

企業營業秘密保護與管理

2015年4月

貝斯特國際律師事務所

陳俊溢律師




大綱

1. 營業秘密保護與管理不容忽視
2. 何謂營業秘密
3. 營業秘密之歸屬
4. 營業秘密與其他智慧財產權
5. 營業秘密管理制度
6. 商業交易中的營業秘密
7. 營業秘密侵害管理




1. 營業秘密保護與 管理不容忽視



大立光離職員工遭挖角，大立光 要先進光賠償15億元

- 大立光電因營業秘密疑遭離職員工竊取，並與光學元件同業先進光電共謀不法使用，大立光昨日表示，……，已正式對先進光公司負責人、前總經理及相關離職員工等人，提請刑、民事訴訟，同時一併求償15.22億元。
- ……，涉案的大立光離職員工在跳槽至先進光後，疑竊取使用大立光過去極為保密的自動化相關製程技術，甚至申請專利，等於把大立光的公司機密攤給大家看，公司在對方去申請專利後，才驚覺商業機密竟遭離職員工竊取。
- （資料來源： 2013年10月26日，中時電子報）



測試公司員工缺乏警覺心，洩漏客戶的營業秘密，公司因此喪失訂單

- 三星的手機Galaxy S III推出後在全球熱銷，但三星在手機還未上市前，委託XX公司測試，一名洪姓工程師將手機拍照後上傳臉書，被公司撤職還遭判刑半年不說，現在還被依洩密造成商譽和營運受損，求償4億1千3百萬。
- …XX 事後表示，三星不滿手機外觀照外流而因此撤單，導致營運受損外，未來還恐面臨鉅額求償，商譽損失更是難以估計。XX表示去年4月至12月間，營收短少至少1億2百萬。為了避免類似狀況再度發生，事後改善保密和監控設施，公司也以未來不知得須投入多少時間和人力才恢復信譽為由，向洪男求償4億1千3百萬。（資料來源： 2013年05月20日，NowNews）



可口可樂的營業秘密

- 可口可樂的配方中有99%的原料是公開的，保密的原料不到1%。為了分析出未公開的原料，化學家及競爭者花費了龐大的經費研究了80多年，仍無法確實知悉未公開部份的原料為何。
- 知道可口可樂配方的人不到10個人，如果知悉這個配方的人都遺忘了配方，可口可樂公司必須經過設定的程序，向喬治亞信託公司取回得配方資訊。
- 喬治亞信託公司將配方資訊存放在公司的保險庫內，取回配方必須提出申請，經信託公司董事會批准後，方可於有職權的管理人員在場，且在董事會指定的時間內打開保險庫。



營業秘密保護與管理不容忽視

資訊可能是稀有的商品，可以作為買賣的對象

- 企業內部有益於競爭力的資訊如果遭競爭對手無償使用，將增加企業將來的營業活動的阻力，可以說對於有益於競爭力的資訊的持有，與其在競爭市場中的獲利及存亡有密切關係。

企業生存和發展必須有自己核心競爭力


- 保密是保護核心競爭力最好的方式。

每個企業都擁有一定價值的營業秘密

- A與B於同一條街道經營水果買賣，A的平均進貨成本為10元/公斤，B的平均進貨成本為9元/公斤，B的進貨管道可能就是他的營業秘密。



2. 何謂營業秘密



受營業秘密法保護之營業秘密

營業秘密係特定之資訊，且該資訊符合以下三要件者：

- 基本上任何可以帶來競爭優勢的資訊都可以構成營業秘密法保護的資訊類型。

資訊需有秘密性

- 作為營業秘密之資訊，必須具有秘密性，即非涉及該類資訊之人所能得知者。

資訊需有價值性

- 作為營業秘密之資訊，需因為其具有秘密性，而產生實際或潛在的經濟價值。

合理保護措施

- 營業秘密之所有人對於其所持有之資訊，須採取合理之保密措施。

營業秘密-資訊類型

案例

- A公司從事醫療導管及相關附件研究開發、生產及行銷。B為公司員工，離職後與C合資設立D公司。
- D公司成立後，向C的供應商購買了與C生產使用的材料及設備，生產了與C公司相類似的產品。
- C主張供應商及原料配方為公司之營業秘密。雖然供應商的名稱、地址、電話等屬於公開資訊，但該廠商與其他廠商供貨的品質及設備的差異是經過比較和選擇的，這部分是不為公眾所知悉的資訊。

營業秘密-資訊類型

技術資訊

配方：工業配方、化學配方、藥品配方。

研發文件：研發日誌、實驗結果、檢驗方法等。

圖面：產品圖面、模具圖、設計草圖等。

改良的機器設備：企業提出特殊設計訂作之設備，且未公開使用者。

製程：生產操作的知識和經驗。

產品：開發的新產品，尚未投入市場之前，也可以成為營業秘密。

營業秘密-資訊類型

經營資訊

客戶情報：客戶名單若被競爭對手知悉，可能危及公司生存。

其他與競爭和效益有關之營業資訊：例如採購計畫、供貨管道、銷售計畫、會計財務報表、價格規劃、經銷計畫、電腦軟體、重要的管理方法等。



營業秘密-資訊存在的方式

依附於有形物體之營業秘密

- 例如營業秘密依附於紙本、光碟、錄音帶等。
- 有形之營業秘密遭受侵害時，侵害行為除了會構成侵害營業秘密罪或洩漏工商秘密罪、著作權之重製罪、妨害電腦使用罪外，通常還會同時構成傳統刑法之竊盜、侵占、詐欺等罪。

不依附於有形物體之營業秘密

- 例如記憶於腦中之資訊等。
- 無形之營業秘密遭受侵害時，侵害行為構成侵害營業秘密罪。




營業秘密-資訊需具有秘密性

資訊需具有秘密性

- 營業秘密之資訊必須屬於一般人所不知之資訊。營業秘密法之立法目的不僅為保護個人投資，更為保護競爭秩序及公共利益，若資訊為一般人所週知，該等資訊應屬於大眾所共有之公共財，而不應由私人所獨佔、享有。

不具秘密性的情形

- 該資訊為其所屬技術或經濟領域的一般常識。
- 該資訊為該所屬行業之慣例。
- 該資訊僅涉及產品的尺寸、結構、材料、部件的簡單組合等內容，而該產品已進入市場，相關公眾經觀察產品即可直接獲得者。
- 該資訊已經在公開出版物或其他媒體上公開批露。
- 該資訊以通過公開的使用或展覽等方式公開。
- 該資訊從其他公開管道可以獲得者。



營業秘密-絕對及相對秘密之資訊

絕對之營業秘密

- 保密的內容僅有營業秘密所有人知悉。

相對之營業秘密

- 除了營業秘密所有人外，知悉營業秘密之人屬於有限度之少數人，且該等少數人均受保密措施限制，例如簽訂保密協議書，而有保密之義務。



營業秘密-資訊需具有價值

價值性：營業秘密必須具有經濟上的價值方有保護的必要，而所謂的經濟上的價值包括實際價值及潛在價值，如果該秘密在客觀上並不具有任何價值，則無保護之必要。




營業秘密-正面及負面資訊

積極(正面)之營業秘密

- 係指有效促進生產及銷售之資訊。

消極(負面)之營業秘密

- 係指對於生產、製造、或銷售方面表示負面觀點的資訊。例如，製造程序中的錯誤紀錄、錯誤的銷售策略等。
- 消極之資訊是否具有潛在的經濟價值，肯定說認為，資訊持有人在得到負面資訊的過程中，曾經付出了大量的時間及金錢，競爭對手如果得到此資訊，即可省去該成本。



營業秘密-須採取合理的保護措施

營業秘密法保護之秘密，除了需要有非週知性、價值性外，所有人在客觀上還必須採取相當程度的保密措施，防止該秘密為人所周知。所謂採取相當程度之保密措施，並不需達到絕對保密的程度，如為商業目的，而使特定少數人知悉，只要對該少數人以保密措施使其負擔保密之義務者，仍屬已採取相當程度的保密措施。



3. 營業秘密之歸屬

營業秘密之歸屬

職務所生之營業秘密：

- 受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸僱用人所有。但契約另有約定者，從其約定。
- 受雇人於職務上所研究或開發之營業秘密，通常是僱用人所企劃並予監督執行，而且是利用僱用人所提供之研究經費、設備、資源、經驗，而由受雇人研究或開發所完成，受雇人並已從僱用人處取得薪資等對價，因此原則上營業秘密由僱用人取得。且研發成功並不表示必然能夠商品化或加以使用。所以營業秘密法並不如專利法第7條第1項規定需另外支付受雇人適當之報酬。

營業秘密之歸屬


非職務所生之營業秘密：

- 受雇人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僱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。
- 受雇人於職務上所研究或開發之營業秘密，既非僱用人企劃並予以監督執行之範圍，權利自應歸屬受雇人原始取得。但受雇人非職務上研發的營業秘密，係利用僱用人之資源或經驗而取得者，雇用人欲於自己的事業中使用該營業秘密，必須另外支付受雇人適當之報酬後才可加以使用。
- 我國於專利法及營業秘密法中規定之支付報酬後得使用：屬於不可移轉、不具排他性的法定授權。
- 合理報酬規定屬於強制規定，因此如果雇主與勞工約定免除給付報酬或該報酬顯然不成比例，該項約定應屬無效。

營業秘密之歸屬

出資聘請他人從事開發之營業秘密：

- 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。
- 以契約約定為原則，契約未約定時，原則以受聘人為營業秘密為所有人。
- 委聘契約關係下，大都是簽訂承攬契約，出資人對受聘人即使有所指示，未必能夠拘束受聘人，受聘人較能獨立自主的進行研發設備、材料、資源及經驗。開發是否成功的風險，由受聘人負責，所以當雙方當事人沒有約定時，出資承攬關係下，研究開發之營業秘密應歸受聘人。



4. 營業秘密與其他 智慧財產權

營業秘密與著作權


著作權保護的對象須有原創性：

- 著作權法所稱之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第三條第一項第一款定有明文。而所謂「創作」係指個人將其內心思想、情感，藉語言、文字、符號、繪畫、聲音、影像、肢體動作．．．等表現方法，以個別獨具之創意表現於外者。是凡具有原創性之人類精神上創作，且達足以表現作者之個性或獨特性之程度者，即享有著作權，此即著作權法上所要求之「原創性」。

營業秘密與著作權

著作權不保護觀念：

- 著作權保護之客體僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現，此觀著作權法第十條之一之規定自明。易言之，著作權法保護思想之表達，但不及於思想本身之展現，蓋著作權法之立法目的雖在於保護著作人之精神創作，但亦兼及整體文化之提昇，為達此目的，對於自由利用他人著作中所傳達之構想及觀念，並不加以限制。



營業秘密與著作權


精神上的創作可能同時受到著作權法及營業秘密法之保護：

- 營業秘密保護的範圍並不僅限於思想觀念之秘密，因此，可能會發生著作人之著作之表達方式，具有原創性，且該創作內涵之資訊具有非週知性、技術上或非技術上可資利用之價值，且因為營業秘密所有人採取了適當的保密措施，而使得該著作同時受著作權法及營業秘密法之保護。

營業秘密與著作權

精神上的創作可能同時受到著作權法及營業秘密法之保護：


- 營業秘密保護的範圍並不僅限於思想觀念之秘密，因此，可能會發生著作人之著作之表達方式，具有原創性，且該創作內涵之資訊具有非週知性、技術上或非技術上可資利用之價值，且因為營業秘密所有人採取了適當的保密措施，而使得該著作同時受著作權法及營業秘密法之保護。



營業秘密與著作權

精神上的創作可能同時受到著作權法及營業秘密法之保護：

- 營業秘密保護的範圍並不僅限於思想觀念之秘密，因此，可能會發生著作人之著作之表達方式，具有原創性，且該創作內涵之資訊具有非週知性、技術上或非技術上可資利用之價值，且因為營業秘密所有人採取了適當的保密措施，而使得該著作同時受著作權法及營業秘密法之保護。



營業秘密與專利權

專利權的特性

- 專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品（或該新式樣及近似新式樣物品）之權；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。

專利權之授予

- 專利權之授予須經審查。由於專利權具有強大之排他權能，專利申請案應符合可專利性之要件，始能授予專利權，必須經過專利專責機關之審查程序，始能授予專利權。
- 發明專利申請後十八個月內，主管機關會將專利申請資料公開。專利核准後，主管機關會將專利申請書及說明書於專利公報上予以公告，於早期公開或公告後，該等技術資訊將會失去秘密性。



營業秘密or專利權

資訊是否屬於可申請專利之類型

- 專利申請限於技術思想的創作或物品的外型的視覺創作，如果屬於經營資訊，僅得使用營業秘密保護的方式。

資訊是否必然被公開或有被公開的高度風險

- 如果資訊必然被公開或有被公開的高度風險，應考慮採取專利保護的方式。
- 例如產品銷售後，產品的某些技術內容必須揭露，或可輕易測量。或根據法規，必須揭露產品的特徵或經銷通路。



營業秘密or專利權

技術的內容是否容易以反向工程探知，或容易為他人獨立發明或發現

- 如果技術資訊的內容屬於容易使用反向工程進行探知者，或屬於他人能夠輕易獨立發明者，應採用專利保護的方式保護技術內容。

技術所屬領域的創新週期是否快速

- 如果創新的週期甚短，可以選擇使用營業秘密保護方式，節省專利申請的費用。
- 如果創新的速度甚慢，使用營業秘密保護方式可以不受專利期限之限制。




營業秘密or專利權

技術的內容是否有 考慮要對外授權

- 如果技術資訊的內容有考慮要對外授權者，由於專利的標的明確，於授權時有較高的便利性。

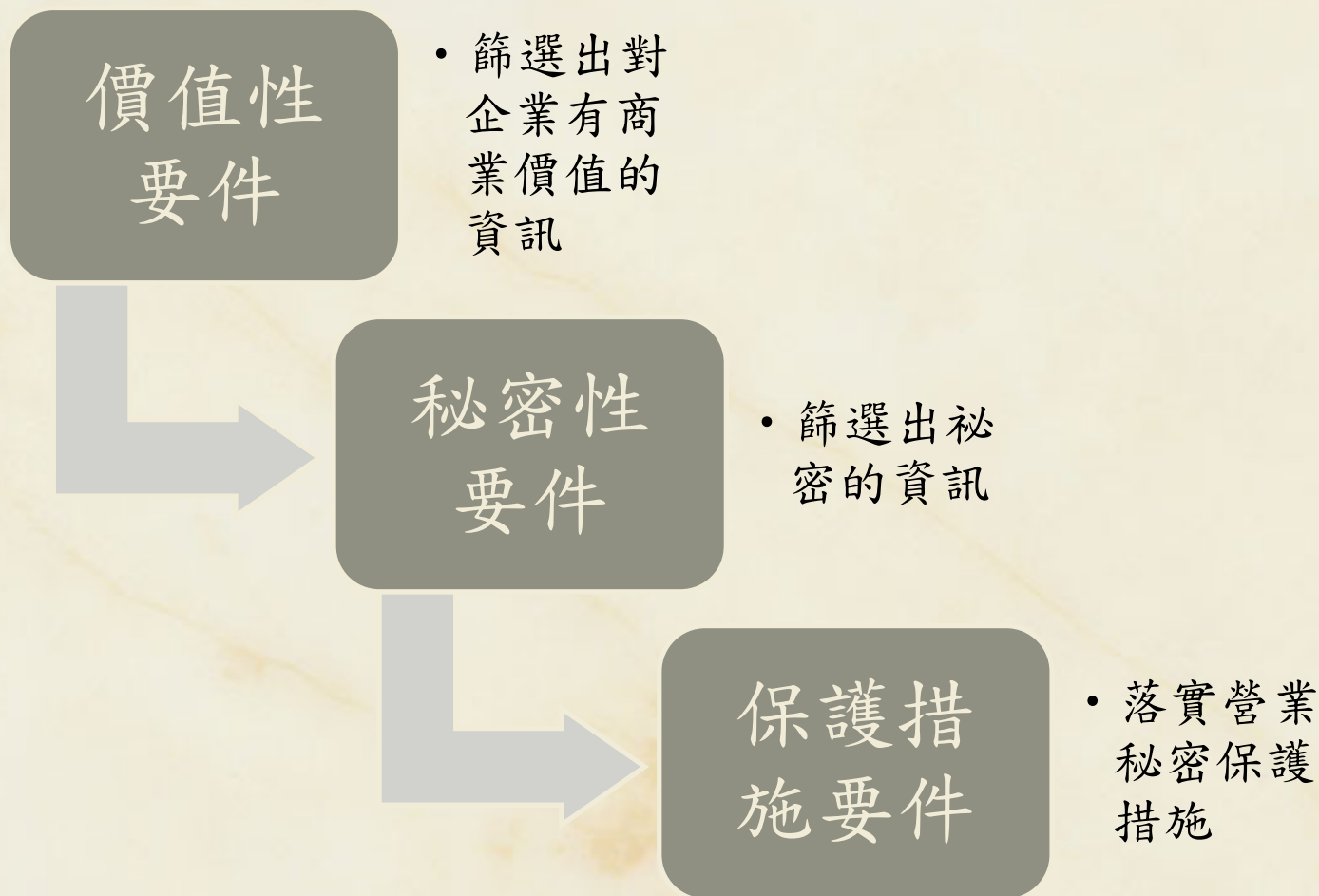
潛在的市場與維護 成本

- 如果潛在的市場收入不高，相對的專利申請及維護費用過高，可以考慮使用營業秘密保護的方式。



5. 營業秘密管理制度

營業秘密的選定及保護





判斷資訊有無商業價值

技術資訊的價值性

- 認定的標準是技術的進步性，判斷技術是否可以降低生產成本、改進品質、提高生產效率等。

經營資訊的價值性

- 貿易資訊：能否價低原跳成本和採購價格、拓展商品銷售管道、或提高銷售價格。
- 管理資訊：以能否降低成本，提高生產率為斷。



判斷資訊有無秘密性

公眾


- 指同行業或類似行業中的一般人或多數人。如果資訊為同行的一般人或多數人所知悉，就失去了祕密的內涵。

知悉

- 實際知悉：指資訊在同行間已經是客觀的事實，多數人已經確實知悉該資訊。
- 容易知悉：同行業或類似行業內的大多數人通過正當的途徑，可以知悉該資訊的可能性。

企業保密日常工作






企業保密日常工作-強化保密意識

強化保密意識

- 會議宣傳
- 對接觸營業秘密的員工進行保密培訓
- 增強員工保密義務觀念及防範商業間諜的意識
- 公共場所張貼標語
- 公告欄張貼保密相關公告
- 以各種方式在企業內部不斷地強調營業秘密對企業的重要性和保護的必要性



企業保密日常工作-強化保密制度

強化保密制度

- 建立營業秘密保護制度
- 發放保密手冊，規範員工保密行為規範‘
- 告知員工洩密相應的法律責任

企業保密日常工作-強化保密制度

營業秘密保護制度

- 營業秘密載體保密管理制度
- 建立營業秘密管理部門
- 單位管理制度
- 涉密人員管理制度
- 辦公自動化管理制度
- 對外接待管理制度
- 對外合作管理規定
- 對外發布信息單位及程序



物理性保護措施

區域管理-觀念

- 多一個不相關的人知悉營業秘密就多一分洩密的危險，營業秘密保護一個重要的原則就是嚴格限制知悉人員，不讓無關人員接觸營業秘密資訊。
- 可行的情況下，限定員工只接觸營業秘密的一部分。



物理性保護措施

區域管理-方法

- 營業秘密標示
- 營業秘密生命週期管理
- 營業秘密載體存放管理
- 營業秘密載體與其他普通物品的識別混淆
- 營業秘密隱藏
- 營業秘密的銷毀



物理性保護措施

區域管理-重要單位監控管理

- 重要單位之確認。
- 重要單位之監控：增加電子監控設備、人員識別系統、人員進出特別許可制度、對外接待禁止參觀去育及禁止行為標示、禁止攜帶物品的清單及檢查措施、涉密人員工作地點之工作檯面清理規定。



物理性保護措施

區域管理-傳輸及複製控管

- 於營業秘密資訊中加入防止複製技術
- 防止竊聽、竊錄技術及措施
- 使用無線通訊限制技術
- 使用網路限制傳輸技術
- 配備專用之傳真機、建立傳真準則
- 對掌握營業秘密人員配備專用印表機並將其放置於控管的房間內
- 對列印設置監控軟體及建立列印準則



員工管理措施

限制接觸原則

- 需要原則：員工僅在業務必要的範圍內，才能接觸到必要的資訊，控制員工接觸業務上不需要的資訊。
- 分割原則：將資訊分割，使不同的人員只知道其中一部分資訊。
- 隔離原則：根據部門、權利分級、工程程序等，嚴格分割資訊，各區塊資訊分割封鎖，無法流通。



員工管理措施

鼓勵員工保守公司營業秘密

- 對於接觸、使用公司營業秘密的員工，給予較優惠的薪資及特殊津貼。
- 簽訂長期任職契約，依據留任的期間長短，約定保證的薪資成長率。
- 對於營業秘密發明人、或接觸掌握某些營業秘密之人，提供入股的機會，使其成為企業的股東，使之與企業成為命運共同體。



員工管理措施

保密協議主要條款

- 義務明示條款
- 企業營業秘密範圍條款
- 對第三人契約義務條款
- 職務成果與非職務成果確認條款
- 任職期間的確認
- 員工義務具體描述
- 員工在競爭企業任職、兼職活動之限制



員工管理措施

保密協議主要條款

- 在職期間不得自行組織公司與雇主競爭條款
- 不得引誘其他員工離之約款
- 離職前不得搶奪雇主的客戶約款
- 補償條款
- 離職後繼續承擔保密義務的期限
- 離職後保密資訊載體的交還
- 離職後在一定期間或特定區域內，不得開展競爭性業務或受雇於競爭公司
- 違約法律效果條款

員工管理措施

保密協議主要條款

- 在職期間不得自行組織公司與雇主競爭條款
- 不得引誘其他員工離之約款
- 離職前不得搶奪雇主的客戶約款
- 補償條款
- 離職後繼續承擔保密義務的期限
- 離職後保密資訊載體的交還
- 離職後在一定期間或特定區域內，不得開展競爭性業務或受雇於競爭公司
- 違約法律效果條款

員工管理措施

與有關人員簽署《競業禁止協議》

- 競業禁止的企業範圍不應太廣；必須是確實與原單位屬同類企業且具有競爭關係的企業，否則將影響勞動者之擇業自由；
- 競業禁止的期限不應太長；不宜超過2年；
- 競業禁止限制的對象；為企業中掌握了商業秘密的重要人員，不能將限制對象任意拉寬至企業全體員工；
- 企業必須支付合理的競業禁止補償費。

員工管理措施

不可避免洩漏和使用原則(目前實務看法不一)

- 知悉營業秘密的員工離職後並在其被競爭對手雇用之前，認為員工被競爭對手雇用後，將不可避免地使用其營業秘密，且會造成難以弭補的損失，可以在沒有協議時，請求法院禁止其在一定期間內不得為競爭對手工作；
- 事前救濟手段；
- 須舉證營業秘密將不可避免地被洩漏，且會造成原告不可弭補的損失；
- 此一原則僅適用於高階員工，且須考慮二工作的相似性及營業秘密(資訊)的性質。

員工管理措施

運用脫密期


- 對於接觸企業營業秘密的員工，要求其請求離職前必須先預告相當的時間，並於預告後將其調至不會接觸到營業秘密的單位工作，於工作期滿後方能離職的措施；
- 脫密期間適用上必須注意：
 - 員工的工作必須有涉及公司的營業秘密；
 - 脫密期必須由雙方於事前達成協議(企業沒有權利要求員工履行脫密期規定)；
 - 脫密期不得過長(最好不超過6個月)；
 - 脫密期間，員工與企業間仍有僱傭關係，應依照勞動契約及法律規定給予薪資及福利。



員工管理措施

離職管理

- 清點、返還資料：企業應當於管理制度中，規定員工離職前必須辦理的職務、資料交接、清點程序，於程序中清點員工所接觸的所有資料，並要求其返還所有由其保管的資料；
- 與離職員工進行離職前談話：調查其離職後的去向、職務規劃等，並提醒離職員工雙方簽訂的保密協議，督促其履行保密協議。
- 離職後的調查：調查員工離職後的新工作是否有可能利用公司的營業秘密，或有侵害企業的營業秘密的事實存在。



6. 商業交易中的營業秘密



技術秘密為標的之契約

技術秘密實施授權契約

- 獨家實施授權：指營業秘密人保留自己實施的權利，在一定期間、一定區域內，營業秘密人僅授權單一被授權人實施其技術秘密；
- 專屬實施授權：指營業秘密人本身不得實施，且在一定期間、一定區域內，營業秘密人授權單一被授權人實施其技術秘密，並得排除其他人實施之權利；
- 普通實施授權：指營業秘密人保留授權其他人實施的權利，在一定期間、一定區域內，營業秘密人授權被授權人實施其技術秘密；
- 交叉實施授權：指兩個營業秘密人相互許可對方實施自己的營業秘密。



技術秘密為標的之契約

技術秘密讓與契約

- 指營業秘密人將技術秘密內容移轉與其他主體，使其得以使用或處分該技術秘密。
- 保密義務是技術秘密授權或讓與契約的基礎，一旦技術被公開，契約將因為契約標的消滅，而有契約失效、終止或契約約定產生特殊的法律效果，因此締約雙方當事人均應當遵守保密義務。
- 保密協議應當約定期限、範圍、違反保密義務的責任、及對於秘密公開後，雙方後續處理彼此間關係的條款。

技術秘密交易價格評估

成本法

- 成本法：在評估時，按被評估資產的現時重置成本扣減各項貶值來確定資產價值的方法。
- 主要的應用於攤銷技術資產的成本費用、確定技術資產的價值、幫助確定產品銷售價格、計算侵權的損害數額等。
- 計算公式：
 - $V=C-d-e$
 - V：被評估資產的評估值；
 - C：重置成本價值；
 - d：功能性貶值；
 - e：經濟性貶值；



技術秘密交易價格評估


市場法

- 市場法：在評估時，需在市場上選擇若干相同或近似的資產做為參考資產，針對各項價值影響因素，將被評估資產分別與參考資產進行比較調整，在綜合分析各項調整之後，確定資產價值的方法。
- 技術本身具有秘密性、創造性及新穎性，較難在公開市場上找到可以參照的技術資產的交易資料，因此市場法較難運用於技術秘密的評價。

技術秘密交易價格評估

收益法


- 收益法：透過估算被評估資產未來收益並將其折現後，計算出被評估資產的現值的估價方法。
- 計算公式： $V = \sum_{t=1}^N \frac{R_t}{(1+i)^t}$ 。
 - V：資產評估價值；
 - R_t ：第t年預期可得的淨收益；
 - i：折現率；
 - N：被評估資產的經濟壽命期；
 - t：年份



企業併購中的營業秘密盡職調查

被收購企業營業秘密之法律判斷


- 調查營業秘密之範圍：企業是否對其持有的營業秘密進行定義、界定及採取有效的保護措施。
- 調查有無權利歸屬瑕疵：所有的營業秘密資訊，對其技術開發或其他權利歸屬來源是否能夠證明，有無第三人可能主張權利的瑕疵。
- 保護措施的強度：調查企業內外對於營業秘密保護措施是否系統化及夠不夠嚴謹。



企業併購中的營業秘密盡職調查

被收購企業營業秘密之經濟價值判斷


- 透過盡職調查，確認營業秘密的價值因素，並加以確認該因素之具體狀態：
 - 客戶資訊：調查客戶的數量、資訊的準確性、交易的歷史紀錄、客戶評價、客戶帶來的收入和支出。
 - 技術資訊：調查技術的領先程度、領先地位所帶來的貢獻等。
- 從競爭者及第三者角度，判斷目標公司有無侵權的潛在風險。




企業併購契約中的擔保條款

要求被收購企業擔保

- 被併購方股東同意放棄對併購方競業禁止之請求；
- 被併購方一定期限及在特定市場範圍內，不得從事相同品牌、相同產品的生產銷售；
- 被併購方高級管理人員不得兼任或辭職後依定年限內擔任同業竊的高級職員；
- 被併購方原從事技術及市場行銷人員，透過禁止競業契約，明確限制若離開公司，應在若干年內務得從事相關行業工作及獵漏或利用自身所掌握的被併購公司的營業祕密。




7. 營業秘密侵害管理



認定營業秘密侵害之法律依據

不法直接取得


- 營業秘密法第10條第1項第1款規定：「以不正當方法取得營業秘密者。」為侵害營業秘密。所謂「不正當方法」依第10條第2項規定係指「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。」
- 凡以不正當方法取得營業秘密，不問行為人是公司內部員工或任何第三人，均可為該款規範對象。
- 營業秘密法第13條第1項第1款規定：「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，以竊取、侵占、詐欺、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。」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。



認定營業秘密侵害之法律依據

不法間接取得：


- 營業秘密法第10條第1項第2款規定：「知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得者。」
- 本款係規範轉得人自始惡意轉得營業秘密之規定，轉得人本身雖無不正行為，但由於該營業秘密係他人以不正當之方法取得，為確保營業秘密權利人之正當利益，避免營業秘密繼續流傳，因此亦有規範之必要。
- 營業秘密法第13條第1項第1款規定：「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，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。」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。



認定營業秘密侵害之法律依據

不法使用或洩漏行為類型-因法律行為而合法取得


- 營業秘密法第10條第1項第4款規定：「因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。」
- 本款係規範因僱傭、委任、代理、承攬、授權等關係而取得營業秘密者，其取得的方法係正當之法律行為，惟若取得後以不正當方法加以使用或洩漏，將造成營業秘密所有人重大損害，因此必須加以禁止，以確保營業秘密所有人之權利。



認定營業秘密侵害之法律依據

正當取得後不法使用或洩漏—因法定職權而合法取得：

- 營業秘密法第10條第1項第5款規定：「依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。」為侵害營業秘密。
- 本款係規範例如公務員因承辦公務而知悉他人營業秘密、司法機關因偵查或審理而知悉或持有他人營業秘密、勞資爭議調解委員、參加調解及經辦調解事務之人員等。



營業秘密的侵權責任人

侵權責任人的類型：

- 已退休、調職、辭職的企業員工；
- 受委託而知悉並掌握營業秘密的人，例如律師、專利代理人、諮詢顧問；
- 依法定職權，對企業有監督、檢查、調查和管理的機關職員，例如會計、審計人員、稅務人員、景物及司法人員、智慧財產主管機關的審查委員等；
- 因業務知悉營業秘密，且對該秘密負保密義務的有關人員；
- 不法竊取、刺探等方式取得營業秘密之人。



營業秘密的侵權之證據蒐集

營業秘密侵權蒐證


- 自行蒐證；
- 透過律師調查取得證據；
- 委託調查公司取得證據；
- 透過公証機關進行證據保全；
- 請求法院進行證據保全；
- 透過警察、調查局及檢察機關進行證據調查。



營業秘密的侵權之證據蒐集

營業秘密侵權蒐證


- 自行蒐證；
- 透過律師調查取得證據；
- 委託調查公司取得證據；
- 透過公証機關進行證據保全；
- 請求法院進行證據保全；
- 透過警察、調查局及檢察機關進行證據調查。



營業秘密的侵權之舉證

營業秘密人之舉證

- 證明享有營業秘密的證據：
 - 提供記載該營業秘密的載體、說明營業秘密的具體內容、該項營業秘密的歸屬相關證據(例如：研發紀錄、客戶名單發生往來業務及對客戶進行分析的相關證據)；
 - 秘密性：資訊無法透過一般方法獲知的證據；
 - 價值性：資訊的商業價值，例如提供該項資訊開發的成本、與其他資訊的差異性等；
 - 營業秘密管理：對於該資訊所採取的保密措施。
- 證明侵權人採取不正當手段竊取，使用營業秘密的侵權證據；
- 權利人遭受損失的證據：對於營業秘密所投入的成本、因資訊揭露而導致的營業額減少等。



營業秘密的侵權之舉證

被控侵權人之防禦

- 主張權利人的資訊並不構成營業秘密：
 - 該資訊以為公眾所知悉，社會大眾或該行業中的普通人員可以輕易地透過合法的手段取得該資訊等；
 - 該資訊不具有實用性、不能為權利人帶來經濟利益；
 - 權利人對於該資訊並未採取保密措施，或雖然採取了保密措施，但顯然不足以保護該資訊的秘密性；
- 侵權行為不存在：
 - 被控人所使用的資訊與權利人的資訊不相同也不相似；
 - 被控人的資訊有合法來源的證據。



Q&A

- This material has been prepared for general guidance, and does not constitute professional advice. No representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this material, and, to the extent permitted by law, Best International Attorneys-at-Law, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of anyone acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this material or for any decision based on it.
- © 2015 Best International Attorneys-at-Law.