營業秘密經濟價值要件的判斷標準 ——以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第2號 民事判決為例

陳志光*

壹、前言

貳、案例事實及判決見解

- 一、案例事實
- 二、本案法院判決見解

參、爭點與討論

- 一、營業秘密經濟價值之判斷是否須來自於秘密性?
- 二、「須能產生無法預期之較佳功效」的經濟價值判斷標準是否 妥適?
- 三、不宜以獲得專利作為系爭資訊具備經濟價值性之證據

肆、結論

^{*} 作者現為台灣積體電路股份有限公司律師。 本文相關論述僅為一般研究,不代表本局及任職單位之意見。

摘要

智慧財產法院於106年度民營上更(一)字第2號判決認定產品配方是否符合營業秘密法第2條要件,針對實際或潛在經濟價值之判斷標準,法院所採標準為:系爭食品配方能否產生較先前一般配方及成分「無法預期之較佳功效」。本案法院認為,上訴人之系爭「真生活白藜蘆醇」等產品已在市場進行交易,且上訴人於我國等數個國家均針對其配方申請專利並有獲准,故系爭產品配方符合營業秘密法第2條之經濟價值。本文分析智慧財產法院於本判決提出之經濟價值判斷標準,亦即應具備「無法預期之功效」之妥適性,並以獲准專利與否作為證明產品配方具備經濟價值的證明方法;本文亦一併討論及分析營業秘密構成要件中的秘密性與經濟價值之間的關係。

關鍵字:營業秘密、專門技術、智慧財產、不公平競爭、經濟價值、智慧財產法院 Trade secret、know-how、intellectual property(IP)、unfair competition、 economic value、intellectual property court

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

壹、前言

近年來,我國的經濟重心已逐漸由過去的傳統產業,轉移至高科技知識密集產業,也從過去的技術輸入國逐漸變成技術輸出國。國內企業過去多半透過申請專利來建立技術門檻。然而申請專利時程冗長且需要公開技術細節,而且專利為屬地主義,且核准後仍需花費大量金錢維護。但是高科技產品推陳出新速度加快,產品生命週期非常短暫,所以對於公司的重要關鍵技術,如果只用專利保護的話有時力有未逮。此外,企業普遍對競爭對手用不正當手段惡意挖角重要員工並帶走企業內部的機密資訊深感頭痛。因此,營業秘密的角色已逐漸成為專利以外另一個保護企業智慧財產的重要手段。

近幾年來,我國營業秘密訴訟案件數量快速增加¹。而且營業秘密案件常常 占據新聞的版面,受到社會大眾的矚目。有感於營業秘密洩漏或遭竊對我國產業 發展產生嚴重威脅,在政府相關單位以及民間企業的推動之下,營業秘密法已經 在2013年修法增訂刑事責任,並且2020年又再度修法增訂偵查中秘密保持命令, 以強化營業秘密保護的力度,使其成為保護企業核心關鍵技術的最佳盾牌。

除了法律條文的規定以外,法院判決形成的實務見解也非常的重要。在營業秘密訴訟中,關於系爭資訊是否為營業秘密,常常是原被告雙方重要的爭執點。營業秘密的構成要件係規定在營業秘密法第2條²。本文嘗試以智慧財產法院(下稱「智財法院」)106年度民營上更(一)字第2號民事判決為例,來討論我國法院實務關於營業秘密構成要件中之經濟價值要件的判斷標準。

貳、案例事實及判決見解

一、案例事實

本文討論以營業秘密法中經濟價值要件的認定為主,故以下案例事實及本案法院判決見解著重於介紹關於營業秘密經濟價值的認定有關之部分,在此合先述明。

(一)上訴人主張

上訴人與被上訴人本有合作關係,兩造約定由被上訴人為上訴人代工代料生產「真生活白藜蘆醇」、「真の生活膠囊食品」、「廳教授白藜蘆醇」等保健產品(下稱系爭產品),並取得系爭產品的專賣品牌銷售權,得以行銷系爭產品於市場。而被上訴人每月給付20,000元之顧問費/權利金給上訴人作為對價。雙方約定後上訴人遂將「薩丁尼亞逆轉醇」之機密成分及製造方法(下稱系爭配方)交由被上訴人之營養師簽收。然被上訴人迄未履行按月給付20,000元之義務,且未經上訴人之同意,將系爭配方揭露於包裝外盒上。又被上訴人後竟私自將系爭配方向經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)申請發明專利(下稱系爭專利),並冒認發明人並以被上訴人為專利申請權人。又被上訴人未經上訴人同意,竟仿冒上訴人品牌及系爭產品,私下出貨給上訴人之經銷商公開販售系爭產品,並授權上開經銷商於公司網站上宣稱其產品已全數通過檢驗、並已取得相關專利云云,將系爭專利之專利名稱及專利公開號公布於其經銷商之公司網站上。

上訴人於原審主張被上訴人上述行為違反營業秘密法第7條第2項 與第10條,以及修正前公平交易法第19條第1項第3款之規定。原審 判決³系爭產品之配方並非營業秘密,並以此為理由為上訴人全部敗訴之 判決。

上訴人提起上訴,主張系爭配方為營業秘密。其中上訴人主張:「系 爭產品之配方、成分及劑量依藥物動力學可產生不同效果,為市場所獨 有,且製成產品後、銷售價格不斐,具有實際之經濟價值。4」

¹ 違反營業秘密法案件統計分析,參照法務部網站,http://www.rjsd.moj.gov.tw/RJSDWeb/common/WebListFile.ashx?list id=1623.(最後瀏覽日:2011/01/13)。

² 營業秘密法第2條規定:「本法所稱營業秘密,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,而符合左列要件者:一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」

³ 智財法院101年度民營訴字第3號民事判決。

⁴ 本案判決書:貳、一、(二)、1、(1)。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第5頁。匯出時間:民國109年12月22日。

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

(二)被上訴人抗辯

被上訴人抗辯系爭配方並非營業秘密法第2條所保護之營業秘密客體,理由如下:上訴人之法定代理人已於其所自著之「白藜蘆醇RESERATROL疾病老化剋星」一書中揭露系爭配方,其配方即為一般消費大眾所知悉,並非營業秘密。又上訴人既將產品配方交付予被上訴人,並授權其製造並對外銷售,依食品衛生管理法第17條第1項、商品標示法第9條規定,被上訴人本有充分揭露食品內容物、添加物之義務,被上訴人履行應盡之標示義務,無侵害營業秘密可言。被上訴人所申請之系爭專利技術內容與上訴人之系爭配方製程技術並非相同,且被上訴人早於系爭專利申請前即公開銷售系爭產品,其技術內容已公開為大眾所知悉,不具新穎性。

此外,被上訴人又抗辯:「系爭配方所使用之原料成分,使用系爭配方無法產生,較先前技術無法預期之功效,系爭配方不過係將揭露之個別成分加以組合,經此組合後,未能產生較先前技術無法預期之功效,系爭配方不具經濟性,非屬營業秘密法第2條規定之營業秘密。5」

二、本案法院判決見解

本案法院判決認為系爭配方具有營業秘密法第2條所定義之經濟價值。

(一) 經濟價值之定義

智財法院認為:「所謂經濟價值者,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,始有保護之必要性。……申言之,營業 秘密或產品配方應具備實際或潛在之經濟價值,亦即相較於一般配方或 成分,營業秘密法第2條規定之營業秘密須能產生較先前一般配方或成 分無法預期之較佳功效。倘僅將已揭露之個別成分加以組合,經此組合

⁵ 本案判決書:貳、二、(三)。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第8頁。匯出 時間:109年12月22日。

後,未能產生較先前一般配方或成分無法預期之功效,該產品配方即不 具經濟性,非屬營業秘密法所稱『營業秘密』。6¹⁷」

(二)系爭配方有實際或潛在經濟價值

智財法院認為:「上訴人之系爭配方,雖不具秘密性,已如前述。 然系爭配方之……等中藥材與營養補充品,經由其自行調配,得於市場 行銷產品,其具一定之實際或潛在經濟價值,具備經濟性之要件。…… 惟上訴人經由其專業領域者,依先前產品所揭露之主要成分之種類及含量、劑量,參酌『白藜蘆醇』相關研究,經由其試作與組合,在市場進行交易,具有一定之經濟價值。況上訴人提出我國之專利證書、大陸地區專利證書、美國專利證書,均說明系爭配方申請之專利具有經濟價值。 雖其該等專利配方與系爭配方有所差異,然無礙系爭配方之經濟價值,而具有同業之競爭優勢。。」

參、爭點與討論

本文認為本案判決有下述爭點值得討論:

- 一、營業秘密法定義之營業秘密其經濟價值是否須來自於秘密性?
- 二、本判決以「無法預期之較佳功效」作為經濟價值之判斷標準是否妥適?
- 三、本判決以獲得專利權來證明系爭配方具有經濟價值是否正確?

以下將針對上述三個爭點分別討論之。

⁶ 本案判決書:參、二、(二)、1。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第12頁。 匯出時間:109年12月22日。

⁷ 本段判決文獲選為智財法院智慧財產案件裁判要旨。參照智財法院網站:https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-340-9082-c7acf-091.html(最後瀏覽日:2021/01/11)。

一、營業秘密經濟價值之判斷是否須來自於秘密性?

(一)我國營業秘密法的規定

依營業秘密法第2條之規定所示:「本法所稱營業秘密,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,而符合左列要件者:……二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。……」參照條文文義,營業秘密法要求判斷系爭資訊是否具備經濟價值,係以系爭資訊具有秘密性為前提,而且要求系爭資訊的經濟價值需因其秘密性而來。基此,在判斷系爭資訊是否為營業秘密時,理應先判斷該資訊是否具備秘密性。若判斷該資訊具備秘密性,始須再判斷其該資訊是否具有實際或潛在之經濟價值,且該實際或潛在之經濟價值係來自於其秘密性。反之,如果判斷該資訊不具備秘密性,則該資訊即不是營業秘密法所保護之客體,應無庸再判斷其是否具有經濟價值。

(二)智財法院實務

我國智財法院實務上在判斷系爭資訊是否為營業秘密時,似乎是分別獨立判斷系爭資訊是否具備秘密性及經濟價值,且法院實務對這兩個構成要件的認定並沒有固定的順序。例如在本判決中,法院先認定「薩丁尼亞逆轉醇」配方不具備秘密性,再認定其具備經濟價值。而在智財法院104年度民營訴字第1號民事判決中,法院則是先認定「漢方養生鱘龍魚湯」製程配方具有經濟性(價值),再認定其不具有秘密性10。

⁸ 關於本判決系爭配方不具秘密性之認定,已遭最高法院判決認為本案法院認定事實不依證據 且嫌速斷,廢棄原判決發回智財法院更審。見最高法院第108年第台上字第36號民事判決。 參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第5頁~第6頁。匯出時間:110年1月11日。

⁹ 見本案判決書: 參、二、(二)、3。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第13頁。 匯出時間: 109年12月22日。

¹⁰ 見本案判決書:九、(二)、2及3。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第15-16 頁。匯出時間:110年1月11日。又如:智財法院第103年度民營上字第5號民事判決中, 法院亦先認定「金屬球塞加工圖紙」具有經濟價值(性),再認定其不具秘密性。見本案判決 書:五、(一)、3及4。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第5-6頁。匯出時間: 110年1月11日。

此外,法院實務在認定其系爭資訊之經濟價值時,並沒有考慮其經濟價值是否來自於其秘密性。如:智財法院 108 年度民營訴字第 11 號民事判決,法院先認定系爭資訊具有經濟價值(性),再認定其具秘密性,故法院認定其經濟價值性時其實並沒有考慮該資訊是否具有秘密性 11 。又在智財法院 104 年度民營訴字第 3 號民事判決中,法院先肯認所有可能成為營業秘密之客體皆具有經濟價值。在此前提下,法院只需針對系爭蘋果公司開發者使用之帳號及密碼是否具有秘密性做認定即可 12 。由上述判決思路可知,這個判決法院在認定系爭資訊具有經濟價值時,顯然並沒有考慮其經濟價值是否來自於其秘密性。因此,不論最後認定系爭資訊是否具有秘密性,均認為該資訊具有經濟價值。又在智財法院 106 年度民營訴字第 2 號民事判決中,法院則認定系爭產品某一 BOM 表報價整理數據並不具經濟價值,直接判決其非營業秘密 13 。這個判決法院在判斷系爭資訊不具經濟價值時,顯然同樣沒有考慮其是否與系爭資訊的秘密性有關。

由上述案件可知,我國智財法院實務在判斷系爭資訊是否為營業秘密時係分別判斷系爭資訊是否具備秘密性及經濟價值。且法院對這兩個構成要件的判斷沒有固定的順序及因果關係(經濟價值是否來自於秘密性)。惟承前所述,依據營業秘密法條文文義,系爭資訊是否具備經濟價值之判斷,須以系爭資訊已具有秘密性為前提,其經濟價值須來自於其秘密性。倘若系爭資訊不具有秘密性,則根本無庸再為經濟性之判斷。因此,在上述案件中智財法院實務操作顯然與條文之規範有所予盾。

(三)國外法例比較

營業秘密構成要件中,經濟價值須來自於秘密性,此種規範模式並 非我國所獨創。

¹¹ 見本案判決書: 參、三、(一)~(三)。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第 28-29 頁。匯出時間: 110 年 1 月 11 日。

¹² 見本案判決書: 參、五、(二)、1、(3)。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第 16頁。匯出時間: 110 年 1 月 11 日。

¹³ 見本案判決書:貳、五、(五)、4、(2)。參照「司法院法學資料檢索系統」匯出之判決書第 73頁。匯出時間:110年1月11日。

1、「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPS)的規定

TRIPS 是在世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)法律體系下的國際多邊條約。在1994年於關稅暨貿易總協定(The General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)烏拉圭回合通過,並於1995年1月1日生效。TRIPS是第一個明確將未公開資訊(undisclosed information,包括營業秘密和 know-how),納入智慧財產權保護的國際多邊條約。依TRIPS第39條第2項第2款關於未公開資訊的構成要件的規定,其必須「因其秘密性而具有商業價值」14。此規定文字與我國營業秘密法的條文文義相似。我國為WTO會員國,故我國國內法對營業秘密的保護應該符合TRIPS的規範。

2、歐盟

歐盟於 2016 年 5 月 27 日通過第 2016/943 號,「關於保護未公開的專有技術和商業信息(營業秘密)以防止其非法獲取,使用和披露的指令」(Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclose,下稱「營業秘密指令」)。該指令要求歐盟各成員國必須要在兩年內,也就是 2018 年 5 月,在國內立法落實該指令的要求。

TRIPS Section 7: protection of undisclosed information, Article 39.2: "2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret." See TRIPS, available at https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-TRIPS_04d_e.htm (last visited Jan.9,2021).

該指令第2條關於營業秘密經濟價值之定義與TRIPS 第39條相對應的條文文字相同,皆為「因其秘密性而具有商業價值」15。

3、美國

美國早期是以各州係以普通法 (common law) 中侵權行為 (tort), 契約或是不公平競爭 (unfair competition) 等法律原則來保護營業秘密。直到 1979 年,由國家統一州法委員會 (The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws) 整理營業秘密相關判決,提出統一營業秘密法 (Uniform Trade Secret Law, UTSA)。UTSA 並非正式的法律,而是模範法規範,作為各州單獨立法時的參考。直到 2020 年11 月,美國共有 48 州 (除了紐約州及北卡羅萊納州以外)以及哥倫比亞特區參考或是採用 UTSA 的條文制定其州營業秘密法 16。

依UTSA第1條第4項對營業秘密之定義規定:「營業秘密係指一種資訊……具有實際或潛在的獨立經濟價值,係源自於非為他人所公知,且非經由正當方法迅速得知,而其洩漏或使用可使他人獲利……。」「UTSA與TRIPS的條文規範方式不同,係將秘密性用負面的方式定義(非他人所公知,且無法經正當方法輕易得知),而且將秘密性與經濟價值規定在同一項中。但其條文亦規定營業秘密的(實際或潛在的獨立)經濟價值係來自於秘密性,此與前述TRIPS的規定

Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, Article 2: For the purposes of this Directive, the following definitions apply: (1) 'trade secret' means information which meets all of the following requirements: (a) it is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) it has commercial value because it is secret; (c)it has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret; ...; See https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943 (last visited Jul. 5, 2020).

See https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=3a2538fb-e030-4e2d-a9e2-90373dc05792 (last visited Jan. 9,2021).

¹⁷ UTSA §1. Definitions, (4) "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from no being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

> 文義相似。但須注意的是,UTSA對於經濟價值的定義,除了所有人 因其秘密性而具有實際或潛在的獨立經濟價值之外,更規定了若失去 秘密性(洩漏或使用)會使他人受益這個要件。此為 TRIPS 所沒有的 規定。

> 1996年美國總統柯林頓簽屬美國經濟間諜法(the Economic Espionage Act of 1996, EEA),是第一部美國聯邦層級的成文商業秘密法規。EEA與各州以民商法保護營業秘密不同,係以刑事法保護營業秘密。其中第 1839 條第 3 款將營業秘密定義的範圍較 UTSA 更為寬泛許多,且其關於經濟價值的定義也稍有不同:「各種形式與類型之……資訊,只要符合……具有實際或潛在的獨立經濟價值,係源自於非為他人所公知,且非經正當方法可迅速得知。18」由上述條文文字可知,EEA與 UTSA 的條文規範方式相同,係將秘密性的定義與經濟價值規定在同一項中,且其條文亦規定營業秘密的(實際或前的獨立)經濟價值係來自於秘密性(非他人所公知,且無法經正當方法迅速得知),此與前述 TRIPS 的規定文義亦相似。但須注意的是,EEA並沒有如UTSA一樣,針對經濟價值的定義多加了若失去秘密性(洩漏或使用)會使他人受益這個要件。此與 TRIPS 之規定相同。

由於營業秘密法屬於州法,即使法條文字參考了UTSA,各州法院累積的判例及法律見解並不完全相同,甚至有互相衝突之處。而且對於跨州的營業秘密侵害訴訟,當事人都必須面對複雜的選取準據法(choice of law)及訴訟法院(choice of court)的問題。因此在2016年5月11日,美國總統歐巴馬簽屬正式生效聯邦保護營業秘密法

¹⁸ U.S.C. Section 1839 (3): the term "trade secret" means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—

⁽A)the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and

⁽B)the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.

(Defend Trade Secret Act, DTSA),以聯邦法層級保護營業秘密。其中 DTSA 對營業秘密的定義與 EEA 條文相同。

觀諸我國法條之文字與TRIPS、歐盟法,以及美國UTSA、EEA及DTSA相對應條文內容可知,對於營業秘密中秘密性及經濟價值構成要件的定義內容或有些許不同,但是都肯認經濟價值的判斷係以系爭資訊具有秘密性為前提,即系爭資訊的經濟價值性須來自於其秘密性。

(四)評析

國內學者多肯認經濟價值(或稱為經濟性或是價值性)為營業秘密的要件之一¹⁹。但大多數在討論經濟價值的定義時,並沒有明確說明經濟價值須來自於秘密性²⁰。更有論者認為「營業秘密法第2條第2款之規定易使人誤認資訊之具有實際或潛在之經濟價值,全係因其具有秘密性,而非資訊本身所具有之價值。……但(經濟價值)在強調資訊本身之價值,而(秘密性)則在強調資訊外在之未經公開,兩者著眼點不同,亦無因果關係存在。²¹

本文認為作為營業秘密之適格保護客體,系爭資訊之經濟價值須明確地來自於其秘密性。理由如下:

¹⁹ 例如:張靜,我國營業秘密法學的建構與開展,第一冊營業秘密的基礎理論,頁 243-254, 新學林出版社,2007年4月初版。本書整理了立法前後各家學者之具體內容。

²⁰ 例如:王偉霖,營業秘密法理論與實務,頁78-79,元照出版社,2020年5月增訂3版(本書僅提到有此爭議);趙晉牧、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜、秦建譜合著,智慧財產權入門,頁318,元照出版社,2018年9月修訂12版(張凱娜執筆部份);張志朋,林佳瑩,營業秘密訴訟贏的策略,頁8-10,元照出版社,2019年9月增訂2版;池泰毅、崔積耀、洪珮君、張惇嘉,營業秘密實務運用與訴訟攻防,頁52-58,元照出版社,2018年11月初版。有特別說明必須因其秘密性而具有經濟價值者,例如:謝銘洋,智慧財產權法,頁78-79,元照出版社,2019年8月修訂9版(本書明確說明營業秘密的保護要件之一為因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值);張靜,同前註,頁295-297(本書提到此爭議且作者支持營業秘密價值性需緣自經濟性);賴文智計畫主持,營業秘密法制之研究期末報告書,智慧財產局92年度委託學術機構研究案,頁13,2003年10月;羅怡德,美國營業秘密法之介紹與分析,輔大法學第12期,頁175-221,1993年6月。

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

智慧財產權亦為無體財產權,原因在於其不同於有形具體的動產或不動產,智慧財產權利客體都是無形(體)的。因此,法律規定要取得特定的智慧財產權,需要符合一定之要件,例如:申請專利或申請註冊商標,而主管機關也會審查其申請文件,符合法律規定之要件者始核准,經繳費後並予以公告,透過公告程序賦予智慧財產權權利外觀。權利外觀的意義在於讓侵害權利之人其侵權行為在法律上有可歸責的理由(明知或可得而知)。而營業秘密與其他智慧財產權最大的不同在於其更缺乏權利外觀,除非透過事後原告提起訴訟再由法官決定,被控侵權人可能無法事前明確知道系爭資訊是否為適格的營業秘密,或是明確其權利保護範圍。而在實務上,系爭資訊是否為營業秘密是絕大多數營業秘密訴訟原被告雙方重要的爭執點。

智慧財產權法律不只保護權利人,也應考量「私益與社會大眾利益的平衡」²²。營業秘密由於缺乏權利外觀,使得其權利的內容及範圍無法明確,如此對權利人以外之人並不公平。因此,法律規定營業秘密權利人在訴訟中針對系爭資訊是否為營業秘密負有舉證責任,其舉證的內容及標準即規定在營業秘密法第2條營業秘密的定義中²³。如此透過舉證責任的分配來平衡營業秘密缺乏權利外觀對訴訟被告的不利益,以調和權利人的權利及公眾利益²⁴。

²¹ 黃三榮、林發立、郭雨嵐、張韶文,營業秘密:企業權益之保護,頁12,萬國法律基金會, 2002年3月(黃三榮執筆部份);黃三榮,營業秘密法逐條評釋,律師雜誌211期,頁53, 1997年4月。引自張靜,同前註,頁295。

²² 謝銘洋,同註20,頁16。

²³ 美國 UTSA 的立法理由之一就在於對營業秘密提出一個明確具體的定義,以解決在普通法操作下,各州法院對於營業秘密的內容與範圍的認定標準混亂的問題。請參照,Sharon Sandeen, The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act. (2010) Faculty Scholarship Paper 314, 33 Hamline Law Review 493, 520-523 (2010), http://open.mitchellhamline.edu/facsch/324. (last visited Jan.12,2021)。

²⁴ UTSA 中成文化規定營業秘密要件用以提高原告的舉證責任。請參照 Id. at 528。

在營業秘密的構成要件中,秘密性是最重要的核心要件。不具秘密性則該資訊根本就不該當營業秘密的保護客體²⁵。至於經濟價值要件,其作用在於更具體地定義營業秘密保護的秘密資訊的內容及範圍,使其與公眾領域(public domain)的資訊有明確的分別²⁶。因此,經濟價值應該要限定為來自於秘密性,此要件才能具備上述的作用。

此外,如果營業秘密與一般秘密資訊沒有實質的區別,則用侵權行為法或是契約法保護即可,沒有特別肯認其為智慧財產權之一並加以立法保護的必要與意義²⁷。由法條規定可知,營業秘密與一般秘密資訊的不同在於:該秘密資訊具有經濟價值。但任何秘密資訊基本上都可能具有一定的價值,如果經濟價值要件沒有嚴格的定義,則會使得經濟價值要件過於寬鬆,使得絕大多數(如果不是全部)的秘密資訊基本上都可以通過經濟價值要件的檢驗。如此會使得經濟價值要件形同虛設,也會使得營業秘密與一般秘密資訊沒有實質區別,而失去特別立法加以保護的實益。

綜上,本文認為作為營業秘密之適格保護客體,系爭資訊之經濟價值須明確地來自於其秘密性,才能更具體明確地界定營業秘密保護的內容及範圍,也使得營業秘密法保護的營業秘密與不受營業秘密法保護的一般秘密資訊有所區別。

Sharon Sandeen & Elizabeth Rowe, Trade Secret Law in a Nutshell, 173 (2017) ("As numerous cases and commentators note, *secrecy is the sine qua non* of trade secret protection; without it the putative trade secret owner cannot bring a successful trade secret misappropriation claim."); *See also* Francois Dessemontet, Protection of Trade Secrets and Confidential Information, 1, https://www.unil.ch/files/live/sites/cedidac/files/Articles/Protection%20Trade%20Secrets.pdf (last visited: 2021/1/13) ("The requirement of scarcity implicit in the express requirement of "commercial value" is therefore but another aspect of the condition of secrecy. In that sense, it was not mistaken to say that the value derives from the secrecy (Art. 39[2][b]).")

²⁶ Melvin F. Jager, TRADE SECRETS LAW, §5.15 (2013) ("This language defines *secrecy*, not a *value* requirement per se."); Sharon Sandeen, et al., *supra* note 25, at 88 ("Like the reasonable efforts requirement...the [independent economic value] requirement serves important identification and notice function.")

Michael Risch, Why Do We Have Trade Secrets?, 11 Marquette Intellectual Property L. Rev. 1, 1, 38 (2007), http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol11/iss1/1.(last visited Dec. 15, 2020).

二、「須能產生無法預期之較佳功效」的經濟價值判斷標準 是否妥適?

本判決就產品配方是否具備經濟價值的認定,提出了「須能產生較先前一般配方或成分無法預期之較佳功效」標準。「倘僅將已揭露之個別成分加以組合,經此組合後,未能產生較先前一般配方或成分無法預期之功效,該產品配方即不具經濟性,非屬營業秘密法所稱『營業秘密』。28」本段判決文被智財法院選為智慧財產案件裁判要旨,顯然表示「無法預期之較佳功效」作為判斷經濟價值要件的標準,為智財法院所肯認。

本文以下討論「無法預期之較佳功效」的概念為何?以及此標準作為營業秘密經濟價值要件的判斷標準是否妥適?

(一)「無法預期之較佳功效」係我國專利審查實務判斷申請專利是否具進步性的判斷標準

我國專利法第22條之規定,專利權之取得須符合以下三要件,即產業利用性、新穎性與進步性。我國發明專利審查基準規定,發明專利的申請人可以主動提供輔助資料來證明其發明具備下列客觀要件,以佐證其申請專利的發明具有進步性。此等客觀要件稱為輔助性的判斷因素(secondary consideration)包括:發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功……等29。而所謂「無法預期之功效」,係指申請專利之發明與相關先前技術相較產生「功效的顯著提升(量的變化),或產生新的功效(質的變化),且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,係該發明申請時無法預期者。30」

專利進步性(美國稱為「非顯而易見性」)的輔助判斷要件係美國聯邦最高法院在1966年於 Graham v. John Deere Co. 案之意見書中首度提

²⁸ 同註8。

²⁹ 智慧局,專利審查基準,第2篇第3章3.4.2.3節<輔助性判斷因素>,頁2-3-24,智慧局, 2017年7月。

³⁰ 同前註。

出³¹,之後被其他各國普遍引用作為專利進步性的判斷標準。如今美國、 日本及歐洲專利審查基準中也都有相類似的規定³²。

須注意的是,2017年7月智慧局修訂專利審查基準,增訂了「肯定進步性之因素」一節,作為綜合考量申請專利是否具備進步性的因素之一33。其中肯定進步性的因素之一為「有利功效」,意即專利審查委員在審查發明是否具備進步性時,應主動考量(而非如輔助性判斷因素一般待專利申請人有提出才考量)判斷申請專利之發明對照先前技術是否具備有利功效。如是,則可判斷有肯定進步性之因素 34。而專利審查基準更明定如果申請專利所具有之有利功效為上述「無法預期之功效」時,得視為申請專利具有進步性的「有力之情事」 35。

(二)「無法預期的功效」不宜作為營業秘密經濟價值判斷標準

本案判決中,法官似乎是引用來自專利進步性判斷因素中之「無法預期之功效」,來作為判斷系爭成分或配方是否具有營業秘密所要求之經濟價值的標準。然專利與營業秘密係為不同的智慧財產權。專利的進步性判斷標準與營業秘密的經濟價值判斷標準是否具備可比性而可以互相引用?本文持否定的見解36。理由如下:

1、「無法預期的功效」似可作為營業秘密秘密性判斷因素之一

營業秘密法所要求的秘密性與專利法所要求的新穎性與進步性之意涵不同。在專利法中,新穎性的意義為系爭技術方案不能為「申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術」³⁷,意即系爭技術方案與先前技術(prior art)相比不能完全相同。而進步性的意

³¹ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966) °

³² 美國專利審查基準 (MPEP) 稱為「無法預期之結果 (unexpected result)」,日本稱為「無法預測之效果」,而歐洲專利局稱為「無法預期之技術效果」。

³³ 智慧局,同註 29,第2篇第3章 3.4.2 節<肯定進步性之因素>,頁 2-3-23。

³⁴ 同前註,第2篇第3章3.4.2.2節<有利功效>,頁2-3-24。

³⁵ 同前註。

³⁶ 相同見解,謝銘洋,同註20,頁160。

³⁷ 專利法第22條第1項;智慧局,同註29,第2篇第2章2.2節<新穎性之概念>,頁2-3-2。

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

> 義在於系爭技術方案與先前技術相比並不相同,而且兩者之間的差異 須達到對該技術方案「所屬技術領域中具有通常知識之人」(People Having Ordinary Skill In The Art, PHOSITA)而言,無法以先前技術為 基礎輕易完成該技術方案的程度 38。但營業秘密法中,對秘密性的要 求僅是「最低程度的新穎性」 39,意即只要系爭資訊並非與非一般涉 及該類資訊之人所知或可透過正當方法輕易得知,即可符合秘密性之 要求。

> 依據專利審查基準之規定,PHOSITA是「具有申請時所屬技術領域之一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill),且能理解,利用申請時之先前技術之人 40」。故可推知,專利法中的PHOSITA不單純只是營業秘密法定義之「一般涉及該類資訊之人」,而是除了涉及該類資訊之外,還具備有足夠的知識與技能可以理解及利用該類資訊完成發明技術方案的人 41。由此可知,專利法中進步性的要求係顯然大於「最低程度的新穎性」,故若系爭資訊揭露之技術方案符合專利法之進步性要求,則可推知該技術方案必然不為「一般涉及該類資訊之人」所知,具備營業秘密法所要求之秘密性。

2、「無法預期的功效」不宜作為營業秘密秘密性判斷標準

如上文所述,專利法中進步性的標準顯著高於營業秘密法中的秘密性(最低程度的新穎性)的標準,故即使「無法預期之功效」似可作為營業秘密法中秘密性的標準,但營業秘密法對秘密性的要求,其

³⁸ 專利法第22條第2項;同前註,第2篇第3章3.2節<進步性之概念>,頁2-3-14。

³⁹ 王偉霖,同註 20 ,頁 70。本書將一般通稱營業秘密秘密性要件稱為新穎性,並討論其與專利法中新穎性概念之差異,書中見解可資參考。而將營業秘密法之秘密性與專利法之新穎性作比較,並認為秘密性可視為最低程度新穎性的見解係來自美國聯邦最高法院在 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp 案之意見書,請參照 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 416 U.S. 470,476(1973) ("[S]ome novelty will be required if merely because that which does not possess novelty is usually known; secrecy, in the context of trade secret, thus implies at least minimal novelty.)。美國營業秘密實務將最小程度新穎性視為秘密性之下位概念,作為證明系爭資訊具秘密性之證明方法之一,請參照: Sharon Sandeen et al., supra note 25, at 84-86。

⁴⁰ 智慧局,同註29,第2篇第3章3.2.1節<該發明所屬技術領域中具有通常知識者>,頁2-3-14。

⁴¹ 李素華,進步性判斷之「所屬技術領域中具有通常知識者」—德國立法例之觀點,專利師季刊5期,頁38-51,2011年4月。

實並不需要達到如此高的標準。故本文認為「無法預期的功效」僅可以作為營業秘密法中秘密性個案的判斷因素之一,但無法作為秘密性的判斷標準。亦即可以用系爭技術方案與公開之先前技術相比具備「無法預期的功效」來證明秘密性(非一般涉及該類資訊之人所知),但不能用系爭技術方案與公開之先前技術相比沒有具備「無法預期的功效」,來反證系爭技術方案不具有秘密性。

3、「無法預期的功效」不可作為營業秘密經濟價值判斷標準

秘密性與經濟價值係兩個不同之要件,在具備秘密性之前提下, 仍需要檢驗該資訊是否具備經濟價值,且該經濟價值來自於秘密性, 來判斷系爭資訊是否具有經濟價值。

營業秘密法並沒有定義何謂經濟價值,但把經濟價值分為「實際之經濟價值」與「潛在之經濟價值」。一般通說認為「所謂經濟價值,係指秘密資訊的所有人,可以利用該資訊,創造實際或潛在的經濟價值,使其比未擁有該秘密資訊的同業擁有更多的競爭優勢。42」其中,「實際之經濟價值」為目前即可實現之經濟利益,而「潛在之經濟價值」則為雖非目前即可實現,但在未來可以獲得之經濟利益43。

如上文所述,經濟價值要件係用以更具體明確地定義營業秘密保護的秘密資訊的內容及範圍,並使得營業秘密法保護的營業秘密與不 受營業秘密法保護的一般秘密資訊有所區別,故經濟價值要件的重點 不在於系爭資訊本身經濟價值的大小,而在於經濟價值須來自於秘密

^{**} 王偉霖,同註20,頁78; Sharon Sandeen et al., supra note 25, at 90 ("[t]he economic value requirement carries forward the common law requirement of competitive advantage.")。

⁴³ 王偉霖,同前註。

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

> 性。故原告只要證明系爭資訊的經濟價值存在即可,其價值大小則非 所問44。

> 系爭技術如被認定與先前技術相比具有「無法預期的功效」,應可認為系爭技術不只具有秘密性(無法預期),也具有經濟價值(功效),而且經濟價值來自於其秘密性,符合營業秘密經濟價值的要求。但是因為秘密性與經濟價值是兩個不同之要件,故在討論系爭技術是否為營業秘密時,需要分別檢驗其秘密性與經濟價值。而本判決並沒有透過上述兩階段的論證,而直接貿然做出「無法預期的功效」可作為經濟價值的標準的結論。如此邏輯跳躍且似嫌驟斷。

最後,由於經濟價值要件只要求經濟價值的存在,但並不要求經濟價值的大小,而「無法預期的功效」顯然大於營業秘密經濟價值的要求。故與上述理由相同,「無法預期的功效」最多僅可以作為個案判斷經濟價值的因素之一,但不可作為經濟價值之判斷標準。亦即無法以系爭技術方案與公開之先前技術相比沒有具備「無法預期的功效」,來反證其不具有經濟價值。

綜上所述,雖然專利與營業秘密係為不同的智慧財產權,但是專利的進步性判斷標準中之「無法預期的功效」因素應可用以個案認定系爭技術具備營業秘密之秘密性與經濟價值。然而在判斷時,仍需要針對秘密性與經濟價值兩階段分別檢驗。此外,「無法預期的功效」最多僅可以作為個案判斷秘密性與經濟價值的因素之一,但不可作為秘密性與經濟價值的判斷標準。亦即無法以系爭技術與公開之先前技術相比沒有具備「無法預期的功效」,來反證其不具有秘密性或不具有經濟價值。

⁴⁴ 請參照,美國法律協會(American Law Institute)針對 1995 年提出之不公平競爭法整編的 第 39 條關於營業秘密的定義的條文內容提出關於經濟價值要件的定義的評釋: ("A trade secret must be of sufficient value in the operation of a business or other enterprise to provide an actual or potential economic advantage over others who do not possess the information. The advantage, however, need not be great. It is sufficient if the secret provides an advantage that is more than trivial."); Francois Dessemontet, supra note 25, at 9 ("This is a further implication to the requirement of commercial value: it alludes to the well-known maxim "de minimis non curat praetor". Hence, the "commercial value" requirement is but a threshold, below which no protection may be granted.")。

三、不宜以獲得專利作為系爭資訊具備經濟價值性之證據

本判決以上訴人提出為系爭配方所申請之專利證書,證明系爭配方具有經濟價值 45。本文認為這種證明方式,並不正確。

專利與營業秘密的本質互斥

專利權之要求即為專利權人將其自身所發明之技術公開,來換取一定期間內 所得享有之排他權,來藉此達到國家科技發展公益性目的(公開專利權人之專利 技術)與專利權人私益(一定期間內得享有排他權)之平衡。實務上專利說明書 的內容在專利申請人提出申請專利獲准後或者在提出專利申請的18個月後(早 期公開制度),其專利申請書的內容會公開在智慧局的網站或是公報上供大眾閱 覽。故專利申請書上揭露之技術資料皆會成為公開資訊。須注意的是,營業秘密 法之要求,則與上開專利法之要求大相逕庭。營業秘密所有人之營業秘密係必須 具有秘密性始能成立。若是已公開之資訊,因失去秘密性而無法作為營業秘密的 保護客體。從上開專利法與營業秘密法之要求觀之,專利法與營業秘密法應屬於 一種互補關係,亦或稱之為互斥之關係46。也就是說,記載在專利說明書的內容 於申請專利 18 個月後或是在專利獲准後,原則上將會是公開資訊而不具有秘密 性。反之,若要主張為營業秘密之資訊,則必須舉證資訊並非公開資訊,而具有 秘密性。故在法律上與實務上不可能會出現一個受到專利權保護的資訊又可以主 張其為營業秘密的情況。本判決中以系爭配方因具有專利權,而推導出符合營業 秘密法要件中之經濟價值之看法,係混淆誤解專利法與營業秘密法之要求。本文 認為並不正確。

⁴⁵ 同註8。

⁴⁶ 謝銘洋,同註20,頁78-79。

營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更(一)字第 2 號民事判決為例

肆、結論

營業秘密法第2條條文明確要求在經濟價值的判斷上,須以具有秘密性為前提。故本文建議法院在審理營業秘密案件時,在營業秘密構成要件的認定上,應遵循法條規定而應有固定的順序。即應先認定系爭資訊是否具有秘密性,倘若具有秘密性,始須再為經濟價值要件之判斷。而且在判斷經濟價值時,重點在於認定經濟價值之有無,還有經濟價值是否來自於秘密性,而非在判斷經濟價值的大小。反之,倘若系爭資訊根本不具有秘密性,則根本無庸繼續為經濟價值要件之判斷。

此外,專利與營業秘密雖然都可以用來保護技術資訊,但兩者為不同的智慧財產權。不只適用範圍,判斷要件及標準皆不相同,而且兩者在資訊應公開或是應保持秘密的要求甚至彼此互斥。故在營業秘密構成要件的判斷時,不宜直接沿用專利法中可專利性要件的標準外,更不宜以獲准專利與否作為營業秘密構成要件的證明方法。