

營業秘密判決季訊

114 年月第 3 季

目 錄

20210311 有關營業秘密之「秘密性」、「經濟價值性」、「合理保密措施」要件以及是否構成「還原工程」等之認定(德國杜塞道夫高等區域法院(Oberlandesgericht Düsseldorf)15 U 6/20判決)	2
20190509 營業秘密接收者之默示保密義務(比利時安特衛普商業法院(Govaerts Recycling v P.V., Business Court Antwerp 9 May 2019)	9

20210311 有關營業秘密之「秘密性」、「經濟價值性」、「合理保密措施」要件以及「還原工程」抗辯等之認定【德國杜塞道夫高等區域法院（Oberlandesgericht Düsseldorf）15 U 6/20 判決】

爭點：

- 一、有關系爭離心機之 CAD 設計圖紙資訊，是否屬營業秘密？
- 二、被告 E 公司主張其離心機產品設計圖紙乃透過對市面現有產品進行觀察、測量等分析而獲知，是否可認為不構成營業秘密侵害？

評析意見：

- 一、本件德國營業秘密判決的爭點之一，在於被告 E 公司主張系爭離心機之 CAD 設計圖中有關滾筒涉及之電子焊接技術、製造指令及檢驗原則等為普遍已知之資訊，並無秘密性，故該 CAD 設計圖非屬營業秘密；經本案法院審理後認為，營業秘密並不要求須為「創新的」、「獨特的」或「原創的」技術，即使電子焊接工藝為技術領域中的常見技術，某些焊接基材亦可從金屬加工領域的常識推知，然此不影響營業秘密之認定，該 CAD 設計圖上的每項資訊並不要求均須個別構成營業秘密，僅須其中某些資訊或整體設計圖構成營業秘密即可。此一見解對照我國法院判決亦採類似見解，「關於技術內容之秘密性，與專利之『絕對新穎性』不同，營業秘密之秘密性係屬相對性概念，故一項營業秘密可能只是比一般知識、技法，多了一點技術上的先進性，或略為超過普通常識而已。」（新竹地院 110 年度智訴字第 1 號刑事判決參照）
- 二、關於營業秘密「合理保密措施」要件之判斷，本案法院認為保密措施是否合理，應依個案的具體情況來評估，包含營業秘密之性質、運用情形、價值、開發成本及對公司的重要性、公司規模、公司資訊分類標示以及與員工、商業夥伴簽署契約等情形，而法律並不要求須達到「最佳保護」之程度；其見解對照

我國法院判決亦採類似見解，「保密措施是否達合理之程度，應衡酌該營業秘密之種類、事業實際經營情形及社會共識或通念，依具體個案之情形而為判斷」、「合理保密措施須『有效』，但不須達『滴水不漏』程度。」（最高法院 108 年台上字第 36 號民事判決、智財法院 107 年刑智上訴字第 24 號刑事判決參照）

三、關於本案被告 E 公司提出「還原工程」抗辯，主張其係透過觀察、測量而得出離心機之設計圖紙，並未使用 L.T. 公司之營業秘密。就此爭點，法院認為判斷重點在於「系爭設計圖資訊是否為普遍已知或輕易可得」，而非 E 公司在無該設計圖之情況下可否製造離心機滾筒；然縱使如 E 公司所稱，可透過簡單拆卸來測量得知，至多僅能得出滾筒尺寸，無從獲知設計圖中有關焊接、製造指令等細部資訊，亦無法導出不花任何成本或時間即能獲得具體的設計圖資訊，故 E 公司並無證據證明系爭設計圖為普遍已知或輕易可得；其見解對照我國法院判決亦採類似見解，「若該還原工程之實施須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），足見該產品中之資訊並非輕易可得，第三人欲知其中資訊，仍須付出相當心力方可獲得，堪認該資訊依然具有機密性，當受營業秘密之保護。」（最高法院 110 年度台上字第 3193 號刑事判決參照）

案情說明

原告為德國 L. Technologie 公司（下稱 L.T. 公司），從事製造、銷售自動離心機及提供維修、檢查、替換零件等服務，其離心機產品採客製化及模組化設計，針對不同機型繪製各型號之離心機 CAD 圖紙。該公司原名為 A.B. Maschinenbau 公司（下稱 A.B. 公司），係從訴外人 A. Industrietechnik 公司（下稱 A 公司）機械製造部門分割出來成立之公司，L.T. 公司因而繼受 A 機械製造部門離心機 CAD 圖紙等資料。

C 於 1999 年 8 月至 2016 年 2 月擔任 L.T. 公司之員工，曾接觸系爭 CAD

圖紙，C 員工離職後創立被告 E 公司；2017 年初，E 公司、L.T.公司均向客戶 D 公司提交離心機滾筒之零件報價，並由 E 公司取得客戶 D 公司之訂單，2017 年 4 月，E 公司提供第三方供應商與 L.T.公司幾乎相同的 CAD 圖紙，並迅速完成離心機滾筒之製造。

L.T.公司主張 C 在任職該公司期間獲得系爭離心機滾筒之技術圖紙，離職後，未經授權擅自於 E 公司使用系爭 CAD 圖紙，讓 E 公司順利取得客戶訂單，因此主張其侵害 A.B.公司之營業秘密，並向德國杜塞爾多夫地方法院（Landgericht Düsseldorf）起訴，請求 E 公司賠償損害且不得繼續使用該 CAD 設計圖等資料，經地方法院一審判決認為 E 公司侵害 L.T.公司之營業秘密，禁止 E 公司使用系爭 CAD 圖檔，並對 L.T.公司負損害賠償責任。E 公司不服，而向德國杜塞道夫高等區域法院（Oberlandesgericht Düsseldorf）提起本件上訴。

針對系爭離心機之 CAD 設計圖，L.T.公司主張其屬公司之營業秘密，卻遭 E 公司違法使用該圖紙，由於該圖紙有助達成降低報價及提供快速服務，使 E 公司贏得投標取得客戶訂單；而 E 公司則主張該圖紙內容並非機密資訊，乃其透過自行測量離心機而取得尺寸等資訊，且 E 公司製作之零件與 L.T.公司原圖尺寸不一致，故未使用其營業秘密；本案上訴法院認為，系爭 CAD 圖紙載有詳細尺寸、製造及焊接指示等，並非一般可輕易取得之資訊，具有秘密性；而使用該圖紙資訊有助縮短製造期程，具有經濟價值性；且 L.T.公司透過訂定資訊系統使用規範、存取權限管控、文件分類標示、員工教育訓練等措施，可認已採取合理保密措施，故肯認系爭 CAD 圖紙內容屬 L.T.公司之營業秘密。

又 E 公司稱其乃自行測量離心機滾筒而取得尺寸，係透過「還原工程」而獲知，未使用 L.T.公司之 CAD 圖紙資訊，並無侵害其營業秘密；然法院基於 E 公司之圖紙內容與 L.T.公司之 CAD 設計圖所示焊接位置、材料註記等技術細節幾乎一致，卻無法提出測量紀錄或過程等文件，無法證明係由其自行透過還原工程而獲知，且測量離心機滾筒最多僅能得到尺寸資訊，無法得到其他技術資訊，故不採認 E

公司之還原工程抗辯。

判決要旨

上訴駁回。

判決意旨：

一、有關系爭離心機之CAD設計圖紙資訊，是否屬營業秘密？

(一)按德國於2019年前並無營業秘密保護專法規範，主要係以不正競爭防止法為依據，惟該法對於營業秘密之定義並無明確規範，須根據先前的判例法與學理判斷是否構成營業秘密，歐盟2016年6月8日通過保護營業秘密指令，成員國依該指令須於2018年6月9日前完成國內立法，之後德國立法通過營業秘密保護法，並自2019年4月26日生效；由於本案所涉事實發生於2019年前，因此雙方對於適用新法或舊法有所爭議，而法院認為新法可適用於「訴訟進行中尚未終結的案件」，方不致造成法律斷層，故認為本案可適用2019年之德國營業秘密保護法。

(二)關於營業秘密之定義，依德國營業秘密保護法第2條第1項第1款規定略以，營業秘密係指一種資訊，並符合下列規定：

(一)無論資訊整體或其部分內容之編排或組合，非屬通常處理此類資訊之相關人員普遍知曉或容易取得，並因而具有經濟價值；(二)權利人已採取合理之保密措施。而本件有關系爭離心機之CAD設計圖紙資訊，法院認為其符合上開要件：

1.秘密性：系爭CAD圖紙所載尺寸、設計細節、焊接參數、技術圖樣等，並未出現於公開的說明書或產品資料，且其中雖有部分零件之外觀為可見，但有關詳細的設計或製造參數並非單純透過外觀觀察等方式而可輕易取得之資訊；又縱使系爭CAD圖紙中有某個資訊可能為業界通行，惟因整體技術圖紙的組合具有秘密性且非屬公開資

訊，故可認具秘密性。亦即並不要求設計圖中之每項資訊均須個別構成營業秘密，而僅須其中某些數據或整體設計圖構成營業秘密即可。

2.經濟價值性：實務上離心機產品通常為模組化設計，因此針對不同機型有各型號之CAD設計圖，而系爭CAD設計圖紙內容是L.T.公司累積多年設計與製造經驗之結晶，取得該圖紙資訊有助避免錯誤，進而縮短製造期程，降低生產成本，而E公司正是利用系爭設計圖紙資訊來降低報價及加快製造產品，並順利取得客戶訂單，故可認具經濟價值性。

3.合理保密措施：

(1)L.T.公司主張已盡「合理保密措施」，包含：公司設置防火牆、VPN通道、將CAD設計圖紙儲存於受密碼保護之CAD系統中、訂定公司資訊系統使用規範、要求員工以個人帳密登入系統、CAD系統之使用權限僅限於技術部門員工，且有使用紀錄、於CAD設計圖紙標註禁止複製、使用或向第三方揭露、與供應商簽署保密協議、辦理員工教育訓練等。惟被告E公司抗辯上開保密措施並不充分。

(2)法院認為判斷具體保密措施是否達合理程度，應考慮案件的具體情況來決定，法律並不要求須達到「最佳保護」之程度，而經綜整L.T.公司已採取上開之技術性、組織性及契約性措施保護其營業秘密不被外洩，已屬適當且足夠，故符合合理保密措施之要件。

(三)綜上，法院肯認系爭離心機之CAD設計圖紙資訊屬營業秘密。

二、被告E公司主張其離心機產品設計圖紙乃透過對市面現有產品進

行觀察、測量等分析而獲知，是否可認為不構成營業秘密侵害？

(一)依德國營業秘密保護法第3條第1項規定，「透過下列方式獲取營業秘密，非屬侵害營業秘密行為：(一)獨立發現或創造；(二)觀察、研究、拆解或測試一個物品或產品，而該物品或產品為(1)已對外公開，或(2)係由該觀察者、研究者、拆解者或測試者合法擁有，且並無任何限制獲取營業秘密之義務；(三)行使員工獲取資訊及諮詢之權利，或員工代表參與及共同決策之權利。」

(二)針對法院肯認系爭離心機之CAD設計圖紙屬L. T. 公司之營業秘密，被告E公司提出「還原工程」抗辯，主張其自家離心機產品之圖紙及設計乃透過對市面現有產品進行觀察、測量等分析而還原得出；然法院基於以下理由認為其「還原工程」抗辯不成立：

1. 關於系爭離心機之CAD圖紙資訊，如依E公司所稱透過觀察或測量之方式，僅能獲得離心機之滾筒相關尺寸資訊，但更細部的焊接或製造技術資訊則無法獲知。
2. C創立E公司前曾任職於L. T. 公司，而C任職L. T. 公司之職務擁有可接觸L. T. 公司之離心機CAD設計圖之權限。
3. E公司之CAD圖紙與L. T. 公司之設計圖高度重合，包括圖紙上之焊接位置、螺絲孔分布、材料註記等技術細節，幾乎完全一致，然E公司卻無法提出其測量過程或紀錄，以證明係其自行透過測量而取得所有圖紙資訊。

(三)綜上，依法院見解，本件所謂的還原工程須可生成完整的系爭CAD設計圖及其所有技術資訊，但根據E公司之陳述，僅能得知離心機滾筒的尺寸，其中有關焊接、製造、檢驗等細節性內容，無法證明是以合法取得之樣品或產品自行進行還原工程而得知，由於E公司透過自行測量所得的數據無法編制

完整的CAD設計圖，故其還原工程抗辯不成立。

20190509 营業秘密接收者之默示保密義務【比利時安特衛普商業法院(Govaerts Recycling v P. V., Business Court Antwerp (9 May 2019)】

爭點：

- 一、原告 G.R. 公司生產線資訊是否為營業秘密？
- 二、原告 G.R. 公司和被告 P.V. 先生無簽署書面保密協議，則 P.V. 先生對於系爭生產線資訊是否仍負有保密義務？

評析意見：

- 一、本件比利時法院判決重點在於，營業秘密接收者，縱使未與營業秘密所有人簽保密協議，基於誠信原則，對於其取得之營業秘密，仍負有保密義務，不得將營業秘密重置於個人載體。
- 二、我國法院亦有採類似見解，「營業秘密接收者不會因未簽署保密協議，而不具保密義務；公司簽署保密協議之行為，可作為法院認定是否採取合理保密的綜合判斷因素之一，如營業秘密所有人以簽署保密約定之方式，要求營業秘密接收者就取得之營業秘密，應盡其保密義務並採取一切合理保密措施，應認營業秘密所有人已採取合理的保密措施」(智慧財產及商業法院 112 年度民營上字第 2 號民事判決)。
- 三、我國司法實務上，對於保密協議之簽署及約定範圍，有下列原則可供參考：
 - (一)營業秘密所有人是否以採取合理保密措施，不以有簽署保密協議為必要，若營業秘密之所有人客觀上已為一定之行為，使人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，即足當之(智慧財產法院 102 年度民營訴字第 2 號民事判決、103 年度民營上字第 5 號民事判決參照)。

(二)若簽署保密協議，惟任何人均得輕易接觸該等資訊，縱有保密協議之簽署，亦難謂營業秘密所有人已採取合理之保密措施(智慧財產法院 102 年度民營訴字第 2 號民事判決參照)。

(三)保密協議內容未以資訊密等作為區別標準，具體敘明保密範圍，而將所有資訊皆列入保密範圍時，亦不得認營業秘密所有人已盡合理保密措施。(智慧財產及商業法院 111 年度刑智上訴字第 31 號刑事判決、112 年度民營訴字第 11 號民事判決參照)。

(四)企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，課以接觸者保密義務，並無不可，且其約定應保守之秘密，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，至少仍須具備非一般周知之特性，且營業秘密所有人已採行防止第三人獲悉之保密措施者，始屬相當，不得擴張解釋為企業任何資訊，均在保密範圍(臺灣高等法院臺南分院 102 年度上更(一)字第 7 號民事判決參照、臺灣高等法院高雄分院 113 年度勞上易字第 15 號民事判決參照)。

案情說明

本案原告 Govaerts Recycling 公司（下稱 G. R. 公司）主要從事回收塑料廢料，透過投資新的回收技術，開發客制化生產線，將回收之塑料廢料進行分類、清洗、加工重塑，製造再生塑料顆粒，作為建築材料、包裝材料及汽車零組件之原料。

G. R. 公司起訴主張其已建置 6 條獨特的生產線，且正在建置第 7 條生產線，而被告 P. V. 先生自 1997 年起，受聘於 G. R. 提供技術服務，雙方無簽署保密協議；2017 年經 G. R. 公司委託鑑識資訊科技調

查公司調查後，發現 P.V. 先生同時為 G.R. 公司的競爭對手提供服務，並將含有 G.R. 公司生產線資訊之檔案重製至 USB 隨身碟後，交付 G.R. 公司的競爭對手，侵害 G.R. 公司之營業秘密，爰請求 P.V. 先生停止侵害行為、禁止揭露系爭生產線資訊，並銷毀其複製之檔案。

被告 P.V. 先生則抗辯原告 G.R. 公司生產線資訊，不是營業秘密；且其係合法獲取系爭生產線資訊，雙方並未簽訂保密協議限制其獲取系爭生產線資訊。

判決要旨

- 一、被告 P.V. 先生應立即停止使用及揭露系爭生產線資訊，並禁止未來再使用系爭生產線資訊。
- 二、被告 P.V. 先生應對 G.R. 公司給付損害賠償及訴訟費用。

判決意旨

一、G.R. 公司生產線資訊為營業秘密

G.R. 公司已證明其所開發並優化之生產線具有獨特性，而非僅係標準機器的組合，且系爭生產線及其運作方式的詳細資訊，並非一般大眾所知，亦非相關領域人士可輕易取得，且 G.R. 公司於其伺服器之資訊安全投入相當經費及措施，並設定不同使用者帳號，設定不同的資訊閱覽存取權限，足以顯示其已對系爭生產線資訊採取合理措施，故系爭生產線資訊為 G.R. 公司營業秘密。

二、被告 P.V. 先生對 G.R. 公司生產線資訊負「默示保密義務」

P.V. 先生與 G.R. 公司雖無簽署保密協議，但 P.V. 先生身為營業秘密之接收者，基於誠信原則，仍負有默示保密義務。

三、被告 P.V. 先生侵害 G.R. 公司營業秘密

P.V. 先生並無合理理由，證明其有在短時間內使用 USB 重製大量 G.R. 公司生產線資訊之必要，且系爭生產線資訊有多份文件載有「不得散布」之字樣，基於專業領域從事研發而不得揭露或複製

所得知識係為慣例，因此，P. V. 先生知悉或應知曉其行為構成營業秘密侵害，故P. V. 先生侵害G. R. 公司營業秘密。