

# 論營業秘密之秘密性及經濟價值 ——兼論無形資產評價之法律應用

翁振耘\*

林姿伶\*\*

毛鈺棻\*\*\*

## 壹、前言

我國實務對於營業秘密的認定主要從「秘密性」、「經濟價值」以及「合理保密措施」等三要件判斷，本文擬梳理我國實務判決對於「秘密性」及「經濟價值」之闡釋與要求，歸納我國實務見解之判斷標準，並輔以我國相關文獻及美國法制檢視現行實務見解對於營業秘密之評斷，同時引用工業技術研究院近年於國內運作無形資產評價專利與技術等智慧財產之學理研究及實務經驗，對司法實務界提出建言，以期拋磚引玉，盼有助臺灣產業提升營業秘密等無形資產之價值並強化保護機制。

## 貳、秘密性的認定

### 一、我國實務見解

#### (一) 營業秘密之「秘密性」屬「相對性」概念

營業秘密為資訊之一種，倘非他人所公知，且無法以正當方法輕易確知，即尚處於秘密狀態未被他人得知，則該當營業秘密法第2條「非一般涉及該類資訊之人所知」之要件，此一要件即為學說或實務所稱「秘密性」，亦有學者稱為「新穎性」<sup>1</sup>。惟此「秘密性」非指「絕對的保密」，若該資訊僅揭露予特定且封閉範圍內之人並遵循一定保密義務，則該資訊仍具「秘密性」而受營業秘密法保護<sup>2</sup>。換言之，營業秘密之「秘密性」，僅為最低程度之新穎性，其與發明專利應具備之「絕對」新穎性（未構成先前技術之一部）及進步性（非該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之技術所能輕易完成）之要件有別，故營業秘密可能僅較一般知識或技法，增加少許之技術或超過通常知識，原則上不應允許將多項先前技術之技術內容加以組合，以證明某項技術資訊不具秘密性，故與專利不具進步性之抗辯不同<sup>3</sup>。準此，技術資訊是否已為先前技術所揭

\* 本文作者係工研院技術移轉與法律中心律師、專利師

\*\* 本文作者係工研院技術移轉與法律中心法務組組長、新竹律師公會理事

\*\*\* 本文作者係工研院技術移轉與法律中心法律顧問，國立中山大學兼任講師

註1：王偉霖（2017），《營業秘密法理論與實務》，2版，第59頁，元照；張靜（2007），《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》，第243-254頁，新學林。

註2：謝銘洋、丁中原、張凱娜（1996），《營業秘密法解讀》，第28頁，元照。

示而導致其不具秘密性之判斷，主要應著重於資訊與先前技術所揭示之技術內容完全相同，或兩者雖有差異，然一般涉及該類資訊之人基於通常知識，即可得知兩者為實質相同者<sup>4</sup>。

## （二）「一般涉及該類資訊之人」之範圍

所謂「一般涉及該類資訊之人」究係採「公眾標準」，即非從事專門領域，或不具專門領域相關知識之普羅大眾所知<sup>5</sup>；抑或「業界標準」，僅特定專業領域之人周知即符合構成要件，似有解釋空間。此一區別實益在於，在某專業領域周知之資訊是否在其他專業領域上仍受營業秘密之保護？我國實務<sup>6</sup>與學說多採「業界標準」<sup>7</sup>，亦即該資訊不僅須一般大眾毫無所悉，尚須相關專業領域之人未能得知，始具秘密性。

又「非一般涉及該類資訊之人所知者」，係一消極事實，實務上通常由資訊所有人以證據證明資訊有「秘密性」，繼而由對造提出先前技術文件、所有人曾經自行公開之資料等反證，抗辯系爭秘密技術相關資訊不具秘密性<sup>8</sup>。

第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，以「還原工程」<sup>9</sup>方式取得同樣之營業秘密，此為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭行為。因此，產品經公開展示、銷售後，由第三人以還原工程方式合法取得之營業秘密，是否即為普遍共知或可輕易取得，實不可一概而論。

有實務見解認為，若還原工程之實施需要相當高之技術困難度，即使該領域中有技術程度較高者能以還原工程取得該營業秘密，然該等技術對於其他同領域之人尚屬難事時，即不得認為喪失秘密性<sup>10</sup>。

亦有實務見解認為，若對於該產品進行還原工程時，仍須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），仍須透過相當之心力方可獲得，可堪認該資訊應依然處於秘密之狀態<sup>11</sup>。

綜上所述，第三人透過還原工程方式取得營業秘密當時所涉及該類資訊領域之人的技術水平，得審酌還原工程所需專業儀器的精準度與普及率、專業知識 / 技術的困難度與觸及率等因素，佐以所需還原時間及耗費金

註3：智慧財產法院107年度民營上字第1號中間民事判決。

註4：智慧財產法院109年度民營上字第3號判決。

註5：王偉霖，前揭註1，第60頁。

註6：智慧財產法院105年度民營上更（一）字第1號民事判決；智慧財產法院107年度民暫抗字第10號裁定；智慧財產法院107年度民暫字第1號裁定。

註7：王偉霖（2010.11），〈營業秘密與離職後競業禁止約款-評臺灣臺北地方法院97年勞訴字第14號判決〉，《月旦法學雜誌》，186期，3頁；前揭註1，第28頁。

註8：智慧財產法院109年度民營上字第3號判決。

註9：所謂的「還原工程」（reverse engineering），是指對一項產品進行拆卸、測量、分析、研究，以獲得該產品之相關技術資訊。實務上常以還原工程來了解他人的營業秘密，並非不公平競爭行為，故本法第10條第2項所列「其他類似方法」一詞，並不包括還原工程在內。

註10：智慧財產法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決。

註11：臺灣臺中地方法院105年度智訴字第5號刑事判決。

錢等因素，予以綜合考量，即以「還原工程」之技術水準，作為「秘密性」之判斷基礎，即使該領域中有技術程度較高者能以還原工程取得該營業秘密，然該等技術對於其他同領域之人尚屬難事時，即不得認為喪失秘密性。職是，營業秘密具有專業性與技術性，就其是否具有營業秘密要件之認定，自得囑託專家或專業機構鑑定<sup>12</sup>。

### （三）「商業性營業秘密」與「技術性營業秘密」

實務將營業秘密分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」類型：

1. 「商業性營業秘密」主要包括企業之客戶名單、經銷據點、商品售價、進貨成本、交易底價、人事管理、成本分析等與經營

相關之資訊。又「商業性營業秘密」在程度上並不以其他同業或一般涉及該類資訊者皆無從取得或完全不知為必要，若該等資訊係投注相當人力、財力、時間，且經篩選、分析、整理，可使企業取得經營上之競爭優勢，仍具備秘密性<sup>13</sup>，從而，若欲主張該資訊具有「秘密性」，則需具體指陳其「獨特性」與「市場區隔度」，方能證明其所有之資訊與其他業者不同<sup>14</sup>。

2. 「技術性營業秘密」主要包括與特定產業研發或創新技術有關之機密，包括方法、技術、製程及配方，如欲主張某一技術具有秘密性，則須證明該等技術內容專屬於主張者所有，且其他同業均無該等技術<sup>15</sup>。

表1：我國實務判決曾認具秘密性之項目

編號	項目	判決認為具「秘密性」之理由	判決字號
1.	作業指導書	針對特定產品所量身訂作，其內容包含該產品細部之生產組裝流程與應注意事項，且需依實際生產過程與經驗做適度配合增減，以提高該產品生產之效率及良率。	臺灣高等法院96年度上字第198號判決
2.	出貨檢驗報告之良率、不良率資訊	工廠實際產品檢驗之結果，可呈現該工廠之實際產能與良率，如為競爭對手得知或有損及公司之利益，應屬非一般涉及該類資訊之人所知。	臺灣高等法院96年度上字第198號判決
3.	客戶資料	(1)網際運通公司經營方式乃寄發辦公室產品目錄至各公司行號負責採購部門之人員，憑以獲取訂單，各公司行號之名稱、地址、採購人員姓名等客戶資料，乃網際運通公司經營之重要資訊，且係經網際運通公司蒐集整理所得，與一般工商電話簿登載之公司資料及經濟部公司登記資料有別，尚非一般人所得知。	臺灣高等法院96年度上字第74號判決、智慧財產法院108年度民營上易字第1號判決

註12：林洲富（2017），〈營業秘密之理論與實務交錯〉，《中華法學》，第17期，第254頁。

註13：臺灣高等法院102年度重勞上字第52號民事判決。

註14：智慧財產法院107年度民暫字第1號裁定。

註15：智慧財產法院107年度民暫字第1號裁定。

		(2)各公司之業務聯絡人及聯絡人之直接聯絡方式（電話、電子信箱等），無法於網路中搜尋取得，為該公司實際與客戶接觸、交易，而知悉該等客戶有使用破碎處理設備之需求，而逐步累積、取得之資訊，係該公司付出相當之時間及勞費始可獲得，該等資訊並非一般涉及該類資訊之人所可輕易得知。	
4	健康食品之成分、劑量比例等資訊	健康食品之保健作用及功效，取決該食品之成分、劑量、製程，並受食品安定性之影響，而食品安定性復因產品物化特性、型態（如粉末、液體等）及保健功效成分等因素交互作用，而有不同。若未能經由普通例行性、有限次試作、組合、增減，得知產品外盒揭示之配方相關資訊，則具秘密性。	最高法院108年度台上字第36號判決
5	產品之設計內容	技術軟體是該公司自行設計研發。	臺灣高等法院臺中分院92年度上字第39號判決
6	稅捐資料	僅有特定機關或人員可取得，且取得機關或人員應絕對保守秘密之資料，並非一般涉及該類資訊之人所知。	智慧財產法院105年度民秘聲上字第8號裁定、智慧財產法院105年度民秘聲上字第7號裁定、智慧財產法院105年度民秘聲上字第6號裁定、智慧財產法院105年度民秘聲上字第5號裁定、智慧財產法院105年度民秘聲上字第4號裁定
7	商品之銷售總量	不同型號之智慧型手機之銷售總量，屬公司內部之資訊，並未對外公開，具有秘密性。縱有市場報告，僅為推測所得，未必與客觀事實相符。	智慧財產法院105年度民秘聲上字第5號裁定

表2：我國實務判決曾認不具秘密性之項目

編號	項目	判決認為「不具秘密性」之理由	判決字號
1	「材質」、「規格」、「替代管材」、「客戶代號」、「模具編號」、「模具尺寸」及「擴束模」等數據資訊	「材質」與「規格」由客戶所提供；「客戶代號」僅作為內部管理上辨識之編號；「替代管材」、「模具編號」、「模具尺寸」及「擴束模」涉及管材加工二次成形行業之人依其經驗所輕易得知，故均不具有秘密性可言。	最高法院104年度台上字第1838號裁定、智慧財產法院103年度民營上字第5號判決
2	某方程式	並非自行開發而特有之方程式，亦非「非一般涉及該類資訊之人所知者」，故該方程式不具有「秘密性」。	臺灣高等法院90年度勞上易字第24號判決

3	教師點名表	為同業常用之資料，不具秘密性。	最高法院106年度台上字第2310號判決、智慧財產法院104年度民著上易字第12號判決
4	某原料	屬於業界通用之原料，非該公司所獨有，不具秘密性。	臺灣高等法院101年度上字第138號民事判決
5	客戶名單	僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經之資訊。	最高法院99年度台上字第2425號判決；臺灣高等法院高雄分院89年度上易第169號民事判決
6	某技術文件	比對公開文獻即可獲取，屬於產業間可輕易取得之資訊。	智慧財產法院106年度民專上字第9號判決
7	產品之報價或銷售價格	不涉及成本分析，而屬替代性產品進入市場進行價格競爭時，即可自市場中輕易獲取之資訊。	最高法院102年度台上字第235號民事判決
8	某配方	(1)可經由普通例行性、有限次試作、組合、增減，即可得知相關資訊。 (2)已流通進入市場之商品，依商品標示法及健康食品管理法本有載明名稱、品名及商品內容等項目義務且已標示。 (3)可於市場上或專業領域內，依一定方式查詢取得，且無須經整理或分析之資訊。	智慧財產法院106年度民營上更（一）字第2號判決、最高法院99年度台上字第2425號民事判決

## 二、美國實務與學說

### (一) 美國係採業界標準認定「秘密性」

美國法對於營業秘密之保護，早期係透過普通法即1939年侵權行為法整編第一版（下稱Restatement First），主要係以六項因素<sup>16</sup>綜合判斷之，導致法院裁判歧異與資訊受保護狀態的不可預測性，爰於1979年制定《統一

營業秘密法》（Union Trade Secret Act，下稱UTSA），明文定義受營業秘密法保護之資訊須符合「秘密性」、「經濟價值」及「合理保密措施」等三要件。

就「秘密性」之認定，UTSA係以「非普遍所知，且其他人經正當方法非輕易取得」為判斷標準，國家統一州法委員會於1985年修

註16：(1)資訊在持有人業務以外可知悉的程度（the extent to which the information is known outside of his business）；(2)受僱人及與業務相關之人可知悉的程度（the extent to which it is known by employees and others involved in his business）；(3)持有人所採取保密措施的程度（the extent of measures taken by him to guard the secrecy of the information）；(4)資訊對持有人與競爭對手的價值（the value of the information to him and to his competitors）；(5)持有人開發資訊所花費的精力或金錢（the amount of effort or money expended by him in developing the information）；(6)第三人正常取得或複製資訊的難易程度（the ease or difficulty with which the information could be properly acquired or duplicated by others）。

正說明舉例<sup>17</sup>：一種鑄造金屬的方法可能不為公眾所知，但在鑄造業內很容易知悉，則不具秘密性，足見UTSA係採取「業界標準」；學說上亦認同，即使資訊不為公眾周知，如果在特定業內廣為知悉，亦不符秘密性要件<sup>18</sup>。

美國嗣於2016年通過《保護營業秘密法》(Defend Trade Secrets Act, 下稱DTSA)將民事救濟規範與執行提升至聯邦法位階，DTSA係以UTSA為藍本，立法精神尚未逸脫UTSA主要框架，並直接採用許多的UTSA現有條款。因此，可以預期聯邦法院將參考並依賴有關UTSA的既有判例來決定如何在個案中適用DTSA規定，且在名詞定義與條文解釋上亦可能援用UTSA判斷原則。

具體而言，UTSA與DTSA都使用「generally known」一詞，不宜解釋為「公眾所知」，參酌UTSA判斷原則，解釋上係在特定行業內

(within a specific industry) 普遍所知，縱使該資訊並非公眾廣為知悉<sup>19</sup>。準此，DTSA就「秘密性」之認定，亦採「業界標準」，此觀立法沿革<sup>20</sup>將美國法典第18編第1839條第3款「公眾」一詞修正為「第三人」甚明。

## (二) 以「還原工程」之技術水準，判斷是否具秘密性

有實務認為，判斷「秘密性」的關鍵在於從業人士能否通過正當方式、輕易知悉資訊，倘需通過昂貴且耗時的還原工程方法始能獲知的資訊，即符「秘密性」要件<sup>21</sup>；反之，若無需花費大量的時間、精力或費用，則不具「秘密性」。亦有實務認為，在一方有能力對營業秘密進行還原工程之前，他方所擁有的資訊僅在保密契約下揭露，且具有一定程度新穎性，從而具備「秘密性」，應受營業秘密法保護<sup>22</sup>。從而，美國司法實務肯認以相關從業人士的還原工程技術水準，

註17：UNIFORM TRADE SECRETS ACT WITH 1985 AMENDMENTS, P.6. (資料出處：<https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e19b2528-e0b1-0054-23c4-8069701a4b62>)

註18：Sharon K. Sandeen & Christopher B. Seaman (2017), Toward a Federal Jurisprudence of Trade Secret Law, Berkeley Technology Law Journal, Vol.32, P.905.

註19：Sharon K. Sandeen & Christopher B. Seaman (2017), Toward a Federal Jurisprudence of Trade Secret Law, Berkeley Technology Law Journal, Vol.32, P.863.

註20：1985年修正(1979年制定)《統一營業秘密法》(Uniform Trade Secret Act, DTSA)第1條第4款規定：「非普遍所知，且其他人經正當方法非輕易取得(not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons)」；1996年《經濟間諜法案》(The Economic Espionage Act of 1996, EEA)增訂美國法典第18編第1839條第3款規定：「非普遍所知，且公眾經正當方法非輕易取得(not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public)」；2016年《保護營業秘密法》(Defend Trade Secrets Act, DTSA)修正美國法典第18編第1839條第3款規定：「非普遍所知，且第三人經正當方法非輕易取得(not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person)」。

註21：Hamer Holding Group, Inc. v. Elmore. 560 N.E.2d 907 (Ill. App. Ct. 1990).

註22：Boeing Co. v. Sierracin Corp. 738 P.2d 665 (Wash. Sup. Ct. 1987).

判斷資訊是否具備秘密性，有學者亦持相同見解<sup>23</sup>。

### 三、評析意見

#### (一) 判斷從業人士「普遍所知」之技術水準

就專利資料庫所公開發明專利資料而言，多為18個月前所提交之申請案<sup>24</sup>，尚難即時反應產業當前技術現況，存在無法即時揭露技術資料的法規限制。因此，從業人士「普遍所知」之技術水準，尚難單憑專利技術資料為界定範圍，允宜囑託業界專家或專業鑑定機構，綜覽「產業發展之技術現況」加以判斷從業人士「普遍所知」之技術水準，作為法院認定「秘密性」之判斷基礎。

#### (二) 判斷資訊是否為從業人士「輕易取得」

法院判斷「秘密性」得審酌透過還原工程取得該等資訊所需之相關成本、技術困難度等，已如前述，而就鑑定「還原工程」所需之「技術困難度」、「專業儀器」及「專業知識」等事項，亦適宜囑託業界專家或專業鑑定機構進行鑑定，基於從業人士角色，從「還原工程之技術困難度」，透過實證分析鏈結產業經驗與司法實務，提供中立、客觀且及時之判斷供法院參考。

## 參、經濟價值的認定

### 一、我國實務見解

我國《營業秘密法》第2條第1項第2款所謂「經濟價值」要件，係指「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」而言，司法機關就經濟價值的認定，係先定性判斷資訊是否具備「經濟價值」要件而構成「營業秘密」，再定量估算營業秘密所有人所受「經濟價值」之損害或侵害人所得之經濟利益，此觀智慧財產法院108年度民營上易字第1號民事判決揭示：「按營業秘密既具有秘密性及實際或潛在經濟價值，倘遭不法侵害，所有人受有相當於其財產價值之損害，為社會通常之觀念。」即明。

#### (一) 經濟價值的定性

首先，在經濟價值的定性上，判斷某資訊是否因秘密性而對持有人具有實際或潛在之經濟價值，使持有該資訊之人較未持有該資訊之競爭者，具有競爭優勢或利基，依司法實務之見解，企業於研發過程投入之成本<sup>25</sup>、提升生產效率之試驗失敗資訊<sup>26</sup>、整理分析之客戶資料<sup>27</sup>，及我國《營業秘密法》第1條之立法目的<sup>28</sup>等，皆屬經濟價值要件評估之因素。在實務案件中，經濟價值要件多非當事

註23：Sharon K. Sandeen (2010), The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act, Hamline Law Review, Vol.33, p.523-524.

註24：《專利法》第37條第1項規定：「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，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。」。

註25：智慧財產法院103年度民營訴字第3號民事判決。

註26：智慧財產法院105年度民營上更（一）字第1號民事判決。

註27：臺灣高等法院104年度上易字第1052號民事判決。

註28：最高法院99年度台上第2425號民事判決、智慧財產法院108年度民營上易字第1號民事判決。

人間攻防的主要爭執重點，且由營業秘密實務案件統計可知，遭法院判定不符經濟價值為敗訴理由之案件比率僅有19.72%，遠低於不符秘密性45.07%及不符合合理保密措施32.39%等法定要件<sup>29</sup>，足見司法實務多採寬鬆標準認定經濟價值要件。

## （二）經濟價值的定量

其次，在經濟價值的定量上，法院得依我國《營業秘密法》第13條規定具體損害法、差額法、所得利益法，及總銷售額法擇一並加計懲罰性賠償<sup>30</sup>、《民事訴訟法》第222條第1項及第2項規定酌定損害法，或《民法》第179條規定不當得利法，選擇適當方法計算營業秘密損害賠償額，並由前揭統計資料<sup>31</sup>可知，在我國營業秘密損害賠償案件中，各種計算方法統計排名為酌定損害法56.76%最高，具體損害法16.22%次之，而總銷售額法8.1%居末，足見司法實務多採酌定損害法。因營業秘密之經濟價值係來自於秘密性，無法在市場上取得可類比的對象，可以說營業秘密的價值多是藉由訴訟程序去確定其經濟價值<sup>32</sup>。惟在訴訟過程中，營業秘密所有人對於所受損害或侵害人所得利益等爭點往往舉證程度不足，導致法院常依酌定損害法酌定判賠數額，以臺中地方法院106年智重附民

字第6號刑事附帶民事判決為例：「本件原告公司提出其營業差額減少數額、研發費用總數額、所支出之技術授權費用等各項損害賠償計算基礎，惟法院認原告未能舉證證明其營收損失，與其侵害行為間之因果關係，故該營收損失無法證明本件損害賠償之具體數額；……從而，法院逕依民事訴訟法第222條第2項規定，酌定本件之損害賠償額。」可知，有實務見解並未採認原告提出之內部成本作為具體損害數額的認定憑據，而逕依酌定損害法計算。

然營業秘密的經濟價值估算方法應不侷限於前述法條規範，實務上亦可由專家或鑑定機構透過無形資產評價方法估算營業秘密具體價值予以定量，作為司法實務判定損害賠償數額之裁判基準；就無形資產評價角度來看，縱認不宜採用「市場法」估算，仍可採用「成本法」及「收益法」進行評價，有關無形資產的認定與評價，容後詳述。

我國實務上有見解肯認，鑑定機關依據「成本法」及「收益法」進行評價之鑑定資料，得據以估算營業秘密之客觀交易價值，並依此認定營業秘密損害賠償數額，此觀一零四資訊科技股份有限公司之臺灣高等法院99年度重上更（二）字第76號民事判決揭示：「依一

註29：張晉榮（2020），《營業秘密損害賠償計算》，碩士論文，第96頁。

註30：《營業秘密法》第13條規定：「依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」。

註31：張晉榮，前揭註29，第97頁。

註32：張晉榮，前揭註29，第112頁。

般主要之理算方法即成本法及收益法（見報告書摘要第30、31頁，因本件求職資料為非活絡市場且無存在其他實質上相同比較標的之市場資訊，故無法依一般之市場法為理算），評估送鑑定之求職資料於91年8-12月間於公開市場中之使用權及其收益權所帶來之市場價值（見報告書摘要第24頁）。」、「前開鑑定係就系爭求職資料於91年8-12月間之市場價值為鑑定，鑑定機關並依一般理算方式之成本法、收益法進行理算而得出一零四公司出售前開資料之預測價值，且本院於審酌此為預測價值及一般交易價格取決於買賣雙方於交易行為上最後訂定要件等因素，而取鑑定機關依成本法、收益法所預測價值之中價為本件求職資料之市場價值，並依此認定全球華人公司因該求職資料所受之利益」可知，採用無形資產評價方法中的「成本法」及「收益法」（判決理由已詳述排除「市場法」之理由）予以鑑定系爭資料的市場價值，可作為法院估算侵害人所得利益及判定民事賠償數額之裁判基準。於該案件中，引進鑑定程序並出具可信的鑑定報告，供法院審認營業秘密的經濟價值，作為計算具體賠償數額的客觀訴訟資料，可避免採用酌定損害法的主觀恣意認定，此方法針對營業秘密損害賠償計算難題，提供了在程序上及實體上皆具可操作性的解決方案，值得持續觀察後續司法實務是否普遍採納。

### （三）近期實務作法

雖然上開高等法院民事判決意旨提供了值得參考的實務操作，惟若營業秘密所有人並未向法院聲請囑託或自行委外鑑定，而僅係

以內部成本估算作為損害賠償計算之證據方法及資料，則民事法院基於當事人進行主義，當事人並未提出評價報告與攻防主張，則法院無法逕自以無形資產評價準則下之收益法或成本法估算，最後仍是有可能採用酌定損害法計算損害賠數額，誠乃巧婦難為無米之炊。舉例而言，智慧財產法院108年度民營上易字第1號民事判決判定：「被上訴人所提出報價單成本估算並無不合理之處，應堪採信，且僅以製作報價單過程之人力時間成本估算營業秘密受侵害之損害賠償數額，已屬較為低估之計算方式，此由被上訴人被侵害之報價單，所載之報價金額有高達數百萬元至上千萬元之設備，足見被侵害之營業秘密資訊涉及較高價格之機器設備，兩造之企業規模分別為上訴人億尚公司之資本額高達1億100萬元，被上訴人公司資本額為500萬元之中小企業等情，認為原審判決酌定陳○○侵害被上訴人之營業秘密的賠償金額為50萬元，應屬適當。」可知，縱使法院理解營業秘密的經濟價值不僅應考慮投入成本，亦當考量市場收益，惟營業秘密所有人提出之訴訟資料舉證程度有限，僅提出其內部成本估算，且並非依循無形資產評價準則估算所產生，因此，法院最終仍採用酌定損害法，先採納報價單「成本估算」為最低估算價值，審酌該報價單所涉及未來「訂單收益」為調增因素，並綜合酌定營業秘密所有人之經濟損失。

再舉大立光公司營業秘密侵害事件為例，一審判決<sup>33</sup>就損害賠償之計算方式係以：「系爭營業秘密為原告公司自行研發之自動

註33：智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決。

化生產技術，不但在技術之發展上領先同業，且由原告公司在塑膠鏡頭產業之高市占率及遠高於同業之超額利潤等表現來看，足認系爭營業秘密確實為原告公司帶來巨大的經濟利益，遠超過原告所主張之研發費用金額，原告以系爭營業秘密支出之研發費用計算損害賠償，已屬甚為保守之計算方式，被告所辯，不足採信。」、「蓋原告公司大部分之自動化生產技術，確實可能影響原告公司在市場上之優勢地位，對於原告公司及眾多之股東、員工造成重大之危害，被告等侵害之情節實屬重大，本院綜合上情，認為原告請求已證明損害額3倍之懲罰性賠償金，應屬正當。」可知，經法院審認原告訴之聲明所請求15億2247萬639元，並未逾系爭營業秘密研發費用之3倍金額，故准許原告如數請求，從而創下我國營業秘密案件最高判賠金額。嗣經二審判決<sup>34</sup>維持原審判決之賠償金額部分，並謂：「上訴人先進光公司認為系爭營業秘密之價值必然小於投入之研發成本，惟系爭營業秘密之價值為何，除考量研發成本之外，亦當考量該技術對於技術所有人所帶來之收益。如該技術之所有人使用得當，並配合適當之市場佈局、產品開發策略等，所獲得之收益自有可能遠高於當時投入

之成本及費用」進一步深入論述原審判賠高額賠償金之合理性，肯認對於營業秘密之經濟價值的認定，亦當一併考量因使用該營業秘密所獲得之收益。

惟原告僅提供營業秘密研發成本之鑑識會計調查資料以佐證損害賠償之計算依據，實則並未提出採用收益法之估價資料，因此原審法院依研發成本費用作為計算系爭營業秘密所受侵害數額之基礎，並加計懲罰性賠償，於法尚無違誤。對此，有學者建議，鑑識會計係用以查核會計帳冊與財報之編列是否有舞弊，而非鑑定特定資產價值，若能囑託具有評價專業之專家或機構辦理，在論理上較不容易衍生爭議<sup>35</sup>，殊值贊同。

## 二、美國實務與學說

### (一) 經濟價值的定性

美國對於營業秘密法制發展，歷經1939年Restatement First至2016年DTSA等階段演進，就經濟價值的認定要件亦有所不同：早期Restatement First係以「持有該資訊之人較未知悉或未使用該資訊之競爭者，佔有競爭優勢之機會」及「繼續使用於事業運營」予以判斷<sup>36</sup>，嗣經DTSA及UTSA另以「實際或潛在的獨立經濟價值」作為認定標準；其中，

註34：智慧財產法院107年度民營上字第1號民事判決。

註35：王偉霖（2020），〈從大立光案觀察侵害營業秘密損害賠償之實務操作〉，《月旦法學雜誌》，第34期，頁172-183。

註36：Restatement First, section 757, cmt. b: “A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers. ...A trade secret is a process or device for continuous use in the operation of the business. Generally it relates to the production of goods, as, for example, a machine or formula for the production of an article.”

UTSA有關營業秘密定義，未採Restatement First所述「繼續使用」，即不以資訊有無實際使用為限，而放寬受保護範圍，惟仍然限定資訊必須因秘密性而具有獨立的經濟價值。

## （二）實務與學說解釋分歧

所謂「獨立的」經濟價值究應如何解釋，甚至如何區辨「獨立的」與「非獨立的」經濟價值，在美國實務上並未明確揭示，法院大多僅以有無「實際或潛在的經濟價值」為論述核心，便認定資訊是否具有獨立的經濟價值，未再詳加論述「獨立的」要素。舉例而言，在Conseco Fin. Servicing Corp. v. N. Am. Mortg. Co.一案<sup>37</sup>，Conseco金融服務公司主張其貸款文件機密資訊為營業秘密，第八巡迴上訴法院認為公司因維持資訊秘密性而獲有經濟利益，即判定貸款資訊具有獨立的經濟價值；另，在Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus., Ltd一案<sup>38</sup>，Gates Rubber公司開發可計算工業機台橡膠帶規格的電腦程式，並主張該電腦程式所內含特定數學參數是有價值的營業秘密，第十巡迴上訴法院即以取得資訊所耗費的時間、人力，及金錢等成本，判斷數學參數是否具備獨立的經濟價值；又，在Learning Curve Toys Inc. v. PlayWood Toys Inc.一案<sup>39</sup>，PlayWood公司在軌道上切設凹槽以產生玩具火車行經軌道所發出的聲響，並主張此設計概念為其營業秘密，經一審伊利諾州法院認定不構成營業秘密，蓋依PlayWood設

計者說明，其開發成本不到一美元，且花費的時間不到半小時，從而伊利諾法院認定這種微不足道的投資成本，不具備獨立的經濟價值要件。嗣經第七巡迴上訴法院就原判決此部分裁決予以廢棄，並闡明偶然發現而具有競爭優勢的設計概念，縱然無需昂貴的開發成本，亦具有獨立的經濟價值，而不應侷限於花費的時間、精力和金錢等成本。由此可見，美國司法實務對於營業秘密經濟價值之標準尚無定論，多採寬鬆標準認定「獨立的經濟價值」要件，除了可審酌過去成本以外，亦得考量未來競爭優勢與潛在價值，惟就經濟價值是否符合「獨立的」要素並未予以詳論。

美國學者或有批評，法院忽略文義所述「獨立的」要素，並指出「獨立的經濟價值」應作為判斷營業秘密保護標的之重要限制要件，據以區別營業秘密與一般工商秘密<sup>40</sup>；其中所述「獨立的」，係以營業秘密的核心概念進行判斷。具體言之，若將資訊從原持有公司移轉到另一公司，在不同主體間，仍具有基於相同原因的經濟價值，亦即符合「對持有人的積極價值」與「可轉讓性」等兩項核心概念，則符合「獨立的」要素；或，無論持有公司處於任何經營情況，在同一主體內，資訊仍具有不受影響的經濟價值，亦即符合「不受拘束性」核心概念，亦認定符合「獨立的」要素。藉此，可供美國法院作為具體認定的參考指引，據以補強判決論理之

註37：Conseco Fin. Servicing Corp. v. N. Am. Mortg. Co., 381 F.3d 811, 818-19 (8th Cir. 2004).

註38：Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus., Ltd., 9 F.3d 823, 833 (10th Cir. 1993).

註39：Learning Curve Toys Inc. v. PlayWood Toys Inc., 342 F.3d 714 (7th Cir. 2003).

註40：Eric E. Johnson (2010), Trade Secret Subject Matter, Hamline Law Review, Vol.33, p.545-581.

基礎。另有學者指出，從UTSA立法歷史以觀，草案初稿擬參照著作權法所定「附著於有體媒介」以提高營業秘密所有人之舉證責任，惟若將營業秘密記錄於書面恐是更為不妥的保護方法，從而決定刪除有體性要求，並替換為持有者必須舉證經濟價值等<sup>41</sup>。是以，此學說認為UTSA所定「獨立的經濟價值」要件係專為增加營業秘密所有人的舉證責任而設計，以篩除虛假的或幾乎無益的資訊。準此而言，學說上有認為法條文義所述「獨立的經濟價值」可以扮演積極的篩選要件，作為加重營業秘密所有人舉證責任與區別工商秘密之功能，係採嚴格標準予以認定，然此屬學者之見，與司法實務有間。

### （三）經濟價值的定量

美國與我國就營業秘密受侵害之損害賠償計算方法，主要差異在於美國法院另有合理權利金法計算損害賠償數額，惟美國實務上仍多採所失利益法，或不當得利法進行計算，與我國現行實務相仿，本文暫不探討其特有之合理權利金法。

美國在評價專業領域發展及應用上較為完善，並擁有國際知名評價機構。因此，在美國營業秘密實務案件中，原告委由具有評價專業

人士出庭作為損害賠償專家，就損害賠償計算詳細作證說明，不乏其例。如：2009年的Ice Corp. v. Hamilton Sundstrand Corp.一案<sup>42</sup>，原告ICE公司係飛機零組件製造商，請求因營業秘密侵害所受的全部利潤損失，案經法院審理後，採納原告委請損害賠償專家（其兼具商業評價師ABV、評價分析師NACVA，及會計師CPA等專業資格）的證詞，並判定賠償金額4,795,300美元，是以美國司法實務輒以評價專家作為損害賠償專家，估算營業秘密的經濟價值，以充實判決理由；他山之石，可以攻錯。

### 三、法律定義與財會定義的異同

承前所述，營業秘密既係法律明定具有經濟價值的無體智慧財產權，其概念上是否即為「無形資產」，而適用財務會計相關規定？

依我國《商業會計法》暨《商業會計處理準則》規定<sup>43</sup>，商標權、專利權及著作權等皆係得認列會計項目下成本或費用之「無形資產」，惟似未明文規範同為智慧財產權之「營業秘密」應如何認列為妥。然而在財會認列之前，仍有需要先回歸無形資產定義及

註41：Sharon K. Sandeen (2010), The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act, Hamline Law Review, Vol.33, p.524-525.

註42：Ice Corp. v. Hamilton Sundstrand Corp., 615 F.Supp.2d 1256 (D. Kan. 2009).

註43：《商業會計法》第50條規定：「購入之商譽、商標權、專利權、著作權、特許權及其他無形資產，應以實際成本為取得成本。前項無形資產自行發展取得者，以登記或創作完成時之成本作為取得成本，其後之研究發展支出，應作為當期費用。」；《商業會計處理準則》第21條第1項規定：「無形資產，指無實體形式之可辨認非貨幣性資產及商譽，包括：一、商譽以外之無形資產：指同時符合具有可辨認性、可被商業控制及具有未來經濟效益之資產，包括商標權、專利權、著作權及電腦軟體等。」。

認列規範，就營業秘密是否屬於無形資產予以定性，再透過無形資產評價方法估算營業秘密具體價值予以定量。

彙整前述法規可知，符合會計得認列之「無形資產」，須具備四項財務要件：1.可辨認性、2.可被控制、3.有未來經濟效益，及4.金額能可靠衡量<sup>44</sup>，比較而言，「無形資產」財務要件與「營業秘密」法律要件雖然皆有要求經濟價值/效益，惟其餘要件仍須各別判斷，二者定義要件有所不同。

一般認為營業秘密係由合約或其他法定權利所產生，依《評價準則公報》第7號「無形資產之評價」第6條規定，符合可辨認性；透過合理保密措施可限制他人取得、使用或洩漏營業秘密，且我國《營業秘密法》第11條<sup>45</sup>明定營業秘密侵害排除及防止請求權，可直接支配排除他人干涉，應屬可被控制；營業秘密具有潛在之經濟價值，通常即有未來經濟效益；企業通常可透過內部研發產出或併購取得營業秘密，依《國際會計準則第38號無形資產》第57段(f)規定，歸屬於無形資產發展階段之支出係能可靠衡量，或依《國際會計準則第38號無形資產》第33段

規定，企業合併所取得之無形資產一般均視為符合可靠衡量要件。綜上，「營業秘密」與「無形資產」二者定義固然有所不同，惟營業秘密仍屬可受肯認之「無形資產」，而適用財務會計相關規定，當無疑義。

#### 四、無形資產評價與營業秘密的評價

進一步言，若法律上之「營業秘密」符合會計上「無形資產」定義，當可參照會計上對於無形資產的評價方法與結果，作為司法上計算營業秘密具體價值的認定依據。「評價」(Valuation)涉及會計、財務、稅務、經濟、管理、科技與法律等跨領域整合知識<sup>46</sup>，其執程序包含五個主要評價工作項目：評價標的、評價目的、評價基準日、價值標準，及價值前提等<sup>47</sup>，從而採用適當方法<sup>48</sup>以評價無形資產。

常見之評價目的包含：交易目的（如企業併購）、稅務目的（如稅務申報）、法務目的（如訴訟）、財務報導目的（如無形資產之認列與衡量），及管理目的（如未來策略規劃）等<sup>49</sup>。由此可見，基於法律實務目的，鑑定機關製作之無形資產評價報告，當

註44：《商業會計處理準則》第21條第1項規定：「一、商譽以外之無形資產：指同時符合具有可辨認性、可被商業控制及具有未來經濟效益之資產」；《商業會計法》第41條之1規定：「資產、負債、權益、收益及費損，應符合下列條件，始得認列為資產負債表或綜合損益表之會計項目：一、未來經濟效益很有可能流入或流出商業。二、項目金額能可靠衡量。」。

註45：《營業秘密法》第11條規定：「營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。」。

註46：蘇瓜藤（2018），〈我國無形資產評價制度（上）〉，《月旦會計實務研究》，第9期，第18頁。

註47：林景新、林盟翔（2019），《企業無形資產評價》，第39頁，五南。

註48：《評價準則公報》第7號「無形資產之評價」第19條參照。

註49：王怡心等（2019），《無形資產評價中級能力鑑定寶典》，第163頁，財團法人會計研究發展基金會。

可作為司法機關估算營業秘密價值及判定民事賠償數額之裁判基準。

常見的評價方法包含：收益法、成本法，及市場法等，可針對無形資產的性質選用適當方法進行評價。依營業秘密之性質而論，較常採用的評價方法是收益法及成本法，舉例來說，某公司欲評價之標的技術係獨家開發之先進製程技術，甚難在公開市場上取得相似技術類資產之可類比交易，故不宜採用市場法進行評價；考量標的技術之經濟效益主要來自運用該技術於生產製造，從而提升公司收益之能力，故選用收益法下增額收益法進行評價；此外，該技術係公司自行開發完成並成功運作，其實際成本紀錄至為攸關，故成本法所使用之假設具可靠性，因此亦選用成本法下之重置成本法進行評價，綜整收益法及成本法所評估之公平市場價值，即可得出標的技術的價值評估結論<sup>50</sup>。因此，在營業秘密相關司法實務案件中，引進鑑定程序並出具可信的無形資產評價報告，供法院審認營業秘密的經濟價值，作為計算具體賠償數額的客觀訴訟資料，可避免採用酌定損害法的主觀偏差，據以補強司法判決論理與彌補兩造舉證不易之困境。

##### 五、我國無形資產評價制度與發展

無形資產在企業國際化、創新創業、創新轉型及創造知識經濟的新藍海中，扮演非常重要的角色，政府前於民國106年修正《產業創新條例》，為我國無形資產評價、投融資與證券化奠定法源基礎。為推動建立無形資

產流通運用之生態體系，經濟部工業局依據《產業創新條例》第13條規定，陸續於民國107年訂定發布「無形資產評價人員及機構登錄管理辦法」，及民國108年訂定發布「無形資產評價人員及機構登錄管理作業要點」之制定，盼透過落實無形資產評價訓練機構認可，與無形資產評價人員及機構登錄管理，完善無形資產評價生態系統。

自民國105年起，經濟部工業局委託工業技術研究院執行舉辦無形資產評價管理師初級能力鑑定考試，並陸續舉辦中級與高級能力鑑定考試，及格者將由經濟部核發能力鑑定證書，厚植我國無形資產評價人才及產業，提升我國評價服務品質與專業，以建立無形資產評價報告公信力的基礎。

基於具公信力的評價報告，企業可取得金融機構之信賴，投入資金於產業創新，例如：經濟部工業局於民國108年間透過經濟部中小企業信保基金、臺灣中小企業銀行，以及工業技術研究院三方合作，首創無形資產評價與融資示範案例，藉由合格評價機構估算出專利的合理經濟價值，引導金融體系資金投入產業創新，成功鏈結技術市場與資金市場，藉以完善無形資產流通運用之生態體系。工業技術研究院近年於國內運作無形資產評價專利與技術等智慧財產之學理研究與實務經驗，當可作為日後國內產業對於營業秘密價值估算之參考，若能強化我國無形資產評價報告之公信力，擴散應用於司法、智權、併購等產業實務，將有助提升商業或法律目的之客觀性與專業性。

註50：王怡心等（2019），《無形資產評價準則示範案例》，第3-16頁，財團法人會計研究發展基金會。

## 六、評析意見

### (一) 經濟價值在定性上之寬嚴標準省思

無論是取得營業秘密所投入成本、失敗實驗數據及相較同業獲佔競爭優勢的資訊等，皆係我國司法實務所肯認具備「經濟價值」要件的資訊，即採寬鬆標準予以認定，美國實務見解亦同。

惟考量營業秘密法制設有民事救濟規範，亦定有刑事懲罰制裁，若皆以寬鬆標準認定受營業秘密法制保護之資訊，即課予行為人刑事懲罰，恐有手段過當之虞。對此，美國有學者建議，採嚴格標準認定「獨立的經濟價值」，可以扮演積極的篩選要件，作為加重營業秘密所有人舉證責任之用，並排除幾無實益的資訊，藉此避免刑事制裁過當，殊值省思。

### (二) 善用無形資產評價之法律應用強化我國營業秘密損害賠償計算之客觀性與專業性

營業秘密兼具法律智慧財產權與財會無形資產等面向，因此，營業秘密之經濟價值可委由評價專家／機構，透過無形資產評價方法估算其具體價值，並出具鑑定報告，作為司法實務判定損害賠償數額之證據資料，以強化營業秘密價值認定之客觀性與專業性。由於我國民事訴訟制度係採當事人進行主義，倘若營業秘密所有人並未向法院聲請囑託或自行委外鑑定，則在舉證程度有限情況下，即可能致導致法院基於經驗法則採用酌定損害法計算損害賠數額，嗣遭質疑淪於主觀認定或有判決理由不完備之虞。

綜觀我國及美國就經濟價值的認定，經由鑑定程序或專家證人，委由具有無形資產評價能量之專業人士／合格機構出具專業的評價鑑定報告，提供法院計算具體賠償數額的客觀訴訟資料，避免酌定損害法的偏失疑慮，並強化營業秘密損害賠償計算之論理基礎，實務上均非罕見，確有可採之處，堪為未來國內司法實務之法官與律師善加運用之作法。

## 肆、結論與建議

### 一、秘密性的認定實務與建議

#### (一) 現行認定標準與關鍵

司法實務判斷資訊是否符合「秘密性」，須依當時涉及該類資訊領域之人的技術水平而定；即使可由「還原工程」方式獲知該資訊，仍須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），堪認該等資訊仍處於秘密之狀態，即不得認為喪失秘密性<sup>51</sup>。由此可知，認定「秘密性」要件的關鍵點在於：從業人士「普遍所知」的知識技能如何，以及從業人士基於前述知識技能，可否「輕易取得」該資訊。

#### (二) 供參考的建議作法

我國司法實務對於營業秘密之「秘密性」要件係以「非一般涉及該類資訊之人所知者」為斷，因我國與美國皆採「業界標準」，是以或可參照美國實務見解，拆解為「人的要素」與「知的要素」等二項子要件；亦即，

註51：臺灣臺中地方法院105年度智訴字第5號刑事判決。

先界定判斷主體為「從業人士」，再界定其「所知」範圍，其中所知範圍包含「普遍所知」及「輕易取得」。如前所述，營業秘密具有專業性與技術性，對於是否具有營業秘密要件之認定，法院得囑託業界專家、專業鑑定機構或公協會，基於從業人士角色，界定同業「普遍所知」的知識技能水準，並據此評估取得某項資訊所需花費之相關成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），供法院綜合判斷可否輕易取得該資訊，作為認定秘密性的判斷基礎。

## 二、經濟價值認定的實務與建議

### （一）現行實務認定標準

就「經濟價值」的定性判斷，若皆以寬鬆標準認定，則將使經濟實益有限的資訊均納入保護範圍，因而課予侵害行為人刑事制裁，恐有手段過當之虞；過猶不及。

就「經濟價值」的定量估價，倘若營業秘密所有人未能提出符合無形資產評價準則及公報規範之評價鑑定報告，則受限於舉證程度及當事人進行主義精神，即可能致導致法院逕依酌定損害法計算損害賠數額，嗣遭質疑判決理由不備之虞。

### （二）具體建議

就「經濟價值」的定性判斷，可考慮針對交

易目的（如企業併購）、稅務目的（如稅務申報）、法務目的（如刑事制裁、損害賠償）、財務報導目的（如無形資產之認列與衡量），及管理目的（如未來策略規劃）等，斟酌調整寬嚴認定標準：舉例而言，基於刑事制裁目的，採取嚴格標準認定「經濟價值」要件，作為區分營業秘密與一般工商秘密之別，並加重營業秘密所有人之舉證責任；基於企業稅務申報目的，如民國109年10月07日公告之《企業併購法》修正草案增訂第40-1條規定，允許企業透過併購取得之營業秘密得按實際取得成本於一定年限內平均攤銷，建議採取中度／寬鬆標準認定某項資訊是否具備「經濟價值」要件，而得申報為稅務攤銷標的，畢竟企業透過併購取得即已肯認其具有相當之經濟價值，酌予調整「經濟價值」要件的寬嚴認定標準，減少營業秘密核認之爭議。

就「經濟價值」的定量估價，建議善用鑑定程序或專家證人，由具有無形資產評價能量之專業人士／合格機構出具可信的估算鑑定報告，提供法院計算具體賠償數額的客觀訴訟資料，避免酌定損害法的失之主觀疑慮，以強化營業秘密損害賠償計算之論理基礎，當有助解決司法實務對於營業秘密價值計算之難題，並具體評價營業秘密等無形資產之價值。