

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-05 期 / 2019.2.12 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

營業秘密合理之保密措施

文·劉沁瑋*

企業內部資訊、技術或產品設計如能符合營業秘密法所規定之要件，即能自動取得營業秘密法的保護，相較於專利權需經專責機關審查通過後始能取得，企業取得營業秘密法保護之過程是相對容易掌控的，且其保護並無期限之限制，故而針對製程上的相關技術，企業其實也能夠嘗試以營業秘密之方式來保護。本文主要針對營業秘密三要件中的「合理之保密措施」進行介紹。

關鍵字：營業秘密、保密措施

一、前言

營業秘密，依營業秘密法第 2 條¹之定義，是指「方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊」，這與專利權所能夠保護之標的，其實有相當多的重疊，其中「可用於生產、銷售或經營之資訊」包含客戶之名單以及聯絡方式等資訊，也屬於營業秘密的範疇，惟有判決教示，透過公開管道直接查詢而獲得之名單或聯絡方式，如未經進一步之整理分析，其實並不能符合營業秘密之要件²。

營業秘密法定義之營業秘密要件包含「非一般涉及該類資訊之人所知者」(即，秘密性)、「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」(即，經濟價值性)以及「所有人已採取合

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 營業秘密法第 2 條規定：本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

- 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。
- 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
- 三、所有人已採取合理之保密措施者。

² 見最高法院 99 台上字第 2425 號民事判決，其教示：「若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊，即難認有何秘密性及經濟價值可言」。

理之保密措施者」三者，至於何謂秘密性、何謂經濟價值性，又何謂合理保密措施，官方其實並未制訂統一的解釋性規範或裁量基準，惟吾人仍可由近年智慧財產法院相關判決，歸納出大致的方向，例如智慧財產法院 103 年度民營上字第 5 號民事判決即教示，有關秘密性部分係「該等資訊並非涉及其他同業所知悉者」，有關經濟性部分「係指凡可用於生產、製造、經營、銷售之資訊，亦即可產出經濟利益或商業價值之資訊，即有經濟性」，而所謂合理保密措施「係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思」，再者，智慧財產法院 103 年度民營上字第 3 號民事判決亦教示秘密性、價值性及合理之保密措施分別是指「是否容易為他人所知」、「所欲保護之資訊具有潛在經濟價值」以及「客觀上是否不易讓他人得以合法之方式可得知悉，且秘密所有人須盡合理之努力將該項資訊限於特定範圍之人」。

二、營業秘密之法律效果

依據營業秘密法第 12 條規定，因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者³，負損害賠償責任；而賠償金之計算則規定於同法第 13 條，包含「填補被害人之所失利益或所受損害」以及「侵害人因侵害行為所得之利益」兩種方式，而侵害行為如屬故意也可請求 3 倍之懲罰性損害賠償，這與侵害專利權所需負擔之的賠償責任幾乎相同，惟營業秘密之侵害人所得利益一項，營業秘密法仍保留「總銷售額」之概念，亦即，如侵害人不能證明其成本或必要費用時，得以其侵害行為所得之全部收入，作為其所得利益來計算賠償金額，此外，營業秘密法之賠償金計算也沒有以授權金為基礎之計算方式，這也和侵害專利權不同。

此外，若有營業秘密法第 13-1 條所規定之「以不正方法取得營業秘密或取得後進而使用、洩漏者」、「未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏者」、「應刪除或銷毀營業秘密而不為者」，或是「明知他人知悉或持有之營業秘密有前述三種狀況，而仍然取得、使用或洩漏者」等行為，侵害人還需額外負刑事責任。

三、營業秘密的合理之保密措施

在營業秘密之三項要件中，以「合理之保密措施」受到比較廣泛的討論，最高法院雖教

³ 依營業秘密法第 10 條規定，侵害營業秘密是指「以不正當方法取得營業秘密」、「知悉或因重大過失而不知其為營業秘密，而取得、使用或洩漏者」、「取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為營業秘密，而使用或洩漏者」、「因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者」以及「依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者」等行為。

示此項要件係取決於「所有人按其人力、財力」⁴而定，惟實務判決中，其實不容易見到同一措施對人力財力短缺之所有人已達合理保密措施之程度，但對人力財力寬裕的所有人因需採較嚴格之標準，故未能滿足要件之實例，是以，本文將單純敘述企業行為與合理保密措施要件之關連性，而不考量企業之規模。

由近年來之判決，智慧財產法院與最高法院對於營業秘密法「合理之保密措施」之見解，可大致歸納如下：

1、營業秘密應依使用狀況分級，僅讓企業內部少數人能夠知悉

一企業資訊若普遍地容許全部員工閱覽，將突增對外洩漏之風險；因此，企業如將一內部資訊視為營業秘密，應盡可能減少知悉該資訊內容之人數，換言之，應只開放給仰賴該秘密完成工作之人。營業秘密若是以紙本方式儲存應予以上鎖自不待言，若是以數位檔案方式儲存，可依照秘密本身的性質，為不同部門不同職級之人員設立不同之檢視權限，僅容許企業內部之少數人始得閱覽存取，最高法院亦認同應將情報資訊分級，並對各使用者設定帳號密碼來管制⁵；而在智慧財產法院的判決方面，有不少個案是法院主要基於營業秘密所有人已有對電腦檔案制訂不同之檢視權限，即認定其符合合理之保密措施要件⁶，相對的，也有不少案例是因內部資訊未分級，導致企業內部每一位人員均得閱覽者，法院即認定其欠缺合理保密措施⁷。

⁴ 見最高法院 102 年度台上字第 235 號民事判決，其教示：「按營業秘密法第二條第三款規定『所有人已採取合理之保密措施』，應係指所有人按其人力、財力，依社會通常所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之情報資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉而言；此於電腦資訊之保護，就使用者每設有授權帳號、密碼等管制措施，尤屬常見」。

⁵ 同前註。

⁶ 例如智慧財產法院 106 年度民營上字第 1 號民事判決即載有：「每個人均有專屬密碼，郵件部分亦是個人密碼，密碼有權限，登錄時有各種圖檔，課長級可檢視下屬資料，下屬無法查看課長級資料。其他部門無法看到機械設計課之圖檔，僅有機械設計課成員可看到。密碼會定期更換，資訊人員每半年會更換 1 組密碼與每個人。除設計課之外，課級以上人員、董事長、執行長及總經理，均有權限可檢視設計課圖檔」，法院即認同其具備合理之保密措施，另外，智慧財產法院 103 年度民營訴字第 1 號民事判決亦持類似之見解。

⁷ 例如智慧財產法院 102 年民營上字第 4 號民事判決即載有：「是上訴人就上證 16 之資訊並無分類、分級之群組管制措施，未採取交由特定人保管、限制相關人員取得、告知承辦人員保密之內容及保密方法等之合理保密措施」，另外，在智慧財產法院 104 年度民營上字第 2 號民事判決中，營業秘密所有人「主張其將血糖研發部門單獨設於他址並控管進出人員」，但「他人是否確實無法任意接觸系爭資訊，亦無證據可佐；至於上訴人檢查員工電腦僅可證明上訴人有進行稽查，但對於本件系爭資訊，上訴人是否有依職務層級區別得接觸之人、對於系爭資訊是否有設定密碼避免該等資訊遭他人任意接觸等等，亦未見上訴人舉證」，導致法院認定相關資訊並未符合理密措施要件；又例如，在智慧財產法院 106 年度民營訴字第 9 號民事判決中，系

2、文件上標註機密，未必即滿足合理之保密措施要件

文件上標註「機密」或「限閱」，應僅能顯示營業秘密所有人在主觀上有保守秘密之意思，惟，該秘密是否符合營業秘密法所規定之要件，仍需視其所有人於客觀上是否有其他保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思而定；若該已標註「機密」或「限閱」之文件仍容許不特定人任意參觀或傳輸⁸，難謂已具備合理之保密措施。

3、以電子郵件傳輸秘密時需進行加密始符合要件

企業應儘可能將秘密限制於企業內部，除非無可避免，否則不應對外傳輸，以減少因收件人郵件地址錯誤而誤寄至第三人，從而導致秘密洩漏之可能；如不得已必須以電子郵件傳輸時，該郵件則應進行加密，使得縱有造成誤寄亦不致導致秘密外洩，對此，實務上亦有判決顯示，營業秘密之所有人在傳輸電子郵件時並未加密，導致法院認定該傳輸之內容未能符合合理之保密措施要件⁹。

4、應施加保密義務予員工以及企業外部接觸秘密之人

企業對外拓展業務或是與協力廠商共同完成工作時，常有必要將自有技術、配方或是產品設計，向客戶、協力廠商等外部之人展示；針對該外部之人參觀後之行為，企業若完全不約束，放任其自由散播該技術、配方或設計，當然無法符合保密措施要件，有判決即因該外部之人知悉秘密時，企業未與其簽署任何保密協議，而喪失營業秘密保護¹⁰；除此之外，另

爭營業秘密之所有人主張「發信給客戶介紹時，必須同時寄發副本給公司其他同事，以避免員工私將此一具經濟價值的資訊，任意挪作他用或外洩」，惟法院認為此舉「其本身不但無法有效防止任意挪用或洩漏客戶資料，而且還增加其他同事也知道客戶聯絡資訊的風險.....顯然是迂迴而不合理的保密措施」。

⁸ 例如，在智慧財產法院 102 年度民營上字第 4 號民事判決中，文件上雖有紅筆手寫之「商業機密」及「機密」字樣，但該文件卻以「傳真」方式傳輸給企業以外之人，導致「該傳真接收端所在之不特定人員皆可任意獲悉或取得，且此二人與上訴人並未簽署任何保密協定，亦未見上訴人指明有何法律上保密義務.....遽謂已就其所主張的所有營業秘密採取合理之保密措施，自有未洽」，法院即認定該文件欠缺合理保之保密措施；而在智慧財產法院 104 年度民營訴字第 3 號民事判決中，電子郵件內雖有標示信件之資訊係屬「機密」，以及揭示如非預定之收件人請立即告知原告，並從電腦及網路刪除該資訊，惟法院認為「因電子檔案極易複製，而上開電子信件並未就傳送之內容或檔案加密，而僅係被告於傳送時促請無收信權限之人通知原告，並請自行刪除資料，顯未積極採取保密措施」。

⁹ 如智慧財產法院 104 年度民營訴字第 3 號民事判決、105 年度民營訴字第 8 號民事判決。

¹⁰ 智慧財產法院 105 年度民營訴字第 8 號民事判決即載有：「惟雙方尚未簽定該協議書，且上開協議書條款文義，係以不揭漏氫氧氣可用於醫療、保健為保密標的，與系爭營業秘密內容難認一致，自不得據為系爭營業秘密之保密措施」；以及智慧財產法院 102 民營上字第 4 號民事判決，其教示：「且此二人與上訴人並未簽署任何保密協定，亦未見上訴人指明有何法律上保密義務.....遽謂已就其所主張的所有營業秘密採取合理之

有判決則是因員工所簽署的保密協議內容太過空泛，該協議是否可意指特定之營業秘密不得而知，故不符合合理保密措施之要件¹¹，因此保密協議之內容仍以較為具體者為宜；再者，與協力廠商簽署保密協議其實並非唯一之保密途徑，其他足以使資訊不易被任意接觸之積極作為，也可符合保密措施要件¹²。

四、結論

「方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊」只要符合「秘密性」、「經濟價值性」以及具備「合理之保密措施」，無需額外申請，即可自動取得營業秘密之保護，惟，該「合理之保密措施」在執行上未必輕鬆，除需將該資訊依使用狀況分級，限定少數員工知悉之外，亦需盡可能避免任意傳輸，如以電子郵件寄送時則需加密，對外部人員展示時還要求簽署保密協議等等，相較之下，同一技術如選擇以專利權來保護，企業於取得申請日後縱使被他人所知悉，亦不致影響專利要件，而取得申請日前將技術公開之行為還可主張優惠期，除此之外，該技術於完成專利申請後，其他同業如自行研發出相同之技術，該較早申請之企業仍能對該其他自行研發之同業主張專利權，相反地，企業如選擇以營業秘密方式保護自有技術，對於該自力研發之同業其實是並無法主張權利的。專利制度是提供申請人以自有技術之「公開」為代價，換取一定時間的排他權，而營業秘密則是對營業秘密所有人致力「不公開」之資訊給予保護，就長期而言，兩者很顯然是互斥的，既然這兩種保護無法一併取得，申請人或營業秘密所有人即應針對個案狀況審慎評估，始能對開發完成之自有技術或設計選擇適當的保護方式。

保密措施，自有未洽」。

¹¹ 智慧財產法院 104 民營上字第 2 號民事判決載有：「且上開承諾書僅記載『本人... 恪遵貴公司業務技術保密規定...』，內容過於空泛不明確，對於「業務技術保密規定」之內容為何、是否為本件系爭資訊，實無從得知，尚難以上訴人曾與被上訴人李仁方簽立「保密及禁止競業承諾書」，即認上訴人已盡合理保密措施」。

¹² 智慧財產法院 103 年度民營上字第 5 號民事判決，法院教示：「又是否採取合理之保密措施，不以有簽署保密協議為必要，若營業秘密之所有人客觀上已為一定之行為，使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意，並將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管，即足當之。經查，本件上訴人所主張之金屬球塞加工圖紙，其上均蓋有「管制文件」字樣等情，有上開圖紙附卷可參，此足以表明上訴人主觀上有保護該等資訊之意願，客觀上亦足使接觸該等資訊之人得知該等資訊係受保護，又上訴人主張上開數據原係載於原證 16「球塞成品加工技術資料」中，然該「球塞成品加工技術資料」並未全份交給被上訴人昌益公司，僅將該次加工所需之數據載於圖紙中交付予被上訴人等情，經本院核對上訴人所提之「球塞成品加工技術資料」及蓋有管制文件之圖紙上數據，堪認上訴人主張為可採，以上，應認依上訴人之人力、財力，其上開所為應已盡合理保密措施」。