

營業秘密判決雙月刊

109 年 4 月號

目 錄

1070504 營業秘密侵害案件之定暫時狀態處分（營業秘密法§2、智慧財產案件審理法第 22 條、民事訴訟法§538）（智慧財產法院 107 年民暫字第 1 號民事裁定）	2
【後續相關裁定】：	
1070702 智慧財產法院 107 年民暫抗字第 10 號民事裁定、	
1071206 最高法院 107 年台抗字第 687 號民事裁定、	
1080430 智慧財產法院 108 年度民抗更(一)字第 1 號民事裁定	
.....	12
1090121 營業秘密侵害之排除及防止（營業秘密法§11）（智慧財產法院 108 年民營訴字第 11 號民事判決）.....	16

1070504 營業秘密侵害案件之定暫時狀態處分（營業秘密法§2、智慧財產案件審理法第 22 條、民事訴訟法§538）（智慧財產法院 107 年民暫字第 1 號民事裁定）

爭點：

- 一、 本案聲請人中華化公司提出其與相對人張璟亮曾簽訂保密協議書，且公司內部訂有「文書管理辦法」及「員工工作守則」等規定，是否足認符合營業秘密法「採取合理保密措施」之要件？
- 二、 本案相對人高鼎公司指出，聲請人中華化公司生產「SiP」系列產品之製程方法等資訊，於杜邦公司之美國專利文件中已公開揭露，是否仍可認為符合營業秘密法之「秘密性」或「經濟價值性」等要件？
- 三、 本案聲請人中華化公司以相對人高鼎公司已接觸或取得其生產「SiP」系列產品之相關資訊，且因雙方生產相同產品，具有直接競爭關係，是否足認聲請人已釋明其營業秘密有被侵害之可能？

評析意見：

- 一、 本案為「定暫時狀態處分」之聲請，依智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項規定，聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；又依智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項之立法理由及智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項之規定，上開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有「保全必要」之事實，法院應斟酌聲請人將來「勝訴之可能性」，包括權利有效性及權利被侵害之事實，聲請之准駁對於聲請人或相對人是否造成無可彌補之損害，並應衡量雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。
- 二、 本件聲請案中，針對是否具有「保全必要」性，雙方攻防主要集中於相對人張璟亮寄至其私人信箱之系爭電郵內容(即聲證

12 號電郵內容)是否符合營業秘密要件，以及該電郵內容被相對人等接觸或取得，是否造成聲請人中華化公司之營業秘密有被侵害之可能等。

- 三、 本案關於營業秘密之「合理保密措施」要件，主要爭點在於，聲請人中華化公司提出其與相對人張璟亮簽訂保密協議、公司內訂有文書管理辦法及員工工作守則等，但未舉證已落實上開規範所定保密措施之情況，是否可謂已採取合理保密措施；針對此爭議，智慧財產法院認為公司僅提出內部保密規範，但無執行保密規範之事證，難認其已採取合理保密措施。簡言之，本件中智慧財產法院對「採取合理保密措施」之判斷，並非僅止於形式上認定，而及於該保密規範之「實際執行情形」。
- 四、 本案關於營業秘密之「秘密性」、「經濟價值性」等要件，主要爭點係在聲請人中華化公司生產「SiP」系列產品之製程方法等技術，已在杜邦公司之美國專利文件被公開揭露，有關該產品之技術性或商業性資訊，是否可認為具有秘密性或經濟價值性；針對此爭議，智慧財產法院認為，聲請人中華化公司就該產品技術是否專屬於聲請人所有，而其他同業公司均無該技術，並未提出「具體之證據或說明」，就該產品相關之商業性資訊，亦未釋明有何「獨特性與市場區隔度」，故難認其具有秘密性或經濟價值性。
- 五、 本案另一主要爭點，係涉及中華化公司營業秘密之電郵內容，被競爭對手高鼎公司接觸或取得，是否會造成該營業秘密有被侵害之可能；針對此爭議，智慧財產法院認為，雖聲請人中華化公司稱高鼎公司與其生產相同產品，屬於直接競爭關係，高鼎公司取得該電郵內容，將使其營業秘密有被侵害之可能；但因高鼎公司之製程方法不同，其製程技術源自杜邦公司之技術授權，聲請人無法提出高鼎公司之製程方法係源自聲請人之相關事證，故難謂聲請人已釋明其營業秘密有被侵害之可能。然而，此處值得思考的是，即使高鼎公司聲稱雙方製程方法不同，並無使用聲請人之製程技術的需要，但其是否會轉給其他業者

使用，而導致聲請人之營業秘密有被侵害之可能呢？

相關法條：營業秘密法第2條、智慧財產案件審理法第22條、民事訴訟法§538

案情說明

本案為定暫時狀態處分之聲請，聲請人為臺灣中華化學工業股份有限公司(簡稱中華化公司)，相對人為中華化公司離職經理張璟亮、競爭對手公司高鼎精密材料股份有限公司(簡稱高鼎公司)及其法定代理人林棋燦等；張璟亮自97年起任職於中華化公司，負責「SiP」系列產品之銷售及客戶開發等，任職將近9年，直到106年3月離職，跳槽至高鼎公司，其與中華化公司同為化學工業公司且生產產品相同，具有競爭關係。

張璟亮與中華化公司曾簽署保密協議，負有保密義務，且中華化公司訂有文書管理辦法，針對機密資料分級設定保密規範，並發給員工手冊，內含保密規定；張璟亮因擔任產品經理，屬於一定層級之人，因此有接觸機密資料之權限，但離職前大量轉寄涉及營業秘密資料至其私人電郵信箱，且經調查，高鼎公司內部電子郵件信箱中，存有張璟亮上開寄出之電子郵件(即聲證12號電郵內容)，因此中華化公司認為相對人等有不法取得、使用或洩漏其營業秘密之行為，故向法院提出本件聲請，聲明相對人3人「於兩造間侵害營業秘密爭議之本案訴訟判決確定前，不得使用、發表或洩漏中華化公司所有或持有之營業秘密，包括但不限於聲證12號張璟亮所寄出電子郵件所示之資訊」。

本案中華化公司主張聲證12號電郵內容屬於其營業秘密資料，將來顯有勝訴之可能，且高鼎公司為其競爭對手，卻已接觸或取得該電郵資料，有侵害其營業秘密之可能，如法院不准許定暫時狀態處分之聲請，將造成公司無法彌補之損害，但如法院准許聲請，對相對人等並無任何損害，且因本案所涉及之「SiP」系列產品，係化學工業最具技術深度之領域，如法院准許聲請，可確保化工產業正常競爭秩序，對公眾利益有助益。

然而本案相對人張璟亮、高鼎公司及其法定代理人林棋燦認為，

中華化公司針對聲證12電子郵件所示資訊並未採取合理保密措施，不應認為屬於營業秘密，即使中華化公司將來提出本案訴訟，應無勝訴可能性，故主張其保全聲請為無理由。

此外，高鼎公司指出其與中華化公司生產產品之成份、製程均不相同，中華化公司之製程係以「SIPA製成SIPEG」，至於高鼎公司之製程係在97年與杜邦公司簽訂技術授權契約，取得將「DMSIP製成SIPEG」之技術，在臺灣之市佔率及產品售價均高於中華化公司，可謂為SIPEG產品之先驅，實無使用中華化公司技術之必要；故針對中華化公司107年1月3日來函，已回函告知「上揭中華化公司營業秘密資訊對本公司並無任何實益，本公司業已刪除」；且在杜邦公司之兩件美國專利，不論以「SIPA製成SIPEG」，或以「DMSIP製成SIPEG」，均已詳載其製程與成份分析，屬大眾可得知之技術，不應認為屬於營業秘密；據此，本件聲請保全應為無理由。

本案經智慧財產法院(簡稱智財法院)審理，認為聲請人中華化公司所提出之聲證12號，就有關「商業性營業秘密」，並未釋明其獨特性與市場區隔度，難認具有秘密性或經濟價值；至於聲證12號中有關「技術性營業秘密」資料，聲請人中華化公司並未釋明該等技術為其專屬所有，且其他同業公司均無該等技術，亦未釋明高鼎公司之製程方法與中華化公司相同，而因此有受到侵害之可能；且聲證12號相關內容均無機密標示，也未以密碼鎖住保護，任由其對外部網路傳遞，難謂已採取合理保護措施。綜上，智財法院認為聲請人就聲證12號電郵內容符合營業秘密要件、有受到侵害之可能等，均釋明不足，難認其將來有勝訴可能性，故駁回本件聲請定暫時狀態之處分。

判決要旨

聲請駁回。

<判決意旨>:

- 一、本案聲請人中華化公司提出其與相對人張璟亮曾簽訂保密協議書，且公司內部訂有「文書管理辦法」及「員工工作守則」等規定，是否足認符合營業秘密法「採取合理保密措施」之要件？

(一)本件聲請人中華化公司主張其與相對人張璟亮簽署保密協議書；相關保密規定如下：

1. 第1條規定「員工同意採取必要措施維護於任職期間所知悉或持有之營業秘密，以**保持其機密性**」、「除職務上之正當使用外，非經甲方事先書面同意，乙方**不論在職或離職後**，均不得洩漏、告知、交付或以其他方式移轉或對外發表、或為自己或第三人使用該營業秘密」。
2. 第2條規定「前項**營業秘密**，不論是否(A)為乙方自行開發，(B)以書面為之，(C)已完成或尚待修改，(D)可申請或取得專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權」。
3. 第3條規定「**所有記載或含有營業秘密**之研發物質、研發材料、研發設備、文件、資料、圖表、成品及半成本之製程技術或其他媒體物質等，皆為甲方所有。乙方於離職或甲方請求時，應立即交予甲方，**不得留有任何形式之樣品或副本**」。

(二)本件聲請人中華化公司主張內部訂有「文書管理辦法」，針對機密文書及電子文件之使用保管訂有以下規範：

1. 針對「機密文書」**予以分級**：將公司內部「凡具保密價值之文書洩漏，足以使公司營運安全獲利嚴重損害者」等文書列為「**機密**」等級，另列有「**限閱(密)**」等級之文書資料，並針對此2類機密文書規定相關保密必要措施。
2. 針對「電子文件」規定**接觸層級權限**及相關保密措施：對於機密電子文件設定**密碼鎖**，規定**僅有一定層級**或負責之員工**可接觸或審閱**該電子文件，**密級以上文件禁止對外部網路傳遞**，存檔或需**內部傳遞**時，以**密碼鎖住**保護，且非密件保管人或未經許可者，不得保存該密件之電子檔。

(三)本件聲請人中華化公司主張其發給員工手冊，內含工作規則及相關保密規定等，其中**工作規則**第29條規定「…二、員工在職期間所知悉或佔有之**一切技術或資料**應嚴加保密，不

論本人在職與否，絕不作任何未經授權之使用或以任何方法洩漏。其離職時繳回全部有關之技術資料（含影本）」；故員工負保密義務。

(四) 相對人張璟亮、高鼎公司及其法定代理人林棋燦提出抗辯：

1. 依保密協議第 1、2 條規定，**被界定為「營業秘密」者**，應係相對人張璟亮任職期間因工作關係而取得或知悉經中華化公司「**標示為機密或限閱之資訊**」為限；然而就聲證 12 電子郵件所示資訊，並無證據證明哪些內容被標示機密或限閱等字樣，難以認為屬於營業秘密。
2. 依文書管理辦法，歸類為機密或限閱(密)等級者，其電子文件禁止對外部網路傳遞，於內部傳遞或存檔時，須以密碼鎖住保護；但聲證 12 內容並未加註密級，且聲請人不但知悉相對人張璟亮有使用私人信箱寄存公司資訊情事，還主動將資訊對外寄至張璟亮之私人信箱，長期默許其得以私人信箱寄存公司資訊，當張璟亮離職時，也未要求刪除，故其主觀上並無保護之意願。
3. 基此，認為聲請人中華化公司並未採取合理保密措施，不符營業秘密法規定之要件。

(五) 智財法院觀點：

1. 依民事訴訟法第 277 條，本件聲請人中華化公司主張其營業秘密遭第三人侵害，係有利於己之事實，應負舉證責任證明其主張之資訊具備營業秘密相關要件。就合理保密措施部分，須營業秘密之所有人「主觀上有保護之意願」，且「客觀上有保密的積極行為」，**使人了解其有將該資訊當成秘密加以保護之意思**。
2. 依保密協議書規定，營業秘密係員工於工作期間而取得或知悉**公司標示為機密之一切資訊**；又依文書管理辦法，如為機密文書，文件第一頁右上方會標明，然而聲證 12 中電郵內容並未加註機密標示，亦未顯示有密碼鎖住保護，故難認定已採取合理保密措施。

3. 工作規則僅係聲請人中華化公司單方面提醒員工應遵守之事項，故無法據此即認定員工負有保密義務。
4. 綜上，智財法院認為聲請人中華化公司**僅提出保密協議書、文書管理辦法等規範，但未舉證說明其「實際執行情況」**，難以使人了解其有將相關資訊當成營業秘密加以保護之意思，故尚不足認為其已採取合理保密措施。

二、本案相對人高鼎公司指出，聲請人中華化公司生產「SiP」系列產品之製程方法等資訊，於杜邦公司之美國專利文件中已公開揭露，是否仍可認為符合營業秘密法之「秘密性」或「經濟價值性」等要件？

(一) 聲請人中華化公司主張：

1. 有關「SiP」系列之產品，在台灣僅有聲請人中華化公司及相對人高鼎公司等兩家廠商生產製造，其中中華化公司居於產業領先地位，而「SiP」產品係化工領域中最具技術深度，**相關專業領域之人難以知悉**；且其相關成本、客戶、經銷策略等，亦為其具有競爭優勢之關鍵。
2. 中華化公司**每年投入巨額資金研發製程技術**，始能居於產業領先地位；一旦相對人等取得聲請人「SiP」系列產品之技術性及商業性機密資訊，複製聲請人之運作模式，將掠奪其「SiP」系列產品之市場地位，造成無法彌補之損害。
3. 基此，聲證12號電郵內容包含有關「SiP」系列產品之製程方法等資訊，以及該產品之成本、客戶、經銷策略等資訊，均具有秘密性及經濟價值性，應認為屬於營業秘密。

(二) 相對人高鼎公司及其法定代理人林棋燦提出抗辯：

1. 聲請人中華化公司與高鼎公司生產製造 SIPEG 產品之成份、製程均**不相同**，聲請人係以 IPA 為原料製造 SIPA 而成為 SIPEG 產品，過程中有高溫，容易有廢酸汙染問題，而高鼎公司係以 DMSIP 製成 SIPEG 產品。

(1) 中華化公司製程：IPA → SIPA → SIPEG 產品

(2)高鼎公司製程：**DMSIP**→ SIPEG 產品

2. 高鼎公司製造 SIPEG 產品之技術，係 97 年與杜邦公司簽立技術授權契約，取得將 DMSIP 製成 SIPEG 之杜邦公司專有技術，反而才是製造 SIPEG 產品之先驅。
3. 本案產品之製程方法，不論是「以 SIPA 製造 SIPEG」，或是「以 DMSIP 製造 SIPEG」等技術內容，均已在杜邦公司之**2 件美國專利**（美國專利號數：6, 075, 115、6, 479, 619）**公開揭露**其製程與成份分析，屬於大眾可得知之技術，亦為一般涉及該類資訊之人所知；至於該產品之原料或產品價格等商業性資訊，因市場波動極大，**並不具有參考價值**。
4. 基此，有關聲請人「SiP」系列產品之製程方法等技術性資訊、產品原料或價格等商業性資訊，並不具有秘密性或經濟價值性，不應認為屬於營業秘密。

(三)智財法院觀點：

1. 所謂營業秘密之「秘密性」要件，係指非一般涉及該類資訊之人所知悉之資訊；其判斷係採業界標準，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**；至於「經濟價值性」要件，係指因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值。
2. 營業秘密可區分為「技術性營業秘密」及「商業性營業秘密」，「**技術性營業秘密**」係指與產業研發或創新技術有關之機密，包括製程或配方等，當主張該技術具有秘密性，**專屬於其所有**而其他同業公司均無該技術時，應提出「**更為具體之證據或說明**」；至於「**商業性營業秘密**」之秘密性，應視資訊是否可輕易從公開管道得知，或為進一步之整理、分析，並應具體指陳其「**獨特性與市場區隔度**」。
3. 依據上開判斷原則，智財法院認為本案相對人高鼎公司提出之杜邦公司的**美國專利資料**，既已**公開揭露**有關 SIPEG 之製程方法，應屬**大眾可得知之技術**，且為一般涉及該類資訊之人所知者；而聲請人中華化公司提出之聲證 12 號電

郵中，並無涉及產品之製程方法，因此，關於該製程技術**是否專屬於聲請人中華化公司所有**，而其他同業公司均無該技術，**聲請人並未提出具體之證據或說明**，難謂具有秘密性或經濟價值性；另就產品相關商業性資訊，亦未釋明有何獨特性與市場區隔度。

4. 綜上，有關聲請人中華化公司生產「SiP」系列產品之製程方法等資訊，不符合營業秘密法之「秘密性」或「經濟價值性」等要件，非屬營業秘密。

三、本案聲請人中華化公司以相對人高鼎公司已接觸或取得其生產「SiP」系列產品之相關資訊，且因雙方生產相同產品，具有直接競爭關係，是否足認聲請人已釋明其營業秘密有被侵害之可能？

(一)聲請人中華化公司主張：

1. 聲證12號中相對人張璟亮轉寄出之資料包含聲請人中華化公司重要營業秘密，包含公司產銷會議紀錄、客戶資訊、製程控管、配方等，一旦洩漏，**將使公司營運受嚴重損害**，可知張璟亮利用該資訊作為任職高鼎公司之籌碼；聲請人中華化公司並接獲客戶力麗公司通知，**張璟亮代表高鼎公司拜訪力麗公司**，力麗公司乃聲請人銷售「SiP」產品之重要客戶，**顯見張璟亮已利用相關營業秘密資料於高鼎公司**。
2. 相對人高鼎公司與聲請人中華化公司同樣為化學工業公司，具有**直接競爭關係**，尤其是針對「SiP」系列產品，故高鼎公司欲藉由聘僱張璟亮，以取得聲請人之技術及商業性營業秘密，掠奪其市場地位。
3. 調查局已於高鼎公司內部張璟亮之電子郵件信箱中，**扣得載有聲請人營業秘密資訊之郵件**，足證高鼎公司及其法定代表人林棋燦**知悉並已不法取得**聲請人之營業秘密。
4. 基此，聲請人之營業秘密有被侵害之可能，故聲請保全。

(二)相對人高鼎公司及其法定代理人林棋燦提出抗辯：

1. 高鼎公司錄用張璟亮之原因，係基於其學經歷、專業背景知識之考量，與聲請人之營業秘密無關。
2. 聲請人中華化公司與高鼎公司生產製造SIPEG**產品之成份、製程均不相同**；且**高鼎公司之技術承襲自杜邦公司**，市佔率及產品售價均高於聲請人，故高鼎公司才是該產品之先驅。
3. 針對聲請人中華化公司來函，高鼎公司已委託律師回函，告知「該經扣押資訊是否確為中華化公司之營業秘密，容有爭議，尚待檢調機關調查釐清，…上揭中華化公司營業秘密資訊**對本公司並無任何實益，本公司業已刪除**」。
4. 基此，因聲請人中華化公司聲稱之營業秘密資料，對於產品製程方法完全不同之高鼎公司而言，並無任何實益，且關於聲證12電郵內容，高鼎公司均已刪除，故聲請人之營業秘密並無被侵害之可能。

(三)智財法院觀點：

1. 聲請人中華化公司聲稱相對人高鼎公司製造之SIPEG及DMSIP等產品與聲請人之「SiP」系列**產品相同，但未釋明高鼎公司製造產品之製程方法等與聲請人相同**。
2. 依聲請人中華化公司提出之聲證12號，其中與「SiP」系列產品有關文件僅編號10記載「DMSIP」產品之相關性質，並無「SIPEG」產品及其相關製程方法；且聲請人亦認高鼎公司所製作之SIPEG製程與聲請人之製程不同，故**聲請人並未釋明高鼎公司製作之SIPEG製程確係源自於聲請人**。
3. 依聲請人提出之聲證6號及12號，僅為「DMSIP」產品之相關性質，如含水量等，並非「DMSIP」產品之製程方法等，故聲請人並未釋明相對人公司所製造之「DMSIP」產品之製程方法等與聲請人相同。
4. 綜上，智財法院認為縱聲請人與相對人彼此具有直接競爭關係，且**生產之產品相同，但雙方之製程方法完全不同**，相對人並舉證其製造產品之製程方法係來自杜邦公司授權技術，而聲請人卻無法提出相對人製造產品之製程方法係

源自聲請人之相關事證，故聲請人並未釋明相對人有何侵害其營業秘密之可能。

<後續發展及追蹤>:

- 一、 上開定暫時狀態處分之聲請被智慧財產法院駁回，聲請人中華化公司不服，提起抗告後再次被駁回，復提起再抗告，經最高法院裁定該案發回智慧財產法院更為裁定。
- 二、 經智慧財產法院更為裁定，基於定暫時狀態處分，其滿足性之處分係屬「暫時」，仍非本案訴訟，故關於應否核准該處分之審酌，對「各個要件之間的釋明程度」應係處於「相對浮動」之情形，故認為中華化公司提出之證據資料已足釋明聲證 12 電郵內容符合營業秘密要件，具有聲請保全之必要性，並就其提出之「聲證 12 電郵」範圍內「准許」定暫時狀態處分之聲請；至於「聲證 12 電郵範圍以外」者，由於範圍並不明確、特定，故此部分予以「駁回」。
- 三、 透過追蹤觀察本案之一系列裁定，不難發現後續最高法院及更為裁定時之智慧財產法院針對此案，呈現出考量營業秘密保護相關案件具有「急迫性」及「難以進一步舉證」之特性，法院基於各個要件之「釋明程度」處於「相對浮動」情形，因此對於權利人須釋明之程度較為「放寬」，對於權利人保護營業秘密應較為有利。

<相關裁定>

1070702 智慧財產法院 107 年民暫抗字第 10 號民事裁定、

1071206 最高法院 107 年台抗字第 687 號民事裁定、

1080430 智慧財產法院 108 年度民抗更(一)字第 1 號民事裁定

- 一、智慧財產法院第二審裁定：

聲請人中華化公司不服，提起抗告；智慧財產法院107年民暫抗字第 10 號民事裁定：維持第一審裁定，駁回抗告。

- 二、最高法院裁定：

中華化公司不服，提起再抗告；**最高法院107年台抗字第687號民事裁定：原裁定廢棄，發回智財法院更為裁定。**最高法院裁定之重點如下：

(一)系爭郵件資訊為再抗告人應受保護之營業秘密，是否全然無據，並非無疑

再抗告人中華化公司頒行之文書管理辦法，已歸類機密文書等級，記載其保管、限制及調閱使用等，並包括對於密級以上電子文件禁止對外部網路傳遞，於存檔或需內部傳遞時以密碼鎖住保護等，**似已明定其營業秘密範圍及其保管、使用等之管制方式。**再抗告人主張，倘非虛言，則再抗告人主張張璟亮傳送之系爭郵件資訊，係足使公司營業安全及獲利受到嚴重影響之機密文書，且經其採取合理之保密措施，為其應受保護之營業秘密，**是否全然無據，並非無疑。**

(二)原審法院未詳予審究張璟亮之陳述似無佐證，逕認再抗告人未釋明符合營業秘密要件，有違證據法則

1. 依民事訴訟法第193條第1項、第195條第2項規定，當事人就訴訟關係為事實上之陳述或對於他造提出之事實為陳述，均在**向法院提出攻擊或防禦方法，若無其他佐證，尚難逕採為認定事實之依據。**

2. 張璟亮抗辯其主管即再抗告人之員工曾多次直接寄送相關資訊至其私人信箱，並容認其長期得以私人信箱寄存公司資訊，為再抗告人所否認，似無其他佐證憑證之，原法院未詳予審究，**徒以文書管理辦法規定機密文件應於第一頁右上方標註，及以張璟亮前開似無佐證之陳述，**據認系爭郵件客觀上並未標示機密，或為分級、加密碼等保密措施，再抗告人主觀上亦無保護該資訊之意願，而認為再抗告人未釋明符合合理保密措施、秘密性及經濟價值等營業秘密要件，**未免速斷，於法難謂無違。**

(三)應併予注意：系爭郵件資訊曾於高鼎公司扣得，表示高鼎公司曾接觸或取得該資訊

再抗告人主張，調查局已於高鼎公司扣得系爭郵件資訊，其一

且洩漏將造成無法回復之損害，經准假處分卻對相對人等並無任何損害，原審中高鼎公司抗辯其已函復再抗告人「該資訊是否為營業秘密，容有爭議，對本公司並無實益，業已刪除」等語，**案經發回，請智財法院併予注意及之。**

三、智慧財產法院更為裁定：

智慧財產法院108年度民抗更(一)字第1號民事裁定：相對人等於兩造間侵害營業秘密爭議之本案判決確定前，不得使用、發表或洩漏抗告人所有或持有之聲證12號所示之電子郵件；其餘抗告駁回。智慧財產法院更為裁定之重點如下：

- (一)依智慧財產案件審理法、智慧財產案件審理細則等規定，對於課予相對人與本案訴訟之確定判決內容相同之「**不作為義務**」之定暫時狀態處分，應考量此等滿足性之處分係屬「**暫時**」，**仍非本案訴訟**，故關於應否核准定暫時狀態處分之審酌，對「**各個要件之間的釋明程度**」係處於「**相對浮動**」之情形。
- (二)抗告人中華化公司已提出相關證據證明已將公司內部資料以機密等級區分管理之「**合理保密措施**」，且由聲證12之內容可知張璟亮確實轉寄相關資料至私人信箱，因該等資料有關**抗告人之「營運安全」**，且**影響抗告人之獲利**，雖已遭檢警查扣，但**無證據證明已為相關領域之人所知悉**，故仍有可能具有「**秘密性**」及**一定程度之實際或潛在「經濟價值」**等，應認抗告人就將來「**勝訴之可能性**」已有所釋明。
- (三)抗告人中華化公司聲請保全之對象**不僅限於聲證12**，由於其範圍並不明確、特定，執行將生爭議，且造成相對人之損害無法衡量，故**此部分應予駁回**
 1. 審酌抗告人已釋明兩造均為化學工業公司，所生產之產品具有「**直接競爭關係**」，及聲證12之內容**對於抗告人具「重要性**」，如遭洩漏，確有可能將「**造成抗告人無法回復之損害**」，且張璟亮於離職後仍須依保密契約負保密義務，高鼎公司及其法定代理人本無使用聲證12之權利，故准許本件定暫時狀態處分之

聲請並「未對相對人造成損害」，應認抗告人對聲證12聲請保全之「必要性」已為「相當之釋明」

2. 抗告人聲請命相對人等不得使用、發表或洩漏抗告人所持有之營業秘密，不限於聲證12電郵所示資訊，但此部分所主張之「範圍並不明確、特定」，**將來執行上恐生「相對人如何之行為構成裁定違反」之爭議**，亦**造成相對人因本裁定所生之損害無法衡量**，故裁定駁回抗告人此部分之請求，並無違誤，抗告人就此部分提起抗告為無理由，應予駁回。

(四)綜上，本件抗告人中華化公司提出證據資料已釋明聲請保全之必要性，雖抗告人之主張仍待本案訴訟審理方能確定，但審酌上開准許保全之客體「**均為抗告人之營業資料**」，**非相對人所需之物**，准許本件聲請並未對相對人等造成損害，且**抗告人非完全無勝訴之可能性**，抗告人對於聲證12電郵之保全必要性已為釋明，故就此部分，應予准許。

1090121 營業秘密侵害之排除及防止 (營業秘密法§11)(智慧財產法院 108 年民營訴字第 11 號民事判決)

爭點：

- 一、本案被告張璟亮主張相關資料或檔案於原告中華化公司人員以電郵方式將資料寄送被告時，並未標示機密或以密碼鎖住，且來自原告中華化公司內部名為「Public」之資料夾，可否據此認為原告對其營業秘密並未採取合理保密措施？
- 二、本案原告中華化公司主張其營業秘密遭外洩，依營業秘密法第 11 條請求營業秘密侵害之排除及防止，是否須以被告等已「實際侵害」該營業秘密為必要呢？
- 三、本案被告張璟亮聲稱原告中華化公司容認其長期得以私人信箱寄存公司資訊，可否據此認為原告公司已默許同意其得以電郵將資料寄出及繼續使用呢？

評析意見：

- 一、由於定暫時狀態之處分，係保全程序，並非確定私權之訴訟，聲請人就爭執之法律關係所主張之實體上理由，是否正當，乃本案判決應解決之實體事項，非保全程序所能解決。因此本案原告中華化公司先前雖已提起定暫時狀態處分之聲請，但仍非確定私權之訴訟，故為釐清相關私權爭議，向智慧財產法院提起本案訴訟，請求營業秘密侵害之排除及防止。
- 二、由於本案判決對於營業秘密要件之判斷，係以上開保全聲請案之一系列裁定為基礎而作進一步論述，故應併予觀察分析。本案判決中，值得注意的是關於營業秘密之「合理保密措施」要件，其判斷標準與先前中華化公司向智慧財產法院提出聲請定暫時狀態之處分一案，並不相同；先前保全聲請案中，智慧財產法院對「合理保密措施」之判斷，並非僅止於形式上之認定，因此中華化公司僅提出內部保密規範，但未提出執行保密規範之事證，不能認為已採取合理保密措施；而在本案中，智慧財

產法院對「合理保密措施」之判斷，側重於「使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意」，由於相關資料符合中華化公司文書管理辦法，已分別經其定位為「機密」及「限閱（密）」資料，故不以實際於該文件上註記為「機密」或「限閱（密）」者為限，足使人了解其作為營業秘密而被保護。

- 三、 本案判決另一值得注意之處在於，相較於先前保全聲請案中，中華化公司基於其與高鼎公司之競爭對手關係，以及有關其營業秘密之電郵內容已被高鼎公司接觸取得，主張其營業秘密有被侵害之可能，惟智慧財產法院認為兩家公司之製程方法不同，中華化公司無法舉證高鼎公司使用與其相同之製程，且高鼎公司已刪除相關電郵內容，從而認為中華化公司並未釋明其營業秘密有被侵害之可能；本案判決中，智慧財產法院認為關於營業秘密之侵害防止，應與商標專用權等為同一解釋，故營業秘密是否有「受侵害之虞」之判斷，係就現在「既存之危險狀況」加以判斷，只要該營業秘密有「被侵害之可能」，仍有事先加以防範之必要，故高鼎公司雖抗辯其已刪除相關電郵內容，但此項抗辯反而證明該電郵內容確已進入其「實力支配範圍」，否則無從刪除，且依現今技術，複製另存極為便利，故依現在「既存之危險狀況」判斷，營業秘密「有被侵害之可能」。
- 四、 另本案判決中，智慧財產法院參照最高法院裁判意旨，認為「單純之沈默」，與「默示同意之意思表示」不同；單純之沉默，除非有特別情事，依社會觀念可認為一定意思表示者外，不得謂為默示同意之意思表示，故不應僅憑中華化公司容認被告張璟亮得以私人信箱寄存公司資訊，即據此認為其已默許同意張璟亮得以電郵將資料寄出及繼續使用；中華化公司縱因信賴被告張璟亮不至外洩或為張璟亮讀取資料之便利，致未以密碼鎖住而為傳送，然而該電郵之「進」與「出」有所不同，「寄進」被告張璟亮之私人信箱即使未加密，並不當然表示該營業秘密得任由被告張璟亮「寄出」或洩漏。換言之，當員工有未經授權

而轉寄或使用公司營業秘密資料之情形時，即使公司未即時對員工為警告或制止，並非當然表示公司已為默示同意員工得任意處分該營業秘密資料之意思表示。

相關法條：營業秘密法第 2 條、營業秘密法第 11 條、民事訴訟法第 392 條、第 393 條

案情說明

本案被告張璟亮原任職於臺灣中華化學工業股份有限公司(下稱中華化公司)，負責產品銷售及新客戶開發工作等，直到 106 年 3 月 31 日自提辭呈離職，跳槽至其競爭對手高鼎精密材料股份有限公司(下稱高鼎公司)任職，原告公司警覺有異，徹查被告張璟亮於原告公司電子郵件信箱之使用紀錄，發現被告張璟亮陸續將公司資料轉寄至其奇摩雅虎個人信箱，尤其在最後任職 3 個月間，更為頻繁，嗣後被告張璟亮轉而任職於被告公司後，再由其個人外部信箱，轉寄至被告公司配發之公務電子信箱，被告公司及法定代表人林棋燦知悉並不法取得上開原告公司之營業秘密，經桃園地檢署以違反營業秘密法、刑法妨害工商秘密、背信及著作權法等罪對被告提起公訴，現由桃園地院審理中。

嗣因原告欲在法院判決前阻斷其營業秘密可能受到之侵害，從而依營業秘密法第 11 條第 1 項規定，主張對侵害之排除及防止，智慧財產法院(下稱智財法院)受理本件訴訟，於 108 年 12 月 24 日言詞辯論終結，判決原告得對被告張璟亮、高鼎精密公司及法定代表人林棋燦等請求營業秘密侵害之排除及防止。

判決要旨

一、被告張璟亮、高鼎精密材料股份有限公司、林棋燦不得使用、發表或洩漏原告所有或持有之營業秘密資料，且被告等應銷毀、刪除所持有或使他人持有之原告相關營業秘密資料及其利用該營業秘密所產生之任何資料及其電子檔。

二、確認訴訟費用由被告張璟亮、高鼎精密材料股份有限公司、林棋燦連帶負擔。

三、本判決於原告以新臺幣 55 萬元為被告張璟亮、高鼎精密材料股份有限公司、林棋燦供擔保後，得假執行，但被告張璟亮、高鼎精密材料股份有限公司、林棋燦如以新臺幣 165 萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

<判決意旨>:

一、本案被告張璟亮主張相關資料或檔案於原告中華化公司人員以電郵方式將資料寄送被告時，並未標示機密或以密碼鎖住，且來自原告中華化公司內部名為「Public」之資料夾，可否據此認為原告對其營業秘密並未採取合理保密措施？

(一)原告中華化公司主張對於公司營業秘密已採取合理保密措施：

1. 被告張璟亮曾與原告公司簽署**保密協議書**，其規定「員工同意採取必要措施**維護**於任職期間所知悉或持有之**營業秘密**」、「非經甲方事先書面同意，乙方不論**在職或離職後**，均不得洩漏、告知、交付或以其他方式移轉予第三人或對外發表、或為自己或第三人使用該營業秘密」、第 3 條規定「所有記載或含有營業秘密之研發物質、材料、設備、文件及半成本之製程技術或其他媒體物質等，皆為甲方所有。乙方於**離職**時，應立即交予甲方，**不得留有任何形式之樣品或副本**」。爰被告負有保密義務，且不因離職而免除。
2. 原告中華化公司訂定「**文書管理辦法**」，針對機密文書予以**分級**，列有「**機密**」、「**限閱(密)**」等不同密級之文書，並規定保密措施；針對電子文件規定**僅有一定層級員工**可接觸或審閱、密級以上文件**禁止對外部網路傳遞**、存檔或需**內部傳遞**時，須以**密碼鎖住**保護，且非經許可，不得保存電子檔。
3. 原告中華化公司發給員工手冊，內含工作規則等，其中工作規則第 29 條規定：「員工在職期間**所知悉或佔有之一切技術或資料**應嚴加保密，不論本人在職與否，絕不作任何未經授權之

使用或以任何方法洩漏。其**離職時繳回全部有關之技術資料（含影本）**」。

(二)被告張璟亮、高鼎公司及其法定代理人林棋燦提出抗辯：

1. 依保密協議第 1、2 條規定，**被界定為「營業秘密」者**，應以原告中華化公司「**標示為機密或限閱之資訊**」為限。
2. 原告中華化公司並未依文書管理辦法，在文件上標示機密，在內部傳遞或存檔時，亦未以密碼鎖住保護，且任由其不分等級、分類，傳遞與其他員工，可見在客觀層面，原告均未採取合理保護措施，在主觀上，原告亦無保護該等資訊之意願。
3. 原告公司於工作規則第 29 條訂有保密規定，惟關於保密範圍係員工在職期間「**所稱知悉或佔有之一切技術或資料**」，有必要讓員工知悉，否則規定**過於籠統、模糊**而非具體確定，難期待員工遵循，**宣示性大於實際運用性**，故不能以有此工作規則，認為原告公司已採取合理保護措施。
4. 查有二件文書之檔案係原告公司存放在網路磁碟機「**Public**」資料夾，且**未註記「限閱」**，而依「Public」字義，係指**公開或開放**，極可能被認為係對一般人開放；另原告公司交付予被告張璟亮之電腦，不需輸入員工代號及密碼，即可進入執行。
5. 原告公司並未提出被告張璟亮任職期間，登入原告公司電腦時，輸入之員工代號、帳號、密碼等登入、登出之**軌跡紀錄**。
6. 基此，應認為原告中華化公司並未採取合理保密措施。

(三)智財法院觀點：

1. 營業秘密法規定之「**採取合理保密措施**」，係指營業秘密所有人已盡合理之努力，使他人無法輕易取得、使用或洩露該營業秘密，亦即營業秘密所有人**主觀**上有保護之意思，且**客觀**上已採取保密作為為已足，並**不以保密作為達到「滴水不露」、窮盡高科技水準之程度為必要**。
2. 原告中華化公司如以客觀上一定之行為，使被告張璟亮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，該資料即足該當營業秘密，**不以合於公**

司保密規定或保密協議為必要，亦不以標示機密者為必要，更不因資料來自名為「Public」之資料夾，即認其必然非屬營業秘密。

3. 關於符合原告中華化公司「文書管理辦法」相關密級資料者，均分別經原告公司定位為「機密」及「限閱（密）」資料，而不以實際於該文件上註記為「機密」或「限閱（密）」者為限。
4. 依原告公司工作規則第 29 條，「員工在職期間所知悉或佔有之一切技術或資料應嚴加保密，離職時應繳回全部技術資料（含影本）」，明確包括「一切技術或資料」均應嚴加保密。
5. 關於被告抗辯原告公司應提出之「軌跡紀錄」，既無需原告公司提出即已足證明原告公司此部分之合理保密措施，並無需由原告公司另提出其他「滴水不露」之保密措施。
6. 綜上，原告中華化公司雖未依文書管理辦法規定，未以密碼鎖住即傳送相關電郵給被告，且部分資料來自名為「Public」之資料夾，但凡符合文書管理辦法相關密級資料者，均分別經原告公司定位為「機密」及「限閱（密）」資料，而不以實際於該文件為機密標示為限，可謂已有使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意；且保密作為不需要達到滴水不露之程度為必要，無需提出被告張璟亮任職期間以帳號、密碼登錄之軌跡紀錄，故可認為原告公司已採取合理保密措施。

二、原告中華化公司主張其營業秘密遭外洩，依營業秘密法第 11 條請求營業秘密侵害之排除及防止，是否須以被告等已「實際侵害」該營業秘密為必要呢？

（一）原告中華化公司主張：

被告張璟亮離職前未經授權利用原告中華化公司內部電子郵件帳號，擅自轉寄至個人外部信箱，並以其個人外部信箱，再轉寄至被告公司配發的公務電子信箱；此外，以翻拍照片方式透過 line 通訊軟體傳送被告高鼎公司，並製作相關投影片，以電子郵件傳送被告公司，違反保密義務；且調查局在被告公司扣

得載有原告公司營業秘密資訊之電子郵件，故被告公司**知悉**並已**不法取得**上開原告公司之**營業秘密**。

(二)被告張璟亮、高鼎公司及其法定代理人林棋燦提出抗辯：

1. 依原告中華化公司文書管理辦法規定，密級文件於存檔或內部傳遞時須以密碼鎖住保護，然而張璟亮轉寄之電郵資訊並未顯示密碼鎖住之情形，故原告公司並未採取合理保密措施，該電郵資訊非屬營業秘密。
2. 高鼎公司製造產品之製程及原料均與原告中華化公司不同，涇渭分明，且**業已刪除**將相關電郵資訊，故原告公司起訴主張禁止侵害請求權**所謂之「危險」**，**並不存在**。

(三)智財法院觀點：

1. 參照最高法院 87 年臺上字第 2319 號民事判決意旨，「所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權**有被侵害之可能**，而有事先加以防範之必要，但**不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要**」。營業秘密之侵害防止，應與商標專用權等為同一解釋，只要被告有「侵害之虞」，縱未曾實際侵害原告之營業秘密，然就「**現在既存之危險狀況**」加以判斷，其營業秘密有被侵害之可能，仍有事先加以防範之必要，且此項請求權不待約定，即得依法請求。
2. 被告高鼎公司是否業已刪除張璟亮轉寄之電郵，屬積極事實，應由高鼎公司負舉證責任。被告公司縱通知原告中華化公司其已刪除相關電郵資料，仍未證明其業已完全刪除之事實，自難採信；但被告公司之該通知，反而足以證明原告公司主張之**營業秘密確已進入被告公司之「實力支配範圍」**，否則被告公司無從予以刪除；由於現今技術欲將信件內容複製另存極為便利，已刪除信箱內信件之頁面，**無法證明**張璟亮及高鼎公司**是否仍存有備份資料**。
3. 依**經驗法則及論理法則**，張璟亮若非為供被告公司使用，當不至無故將原告公司之上開營業秘密置於被告公司之**實力支配範圍**；即使尚未交付、洩漏於被告公司，但有**洩漏、交付之危險**，

被告公司及其法定代理人即被告林棋燦，亦有以事實行為取得、使用之危險，或以法律行為（例如販售）將涉及原告公司上開營業秘密之相關資料，交付或洩漏他人之危險。

4. 綜上，智財法院認為即使被告等尚未「實際侵害」原告中華化公司之營業秘密，但依現在既存之危險狀況判斷，已具有受侵害之危險性，故原告公司請求被告排除侵害，應予准許。

三、本案被告張璟亮聲稱原告中華化公司容認其長期得以私人信箱寄存公司資訊，可否據此認為原告公司已默許同意其得以電郵將資料寄出及繼續使用呢？

（一）原告中華化公司主張：

依中華化公司與被告張璟亮簽署之保密協議書，以及公司訂定之文書管理辦法等，張璟亮轉寄電郵之內容屬公司營業秘密資料，不應未經公司授權即擅自寄出及使用。

（二）被告張璟亮提出抗辯：

中華化公司員工曾多次直接寄送報價、合約書、特定客戶規格等訊息至其私人信箱，並容認其長期得以私人信箱寄存公司資訊，故已默許同意其得以電郵將資料寄出及繼續使用。

（三）智財法院觀點：

1. 依最高法院著有29年上字第762號民事判例，「所謂默示之意思表示，係指依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其效果意思者而言，若單純之沉默，則除有特別情事，依社會觀念可認為一定意思表示者外，不得謂為默示之意思表示」；又依最高法院92年臺上字第1999號民事裁定，「單純之沈默，與默示同意之意思表示不同，對無權占有之人之使用未加異議，僅單純沈默而未為制止者，不生任何法律效果，亦非默許同意繼續使用」。
2. 被告張璟亮所提證據即使能說明原告中華化公司員工將原告公司相關資訊寄至被告張璟亮私人信箱，然而，該員工既非原告公司之法定代理人，應無法律上地位處分原告公司之營業秘

- 密，或將原告公司對於自身營業秘密之權利予以限縮或拋棄，且該員工亦無任何舉動或其他情事，足以間接推知其默許同意被告張璟亮得轉寄至被告高鼎公司之公務信箱、高鼎公司員工、張璟亮之私人信箱及家中電腦等，被告均未舉證以實其說。
3. 依原告中華化公司文書管理辦法規定之「禁止對外部網路傳遞」、「須以密碼鎖住保護」，均屬原告公司「得處分之事項」，如原告公司人員傳遞被告張璟亮時，因信賴張璟亮不至外洩或為張璟亮讀取資料之便利，致未以密碼鎖住，或傳送至張璟亮之私人電郵信箱，並不因此表示張璟亮得不經密碼鎖住即外傳，亦不表示該資料並非原告公司之營業秘密而得任由張璟亮外洩或傳送至其私人信箱或因此有保存該電子檔之權限。亦即，該電子郵件之「進」與「出」有所不同，即使其「寄進」被告張璟亮之私人信箱且未加密，亦並不表示被告張璟亮得將之任意「寄出」或洩漏。
4. 綜上，智財法院認為被告張璟亮並未舉證證明原告中華化公司默示同意其得以私人信箱寄存及使用相關營業秘密資料，且即使中華化公司因信賴張璟亮不至外洩而傳送至張璟亮私人信箱，或未以密碼鎖住保護，並不因此表示同意得任由張璟亮外洩、傳送或因此有保存該資料之權限。