

淺談營業秘密在

農業應用與案例分析



殷瓊瑛¹ 翁瑋蓮¹ 何燦成² 王玉瓊² 王仕賢³

一、前言

臺灣擁有享譽國際的農業技術，孕育出多樣化的蘭花、水稻與蔬果品種，以及高技術門檻的觀賞魚蝦、動物疫苗、生物農藥等高經濟價值的外銷農產品，創造可觀的外匯收入與就業機會，帶領我國農產業蓬勃發產。這些農業科技或產品通常可以透過取得專利權、品種權或商標權來維持競爭力，也可以考量採取營業秘密方式來保護。然而，隨著經濟全球化的發展，無論是技術、人才等生產要素都發生了跨國際的流動，加上數位網路普及化等因素，潛藏營業秘密外洩的風險。實務上，營業秘密

常因企業不熟悉其法律要件而在爭議個案中失去訴訟先機，突顯營業秘密法治觀念的重要性。本文藉由探討國際育種公司的品種案例拋磚引玉，有助於我國農業從事者與農企業掌握營業秘密的概念，更是檢視自身營業秘密保護機制是否完善的重要關鍵。

二、營業秘密基本觀念

全球最知名的營業秘密莫過於可口可樂的配方，暢銷口味至今尚無公司能夠複製，所以可以維持長久的競爭優勢。諸如此類的秘方、配方、製程等研發或創新技術，屬於「技術性」的營業秘密，以蘭花

註1：財團法人農業科技研究院產業發展中心。

註2：經濟部智慧財產局。

註3：行政院農業委員會科技處。

育種公司為例，品種選育、親本系譜資料、組織培養與栽培管理技術等屬之；而攸關商業模式、經營管理層面等資訊，例如：外銷客戶名單、新品系研發方向、管銷分配等，則是屬於「商業性」或「經營性」之營業秘密。蘭花新品種則是以產品實物本身為保護標的，透過植物品種及種苗法來進行保護與管理。

營業秘密也可以透過取得專利達到保護目的，惟專利保護有一定的保護期限，且保護期間亦受到審查時間長短的影響，維護成本可能較高。此外，專利的保護雖可擁有排除他人使用的權利，卻必須公開其技術，反之，營業秘密的特點在於其秘密性，營業秘密所有人因其獨有的技術而能在該領域占有領先之優勢。產業可依據技術或產品的創新程度、操作難易度、還原工程、生命週期長短、成本考量、市場成熟度、商業布局等面向進行評估，就某項技術申請專利權，或逕以營業秘密加以保護，或同時採取專利權、品種權和營業秘密並行之保護策略。

以蘭花外銷產業為例，自品種選育、栽培管理、採收後處理乃至外銷儲運過程涉及的技术與操作方法可能達數十種，技術的持有者可以依據前述各項因素加以考量，選擇不同的智財保護方式(圖1)。

營業秘密說穿了，就是一句話：「江湖一點訣，說破不值錢」，意思就是如果把這些秘訣說破，這項技術／巧、方法或資訊就沒有什麼價值可言了，然而也就是因為這些秘訣保持秘密不為人知，才突顯其價值所在，而這也是運用營業秘密來保護智慧財產權的關鍵所在，因為只能允許極少數人知道，更不能揭露，看似保護效果最好；但如果營業秘密受到侵害，在法律上要獲得救濟，訴訟上即必須證明符合營業秘密法所定的三要件。

三、營業秘密法治解析

(一) 營業秘密三要件

我國於民國85年制定營業秘密法，規範內容包括營業秘密之定義、歸屬、讓與、授權以及侵害營業秘密之法律責任

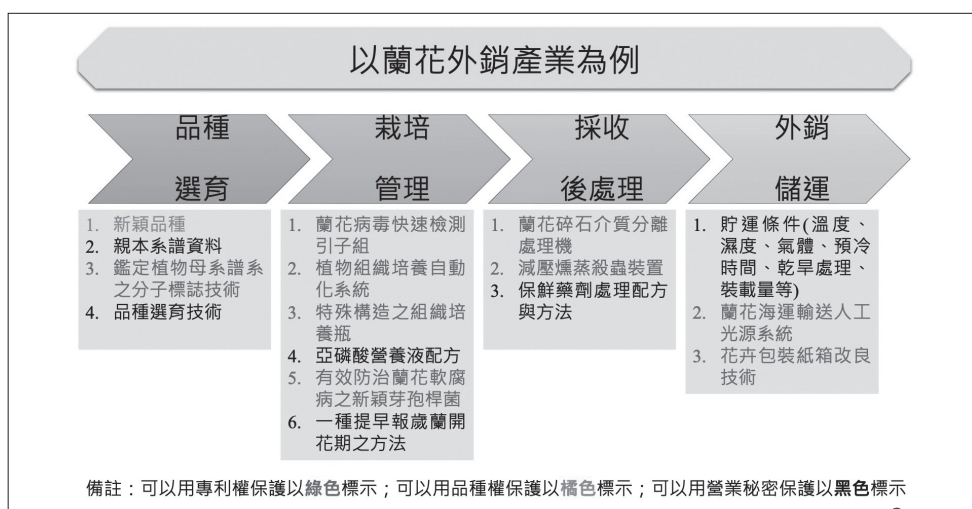
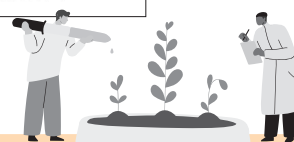


圖1. 蘭花外銷產業價值鏈。



等。依據營業秘密法第2條之規定，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，且符合下列三項要件者。

1. 秘密性：

秘密性係指資訊為一般公眾所不知者外，相關專業領域之人亦不知悉的，其判斷係採用業界標準。亦即，若可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得或得知的（例如：網際網路公開資訊），即難認有何秘密性。

2. 經濟性：

所謂經濟性者，係指可用於生產、製造、經營、銷售之資訊，亦即可以產出經濟利益或商業價值之資訊。現正使用之資訊，容易判斷具有經濟價值，但實驗失敗的資訊亦可屬之，例如：種苗公司在蘭花育種試驗中投注大量時間及人力成本，過程產生眾多的失敗品系，如其他競爭業者取得這些失敗品系的父母系譜與育種過程的資料，獲知該方案不可行，將可獲得節省時間、人力、研發之經濟利益，同時轉而開發其他新品系方案，可能影響原種苗公司在市場領先之競爭優勢。

3. 合理保密措施：

所謂合理之保密措施，係指營業秘密所有人「主觀上」有保護意願，「客觀上」亦有保密之積極作為，使人瞭解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。司法實務認定之合理保密措施，需個別視案情而認定。例如：與實際參與育種過程的員工簽署保密合約、於植物系譜或農機設計藍圖上標明「機密」或「限

閱」註記、限制訪客進入種原保存庫房等措施。合理保密措施必須「有效」，惟不需達「滴水不漏」之程度，所有人按其人力、財力，依社會通常所可能之方法或技術，已達任何人以正當方法無法輕易探知之程度，即可認定具備合理之保密措施。

（二）營業秘密歸屬

營業秘密的歸屬對象，係指營業秘密所有人，而得依營業秘密法尋求保護與救濟者。依據營業秘密法第3、4、5條規定，如圖2所示。

（三）侵害營業秘密之民事責任

依據營業秘密法第10、11、13條之規定，以不正當方法取得營業秘密；合法取得，但不當使用洩漏；或是惡意轉得人，均為侵害營業秘密。

被害人於營業秘密受侵害時，得請求排除或防止侵害，並得請求銷毀侵害物或請求損害賠償。

（四）侵害營業秘密之刑事責任

營業秘密法於102年2月增訂刑事責任、域外加重處罰及法人併同處罰。不法侵害的行為態樣包括：1. 不法取得、使用或洩漏；2. 合法取得，未經授權或逾越授權範圍重製、使用或洩漏；3. 合法取得，違反刪除、銷毀義務或隱匿；4. 明知為不法取得，而仍取得、使用或洩漏者，處以5年以下有期徒刑、拘役或併科1百萬元以上1千萬元以下罰金，並針對意圖在國外、大陸地區、香港或澳門使用而犯該罪者加重刑責至1年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以上5千萬元以下罰金，如果犯罪所得利益超過罰金最高額

時，得於所得利益2~10倍範圍內酌量加重。

四、農業案例分析

本文以1994年杜邦先鋒公司玉米品種案為範例，就司法判決角度，深入瞭解營業秘密侵害事實與法定要件認定的關鍵所在。

(一) 摘要：

本案審理過程耗時10年以上，經法院命令之複雜科學測試及生長實驗後，確定營業秘密侵害事實，再判決侵害之賠償金額。

Pioneer Hi-Bred 杜邦先鋒公司（後稱原告）主張 Holden Foundation Seeds（已被孟山都併購，後稱被告）所培育之玉米品種親本 LH38-39-40 侵害其玉米品種親本 H3H 或 H43SZ7 基因組成的營業秘密。原告之 H3H 並未有品種權的智財保護，但一直以

營業秘密方式進行保護。被告辯駁其 LH38-39-40 雖有類似原告之玉米親本，但是來源是被告內部自行培育出的親本 L120。然而，被告無法提供足以證明培育 L120 之證據，故地院依據專家證言，認定 LH38-39-40 係來自於 H3H 或 H43SZ7。判定被告侵害了原告所有玉米種基因組成之營業秘密，被告應賠償原告 46.7 百萬美元。

(二) 營業秘密侵害事實分析與判定：

1. 營業秘密之存在：

- (1) H3H/H43SZ7 基因培育研發花費大量時間及金錢，不太可能是容易被取得的，該「遺傳訊息」並未存在於原告公司之外，亦未在其合作之田野中。
- (2) 被告爭執原告已因曾販售 H43SZ7 給蘇聯而失去秘密性。然而，原告與蘇聯之買賣，係本於契約，契約內容包括限制種子之使用，且有保密

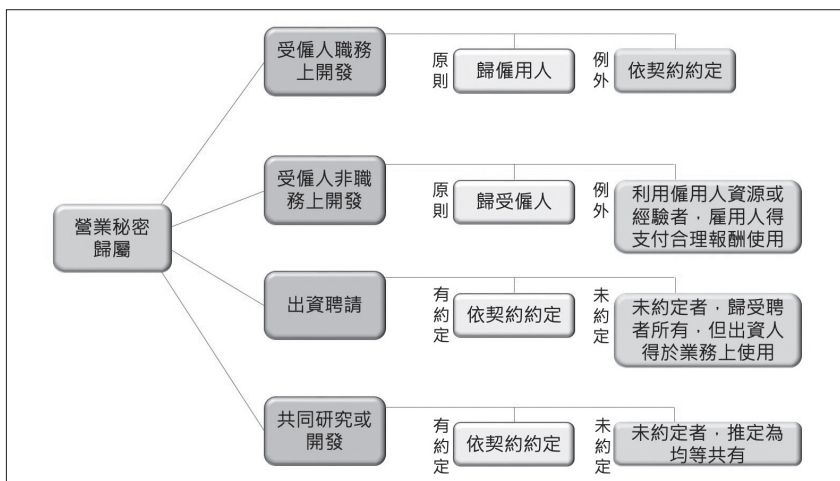
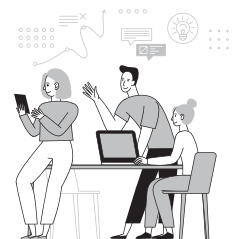


圖 2. 營業秘密歸屬原則。



條款。地院認定，「基於保密條款限制內之揭露，並不會摧毀秘密性」。

2. 足夠證據證明原告已採合理保密措施來保護H3H/H43SZ7基因遺傳資訊之秘密性，包括：

- (1) 契約栽種者禁止揭露種子、栽種田並無標示何種種子，且所有種子袋均編碼以防辨識。
- (2) 原告去除雄性親本，並混合其他玉米種子。栽種者並無法輕易分辨出特定品種的種子。
- (3) 就證人所知，雄性親本可能混入其他種子袋情形幾乎不可能。

3. 原告已盡營業秘密侵害舉證責任：

- (1) 原告雖無有關被告非法取得H3H/H43SZ7之直接證據，然產業間諜之直接證據幾乎不存在，亦不需要，營業秘密之不法取得可以間接證據為證明，對於他人受保護的程式作出修改，並不影響侵害責任之認定。
- (2) 此類案件營業秘密因極其獨特以至於任何形式之複製，均可認係不正方法。
- (3) 除去獨立開發之可能性，亦更支持地院認定被告侵害了原告的基因遺傳資訊。地院更進一步認原告既已盡其舉證責任，被告即應證明H3H/H43SZ7係合法取得，而被告並未達到。依判例見

解，原告一旦證明被告取得並已使用營業秘密保護，則舉證責任即轉移。

4. 被告並未提出任何有關培育L120過程之紀錄，辯駁證據不足。

5. 眾多實驗指出，被告更可能是使用原告之營業秘密來研發LH38-39-40，估算被告獨立開發L120之機率約為一兆分之一。地院審認專家證言，被告培育LH38-39-40係來自於原告H3H/H43SZ7。在充分斟酌兩造提出之證據後，相比被告自行培育L120之說詞，地院認原告侵害營業秘密之主張較為可採，故地院判決原告勝訴，並無違誤。

五、結語

企業以營業秘密保護核心技術乃屬常見，為達到充分有效運用，企業需具備良好法治觀念，並健全內部管理機制達到保護目的，在國際貿易快速流通的世代，是我國各產業應重視的議題。本文藉由營業秘密法治觀點與國際案例分析，正確解讀司法實務見解，期能帶動我國農業從業者與農企業正確導入智慧財產保護觀念，善用營業秘密、專利權與品種權，強化各項研發成果的保護與管理措施，持續開發國產優質農產品行銷世界，為提升我國農業競爭力有所助益。

