

營業秘密與專利之抉擇

王瓊忠*

壹、前言

電影「魔幻至尊(THE ILLUSIONIST)」中的魔術師艾森瀚，神奇地將一粒置於盆栽中的種子變成一顆結實纍纍的果樹，令所有觀眾嘖嘖稱奇，當然也包括偵辦命案的烏爾探長，劇末，艾森瀚轉贈一份手稿予烏爾探長，烏爾探長打開後，鏡頭畫面落於記載著果樹盆栽的魔術機關，原來，沒有真正的魔幻果樹。魔術，利用純熟的技巧搭配暗藏玄機的魔術機關，巧妙地轉移觀眾的注意力而達到無中生有的娛樂效果，在真實與虛構的衝突中，純熟的手法只不過是障眼法，而真正能為魔術師帶來利益的，是那不可公開的魔術機關。

場景轉換，不可公開的魔術機關，不正是那具有經濟價值且屬技術性(technical character)¹的營業秘密，而魔術師正是營業秘密法中所定義的營業秘密所有人，魔術師為持續保有獨家魔術機關所帶來的利益，必然採取嚴格的保密措施，但在選擇以營業秘密法保護其利益之同時，魔術師尚須承擔他人以合法或獨立完成相同創作而導致秘密被公開，頓時喪失所有利益且不得主張侵權的風險，畢竟營業秘密法所規範的營業秘密在侵權發生時的排他效力遠低於專利法上之專利權，而類似這樣的風險，卻經常充斥在許多擁有所謂的營業秘密的產業中，造成包括魔術師在內的營業秘密所有人在評估其「技術」²究竟應以營業秘密法或是專利法作為保護時的抉擇困擾。

收稿日：96年4月17日

*本文之完成感謝張靜律師費心指導；作者現為德律國際專利商標法律事務所專利部主任，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士班學生。

¹ 即解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。

² 本文所探討之「技術」，係指具有經濟價值且屬技術性之營業秘密，且該營業秘密之內容同時符合可申請專利之要件。



對此，本文先簡要介紹營業秘密與專利，再從技術應否揭露來說明營業秘密與專利公開之間的關係，而後就營業秘密與專利之抉擇提供各面向的評估參考，俾作為該「技術」所有者能在營業秘密法與專利法保護之間尋得一適切的判斷準據。

貳、營業秘密與專利之介紹

一、意義與規範目的

(一)營業秘密

「營業秘密」(Trade Secret)一詞，或指「工商機密」、「營業上之秘密」、「技術秘竅」、「專門技術」(know-how)或稱「企業機密」，不一而足³。就字面解釋，即指與商業行為有關的機密，其意義在於營業秘密所有人以獨特的、不為他人所知的方法，使其產品或服務在市場上具有一定的特色或優勢，而換取相當的經濟上之利益⁴。與之對應者，是我國傳統上所稱之「祖傳秘方」、「僅此一家，別無它處」等概念。

營業秘密的概念，在許多國家的界定雖略有不同，但皆指向具有秘密性、具經濟價值且經過合理管理的資訊⁵。我國亦基於維護商場競爭秩序，以及包含對於他人商業機密尊重的需要，參酌國外立法例，於1996年1月17日公布施行營業秘密法，其第1條即規定：

³ 許智誠，「台灣對營業秘密之保護」，經濟部智慧財產局網站，營業秘密相關研究報告：http://www.tipo.gov.tw/secret/secret_discription/secret_discription_3.asp#34

⁴ 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜合著，「營業秘密法解讀」，頁16至17，月旦出版公司，1996年11月。

⁵ 美國統一營業秘密法第一條規定：公式、型式、編輯、程式、裝置、方法、技術或過程等，均得為營業秘密之客體，只要其具有秘密性，並有獨立之經濟價值，且秘密之持有人採取合理之保護措施以維護其秘密性；日本之不正競爭防止法第二條第四項規定，所謂營業秘密：係指作為秘密而予以管理的生產方法、販賣方法以及其他對事實活動有用的技術上或營業上的情報，而不被公眾所知悉者。

論述

「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。」是以，就規範目的而言，營業秘密法係屬以維護競爭秩序為目的的智慧財產權⁶。

(二)專利

「專利」(Patent)一詞，源自拉丁文動詞Patere，意思是「開放」，專利法第1條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」由是可知，專利法的規範目的在於促進技術進步⁷，藉由給予發明人一定期限的保護期，換取發明人將其技術公開，以促使他人可以再利用該技術或改良。就上述觀之，「促進產業發展」應為實質目的，「鼓勵、保護、利用」屬於達成目的的手段，而「發明與創作」並不一定就是「專利」，必須再經過可專利性要件的審查才得以授予專利。⁸

二、保護客體

(一)營業秘密

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。」以技術特性為劃分，「營業秘密」包含技術性營業秘密及非技術性營業秘密⁹，前者為常見用於產品製程中的製造方法或加工步驟，或是產品的調製配方等，而後者則偏屬於商業營運上的營業秘密，如行銷策略、定價資訊、測試報告等。

(二)專利

我國專利法第2條規定：「本法所稱專利，分為下列三種：一、

⁶ 謝銘洋，「智慧財產法導論」，頁9至10，智慧財產培訓學院教材，2006年4月，初版第1刷。

⁷ 謝銘洋，同註6，頁9。

⁸ 陳秉訓，「論專利法的制度設計是否可達成立法目的」，智慧財產權月刊76期，頁79，2005年04月。

⁹ 謝銘洋等著，同註4，頁39。



發明專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」參酌經濟部智慧財產局 2002 年 5 月 15 日智專字第 0910004134-0 號函解釋：「發明係利用自然法則所產生的技術思想，表現在物或方法或物的用途上者，其保護之標的可為『物』、『方法』，其中『物』包括物品(有一定空間形態)、物質(包括化學品、醫藥品、飲食品、嗜好品)與微生物(有生命的物質)，而『方法』則包括製造方法、工作方法、使用方法(用途)。...新型與新式樣專利所保護者皆為『物品』，並不包括『製造方法』...。」由上述可知，專利法所保護的客體為『物』或『方法』。

其中，發明專利與新型專利因保護具技術性質的發明或創作，故與具有技術性的營業秘密有競合之處，上述果樹盆栽的魔術機關即是可同時作為營業秘密法或專利法所保護的客體，至於新式樣專利，因其所保護者為商品外觀設計，當不屬於具有技術性的營業秘密範疇，但因個案之別，新式樣專利產品仍可能因包含有技術成分而有受營業秘密法保護之可能，例如：原子筆手握部分改以具特定曲率的弧線設計，使之更符合人體工學而令使用者握起來倍感舒適且容易書寫，此類新式樣專利即因包含有技術成分¹⁰，故有受營業秘密法保護之可能。

三、受保護要件

(一)營業秘密之受保護要件

從營業秘密法第 2 條¹¹後段規定可知，受保護的「營業秘密」必須具備以下要件：

¹⁰ 李素華，「專利及專門技術授權與公平法規範」，智慧財產權月刊，頁 27 至 28，2001 年 07 月。

¹¹ 營業秘密法第 2 條：「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。」

論述

1. 新穎性

要成為受營業秘密法保護的營業秘密，依第 2 條規定必須是「非一般涉及該類資訊之人所知」的技術或經營資訊，如果資訊已廣泛被一般人所知悉，那麼法律上也沒有保護的必要，此即學說上所稱營業秘密之「新穎性」、「非周知性」或「非公知性」。¹²

惟，通說雖將新穎性列為營業秘密的要件之一，卻又表明營業秘密之所謂新穎性與專利法之新穎性要求不同¹³，對此，我國學者張靜認為，二者既是不同的概念，何須硬行套用專利法上之新穎性用語，後再強為分辨其間之不同。通說之新穎性既是針對營業秘密的秘密性而言，則一有秘密性當然(默示)有新穎性，反之則無，如此，新穎性何能獨立構成營業秘密之一的保護要件？美國最高法院在 1974 年的基華尼案(Keevane oil Company, v. Bicorn Corporation)之見解認為：「某種程度的新穎性係屬必要的，假如不具新穎性，即屬已為大眾知悉之事務，就營業秘密之範疇而言，秘密即隱含著最低程度的新穎性。」¹⁴既然如此，則營業秘密新穎性之要求，毫無必要。¹⁵

2. 秘密性

秘密性為營業秘密本質上的要求，知悉該秘密之人僅能限於特定而封閉之範圍內，如已成為公開之事實，則不再是秘密，自然不受營業秘密法之保護。惟若營業秘密係遭他人非法洩漏或刺探，解釋上仍不失其秘密性。¹⁶

¹² 賴文智，「營業秘密法制之研究」，經濟部智慧財產局 2003 年度委託學術機構研究案，期末報告書，頁 12，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/copyright/copyright_book/研究報告/營業秘密期末報告.doc。

¹³ 賴文智，同註 12，頁 12。

¹⁴ 林慧玲，「美國經濟間諜法之研析—兼述我國產業因應之對策」，東海大學法律學研究所碩士論文，頁 29，2000 年 6 月。

¹⁵ 張靜，「營業秘密法及相關智權問題」，頁 69 至 70，智慧財產培訓學院教材，2006 年 4 月，初版第 1 刷。

¹⁶ 張靜，同註 15，頁 67。



3. 價值性

依營業秘密法第 2 條規定，技術或經營等資訊，必須「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值」，始屬受營業秘密法保護的營業秘密。營業秘密主要在保護企業經營的利益，缺乏經濟價值的資訊，當然沒有必要使其成為營業秘密而加以保護，而且必須是該資訊乃是因為對於資訊保護得當未為他人輕易得知(秘密性)，而具有經濟價值。¹⁷

4. 所有人採取合理的保密措施

「營業秘密」之「秘密」，蓋如讓太多不該知悉的人所知悉，在法律上即與公開無異，因此，營業秘密之所有人為持續享有該「秘密」所帶來的利益時，在主觀上應積極對該「秘密」採取必要及具體的「合理保密措施」以維持其秘密性。惟若營業秘密之所有人自己未盡全力維護其秘密性，致該「秘密」處於輕易獲得之狀態，則法律當無須給予保護。

(二) 專利發明¹⁸之可專利性(patentability)

依專利法第 22 條規定，欲申請取得發明專利者，須具備以下要件：

1. 產業利用性

我國專利審查基準指出「非可供產業上利用之發明類型」包括未完成之發明、非可供營業上利用之發明或實際上顯然無法實施之發明。前述類型即不符合產業上利用性要件。¹⁹

¹⁷ 賴文智，同註 12，頁 13。

¹⁸ 35 U.S.C §271(a)(July 2005) 「Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent thereof, infringes the patent.」。美國法院一致認定其中「patented invention」(專利發明)一詞係指申請專利範圍所載之發明。

¹⁹ 參照經濟部智慧財產局發明專利審查基準第 2 章第 3 節。

論述

2. 新穎性

我國係採「絕對新穎性」，也就是指發明創作在申請專利之前(指申請日或優先權日之前)從未被公開、未被公眾所知或使用而言。一旦在國內外刊物上公開、或是因公開使用，而使不特定多數人得知其使用之狀態，將會使發明創作之新穎性喪失，從而無法獲准專利。

3. 進步性

係指申請專利之發明如為運用申請當日之前既有之技術或知識，且為熟習該項技術者依一般技術知識而能輕易完成者，即不具進步性。惟個人認為，「進步性」一詞於適用解釋上，易因立場不同而產生各說各話的情形，例如，電燈發明之初，發明者或將辯稱其電燈具有使用便利性而具進步性，然從成本觀點視之，以當初的時代背景而言，電燈的製作及維護成本似乎大於一般的煤油燈。故個人以為，美國專利法所稱之「非顯而易知性」(non-obviousness)更為貼切。

四、保護始點與消滅

(一) 營業秘密

營業秘密之所以受到法律的保護，係因其具有秘密性，營業秘密所有人若能保持該秘密性，則可持續的獨占使用該營業秘密，但如喪失秘密性，則營業秘密將歸於消滅²⁰。

(二) 專利

專利權之取得，蓋因技術具可專利性，專利權期限依類型不同而自申請日起算有 20 年(發明專利)、10 年(新型專利)、12 年(新式樣專利)，其等權利可行使日為公告日起，而專利權的消滅原因歸納

²⁰ 依謝銘洋等合著之「營業秘密法解讀」第十章，營業秘密消滅之原因有：營業秘密所有人透露或未採取保密措施、營業秘密申請取得專利權、公開出版含營業秘密的著作物或辦理著作權登記、公開販售含營業秘密的產品、第三人取得營業秘密後將其公開。



有：因期限屆滿、專利權人拋棄或未繳納年費等。

參、營業秘密與專利揭露之關係

現行專利制度的設計，究否能為技術性營業秘密所有人(以下簡稱技術所有人)在選擇以申請專利達到其技術保護的目的，似乎是一個值得探究的問題，以下茲先從專利的揭露義務與營業秘密的關係探討，後論現行發明專利公開制度的設計對營業秘密的影響。

一、專利說明書揭露之最佳實施例 v. 較佳實施例

技術所有人在選擇以申請專利作為其技術之保護後，首先需面對的即是專利說明書所要求的揭露問題，依現行專利法第 26 條第 2 項規定²¹，發明人必須「充分揭露」其技術內容，使他人得以瞭解內容，並可據以實施；專利法施行細則第 17 條規定發明說明應就一個以上發明之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明。由前述可知，我國對於說明書所載實施例之記載方式並非如美國專利法²²所要求之「最佳實施例」(best mode)²³，而是只要記載到達「使所屬技術領域中具有通常知識者，能依申請當時的技術水準，在不需過度實驗即可據以實施的程度」，即算是充分揭露而無違反專利法第 26 條揭露義務的問題²⁴，於實務上即為慣稱之「較佳實施例」，故於我國不會有當發明人被判定違反揭露最佳模式之要求時，相關專利範圍無效之情形²⁵。

²¹ 專利法第 26 條第 2 項：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」

²² 35. U.S.C. 112.

²³ MPEP 2165.01。

²⁴ 梁明華，「技術移轉的困境—技術揭露與營業秘密之保護」，世新大學法律研究所碩士論文，頁 50，2004 年 07 月。

²⁵ 孫寶成，「美國專利說明書中揭露最佳模式之要求」，智慧財產權月刊 91 期，頁 141，2006 年 07 月。

論述

對此，技術所有人基於本身利益的考量，在申請專利時極可能刻意隱瞞些許關鍵技術，在不違反專利法第 26 條對充分揭露要求的前提下，僅以部分可達到據以實施程度的內容提出專利申請並公開。而在這樣的情形下，具有技術性的營業秘密將有可能同時受到專利法與營業秘密法的保護，以藥品專利為例，原廠藥都是經過長期的研發與實驗後始能進入醫療系統，期間所費不貲，故原廠藥的藥價當然相較學名藥(Generic Drugs)²⁶為高，然，學名藥既是依原廠藥申請專利時所公開的資訊產製，為何在品質與效用仍與原廠藥有所差距？究其原因發現，原製藥廠雖為了申請原廠藥專利而必須公開其發明方法與內容等相關資訊，但是，祇要所公開的資訊達到足以獲取專利的最低標準，原製藥廠並不完全公開所有製程、配方或方法，而這些沒有被公開的製程、配方或方法，即是可以用營業秘密保護的資訊²⁷。是以，具有技術性的營業秘密在專利法與營業秘密法之間是有並存的可能。

二、發明專利公開制度對營業秘密之影響²⁸

雖說具有技術性的營業秘密(以下簡稱該技術)可能存於專利法與營業秘密法之間，但以申請發明專利作為該技術之保護時，仍有可能將該技術公開卻未受到保護的風險，此係因現行專利法第 36 條規定²⁹，發明專利自申請日起 18 個月後應公開之，此即所謂的發明公開制度³⁰。技術所有人選擇以發明專利作為該技術的最終保護

²⁶ 所謂學名藥(Generic Drugs)，就是指原廠藥的專利權期間過後，其他合格藥廠依原廠藥申請專利時所公開之資訊，產製相同主成分的藥品。

²⁷ 章忠信，「原廠藥好在那裡？—談營業秘密與專利的關係」，網站：

<http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=8&act=read&id=17>，造訪日：2006 年 10 月 09 日。

²⁸ 梁明華，同註 24，頁 51 至 55。

²⁹ 專利法第 36 條規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。」

³⁰ 我國專利法係於 2002 年 10 月開始實施發明公開制度。



時，可能面臨以下情形：

1. 申請超過 18 個月後被核駁：該技術無法獲取專利保護，同時因發明公開制度之因素而喪失其秘密性。
2. 申請超過 18 個月後獲核准：該技術先喪失其秘密性，後取得專利保護。
3. 申請未超過 18 個月即被核駁：該技術無法獲取專利保護，但仍將於 18 個月後因發明公開制度而喪失其秘密性。
4. 申請未超過 18 個月即獲核准：該技術取得專利保護，同時因核准公告而喪失其秘密性。

以上四種情形，只要能取得專利的保護，即使因公開(公告)而喪失其秘密性，仍享有專利權所帶來的保護與排他等對價關係而不失其應有的「技術價值」，反需檢討的是，若該技術最終未能取得專利保護，卻因發明公開制度而被迫喪失其秘密性時，對技術所有人而言，旋即喪失該技術可能潛在的經濟價值與競爭優勢；再者，申請專利之技術若非基於違反新穎性之規定被核駁，反是被依違反進步性之規定而遭核駁時，在某個程度上，對技術所有人而言將失公平。

參酌現行專利審查基準對新穎性之審查原則及判斷基準的教示³¹可知，一申請專利之發明經與先前技術「單獨比對」後，若發現二者係屬完全相同、或差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵、或差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念時，當然不准專利，對此，相信技術所有人亦將無從怨起，因其自認之「營業秘密」早已是公知技術。

然而，若是因違反進步性規定而被核駁時，從專利審查基準對

³¹ 參酌我國現行專利審查基準第 2-3-5 至 2-3-7 頁。

論述

進步性之審查原則及判斷基準的教示³²可知，申請專利之發明必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明方屬顯而易知，且得被認定為能輕易完成之發明，不得取得發明專利。誠如上述，援引專利法第 22 條第 4 項之規定予以核駁的發明，必須是在相關人士所「能預見並輕易思及且組合」時，始得適用之，換言之，在援引上述法條時，審查委員已承認申請專利之發明(即該技術)與先前技術有所不同，倘後係因審查委員的個人主觀意思而誤判或因「後見之明」而被核駁時，該申請專利之發明除有專利法第 36 條第 3 項規定不能公開之事由外，終將因發明公開制度而喪失其秘密性，對此，技術所有人將落得兩頭空，即有不甘，亦無可奈何。

是以，發明專利公開制度立意雖善³³，但若因審查時間過長³⁴而單方面造成發明人(技術所有人)的利益損失時，是否已違背了專利制度科以發明人應充分揭露技術內容以換取技術保護的對價關係，而與鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之立法目的相違背？其次，該技術不被准予專利並不代表其不具技術價值，但可確定的是，該技術經公開後，其技術價值將蕩然無存，故而發明專利公開制度對具有技術性的營業秘密是否選擇以專利作為保護之影響甚鉅。

³² 參酌我國現行專利審查基準第 2-3-20 至 2-3-24 頁。

³³ 發明專利早期公開的目的在於提早讓公眾得知技術，可使相關人員避免重複研發，並可讓從事相關領域者，能及早進行侵權之評估，以及進行迴避設計。

³⁴ 依經濟部智慧財產局公告之專利各項申請案件處理時限表，發明申請案初審處理時間為 18 個月，智慧財產局網站：

http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_time.asp。



對於上述情形，我國雖於專利法第 36 條第 3 項有規定不予公開之情事³⁵，但除第 2 款之涉及國家機密與安全、第 3 款有關公序良俗之適用外，對於一般的發明人而言，僅剩第 1 款得適用，且其適用情形為撤回，而非適用於無法取得專利卻又欲保有營業秘密之情形，雖說魚與熊掌不能兼得，但倘若能在發明人的私益與社會公平的前提下，再尋求一平衡點，不失為進步的立法。對此，建議可仿效美國之專利公開制度中的不公開請求制度³⁶，亦即在專利申請時特別聲明專利內容在完成實質審查之前不予公開，該聲明雖與專利公開制度會有所牴觸，卻可解決該技術因審查逾 18 個月後仍未取得專利致秘密性喪失之不利問題，更可減少因審查委員之誤判而對技術所有人可能造成不可回復的傷害，在兩相權衡之下，引入不公開請求制度可降低發明專利公開制度對營業秘密之秘密性的衝擊影響。另須說明的是，美國對前述不公開請求之聲明仍是有其前提之設定，亦即必須未於其他有專利公開制度的國家或組織有提出相同專利之申請始可，倘曾於其他有專利公開制度的國家或組織提出專利申請時，則須於他國提出申請日起 45 日內，向美國專利商標局為撤銷不予公開的請求，申請人若未於期限內通知美國專利商標局，申請案將被視為放棄，關於此部分的規定，建議應列入參考，以防範發明人濫用不公開請求制度反造成產業發展受制。

肆、營業秘密與專利抉擇之評估

³⁵ 專利法第 36 條第 3 項規定：「發明專利申請案有下列情事之一者，不予公開：一、自申請日起十五個月內撤回者。二、涉及國防機密或其他國家安全之機密者。三、妨害公共秩序或善良風俗者。」

³⁶ 韓聖文，「美國專利申請案撤回不公開請求的規定與注意事項」，智慧財產權月刊 57 期，頁 111 至 113，2003 年 09 月。

論述

在了解營業秘密與專利的本質，以及專利揭露與營業秘密之間的關係後，對於一具有技術性之營業秘密同時符合申請專利要件時，應如何尋求以營業秘密法或是專利法保護為佳，可從以下幾個方面進行評估：

一、技術或產品本質之評估

(一)他人獨立開發出相同之技術或產品的難易度

所謂獨立開發(independent development)，係指未抄襲他人創作而自行獨立研發者。在選擇應以營業秘密或專利保護時，宜考量他人是否容易獨立開發出相同技術或產品，若評估後認為他人可輕易地獨立開發完成該營業秘密時，建議應選擇以專利作為保護，避免他人日後獨立開發出相同之技術或產品並申請取得專利保護，反造成最先創作者的困擾。

美國著名魔術師大衛·考白菲(David Copperfield)之空中漂浮術，或許正因察覺其魔術機關容易為他人所獨立開發出相同機關，而以申請專利保護³⁷。

(二)是否容易透過產品之還原工程得知技術內容

所謂還原工程(reverses engineering)，是指以反推還原方式對一項產品加以解析以了解其中的製造或研發方法³⁸。他人以正當的手段取得營業秘密所附著之物後，進行分析成分、設計而取得同樣之營業秘密時，並非不公平之競爭，美國統一營業秘密法第1條之註解即特別明列「還原工程」為正當手段之一³⁹。是以，營業秘密若容易經由他人還原破解，則應選擇以專利作為保護為妥。

(三)技術創新程度

³⁷ 美國專利證書號第 5,354,238 號「Levitation apparatus」。

³⁸ 謝銘洋等合著，同註4，頁76。

³⁹ 賴文萍，「保護技術發明之策略_營業秘密與專利之選擇及相關訴訟程序」，東吳大學法律學系研究所碩士論文，頁40，2003年。



如果所完成之技術係屬關鍵性技術(key technology)⁴⁰，並為日後相同技術領域之研發所必須應用者，則宜以申請專利作為技術之保護，藉以獲得最大之利益。一個有名的案例即是在美國的Kilby v. Noyce案⁴¹，該案係有關誰是積體電路(IC)真正發明者的爭訟，最終雖由Kilby所屬之Texas Instruments(TI)公司與Noyce所屬之Fairchild公司達成協議，承認雙方擁有此歷史性發明的部分權利，且二家公司同意彼此為交互授權，因此任何公司想要進入這個市場，需向TI公司與Fairchild公司提出授權許可，TI公司與Fairchild公司也將因此獲利。

(四)技術或產品的生命週期長短

依目前專利申請實務，若歷經多次申復答辯始獲准發明專利者，則所取得的專利自申請日起至少已超過2年，對於生命週期短的技术或產品而言，選擇專利申請似乎緩不濟急，此時可考慮以營業秘密作為保護，惟若技術有曝光之虞，建議可以不經實體審查的新型專利作為暫時性保護。反之，技術或產品的生命週期可以延續超過20年者，則應考慮以營業秘密方式保護，藉以規避發明專利最長年限的限制。

(五)技術範圍是否容易確定

專利證書一如土地之所有權狀，必須明確規範權利應有的大小，如果技術範圍難以透過專利而被確定，則未來發生爭訟時，難能達到申請專利保護的目的，對此，不如以毋庸登記之營業秘密方式保護之。⁴²

⁴⁰ 參酌賴士葆、謝龍發、陳松柏合著，「科技管理」，頁98，華泰文化事業股份有限公司，2005年1月初版，所謂「關鍵性技術」指該項技術有其獨特性，為公司營運所必備之競爭武器，可為公司帶來競爭優勢。

⁴¹ 呂學士，教育部顧問室超大型積體電路與系統設計教育改進計畫，「高科技專利取得與攻防」課程內容，參見網站：<http://quark.as.ntu.edu.tw/docs/1.pdf>，造訪日：2006年10月13日；遠流博識網站：<http://www.ylib.com/ylib/reading/default.asp?DocNo=91>，造訪日：2006年10月13日。

⁴² 周天合著，「科技管理vs.法律策略」，頁250至251，財團法人資訊工業策進會，

論述

(六)市場的成熟度

如果市場的成熟度尚不足以接受新的技術或是新產品時，即使及早取得專利權保護，仍將因新技術或新產品未廣泛被接受而逐年消耗專利權期間，最終使得專利權實際可施行效益受影響，因此，專利申請時機的掌控尤為重要⁴³，在市場未能接受新技術或是新產品之前，宜先以營業秘密方式保護之。

二、技術保護層面之評估

(一)受保護強度

從營業秘密法與專利法的制定目的可知，營業秘密所有人僅能禁止他人以不正當的方法取得其營業秘密，至於他人以獨立開發完成或經還原工程而取得其營業秘密時，不構成侵權；而專利法因規定同一技術只能給一個專利⁴⁴，縱有數人各自獨立開發完成或以還原方式獲取相同之技術，仍由最先申請者享有專利權，且不論侵權者係基於合法或非法的理由，專利權皆能達成保護專利權人之技術目的，故以技術受保護的強度而論，專利法係優於營業秘密法。

法律之所以在保護上賦予專利權最強的排他性，主要之原因應該在於專利技術之開發，往往需要耗費較多的資金，以購買研發所需之相關設備與原料，並網羅人才，不僅技術開發風險高，縱使順利完成技術研發，商品市場化成功與否之風險亦高，因此有必要賦予專利權較強之排他性。雖然營業秘密在其開發過程中亦可能投入相當的資金，但由於營業秘密所有人不願公開其秘密，故難以賦予與專利權相同強度的排他性。⁴⁵

(二)保護範圍

科技法律中心出版，2000年11月初版。

⁴³ 周天合著，同註42，頁251。

⁴⁴ 專利法第31條第1項規定：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」

⁴⁵ 謝銘洋，同註6，頁16至21。



營業秘密法之保護範圍，僅是消極性地給予營業秘密所有人在其營業秘密不被公開的情形下，得禁止他人運用不正當方法取得其營業秘密；而專利依專利法所賦予之權利，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之權⁴⁶。

(三)保護期長短

營業秘密只要不被公開，當可持續保有其秘密並享有該秘密所帶來的經濟價值，理論上可以永久，而專利期限最長不過 20 年，扣除審查期間，真正享有專利權所帶來的保障尚不及 20 年。因此，一個極富價值且不易被獨立開發完成或還原的技術，可選擇以營業秘密作為保護，最廣為人知的案例即是可口可樂配方的故事⁴⁷，假設該發明者 J.S.Pemberton 當初以申請專利作為保護時，則至 1903 年時，專利權將因期滿而消滅，此時可口可樂的配方遂將成為公共財而為任何人正當使用，若是，則今日當無第一品牌的可口可樂存在。

(四)保護地域

專利權之保障係受屬地主義之支配，亦即技術所有人欲於他國享有專利權之保護時，必須於該國提出專利申請且經獲准，因此並無所謂的一次申請即獲世界專利之情事⁴⁸；而營業秘密之保護雖較不受地域之限制，但仍需視各國對營業秘密之規範而定，例如美國之統一營業秘密法、日本之不正競爭防止法等。

三、權利變動及運用方式之評估

⁴⁶ 參酌專利法第 56 條、第 106 條、第 123 條。

⁴⁷ 陳季倫，「廠商智慧財產保護策略：專利權及營業秘密之選擇」，淡江大學產業經濟學系碩士論文，頁 34 至 37，1997 年。

⁴⁸ 台灣高等法院 89 年上訴字第 3206 號刑事判決：「專利僅在獲准之國家或地區內有效，而不及於其他國家或地區，故必須在各國各別申請、接受審查後，分別取得專利權，無所謂世界專利制度，……」。

論述

(一)讓與

營業秘密可為事實上之分割而為部分讓與，例如客戶名單之一部分客戶。而專利係由多數限制要件共同構成，其讓與不得僅將部分限制要件從中分割而為單獨讓與，專利權之讓與係將權利移轉於受讓人，且非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

(二)授權限制及授權期間

營業秘密授權係屬私權契約，被授權人非經授權人之同意，不得擅自將其被授與之營業秘密再轉授權第三人使用，以資保障營業秘密所有人，並維持營業秘密之秘密性⁴⁹。

由於營業秘密並無一定的存續期間，只會因被公開而喪失其秘密性，因此技術性營業秘密之授權期間如未約定，且依當事人之意思亦無法得知可能之期限時，授權期間應解釋為至該營業秘密喪失其秘密性為止。至於授權期間有約定，但於期間屆滿之前已喪失該營業秘密之秘密性時，被授權人應否再繳納權利金？美國之 Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Ins. 案例有如下的教示：經由有效且有拘束之合約取得營業秘密者，不得僅因該營業秘密被第三人揭露或公開於眾而免除該合約應盡的義務，故，即使營業秘密已公開於眾，該授權仍然有效⁵⁰。有鑑於此，宜於授權契約內增訂倘營業秘密已被公開或為大眾所知時，被授權人有權停止支付權利金，據以防止紛爭。

專利授權，依專利法第 59 條規定，授權非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。此所稱授權包括專屬授權(exclusive licensing)固無問題，惟非專屬授權而僅有利用權，無對抗他人之禁止效力者，似不必以登記為是⁵¹。因專利本身存有一定的保護期間，

⁴⁹ 張靜，同註 15，頁 85 至 86。

⁵⁰ 賴文萍，同註 39，頁 48 至 49。

⁵¹ 蔡明誠，「專利法」，頁 136，智慧財產培訓學院教材，2006 年 4 月，初版第 1



故如未約定且依當事人之意思亦無法得知可能之期限時，則有可能會被認定其授權期間至專利保護期滿為止。如有約定授權期間，惟該期間超過專利權期間者，依專利法施行細則第 42 條第 2 項規定，其授權實施期間，以專利權期間為限。

(三) 強制授權

營業秘密因國家未賦予如專利權般之排他權利，故亦無強制營業秘密所有人授權之制度設計。

專利授權方式除了有一般授權之外，尚有專利法第 76 條⁵²所規定之強制授權，依該規定，專利專責機關得視特殊情況依申請而強制要求專利權人授權，前述特殊情況如遇 SARS 肆虐期間、H₅N₁ 病毒流行等緊急情況，專利專責機關得依申請要求持有相關藥品專利之權利人授權他人實施。

(四) 設定質權與強制執行

依現行營業秘密法第 8 條規定，營業秘密是不得為質權及強制執行之標的。然營業秘密究為權利或利益，引起諸多討論，認為權利者，支持營業秘密得為設質，認為是利益者，當無法對營業秘密設質⁵³，惟不論如何，依現行規定，營業秘密是不得為質權標的；再者，營業秘密並無登記、公告等制度，難以如專利權之設質登記產生對抗效力，故營業秘密是不得為質權及強制執行之標的。

由於專利權之取得係經註冊登記，且專利法第 6 條第 3 項規定：「以專利權為標的設定質權者，除契約另有約定外，質權人不得實施該專利權。」顯見專利權是可以設質的，惟依專利法第 59 條、第 108 條、第 126 條規定，專利權設質非經向專利專責機關登

刷。

⁵² 專利法第 76 條規定：「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。」

⁵³ 張靜，同註 15，頁 87 至 88。

論述

記，不得對抗第三人。

四、侵害救濟之評估

(一)救濟方式

營業秘密法在性質上屬於民事法律，倘要對侵害者尋求刑事制裁，必須依照侵害類型研究是否能套用於刑法第 317 條洩漏工商秘密罪、第 320 條竊盜罪、第 335 條侵占罪或第 342 條之背信罪，另外公平交易法第 36 條及第 19 條第 5 款亦有就不正當方法取得他人產銷機密規範刑責。⁵⁴

我國專利法早期有刑責之規定，惟近年來承受國際間要求保護智慧財產權的強大壓力並為能參與國際經貿組織⁵⁵，且基於在刑事訴訟方面，「無罪推定」的原則，證據須達到「排除一切合理懷疑」地步才可確定被告有罪之情形，逐步將發明專利⁵⁶、新型專利與新式樣專利⁵⁷中有關刑罰規定予以刪除，因此，以現行專利法規定，發生侵害時只有民事責任之適用。

(二)舉證責任

常言道：「舉證責任之所在，即敗訴之所在。」由是可知舉證在訴訟過程中的重要性與困難。關於侵害營業秘密時，主張權利遭受侵害者，營業秘密所有人應就請求需負賠償責任之人的行為構成侵權行為之要件，負舉證責任。

在專利訴訟中，原則上應由原告(專利權人)負起舉證之責任，但對於侵害方法專利的訴訟，我國專利法第 87 條⁵⁸係採類似 TRIPS

⁵⁴ 賴文萍，同註 39，頁 51 至 62。

⁵⁵ 馮震宇，「台灣智慧財產權法制之發展與重要爭議問題探討」，月旦民商法第 9 期，頁 62 至 88。

⁵⁶ 發明專利於 2001 年經修正刪除發明專利侵權之刑事責任，但仍維持新型專利與新式樣專利侵權之刑事責任。

⁵⁷ 新型專利與新式樣專利侵權之刑事責任於 2003 年修正刪除。

⁵⁸ 專利法第 87 條規定：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已



第 34 條舉證責任轉換之規定，亦即，認為被告所製造之物與系爭方法專利製成之物相同時，且該物為系爭方法專利申請之前國內外所未見者，推定為以該方法專利所製造，此時得由被告提出反證推翻之。

(三) 訴訟救濟時間

一般而言，訴訟救濟時間以整個專利侵權訴訟耗費的時間較營業秘密為長。依現行專利法第 90 條第 1 項規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判」。民事訴訟法第 182 條第 1 項亦規定：「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序」。此外，行政訴訟法第 12 條第 1 項更明白規定：「民事或刑事訴訟之裁判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之」，第 2 項規定：「前項行政爭訟已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序」。

雖然訴訟停止能防止判決歧異，但也容易造成案件的遲延，常見情形是被控侵權之一方於專利侵權訴訟時，以各種方式(如提出專利權之舉發)拖延訴訟時程，專利法第 90 條第 2、3 項雖有進一步規定法院依前項(第 1 項)規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性、以及舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。但，由於現階段的普通法院對技術知識較為欠缺，因此遇有舉發案提出時，多會裁定停止訴訟以靜待專利專責機關之審查結果，為此，一般的專利侵害訴訟案件未經三、五年，難能有所確定，相較下營業秘密並無「得停止審判」之規定，故其訴訟救濟時間較短。

未來希冀智慧財產法院成立後，能使智財訴訟之司法救濟更為

提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」

論述

有效率⁵⁹，特別得注意的是，智慧財產案件審理法第 16 條規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」。

五、其他事項之評估

(一) 成本考量

營業秘密之保護毋庸辦理登記，其維護只需營業秘密所有人克盡保密之責即可，其費用支出相較專利的申請與日後取得權利之維護費用為低。在選擇以營業秘密或專利保護研發成果時，必須思考創新發明的商業價值是否大於專利申請成本。

以台灣發明專利之申請費用(不包括審查期間之核駁答辯費用)為例，政府規費即需新台幣一萬一千五百元(包含實審請求)，加上委由專利代理人代辦之費用少則新台幣二萬元，多則至數萬元不等，其後若經獲准而需繳納年費，隨著繳納年限的持續而呈倍數遞增⁶⁰，再者，若相同之發明亦於其他地區提出申請，則費用將是累加，以美國為例，典型的發明專利申請案成本為美金七千元，較為簡單的申請案成本為美金三千五百元，而複雜的申請案成本為美金二萬元⁶¹。是以，專利從申請到取得、維護，無一不是金錢的堆砌，對於常有創新技術或產品產出的公司或個人而言，是不得不去注意的負擔。

(二) 專利制度之考量

⁵⁹ 智慧財產案件審理法已於 2007 年 1 月 9 日經立法院三讀通過，智慧財產法院組織法亦已於同年 3 月 5 日經立法院三讀通過，並均於同年 3 月 28 日制定公布，惟尚未施行。

⁶⁰ 參酌經濟部智慧財產局網站專利規費清單：
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_cost.asp。

⁶¹ 耿筠，「影響研究機構選擇專利或營業秘密保護研發成果之因素研究」，管理學報，21 卷 2 期，頁 200，2004 年。



具有技術性的營業秘密，若欲以申請專利作為技術之保護時，應先行評估該技術是否具備可專利之要件，包括適格性、產業利用性、新穎性、進步性，以及是否能透過詳實記載而達充分揭露之要求，倘經先前技術之檢索後發現可能有違其中一要件，或可能遭遇極大的挑戰時，則應選擇以營業秘密作為保護為當。

(三)技術揭露之考量

誠如上述，我國專利制度雖未如美國要求需將技術以「最佳模式」(best mode)方式揭露，尚容技術所有人可將關鍵秘密保留(前提是所揭露之內容可達據以實施之程度)，但，一旦選擇申請(發明)專利，未來可能面臨因早期公開而喪失秘密性，日後卻仍未獲專利保護之不利地位。

其次，在選擇以專利申請時，若未能詳實記載以達充分揭露，或對於特殊的技術無把握能透過詳實記載以達充分揭露之要求時，將有違專利法第 26 條第 2 項發明說明應明確且充分揭露之規定，此時依專利法第 67 條第 1 項第 1 款之規定，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權。至此，宜以營業秘密對其技術秘密作為保護。

技術之充分揭露包括文字的描述與圖式的描繪，在上述提及的 Kilby v. Noyce 案，最早提出專利申請的是 Kilby(發起 IC 構想的第一人)，但因對 IC 的描繪揭露未盡詳實致延宕了專利的取得，反由競爭對手 Noyce(發起 IC 構想的第二人)先取得專利⁶²，雖然 Kilby 後來經由牴觸(interference)審查程序證明其為最先發明者，但此一未能充分揭露的情形已然足以威脅專利的取得，故，選擇以申請專利作為技術之保護時，不能忽視充分揭露義務的重要性。

六、企業或研究機構選擇營業秘密或專利保護研發成果之考量

⁶² Noyce 之專利證書號為 2,981,877；Kilby 之專利證書號為 3,138,743。

論述

營業秘密所有人為企業或研究機構時，除了上述各項評估事項可資做為選擇營業秘密或專利保護研發成果之參考外，尚有一因素足以影響結果，此一因素即為高階決策者的態度，依學者耿筠的研究報告指出⁶³，高階決策者對於智慧財產權制度的了解、保護與運用的重視程度，是決定選擇營業秘密或專利保護研發成果的主因，但耿筠進一步指出，一般企業或研究機構在考慮選擇營業秘密或專利保護時的因素仍有不同，即，研究機構之研究經費多為國家預算所負擔，故較無一般企業申請專利成本的考量。

伍、結論

營業秘密與專利的抉擇，是魚與熊掌的問題，美國最高法院在1938年家樂氏對納比斯克(Kellogg v. Nabisco)一案⁶⁴，確立發明者之發明只能從專利保護或是營業秘密保護二者之間選擇其一，而不能兩者兼得，該原則永遠地被確定。⁶⁵

抉擇之正確與否，攸關技術所有人的利益，本文期許能提供技術所有人在面臨抉擇之際，能有一可依循的方向，在評估過所有的利弊得失之後，進而做出最有利的判斷。

⁶³ 耿筠，同註61，頁208。

⁶⁴ 該案係碎麥片食品之判例：一般人熟悉的碎麥片餅乾，是1895年科羅拉多州一位名叫柏基(Henry Perky)的麵包師傅所發明，他為他的新式早餐麥片申請專利(第548086號)；美國全國餅乾公司(即納比斯克)買下柏基的發明權利，雖有大量廣告，但碎麥片的銷售一直到1920年代才起飛，這時專利早就過期了；某個住在密西根州巴特克里的人發現這個配方已經可以自由使用，於是在各地的食品雜貨店開始販賣他的新產品-家樂氏碎麥片，對此，納比斯克告上法院，主張在營業秘密法之下，家樂氏蓄意模仿它的產品，該案在1938年進入美國最高法院，法官柏蘭迪斯(Brandeis)寫道：一旦發出專利，納比斯克就喪失了可以聲稱碎麥片是其私有秘密的權利。

⁶⁵ 同註41。