

營業秘密之民事事件實務探討

林洲富*

目次

- 壹、前言
- 貳、營業秘密之要件
 - 一、秘密性
 - 二、經濟價值
 - 三、合理保密措施
- 參、民事訴訟實務
 - 一、民事侵害態樣
 - 二、民事管轄法院
 - 三、當事人之攻擊與防禦
 - 四、損害賠償計算
 - 五、核發秘密保持命令
- 肆、結論

*中國文化大學法律學系專任教授，國立中正大學法學博士，前智慧財產及商業法院法官。

壹、前言

有鑑於產業蓬勃發展及商業市場競爭激烈，常有經由惡意挖角、跳槽及產業間諜等方式，以非法或不正當取得營業秘密。故營業秘密應防止洩漏，或遭他人以不誠實之商業手段取得或使用。營業秘密經由營業秘密法之規範，保護免於他人使用不正當手段取得營業秘密。是雇主為避免受雇人離職後，洩漏營業秘密，雇主應與受雇人簽訂保密條款，以保自身之權益及避免不公平競爭之發生。倘受雇人侵害原雇主所有營業秘密，應負契約或侵權行為之民事損害賠償責任。因營業秘密之民事事件，具有專業性與技術性，除由專業法院或專業法庭審理外，並採律師強制代理主義。

貳、營業秘密之要件

營業秘密之保護客體，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，而符合秘密性、經濟價值及保密措施等要件（營業秘密法第 2 條、智慧財產案件審理法第 2 條）。職是，營業秘密之類型可分技術機密與商業機密兩種類型：前者為研究設計、發明、製造之專業技術；後者為涉及商業經營之相關資料¹。當營業秘密所有人主張其營業秘密遭第三人侵害時，請求民事救濟時，應證明其所有營業秘密之事實。法院判斷營業秘密要件之次序，應先認定營業秘密之客體或標的，有

¹ 曾勝珍，營業秘密法，五南圖書出版股份有限公司，2009 年 3 月，頁 33。

無秘密性；繼而判斷是否具有經濟價值；最後以主觀上有管理秘密之意思與客觀上管理秘密之狀態為論斷²。

一、秘密性

（一）業界標準

所謂秘密性，係指非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊（營業秘密法第2條第1款）。是屬於產業間可輕易取得之資訊，則非營業秘密之標的。申言之，秘密性之判斷，係採業界標準，除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉。倘為普遍共知或可輕易得知者，則不具秘密性要件³。

（二）舉證責任

事業於經營活動為保護自身之營業秘密，對於可能接觸營業秘密之人，經由保密契約，自得課予接觸者保密義務。基於契約自由原則，固非必須與營業秘密法所定義之營業秘密完全一致，惟仍須具備明確性及合理性，至少應具備非一般周知之特性，始屬相當，不得依擴張解釋為雇主之任何資訊，均在保密範圍⁴。基於營業秘密與員工固有知識或專業職能難以區分，縱有簽訂保密約定，然過度保護事業所有資料，將不具秘密性之資料，作為營業秘密之客體或標的，除不符合營業秘密之秘密性要件外，亦將造成資源難以共享流通，創新僅流於事業內部，導致業界無適當之人才流動，反而不利整體產業之進步。

² 最高法院 106 年度台上字第 350 號民事判決。

³ 智慧財產及商業法院 106 年度民營上字第 1 號民事判決。

⁴ 最高法院 104 年度台上字第 1654 號民事判決。

因營業秘密具有秘密性，並無獨占性，故多數人就相同之營業技術上技術或資訊，均得主張有營業秘密而不相排斥，此與專利或商標有獨占性不同，營業秘密之秘密性屬相對性，而非絕對性。

二、經濟價值

所謂經濟價值性，係指技術或資訊有秘密性，且具備實際或潛在之經濟價值者（營業秘密法第 2 條第 2 款）。保護範圍包括及實際及潛在之經濟價值，尚在研發而未能量產之技術或相關資訊，其具有潛在之經濟價值，亦受營業秘密法之保護。持有營業秘密之企業較未持有該營業秘密之競爭者，具有競爭優勢或利基。就競爭者而言，取得其他競爭者之營業秘密，得節省學習時間或減少錯誤，提昇生產效率，故具有財產價值，縱為試驗失敗之資訊，仍具有潛在之經濟價值。例如，甲前為乙公司高階主管，因其職務及地位，有機會參與技術之研發，而接觸乙公司之營業秘密，甲現任職於乙公司於大陸市場之最大競爭對手丙公司，乙公司所有之營業秘密，倘未限制甲負保密義務，其可能藉由使用或洩漏於任職時，所知悉之機密資訊，侵害乙公司之營業秘密，丙公司有機會因聘僱甲而取得乙公司非公開，且有利於企業競爭之機密資訊，繼而侵害乙公司之營業利益，除削弱乙公司直接競爭力外，亦增加丙公司於同業之競爭優勢⁵。

⁵ 智慧財產及商業法院 103 年度民營訴字第 3 號民事判決。

三、合理之保密措施

(一) 主觀保護意圖與客觀積極作為

所謂保密措施者，係指營業秘密所有人已採取合理之保密措施者。申言之，營業秘密所有人按其人力、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⁶。故合理保密措施，必須營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密之積極作為，使人瞭解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，並將該資訊以不易被任意接觸之方式，予以控管⁷。是否已達合理之程度，應視營業秘密之種類、事業實際經營及社會通念而定之。

(二) 盡合理保密措施

營業秘密涵蓋範圍甚廣，取得法律保護之方式，並非難事，倘營業秘密所有人不盡合理之保密措施，使第三人得輕易取得，法律自無保護其權利之必要性⁸。例如，公司未於員工離職時，要求交付或銷毀公司所稱之營業秘密資料，即准予離職，是公司對於營業秘密管理顯有疏失，其未盡合理保密措施，不得主張營業秘密之保護⁹。再者，數位網路時代，事業使用電腦紀錄與儲存相關資訊，並經常藉由電子郵件傳送或散布內部訊息，為避免他人侵入公司內部電腦系統，竊

⁶ 最高法院 102 年度台上字第 235 號民事裁定、106 年度台上字第 350 號民事判決。

⁷ 智慧財產及商業法院 105 年度民暫字第 13 號民事裁定。

⁸ 智慧財產及商業法院 105 年度民營訴字第 4 號民事判決。

⁹ 智慧財產及商業法院 103 年度民營上字第 6 號民事判決。

取重要機密資料，並予以散播，事業應積極採取相應之措施，阻斷侵害發生之機會。故事業應訂定網路連線之管理規則，將電子郵件內容及備份資料編碼化，並以書面明確記載資料複製或備份之步驟，利於查驗或稽核。對於以電磁紀錄方式保存之營業秘密，應加入他人無法閱覽之技術限制。

參、民事訴訟實務

一、民事侵害態樣

(一) 不正當取得

以不正當方法取得營業秘密者，為侵害營業秘密（營業秘密法第 10 條第 1 項第 1 款）。所謂不正當方法者，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（營業秘密法第 10 條第 2 項）。本款侵害營業秘密之態樣，係最常見之營業秘密侵害之行為。諸如盜取他人電腦程式原始碼、引誘員工出售機密資訊、透過網路進入他人伺服器重製機密文件。本款在處理取得營業秘密之行為，倘為取得後之利用，屬本法第 1 項第 2 款之侵害行為¹⁰。

¹⁰ 經濟部智慧財產局 2003 年 12 月營業秘密法制之研究期末報告之頁 18，網頁：http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?Path=2962&UID=9&ClsID=46&ClsTwoID=106&ClsThreeID=0&Keyword=，查訪日期：2023 年 4 月 1 日。

1. 非為職務之正當使用

勞動契約之個人資料保護切結書，約定公司客戶資料，受雇人非因職務之需求，不得重製或使用。而受雇人違背契約義務，擅自重製電腦系統內儲存之公司客戶資料，即非為職務上正當使用，是受雇人重製該營業秘密資料，構成營業秘密法第 10 條第 1 項第 1 款之不正當方法，侵害公司之營業秘密，不論是否有造成公司之實質損害¹¹。參諸營業秘密法之使用範圍，並不侷限於應用，任何對營業秘密資訊之閱覽、研讀、編輯或彙整，均構成使用行為¹²。

2. 還原工程

以正當方法取得營業秘密，不構成侵害。例如，分析他人之產品或還原工程取得他人之營業秘密。因營業秘密無獨占性，他人得經由合法方式取得相同之營業秘密。所謂還原工程或逆向工程，係指針對可公開取得之已知產品，經由逆向程序，逐步解析以獲得該產品之規格、功能、組成、成分、製作過程或運作程序等技術資訊之方法¹³。

(二) 轉得人轉得時之惡意侵害

知悉或因重大過失而不知其為以不正當方法取得之營業秘密，而取得、使用或洩漏者，為侵害營業秘密（營業秘

¹¹ 林洲富，營業秘密與競業禁止案例式，2021年9月，4版1刷，頁76。

¹² 智慧財產及商業法院 109 年度刑智上重訴字第 4 號刑事判決。

¹³ 智慧財產法院 104 年度民營訴字第 3 號民事判決。

密法第 10 條第 1 項第 2 款)。本款所規範之對象為前款營業秘密之惡意轉得人，其屬自始惡意之人。可分為如後二種類型¹⁴：

1. 第三人向不當持有他人營業秘密者取得

他人不當自營業秘密擁有人或持有人處取得營業秘密後，第三人在知悉或因重大過失而不知之狀況，再向不當持有他人營業秘密之人取得營業秘密。例如，A 公司為發展無線通訊產品，向前來兜售相關 IC 設計資料之人購買，且未探究該人如何取得該等資料，倘該人是商業間諜，向其他公司竊取而來，故 A 公司之行為即屬於本款之侵害行為。

2. 第三人與不當方式取得之人進行合作

自營業秘密擁有人或持有人處以不正當方式取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知此情形者，其與不當方式取得之人進行合作，而加以使用或洩露之行為。例如，B 公司為進軍 TFT 液晶面板產業，挖角 C 公司之重要研發團隊，B 公司利用研發團隊腦中所留存之資料，快速生產出 TFT 產品，並另行授權與他人合資成立 D 公司使用該技術。倘該技術使用先前 C 公司之營業秘密，則 B 公司自行利用、授權他人使用，均會侵害 C 公司之營業秘密，倘 D 公司亦知悉此事，D 公司之利用行為，亦會侵害 B 公司之營業秘密。

¹⁴ 經濟部智慧財產局，註 10，頁 19。

（三）轉得人轉得後之惡意侵害

取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為以不正當方法取得之營業秘密，而使用或洩漏者。取得時為善意，而嗣後為惡意，成立侵害營業秘密（營業秘密法第 10 條第 1 項第 3 款）。例如，善意取得營業秘密後，因新聞報導該洩密案而知悉此事，其仍然繼續使用或洩漏。本款著重於行為人在不知情或善意之狀況下，取得他人以不正當方法獲取之營業秘密，因行為人不知情，雖本無須負侵害營業秘密之責任，然由於行為人已實際持有該營業秘密，倘行為人知悉或因重大過失而不知其所持有之營業秘密，為他人以不正當方法取得之營業秘密，行為人應對於其所持有之營業秘密停止繼續使用或提供予他人，以避免營業秘密侵害之情事擴大。故行為人不停止繼續使用或提供予他人，則亦屬營業秘密法所稱之侵害行為。例如，事業透過管道向某公司取得營業秘密後，透過新聞報導得知其所取得之營業秘密是商業間諜自其他公司所偷竊所得，倘事業仍繼續使用或將營業秘密提供予他人，屬於營業秘密之侵害行為¹⁵。

（四）法律行為取得後之不正當方法使用或洩漏

法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，成立侵害營業秘密（營業秘密法第 10 條第 1 項第 4 款）。例如，因僱傭、委任、承攬、授權、信託或合作開發等法律關係而取得營業秘密。本款主要是在處理依法律

¹⁵ 經濟部智慧財產局，註 10，頁 19。

行為合法取得他人之營業秘密，取得營業秘密之人應依各該法律行為或契約之內容使用或提供營業秘密予他人，倘逾越其法律行為所可使用或提供予他人之範圍，則屬於侵害行為。例如，營業秘密之被授權人，依據授權契約中保密條款之規定，在提供予合作夥伴或任何相關人士營業秘密時，須要求該接觸營業秘密之人簽具保密合約始可提供，倘被授權人未遵守此約定，而任意提供予其他人，其屬於以違反保密義務之不正當方式使用或洩露予其他人，成為本款所規範之侵害行為¹⁶。

（五）依法令取得後之不當使用或無故洩漏者

依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者，成立侵害營業秘密（營業秘密法第 10 條第 1 項第 5 款）。例如，營業秘密法第 9 條第 1 項之公務員保密義務、建築師法第 27 條之建築師保密義務、銀行法第 28 條第 4 項之經營信託與證券業務人員之保密義務、民法第 245 條之 1 第 1 項第 2 款之締約過失責任。

二、民事管轄法院

智慧財產民事事件，當事人應委任律師為訴訟代理人（智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項本文）。例外情形，係當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限（但書）。前條第 1 項本文事件，當事人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請法院選任律師為其訴訟代

¹⁶ 經濟部智慧財產局，註 10，頁 20。

理人（智慧財產案件審理法第 11 條第 1 項）。第 10 條第 1 項事件，除別有規定外，應由訴訟代理人為訴訟行為，始生效力（智慧財產案件審理法第 12 條第 1 項本文）。營業秘密之民事事件，除由專業法院或專業法庭審理外，並採律師強制代理主義。

（一）第一審民事法院

營業秘密法之第一審及第二審民事訴訟事件由智慧財產及商業法院管轄（智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款至第 3 款）。因智慧財產民事第一審訴訟事件非專屬智慧財產及商業法院管轄，其他法院就實質上應屬智慧財產民事事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判（智慧財產案件審理細則第 9 條）。是智慧財產及商業法院對於營業秘密第一審民事事件僅有優先管轄權，並非專屬管轄權（智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 3 款）。

（二）第二審民事法院

營業秘密法之第二審民事訴訟事件，應由智慧財產及商業法院合議行之，其為專屬管轄，非屬普通法院管轄。倘當事人向普通法院提起第二審上訴，應依聲請或職權裁定移送至智慧財產及商業法院審理（智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款；智慧財產案件審理法第 47 條）。

（三）第三審民事法院

對於智慧財產民事事件之第一審裁判，提起上訴或抗告者，除別有規定外，專屬智慧財產法院管轄。對於智慧財產民事事件之第二審裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於第三審法院。前項情形，第三審法院應設立專庭或專股辦理（智慧財產案件審理法第 48 條）。

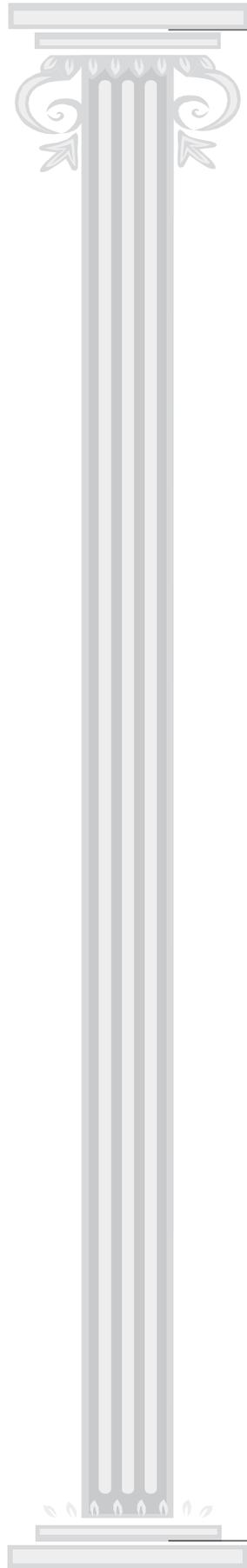
三、當事人之攻擊與防禦

（一）原告之攻擊

1. 權利證明

營業秘密權屬私權之範疇，其與一般私權之權利人相同，對其營業秘密之存在與其要件（營業秘密法第 2 條）。權利人應就秘密性、經濟價值性及保密措施等要件負舉證之責任¹⁷。原告為證明其為營業秘密之權利人，應保留營業秘密取得之過程及其有關事項之資料，作為證明自身權利之方法。倘嗣後發生營業秘密爭執時，應提出相關資料作為訴訟之證據方法，由法院認定原告是否有取得營業秘密，始作為保護之標的。因營業秘密與專利不同，不具有排他效力，准許平行之營業秘密存在。倘原告就權利證明已盡舉證責任，被告欲免責，可證明其經由合法方法取得營業秘密，其屬反證事實，自應由被告負舉證責任（民事訴訟法第 277 條本文）。

¹⁷ 智慧財產及商業法院 102 年度民營上字第 2 號民事判決。



2. 侵害營業秘密之行為

我國營業秘密法例示營業秘密之資訊，包含方法、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（營業秘密法第 2 條）。職是，原告應證明其受侵害之營業秘密為何種類型之資訊。而原告主張被告故意或過失不法侵害其營業秘密時，原告應證明被告有侵害營業秘密之侵權行為（營業秘密法第 10 條）。申言之，不法侵害營業秘密之行為，主要包括取得、洩漏及使用等態樣。繼而審視行為階段之發生順序與營業秘密取得之原因合法與否，可分如後：(1)合法取得營業秘密後之不法洩漏；(2)合法取得營業秘密後之不法使用；(3)不法取得營業秘密；(4)不法取得營業秘密後之不法洩漏；(5)不法取得營業秘密後之不法使用。

3. 請求權基礎

原告除應證明其為權利人（營業秘密法第 2 條至第 6 條）或被授權人（營業秘密法第 7 條），暨說明被告有何侵害營業秘密之行為外，應主張其所依據之請求權基礎如後：(1)民法第 28 條之法人侵權責任、第 184 條第 1 項之民事侵權責任、第 185 條第 1 項之共同侵權責任、第 188 條第 1 項前段之雇用人責任、第 179 條之不當得利請求權。(2)公司法第 23 條第 2 項之公司負責人責任。(3)營業秘密法第 11 條第 1 項之禁止侵害請求權、第 11 條第 2 項之銷燬請求權、第 12 條第 1 項前段之損害賠償請求權、第 12 條第 1 項後段之共同侵權責任、第 13 條第 2 項之懲罰

性損害賠償。(4)民事訴訟法第 222 條之法院酌定損害賠償。

(1)禁止侵害請求權

營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之（營業秘密法第 11 條第 1 項前段），此為營業秘密所有人之排除侵害請求權。例如，事業請求離職員工不得再使用符合營業秘密之客戶資料。再者，對於有意圖侵害他人之營業秘密之行為，而有侵害營業秘密之虞者，得請求防止行為之發生（營業秘密法第 11 條第 1 項後段），此為營業秘密所有人之防止侵害請求權。例如，事業請求離職員工不得使用符合營業秘密之客戶資料。

(2)銷燬請求權

被害人請求禁止侵害營業秘密之行為時，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（營業秘密法第 11 條第 2 項），不以行為人或持有人具有故意或過失為要件。此救濟方式，具有減免損害擴大之功能。例如，企業主除得請求離職員工不得使用符合營業秘密之客戶資料外，亦得請求該離職員工銷燬上揭客戶資料。一般而言，營業秘密所有人均會一併行使禁止侵害請求權與銷燬請求權，故兩者間具有關聯性。法院得於判決中諭知侵害人應銷燬其所有侵害營業秘密之物品或從事侵害行為之原料或器具。因營業秘密所有人非侵害營業秘密之物品、原料或器

具所有人，並無處分權，故法院不得諭知交予營業秘密所有人銷燬。

(3)損害賠償請求權

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（營業秘密法第 12 條第 1 項）。詳言之，直接侵害之數人共同侵害他人營業秘密者，負連帶損害賠償責任（民法第 185 條第 1 項）。至於誘導侵害、助成侵害者，其性質屬造意人及幫助人，亦視為共同侵權行為人，應與直接侵害之人負連帶賠償責任（第 2 項）¹⁸。

(二)被告抗辯

侵害營業秘密之民事訴訟事件中，倘被告未取得原告同意或授權而有合法使用營業秘密之權源時，被告為免除負侵權行為責任，除否認有原告所控訴之侵害營業秘密權行為外，常會抗辯原告非營業秘密人、原告資訊不具營業秘密之保護要件、被告合法取得營業秘密、未逾越授權範圍或請求權已罹於時效等事由，以阻卻侵害營業秘密之成立。

四、損害賠償計算

營業秘密具有秘密性，常無可資參考之市場價值，故營業秘密遭侵害時，對被害人造成之損害不易呈現，損害賠償金額

¹⁸ 最高法院 101 年度台抗字第 493 號民事裁定。

難以估計。我國營業秘密法第13條規定，就侵害營業秘密之損害賠償計算，有具體損害計算說、差額說、總利益說、總銷售額說、契約說、懲罰性損害賠償額說及法院酌定說（營業秘密法第13條；民事訴訟法第222條第2項）。權利人得就各款擇一計算其損害，而非限定權利人僅能擇一請求。故原告就不同之計算損害賠償方式，分別提出其舉證之方法，並請求法院擇一計算損害方法，命侵權行為人負損害賠償責任，法院不可限縮權利人之計算損害方法¹⁹。因所得數額容有不同，可見法律規定並未要求計算損害額精確無誤²⁰。

（一）具體損害計算說

1. 權利人所受損害及所失利益

營業秘密所有人請求損害賠償時，得依據民法第216條之規定（營業秘密法第13條第1項第1款前段）。詳言之，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。

2. 案例分析

被告取得原告資料處理機之營業秘密，繼而使用於製造資料處理機，並將資料處理機出售於第三人，該第三人原本欲以新臺幣（下同）800萬元之價格，向原告購買資料處理機，而

¹⁹ 98年度智慧財產法律座談會彙編，司法院，2009年7月，頁31。

²⁰ 李維心，營業秘密損害賠償計算規定之研究，全國律師，2016年11月，20卷11期，頁24。

資料處理機之成本價為 600 萬元，原告與該第三人間之資料處理機買賣成立時，原告可獲得之利潤為 200 萬元。職是，原告損失之預期利益為 200 萬元。原告得依營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款規定，請求被告賠償 200 萬元。

(二) 利益之差額

1. 權利人於侵害期間所失利益

倘營業秘密所有人不能提供證據方法以證明其損害時，所有人得就其使用營業秘密通常所可獲得之利益，減除受害後使用同一營業秘密所得之利益，以其差額為所受損害（營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款後段）。此係減輕所有人之舉證責任。所謂使用通常所可獲之利益，係指無營業秘密被侵害，所有人在相當期間從事之正常營運，使用營業秘密能獲得之利潤。

2. 案例分析

被告前擔任原告網路資訊股份有限公司之工程師，被告於 2018 年間之任職期間，知悉原告有關網路資訊業務之營業秘密，其洩漏告知第三人，成立侵害原告營業秘密。原告於 2020 年間使用此營業秘密之結果，依通常情形可得預期之利益為 1 億元，減除遭被告告知第三人加入網路資訊業務經營之市場，2020 年可得之利益 7,000 萬元。職是，就 2020 年之損害賠償計算以觀，原告實施系爭營業秘密通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一營業秘密所得之利益，2020 年之差額為 3,000 萬

元，原告得依營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款但書規定，請求被告賠償 3,000 萬元。

（三）侵權人因侵害行為所得之利益

1. 侵害行為所得利益

營業秘密所有人得以侵權人因侵害行為所得之利益作為損害賠償之範圍（營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款前段）。所謂侵害行為所得之利益，係指侵害人因侵害所得之毛利，扣除實施侵害行為所需之成本及必要費用後，所獲得之淨利而言。當事人以財政部公布之同業利潤標準所示毛利率或淨利率計算損害賠償基礎，經受命法官於準備程序中整理協議並為不爭執事項，係在受命法官前積極而明確之表示不爭執，性質上應屬民事訴訟法第 279 條第 1 項所規定之自認。

2. 案例分析

被告前為原告電子股份有限公司之工程師，並簽訂保密協定合約書，被告以擅自重製之方法，取得原告之營業秘密。被告使用原告之營業秘密或將原告之營業秘密提供資料予第三人，將減免搜集資料及研發經費之支出，其相當於被告因侵害行為所得之利益，原告自得以此作為損害賠償金額之計算基準²¹。

（四）銷售總價額說

²¹ 智慧財產及商業法院 105 年度民營上更(一)字第 1 號民事判決。

1. 侵權人之營業收入

營業秘密權利人固得依行為人侵害營業秘密行為所得利益，作為求償之金額。然營業秘密侵權行為人不能就其成本或必要費用舉證以實其說，得以侵害行為所得之全部收入，作為所得利益之基準（營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款但書）。因我國營業秘密法就成本及必要費用之舉證責任，採舉證責任倒置之原則，不由營業秘密所有人證明，而由侵權人舉證，倘侵權人不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項物品全部收入為所得利益（營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款後段）。會計學上生產成本，可分固定成本與直接成本。固定成本不隨產量之變動而變，其數值固定，縱使無侵權行為之發生，營業秘密權利人仍應支出固定成本。是計算營業秘密侵害人所得之利益時，所得扣除之成本與必要費用，不包括固定成本。例如，租金、修繕、零件保養、保險費、權利金等成本及費用，非屬製造侵權產品之成本及必要費用，均屬固定成本範圍，不得自銷售額中扣除之²²。

2. 案例分析

甲前擔任 A 光電公司之工程師，並簽訂保密條款，甲離職後自創 B 光電公司，其違反保密條款，將 A 光電公司之營業秘密使用於 B 光電公司之產品，其於市場之全部收入計 1,000 萬元，A 光電公司因甲侵害其營業秘密，導致營業收益減少 50 萬元，依據差額說僅能請求賠償 50 萬元（營業秘密法第 13 條第 2 項第 1 款但書）。倘 A 光電公司主張以 B 光電公司於市場之收入 1,000 萬元，其未提出成本或必要費用而扣除之，A 光

²² 最高法院 104 年度台上字第 1540 號民事判決。

電公司依據總銷售額得請求 B 光電公司與甲連帶賠償 1,000 萬元（公司法第 23 條第 2 項），此對 A 光電公司較為有利²³。

（五）懲罰性損害賠償

1. 故意侵害營業秘密

侵權人故意侵害營業秘密，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，其不得逾損害額之 3 倍，此為懲罰性賠償責任（營業秘密法第 13 條第 2 項）。準此，侵害行為係屬故意，法院因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償時，自應審酌當事人雙方之資力、侵害營業秘密之程度及其他一切情形定之²⁴。

2. 案例分析

被告侵害原告之營業秘密行為，致其受有 200 萬元之損害，原告為國內知名機械廠商，近 5 年之銷售總額均逾為 8,000 萬元；被告近 2 年之年度營業收入總額各 50 萬元、90 萬元，被告並無不動產，被告故意侵害營業秘密。職是，民事法院審酌一切情狀，認被告之賠償額，應以原告所受損害 200 萬元之 2 倍，以 400 萬元作為被告應負之損害賠償金額（營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款、第 13 條第 2 項）。

（六）契約約定說

1. 懲罰性違約金

²³ 林洲富，註 11，頁 99。

²⁴ 最高法院 93 年度台上字第 560 號民事判決。

營業秘密權利人請求損害賠償時，被害人得依民法第 216 條規定請求（營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款本文）。法定損害賠償範圍，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限（民法第 216 條第 1 項）。準此，事業為保護所有之營業秘密，得要求受僱人不得洩漏在職期間所知悉或取得之營業秘密，並簽訂違約金條款，作為計算侵害營業秘密之損害賠償之計算基準。基於契約自由原則，倘此項約款具有必要性，且所限制之範圍未逾越合理程度而非過當，當事人應受該約定之拘束，當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。懲罰性違約金條款通常為雇主預定用於同類僱傭契約之條款而訂定之契約，論其性質應為定型化契約，倘該競業禁止約款所約定之內容，未違反民法第 247 條之 1 第 1 款至第 4 款之事由，導致顯失公平者，經法院宣告約定無效，受僱人應受拘束。

2. 案例分析

A 公司為專業於衛星追蹤定位系統公司，為保護營業秘密，要求甲、乙及丙於受僱期間，簽訂員工聘僱契約書與員工保密承諾書，而均負有保密義務。詎甲、乙及丙先後離職後，共同設立以銷售衛星導航車輛追蹤設備為業，而與 A 公司核心業務相同之公司，並使用 A 公司之營業秘密生產商品販售。甲、乙及丙利用 A 公司之營業秘密生產銷售相同功能產品，違背應遵守營業秘密及競業禁止之約定，故甲、乙及丙之新設公司於成立後 3 個月內，取得 A 公司原客戶之訂單，致 A 公司受有損

害，A 公司主張其所受之損害，依員工聘僱契約書與員工保密承諾書之約定，請求各以甲、乙及丙 10 倍月薪計算之懲罰性違約金²⁵。

（七）酌定賠償說

1. 不能證明損害數額或證明顯有重大困難

當事人已證明受有損害，而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額（民事訴訟法第 222 條第 2 項）。揆諸立法意旨，係以在損害已證明，而損害額有不能證明或證明顯有重大困難之情形，為避免被害人因訴訟上舉證困難，而使其實體法上損害賠償權利難以實現所設之規範，用以兼顧當事人實體權利與程序利益之保護。性質上為證明度之降低，而非純屬法官之裁量權，負舉證責任之當事人仍應在客觀上可能之範圍提出證據，使法院得本於當事人所主張一定依據之事實，綜合全辯論意旨，依經驗法則及相當性原則，就損害額為適當之酌定²⁶。職是，營業秘密所有人主張其不能證明損害數額或證明顯有重大困難，雖請求法院依據所得心證定損害數額，然應證明其受有損害，法院始有民事訴訟法第 222 條第 2 項之裁量權。營業秘密所有人僅提出侵害營業秘密之事實，而未舉證證明營業秘密之損害已發生。因民事責任係以填補被害人所受損害為目的，無損害即無責任，必須有實際損害發生。簡

²⁵ 智慧財產及商業法院 107 年度民營上字第 2 號民事判決。

²⁶ 最高法院 101 年度台上字第 158 號民事判決。

言之，營業秘密所有人未證明其受有何積極損害或消極損害，則無法向侵害營業秘密之行為人，行使損害賠償請求權²⁷。

2.不得請求懲罰性賠償

故意侵害營業秘密行為，僅限被害人基於具體損害計算說、差額說、總利益說、銷售總價額說，向加害人請求損害賠償，法院始得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下之賠償（營業秘密法第13條第2項）。況法院酌定賠償之金額，應審酌一切情況，已考慮侵權行為人故意或過失之責任，倘權利人主張依懲罰性賠償說計算賠償金額，應認為有重複計算損害賠償金額之虞，不應准許其請求。

3.審判長之闡明權義

審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論（民事訴訟法第199條第1項）。審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實及法律之陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之（第2項）。陪席法官告明審判長後，得向當事人發問或曉諭（第3項）。當事人雖已證明受有損害，然不能證明其數額或證明顯有重大困難者，導致無法依據具體損害計算說、差額說、總利益說或銷售總價額說，向加害人請求損害賠償（營業秘密法第13條第1項）。法院雖應審酌一切情況，斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依所得心證定其數額（民

²⁷ 智慧財產及商業法院 102 年度民營上字第 2 號民事判決。

事訴訟法第222條第2項)。然為防止法官未經闡明逕行適用酌定賠償說，計算損害賠償額，而對當事人產生突襲性裁判，法院除應發問或曉諭權利人是否主張酌定賠償說，計算損害賠償金額外，就酌定賠償說之事實，亦應使當事人為適當陳述及辯論，就法律觀點為必要之陳述及為適當完全之辯論，是法官藉公開其認為重要之法律觀點，促使當事人為必要之聲明、陳述或提出證據²⁸。

4. 案例分析

被告將具有營業秘密之圖檔寄予第三人，圖檔為原告所有，造成原告之營業秘密洩露。因原告無法證明被告有利用圖檔製造機器銷售予第三人，故甚難估算被告因侵權行為所獲得之利益及原告之實際損害額，原告請求法院依職權酌定損害賠償額，應屬正當，法院審酌原告僱用員工製作圖檔，須支付員工薪資，薪資之支出屬於產出圖檔之成本（民事訴訟法第222條第2項）。本案圖檔係原告主管指導所屬員工所繪製，屬原告之專案計畫，原告主管指導花費3個月，其所屬員工繪製圖檔完成，約花費6個月。職是，以原告主管3個月薪資與所屬員工6個月薪資，作為酌定被告侵害原告圖檔之營業秘密，應負損害賠償金額之基準²⁹。

五、核發秘密保持命令

²⁸ 最高法院96年度台上字第732號民事判決。

²⁹ 智慧財產及商業法院104年度民營訴字第8號、106年度民營上字第1號民事判決。

智慧財產權之訴訟常與營業秘密有關，為保護當事人智慧財產案件審理中，訴訟資料涉及營業秘密事項，得不公開審判，並得限制訴訟資料及卷證之閱覽、抄錄或攝影（智慧財產案件審理法第 31 條、第 32 條）。為使保護營業秘密之程序更加周全，智慧財產案件審理法第 11 條至第 15 條有規範秘密保持命令。詳言之，法院就智慧財產之民事事件，符合秘密保持命令要件，得依當事人或第三人聲請對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令。聲請秘密保持命令者，應釋明如後事項：(一)當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。(二)為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要（智慧財產案件審理法第 36 條第 1 項）。反之，倘受秘密保持命令之人於秘密保持命令聲請前，已依其他途徑取得或持有營業秘密者，因與秘密保持命令制度在於鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，而協助法院為適正裁判之本旨無關，故不得限制持有秘密之人為該營業秘密之利用（第 2 項）。

（一）秘密保持命令裁定內容

法院准許秘密保持命令之裁定，應載明受保護之營業秘密、保護之理由及其禁止之內容（智慧財產案件審理法第 38 條第 1 項）。受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開

示(智慧財產案件審理法第 36 條第 4 項)。關於應受秘密保持命令之人，以得因本案接觸該營業秘密之人為限。如他造已委任訴訟代理人，其代理人宜併為受秘密保持命令之人(智慧財產案件審理細則第 21 條第 1 項)。法院為前項裁定前，得通知兩造協商確定之(第 2 項)。記載營業秘密之文書或物件，不宜作為聲請狀附件，應由當事人另行向法院提出，嗣於審理終結或已無留存之必要時返還之，不得附卷(智慧財產案件審理細則第 22 條)。法院就秘密保持命令之聲請，其於裁定前得詢問當事人、應受秘密保持命令之人、關係人或為其他必要之證據調查(智慧財產案件審理細則第 23 條)。關於秘密保持命令之聲請，法院於裁定確定前，得暫停本案訴訟關於該營業秘密部分之審理(智慧財產案件審理細則第 24 條)。

(二) 違反秘密保持命令之刑事制裁

違反秘密保持命令者處以刑事制裁，以兼顧訴訟之促進及營業秘密之保護。違反秘密保持命令者，最高法定刑為 3 年以下有期徒刑(智慧財產案件審理法第 72 條第 1 項)。違反秘密保持命令罪係違反法院所發命令，其所保護者，雖屬營業秘密持有人之個人法益，然其刑事訴追之開啟，非告訴乃論。犯前項之罪，其受命令保護之營業秘密，屬國家安全法第 3 條所指國家核心關鍵技術之營業秘密者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 300 萬元以下罰金(第 2 項)。法人之負責人、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 72 條第 1 項、第 2 項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以第 72 條第 1 項、第 2 項之罰金(智慧財產案

件審理法第 73 條本文)。但法人之負責人、非法人團體之管理人或代表人及自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限（但書）。均較刑法第 317 條之洩漏業務上知悉工商秘密罪、第 318 條之洩漏職務上工商秘密罪，最高法定刑分別 1 年或 2 年以下有期徒刑為重。職是，秘密保持命令為智慧財產訴訟之重要規範³⁰。

肆、結論

營業秘密為智慧財產權之一環，係對抗他人以不正方法取得具有經濟價值之秘密之權利，其性質為財產權，故對營業秘密所有人，應予以適當之保護，有維護產業倫理與競爭秩序之功能，營業秘密為事業從事競爭之重要資產，建置周全之保護法制，誠為國家之重要課題，並有賴實務累積相當之見解，作為遵循之依據。

³⁰ 黃麟倫，日本秘密保持命令制度，司法周刊，1289 期，2006 年 5 月，2 版。

