



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

營業秘密的保護及管理

劉倩妏 合夥律師



本次研討會提供的資訊，包括口頭及書面資料及講義，僅為便利討論本次研討會相關議題之用，並不代表對任何特定議題表示之意見。

與會者在採行本次研討會中提出之任何內容與建議前，仍應徵詢相關專家之意見。



大綱

- 營業秘密之基本概念
- 侵害營業秘密之民事責任
- 侵害營業秘密之刑事責任
- 營業秘密之管理

相關案例

□ 威盛VS. 友訊

- 威盛電子員工張至皓於89年2月底離職後，自89年3月1日起轉任具競爭關係之友訊科技，參與特定技術研發專案計畫，至90年5月29日計畫完成即離職，回任威盛電子。
- 威盛電子之「檔案傳輸協定」，出現友訊科技的商業機密之模擬測試程式。

相關案例

□ 台積電VS.中芯

- ▣ 中芯挖角台積電員工，並從中取得相關半導體製程等營業秘密，興建中國第一座八吋廠。
- ▣ 2003年台積電於台灣及美國提起訴訟，指控侵害專利權、竊取營業秘密及不公平競爭。
- ▣ 2005年雙方和解，中芯應於六年內賠償1億7500萬美金。
- ▣ 2006年台積電在向美國加州法院起訴。
- ▣ 2009年雙方和解，台積電取得2億美元賠償、及8%股權及2%認股憑證。



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

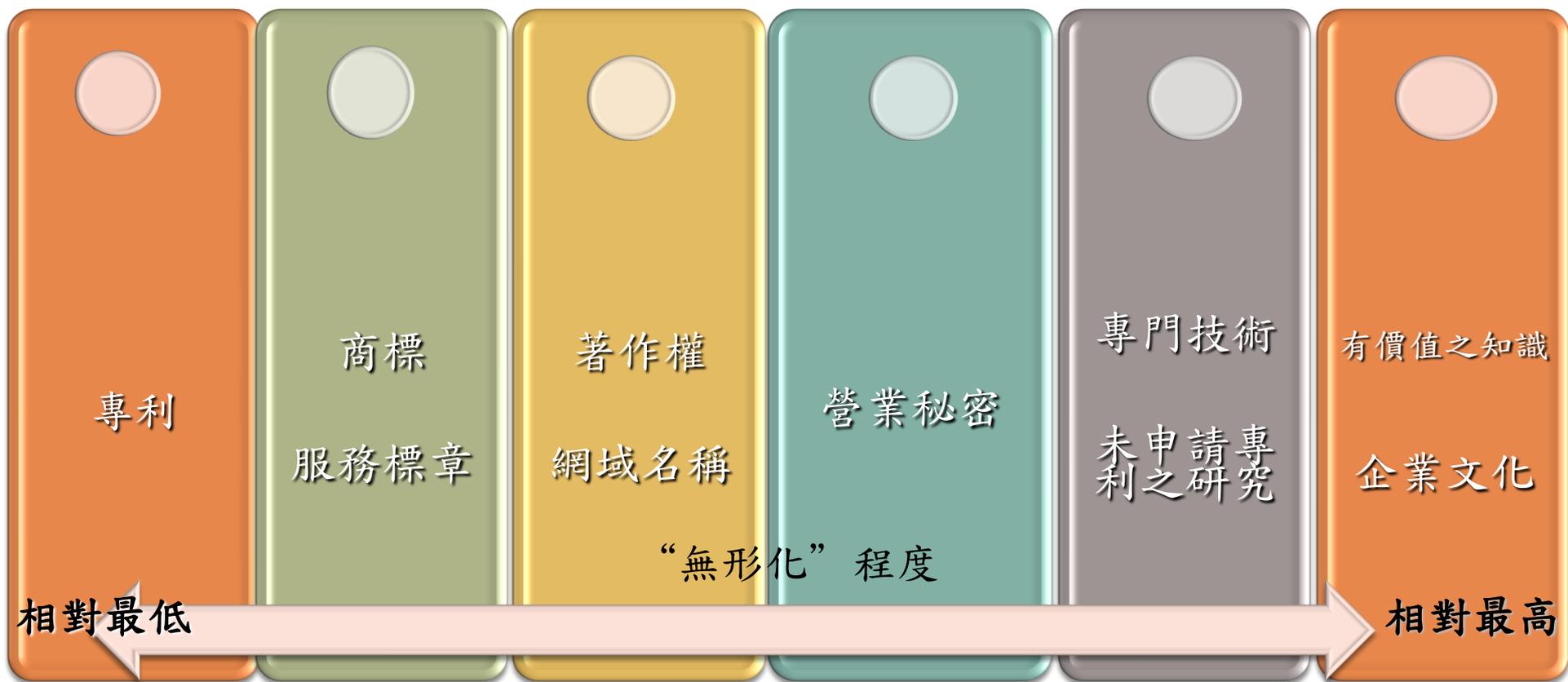
□ 營業秘密之基本概念



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

智慧財產態樣





優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

保護類型	受保護標的	註冊	要件	保護期限
專利	發明：物品,方法,用途 新型：物品之形狀、構造或裝置 新式樣：形狀、花紋、色彩	是	新穎性、 進步性、 實用性	20年(發明) 10年(新型) 12年(新式樣)
商標	商標/標章	是	識別性	無限期
著作權	著作物	否	原創性	著作人生存期間加50年
營業秘密	專門技術/商業資訊	否	機密性	至公開為止



採註冊登記制度
之智慧財產權

1. 以登記為發生及保護要件
2. 保護範圍受限於地域性，有屬地原則之適用
3. 產權內容相對清楚

未採註冊登記制度
之智慧財產權

1. 以發明或創作為權利發生及保護要件
2. 不受限於地域
3. 產權內容較難界定



營業秘密法架構

- 立法目的(§ 1)
- 營業秘密之定義(§2)
- 營業秘密之歸屬(§3-§5)
- 營業秘密之處分/設定負擔(§6-§8)
- 營業秘密之保密/不侵害義務(§9-§10)
- 侵害營業秘密之民事責任 (§11-§13)
- 侵害營業秘密之刑事責任(§13-1-§13-4)
- 法院審理程序(§14)
- 外國人營業秘密之保護(§15)
- 施行日期(§16)



營業秘密的定義

- 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 (營業秘密法§2)。
 - 非一般涉及該類資訊之人所知者
 - 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者
 - 所有人已採取合理之保密措施者



外國人之營業秘密？

- 外國人所屬之國家與中華民國如無互相保護營業秘密之條約或協定，或依其本國法令對中華民國國民之營業秘密不予保護者，其營業秘密得不予保護(營業秘密法§15)。



營業秘密之歸屬

- 職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。（營業秘密法§3 I）
- 受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。（營業秘密法§3 II）
- 出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密之歸屬依契約之約定；契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於業務上使用其營業秘密。（營業秘密法§4）



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

□ 侵害營業秘密之民事責任



侵害營業秘密之態樣(營業秘密法§10)

- 不法取得
 - ▣ 以不正當方法取得營業秘密者。
 - ▣ 不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。
- 合法取得
 - ▣ 因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。
 - ▣ 依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。



侵害營業秘密之態樣(營業秘密法§10)

- 惡意轉得人
 - ▣ 知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，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第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。



□ 問題：員工在現任公司得否使用以下資訊

- 員工在前公司之職務上發明或創作
- 員工在前公司之非職務上發明或創作
- 員工在前公司知悉之前公司相關資訊
- 員工在前公司知悉之其他公司有關資訊
- 員工自朋友處得知之其他公司營業秘密
- 員工在前公司學習到之技能



侵害營業秘密之救濟

- 請求排除侵害(營業秘密法§11)
 - 營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之
 - 有侵害之虞者，得請求防止之。
 - 被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置



侵害營業秘密之救濟

- 請求損害賠償(營業秘密法§12)
 - ▣ 因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。
 - ▣ 時效
 - 自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。



侵害營業秘密之救濟

□ 請求損害賠償

▣ 損害賠償計算方法(營業秘密法§13)

■ 依民法第216條之規定請求

- 被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。

■ 請求侵害人因侵害行為所得之利益

- 侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。



侵害營業秘密之救濟

- 請求損害賠償
 - ▣ 三倍損害賠償(營業秘密法§13)
 - 侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。
 - 但不得超過已證明損害額之3倍。



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

□ 侵害營業秘密之刑事責任



刑法妨害秘密罪

- 依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金(刑法§317)。
- 無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密者，處二年以下有期徒刑、拘役或五千元以下罰金(刑法§318之1)。
- 利用電腦或其相關設備犯第三百十六條至第三百十八條之罪者，加重其刑至二分之一(刑法§318之2)。



營業秘密法之刑事責任

- 意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金(營業秘密法§13-1)
 - 不法取得
 - 以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。
 - 合法取得
 - 知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。
 - 持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。
 - 惡意轉得人
 - 明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者。



營業秘密法之刑事責任

- 意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金(營業秘密法 §13-1)

前項之未遂犯罰之。

科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。

告訴乃論



營業秘密法之刑事責任

- 意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯前條第一項各款之罪者，處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金(營業秘密法§13-2)前項之未遂犯罰之。

科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。

非告訴乃論



營業秘密法之刑事責任

- 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第十三條之一、第十三條之二之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限(營業秘密法§13-4)。



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

□ 營業秘密之管理



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

中芯電子



台積電

保護態樣之策略抉擇

營業秘密

商標權

著作權

專利權

積體電路布局權



營業秘密管理規劃

內部控管

營業秘密管理制度

外部控管

- 保密措施
- 保密約定

員工控管

- 到職前侵權防免
- 到職後侵權防免
- 競業禁止規範



□ 營業秘密管理制度

- 機密資訊分類、分級、標示

- 機密資訊管控

- 員工教育



□ 保密措施

- 人員出入管理
- 實體資料外流管理
- 防止電子資料外流管理



- 保密約定
 - 揭露方



- 保密約定
 - 收受方



員工到職前之侵權防免

到職前侵權防免規劃

到職聲明書

致舊雇主法律信函

- 智財權確認
- 保密義務確認
- 競業禁止義務確認



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

員工到職後之侵權防免

到職後權利義務之
確保與侵權防免

僱傭契約

工作規則

智財權轉讓
或授權合約

研發紀錄
與管理規則

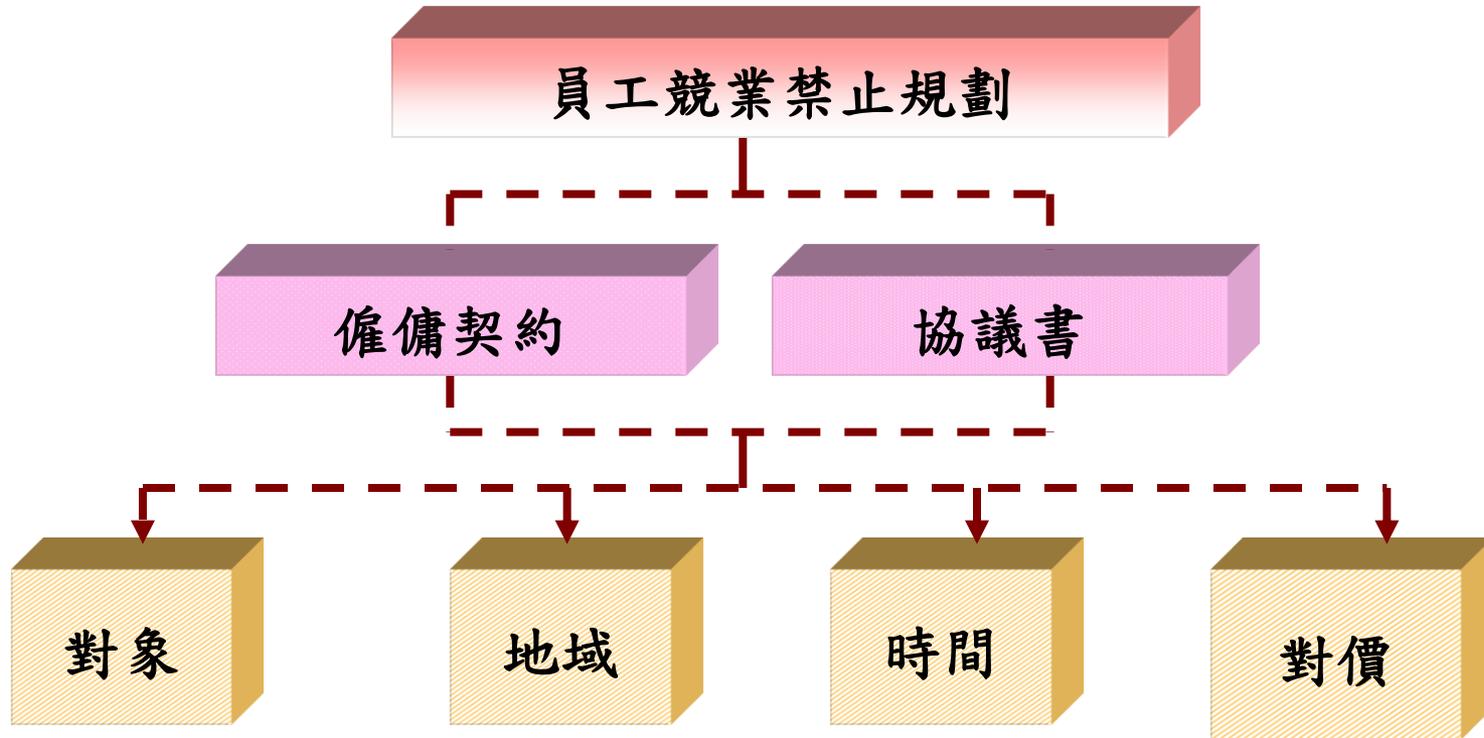
離職聲明與
致新雇主
法律信函



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

競業禁止規範





□ 競業禁止規範

- 員工離職後，於一定期間內，在一定之區域內，禁止從事競爭性之同類工作或類似工作。
- 實務上對此約款採五項標準
 - 雇主須有值得保護之營業利益存在
 - 勞工在公司的職務或地位
 - 限制對象、期間、區域、職業活動不得逾合理範圍
 - 填補勞工損害的代償措施
 - 有顯著之背信性地違反誠信原則



Q & A

- 聯絡地址：台北市內湖區內湖路一段250號12樓
- 聯絡電話：(02)7721-1861、(02)7721-1859
- 傳真電話：(02)7722-3888
- 網 站：www.premiumlaw.tw
- 電子郵箱：info@premiumlaw.tw