

營業秘密產權歸屬認定之難題

薛西全*

由於行業競爭激烈，經營者對於資產的觀念已逐漸改變，認為資產不應侷限於廠房、土地、機器、產品等有形、實體之資產，應擴及無形資產（諸如：品牌）及能力（諸如：研發能力）等資產，每家公司都是實體資產、無形資產及能力等這三大類資源的相異組合。但不論是無形資產或能力都必須是有價值的資源，才能使公司表現比競爭對手更佳或成本更低，而處於競爭優勢的狀態，但這些無形資產及能力等資源實際上是有生命週期，尤其是高科技產業，諸如：手機、遊戲軟體……等行業，推陳出新，公司只能維持暫時領先，逾高峰期即會有貶值之現象發生。職是，公司為抑止這些貶值而必須採取有效的策略，就是需要不斷投資，用以維持及建立有價值之資源，進而改變現有資源基礎，創造事業新的觀念，從而以創新的觀念運用策略性資產，包括品牌、專利、顧客資料、偏好及其他有價值的資源，亦即知識與創新，已成為企業長期處競爭優勢的基礎。而以往品質、成本、經濟規模、顧客服務、大量廣告的差異化，容易被競爭對手模仿，知識與創新的差異化才是未來競爭優勢的關鍵，而且會越來越重要，在知識創新的過程及成果，企業如何運用法律來保護已成為潮流，一般所謂法律係指智慧財產權，包

括專利權、商標權、著作權及營業秘密法等，其中專利權、商標權、著作權均為公開的知識或資訊，並接受法律的保護，但營業秘密則屬不公開的知識或資訊，屬新興的課題，對產業界的影響最大，並且會造成勞資雇佣關係新的衝擊，我國營業秘密法參考美國立法例及我國專利法之相關規定，經立法院三讀通過，由總統於民國八十五年一月十七日公布實施，共僅十六條條文，復於民國一〇二年一月三十日增訂第十三之一至十三之四條及一〇九年一月十五日修正公布第十五條、增訂第十三之五、十四之一至十四之四條條文。現行營業秘密法將營業秘密之定義，區分為技術資訊及商業資訊，又將營業秘密依其發生的原因，區分為受雇、受聘、與共有三大類，再將受雇人所完成的營業秘密區分為職務上與非職務上研究、開發的營業秘密，而職務上與非職務上觀念之釐清，影響產權之歸屬認定甚大，是營業秘密法的主要核心，但是職務上與非職務上之劃分標準，卻又沒有規定，觀念如何釐清，均付之闕如。

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

* 本文作者係執業律師，國立中山大學兼任助理教授

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。」，僅就技術及商業資訊予以規定，一般而言，其構成法律所保護之秘密尚必須具備下列要件，即：非周知性（新穎性）、經濟價值性及秘密性。同法第3條規定：「受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。」，以職務或非職務為劃分營業秘密產權歸屬的標準，文字相當清楚，但意義解讀不一，易生糾紛，實務上公司均以保密條款、競業禁止條款、禁止招攬及挖角條款、閒置條款、遞延利益取得條款……等方式來保護公司的營業秘密，雖然如此，實務上還是糾紛不斷，因為技術或商業資訊越趨複雜，創新已不可能獨自一人完成，在知識與創新傳遞或分享的過程，自然會衍生保密的問題，抑有進者，在企業競爭中，亦難免會發生高薪挖角或產業間諜的情形，最近發生的Gogoro研發主管自立門戶，員工集體跳槽，及房仲攜帶大批公司客戶資料，跳槽競爭對手，即為適例，但這些相同情形之案件不斷發生，究其問題之根源，在於營業秘密產權的歸屬。從知識管理的角度觀之，認為顯性知識係指能夠以數字或文字表示，形諸於公司之資料、規範、手冊產品規格、科學方程式、電腦程式及其他形式的知識，可以形式的或系統地分享，屬公司的知識。隱性知識係指高度個人化，只可意會，深植在個人經驗、判斷、價值、潛意

識與心智模式，包括個人的洞察力、直覺、預感，很難以形式化或系統化來表示及分享（Nonaka & Takeuchi（1995）），一般認為顯性知識屬公司的知識，是公司的智慧資產及能力，公司員工離職時是不可帶走的，隱性知識屬員工的個人知識與個人經驗的相結合，是員工可以帶走的，另知識的傳遞、分享的途徑，學者Nonaka & Takeuchi將之分為社會化、外化、結合、內化四個過程，稱為知識螺旋。以公司研發單位為例，成員個人或團隊，依其任務的特性使用所需的顯性或隱性知識來完成其任務，其任務若著重於特定目標的完成，公司要發展什麼產品，產品須具備何種特徵，則為文件導向的任務，屬know what知道什麼，需用顯性知識；若其任務著重於為達成目標所需使用的過程或方法，諸如：完成特定產品設計所需使用的過程或方法，則為過程導向，屬know how知道如何，需用隱性知識。但know how如已列入公司的資料庫或檔案，即已成為顯性知識，則有保護之必要。顯性知識與隱性知識對公司是同等重要，但隱性知識是完成任務的關鍵所在，顯性知識屬公司所有，在螺旋的過程卻必須依賴豐富的隱性知識，才能維持與成長，所以公司為競爭採取裁減資深員工的方法，用以降低經營成本，在知識管理的角度而言，會流失一些隱性知識，不可不慎。從而在研發過程，研發人員須具備專業顯性知識，且與公司其他部門成員互動討論，制作公司究竟要發展什麼產品的特定目標，在此階段較著重外化與結合過程，特定目標確定後，為完成特定目標階段，則較著重內化與共同化過程。由於隱性知識是公司員工個人知識與個

人經驗之相結合，是儲存在員工個人腦中，不是儲存於公司的資料庫或系統中，當員工離職時，即隨著員工離開公司，公司如何能夠繼續使用這些隱性知識或know how，雖然使用上開各種契約條款來保護公司的投資與利益，就顯性知識的使用，固無問題，但仍然解決不了儲存在員工腦中的隱性知識，究竟誰屬問題，依實務者建議，認為法條規定職務上或非職務上的觀念是不正確，所以應該改為「任務」或「非任務」才正確，這才是屬於工作上的名詞。如果是任務上所研發出來的當然是屬公司，因為這是工作上的研發，但如果是下班在家中自己研發，當然不屬公司所有，所以營業秘密的產權歸屬不應該以職務上或非職務上，抑任務上或非任務上來劃分，應該以最終產品的發明，與公司的研發方向（政策）有無關係來決定產權歸屬，

因為產品（包括製程、改良、改善及一般所謂的產品）的發明不是一夕之間就可蹴成，團隊必須不斷meeting、修正，所以要證明這產權的歸屬，從平常的會議記錄、工作報告、……等資料，就可以證明產品的發明與公司的研發方向有無關係，不會發生爭議，至於有使用公司的資訊及經驗、設備應該不是劃分的重點，而且打起官司也很空洞。如果研發中離職也應受競業禁止之限制（陳文斷2002）。以上見解，在訴訟舉證上或許可供道長參酌。目前訴訟實務上，道長們均著重於系爭知識是否係秘密及有無採取保密措施等2要件做論述，反而忽略系爭知識是否有經濟價值。易言之，系爭知識有無週期，是否為公司的策略性資源，但其核心問題係知識產權的歸屬，而不是在公司有採保密措施，產權即歸屬公司，此不可不辨明。