



智慧財產及商業法院新聞稿

發稿日期：110 年 10 月 25 日

發稿單位：技術審查官室

連絡人：技術審查官 趙慶冷

連絡電話：02-22726696#305 編號：110-15

智慧財產及商業法院邀請王偉霖所長演講「營業秘密近期案例解析」新聞稿

智慧財產及商業法院為使同仁瞭解營業秘密最新發展，於110年10月15日邀請財團法人資訊工業策進會科技法律研究所王偉霖所長主講「營業秘密近期案例解析」，由陳駿壁院長主持。

王所長首先介紹「與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第39條第2項要求簽署國必須對符合保護要件之營業秘密予以法律保護，美國於1996年制定經濟間諜法案(The Economic Espionage Act of 1996, EEA)，EEA 第1839條(a)(3)將 TRIPS 要求「不為一般處理同類資訊之人知悉」擴大為「不為一般大眾所知悉」，亦將僅存在所有人心中、未記載於有形物上之營業秘密納入保護，且 EEA 和美國聯邦刑事法相比，境外管轄權範圍更廣，對犯罪處罰亦較嚴厲，美國企業可依 EEA 要求美國政府動用司法權保障其私人經濟利益，是當國際間高科技人才流動頻繁時，即使我國企業本身並無竊取美國企業機密之意圖，仍需留意 EEA 之威脅。

王所長接著就營業秘密要件之認定進行案例研討，倘公司與員工簽署保密契約或施以其他限制接觸之具體保密措施，應認達到合理保密措施要件，並以美國 DuPont 案為例，說明要求該公司在未完工廠房上方建造屋頂以防空拍機窺視行為，係要求建立不能洞察之防禦，應為不合理要求；又王所長認為逆向還原工程可作為喪失秘密性之依據，因為若某資訊可由逆向還原工程取得，顯示該資訊技術含量不高，無以營業秘密保護之必要；另王所長認為經濟性係以

具有秘密性為前提，失敗經驗具潛在經濟價值，且若某資訊需依附其他知識存在，則依附越多，該資訊單獨存在之經濟價值將越低；王所長並就近期智慧財產法院判決，對保密契約是否簽署、秘密性和經濟性之關聯、誠信原則下之保密義務、營業秘密是否標明、保密措施之主客觀要件等議題分享其意見，使與會者能進一步瞭解營業秘密要件之判斷受到前述議題影響的認定趨勢，並省思不同意見。

此外，離職員工將公司資料轉寄到自己外部信箱是否屬侵害營業秘密之行為，王所長認為應視實際情況為不同判斷，考量點包括是否大量轉寄、轉寄是否變更檔名或加密、公司是否有明文禁止寄出文件、員工寄出文件之目的是否有合理性等，在舉證上，電子郵件是否屬營業秘密應由公司舉證，若轉寄行為已違反保密義務，應由員工舉證有轉寄之合理性或正當性。

最後，王所長分享競業禁止約款效力之相關實務見解，整體而言，若離職員工確實發生侵害行為，雇主可視具體情節，依照營業秘密法或者競業禁止約款做適當求償，但競業禁止約款是否有效，須檢視是否符合勞動基準法第9條之1所定各項要件，倘未約定代償措施，將導致競業禁止約款無效。

演講過程中，講座和與會者展開熱烈討論及精彩對話，並使與會者從案例解析中思考獲得啟發，受益良多。