



## 營業秘密與專利權保護之歧異（第 314 期 2023/1/12）

何娜瑩\* 律師／專利師



### 一、前言

按智慧財產權為無體財產權，保護人類精神創作，類型包括專利權、商標權、著作權和營業秘密。其中專利與營業秘密涉及技術部分，可保護企業研發成果，增強企業之競爭力，如欲取得專利權保護，必須向智慧財產局申請專利，經核准取得專利權後，始受專利權保護，由於專利法始於民國 33 年制定，迄今已近 80 年，專利申請人對於取得專利權的程序上已相當熟悉，但在營業秘密方面，由於法律制定迄今不到 30 年，民眾對於營業秘密的認識仍有不足，而近年來不斷發生營業秘密侵害新聞，特別是國家安全法修訂後，企業仿如驚弓之鳥，在保護研發成果之方式上，反而傾向營業秘密之趨勢。事實上，專利權跟營業秘密之保護實際上可併行思考，未必相斥，若能多加運用，可更完整保護發明成果，茲說明如下。

### 二、保護要件及期限

依營業秘密法第 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，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。」，只需符合營業秘密法第 2 條所規定之三要件：「非一般涉及該類資訊之人所知者」、「經濟性」、「採取合理保護措施」者，無須註冊，即可受到營業秘密法之保護，且時間可長長久久，並無時間限制，但只要營業秘密技術遭到公開或自身管理不當，未採取合理保密措施，即不符營業秘密要件。

而專利須向智慧財產權局提出申請，以發明專利為例，經審查具備產業上利用性、新穎性及進步性，且說明書及申請專利範圍並無不符專利法第 26 條等情事，則可准予專利，保護期限為自申請日起 20 年，醫藥品或農藥品，符合延長條件下，可再申請延長最多不超過 5 年，一旦專利權期限到期，任何人皆可利用，成為公共財。

### 三、保護效力上

依專利法第 58 條第 1 項「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。倘專利權人發現第三人使用受專利保護之技術，除有專利法規定專利權效力不及之事項外，不論第三人主觀上是否故意或有過失，均可排除第三人實施；換言之，任何人在研發前，最好能事先進行檢索，確認所研發方向是否已有獲專利保護，且在銷售前，再次確認，否則一旦商品進入市場，將構成專利權之侵害，除負擔損害賠償外，還可能面臨商業上違約風險，相對來說，專利權人在有專利保護下，即不用顧忌在後之他人獨立開發出相同技術。

對於營業秘密而言，我國當年在制定營業秘密法時，已明示還原工程 (Reverse Engineering)，係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言，為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段。因此，若有第三人獨立開發營業秘密技術，則對營業秘密所有人而言，並不能排除第

\*台一國際法律事務所執行長



三人使用，由此觀之，營業秘密之排他效力並未如專利權強烈，僅在發生不法行為時，得以主張救濟。

#### 四、兩者併行保護

雖然申請專利需要提出專利說明書，使通常知識者可據以實現，但記載程度僅須符合專利法規定即可，無須鉅細靡遺，且實際上，任何產業在產品商品化過程中，均會對生產製程相關條件再予以優化，優化的條件可以營業秘密保護，此部分在醫藥品、化學品領域相當常見，舉例來說，發明人研發一種清潔組成物，包含成分 A、B、C 等，若專利僅揭露 A、B 即可符合專利法規定取得專利權，若成分 C 並非可輕易透過還原工程破解者，可將成分 C 作為營業秘密保護。再以醫藥品來說，民眾在用藥習慣上，偏好原廠藥且不隨意換藥，主要理由在於各家藥品雖然治療疾病活性成分相同，但在生產製程條件上、乃至賦形劑配方上仍存有差異，而這些差異也造成患者用藥上之偏好，可見專利與營業秘密之保護確實可以併行。

此外，若所研發之技術具有關鍵性，可預見競爭對手會大量投入者，則搶先申請專利佈局，以取得較大保護範圍，自是必要考量。且若技術易於遭他人破解者，更須申請專利保護，才能防止競爭對手透過還原工程知悉產品技術後，反而針對產品技術研擬未來研發策略，搶先申請專利，造成先進開發技術者，反而遭後進者提告之窘境。

#### 五、結論

由上述說明可知，營業秘密與專利之保護，並未相斥，權利人的研發成果能否獲得最大之保護主要在於權利人能否妥善運用兩者。近來，為配合國家安全法之修正，我國智慧財產案件審理法也在經多次討論、召開公聽會後提出修正草案，並已在民國 111 年 12 月 26 日通過立法院初審，但卻將涉及專利對審制章節刪除，刪除之原因固然與專利法修正草案仍停留在行政院有關，但任何法案修正均須相當時間討論，在大眾目光僅聚焦在營業秘密上，可能遺漏專利權保護之重要性，反而忽略智慧財產權保護應以整體性思考，而非側重在單一權利上。