

營業秘密法制之研究

益思科技法律事務所

期末報告目錄

第一章 緒論.....	1
壹、研究目的.....	1
貳、研究方法.....	2
一、相關文獻整理、分析.....	2
二、與營業秘密相關案例分析.....	2
三、比較法研究.....	3
參、研究範圍及限制.....	3
肆、研究報告架構.....	4
第二章 營業秘密法制概述.....	5
壹、營業秘密保護的理論.....	5
一、契約責任(Contractual Obligation)說.....	5
二、信賴關係(Fiduciary Relationship)說.....	6
三、禁止不當取得(Misappropriation)說.....	7
四、財產權(property)說.....	7
貳、營業秘密法制發展.....	8
一、巴黎公約.....	8
二、建立世界智慧財產權組織公約.....	8
三、TRIPS 對營業秘密的保護.....	9
四、我國營業秘密法立法背景.....	10
參、營業秘密法重要規定說明.....	11
一、營業秘密保護的立法目的？.....	11
二、營業秘密保護的要件.....	12
三、營業秘密之歸屬與利用.....	14
四、營業秘密侵害態樣.....	18
五、營業秘密侵害之排除.....	21
六、損害賠償認定之特別規定.....	21
七、訴訟程序之特別規定.....	22
肆、我國營業秘密保護其他相關法制.....	22
一、公平交易法.....	22
二、刑法.....	24
三、民法.....	27
四、訴訟法.....	31

五、勞動法規.....	32
伍、營業秘密與其他智慧財產權異同.....	33
一、專利權.....	33
二、商標權.....	35
三、著作權.....	36
四、不公平競爭行爲.....	38
陸、結語.....	40
第三章 各國立法及案例研究.....	42
壹、與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS).....	42
一、概說.....	42
二、未經公開之資料的保護.....	43
三、執行措施.....	48
貳、美國經濟間諜法案.....	51
一、立法背景及法制概論.....	51
二、條文解析.....	54
三、以刑事責任保護營業秘密之適當性.....	63
參、德國不正競爭防止法.....	67
一、營業秘密之概念.....	68
二、營業秘密之刑事保護.....	69
三、營業秘密之民事保護.....	74
肆、日本不正競爭防止法.....	76
一、概說.....	76
二、現行營業秘密保護民、刑事規定.....	77
三、二〇〇三年不正競爭防止法修正.....	78
伍、韓國不正競爭防止及營業秘密保護法.....	82
陸、其他國家立法例.....	83
一、中國大陸.....	83
二、印尼.....	84
三、泰國.....	84
陸、結語.....	85
第四章 我國營業秘密保護實務.....	86
壹、營業秘密的要件與種類.....	86
一、營業秘密的保護要件.....	86
二、營業秘密種類舉隅.....	88
三、公平交易法第十九條第五款要件.....	89
貳、營業秘密侵害類型之分析.....	90
一、行爲類型.....	90
二、請求依據與認定.....	90

參、營業秘密與離職後競業禁止約款.....	96
一、離職後競業禁止條款有效性之審查標準.....	96
二、企業或雇主有無應受保護之利益的判斷.....	98
三、限制之合理性.....	99
四、代償措施之有無對競業禁止約款效力的影響.....	101
五、離職員工競業行為之背信性.....	101
六、員工離職原因.....	102
七、事業間之競業禁止約款.....	102
八、競業禁止約款與保密約款.....	103
肆、營業秘密與假處分.....	104
一、定暫時狀態假處分之要件.....	104
二、營業秘密爭訟事件中之假處分核駁標準.....	106
伍、公平會相關見解.....	108
第五章 營業秘密保護議題研究.....	113
壹、營業秘密的性質.....	113
一、問題說明.....	113
二、權利說.....	114
三、利益說.....	114
四、本研究意見.....	115
貳、營業秘密與競業禁止條款之互動.....	116
一、利益之衝突與權衡.....	116
二、我國實務判決之趨勢與檢討.....	117
三、競業禁止約款立法之必要性.....	118
參、保密契約相關問題.....	121
一、保密契約應用的場合.....	121
二、保密契約的重要條款.....	123
三、保密契約的重要議題.....	125
肆、營業秘密法與公平交易法之關係.....	128
一、公平交易法第十九條第五款之適用範圍.....	128
二、公平交易法第二十四條之補充適用功能.....	130
三、公平交易法第四十五條、限制競爭行為與營業秘密法之關係....	131
伍、營業秘密救濟途徑之探討.....	132
一、是否應賦予刑事救濟途徑.....	132
二、營業秘密在訴訟上的保護.....	136
陸、營業秘密法與公平交易法定位釐清.....	146
柒、TRIPS 第三十九條第三項的落實.....	150
一、問題說明.....	150
二、資料專屬權(Data exclusivity)的意義與影響.....	152

三、各國立法狀況.....	155
四、我國目前現狀.....	162
第六章 立法建議.....	169
壹、營業秘密法的定位.....	169
貳、營業秘密法與 TRIPS 第三十九條第三項.....	170
參、營業秘密相關訴訟程序調整.....	173
肆、營業秘密刑事責任規範.....	176
伍、離職後競業禁止條款.....	177
參考書目.....	180
附件一、研討會會議紀錄.....	185
附件二、關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定.....	192
附件三、印尼營業秘密法(中譯).....	194
附件四、泰國營業秘密法(英譯).....	197
附件五、員工保密與競業禁止合約例稿.....	208
附件六、保密契約例稿一.....	211
附件七、保密契約例稿二.....	213

第一章 緒論

壹、研究目的

營業秘密(trade secret)的保護乃是整體智慧財產權保護法制的一環。許多企業成功的關鍵，即在於發展、掌握極具商業意義且不為人知的營業秘密，例如：可口可樂的配方、微軟公司 Windows 系統的原始碼等，營業秘密保護的完整與否，都是這些公司能否持續於市場上賺取超額利潤的重要關鍵。對於一般企業而言，營業秘密亦扮演重要的地位，許多企業選擇將重要的關鍵技術申請專利取得保護，但對於技術實施的細節，則透過營業秘密的方式保護，使企業在面臨專利到期的情形，仍可保持企業競爭力於不墜，顯見營業秘密保護之重要性。

我國於民國八十年公平交易法立法時，將不公平競爭納入公平交易法的立法體系，其中第十九條第五款將「以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行爲」，列爲不公平競爭的態樣之一，明文予以禁止。然而，前述規定因過於簡陋，在認定何謂技術秘密、擁有技術秘密之證明、他人是否侵害技術秘密以及所受損害額度等事項上，皆非常困難，無法因應當時國內科技廠商技術團隊集體跳槽、惡意盜取營業秘密之環境，適逢我國擬參加 GATT(關稅暨貿易總協定)，爲符合 TRIPS(與貿易有關的智慧財產權協定)，故開始推動營業秘密法的立法，而於民國八十四年立法通過，我國智慧財產權法制始趨於完整。

營業秘密法實施迄今，已對於國內產業重視營業秘密的保護產生重要的教育意義，國內也曾發生多起營業秘密侵害的訴訟案例，台灣廠商因誤觸美國一九九六年所公布的經濟間諜法案，而遭逮捕甚至受刑事處罰，更是引起各國廠商一陣恐慌，但亦突顯出在知識經濟時代下，智慧財產權成爲企業競爭及生存之重要手段，各國亦著手檢討其營業秘密相關法制，以期賦予國內廠商更完整的保護。

本所服務客戶多屬科技產業，故營業秘密保護之規畫、侵權之處理，亦爲本所經常協助客戶處理之事務。目前國內營業秘密法在實際適用上，由於缺乏刑事處罰，故營業秘密受侵害人通常直接採取刑法及公平交易法相關規

定處理，至於民事請求損害賠償的程序，亦因經常遭遇到營業秘密侵害證明相當困難、營業秘密被侵害所受損害數額認定等問題，而感受到客戶營業秘密無法在現行法律下受到完整保護的無奈。時值經濟部智慧財產權有意委外針對我國營業秘密法制進行研究，故希冀以本所過去為客戶服務及執行研究計畫案之經驗，為我國營業秘密法制之修正貢獻些許心力。

貳、研究方法

一、相關文獻整理、分析

營業秘密法制係我國智慧財產權與不公平競爭法制中較晚經立法補足的一塊領域，而隨著知識經濟的興起，各種技術、資訊、營業秘密等無形智慧資產，對於企業競爭力的影響愈來愈重要，國內營業秘密的爭議案件，不論在量與質上，都呈現長足的發展。營業秘密法立法通過之後，相關的文獻與論文也有一定程度的累積。

因此，為能徹底掌握營業秘密爭議案件所涉的核心重點，以及我國法制的特性與其缺失，故本研究擬針對目前國內外營業秘密之相關書籍、博碩士論文、期刊論文加以整理、分析，進行國內營業秘密法制的檢討。

二、與營業秘密相關案例分析

由於知識經濟的蓬勃發展，國內廠商逐漸體認到研發與累積智慧資本的重要性，再加上營業秘密法的施行、美國經濟間諜法與各相關之國際協定等衝擊，至今國內已累積了不少營業秘密的案例，特別是原雇主與離職員工間涉及競業禁止與營業秘密之爭訟，都是營業秘密法制檢討上，不可或缺之參考資料。

有鑑於目前國內案例尚未進行有系統之分析整理，本研究將以類型化的方式，針對目前實務上常見的營業秘密侵害的類型，並參酌、檢擇對我國具有影響力之外國判決，或相關外國案例的見解，進行了解與分析，以釐清其所代表之意義與對營業秘密保護之影響，並進而思考未來國內立法方向應如何發展。

三、比較法研究

我國營業秘密法在立法過程中，參考了美國、日本、德國等國關於營業秘密保護的制度，而 TRIPS(與貿易有關的智慧財產權協定)的規定更對我國營業秘密之立法具有相當之推動影響。此外，由於台美貿易與技術合作頻繁，美國經濟間諜法之制訂，對於台灣廠商的衝擊亦不可謂不大。基於各相關之外國立法例對於我國營業秘密法制的建構，不論從立法史或未來修正的觀點，均屬重要參考資料，因此本研究亦擬一併探討並分析美國、日本、德國等國以及 TRIPS 之法制，而與我國目前的營業秘密保護法制進行分析比較，以作為我國營業秘密法制修正上的參考。

參、研究範圍及限制

本研究主要之目的在於對我國營業秘密法制提出具體修法建議，在我國已正式成為 WTO 會員國之後，智慧財產權法制之調整亦須符合國際條約之要求，故本研究之重心將著重在於外國立法例的研究與國內營業秘密保護實況的研析，以期提出適合我國國情之營業秘密法修正建議。

目前我國營業秘密相關法制，包括：公平交易法、刑法、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法等，營業秘密法可說是一個不完整的法律，這也是此次研究的重點，究竟我國將營業秘密法獨立立法後，解釋上是否仍應將營業秘密法當作是公平交易法的特別法，而仿德、日等國以不公平競爭的角度來處理營業秘密保護的問題。亦或是應該仿美國統一營業秘密法案、商業間諜法案對於營業秘密侵害的行為加以規制。

有於時間因素，本研究對於我國營業秘密相關法制，僅以介紹方式加以處理，而在判決類型化整理時就可能產生之問題加以論述，而就國外立法例之部分，除 TRIPS 的規定外，本研究並將參酌美、日、德等國的規定，並參考亞洲國家在履行作為 WTO 會員國時所制定之營業秘密法案，做為整理研究及比較之基礎。

至於國外資料取得的部分，本研究主要擬透過網際網路的檢索及 LEXIS 法律資料庫的查詢，並參酌國內現存之英、日文資料進行研究。此部分本研究主要將著重在法律條文及相關評析，儘量避免文獻解讀上之困擾，就理論論述之部分顯可預見將有失之簡陋之憾，礙於資料取得管道及研究期程之限

制，尚祈見諒。

肆、研究報告架構

茲說明本研究之主要架構如下：

第一章 緒論

說明本研究之目的、研究方法、研究範圍與限制及研究報告架構。

第二章 營業秘密法制概述

說明營業秘密保護的理論、營業秘密法制發展與立法背景、我國營業秘密法重要內容概述、我國營業秘密相關法制(公平交易法、刑法、訴訟法、勞動法規等)的介紹，並針對營業秘密與其他智慧財產權之異同提出比較與說明，作為本研究對於國內相關文獻的初步回顧。

第三章 各國立法例研究

本章主要針對與營業秘密有關之外國立法例加以介紹，包括：與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)相關規定、美國商諜間諜法案(EEA)、德國不公平競爭法、日本不公平競爭防止法及其他國家之立法例進行分析，作為國內修法時比較法的參考資料。

第四章 我國營業秘密保護實務

本章主要針對我國實務上對於營業秘密侵害行為相關判決及公平會的部分內部討論文件進行整理及分析，主要依營業秘密要件、營業秘密侵害類型、競業禁止約款、假處分及公平會見解等加以處理，藉以窺探目前我國實務對於營業秘密保護的現況，作為營業秘密法修法之參考。

第五章 營業秘密保護議題研究

本章主要針對我國營業秘密法學說及實務上重要的議題加以討論，包括：營業秘密的性質、營業秘密與(離職後)競業禁止條款、營業秘密與公平交易法、營業秘密在刑事救濟及訴訟程序上的保護等議題。

第六章 立法建議

本章首先提出本研究對於我國營業秘密法制修法建議方向，並進而參酌外國立法例及國內營業秘密保護運作之需求，提出具體修法建議條文供國內修法時之參考。

第二章 營業秘密法制概述

營業秘密乃是由商業倫理衍生的智慧財產權，在我國尚未通過公平交易法或營業秘密法之前，若發生營業秘密侵害的狀況，因為其具有濃厚的「商業倫理」的特性，因此，可透過同業間輿論非議的道德壓力或是透過商業制裁手段，對於從事這類違反商業倫理的人在道德上予以負面的評價，甚至讓其感受到實質的惡害；至於在法律上，亦有可能透過民法侵權行為規定，以「故意以違背善良風俗之方法，加損害於他人」的途徑獲得一定程度的救濟。

然而，隨著產業發展及國際商業活動日益頻繁，營業秘密侵害的案件已非單純「道德制裁」可以處理，違反商業倫理的狀況已達需要特別立法處理的狀況，而隨著經濟時代的來臨，廠商的努力成果隨著勞動力經常性的流動，加強保護的需求更是不斷提昇。為因應我國加入 GATT/WTO 遵守 TRIPS 協定及國內社經產業發展的需求，立法院於民國八十四年通過營業秘密法處理營業秘密的保護問題，故本章以下即針對我國營業秘密法及其週邊相關法制加以介紹、整理，以作為本研究進一步分析、討論之依據。

壹、營業秘密保護的理論

一、契約責任(Contractual Obligation)說¹

本說認為營業秘密保護的理論依據，是來自於營業秘密擁有者與接觸營業秘密之人間契約所生的保密義務，主要的類型為保密約款及競業禁止約款。隨著營業秘密擁有者揭露其營業秘密的態樣，保密義務可能規範在僱傭契約、授權契約、代工契約、共同研發契約等，或是以獨立的保密契約的方式存在。

採取本說可能產生幾個營業秘密保護上的疑慮，一是當契約未明確規定保密義務或規定不完整時，營業秘密擁有人可否主張及如何主張？營業秘密保護的範圍是否應視契約規定而變動？二是營業秘密保護的範圍是否因契約自由原則而產生不當擴張的可能性？如果有其他法律加以規範(例如：權利濫

¹ See Francois Dessemontet, Protection of Trade Secrets and Confidential, Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, kluwer law, 1998, at244

用原則、勞工保護法規等)則其界線又該如何劃分？三是對於沒有契約關係而不當取得營業秘密之人，無法加以規範。

二、信賴關係(Fiduciary Relationship)說²

本說認為營業秘密保護的依據在於當營業秘密擁有人將營業秘密交付或提供給接受者時，接受者即處於一種應為營業秘密擁有人之利益而保密之地位，無待契約特別規定。英國營業秘密法制即認為在特定的狀況下，法律會加諸某些人保密的責任。例如：若某一藥物的配方向某一獸醫揭露，即使在沒有辦法向法院證明雙方間有任何契約的情形下，該獸醫亦負有保密之責。瑞士立法例即採此種理論。在受僱人之情形，瑞士責任法典(Swiss Code of Obligations)指出他們必須維護僱主營業秘密，無論僱傭合約或交易合約中是否提及前述義務。

國內亦有見解以為，保護營業秘密理論之信賴關係的產生常肇因於契約關係，此一契約關係可係因明示契約或非明示契約，由於明示契約之保護理論之保護理論屬契約責任說之範疇，故此一信賴關係的產生應以非明示契約為主，其主要類型有三³：

1. 附隨義務之違反：例如在僱傭契約中雖未就受僱人之保密義務加以約定，但受僱人對僱主仍負有保守營業秘密之忠誠義務加以約定，但受僱人對僱主仍負有保守營業秘密之忠誠義務，此一忠誠義務即係基於誠信原則之附隨義務而來。
2. 後契約義務之違反：例如在僱傭契約中雖未就受僱人離職後之保密義務加以約定，但受僱人離職後基於誠信原則仍負有保守僱主營業秘密之後契約義務。
3. 先契約義務之違反：例如事業因與相對人締約進行接觸或磋商，而使無契約關係之相對人知悉或取得營業密，在此一階段中雙方當事人基於誠信原則負有告知、注意、忠誠等先契約義務，亦即相對人負有守密及不為使用之先契約義務。

² Id. at 244.

³ 請參照，謝銘洋，營業秘密侵害之類型觀察與責任分析，資訊法務透析，1992年8月，頁45以下；曹永遊，論專門技術在我國營業秘密法之保護，頁107-108

三、禁止不當取得(Misappropriation)說⁴

本說認為營業秘密保護的依據在於營業秘密不應該被以不正當的手段取得。營業秘密與專利不同，營業秘密並未被賦予一個法定排除他人使用的權利，只是其不應以不正當的方式被取得。此一理論強化了營業秘密作為一種財產利益的性質。一般而言，商業間諜是經常被認為屬於不當取得營業秘密的行為，而反向工程或獨立發現則是屬於合法發現機密資訊的方式。

此說在國內亦為稱為不公平競爭說，認為同業間彼此競爭對於產業發展原則上有所助益，但某些競爭態樣卻可能對整體產業界造成不良之影響，最後甚至會損害社會大眾之權益。因此，美國法院在審理營業秘密案件時，對於以不當方法使用及洩露他人營業秘密者，經常基於公共政策的考量，而援引不公平競爭理論⁵。

四、財產權(property)說

本說乃是將營業秘密之法律性質認為是一種財產權(property)，而依財產權之理論加以保護。例如：一九五三年 *Ferroline Corp. v. General Aniline and Film Corp.* 案、一九三九年美國密蘇里州 *Godefroy Mfg. Co. v. Lady Lennox Co.* 案皆採此一見解。惟在多數有關營業秘密侵害的案件中，財產權說和信賴關係說這兩種說法經常被法院同時用以作為正當化對營業秘密法護依據的論述⁶。

財產權說另一個有力的依據，是判決上認為營業秘密是可以讓與的，因此，顯然應認為營業秘密具有財產價值，應當作財產權加以保護。例如：一九〇八年密西根州最高法院 *Grand Rapids Wood Finishing Co. v. Hatt* 案，法院認為傢俱亮光劑的秘密處方就如同傢俱亮光劑一樣，都是屬於可以合法讓與的財產權，而認定 Hatt 與 Grand Rapids Wood Finishing 公司間傢俱亮光劑處方的交易有效，Hatt 應受該契約的約束⁷。

另須特別說明的是，美國法上對於財產權的認定，相當於我國民法上的

⁴ See Francois Dessemontet, *Protection of Trade Secrets and Confidential, Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, *kluwer law*, 1998, at244

⁵ 請參照，葉茂林、蘇宏文、李旦，營業秘密保護戰術-實務及契約範例應用，頁 22-23

⁶ 請參照，有賀美智子譯，Earl W. Kintner & Jack L. Lahr 著，*アメリカ知的所有權法概説*，頁 237 以下

⁷ 請參照，有賀美智子譯，Earl W. Kintner & Jack L. Lahr 著，*前掲書*，頁 240

權利與利益，因此，在理解上不應把財產權說理解為「權利說」，而應從美國法院認為營業秘密具有應受法律保護的財產價值或財產利益的方向來理解。

貳、營業秘密法制發展

一、巴黎公約

巴黎公約於西元一九六七年修正時，增加第十條之二之規定：「本聯盟國家有義務對各該國國民保證給予制止不正當競爭的有效保護(第一項)。凡在工商業事務中違反誠實的習慣做法的競爭行為構成不正當競爭的行為(第二項)。下列各項特別應予以禁止：

1. 具有不擇手段地對競爭者的營業所、商品或工商業活動造成混亂性質的一切行為；
2. 在經營商業中，具有損害競爭者的營業所、商品或工商業活動商譽性質的虛偽說法；
3. 在經營商業中使用會使公眾對商品的性質、製造方法、特點、用途或數量易於產生誤解的表示或說法(第三項)。」

侵害營業秘密的行為，可以作為一種商務活動中違反誠實信用原則的不正當競爭行為，納入巴黎公約保護的範圍內，亦為多數巴黎公約會員國所採納。此參諸「1992年中國政府與美國政府關於保護知識產權的諒解備忘錄」⁸中，中國大陸所承諾對於營業秘密之保護，係依據巴黎公約所規範之不公平競爭保護之標準而定可知。

二、建立世界智慧財產權組織公約

西元一九六七年簽訂的建立世界智慧財產權組織公約第二條第八款對「智慧財產權」之概念規定，包括與下列事項有關的權利：

- (一)文學、藝術及科學之著作，
- (二)演藝人員之演出、錄音物以及廣播(即學理上所稱之著作鄰接權)，

⁸ 來源網址：<http://www.copyrightnote.org/statute/cn0052.html>, 2003/7/13 visited, 另中國大陸於一九九五年依據中華人民共和國反不正當競爭法規定，頒布「關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定」，並曾於一九九八年修正。

- (三)人類之任何發明，
- (四)科學上之發現，
- (五)產業上之新型及新式樣，
- (六)製造標章、商業標章及服務標章，以及商業名稱與營業標記，
- (七)不公平競爭之防止，
- (八)其他在產業、科學、文學及藝術領域中，由精神活動所產生之權利。

將巴黎公約新修正之不公平競爭防止，明確規範入智慧財產權領域所應處理之議題，而營業秘密保護的問題，也透過 WIPO 組織的成立，亦發彰顯其於智慧財產權保護上之重要性。

三、TRIPS 對營業秘密的保護

關稅暨貿易總協定(GATT；即世界貿易組織之前身)自一九八六年起，美國、日本及其他歐洲具領導性之跨國產業聯盟共同呼籲應將智慧財產權列為烏拉圭談判議題，並於一九九四年多邊貿易談判中通過「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights，簡稱「TRIPS」)將智慧財產權之保護納入規範，其有關未經公開資料之保護(undisclosed information)規定於第二篇第七節第三十九條以下⁹。TRIPS 可說是第一份詳細處理通常未經特殊智慧財產權立法保護而僅由一般民事法規範，而在許多國內法稱之為營業秘密(trade secret)、機密資訊(confidential information)之保護的多邊文件¹⁰。

在烏拉圭回合談判時，最大的爭議為究竟未經公開之資料是否適合在 TRIPS 中加以規範。就此，開發中國家主張，商業機密並非智慧財產權的一種，其應不在 TRIPS 談判之原訂範圍。不過已開發國家均主張將未經公開之資料納入 TRIPS 中加以保護。如瑞士即主張，雖然未經公開之資料與其他種類之智慧財產權不同，但對未經公開資料之保護，實係符合保障智慧財產權之中心理念；其保護之目的均在於對花費時間、人力、財力等資源而創造之資訊，提供專屬性之商業利用機會¹¹。

⁹ 請參照，駱志豪，TRIPS 對營業秘密之保護，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月，頁 61

¹⁰ See Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 184

¹¹ 請參照，羅昌發，WTO 架構下智慧財產權與競爭法之關係，行政院公平交易委員會

依據 TRIPS 第一條第一項之規定，會員國在 TRIPS 下的最基本義務，為遵守 TRIPS 的各項實體規範，並將之落實到國內法中，而各國在制訂其內法時，必須遵循的基本原則所謂的「最低標準原則」。在最低標準原則下，會員國有義務依照 TRIPS 所定之基本要求，保護智慧財產權，但無義務制訂較 TRIPS 所定標準為高的保護程度。而會員國在符合 TRIPS 之前提下，則有權決定在其法律體制下，執行 TRIPS 的適當方式¹²。

四、我國營業秘密法立法背景

關於營業秘密，由於以往我國法律如民法、刑法與公平交易法等，均僅有零星且分散之規定，毫無整體性的規劃，其中或因規範侵害之態樣不周延，或因適用之對象有限，或因法律效果不直接之故，使得營業秘密之法律保護，處於極不確定的狀態。如前所述，國際間對營業秘密保護的聲浪反應在「關稅貿易總協定」(GATT)烏拉圭回合談判「與貿易相關之智慧財產權(TRIPS)」協定上，該協定明確要求會員國對營業秘密應予以法律保護。故我國於八十五年一月十七日公布施行營業秘密法，共計十六條條文¹³。

營業秘密法於立法當時，即已定位為民法之特別法，認為現行法對於侵害營業秘密之行爲，刑事責任上已有竊盜、侵占、背信、洩露業務上工商秘密等罪可分別適用論處，至於行政責任上，公平交易法第三十六條(違反第十九條規定經中央主管機關命其停止其行爲而不停止者，處行爲人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五十萬元以下罰金)，亦有處罰規定。唯獨民事責任，因無明確規定可供適用，致遇有訟爭，時引發爭議。因此營業秘密法僅就民事責任部分予以明訂，至於刑事責任及行政責任，則仍適用現行刑法及公平交易法之規定¹⁴。

1997 年合作研究計劃，頁 157

¹² 請參照，羅昌發，前揭研究計劃，頁 38-39

¹³ 請參照，立法院第二屆第五期經濟、司法兩委員會審查「營業秘密法草案」第一次聯席會議記錄，立法院公報第八十四卷第二期，頁 168；張靜，我國營業秘密法介紹，http://www.tipo.gov.tw/secret/secret_discription/secret_discription_1.asp，2003/3/21 visited

¹⁴ 請參照，立法院第二屆第五期經濟、司法兩委員會審查「營業秘密法草案」第一次聯席會議記錄，立法院公報第八十四卷第二期，頁 168

參、營業秘密法重要規定說明

一、營業秘密保護的立法目的？

智慧財產權法制之立法目的，可大別為促進文化發展(例如：著作權法)、鼓勵技術創新(例如：專利法、積體電路電路布局保護法等)、保障正當競爭秩序(例如：商標法、公平交易法等)。至於營業秘密之立法目的為何？多數學者認為營業秘密法屬於保障正當競爭秩序法制的一環¹⁵，本研究認為在我國營業秘密的保護除公平交易法外，另行獨立以營業秘密法加以規範，賦予營業秘密具有一定地位的「利益」的保護，而非僅是不公平競爭防止法制中對於不公平競爭行為的禁止，似乎已對於營業秘密保護加以提昇，單純認為營業秘密本質上是屬於「保障正當競爭秩序」的一環，似乎仍有討論的空間。

我國營業秘密法第一條規定：「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。本法未規定者，適用其他法律之規定。」而觀察同法第十條有關營業秘密侵害行為的規範，則未以「破壞競爭秩序」作為其要件，加以營業秘密除了少部分是由於意外發現的資訊或技術外，現代商業社會中多數的營業秘密，無論是技術或商業資訊，均為企業經由相當的努力所獲得，參酌營業秘密法第一條之立法理由中說明「保障營業秘密，以達提升投資與研發意願之效果，並能提供環境，鼓勵在特定交易關係中的資訊得以有效流通」，似可初步推論本法第一條中所稱「保障營業秘密」與「維護產業倫理與競爭秩序」，乃屬於二個不同的立法目的。前者具有鼓勵產業投資與研發創新的意味，後者則著重在於保障正當競爭秩序。

從實務運作來觀察，營業秘密也經常與技術創新或商業的努力有關，例如：企業會將其所研發的新技術，就公開使用後，容易揭露其技術內涵的部分，以申請專利的的方法取得保護，但對於如何以最佳的良率、最低的成本實

¹⁵ 例如，學者謝銘詳教授認為：「對營業秘密加以保護，並非基於營業秘密屬於精神創作之考慮，因為營業秘密包括技術性與商業性之資訊，商業性之資訊並無創作發明之可言，技術性之資訊亦未必皆能達到創新之程度。實際上，營業秘密保護之出發點，主要在於該營業秘密具有經濟上之價值，特別是對於事業在市場上之競爭能力與地位具有重要之意義，如果該秘密被他人以不正當方法取得或洩漏，不僅對該事業會因而受損害，對於產業倫理與競爭秩序亦有不利之影響。由此觀之，保護營業秘密之規範，在法律體系上應與公平交易法同屬於前述第三類之智慧財產權法。」請參照，謝銘詳等著，營業秘密法解讀，頁 29~30

施該技術，則以營業秘密的方式保護；企業的客戶名單也是企業長期對市場投入的成果，欲直接否定其為精神活動的成果，對於無體財產權的保護未免失之不足。因此，本研究認為，我國營業秘密法之立法目的，除了在保障正當競爭秩序之外，亦兼有鼓勵產業投資與研發創新的意義¹⁶。

二、營業秘密保護的要件

有關於營業秘密保護的要件，營業秘密法第二條規定：「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。」以下則分別簡單說明之：

(一)新穎性(非周知性)

要成為受營業秘密法保護的營業秘密，依第二條規定必須是「非一般涉及該類資訊之人所知」的技術或經營資訊，如果資訊已經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」。

營業秘密的新穎性與專利法所要求的新穎性並不相同。專利法所要求的是「絕對新穎性」，也就是指發明創作在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形。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，都將會使創作發明之新穎性喪失，從而無法獲准專利。但是營業秘密法所要求的新穎性則為「相對的新穎性」，只要具有最低程度的新穎性，也就是該資訊係「非一般涉及該類資訊之人所知者」，即符合新穎性之要求¹⁷。

至於如何判斷「非一般涉及該類資訊之人所知者」？原則上某一資訊乃是經過企業相當努力所獲致者，且未被以一般人所可輕易得知的方式公開，並且置於企業適當方式的管理下，例如：僅負責該事務的員工可接觸利用、該資訊經過適當的保護方式處理後始製作成產品或提供服務等，則可認為是

¹⁶ 除此之外，亦有參照外國學說實務，舉出營業秘密保護之立法理由亦應包含「隱私權之保護」。惟此一看法參見我國營業秘密法第一條之規定及其立法理由，並無法受到支持。請參照，徐玉玲，營業秘密的保護，頁4；文衍正，營業秘密法導讀，頁4

¹⁷ 請參照，馮震宇，了解營業秘密法—營業秘密法的理論與實務，頁101-102

屬於具有新穎性或非周知性。

至於何謂「一般涉及該類資訊之人」？認定標準的寬嚴將影響到營業秘密保護的範圍，若所認定的一般涉及該類資訊之人範圍較廣，則營業秘密的保護高度要求則較低。反之，若一般涉及該類資訊之人範圍較窄，則因為大部分人都屬於較專業人士，則營業秘密保護高度要求就比較高，要具有相當的創意或較多的投資或努力成果，才是屬於營業秘密。

舉例而言，A 廠商為 IC 設計業者，若是 A 廠商將 B 廠商生產的 DVD 播放控制 IC，透過還原工程的方法，將 B 廠商的 IC 電路布局設計還原，因為產業特性的關係，其他從事有關 DVD 相關控制 IC 的業者也會進行還原工程，請問這些 IC 電路布局的照相繪製資料與解析結果，是否屬於 A 廠商或任何從事還原工程廠商的營業秘密？據本研究的了解，還原工程並非一時半刻可以完成的工作，競爭廠商間透過還原工程法對於他方 IC 設計布局加以解析，必須由相當經驗的工程師進行，且須耗費一定時日。因此，若是一般涉及該類資訊之人僅限於從事該特定種類 IC 設計的工程師，則這類資訊將不構成營業秘密；若是將範圍放大至所有 IC 設計工程師，則此種資訊即有可能被認為具有「新穎性」。

(二)價值性

依營業秘密法第二條規定，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。

以房屋仲介公司在營業處所張貼房屋租售的資訊為例，仲介公司經常將房屋租售的資訊張貼在營業處所前供不特定人閱覽，但是真正希望進行交易或獲取進一步訊息時，卻只能向銷售人員取得，而無法直接在公開張貼的資訊中知悉，這些委託進行房屋租售交易人的連絡資訊、房屋的細部狀況、售價等，若是被公開張貼，則任何人都可以自行與委託人接洽，將這些詳細資訊以保密的方式處理，正是其具有「經濟價值」的來源。

至於所謂具有「實際」或「潛在」之經濟價值，即在表明法律所保護之營業秘密，不以已於商業上實施、應用，印證其實際經濟價值者為限，亦包括尚未於營業上使用，而具潛在之經濟價值者。事實上，無論是成功或失敗

的經驗，均可能具有一定之價值，端看其是否能為企業帶來創新、降低成本等實質利益。

(三)秘密性(保密措施)

根據營業秘密法第二條規定，營業秘密必須「所有人已採取合理之保密措施者。」始符合受保護的要件。蓋所謂「營業秘密」者，既然稱為「秘密」，除了一開始是只有少數人知悉之外，亦必須以「合理保密措施」維持其秘密性，才能夠持續地被認為是屬於「秘密」，而受到營業秘密法的保護。若所有人未盡保密之義務，則法律亦無須給予保護。

一般常見的保密措施，包括：對於營業秘密接觸、利用的權限控管、人員進出的管制、營業秘密的存放處所、營業秘密的標示、保密義務的告知、保密契約、競業禁止條款的簽定，甚至對於員工有關營業秘密保護的教育訓練，都可以被認為是屬於保密措施的一環。

至於如何判斷所有人對於營業秘密採取的保密措施，已達「合理程度」，則必須從客觀的角度來判斷，是否該保密措施已經達到「使一般人以正當方法無法輕易探知」的程度。例如：公司雖然實施門禁管理，人員進出都必須有公司人員陪同，公司也在許多文件上印有「機密」二字，但是由於公司未就機密文件的保存加以嚴格控管，員工使用這些印有「機密」的文件態度也很散漫，因此，真正屬於公司機密的文件被員工任意置於外人輕易可以接觸到的會議桌或會議室裡的資料夾中，則亦不能認已採取合理的保密措施。

在國內過去發生的員工營業秘密侵害案例中，是否具有合理的保密措施(秘密性)經常是雙方當事人爭執的重點。依筆者個人的觀察，營業秘密擁有人是否對員工說明某些資料屬於公司機密，或是不得洩露予他人，乃是法院判斷是否具有合理保密措施的判斷重點。這或許是由於國內企業對於營業秘密保護的措施尚未真正落實，法院目前採取較寬鬆的認定標準。

三、營業秘密之歸屬與利用

營業秘密法於第二條界定營業秘密的認定範圍之後，於該法第三條至第八條則針對營業秘密之歸屬、授權等與營業秘密之權利利用相關之事項逐一規定，以下即分別說明之。

(一)營業秘密之歸屬

由於營業秘密的產生經常是企業活動的成果，可能是由企業內部人員所完成，亦可能是由企業委託他人完成，此時該營業秘密究竟歸屬於雇主或受僱人，或者歸屬於出資人或受聘人，若當事人間契約沒有約定時，有時容易引起爭議，故營業秘密法分別於第三條、第四條加以規定。

就僱傭關係下所產生之營業秘密，營業秘密法視其是否為受雇人職務上所研究或開發者，而分別為不同之規定。就職務上所產生之營業秘密而言，原則上歸屬於雇主，但契約另有約定者，從其約定(第三條一項)。至於非職務上之營業秘密，則歸受雇人所有，但若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(第三條第二項)。

其次就出資聘人研究或開發之情形，營業秘密法規定原則上依契約之約定決定其歸屬；若未約定，則歸受聘人所有，但出資人得於業務上使用該營業秘密(第四條)。

學者馮震宇認為營業秘密法第三條及第四條規定用語採取「研究或開發之營業秘密」，是否僅指屬於技術資訊的營業秘密，而不包含商業資訊之其他營業秘密提出質疑。筆者個人認為這應該是立法用語上的疏忽，營業秘密法中並沒有刻意區別「技術資訊」與「商業資訊」而有不同規定，原則上所有營業秘密都應一體適用。

不過，這也提醒我們另外一個問題，就是若是營業秘密並非因研究或開發而完成，而是因為員工工作經驗的累積或個人技術的提昇，這究竟是否屬於營業秘密？若是屬於營業秘密，則應歸屬於公司，或歸屬於員工呢？

在國外實務上的處理，主要是將企業界之各種技術或商業資訊分為兩種，一種為受雇人所具有的一般性知識，另外則為屬於營業秘密範疇之特有知識或資訊。原則上，受雇人於任何僱傭關係中均可習得，且具有一般性的知識、經驗與技能，或是受雇人運用自己之知識、經驗與技能所發展出來之秘密，乃係受雇人知識經驗與技能之累積，故乃係其人格之一部分，亦為維持其生存發展所必須，並非屬於雇主之營業秘密，故可於離職後自由運用。相反地，雇用人於長期經營與僱傭關係中所發展而得之特殊性知識、經驗與技能，則屬於雇用人之營業秘密，為雇用人財產權之一，受雇人不但不得任意盜用或利用，且根據信賴義務(fiduciary duty)，尚有保護之責，若有違反，

即應負違約之責¹⁸。

(二)營業秘密之共有

營業秘密由於具有財產價值，因此亦有成立共有之可能性，而共有則會涉及應有部分多寡之問題，因此營業秘密法對於數人共同研究或開發之情形，規定其應有部分應依契約之約定，無約定者，則推定為均等(第五條)。

其次，數人共有之營業秘密應如何使用，亦有規範之必要。營業秘密法規定其使用、處分或授權，原則上應得共有人之全體同意，但各共有人無正當理由，不得拒絕同意(第六條第二項、第七條第三項)。共有人之一將其應有部分讓與他人，原則上亦須經其他共有人之同意(第六條第三項)¹⁹。

(三)營業秘密之讓與及授權

由於營業秘密具有財產價值，因此，營業秘密可以成為交易的客體，營業秘密法第六條第一項規定：「營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。」所謂讓與就是終局性的移轉營業秘密，營業秘密一旦被移轉之後，即歸屬於受讓人，原擁有人不得再行利用該營業秘密或再讓與或授權予其他人。

營業秘密的讓與和其他智慧財產權的讓與相較之下，其特殊性在於因為營業秘密的「秘密性」為受法律保護的要件，故擁有人在讓與營業秘密之後，仍持續負有保密的義務，不但自己不能夠再使用該營業秘密，也不能將營業秘密外洩，以避免影響營業秘密受法律保護的適格。過去常見營業秘密讓與的型態，除了技術轉讓、配方讓與，較多是附隨整體營業移轉的情形。

營業秘密與其他智慧財產權相同，亦得以授權的方式使他人得利用營業秘密或知悉營業秘密的內容。營業秘密法第七條第一項規定：「營業秘密所有人得授權他人使用營業秘密。其授權使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事人之約定。」

「授權」可以說是智慧財產權法制特有的法律制度，如果從民法的角度來理解「授權」這個概念，可以區分為「授權行為」與「授權契約」。「授權行為」就如同債權讓與行為是準物權行為(我們可以理解為「類似物權行為」)；「授權契約」則如同債權讓與行為的原因行為，例如：債權的買賣契

¹⁸ 請參照，馮震宇，前揭書，頁 116

¹⁹ 請參照，謝銘洋，營業秘密之保護與管理，

http://ipofinal.twipr.com/secret/secret_discription/secret_discription_2.asp，2003/3/21 visited

約或債權的贈與契約，是屬於授權行為的原因關係，為一種無名契約²⁰。

專利法及著作權法在近年的修正中，將授權區分為「專屬授權」與「非專屬授權」，賦予「專屬授權」的被授權人較明確的法律地位，可以再(次)授權予其他人、以自己的名義提起訴訟等。不過，在營業秘密法中並沒有類似的設計，僅於第六條第二項規定：「前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。」其立法理由主要認為由於「營業秘密授權契約與當事人間之信賴有密切關係，被授權人非經授權人同意，應不得擅自將其被授與之營業秘密授權第三人使用，以資保障營業秘密所有人」。「專屬授權」與「非專屬授權」在營業秘密的情形只有學理討論的價值，目前仍然應該依據契約的內容來決定被授權人是否得再授權或為營業秘密擁有人為訴訟行為。

(四)營業秘密不得設質及強制執行

營業秘密法第八條規定：「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」其立法理由如下：「營業秘密若得設質或為強制執行之標的，則於未受清償拍賣時，欲參與投標者勢有了解營業秘密之內容，以決定其投標價格之必要，如此將使參與投標者均有知悉他人營業秘密之機會，對營業秘密所有人之保護顯有未周。又營業秘密並無登記、公告等公示制度，無法如商標專用權、專利權、著作權之設質予以登記對抗效力，故不宜設質，爰明定營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」

由立法理由加以觀察，筆者認為就強制執行的部分，由於強制執行法目前並沒有特別就營業秘密的執程序另定規定，確實不宜讓營業秘密成為強制執行的標的；至於能否設定質權，則前述立法理由似乎仍有討論的空間。

首先，質權的拍賣是否必然須「公開揭露」營業秘密的內容？質權人於債權已到期仍未清償時，自然可委由法院執行處進行拍賣，但亦得依同法第三百九十一條以下有關拍賣之規定，委由專業機構代為拍賣，拍賣時得以專業鑑定機構的鑑定結果、有限程度的揭露等方式進行拍賣，故並不必然產生一旦流質就會面臨營業秘密被洩露之問題，故以此為禁止營業秘密設質之理由似乎並不成立。

其次，著作權採取創作完成主義，無須透過登記或註冊的動作，使其具

²⁰ 請參照，賴文智，智慧財產權與民法的互動—以專利授權契約為主，頁 104-105

有一定之公示性，亦得以著作財產權設質，故以營業秘密缺乏公示制度作為禁止設質的理由，似乎亦稍嫌牽強。

由營業秘密具有經濟價值的觀點出發，事實上並沒有禁止營業秘密設質的必要，營業秘密擁有人與質權人事實上可以透過一連串的契約安排及最近正成為業界討論重心的智慧財產權鑑價制度，來解決營業秘密設質所可能產生的困擾；而由產業的觀點出發，營業秘密與專利權結合進行交易亦屬常態，若其中營業秘密的部分受到較大的限制，則可能亦減損整個技術的價值，亦值得立法者再進一步思考。

四、營業秘密侵害態樣

營業秘密法第十條規定：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。

一、以不正當方法取得營業秘密者。

二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。

三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。

四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。

五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似之方法。」以下則分別簡單說明之：

(一)以不正當方法取得營業秘密

營業秘密法第十條第一項第一款主要強調的是「取得」營業秘密的行為，而對於所謂「不正當方法」，同條第二項已明確指出是以竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似之方法。因此，無論侵害人是否與營業秘密擁有人或持有者有法律關係，只是其「取得」營業秘密是以不正當方法，即會構成本款侵害營業秘密的要件。此外，無論是向營業秘密的擁有人或是持有人(例如：被授權人或員工)，以不正當方式「取得」，都是本條規範的侵害行為。

這種侵害營業秘密的型態，是目前最常見的營業秘密侵害的狀況，例如：

盜取他人電腦程式原始碼、引誘員工出售機密資訊、透過網路進入他人伺服器重製機密文件等。但本條是在處理「取得」營業秘密的行為，若是「取得」後的利用，則為第二款的侵害行為。

(二)對他人不當取得之營業秘密取得、使用或洩露

營業秘密法第十條第一項第二款所規範的侵害態樣，可以分成下列二種：

1.當他人不當自營業秘密擁有人或持有人處取得營業秘密後，第三人在知悉或因重大過失而不知的狀況下，再向「不當持有他人營業秘密」之人「取得」營業秘密。例如：甲公司為發展無線通訊產品，向前來兜售相關 IC 設計資料的個人購買，且並未探究該個人如何取得這些資料，若該個人是商業間諜，向其他公司竊取而來，此時甲公司的行為即屬於本款之侵害行為。

2.自營業秘密擁有人或持有人處以不正當方式取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知此一情形之人(例如：竊取者或竊取者之雇主、合作公司等)加以「使用」或「洩露」之行為。舉例來說，甲公司為進軍 TFT 液晶面板產業，挖角乙公司的重要研發團隊，甲公司利用研發團隊腦中所留存的資料，快速生產出 TFT 產品，並另行授權與他人合資成立新公司使用該技術，此時，若該技術使用先前乙公司之營業秘密，則甲公司自行利用、授權他人使用，都會侵害乙公司的營業秘密，若是合資的新公司也知悉此事，合資的新公司的利用行為也會侵害乙公司的營業秘密。

(三)善意取得他人不當取得之營業秘密而為使用或洩露

營業秘密法第十條第一項第三款與第二條的用語，看起來雖然有點類似，但是本款與第二款所規範的侵害態樣不同，本款著重於行為人在不知情(善意)的狀況下，「取得」他人以不正當方法獲取之營業秘密，此時，因為行為人不知情，本無須負侵害營業秘密之責任，但由於行為人確實已實際持有該營業秘密，故若行為人知悉或因重大過失而不知其所持有之營業秘密，為他人以不正當方法取得之營業秘密，則此時行為人應該對於其所持有之營業秘密停止繼續使用或提供予他人，以避免營業秘密侵害的狀況擴大。若行為人不停止繼續使用或提供予他人，則亦屬營業秘密法所稱之侵害行為。

舉例言之，企業透過管道向某公司取得營業秘密後，透過新聞報導得知其所取得之營業秘密乃是商業間諜自其他公司所偷竊出來的，在這種情形下，企業仍然繼續使用或將該營業秘密提供予他人，則亦屬於營業秘密的侵

害行為，千萬不要認為會受到來自民法有關「動產善意取得」相關規定的保護，而成爲「營業秘密擁有人」，可自由使用、收益、處分該營業秘密喔！

(四)依法律行為取得後以不正當方法使用或洩漏

本條規定主要是在處理依法律行為合法取得他人之營業秘密，例如：營業秘密的授權、信託、合作開發等，取得營業秘密之人應依各該法律行為(以契約爲主)的內容使用或提供營業秘密予他人，但是卻逾越其依法律行為所可使用或提供予他人之範圍，則亦屬於侵害行為。

舉例言之，營業秘密的被授權人，依據授權契約中保密條款的規定，在提供予合作夥伴或任何相關人士營業秘密時，須要求該接觸營業秘密之人簽具保密合約始可提供，若被授權人未遵守此一約定，而任意提供予其他人，則屬於以「違反保密義務」的不正當方式「使用」或「洩露」予其他人，爲本款所規範之侵害行為。

(五)依法令有守營業秘密義務而使用或無故洩漏

營業秘密法第十條第一項第五款所稱「依法令有守營業秘密之義務」，可區分爲二類法令，一是營業秘密法，二是其他專業人士的規範。首先，依據營業秘密法第九條規定：「公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩漏之(第一項)。當事人、代理人、辯護人、鑑定人、證人及其他相關之人，因司法機關偵查或審理而知悉或持有他人營業秘密者，不得使用或無故洩漏之(第二項)。仲裁人及其他相關之人處理仲裁事件，準用前項之規定(第三項)。」本條處理三種情形，一是公務員因公務接觸他人營業秘密的保密義務；二是參與司法程序之人接觸他人營業秘密的保密義務；三是參與仲裁程序之人接觸他人營業秘密的保密義務。

至於其他專業人士的規範，例如：建築師法第二十七條：「建築師對於因業務知悉他人之秘密，不得洩漏。」不動產估價師法第十八條：「不動產估價師對於因業務知悉之秘密，除依第二十一條之規定或經委託人之同意外，不得洩漏。但爲提昇不動產估價技術，得將受委託之案件，於隱匿委託人之私人身份資料後，提供做爲不動產估價技術交流、研究發展及教學之用。」銀行法第二十八條第四項：「銀行經營信託及證券業務之人員，關於客戶之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密；對銀行其他部門之人員，亦同。」會計師法第二十二條第十款：「未得指定機關或委託人之許可，洩漏業務上之秘密。」事實上還有許多相關的專業規範必須

一併注意。

五、營業秘密侵害之排除

如前所述，營業秘密法在立法過程中，即定位為民法的特別法，因此本法對於營業秘密之侵害行為僅有民事責任相繩。在民事救濟途徑上，營業秘密法第十一條與第十二條，分別賦予營業秘密之被害人侵害排除、防止以及損害賠償請求權。

營業秘密法第十一條規定：「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(第一項)。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(第二項)。」此條規定賦予營業秘密所有人一個類似物上請求權人所得享有之不作為請求權。通說一般以為，此一不作為請求權之行使，並不以侵害人有故意過失為必要。

至於營業秘密法第十二條則規定：「因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任(第一項)。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同(第二項)。」而賦予營業秘密所有人一個具體的民事損害賠償請求權。

六、損害賠償認定之特別規定

本法第十三條第一項規定：「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。」

然而，上述這二種損害賠償範圍，營業秘密所有人都必須負相當的舉證責任，在訴訟上經常會發生無法確切舉證其損害數額或侵害人所獲得利益之數額，故雖營業秘密法第十三條第二項之規定：「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。」但對於營業秘密所有人而言，民事之保護仍嫌不足，故能否比照專利法第八十九條第一項第三款引進專家鑑定損害數額，亦為各界所討論。

七、訴訟程序之特別規定

營業秘密法第十四條第一項規定：「法院為審理營業秘密訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。」由於營業秘密事涉專業，為免法官之專業知識不足，造成執法上之困難，故予以明文規定。

我國訴訟制度係採公開審理原則，法院組織法第八十六條規定：「訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開。」然在有關營業秘密案件之審理，如當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密時，如仍一律公開審判，可能造成營業秘密之二次受害，自有未宜，故本條第二項爰規定：「當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。」

惟法院決定不公開審判時，仍依遵照法院組織法第八十七條第一項之規定辦理：「法庭不公開時，審判長應將不公開之理由宣示。」至法院組織法第八十七條第二項「前項情形，審判長仍得允許無妨礙之人旁聽」之規定，則不宜在不公開審判之有關營業秘密案件中適用，蓋無妨礙之人即所謂閒雜人等，如果愈多知悉，營業秘密就愈容易二次受害。惟民事訴訟法已因應營業秘密保護之趨勢而為修正(詳後述)。

肆、我國營業秘密保護其他相關法制

一、公平交易法

目前世界各國除美國對於營業秘密保護係以專法處理，多數國家多於不正競爭防止法中，對於侵害營業秘密之行為加以禁止，我國公平交易法包含反托拉斯法及不正競爭禁止二大部分，故亦納入有關營業秘密侵害之規範。

公平交易法第十九條規定：「第十九條(限制競爭或妨礙公平競爭之虞行為)有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：… 五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易

相對人資料或其他有關技術秘密之行爲。」此條規定，乃爲我國營業秘密法未通過前，除民、刑法等一般性規定外，保護營業秘密之主要條文之一。

至於違反公平法第十九條第五款之規定之法律責任，與營業秘密法不同處在於，其不限於民事責任，尚包括有行政責任與刑事責任。以民事責任而言，依據同法第三十條至第三十二條之規定，違反公平交易法第十九條第五款之規定，如致侵害他人權益者，被害人得請求除去或防止侵害，並請求損害賠償。至於損害賠償額之酌定上，如爲事業之故意行爲，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。侵害人如因侵害行爲受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。綜合而論，公平交易法之民事責任規定，與營業秘密法第十二條、第十三條之規定相類近。只不過營業秘密法第十三條關於損害賠償額的計算規定，較諸公平交易法第三十二條，更爲詳盡。

至於行政責任上，依據公平交易法第四十一條之規定，公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改正其行爲或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，並按次連續處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行爲或採取必要更正措施爲止。

刑事責任之依據則爲第三十六條，其規定違反第十九條規定，經中央主管機關依第四十一條規定限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，而逾期未停止、改正其行爲或未採取必要更正措施，或停止後再爲相同或類似違反行爲者，處行爲人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五千萬元以下罰金。

然而，由於違反公平交易法第十九條第五款之刑事責任的發動，必須是經公平會依公平交易法第四十一條規定限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，而逾期未停止、改正其行爲或未採取必要更正措施，或停止後再爲相同或類似違反行爲時，始得課與。然被告在不法取得他人之營業秘密後，其行爲已經完成，公平交易委員會如何命其停止「取得」？是否解釋上公平會得命令禁止其洩漏或使用？惟第十九條規範者僅限於不法取得之行爲，則在取得後之使用或洩漏行爲，縱有公平會之禁止命令，基於罪刑法定

主義，得否科以刑責，實有疑義²¹。論者即有以爲，侵害營業秘密之行爲，是否須經中央主管機關之停止處分，不無可議之處。公平交易法第十九條第五款之情事，似以獨立規定爲宜²²。

而在營業秘密法通過之後，公平交易法第十九條第五款與營業秘密法間的適用或競合關係爲何，即引人關注。在立法過程中，似認爲營業秘密法與公平交易法第十九條第五款乃爲並行適用而非互相排除的關係²³。然而公平交易法第十九條第五款之構成要件與營業秘密法在適用對象、營業秘密之認定與侵害營業秘密之行爲類型等方面，均仍有歧異之處。此外，公平交易法第二十四條此一概括條款，在何種情況下可加以適用發揮其補充功能，也有待探討。除了上述這些法規適用上的關連，另一個值得注意的面向則爲營業秘密在產業競爭秩序之運用上，是否有濫用或限制競爭之情事，而受到公平交易法之規範，凡此種種關於營業秘密與公平交易法之間的關係，本計劃將於其後章節中再詳加論述之。

二、刑法

由於營業秘密法的立法過程中，考慮到營業秘密保護對國人而言是一種新的保護型態，故採取立法方式乃是不在本法另設刑事救濟途徑，而將侵害營業秘密之刑事責任委由現行刑法中的竊盜、侵占、背信、詐欺、洩露工商秘密罪等處規定加以規範。然而，此一政策取向，由於刑法中關於竊盜、侵占等財產犯罪，是針對一般財產權的保護，並未對無體的財產權或利益爲特別處理；而洩露工商秘密罪在構成要件上限制又相當嚴格，使得營業秘密的侵害行爲雖然可能可藉由刑法加以規範，但是仍有不少情形並非現行刑法所能因應。以下即簡單介紹刑法相關條文規定：

(一)刑法第三百十七條洩漏工商秘密罪

刑法第三百十七條規定：「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。」

²¹ 請參照，馮博生，營業秘密法與營業秘密侵害之救濟，智慧財產權季刊第九期，1996年4月，<http://stlc.iii.org.tw/publish/b09.htm>, 2003/3/21 visited

²² 請參照，蔡明誠，公平交易法對營業秘密之保護，政大法學評論第44期，1991年12月，頁280

²³ 請參照，立法院第二屆第六會期經濟、司法兩委員會審查「營業秘密法草案」第三次聯席會議記錄，立法院公報第八十四卷第五十四期，頁480

本條的構成要件以行爲人依法令或契約有守密義務爲前提，其中尤以被告有無契約上之守密義務，往往成爲案件爭執關鍵。

實務上即有認爲縱契約內有禁止競業之約定，並非當然有保密之義務(台北地方法院八十二年自字第八九號刑事判決)。亦有認如被告所持有或洩漏者爲其職務上所不應持有之文件，則該等文件既非被告本於業務上知悉或持有之工商秘密而不符合刑法第三百十七條之構成要件(台灣高等法院八十一年度上訴字第一五五五號刑事判決)。此外，上述法條所處罰者僅爲洩漏行爲，而營業秘密法第十條所規範之洩漏後使用行爲，則不在刑法第三百十七條處罰範圍內，其保護似嫌不足。又，公司員工如果未簽署書面保密契約時，是否屬依「契約」有保密義務，實務上亦有爭議，因此業者宜要求員工簽於書面保密契約，以免無法依刑法第三百十七條追究洩密責任。

此外，刑法第三百一十八條之一規定：「無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密者，處二年以下有期徒刑、拘役或五千元以下罰金。」同法第三百一十八條之二規定：「利用電腦或其相關設備犯第三百十六條至第三百十八條之罪者，加重其刑至二分之一。」前開規定某程度對於以電腦作爲犯罪工具之行爲有遏阻作用，對於企業利用電腦、網路保存或利用營業秘密應有其助益。

(二)刑法第三百二十條竊盜罪

刑法第三百二十條第一項規定：「意圖爲自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，爲竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」竊盜罪的核心在於「破壞他人之持有，建立自己之持有」。因此，若是將處於他人管理下屬於營業秘密的技術文件竊取出來，使其置於自己的掌控下，則屬於竊盜行爲。

欲透過竊盜罪規定追訴侵害營業秘密的行爲，必須該營業秘密已附著於特定之有體物上，而經被告竊取作爲己有。如其未附於特定物上(例如：只是電磁紀錄)，或被告並未將該特定物占爲己有而是使用後歸還者，在民國九十二年六月刑法修正時，因已刪除刑法第三百二十三條將「電磁紀錄」視爲動產的規定後，並無法構成竊盜罪。

司法實務上，桃園地方法院於八十年易字第一〇六號刑事判決曾認爲被告雖曾參與相關技術之研發，但其技術資料之權利仍屬原告公司所有，被告本於不法意圖擅自影印取得該資料，因爲影印後的文件其財產權仍屬於公司

所有，故仍構成竊盜罪。因此，在營業秘密侵害的狀況，若是涉及有體物，則仍然有適用竊盜罪之可能。

(三)刑法第三百三十五條至第三百三十六條侵占罪

刑法第三百三十五條第一項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」侵占罪的核心在於「易持有為所有」，在營業秘密侵害的情形，若是未經營業秘密擁有人同意，就擅自影印其所保管的營業秘密文件但交還原本，則並不構成侵占罪，只有在其侵占營業秘密擁有人所交付保管的原本時，才會發生侵占罪的問題。

侵占罪與竊盜罪在營業秘密侵害的案件，同樣面臨在民國九十二年六月刑法修正後，電磁紀錄已不再視為動產，故侵占罪之成立亦以行為客體是有體物為前提，且該有體物是在被告占有中始足該當侵占罪之構成要件。

(四)刑法第三四二條背信罪

刑法第三百四十二條第一項規定：「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」背信罪的核心在於「違背信任關係致生損害」，因此，若是員工或受任人為公司處理有關營業秘密之事務，而違背公司所交付之任務與信任關係之行為，造成公司之損害，則有可能以背信罪論處。

由於營業秘密侵害最常發生在有信任關係的當事人之間，例如：企業與員工、授權人與被授權人、共同研發人員間等，這些在信任關係下所發生故意的營業秘密侵害行為，多數均可能構成刑法的背信罪。

目前實務上爭議比較大的問題是由於保密約款所約定應保密的範圍經常是遠大於營業秘密法對於營業秘密的定義，因此，當員工所洩露的資訊若不符合營業秘密法規範的營業秘密，但仍在保密契約的範圍內，如何判斷是單純的民事違約行為，亦或是刑事的背信罪？目前實務上只要是屬於違反保密義務的規定，即有成立背信罪之可能，不需以營業秘密法所規範之要件為判斷依據，但若僅單純違反離職後競業禁止規定，並不當然表示員工違反保密義務，除有其他事實證明員工洩露或使用應保密之資料外，不得以違反離職後競業禁止規定而推論員工違反保密義務，而認定屬於背信行為。

(五)刑法修正對營業秘密保護的影響

我國刑法針對電腦網路犯罪的部分，於民國九十二年六月三日經立法院三讀通過刑法修正條文，由於刪除了第三百二十三條將「電磁紀錄」以動產論的規定，對於以電磁紀錄形式存在的營業秘密而言，可能產生一定程度的影響，因此，本研究僅簡單就此次刑法修正所可能產生的影響說明如下：

1. 侵占營業秘密之電磁紀錄不構成竊盜、侵占罪

修法前刑法侵占罪準用第三百二十三條規定，因此，若侵占以電磁紀錄存在的營業秘密時，則有適用侵占罪的可能性。例如：甲公司將公司營業秘密檔案以電子郵件傳輸給乙，並要求乙於使用期間結束後刪除，使用期間經過後，經甲方請求刪除乙方拒不接受，且繼續使用該營業秘密，則在修法前有構成侵占罪的可能性。然在修法後，因為侵占罪的客體不包含單純的電磁紀錄，因此，此種行為不會構成侵占罪，但仍不排除有背信或侵害著作權的問題。

2. 無故取得營業秘密之電磁紀錄依第三百五十九條規定處理

依據新修正之刑法第三百五十九條規定：「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金。」本條之主要立法理由在於為避免電腦中之重要資訊遭到取得、刪除或變更，而致電腦使用人產生重大損害，與財產權是否得喪變更無關。因此，若營業秘密是以電磁紀錄的方式存在於電腦中，而他人無正當理由加以取得者，則可能構成本條犯罪。

三、民法

在公平交易法第十九條第五款正式立法生效前，關於營業秘密之民事上救濟，通常係基於民法規定而主張。惟縱使公平交易法第十九條第五款規定，甚至營業秘密法正式立法生效後，基於民法規定而請求保護營業秘密，亦不應因此被排除²⁴。以下即分別營業秘密所有人受侵害時在民法上可能主張的請求權基礎以說明營業秘密與民法之關係，並兼述及民法關於經理人、代辦商之競業禁止的規定。

²⁴ 請參照，黃三榮等著，營業秘密-企業權益之保護，頁 29

(一)侵權行爲

1、侵害發生前之預防及發生後之除去

姑不論營業秘密之法律性質爲「權利」或「利益」，在現行民法下，尙無法依據侵權行爲規定對營業密之侵害主張預防或除去。蓋侵權行爲之制度設計係再侵權行爲後之損害填補以回復原狀，而非在侵權行爲前之預防。然有主張可類推適用民法第七百六十七條規定，而使營業秘密被侵害者得主張營業秘密被侵害之預防或除去之請求²⁵。

2、損害賠償的請求

營業秘密於營業秘密法立法之前，由於並未受到法律明文保護，充其量僅具有「利益」的性質，營業秘密所有人若要尋求民法侵權行爲制度之救濟，除非侵害者的行爲已經該當刑法第三百一十七條洩露工商秘密罪，而得依民法第一百八十四條第二項之規定請求損害賠償，其請求權依據僅限於民法第一百八十四條第一項後段：「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」

然而，民法第一百八十四條第一項後段的適用要件，與民法第一百八十四條第一項前段加以比較，後段所受保護之權益雖然較爲廣泛，但是相對地，在客觀的侵害行爲以及主觀歸責要件的要求上則遠較同條第一項來得嚴格²⁶，必須侵害者以「背於善良風俗之方法」(客觀行爲要件)「故意」侵害他人之具有相當利益的營業秘密，方能構成民法第一百八十四條第一項後段之要件。也正是因爲主、客觀要件的嚴格，在原告原則上應負責舉證證明被告的行爲構成民法第一百八十四條第一項後段之要件的情況下，營業秘密所有人要援用民法第一百八十四條第一項獲得救濟的機會相當有限。

而在營業秘密法立法之後，暫不論營業秘密之性質是否因營業秘密之立法而有權利的地位，從而得在營業秘密遭受侵害時以民法第一百八十四條第一項前段作爲請求權基礎。然應可肯定者爲，營業秘密所有人亦得以侵害者違反營業秘密法之規定爲由，同時援引民法第一百八十四條第二項：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行爲無過失

²⁵ 請參照，黃三榮等著，前揭書，頁 30

²⁶ 關於民法第一百八十四條第一項前段與後段之適用關係與區別，詳請參照 王澤鑑，侵權行爲法(1)-基本理論：一般侵權行爲，頁 320 以下

者，不在此限」作為請求依據，而與營業秘密法之請求權構成請求權競合。

惟值得注意的是，依據民法第二百一十三條以下關於損害賠償之規定，損害賠償以回復原狀為原則，金錢賠償為例外，且其範圍除法律另有規定或契約另有訂定外，以損害賠償請求權之債權人的所受損害及所失利益為限。相較於營業秘密法第十三條之規定，為減輕被害人舉證之困難，而承認被害人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作為所受損害；或直接請求侵害人因侵害行為所得之利益，而將侵害人之成本及必要費用之舉證責任轉嫁給侵害人負擔；甚且在侵害行為為故意的情況下，法院尚得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額三倍以內的賠償，於損害賠償之計算及請求範圍上，營業秘密法顯較民法侵權行為之規定有利。

(二)債務不履行

若雇主與員工曾簽訂保密約款或競業禁止約款時，而受僱人卻於離職後違反競業禁止約款或保密約款之約定，則原雇主即可根據契約對該離職員工依據民法債務不履行之規定請求，惟於個案中競業禁止約款是否合理有效則應留待法院審酌。

關於競業禁止約款必須明文經雇主與員工雙方同意簽訂，否則員工離職之後並不負競業禁止義務一事，應已為我國實務與學界之共識。至於競業禁止約款之效力問題，本計畫於其後章節將會專門論之，於此暫不贅述。然就受僱人於離職之後是否仍應負保密義務一事，法務部曾以(73)法律字第2739號解釋認為：「……我國目前尚無營業秘密法，民法上亦無有關保守科技機密之直接規定。各公、民營機關及公、私立學校僱傭不具公務員身分者（包括外國人），從事科技機密性之工作時，為約制其保密，必須在僱傭契約中明白契約：「受僱人負有保守其因職業或業務知悉或持有之科技機密之義務」。其所負保密義務之期間、應保守之科技機密範圍及違約時應負之賠償責任，均為約款之重點，語意宜力求明確，將來解釋契約時，始可避免發生爭議。尤其是受僱人保密義務之期間，如須延至僱傭契約終止後若干年者，更應明定其意旨，始生約定之效力。為確保受僱人履行保密義務，亦得約定其違反此項義務時，應支付損害賠償額預定性之違約金或懲罰性之違約金。如係前者，應就違約金或不履行之損害賠償擇一請求；如係後者，除違約金外，尚得就不履行之損害賠償併為請求（參考史尚寬著「債法總論」頁五〇

○、五〇一；鄭玉波著「民法債編總論」頁三四二、三四五)。祇要是契約終止前已發生之損害賠償或違約金請求權，均不因契約終止而失其存在(參考民法第二六三條準用第二六〇條、六十二年十月三十日最高法院民庭庭推總會決議(四))。……………」

惟學說上以為，契約關係消滅後，當事人尚負有某種作為或不作為義務，以維護給付效果，或協助相對人處理契約終了善後事務，學說上稱為後契約義務，此項義務之產生有基於法律特別規定者，亦有基於契約補充解釋而發生之後契約義務，例如離職之受僱人仍應保守雇主之營業秘密即是²⁷。因此即使是在無保密約款之情形下，員工於任職期間洩漏營業秘密給其他的競爭者，或是離職後情形下，將其在職期間所知之秘密洩漏給第三者，在理論上，原來的公司可以對此員工主張債務不履行的民事責任，依據民法的誠實信用的原則，一個員工既然與公司訂有雇庸關係契約，就必須對公司忠誠，其於在職期間與離職後，對公司均負有保密的附隨義務，縱使契約中未明文約定亦然。因此如果員工擅自洩漏公司之營業秘密洩漏，仍應負民事責任²⁸。

(三)不當得利

如侵害他人營業秘密之人受有利益，而營業秘密所有人受有損害時，被害人也得依不當得利之規定(民法第一百七十九條以下)請求加害人返還所受之利益。不過，於請求時，營業秘密所有人亦同樣面臨舉證證明其所受利益與所受損害之問題，而根據民法第二百一十三條以下所能主張之損害賠償，將遠不如直接根據營業秘密法之規定，尤其是第十三條第二項之懲罰性損害賠償規定所能獲得之救濟²⁹。

(四)競業禁止規定

民法第五百六十二條規定：「經理人或代辦商，非得其商號之允許，不得為自己或第三人經營與其所辦理之同類事業，亦不得為同類事業公司無限責任之股東。」同法第五百六十三條並規定：「經理人或代辦商，有違反前條規定之行爲時，其商號得請求因其行爲所得之利益，作為損害賠償(一項)。前項請求權，自商號知有違反行爲時起，經過二個月或自行爲時起，經過一

²⁷ 請參照，王澤鑑，債之發生，頁 33-34

²⁸ 請參照，謝銘洋，營業秘密之保護與管理，
http://ipofinal.twipr.com/secret/secret_discription/secret_discription_2.asp, 2003/3/21 visited

²⁹ 請參照，馮震宇，了解營業秘密法—營業秘密法的理論與實務，頁 55

年不行使而消滅(二項)。」此兩項規定乃係為防止經理人或代辦商於受任期間之競業行為，以避免利益衝突並使其專心其所辦事務上，而與營業秘密之保護亦有間接之關係³⁰

四、訴訟法

(一)營業秘密法之特殊規定

營業秘密法第十四條規定：「法院為審理營業秘密訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理(第一項)。當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料(第二項)。」第二項規定主要是為避免廠商透過提起營業秘密侵害之訴訟，利用訴訟程序知悉競爭對手之營業秘密。然而，民事訴訟法或刑事訴訟法基於程序正義，均給予原、被告雙方公平閱覽卷證之權利，除有特殊規定之情形外，原則上亦應於公開法庭為之，此時，法官對營業秘密保護的認知所做之訴訟程序裁決，就成為當事人保護營業秘密的唯一希望所寄。故若訴訟法未配合營業秘密法前開規定而為修正時，法官在訴訟程序上則無法落實營業秘密法之規定。

(二)民事訴訟法之相關規定

有鑑於此，民事訴訟法於民國九十二年之修正時，新增第一百九十五條之一規定：「當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人隱私、業務秘密，經當事人聲請 法院認為適當者，得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者亦同。」同法第二百四十二條新增第三項規定：「卷內文書涉及當

³⁰ 除此之外，公司法亦有類似規定。例如公司法第三十二條：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經依第二十九條第一項規定之方式同意者，不在此限。」、第五十四條：「股東非經其他股東全體之同意，不得為他公司之無限責任股東或合夥事業之合夥人(一項)。執行業務之股東，不得為自己或他人為與公司同類營業之行為(二項)。執行業務之股東違反前項規定時，其他股東得以過半數之決議，將其為自己或他人所為行為之所得，作為公司之所得。但自所得產生後逾一年者，不在此限(三項)。」、第二〇九條第一項：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」惟有以為，公司法第四十八條之規定從競業禁止之目的而言，現行公司法之規定實值得商榷。概不執行業務之股東，雖不執行業務，但依公司法第四十八條(有限公司依第一百零九條規定)，其得隨時向執行業務之股東質詢公司營業情形，且得查閱財產文件、帳簿、表冊，則事實上公司之營業機密已一覽無遺，若其為同類營業行為，對公司仍具有損害之可能。請參照，張瑜鳳，競業禁止義務與不公平競爭行為，法律評論第 60 卷第 3、4 期合刊，頁 42

事人或第三人隱私或業務秘密，如准許前二項之聲請，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制前二項之行爲。」

此外，在營業秘密侵害案件之攻防中，民事訴訟法上「假處分」制度，亦爲雙方攻防之重心。民事訴訟法於九十二年修正時，就該法第五百三十八條修正爲：「於爭執之法律關係，爲防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之而有必要時，得聲請爲定暫時狀態之處分(第一項)。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者爲限(第二項)。第一項處分，得命先爲一定之給付(第三項)。法院爲第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認爲不適當者，不在此限(第四項)。」由於九十二年修正之民事訴訟法尙未施行，未來營業秘密所有人如何透過本條規定取得定暫時狀態之假處分，使侵害營業秘密之人暫停侵害之行爲，企業如何避免競爭對手利用此一假處分制度防礙正常商業經營，皆爲訴訟實務上攻防之核心，目前營業秘密法並沒有提供參考原則，亦值得吾人加以檢討。

(三)刑事訴訟法之相關規定

公訴程序之開端主要係因告訴、告發、請求或檢察官自動偵查。依刑事訴訟法第二百四十五條規定偵查不公開原則。亦即當檢察官於偵查是否有犯罪行爲時，係採不公開方式進行。故於營業秘密侵害之刑事案件，保有者之營業秘密內容當不致因偵查而公開，並使第三人知悉其內容而喪失「非公知性」。又檢察官及書記官依法亦負有保密義務，所需注意者爲被告及其辯護人如因告訴而知悉營業秘密內容，自應負有保密義務。營業秘密法第九條³¹

五、勞動法規

營業秘密「秘密性」的保護，經常有賴於嚴格的合約限制，而營業秘密的洩露，也經常是由於公司內部員工在惡意或不經意狀況下爲之，因此，透過契約的方式嚴格限制員工外洩營業秘密，尤其是離職後的競業禁止，徹底杜絕員工利用公司營業秘密獲取不當利益之途徑，爲目前科技產業經常使用之約定。

然而，保密契約或競業禁止約款雖然是有助於雇主保護營業秘密，但是因員工涉嫌洩密行爲而以違反工作規則或僱傭契約爲由予以解僱，或是對於離職後從事相同或類似工作之禁止，勢必影響員工工作權益，其中尤以競業

³¹ 請參照，黃三榮等著，營業秘密-企業權益之保護，頁 41

禁止約款因涉及的爭議性最大。然而對於此種備受爭議的競業禁止條款，目前我國現行之勞動法規並沒有相關之規範，僅有民國二十五年即已制訂但迄今尚未命令施行的勞動契約法有相關第十四條：「勞動契約，得約定勞動者於勞動關係終止後，不得與雇方競爭營業。但以勞動者因勞動關係得知雇方技術上秘密而對於雇方有損害時為限(一項)。前項約定，應以書面為之，對於營業之種類地域及時期，應加以限制(二項)。」第十五條規定：「雇方對勞動者，如無正當理由而解約時，其禁止競爭營業之約定失其效力」將競業禁止約款的效力問題留待司法實務依照個案判斷。

目前實務上已經累積了不少的關於競業禁止約款的判決，雇主與勞工勝敗互見。與此同時，我國勞委會為求保障勞工權益亦擬透過解釋並頒佈「簽訂競業禁止參考手冊」等方式，試圖限制企業在勞動契約上對於員工因有侵害營業秘密之可能或離職後的競業禁止自由約定的範圍。在我國競業禁止規範付諸闕如的法制現況上，僅委由司法或行政機關自行裁量競業禁止約款的合理性，是否容易造成企業在保護營業秘密上的漏洞，企業界又應如何配合，與營業秘密法關係如何？均值得吾人深究。

伍、營業秘密與其他智慧財產權異同

一、專利權

(一)保護目的

專利法第一條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」專利制度乃是國家透過賦予專屬權利的方式，鼓勵產業技術發展。而營業秘密法並未賦予營業秘密擁有者一個排他的權利，但是，透過對於特定不當侵害行為的禁止，也達到保護營業秘密的效果，若營業秘密係屬於技術者，則亦具有鼓勵、保護、利用「技術」的效果，因此，雖然營業秘密保護有相當程度是基於商業競爭倫理的維護，但某程度亦有鼓勵技術發展的作用。

(二)保護客體

專利權又分為發明專利、新型專利、新式樣專利，發明專利可分為方法發明與物品發明，新型專利主要為物品功能或形狀的創作，新式樣專利則著

重在物品形狀、花紋、色彩的創作，舉凡非屬於專利法所明文規定不保護之產業上「發明」、「技術」等，都有取得專利權，成為專利權保護客體的機會；至於營業秘密保護的客體更無此範圍的限定，無論是產業上的技術或是商業活動的成果，只要是屬於「可用於生產、銷售或經營之資訊」，具備營業秘密法所規定的要件，都有可能受到營業秘密法的保護，因此，相較之下營業秘密所保護的範圍顯然較專利權為寬，故經常與專利權的保護搭配運用。

(三)保護要件

發明或創作必須向主管機關申請並通過審查後，始取得專利權的保護，申請專利的要件包括：新穎性、進步性、產業利用性。以發明專利為例，所謂新穎性是指發明在申請前並無已見於刊物或已公開使用之情形，且無陳列於展覽會等使公眾知悉之情事者，目前我國採取絕對新穎性原則，在判斷新穎性的要件時，無論國內外的刊物、專利申請文件或展覽等，都屬於新穎性判斷的參考依據；所謂進步性則指該發明必須並非其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成之技術；所謂產業利用性則指該發明之技術內容已臻成熟階段，可被製造或使用，且有產業上的實用性，但不以商業使用或大量生產為要件，只要具有產業上利用的可能性即可。

而營業秘密無須向任何機關為註冊或登記，在保護的要件上，則要求須「非一般涉及該類資訊之人所知者」、「因其秘密性而具有經濟價值」、「所有人已採取合理保密措施」之要件。故營業秘密不須為獨一無二之技術或資訊，只要是少數人知悉、非屬公知或可輕易得知之資訊即可；其須具有經濟價值則與專利制度所稱之產業利用性差可比擬；但其秘密性則與專利制度完全相反，因此專利制度是以揭露資訊作為換取國家賦予強大專利權的代價，營業秘密則是因其秘而不宣受保護。當一個技術已經取得專利權之後，在專利範圍內即不可能受到營業秘密的保護，但是，並不排除營業秘密對於該技術在實施或降低成本等方面之特殊資訊，仍可受到營業秘密的保護。

(四)保護期間

無論是發明專利、新型專利、新式樣專利，都分別自申請日起算二十年、十年、十年而有保護期間的限制；營業秘密只會隨著產業技術的發展、保密措施的不周全等，逐漸喪失其受保護要件的規定而不受營業秘密法保護，理論上，營業秘密是可以永久受保護，例如：可口可樂的配方已經保密超過一個世紀以上，至於仍受營業秘密相關法律的保護。然而，營業秘密因為不具

有排他性，因此，他人可以獨立研發相同的技術或就已使用之技術、產品進行合法的反向工程，當某一技術被公開使用後，受營業秘密保護的機率就非常低了。同時，營業秘密也可能因為保密措施不足而被洩露或誤用，導致多數人知悉營業秘密的內容，而喪失其受保護的適格。

(五)權利性質

專利權無疑地是一種具有相當強大排他的權利，但營業秘密多數學者仍認為其僅屬於一種法律所保護的「利益」，而非權利，故二者在保護的強度上有相當程度的不同。

專利權與營業秘密，二者都是屬於無體財產權，但就侵害的態樣而言，因為二者權利性質不同，故有相當程度的差異。專利權屬於排他權，可以對於他人於專利範圍內實施專利技術進行侵害的排除；營業秘密則只能夠對於他人不當的取得、利用、揭露營業秘密內容的行為進行排除，若他人透過合法方式探知營業秘密內容或獨立研發、蒐集、整理相同的營業秘密內容，則即使是最初擁有該營業秘密者，亦無法排除他人使用該營業秘密。

二、商標權

(一)保護目的

商標法第一條規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」營業秘密法的立法目的之一，亦在「維護產業倫理與競爭秩序」。故商標權與營業秘密同屬於維護市場公平競爭秩序法制之一環，只是商標權著的保護重在商品或服務的銷售或提供端，營業秘密的保護著重在產業競爭對手間的運作，可說與消費者沒有特別關係。

(二)保護客體

商標權保護的客體是具有商品或服務識別力的「標示」，依據商標法第五條第一項規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」另外，商標法就「團體標章」、「證明標章」、「產地來源標示」等，亦給予一定程度的保護。至於營業秘密則如前所述，只要是屬於「可用於生產、銷售或經營之資訊」，具備營業秘密法所規定的要件，都有可能受到營業秘密法的保護。由於商標保護必須透過註冊、使用等條件，因此，受商標法保護的標示，不可能再透過營業秘密尋求保護。

(三)保護要件

企業欲取得商標權的保護，必須向主管機關註冊，而其保護要件除須具有「識別力」外，有商標法第二十三條所列不得註冊商標之事由，例如：通用名稱、相同或近似於國旗、政府組織、國際組織等標章或名稱、相同或近似於他人著名標章、姓名或已註冊之商標者、侵害他人智慧財產權者，都無法註冊取得保護。

至於營業秘密則不須向主管機關為任何註冊、申請之行爲，只要符合營業秘密法第二條所定之各項保護要件，即受營業秘密法保護。

(四)保護期間

商標依據商標法第二十七條規定：「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年(第一項)。商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年(第二項)。」亦即，商標雖然註冊後專用期間是自公告當日起十年，但可以不斷申請延展，故只要商標權人細心維護商標，使商標保持使用之狀態，並按心繳費、申請延展，理論上可以永久保有商標權。就此點而言，營業秘密亦具有相同的特質，只要營業秘密擁有人妥善維護營業秘密，亦有可能永久保有營業秘密的保護，直至其商業價值喪失為止。

(五)權利性質

商標權與營業秘密雖同屬於無體財產權，也是維護整體產業競爭秩序的一環，但商標權作為一種權利，可以積極地排除他人所有「商標使用」的行爲。而營業秘密作為一種受保護之利益，則僅能被動地防止他人以不當的方式取得、利用、揭露等。

三、著作權

(一)保護目的

著作權法第一條前段規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。」而營業秘密除為保護營業秘密外，主要目的則在維護產業倫理及競爭秩序，二者立法目的不同。

(二)保護客體

著作權法保護的客體是文學、科學、藝術或其他學術的創作，營業秘密

保護的客體則為「可用於生產、銷售或經營之資訊」，雖然二者在保護客體的形容上有相當程度的不同，然而，由於「資訊」經常以著作的方式呈現，因此，著作權法與營業秘密法在保護的客體經常產生重疊的情形。過去也經常發生以著作權侵害在追訴實質屬於營業秘密侵害的案件。

此外，著作權亦強調保護著作人之著作人格權，此與營業秘密有相當程度的不同，因為營業秘密主要強調其商業上的價值，而非保護營業秘密研發或創作者的精神活動成果，故就人格權部分的保護，此二制度間有相當大程度的差異。

(三)保護要件

著作在創作完成時，即受著作權法保護，無須向主管機關為註冊或登記，就此點而言，與營業秘密相同。至於著作權與營業秘密保護的要件，則各有所不同，著作須為文學、科學、藝術等學術範圍之創作、具有一定之原創性、創作性、且非屬於著作權法明文規定不予保護之創作，相較之下，營業秘密則不限於文化的創作，與產業技術有關之資訊皆屬之，且其並不要求必為營業秘密擁有人所「原創」，以合法方式取得、知悉者，亦可受保護，就此點而言，營業秘密保護的要件較不嚴格，然就秘密性與商業價值性而言，則屬營業秘密保護要件更為嚴格，一旦喪失秘密性或商業價值，則不受營業秘密法的保護。

若營業秘密以著作的方式呈現，例如：產品設計圖、研發日誌、資料庫數據等，則亦可能同時受到著作權法的保護。即使日後喪失其秘密性或商業價值，只要符合著作權法保護的要件，仍然可能依據著作權法主張權利。

(四)保護期間

著作人格權的保護原則上不受時間的限制，就著作財產權而言，依著作權法第三十條規定：「著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年(第一項)。著作於著作人死亡後四十年至五十年間首次公開發表者，著作財產權之期間，自公開發表時起存續十年(第二項)。」而同法第三十三條規定：「法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年。但著作在創作完成時起算五十年內未公開發表者，其著作財產權存續至創作完成時起五十年。」同法第三十四條規定：「攝影、視聽、錄音及表演之著作財產權存續至著作公開發表後五十年。前條但書規定，於前項準用之。」因此，有關著作的利用，只要不侵害著作人格權，當

著作權保護期間過後，就變成社會公共財，任何人都可以任意加以利用，這也是著作權法在設計時，爲了平衡國家文化發展所給予著作權人一種時間上的限制。

至於營業秘密的保護期間，雖然營業秘密法亦追求社會公益之調和，但並未以保護期間的限制作爲一種調和社會公益的手段，因此，原則上營業秘密保護的期間可以是永久的。

(五)權利性質

除了前述營業秘密作爲一種法律保護的利益，僅能對於特定的不當取得、利用、揭露行爲加以禁止，而著作權作爲一種權利，在著作侵害之情形，即使過失亦須賠償等不同外。著作權與營業秘密同樣作爲一種不需要向主管機關登記、註冊，只要符合法律要件即受保護的無體財產權，並未經過主管機關的檢證，且著作權法及營業秘密法，都允許他人進行平行創作，因此，在行使權利時同樣會遇到證明他人侵害困難的問題。

四、不公平競爭行爲

(一)保護目的

公平交易法第一條前段規定：「爲維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定本法。」我國公平交易法包括獨占、結合、聯合行爲的管制及不公平競爭行爲的管制二大部分，就不公平競爭行爲的管制部分，與營業秘密的立法理由相同。事實上，德、日、韓、中國大陸等國家，都將營業秘密的保護，以不公平競爭行爲限制的方式加以處理。我國公平交易法第十九條第五款規定，亦將產銷機密、交易相對人資料或其他技術秘密的不當侵害行爲納入保護。

(二)保護客體

不公平競爭的規制嚴格說來並沒有所謂的「保護客體」，而單純是一種對於市場交易的不公平競爭行爲的禁止，相較於此，侵害營業秘密的行爲雖然某程度亦爲公平交易法所規範，但營業秘密法則明確規範出其所欲保護營業秘密的範圍，由此觀之，營業秘密法與公平交易法仍然有所不同，究竟營業秘密的保護單獨立法與納入不公平競爭禁止的體系孰佳，值得吾人注意。

(三)保護要件

如前所述，不公平競爭的規定，並沒有所謂的「保護客體」，因此，也不會有客體保護的要件，然而，從公平交易法第十九條規定加以觀察，屬於公平法第十九條第五款之侵害營業秘密行為，必須以「有妨礙公平競爭之虞者」為其要件，雖然多數的營業秘密侵害行為，可能有違產業倫理，但卻未必皆與市場公平競爭有關。

舉例言之，員工將公司之營業秘密張貼在網路上留言版，向不特定多數人公開，使公司喪失營業秘密的保護，這屬於違反產業倫理(僱傭契約)，但卻與市場公平競爭無關，因此，單純從對行為規範的角度來觀察，營業秘密法所限制的侵害營業秘密的行為，顯然較公平交易法來得寬廣。

(四)權利性質

如前所述，雖然國內學者間對於營業秘密屬於「權利」或「利益」尚有爭執，然依營業秘密法之規定，營業秘密是屬於一個可以讓與、授權的無體財產。相較於此，不公平競爭之禁止，雖然在許多國際公約內，亦被列為智慧財產權議題的範圍內，然而，其無法完全用傳統民法上的「權利」或「利益」的概念來了解。

舉例來說，專利權人、商標權人、營業秘密所有人，在他人未為不正當之競爭行為時，其所擁有之權利，就只是專利權、商標權、營業秘密…等，很難想像有一個禁止他人不公平競爭的權利存在，此時，不公平競爭的防止，基本上是屬於國家公權力行使的問題。

但是在不公平競爭行為發生時，若受有損害，則可依公平交易法加以禁止，並請求損害賠償。因此，或許可以用「對應於他人之不公平競爭行為所產生的財產權或是一種特殊的侵權行為損害賠償請求權」來理解，與民法中，物權受侵害時，得本於所有權人之身分，對於侵權行為人請求侵權行為損害賠償的權利型態仍有不同。

然而，因為不正競爭行為之禁止，並非直接賦予企業或個人一個權利，而是由限制他人不得為不正競爭行為的角度出發，以國家力量加以規範。因此，專利權、商標權、著作權或營業秘密…等，可以讓與或授權，但是公平交易法上之損害賠償的權利，必須等到有他人不正競爭時始發生該權利，沒有事前讓與或授權的可能性，與一般的智慧財產權不同。

陸、結語

透過本章對於營業秘密基本概念的討論與分析，相信讀者們已可初步對於營業秘密保護的法制加以了解，也點出了相當多的營業秘密潛在的問題。事實上，營業秘密作為一種知識經濟時代企業競爭的商業武器，隨著商業間諜、知識員工的流動、全球競爭的趨勢，日益受到各國政府的重視，也逐漸躍上檯面成為國際貿易談判的焦點。

我國營業秘密法雖然在民國八十五年即通過，但相較於在我國發展數十年的專利、商標制度、飽受國際貿易談判的著作權法制、具有獨立主管機關的公平交易法制，營業秘密法的發展與落實，顯然遠遠落後於其他的智慧財產權法制，而相較於國外文獻的討論，在本研究撰寫本章的過程中，更有感於國內文獻之不足，無怪乎國內企業對於營業秘密法制在認知與落實上，皆處於相當模糊的狀況。本章主要目的僅在對於營業秘密法制做基礎的說明，至於營業秘密法實施的狀況、所涉及重要議題，則留待本研究其他章更進一步討論，至於營業秘密與其他智慧財產權之比較，並請參閱以下圖表。

營業秘密與其他智慧財產權之比較³²

	保護標的	保護要件	保護期間	取得保護之方法	可否延長(延展)
營業秘密/ 專門技術	專門技術 (Know-How) 製造與商業 資訊	1. 非周知性(相對 新穎性，非顯而 易知性) 2. 商業價值性 3. 秘密性(採取必 要保密措施)	永久直到 喪失其秘 密性	營業秘密產 生時只要不 洩露即受保 護	不適用
著作權法	觀念之表達 方式 (Expression)	原創性(Originality)	自然人：終 身加五十 年 法人：發生 後五十年	創作完成即 受保護(創作 主義)	不可
專利法	具產業上用 價值之新觀 念、新發明	1. 新穎性 (Novelty)(他人 未曾發現、發	發明-二十 年 新型-十二	經審查核發 專利證明書 (註冊主義及	原則不可 例外：對醫 藥品與農

³² 請參照，馮震宇，了解營業秘密法—營業秘密法的理論與實務，頁 48

		明、絕對新穎性) 2. 實用性 (Usefulness 或 產業上的利用 性) 3. 進步性(創造性 Inventive Step , 非顯而易和性 Non-obviousnes s)	年 新式樣-十 二年	先申請主 義，美國-先 發明主義)	藥品可准 延長二-五 年
商標法	商譽及商品 服務	1. 特別顯著性 2. 具有使用意義 3. 指定所適用之 商品	十年(但得 無限制申 請延展)	須經註冊(註 冊主義-先申 請主義，美 國-先使用主 義)	可無限期 延展每次 延展十年

第三章 各國立法及案例研究

壹、與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)

一、概說

按世界貿易組織(World Trade Organization)係由國際貿易及關稅總協定(GATT)衍生而來，自一九九五年一月一日起取代 GATT。GATT 自一九八六年起，美國、日本及其他歐洲具領導性之跨國產業聯盟共同呼籲應將智慧財產權列為烏拉圭談判議題，並於一九九四年多邊貿易談判中通過「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights，簡稱「TRIPS」)將智慧財產權之保護納入規範，其有關未經公開資料之保護(undisclosed information)規定於第二篇第七節第三十九條以下³³。TRIPS 可說是第一份詳細處理通常未經特殊智慧財產權立法保護而僅由一般民事法規範，而在許多國內法稱之為營業秘密(trade secret)、機密資訊(confidential information)之保護的多邊文件³⁴。

在烏拉圭回合談判時，最大的爭議為究竟未經公開之資料是否適合在 TRIPS 中加以規範。就此，開發中國家主張，商業機密並非智慧財產權的一種，其應不在 TRIPS 談判之原訂範圍。不過已開發國家均主張將未經公開之資料納入 TRIPS 中加以保護。如瑞士即主張，雖然未經公開之資料與其他種類之智慧財產權不同，但對未經公開資料之保護，實係符合保障智慧財產權之中心理念；其保護之目的均在於對花費時間、人力、財力等資源而創造之資訊，提供專屬性之商業利用機會³⁵。

而依據 TRIPS 第一條第一項之規定，會員國在 TRIPS 下的最基本義務，為遵守 TRIPS 的各項實體規範，並將之落實到國內法中，而各國在制訂其內法時，必須遵循的基本原則所謂的「最低標準原則」。在最低標準原則下，會員國有義務依照 TRIPS 所定之基本要求，保護智慧財產權，但無義務制訂

³³ 請參照，駱志豪，前揭文，頁 61。

³⁴ See Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 184

³⁵ 請參照，羅昌發，前揭研究計劃，頁 157

較 TRIPS 所定標準為高的保護程度。而會員國在符合 TRIPS 之前提下，則有權決定在其法律體制下，執行 TRIPS 的適當方式³⁶。

二、未經公開之資料的保護

(一)保護對象

TRIPS 將未經公開之資料的保護規定於第三十九條。第三十九條第一項規定³⁷：「為依(一九六七年)巴黎公約第十條之二有效保護智慧財產權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第二項所規定之未經公開之資料及第三項所規定之提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。」其明確肯認 TRIPS 認為未經公開之資料亦屬於智慧財產權保護的一環，其保護意旨主要是出於避免與防止不公平競爭之行爲。此外，值得注意的是，提交予政府或政府相關機構之未經公開之資料，亦應依 TRIPS 第三十九條第三項之規定受到保護。

(二)保護要件

明確揭櫫未經公開資訊應受保護之原則後，TRIPS 第三十九條第二項即針對其保護要件加以定義，其規定：「自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩露或遭他人以有違商業誠信方法(a manner contrary to honest commercial practices)取得或使用之可能，但該資料須：一、具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不爲一般處理同類資料之人所得知悉或取得者；二、因其秘密性而具有商業價值；且三、業經資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性(。」

而 TRIPS 針對第三十九條第二項規定之附註 10 進一步指示：所謂「以違反商業實務誠信之方式」，最少應指違反信賴關係以及引誘違反信賴關係之行爲，並應包括第明知或因重大過失而不知其係從事獲取行爲之第三人，其獲取未經公開資訊的行爲³⁸。換言之，依據附註 10 的規定，獲取、使用或揭露他人營業秘密等不公平類型之行爲，大多數必須以違反契約或信賴關係以及營業秘密所有人交付秘密資訊時課與收受營業秘密者契約上限制之有效性

³⁶ 請參照，羅昌發，前揭研究計劃，頁 38-39

³⁷ 關於以下條文之中譯，係引自謝銘洋主編，智財小六法，頁 696

³⁸ Footnote10:”for the purpose of this provision, ”a manner contrary to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligence in failing to know , that such practices were involved in the acquisition ”

為前提。而至於哪些關於未經公開之資料的契約限制，其有效性應受肯認，則委諸內國立法決定³⁹。

而 TRIPS 第三十九條第二項規定未經公開資料之保護要件，簡而言之，可歸納為商業價值與秘密性兩大要件。在美國法上也設定了相同的要件，但是其並非以同樣的字眼表示，譬如，就秘密的客觀性而言，其有時以要求創新性的方式為規定。而須證明營業秘密具有一定價值之要求，有時則會在有用性的概念中加以表達⁴⁰。

首先，第三十九條第二項中關於商業價值的要件，其並非作為確定投資之證據，而是證明該營業秘密係涉及其所有人之營業領域，而非其私領域，按私領域部分於 GATT 談判時並未指示應予介入。進一步言之，該資料必須是難得的，譬如說不易接觸。此與秘密性要件並無重大不同，但是「商業價值」此一概念更適合涵蓋取得係爭技術或資料之絕對困難性。於商業價值此一明確要求下所內含之難得性要件可說是秘密性要件的另一層面。就此而論，若謂此一價值乃是源於其秘密性，並無錯誤⁴¹。

至於 TRIPS 第二項關於秘密性要件之規定，約可從以下幾個方向來說明。首先，就客觀秘密性(objective secrecy)而言，該未經公開之資料必須是非「為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者」，而就相對秘密性(relative secrecy)而言，由於其必須是相對於一般處理同類資料之人而言，仍具有秘密性，因此可避免過度廣泛地保護已為該特定產業所通用但為該領域外所不知之資料，並且有助於於一特定經濟領域活動的專業鑑定人判斷何者為在其領域中通用的資料⁴²。

但是從三十九條第二項之文意亦顯示，即使成分內容乃屬於公眾所有，但其結合或蒐集該等內容的方式或專門技術具有機密性，則該包含該等內容之文件，仍有可能被視為具有秘密性質⁴³。此乃因為這些屬於公眾所有的成分

³⁹ See Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler(eds.), *From GATT to TRIPS-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, at 233.

⁴⁰ See Francois Dessemontet, *Protection of Trade Secrets and Confidential*, *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, kluwer law, 1998, at 247

⁴¹ Id. at 248

⁴² Id. at 250-251

⁴³ See Elina Mangassarian, *Technological Trends and the Changing Face of International Intellectual Property Law*, 11 *Int'l Legal Persp.*125, 2001,at 142

內容，當其彼此整合起來時，常會產生新的價值或重要性。譬如說，某一客戶的地址以及該客戶的工業設備平順有效率運作所需求之產品的一般規格均屬公眾資訊，然而所有客戶以及其設備所需規格之蒐集資料乃是具有機密性的，因為這些資訊的精確配置及組合並不容易取得⁴⁴。

(三)提交政府或政府相關機構之資料的保護

就 TRIPS 第三十九條第一項所指「提交政府或政府相關機構之資料」的保護部分，TRIPS 於同條第三項進一步詳細規定：「會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。」

在 TRIPS 生效前，各國擁有相當大的範圍得自行決定保護測試資料(test data)之原則。而 TRIPS 就其第三十九條第三項所列之保護標的提出了第一套國際性標準。但是 TRIPS 畢竟不一一個統一的法典(其僅建立一廣泛的內國法制參考基準)。而另一個重要的問題是，TRIPS 允許 WTO 會員國適用不同的測試資料保護方式，特別是，一個無專有權的保護之競爭模式，乃符合 TRIPS 第三十九條第三項所設定之最低標準⁴⁵。

而 TRIPS 第三十九條第三項所規定之測試資料的保護，僅是對於資料產出之投資的獎勵，並非對其創造性或發明性而言。測試資料的乃是依照標準協定或程序而產生，涉及事實資料的系統性蒐集。雖然透過測試可能可研發出新藥，但是這些測試結果本身僅是規律性科學操作的結果⁴⁶。

茲將 TRIPS 第三十九條第三項的保護要件簡明析述如下：

1. 必須是會員國為核准醫藥品或農藥品上市而要求提供資料，而該資料提供為核准所必須。
2. 受保護之資料為詳述與人類、動物以及植物健康、環境影響評估以及使用效力相關的藥品或農業品之科學健康及安全測試。至於其他主管

⁴⁴ See Francois Dessemontet , Protection of Trade Secrets and Confidential , Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement , edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf , kluwer law , 1998 , at 252

⁴⁵ See Charlos Maria Correa, Public Health and International Law: Unfair Competition Under the TRIPS Agreement: Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals, 3 Chi. J. Int'l L., 2002, at 70

⁴⁶ Id. at 72-73

機關要求之相關資料包括有，例如製造、儲存以及封裝方法及條件。

3. 為未經公開之資料。由於資料是否已經公開為一客觀狀態，因此申請者聲明全部或部分之資料具有機密性或未經公開必須經過審核。
4. 資料必須指涉新化學原料(New Chemical Entities)。TRIPS 特意不定義「新化學原料」之概念，會員國在此將享有執行 TRIPS 規定之操作空間。
5. 經相當努力(或投資)(Considerable Effort(Investment))⁴⁷。

會員國對於符合上述要件之資料，負有不公開之義務(non-Disclosure Obligation)，除非是：(a)基於保護公眾之必要；或(b)已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用。第一個例外的適用，必須經過必要性檢驗。而在決定是否具有必要性時，GATT/WTO 的規定及法律體系通常尊重會員國對於是否有必要的決定，但是通常也課與引用此項規定之會員國沈重的舉證責任⁴⁸。此外，此處所謂的「公眾」(public)應被理解為人類全體⁴⁹。另值得注意的是，第三十九條第三項並未明訂此一不公開義務的存續期間，原則上該保密義務應持續到該等資訊為人知悉為止⁵⁰。

而三十九條第三項另外一個關鍵性的解釋爭議，就是國家機關基於信賴某家公司提出之資料，以審核其他公司所提出之後續聲請，是否構成該資料之不公平商業使用？針對此一問題，原先在 TRIPS 進行協商的時候，美國曾提議，若是使用測試資料將會導致政府或任何他人之商業或競爭利益時，即應課與會員國在未經權利人之同意或支付該使用之合理價值的情況下，禁止對測試資料為任何使用的義務，然卻未經採納。此表示參與協商的各會員國依據第三十九條第三項僅選擇對商業上不公平使用的行為提供規範原則，而不防止任何可能產生利益分配效益的使用。而許多國家也未將參考先前註冊或信賴原始公司所提資料而為類似商品之上市審核，作為一種不公平商業使用。而第三十九條第三項雖指示應提供保護以對抗不公平商業使用，但卻允

⁴⁷ Id. at 73-75

⁴⁸ Id. at 76

⁴⁹ See Francois Dessemontet, Protection of Trade Secrets and Confidential, Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, kluwer law, 1998, at 259

⁵⁰ See Charlos Maria Correa, Public Health and International Law: Unfair Competition Under the TRIPs Agreement: Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals, 3 Chi. J. Int'l L., 2002, at 76

許會員國決定何種使用方式將會被視為商業上不公平⁵¹。

此外，第三十九條第三項也僅包含了「商業使用」(commercial use)，而明確排除了政府的使用，特別是國家衛生主管機關評估醫藥品或農藥品之效力及毒性。雖然政府的使用將會間接的產生商業性後果(市場競爭者的進入)，但是其並不意味著商業性行爲，而僅是合法的國家行爲⁵²。事實上，不公平商業使用只有在競爭者透過詐欺、違反信賴或其他不正當行爲而取得測試資料之結果，而進而爲自己的利益使用該等資料以提出上市核准的申請等情形，才可認定其存在。而其亦適用在政府使該等未經揭露之測試資料爲他人接觸，而對未投入生產測試資料或花費成本的廠商提供優勢的情況下⁵³。

而 WTO 爭端處理機制(WTO Dispute Settlement)第一七一號(1999)以及第一九六號(2000)案件⁵⁴即牽涉到美國與阿根廷間對於 TRIPs 第三十九條第三項之爭議，於一九九九年的一七一號案件中，美國以阿根廷並未針對 TRIPs 第三十九條第三項所列之資料提供有效的保護爲由請求協商，其後瑞士亦請求加入協商。而一九六號案件則是美國於二〇〇〇年再度以阿根廷政府未能保護 TRIPs 第三十九條第三項之資料爲其中一項理由提出協商要求，其後歐盟、瑞士也均請求加入協商。最後美國與阿根廷政府於二〇〇二年六月就此一議題僅達成下述協議，亦即由於雙方雖仍有歧見，惟雙方同意若 WTO 爭議處理組織(Dispute Settlement Body)就 TRIPs 第三十九條第三項所規定之資料的權利內容有任何建議或裁決，而阿根廷相關法律與上開建議或裁決不符時，阿根廷政府同意將於一年內對該國國會提出法律修正案。

在我國法上，提交政府或政府相關機構之資料的保護之相關規定，僅有營業秘密法第九條第一項規定：「公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩漏之。」然並未有如 TRIPs 第三十九條第三項般限於防止該等營業秘密被不公平的使用於商業上。致使政府機關利用其所取得之相關資料作爲後續聲請的參考依據，是否有違反營業秘密法第九條第一項及 TRIPs 的相關規定顯得模糊不清。再者，由於營業秘密法第九條第一項亦無 TRIPs 第三十九條第三項後段基於保護公眾之必要得爲公開之除外性規定，雖有意見以爲認爲基於社會公共利益之理由，中央衛生主管機關之公

⁵¹ Id. at 77-78

⁵² Id. at 78

⁵³ Id. at 81

⁵⁴ 關於各該案件之經過及其協議解決方案的內容，可至 WTO 網站上下載，網址爲：
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm, 2003/9/25 visited

務員得將於審查時所得知之新藥成分公開，縱使其形式上該公務員之行爲並未侵害營業秘密，藥廠不得對該公務員請求侵害營業秘密之損害賠償，惟國家應對藥廠所受損失，負補償之責⁵⁵，惟在我國現行法未明文賦予公務員此一權限時，要如何透過解釋來謀求私益與公益的平衡，即煞費思量。

三、執行措施

相較於其他智慧財產權協定或條約，TRIPS 最大的特色在於詳細規範保護智慧財產權之執行問題。在以往其他智慧財產權之條約中，會員國並無義務在其國內法中，允許主管機關對侵權之貨品加以扣押，或禁止進口。然智慧財產權之保護，不但涉及各國國內法規如何承認權利人所擁有之權利，以及對權利人提供何種之實體保障；同樣重要者，尚在於各國執行其法律以保護智慧財產權之情形。由於以往在 WIPO 架構下並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約與伯恩公司，故在烏拉圭回合談判時，各已開發國家認爲應在 TRIPS 中另設較爲有效之執行規範。開發中國家傾向認爲只要在 TRIPS 中就執行之規範設定原則性規定即可；渠等並認爲有必要在協定中承認開發中國家就智慧財產權之執行，在行政與財政之基礎設施之不足⁵⁶。

在 TRIPS 訂定的討論過程中，兩個最主要的阻礙乃是如何消除會員國法律體系間的歧異，以及考慮眾多開發中國家資源有限的必要性。由於開發中國家希望能避免建立一套執行智慧財產權的特殊司法系統，因此 TRIPS 特別於第四十一條第五項處理此一疑慮⁵⁷。

在經過多方折衝後，TRIPS 於第三篇智慧財產權之執行中，設有相當詳細的規範，其於第四十一條即要求：「會員應確保該篇所定之執程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行爲，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行爲及對進一步之侵害行爲產生嚇阻之救濟措施。前述程序執行應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以

⁵⁵ 請參照，文衍正，營業秘密法導讀，頁 5

⁵⁶ 請參照，羅昌發，前揭研究計劃，頁 96-97

⁵⁷ See Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 197. TRIPS 第四十一條第五項規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。本篇對會員而言，並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。」

防止其濫用。」而四十二條以下則針對：民事與行政程序暨救濟(包括證據提出規範(第四十三條)、禁制令(第四十四條)、損害賠償(第四十五條)、其他救濟(第四十六條)、對被告之賠償(第四十八條))、暫時性措施(第五十條)、與邊界措施有關之特殊規定(第五十一條以下)以及刑事程序(第六十一條)等為詳細具體之指示。

(一)禁制令與暫時性措施

TRIPS 第四十四條第一項規定：「司法機關應有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。會員並無義務使前述司法禁制令適用非因明知或可得而知之情況下，致侵害他人智慧財產權之情形。」本條規定適用於侵害一起始發生時，否則即無法阻絕侵害者之侵害行為。這也反映出，本條實際上是在處理緊急的暫時命令(provisional order)以外之禁制令。至於暫時性禁制令(provisional injunction)則係規定於 TRIPS 第五十條第一項。TRIPS 第四十四條第一項所規範之的措施乃適用於邊境上的管制或結關後的處理，換言之，僅限於進口物品，且不必然是由海關來執行⁵⁸。

至於 TRIPS 第五十條乃是 TRIPS 關於「智慧財產權之執行」此一部分最重要的規定之一。暫時性措施以及特別是不通知另一造(*inaudita altera parte, ex parte*)的訴訟行動，常常是唯一有效對抗盜版的手段。而 TRIPS 第五十條所稱之「暫時性措施」，必須能快速且有效地取得，任何時間上的遲延或者是其他內國法上會減弱暫時性措施有效性的其他規定，均應受到審查，除非其依 TRIPS 第四十一條第五項而取得正當性的基礎⁵⁹。

TRIPS 第五十條第一項規定：「司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以：一、防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關放行之進口物品在內。二、保全經主張為與侵害行為相關之證據」此項規定之文字重心在於措施的有效性，而非時間點。然雖其並未明確指示在任何侵害發生前即應能取得禁制令(而僅是規定阻止新的或進一步之侵害行為發生)，然而若與提及即將發生之侵害(*imminent*

⁵⁸ See Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 205

⁵⁹ *Id.* at 216

infringement)的第五十條第三項⁶⁰規定配合以觀，似可顯示禁制令原則上即令在侵害行為尚未開始前即可取得。此外，本項規定亦明確規範包括當地製造及進口之物品的「進入管轄區域內之商業管道」⁶¹。

TRIPS 第五十條第二項則規定：「司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷毀之情形下，依其情形之適當與否，採取暫時性之措施。」本項規定在處理未通知被指稱侵權者(或被告)採取措施的情況。當有其他措施對於移除侵權產品或其他物品均無實益之風險時，這樣的措施即可能是必須的。其特別適用在專業侵權人上。而在遲延將會導致措施的無效率或對合法權利人造成不可回復之損害(例如喪失證據)，採行本項所定的措施也是具有正當性的。而這些措施也可能針對除了侵權人以外的善意第三人執行(例如：運送人)⁶²。

(二)刑事程序

刑事制裁通常被認為是對抗智慧財產權侵權行為的一個必要要素。在 TRIPS 制訂過程中，有些會員希望刑事制裁應適用於任何智慧財產權之侵害行為，然而其他會員卻希望將其限制在影響公共秩序的故意、商業性侵害行為。由於智慧財產權畢竟屬於「私權」，參照 TRIPS 第四十一條第五項⁶³之精神，經討論後，TRIPS 第六十一條仍僅就具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，課與各會員國訂定刑事程序及罰則的義務⁶⁴，其規定：「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑或罰金，並應和同等程

⁶⁰ 第五十三條第三項規定：「司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據，俾可適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞，並且得命聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止聲請人濫用權利。」

⁶¹ Id. at 216

⁶² Id. at 216-217。至於暫時性措施其他搭配性的規定，包括命聲請人提供擔保、措施執行後之通知、聲請人必要資訊之提出、開始進行實體審理的合理期限以及暫時性措施經撤銷或未生效之聲請人賠償義務等相關規定，請參照 TRIPS 第五十條第三項至第八項。

⁶³ TRIPS 第四十一條第五項規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。本篇對會員而言，並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。」

⁶⁴ See Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 234

度之其他刑事案件之量型一致。必要時，救濟措施亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷毀。……」

惟值得注意的是，TRIPS 雖非要求會員國必須對所有侵害智慧財產權之行為課與刑事處罰⁶⁵。但是 TRIPS 第六十一條的後段卻也明確指出：「……會員亦「得」對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具有商業規模者，訂定刑事程序及罰則。」

貳、美國經濟間諜法案

一、立法背景及法制概論

(一)州法以及統一營業秘密法

原先，美國關於營業秘密之立法，不似其他智慧財產權之立法採聯邦立法方式，而是完全委由各州之州法為之；雖然「美國法律協會」(American Law Institute)在 1939 年所編之「美國法律彙編—侵權行為」(Restatement of Torts)中對於營業秘密有所規定，但其並不具直接法源之效力。其後於 1979 年，美國之「州法統一委員會」(Commission of Uniform State Law)制訂「統一營業秘密法」(Uniform Trade Secret Act，簡稱“UTSA”)，並在一九八五年予以修正。但因該委員會係一民間組織，統一營業秘密法若欲發揮直接法源之效力，必須經由各州議會透過立法程序，將其納為各州州法之一部分。由 1975 年迄今，美國已有過半數之州採納統一營業秘密法作為各該州保障營業秘密之法規；至於未採納統一營業秘密法之各州的州法院，則仍依據前述之侵權編之規定作為判決之重要基礎⁶⁶。

然而 UTSA 雖然對於營業秘密的竊取提供了民事救濟手段，包括禁制令的救濟以及金錢損害賠償。然而許多涉及此類違法行為之企業，將這些潛在的損害賠償視為一個經營企業的必要風險以及一個從競爭者處獲取經濟利益之手段。換言之，對許多涉及偷取競爭者秘密之個人及公司，這樣的懲罰並

⁶⁵ 請參照，羅昌發，前揭研究計劃，頁 103-104

⁶⁶ 請參照，羅怡德，美國營業秘密法之介紹與分析，輔仁法學第十二期，1993 年 6 月，頁 177。而關於美國在經濟間諜法案通過之前，州法、侵權整編及 UTSA 等相關法律及其案例的介紹，中文資料部分，尚可參見湯明輝，談美國營業秘密之構成要件，公平交易季刊第二卷第一期，頁 27 以下；文衍正，美國法上營業秘密民事保護之案例研究，公平交易季刊第二卷第一期，頁 39 以下；

不構成阻礙⁶⁷。

然而 UTSA 雖然對於營業秘密的竊取提供了民事救濟手段，包括禁制令的救濟以及金錢損害賠償。然而許多涉及此類違法行為之企業，將這些潛在的損害賠償視為一個經營企業的必要風險以及一個從競爭者處獲取經濟利益之手段。換言之，對許多涉及偷取競爭者秘密之個人及公司，這樣的懲罰並不構成阻礙⁶⁸。

再者，雖然美國已有三十八州及歌倫比亞特區制訂營業秘密法(多以 UTSA 為範本)，但是這些州法並未發揮功效，此主要是因為追訴營業秘密案件之所需資源，通常並非州政府層級即可取得。再者，多數州再起草其各自的州法時多修改了 UTSA，造成州法之間完全欠缺統一性，因此州所提供之法規架構即變成無效率且不可預測。使情況更複雜的是，一些州，例如紐約、賓州以及德州完全採用侵權整編來處理竊取營業秘密的行為，而忽略 UTSA 之規定，更進一步形成了一個不穩定且未經架構之規範領域。且在多數州，竊取營業秘密均非重罪(felony)。因此，論者均以為一個統一的營業秘密規範，可以更有效地避免訴訟時的法律選擇問題。而在現代科技係由龐大資訊所衍生的情況下，一個特別設計以保護營業秘密之統一、聯邦系統的法律，比起五十個彼此衝突的州法律系統，顯得更適合對抗工業間諜⁶⁹。

此外，雖然亦有二十四州以經制訂刑事規定禁止竊取營業秘密。而使用刑事法律作為手段以保護營業秘密乃是最近的事。更重要的事，州法的刑事規定普遍而言保護範圍較其民事規定為狹。而各州之間，關於不正當使用或取得資訊構成刑事可罰行為一事，亦未出現共識。因此，禁止竊取營業秘密之刑事規定隨著各州而有所不同。而在一九八九年 Eli Lederman 教授曾依據數個因素歸類各州的營業秘密刑事犯罪，其得出的結論為，多數州未將或僅有限制地將竊取營業秘密之行為犯罪化。且多數州的刑事規定僅適用於具體化於物理形式的營業秘密或資訊，且不適用於藉由記憶或其他無形體移轉的方式完成取得的情況。最後，多數州也未投注顯著的資源追訴工業間諜，而違反州關於營業秘密之刑事規定的處罰也不並嚴格⁷⁰。

⁶⁷ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 105-106

⁶⁸ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 105-106

⁶⁹ *Id.*, at 102-103

⁷⁰ See Geraldine Szott Moohr, *The Problematic Role of Criminal Law in Regulation Use of*

(二)其他聯邦法規之不足

在 1996 年經濟間諜法案制訂之前，透過系統的方式處理經濟間諜或保護專屬資訊之聯邦立法並不存在。FBI 及司法部長(Attorney General)透過許多刑事法規以及其他於 1930 年代立法的聯邦法律來打擊經濟間諜問題。第一個遭遇的問題就是這些法律是基於各種不同的目的發展出來的。第二，由於這些 FBI 被迫使用的法律的制訂年代久遠，將其等適用在高度工業技術所形成之領域與事實情況相當困難。因此，FBI 的努力通常導致混雜的結果。其中有一個具有上述缺點的主要法規：州際運輸盜用財產法(Interstate Transportation of Stolen Property Act)該法之目的乃是為追訴使用汽車穿越州際運輸貨物的罪犯。該法之用語係以「貨物、物品或商品」(goods, wares or merchandise)為中心，明確指涉有形財產。因此，目前受到圍攻的財產型式以及智慧財產於州際運輸盜用財產法制訂時並未被考慮。因為州際運輸盜用財產法的用語過時，使得 FBI 於現代案件適用該法的努力遭遇相當大的困難⁷¹。

同樣的，郵電詐欺法(mail and wire fraud statutes)雖然因其幾近普遍的適用以及熟悉度而受到聯邦檢察官的青睞，但對於追訴營業秘密竊取行為有時亦僅有些微或完全沒有幫助。不同於有形財產，營業秘密可以透過網際網路、磁片或僅僅是當某人走出大門時將其記在心裡，而輕易地被儲存或快速地在州際間傳輸。在這些情況下，竊取者可以偷取專屬資訊而未使用郵件、州際電話或資料傳輸，從而甚至不會觸犯司法要件。雖然檢察官擁有非常多聯邦法律以對抗財產竊盜，新科技設備以及規範之法律架構間卻存在有如此特殊的落差，而使得經濟間諜日益猖獗⁷²。

(三)經濟間諜法案的制訂

由於州法與過去聯邦法之規定均不足以有效保護營業秘密，美國國會乃於一九九六年十月十一日通過經濟間諜法案(Economic Espionage Act of 1996, P.L.104-294)，正式以聯邦法對侵害營業秘密者課以嚴格之刑事責任，以補州法民事責任制裁之不足，使得美國在營業秘密的保護方面，形成兩套系統，

Information: The Case of the Economic Espionage Act, 80 N.C.L. Rev. 853, 2002, at 875-876

⁷¹ See James M. Fischer, An Analysis of The Economic Espionage Act of 1996, 25 Seton Hall Legis. J. 239, 2001, at 248-249

⁷² See Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct, 15 Ga. St. U.L. Rev. 907, at 911-912

也就是各州根據統一營業秘密法自行訂定的州法，以及屬於聯邦權限之經濟間諜法案。前者由當事人自行進行(但有刑事責任者，由州檢察官追訴)，後者則由聯邦檢察官負責追訴，營業秘密所有人對該案件無法控制⁷³。

在保護營業秘密方面，美國經濟間諜法案最大的突破，就是在於對營業秘密之侵害救濟方面，有突破性的規範。最重要的突破，就是有別於過去有關營業秘密之規範係由各州分別立法，屬於州法位階之缺失，經濟間諜法案將營業秘密法提升至聯邦法之位階，而可有效的統一各州對營業秘密規範與法院判決不一的情況。其次，有別於過去侵害類型之爭議，新法明確的於第一八三二條中規定五種侵害營業秘密的類型，使得營業秘密之侵害認定問題，獲得有效的解決。第三，與傳統僅以民事救濟的保護方式不同之處，就在於新法對營業秘密同時採取民刑事之救濟規定⁷⁴。

二、條文解析

(一)營業秘密之定義

在第一八三九(a)(3)條中，經濟間諜法案將竊取營業秘密罪的犯罪客體(也就是營業秘密)定義為：「指各種形式與型態的財務、商業、科學、技術、經濟或工程資訊，包括資料、計劃、編輯，程式裝置、組成、公式、設計、原形、方法、技術、製程、程序、程式或編碼，不論其為有形或無形，亦不論其係如何以物理的、電子的、圖形的、照相的或是文字書寫的方式儲存、編輯或記憶，只要其符合：(A)該等資訊的所有人已採取合理措施，以保護此等資訊的秘密性；以及(B)該等資訊由於並非公知，或非可被公眾輕易探知，因而具有現實上或潛在的獨立經濟價值」⁷⁵。

此一定義較許多州傾向著重醫學或科學資料之竊取營業秘密的刑事規定

⁷³ 請參照，馮震宇，從永豐案判決論美國經濟間諜法案之適用，萬國法律第 107 期，1999 年 10 月，第 3 頁

⁷⁴ 請參照 馮震宇，前揭文，頁 4

⁷⁵ "the term 'trade secret' means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public."

為廣。其亦較 UTSA 之規定廣泛，按 UTSA 的營業秘密概念僅涵蓋包括公式、模型、編輯、程式、設計、方法、技術或程序等資訊⁷⁶。然而，幾乎所有種類或形式的資訊均可能該當經濟間諜法案所稱之營業秘密⁷⁷。

由於國會在此明確表示儲存於無形系統中的營業秘密亦包含在內，因此經濟間諜法案可說是將僅存在所有人心中的營業秘密亦納入保護，以對抗其他人以記憶方式為不正當使用(misappropriation)。此外，經濟間諜法案亦以其他較不顯著但更為重要的方式來擴張營業秘密的範疇。跟隨傳統侵權整編(Restatement)的州法、UTSA 或其他新的整編，乃是使用競爭者的認知來界定秘密要件之標準，然而經濟間諜法案卻使用一般大眾(general public)作為判定資訊是否具有秘密性之參考基準。而一般大眾通常不會知道，也欠缺能力去及時確定關於製程或商業程序的資訊。因此，對於負責聯邦犯罪案件的檢察官而言，確認資訊為營業秘密較州民事案件之原告來得容易⁷⁸。

至於合理措施(reasonable steps)傾向於視設計以保護營業秘密的企業順從程序(corporate compliance program)是否存在而做解釋。此等順從程序應有下述目標：(1)強調機密資訊之所有權主張。(2)限制營業秘密的接觸。(3)揭示不正當使用的後果。若是營業秘密所有人未能採取合理措施已保護該等資訊則依據法律規定取得該秘密之行爲即非重罪。此一要求可以確保潛在被告已經被告知該資訊係屬機密，且營業秘密之所有人認為該資訊係有價值的⁷⁹。因此，為取得認罪，政府不僅必須證明被告的可責性，且尚須證明營業秘密所有人對於保護其所指稱之營業秘密的警戒⁸⁰。

另外一個要件是獨立經濟價值(independent economic value)，其亦很難證明。然而，在經濟間諜法案通過前，法院已經相當彈性地允許不同的方法來決定營業秘密的價值。例如，法官即允許依據公開市場、黑市(thieves market)以及其他合理決定市場價值的方法來進行估價⁸¹。

⁷⁶ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 Hous. Int'l 93, 1999, at 116-117

⁷⁷ See Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, *The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct*, 15 Ga. St. U.L. Rev. 907, at 917

⁷⁸ See Geraldine Szott Moohr, *The Problematic Role of Criminal Law in Regulation Use of Information: The Case of the Economic Espionage Act*, 80 N.C.L. Rev. 853, 2002, at 878

⁷⁹ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 Hous. Int'l 93, 1999, at 117-118

⁸⁰ See Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, *The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct*, 15 Ga. St. U.L. Rev. 907, at 917

⁸¹ *Id.*, at 918-919

(二)營業秘密之侵害行為與責任

經濟間諜法案將基於侵佔他人營業秘密之意圖，單獨或與他人共謀竊取營業秘密的行為，予以犯罪化，科以罰金或有期徒刑的刑責，並有處罰未遂犯的規定。經濟間諜法案的公布施行意味：就算行為人竊取營業秘密或竊取未遂的行為，尚不致構成侵害著作權或詐欺等其他的刑事責任，仍然可能遭到刑事訴追。

簡言之，此一法案之主要目的是以政府之公權力來保障私人企業之財產權。就營業秘密之侵害與責任而言，大致又可分為兩大部分：第一部份是針對外國政府或其代理人之商業間諜行為；第二部分則是針對一般國內之商業間諜行為⁸²。以下即分述之：

1.經濟間諜活動

經濟間諜法案第一八三一條經濟間諜罪規定：「(a)通則——任何人意圖或明知其違法行為將使外國政府、外國機構或是外國政府代理人受益，而故意：(1)竊取，或未經授權而占有、取得、攜去或隱匿，或以詐欺、詐術，欺騙等方法獲取營業秘密；(2)未經授權而拷貝、複製、記述、繪製、攝影、下載、上載、改變、毀損、影印、重製、傳輸、交付、送達、寄送、通訊、或運送營業秘密；(3)明知營業秘密係未經授權而被竊取、占有、獲得或移轉所有權，仍收受、購買或持有該營業秘密；(4)意圖實施任何前述第(1)至(3)款所規定的任何行為；或(5)與一人或數人共謀實施前述第(1)至(3)款所規定的任何行為，而其中一人或數人為達成其共謀犯罪之目的已著手實施者，除第(b)項之規定外，處十五年以下有期徒刑，或科或併科五十萬美元以下之罰金。(b)團體——任何團體違反第(a)項所規定之任何行為，應科以一千萬美元以下之罰金」⁸³。

⁸² 請參照，劉博文，美國經濟間諜法簡介，自經濟部智慧財產局網站下載，網址為：http://ipofinal.twipr.com/secret/secret_discription/secret_discription_9.asp，2003/3/21 visited

⁸³ "(a) In General.-- Whoever, intending or knowing that the offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent, knowingly--(1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains a trade secret:(2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys a trade secret:(3) receives, buys, or possesses a trade secret, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization:(4) attempts to commit any offense

由於第一八三一條是針對外國政府介入之「經濟間諜」犯罪作規定，若聯邦調查局(FBI)進行調查後未能證明涉案之人背後並無外國政府支持或指使，或意圖有利於外國政府或其關係組織者，無法適用第一八三一條，必須援用第一八三二條進行偵查⁸⁴。依據該條之規定，經濟間諜法案承認營業秘密擁有相當高的價值且可以不經過物理移轉而被破壞。例如，揭露其於前雇主受僱期間所記憶之營業秘密的員工，依照本條規定也可能屬於經濟間諜⁸⁵。

而經濟間諜法案雖要求被告意圖使外國政府或外國政府之代理人受益，但是雖然經濟間諜法案第一八三一條並未對營業秘密的損失設下最低價值標準，此外由於「受益」(benefit)也未在該法第一八三九條中界定，因此第一八三一條是否包含信譽或戰略利益如同本法明確要求之經濟利益，仍不清楚，有以為既然本條並未要求該不正當使用(misappropriation)經濟上使外國政府受益，因此信譽、戰略的利益即可滿足要件⁸⁶。而本條處罰的嚴重性也反映出美國對經濟間諜展開強烈攻擊，且傳遞出在冷戰時代慣常被接受的機密經濟資訊之竊取行為，將不再被美國所容忍⁸⁷。

至於本條所規定之「外國機構」及「外國代理人」，其定義則可參閱經濟間諜法案第一八三九條(1)、(2)之規定。經濟間諜法案所稱之「外國機構」，意指任何為外國政府所實質擁有，控制，贊助，指揮，管理，或支配的機關，辦事處，內閣，部會，機構，協會，或任何法律的，營利的，或商業的組織，企業，公司，或實體係；而「外國代理人」則意指任何外國政府之官員，受僱人，代理人，職員，代表，或代理人⁸⁸。

described in any of paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of conspiracy. Shall, except as provided in subsection (b), be fined not more than \$500,000 or imprisoned not more than 15 years, or both.(b) ORGANIZATIONS.- Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be fined not more than \$10,000,000."

⁸⁴ 請參照 章忠信，經濟間諜法案簡介，<http://www.copyrightnote.org/>, 2003/3/21 visited

⁸⁵ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 110

⁸⁶ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 110; Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, *The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct*, 15 *Ga. St. U.L. Rev.* 907, at 915

⁸⁷ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 110

⁸⁸ "As used in this chapter - (1) the term "foreign instrumentality" means any agency, bureau, ministry, component, institution, association, or any legal, commercial, or business organization, corporation, firm, or entity that is substantially owned, controlled,

2.竊取營業秘密罪

第一八三二條竊取營業秘密罪則規定：「(a)通則——任何人意圖將與州際或國際貿易所製造或存放的產品相關連，或包含於該產品內的營業秘密，轉化為非該營業秘密所有人所得享有的經濟利益，且意圖或明知此一行為將傷害該營業秘密所有人，而故意：(1)竊取，或未經授權而占有、取得、攜去或隱匿，或以詐欺、詐術，欺騙等方法獲取此等資訊；(2)未經授權而拷貝、複製、記述、繪製、攝影、下載、上載、改變、毀損、影印、重製、傳輸、交付、送達、寄送、通訊、或運送此等資訊；(3)明知該資訊係未經授權而被竊取、占有、獲得或移轉所有權，仍收受、購買或持有該資訊；(4)意圖實施任何前述第(1)至(3)款所規定的任何行為；或(5)與一人或數人共謀實施前述第(1)至(3)款所規定的任何行為，而其中一人或數人為達成其共謀犯罪之目的已著手實施者，除本條第(b)項之規定外，應按本章規定科以罰金，或科或並科十年以下有期徒刑。(b)任何團體違反第(a)項所規定之任何行為，應科以五百萬美元以下之罰金」⁸⁹。

與第一八三一條針對有利於外國政府或其關係組織者不同，第一八三二條必須限於意圖將營業秘密轉化為該營業秘密所有人以外之任何人之「經濟利益」，而不包括「名譽上、策略上或戰略上」之利益⁹⁰。本條規定是否將與服務有關之營業秘密及與有形商品相關的營業秘密做一區分，尚不清楚，而

sponsored, commanded, managed, or dominated by a foreign government; (2) the term "foreign agent" means any officer, employee, proxy, servant, delegate, or representative of a foreign government;'

⁸⁹ "(a) Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to or included in a product that is produced for or placed in interstate or foreign commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret, knowingly--(1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3) receives, buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), be fined under this title or imprisoned not more than 10 years, or both. (b) Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be fined not more than \$5,000,000."

⁹⁰ 請參照 章忠信，經濟間諜法案簡介，<http://www.copyrightnote.org/>, 2003/3/21 visited

本條中所謂之「產品」(product)並未於經濟間諜法案第一八三九條中加以定義⁹¹。而對於不涉及外國之竊取營業秘密，其處罰較諸涉及外國之竊取行為不嚴格。其間的處罰差異，乃是因為立法意旨特別著重於受其他國家資助或支持的間諜⁹²。此外，非故意為之的洩漏行為不會違反第一八三二條之規定。更進一步言，僅僅是持有構成營業秘密之資料並不足以構成不正當使用(Misappropriation)。只要不是透過非法手段取得，利用工作中所習得之技巧或聘僱期間所獲得的知識，也均不在經濟間諜法案之規範範圍內⁹³。

此外，依據第一八三二條進行成功的追訴必須具備三項意圖。而這些要件對於要證明超過合理懷疑的政府而言，構成了相當大的負擔。首先，被告必須明知被列舉之不正當使用行為。其次，被告必須意圖將營業秘密轉化為非該營業秘密所有人所得享有的經濟利益。第三、被告必須意圖或明知此一行為將傷害該營業秘密所有人⁹⁴。

3.不正當使用(Misappropriation)

參照經濟間諜法案第一八三一條以及第一八三二條之規定，經濟間諜法案規定的不正當使用方法較不傳統。特別是只要任何人未經授權而拷貝、複製、記述、繪製、攝影、下載、上載、改變、毀損、影印、重製、傳輸、交付、送達、寄送、通訊、或運送營業秘密，就構成不正當使用。一如此定義所反映的，無體性質的營業秘密需要寬廣的不正當使用概念。依據經濟間諜法案之規定，不正當使用包括竊取原始財產從物真正離開所有人管理下，而承認僅僅是複製與公開也是掠奪了該財產身為營業秘密之價值⁹⁵。

4.偵查與起訴

違反「經濟間諜法」之案件，都是由聯邦調查局負責偵辦，涉及侵害物之進出口則須會同海關之協助，惟必須經司法部部長(Attorney General)、副部長(Deputy Attorney General)或刑法部門之助理部長(Assistant Attorney General)批准，始得起訴，而其實際審核之幕僚單位則為司法部「刑事處(Criminal

⁹¹ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 111

⁹² *Id.* at 111

⁹³ *Id.* at 111

⁹⁴ *Id.* at 111-112

⁹⁵ See Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, *The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct*, 15 *Ga. St. U.L. Rev.* 907, at 918

Division)」之「電腦犯罪與智慧財產權科(Computer crime and Intellectual Property Section)」，其涉及第 1831 條之經濟間諜罪者，更會有「國內安全科(Internal Security Section)」參與其中。實務上，所有違反該法之犯罪亦均會由司法部長向參眾兩院之司法委員會提出報告。「經濟間諜法」並非將所有原本可以藉由州法解決的侵害營業秘行為均納入處罰，在決定是否以「經濟間諜法」對侵害者提起訴訟時，其會就以下因素考量：一)犯罪活動之範圍，包括是否有外國勢力介入；二)營業秘密所有人經濟上損害之程度；三)侵害營業秘密之類型；四)以其他民事訴訟求償之效果；五)起訴對於遏止侵害之潛在價值等⁹⁶。

(三)犯罪之沒收

由於認知到資訊的價值高於罰款的情況下，單獨金錢罰款要阻止企業竊取營業秘密可能是不足夠的，經濟間諜法案授權法院強制沒收構成違反行為之收益或該收益的孳息，以及幫助違法行為之財產⁹⁷。經濟間諜法案第一八三四條規定⁹⁸：「(a)法院對違反本章規定者判處刑罰時，除其他任何課處之刑罰外，應命令沒收犯罪者：(1)因該違法結果直接或間接為犯罪者取得之任何收益所構成或衍生之財產；(2)任何以任何方式使用或意圖使用於犯罪或有助於犯罪之犯罪者財產，經法院斟酌該犯罪財產之使用性質，範圍及比例而判斷決定者。(b)依本條規定所沒收之財產，其任何之扣押及處分，及任何相關之行政或司法程序，應依照一九七〇年全面藥物濫用防制及控制法(21 U.S.C. 853)第四一三條之規定，但該條(d)與(j)款不適用於本條之沒收。」

⁹⁶ 請參照 章忠信，經濟間諜法案簡介，<http://www.copyrightnote.org/>, 2003/3/21 visited

⁹⁷ See Thierry Olivier Desmet, The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?, 22 Hous. Int'l 93, 1999, at 112-113

⁹⁸ “(a) The court, in imposing sentence on a person for a violation of this chapter, shall order, in addition to any other sentence imposed, that the person forfeit to the United States - (1) any property constituting, or derived from, any proceeds the person obtained, directly or indirectly, as the result of such violation; and (2) any of the person's property used, or intended to be used, in any manner or part, to commit or facilitate the commission of such violation, if the court in its discretion so determines, taking into consideration the nature, scope, and proportionality of the use of the property in the offense. (b) Property subject to forfeiture under this section, any seizure and disposition thereof, and any administrative or judicial proceeding in relation thereto, shall be governed by section 413 of the Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 (21 U.S.C. 853), except for subsections (d) and (j) of such section, which shall not apply to forfeitures under this section.”

(四)機密保存之命令

經濟間諜法案第一八三五條規定⁹⁹：「在本章任何起訴或其他程序中，法院應頒布命令及採取其他必要及適當行動以保護營業秘密之機密性，而與聯邦刑事及民事程序法，聯邦證據法，及其他可適用之法律一致。美國政府所提起之中間上訴(interlocutory appeal)應基於聯邦地方法院授權或指示揭露任何營業秘密之判決或命令。」經濟間諜法案第一八三五條之規定乃是鼓勵營業秘密所有人與政府合作。中間裁決上訴的選擇，則是一個挑戰在審判過程中授權揭露之命令的有用工具¹⁰⁰。

然而此一規定卻也造成與被告憲法上權利的衝突，依照美國憲法第六修正案對質條款 (to be confronted with the witness against him) 之規定，被告有權於審判進行中與不利於其証人對質，並以交叉訊問 (cross examination) 方式發現真實，及有權要求依強制程序條款 (to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor) 取得証據，並提出與檢方不同版本之事實要求陪審團 (a jury) 而非法官 (a judge) 判斷事實之真偽。此外，檢方不論善意或惡意抑留有利於被告之証據 (suppression of evidence favorable to an accused)，亦有可能違反美國憲法第十四修正案之正當程序 (due process) 之規定。因此，被告若在証據蒐集程序 (discovery) 要求取得全部營業秘密資料時，法官是否應依第一八三五條規定核發或裁定准許營業秘密保護令 (a protective order)，即為極端困難。因為法官若准許營業秘密保護令之核發，意即禁止被告取得全部營業秘密資料時，顯然該營業秘密保護令已侵害被告憲法上權利。反之，法官若不准許核發營業秘密保護令，顯然又與經濟間諜法之立法本意相違背¹⁰¹。

此外，告訴人方面主張之「營業秘密」是否果真存在？恐怕非經揭露，亦難以達到交叉訊問之效果。任何被告自不會因經濟間諜法第一八三五條之規定，而捨棄其憲法上所賦與之交叉訊問特權。因此，一旦被告要求「營業

⁹⁹ “In any prosecution or other proceeding under this chapter, the court shall enter such orders and take such other action as may be necessary and appropriate to preserve the confidentiality of trade secrets, consistent with the requirements of the Federal Rules of Criminal and Civil Procedure, the Federal Rules of Evidence, and all other applicable laws. An interlocutory appeal by the United States shall lie from a decision or order of a district court authorizing or directing the disclosure of any trade secret.”

¹⁰⁰ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 113-114

¹⁰¹ 請參照，董浩雲，美國經濟間諜法執行上的幾個問題－從永豐案的觀察，科技法律透析 88 年 5 月

秘密」之揭露給包括被告指定之特定專家，或可能証人時，縱使該「營業秘密」之揭露係依法官命令指定之方式為之，但是，徵諸實際現況，營業秘密外露的風險卻大為增加。基於此項風險的不可避免性，營業秘密所有人是否仍願意配合檢方之追訴行動，顯然大有疑問。倘若營業秘密所有人不願公開其營業秘密給被告相關人等，則基於犯罪構成要件之欠缺，美國「經濟間諜法」是否真能達到追訴竊取營業秘密者之立法本意，倒是一個有趣的話題¹⁰²。

總而言之，法院能夠建立何種型態的保護，亦即一方面保護被告的正當程序權利(due process rights)，而另一方面則保護營業秘密之機密性，仍有待觀察。迄今為止，至少已有一法院判決認為被告在刑事程序之開示要求(discovery request)不能凌駕於美國憲法保障營業秘密機密性之意旨¹⁰³。

(五)禁止侵害之民事程序

經濟間諜法案案第一八三六條規定¹⁰⁴：「(a)在民事訴訟中，司法部長可取得適當之禁制令救濟以對抗本條之任何違法行為。(b)依照本款規定，美國地方法院應有民事訴訟之第一審專屬管轄權。」

(六)美國境外行為之適用性

經濟間諜法案案第一八三七條規定¹⁰⁵：「本章亦適用於發生在美國境外之行為，如：(1)犯罪者為身為美國之公民或永久居民之自然人，或為依據美國、州或政治區域之法律成立之組織；或(2)犯罪之幫助行為發生於美國境內。」此一規定承認了美國經濟日益全球化的性質，其對於在其他營業秘密保護及其他智慧財產權保護較少設有營業處之美國企業亦相當重要。然而本條規定並不適用於非美國公民或永久居民之外國公民¹⁰⁶。

¹⁰² 請參照，董浩雲，前揭文。

¹⁰³ See Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, *The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct*, 15 Ga. St. U.L. Rev. 907, at 921. And See *United States v. Hsu*, 155 F. 3d 189(3d Cir. 1998)

¹⁰⁴ “(a) The Attorney General may, in a civil action, obtain appropriate injunctive relief against any violation of this section. (b) The district courts of the United States shall have exclusive original jurisdiction of civil actions under this subsection.”

¹⁰⁵ “This chapter also applies to conduct occurring outside the United States if - (1) the offender is a natural person who is a citizen or permanent resident alien of the United States, or an organization organized under the laws of the United States or a State or political subdivision thereof; or(2) an act in furtherance of the offense was committed in the United States.”

¹⁰⁶ See Kent B. Alexander and Kristen L. Wood, *The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct*, 15 Ga. St. U.L. Rev. 907, at 922

(七)與其他法律之解釋關係

經濟間諜法第一八三八條規定¹⁰⁷：「本章不應被解釋為優先或取代其他任何救濟，不論是美國聯邦、州、自治區、領土或屬地對任何營業秘密之不正當使用之民事或刑事規定，或影響政府員工依據標題五第五五二條(通常被稱為資訊自由法)之其他合法資訊揭露。」依據本條規定，被告可能必須對於依據經濟間諜法案以及其他聯邦法律提起之訴訟為辯護。相同的，受害的企業欲追訴營業秘密竊取行為也應該持續將民事救濟、州刑事法規以及其他聯邦刑事法規(例如郵電詐欺法)納入考慮。換言之，經濟間諜法案係在未排除既有的救濟手段下，增列新的救濟途徑¹⁰⁸。

三、以刑事責任保護營業秘密之適當性

(一)法律明確性的不足

美國經濟間諜法案的公布實施，對於日益嚴重的商業間諜活動的遏止，當然起了一定程度的作用¹⁰⁹。但是經濟間諜法案既以刑罰的方式來處罰觸法者，其對法律明確性原則的要求也就特別強烈(或者可說是必須嚴格遵守罪刑法定原則)，而其招致批評最烈的也正在於此。最明顯的例子就是以下幾項構成要件所使用的文字，其意義上的不明確使得經濟間諜法的刑罰條款產生違憲的可能¹¹⁰：

1.與營業秘密「相關連」("Related to" a Trade Secret)

到底怎樣算才是與某一項營業秘密「相關連」，在某些案例或許是顯而易見，但是在某些案例中卻頗成疑問。因為在兩項個別獨立的資訊間，彼此到底具有何等關係，並非總是那麼明確。比方說，工程師或研究人員的身份，

¹⁰⁷ “This chapter shall not be construed to preempt or displace any other remedies, whether civil or criminal, provided by United States Federal, State, commonwealth, possession, or territory law for the misappropriation of a trade secret, or to affect the otherwise lawful disclosure of information by any Government employee under section 552 of title 5 (commonly known as the Freedom of Information Act).”

¹⁰⁸ See Thierry Olivier Desmet, *The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?*, 22 *Hous. Int'l J.* 93, 1999, at 115

¹⁰⁹ 關於違反 EEA 案件的資料，請參照美國司法部刑事署的電腦犯罪與智財權部門 (Computer Crime and Intellectual Property Section, CCIPS)，網址：
<http://www.cybercrime.gov/eea.html>, 2003/7/10 visited

¹¹⁰ see Robin D. Ryan, *The Criminalization of Trade Secret Theft Under the Economic Espionage Act of 1996: An Evaluation of United States v. Hsu*, 40 *F. Supp.2d* 623 (E.D. Pa. 1999), 25 *Dayton Law Review*, Winter 2000p255-258.

也可能因為符合法律要件而構成一項營業秘密，因為只要採取了「合理措施」保密其身份，且就此一身份的保密具有獨立的經濟價值的話，就符合了營業秘密的規定，那麼此時所謂與該營業秘密「相關連」究竟應做何解釋？由於經濟間諜法並未具體說明，到底要與某項營業秘密相關連到何種程度，才算該當法定的處罰構成要件。因此在實際案例的認定上，無法單純由法條規定，而是必須由法院來認定到底符不符合「相關連」的要件。這也意味著當一個企業試圖以合法方式進行商業競爭活動時，無法評估其行為是否可能觸法。由於畏懼觸犯經濟間諜法的規定，企業反而可能連完全合法的商業競爭行為都不敢進行。

2. 「合理措施」(Reasonable Measures)

其次，經濟間諜法案中有關營業秘密的定義，包括了營業秘密所有人必須採取「合理措施」來確保資訊的秘密，這裡的「合理措施」亦是令人關注的爭點。因為到底如何才算是「合理措施」並沒有一定的標準，因而此一要件顯然過於模糊。雖說法條有規定，相關措施是否足以確保資訊的秘密性，法院應依據科學上的、法律上的以及公眾的一般標準加以認定，但在這種標準之下，對於是否屬「合理措施」的決定依據，在每一個個案中都將大相逕庭；合理措施與非合理措施的界線，將因而更形模糊。

比方說，今天如果有一份資料是放在標明「機密」的密封信封內，並被放在經理的檔案櫃或辦公桌抽屜裡，此一措施是否屬於「合理措施」，在不同法院可能就會有不同見解：甲法院可能認為這樣就已經構成合理措施；乙法院可能進一步認為這個檔案櫃或抽屜必須是上鎖的；而丙法院可能更嚴格地要求在這些措施以外，公司還必須將知道該筆機密資訊存放位置的人控制在兩人以內，才算是採取了合理措施；當然，也可能有個丁法院認為，根本不需要這麼多手續，只要是放在印有「機密」字樣信封袋內的資訊就算是採取了合理措施。在民事法的領域像「合理措施」這種不確定法律概念或許容有使用的空間，但在刑事法的領域就算不是絕對受到禁止，至少也是要盡量避免的。

3. 「公知」(Generally Known)與「非可輕易被探知」(Not Being Readily Ascertainable)

一項資訊是否為「公知」，或是否「非可輕易被探知」，其認定有一定

的困難。以之前造成國內相當大震撼的永豐四維案為例，四名生物科技專家對於在誘捕行動(sting operation)中所使用的文件，哪些資訊屬於營業秘密，那些又屬於公開資訊，意見明顯分歧。最初，兩名必治妥施貴寶公司的專家對於哪些資訊屬於公開資訊，已有些許歧見；第三名必治妥施貴寶公司的專家在檢查過相關文件後，挑出了超過一百頁原本被頭兩名專家認定為係營業秘密的文件，認為這些文件的內容其實應該是公開資訊；第四名專家又再挑出十頁文件，認定係公開資訊。即便這四人在生技領域都是公認的專家，但其對於誘捕行動所使用文件的性質卻仍無法達成一致共識，可見這樣的要件在認定上難度有多高。

進一步來說，如果連頂尖的專家都不能就某一資訊是否屬「公知」或「可輕易被探知」達成共識，那麼法律又如何能要求僅具有一般知識之人，必須負有判斷科技資訊究竟是否「公知」或「可輕易被探知」的義務，違反就要科以刑事裁罰？更何況在資訊日益爆炸與快速流動的今日，何謂「公知」實在難以界定。

此外，「公知」或「可輕易被探知」的認定，還必須以「公眾」(public)的定義範圍為前提。經濟間諜法案所指的公眾，可能是一般科學領域的公眾、特定科學領域的公眾、學術範圍的公眾，甚至是一般公眾。由於 EEA 立法為時尚短，且其立法沿革亦未明確交代，因此這一點也還需要更多實際案例的操作來建立認定的標準。在具體的標準建立之前，經濟間諜法案在這一部份構成要件的認定一樣會有違反明確性要求的瑕疵。

暫時撇開前述幾個因用語的不嚴謹，導致適用上爭議的個別例子，整體說來，經濟間諜法案作為一項刑事法律，其沿用民事法領域的法律概念，可能是導致其受到質疑的最根本原因。因為刑事法傳統上有其明確的、沒有爭議的概念體系，諸如詐欺、竊盜、侵占等行為的意涵都有法律上的共識。在將原本屬於民事法領域，精確性較低的概念作為構成要件，課以刑罰法律效果時，如果沒有縝密地審視這些不確定法律概念作為犯罪構成要件的可行性，就直接使用於刑事法，難免因為過於模糊而造成明確性原則，或說是罪刑法定原則的違反。這一點在對所有智慧財產權法律的刑罰條款進行立法時，都值得吾人加以注意。

(二)阻礙整體經濟成長

美國國會通過經濟間諜法案之立法目的，乃是為了提升美國的一般經濟

福祉，為達成此一目的，乃將營業秘密之不正當使用犯罪化。然而營業秘密取得之犯罪化是一個雙面刃。事實上，保護營業秘密以鼓勵創新並非毫無成本。提高營業秘密之權利的其中一個成本就是阻礙了員工在其他公司或開創新事業的能力。而欠缺的員工流動性將藉由影響區域經濟表現而導致於其他的成本或無效率。此外，經濟間諜法對於公眾領域及智慧財產權法亦有相當影響。與美國國會期待恰恰相反的是，營業秘密的刑事保護可能阻礙經濟發展更甚於提升之¹¹¹：

1.限制員工流動性及經濟成長

首先，使用刑事法律作為規範手段的一般後果，就是其粗魯的認定會妨礙合法的以及不合法的行為。厭惡風險以及守法的公民將可能避開合法且對社會有益處的行為，以避免刑事追訴，此將會對個人及經濟加諸顯著的社會成本。因此，當員工避免合法的行為，譬如跳槽到其他公司或開創新事業，經濟發展即會受到阻礙，更甚於增加。而由於美國國會在經濟間諜法中擴大營業秘密之範圍以及觸犯刑事追訴的行為類型，使此種情況更可能發生。

而隨著經濟間諜法案寬泛規定而來之員工流動性的凍結，因資訊屬於公司或是屬於員工此一模糊且取決於個案之界線認定的困難性而更加強化。而此一固有的模糊性，因為營業秘密是否存在要遲至審判才能確定而更為升高。此外，經濟間諜法案也可能降低有經驗工作者之受僱機會。由於經濟間諜法案課與明知而持有或收受營業秘密之第三者刑事責任，除非此一明知條款被嚴格解釋，否則聘僱競爭者員工之公司將會面臨刑事追訴的風險。而當法律規定阻礙合格工作者之雇主彼此間的競爭，於經濟福祉上的廣泛社區利益即不可能受到顧及。

2.降低產品與概念之創新

同樣地，對刑事追訴的嫌惡也使得第二代的創新者不敢使用可能是營業秘密之資訊。由於刑事法規的寒蟬效應，創新者可能會相信屬於自由使用的資訊是營業秘密，而營業秘密必須至審判階段才能判定也加深了這種阻礙效果，謹慎的創新者將不會想要冒其所需之資訊為營業秘密的風險。

¹¹¹ See Geraldine Szott Moohr, *The Problematic Role of Criminal Law in Regulation Use of Information: The Case of the Economic Espionage Act*, 80 N.C.L. Rev. 853, 2002, at 903-915

此外，值得一提的是，一如 Dreyfuss 教授所指出的，營業秘密的滲漏本質(leaky nature)恰巧適合公共政策之目的。因為後續的發明者終究可以接觸到營業秘密，而社會即可取得於該受保護資訊之二次利用中所產生，而為原先發明者未預想到之更有價值的創新。此外，薄弱的營業秘密保護有助於避免抵銷問題，亦即對於資訊產品創新者的鼓勵，被後續創新者所面臨之高成本及阻礙而輕易抵銷，對社群整體沒有任何淨利。然而，經濟間諜法案藉由擴張與加強在營業秘密上的權利，普遍性地使營業秘密法制較少滲漏性，而使得營業秘密資訊不易到達公眾領域。

再者經濟間諜法案所規定之更廣泛、更強大的權利，可能誘使有價值秘密資訊之所有者，較少訴諸專利法而乞援於營業秘密的保護。此乃因為營業秘密可持續永久且營業秘密之所有人無義務揭露資訊，而同樣導致較少資訊進入公眾領域。然而，對營業秘密之保護依賴愈多，將會有反效果。至少，會導致藉由限制員工移動而堵塞營業秘密法之漏口、第二代創新者之寒蟬效應以及資訊將花更多時間到達公眾領域。若是後續創新者必須重新產生與他人相同之作品或支付授權金之期間比專利更長，加強營業秘密之權利，將會增加創新的成本。最後，於產生新成果的成本增加時，資訊產品之數量及品質可能事實上下降。

參、德國不正競爭防止法

營業秘密的保護，在大陸法系國家而言，是屬於不正競爭防止的一環，因此通常並未特別單獨立法加以保護，而是將其納入不正競爭防止法中。德國即是如此。因此德國對於營業秘密的保護，最重要的就是不正競爭防止法¹¹²。德國法上關於營業秘密之洩漏的保護，主要係規定於不正競爭防止法(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG 為其簡稱)第十七條以下¹¹³，以下即就德國法上營業秘密之相關保護規定析述之

¹¹² 請參照，謝銘洋等著，營業秘密法解讀，頁 167

¹¹³ 以下條文之中譯，請參照，德國公平交易法相關法規彙編，行政院公平交易委員會，頁 95-97。

一、營業秘密之概念

(一)學說見解

德國不正競爭防止法並未就營業秘密這個概念為具體定義，但是學說上認為營業或經營秘密(Geschäfts-oder Betriebsgeheimnisses)應具有以下概念特徵：

受保護之秘密應僅限於少數特定人知悉者。

受保護之秘密必須與特定企業有關。此處的保護重點並非秘密本身，而是該秘密與企業間形成的關係。

必須具備使非公開事實成為營業秘密的保密意圖。此並非針對營業秘密此一概念而言，惟如欲進一步符合洩密行為可罰性的要件，尚必須將此一保密意圖讓營業秘密共知者知悉。換言之，依據德國法上秘密的概念，保持秘密之合理步驟僅是作為保持秘密性之意圖的證據¹¹⁴。

企業主必須對此一營業秘密具有值得保護之經濟利益。

營業秘密不得讓他人或不得輕易被接觸或取得。

營業秘密本身不需受其他智慧財產權法保護¹¹⁵。

(二)法院見解¹¹⁶

而依據德國聯邦最高法院之判決，所謂營業秘密，係指與營業有關之任何事實(Tatsachen)，其未經公開，且依營業所有人之意思應予持秘密者而言。此外，營業所有人對於秘密之保持應具有正當之經濟利益。吾人分析法院判決對營業秘密所持觀點，可知未經公開、營業所有人保持秘密之意思及保持秘密之利益為德國判決上認定之營業秘密保護要件。茲就其保護要件論述之。

1.未經公開(Nichtoffenkündigkeit)

任何人均得知悉之事，並非秘密。因此，未經公開之營業秘密，始受法律之保護。所謂公開，係指使不特定之多數人得以知悉之情形，如刊載報紙

¹¹⁴ See Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler(eds.), From GATT to TRIPS-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, at 224

¹¹⁵ Baumbach/Herfermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl.1996, §17Rdn 2-8

¹¹⁶ 請參照，徐火明，公平交易法論-不正競爭防止法，頁 89-90

或雜誌，均屬之，即使該報紙或雜誌之讀者有限，亦非所問。關於專刊或新型之內容，任何人均得閱覽，此種情形，亦得稱之為公開，惟不正競爭防止所謂之營業祕密，與專利法上所謂新穎性(Neuheit)之概念並不相同，即營業祕密不以絕對新穎為必要，如已經使用過之方法，由於經過相當長久之時間，而遭人類遺忘，則仍可能成為營業祕密。依據法院之判決，企業使用之祕密方法，而能完成特定之結果，則此種方法對該企業而言，亦可能成為營業祕密。

2.保持祕密之意思(Geheimhaltungswille)

營業之所有人，應有保持其祕密之意思，其保持祕密之意思，並不以明示為限，如依其情形，可得而知營業所有人有保持營業祕密之意思，即為已足。此外，TRIPS 的規定明確要求保持秘密性的合理步驟(參見 TRIPS 第三十九條第二項第三款)。然而

3.保持祕密之利益(Geheimhaltungsinteresse)

營業所有人對於營業祕密之保持，必須具有經濟上之利益。易言之，如不具有經濟上之利益時，營業所有人不得任意請求保持其祕密。

(三)實例

曾被認定為屬於營業祕密者，包括了企業擁有且與其自身狀態和市場行為(Marktverhalten)相關的一切祕密資料，例如資產報表、員工、組織、行銷方法、宣傳方法、客戶資料、供應商資料、價格、供貨條件、市場普遍資料；單涉及其他企業之資料則不在此限。此外，企業之一切技術性資料，如構程、製程、配方、控制方法與成果、品質及效用分析，尤其是電腦程式，亦包含在內¹¹⁷。

二、營業祕密之刑事保護

洩漏營業祕密之人，德國學者稱之為經濟間諜(Wirtschaftsspionage)，我國工商界通稱為商業間諜。德國不正競爭防止法第十七條、第十八條與第二十条分別對營業祕密之刑法上保護，予以明文規定。

¹¹⁷ Helmut Köhler/Henning Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Zugabeverordnung, Rabattgesetz, und Preisangabenverordnung, 1995, §17Rdn10

(一)營業秘密之洩漏

學者以爲，營業秘密的保護對德國經濟而言非常重要，特別是在出口方面，以前的刑法保護並不足夠。以往，根據德國不正競爭防止法舊法第十七條規定只有洩露秘密以及依據第十七條第二項、第十八條利用該洩漏之行爲才具有刑法可罰性。至於未經授權的刺探秘密行爲，並不受處罰。如此一來，商業間諜將會四處鑽求法律漏洞。而自救措施通常也不具有成效。現行德國不正競爭防止法第十七條區分三種犯罪型態，第一種型態是員工在僱傭關係存續中的背信行爲；第二種型態爲利用技術性手段刺探秘密；第三種型態則爲對未被授權之營業秘密爲未經授權之利用或洩漏。上述所有行爲類型，依據 UWG 第十七條之規定，均處罰未遂行爲¹¹⁸，以下即分述之。

1.受僱人在職務關係存續中之洩密¹¹⁹

德國不正競爭防止法第十七條第一項規定：「營業之職員、工人或學徒，爲競爭之目的、圖利自己或他人，或意圖加損害於營業企業之所有人，於僱傭關係存續中，將其因僱傭關係受託或獲悉之營業或經營秘密，無故洩漏於他人者，處三年以下有期徒刑或科以罰金。」依其規定，所洩漏者，必須是營業或經營之祕密(Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis)。關於營業祕密之概念，已見前述，如顧客之名單，製造產品所使用之原料，製造或處理之方法，或價格之計算，皆可認爲是營業祕密。洩漏營業祕密之行爲人，係營業之職員、工人或學徒。關於職員之概念，應採取廣義之解釋，即對於他人之營業，提供勞務之人，不問其職位之高低、權限之多寡及薪津之有無，皆屬於職員，如大企業之總經理或小工廠之工人，即屬於德國不正競爭防止法第十七條第一項所謂之職員。工人或學徒，則屬於職員之廣義概念。職員、工人或學徒所洩漏之營業祕密，必須是彼等因僱傭關係所受託或知悉者，始足當之。

洩漏營業祕密之時間，必須在僱傭關係存續中；若於僱傭關係結束後始洩漏營業祕密，則僅於行爲人以違反法律或善良風俗之行爲所得之營業祕密，而無故加以利用或洩漏於他人，始依德國不正競爭防止法第十七條第二項之規定處罰。所謂僱傭關係存續(Dauer des Dienstverhältnisses)，應採取廣義之解釋，以避免行爲人利用請假或度假等各種途徑，規避本條款之適用，即

¹¹⁸ Baumbach/Herfermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl.1996, §17Rdn 1

¹¹⁹ 請參照，徐火明，前揭書，頁 91-92

判斷僱傭關係是否存續之標準，為法律上之存續，而非事實上之存續。

通知(Mitteilen)他人，亦屬洩漏祕密之方法，即以言詞或書面將營業和祕密傳達於他人，或違反義務而不阻擾他人知悉祕密，皆屬於洩密。受領人只須能使用該營業祕密，或能繼續傳播與他人，即為已足，而勿須瞭解該祕密之內容。

洩漏祕密之處罰，在主觀方面，必須行為人以競爭為目的，或圖利自己，或意圖損害營業所有人而洩密，始屬可罰。以競爭為目的，係指行為人從事以競爭為目的之行為，如增進自己產品之銷售量，或以競爭者之費用爭取顧客之行為，即係以競爭為目的而從事之行為。競爭目的(Wettbewerbszweck)或損害意圖(Schädigungsabsicht)，在實務上之證明，比較困難，惟行為人如圖利自己而洩漏營業祕密，亦屬可罰，乃於一九三二年三月九日之修正案予以增入。所謂圖利自己(aus Eigennutz)，係指意圖取得利益而言；如行為人為自己爭取利益，即使非財產上之利益，亦屬之。意圖損害營業所有人，係指行為人有加損害於營業所有人之意思，如僅有損害可能性之單純意識(Das bloße Bewußtsein der Möglichkeit der Schadenszufügung)，尚難認為具有損害之意圖。

德國不正競爭防止法第十七條第一項所定之刑罰，為三年以下有期徒刑或併科罰金，且為告訴乃論，被告之營業所有人即得提起告訴。

2.以一定之方法無正當理由而刺探獲取他人之營業秘密。

德國不正競爭防止法第十七條第二項第一款規定：「為競爭之目的、圖利自己或他人，或意圖加損害於營業企業之所有人，1.以利用技術手段，2.秘密具體化複製之製作或，3.竊取使秘密具體化之物，而無權取得營業或經營秘密者，其處罰亦同。以競爭為目的，或圖利自己，對於因第一項之洩漏行為而知悉之營業祕密，或以違反法律或善良風俗而取得之營業祕密，無故加以利用或洩漏於他人者，其處罰亦同。」¹²⁰

3. 對未被授權之營業秘密為未經授權之利用或洩漏

德國不正競爭防止法第十七條第二項第二款規定：「為競爭之目的、圖利自己或他人，或意圖加損害於營業企業之所有人，以第一項所稱之洩漏，或依第一款之自己或他人之行為，而得到營業或經營秘密，或無權取得，無

¹²⁰ 關於德國不正競爭防止法舊法第十七條第二項規定之分析，詳請參照，徐火明，前揭書，頁 91-92

權利用或洩漏他人者，其處罰亦同。」

(二)文件資料之利用

德國不正競爭防止法第十八條規定：「為競爭之目的，或圖利自己，對於營業交易中受託之技術文件資料，尤其是圖案、模型、樣版、剖面式樣、配方，無權加以利用或洩漏他人者，處二年以下有期徒刑。」第十八條最早出現的案例，乃是刺繡跟針織業者控告委託給他人製作之版型的濫用的案例(1909年)。從其規範目的來看，第十八條乃是第十七條的補充。其乃是為了保護企業所有人就不受他人干擾的特定專門技術(Known-how)之使用，以及為了對抗他人透過背信的方式達到競爭上的優勢¹²¹。

此外，第十八條所要處理的不是如第十七條般的企業內部及其員工間的關係，而為企業對外的關係，因此將企業內部事件排除在外。十八條的成立要件必須要有信任關係的破壞。此種濫用的行為所損害的並不是營業所有人的個人權利，亦非財產權或獨占權。此種文件資料的利用，係作為競爭行為而損及企業的名聲及顧客。這樣的損害行為因以濫用信任關係為基礎，故屬於違反善良風俗。刑事上不足的保護係由德國不正競爭防止法第一條¹²²之一般條款來加以補充¹²³。

(三)誘使或期約洩漏

德國不正競爭防止法第二十條規定：「為競爭之目的或圖利自己，誘使他人為違反第十七條或第十八條之犯罪行為，或接受他人為該犯罪行為之期約要求者，處二年以下有期徒刑，或科處罰金(一項)。為競爭之目的或圖利自己，要求期約而為違反第十七條或第十八條之犯罪行為者，或表示願依他人之要求而為該犯罪行為者，其處罪亦同(二項)。刑法第三十一條之規定，準用之(三項)。」第二十條的規範目的在於擴大刑法上對營業秘密的保護範圍至同法第十七條及第十八條的特定預備行為¹²⁴。本條所規範之四種行為樣態，分別為誘使他人違反第十七條或第十八條、接受他人為該犯罪行為之期約要求、

¹²¹ Helmut Köhler/Henning Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Zugabeverordnung, Rabattgesetz, und Preisangabenverordnung, 1995, §18Rdn1、2

¹²² 德國不正競爭防止法第一條為該法中著名之概括條款，其在不正競爭防止法上的地位，與我國公平交易法第二十四條近似。德國不正競爭防止法第一條規定：「於營業交易中，以競爭為目的而為背於善良風俗之行為者，得請求其不作為及賠償損害。」

¹²³ Baumbach/Herfermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl.1996, §18Rdn1

¹²⁴ Helmut Köhler/Henning Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Zugabeverordnung, Rabattgesetz, und Preisangabenverordnung, 1995, §20Rdn2

要求期約而為違反第十七條或第十八條之犯罪行爲、表示願依他人之要求而為該犯罪行爲，只要符合其中一個行爲類型，即為已足。

(四)在國外之犯罪行爲

德國不正競爭防止法第二十條之一規定：「第十七條、第十八條以及第二十條之犯罪行爲，準用刑法第五條第七款之規定」依其規定，德國刑法適用範圍內之營業，或營業所在德國境內之企業，或營業所在國外之企業而與本國企業有關係或形成關係企業者，其營業祕密於國外遭受侵害時，仍得依德國不正競爭防止法第十七條、第十八條及第二十條之規定處罰，以完善有效保護營業祕密¹²⁵。

(五)犯罪之追訴

德國不正競爭防止法第二十二條第一項規定：「犯罪行爲之追訴，除第四條及第六條之三所規定者外，須告訴乃論。如追訴機關因特別公共利益，對於追訴認為有依職權干涉之必要時，第十七條、第十八條及第二十條之規定，不須告訴乃論。…」從此一規定可知，若是追訴機關因特別公共利益，對於追訴認為有依職權干涉之必要時，第十七條、第十八條及第二十條之規定，不須告訴乃論，而屬於公訴範疇。既然提起公訴以「公共利益」為前提，公共利益的認定，並應委諸追訴機關來判斷¹²⁶，但是何謂「公共利益」？學說上以為，只有當考量受侵害客體之利益，而有迫切的理由對抗商業間諜行爲，特別是商業間諜行爲的損害社會效應，才可認為是屬於追訴行爲所必須之「特別公共利益」¹²⁷。

(六)德國刑法 202a 資訊刺探罪

除了上述不正競爭防止法的相關刑事規定外，另一個值得注意的便是德國刑法第 202a 資訊刺探罪的規範，其規定：「未經許可，而使自己或第三人取得其無權使用而設有避免不當接近之特別保護措施之資料者，處三年以下之自由刑或併科罰金刑。(一項)前項意義之資料，以電子、磁性或其他使人無法直接認知之方式而儲存者為限。(二項)」本罪之規定，其罪質充滿了多樣性：從客體方面觀察，其可以包括關係個人之資料(personenbezogenen Daten)、營業

¹²⁵ 請參照，徐火明，前揭書，頁 96

¹²⁶ Helmut Köhler/Henning Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Zugabeverordnung, Rabattgesetz, und Preisangabenverordnung, 1995, §22Rdn6

¹²⁷ Baumbach/Herfermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl.1996, §22Rdn9

秘密 (Geschäftsgeheimnisse)、著作權法上所保護之程式 (urheberrechtliche geschützten Programmdateien)，以及國家機密 (Staatsgeheimnisse)；而學說上均認為本條之規定得與德國聯邦資料保護法第四十一條 (保護個人資訊秘密，諸如個人姓名、年籍、納稅資料等)、不正競爭防止法第十七條 (保護營業秘密)、著作權法第一百零六條、一百零八條 (保護程式著作權) 等成立想像競合之關係。此種立法方式，具有為彌補前述各種法律間所可能產生之可罰性間隙的特色¹²⁸。

三、營業秘密之民事保護

(一) 規範基礎

德國不正競爭防止法第十九條規定：「違反第十七及第十八條規定者，對因此所生損害，負賠償義務。有多數義務人時，應負連帶債務人之責任。」¹²⁸明確規定違反不正競爭防止法第十七條以及第十八條之規定者，應負損害賠償責任。除此之外，德國不正競爭防止法第十七條以下雖著重於營業秘密之刑事保護，特別是第十七條，但是並未排除或限制民法上的保護。且觸犯保護營業秘密之刑法規定，即是違反善良風俗。所以同時會有德國不正競爭防止法第一條及德國民法第八二六條之適用。至於德國民法第八二三條在此的適用，則必須從該法企業權的保護之觀點來觀察¹²⁹。

整體而論，不正競爭法第十七條所規定之刑事責任與此處民事責任之保護不相抵觸。不論十七條之主客觀要件是否存在，民事責任之規定均有其獨立的判斷標準。此乃由於德國的判例與學說，尚認為營業秘密屬於企業權 (Das Recht am Unternehmen) 之一，雖非絕對保護之法益，但對該歸屬企業範圍之特定企業之法律地位，亦應使企業擁有範疇權 (Rahmenrechte)。亦即基於利益衡量，法律賦予企業之一定法律地位，原則上應予保護，並排除不法之干涉。換言之，企業權，即所謂企業設立與從事營業之權利。(Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb)。如對之為過失之侵害，即屬侵害德國民法第八百二十三條第一項所稱之「其他權利」。因此在無故意或欠缺競爭關係的情況下，營業秘密所有人尚可援引德國民法第八百二十三條以

¹²⁸ 請參見，鄭穎，營業秘密侵害在刑事法上之研究，國立中興大學法律學研究所碩士論文，頁 23-26。

¹²⁹ Baumbach/Herfermehl, a.a.O., §17Rdn46

保護營業秘密，而得行使不作為請求權¹³⁰。

此外，在營業秘密侵害行為之民事及刑事主觀要件上，德國法上亦有不同的要求。就與 TRIPS 相較而言，值得一提的是，在 TRIPS 的規定中，將收受者的重大過失與明知同視。但是目前為止，尚看不出德國法對此一問題做出一明確的決定，這可能是因為在德國法上，營業秘密的保護主要是以不正競爭防止法第十七條的刑事責任為據，而其僅規範意圖行為(acts done with intent)。但從另一方面而言，當決定該獲取、使用或揭露機密資訊的行為是否涉及違反對機密資訊所有人之義務，而構成誠實商業原則的違反時，適用不正競爭防止法第一條以及其民事救濟程序而將重大過失與明知為相同處理，即可謂正當¹³¹。

(二)正當取得之營業秘密於僱傭關係終止後的利用

值得特別一提的是，德國法基本上認為離職員工得在其僱傭關係終止之後，得將其在僱傭關係存續時正當獲得的知識(Kenntnisse)，於其後自行創設之營業或其新雇主之營業中加以使用，即使該等知識是與原雇主之營業秘密有關的相關知識，而此為刑法不罰之行為。而且原則上離職員工於在職期間，對於其以無瑕疵的正當方式取得之前雇主營業秘密的使用，並不觸犯德國不正競爭防止法第一條及德國民法第八百二十六條之規定¹³²。

然而，所謂一般知識(例如經驗、記憶或熟練度)與特殊知識(即營業秘密)之間的界線難以區分，而且當這些知識與營業秘密有關時，實務上也難以進行此等區分且亦有相當疑慮。但在某些特殊條件下，員工僱傭關係終止後，利用其以無瑕疵方式取得之營業秘密，仍可能違反德國不正競爭防止法第一條及在非競爭情況下違反德國民法第八百二十六條之規定¹³³。

所謂的特殊情況有二：(一)濫用信任地位(Mißbrauch einer Vertrauensstellung)：當員工自企業離職時，原任職期間存在的信任地位不可視為於契約關係結束後仍然存在，除非仍有契約關係要求其繼續遵守保密義

¹³⁰ 請參照，蔡明誠，公平交易法對營業秘密之保護，政大法學評論第 44 期，1991 年 12 月，頁 273-276

¹³¹ See Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler(eds.), From GATT to TRIPS-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, at 224

¹³² Baumbach/Herfermehl, a.a.O., §17Rdn54

¹³³ Baumbach/Herfermehl, a.a.O., §17Rdn55

務。然而在高度信任地位之下(此特別表現在其高薪上)，利用其以無瑕疵方式取得知識仍可能違反競爭。判斷重點在於：在職期間長短、員工於企業當中的職位、其職業養成過程、該營業秘密對該企業的競爭意義、員工本身對秘密的貢獻程度以及秘密利用利益之保價值。(二)有意圖的行爲(Gezielte Maßnahmen)：例如主管級的員工，在離職前即長期籌畫，且在這段期間即利用其信賴地位，取得與設立一與原雇主競爭之企業有關的所有新經驗；或者是一企業主管在契約關係存續期間，即使用營業秘密及唆使其他員工違反契約，而為特定買主製造樣機¹³⁴。

肆、日本不正競爭防止法

一、概說

日本對於營業秘密的保護，與德國一樣是規定在其不正競爭防止法中，依其於一九九三年所修正之不正競爭防止法第二條第四項的規定，所謂營業秘密，係指作為秘密而予以管理之生產方法、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。該法所禁止之侵害營業秘密類型共有六種(第二條第一項第四款至第九款)¹³⁵：

¹³⁴ Baumbach/Herfermehl, a.a.O., §17Rdn56

¹³⁵ 日文原文摘錄如下：

- 4・窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により營業秘密を取得する行爲(以下「不正取得行爲」という。)又は不正取得行爲により取得した營業秘密を使用し、若しくは開示する行爲(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
- 5・その營業秘密について不正取得行爲が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで營業秘密を取得し、又はその取得した營業秘密を使用し、若しくは開示する行爲
- 6・その取得した後にその營業秘密について不正取得行爲が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した營業秘密を使用し、又は開示する行爲
- 7・營業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその營業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その營業秘密を使用し、又は開示する行爲
- 8・その營業秘密について不正開示行爲(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその營業秘密を開示する行爲又は秘密を守る法律上の義務に違反してその營業秘密を開示する行爲をいう。以下同じ。)であること若しくはその營業秘密について不正開示行爲が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで營業秘密を取得し、又はその取得した營業秘密を使用し、若しくは開示する行爲
- 9・その取得した後にその營業秘密について不正開示行爲があつたこと若しくはそ

四、以竊取、詐欺、脅迫及其他不正之手段，取得營業秘密，使用或洩露以不正當手段取得之營業秘密；

五、明知或因重大過失而不知該營業秘密係不正取得，而仍自取得處取得、使用或洩露該營業秘密；

六、取得營業秘密後，明知或因重大過失而不知該營業秘密係不正取得，而仍加以使用或洩露；

七、對於營業秘密保有人所示之營業秘密，為不正之目的而使用或洩露之；

八、明知或因重大過失而不知該營業秘密係被不正洩露，而仍取得、使用或洩露該營業秘密；

九、取得營業秘密後，明知或因重大過失而不知該營業秘密係被不正洩露，而仍加以使用或洩露。

對於違反上述規定之行爲，營業秘密之擁有人除得請求停止、預防或排除侵害(第三條第一、二項)外，並得請求損害賠償(第四條)，若信用因此而受到損害，尚可請求法院命為回復營業信用所必要之處置(第七條)¹³⁶。

二、現行營業秘密保護民、刑事規定

行爲態樣		民事		刑事	
		不當手段取得	合法方式取得	有體物	資訊
與營業秘密擁有人有直接關	不當取得	不正競爭防止法第二條第一項第四款	/	竊盜(刑法 235 條)	不正接取禁止法
	不當使用			強盜(刑法 236 條)	
			不正競爭法	詐欺(刑法 246 條)	
				恐嚇(刑法 249 條)	
				侵占(刑法 252 條)	
				侵占(刑法 252 條)	背信

¹³⁶ 的營業秘密について不正開示行爲が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した營業秘密を使用し、又は開示する行爲
請參照，謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜，營業秘密法解讀，月旦出版社，頁 171-172。
有關日本對於營業秘密之保護更詳盡之說明，請參照，營業秘密之保護，公平交易委員為八十四年度合作研究計畫，第三頁以下，由許士宦所撰之部分。其他版本之中譯，則可參照日本公平交易法相關法規彙編，行政院公平交易委員會，1996 年 4 月，頁 75 以下。較早期之修法前資料，則可參見，王銘勇，日本營業秘密保護法制之研究，公平交易季刊第二卷第一期，頁 57 以下

係	不當揭露			第二條第一項第七款	背信(刑法 247 條) 秘密洩露(刑法 134 條)	秘密洩露
與營業秘密擁有人無直接關係	取得時惡意或重大過失	取得	不正競爭防止法第二條第一項第五款	不正競爭防止法第二條第一項第八款	贓物罪等相關規定(刑法 256 條)	
		使用 揭露				
	取得後惡意或重大過失	使用 揭露	不正競爭防止法第二條第一項第六款	不正競爭防止法第二條第一項第九款		

資料來源：日本產業構造審議會、知的財產政策部會、不正競爭防止小委員會，不正競爭防止法の見直しの方向性について，頁17

由上表可以得知，目前日本有關於營業秘密保護的民、刑事規定，與我國非常類似。日本將營業秘密侵害之行爲，具體規範在不正競爭防止法中，都當作是「不正競爭行爲」，故就侵害營業秘密之行爲，可依不正競爭防止法第三條規定，對於因不正競爭行爲對營業上利益產生侵害或有侵害之虞時，請求其停止侵害行爲或防止其爲侵害行爲；可依同法第四條規定，請求因故意或過失爲不正競爭行爲所生之損害賠償；若無法證明損害數額，則可依第五條規定決定之。

至於刑事責任的規定，則幾乎與我國刑法相關規定相同，對於營業秘密之侵害行爲，若符合刑法規定之竊盜罪、詐欺罪、侵占罪、秘密洩露罪等，則依各該刑法規定處斷。然對於以資訊方式存在的營業秘密，日本則透過不正接取(access)禁止法，對於入侵他人電腦等行爲加以禁止，此部分之規定相當於我國刑法民國九十二年六月修正第三百五十八條之規定。

三、二〇〇三年不正競爭防止法修正

日本政府爲因應營業秘密對於企業經營重要性的提昇，於二〇〇二年六月於產業構造審議會知的財產政策部會下，設置「不正競爭防止小委員會」，負責研議不正競爭防止法中有關營業秘密保護問題，並於二〇〇三年二月提

出「不正競争防止法修正方向¹³⁷」，主要的建議方向為 1.民事保護的強化；2.營業秘密的刑事保護；3.因應網際網路之特殊規定；4.訴訟上營業秘密保護的強化。此一建議修正於同年五月二十三日立法通過後公布，定於二〇〇四年一月一日實施，以下則分別介紹與營業秘密保護有關修正規定：

(一)訴訟上營業秘密保護的強化

日本不正競争防止法新增第五條之一規定：「因不正競争所生營業上利益侵害相關訴訟，主張他人以不正競争方式侵害其營業上利益或有造成侵害之虞者，當相對人對侵害行為之構成要件之物品或方式等具體證據加以否認時，應對自己行為舉出具體證據證明之。但該相對人有正當理由無法舉證證明時，不在此限。¹³⁸」本條為參考日本專利法第一〇四條之一(第104条の2)規定新增，主要目的是在減輕營業秘密擁有人在民事訴訟法上的舉證責任，避免因侵害人否認而加重其舉證責任。

同法第六條則修正如下：「法院對於因不正競争所生營業上利益侵害相關訴訟，依據當事人之申請，得就證明該侵害行為或該侵害行為損害計算之目的必要範圍內，命當事人提出相關文書。但該文書持有者對於前述文書提出命令拒絕有正當理由者，不在此限(第一項)。法院為判斷是否具有前項但書規定之正當理由，於其認為必要時，得要求文書持有者提示之。於此情形，任何人均不得要求對該提示之文書加以公開(第二項)。前二項規定於因不正競争所生營業上利益侵害相關訴訟為證明目的必要之舉證目的提示時準用之(第三項)。¹³⁹」

¹³⁷ 日本産業構造審議会、知的財産政策部会、不正競争防止小委員会，不正競争防止法の見直しの方向性について，2002年2月，

<http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i21220fj.pdf>, 2003/3/25 visited

¹³⁸ 日文原文為：第五條之二「不正競争による營業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって營業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したのものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」

¹³⁹ 日文原文為：第六條 「裁判所は、不正競争による營業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。

同法第六條之一規定：「因不正競爭所生營業上利益侵害相關訴訟，依據當事人之申請，法院對該侵害行為所有之損害計算所必要之事項命為鑑定時，當事人應對鑑定人對於鑑定必要事項加以說明。¹⁴⁰」

同法第六條之二規定：「因不正競爭所生營業上利益侵害相關訴訟，於所生損害認定之情形，若為證明損害額所必要之事實，在舉證時依該事實性質上極為困難時，法院得依全辯論意旨及證據調查結果認定損害額。¹⁴¹」

由日本不正競爭防止法前述修正說明可以了解，目前日本有關於營業秘密的保護，參考日本特許法(發明專利法)的相關規定，透過對於民事訴訟程序有關於營業秘密侵害舉證責任的減輕、與營業秘密侵害行為或損害額計算有關文書提出命令、營業秘密計算鑑定人制度導入，及法院得依實際狀況決定損害賠償額等制度，使得營業秘密擁有人在實體法上的保護得以實際落實，值得我國在修法時加以參考。

(二)營業秘密的刑事保護

日本不正競爭防止法於第十四條新增第一項第三款至第六款(原第三項移列至第七項)，對於不當侵害他人營業秘密之情形，處三年以下有期徒刑或三百萬日元以下之罰金，而依據同條第二項規定，侵害營業秘密的這些刑事處罰行為是屬於告訴乃訴之罪。以下即分別說明第十四條第一項與營業秘密侵害有關的各款規定：

該條第三款規定：「以詐欺等行為(欺騙他人、對人施暴、對人脅迫等行為，以下同。)或管理侵害行為(對於營業秘密加以記載、或對記載營業秘密的書面或記錄媒體(以下稱「營業秘密記錄媒體等」)的竊取、營業秘密管理設施的侵入、不正接取行為(不正接取行為禁止等相關法律)第三條規定之不正接取

この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 前二項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。」

¹⁴⁰ 日文原文為：第六條之二 「不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。」

¹⁴¹ 日文原文為：第六條之三 「不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」

行爲而對其他營業秘密保有者的管理加以侵害的行爲，以下同)而取得營業秘密，而爲不正競爭之目的使用或揭露者¹⁴²。」

第四款規定：「爲供前項使用或揭露使用之目的，以詐欺等行爲或管理侵害行爲從事下列行爲之一而取得營業秘密者：

1. 保有者的管理有關的營業秘密記錄媒體等取得者；
2. 對於有關保有者的管理有關的營業秘密記錄媒體等的記載或記錄加以重製¹⁴³。」

第五款規定：「自保有者處知悉營業秘密者，爲不正競爭之目的，爲詐欺等行爲或侵害管理等行爲，或是違背其任務而侵占其所管理的營業秘密記錄媒體等，下列方法之一取得或製作營業秘密的記載或記錄之書面或記錄媒體，而使用該營業秘密或加以揭露者：

1. 取得保有者所管理有關營業秘密的記錄媒體等；
2. 記錄或複製保有者所管理有關營業秘密記錄媒體等之記載¹⁴⁴。」

第六款規定：「自保有者處知悉營業秘密之高級職員(董事、董事長、總經理、負責業務執行的無限責任股東(社員)、監察人或擔任監察職務之人。)或是從業人員，爲不正競爭之目的，違背其營業秘密管理之任務，而使用該

¹⁴² 日文原文爲：三 詐欺等行爲(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行爲をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行爲(營業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「營業秘密記録媒体等」という。)の窃取、營業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行爲(不正アクセス行爲の禁止等に関する法律(平成十一年法律第二百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行爲をいう。)その他の保有者の管理を害する行爲をいう。以下同じ。)により取得した營業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者

¹⁴³ 日文原文爲：四 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行爲又は管理侵害行爲により、營業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
イ 保有者の管理に係る營業秘密記録媒体等を取得すること。
ロ 保有者の管理に係る營業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。

¹⁴⁴ 日文原文爲：五 營業秘密を保有者から示された者であつて、不正の競争の目的で、詐欺等行爲若しくは管理侵害行爲により、又は横領その他の營業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行爲により、次のいずれかに掲げる方法で營業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その營業秘密を使用し、又は開示した者

イ 保有者の管理に係る營業秘密記録媒体等を領得すること。
ロ 保有者の管理に係る營業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。

營業秘密或加以揭露者(前項揭露不在此限)¹⁴⁵。」

伍、韓國不正競爭防止及營業秘密保護法

在韓國法制上，關於營業秘密的保護，亦是納入不正競爭行為的規範之下。

韓國不正競爭防止及營業秘密保護法¹⁴⁶第二條第二款對於營業秘密之定義，乃指無法公然得知，具有獨立經濟價值，經相當之努力，且維持秘密之生產方法、銷售方法或於其他營業活動上實施之技術或經營資料而言。

至於所謂「營業秘密侵害行為」依韓國不正競爭防止法第二條第三款之規定，係指下列行為而言：

1. 以竊盜、欺騙、脅迫及其他不正當方法取得營業秘密之行為(以下稱「不當取得行為」)，或使用或公開(包括洩漏秘密予特定人得知，以下同)其取得之營業秘密之行為。
2. 因明知或重大過失而不知涉及任何不當取得而取得營業秘密之行為，或使用或公開因而取得之營業秘密。
3. 取得營業秘密後，明知或重大過失不知其營業秘密不當取得行為之事實，而使用或公開其營業秘密之行為。
4. 依契約關係等有義務應保守營業秘密者，獲得不當利益或以加害於營業秘密保有者為目的而使用或公開其營業秘密之行為。
5. 明知或重大過失不知取得以第四目所規定之行為而公開之營業秘密，或使用或公開其取得營業秘密之行為。
6. 取得營業秘密後，明知或重大過失不知其營業秘密係以第四目規定之行為而公開，並使用或公開其營業秘密之行為。

然而，韓國不正競爭防止法於該法第十三條中，另針對善意者為排除之

¹⁴⁵ 日文原文為：六 營業秘密を保有者から示されたその役員(理事・取締役・執行役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業者であつて、不正の競争の目的で、その營業秘密の管理に係る任務に背き、その營業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)

¹⁴⁶ 以下條文之中譯，主要係請參照，韓國公平交易法相關法規彙編，行政院公平交易委員會，1994年3月，頁59以下，並配合韓國不正競爭防止法於2001年2月所修訂之最新條文英譯酌予修正。關於韓國不正競爭防止法2001年2月最新修正條文之英譯，可自下列網址下載：

<http://www.moleg.go.kr/mlawinfo/english/htms/html/law29.html>, 2003/3/22 visited

規定。該法第十三條規定，透過交易而合法取得營業秘密者，在前述交易所許可之範圍內，使用或公開營業秘密之行爲，不適用第十一條至第十二條之規定。而所謂「合法取得營業秘密者」，係指於第二條第三款第三目或第六目所規定之情況下取得營業秘密時，非明知或無重大過失而不知該營業秘密爲不正當揭露或有任何不正當取得或揭露之行爲牽涉其中者而言。

至於侵害營業秘密的法律責任，依據韓國不正競爭防止法第十條至第十二條之規定，營業秘密之保有者，得對侵害其營業秘密者，於認爲有侵害或有侵害其營業利益之虞時，得請求法院禁止或防止其行爲，並得同時請求廢棄引致侵害行爲之物件、拆除提供侵害行爲之設備、禁止或防止其侵害行爲等其他措施，而因故意或過失之侵害營業秘密行爲，而導致保有營業秘密者營業上利益受損者，並應負損害賠償責任；如因而致保有營業秘密者喪失營業上信用，法院並得依保有營業秘密者之請求，同時命回復營業上信用之必要措施。

陸、其他國家立法例

一、中國大陸

中國大陸於一九九三年爲履行作爲巴黎公約會員國之義務，及與美國貿易談判的結果，制定「中華人民共和國反不正當競爭法」，其中第十條規定：「經營者不得採用下列手段侵害商業秘密：(一)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密；(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密；(三)違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密(第一項)。第三人明知或者應知前款所列違法行爲，獲取、使用或者披露他人的商業秘密，視爲侵犯商業秘密(第二項)。本條所稱的商業秘密，是指不爲公眾所知悉、能爲權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊(第三項)。」

並於一九九五年進一步訂定「關於禁止侵犯商業秘密行爲的若干規定」。前開規定第二條規範營業秘密之範圍(保護要件)，第三條則規範侵害營業秘密之行爲態樣。本研究已將前開規定全文收錄於附件二供主管機關參考。

二、印尼

印尼為履行其加入世界貿易組織之承諾，貫徹對於營業秘密之保護，於二〇〇〇年十一月間，通過關於營業秘密保護之法律(Law Of The Republic Of Indonesia Number 30 Year 2000 Regarding Trade Secret)。其主要內容包括：

1. 營業秘密權保護要件(第三條)；
2. 營業秘密權人之權利、移轉、授權(第四、五、六條)；
3. 營業秘密之授權向主管機關登記，對第三人具有法律效力(第八條)；
4. 營業秘密之侵害行為(第十三、十四條)；
5. 非屬營業秘密侵害之行為(第十五條)；
6. 營業秘密侵害之刑事責任(第十六條)。

印尼營業秘密保護法律，從條文的規範加以觀察，乃是賦予營業秘密一個「權利」的地位，以智慧財產局為主管機關，可依規定向主管機關為授權實施之登記，在立法例上相當特殊，故本研究已將其條文中譯收錄於附件三，以供主管機關參考。

三、泰國

泰國於二〇〇二年四月針對營業秘密之保護，通過營業秘密法(Trade Secret Act B.E 2545)，並於同年七月生效。其主要內容如下：

1. 營業秘密之定義(包含保護要件；第三條第一款)；
2. 營業秘密之讓與、授權(第五條)；
3. 營業秘密之侵害行為(第六條)；
4. 非屬營業秘密侵害之行為(第七條)；
5. 營業秘密侵害之排除、短期時效(第八條、第十條)；
6. 營業秘密侵害訴訟程序中，法院對於營業秘密利用、禁止利用等相關規定(第十一條)；
7. 舉證責任減輕規定(第十二條)；
8. 損害賠償金額酌定(第十三條)；
9. 政府機關對於醫藥品、農藥品受理申請時接觸營業秘密之規定(第十五條)；

10. 營業秘密法委員會之規定(第十六條至第三十條)；

11. 刑事責任之規定(第三十一條至第三十八條)。

本研究已將泰國營業秘密法英文版收錄於附件四供主管機關參考。

陸、結語

營業秘密的保護透過獨立的營業秘密保護法或者是作為不公平競爭防止法的一部分來處理，乃是目前國際間二種不同的立法模式。本研究認為這是立法政策問題，事實上，二種模式的保護已漸趨一致，例如：目前德國及日本最新的修法趨勢，均對於特定以不正競爭方式侵害營業秘密的行為，同時以民事及刑事責任加以處理，部分實質上與市場競爭無關的員工侵害營業秘密行為，也被認為是屬於「不正競爭」，而加以規範。顯見各國為因應知識經濟時代中，營業秘密作為無形資產的重要性及人員流動頻繁的工作趨勢，無論是針對營業秘密單獨立法，亦或是以不正競爭防止法加以處理，強化對營業秘密擁有人的保護，是各先進國家發展的趨勢。

目前我國有關於不公平競爭防止的規定，與限制競爭的規定整併成為單一的公平交易法。在這樣的立法狀況下，由於國外不公平競爭的問題是由普通法院加以處理，我國則可委由公平交易委員會進行行政的處理(但亦不排除人民可自行向法院依違反公平交易法對他人提起民事訴訟)。由於人力配置的關係，目前公平會對於違反第十九條第五款規定的「侵害營業秘密」行為，都採取相當消極的態度，避免以行政權介入營業秘密侵害案例的處理。這種「此例一開，後患無窮」的心態，也使得目前並無法觀察到公平會對於第十九條第五款的態度如何。

由營業秘密法制調整的角度來觀察，目前我國營業秘密法獨立立法，或許可視之為德、日不正競爭防止法中有關營業秘密保護的部分，並進一步對於營業秘密賦予民法上「利益」的性質，而透過普通法院處理營業秘密侵害的案件。這樣的解釋一方面可以解決營業秘密保護具有強烈「產業倫理」違反等不公平競爭的特質，也可以使我國未來營業秘密法制調整時，可具體參酌德、日立法例之規範，而不致過於突兀。

第四章 我國營業秘密保護實務

壹、營業秘密的要件與種類

依據營業秘密法第二條規定，營業秘密應符合下列要件：1.非一般涉及該類資訊之人所知者；2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；3.所有人已採取合理之保密措施者。在營業秘密法通過之前，實務上於具體個案中在判斷係爭資料或技術內容是否屬於營業秘密時，也經常參考外國立法例，而以上述標準為依據。

一、營業秘密的保護要件

目前我國實務判決中營業秘密擁有人勝訴的案件，多數是營業秘密擁有人與員工或相對人簽定保密契約或離職後競業禁止約款，因此，法院只要做「是否違約」之判斷即可，或者涉及營業秘密要件的討論時(例如：離職後競業禁止約款是否具有正當性)，法院乃逕行肯定「顯屬原告之營業秘密」等，而並未深入討論特定資訊或技術是否符合營業秘密法第二條所規定的保護要件。就本研究所蒐集之判決中有關於營業秘密保護要件的判斷，以是否為「適當保密措施」的判決最豐富。以下則就本研究所蒐集實務判決中認定系爭資料或技術是否屬營業秘密之理由，舉例說明如下：

(一)新穎性

針對營業秘密是否具備新穎性的要件，對於營業秘密具備新穎性的判決理由，例如：「薔薇派」食品非一般涉及該類資訊之人所知或可依宣傳單及價目表即可仿效，斯可向糕餅商業同業公會函查即明¹⁴⁷、價目表每因企業經營者與客戶間之交易關係而異其報價，與公佈於網路或公報上之公費不同¹⁴⁸、營業秘密擁有人投入相當經費進行研發¹⁴⁹等。

至於在不具備新穎性的判決，例如：技術早已公開發表、相關產品早已於國內外大量生產¹⁵⁰、僅為製造流程之一般性資料¹⁵¹、已有型錄詳細介紹¹⁵²、

¹⁴⁷ 請參照，臺灣高等法院臺中分院九十年度上易字第二九二號民事判決

¹⁴⁸ 請參照，臺灣高等法院高雄分院九十年度上易字第二一四二號刑事判決

¹⁴⁹ 請參照，臺中地方法院九十年度重訴字第一二〇〇號民事判決

¹⁵⁰ 請參照，台北地方法院八十年自字第一〇九七號刑事判決

爲一般原理敘述¹⁵³、爲已對外發表的著作或公開使用¹⁵⁴、爲同業人士所週知之事實、抄襲外國廠商目錄¹⁵⁵、欲蒐集此等特定業者之管道非常多，客戶名單非原告所獨有¹⁵⁶等。

(二)不具備商業價值

針對是否具備商業價值而言，實務上則曾認爲若屬於一般人可輕易查詢或取得¹⁵⁷，並不因其秘密性而具有商業價值；競爭者可以以其他方式獲得相同結果，且原告無法證明其所投注之心力¹⁵⁸，亦無法證明其因秘密性而具有商業價值、被主張爲營業秘密者，乃是原廠提供予協力廠商的客戶維修地點、維修價格等，原廠人員認爲無保密之必要¹⁵⁹等。不過，整體而言，以不具備商業價值作爲論理基礎者較少。

(三)未爲適當保密措施

至於秘密性或適當保密措施這個要件而言，實務上案例已累積達一定程度，以下幾點提供讀者參考：

1.已採取合理保密措施

在判斷是否已經採取合理之保密措施時，諸如知悉生產技術或可能接觸營業秘密之員工簽訂保密切結書或保密約款，即使未於文件標示「機密」等字樣，仍不妨礙其屬公司應受保護之營業秘密¹⁶⁰、員工之職位與原雇主投入之訓練程度¹⁶¹、以及就特定資料有上鎖或於資訊系統有限度開放並爲一定管制¹⁶²、限制員工不得閱覽職務不相關之資料且於文件上蓋印「管制文件」、詳細

¹⁵¹ 請參照，台灣高等法院八十八年度上易字第一四六一號刑事判決

¹⁵² 請參照，最高法院八十六年度台上字第一七〇五號判決

¹⁵³ 請參照，雲林地方法院八十九年度易字第二三七號刑事判決

¹⁵⁴ 請參照，台中地方法院八十九年度訴字第二三二〇號民事判決、臺灣高等法院九十年勞上易字第二四號民事判決、

¹⁵⁵ 請參照，臺中地方法院九十年重訴字第一八五號民事判決

¹⁵⁶ 請參照，臺中地方法院九十年訴字第一八二五號民事判決

¹⁵⁷ 請參照，台灣高等法院八十六年度勞上字第三九號民事判決、最高法院八十七年度台上字第二三二二號民事判決

¹⁵⁸ 請參照，台北地方法院八十八年勞訴字第二十五號民事判決

¹⁵⁹ 請參照，高雄地方法院九十一年度訴字第三二九三號民事判決

¹⁶⁰ 請參照臺灣桃園地方法院八十七年度訴字第二六三號民事判決、臺灣高等法院高雄分院九十年上易字第二一四二號刑事判決

¹⁶¹ 請參照，台灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決

¹⁶² 請參照，台灣高等法院八十八年度重勞上字第五號民事判決

訂立技術資料分類、管理與借閱原則及違反之處罰¹⁶³等。

2.不具秘密性或未採取合理保密措施

實務上有關於不具秘密性或是公司未採取合理保密措施，而認為不受營業秘密法保護者亦相當多。例如：公司已對外揭示資訊內容¹⁶⁴，故不具有秘密性、公司未為任何保密措施¹⁶⁵、電腦系統未設密碼¹⁶⁶、資料均放置於未上鎖之櫃內且公司內各單位員工業務上有必要時可翻閱¹⁶⁷、無具體機密、限閱或其他同義字之標示或註記¹⁶⁸等理由。

二、營業秘密種類舉隅

至於實務判決對於營業秘密之內容種類，認為非必限於生產技能方面，舉凡生產、管理、銷售、市場、人事、財務等各項業務內容均可能當之¹⁶⁹。而曾被認定為屬於營業秘密者有客戶名單¹⁷⁰、產品底價或營業價格¹⁷¹、技術資料¹⁷²、產品分析報告¹⁷³、仲介業之買賣雙方相關資料、成交價格、中人費支出與佣金比例、客服統計表或過期委賣之客戶資料¹⁷⁴、產品標準、製造規範與配方、廠房建造之相關資料¹⁷⁵、營業狀況等相關資料(如預算目標、虧損狀況、營業狀況與薪資、績效獎金額度)¹⁷⁶。

至於曾經被認定為不屬於營業秘密者則有：製造流程之一般性資料、專利證書影本、員工考察報告、與合作夥伴之意願書或備忘錄、交易相對人之

¹⁶³ 請參照，雲林地方法院八十九年度易字第二三七號刑事判決

¹⁶⁴ 請參照，台灣高等法院八十八年度上易字第一四六一號刑事判決

¹⁶⁵ 請參照，臺中地方法院九十年重訴字第一八五號民事判決

¹⁶⁶ 請參照，臺灣高等法院八十八年度上易字第二八號刑事判決

¹⁶⁷ 請參照，板橋地方法院八十八年度易字第四三六六號、九十年上易字第一五五六號判決刑事判決、臺南地方法院九十年上易字第八二二號刑事判決

¹⁶⁸ 請參照，台北地方法院八十八年度重訴勞字第五號民事判決

¹⁶⁹ 請參照，最高法院八十一年度台上字第一八九九號民事判決

¹⁷⁰ 請參照，最高法院八十七年度台上字第二三二二號民事判決、台灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決

¹⁷¹ 請參照，最高法院八十七年度台上字第二三二二號判決民事判決、台灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決

¹⁷² 請參照，桃園地方法院八十七年度訴字第二六三號民事判決

¹⁷³ 請參照，台灣高等法院八十八年度上易字第一四六一號刑事判決

¹⁷⁴ 請參照，台灣高等法院八十八年度重勞上字第五號民事判決、臺灣高等法院九十年上易字第二七八六號刑事判決

¹⁷⁵ 請參照，雲林地方法院八十九年度易字第二三七號刑事判決

¹⁷⁶ 請參照，台北地方法院八十九年度重訴字第三〇二號民事判決

請款支出明細、公司內部一般注意規定或通識或條文¹⁷⁷、不具特殊性的客戶資料¹⁷⁸、包裝成本設定¹⁷⁹等。

目前實務上對於是否屬於營業祕密爭議最多的乃是客戶名單或相關資料。實務見解一般以為，若所謂的客戶名單內所包含的資訊，若僅透過工商名錄、坊間企業資訊彙編或相關政府網站等即可輕易獲得或無須花費相當長時間之精神或複雜之蒐集，即不符合營業祕密之要件¹⁸⁰；但若其內容詳細含括了客戶名稱、住址、聯絡人、電話、產品需求、財務狀況及購買意願等，必須花費一定心力方能建立，並據此充分掌握客戶訊息與需求而牽涉經濟利益至鉅，應肯認其具有一定價值¹⁸¹；亦有判決是以個案所涉產業類型或銷售方式作為切入點，例如其銷售方式是以業務員導向而非以傳統市場方式上架銷售¹⁸²，即認為該客戶資料具有相當之價值應屬應受保護之營業機密。

三、公平交易法第十九條第五款要件

少數判決亦有兼論及公平交易法第十九條第五款，而亦採取營業祕密法所定之要件加以分析。其以為依公平交易法第十九條第五款對營業祕密依其立法意旨觀之，營業祕密乃指凡未經公開或非普遍為大眾所共知的知識或技術，且事業所有人對該祕密有保密之意思，及事業由於擁有該項營業祕密，致較競爭者具有更強的競爭能力，即屬營業祕密。本款所保護之客體有三：其他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術祕密，亦值參考¹⁸³。惟值得注意的是，縱使經公平會認定並未違反公平交易法，但仍有法院判決指出，公平會之見解對於法院於個案中具體認定所涉資料是否應屬營業祕密不

¹⁷⁷ 請參照，臺灣高等法院八十八年度上易字第一四六一號刑事判決

¹⁷⁸ 請參照，臺灣高等法院八十八年度上易字第二八號刑事判決、臺中地方法院九十年
度訴字第一八二五號民事判決

¹⁷⁹ 請參照，雲林地方法院八十九年度易字第二三七號刑事判決

¹⁸⁰ 請參照，台灣高等法院第二審判決八十六年度上字第一四三二號民事判決、臺灣高等法院八十八年度上易字第二八號刑事判決、臺灣板橋地方法院八十八年度易字第四三六六號刑事判決、台北地方法院八十八年度訴字第二八二六號民事判決、臺灣高等法院高雄分院八十九年度上易字第一六九號民事判決、臺中地方法院九十年
度訴字第一八二五號民事判決

¹⁸¹ 請參照，最高法院八十七年度台上字第二三二二號判決民事判決、臺灣高等法院八十八年度重勞上字第五號民事判決

¹⁸² 請參照，台灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決、台北地方法院八十九
年度勞簡上字第四十六號民事判決

¹⁸³ 請參照，台灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決、台北地方法院八十九
年度勞簡上字第四十六號民事判決

生影響¹⁸⁴。

貳、營業秘密侵害類型之分析

一、行為類型

在營業秘密侵害類型上，如以營業秘密法第十條第一項所規範之五類行為作為區分標準(非限於亦以營業秘密法作為請求權基礎者)，我國現行實務判決上最常出現的行為類型，即是營業秘密法第十條第一項「以不正當方式取得營業秘密」，與同條第二項「知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密」。而上述兩種行為類型，多半是離職員工另行創業或至原雇主競爭對手處任職所引發。至於營業秘密法第十條第一項第三款(善意取得他人不當取得之營業秘密而為使用或洩露)、第四款(依法律行為取得後以不正當方法使用或洩露)以及第五款(依法令有守營業秘密義務而使用或無故洩露)所規範之行為類型，均甚為罕見。

二、請求依據與認定

(一)民事途徑

1.營業秘密法通過前的請求依據

在營業秘密法通過之前，在民事訴訟中，營業秘密所有人最常援引的請求權基礎乃為民法第一百八十四條第一項(前段或後段)以及著作權法第八十八條第一項侵害著作權之損害賠償責任等規定。早期在著名的全友、力捷案中，原告雖曾別出心裁地主張準用所有權規定(民法第七百六十七條)或適用同法第九百六十六條，依準占有之法令或準用第九百六十二條之規定而請求排除或防止侵害，惟法院以為依據當時現行法的規定技術知識」並非有體物，亦非自然力(例如電、光、熱等)，應不屬所有權之標的，且技術利益並非上開法定無體財產權，亦非物權或債權，在現行法尚難承認其為財產權，應不生「行使其財產權之人，為準占有人」問題而駁回請求¹⁸⁵。然而在實務上亦有肯認營業秘密侵害者如無任何正當權源而自被上訴人公司竊取、洩漏、持有系

¹⁸⁴ 請參照，臺灣高等法院八十八年度重勞上字第五號民事判決

¹⁸⁵ 請參照，新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號判決

爭機密，並據以仿造銷售得利，自係無法律上原因而受利益，且營業祕密侵害者之受利益與營業祕密之所有人的受損害間具有直接因果關係，應依民法第一百七十九條負不當得利返還責任¹⁸⁶。但因侵權行為與不當得利二者之直接目的不同，得請求之範圍未必一致¹⁸⁷。

特別值得注意的是，如前所述，因營業祕密經常以著作的方式呈現，而使著作權法與營業祕密法在保護的客體上發生重疊現象，而由於在營業祕密法未制訂通過之前，營業祕密毫無疑問地被認定為僅是一種利益，而非權利，如受侵害，也僅能援引第一百八十四條第一項後段作為損害賠償的請求權基礎，必須適用嚴格的主客觀要件，因此營業祕密所有人遂趕以著作權侵害為由實質追訴營業祕密侵害行為。而實務對於此類判決的態度分歧，有判決認為，如係重製營業祕密所有人享有著作權之圖形著作而取得設計圖，仍加以使用進而憑以製造，仍屬故意或過失不法侵害營業祕密所有人(亦為著作權人)之權利，而得同時依民法第一百八十四條第一項前段與後段之規定請求損害賠償¹⁸⁸；又或是在審酌著作權侵害時，仍實質審認該案中是否有營業祕密侵害之情¹⁸⁹，而使營業祕密所有人得以別開蹊徑，利用著作權尋求營業祕密之保護。但亦有判決認為科技或工程設計圖形著作所享有之著作財產權並不包括「實施權」，將科技或工程圖形產製成品，僅屬「實施」而非「重製」，自非著作權法所保護之範圍，因實施而產生之損害，並非著作權法可以規範¹⁹⁰。

而在營業祕密法通過之前，若是援引民法第一百八十四條第一項後段作為請求權基礎，最常遭遇到的困難之一就是損害證明問題，若營業祕密所有人無法舉證證明其有何積極或消極之損害，即會遭到敗訴判決¹⁹¹；此外，由於民法侵權行為之損害賠償之法方法係以回復他方損害發生前之原狀為原則，但所謂回復原狀與防止侵害係不同之概念，請求將來侵害之防止，超越損害賠償之範圍，於法無據，亦無法受到法院支持¹⁹²。除非原已有保密契約或競業

¹⁸⁶ 請參照，台灣高等法院八十四年度重訴更字第五號判決

¹⁸⁷ 請參照，最高法院八十六年度台上字第一七〇五號

¹⁸⁸ 請參照，臺灣高等法院臺中分院八十九年度重上字第一〇一號判決

¹⁸⁹ 在刑事判決中亦有類似情形，請參照台北地方法院刑事判決七十九年度自字第八五〇號判決。

¹⁹⁰ 請參照，臺中地方法院八十三年度重訴字第二一八號判決

¹⁹¹ 請參照，新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號判決

¹⁹² 請參照，新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號判決

禁止契約之約定，方能以契約為依據，請求將來侵害之防止¹⁹³。

2.營業祕密民事判決之趨勢

營業祕密法於民國八十五年一月通過，然營業祕密通過之初，亦有營業祕密所有人未援引營業祕密法之規定，而仍以民法第一百八十四條第一項後段作為請求權基礎¹⁹⁴，或者是一併依民法第一百八十四條第一項「前段」請求¹⁹⁵。然而在營業祕密法通過之後，營業祕密所有人在請求民事損害賠償時，在未有其他契約約定的情況下，其證明之責任並未較營業祕密法通過前減輕多少，僅是在損害賠償額之計算上，可以依據營業祕密法第十三條第一項之規定擇一請求，但其仍必須證明其所主張之營業祕密符合營業祕密法所規範的要件、有營業祕密的侵害行為、產生實質損害的結果、損害的發生與營業祕密侵害行為具有相當因果關係等。

特別是在是否有營業祕密侵害行為與營業祕密侵害行為與損害之發生的因果關係證明上，除非事證相當明確，否則若僅有間接性的證據，例如他人取得原屬營業祕密所有人之客戶的訂單等，也不容易取得有利的認定¹⁹⁶。法院也常會以個案所涉之產業或領域之經營風險、競爭優勢取得有眾多因素、大環境的變動或鼓勵競爭¹⁹⁷等等理由，認為營業祕密所有人之損害與個案所涉之營業祕密侵害行為並無因果關係存在。

若是以契約諸如保密契約、僱傭契約或離職後競業禁止條款作為請求依據，營業祕密所有人亦需證明該契約乃是有效成立、有違約事實發生、產生實質損害的結果、損害的發生與違約行為具有相當因果關係等，若無法舉證仍會遭遇敗訴判決¹⁹⁸。然若是契約中有違約金之約定時，營業祕密所有人在違約損害範圍的證明上的責任就較為減輕，是否能證明違約之具體損害，僅是

¹⁹³ 請參照，台灣高等法院八十一年度上更(一)字第二八三號判決、最高法院八十三年度台上字第一八六五號

¹⁹⁴ 請參照，新竹地方法院民事判決八十八年度竹簡字第六一一號

¹⁹⁵ 請參照，台北地方法院民事判決八十八年度訴字第二八二六號。該判決並明確對「營業權」表示意見：「民法第一百八十四條第一項前段所稱之權利應否包括營業權？基於企業經營上活動包括企業構成部分、組織、顧客、商品、勞務及與資金供應者之關係等，係經常在變動，其客體難以具體化，欠缺權利所應具之社會典型公開性之理由，民法第一百八十四條第一項前段所稱之權利不應包括營業權，是本件自無該條項前段之適用」

¹⁹⁶ 請參照，台北地方法院民事判決八十八年度訴字第二八二三號、

¹⁹⁷ 請參照，台北地方法院民事判決八十八年度訴字第二八二六號

¹⁹⁸ 請參照，台北地方法院八十八年度重勞訴字第五號

法院在審酌違約金是否過高的諸多判斷因素之一。然而實務上或許是基於保護勞工的立場，在雇主與離職員工間關於違反保密契約、僱傭契約或離職後競業禁止條款的爭議中，對於各該條款關於違約事由的文義，均傾向嚴格解釋¹⁹⁹。

又營業秘密法第十一條第一項雖規定：「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。」但於營業秘密法通過之後，在實務上營業秘密所有人行使排除或預防侵害之請求權並不多見²⁰⁰，而在法院的判決之中，除了競業禁止約款的情形外，也似尚未出現如美國法院頒佈僅限於一定期間不得為一定行為之終局禁制令的類似案例，多半是無期限的禁止²⁰¹。

(二)刑事

由於刑事條文之適用，必須逐一檢視行為人之行為是否該當犯罪構成要件，且若要形成有罪之心證，需要檢察官或自訴人所提出之相關事證，能達到通常一般人均不致於有所懷疑而可信為真實的程度。因此涉及營業秘密侵害之刑事判決，常常必須自個案細部事實進行犯罪構成要件的涵射，此時一

¹⁹⁹ 請參照，台北地方法院八十八年度訴字第二八二三號民事判決

²⁰⁰ 類似行使我國營業秘密法第十一條排除或防止請求權，美國法上亦有所謂終局禁制令的制度，由於營業秘密不同於契約，任何人均可以採用獨立研發之方式發展出內容相同之資訊(例如：利用還原工程之方式)，因此在美國法院頒佈禁止令，禁止被告使用或公佈原告所有人之營業秘密時，一般均會對禁止令有效期間予以限制，而禁止令之有效期間通常相當於，被告可以採用合法之方式研發內容相同之資訊所需的研究期間。舉例而言，如果某項營業秘密之內容可以透過「還原工程」之方式予以破解，並因此獲得內容相同或相似之資訊，則禁止令之有效期間，便會相當於被告採行合法還原工程所需要花費之時間。透過此種方式，一方面被告無法由基本本身之不當行為中獲得利益，而另一方面，原告所有人之權益亦可因此獲得保障，因為所有人可以藉此回復到其營業秘密未受不法侵害之前的相同地位。由於禁止令本身具有此種效果，故當營業秘密之內容相當簡單，任何人以還原工程予以破解所需時間極少，則法院很可能不會同意對被告頒佈禁止令；因為在此種狀況下頒佈禁止令，不僅不會保障原告或彌補其所受之損害，反而會使原告所有人獲得不當之競爭優勢。詳細的說明請參照，羅怡德，美國營業秘密法之介紹與分析，輔仁法學第 12 期，頁 211 以下

²⁰¹ 關於此一問題，即有論者指出，在民事訴訟過程中，若營業秘密業已公開，營業秘密所有人在訴之聲明中，是否得請求加害人「永久」不得使用或洩露該營業秘密？或僅得請求加害人於一定「合理期間」內不得使用或洩露該營業秘密？甚或以營業秘密已公開為由，認為被害人已經無從請求排除侵害？參照美國法法院實務而認為，應於營業秘密公開後，繼續排除原屬惡意之營業秘密侵害使用營業秘密，僅限於善意之營業秘密轉得人得使用該營業秘密。請參照，文衍正，營業秘密法導讀，頁 48

些相關的資訊，例如被告之學識經驗、所擔任之職位是否確為可能接觸該係爭營業祕密及所接觸的範圍與程度²⁰²、檢察官所搜查之物證多寡、被告離職或所籌設、受僱或經營之事業的成立時點與其實際參與情形²⁰³、被告所涉行為之惡性程度、被告離職經過與交接過程²⁰⁴、相關智慧財產權(包括營業祕密)之歸屬²⁰⁵等，就成為構築判決的基石。

由於目前我國刑法最常被援引追訴營業祕密侵害行為之竊盜、侵占、背信、洩露工商祕密罪以及著作權法中的著作重製罪而論，除洩露工商祕密罪外，其主要是針對一般財產權的保護，並未對無體財產權為特別處理，再加上刑事訴訟上對證據認定以及心證程度的高度要求，更甚於民事判決，因此以目前所蒐集之實務判決而論，仍以無罪判決居多。但是在少數具體個案中，因為檢察官自被告處搜索所得而顯涉及營業祕密之資料物證，數量眾多、體積龐大，法官即認為顯屬於大規模、有計畫之營業祕密竊取行為²⁰⁶。然值得注意的是，在少數判決中可以發現，若被告能提出可證明其係獨立開發之研發過程資料²⁰⁷或提出其合法技術來源²⁰⁸時，將有助於法院對被告形成有利心證。

實務上即有認為刑法第三百十七條所稱之妨害祕密罪，係以依法令或契約有守因業務知悉或持有工商祕密之義務，而無故洩露之為其成立要件，是該犯罪之客體工商祕密以因業務知悉或持有者為限。若被告係竊取其職務上不應持有之文件，則因該等機密文件並非被告本於業務上知悉或持有之物而係盜賊之物，則其縱有交代他人之行為，亦與刑法第三百十七條妨害祕密罪

²⁰² 請參照，台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號刑事判決、台灣高等法院八十一年度上易字第一二六一號刑事判決、桃園地方法院八十一年度易字第五一〇三號刑事判決、台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號刑事判決、新竹地方法院八十七年度自字第一〇〇號刑事判決、台灣台中地方法院八十三年度自字第一七〇號刑事判決

²⁰³ 請參照，新竹地方法院八十七年度自字第一〇〇號刑事判決、台灣高等法院八十年度上字第二〇三號民事判決

²⁰⁴ 請參照，臺灣高等法院八十八年度上易字第二八號刑事判決、新竹地方法院八十八年度自字第三四號刑事判決、高雄地方法院八十九年度自更字第三七號刑事判決、雲林地方法院八十九年度易字第二三七號刑事判決、台灣高等法院八十年度上字第二〇三號民事判決

²⁰⁵ 請參照，桃園地方法院八十年度易字第一〇六號判決、台灣桃園地方法院七十九年度訴字第一三二六號民事判決、台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號民事判決。在營業祕密法未通過前，實務上採取的基本觀點與現行營業祕密法類近，亦即受僱人於職務上研究或開發之營業祕密，原則上歸僱用人所有。

²⁰⁶ 請參照，雲林地方法院八十九年度易字第二三七號刑事判決

²⁰⁷ 請參照，台北地方法院七十九年度自字第八五〇號刑事判決

²⁰⁸ 請參照，新竹地方法院八十七年度自字第一〇〇號刑事判決

之要件不符²⁰⁹。致於工商祕密的判斷要件，實務上以為應與營業祕密法上所稱營業祕密同視，須具備營業祕密法所規定之要件始屬刑法所保護之工商祕密²¹⁰。

至於竊盜罪，由於刑法第三百二十條第一項之竊盜罪構成要件，須以竊取他人之「動產」為構成要件，營業祕密並非屬於刑法第三百二十條之客體「動產」，若是營業祕密所有人並未失去該營業祕密載體之管理持有，實務上多半傾向認為與刑法竊盜罪的構成要件不符²¹¹，而僅能再依具體個案是否涉及重製載有營業祕密之著作而可改以著作重製罪論處²¹²。此外，若僅是於離職時攜走所影印之文件正本，亦難以業務侵占罪相繩²¹³。

(三)鑑定結果的重要性

從相關實務判決中，不分民、刑事，均可以發現鑑定意見常常是訴訟勝敗的關鍵原因，只要鑑定結果認定原告(營業祕密所有人)與被告所使用之技術方式與內容有不同而非僅有小部分改造(即使有部分理論、概念與基本技術相同)，或兩造所製造之產品在構造、性能上有所不同，法官多半即會依據此一結果認為無營業祕密侵害行為存在²¹⁴。但在少數的個案中，仍認為即令被告之新雇主所製造之產品之原理、結構功效及特徵相同，但是此或許是因該新雇主自行設計或其他熟悉該項產品者予以技術指導，而不能即推測有營業祕密洩露情事，或有採取所謂獨立開發之抗辯的傾向²¹⁵。

²⁰⁹ 請參照，台北地方法院七十九年度自字第八五〇號刑事判決

²¹⁰ 請參照，台北地方法院七十六年訴字第一四二六號刑事判決、台北地方法院八十年自字第一〇九七號刑事判決、九十年度上易字第一五五六號判決

²¹¹ 請參照，板橋地方法院刑事判決八十八年度易字第四三六六號

²¹² 請參照，板橋地方法院八十八年度易字第四三六六號刑事判決、台灣台中地方法院八十三年自字第一七〇號刑事判決。然而，台中地方法院八十三年自字第一七〇號刑事判決亦指出：「因著作權法所保護之標的僅為圖形著作，依該圖形著作所製成之工業產品並不在保護之列，亦即著作權人之實施權並不屬著作權法保護之範圍，而依工程設計圖形著作所製成之實用物品乃係實施而非重製」

²¹³ 請參照，高雄地方法院八十九年度自更字第三七號刑事判決

²¹⁴ 請參照，台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號刑事判決、新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號判決、台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號刑事判決

²¹⁵ 請參照，台北地方法院七十九年度自字第八五〇號刑事判決、最高法院八十八年度台上字第二七四八號民事判決

參、營業秘密與離職後競業禁止約款

一、離職後競業禁止條款有效性之審查標準

我國自民國七〇年代開始出現有關離職後競業禁止約款(爲行文簡潔起見，以下稱「競業禁止約款」)的判決起，至今實務上對於競業禁止約款之合理性與有效性的見解，在大原則上可說已漸漸趨於一致。只是在具體個案上，會因個案事實與系爭條款之不同，而各有切入或著重點。

大致上而言，法院實務一般以爲，只要競業禁止的約定期間、內容合理，且雇主確實有保障營業秘密的必要時，這樣的競業禁止條款都是有效的，並不會違背憲法保障工作權的意旨²¹⁶。但若無競業禁止約款存在者，則除非另有確切的侵害營業秘密行爲存在，否則縱然離職員工其後所從事之行業與原雇主相同，法院均認爲無背於善良風俗或是構成不正當競爭行爲²¹⁷，也難認爲已觸犯刑法之背信罪或洩露工商秘密罪²¹⁸。

民國八十七年時，法院曾出現了一個相當值得注意的競業禁止判決(即永慶房屋案)²¹⁹，其對判斷競業禁止約款的合理與有效性做出了詳細的說明。該判決認爲，競業限制約定，其限制之時間、地區、範圍及方式，在社會一般觀念及商業習慣上，可認爲合理適當而且不危及受限制當事人之經濟生存能力，其約定並非無效，惟轉業之自由，牽涉憲法所保障人民工作權、生存權

²¹⁶ 最高法院八十九年度台上字第一九〇六號民事判決即指出：「爲免受雇人因知悉前僱用人之營業資料而作不公平之競爭，雙方亦得事先約定，於受雇人離職後，在特定期間內不得從事與僱用人相同或類似之行業，以免有不公平之競爭，若此競業禁止之約定期間、內容爲合理時，與憲法工作權之保障無違。」最高法院七十五年台上字第二四四六號判決同旨

²¹⁷ 請參照，新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號判決

²¹⁸ 請參照，臺灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號刑事判決、台北地方法院七十九年度自字第八五〇號刑事判決、新竹地方法院八十八年度自字第三四號刑事判決

²¹⁹ 臺灣高等法院八十六年度勞上字第三十九號民事判決，維持台灣台北地方法院八十五年勞訴字第七十八號判決之見解。在本判決中，法院即依據上述標準認爲，基於係爭違反競業禁止條款之勞工，係屬職位不高之業務員，在原雇主所從事之工作業務又不需特別之技能，且在該行業中員工流動頻繁本爲常態，而認爲原雇主之利益並沒有特別保護之必要，而就係爭員工轉任服務之新雇主所位處之地理位置觀之，應尙可認對原雇主利益之衝突與影響係屬較低輕微，且係爭員工的競業行爲亦無顯著背信性或顯著違反誠實信用之情事，且亦未收受上訴人公司之任何代償金或津貼，因此原雇主與係爭員工間競業禁止特約之約定即屬不當限制係爭員工之職業選擇自由，從而原雇主請求係爭員工依據競業禁止條款賠償相當數額即爲無理由。併請參照，顏雅倫等著，知識經濟下之勞僱關係與企業競爭力，頁 60 以下。

之基本人權，為合理限制競業禁止契約，依外國法例及學說，認為競業禁止之契約或特約之有效要件，至少應包括下列各點：

1. 企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在，亦即雇主的固有知識和營業祕密有保護之必要。
2. 勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位。關於沒有特別技能、技術且職位較低，並非公司之主要營業幹部，處於弱勢之勞工，縱使離職後再至相同或類似業務之公司任職，亦無妨害原雇主營業之可能，此時之競業禁止約定應認拘束勞工轉業自由，乃違反公序良俗而無效。
3. 限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需不超逾合理之範疇。
4. 需有填補勞工因競業禁止之損害之代償措施，代償措施之有無，有時亦為重要之判斷基準，於勞工競業禁止是有代償或津貼之情形，如無特別之情事，此種競業特約很難認為係違反公序良俗。
5. 離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則，亦即當離職之員工對原雇主之客戶、情報大量篡奪等情事或其競業之內容及態樣較具惡質性或競業行為出現有顯著之背信性或顯著的違反誠信原則時，此時該離職違反競業禁止之員工自屬不值保護。

自該判決出現之後，實務上對競業禁止約款合理性的審酌標準可說大致底定，此一見解其後也受到行政機關的全面支持²²⁰。惟在具體個案中，法院並不一定均會審酌上述的五項判斷因素，而該五項判斷準則適用於個案上，也因個案事實的差異化而分別呈現出不同的風貌。但若個案中之競業禁止條款未能通過合理性之審查，目前法院實務上傾向採取一部無效，全部無效的看法。僅有少數個案認為，契約後競業禁止義務條款如僅有一部違憲或違反公序良俗，僅有該部份無效，依民法第一百十一條但書之規定，法律行為一部無效，除去無效之部分亦可成立者，則其他部分，仍為有效²²¹。

²²⁰ 請參照，行政院勞工委員會台八十九年八月二十一日台八十九勞資二字第〇〇三六二五五號函釋：「勞資雙方於勞動契約中約定競業禁止條款現行法令並未禁止，惟依民法第二百四十七條之一的規定，契約條款內容之約定，其情形如顯失公平者，該部份無效；另法院就競業禁止條款是否有效之爭議所作出之判決，可歸納出下列衡量原則，1.企業或雇主須有依競業禁止特約之保護利益存在。2.勞工在原雇主之事業應有一定之職務或地位。3.對勞工就業之對象、期間、區域或職業活動範圍，應有合理之範疇。4.應有補償勞工因競業禁止損失之措施。5.離職勞工之競業行為，是否具有背信或違反誠信原則之事實。」

²²¹ 請參照，臺中地方法院八十九年度重訴字第六四九號民事判決、士林地方法院九十

二、企業或雇主有無應受保護之利益的判斷

就企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在的判斷上，有判決以爲競業禁止約款除保護營業秘密外，其目的亦在於防止員工任意跳槽至競爭性公司或惡性挖角²²²，造成原雇主之不利或傷害，故離職員工關於該競業禁止約款所欲保護之客體已不存在(亦即原雇主之技術資訊並非營業秘密)之辯解，並非可採²²³。但亦有判決認爲，離職員工於受雇原雇主期間，經由其所主管之事務及原雇主之訓練，正當累積取得與訓練有關之知識、技能及經驗，尙難據以認爲該訓練係屬原雇主之營業秘密。如原雇主未舉證證明離職員工係以其在原雇主處所取得之專業知識，用以在新雇主處從事相關工作，自難謂該離職員工受雇於新雇主，損害原雇主之正當營業利益²²⁴。換言之，假若離職員工係以其本身已具有之一般性知識而受僱於新雇主²²⁵，或離職員工習得相關技術之管道不限於原雇主，原雇主對該等相關技術並無專屬之營業秘密²²⁶，即無違競業禁止之義務。

然而，如係以業務員行銷爲導向之公司，如離職業務員係經過原雇主一連串之培訓，方有此機會知悉相關產品進貨之管道、成本、市價，以爲日後不當競業之參考²²⁷、教師接受補習班之培訓後，運用補習班授與之教學技巧及教材，於受雇期間累積之授課經驗²²⁸、機械停車廠維修公司員工因接受公司之實務訓練，而得掌握有關停車場業務經營之一切資料，包括客戶名冊及維修技術與流程等，員工利用大樓停車場資料、維修技術及流程等另行開立公司²²⁹等，原雇主亦有可能因此而被認爲應受保護。且若競業禁止約款，係依不同層級之人而有不同之約定，並非所有職員均須簽訂，即難認該競業禁止之約定係適用公司所有之人員之定型化契約，而有違反誠信原則之情形，亦難以

二年度訴字第一二四號民事判決

²²² 請參照，臺中地方法院八十八年度訴字第一三〇七號民事判決、士林地方法院九十二年度訴字第一二四號民事判決

²²³ 請參照，台灣高等法院八十年勞上字第四八號民事判決

²²⁴ 請參照，台北地方法院八十七年度勞訴字第九十號民事判決

²²⁵ 請參照，臺南地方法院八十八年度勞簡上字第六號民事判決

²²⁶ 請參照，新竹地方法院八十八年度訴字第一八七號民事判決

²²⁷ 請參照，台灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決、台北地方法院八十九年度勞簡上字第四六號民事判決、士林地方法院九十二年度訴字第一二四號民事判決

²²⁸ 請參照，台北地方法院八十八年度勞簡上字第十四號民事判決

²²⁹ 請參照，台灣高等法院九十二年度上字第五一三號民事判決

此即認該競業禁止之約定無效²³⁰。

三、限制之合理性

(一)行業及區域

至於限制之合理性，就限制離職員工之就業對象而論，如限制之範圍係從事相同或類似之行業，對於「相同或類似之行業」以外之工作並無限制，此部分的合理性較不容易受到法院的質疑²³¹。然而，如何判斷「相同或類似之行業」，多數判決是透過公司登記的所營事業項目來判決離職員工赴任的新公司是否屬禁止範圍內。

不過，須注意的是由於公司法第十五條有關「公司不得經營登記範圍以外之業務」規定的刪除，多數公司在章程修訂時，經常在公司所營事業項目加上「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。」曾經有法院判決認為公司所約定的競業禁止範圍僅說明「相同或類似之行業」，除法所不許之業務外，原告公司均得經營。被告於二年內，幾不得於台灣地區(含金、馬)之任何公司任職或投資，否則均將違反此一約款，此無異斷絕被告於離職後二年內在國內之工作機會，除非原告業已給予足供被告於限制競業期間內生活所需之補償，否則其約款內容將嚴重侵害被告之生存權、工作權²³²。本研究認為此一判決對於競業禁止約款之解釋未免失之偏頗，但仍提出來提醒讀者在撰寫競業禁止約款時，除了標明「相同或類似之行業」外，儘量應載明「互相競爭」的字句，因為法院在認定上亦可能因為雙方經濟實力差異，而傾向於對員工有利的認定。

至於就競業禁止限制的區域而言，則在個案認定上有相當大的差距，須

²³⁰ 請參照，高雄地方法院八十八年度訴字第六七二號民事判決、臺灣高等法院高雄分院八十九年度上字第二二七號民事判決、新竹地方法院八十九年度訴字第一一四號民事判決

²³¹ 請參照，臺灣高等法院八十年度勞上字第四八號民事判決、台北地方法院士林分院八十年度訴字第四二一號民事判決、最高法院八十六年度台上字第四八號民事判決、八十七年度重訴字第一二七八號民事判決、臺灣高等法院八十九年度重上字第二二四號民事判決、八十七年度勞上字第十八號民事判決、九十年度上字第四一三號民事判決、高雄地方法院八十八年度訴字第六七二號民事判決、臺灣高等法院高雄分院八十九年度上字第二二七號民事判決、臺中地方法院八十九年度訴字第四〇〇七號民事判決、台北地方法院八十九年度勞簡上字第四六號民事判決、新竹地方法院八十九年度訴字第一一四號民事判決、士林地方法院八十九年度訴字第一四〇九號民事判決、高雄地方法院八十九年度訴字第二三三三號民事判決

²³² 請參照，台北地方法院九十二年度訴字第一三〇號民事判決

視該個案公司所從事業務的性質²³³、該員工所從事業務的範圍²³⁴等，就本研究
所蒐集之判決資料，由於台灣地理環境的特殊性，競業禁止的區域範圍，多
半只是扮演輔助判斷的角色，並非判決認定離職後競業禁止條款有效性的主
要依據。

(二)離職後競業禁止期間

就合理期限而言，歷年來經法院審理案例中，競業禁止條款約定之期間
有三個月、六個月、一年²³⁵、二年或三年，目前較為常見且為法院所接受的期
限為二年以下²³⁶，諸如三個月²³⁷、六個月²³⁸、八個月²³⁹、一年²⁴⁰、一年半²⁴¹或兩
年²⁴²，甚至三年²⁴³，均有法院肯認禁止期間尚稱合理的案例。如原先競業禁止

²³³ 請參照，士林地方法院九十二年度訴字第一二四號民事判決。本案中法院認為衡諸
現今交通運輸及電信通訊便捷與快速，原告商業交易之範圍自得遍及於全台之情，
足認該競業禁止條款所限制之地區範圍，亦屬合理。

²³⁴ 請參照，台北地方法院九十二年度勞訴字第三六號民事判決。本案中法院認為被告
員工於原告公司擔任國小教科書推銷人員，其離職後雖至競爭對手公司任職，但其
所擔任之負責之區域與過去在原告公司所負責之區域不同，教師人脈並不重疊，即
使員工同樣在大台北地區從事競業活動，仍然以該競業禁止逾越合理範圍，而駁回
原告之訴。

²³⁵ 請參照，臺灣高等法院八十八年度上字第第六號民事判決

²³⁶ 請參照，行政院勞工委員會，簽訂競業禁止參考手冊(二)，
[http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/\\$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272a_lai_.doc](http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272a_lai_.doc), 2003/9/28 visted

²³⁷ 請參照，臺灣高等法院八十六年度勞上字第三十九號判決民事判決

²³⁸ 請參照，桃園地方法院八十八年度簡上字第四十二號民事判決、台北地方法院八十
九年度勞簡上字第四六號民事判決

²³⁹ 請參照，士林地方法院九十二年度訴字第一二四號民事判決。本案當事人間原約定
期間為三年，法院認為員工任職期間僅四個月，接觸公司秘密有限，且生化科技發
展及市場變化快速，三年期間在時間上顯逾合理範圍，故法院認為應以八個月的期
間為適當。

²⁴⁰ 請參照，臺灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決

²⁴¹ 請參照，臺灣高等法院八十七年度上更(一)字第四三五號民事判決、臺灣高等法院
八十九年上更字第三三三號民事判決、台北地方法院八十八年度勞簡上字第十四號
民事判決

²⁴² 請參照，臺灣高等法院八十年度勞上字第四八號民事判決、台北地方法院士林分院
八十年度訴字第四二一號民事判決、最高法院八十一年度台上字第一八九九號民事
判決、最高法院七十五年度台上字第二四四六號民事判決、臺灣高等法院七十六年
度上更(一)字第二〇號民事判決、最高法院八十六年度台上字第四八號民事判決、
臺灣高雄地方法院八十七年度訴字第二七一號民事判決、臺灣高雄地方法院八十
八年度上易字第一〇三號民事判決、臺灣高等法院臺中分院九十年度上字第四一三
號民事判決、臺灣高雄地方法院八十八年度訴字第六七二號民事判決、臺灣高等法
院高雄分院八十九年度上字第二二七號民事判決、臺灣高雄地方法院八十九年度小
上字第六五號民事判決、臺灣臺中地方法院八十九年度訴字第四〇〇七號民事判

約款中並無時間限制，但原雇主起訴時已自動縮減為請求自判決確定時起二年內禁止，法院即認為限制期間仍為二年，應認兩造間之禁止競業約定為離職時起二年內，始為合理範圍，而為有效²⁴⁴。

四、代償措施之有無對競業禁止約款效力的影響

比較有爭議的是，如果未有代償措施之安排或約定，該競業禁止約款是否均當然無效。就此一問題，有判決以為，原雇主為競業禁止約定，雖未予離職員工特別之補償，但對價並非契約之效力要件，競業禁止之約定仍然有效，惟法院於審酌違約金時，得將其列為考慮因素²⁴⁵。但亦有判決以欠缺代償措施為主要理由認為競業禁止約款無效者²⁴⁶。但多數判決均僅是將欠缺代償措施一事，作為個案認定競業禁止約款逾越合理範圍因而無效的因素之一²⁴⁷。

五、離職員工競業行為之背信性

而就離職後員工之競業行為是否須具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則一事，已有判決明確指出，橫諸「顯著背信性」之標準，應係在個案中先行肯認競業禁止之約定為有效後，根據個案勞工之競業行為是否具有顯著背信性而為斟酌，並非審認競業禁止約定是否無效之前提²⁴⁸。然就法院實務判決的趨勢觀察可知，若該離職員工之競業行為確實具有顯著的背信性或顯著的違反誠信原則，則法院均傾向形成該離職員工應受競業禁止約款拘束的心證。

決、臺灣新竹地方法院八十九年度訴字第一一四號民事判決、臺灣士林地方法院八十九年度訴字第一四〇九號民事判決、臺灣高雄地方法院八十九年度訴字第二三三三號民事判決

²⁴³ 請參照，台北地方法院八十七年度重訴字第一二七八號民事判決、台灣高等法院民八十九年度重上字第二二四號事判決、臺灣高等法院高雄分院八十九年度上易字第一六九號民事判決

²⁴⁴ 請參照，最高法院八十三年度台上字第一八六五號判決民事判決

²⁴⁵ 請參照，台北地方法院士林分院八十年度訴字第四二一號民事判決、臺灣高雄地方法院八十七年度訴字第二七一號民事判決、臺灣高等法院高雄分院八十八年度上易字第一〇三號民事判決、台北地方法院八十九年度勞簡上字第四六號民事判決、臺灣高等法院八十七年度勞上字第十八號民事判決

²⁴⁶ 請參照，新竹地方法院七十五年度訴字第五一七號民事判決、台灣高等法院七十五年度上字第七八五號民事判決

²⁴⁷ 請參照，台北地方法院七十八年度訴字第二三七四號民事判決、臺灣臺北地方法院八十九年度勞訴字第七六號民事判決、臺灣臺北地方法院八十九年度訴字第一四五四號民事判決、臺灣高雄地方法院八十九年度訴字第二三三三號民事判決

²⁴⁸ 請參照，台北地方法院八十九年度勞訴字第七六號民事判決

六、員工離職原因

此外，若離職員工之離職理由是否會影響競業禁止約款之效力一事，如員工之離職原因係不可歸責於原雇主(特別是可歸責於該離職員工或該員工自願離職時)，此較無爭議，法院實務一般均以爲競業禁止約款之效力並不因此受影響，員工仍受合理之競業禁止約款的拘束。惟若員工之離職原因係可歸責於雇主者，態度則較爲分歧。有判決以爲此與離職員工是否應受競業禁止約款之拘束無關²⁴⁹。但亦有判決以爲，競業禁止約款中所稱之離職後，應係指可歸責於該離職員工之原因而離開職務，並不包括該離職員工遭原雇主違法解聘之情形。蓋倘非原雇主之無故解約，該離職員工仍可繼續在原雇主處從事工作，不會有至另一同質性公司工作之情。從而若該離職員工於離職後從事競業行爲，亦尙難即以此即認被告違反雙方前揭聘任契約書第五條之競業禁止約定²⁵⁰。

七、事業間之競業禁止約款

有關「事業間」的競業禁止，例如事業間加盟關係，如有競業禁止約款的約定，目的乃是爲防止脫離加盟系統者成爲另一競爭對手，故事先明文於契約關係消滅後相當期間內不得爲競業行爲。對於此種事業間的競業關係，其事實發生及兩造地位，固仍與一般勞雇關係有別。然法院於昆士蘭案²⁵¹、真鍋案²⁵²對於加盟關係之競業禁止，都採取與僱傭關係類似之「必要性」及「合理性」模式的審查標準，幾未論述其理由，但於國揚輪業案²⁵³中，則明白點出「雖該等判決並非直接針對企業規劃加盟店契約所爲，但發生於企業規劃加盟店契約當事人間之競業禁止約款問題，與勞資雙方間競業禁止所發生之爭端之背景、特徵具有極大之類似性，是本院自可參酌實務上就勞資雙方間關於競業禁止約款之認定暨外國立法例、學說之見解，作爲認定前開約定之效力」，並同樣以「必要性」及「合理性」之原則作爲事業間競業禁止之司法

²⁴⁹ 請參照，台灣高等法院七十六年度上更(一)字第二〇號民事判決

²⁵⁰ 請參照，高雄地方法院八十八年度訴字第六七二號民事判決、臺灣高等法院高雄分院八十九年度上字第二二七號民事判決

²⁵¹ 請參照，臺灣高等法院八十九年度重上字第二二四號民事判決

²⁵² 請參照，臺灣高等法院台中分院八十九年度上字第二三二號民事判決、九十年上字第五四九號民事判決。

²⁵³ 請參照，台北地方法院九十一年度訴字第三四七二號民事判決

審查依據，足資留意²⁵⁴。

八、競業禁止約款與保密約款

在競業禁止約款與營業秘密侵害的相關案例中，亦有部分的請求依據為雇主與離職員工於其在職期間所簽訂之保密契約，原則上法院均肯認保密契約係為保障原雇主之經濟利益，未違反本國現行法令規定，且按其情節又無重大不公平之情狀，並不違反憲法保障工作權的規定，應為有效，而並未特別審酌該保密約款有無約定一定期限以及其期限的合理性問題²⁵⁵。然實務上也曾有將保密約款與競業禁止約款相混淆的判決，將單純的保密條款亦認為具有競業禁止性質，並為合理性的審認²⁵⁶。而特別值得注意的是，有判決甚且認為，只要是兩造所約定不得擅自對外洩露之文件資料等，不論是否具有營業秘密之價值，受保密約款拘束者，均不得擅自對外洩露²⁵⁷。

²⁵⁴ 請參照，張瑋玲，契約後競業禁止與營業秘密保護之關係，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 141

²⁵⁵ 請參照，台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號民事判決、臺灣高雄地方法院八十九年度訴字第二三三三號判決民事判決、台灣高等法院八十一年度上易字第四九〇九號、台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號、最高法院八十三年度台上字第一八六五號民事判決

²⁵⁶ 請參照，桃園地方法院七十九年度訴字第一三二六號民事判決、台灣高等法院八十年度上字第二〇三號民事判決、最高法院八十一年度上更(一)字第二八三號民事判決、最高法院八十三年度台上字第一八六五號判決(均為博建案之相關判決)。惟該案最高法院第一次發回之判決(最高法院八十一年度台上字第一八六二號判決)即指出：「切結書似著重在保障上訴人之智慧財產權、工商秘密，及防止上訴人擁有之彈波製造技術被侵害，以免擴大上訴人所受損害。並未禁止被上訴人自行研究發展所得之技術使用在彈波製造上，似與競業禁止無關。則上訴人是否不得以被上訴人違反切結書約定，依約請求賠償，即非無研酌之餘地。」而發回後更審之台灣最高法院民事判決八十一年度上更(一)字第二八三號則認為：「切結書第三項係禁止被上訴人將任職上訴人公司時習得之技能用於彈波之生產等。此非單純之營業秘密之禁止洩漏，亦含有競業之禁止，蓋同業之生產、製造、營業方式其基本方法大抵相類，於甲公司習得之技能，於同類營業之乙公司均不能使用，則兩公司相同之生產、製造營業方法，該員工既受約定禁止使用，無異於無法於乙公司任職，顯已逾禁止洩漏營業秘密範圍，而涉及競業之禁止，上訴人亦自認此為競業禁止約定。」可供參考。

²⁵⁷ 請參照，高雄地方法院八十九年度訴字第二三三三號民事判決

肆、營業秘密與假處分

一、定暫時狀態假處分之要件

在營業秘密爭訟案例中，民事訴訟法上最常被使用的保全程序，即為民事訴訟法上的所謂「定暫時狀態之假處分」，舊民事訴訟法對於「定暫時狀態之假處分」規定甚為簡略，僅於民事訴訟法第五百三十八條中規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者準用之。」而實務上對於此一定暫時狀態之假處分，早期見解認為舊民事訴訟法第五百三十八條所稱之「法律關係」，係指金錢請求以外凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之，如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為²⁵⁸。

至於所謂「有定暫時狀態之必要者」，係指因避重大之損害或因其他情事(如防急迫之強暴者)²⁵⁹，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要者而言，此必要之情事即為假處分之原因，應由聲請假處分之人，提出相當證據以釋明之，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要²⁶⁰。實務上更進一步認為，若如債務人就聲請假處分所欲避免之損害遠大於債權人因假處分所受之損害者，即屬因避免重大或顯著之損害而有定暫時狀態之必要²⁶¹。

然而值得注意的是，實務上認為既然假處分為保全強制執行方法之一種，故合於上開假處分條件，並經債權人敘明假處分之原因存在，或表明願供擔保以代釋明，法院即得為准許假處分之裁定。而其所主張之實體上理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決²⁶²。但如聲請人無起訴之

²⁵⁸ 請參照，最高法院六十一年台抗字第五〇六號判例。惟此一判例業經最高法院九十一並於九十一年八月十六日由最高法院依據最高法院判例選年度第七次民事庭會議決議廢止，以(九一)台資字第〇〇五二七號公告之。其廢止理由為關於假處分之規定，凡於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，即可準用之。所謂法律關係，無論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係為限。本則判例要旨，不合時宜。

²⁵⁹ 請參照，最高法院二十年抗字第三六六號判例

²⁶⁰ 請參照，最高法院二十二年抗字第一〇九九號判例

²⁶¹ 請參照，最高法院九十一年台抗字第二九四號裁定

²⁶² 請參照，最高法院二十年抗字第五號判例

請求權存在，自不許聲請對相對人爲假處分²⁶³。惟債權人之供擔保，是否足補釋明之欠缺，應由法院斟酌情形定之，如認爲不足補釋明之欠缺，仍應駁回其假處分之聲請²⁶⁴。

至於供擔保金額部分，按法院就債務人因假處分所受損害，命債權人預供擔保者，其金額之多寡應如何認爲相當，原屬法院職權裁量之範圍，非當事人所可指摘。惟原法院裁定所命金額是否適當，抗告法院仍得加以斟酌²⁶⁵。而若法院定擔保金額而爲准許假處分之裁定，該項擔保係備供債務人因假處分所受損害之賠償，其金額之核定，應以債務人因假處分可能受到之損害，或因供擔保所受損害額爲衡量標準²⁶⁶。然而，只要債權人已取得法院之定暫時狀態假處分裁定，按非有特別情事，法院並不得許債務人供擔保而撤銷假處分。此所謂特別情事，一般係指債權人因撤銷假處分所受之損害，可得以金錢彌補。且不至因撤銷而債權人之請求即失卻其保全。亦即債權人依假處分所保全之給付，如代以金錢，債權人亦得達其債權之終極目的者²⁶⁷。

此外，假處分之法係由法院依職權酌定，不可逾越定暫時狀態所需要之程度，亦不可命債務人爲一時可畢之行爲，惟不受債權人聲請假處分所表明方法之拘束。債權人所表明假處分之法適當者，法院固得從之，若該方法爲不妥當或不能執行，法院得依職權另定其他適當之假處分方法²⁶⁸。且因假處分共有各種不同之內容，因此假處分之執行後可否再聲請假處分，應視假處分之內容是否彼此牴觸而定，即假處分之內容，如彼此並不相牴觸應許再爲假處分，如彼此牴觸則於有牴觸之範圍內不許再爲假處分，應駁回後假處分之聲請²⁶⁹。除此之外，實務上亦承認定暫時狀態之假處分，得爲滿足性的假處分，亦即債權人得在本案判決確定前暫時實現其權利，此與一般假處分之目的在保全將來執行，債權人於取得假處分裁定後，在本案執行前並不能受有若何現實利益，尙有不同²⁷⁰。

²⁶³ 請參照，最高法院九十年台抗字第六三八號裁定

²⁶⁴ 請參照，最高法院八十八年台抗字第五九八號裁定

²⁶⁵ 請參照，台灣高等法院八十八年抗字第三四五一號裁定

²⁶⁶ 請參照，最高法院八十七年台抗字第二七一號裁定

²⁶⁷ 請參照，最高法院二十二年抗字第一七〇七號、四十八年抗字第四十八號判例

²⁶⁸ 請參照，最高法院八十八年台抗字第六七三號裁定

²⁶⁹ 請參照，台灣高等法院八十八年抗字第三三四三號裁定

²⁷⁰ 請參照，最高法院八十九年台抗字三七四一號裁定

二、營業祕密爭訟事件中之假處分核駁標準

目前可收集到之涉及營業祕密侵害的假處分案例，尚屬有限。惟從這些有限的個案中可以看出一個趨勢，除了極端少數顯然無正當理由的案例外²⁷¹，營業祕密所有人或雇主在定暫時狀態假處分的取得上顯然具有優勢，法院多半均會允准。以下即詳細說明之。

(一)一般侵害類型

在營業祕密所有人主張相對人涉及營業祕密侵害的案例中，法院多半考量到若允許他人利用聲請人所主張之營業祕密製造產品行銷市面，勢必造成聲請人之損害，倘若現受侵害而待至判決確定後，其貨品已銷售，聲請人的損害將日益擴大且在執行上勢將生困難，此在營業祕密或係爭產品具有高度技術性及短期週期性特點時尤然，再者聲請人亦多已提供擔保以代釋明²⁷²。至於事實上有無侵害係實體上所應審究之問題，非假處分程序所得審究²⁷³。但值得注意的是，在若干個案中，法院於假處分審駁程序中也先為初步鑑定²⁷⁴，甚且尚有於假處分裁定理由中，即已認定該案顯有營業祕密侵害情事存在者²⁷⁵。此外，若干個案中因營業祕密所有人亦提出刑事告訴，而於假處分聲請程序前，檢察官已為物證搜索，則檢察官所搜得之物證數量及內容對於法院是否核准假處分之聲請亦有影響²⁷⁶。

雖曾有地方法院以為站在債務人權益維護的立場考量，因本案訴訟繁

²⁷¹ 請參照，台灣高等法院八十五年度抗字第一六六四號、一八一四號

²⁷² 請參照，台灣高等法院七十七年度抗字八一九號民事裁定、台北地方法院七十九年度全字第二六八三號民事裁定、臺灣高等法院九十一年度抗字第二五三七號民事裁定、臺灣高等法院八十九年度抗字第四〇四六號民事裁定、臺灣高等法院高雄分院九十一年度抗字第一八六號民事裁定。其中臺灣高等法院高雄分院九十一年度抗字第一八六號民事裁定更認為，假處分聲請人所述之假處分原因，雖未能盡釋明之責，惟其既陳明願供擔保，應可認此釋明之欠缺，擔保足以補之。

²⁷³ 請參照，台灣高等法院七十七年度抗字八一九號民事裁定、臺灣高等法院九十一年度抗字第二五三七號民事裁定、臺灣高等法院九十一年度抗字第一八九七號民事裁定

²⁷⁴ 請參照，新竹地方法院七十七年全字第五〇七號民事裁定、新竹地方法院七十七年全字第六五九號民事裁定、台北地方法院七十九年度全字第二六八三號民事裁定

²⁷⁵ 請參照，台北地方法院七十九年度全字第二六八三號民事裁定、臺灣高等法院九十一年度抗字第一八九七號民事裁定、臺灣高等法院臺南分院八十八年度抗字第四六二號民事裁定

²⁷⁶ 請參照，台北地方法院七十九年度全字第二六八三號民事裁定、臺灣高等法院臺南分院八十八年度抗字第四六二號民事裁定

雜，審理極為費事、費時。而債權人主張假處分假全之權利是否存在？兩造間究係何方權益真正受損等爭點，勢必須待本案訴訟終局判決確定時，始能分曉。惟原假處分禁止債務人等產製、銷售之產品，屬於高科技產品，此類產品因國際市場之激烈競爭，生產週期極為有限。搶佔市場先機一失，價值遽減。則債務人於本案判決確定前，因假處分存在，所造成之損害，於日後縱令獲得本案全部有利判決，亦將因時過境遷，難以就債權人提供之擔保金額予以完全彌補，而允許債務人供擔保撤銷原先營業祕密所有人(即債權人)已取得之假處分裁定²⁷⁷。惟該項見解卻未受到上級法院的支持，高等法院即以技術秘竅之洩露或利用，關乎科學技術之開發、運用及將來市場之開拓，倘技術秘竅之內容一旦洩露，即無法再予收回，對於善意之取得人更無法制止其再利用，殊非相對人提供金錢擔保所能達其假處分之目的，是代以金錢，並不能達抗告人債權之終局目的，撤銷上開假處分，抗告人即失卻其保全之情形，相對人有關抗告人之請求屬金錢請求，其撤銷假處分所受損失，得以金錢彌補之主張，不可採取。且本案訴訟繁雜，審理費事耗時，亦非屬撤銷假處分之原因等理由²⁷⁸，而廢棄原地方法院之裁定。

但是在若干個案中，亦有被指稱營業祕密侵害者為免被聲請假處分而遭致產品凍結不得生產的結果，因此反倒先向法院提出宣告其於本案訴訟確定前得生產、銷售係爭產品的假處分，並成功獲得法院之假處分裁定²⁷⁹，惟若是營業祕密所有人已取得禁止其生產、銷售之假處分，則被指稱為營業祕密侵害者即不得再聲請假處分以阻止已先確定之假處分之強制執行²⁸⁰，值得注意。

²⁷⁷ 請參照，新竹地方法院七十七年聲執字第五十二號民事裁定

²⁷⁸ 請參照，台灣高等法院七十七年度抗字第九五七號民事裁定

²⁷⁹ 請參照，新竹地方法院七十七年全字第五〇七號民事裁定、新竹地方法院七十七年全字第六五九號民事裁定、台灣高等法院七十七年度抗字第二〇〇三號民事裁定、新竹地方法院七十九年度全字第五八五號民事判決。惟新竹地方法院七十七年全字第五〇七號民事裁定(力捷 vs.全友)，後經台灣高等法院七十七年度抗字第一七一七號民事裁定以兩造間並無爭執中之法律關係存在而加以廢棄。而新竹地方法院七十九年度全字第五八五號民事判決其後亦經台灣高等法院七十九年度抗字第一六七四號民事裁定以相對人(即原聲請人)之主張，既非其權利受抗告人侵害尚有繼續狀態之情事，復既否認有侵害抗告人權利之事實，則依其主張顯無侵害之法律關係有繼續狀態者，則揆諸巷揭最高法院判例意旨，顯非民事訴訟法第五百三十八條所定「有爭執之法律關係」，自亦不得依該條規定，為本件假處分之聲請等理由，而廢棄原裁定。

²⁸⁰ 請參照，台灣高等法院八十年度抗字第二十四號民事裁定、最高法院六十三年台抗字第五十九號判例與最高法院六十五年十二月七日民刑庭會議。

(二)違反競業禁止約款類型

與營業秘密侵害有關之假處分案例中，另一種常見的類型則為原雇主就離職員工違反競業禁止約款之行爲聲請假處分。在該等類型的案例中，法院多半認爲，如該離職員工之行爲顯已違反兩造所簽訂之競業禁止約款，則原雇主張其爲避免重大損害而有定暫時狀態假處分之必要，並陳明願供擔保，以代釋明之不足，自屬有據。至於個案中競業禁止約款是否應認爲違反公序良俗而無效、原雇主是否已履行相對補償義務或原雇主有無損害或有受損害之危險等，則均屬實體上理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決²⁸¹。

伍、公平會相關見解

公平交易法第十九條第五款，乃是公平交易法中與營業秘密之保護最爲相關之條文。惟公平交易法實施至今，公平會於執法實務上仍未有援引公平交易法第十九條第五款加以處分的案例出現。然若干檢舉案件中，公平會委員會議仍曾就係爭事項是否構成侵害營業秘密加以討論。以下即就公平會關於十九條第五款之相關見解說明如下。

依據目前公平會的看法，違反第十九條第五款的行爲態樣包括以脅迫、利誘及其他不正當的方式，獲取他事業營業秘密的行爲。公平交易法所希望保護的營業秘密客體包括了他事業的產銷機密、交易相對人資料及其他有關的技術秘密。而依其立法意旨，並參考外國的立法例可知，公平交易法第十九條所稱之營業秘密，至少必須具備下列兩個要件：

1. 須具有秘密性。既然稱之爲營業「秘密」，則已經公開或普遍爲大眾所共知的知識或技術，即不屬於公平交易法第十九條所欲保護的對象。且事業所有人對該秘密有保密之意思，甚至更採取適當的保密措施，以防止他人獲悉該項秘密的內容。

²⁸¹ 請參照，臺灣高等法院九十一年度抗字第四五九〇號民事裁定、臺灣高等法院九十一年度抗字第三四一七號民事裁定、臺灣高等法院八十九年度抗字第三三二七號民事裁定。其中臺灣高等法院九十一年度抗字第三四一七號民事裁定更進一步認爲：「爰斟酌相對人產品屬新興科技產品，涉及產品開發及改良，市場競爭亦屬激烈，果如相對人所述技術或業務機密外洩，勢必造成重大損害，縱相對人已以訴訟排除此項損害，惟取得確定判決須經過相當時日，因而延誤商機，致相對人所受之損害必屬重大，且難以回復，因認相對人主張其爲避免重大損害而有定暫時狀態假處分之必要，應屬有據。」

2. 是該項秘密對於事業具有經濟上的價值，亦即事業由於擁有該項營業秘密，致較競爭者具有更強的競爭能力²⁸²。

就公平會曾經處理過的檢舉個案中，沛勝與全珈案²⁸³、瀚業興業與欣凱案²⁸⁴以及羅漢電腦販售國外客戶名稱及出口產品資料案²⁸⁵，均是因為不符合營業秘密之要件(特別是「秘密性」)而未予處分。而在味全董事案中，公平會則以公研釋字第○六二號解釋²⁸⁶對同行擔任公司董事，請求提供有關之產銷機密，是否有公平交易法第十九條第五款適用之疑義一事提出說明，其指出公司董事若係依法令、章程、股東會議或董事會議決議等，因執行業務所為之正當行為，則不違反十九條第五款之規定。本案系爭董事請求公司提供產銷機密是否屬權限內之正當行為，以及是否不法移於他競爭公司，涉及事實認定問題。似認為若係取得之秘密為「本事業」之營業秘密，且未使用脅迫、利誘或其他不正當方法，即無公平交易法第十九條第五款之適用。至於取得該營業秘密後是否係自用，或是洩露他人，則為另一問題²⁸⁷。

另在路透社因檢舉他事業不法獲取他人資訊不服處分提起訴願案²⁸⁸，公平會與訴願委員會乃是以檢舉人所提出之資料尚不足以證明被檢舉人有詐(竊)取檢舉人資訊之事實，並特別指出，檢舉人所提出之資料，乃係第三人因訴願人之委託而以誘導方式使用傑通公司之設備而取得，其所提供之證據資訊之證據能力已有可議；且檢舉人既自稱其為全球金融資訊經營業，對於所提供之服務，自須提供正確資訊以供客戶於業務上作正確抉擇、判斷，如為特定目的，不循法定正當程序，故違其任務，而以錯誤之資訊輸入以取得證據

²⁸² 請參照，行政院公平交易委員會，認識公平交易法增訂九版，2002年9月出版，頁207-208

²⁸³ 請參照，公平交易委員會第一〇五次委員會議討論案五；張芬芬，公平交易法有關「營業秘密」之規範及案例，公平交易季刊，頁76-77以下。由於公平會對於不處分之檢舉個案之討論的詳細記載內容，均僅載於密件之委員會議記錄而不對外公開。因此本計畫以下所引之資料，主要是從公平會內部同仁整理相關案件後對外公開發表之文章，以及有正式解釋或因檢舉人不服提起訴願而在公平會公報查詢系統可查得之訴願決定書為依據。

²⁸⁴ 請參照，公平交易委員會第八十七次委員會議討論案二十二；張芬芬，前揭文，頁77-78

²⁸⁵ 請參照，公平交易委員會第八十七次委員會議討論案十五；張芬芬，前揭文，頁78-79

²⁸⁶ 資料來源，行政院公平交易委員會網站公報查詢系統，網址：<http://www.ftc.gov.tw/>，visited 2003/9/29

²⁸⁷ 請參照，馮震宇，從公平會處理案件論公平法對營業秘密的保護，月但法學雜誌1997年8月，頁62。

²⁸⁸ 請參照，公平交易委員會(八二)公訴字第○一九號訴願決定書，資料來源，行政院公平交易委員會網站公報查詢系統，網址：<http://www.ftc.gov.tw/>，visited 2003/9/29

資料之手段，已非正當，自非可據為唯一證據。而以證據能力不具備為由不予以處分。

比較特殊的案例則有日雋興業與三雅科技案²⁸⁹，本案為典型的離職員工另行創業與原雇主爭取客戶的類型，惟公平會認為本案日雋興業股份有限公司(即原雇主)僅主張三雅科技股份有限公司(離職員工於離職後自組之公司)所販售之商品相同，而後者交易之對象，又為其原客戶，尚不足證明後者有不法取得其「營業秘密」之行爲，且縱令該離職員工於離職後，利用其任職於原雇主時所知之客戶而與之交易，亦非不法獲取交易相對人資料。同樣地，在牛頓研磨行與竣康公司案中，公平會尚且認為被檢舉人竣康公司代表人曾為檢舉人公司之員工，對檢舉人業務與技術有所知曉，應屬理所當然，難謂其用不正當之方法取得營業秘密，況該公司亦未對離職員工有契約之約束，實難謂被檢舉人有用不正當之方法洩露秘密，所以被檢舉人亦未構成違反公平交易法第十九條第五款之規定²⁹⁰。

至於最近期的永慶房屋案²⁹¹，此為我國離職員工惡性競業的代表案例，永慶房屋仲介股份有限公司(以下簡稱「永慶房屋公司」)對離職員工所設立之有信房屋仲介公司(以下簡稱「友信公司」)所提出之檢舉，更不僅限於公平交易法第十九條第五款，尚包括公平交易法第十九條第三款與第二十四條。惟公平會、訴願委員會以及訴願審議委員會在此案卻認為：

1. 友信公司雖承認其刊登於聯合報之十件房屋仲介廣告中有八件為永慶房屋公司過期物件，惟該等物件均有屋主委託銷售文件，否認有掠奪永慶房屋公司客戶或物件情事。經核房屋仲介本係提供銷售服務之事業，屋主同時或先後委託數不同仲介公司銷售房屋亦屬常見，本案若無其他事證足證友信公司係以脅迫、利誘或其他不正當方法使屋主委託其銷售，尚難僅以友信公司接受再訴願人未售出物件之屋主委託銷售，即認其違反行爲時公平交易法第十九條第三款之規定。
2. 友信公司人員涉嫌不當取得永慶房屋公司營業秘密之行爲時點係發生於其等任職永慶房屋公司期間，其時友信公司尚未成立，純屬該等

²⁸⁹ 請參照，公平交易委員會第八十二次委員會議討論案二；張芬芬，前揭文，頁 79

²⁹⁰ 請參照，公平交易委員會第二〇四次委員會議；駱志豪，TRIPs 對營業秘密之保護，公平交易季刊第四卷第三期，頁 73

²⁹¹ 請參照，公平交易委員會(八九)公訴決字第〇四八號行政院決定書，資料來源，行政院公平交易委員會網站公報查詢系統，網址：<http://www.ftc.gov.tw/>，visited 2003/9/29

人員個別行爲，且查此部分再訴願已循司法訴訟程序救濟，並獲民事一審判決勝訴，永慶房屋公司主張之違法行爲既屬再訴願人員工個人行爲，尚非友信公司所爲，即難認友信公司違反行爲時公平交易法第十九條第五款之規定。

3. 況該等職員爲前揭行爲時任職於永慶房屋公司處，並非提供商品或服務從事交易之人或團體，所稱王姓等職員任職永慶房屋公司期間已籌劃成立公司爲與其有競爭關係之合夥事業云云，顯係曲解公平交易法第二條關於「事業」之定義。本案係源於永慶房屋公司與其離職員工間關於竊取營業秘密之司法訴訟糾紛所引發，該會依法獨立行使職權，不受法院判決爲不同認定之拘束，所舉民刑事判決並非當然得比附援用。且永慶房屋訴稱其職員如涉及不當獲取其營業秘密之行爲而受有害者，自得依據營業秘密之相關規定進行之主張，顯係將公平交易法所保護之法益與營業秘密法所規範之目的，混爲一談。又倘如永慶房屋公司所主張將該職員認定爲事業，則購屋者或委託銷售者透過該等職員服務委託永慶房屋公司仲介或銷售，其法律關係究係存在於永慶房屋公司與委任人間，抑或存在該等職員與委託人間？如將該職員認定爲事，將危害交易秩序而使整個委任人與永慶房屋公司間之法律關係陷於不安定。
4. 「又陳志榮文宣手冊」中雖詳列友信公司員工陳君過去任職再訴願人期間成交紀錄、經紀人簽約業績等資料，並於陳君婚禮公開散發，惟查該項內容尚無不實或誤導消費者之處，且該等資料應非屬不得公開之營業秘密範疇，此觀之友信公司提供台北市房屋仲介公會每季出版之「臺灣地區不動產成交行情公報」，其內容亦詳載各仲介公司成交物件之詳細資料，供人查閱，另提供其他仲介公司文宣中，亦常可見宣傳所屬經紀人業績之用語等即可判斷，友信公司於文宣中引用職員過去任職再訴願人期間成交資料或業績等，應無涉及欺罔或顯失公平情事。另再訴願人主張之電話、恐嚇、匿名傳真等，均未提出具體事證加以證明，至所提供電話錄音，主張友信公司涉嫌騷擾客戶及挑撥員工離職等部分，查其所爲亦係源於兩間訴訟糾紛所生，該等行爲無涉公益，其爭執應循其他法律途徑尋求救濟，亦無違反行爲時公平交易法第二十四條之規定。

綜合上述案例，顯見公平會於適用公平交易法第十九條第五款或第十九條第三款、第二十四條時，其認定要件相當嚴格。營業祕密所有人在現行公平交易法第十九條第五款規定要件與執法實務的現狀下，要透過公平會尋求救濟，似乎並不容易。

第五章 營業秘密保護議題研究

壹、營業秘密的性質

一、問題說明

營業秘密在法律上的定位，即使在我國以專法規範之後，學者間仍然有不同見解。從立法的紀錄來觀察，主管機關主觀上認為營業秘密在立法保護後，即成爲一種「權利」²⁹²，但仍有學者認為營業秘密法並不是對於營業秘密的製造者或創造者給予其權利去保護，而是給予其一個較低度的保護。所謂較低度的保護，係指營業秘密所有人可以禁止他人運用不正當的方法來取得其營業秘密。但是如果他人用正當的手段來取得相同之技術內容時，營業秘密法並不能禁止其使用該技術。此點與專利有很大的不同²⁹³。從營業秘密的民事上主張來觀察，營業秘密法已明確賦予營業秘密可授權他人使用、可排除他人侵害、對有侵害之虞者得防止之，並得請求侵權損害賠償，某程度來說，區別營業秘密是一種「權利」或「利益」重要性已不高。

然而，從立法政策的角度來觀察，營業秘密屬於「權利」或「利益」，卻是不可不談的問題。若營業秘密定位在「權利」，則以目前營業秘密對產業發展及競爭之重要性，無疑應參照專利法等智慧財產權法制之規定，提高對於營業秘密保護之強度；若營業秘密僅定位在「利益」，則應思考何種強度的保護始適合營業秘密，以避免過度保護導致營業秘密所有人濫用法律對營業秘密之保護，而影響整體競爭環境的公平發展，不得不謹慎以對。

²⁹² 當時任經濟部商業司司長陳明邦先生，於營業秘密法草案在立法院委員會審查過程中，曾明確表示：「國際上的共識與潮流，已經營業秘密視爲智慧財產權的一環，尤其是烏拉圭回合中與貿易相關之智慧財產權 TRIPS 協定第三十九條中，視營業秘密爲權利。……綜上所述，我們根據國際上的見解，將營業秘密確定爲權利的一種。」請參照，立法院公報第八十四卷第三十三期，頁 205

²⁹³ 請參照，謝銘洋，營業秘密之保護與管理，http://www.tipo.gov.tw/secret/secret_discription/secret_discription_2.asp, 2003/10/20 visited；另許智誠先生亦認爲營業秘密不具有權利外觀，性質上屬於「利益」，請參照氏著，台灣對營業秘密之保護，http://www.tipo.gov.tw/secret/secret_discription/secret_discription_3.asp, 2003/10/20 visited

二、權利說

採取此說之學者其主要理由如下：(1)權利之本質依通說認為「係受法律保護，得享有特定利益的法律實力」，故權利有兩項要素：一為所滿足者為人類合理的利益，也即法律承認的利益，通常為法益(法律利益)；其次為未能獲滿足時，得以國家強制力促其實現，此即法力說所重視的「法力」(法律實力)。營業秘密屬於法律所保護之利益，應無爭論，而當營業秘密被侵害而有保護未足時，被侵害者亦可透過法律，促使國家加以救濟及排除侵害，強制營業秘密保護之實現。故從權利本質及保護營業秘密之現況而言，將營業秘密之法律性質認係「權利」，堪為允當。(2)營業秘密既屬財產上利益，則如進而將其解為係以財產上利益為標的之財產權之一，當無不妥。(3)將營業秘密之法律性質認係權利，就營業秘密之歸屬、使用及處分等情形顯較明確。且符合以權利為主要規範客體之法律體系，於適用法律時應無窒礙難行之處。(4)就營業秘密之被侵害者而言，營業秘密如係其所享有之權利，對其保護應較為周全²⁹⁴。

三、利益說

採取此說之學者其主要理由如下：(1)營業秘密法是屬於公平交易法所規範之不公平競爭中之一環，只不過我國將其於公平交易法之外，特別再獨立另立一法保護之。營業秘密保護之目的，並非僅在於保護營業秘密擁有人維持其秘密性之利益而已，其更重要之目的在於維持自由而正當之競爭秩序。因此如果認為這類法律規範係賦予競爭者一個絕對性之專屬權利，使其得以排除任何人參與競爭，不僅與規範之目的及規範功能不符，而且亦與競爭制度不合，因為在自由競爭下，任何競爭者均無要求維持其享有一定經濟利益或維持其生存之權利，這些均應由市場之競爭機能決定之，營業秘密法所保護之法益，嚴格言之，並非專屬性之權利，而僅是一種受法律所保護之利益。(2)若對於營業秘密亦賦予專屬權利之保護，則無異於鼓勵事業將其技術上之發明隱密化，因為毋庸公開就可以取得專屬權，而受到與專利權相當之保護，自然無人願意將其技術公開而申請專利，若賦予營業秘密專屬權利，將使專利權制度隨之瓦解，而且將使權利之保護過於浮濫，對社會整體之發展造成

²⁹⁴ 請參照，黃三榮等著，營業秘密—企業權益之保護，頁 17

不利之影響。(3)各國對營業秘密之保護方式，降在於強調禁止他人以不正當之方法取得、使用或洩露營業秘密，而不是在於賦予其如同專利權人般可以享有專屬使用權，使其得以禁止、排除任何人使用該資訊；如果他人另行研發出相同之秘密技術，或以其他正當之方法取得相同之秘密資訊，營業秘密所有人並不能禁止其使用²⁹⁵。

四、本研究意見

本研究初步認為，雖然依據營業秘密法之立法史料可以了解，曾有官員向立法委員表示營業秘密法立法後，營業秘密即屬於一種法律所保護的權利，但畢竟營業秘密法並未直接標明其性質，故尚有討論之空間。

(一)營業秘密受保護之狀況不易為他人知悉

由營業秘密之性質上加以觀察，營業秘密具有相當程度之秘密性，相較於專利、商標、著作權等公開行使之權利，營業秘密無法使他人知悉權利之合法擁有者為誰，且其受保護之資訊種類繁複，營業秘密本身不具有可供他人確認其保護範圍之外觀(標示營業秘密者未必符合營業秘密保護之要件而受保護；未標示營業秘密者，亦不代表其未以合理之保密措施加以保護)。故若其性質上屬於「權利」，則恐將使社會上其他企業在經營上徒增困擾，確實值得吾人再三思考。

(二)營業秘密不具有完整的排他性

透過與其他智慧財產權之比較，吾人可得知營業秘密並不具有完整的排他性，以可口可樂配方為例，其配方掌握在單一公司手上時，固然為該公司所擁有之營業秘密，可排除他人之侵害。但是，若該公司將配方內容提供予另外二家公司，則同時有三家公司擁有可口可樂配方這個營業秘密，他們受到法律的保護都是一樣的，這在專利權、著作權、商標權等智慧財產權是不可能發生的，因為專利權、著作權、商標權等，同一個技術、創作、標示上，只會存在一個權利(著作平行創作時，是二個創作，故有二個著作權存在)。

(三)民法侵權行為與營業秘密保護

參諸民法第一百八十四條第一項後段，對於利益之保護，僅限於以「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者」，或同條第二項「違反保護他

²⁹⁵ 請參照，謝銘洋等著，營業秘密法解讀，頁 30~32

人之法律，致生損害於他人者」，亦明顯可以得知營業秘密法中所保護的營業秘密，事實上確實應該被定位為民法上的「利益」而加以保護。

亦即，若營業秘密法未特別規定，則營業秘密擁有人則不得主張他人為「侵害」。例如：利用還原工程方法探知他人營業秘密的方式，並未被規範為屬於侵害營業秘密的行為，因此，以還原工程探知他人營業秘密後，將他人營業秘密公開，則不屬於營業秘密法所限制之行為，雖然此舉必然損害到營業秘密擁有人之權益，但在法律未規定之情形下，該行為即無須負任何賠償責任。

綜上所述，本研究傾向於認為營業秘密性質上是屬於一種「利益」，營業秘密擁有人可以享有營業秘密所帶來之收益，並可處分營業秘密，依營業秘密法排除他人侵害營業秘密之行為，若非屬營業秘密法所禁止之行為，則屬正當商業競爭，不應過份擴大無體財產保護的範圍。

貳、營業秘密與競業禁止條款之互動

一、利益之衝突與權衡

目前我國法院實務上關於營業秘密的爭訟案例，有很大一部份都是涉及離職員工自行創業與原雇主競爭或者是投靠原雇主之競爭對手，而使原雇主起而控訴該離職員工侵害其營業秘密，近期房屋仲介業喧騰一時的永慶房屋案²⁹⁶，以及手機業界挖角風波所衍生的大霸電子案²⁹⁷，均為著例。而這些原雇主與離職員工關於營業秘密的爭訟案例中，也常常涉及近年來在高科技產業、金融服務業甚至仲介業均甚為盛行之競業禁止約款，而由於競業禁止約款牽涉到原雇主義營業秘密的保護以及員工選擇工作之自由等兩方利益，其合理界線與效力判定，在營業秘密法或是勞動法規上，都具有相當的意義。

從營業秘密的保護觀點來看，透過競業禁止的約定，對於原雇主而言，在舉證證明該離職員工是否係以不正當之方法或者是知悉或因重大過失而使用或洩露其已取得之營業秘密，以及該離職員工之新雇主是在知悉的情況下從該離職員工處取得其原雇主之營業秘密等事項，會有較強的說服力。但是從工作權保護之觀點來看，離職員工在此類員工跳槽或挖角的營業秘密爭訟

²⁹⁶ 請參照，台灣高等法院九十年度上易字第二七八六號判決。

²⁹⁷ 請參照，台北地方法院九十一年度勞訴字第一二九號判決。

案中，往往會主張其在新職中所貢獻的部分，乃是其自行累積之知識、經驗或專長，並非原雇主的營業秘密。然而離職員工本有的專業知識與原雇主之營業秘密，有時候很難截然劃分，若是在長期研發而又未對營業秘密或其他智慧財產權簽訂契約明確其歸屬的情況下，衍生的爭議就會更大。

因此，法院實務在審理此種原雇主與離職員工的爭訟案件時，對於原雇主的營業秘密範圍要如何認定，所要權衡的不僅是原雇主營業秘密保護的利益，還要考量到員工工作權的保障，以及判決對社會的整體外溢影響。若是對於原雇主的營業秘密範圍認定過廣，或者是賦予競業禁止約款過強的效力，將會妨礙專業人才的流通；然而若是認定過嚴，卻也會使降低企業投入研發或培訓員工之意願，也不利整體社會發展。

二、我國實務判決之趨勢與檢討

歷經多年法院實務的累積，我國司法實務對於競業禁止約款的有效性及其合理性審酌標準已有相當的共識。雖有以爲我國法院原則上肯認競業禁止約款之有效性，有過度保護資方而忽略勞方權益之嫌，然而法院在保護原雇主營業秘密、維護勞工之工作權並兼顧社會公益等三方利益權衡的努力上，仍可謂值得肯定。

然雖然競業禁止約款之合理性判斷標準已有共識，但落實在具體個案上，總會有各式的難題橫陳於前。首先，就未通過合理性審查的競業禁止條款，是否仍應承認其部分有效，或者是應全部無效？我國法院是否應採納美國法上所謂的藍鉛筆(the blue pencil rule)²⁹⁸而由法院修改不當之競業禁止條款限制範圍後重新賦予競業禁止約款效力？就目前的實務現況而言，我國多數判決似採全部無效的看法，從避免雇主有動機任意擴大競業禁止約款之限制範圍以留待法院審酌的觀點來看，比較傾向保護勞工的利益。然是否由法院於進行第一階段合理性的審查後，更進一步實質變更當事人之契約內容，此已非全然是民法第一百一十一條的解釋問題，就中所涉仍爲勞雇雙方權益的拉鋸戰與社會公益之綜合考量。

²⁹⁸ 所謂的藍鉛筆原則係指對不合理之競業禁止條款，應將該條款之數個可分之限制範圍中，超出合理範圍者除去，再賦予效力；而對不可分之限制範圍，若認爲雇主並無濫用之意思時，即由法院重新劃定合理範圍而賦予效力。請參照洪崇仁撰，論離職員工競業禁止條款之效力，1998年7月，私立東吳大學法律學研究所碩士論文，頁74-75

此外，另外一個實務上永難克服的困境即為，在具體個案中，究竟要如何區劃原雇主應受保護之營業祕密與受僱人之一般經驗、知識或技能之界線問題。此在各國司法實務上均為棘手課題。在美國法上有所謂的「不可避免揭露」原則(inevitable disclosure doctrine)²⁹⁹，即是為了填補營業祕密侵害與員工一般知識之間的灰色地帶。它在員工非惡意或非故意而不能滿足禁制令之要件時，提供另一種救濟。至於與有侵害之虞的區別在於：在有侵害之虞的情形，法院仍然可以許可不准揭露營業祕密之禁制令，但在不可避免揭露之情形，許可此種型態之禁制令並無用處，其必須禁止員工在特定領域工作³⁰⁰。然而我國法院基本上均認為僅在有明文規定的情況下，方得限制員工離職之後的選擇職業之自由，顯然並不採取此一原則。惟在個案審酌時，參照相關事證可認該離職員工之競業行為具有顯著背信性或惡性時，對於法院形成員工應受競業禁止約款約束之形成有重大影響，此時法院常常不會再仔細去區辨原雇主之營業祕密與該離職員工之一般經驗、知識或技能彼此間的界線，也可見出我國法院在進行競業禁止約款合理性審查時，對各項標準之適用，具有相當綜合性與流動性的特質。

由於個案殊異，產業別互見，很難說競業禁止約款於法院判決中必定呈現出何種面貌。惟幾乎可以肯定的是，在每一個標準的審酌與相關情事之考量(諸如員工離職原因)，都可顯現勞雇雙方互相爭奪拉扯的戰鬥痕跡，特別是在我國法目前對競業禁止約款未有明文規定的情況下，諸如代償措施之有無、員工離職之具體原因為何等相關因素，到底對競業禁止效力有何影響，都只能在法院個案爭鬥中視個案整體狀況而有變動，當然不可避免地會出現個案判決見解彼此衝突的情況。

三、競業禁止約款立法之必要性

關於競業禁止約款的爭議，在我國實務上一直是一個備受討論的課題，每次發生重要的營業祕密侵害案件或離職員工惡性競業的案例，競業禁止約款就會躍升抬面，再度成為大眾關注的焦點。但值得慶幸的是，雖我國關於

²⁹⁹ 所謂「不可揭露原則」(inevitable disclosure doctrine)，乃確立於 PepsiCo 案。一旦有此爭議，法院通常會為有利於雇主之認定，認為此時縱然沒有約款的存在，法院仍可針對離職員工核發禁制令，禁止其至對手公司工作，故有學者稱之為事實上的競業禁止約款。請參照，張瑋玲，契約後競業禁止與營業祕密保護之關係，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 97

³⁰⁰ 請參照，張瑋玲，前揭書，頁 97

離職後競業禁止約定之問題，欠缺明確之法律規範，惟法院似已有一定程度之共識，然若欲就若干特定事項再進一步明確其內容或限制，例如限制最長之禁止期限，或課以雇主必須支付代償措施之義務等，勢必透過立法方式方能有其效果，主管機關亦將於未來研究是否需透過立法方式明確規範之³⁰¹。

事實上，透過立法的方式訂出競業禁止約款的原則，隨著時日推移，已有越來越水到渠成之勢。一方面是因為我國目前法院的實務見解對於競業禁止約款之有效性與合理性的判斷標準已經形成相當穩定、可預測的共識，已有立法的基本社會與法制基礎。再來，從我國判決實務對競業禁止約款審酌時最常引用的依據，如憲法所保障之工作權、生存權或者是民法第七十二條的公序良俗條款，較諸明文之法律規定，仍有落差。首先，憲法之相關規定，到底能不能直接適用於具體的私權爭執上，不是沒有爭議的³⁰²。再者以民法上之概括條款為競業禁止條款的合理性檢驗的理論依據，雖有其根據。但對於這些具體化的法律制度而言，概括條款最主要是具有調節的功能，避免因制度設計之初考量不週可能導致的偏差或因社會多變而有時窮，以維持該制度之妥當性要求。然而，其內容之不確定性卻也使得概括條款極度欠缺安定性，而不適合用於出現頻繁之案例類型。此所以當社會上某一種事件逐漸增加時，社會大眾及輿論便會要求立法者儘速進行相關之立法。而既然離職員工之競業禁止條款在現今之工商界實已大量地被使用，因此，不宜以概括條款作為判決依據。雖然法院所受理之相關案件比例仍不高，但這多半是因為當事人無法預測法院之立場，以致尋求司法救濟之動機不高，而這也更說明立法者有將之明文化之必要。³⁰³就外國立法例而論，與我國整體法制相近且在討論競業禁止約款時常常引用之德國法制，德國商法第 74 條以下所有相關規定是目前唯一關於競業禁止問題的制定法根據，且依同法第 75 條，其規定係強行法，當事人不得為不同之約，惟若當事人之約定更有利於受僱人，則仍有效。更為重要的是德國商法之適用範圍，原本只限於商業上受僱者，但是德

³⁰¹ 請參照，行政院勞工委員會「簽訂競業禁止參考手冊（二版）」第 10 頁，網址為：[http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/\\$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272a_lai.doc](http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272a_lai.doc), 2003/9/29 visited

³⁰² 關於這方面的說明，請參照，洪崇仁，論離職員工競業禁止條款之效力，私立東吳大學法律學研究所碩士論文，頁 68 以下。而關於日本對於此一問題的討論，則可參照黃銘傑，「營業祕密及競業禁止條款研討會」之發言記錄，載於全國律師第 2 卷第 5 期，1998 年 5 月，頁 11 以下

³⁰³ 請參照，洪崇仁，前揭書，頁 78-79

國法院判決將該法第 74 條以下之規定擴張於其他各行業所有勞工。而綜合上述德國商法第 74 條至第 74 條之 8 之規定，可歸納出德國離職後競業禁止主要的原則性內容為以下數點³⁰⁴：

1. 當事人間之離職後競業禁止約定，應以書面為之，且須詳細記載約定內容，並由雙方簽名，各執一份。
2. 離職後競業禁止期間內，雇主應支付補償，禁止競業期間每一年之補償，其數額應不得低於員工離職時依約所能取得之報酬之半(例如離職當月之月薪為 1000 馬克，則每一年之禁止競業期間，雇主至少應支付 $1000 \times 12 \div 2 = 6000$ 馬克)，當事人就每一年禁止競業期間所約定之數額低於 5185 馬克者，其離職後競業禁止約定無效。
3. 離職後競業禁止約定須係為保護雇主之合法正當的營業秘密而為，若並無值得保護之合法正當的營業秘密，則該競業禁止約定無效。
4. 在斟酌雇主所支付之補償數額下，離職後競業禁止對離職員工所為之競業禁止的地域、期間及內容應合理相當，應不得構成離職員工之從業生涯發展上的不公平障礙，否則該競業禁止約定無效。
5. 離職後競業禁止之期間，最長不得逾二年。
6. 離職後競業禁止之約定應不得反公序良俗。

員工於其與雇主達成離職後競業禁止約定時，如係未成年，則該約定無效(此係專為保護未成年勞工而設之規定)。

德國法上的相關規定，可供我國未來制訂競業禁止約款明文規範的相關參考。事實上我國於民國二十五年即已制訂但迄今尚未命令施行的勞動契約法有相關第十四條：「勞動契約，得約定勞動者於勞動關係終止後，不得與雇方競爭營業。但以勞動者因勞動關係得知雇方技術上秘密而對於雇方有損害時為限（一項）。前項約定，應以書面為之，對於營業之種類地域及時期，應加以限制（二項）。」第十五條規定：「雇方對勞動者，如無正當理由而解約時，其禁止競爭營業之約定失其效力」將競業禁止約款的效力問題留待司法實務依照個案判斷。」對於競業禁止約款的明文化規範，已有基本雛形，

³⁰⁴ 請參照，行政院勞工委員會「簽訂競業禁止參考手冊（二版）」第 44-46 頁，網址：[http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/\\$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272alai.doc](http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272alai.doc), 2003/9/29 visited；《離職後競業禁止問題淺論》，國立政治大學法律系黃程貫教授，行政院勞工委員會 2002 年 10 月 4 日「競業禁止」座談會資料。

未來再重新制訂競業禁止約款之規範條文時，得本此精神並參酌外國相關立法例爲之。惟仍宜避免如德國法一般，爲過度細瑣或硬性的規定，僅需針對基本方針與原則訂出方向，而留給各產業與實務一彈性調整空間，較爲適當。

參、保密契約相關問題

對於營業秘密「秘密性」的維持而言，保密契約的簽署是非常重要的法律手段，透過保密契約保護，使營業秘密得以在有限度的範圍內散布，而不致喪失其秘密性，因此，本研究以下即就保密合約的應用、重要條款及相關議題加以說明，並於本研究附錄提供保密契約的例稿，供讀者參考之用。

一、保密契約應用的場合

企業經營活動中，與營業秘密有關者，基於營業秘密法對於「保密措施」的要求，自然應該對於可能接觸營業秘密之人透過保密契約，課以接觸者保密義務。以下即介紹幾種常見的保密契約供讀者們參考，亦請讀者們一併參考附錄中所提供的保密契約例稿。

(一)員工保密契約

一般最常見的保密契約是在僱傭契約中，直接約定員工的保密義務。這一類的契約由於保密規定只是眾多條款其中之一而已，因此，經常沒有辦法完整描述保密的範圍，故必須透過其他企業保密規則或程序規定，才能判斷員工是否有違反保密約款。

通常僱傭契約中與營業秘密有關的約定大致如下：

「乙方(員工)同意採取必要措施維持受雇期間所知悉或持有之機密資訊，非經甲方(雇主)同意，不得使用、洩漏、提供或移轉予任何人或對外發表出版。」

「本契約所稱機密資訊，係指乙方於受雇期間所因職務關係所接觸、取得或知悉甲方或甲方合作廠商之資訊，經甲方註明或告知其爲機密、限閱或其他類似字眼等商業上、技術上或生產上之秘密資訊，或其他依甲方規定乙方無權閱覽或接觸之資訊。」

(二)董事或經理人的保密契約

相較於一般員工而言，擔任公司董事、監察人、經理人³⁰⁵等職務，更有機會接觸到屬於公司營業秘密之各類資訊，因此，董事、監察人、經理人等高階主管的保密契約，就相形重要。

由公司法的規定加以觀察，第三十二條前段規定：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。」同法第二〇九條第一項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可。」這些規定是屬於董事、經理人在任職期間的競業禁止，是最低限度的規範，若欲確保營業秘密不致外洩，則須另與董事、監察人、經理人等另行簽定保密契約。

(三)締約前的保密契約

我國民法於八十八年四月間修正時，新增第二四五條之一第一項規定：「契約未成立時，當事人為準備或商議訂立契約而有左列情形之一者，對於非因過失而信契約能成立致受損害之他方當事人，負賠償責任：

一 就訂約有重要關係之事項，對他方之詢問，惡意隱匿或為不實之說明者。

二 知悉或持有他方之秘密，經他方明示應予保密，而因故意或重大過失洩漏之者。

三 其他顯然違反誠實及信用方法者。」

其中第二款規定即為締約前對於他方當事人所提供機密資訊的保護義務，然而，條文僅限於因「故意或重大過失洩露秘密」且限於「契約未成立」的狀況下，始有適用的餘地，對於企業在從事商業活動初期有關營業秘密的保護並不足夠。

締約前的保密契約應用的範圍相當廣，可能是附隨在備忘錄(MOU)、合約意願書等正式合約簽約前的文件，亦可能是以獨立的保密契約的型式簽定，而其有效期間可能是至正式合約生效後(由正式合約的保密約款來處理)，

³⁰⁵ 目前公司實務對於經理人範圍的解釋寬嚴不一，主要的判斷標準還是在於該經理人是否在其職務範圍內，有代公司簽名之權利。一般企業通常只登記總經理，主要原因在於公司法第二十九條對於經理人的委任、解任及報酬決定，須經法定程序為之，彈性較低。但本研究此部分所提及之經理人，並不限於公司法所稱之經理人，故特別說明之。

亦可能是獨立的保密期間。一般大型企業均會準備制式的保密契約供合作廠商於雙方進行合作前簽署，以確保營業秘密的安全性。

(四)一般合約內的保密約款

由筆者執業的經驗，目前企業間的商業活動，從傳統的買賣、代理、經銷合約，到與科技相關的技術讓與、授權、連鎖加盟、共同研發等契約，保密約款幾乎已成為各類合約中的制式條款，亦可見營業秘密保護的需求，是不分產業及交易型態，至少該次合約所洽談交易條件的本身，即有許多交易當事人不願意為第三人所知悉，以避免因交易條件的不同引起其他相對人的不滿，或使競爭對手知悉進而採取有效因應策略。

通常契約中與保密義務有關的約定大致如下：

「雙方同意如因本合作進行接觸而知悉或持有他方之營業秘密，包括但不限於：本合約內容、客戶名單暨交易資料、電腦軟體原始碼、系統規劃設計資料、其他技術資料或任何標示有機密或類似字樣之文件，互負保密義務，非經他方書面同意，不得洩漏或交付予任何第三人。前述保密義務期間至本合約終止或屆滿時起二年。違反前項保密義務，任一方得以逕行以書面終止合約，並請求因此所生之損害賠償。」

二、保密契約的重要條款

(一)機密資料的範圍

保密契約所規範須保密的資料，通常較營業秘密法所保護的營業秘密範圍為廣，因此，較少保密契約將保密的客體稱為營業秘密，多數均稱「機密資料」、「秘密」等。

機密資料的範圍，視合約的性質而可能有不同的約定，若合約是由提供機密資料的一方擬定，則很可能將所有可能有關的資料全部都列為機密資料，例如：本合作甲方所提供予乙方任何發現、構想、概念、各發展階段之軟體原始碼、目的碼、構圖、產品規格、流程圖、研究、發展、製程、流程、特殊製造或生產方法、機器裝置、模具或其他設備以及專門技術或其他文件資料、行銷與發展計劃、客戶名單及關於客戶、價格或定價政策、財務資料等。這樣的約定雖然看似對於機密資料提供者有相當大的保障，但是，從實際執行的角度來觀察，反而不易收到保密的成效，因為負保密義務的當事人可能因為所有的資料都是機密資料，反而會輕忽保密的必要性。

建議機密資料範圍的界定可以掌握下列幾個原則：

1. 機密資料之擁有者於提出時以書面或口頭說明其為機密資料；
2. 機密資料若為文件或檔案，則標示機密等字樣；
3. 若屬與技術思想有關者，則建議將會議紀錄、電子郵件往來等一併納入；
4. 契約內容本身若需要保密，則特別記載清楚。

(二)保密人員的範圍

保密契約簽定時，若對象是屬個人(例如：員工、經理人、外聘人員等)，則負保密義務之人為該個人自然沒有問題；然而，若是屬於企業間保密契約的簽定，則因為簽約的對象是法人而非自然人，因此，通常會在保密契約中，要求簽約之當事人須使其受雇人、經理人及其他可能接觸他方所提供機密資訊之人，負與該保密契約相同或相當之保密責任，而其受雇人、經理人及其他因接受者之原因接觸機密資料之人，有違反該保密契約之情事時，視為該接受者之違約，須負違約損害賠償責任。

(三)保密義務的除外規定

如前所述，對於機密資訊的提供者而言，當然希望把所有可能的情況都列入保密義務的範圍內，然而，對於接受營業秘密之人，也有可以提出來限縮保密義務範圍的規定，這些規定通常是來自於營業秘密法上有關營業秘密保護要件要求的文字化。例如：

1. 甲方(機密資訊提供方)提供予乙方(機密資訊接受方)時已屬於公眾所知悉或曾公開發表之資訊；
2. 甲方於提供予乙方後，非因乙方之違約行為而該機密資訊已成為公眾資訊；
3. 甲方提供予乙方時，乙方已持有該資訊，且不需對該資訊負任何保密義務；
4. 在未有類似限制或符合本合約書規定下，甲方自其他第三人處取得或知悉之資訊；
5. 乙方依政府機關依法律、法規或命令須揭露，或依任何有管轄權法院之命令而揭露。

(四)保密期間

保密契約的期間與一般合約的期間，因為涉及機密資訊「秘密性」的維持，因此，經常並非如一般契約在合作期間結束後，保密的義務也隨之消滅。

一般而言，保密義務期間的約定，可能有二種方式，一種是明確說明當事人至契約期間屆滿、終止或解除後一定期間內，仍須負保密義務；另一種方式則是說明保密約款不因契約期間屆滿、終止或解除而失其效力。

(五)違約金的約定

由於機密資訊的洩露、任意使用等，所造成的損害在證明上可能相當困難，因此，通常在保密契約中會約定「違約金」。違約金依據民法第二五〇條規定，學理上區分為「損害賠償額預定違約金」以及「懲罰性違約金」。一般而言，違約金約定的方式可能是定額(例如：新台幣壹佰萬元)或是依據一定標準計算(例如：工作期間平均單月薪資的十倍、三個月的合作營收總額等)。

目前法院實務上對於因營業秘密侵害案件所生之違約金請求案件，通常依據民法第二五二條規定酌減違約金，由於多數案件都是公司對員工的請求，因此，目前司法實務上有關於違約金數額的判決，仍有偏低的現象。

三、保密契約的重要議題

(一)保密期間得否為「永久」？

如前所述，由於營業秘密或機密資料在「秘密性」的要求，使得一般保密契約所約定保密期間，通常會超過雙方契約期間，甚至有約定負永久保密義務的情形，這樣的約款效力如何？

從營業秘密的性質來觀察，確實有些營業秘密在適當的保密下，有可能具有「永久」保護的價值，例如：西元一八八六年美國亞特蘭大藥劑師約翰潘伯頓 (Dr. John S. Pemberton)所調製的可口可樂，迄今其配方仍然屬於營業秘密。然而，是否因為這樣而承認所有營業秘密或機密資訊皆有永久保護的必要，而認為保密期間為永久是有效的呢？

本研究認為保密契約的效力源於契約自由，當事人雙方自願受契約之約束，故若除去定型化契約的限制或其他法律強制規定不論，考慮到營業秘密保護的特性，應承認「永久」保密期間的效力，然而，此所謂永久，須受到營業秘密特性的限制，亦即，當所欲保密的資訊非因負保密義務之一方而成

為公知之資訊或已無保密之經濟價值時，即無違約的問題。

(二)定型化契約的效力

民法第二四七條之一規定：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：

- 一 免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。
- 二 加重他方當事人之責任者。
- 三 使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。
- 四 其他於他方當事人有重大不利益者。」

我國法院實務曾以民法前述規定處理有關離職後競業禁止約款，認為企業以制式僱傭契約要求員工簽署，依企業與員工在一般社會活動狀況的常態觀察，是處於不平等的締約狀況，故僱傭契約乃是屬於定型化契約，進而認定有關於離職後競業禁止之規定乃是加重他方當事人之責任，對他方當事人產生重大不利益，且未予適當補償，按其情形顯失公平，故認定該離職後競業禁止約款無效的判決³⁰⁶。

對於保密契約而言，尤其是企業與員工間的保密契約，同樣有可能被認定為屬於「定型化契約」，對於僱傭關係期間內的保密義務，源自於傳統勞僱關係下的「忠誠義務」，這樣的保密義務乃是契約附隨責任的一部分，並沒有「顯失公平」的問題。然而，對於勞僱關係終止後，要求員工在離職後一定期間或是永久保密，是否仍屬合理？

如前所述，由於營業秘密的保護必須持續保持其「秘密性」，若員工離職後即不負有保密之義務，將使營業秘密的保護失去其意義，因為多數的營業秘密均有可能依賴個人記憶、文件的攜出、技術經驗的累積而在員工離職後任意散布，若採取此種看法，只會迫使企業將多數的營業秘密隱藏得更好，而不願意讓多數員工接觸，提昇員工的智識、經驗，反而使社會上原有營業秘密流動、利用的狀況趨於停頓，更不利於社會的發展。

故而，本研究認為保密契約所要求的保密期間，與離職後競業禁止的判斷標準完全不同，員工違反離職後競業禁止規定至競爭對手處任職，並不代表必然會洩露營業秘密，因此，企業是否有足以保護的營業秘密利益，僅是

³⁰⁶ 請參見，林更盛，離職後競業禁止約款的審查：民法第二四七條之一—評台北地方法院九一年勞訴字第一二九號判決，萬國法律第 131 期 2003 年 10 月，頁 27 以下

離職後競業禁止約款是否有效的判斷標準之一。但是對於保密期間的判斷而言，機密資訊是否有「保持秘密性」的需求，則是唯一的判斷標準，故若該機密資訊在性質上有「保持秘密性」的需求，則保密期間在此一需求存在的期間，即具有正當性，不能認為是對員工或負保密義務之人有「顯失公平」之狀況。

(三) 保密約款與競業禁止條款

實務上曾有將保密約款與競業禁止約款相混淆的判決，將單純的保密約款亦認為具有競業禁止性質，並為合理性的審認³⁰⁷。惟依據學理上後契約義務的理論，員工於離職後，對原雇主本來即負有保密的附隨義務，少數判決的此種看法，僅有在一種情況下才有正當依據，亦即只有當保密約款納入之營業秘密範圍過廣，廣至幾乎員工所擁有之一般性知識、技術或經驗均包括在內，此時應屬雇主過度擴張離職員工之後契約義務或附隨義務的範疇。但解決的方式亦非任意地去縮短或限制保密約款的期限，毋寧應從縮減或確認原雇主應受保密約款保護之營業秘密範疇著手，理論上較為一貫。至於若保密約款所欲保護之機密資訊或營業秘密於嗣後已經喪失營業秘密之要件時，目前實務上一般比較詳細、嚴謹的保密約款均會將此種已喪失營業秘密要件之資訊排除於保密義務之外，但即令無此等明確約定，基於契約補充解釋原則，原離職員工對此等資訊亦不再負有保密義務。

此外，保密條款在舉證證明營業秘密的範圍時，可以發揮不錯的功能，有助於法院在訴訟過程中確認營業秘密的範圍界線，並且可以確認原被告間具有某種信任關係存在。企業亦可透過保密條款的約定，以契約的方式，課與合作對象或員工較營業秘密法更周全的保密義務，譬如禁止經銷商或合作對象利用還原工程得知營業秘密的內容。但是若保密條款列入的保密範圍過廣，由於法院仍舊掌握有營業秘密範圍的最終認定權，即可能會在訴訟過程中，遭到減縮。

整體而論，競業禁止與保密條款，已經成為許多企業內控或者是人事聘僱上一個相當重要的法律環節。而此等條款的效力與功能，在法院進行營業秘密之訴訟攻防時，究竟扮演何種角色，將會深刻影響企業未來在保護自身營業秘密的對策選擇。而在保密條款與競業禁止約款日漸普及的情況下，企

³⁰⁷ 例如台北地方法院九十一年度勞訴字第一二九號判決(即大霸電子案)即認為合約終止之後仍要員工負保密義務之約款應屬無效。

業在聘僱新進人員，特別是該名人員曾在競爭對手或同業處服務過時，或者是在進行任何技術移轉或授權契約的談判時，如何審核或確保不會因此惹上侵害營業秘密甚至是觸犯經濟間諜法案的官非，也是未來企業在內控、管理與稽核上不能忽視的課題。

肆、營業秘密法與公平交易法之關係

我國在制訂營業秘密法以前，就已在民刑法相關法律中，對營業秘密加以保護。特別是營業秘密保護之對象，是屬於抽象的產業倫理與競爭秩序，往往與防止不公平競爭有密切之關連，我國公平交易法第十九條第五款亦對營業秘密加以保護。然而，營業秘密法立法完成之後，營業秘密法與公平交易法間之關係應如何處理，就成為營業秘密法立法完成後所需面對之問題。考量到國內涉及營業秘密之案件日益增加，特別是有關競業禁止規定之案件急速上升；再加上目前商業競爭與一般商業活動所涉及的營業秘密問題又日益增多，例如國內連鎖店、加盟店、策略聯盟等商業型態亦已蔚為風潮，若營業秘密所有人以契約自由或是授權之方式排除競爭、限制競爭、或是濫用營業秘密法之保護時，公平交易法是否可以適用，即有研究價值³⁰⁸。以下即分別說明之。

一、公平交易法第十九條第五款之適用範圍

公平交易法第十九條第五款固規定：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：…五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。」然其適用範圍卻遠較營業秘密法為狹。就行為主體而言，公平交易法之適用主體限於公司、獨資或合夥之工商行號、同業公會或其他提供商品或服務從事交易之人或團體等事業，不及於一般個人，倘個人不法獲取他人營業秘密，而此個人亦非「其他提供商品或服務從事交易之人或團體」，則無法援引該條處罰。

至於保護客體，該條款以「產銷機密、交易相對人資料」為列舉保護對象，而以「其他有關技術秘密之行為」為概括保護事項，而未就營業秘密內

³⁰⁸ 請參照，馮震宇，論營業秘密法與競爭法之關係--兼論公平法第十九條第一項第五款之適用，公平交易季刊第4卷第3期，1996年7月，第2頁

容加以定義或界定範圍，就其字義解釋，應限定於「技術秘密」等相關事項方為保護範圍，然如此一來則較營業秘密法保護範圍為窄。再就侵害類型觀察，公平交易法第十九條第五款僅將「不法獲取行為」列為處罰對象，至於其他類型較不法獲取可責性更高罪質較重之「不法洩露行為」、「不當使用行為」卻未加以列入。另外，構成該條款之處罰規定者尚須有妨礙公平競爭之虞始足當之，故非為競爭目的之獲取技術秘密之行為，應非該條之處罰對象³⁰⁹。

此外，公平交易法第十九條第五款雖規定，公平會得限期命侵害人停止或改正其違反第十九條第五款之行為，根據學者之見解，所謂「停止」者，就是指不得再繼續以「以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密」；而所謂「改正」，則指返還取得秘密資料。不過，由於公平法並未要求主張營業秘密者必須提出文件、電磁方法、光碟、微縮片、影片或其他類似工具以證明營業秘密之存在。因此所謂之「獲取」他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密，就理論上解釋，並不一定是以具體存在之秘密資料為前提，故縱使並無現實之秘密資料發生變動或移轉，似仍有其適用。例如對存在於一定媒介物上之秘密資料，行為人以記憶之方式強記，雖然並未現實的將秘密資料取走，亦應屬公平法所應規範之行為。此外，若相對人並未採取直接取得對手營業秘密之資料的手段，而採取惡性挖角之方式，將對手之員工挖到自己之事業內，間接的取得對手之營業秘密時，亦應屬公平法所應規範之行為。此時均無所謂返還取得之秘密資料可言。因此，所謂「改正」似不限於返還取得之秘密資料，還包括其他避免侵犯營業秘密所有人營業秘密之作為或不作為在內³¹⁰。

然就立法論而言，公平交易法第三十六條犯罪構成要件附從於行政監督之規定，於營業秘密之保護並不合理。例如事業以一次不正當之方法獲取他事業之營業秘密，則因其行為一次完成，並無經中央主管機關命其停止行為而不停止之可能，故亦無從依公平交易法第三十六條處斷。結果造成公平法

³⁰⁹ 請參照，駱志豪，TRIPS 對營業秘密之保護，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月，第 66 頁。而關於公平會檢驗案件中是否構成侵害「營業秘密」而違反公平交易法第十九條第五款之案例，及其相關評析，可參閱張芬芬，公平交易法有關「營業秘密」之規範及案例，公平交易季刊第 2 卷第 1 期，1994 年 1 月，第 75-79 頁，以及馮震宇，從公平會處理案件論公平法對營業秘密的保護，月旦法學第 27 期，1997 年 8 月，第 56-63 頁

³¹⁰ 請參照，馮震宇，了解營業秘密法—營業秘密法的理論與實務，頁 205-206

所規範之侵害營業秘密類型，卻無從依公平交易法之刑事罰則加以處罰之矛盾後果，甚且有縱容事業負責人無視第十九條第五款之禁止規定，先為妨礙公平競爭行為再為觀望之不當³¹¹。

雖公平交易法第十九條第五款與營業秘密法上關於營業秘密侵害行為之規定，從解釋上或立法沿革的角度來看，彼此間應該是屬於互補並行的關係。然而公平交易法第十九條第五款在營業秘密法通過之後，是否有修正或刪除之必要，以求規範之一致與調和，值得思索。此外，若是公平交易法與營業秘密法兩者發生競合時，究竟應以何者優先適用？有以為公平交易法應為特別規定，而優先被適用³¹²；但亦有以為，從我國立法歷史以及比較法觀之，營業秘密法應為公平交易法之特別法³¹³，看法分歧。但是除兩者競合之部分與公平交易法第十九條第五款之規定以外，規範各種限制競爭或不公平競爭之行為之公平交易法，在許多層面上，仍有補充營業秘密法或對營業秘密之運用行為加以修整規制之補充規範功能，亦值探討。

二、公平交易法第二十四條之補充適用功能

公平交易法第二十四條乃是公平交易法上相當著名且實務上極為重要之概括補充條款。由於一般以為，公平交易法第二十四條乃是整部公平交易法之概括規定³¹⁴，而得補充各種公平交易法上未具體規定之不公平競爭或限制競爭之行為。因此，在公平交易法與營業秘密法的互動與互補關係中，公平交易法第二十四條將可發揮兩面向的功能。就不公平競爭方面而言，若事業侵害營業秘密行為符合不公平競爭本質之規定者，公平會即可透過案例及解釋來

³¹¹ 請參照，文衍正，營業秘密法導讀，1996年5月初版，頁56；廖義男，公平交易法關於違反禁止行為之處罰規定，政大法學論叢1991年12月，頁335-336。

³¹² 請參照，謝銘洋等著，營業秘密法解讀，頁155-156。類似見解如徐遵慈氏以為，營業秘密侵害雖屬公平交易法第十九條第五款所規定之不正競爭行為類型之一，然而營業秘密原本具有多種不同之侵害態樣及保護法益，妨礙公平競爭秩序僅為侵害結果之一而已。以此分析，則營業秘密法所欲保護之法益及規範行為實應較公平交易法第十九條第五款為廣，二者因此居於普通法與特別法之適用關係，應無爭議，請參照氏著，論營業秘密保護之立法及其與不正競爭之關係，東吳大學法律學研究所碩士論文1995年7月18日，頁99

³¹³ 請參照，章忠信，營業秘密法與公平交易法，<http://www.copyrightnote.org/ts/ts007.html>，2003/3/21 visited

³¹⁴ 關於公平交易法第二十四條概括範圍之爭議，詳請參照，梁哲瑋，足以影響交易秩序之欺或顯失公平之規範理論與實務檢討，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，2000年6月，頁19以下

補充公平法第十九條第五款規範之不足處。³¹⁵

而就限制競爭方面，如果挾營業秘密而濫用市場優勢地位(包括依賴性相對市場強勢地位)而使相對人接受不公平交易條件或者是依憑雇主優勢地位而限制勞工之事業活動等，公平交易法第二十四條即有規範可能。此外，就營業秘密之爭訟上，運用不當之假處分或搜索扣押等公權力措施來打擊競爭對手的行爲，亦可考慮援引公平法第二十四條來加以控制。但就不公平競爭之補充功能而言，由於營業秘密法的通過，勢必使公平交易法第二十四條能夠補充之空間相對壓縮。

三、公平交易法第四十五條、限制競爭行爲與營業秘密法之關係

有關營業秘密法與公平交易法之間所可能面臨的另一個問題，就是公平交易法第四十五條「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行爲，不適用本法之規定」是否可以適用於營業秘密法。雖然營業秘密法在公平交易法立法之際並未單獨立法，因此立法者並無法預見營業秘密法之通過，況且營業秘密與專利、著作權攸關，似可以比附援引亦將營業秘密法類推適用第四十五條之規定。但是營業秘密法與公平交易法第四十五條所列舉之三個法律最大之差別在於，不論是依照商標法、專利法與著作權法取得智慧財產權，都必須符合一定之程序，並將其權利內容公開，使他人得以知悉其權利之內容。但是營業秘密法並無客觀確定營業秘密之規定，且由於營業秘密不得洩露否則就永遠喪失之特性，一般人也無從得知其權利之範圍與內容。由於此等本質上之差別，營業秘密法是否能類推適用公平交易法第四十五條之規定，即有疑問，仍有待於以整體考量之方式加以解決。³¹⁶

然無論營業秘密法是否得類推適用公平交易法第四十五條，若是營業秘密所有人在授權或其他契約行爲中，濫用其地位(不論是其優勢、依賴性相對之強勢地位)對其交易相對人爲不當之限制或要求或爲任何限制競爭或妨礙公平競爭之行爲時，亦可能有公平交易法第十九條第六款或第二十四條之適

³¹⁵ 採此種見解者，如駱志豪，TRIPS 對營業秘密之保護，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月，第 66 頁

³¹⁶ 請參照，馮震宇，論營業秘密法與競爭法之關係--兼論公平法第十九條第一項第五款之適用，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月，第 36 頁

用。公平交易委員會於九十年一月二十日以(九十)公法字第00二二二號函公佈之「審理技術授權協議案件處理原則」亦將專門技術授權或專利與專門技術³¹⁷混合授權等授權協議類型納入規範，即為適例。

伍、營業秘密救濟途徑之探討

一、是否應賦予刑事救濟途徑

關於侵害營業秘密的行為，是否應課與刑事責任此一課題，從營業秘密法制訂伊始，即有不少人提出討論。最主要的原因，就在於現行刑事法規對於營業秘密所有人之保護有所不足，行政救濟上雖有公平交易法可以援用，但一來公平交易法第十九條第五款的規範要件過狹，二十四條在公平會現行運作實務上，又未適時發揮補充功能保護營業秘密所有人之權益。相較於其他智慧財產權法，諸如專利法、著作權法等法律對侵害專利權或著作權者同時課以民事與刑事責任，以及 TRIPS 之要求，並配合上我國以刑逼民的訴訟傳統，營業秘密法對於營業秘密所有人之保護似有不足之嫌。

贊成將除現行刑法第三百一十七條以外的其他侵害營業秘密的行為亦予以犯罪化的論者，更進一步的認為：(1)從刑罰的必要性而言，保護營業秘密的目的不僅在維護營業秘密保有者之財產權，亦在維護經濟社會之公平競爭環境。單純地使侵害者對被侵害者負擔民事上損害賠償責任，未能兼顧保護營業秘密之另一目的，即維護公平競爭環境此一社會法益，因此自有將侵害營業秘密之行為予以犯罪化之必要性。且如對侵害營業秘密之行為科以刑罰，將可嚇阻及預防侵害營業秘密行為之發生，使事業能樂於研發取得營業秘密，確保公平競爭之環境，進而改進現存技術水準等。(2)從法益保護之平衡性而言，營業秘密之法律性質應係智慧財產權，而為財產權之一，既然保有者之其他財產權遭受侵害時，可藉由對侵害者科以刑罰，加以威嚇而預防未來再被侵害，自應將侵害同為財產權之營業秘密的行為予以犯罪化。(3)由於現行刑法直接以營業秘密為犯罪客體者僅有刑法第三百一十七條，而非以

³¹⁷ 依據「審理技術授權協議案件處理原則」第二點之規定，該原則所稱之專門技術(Know-How)，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，而符合下列要件者：1. 非一般涉及該類資訊之人所知；2. 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值；3. 所有人已採取合理之保密措施。而與營業秘密法第二條對於營業秘密之定義，幾乎完全相同。

該條所規範之行爲而侵害營業秘密行爲，常必須迂迴適用其他罪名加以處罰，例如竊取載有營業秘密之物件，即以竊盜罪處之。然事實上，真正犯罪客體應爲營業秘密本身而非僅其媒介物，故以如此迂迴方式處罰侵害營業秘密之行爲，實難無謂無刑罰不明確之嫌。因此，爲求刑罰明確起見，以使行爲人知曉其如侵害他人營業秘密，就其侵害行爲即應受刑罰制裁起見，自有將侵害營業秘密之行爲予以犯罪化之必要³¹⁸。除此之外，有鑑於侵害營業秘密之行爲具有顯著之違反道義性之態樣，且產業間諜之案例逐漸增加，再參照外國立法例對於營業營業秘密均設有刑法保護之趨勢等因素，確應於刑法中增訂產業間諜犯罪之專條³¹⁹。

然而，關於營業秘密之保護的刑事立法，最先遭遇的批評即是有違罪刑明確性原則。首先，營業秘密的範圍相當不確定，能否毫無保留地將民事法上關於營業秘密的要件全然移植到刑事領域來，實在不無疑問。也正是因爲營業秘密不似一般財產權甚或其他智慧財產權如專利權、著作權之客體範圍固定，在認定上帶有一定的主觀性成分，如以營業秘密作爲刑事法之保護客體，光是在界定客體之範圍上就容易產生困難，而與刑罰的明確性理論有所衝突。再者離職員工常是營業秘密侵害行爲中最容易被鎖定的行爲人，若將營業秘密的侵害行爲，不分大小，事無鉅細，均以刑事責任相繩，則對於員工的轉職自由將會產生莫大的限制，尤其越是高等的技術人員，所可能遭受的箝制越大。

再者，即令採取肯定的見解，欲將營業秘密侵害之行爲類型在刑事法上加以規範，也會遇到立法技術與立法定位的難題。首先必須釐清的是，此一

³¹⁸ 請參照，黃三榮等著，營業秘密-企業權益之保護，頁 32-33

³¹⁹ 請參照，鄭穎，營業秘密侵害在刑事法上之研究，國立中興大學法律學研究所碩士論文，1998年8月，頁96。除此之外，文衍正律師並曾進一步主張，應於營業秘密法第十條第三項增訂規定：「侵害營業秘密構成第一項第一款至第四款之情形者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金」。並於同條第四項規定：「侵害營業秘密構成第一項第五款之情形者，處一年以下有期徒刑，拘役或一千元以下罰金。」；復於同條第五項規定：「第三項及第四項之未遂犯罰之。」再者，營業秘密未必涉及特別公益，故應將營業秘密之侵害行爲明定其刑事責任原則上應屬告訴乃論，例外於檢察官認爲涉及特別公益時得職權訴追，亦屬值得考慮，例如於營業秘密第十條第六項規定：「第三項與第四項之罪，須告訴乃論，但檢察官認爲涉及特別公益時，得依職權訴追。」；此外，爲保護高科技營業秘密，就侵害此種營業秘密明定加重處罰，亦屬值得考慮，例如於營業秘密第十條第七項規定：「侵害高科技營業秘密者，得加重其刑至二分之一。」，參照氏著，營業秘密法導讀，1996年5月初版，頁74。

刑事責任所欲保護的法益，究竟應該是以個人法益或是國家、社會法益為準？如是針對個人法益的保護，則其又是著重於個人秘密的保護(機密保持義務的違反)抑或是財產利益的侵害？這個問題在將保護營業秘密之刑事責任條文放置於一般刑法章節中特別容易突顯出來。參照營業秘密法上對於營業秘密所定之要件，包括了所謂經濟上之使用價值及秘密性，如認為營業秘密之侵害類型屬於個人秘密之保護問題，則在刑事責任之構成要件設計上，即應以營業秘密之秘密性要件為主，經濟上之價值則可置之不論；如認為營業秘密之侵害類型應劃歸於財產犯罪，則營業秘密之秘密性要件即非重點³²⁰。

再者，就客觀構成要件的設計上，不論是行為客體、行為主體或是行為態樣，是否全然即可將現行侵害營業秘密之民事救濟規定，不加思索與限制地全盤移植到刑事法來，是一個相當值得深思的問題。甚至就現行刑法第三百一十七條對於因法令或契約負有守密義務之人為洩密行為加以處罰的規定，亦有論者以為不當，認為有關此等類型的營業秘密洩露，宜透過營業秘密所有人設置保密措施，及要求契約相對人加強守密義務，如有侵害則應透過民事法之損害賠償處理。因為營業秘密之所有人於將營業秘密交付他人保管、知悉、持有或運用實施時，即應為風險管控，且此控制應為營業秘密所有人所得為之者，無庸國家以刑罰權強行介入，故關於契約義務之洩露型犯罪，宜加以除罪化，將之讓諸民事救濟之層次³²¹。

同樣地，營業秘密法第十條所列舉之侵害營業秘密行為，是否可以認為已具有可刑罰性之性格，亦即，即令認為侵害營業秘密之行為應以刑事立法加以處罰時，營業秘密法第十條所規範之五種類型，是否可以全部移植到刑事法領域？由於營業秘密法中之處理方法為民事救濟，故其著眼點乃在於原

³²⁰ 上述分析，請參照，鄭穎，前揭書，頁 103 以下。其並認為，關於營業秘密之侵害，其保護法益實難以否認中在於國家整體經濟秩序之維護及私人智慧財產之保障，而因營業秘密具有秘密性或非公開性，亦難以完全褪去個人秘密領域保障之色彩。故世界各國立法例中，有置於不正競爭法中，亦有志於刑法中者；而置於刑法中者，又有視為對國家法益之犯罪，或視為對個人法益之犯罪者。又視為對個人法益之犯罪者，又有將之認為係屬財產權之侵害，及對私人秘密領域之侵害等不同體例，莫衷一是。然而，由於保證營業秘密之重點係在於該營業秘密所表彰之經濟上價值(包括獨占價值與交換價值)，仍以將之視為對財產權之侵害為當，至於現行刑法第三百一十七條係將之視為個人秘密領域之保護，而與其他個人隱私之秘密並列，並不適宜。參照同書，頁 125。

³²¹ 請參照，鄭穎，前揭書，頁 127

權利人之權利確保，與刑事可罰性應屬兩事³²²。在刑事不法之層次，僅應針對以不正當之方式取得營業秘密或利用經不正當方式取得之營業秘密等行爲。惟何謂不正當方式，仍應逐一就其行爲態樣加以分析，以符合行爲刑法之立法趨向³²³。

以美國經濟間諜法案的立法方式爲例，其乃盡力將所有可能利用來侵害營業秘密之行爲態樣規範均加以規範，但隨著經濟發展以及科技的日新月異，似乎不可能以列舉之方式將所有可能之型態包括在內，但是，於民事法之領域內，吾人尚可能使用「不正當方法」(甚至其他類似方法之用語)等不確定法律概念，以保留法條之彈性適用空間，但在刑事法之罪刑明確性原則下，此種方法恐怕大有疑問。特別是並非所有違反社會倫理的行爲均構成犯罪，刑法上的犯罪，乃是國家在多數反社會行爲中，擇其值得加以處罰或加以非難者加以處罰，營業秘密之侵害類型態樣，若要於刑事法中加以規範，似不宜以不確定法律概念加以瓜代³²⁴。若是過度擴大刑事責任的打擊面向，是否反而會導致如美國經濟間諜法施行至今所衍生之流弊，亦即限制了員工的流動性並從而降低產品與概念創新的機會，反而與營業秘密保護之立法意旨背道而馳。

綜合而論，是否要增訂刑事責任，尚且應考慮到營業秘密其權利性的強度是否足以正當化增強營業秘密保護的手段，如欲增訂刑事責任其構成要件與法律定位是否明確以避免過度扼殺員工轉職機會與資訊流動、使用的自由，以及會不會因賦予營業秘密所有人過強的權利反而導致競爭秩序受到傷害，參考過去專利權人或著作權人濫發警告信函或濫用刑事搜索、扣押程序的事例，均值審慎考慮。本計畫目前初步以爲，由於刑事論罪科刑不論如何均要求一定的嚴謹度，縱使以刑事責任保護營業秘密，在刑事追訴程序上，營業秘密所有人始終仍要面對相關物證的蒐集(公訴由檢察官，自訴由告訴人)是否已達到能使法官形成幾近不容懷疑之心證，而認所有主、客觀構成要件均已該當的困難，並非只要一以刑事責任保護營業秘密之侵害就認爲已經服下了萬靈丹。雖然課以刑事責任將可收到廣泛的嚇阻效果，然而同樣的其副作用仍不可忽視，美國經濟間諜法案施行至今的相關經驗，相當值得參考。

³²² 請參照，鄭穎，前揭書，頁 50

³²³ 請參照，鄭穎，前揭書，頁 128

³²⁴ 詳細的說明請參照，鄭穎，前揭書，頁 110-112

然若立法政策上認為宜仿照外國立法例增訂侵害營業秘密之刑事責任以嚇阻日益猖獗的商業間諜或營業秘密不當侵害行為並維護產業正當競爭秩序，亦宜僅限於手段有嚴重不當之營業秘密侵害行為方可，構成要件上亦應盡量排除不確定之用語，且仿照專利法、著作權法等法律，將此一刑事責任放置於營業秘密法中。此外，宜注意的是，現行刑事訴訟程序中的採證、鑑定等程序是否健全？能否平衡原被告雙方利益？對於是否採取以刑事責任的方式規範營業秘密侵害行為之政策取向，亦會有相當影響。

二、營業秘密在訴訟上的保護

(一) 訴訟資料之提出與裁判公開之限制

營業秘密法、刑法或公平交易法等法規的諸多保護規定，能否具體落實以保護營業秘密所有人之權益，且平衡考量被指稱涉嫌侵害營業秘密者之權益，一個健全的民事與刑事訴訟程序之配合，不可或缺。

1. 公開審理原則

民事訴訟法原則上採公開審理原則，故當公開審理方式將導致營業秘密保有者之營業秘密喪失「非公知性」時，自有改行非公開審理之必要。營業秘密法第十四條第二項前段規定：「當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲明，法院認為適當者，得不公開審判。」符合前述非公開審理之要求，原則上固值贊同。惟其是否非公開審理尚待法院判認適當與否，當法院認為不適當而為不允許非公開審理裁定時，因該不允許非公開審理裁定係屬訴訟程序進行中所為之裁定，依現行民事訴訟法第四八三條規定原則上係不准抗告。則訴訟程序將仍舊繼續遂行，如此對營業秘密保有者而言，將有因前述公開遭受營業秘密喪失「非公知性」之不能回復之損害。故本文認為應將前述條文修改為關於營業秘密案件之審理，經當事人聲請即應為非公開審理，例外始為公開審理。如法院不准為非公開審理之聲請的裁定，亦應准許當事人對該裁定提起抗告，以求救濟。且在前述抗告程序進行中仍應暫為非公開審理，以免先前之不准為非公開審理裁定雖經其後抗告加以廢棄，但因已為公開審理而對營業秘密保有者已造成喪失「非公開性」之無法回復之損害³²⁵。

³²⁵ 請參照，黃三榮等著，營業秘密-企業權益之保護，頁 39-40

2. 訴訟卷宗的利用

就日本法制而言，日本在訴訟程序上係採徹底公開制度，不僅審理程序公開，訴訟記錄亦公開，且於憲法第八十二條第一項、第二項即有明文規定。然為保護營業秘密免於在訴訟程序中洩露，日本通產省亦針對民事訴訟法有關營業秘密的保護，於西元一九九四年提出意見書，建議以下列四種方式保護營業秘密：(一)限制閱覽訴訟資料。(二)課與保密義務。(三)對律師等有限制的揭露訴訟資料。(四)訴訟審理不公開³²⁶。

而就德國法制而言，德國在訴訟程序上並不採徹底公開制度，有關審判公開之規定並未如日本般有憲法位階之效力，因此是否公開審判得由法院依訴訟案件之性質及訴訟進行之需要斟酌裁定之。所以，未進行言詞辯論者，不公開，如抗告、破產、家事事件、行為能力、禁治產事件，均不公開；且明文規定，公開審理如有害於有重要保護價值之營業上、生產上之發明及稅務上之秘密，排除一部或全部公開，對於在庭者，因辯論而知悉有關之公文書，有保密義務。此外，德國亦不採訴訟記錄一般公開制度，僅限於當事人始能閱覽訴訟記錄，當事人可向書記官請求賦予正本、抄本及繕本，第三人釋明利害關係且經當事人同意，得允許第三人閱覽，但第三人最後是否能閱覽，仍由審判長視當事人之秘密保持義務之情形，予以裁量³²⁷。

(二) 定暫時狀態假處分制度的運用與檢討

1. 裁定實務的檢討

早期假處分程序，重在尋求保護現在的利益(暫時維持既有利益狀態)。但是，由於經濟活動之活潑化、國民權利意識高揚，權利紛爭急遽增加，使得本案訴訟本身的功能無法因應，保全程序在民事訴訟程序之重要性，已不再立於本案訴訟之配角的狀態。尤其是定暫時狀態之假處分的觀念，從保護現在的利益，擴張到暫時之權利保護，可以不待本案訴訟之結論(判決)，即聲請暫時為滿足的假處分³²⁸。也正因為定暫時狀態之假處分威力強大，從智慧財產

³²⁶ 請參照，曹永遊，論專門技術在我國營業秘密法之保護，國立中興大學法律學研究所碩士論文，1997年7月，頁168-169

³²⁷ 請參照，曹永遊，前揭書，頁170

³²⁸ 請參照，李木貴，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌2003年6月，頁61-62。而該文指出，所謂滿足的假處分係指「假處分聲請人(通常為本案訴訟之當事人)於本案訴訟判決確定前(有時為強制執行前)，就訴訟標的之權利或法律關係之內

權到公司經營權爭奪等爭訟案件，定暫時狀態之假處分常常扮演了一個關鍵性的角色，一份簡簡單單字數不多的假處分裁定，常可在一夕之間扭轉乾坤，而使公司經營權易手、市場競爭秩序重整甚或決定一家公司之生死命運，在我國實務上均不乏相關案例。

惟在民事訴訟法於九十二年二月修正之前，舊民事訴訟法對於「定暫時狀態之假處分」規定甚為簡略，僅於民事訴訟法第五百三十八條中規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者準用之。」其餘則付諸闕如。然實務上於承認定暫時狀態之假處分得為滿足性的假處分(亦即債權人得在本案判決前暫時實現其權利)的同時，卻又認為既然假處分為保全強制執行方法之一種，故合於上開假處分條件，並經債權人敘明假處分之原因存在，或表明願供擔保以代釋明，法院即得為准許假處分之裁定。而其所主張之實體上理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決³²⁹，而假處分在先者，後面之假處分即不得與之抵觸。

上述情形，再配合上只要債權人已取得法院之定暫時狀態假處分裁定，除非有特別情事，法院並不得許債務人供擔保而撤銷假處分，且舊民事訴訟法對於定暫時狀態之假處分是否應給予雙方當事人陳述意見之機會並未明文規定，法院在程序上可以僅依聲請人所提出之理由，即率為准許。如法院在提供擔保以代釋明之認定又採取寬鬆之態度且擔保金的酌定標準不明時，聲請人要取得如此攸關重大的假處分並不困難，也因此對與聲請人利害嚴重對立的相對人而言實甚為不利。而目前本計畫所蒐集到的涉及營業秘密侵害之假處分案例，即顯現了營業秘密所有人或雇主在定暫時狀態假處分的取得上顯然具有優勢此一情況，雖可說對營業秘密所有人或雇主之利益有所維護，然對他造權益的保護卻可能失卻平衡。一旦過度失衡，定暫時狀態假處分在營業秘密或競業禁止約款的爭訟案例中，就非常可能變成一個不當左右市場競爭秩序或斲喪社會公益的利器。由於我國民事訴訟法甫於九十二年二月針對定暫時狀態之假處分為大幅度之修正，未來定暫時狀態之假處分的進程序與審駁標準，勢必有所變動。有鑑於我國目前國內文獻對此問題探討尚屬有限，以下即先整理外國(日本與美國)相關立法例，俾作為我國未來實施假處分新制的參考基準。

容，為得與全部或一部實現相同結果(即滿足)之假處分」

³²⁹ 請參照，最高法院二十年抗字第五號判例

2.外國立法例上的相關規定

(1)日本

由於看似等同於本案訴訟之假處分事件，逐漸增加，由於此等紛爭之權利、認定以及其要件、效果等等，判斷上有所困難，伴隨而來的是使保全處分原有的特性：暫時性、附隨性、迅速性之概念，產生形式化、抽象化乃至於被稀釋化的現象，致審理的長期化與本案訴訟並沒有大差異。此種狀態的現象，學理上稱為「假處分之本案化」或「假處分之長期化」³³⁰。

因此，日本民事保全法第三條雖規定，關於民事保全之程序，得不進行言詞辯論。然同法第二十三條第四項規定，定暫時狀態假處分，除因期日之經過，假處分命令不能達其目的外，如未經言詞辯論或使債務人參與之審尋期日，不得為之。至於應用言詞辯論或審尋程序，則委由法院選擇。即必須給與債務人於言詞辯論期日或審尋期日到庭陳述意見之機會。此項規定之旨趣應係在於定暫時狀態假處分對債務人影響重大，為求程序時慎重；且一般假處分之性質強烈地要求迅速，然定暫時狀態假處分要求迅速裁定之情形並不多，法院定言詞辯論期日或審詢期日後方為裁定，對債權人而言並不致造成太大之不利益³³¹。

(2)美國

在所有涉及侵害營業秘密之案件中，原告所有人均會在提起訴訟時，要求法院在審判之前先頒佈「臨時禁止令」(Preliminary injunction)，立即禁止被告繼續使用原告之營業秘密，以避免因訴訟期間之經過，使原告遭受更大之損害。由於禁止令之觀念源自衡平法，因此當原告要求法院頒佈臨時禁止令時，原告所有人必須設法證明，如不立即頒佈禁止令，則其將受到不可彌補之損害。即使在頒佈臨時禁止令之後，如果法院發現該項營業秘密已不再具有機密性，或所有人已不再使用該項資訊，則法院不僅會應被告之請求撤銷已頒佈之臨時禁止令，而且不會在做成判決時另行頒佈正式之禁止令³³²。

而美國法院決一般在營業秘密爭訟案件中認為，只要符合下列要件即會頒發臨時禁制令：(1)若不頒發禁制令將會發生不能回復的損害(irreparable

³³⁰ 請參照，李木貴，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌 2003 年 6 月，頁 62

³³¹ 請參照，黃書苑，專利事件侵害禁止請求定暫時狀態假處分之審理，法令月刊第 53 卷第 7 期，頁 17

³³² 請參照，羅怡德，美國營業秘密法之介紹與分析，輔仁法學第 12 期，頁 213

injury)；(2)此一不可回復的損害超越了被告或相對人因此所遭受的損害；(3)原告實質法律依據有勝訴可能性；(4)頒發該假處分不會對公眾利益(public interest)產生不利影響。然而許多法院還會加上第五個要件，亦即違反營業祕密所有人與不當使用人之間的忠實義務(fiduciary duty)³³³。

至於不能回復損害之衡量，有時無法有一客觀之標準，此時只能委諸法院之主觀判斷，與參考相關之法律政策、衝擊之程度與重要性以決定之。有學者即以爲，而法院之任務，既然在降低不能回復的損害，此時擔保金之酌定就具有一定之功能。傳統上擔保金之酌定就具有一定之功能。傳統上擔保金之支出，乃純爲聲請人方面必須支付之成本，但既然法院之任務在於減少不能回復之損失，則聲請人與相對人提出擔保減少因錯誤禁制令所導致對造不能回復損失之必要性並無軒輊。故在立法上，亦可考慮使債務人供擔保金而駁回禁制令，使得該駁回禁制令之決定在事後被證明是錯誤時，債權人得填補因該錯誤之駁回決定所造成的損害³³⁴。

3.民事訴訟法修正後新假處分制度的適用

由於定暫時狀態之假處分可使聲請人在本案判決確定前先獲得如同本案勝訴之利益，而相對人縱使就本案訴訟取得勝訴判決，亦需提起訴訟請求返還不當得利獲損害賠償，甚者對相對人會造成無法回復之損失。法官在審理此種類型之假處分時，將面臨與爲本案終局判斷不同之重大困境。首先，定暫時狀態之假處分，如同一般之保全程序，通常具有時間上的急迫性，即如待至本案再爲最終局之判斷，則聲請人將會遭致重大之損失或急迫之強暴，故法官必須在有限之時間內，斟酌兩造當事人間之利益，而爲相當之權衡。此外，假處分之裁定有可能與本案終局判斷之認定不一致，即必須考慮到假處分裁定之「錯誤可能性」。而正由於定暫時狀態之假處分已有本案化之趨勢，故得否如一般保全性假處分，不考慮聲請人實體理由之正當性，亦值商

³³³ See Ford Motor Co. V. Lane, "Intellect Property: D, Trade Secret: 1. Publication: a. Preliminary Injunction", 16 Berkeley Tech. L.J. 271, at 278-279。然而針對第五項要件忠實義務的違反，作者以爲此項要件並不必要，且違反了統一營業祕密法的嚴格文義，其允許法院只要在營業祕密爲明知或有理由知悉該營業祕密爲不正取得之人所獲取時，即禁止不正當的營業祕密之不當揭露。關於美國禁制令種類以及臨時禁制令頒發之判斷標準，早期詳細的中文資料，可參照，徐玉玲，營業祕密的保護，頁90以下；楊崇森，美國法上營業祕密的保護，中興法學第23期，1984年11月。

³³⁴ See John Leubsdorf, "The Standard for Preliminary Injunction", Harvard Law Review, Volume 91, at 553-559。轉引自王文字，定暫時狀態假處分與公司經營權之爭奪，收錄於氏著，公司與企業法制，頁88

權³³⁵。

我國民事訴訟法學界，對於此一問題早已有學者指出，定暫時狀態之假處分，既已喪失其對本案訴訟之附隨性、暫定性，且發揮類似於本案訴訟之機能，而有「本案化」之態勢，為顧慮其影響之重大性，並平衡當事人雙方之利害，應盡可能使雙方當事人有陳述意見或辯論之機會³³⁶。換言之，由於定暫時狀態假處分之效力足以排除與自己有競爭關係或競爭可能之對手，同時，可以暫時影響到債務人全部或部分營業活動，所以應該僅限於保全之權利已完全被確定之情況方可考慮是否應准予定暫時狀態之假處分。因此，對於被保全權利存在之自由心證，被高度要求。如何達成此要求，除應要求債權人提出相當證據釋明外，亦應給予相對人即債務人提出反對主張及反證之機會³³⁷。於裁定定暫時狀態假處分之前，應進行言詞辯論或審詢程序，是為給與兩造或債務人，有參與辯論之機會，以能充實程序保障³³⁸。

有鑑於定暫時狀態假處分本案化的特性，以及其規定相應其在實務上的重要性顯得不成比例之簡略，並明確化定暫時狀態假處分之審理程序，民事訴訟法於九十二年二月七日大幅增訂定暫時狀態假處分之程序規定如下：

- 一、 第五百三十八條：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分（一項）。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限（二項）。第一項處分，得命先為一定之給付（三項）。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限（四項）。」
- 二、 第五百三十八條之一：「法院為前條第一項裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾七日。期滿前得聲請延長之，但延長期間不得逾三日（一項）。前項期間屆滿前，法院以裁定駁回定暫時狀態處分之聲請者，其先為之處置當然失其效力；其經裁定許為定暫時狀態，而其內容與先為之處置相異時，其相異之處置失其效力（二項）。第一項之裁定，不

³³⁵ 請參照，王文字，前揭文，頁 86-87

³³⁶ 請參照，邱聯恭，不作為請求之保全，補註三，收錄於民事訴訟法之研討(四)，頁 105

³³⁷ 請參照，黃書苑，專利事件侵害禁止請求定暫時狀態假處分之審理，法令月刊第 53 卷第 7 期，頁 16

³³⁸ 請參照，黃書苑，前揭文，頁 17

得聲明不服（三項）。

三、第五百三十八條之二：「抗告法院廢棄或變更第五百三十八條第三項之裁定時，應依抗告人之聲請，在廢棄或變更範圍內，同時命聲請人返還其所受領之給付。其給付為金錢者，並應依聲請附加自受領時起之利息（一項）。前項命返還給付之裁定，非對於抗告法院廢棄或變更定暫時狀態之裁定再為抗告時，不得聲明不服；抗告中應停止執行（二項）。前二項規定，於第五百三十八條之一第二項之情形準用之（三項）。

四、第五百三十八條之三：「定暫時狀態之裁定因第五百三十一條之事由被撤銷，而應負損害賠償責任者，如聲請人證明其無過失時，法院得視情形減輕或免除其賠償責任。」第五百三十八條之四：「除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之。」

新修正之民事訴訟法對於定暫時狀態假處分之相關程序規範，從整體裁定程序應賦予兩造當事人之意見陳述權以及法院之緊急處置程序，到定暫時狀態假處分嗣後遭廢棄、變更或被撤銷時的給付返還或損害賠償問題，均有詳盡規定，亦與外國立法例上所揭示的原則相近。可稱完備，實值贊同。然其並未明文規定定暫時狀態假處分准駁時應考慮之因素，留待法院實務形成準則。惟在法制初行的情況下，美國法上關於法院是否頒發臨時禁制令時應審酌之四項標準，可供我國法院參考，於聽取雙方當事人陳述意見並一併斟酌相關事證加以核駁。

其中最重要的損害衡量上，必須利用假處分債權人所獲得之利益較債務人因此所受損害有相當之優勢。即針對因為未裁定定暫時狀態假處分，導致債權人所受損失，及因該假處分裁定致債務人蒙受損失，為雙向之比較與考量，判斷兩造間之平衡，非僅針對兩造所受損失若干而定，而係考慮兩造之平衡。換句話說，應先將假處分債權人所受之損失放一邊，從權利人原本應享有之利益著手，與債務人因假處分裁定所蒙受之損失比較，如認定假處分債務人，應忍受因假處分裁定所受之不利益，方認為具備保全之必要性³³⁹。至

³³⁹ 請參照，黃書苑，前揭文。其並主張，在專利事件之定暫時狀態假處分，可比較營業額之減少、通路之縮小、開發該技術所需時間、經費等債權人方面之情形，及侵害品製造販賣緣、侵害品現在所占情勢、債務人之財力、轉換為非侵害品之可能性等債務人方面之事情，甚至連權利之剩餘期間、兩者之營業規模、在業界之競爭狀況等，均需列入考慮。另關於本案自起訴到判決確定時，所需花費之時間，在現今

於假處分債務人蒙受之損失，應指在該業界之禁止對象之製造、販賣、使賣、使用等行爲，都被全面停止，因而所衍生出之損失。關於這點，禁止對象在營業品目中所占比例、有無可能轉換成代替品，或轉換其他之代替方法，均應列入考慮。至於是否可能再發生其他之侵害行爲，應參考侵害行爲人之主觀和客觀形態。當債務人無能力賠償債權人時，保全之必要性即隨之增加。由於禁止命令，將使債務人之營業活動全面停止、營業組織解體，造成債務人難以回復之打擊時，即應以平衡之立場來否定保全之必要性。被保全權利在本案訴訟案中被認可之可能性，與債權人所蒙受損失、侵害行爲人之主觀觀形態等均有關，此爲相當微妙之問題。³⁴⁰

事實上，如本計畫先前所整理實務見解所示，在民事訴訟法修正之前，若干涉及營業祕密侵害爭訟的假處分裁定，法院於爲裁定時即已先爲初步鑑定，甚也尚有於假處分裁定理由中，即已認定該案顯有營業祕密侵害情事存在者，亦即將聲請人實體理由之正當性亦納入考慮，實值參考。未來，我國法院新修正之民事訴訟法規定之下處理涉及營業祕密侵害之定暫時狀態的假處分程序時，於考慮債權人或聲請人（通常即爲營業祕密所有人），應特別注意其如何維護其營業祕密的祕密性，而在判斷其是否可能遭受不可回復之損害時，此亦爲營業祕密爭訟案件中本質上即必須加以考慮之重要因素。惟對於相對人而言（通常爲被指稱有營業祕密侵害者）而言，則應承認其可提出所謂的獨立開發完成的抗辯³⁴¹。

變化激烈之社會情勢，亦應一併考慮，蓋如過於高度要求，僅會使定暫時假處分之實質功能無法展現，此即有不妥之處。該項見解雖係針對專利事件的定暫時狀態假處分，然亦可供作法院在處理營業祕密事件之定暫時狀態假處分的參考。

³⁴⁰ 請參照，黃書苑，前揭文，頁 19

³⁴¹ 所謂獨立開發完成之原則(independent development)，係指未抄襲他人創作而自行獨立研發而得，此時即使與他人產品構成實質相似(substantial similarity)亦不構成損害，這個原則最早適用著作權，1987年美國在 *Lasercomb America, Inc. v. Holiday Steel Rule Die Corp.* 乙案中，法官援引 *Whelan v. Jaslow* 案例原則，判定即使被告花了許多心血努力，但仍屬抄襲他人享有著作權之程式，不能認爲係獨立開發之創作而得阻卻違法，故仍構成侵害。反之，本案如確係獨立開發即可免責。在美國，此項原則亦可適用於營業祕密，即獨立開發完成之營業祕密，只要創作人能證明其係自己投資人力、財力所創造出來之智慧結晶，且未接觸過他人之祕密，則縱使與他人之資訊雷同或近似亦不構成侵害，此乃因營業祕密和專利不同，在專利之情形具有完全之壟斷性，某專利一互被發明出來，其他人即不允許有相同或近似之發明，即使他人之創作係其自己所獨立開發完成禁止之列，但營業祕密之情況則有不同。

(三)鑑定與採證制度

如前所述，從相關實務判決中，不分民、刑事，均可以發現鑑定意見常常是訴訟勝敗的關鍵原因，只要鑑定結果認定原告（營業秘密所有人）與被告所使用之技術方式與內容有不同而非僅有小部分改造（即使有部分理論、概念與基本技術相同），或兩造所製造之產品在構造、性能上有所不同，法官多半即會依據此一結果認為無營業秘密侵害行為存在。但對於實務此種態度，卻有見解以為此種由結果反推原因（類似於還原工程），實際上並無法作為證明「被告有無抄襲沿用原告之營業秘密」之證據方法，蓋被告除非完全抄襲或沿用相同技術，其產品始可能完全相同或近似，如被告在設計製造過程中，故意為一部分修改或參考原技術而再為研發，其所製成之成品與原告之產品有相當不同，誠屬當然，但此並不足以證明被告之技術非本於原告之營業秘密發展所得。按取得他人設計機密，可節省本身之研發或本及時間，並可利用他人設計為基礎，另為不同之設計(design around)，其結果所製成之成品往往不易判定屬相同或近似，甚至兩者產品不類似的結果，原本即為被告在使用原告營業秘密時所企望的。因此雙方產製之最終產品，其部分技術特徵雖有不同，或兩者技術內容均曾利用若干通用技術或用語，均不足作為被告未侵害原告營業秘密之證明。因此，將產品送請鑑定乃以結果反推原因之論證方法，在營業秘密案例中，誠非妥適方法³⁴²。

其次，同類產品功能容有差異，乃因各廠商設計或配方之不同所致，此不同之處即有可能屬營業秘密。由法院上述之認定方式，似可窺知非技術人員從事技術爭訟時在審理方向之判斷上恐欠周延。營業秘密法第十四條雖明定法院得設專業法庭或專人審理營業秘密案件，但我國法官率多缺乏技術背景，如何正確、妥適認定技術爭議，顯非易事。由全友與泰○微系統案例亦可知，在營業秘密案件中鑑定機關扮演決定性之角色，其主因即在於法院欠缺技術智識及能力以判定技術爭議，而幾乎完全地仰賴鑑定機關之認定。從而，鑑定機關之公正性及客觀性往往決定判決結果之正確性。惟此次制訂之營業秘密法並未就鑑定程序有類似專利法指定專業鑑定機關之規定，亦未明

³⁴² 請參照，馮博生、王仲，營業秘密法與營業秘密侵害之刑事救濟，智慧財產權季刊第9期，1996年4月，於財團法人資訊策進工業會科技法律中心之網站上下載，網址為：<http://stlc.iii.org.tw/publish/b09.htm>，2003/3/21 visited

定鑑定準則，似有未盡周延之處³⁴³。

上述見解，確實點出了一些我國現行法院實務過度偏重鑑定結果，但卻未針對鑑定之進程序提出相關準則，並對鑑定之證據能力加以規範的問題。此外，其次，我國司法制度未若美國採取證（Discovery）程序准由原告聲請法院命被告提出其研發之紀錄及證明，是以在我國營業秘密侵害案件中，原告經常因舉證不足，或法院採取較嚴格之證據認定下，而遭敗訴之噩運。因此，如擬修定營業秘密法，似宜就舉證責任問題亦做適當之規範，並且在適當範圍內可以適用於營業秘密刑事案件，例如原告在證明其資訊確有價值並採取保密措施後，即推定其屬營業秘密，而轉換舉證責任由被告證明該資訊係涉及該資訊之人所習知者而非屬秘密。在未修法以前，由於刑事程序中可聲請檢察官發搜索票搜索被告公司。因此營業秘密所有人可利用此一程序聲請對於被告公司處所或研發部分搜索，俾發現被告使用營業秘密之直接證據，減低舉證之困難³⁴⁴。但未來在刑事訴訟新制下，由於所有的證據方法之證據能力均會經過交叉詢問程序之嚴格檢視，其效應為何，尙待觀察。

(五)其他

營業秘密案件在我國現行訴訟實務上常常遭遇的困難，除了前面所論及的營業秘密於訴訟過程中面臨的揭露風險、假處分的運用與攻防(特別是新修正之民事訴訟法第五百三十八條以下施行之後的影響)等問題外，尙有原告依據營業秘密法第十三條請求損害賠償時如何撰寫訴之聲明，可否依第十三條規定，一方面就可證明之損害額作請求，一方面就可證明之損害額三倍以下作請求？若可以，其訴訟費用如何計算？是以可證明之損害額計算？還是以可證明之損害額三倍計算³⁴⁵？等問題。由於目前民事訴訟法第二百四十四條第四項已增訂，於請求金錢賠償損害之訴時，原告得在原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。未來營業秘密所有人於依據營業秘密法第十三條計算損害賠償範圍時，於一開始起訴並撰寫訴訟聲明時，得善加利用民事訴訟法第二百四十四條第四項之規定，而於整體訴訟過程中逐步釐清相關事實並確定損害賠償範圍時，再就聲明為補充。

³⁴³ 同前註。

³⁴⁴ 同前註。

³⁴⁵ 請參照，章忠信，競業禁止約定之相關爭議，

<http://www.copyrightnote.org/ts/ts020.html>，2003/3/23 visited

此外，由於營業祕密法並無如專利法第九十三條規定對於用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得請求予以假扣押，於判決賠償後，做為賠償金之全部或一部。在法律無特別規定之情形，損害賠償債權人在取得勝訴判決確定後，並不能直接將屬債務人之財產作價轉於債權人以充賠償之給付，而須經強制執行拍賣變賣等程序，債權人始能獲償。在侵害人專供侵害他人營業祕密之物，如經扣押，將來在執行拍賣程序，如定有低價，有人高於底價應買，法院即不能做價交債權人承受，則該專供侵害他人營業祕密所用之物，即由他買受人使用，殊非保障被害人之道，故似宜仿專利法第九十條第一項規定，對於侵害營業祕密所作成之物或專供侵害所用之物，被害人得請求判決賠償後，做為賠償金之全部或一部³⁴⁶。

陸、營業祕密法與公平交易法定位釐清

我國對於營業祕密之保護，係以專法（營業祕密法）加以規範，在比較法制上較為少見。為何有此等法律體系的安排，與其說特意的設計，毋寧說是因為公平交易法與營業祕密法，乃是因為各該之立法過程與當時的時空背景下，最後不經意地各自成形。但由於營業祕密法此一單獨立法模式相當「特出」，即令是論者常拿諸相比擬之美國經濟間諜法案，其事實上也並非獨立單法，而僅為美國刑法之修正法案³⁴⁷，再加上營業祕密法並沒有如專利法、著作權法或者是美國經濟間諜法案般，增列刑事責任，再加上其又引發了與公平交易法競合適用之問題，也使得營業祕密法此一單獨立法模式備受質疑。

論者即以爲，外國立法例中如日本，保護營業祕密並未以獨立立法方式加以保護，而僅係於相當我國公平交易法之不正競爭防止法中加以明文保護，故如以所謂「外國立法例」即執為將營業祕密應該以獨立立法方式加以保護之理由，顯有未足。又 TRIPs 協定雖規定會員國須以法律保護營業祕密，惟其並未限定必須以獨立立法方式加以保護，故以此作為獨立立法方式保護營業祕密之理由，亦未充分。另外，現行民法、刑法及公平交易法雖不足以

³⁴⁶ 請參照，吳景源，營業祕密法關於營業祕密之保護，萬國法律第 107 期，1999 年 10 月，第 22 頁

³⁴⁷ 「經濟間諜法案」被一般人稱為「經濟間諜法」，其實並不正確，蓋其不是一項獨立的法典，而是美國國會通過「一九九六年經濟間諜法案」這一項法案，在美國聯邦法中的編號第十八號法典，也就是刑法中，增訂第九十章，名為「營業祕密之保護」，該法案全案一共九條，分為「經濟間諜」與「竊取營業祕密」兩項不同犯罪。請參照，章忠信，經濟間諜法案簡介，<http://www.copyrightnote.org/>，visited 2003/9/29

保護營業秘密，亦可藉由修正民法、刑法、公平交易法等相關規定以達周全保護營業秘密之目的，根本不須單獨立法保護營業秘密。且從營業秘密保護目的之一，係在確保公平之自由競爭，以維持競爭秩序而言，營業秘密毋寧可說與公平交易法之目的相符。再者，以獨立立法方式保護營業秘密者，不僅造成人民主張法律救濟之不便性，亦有紊亂法律體系，產生疊床架屋之憾。實不須將營業秘密以獨立立法方式加以保護，而僅修正公平交易法相關規定反而更可達成充分保護營業秘密之目的³⁴⁸。

然亦有支持營業秘密法單獨立法模式的見解出現，其以為我國就營業秘密之保護已分別於民事法方面制定營業秘密法，而於刑事法方面則有刑法、公平交易法及著作權法之適用，雖已有相關之規定，惟此種立法例似嫌混亂且有其缺點。舉例言之，行為人以不正當方式取得營業秘密之行為，就營業秘密法而言僅有民事責任，並未設有專門之刑罰規定，而於公平交易法卻就相同行為規定行政及刑事上責任，若仍無法符合該法第十九條第五款之構成要件，則即需分別視其行為而回歸適用刑法，然而有鑑於營業秘密之多樣性及專門性，單獨立法實有助於國人對法律之全盤認知與遵守，似亦可避免侵害營業秘密案件在法院裁判上之歧異³⁴⁹。

惟營業秘密法是否應繼續維持單獨立法之模式，抑或是應回歸公平交易法下的不正競爭法體系，還必須追本溯源瞭解比較法制上各該立法模式之利弊，以及我國的法制現況及特性，方能有更為清晰的圖像。首先，大陸法系國家與英美法系國家對營業秘密保護所採取之立法體系、乃至於營業秘密之概念等，均有極大差異。大陸法系國家將營業秘密侵害行為視為不正競爭行為類型之一，是故係由不正競爭防止法規範營業秘密侵害行為，而對其侵害行為所為之評價，亦係以維護公平競爭之秩序為主，因此立法者並無必要在不正競爭防止法外，另行制定一部保護營業秘密之專法。惟因不正競爭防止法所欲規範之不正競爭行為涵蓋多種類型，對於營業秘密保護之具體規定遵難詳細定之，故於不足之處，理應可以一般性之概括條款做為補充適用之依據。假設該適用關係得擴大至分別立法體系，則可能出現營業秘密法與不正競爭防止法分屬特別法及普通法之互動關係。至於英美法系之國家，因其對於營業秘密之保護首先係發源於信賴關係或契約責任之違反，稍後更發展出

³⁴⁸ 請參照，黃三榮等著，營業秘密-企業權益之保護，2002年初版，頁27-28

³⁴⁹ 請參照，涂榆政、經雯貴，淺釋美國商業間諜法與台灣營業秘密保護之刑罰規定，萬國法律第98期，頁59

商業侵權之概念，同時亦由於營業祕密本質上有別於一般有體財產權，因此對於此種特殊侵權行為遂有必要透過單獨立法，將法院之個別判例見解予以統一、整理，始能達到週延保護營業祕密之最終目的，也因而不似大陸法系國家僅由一部不正競爭防止法便可將營業祕密之相關規範涵攝其中³⁵⁰。

將營業祕密保護併入不正競爭防止法制度下之優點，在於其規範內容係自侵害營業祕密在本質上係屬於一種不公平競爭行為，故其規範亦係針對不公平競爭之性質及其影響而制定，也因而較為切實有效。不過，也基於該等法規之適用多半須以競爭關係之存在為其前提，因此在民事方面大多仍須借重一般民事法規，以補充其不足。至於部分國家所採單獨制定營業祕密法之立法，其優點在於法規之適用可不受競爭關係之限制而給予比較廣泛之保護，至於其缺點則為無法從營業祕密保護發展之根本性質建立體制，且因民法、刑法發展之淵源久遠，欲與工商競爭發達後始受到重視的營業祕密保護規範互相融合適用，不免發生扞格不入之困窘，以致涉及侵害之救濟時，往往並無週全之成規可資遵循，造成法律保護營業祕密之疏漏。美國、加拿大等英美法系國家因為法院累積龐大、完整之判例見解，是故適用營業祕密法時較能規避前述營業祕密保護條文與其他相關民、刑法規互相衝突或扞格不入之問題³⁵¹。

美國在一九九五年時頃完成公佈之不正競爭法彙編，將營業祕密保護明列為不正競爭行為之一種，而由該彙編提供規範意見，顯示已漸有從單獨立法體制走回合併立法體制的趨勢³⁵²。而營業祕密之保護確實源出不正競爭防止的體系，而與不正競爭防止法的發展密不可分。不論從德國、日本甚或是 TRIPs 之規定，均可看到營業祕密保護的不正競爭防止血緣，我國從公平交易法第十九條第五款之相關規定，亦可尋得相關脈絡。我國將營業祕密法獨立以單法保護，由於並未增訂刑事責任的特殊規定，反而引發了其與公平交易法之相關規定之競合適用問題，並有疊床架屋複雜法律體系的弊病。所以一直以來，修正公平交易法之相關規定而將營業祕密之保護回歸公平交易法的呼聲從未停歇。

然而，在討論營業祕密法是否應回歸公平交易法系統時，我們不能忽略

³⁵⁰ 請參照，徐遵慈，論營業祕密保護之立法及其與不正競爭之關係，東吳大學法律學研究所碩士論文 1995 年 7 月 18 日，頁 99

³⁵¹ 請參照，徐遵慈，前揭書，頁 89

³⁵² 請參照，徐尊慈，前揭書，頁 89

我國公平交易法的特殊架構。由於我國公平交易法立法當時，遭遇到非常多的阻撓，企業界甚或政府內部均有對制訂公平交易法的反彈聲浪，因為此一立法環境與氣氛的特殊性，為求能將競爭法的體系及架構一次建立，因而將外國立法例中通常分開訂定之限制競爭法與不正競爭法兩套競爭法法律架構，合併訂為公平交易法，並賦予原先在制度設計上相當於美國的司法部或德國法卡特爾署之公平交易委員會統一作為行政主管機關，因此產生了單純的不正競爭行為卻會有行政機關（公平交易委員會）介入的奇特現象。此與德國、日本係將不正競爭防止法與限制競爭防止法分別訂立，限制競爭防止法以行政機關的行政處分行為作為執行的最重要機制，至於單純的不正競爭行為，則委由一般法院的司法機關處理的法制狀況，相當不同。

事實上，公平交易法施行至今，由於立法當初未為不正競爭法與限制競爭法之分立，而讓公平會必須以主管機關身份介入他國均納歸一般司法系統審理的不正競爭行為，已使公平會疲於奔命，並且嚴重侵蝕了原先公平會制度設計上執行反托拉斯法之重要功能。而從公平會歷年來對於公平交易法第十九條第五款之相關執法實務來看，公平會至今沒有援用公平交易法第十九條第五款甚或第十九條第三款、第二十四款來處理營業秘密之侵害或惡性挖角的行為，雖然一方面是因為公平交易法第十九條第五款本身構成要件即規定的過度嚴格，但另一方面，也顯示出公平會極力避免涉入不正競爭行為的態度，亦即擔心受害人考量其法律效果會捨營業秘密法途徑而從公平交易法尋求救濟，將使營業秘密法無廣泛適用餘地，應非當初立法原意，否則如當事人動輒向公平會檢舉申訴，必定會造成行政資源的浪費，是最令人憂心之處³⁵³。

考量到我國此種特殊的法制現狀，本計畫初步以為，若要對營業秘密法之保護法制進行修正，在公平交易法此一不正競爭與限制競爭並立且均有行政機關介入的法制架構並未改變的前提下，並不適宜將營業秘密法回歸到公平交易法中，維持營業秘密法目前單獨立法的架構乃是遷就我國營業秘密法與公平交易法個別立法歷史與結構下不得不然的妥協結果。先確立此一基礎後，接下來才必須進一步討論營業秘密法應為如何具體修正，包括是否應增訂刑事罰則、是否廢除公平交易法第十九條第五款、如何讓營業秘密法之立

³⁵³ 這種態度的顯現，可以參照公平會內部工作人員所為之撰文，請見請參照，駱志豪，TRIPS 對營業秘密之保護，TRIPS 對營業秘密之保護，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月，頁 78

法目的更與不正競爭法之理念相連並適度解決目前其與公平交易法之競合適用問題。至於若營業祕密法增訂刑事責任之後，公平交易法較諸營業祕密法仍會享有之優勢，亦即行爲人負有行政責任一事，本計畫初步認爲，不論在比較法制或法律制度設計上，讓營業祕密所有人享有公平會介入此一救濟的終南捷徑，均不適宜（制度上，營業祕密所有人若要避免損害的繼續發生或擴大，甚或要取得訴訟上的先決優勢，透過民事訴訟法上的定暫時狀態假處分制度，已可達成）。

柒、TRIPS 第三十九條第三項的落實

一、問題說明

TRIPS 第三十九條第三項規定：「會員爲核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尙未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。」

本項立法的主要的問題來自於通常在新的醫藥品或農藥品若要在各該上市銷售，爲確保人體健康或其他因素，必須經過各該國家相關單位的許可，必須依規定提供相關的測試資料(例如：毒性、人體測試等)或其他資料，這些資料通常必須耗費相當的努力及費用才可以取得，一般而言，通常是屬於相關廠商的營業祕密。若僅單純爲保護營業祕密的目的，則依第三十九條第二項規定所爲之保護即爲已足，爲何須要特別增加第三十九條第三項？其主要原因即在於若於其後有其他廠商針對以相同或相似化學原料製造之醫藥品或農藥品向主管機關申請許可時，主管機關是否需要再要求該廠商另行提交相關的測試或其他資料？若廠商已知該化學原料已有其他廠商申請取得許可，是否得向主管機關主張援引參考第一個提出申請廠商的資料，而只提出其他補充資料？

這裡所產生的主要爭執在於，主管機關並未洩露廠商所提供的測試資料或其他資料，而僅係以該資料爲依據，減輕或免除其他廠商重複提出測試或其他相關資料的要求。從營業祕密保護的角度而言，此種測試資料或其他資料提出的減輕或免除，因爲並未向其他廠商揭露原申請廠商提供之測試資料

的內容，僅因相關或相似的化學原料，其重覆提出測試或其他相關資料，對於主管機關而言並不具特殊意義，而減輕廠商的資料提出責任，可加速廠商醫藥品或農藥品上市的許可，有利於社會大眾在醫藥品或農藥品使用上的選擇。

然而，若由市場競爭的角度來觀察，由於第一次提出以新化學原料為主要成份的醫藥品或農藥品申請上市許可的廠商，必須花費相當研究及臨床實驗的時間與費用，以提出依相關法規所要求的測試及相關資料，但對於其後提出以相同或相似化學原料為主要成份的醫藥品或農藥品，若其無須就該已取得許可之化學原料之部分提出研究或臨床實驗的數據資料，則無疑將加速其取得上市銷售許可的速度，並且減省進行臨床實驗的費用，對於第一個申請的廠商而言，無疑是一種搭便車的不公平競爭行為。

由於出發點的不同，因此，學者對於 TRIPS 第三十九條第三項規定之意義即產生程度相當不同的解讀。主張 TRIPS 第三十九條第三項規定，仍然屬於不公平競爭防止的一環，並未要求政府採取具體措施保護資料專屬權者，以開發中國家³⁵⁴及各國學名藥(Generic medicine)製造商的團體³⁵⁵為主，而主張 TRIPS 第三十九條第三項即屬於資料專屬權之具體規定，各國政府有義務制定五至十年資料專屬權的保護，否則即屬於違反 TRIPS 規範，這主要以美、歐等已開發國家為主，事實上，像是美國、德國、瑞士、紐西蘭、瑞典等國，在 TRIPS 簽署之前早已賦予新藥申請廠商資料專屬權的保護³⁵⁶。而近幾年來在國際貿易的壓力下，多數國家包括：日本、中國大陸、印度、韓國等，紛紛修改國內醫藥品的審查的規定。

³⁵⁴ 可以參考印度學者 Prabuddha Ganguli 教授，Complying with Article 39 of TRIPS.. a myth or evolving reality ?

<http://www.ircc.iitb.ac.in/~webadm/rnd/IPcourse/Ganguli/Ganguli253April03.doc>, 2003/11/08 visited; Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC), Data Exclusivity — Yes or no?

<http://www.indianpatents.org.in/info/data.htm> , 2003/11/08 visited; Zarir H Charna, Whither data exclusivity?!?!,

<http://www.expresspharmapulse.com/20031127/beyond13.shtml>, 2003/11/28 visited

³⁵⁵ 歐洲學名藥聯盟(European Generic medicines Association)有關資料專屬權的意見，http://www.egagenerics.com/facts_figures/intellectual_property/data_exclusivity.htm, 2003/11/15 visited

³⁵⁶ 請參見，Carlos María Correa, Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of the Trips Agreement, <http://www.southcentre.org/publications/protection/toc.htm>, 2003/11/12 visited

二、資料專屬權(Data exclusivity)的意義與影響

(一)資料專屬權的意義

資料專屬權(Data exclusivity)主要是來自於各國在新藥或新化學品向各該主管機關申請上市許可時，為確保其安全性或有效性，會要求申請者提出非常多研發、臨床實驗資料或其他相關資料，而這些資料通常是申請者經過非常多年，耗費相當經費所取得之產出。資料專屬權相關的法律，其典型是提供一個特定期間(以澳洲為例為五年)，主管機關在此特定期間不得在未經該原始提供者(originator)同意的情形下，於接受學名藥(generic)競爭者申請相當的競爭產品銷售許可時，接觸(access)其所提供之資料。在通常的情形，學名藥競爭者不會願意付費自行產出前述資料，而原始提供者也不會願意同意其資料被利用。這樣運作的結果，前述特定期間即成為原始提供者之獨占期間。在沒有資料專屬權期間的情形，學名藥或在強制授權制度下製造的藥物，可以只透過生體相等性(bioequivalence)³⁵⁷的測試就進入市場³⁵⁸。

資料專屬權依據前述說明，主要作用在於徹底避免因為第一家申請者向政府相關單位提出之資料被不當利用、引用，甚或是雖然完全沒有引用，但是因為第一家之新藥經審核通過的事實，使第二家廠商在申請相同或類似的新藥時，減省一定資料提出所須耗費的時間、人力、費用，也是資料專屬權的主要作用。而資料專屬權保護的範圍，對於第一家申請許可證的廠商來說，當然最好是所有其所提交予政府相關單位的資料，除依法應公開的部分資料外，其他所有資料，第二家廠商均應自行提出，不得援引第一家廠商的資料，且應提出與第一家廠商相當的資料。

因此，資料專屬權之作用並不在於賦予這些資料提出人一個專屬的權利，而只是一種新藥、新化學品、新醫療用具等在審查過程中，一種程序性的規定，這種程序性的規定，使得政府相關單位及其後申請許可的廠商，除了不得利用符合特定條件之資料外，還必須要求其後申請許可的廠商也提出

³⁵⁷ 依據行政院衛生署公告之「藥品生體可用率及生體相等性試驗基準」第三點規定：「本基準所稱生體相等性 (Bioequivalence) 為二個具有化學相等性之同劑型藥品，當以相同條件投與同一組人體時，其藥理效應或有效成分吸收進入全身血液循環或作用部位之量與速率，無統計學上顯著之差異。」

³⁵⁸ See, Data exclusivity: further protection for pharmaceuticals, <http://www.aar.com.au/pubs/bt/24jun03/bio02.htm>, 2003/11/16 visited

與第一家申請廠商相當的資料。

(二)資料專屬權的範圍

1.資料提出範圍的決定權

資料專屬權保護的範圍，其中一個非常重要的關鍵點在於第一家申請廠商提供資料的多寡是由誰決定？若第一家申請廠商所提供的資料，依相關規定主管機關只有在資料不足時方要求補充，而不介入第一家廠商提出資料的上限，例如：某一項新藥申請上市許可時，雖然一般來說只要提供二千例臨床實驗資料，但該藥廠則提出一萬例臨床實驗資料，採取此種規定的資料專屬權，則明顯在第一家申請廠商具有相當龐大資力時，會在資料專屬權期間明顯產生壟斷市場的效果，第一家申請廠商可以透過提出大量的各種資料，則可迫使其後之廠商降低在資料專屬權期間內向主管機關提出申請許可證的意願。

反之，若是第一家申請廠商所提供的資料，依相關規定乃是由主管機關決定其所提出資料的範圍，若是第一家申請廠商提出超過主管機關的要求，則主管機關仍予審酌，但並不受資料專屬權的保護，僅受營業秘密法、公務員服務法、刑法相關規定的保護(即主管機關及相關人員不得洩密)，則此時僅在主管機關所要求之資料提出範圍內，該第一家申請廠商享有資料專屬權。由於第一家所提出的資料，乃是主管機關認定申請新藥所必須，故對於其後申請之廠商要求提出相當的資料，亦屬合理，本研究認為，上述二種見解，宜採後者為佳，否則反有不當阻斷其後廠商進入市場之疑慮。

2.是否一併給予外國相關資料保護

國外藥廠為申請新藥在國內的上市許可，通常須依據國內法令規定提供臨床前的相關研究及測試資料，並提出在國內的臨床實驗計畫，待相關主管機關核准後，進行國內臨床實驗(許多國家亦肯認國外臨床實驗資料，但須另行提出生體相等性等實驗資料)，其後才能取得上市許可。

資料專屬權保護範圍另一個重要的關鍵點，即在於是否包括國外的相關研究或實驗資料？由於跨國申請新藥，經常會發生當某一個國家已經申請新藥製造或銷售許可通過後，另一個國家是隔了一、二年才去申請，這時候很多藥廠會以在外國申請許可時所進行測試的相關資料一併提交與申請國，以利快速取得核准。而由於在外國申請許可，即令該外國有資料專屬權保護的

制度，但經過一定年限後，這些資料可能會變成公共財(Public Domain；須視各國制度不同而定)，外國的相關資料是否為資料專屬權保護所及，就會成為爭議的重點。

舉例言之，某一項外國臨床實驗資料，在申請時仍然是屬於外國資料專屬權保護，不能揭露或利用的狀態，但是，經過二年後該臨床實驗資料依法被揭露時，則其他廠商是否可以援引該外國已公開揭露的資料，向國內主管機關申請上市許可？若是國內法令保護外國臨床實驗資料的專屬權，則即使其事後屬於已公開揭露的資料，國內廠商亦不得援引據以申請上市許可。

(三)資料專屬權與專利制度的關係

過去我國相關主管機關在面臨國外政府或商會遊說應建立資料專屬權的制度時，除了就營業秘密保護的制度加以說明者外，亦說明透過專利權保護新藥的方式期間更久，排他權更強。

雖然從制度上加以觀察，專利權法所提供予新藥的保護，確實遠大於資料專屬權的保護。但是，吾人必須認知到的是由於製藥產業在研發新藥的特性上，通常一個有關新藥的專利在申請後，往往經過十年都未必能順利進入申請上市許可的行政審查程序，再加上由於新藥涉及人民健康問題，故其所要求之資料往往需要經過非常久的時間及高昂的經費才能完成，因此，當新藥通過各國的上市許可後，可能其專利期間僅餘一、二年，對於新藥的製造廠商而言，一旦經過專利的保護期間，就勢必面臨到各國學名藥製造廠商向主管機關申請上市許可的競爭。此外，若各國基於公共衛生等考量，對於仍在專利保護期間之藥品，依據各該國家專利法中有關強制授權的制度，核准國內廠商製造仍在專利保護期間之藥品，此時，原藥廠亦會面臨與專利保護期間屆滿相同的問題。

若是學名藥的製造廠商必須要自行花時間及費用產生申請藥品上市許可相關的研究或臨床實驗資料，則勢必延緩學名藥製造廠商產品上市的時程，也間接地使新藥製造廠商可以享有在專利保護期間經過後，資料專屬權期間(甚至再加上主管機關審查學名藥製造商產品的期間)的市場獨占權。

因此，吾人可以得知賦予新藥製造廠商對於其所提供之研究或臨床實驗資料有一定期間，主管機關不得在審查其他競爭廠商相同或相似的產品時，援引其所提供的資料，甚至不得考量因該新藥通過上市許可之事實(代表該新藥在一定程度上安全無虞)，此種資料專屬權的機制可以說是透過行政保護的

方式，實質延長新藥製造廠商在市場的獨占地位，對於新藥製造廠商欲強化其市場獨占地位，有其異於專利制度的需求，故即令廠商依主管機關建議申請專利權的保護，仍然會認為資料專屬權的機制是有必要的。

(四)資料專屬權與不公平競爭的關係

如前所述，資料專屬權制度的設計，主要來自於避免學名藥製造廠商或強制授權的藥品製造廠商，搭著新藥製造廠商所提供申請上市許可相關資料予主管機關的便車，使其競爭藥品的上市許可申請時，無論在時程或是經費上，均受惠於新藥製造廠商提供資料或是新藥取得上市許可之事實狀態，而這樣的「受惠」是新藥製造廠商所不樂見的。

由我國的公平交易法及營業秘密法相關規定來觀察，由於是否允許學名藥(第一家以外，通常第一家會是擁有專利權的藥廠，而其後廠商之所以可以申請，通常是因為專利權保護期間已經屆滿，故其後申請之藥品通常稱為「學名藥」)製造廠商或強制授權的藥品製造廠商以簡便的方式申請上市許可，乃是各國與藥品審查相關的法律所規定的程序，屬於各國在審查醫藥品、農藥品、醫藥用品等方面的國家主權行使，因此，理論上並不屬於各國公平交易法、不正競爭防止法或營業秘密法所規範的「不公平競爭行為」。

嚴格說來，資料專屬權所欲防止者，為國家機關在審查或是程序規定上所產生制度性的不公平競爭狀況，並不是新藥第一家申請廠商與其後申請廠商因為市場競爭活動的不公平競爭。至於 TRIPS 第三十九條第三項，是否已達要求會員國給予新化學原料之新藥或新農藥品「資料專屬權」的保護？本研究採取否定的態度，其主要原因在於第三十九條第三項的用語相當隱晦不明，並未將這種制度性的不公平競爭明確指出。但本研究亦必須承認，在新藥或新農藥品的審查相關規定中，賦予符合特定條件的資料(例如：依主管機關要求所提出的未公開揭露的資料)一定期間的資料專屬權，確實為落實 TRIPS 第三十九條第三項的最佳方式。

三、各國立法狀況

(一)美國

西元一九八四年，美國成為第一個將資料專屬權保護立法的國家，依據藥價競爭及專利期間復原(延長)法案(The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, 一般亦稱為 Hatch-Waxman 法案)，新藥在申請上市許可時提交

予主管機關之測試資料，可受到五年的保護³⁵⁹，在立法前則僅有符合營業秘密要件的資料，受到營業秘密的保護³⁶⁰。

(二)澳洲

澳洲於一九九八年醫療品修正法案(Therapeutic Goods Legislation Amendment Act 1998)新增有關新醫療品審查時之資料專屬權保護之規定，自取得新藥上市許可後五年內，受到資料專屬權的保護。

以下則簡單摘錄其相關條文供委託單位參考：

第 25A 條 主管機關不得使用受保護之資訊

(1)當醫療品註冊評估時，主管機關不得使用其他醫療品受保護的資訊。

(2)資訊在下述情形受保護：

(a)該資訊乃因醫療品註冊申請(以下稱「新醫療品」)而提供予主管機關，而

(i)並非醫療設備；及

(ii)組成或包含一個有效的成份；且

(b)有關於該有效成份的資訊，並未向公眾公開；及

(c)該新醫療品之申請已向註冊機關提出：

³⁵⁹ 21 U.S.C. Sec. 355(c)(3)(D)(ii)

(ii) If an application submitted under subsection (b) of this section for a drug, no active ingredient (including any ester or salt of the active ingredient) of which has been approved in any other application under subsection (b) of this section, is approved after September 24, 1984, no application which refers to the drug for which the subsection (b) application was submitted and for which the investigations described in clause (A) of subsection (b)(1) of this section and relied upon by the applicant for approval of the application were not conducted by or for the applicant and for which the applicant has not obtained a right of reference or use from the person by or for whom the investigations were conducted may be submitted under subsection (b) of this section before the expiration of five years from the date of the approval of the application under subsection (b) of this section, except that such an application may be submitted under subsection (b) of this section after the expiration of four years from the date of the approval of the subsection (b) application if it contains a certification of patent invalidity or noninfringement described in clause (iv) of subsection (b)(2)(A) of this section. The approval of such an application shall be made effective in accordance with this paragraph except that, if an action for patent infringement is commenced during the one-year period beginning forty-eight months after the date of the approval of the subsection (b) application, the thirty-month period referred to in subparagraph (C) shall be extended by such amount of time (if any) which is required for seven and one-half years to have elapsed from the date of approval of the subsection (b) application.

³⁶⁰ See, Data exclusivity: further protection for pharmaceuticals, <http://www.aar.com.au/pubs/bt/24jun03/bio02.htm>, 2003/11/16 visited

(i)沒有其他醫療品由該有效成份所組成或包含者被包括在註冊簿中；及

(ii)在之前沒有該種醫療品已被包含在註冊簿中；

(d)該新醫療品已完成註冊或依本款開始註冊後；

(e)在該新醫療品完成註冊後尚未經過五年；及

(f)與該新醫療品註冊相關之人士，並未以書面向主管機關同意其可使用該資訊。

(3)為第(2)項之目的，一個與醫療品有關的有效成份乃是該醫療品的實質部分或是實質部分的其中之一，而為認定該醫療品之生物的或其他效果之主要依據。

(4)非為公共利益之目的違反第一項規定而為受保護資訊的使用，主管機關或其指定之人，應為任何因使用該資訊所生之任何損失、損害或傷害或其結果負責³⁶¹。

第 30 條 4A 項

(4A)若主管機關於評估過程中，知悉申請註冊之產品使用受保護之資

³⁶¹ 原文為：「When the Secretary must not use protected information

(1) When evaluating therapeutic goods for registration, the Secretary must not use information about other therapeutic goods that is protected information.

(2) Information is "protected information" if:

(a) the information was given to the Secretary in relation to an application to register therapeutic goods (the "new goods"):

(i) not being therapeutic devices; and

(ii) consisting of, or containing, an active component; and

(b) the information is about the active component and is not available to the public; and

(c) when the application to register the new goods was lodged:

(i) no other therapeutic goods consisting of, or containing, that active component were included in the Register; and

(ii) no such therapeutic goods had been included in the Register at any time before then; and

(d) the new goods became registered on or after the commencement of this subsection; and

(e) 5 years have not passed since the day the new goods became registered; and

(f) the person in relation to whom the new goods are registered has not given the Secretary permission in writing for the Secretary to use the information.

(3) For the purposes of subsection (2), an "active component", in relation to therapeutic goods, is a substance that is, or one of the substances that together are, primarily responsible for the biological or other effect identifying the goods as therapeutic goods.

(4) The use of protected information contrary to subsection (1) does not render the Commonwealth, the Secretary or a delegate of the Secretary liable to a person in respect of loss, damage or injury of any kind suffered by the person as a result of, or arising out of, the use of that information.」

料，主管機關應以書面通知該醫療品之申請人有關該醫療品已被包含於註冊簿中，並取消該產品之註冊³⁶²。

(三)日本

日本自西元一九六七年起，有關於新藥的認可，製藥企業有將試驗論文公開於學術雜誌上的義務，主要的背景是由於一九六〇年代，サリドマイド藥害事件，造成近四十人死亡，為使醫藥品之安全性及有效性受到確保，故採取此種公開的制度³⁶³；而這種公開制度明顯使製藥企業的實驗或相關資料公諸於眾，違反 TRIPS 第三十九條第三項規定，受到來自於歐美各國的壓力，故日本厚生省於二〇〇〇年四月間廢止前開公開制度，而改以「新醫藥品承認審查概要（SBA）」，但基於保護企業營業秘密的考量，SBA 所要求公開的資料非常簡略，實難以發現新醫藥品中所隱藏可能的有效性或安全性的問題，受到日本藥害團體非常激烈的抨擊³⁶⁴。

至於在廠商因新醫藥品上市審查時提供予政府相關單位資料專屬權的保護，則是於平成十一年(一九九九年)修正藥事法第十四條之三(第十四条の四)調整有關於醫藥品及醫療用具的再審查制度。該條規定如下：「

以下各款所示醫藥品或醫療用具，依第十四條規定取得製造的認可者，與該醫藥品或醫療用具相關而於各該款所定期間內之申請，厚生勞動大臣不得接受再審查之申請。

- 一、 已受製造或輸入認可的醫藥品或醫療用具，且醫藥品內含之有效成分、分量、用法、用量、效能、效果等，醫療用具相關之構造、使用方法、效能、效果、性能等明確相異之醫藥品或醫療用具，厚生勞動大臣於製造承認時(以下醫藥品稱「新醫藥品」、醫療用具稱「新醫療用具」)次下所定期間(以下各條稱「調查期間」)經過之日起算三個月內之期間(次款稱「申請期間」)。

³⁶² 原文為「(4A) The Secretary must, by notice in writing given to a person in relation to whom therapeutic goods are included in the Register, cancel the registration of the goods if the Secretary becomes aware that protected information was used when evaluating the goods for registration.」

³⁶³ 此項制度之依據為昭和四十五年日本厚生省所公布之「医薬品の製造承認等に関する基本方針について第4項」，一般稱之為「臨床試験データの公表制度(即臨床實驗資料的公開制度)」。請參照，水口真寿美，臨床試験データの公表制度廃止について，<http://village.infoweb.ne.jp/~shiniky/rinshoudeta.htm>, 2003/11/18 visited

³⁶⁴ 同前註。

1. 罕見疾病之醫藥品或罕見疾病用之醫療用具等，經厚生勞動大臣於聽取藥事、食品衛生審議會之意見以省令所定醫藥品或醫療用具，其製造之認可之日後超過六年未超過十年之範圍內(若為罕見疾病用醫療用具等經厚生勞動省省令所定醫療用具，則為超過四年未超過七年)，由厚生勞動大臣所定期間；
2. 已取得製造或輸入認可之醫藥品或醫療用具，其效能或效果等明確與醫藥品或醫療用具相異者(前款所匙示醫藥品及醫療用具除外)等經厚生勞動大臣於聽取藥事、食品衛生審議會之意見以省令所定醫藥品或醫療用具，其製造之認可之日後六年(醫療用具為不滿四年內，由厚生勞動大臣所指定之期間。)
3. 前二款所示醫藥品或醫療用具以外之醫藥品或醫療用具，其製造承認之日後六年(醫療用具為四年)。

二、 新醫藥品或新醫療用具(其製造或輸入之認可之日後調查期間(依次項規定申請延長時，其延長後之期間)經過後者除外)醫藥品有關有效成分、分量、用法、用量、效能、效果等，醫療用具相關構造、使用方法、效能、效果、性能等有同一性之醫藥品或醫療用具，厚生勞動大臣於其製造認可之時，依據厚生勞動大臣所指定之期間所合致之申請期間(依次項規定申請調查期間延長者，基於其延長後之期間所定申請期間)。

厚生大臣於進行新醫藥品或新醫療用具之再審查認為有特別必要時，得藥事、食品衛生審議會之意見，得於其製造之認可日後不超過十年之範圍內延長調查期間。

厚生勞動大臣之再審查，基於進行再審查時所知悉之情事，確認第一項各款所示之醫藥品或醫療用具是否不符合第十四條第二項各款所定要件。

第一項之申請，應於申請書中附具該醫藥品或醫療用具之利用成績相關資料或其他厚生勞動省令所定之資料。前開情形，若該申請所涉醫藥品乃是厚生勞動省令所定之醫藥品時，該資料須依厚生勞動大臣所定之基準蒐集，並應依該格式作成。

依第三項規定所爲之確認，基於第一項各款所示之醫藥品或醫療用品之相關申請內容及前項前段規定之資料，而爲進行關於該醫藥品或醫療用品之品質、有效性及安全性之調查。於此情形，若其爲第一項各款所示醫藥品及依前項後段規定由厚生勞動省令所定醫藥品時，應預先就該醫藥品相關資料，是否適用同項後段規定進行書面調查或實地調查(以下稱「再審查資料適合性調查」)。

第一項各款所示醫藥品或醫療用具而依第十四條之規定取得製造許可者，應依厚生勞動省令之規定，對該醫藥品或醫療用具之利用成績等進行相關調查，並應向厚生勞動大臣報告前述結果。

依第四項後段規定對於厚生勞動省定所定之醫藥品應受再審查者，同項後段規定之資料之蒐集或製作之受委託者或其高級職員或員工，沒有正當理由，對於前開資料之蒐集或製作相關職務上所知他人秘密不得洩露。受前述人委託之人亦同。」

(四)中國大陸

1.未公開揭露資料的保護

依據「中華人民共和國藥品管理法」³⁶⁵第二十九條規定：「研製新藥，必須按照國務院藥品監督管理部門的規定如實報送研製方法、質量指標、藥理及毒理試驗結果等有關資料和樣品，經國務院藥品監督管理部門批准後，方可進行臨床試驗。藥物臨床試驗機構資格的認定辦法，由國務院藥品監督管理部門、國務院衛生行政部門共同制定(第一項)。完成臨床試驗並通過審批的新藥，由國務院藥品監督管理部門批准，發給新藥證書(第二項)。」

至於中國大陸爲履行 TRIPS 第三十九條第三項有關於含有新型化學成份之新藥爲申請上市許可而提交予政府相關機構未公開揭露之資料，則是規定於「中華人民共和國藥品管理法實施條例」³⁶⁶第三十五條：「國家對獲得生產或者銷售含有新型化學成份藥品許可的生產者或者銷售者提交的自行取得且未披露的試驗數據和其他數據實施保護，任何人不得對該未披露的試驗數據

³⁶⁵ 中華人民共和國藥品管理法，全文可於下列網址取得：

<http://hzda.zjol.com.cn/gb/node2/node62000/node155373/node155376/userobject15ai1626365.html>, 2003/11/04 visited

³⁶⁶ 中華人民共和國藥品管理法實施條例，全文可於下列網址取得：

<http://hzda.zjol.com.cn/gb/node2/node62000/node155373/node155376/userobject15ai1626377.html>, 2003/11/04 visited

和其他數據進行不正當的商業利用(第一項)。自藥品生產者或者銷售者獲得生產、銷售新型化學成份藥品的許可證明文件之日起6年內，對其他申請人未經已獲得許可的申請人同意，使用前款數據申請生產、銷售新型化學成份藥品許可的，藥品監督管理部門不予許可；但是，其他申請人提交自行取得數據的除外(第二項)。除下列情形外，藥品監督管理部門不得披露本條第一款規定的數據：(一)公共利益需要；(二)已採取措施確保該類數據不會被不正當地進行商業利用。」

依據前述藥品管理法實施條例之規定，已經取得含有新型化學成份藥品的生產或銷售許可證的廠商，任何人不得對其所提交自行取得且未揭露之實驗資料或其他資料進行不正當商業利用。且對於自取得許可證之日起六年內，其他申請人若利用前述資料申請許可證者，除該資料乃自行取得者外，藥品監督管理部門應不予許可。

2.新藥監視期間的行政保護

除前述規定外，國家藥品監督管理局亦對於進入新藥監測期的新藥給予行政保護，在新藥的監視期間(不超過五年)，國家藥品監督管理局不再受理其他申請同品種的新藥申請，若是已經審批程序允許進行臨床實驗者，則不在此限。但若僅為已受理尚未允許進行臨床實驗者，則應予退回申請案。其主要之依據為該局所公布於二〇〇二年十二月一日實施之「藥品註冊管理辦法(試行)」³⁶⁷規定。

惟此一行政保護，與資料專屬權似有所不同，以下僅摘錄部分相關條文供委辦單位參考：

第七十條 國家藥品監督管理局根據保護公眾健康的要求，可以對批准生產的新藥設立監測期，對該新藥的安全性繼續進行監測。

監測期內的新藥，國家藥品監督管理局不批准其他企業生產和進口。

第七十一條 新藥的監測期自批准該新藥生產之日起計算，不超過5年。對於不同新藥，根據其現有的安全性研究資料、境內外研究狀況，確定不同的監測期限。

第七十二條 新藥進入監測期後，國家藥品監督管理局不再受理其他申

³⁶⁷ 藥品註冊管理辦法(試行)全文可自下述網址取得：

http://www.sda.gov.cn/webportal/portal.po?UID=DWV1_WOUID_URL_53384&TOC=COLUMN_53384&OBJ=17206397, 2003/11/26 visited

請人同品種的新藥申請。省、自治區、直轄市藥品監督管理局應當將已經收到的申請退回申請人。

第七十七條 新藥進入監測期時，國家藥品監督管理局已經批准其他申請人進行藥物臨床研究的，該申請可以按照藥品註冊申報與審批程序繼續辦理；符合規定的，國家藥品監督管理局可以批准生產或者進口，並對境內藥品生產企業生產的該新藥一併進行監測。

第七十八條 新藥進入監測期時，國家藥品監督管理局對已經受理但尚未批准進行藥物臨床研究的其他同品種申請，應當退回申請人；該新藥監測期滿後，申請人可以提出已有國家標準藥品的註冊申請。

第七十九條 進口藥品註冊申請首先獲得批准後，已經批准境內申請人進行臨床研究的，該項申請可以按照藥品註冊申報與審批程序繼續辦理；符合規定的，國家藥品監督管理局可以批准生產；申請人也可以撤回該項申請，重新提出已有國家標準藥品的註冊申請。對已經受理但尚未批准進行藥物臨床研究的其他同品種申請，應當退回申請人；申請人可以提出已有國家標準藥品的註冊申請。

四、我國目前現狀

(一)七七公告

衛生署依據民國八十一年六月五日中美貿易諮商議定書及八十二年三月八日至十二日中美智慧財產權諮商會議結論，公布「82.7.7.衛署藥字第08246232號」公告³⁶⁸，該公告透過藥事法第四十五條規定授權衛生署就新藥的安全監視期間加以指定，而將有關於新藥臨床試驗資料的審查一併納入規範，以滿足中美智慧財產權諮商談判的要求，一般稱為「七七公告」。

有關七七公告適用之範圍，依據七七公告第一點規定：「本公告適用之範圍，為依藥事法第七條所稱之新藥，及經本署認定適用者。」藥事法第七條規定：「本法所稱新藥，係指經中央衛生主管機關審查認定屬新成分、新療效複方或新使用途徑製劑之藥品。」

至於新藥安全監視期間之臨床試驗報告之特殊規定，則依據該公司第三點規定：「三、新藥安全監視期間，自發證日起共七年，分兩階段實施：

³⁶⁸ 公告全文請參照，http://www.cde.org.tw/cde_join/text_77.htm, 2003/11/24 visited

(一)第一階段監視期間為五年，此期間申請製造或輸入相同成分、劑型、劑量之學名藥品廠商，除依現行規定檢附資料外，應另檢附與第一家申請廠商相同標準之國內臨床試驗報告。

(二)第二階段監視期間為兩年，此期間申請製造或輸入相同成分、劑型、劑量之學名藥品廠商，除依現行規定檢附資料外，並應檢附國內或經本署認定核可之國外實驗室執行之生體相等性報告。」

由資料專屬權的角度來理解前述公告內容，大致可以新藥申請為例說明如下：

1. 新成分、新療效複方或新使用途徑製劑之藥品，須依藥事法規定經過衛生署審查；
2. 第一家向衛生署申請審查並取得新藥之製造或輸入許可證的藥商，自取得該許可證起五年，為該新藥的第一階段監視期間，第一階段監視期間後二年，為第二階段監視期間，總共監視期間為七年；
3. 在第一階段監視期間，為保護第一家申請藥商之資料不致因為政府機關之引(挪)用或因政府機關已審查通過第一家藥商，因而簡式審查第二家藥商，致造成藥商間不公平競爭之情形，故第二家申請相同成分、劑型、劑量之學名藥品廠商，除依現行規定檢附資料外，應另檢附與第一家申請廠商相同標準之國內臨床試驗報告。
4. 亦即，於第一階段監視期間五年內，當第一家申請藥商向衛生署所提出的國內臨床試驗報告為一千例，則第二家申請廠商亦須提出國內臨床試驗報告一千例。當第一家申請廠商為國際大廠時，則其為了達到實質壟斷市場的目的，可以大幅拉高國內臨床試驗報告之案例數量，其他藥商為了避免在第一階段監視期間要與第一家藥商提出相等的案例數量(據本研究所知，一個臨床試驗案例須耗費新臺幣數萬元始能完成)，則會延後藥品上市的申請，實質達到壟斷該新藥市場的效果。
5. 至於在第二階段監視期間，則第二家申請藥商不需要提出與第一家藥商相同的臨床試驗報告數量，只須現行規定檢附資料，並應檢附國內或經衛生署認定核可之國外實驗室執行之生體相等性報告。生體相等性報告在費用及時間上均遠低於大規模臨床實驗，因此，第二家廠商通常選擇在此階段申請藥品製造或進口許可。

由資料專屬權保護的角度來觀察，吾人可以簡單的下一個註腳，在七七公告中我國實質上有給予第一家申請新藥或新醫療品製造或銷售許可的廠商「國內臨床試驗」資料專屬權，此亦為中美智慧財產權談判妥協之結果。

(二)雙十二公告

衛生署於民國八十九年十二月十二日，以衛署藥字第○八九○○三五八一二號公告³⁶⁹，修正七七公告之內容，其主旨如下：「為健全新藥安全制度，鼓勵藥品之研究發展，保障醫藥品之創新，減少新藥研發資源浪費，及提昇國內臨床試驗水準，修訂八十二年七月七日衛署藥字第八二四六二三二號公告(以下簡稱「七七公告」)有關新藥安全監視制度，並自九十年一月一日起實施。」其主要內容在於處理新藥申請製造或輸入許可時，若使用國外實驗資料申請，則應檢附銜接性試驗計畫書或報告資料，一般稱此一公告為「雙十二公告」。

雙十二公告所處理的新藥申請製造或輸入許可之案件，乃是在於若藥廠並未在國內申請進行臨床實驗，而以國外臨床實驗之資料向衛生署申請許可時，必須通過「銜接性試驗」。而銜接性試驗(Bridging Study)的目的在於可提供與國人相關之藥動、藥效學或療效、安全、用法用量等臨床數據，使國外臨床數據能外推至本國相關族群之試驗。亦即，在國外進行臨床實驗，由於人種或採樣標準之不同，可能使其臨床實驗數據未必能夠真正反映國人在使用新藥之狀況，為確保國內用藥之安全，減少新藥研發資源浪費，故對於以國外臨床實驗資料在國內申請製造或輸入許可之情形，應檢附銜接性試驗計畫書或報告資料。

而依據雙十二公告第五點規定：「於國內完成銜接性試驗並經本署核准之新藥，自發證日起五年內，凡製造或輸入相同成分、劑型、劑量之學名藥廠商，除依現行規定檢附資料外，應另檢附與第一家相同標準之國內銜接性試驗報告。」

參照前述對於資料專屬權的描述，吾人可以將雙十二公告第五點的內容理解為在新藥申請國內製造、銷售許可時，第一家廠商申請時，若以國外臨床實驗資料申請時，則須檢附國內銜接性試驗報告，而在第一家廠商取得許可證後五年內，任何一家廠商要申請相同成分、劑型、劑量之學名藥廠商，

³⁶⁹ 公告全文請參照，http://www.cde.org.tw/BS_web_cht/double12.htm, 2003/11/25 visited

除現行規定應檢附之資料外，也應該檢附與第一家相同標準之國內銜接性試驗報告。因此，吾人可以將雙十二公告理解為賦予第一家新藥申請廠商其所提出之「國內銜接性試驗報告」資料專屬權之規定。

(三)雙十二公告所產生的影響

至於七七公告與雙十二公告間的關係，依雙十二公告第十點規定：「本公告自公告實施日起一年內為「緩衝期」。而緩衝期間究竟如何實施？緩衝期間經過後其程序又為如何？依據衛生署於民國九十一年一月七日公告之衛署藥字第○九○○○六九九四九號公告³⁷⁰，其內容如下：

- 一、自九十一年一月一日至九十一年十二月三十一日為最後一年緩衝期。
 - (一) 廠商得自行決定依「雙十二公告」或依八十二年七月七日衛署藥字第八二四六二三二號公告(「七七公告」)規定申請國內臨床試驗。
 - (二) 經本署評估須執行銜接性試驗者，可依評估結果及相關規定，擬定適當之銜接性試驗計畫書送署審查，或選擇依「七七公告」規定執行國內臨床試驗。

二、自九十二年一月一日至九十二年十二月三十一日：

廠商均應依「雙十二公告」規定申請銜接性試驗，經本署評估須執行銜接性試驗者，可依評估結果及相關規定，擬定適當之銜接性試驗計畫書送署審查，或選擇依「七七公告」規定執行國內臨床試驗。

三、自九十三年一月一日起：

全面依「雙十二公告」銜接性試驗相關規定實施，廠商應依「雙十二公告」規定申請銜接性試驗評估，依評估結果及相關規定，擬定適當之銜接性試驗計畫書送署審查。

亦即，自民國九十二年一月一日起，廠商應全面依雙十二公告申請銜接性試驗評估，而無法依七七公告提供國內臨床試驗資料申請新藥製造或輸入許可，也因此，我國原依七七公告提供新藥第一家申請廠商在國內臨床實驗資料專屬權保護將邁入歷史，未來新藥第一家申請許可證廠商將無法透過提出大量國內臨床實驗資料而達到實質壟斷新藥市場的目的。

³⁷⁰ 公告全文請參照，http://www.cde.org.tw/BS_web_cht/double12b.htm, 2003/11/25 visited

至於新藥第一家申請許可證廠商能否透過提供大量「國內銜接性試驗評估資料」，而達到壟斷國內新藥市場之目的？據本研究參酌衛生署所公告之銜接性試驗基準³⁷¹之規定，新藥申請廠商應提供何種水準之國內臨床實驗或銜接性試驗，乃由衛生署依據相關程序決定，並非廠商自願提供多少資料，衛生署就接受多少資料，與過去七七公告之狀況不同。

(四)我國現行規定與 TRIPS 規定落實之爭議點

透過前述說明吾人大致可以理解為何在我國加入 WTO 的近二年來，美、歐、澳、日等國對於我國落實 TRIPS 第三十九條第三項規定的措施不斷產生質疑。我國在進行加入 WTO 的各國談判階段時，由於當時我國有關新藥或新醫療品在資料專屬權方面，透過七七公告使得我國雖然並未在法律上明文規定資料專屬權，但實際透過新藥監視期間之規定，賦予新藥第一家申請許可證廠商針對「國內臨床實驗資料」的資料專屬權，雖然未將所有藥廠所提供予政府機關之資料均納入資料專屬權的範圍，但由於「國內臨床實驗資料」乃是其中最重要的部分，實質上藥廠可以透過大量的國內臨床實驗資料提出而獲得市場獨占的權利，故在 WTO 入會談判時，我國並未遭到此方面法律規定保護不足之質疑。

然而，自民國八十九年雙十二公告後，可預見在民國九十三年一月一日後，前開依七七公告所提供之國內臨床實驗資料之資料專屬權的保護措施已為國內銜接性試驗資料的資料專屬權保護所取代。但國內銜接性試驗資料並非如七七公告般可由第一家申請廠商自行決定其所提出之臨床實驗數據之數量，而是由政府機關依據各新藥之狀況予以審核，故很可能發生第一家申請廠商在申請國內銜接性試驗計畫時，提出須以大量銜接性試驗才能保證新藥之安全性，但主管機關審核結果認為不需要做這麼多試驗，僅做其中一小部分即可驗證新藥之安全性，其結果則是由於資料專屬權保護的資料範圍小，則其他廠商欲提出相同水準的國內銜接性試驗資料就相對容易，也使第一家申請許可證之廠商較無法長時間取得市場上實質獨占的力量。

在現行的制度下，比較有可能被認為廠商對於政府相關機關所提交未揭露資料，而屬於不公平商業上利用的狀況，則是由於國內主管機關在審查第一家申請新藥許可證時，除了審查依國內法規應檢具之資料外，還必須加上

³⁷¹ 基準全文請參照，http://www.cde.org.tw/BS_web_cht/document/銜接性試驗基準-公告版_020522.pdf, 2003/11/25 visited

該廠商所提出之臨床試驗資料(可以全部是國外的資料)以及國內銜接性試驗資料。然而，第二家廠商申請時，則只需要提出依國內法規應檢具之資料，加上與第一家相等的國內銜接性試驗資料，而無須另行提出國內外臨床試驗資料。這樣資料提出數量的落差，使得第一家申請新藥許可證的廠商，很難避免去聯想到為何第二家廠商申請時所需提出的資料遠少於第一家申請新藥許可證的廠商？這其中必然是主管機關的審查委員因為利用第一家申請廠商的資料或是因為有過去已通過第一家的許可，故可知悉該新藥安全無虞，故僅要求第二家申請廠商提出較少的資料。對於第二家申請廠商這樣的優惠對待，即是一種不公平競爭，使得第一家廠商在市場並未因其大量投資於新藥的測試而獲得保護，反而第二家或其後的廠商因減省這樣的費用，而有利於其在市場上的競爭，是屬於一種搭便車的行爲。

然而，目前國內的現狀，是否表示我國實質違反 TRIPS 第三十九條第三項的規定？依據 TRIPS 第三十九條第三項規定：「會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。」

由 TRIPS 前述規定加以觀察，會員對於為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求業者提供未公開揭露之資料，應採取適當措施避免該資料被不公平商業使用及洩露。我國現行營業秘密法、公務員服務法、刑法等規定，已足以滿足該等資料不被洩露的問題，但是否能夠滿足「避免不公平商業使用」則是爭議的重點。

由醫藥品審查的主管機關的角度出發，審查委員在處理第一家申請廠商的資料與處理第二家申請廠商的資料，都是屬於獨立的案件，由審查委員獨立做判斷，基本上在審查第二家申請廠商提出的資料時，不會去援引或利用第一家廠商所提出的資料，不會有主張資料專屬權者所稱會於政府機關內部使用第一家廠商所提交之資料來審查第二家廠商的申請案的行爲，因此，並不會有所謂「不公平商業使用」的問題。我國亦沒有不履行 TRIPS 第三十九條第三項規定的問題。

而由主張資料專屬權的角度出發，審查委員在處理第二家申請廠商的資料時，會因為第一家廠商已經取得合法上市許可，而因為這樣的一個取得合

法上市許可事實，背後即代表著該新化學原料的安全性無虞(至少在一定可控制範圍內)，使得審查委員在處理第二家申請廠商的資料要求或是審查標準會自然而然有所不同，即令在程序的規定上完全是獨立的案件，但是仍然不可避免會受到第一家廠商已申請通過的事實的影響，而第二家申請廠商無論審查委員是否接觸第一家申請廠商的資料，皆會因此而受有利益，而這種在時間、費用上的利益是第二家申請廠商未付出任何努力就得到的，此即屬於不公平的商業競爭，乃是 TRIPS 第三十九條第三項之所以獨立於第三十九條第二項規定的主要原因。各會員國自然應該設法將此一不公平商業競爭的狀況透過修法加以解決。

本研究認為，事實上 TRIPS 第三十九條第三項確實無法直接推導出各會員國有制定資料專屬權相關規定的義務，但其所隱含希望各會員國解決新藥申請時所可能產生的不公平競爭情形，確有其道理存在。因此，重點在於各會員國如何履行避免不公平商業使用的狀況。目前我國現行規定較容易受到各國質疑之處在於無法呈現具體的履行措施。

故而，本研究建議應透過修正藥事法或其他相關法令，將所有新藥或農藥品的申請流程、所需資料皆規範清楚，無論是第一家申請或其後的申請者，在特定期間內均採取同一標準，不因新藥已獲得上市許可而簡化申請流程或所需資料，且僅就第一家申請廠商依相關單位規定提出適當資料可受特殊保護，若第一家申請廠商所送資料超過相關單位規定之要求，則亦不因而調整對其後申請廠商之標準，可以說是採取有限制的資料專屬權保護。如此一來，此一問題則轉化為國內新藥或新農藥品核准上市的標準寬嚴問題，此乃各國主權範圍，而不再是是否履行 TRIPS 第三十九條第三項的問題。惟目前爭議較大之部分，在於資料專屬權的保護，是否與新藥之研發、創新等有正相關，亦或僅是在擴大藥廠對於新藥銷售的控制期間，反而是一種超出既有的智慧財產權制度的保護，實值我國醫藥主管機關對此做進一步的研究與考量。

第六章 立法建議

壹、營業秘密法的定位

我國營業秘密法在立法時定位在屬於民法的特別法，確實忽略營業秘密本質上所具有強烈的商業倫理特性，亦屬於不公平競爭防止法治的一環。致使目前我國有關於營業秘密的保護同時於公平交易法第十九條第五款及營業秘密法加以規範的情形。

本研究認為，我國公平交易法將限制競爭與不公平競爭的防止融合在同一法律中，同由行政院公平交易委員會透過行政權加以管制，在公平交易法實施十年後，逐漸發生公平會人力編制不足以處理社會上層出不窮的不公平競爭案件的資源分配問題。營業秘密法的單獨立法，給予原屬於「不公平競爭防止」的營業秘密保護一個相當大的空間，可透過傳統的民、刑事訴訟在普通法院進行審理，與國外不公平競爭防止的訴訟體系相同。因此，本研究建議我國公平交易法中可以對於營業秘密侵害的規定加以刪除，在同法中交待此類事件由普通法院依據營業秘密法進行審理，將營業秘密法亦同時定位在公平交易法的特別法，回歸一般大陸法系對於營業秘密保密的法制，只是外觀上是一部單獨的法律。

建議修正條文	原條文	修正理由
公平交易法 第十九條(限制競爭或妨礙公平競爭之虞行爲) 有左列各款行爲之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得爲之： 一、以損害特定事業爲目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行爲。 二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行爲。 三、以脅迫、利誘或其他不正當之方法，使競爭者之交	公平交易法 第十九條(限制競爭或妨礙公平競爭之虞行爲) 有左列各款行爲之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得爲之： 一、以損害特定事業爲目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行爲。 二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行爲。 三、以脅迫、利誘或其他不正當之方法，使競爭者之交	一、配合營業秘密法立法，刪除本條第五款規定。 二、營業秘密保護原屬不公平競爭防止之一環，我國既獨立訂定營業秘密法，則該法性質上亦屬公平交易法之特別法，爲避免條文重疊、規範不一致導致適用困難，故刪除本條第五款規定。

<p>易相對人與自己交易之行爲。</p> <p>四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不爲價格之競爭、參與結合或聯合之行爲。</p> <p>六、以不正當限制交易相對人之事業活動爲條件，而與其交易之行爲。</p>	<p>易相對人與自己交易之行爲。</p> <p>四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不爲價格之競爭、參與結合或聯合之行爲。</p> <p>五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行爲。</p> <p>六、以不正當限制交易相對人之事業活動爲條件，而與其交易之行爲。</p>	
<p>第十九條之一（侵害營業秘密行爲）</p> <p>事業不得爲不公平競爭之目的，侵害他人營業秘密。營業秘密侵害案件，依營業秘密法之規定，由法院審理之。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、以不公平競爭之目的侵害營業秘密之行爲，參酌德、日等國立法例，均由普通法院審理。我國於營業秘密法立法後，考量行政資源分配問題，亦宜改由普通法院依據營業秘密法審理此類案件。故新增本條規定，以利釐清侵害營業秘密之救濟途徑。</p>

貳、營業秘密法與 TRIPS 第三十九條第三項

至於有關於我國營業秘密法是否已符合 TRIPS 第三十九條第三項有關營業秘密保護要求之議題，目前國際上主要的爭論點集中在 TRIPS 第三十九條第三項規定，是否足以推論出各國應對於新醫藥品或農藥品爲上市審查目的所提供予相關政府機關的測試資料或其他資料，應給予一定期間專屬權的保護。然而，由本研究對於 TRIPS 第三十九條第三項規定的討論可以得知，在 TRIPS 立法過程中，各國並沒有針對應給予這些對相關政府機關的測試資料專屬權達成共識，而只是透過以應避免這些提供予相關政機機關的測試資料被用於商業競爭之上，是一種妥協的方案。

至於如何履行 TRIPS 第三十九條第三項之義務，本研究認為單純就「公務員」於審查過程中，接觸相關測試或其他資料的保護而言，我國營業秘密法第九條第一項規定：「公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩露之。」至於刑事責任部分，刑法第一三一條規定：「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科七萬元以下罰金(第一項)。犯前項之罪者，所得之利益沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額(第二項)。」同法第一三二條規定：「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑(第一項)。因過失犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金(第二項)。非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金(第三項)。」及相關之受賄、瀆職罪等規定，均已足夠保障有關於任何人於申請新化學原料之醫藥品或農藥品上市核准，而提供其經相當努力完成且尚未公布之測試或相關資料被商業上不公平的使用，因為公務員在審查的環節中，若有洩密的問題，則屬違反營業秘密法第九條第一項規定，民事上有國家賠償責任，刑事上該公務員個人有違反刑法規定之責任。

本研究認為，目前我國對於 TRIPS 第三十九條第三項規定的要求，若單純由營業秘密保護的角度來觀察，實際上已可透過營業秘密法第九條及公務員洩密等相關刑事規範加以處理，對於廠商提交予政府及相關部門之未揭露資料，在避免「商業目的」不公平競爭上的保密要求應為已足。而據本研究訪談衛生署相關人員，目前國內在進行新藥審查時，亦確實並無對於申請廠商所提交之資料洩露的問題。

然而，考量到目前國際社會間對於我國有關於 TRIPS 第三十九條第三項規定履行的質疑(與我國法制相似的韓國亦受到相同的壓力，而於二〇〇二年三月與美方談判時，承諾修改其藥品審查制度)，本研究認為若僅參酌印尼、泰國的營業秘密法的立法例，直接將 TRIPS 第三十九條第三項納入營業秘密法中加以規範，恐怕仍然必面臨國際間質疑我國如何落實有關新的醫藥品或農藥品測試資料保護的問題，因為僅有抽象的保護並不足以說明具體落實情形。

較佳的方式，還是參酌美國、澳洲、中國大陸的立法例，於醫療法規或

農藥法規中有關於藥品或農藥品審查之規定，擇適當處所賦予新藥或新的農藥品在為上市銷售之目的，提供測試資料或其他資料予政府機關時，針對該第一家申請廠商依據政府機關之要求範圍內所提出之未公開揭露之資料，在一定期間給予資料專屬權的保護，但超出主管機關要求的範圍，則不另行予以資料專屬權的保護。然而，此已非主管營業秘密事務的智慧局所能處理之範疇，恐有待衛生署或其他相關機關進一步就此一議題進行釐清，如何設計資料專屬權之制度？該制度是否影響我國生技產業的發展，或國外廠商進入國內市場之意願，以及我國藥事法或農藥管理法等相關法規如何配套整體調整，須視相關單位進一步研究成果而定。

<p>※本研究並不建議於營業秘密法中修正有關履行 TRIPS 39.3 規定之條文，主要原因在於 TRIPS 39.3 保護的落實，已非營業秘密保護的問題，而是醫藥品等審查程序規定是否給予新藥廠商一定制度性的保護。以下建議僅作為立法的選擇之一，並非本研究認同之建議案。</p>	<p>修正理由</p>
<p>營業秘密法 第九條之一（提交政府機關新化學原料相關測試資料及其他資料的保護） 依據法律要求對於新化學原料的醫藥品或農藥品為申請製作、進口、出口、銷售之許可，要求申請人向有關主管機關或受委託檢驗之機構提出經過相當努力完成，且尚未公開之測試資料或其他其配製、發現、創造相關之資料時，有關主管機關或受委託檢驗之機構，應以適當方式保護其營業秘密，避免其被揭露、竊取或用於不公平商業活動。 有關主管機關在一定期間內，不得使用前項之未公開之資料作為審查其後之申請者之申請案件。前述一定期間之規定，依有關主管機關之行政命令定之。 除符合下列各款要件者外，有關主管機關不得揭露或利用第一項應受保護之資料： 一、為公共利益需要； 二、已採取相當措施確保該資料不會不公平於商業上被使用。</p>	<p>一、本條新增。 二、按 TRIPS 第三十九條第三項規定有關為取得上市許可提交政府機關新化學原料的醫藥品或農藥品測試或其他相關資料的保護，目前我國營業秘密法僅透過有關公務員保密及相關刑事責任的規範，由於上述醫藥品或農藥品的檢驗可能委託政府機關以外的研究單位進行審核，無法符合國際間對上述資料保護的要求，故新增本條規定，以符合 TRIPS 規定。 三、本條明確規定政府機關內部亦不得使用依法要求廠商所提出未公開揭露之資料，以避免因政府機關之利用行為而產生不公平競爭之狀況。 四、本條第三項參酌 TRIPS 第三十九條第三項後段規定，設置例外規定。</p>

參、營業秘密相關訴訟程序調整

據本研究所蒐集、整理國內營業秘密相關訴訟判決，發現國內營業秘密擁有人在面臨主張營業秘密侵害時，除無須證明他人「故意以違背善良風俗」之方式為侵害行為外，並不因營業秘密法的立法而有機會獲得更完善的保護。例如：營業秘密擁有人須證明其主張屬營業秘密的資訊，符合營業秘密法第二條所定各款保護要件、他人不當使用、洩露營業秘密、他人不當使用、洩露營業秘密的行為與營業秘密擁有人之損害具有相當因果關係、營業秘密被侵害所造成的實質損害額度等。訴訟上也曾發生法院已經肯定有營業秘密侵害的行為，但是因為營業秘密擁有人無法具體舉證所受損害乃是營業秘密被侵害所造成，故仍判決營業秘密擁有人敗訴的案例。

相較之下，日本不正競爭防止法對於侵害營業秘密行為在訴訟程序上的保護，尤其日本於二〇〇三年再度修正不正競爭防止法，參酌日本專利、商標等法制，在訴訟程序上賦予營業秘密擁有人更細緻而完整的保護，可供作為我國立法修正之參考。

而在訴訟程序的調整上，主要大致分為下述幾個方向：

1. 舉證責任減輕：依據訴訟法理，營業秘密擁有人應對於營業秘密侵害行為加以舉證，但若被告否認有營業秘密侵害的行為時，營業秘密擁有人須進一步提出其他證明來證明侵害行為的存在。本研究認為營業秘密因其秘密性及與企業整體運作相結合，因此，證明營業秘密侵害行為有本質上的困難度，若是營業秘密擁有人已舉出相當證據證明有營業秘密侵害行為存在時，被告即不得不附理由空言否認，應課以被告具體舉證證明該侵害行為不存在或其係合法利用該資訊等證明的責任。
2. 文書提出命令：事實上我國民事訴訟法針對文書提出命令已有規定，但在營業秘密侵害案件的處理過程中，更有賴於相對人與營業秘密有關文書的提出，協助營業秘密擁有人舉證營業秘密侵害的事實或損害的額度。然而，由於營業秘密案件通常亦牽涉相對人之營業秘密保護，故須在法院為文書提出命令時，亦兼顧相對人營業秘密的保護，故宜於營業秘密法中針對文書提出命令進行較細部的規定，以供法院作為決定是否依當事人聲請為文書提出命令之決定。

3. 法定損害賠償額或專業鑑定人制度的導入：目前營業秘密法有關於損害賠償的規定，主要是依據民法損害賠償的原則，參酌專利法第八十五條規定加以處理。然而，就本研究所蒐集、整理國內判決的經驗，多數營業秘密擁有人勝訴的案件，均為保密契約或競業禁止約款中，明定違約金數額，法院始就違約金進行酌減，若是未為違約金的約定，要證明損害額度可說是難上加難。故本研究建議可以採取參酌著作權法第八十八條第三項規定新增法定損害賠償額上下限，由法院依個案狀況斟酌，或是仿日本不正競爭防止法規定，導入專業鑑定人制度，由專業鑑定人對於因營業秘密侵害所生之損害賠償額度進行鑑定，並以之作為賠償額度。本研究是建議專業鑑定人之鑑定費用由營業秘密擁有人支付，但鑑定人由法院指定，這樣可以避免營業秘密擁有人濫用專業鑑定人制度。

建議修正條文	原條文	修正理由
<p>營業秘密法 第十一條之一（舉證責任減輕） 營業秘密受侵害時，被害人已舉出相當證據證明營業秘密侵害行為而相對人否認時，相對人須具體舉證說明之。但相對人有正當理由無法具體舉證說明時，不在此限。</p>		<p>一、本條新增。 二、按營業秘密侵害的訴訟中，因為營業秘密的特性，嚴格的舉證責任往往是營業秘密擁有人敗訴的主要原因，為加強對於營業秘密的保護，同時兼顧當事人在訴訟程序上武器的平等，擬參考日本不正競爭防止法第五條之一規定，減輕營業秘密擁有人之舉證責任，避免侵權人任意否認造成營業秘密擁有人舉證困難。</p>
<p>第十一條之二（文書提出命令） 法院得依當事人申請，對於證明營業秘密侵害行為相關之文書，於證明該侵害行為或計算損害額度之必要範圍內，命文書持有人向法</p>		<p>一、本條新增。 二、民事訴訟法第三百四十四條以下規範有關文書提出義務及限制，由於營業秘密侵害的證明文書經常有賴於他人之提供，故為使</p>

<p>院提出之。但文書之持有人有正當理由拒絕者，不在此限。</p> <p>法院為判斷文書之持有人拒絕提出是否有正當理由之必要範圍內，得命其以不公開之方式向法院提出。且任何人均不得要求對前述文書之判斷公開或閱覽卷宗。</p>		<p>訴訟程序上有關文書提出命令在營業秘密保護發揮實質效果，特參考日本不正競爭防止法第六條規定訂定之。</p>
<p>第十三條（損害賠償額之計算）</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>【方案一】</p> <p>依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣壹萬元上以一百萬元以下酌定賠償額。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或法院酌定賠償額之三倍。</p>	<p>第十三條（損害賠償額之計算）</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

<p>【方案二】 第一項、第二項(略)。 經被害人請求，法院得以被害人之費用，指定專業鑑定人為損害數額之計算鑑定。</p>		
<p>【方案二】 第十四條之一（對鑑定人之說明義務） 法院命專業鑑定人為前條第三項損害數額之計算鑑定時，當事人應對鑑定人損害賠償必要之事項加以說明。</p>		

肆、營業秘密刑事責任規範

營業秘密刑事責任規範，向來是營業秘密法制修正討論的核心。我國在營業秘密立法時，起草機關考量營業秘密保護在我國乃是一種新的保護態樣，為避免國人誤蹈法網，在營業秘密法立法伊始，不應另訂刑事責任規範，而委諸刑法有關洩露工商秘密、竊盜、詐欺、侵占、背信等規定加以處理即可。

然而，由營業秘密保護的觀點，適用既有刑法的規定，除了無法完整處理日益複雜多樣化的營業秘密侵害行為態樣外，刑法對於「罪刑法定主義」原則的高度要求，也使法院在處理營業秘密侵害的刑事案件上，面臨構成要件解釋上一定程度的困難。加以刑法有關於電磁紀錄準用動產規定保護的規定於今年刑法修正時已刪除，而新增電腦犯罪罪章加以保護，在營業秘密侵害案件的處理上，又更增一層不確定性。

有鑑於美國、日本、德國、韓國等均為因應國際貿易及國內產業發展需求，對於特定營業秘密侵害以刑事責任加以規範，本研究認為我國目前同時扮演著技術輸入國與技術輸出國的角色，營業秘密保護的加強有助於我國廠商研發成果或經營經驗的保護，兼以營業秘密法實施已有相當期間，因此，不妨將部分較嚴重的營業秘密侵害行為，明確地規範其刑事責任，以加強對營業秘密之保護。

建議修正條文	原條文	修正理由
<p>第十五條之一（罰則）</p> <p>為不公平競爭或圖利自己或他人之目的，而為下列行為者，處三年以下有期徒刑、拘役，科或併科新臺幣壹佰萬元以下罰金：</p> <p>一、故意以竊盜、詐欺、脅迫之方法取得或洩露他人營業秘密或記載營業秘密之文件或資料者。</p> <p>二、侵入他人營業秘密保護之設施或破解相關安全或禁止接觸之機制者。</p> <p>三、故意以違背任務之方式取得、重製他人營業秘密或記載營業秘密之文件或資料者。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、刑法有關於營業秘密之刑事責任，僅於刑法第三百一十七條洩露工商秘密罪加以規範，但其以依法令或契約有守密義務為前提，無法針對營業秘密侵害的態樣完整保護，故新增本條規定對於嚴重侵害營業秘密的態樣加以罰。</p>
<p>第十六條（施行日）</p> <p>本法自公布日施行。</p> <p>本法第十五條之一刑事責任，自民國 年 月 日後所為之行為始適用之。</p>	<p>第十六條（施行日）</p> <p>本法自公布日施行。</p>	<p>一、新增第二項。</p> <p>二、為避免刑事責任造成民眾衝擊，故訂定緩衝期間。</p>

伍、離職後競業禁止條款

透過本研究有關於我國離職後競業禁止條款的討論可以得知，離職後競業禁止條款是否有效，其中雇主是否有法律上正當保護的權利(營業秘密)，僅是其中判斷標準之一，參諸各國不正競爭防止法、營業秘密專法之規定，均未將離職後競業禁止條款之相關限制置於各國營業秘密法之規範中，故本研究亦不擬將離職後競業禁止條款於營業秘密法中修正。

惟由於目前我國法院實務對於離職後競業禁止條款的判決已累積至相當程度，由判決數量來觀察，未來勢必成為法院審理勞資爭議的重要案件類型。此外，行政院勞委會因離職後競業禁止條款涉及勞工權益重大，並已於九十二年七月公布「簽訂競業禁止參考手冊」二版，提供勞工及雇主在協商有關競

業禁止規定之參考。

因此，本研究認為，我國可以考慮仿德國規定，於民法中規範離職後競業禁止條款的一般性規定，以適用於僱傭關係、委任關係等公司員工、經理人、董事、監察人等人事聘任契約。

民法建議修正條文	原條文	修正理由
<p>第四八九條之一（離職後競業禁止約款一）</p> <p>僱用人與受僱人間約定於僱傭契約期間屆滿或終止後，受僱人接受他人聘僱有一定限制條件者，該合意須以書面為之。</p> <p>前項離職後競業禁止約款之期間，不得超過二年。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、第一項參考德國商法第七十四條第一項規定，明定離職後競業禁止約款須以書面為之，以避免產生爭議。</p> <p>三、第二項參考我國司法實務及德國商法第七十五條規定，明定離職後競業禁止約款之期間不得超過二年，以避免過份侵害受僱人之工作權。</p>
<p>第四八九條之二（離職後競業禁止約款二）</p> <p>法院得就離職後競業禁止約款斟酌其合理性，依下述原則綜合判斷之：</p> <p>一、僱用人有無應受保護之正當利益。</p> <p>二、受僱人之地位。</p> <p>三、限制受僱人就業之範圍、期間、區域等，是否於合理範圍內。</p> <p>四、是否對受僱人為相當之補償。</p> <p>五、受僱人於任職期間或離職後是否有違顯著違反商業倫理或公平競爭之行爲。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、本條主要係參考我國司法實務判斷離職後競業禁止約款有效性之標準訂定。</p> <p>三、僱用人有無應受保護之正當利益，除營業秘密外，亦包含避免惡意挖角等不公平競爭防止的考量。但若受僱人利用非僱用人所提供之特殊知識、技能另覓他職者，則不得謂僱用人有應受保護之正當利益。</p> <p>四、受僱人之地位泛指受僱人之學職、職務、薪資、工作經驗、離職原因等。</p>

		<p>五、離職後競業禁止之限制條件是否合理，應依一般社會商業活動狀況及個案具體情形判斷之。</p> <p>六、我國法院在過去處理離職後競業禁止條款，並未如德國商法要求僱用人必須為補償始為有效，故僅將對受僱人之補償列為判斷標準之一，若僱用人所為之限制範圍小，且具有相當之正當利益，則即令不予受僱人補償，亦應肯認離職後競業禁止條款之有效性。</p> <p>七、受僱人若於任職期間或離職後，有從事不公平競爭或侵害營業秘密之行爲，則不應對受僱人為過當之保護，故法院於判斷是否合理時，亦應一併考慮。</p>
<p>第四八九條之三（委任契約之準用） 前二條規定於委任契約準用之。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、董事、監察人、經理人與公司間為委任關係，若約定離職後競業禁止約款，亦應準用前二條之規定。</p> <p>三、事業與事業間合作結束後之競業禁止規定，依契約自由原則決定之，不在準用範圍。</p>

參考書目

一、專書

1. 王澤鑑，侵權行爲法(1)-基本理論：一般侵權行爲，自版，1998年9月
2. 王澤鑑，債之發生，自版，1993年11月8版
3. 文衍正，營業秘密法導讀，自版，1996年5月初版
4. 行政院公平交易委員會，德國公平交易法相關法規彙編，1996年6月
5. 行政院公平交易委員會，認識公平交易法增訂九版，2002年9月
6. 洪崇仁，論離職員工競業禁止條款之效力，私立東吳大學法律學研究所碩士論文，1998年7月
7. 徐玉玲，營業秘密的保護，中興大學法律學研究所碩士論文，1993年11月
8. 徐火明，公平交易法論—不正競爭防止法，三民書局，1997年11月初版
9. 徐遵慈，論營業秘密保護之立法及其與不正競爭之關係，東吳大學法律學研究所碩士論文，1995年7月
10. 黃三榮、林發立、郭雨嵐、張韶文著，營業秘密—企業權益之保護，萬國法律基金會，2002年3月初版
11. 馮震宇，了解營業秘密法—營業秘密法的理論與實務，永然出版社，1997年7月初版
12. 曹永遊，論專門技術在我國營業秘密法之保護，中興大學法律學研究所碩士論文，1997年7月
13. 葉茂林、蘇宏文、李旦，營業秘密保護戰術—實務及契約範例應用，永然出版社，1995年5月
14. 張瑋玲，契約後競業禁止與營業秘密保護之關係，臺灣大學法律學研究所碩士論文 2003年7月
15. 鄭穎，營業秘密侵害在刑事法上之研究，中興大學法律學研究所碩士論文，1998年7月
16. 賴文智，智慧財產權與民法的互動—以專利授權契約爲主，臺灣大學法律學研究所碩士論文，2000年7月
17. 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜，營業秘密法解讀，月旦出版社(現爲元照出版社)，1996年11月初版
18. 顏雅倫、蔡淑娟，知識經濟下之勞僱關係與企業競爭力，益思科技法律事務所，2002年11月初版
19. 羅昌發，WTO 架構下智慧財產權與競爭法之關係，行政院公平交易委員會 1997年合作研究計劃

二、期刊論文

1. 文衍正，美國法上營業秘密民事保護之案例研究，公平交易季刊第二卷第一期
2. 王銘勇，日本營業秘密保護法制之研究，公平交易季刊第二卷第一期
3. 立法院第二屆第五期經濟、司法兩委員會審查「營業秘密法草案」第一次聯席會議記錄，立法院公報第八十四卷第二期
4. 行政院勞工委員會，簽訂競業禁止參考手冊(二)，
[http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/\\$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272alai.doc](http://www.cla.gov.tw/claweb/claweb.nsf/03ebb982148bdbaf4825670f0023db04/c82568d60032668248256d63000425dc/$FILE/c2b27c4Info9bgl0ikjn159722ailae9i60rh59272alai.doc)，visted 2003/9/28
5. 吳景源，營業秘密法關於營業秘密之保護，萬國法律第 107 期，1999 年 10 月
6. 李木貴，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌 2003 年 6 月
7. 林更盛，離職後競業禁止約款的審查：民法第二四七條之一——評台北地方法院九一年勞訴字第一二九號判決，萬國法律第 131 期 2003 年 10 月
8. 涂榆政、經雯貴，淺釋美國商業間諜法與台灣營業秘密保護之刑罰規定，萬國法律第 98 期
9. 許士宦，日本有關營業秘密之保護（下），植根雜誌第 11 卷第 5 期，1995 年 5 月
10. 許智誠，台灣對營業秘密之保護，
http://ipofinal.twipr.com/secret/secret_discription/secret_discription_3.asp#3，
2003/3/24 visited
11. 張芬芬，公平交易法有關「營業秘密」之規範及案例，公平交易季刊第 2 卷第 1 期，1994 年 1 月
12. 張靜，我國營業秘密法介紹，
http://www.tipo.gov.tw/secret/secret_discription/secret_discription_1.asp，
2003/3/21 visited
13. 張瑜鳳，競業禁止義務與不公平競爭行爲，法律評論第 60 卷第 3、4 期合刊
14. 陳家駿，資訊時代下營業秘密之保護，植根雜誌第 14 卷第 1 期
15. 章忠信，經濟間諜法案簡介，<http://www.copyrightnote.org>，2003/3/21 visited
16. 章忠信，營業秘密法與公平交易法，<http://www.copyrightnote.org/ts/ts007.html>，
2003/3/21 visited
17. 章忠信，競業禁止約定之相關爭議，<http://www.copyrightnote.org/ts/ts020.html>，
2003/3/21 visited
18. 湯明輝，談美國營業秘密之構成要件，公平交易季刊第二卷第一期
19. 馮博生，營業秘密法與營業秘密侵害之救濟，智慧財產權季刊第九期，1996 年 4 月，<http://stlc.iii.org.tw/publish/b09.htm>，2003/3/21 visited

20. 馮震宇，從永豐案判決論美國經濟間諜法案之適用，萬國法律第 107 期，1999 年 10 月
21. 馮震宇，論營業秘密法與競爭法之關係--兼論公平法第十九條第一項第五款之適用，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月
22. 馮震宇，從公平會處理案件論公平法對營業秘密的保護，月旦法學雜誌 1997 年 8 月
23. 黃書苑，專利事件侵害禁止請求定暫時狀態假處分之審理，法令月刊第 53 卷第 7 期
24. 董浩雲，美國經濟間諜法執行上的幾個問題－從永豐案的觀察，科技法律透析 1999 年 5 月
25. 蔡明誠，公平交易法對營業秘密之保護，政大法學評論第 44 期，1991 年 12 月
26. 劉博文，美國經濟間諜法簡介，
http://ipofinal.twipr.com/secret/secret_discription/secret_discription_9.asp，
2003/3/21 visited
27. 駱志豪，TRIPS 對營業秘密之保護，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月
28. 謝銘洋，營業秘密之保護與管理，
http://ipofinal.twipr.com/secret/secret_discription/secret_discription_2.asp，
2003/3/21 visited
29. 謝銘洋，營業秘密侵害之類型觀察與責任分析，資訊法務透析，1992 年 8 月
30. 顏雅倫，如何因應惡性挖角與員工跳槽？管理雜誌 2003 年 3 月
31. 羅怡德，美國營業秘密法之介紹與分析，輔仁法學第十二期，1993 年 6 月

三、外文資料

1. Alexander, Kent B. and Wood, Kristen L., The Economic Espionage Act: Setting the Stage for a New Commercial Code of Conduct, 15 Ga. St. U.L. Rev. 907, at 911-912
2. Allens Arthur Robinson(澳洲律師事務所), Data exclusivity: further protection for pharmaceuticals, <http://www.aar.com.au/pubs/bt/24jun03/bio02.htm>,
2003/11/16 visited
3. Baumbach/Herfermehl, Wettbewerbsrecht, 19.Aufl.1996, §18Rdn1
4. Beier, Friedrich-Karl and Schrickler, Gerhard (eds.), From GATT to TRIPS-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, at 233
5. Correa, Charlos Maria, Public Health and International Law: Unfair Competition Under the TRIPS Agreement: Protection of Data Submitted for the Registration of

- Pharmaceuticals, 3 Chi. J. Int'l L., 2002, at 70
6. Desmet, Thierry Olivier, The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously? , 22 Hous. Int'l L. J., 1999, at 105-106
 7. Dessemontet, Francois, Protection of Trade Secrets and Confidential , Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement , edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf , kluwer law , 1998 , at 247
 8. European Generic medicines Association, EGA POSITION PAPER, http://www.egagenerics.com/facts_figures/intellectual_property/data_exclusivity.htm, 2003/11/15 visited
 9. Fischer, James M., An Analysis of The Economic Espionage Act of 1996, 25 Seton Hall Legis. J. 239, 2001, at 248-249
 10. Gervais , Daniel J., The TRIPS agreement : drafting history and analysis, London , Sweet & Maxwell , 1998
 11. Lane, Ford Motor Co. V., “Intellect Property: D, Trade Secret: 1. Publication: a. Preliminary Injunction ”, 16 Berkeley Tech. L.J. 271
 12. Köhler, Helmut / Piper, Henning, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit Zugabeverordnung, Rabattgesetz, und Preisangabenverordnung, 1995, §17Rdn10
 13. Mangassarian, Elina, Technological Trends and the Changing Face of International Intellectual Property Law, 11 Int'l Legal Persp.125, 2001,at 142
 14. Moohr, Geraldine Szott, The Problematic Role of Criminal Law in Regulation Use of Information: The Case of the Economic Espionage Act, 80 N.C.L. Rev. 853, 2002, at 875-876
 15. Prabuddha Ganguli, Complying with Article 39 of TRIPS.. a myth or evolving reality ? <http://www.ircc.iitb.ac.in/~webadm/rnd/IPcourse/Ganguli/Ganguli253April03.doc>, 2003/11/08 visited
 16. Ryan, Robin D., The Criminalization of Trade Secret Theft Under the Economic Espionage Act of 1996: An Evaluation of United States v. Hsu, 40 F. Supp.2d 623 (E.D. Pa. 1999), 25 Dayton Law Review, Winter 2000p255-258
 17. Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC), Data Exclusivity — Yes or no? <http://www.indianpatents.org.in/info/data.htm> , 2003/11/08 visited
 18. Zarir H Charna, Whither data exclusivity?!!!, <http://www.expresspharmapulse.com/20031127/beyond13.shtml>, 2003/11/28 visited
 19. 日本産業構造審議会、知的財産政策部会、不正競争防止小委員会、不正競争防止法の見直しの方向性について、2002年2月、<http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i21220fj.pdf>, 2003/3/25 visited

20. 水口真寿美，臨床試験データの公表制度廃止について，
<http://village.infoweb.ne.jp/~shinikyo/rinshoudeta.htm>, 2003/11/18 visited
21. 有賀美智子譯，Earl W. Kintner & Jack L. Lahr 著，アメリカ知的所有権法概説，発明協会，1978年初版

四、重要參考網站

1. Trade Secrets Case Law Database, <http://www.asksam.com/halligan>
2. WIPO Dispute settlement,
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
3. 日本知的財産權判例檢索網站，<http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf>
4. 政治大學智慧財產權研究所，營業祕密個案分析案例資料庫，
http://iip.nccu.edu.tw/iip/NEW-iip/database/2002_tradesecret/2002_tradesecret.htm

附件一、研討會會議紀錄

時間：民國九十二年八月二十九日下午 3:00~5:10

地點：經濟部智慧財產權局十九樓會議室

台北市辛亥路二段 185 號 19 樓

主持人：謝銘洋教授

報告人：顏雅倫律師、賴文智律師

與會來賓：詳附件簽到名冊。

會議紀錄：

一、會議資料包含：「營業秘密法制之研究」期中報告(簡報檔案)、營業秘密重要議題討論題綱(簡報檔案)，詳參附件。

二、綜合討論發言紀錄

與談人：謝銘洋教授(謝)、賴文智律師(賴)、顏雅倫律師(顏)

謝：我們接下來的時間就開放給大家，由大家對報告內容或議題提出意見供研究團隊參考。有問題的話，也可以提出來請教二位律師。我們先請主管機關章督導(忠信)給我們指教。

章：今天性質上是座談會，不適合以主管機關的身份表示意見，因為主管機關也認為這些議題有相當大討論的空間，因此，我們也是以一種謙虛、學習的態度來委託這樣的研究案。

營業秘密是由契約進入到法律的層面來，就會產生需不需要有一個特別的營業秘密法，或是在公平交易法裡面處理即可。根據了解大部份大陸法系的國家都是在公平交易法或是競爭法裡處理。既然我們有公平法及營業秘密法，這二個法的關係到底是如何？本局也曾經和公平交易委員會的同仁交換意見，公平會的同仁表示目前從來沒有用公平法 19 條第五款進行處分，甚至於內部曾考慮建議把 19 條第五款刪除掉，因為已經有營業秘密法存在了。

我國法制上先有公平法第 19 條第五款，而後有營業秘密法。不知道當時立場的思考到底是如何？謝教授剛好有參與營業秘密法的立法過程，這個部份可以請謝教授稍後與我們分享。

基本上個人覺得(這不代表主管機關意見)營業秘密保護應該是一個利益，而不是一個權利，也就是說別人沒有經過我的同意，不可以把我的重要資訊任意拿走，但是它並不像是專利，當我擁有這個資訊之後，別人就不能研究開發出同樣的資訊。如果從這個角度出發，營業秘密可以維持一個公平競爭的產業環境，而不是說我有權利禁止別人去做研發同樣的資訊。不過從立法過程中行政機關對立法委員說明的文書中來看，行政機關是把營業秘密看成「營業秘密權」，可是在營業秘密法裡面又找不到營業秘密權，就感覺到營業秘密和營業秘密權好像混在一起。著作和著作權是不一樣的，這個大家都很清楚，可是在營業秘密裡面這個部份並沒有去處理到。

接下來是營業秘密到底要不要以刑事責任規範呢？若侵犯智慧財產權要有刑事責任的話，個人認為於智慧財產權法內制訂比較適當。有些國家對於侵害智慧財產權在刑法裡面統一規定，而我們則是在著作權法、商標法、專利法中規定刑事責任。剛才在報告當中也提到德國的不公平競爭法裡面有刑罰的規定。據局裡了解，日本目前在不正競爭法草案當中似乎是把刑責放進去，當然這是個立法政策的問題，對於侵害營業秘密要不要有刑事責任，這個要在政策上面去討論。

一般的侵害也許大家可以同意因為這是一個商業的活動，是不是有必要一定要用刑事來介入。可是今天如果是一個故意去竊取人家的營業秘密，似乎也有用刑法來處罰的必要。這種行為跟一般的竊盜和詐欺是不同的，因為不管是背信或是詐欺都是指行為本身，刑法對該行為的處罰，並不是在保護營業秘密，而是對於行為本身的非難。如果認為真的營業秘密的背信和詐欺需要有一個重的規範或是一個特別的規範要去排除刑法的規定的時候，似乎就應該在營業秘密法裡面來做處理。當然這並不是代表主管機關的一個看法，甚至主管機關對於營業秘密法的這一塊還有很大的努力空間。相信各位還是會有很多寶貴的意見可以提出來讓本研究案更加的完整，謝謝。

謝：剛剛很多章督導的看法，個人也是蠻贊成的。首先第一個到底營業秘密是不權利？剛剛章督導在說在立法過程中行政機關採取肯定的說法。個人覺得應該不是這麼確定的答案。其實是不是一個權利，重要的是在於是不是一個排他權，是不是像著作權、專利權或商標權一樣的排他性一個獨占性的效力，從這一點來看顯然營業秘密並沒有這樣子的一個效力，如果有的話，那大家何必去申請專利，大家都靠營業秘密來保護即可，而且還沒有時間上的限制。

營業秘密法當時在立法的過程個人有參與，當時起草的主管機關是經濟部商業司。立法的主要緣由是因為我們對外貿易談判時，承諾我國要制訂營業秘密法。當時商業司是委託是經緯法律事務所張靜律師來主導，張律師就找了一些專家學者大家一起來參與。當時我們開了非常多次草案的會，特別爲了要不要訂成是一個營業秘密權，幾乎每次開會每次都在討論。到了最後就分成二派僵持不下，後來就只好採取表決的方式，表決的結果「利益說」佔上風，但是張律師個人並不是很贊成。這個問題也透過公聽會公開徵求意見，所以後來草案制訂時，就決定迴避掉「權」這個字。因此，不管是在法律本文或是立法理由其實都看不出來。可能是由於送到行政院時，行政院長官不是很清楚，想說營業秘密既然是智慧財產權，所以應該是「營業秘密權」，所以這其中可能有些誤會。

從我國法律對營業秘密法規範來觀察，首先是透過公平交易法第十九條第五款加以保護，然後才另訂營業秘密法。從立法的歷程及國外的營業秘密法制來觀察，其實營業秘密多還是屬於對於競爭資訊的保護，和不正当竞争保護有密切的關係，但是還不是一個排他性的權利。記得個人在 1997 年到德國去做研究時，回到指導教授課堂上聽博士班的學生做報告，某位學生剛好報告營業秘密，指導教授所提第一個問題就是：「你認為營業秘密是什麼？你認為是一個權利還是一個

利益？」後來大家共識是營業秘密僅是一種利益，並不是一種權利。上述是有關營業秘密立法過程的說明。

當時草案立法的委託單位則有二個指示，第一個指示，主管機關不能夠是商業司，因為這與他們的業務沒有特別的關連，第二個是不能夠在營業秘密法中訂刑事責任。為什麼不能夠有刑事責任？主要的出發點應該是認為以立法的方式保密營業秘密是剛開始導入國內，沒有必要用這麼強勢的方法去規範刑事的責任。個人的看法認為是否以刑事責任規範見仁見智，有刑事責任的話，法律的效力會比較強，沒有刑事責任的話效力就會比較弱一點。但有刑事責任是不是比較好？這個可能會牽扯到一個問題，就是如果營業秘密牽扯到技術的問題，那技術這種東西是不是侵害實際上要去鑑定，那鑑定其實又很困難，不一定能夠認定的出來，對於營業秘密來說，尤其是走營業秘密路線的技術或資訊，可能在鑑定上會更困難，用刑事責任來制裁侵害營業秘密的行為，可能並不是非常的適當。

目前我國的營業秘密沒有刑事責任，而是靠其他的方式(民事救濟或公平法)，個人認為維持現況應該是可以接受的，有沒有必要在營業秘密法本身去制訂刑事責任，個人覺得值得再斟酌。對於特定種類營業秘密的侵害像公平法第19條第5款的情形，個人並不贊成從公平法中刪除，而應留在公平法裡，因為這可能是影響競爭重大的情形，應允許依照公平交易法的程序處理。上述是個人的一些看法，提供給大家參考，歡迎大家提出問題，謝謝！

來賓：本人並非法律背景，不過對於法律的議題很有興趣。我有個疑問就是說營業秘密的本質是權利還是利益？一般常說「有權利才有救濟」，如果不是權利的話，營業秘密如何會有救濟途徑。不論營業秘密是透過競業禁止或是保密約款加以保護，若純粹由司法的角度來看，如果不是權利的話，怎麼在訴訟上提出「訴之聲明」，請求權基礎在哪裡？訴訟標的在哪裡？所以說在營業秘密屬於權利和利益的衡量過程，不曉得為什麼不選權利而選擇利益？

謝：簡單的回應一下，「有權利才有救濟」，其實是過去一般化的講法，目前現行法律不一定是權利才有救濟，舉例而言，在民法侵權行為的規定時，「利益」也是受到保護的，不一定非得是權利不可。您剛剛所提及「有權利才有救濟」這句話只能說原則，不過還有許多例外的狀況。

來賓：想請教關於營業秘密在承攬的保護的問題。若 A 廠商委託 B 廠商製造開發一個模具，除了提供 A 廠商的需求，也提供一些開發的技巧。雙方約定這個模具開發出來以後，這個模具裡所牽涉的智慧財產權完全屬於 A 廠商。那麼請問這些開發的技巧是不是也算是營業秘密保護的範圍？這營業秘密是不是完全歸屬於 A 廠商，還是這個模具商也同時擁有呢？假設說營業秘密完全歸屬於 A 廠商，然後契約裡面規定了競業禁止條款，禁止模具開發商利用相同的技巧製造出相同的模具提供給其他廠商，這種行為是不是違反競業禁止條款？

假設 B 廠商真的提供利用 A 廠商營業秘密的模具給其他廠商，那麼賠償的範圍如何？除了原本契約約定的違約金之外，A 廠商其他可能預期的收入是不是可以列入損害賠償範圍？例如說 A 廠商因此損失了應有的訂單，因為 B 廠商把模具賣給其他的廠商，其他的廠商提供比 A 廠商更低的價錢，因此讓 A 廠商損失這些訂單。

第三個問題是如果這類競業禁止條款是有效的話，那麼在 B 廠商把模具賣給 C 廠商的時候，A 廠商是不是可以對 C 廠商進行假處分或是禁止其出貨。另外，如果競業禁止條款規範得非常嚴格的話，有沒有可能落入一部無效就全部無效的問題。

謝：首先要說明的是座談會通常並不針對個案去做解答，因為一個具體的個案事實相當的複雜，若只是用非常短的時間精要的講出來，而現場立即給一個清楚的回答的話，可能會有相當程度的落差，因為其實還有很多細節的部份來不及陳述但可能是非常重要的，可能會產生一些誤導，所以只能比較抽象的問題來做回應，沒有辦法提供非常具體的答案。

賴：簡單回應來賓的問題。剛剛所報告司法實務上有認為離職後競業禁止條款在一定條件下會被認為無效。首先要釐清的是「競業禁止」可分為員工或經理人競業禁止及交易對象的競業禁止。先前在討論的是公司對員工或經理人離職後的競業禁止條款，而當員工或經理人在職期間不能到其他的公司去工作，這個也是競業禁止。離職後競業禁止條款之所以會無效，主要是在於員工已經「離職」，與公司間不再負有提供勞務的契約關係，公司也不再給付薪資，而公司仍然要求其不得到特定廠商或行業就職，這才有討論無效與否的空間。

您剛剛所提到的競業禁止，是對交易對象透過契約約定的競業禁止義務，這牽涉到的是公平交易法的問題，是不是限制了交易相對人的行為，這樣的條款會不會無效，就要回到公平交易法來看。

第二個是這類情況下營業秘密的歸屬。事實上模具的開發很少單一廠商的能力就可以把模具開發出來，因為很多模具的開發沒有想像中的容易，透過契約去做營業秘密的約定基本上是 ok 的，因為在營業秘密法裡面規定營業秘密的歸屬可以透過契約來處理。

另外，剛剛提到說如果可以證明除了違約金以外，有其他的損害能不能請求的問題。這必須要看違約金到底是損害賠償額的預定，還是一個懲罰性的違約金。如果是懲罰性的違約金，被侵害的人就有機會透過其他損害的證明來加以請求。至於說能不能禁止其他廠商出貨，這就涉及假處分的問題。這必須要就個案來判斷，國內實務對於這個問題比較敏感，因為今天還沒有辦法在本案的訴訟確定對方侵害你的營業秘密，就要法官下一個裁定去禁止別人出貨，不是很容易，但就程序上是可能的，實際上還是要就個案來做決定，謝謝！

來賓：過去每次局裡面在開專利座談會，常常聽到一件事情，譬如說剛才模具開發的人說，我是原來模具開發的原有廠商，結果臨時有個和我合作的廠商，他拿去申請專利，他拿到專利之後反過來告我。當然這個問題如果從專利來看，依照專利的方法就是舉證，但實際上大部分的狀況很難去舉證自己是原發明人。既然現在談到營業秘密的話，如果類似的事情發生的話，從營業秘密法到底該怎麼樣來看或來處理這樣子的一個事情，謝謝。

章：您提到的這個問題，可以用「術業有專攻」來解釋，這是專利的問題而不是營業秘密的問題，應該從專利的申請著手，去否定其專利申請的適格來加以處理。營業秘密法其實著重在於不可以用不當的方法去取得他人的營業秘密。今天若能夠去舉證那個專利就是我的營業秘密，因此他不該有申請這個專利的權利，這是屬於專利權人應不應該取得，以及取得之後要如何救濟的問題，例如：撤銷掉專利權的程序。謝謝！

謝：補充說明，申請專利的人必須是具有專利申請權的人，原則上就是發明的人，或是依照契約取得專利申請權，今天如果約定這些智慧財產權是屬於委託廠商的，模具開發廠商將這個技術拿去申請專利，嚴格講起來是他不具有申請資格，所以委託廠商可以主張說我才有專利申請權，然後去請求撤銷專利。

來賓：想請教有關競業禁止契約及其後執行的問題，第一個問題是若員工到職時時間不久即離職，當初仍然簽定離職後競業禁止約款，是否會因為到職時間過無而影響離職後競業禁止約款的效力；第二個問題是有關於離職後競業禁止條款規避的問題，員工離職後若到競爭對手公司上班，但其名義上所任職的部門是與原來該名員工負責之業務無關，而實際上仍然從事與原公司競爭的業務，此時會應如何處理？

賴：有關於員工離職至競爭對手公司，而任職於完全不同的部門，印象中過去法院有類似的判決，須先判斷是否有簽離職後競業禁止約定，若有簽的話，則只需依雙方約定，判斷兩個公司的整體是不是互相競爭，若是互相競爭則不論是任職於哪一個部門，都是屬於違反離職後競業禁止規定，須給付違約金。此外，印象中亦有一個判決法官認為員工離職後任職的公司和原公司沒有直接的競爭關係，只是同一產業的上下游關係，而且員工是任職在另外不同的部門，所以判決認為這種情形並沒有違反競業禁止的規定，因此，個人認為這個問題還是必須依個案判斷，但理論上如果可以證明對方公司有利用原公司的營業秘密的情形，法律並不會因為員工名義上是任職於其他部門而受到影響。

其次，回應有關任職期間與離職後競業禁止約定效力的問題。印象中曾接觸一個判決認為員工進到公司任職的時間非常短，但是離職後競業禁止期間很長，這個時候法院認為離職後的競業禁止期間不合理，判決公司敗訴。但是，個人認為實

際上還是要看員工是否有接觸到公司的營業秘密，離職後競業禁止期間的長短當然會影響法院判斷是否有效的因素。過去有些公司採取變通的做法，員工進公司任職時，簽定制式的僱傭契約，可能離職後競業禁止是二年，如果員工在很短的期間內要離職時，公司會在員工離職之前，要求員工另行簽具離職保密協議書，另外約定一個期間比較短的離職後競業禁止條款，以避免之前簽定的僱傭契約約定的離職後競業禁止期間過長，被法院認定不合理或是無效的風險，謝謝！

顏：再補充一下，有關員工任職期間很短時，離職後競業禁止的問題，必須考慮到後來離開後到底員工行為的惡性有多大？另一個可以思考的方向是如果說員工被掌握到的惡性行為非常嚴重，有可能為什麼任職期間這麼短，反而是可以用以證明是「故意侵害營業秘密」，謝謝！

來賓：剛剛提到與公平交易法的關係，章督導有提到公平會沒有處分的案例。就個人執業接觸的了解，是有案件但公平會沒有進行處分，因為公平會非常不願意透過公平法來處理有關營業秘密這方面的問題。基本上去檢舉的時候，駁回非常的快，有時連對方都不通知就駁回。個人想請教一下對於競業禁止的約定，在非自願性的離職是不是還適用？另外，在離職後競業禁止的約定，如果沒有約定違約金的情形，是否在研究過程中有發現損害賠償可以成立的案例，謝謝！

賴：關於您提到非自願性離職時，離職後競業禁止約款是否適用的問題。首先，非自願性離職還必須區分為因為雇主或是員工的因素而導致離職。如果是員工因故被雇主解聘，實務上有接觸到幾件判決是肯定的，即使員工是在非自願性離職的情況下，法院還是可能承認離職後競業禁止條款本身的合理性，因為契約只約定「離職後」，並沒有約定非自願離職不適用。但是，在雇主因為經營不善或是大量解僱員工的情形，亦有法院判決認為此時雇主再援引離職後競業禁止規定，禁止員工至競爭對手處就職，已構成對員工工作權的侵害，離職後競業禁止規定是無效的。個人認為主要還是應該判斷雙方約定的離職後競業禁止條款，到底在個案上面能不能受到合理性的支持。至於沒有約定違約金的情形，能否成立損害賠償，到目前為止並沒有看到成功舉證的案例，有一、二個案例是舉證違約成功，但無法證明損害，仍然是敗訴。

來賓：有關會議資料第 5 頁，TRIPs 第 39-3 項有關於醫藥品、農藥測試或實驗資料的保護，台灣有相關立法嗎？

顏：目前相關的規定是營業秘密法第 9 條，有關於公務員因承辦公務保密的義務。目前可能會出現爭議的是，若將前述資料做公務機關內部使用，似乎並未違反營業秘密法第 9 條，但是否有違反 TRIPs 前述要求？目前多數學者主張公務機關內部利用並不違反 TRIPs 規定，我國則並未對此項要求特別於營業秘密法中強

調。

謝：時間差不多了，今天研討會就到此結束。非常感謝各位來賓的參與，也歡迎各位來賓持續提供相關資料予益思科技法律事務所的研究團隊參考。

賴：今天提出的資料，主要是將本研究的研究成果及國內營業秘密法制相關實務可能的問題拋出來，未來營業秘密法制發展方向如何，我們是採非常開放的態度，希望與會來賓能夠繼續透過我們事務所網站(<http://www.is-law.com>)及電子郵件信箱(service@is-law.com)提供我們意見。

附件二、關於禁止侵犯商業秘密行爲的若干規定

1995年11月23日國家工商行政管理局令第41號公佈

1998年12月3日國家工商行政管理局令第86號修訂

第一條 爲了制止侵犯商業秘密的行爲，保護商業秘密權利人的合法權益，維護社會主義市場經濟秩序，根據《中華人民共和國反不正當競爭法》(以下簡稱《反不正當競爭法》)的有關規定，制定本規定。

第二條 本規定所稱商業秘密，是指不爲公眾所知悉、能爲權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術資訊和經營資訊。

本規定所稱不爲公眾所知悉，是指該資訊是不能從公開渠道直接獲取的。

本規定所稱能爲權利人帶來經濟利益、具有實用性，是指該資訊具有確定的可應用性，能爲權利人帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

本規定所稱權利人採取保密措施，包括訂立保密協議，建立保密制度及採取其他合理的保密措施。

本規定所稱技術資訊和經營資訊，包括設計、程式、產品配方、製作工藝、製作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產銷策略、招投標中的標底及標書內容等資訊。本規定所稱權利人，是指依法對商業秘密享有所有權或者使用權的公民、法人或者其他組織。

第三條 禁止下列侵犯商業秘密行爲：

- (一)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密；
- (二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密；
- (三)與權利人有業務關係的單位和個人違反合同約定或者違反權利人保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的權利人的商業秘密；
- (四)權利人的職工違反合同約定或者違反權利人保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的權利人的商業秘密。第三人明知或者應知前款所列違法行爲，獲取、使用或者披露他人的商業秘密，視爲侵犯商業秘密。

第四條 侵犯商業秘密行爲由縣級以上工商管理機關認定處理。

第五條 權利人(申請人)認爲其商業秘密受到侵害，向工商管理機關申請查處侵權行爲時，應當提供商業秘密及侵權行爲存在的有關證據。

被檢查的單位和個人(被申請人)及利害關係人、證明人，應當如實向工商管理機關提供有關證據。

權利人能證明被申請人所使用的資訊與自己的商業秘密具有一致性或者相同

性，同時能證明被申請人有獲取其商業秘密的條件，而被申請人不能提供或者拒不提供其所使用的資訊是合法獲得或者使用的證據的，工商行政管理機關可以根據有關證據，認定被申請人有侵權行爲。

第六條 對被申請人違法披露、使用、允許他人使用商業秘密將給權利人造成不可挽回的損失的，應權利人請求並由權利人出具自願對強制措施後果承擔責任的書面保證，工商行政管理機關可以責令被申請人停止銷售使用權利人商業秘密生產的產品。

第七條 違反本規定第三條的，由工商行政管理機關依照《反不正當競爭法》第二十五條的規定，責令停止違法行爲，並可以根據情節處以1萬元以上20萬元以下的罰款。

工商行政管理機關在依照前款規定予以處罰時，對侵權物品可以作如下處理：

(一)責令並監督侵權人將載有商業秘密的圖紙、軟體及其他有關資料返還權利人。

(二)監督侵權人銷毀使用權利人商業秘密生產的、流入市場將會造成商業秘密公開的產品。但權利人同意收購、銷售等其他處理方式的除外。

第八條 對侵權人拒不執行處罰決定，繼續實施本規定第三條所列行爲的，視爲新的違法行爲，從重予以處罰。

第九條 權利人因損害賠償問題向工商行政管理機關提出調解要求的，工商行政管理機關可以進行調解。

權利人也可以直接向人民法院起訴，請求損害賠償。

第十條 國家機關及其公務人員在履行公務時，不得披露或者允許他人使用權利人的商業秘密。

工商行政管理機關的辦案人員在監督檢查侵犯商業秘密的不正當競爭行爲時，應當對權利人的商業秘密予以保密。

第十一條 本規定由國家工商行政管理局負責解釋。

第十二條 本規定自發佈之日起施行。

附件三、印尼營業秘密法(中譯)

第一章 總則

第一條

本法所用名詞定義如下：

- 1.營業秘密：指在商業活動上具有實用性之經濟價值，且其機密已由所有人予以保護之非公眾所知之技術及/或商業資訊。
- 2.營業秘密權：指基於本法所生對於營業秘密之權利。
- 3.主管部：其掌理部門職務與責任範圍為包含營業秘密在內之智慧財產權；
- 4.總局：指設置於主管部之下的智慧財產總局；
- 5.許可：指以授權(而非權利移轉)方式，由營業秘密權持有人授權他人，使得於授權期間內依一定條件享有營業秘密之經濟利益之授權保護之許可。

第二章 營業秘密之範圍

第二條

營業秘密保護範圍，包含生產、製程(含準備)、銷售方法或其他具有經濟價值且非公眾普遍知悉之技術及/或商業資訊。

第三條

若資訊為機密且具經濟價值，且就該秘密已盡必要之努力予以維護，則該營業秘密應予保護。

若資訊僅為特定人所知或非公眾所普遍知悉，則該資訊應予秘密。

若資訊之機密性可被利用於營利活動或商業或增進經濟利益，則該資訊應認為具有經濟價值。

若資訊所有人或其支配者已盡必要且適當之努力，則該資訊之秘密應予維持。

第三章 營業秘密所有人之權利

第四條

營業秘密所有人享有如下權利：

- a.親自利用其營業秘密；
- b.授權或禁止他人使用其營業秘密，或為營利目的向任意第三人公開(揭露)之。

第四章 權利移轉與授權

第一節 權利移轉

第五條

營業秘密權可依下列方式移轉之：

- a.繼承；
- b.贈與；
- c.遺囑；
- d.書面契約；或
- e.其他法律上正當原因。

前項規定之營業秘密權移轉，應以書面為之。

第一項所訂各類營業秘密權移轉，應依本法規定於總局支付費用並辦理登記。

營業秘密權移轉未依前項規定為登記者，對第三人不生效力。

第三項所訂營業秘密權移轉，應於營業秘密相關政府公報公告之。

第二節 許可

第六條

營業秘密權持有人依第四條規定之契約條款獲得授權者，得再授權第三人使用。但契約另有約定者，不在此限。

第七條

營業秘密持有人得在不違反第六條規定之情況下，依第四條規定親自或授權第三人使用。但契約另有約定者，不在此限。

第八條

授權契約應依本法規定於總局支付費用並辦理登記。

授權契約未依前項規定為登記者，對第三人不生效力。

第一項之授權契約，應於營業秘密相關政府公報公告之。

第九條

授權契約條款應依現行法令規定，不得直接或間接產生損害印度尼西亞經濟之影響，或造成不公平競爭。授權契約包含前項所訂條款者，總局應拒絕其登記申請。授權契約之要件及程序，由主管機關定之。

第五章 費用

第十條

營業秘密移轉及授權契約登記之申請費用，以法律定之。

前項規定之費用條件、期間及支付手續等相關規定，由主管機關定之。

總局就第一項、第二項所訂費用收入，得依現行法規定，經財政部同意後，自為管理運用。

第六章 爭議處理

第十一條

營業秘密之持有人或被授權人，對於故意侵害及無權使用其依第四條所享有權利之人，得提起訴訟請求：

a.損害賠償；以及

b.停止為第四條之行爲。

前項訴訟之提起，應向地方法院為之。

第十二條

第十一條第二項所訂訴訟途徑外，當事人得另協議以仲裁或其他紛爭解決方式處理該爭議。

第七章 侵害營業秘密

第十三條

行為人故意揭露營業秘密、違反書面或其他合約或義務之保密責任，即屬於侵害營業秘密之行爲。

第十四條

行為人以違反法律或規則之方式取得或擁有他人之營業秘密，視為侵害營業秘密之行爲。

第十五條

下列行爲不應被視為第十三條所定之侵害營業秘密行爲：

- a. 揭露或使用營業秘密的行爲，係爲公共安全、防衛、健康等事由；
- b. 爲製造研發相關產品之目的，對他人以營業秘密製造之產品，以反向工程方式獲取營業秘密。

第八章 調查

第十六條

當印尼政府警察進行營業秘密案件之刑事違反調查行爲時，該部門之公務員在責任及負責之智慧財產權範圍內，應被授予依據 1981 年法律第八號犯罪程序法規定之特別調查權。

前項所稱調查之公務員應被授予下述權利：

- a. 對於營業秘密案件之刑事違反相關報告或資訊，進行真實性的檢驗；
- b. 對於營業秘密案件之刑事違反相關嫌疑人進行人身搜索；
- c. 對於營業秘密案件之刑事違反相關當事人進行資訊及證據之蒐集；
- d. 對於營業秘密案件之刑事違反相關之書籍、紀錄及其他文件進行檢驗；
- e. 調查任何可能找到相關證據、書籍、紀錄及其他文件之場所；
- f. 沒收可能被用於營業秘密案件刑事審判之侵權資料或商品；
- g. 在爲完成營業秘密刑事違反調查之範圍內，要求專案協助；

第一項所稱調查之公務員應將調查始末通知印尼國家警局之長官。

於本條所稱調查完成後，第一項所稱調查之公務員應將調查結果透過前項印尼國家警局之長官，依據 1981 年法律第八號犯罪程序法第一〇七條規定轉送檢察官。

第九章 罰則

第十七條

故意無權使用他人營業秘密，或有第十三條、第十四條所訂情事者，處二年以下有期徒刑，或科或併科三億盧比以下罰金。

前項犯罪行爲得提起上訴。

第十章 附則

第十八條

非刑事或民事訴訟之案件，法院得依當事人聲請，裁定聽證程序以非公開方式行之。

第十一章 終章

第十九條

本法自公布日施行。

附件四、泰國營業秘密法(英譯)

TRADE SECRETS ACT

B.E. 2545 (2002)๓

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX

Given on the 12th Day of April B.E. 2545;

Being the 57th Year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that:

Whereas it is expedient to enact the law on trade secrets;

Being aware that this Act contains certain provisions restricting the rights and liberties of persons, in respect of which section 29, in conjunction with section 31 section 35 section 48 and section 50 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law;

Be it, therefore, enacted by His Majesty the King, by and with the advice and consent of the National Assembly, as follows:

Section 1. This Act shall be called the “Trade Secrets Act B.E. 2545”.

Section 2. This Act shall come into force after the expiry of ninety days from the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3. Under this Act:

“*Trade Secrets*” means trade information not yet publicly known or not yet accessible by persons who are normally connected with the information. The commercial values of which derive from its secrecy and that the controller of the trade secrets has taken appropriate measures to maintain the secrecy.

“*Trade Information*” means any medium that conveys the meaning of a statement, facts, or other information irrespective of its method and forms. It shall also include formulas, patterns, compilations or assembled works, programs, methods, techniques, or processes.

“*Manufacture*” means making, mixing, compounding or transforming. It shall also include the changing of form or division for packaging.

“*Sale*” means disposing, distributing, giving or exchanging for commercial purposes. It shall also include possession with the intent to sell.

“*Drug*” means any drug under the law governing drugs.

“Agricultural Chemical Product” means any chemical product used for agricultural purposes including chemical products used in sterilizing or repelling of insects animals or plants that may cause damage to agriculture.

“Owner of Trade Secrets” means the person who discovered, invented, compiled or created the trade information that is a trade secret without infringing someone else’s trade secrets or infringing the rightful holder of the testing result or trade information that is a trade secret. It shall also include the transferee under this Act.

“Controller of Trade Secrets” means the owner of trade secrets. It shall also include the possessor, controller, or caretaker of the trade secrets.

“Court” means intellectual property and international trade court under the legislation governing the establishment of the intellectual property and international trade court and its procedure.

“Board” means the Trade Secrets Board.

“Member” means member of the Trade Secrets Board.

“Competent Officer” means any person appointed by the Minister to perform the duties under this Act.

“Director General” means the Director General of the Department of Intellectual Property. It shall also include any person assigned by the Director General of the Department of Intellectual Property.

“Minister” means the Minister who is in charge of this Act.

Section 4. The Minister of Agriculture and Co-operative, the Minister of Commerce and the Minister Public Health shall take charge of this Act and have the power to appoint officers, issue Ministerial Regulations and Rules for the enforcement of this Act in relation to their responsibilities.

The said Ministerial Regulations and Rules shall take effect after the publication in the Government Gazette.

Chapter I

Protection of Trade Secrets

Section 5. Trade secrets are transferable.

The trade secrets owner is entitled to disclose, deprive of, or use the trade secrets, or license someone else to disclose, deprive of, or use the trade secrets. He may also stipulate any terms and conditions for the maintenance of the secrecy.

The transfer of trade secrets under paragraph one, except by way of inheritance, shall be made in writing signed by the transferor and transferee. If no time period is specified in the contract, it shall be deemed to cover a period of ten years.

Section 6. The infringement of trade secret rights under this Act are the act of disclosure, deprivation or usage of trade secrets without the consent of the owner in a manner contrary to honest trade practices. In so doing, the infringer must be aware of or has reasonable cause to be aware that such act is contrary to honest trade practices.

Acts contrary to honest trade practices under paragraph one shall include breach of contract, infringement or inducement to infringe confidentiality, bribery, coercion, fraud, theft, receiving of stolen property or espionage through electronics or other means.

Section 7. Any of the following acts against trade secrets shall not be considered an infringement:

(1) Disclosure or use of trade secrets by a person who has obtained the trade secrets through a transaction without knowing or having reasonable cause to know that the other party to the transaction obtained the trade secrets through the infringement thereof.

(2) Disclosure or use of trade secrets by state agency which is responsible for their maintenance in the following circumstances:

(a) When it is necessary for the protection of public health or safety; or,

(b) When it is necessary for the benefit of other public interests with no commercial purpose. In such case, the state agency which is responsible for the maintenance of trade secrets, or other state agency or person concerned who has access to the trade secrets has taken reasonable steps for the protection of the trade secrets from being used in unfair trading activities.

(3) Independent discovery i.e. discovery of a trade secret belonging to others by the researcher's own method of invention or development through his own expertise; or,

(4) Reverse engineering i.e. discovery of a trade secret belonging to others by means of evaluation and analysis of a widely-known product with the intention to discover the method by which such product is invented, manufactured or developed, provided that the product was obtained in good faith by the person who conducted the

evaluation and analysis.

The act under (4) cannot be raised as a justification if the person who conducted reverse engineering expressly agreed otherwise with the owner of trade secrets or seller of the product.

Section 8. Where there is clear evidence that an infringement of trade secrets has been committed or is imminent, the affected or imminently to be affected controller of trade secrets has the following remedies:

(1) Petition the court for an interim injunction, temporarily to stop the infringement of trade secrets, and;

(2) File an action in the court for a permanent injunction, permanently to stop the infringement of trade secrets and claim damages from the wrongdoer.

The petition under (1) may be filed prior to the action under (2).

Section 9. Before taking any action under section 8, the controller of trade secrets who is affected or imminently to be affected by the infringement of trade secrets and the other party may agree to submit the dispute concerning trade secrets to the Board for conciliation or mediation. However, such submission shall not prejudice the right of either party to resolve the dispute through arbitration or litigation in the competent court should the conciliation or mediation fail to settle the dispute.

The filing of request and procedure for conciliation or mediation of the Board under paragraph one shall be governed by the rules and methods prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 10. No cases of trade secrets infringement shall be brought after three years from the date where the controller of trade secrets knows of the infringement and of the infringer, however, the period shall not exceed ten years from the date of infringement.

Chapter II

Procedure for Trade Secrets Infringement

Section 11. Where the controller of trade secrets files an action for injunction under section 8(2), and the court finds infringement of trade secrets but there are special circumstances where injunction should not be granted, the court may order the infringer to pay appropriate compensation to the controller of trade secrets and set appropriate time period for the use.

In case where the court grants an injunction under section 8(2) stopping further infringement of the trade secrets, and if at a later stage, the trade secrets have been disclosed to the public or have ceased to be trade secrets, the person enjoined by

the court can file a petition to have the order rescinded.

In an action for injunction under section 8(2), the controller of trade secret may request the court to order the destruction or confiscation of materials, apparatus, tools or other equipments used in the infringement of trade secrets.

The products that are manufactured by the infringement of trade secrets and are still vested in the ownership of the infringer shall be vested with the State or with the controller of trade secrets as so ordered by the court. In case where the possession of such product is illegal, the court may order its destruction.

Section 12. In a civil suit filed by the controller of trade secrets for an infringement of manufacturing process that is a trade secret, unless the contrary can be proved by the defendant, it shall be presumed that the defendant infringes the alleged trade secrets in manufacturing the product, if the controller can prove that the product manufactured by the defendant is the same as the product produced by using the controller's trade secrets.

Section 13. In determining the measure of damages where an action under section 8 (2) has been filed, the court is empowered to apply the following rules:

(1) In addition to the damages for the actual damage suffered, the court may include in the damages for the plaintiff, account of profits accrued from or in connection with the infringement by the infringer.

(2) In case where the court is unable to measure the damages under (1), it may order such amount of damages to the controller of trade secrets, as it deems appropriate.

(3) In case where there is clear evidence that the infringement of trade secrets is conducted willfully or maliciously causing the trade secrets to cease the quality of secrecy, the court is empowered to order the infringer to pay punitive damages in addition to the amount of damages granted under (1) and (2). However, the punitive damages shall not exceed two times the amount of damages under (1) or (2).

Section 14. In addition to the provisions of this Act, the enforcement of rights through court for protection of trade secrets and the procedure for trade secret litigation shall be governed by the legislation establishing the intellectual property and international trade court and its procedure.

Chapter III

Maintenance of Trade Secrets by State Agencies

Section 15. In cases where the law requires the applicant for a permit to manufacture, import, export or sale of drugs or agricultural chemical products with new chemical substance to file information supporting the permit; and if such information, either wholly or in part is trade secrets in the form of testing result, or other information regarding its preparation, discovery or creation which has involved in a great deal of effort, and the applicant has requested the state agencies to maintain the trade secrets, the state agencies concerned shall have the duties to maintain the trade secrets from being disclosed, deprived of or used in unfair trading activities, in accordance with the regulations prescribed by the Minister.

The regulations under paragraph one shall, as minimum requirements, contain the following provisions:

- (1) Conditions of request submitted to state agencies for maintenance of trade secrets;
- (2) Details of testing result and information that is qualified as trade secrets;
- (3) Period of time for which trade secrets are to be maintained;
- (4) Method for maintenance of the trade secrets, taking into consideration the type of technology and testing result or confidential information; and,
- (5) Duties and liabilities of state officials in the maintenance of trade secrets.

Chapter IV **The Trade Secrets Board**

Section 16. There shall be a Trade Secrets Board, comprising of a chairman and not more than thirteen members, to be appointed by the Cabinet. The Board shall possess expertise in science, engineering, industry, agriculture, pharmacology, international trade, economics, law or other fields beneficial for the functioning under this Act. At least six members of the Board shall be appointed from private sectors.

The Director General shall be the secretary of the Board.

The Board may appoint not more than two officers from the Department of Intellectual Property as assistant secretary.

Section 17. Chairman and member of the Board shall not hold any position or possess any interest in partnerships, companies or other business organizations.

Section 18. The term of office for the Chairman and members of the Board

under section 16 shall be four years.

In case where the Chairman or any member of the Board vacates the office before the expiry of his term, or in case where the Cabinet appoints an additional member to the Board during the term of the existing Board, the member so appointed shall serve only the remaining term of the existing Board.

Chairman or member of the Board whose term has expired may be re-appointed for not more than one additional consecutive term.

Section 19. Apart from expiry of term of office, Chairman or member of the Board shall vacate the office in the following circumstances:

(1) Death.

(2) Resignation.

(3) Order by the Cabinet.

(4) Malfeasance, dishonesty or incompetence.

(5) Declared bankrupt.

(6) Declared an incompetent or quasi-incompetent person under the Civil and Commercial Code.

(7) Serving imprisonment term by a final judgment, except where the punishment is for an act of negligence or petty offence.

(8) Violation of section 17.

Section 20. The Board shall compose of not less than half of its members to form a quorum in a meeting.

In case where the Chairman is absent or is unable to perform his duty, the members who are present shall select a chairman among them.

Resolution of the meeting shall be made by majority vote. Each member has one vote. If the votes are equal, the Chairman shall cast an additional vote as the decisive vote.

Chairman or member of the Board shall not participate in a meeting where a matter, which he has an interest in, is under consideration.

Section 21. The Board shall have the following powers and duties:

(1) Present its views on policies and measures for protection of trade secrets as well as policies on trade secrets aspects of transfer of technology to the Minister of Commerce for submission to the Cabinet.

(2) Give advice and consultation to the Minister in relation to the issuance of Ministerial Regulations and other regulations under this Act.

(3) Conduct conciliation or mediation involving trade secret disputes as requested by the parties.

(4) Perform other functions within the scope of its duties as prescribed by law.

Section 22. The Board may appoint a sub-committee to consider, make decision, or perform any duty, as it shall assign.

The provisions of section 20 shall apply, *mutatis mutandis*, to the meeting of the sub-committee.

Section 23. Except in the case of section 21(3), in performing the duties under this Act, the Board has the power to subpoena any person for questioning, submitting of documents or any materials necessary for its consideration.

The order under paragraph one shall state clearly the matter under consideration for which the Board requires the information, documents or materials requested.

Section 24. Any subpoena, notifications or communications in writing, sent under this Act shall be effected by registered mail with receipt addressed to the domicile, place of residence or business of the recipient, or by any other means to be determined by the Board.

If the delivery cannot be effected in accordance with paragraph one, or the recipient has left the Kingdom, the delivery shall be effected by posting the same at a clearly visible site at the domicile, place of residence or business, or at the house where the recipient's name last appears in the house registration under the law governing civil registration, or by publication in the newspaper in that locality.

When the above-mentioned means of delivery has been effected, it shall be deemed that the recipient has received the message.

The method of service of subpoenas, notifications, or communications and the right of objection of any interested person shall be governed by the regulations to be determined by the Board and published in the Government Gazette.

Section 25. The Department of Intellectual Property has the general powers and duties to perform concerning trade secrets under this Act, and in particular to be responsible for administration, meetings, research, and other activities of the Board. It shall also have the powers and duties to execute the Board's resolutions, to coordinate with other relevant entities concerning the performance of duties under this Act and to perform other functions assigned by the Board.

Section 26. In performing their duties under this Act, Chairman and members of the Board shall be officials under the Criminal Code.

Chapter V Competent Officer

Section 27. In performing his duty concerning a criminal case under this Act, A competent officer shall have the following powers:

(1) Enter a building, place of business, place of manufacture, place of storage, or any vehicle for search or inspection during sunrise and sunset or its business hours, where there is reasonable doubt that certain objects were obtained or produced by the commission of an offence or were used in the commission of an offence under this Act, and there is reasonable ground to believe that the documents or objects relating to the offence shall be removed or destroyed as a result of delay in obtaining a search warrant.

(2) Seize or attach any documents or objects relating to an offence for no longer than three months, for the purpose of a legal action in case where there is reasonable suspicion that an offense under this Act has been committed.

Section 28. In carrying out its duties, the competent officer shall be accorded with reasonable cooperation from the persons involved.

Section 29. In carrying out its duties under section 27, the competent officer shall present his identity card to the persons involved.

The identity card under paragraph one shall be in the form prescribed by the Minister as published in the Government Gazette.

Section 30. In carrying out its duties under this Act, the competent officer shall be considered an official under the Criminal Code.

Chapter VI

Penalties

Section 31. Whosoever obstructs the action of a competent officer under section 27 shall be liable to imprisonment not exceeding one year, or fine not exceeding twenty thousand baht, or both.

Section 32. Whosoever not giving reasonable cooperation to the competent officer in carrying out its duties under section 28 shall be liable to imprisonment not exceeding one month, or fine not exceeding two thousand baht, or both.

Section 33. Whosoever discloses a trade secret of other person to the public in the manner which causes the trade secret to cease as a secret, with malicious intent to cause damage to the business of the controller of trade secrets, whether by publication through documents, audio or video broadcasting, or disclosure by any other means, shall be liable to imprisonment not exceeding one year or fine not exceeding two hundred thousand baht, or both.

Section 34. Whosoever, by virtue of his position to preserve trade secrets in accordance with the regulation issued under section 15 paragraph one, unlawfully discloses or uses such trade secrets for his own or some one else's benefit, shall be liable to imprisonment from five to ten years, or fine from one to two million baht, or both.

Section 35. Whosoever, by the performance his duty under this Act, shall obtain or being aware of any facts concerning the business of a controller of trade secrets which should normally be kept confidential, discloses such facts shall be liable to imprisonment from five to seven years, or fine from five hundred thousand to one million baht, or both. It is an exception where the disclosure is made in the performance of his official duty or where the disclosure is made for the benefit of investigation or legal proceedings.

Whosoever discloses facts, which have been obtained or aware of as a result of his engagement in official duty, investigation or legal proceedings shall be subject to the same liability.

Section 36. If the offender is a legal entity and the offence is committed through the instruction, act, non-instruction or omission that is the duty of the director, manager, or any person responsible for the management of the legal entity, such person shall be subject to the liability prescribed for such offence.

Section 37. The offence under section 33 and section 36 is a compoundable offence.

Section 38. The Board has the authority to settle the offence under section 33 and section 36 by imposing a fine on the offender. In this respect the Board shall have the power to assign a sub-board, the Director-General, an inquiry official, or a competent officer to settle the offence by stipulating settlement rules or conditions for the assignee, as it deems appropriate.

Subject to paragraph one, if the inquiry official in an investigation finds that a person commits an offence under this Act and such person consents to settle the offence, the inquiry official shall forward the matter to the Board or the person assigned by the Board for settlement within seven days from the date that such person expresses his consent to settle.

Upon payment of a fine in the amount stipulated in the settlement within the prescribed period, the case shall be considered closed in accordance with the Criminal Procedure Code.

If the offender does not consent to the settlement, or after the consent, he fails to pay the fine within the prescribed period, the case shall proceed.

Transitional Provision

Section 39. This Act shall not apply to the disclosure, deprivation or use of trade secrets prior to the coming into effect of this Act.

The proprietor of goods, which were manufactured, imported or exported prior to the coming into effect of this Act and are in violation of the provisions of this Act, shall dispose of or export those goods within one year from the date of the coming into force of this Act.

Countersigned by:

Thaksin Shinawatra

Prime Minister

NOTE: - The reason for the promulgation of this Act being: Whereas it is the policy of Thailand to promote free trade and prevent unfair trade practices, coupled with the fact that tortuous liabilities under Thai law have not yet covered liabilities for violation of trade secrets; it is therefore necessary to enact the present Act of Parliament.

附件五、員工保密與競業禁止合約例稿

立合約書人：_____ 公司(以下稱「甲方」)
_____先生/小姐(以下稱「乙方」)

茲因甲方雇用乙方提供勞務，乙方於受僱期間，將取得、接觸或知悉甲方認為具有機密性或甲方依約對第三者負保密義務之機密資訊，為此，雙方協議訂定下列條款，以茲遵守。

一、本合約所指「機密資訊」係指乙方於受僱期間內，因使用甲方之設備、資源或因職務關係，直接或間接收受、接觸、知悉、構思、創作或開發之資料及資訊，或標示「密」字或其他類似文字或經宣示為機密者，不論其是否以書面為之、是否已完成，亦不問是否可申請、登記專利權或其他智慧財產權等，例如：

1. 生產、行銷、採購、定價、估價、財務之技巧、資料或通訊，現有顧客及潛在顧客之名單及其需求，甲方受僱人、顧客、供應商、經銷商之資料，以及其他與甲方營業活動及方式有關之資料；
2. 產品配方、設計以及所有相關之文件；
3. 發現、概念及構想，例如研究及發展計劃之特色及結果、程序、公式、發明以及與甲方產品有關之設備或知識、技術、專門技術、設計、構圖及說明書；
4. 其他有關甲方之營業或其他活動之事物或資料，且非一般從事類似事業或活動之人所知悉者；
5. 由於接觸或知悉上述各項資料或資訊，因而衍生之一切構想。

二、乙方對於甲方之機密資訊應保持其機密性，非經甲方事前書面同意或依乙方職務之正當履行，不得交付、告知、移轉或以任何方式洩漏予第三人或對外發表，亦不得為自己或第三人利用或使用之，離職後亦同。

三、非經乙方前僱主或他人之書面授權，乙方就其在甲方之職務行為，絕不引用或使用任何專屬於乙方前僱主或他人之機密資訊；乙方並保證不將

他人之機密資訊揭露予甲方使用。

- 四、乙方因職務收到他人之機密資訊時，應告知甲方相關主管部門，對該他人之機密資訊並應依該他人與甲方約定之保密規定及本合約之規定履行。
- 五、甲方或機密資訊之所有人對外公開其所擁有之機密資訊時，乙方始解除該機密資訊之保密責任。
- 六、乙方於受僱甲方前如有簽署任何文件，致其無法履行委任合約及保密約款之規定時，應於簽訂本約同時告知甲方，否則乙方即應完全並確實依聘僱合約及保密約款之約定履行。
- 七、乙方對於甲方與第三人合作所負之保密義務，亦同意與甲方負相同之義務，對於第三人之營業秘密或機密資訊，盡最大的注意義務加以保護，以避免發生違約之情事。
- 八、若乙方於在職期間因過失違反保密約款時，依甲方內部規章處理，情節嚴重時，甲方並得立即終止與乙方間之聘僱合約。乙方因故意或重大過失違反保密約款時，甲方得立即終止本合約，乙方並應對甲方所有損失負賠償責任。
- 九、乙方於本合約存續期間，非經甲方書面同意，不得有左列行為：
 1. 以自己或他人名義從事或經營與甲方直接競爭之商品或服務。
 2. 以自己或他人名義投資(包括直接投資、間接投資或任何其他投資形式)與甲方業務相同或類似之事業。
 3. 於與甲方從事相同或類似業務之公司或事業擔任受僱人、受任人或顧問。
- 十、乙方於與甲方間合約關係終止或解除後，二年內不得為自己或他人從事或經營與甲方直接競爭之商品或服務。又乙方於與甲方間合約關係終止或解除後，無論何時，非經甲方書面同意，不得使用其所持有或知悉之甲方機密資訊。

附件六、保密契約例稿一

立合約書人：_____股份有限公司（以下稱「甲方」）

_____股份有限公司（以下稱「乙方」）

茲因甲乙雙方擬進行【填入合作事項說明】之合作，為確保甲方所擁有之機密資訊及合作事項之秘密性，同意依本保密合約進行合作。

一、乙方及其受僱人、代理人、經銷商或關係企業，因本合作相關合作事項之進行，而接觸他方之機密資訊，均受本合約之拘束。

二、本合約所稱之機密資訊如下：

1. 雙方合作內容、具體實施細節、電子郵件往來內容及相關會談內容。
2. 甲方所交付予乙方之所有文件或電磁紀錄。
3. 經甲方標示或聲明為機密或類似字句之資料、文件、圖形、構想、電磁紀錄等。
4. 其他經雙方同意列為機密資訊之資料。

三、乙方同意對於因本合作事項所為之接觸，而知悉或取得甲方之機密資訊，應採取適當之保護措施。甲、乙雙方應使其受僱人、代理人、經銷商或關係企業，於有接觸他方營業秘密之可能性時，受此保密合約之約束。

四、乙方同意非經甲方之書面同意，不得將甲方之機密資訊洩漏予第三人知悉。

五、乙方違反本保密合約，甲方得請求新臺幣【請填入違約金】萬元之損害賠償。【說明：此為損害賠償額預定之違約金】

六、本契約自簽約日起生效，於正式契約生效日起失其效力，但正式契約中，無保密事項之規定時，本保密合約之效力，至正式契約到期日二年內，仍具有法律效力。

立合約書人

甲 方：

代 表 人：

統一編號：

地 址：

乙 方：

代 表 人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國

年

月

日

附件七、保密契約例稿二

立合約書人：_____股份有限公司（以下稱「甲方」）

_____股份有限公司（以下稱「乙方」）

茲因雙方合作進行【請填入合作內容】，而擬由甲方提供具有機密性之資訊(以下稱「機密資訊」)供合作使用。爲此，甲乙雙方協議訂定下列條款，以茲遵守：

一、機密資訊

1. 本合約書所稱「機密資訊」者，係指甲方提供予乙方關於甲方產品及服務相關之資訊，其中包括但不限於書面或口頭的客戶以及潛在客戶名單與資料、市場資訊、產品行銷財務狀況、發展策略、營業秘密與智慧財產、知識、數據、圖樣、技術訣竅、分析、資料匯編、研究以及其它向乙方以電子檔或其他方式傳送的資料。
2. 任何乙方自甲方取得之資料、乙方依據或與機密資訊有關之其他資料所編撰之資訊，或包含機密資訊之全部或一部或依據機密資訊之全部或一部所匯編之資料，以及由乙方執行而與機密資訊有關之測試或使用結果，均將被視爲機密資訊。

二、乙方之義務

1. 乙方瞭解並同意，除爲進行本合作必要範圍內使用機密資訊或經甲方事前之書面同意外，乙方不得以任何其他目的或用途爲由，直接或間接利用、應用或以其他方式使用甲方所提供之機密資訊。
2. 本合約書有效期間內，除本合約書另有規定或甲方事前以書面同意外，乙方不得提供機密資訊之一部或全部予任何個人、商號、公司或其他第三人。
3. 乙方在知悉機密資訊有洩露、被發表或散佈之情事或知悉有前述情事之虞者，除應盡力阻止機密資料之發表或散佈外，應於知悉該等情事

後【】日內以書面迅速通知甲方前述情事之發生。

三、保密義務之除外規定

如機密資訊有下列情形之一者，乙方不負前條之保密義務：

1. 甲方提供予乙方時已屬於公眾所知悉或曾公開發表之資訊；
2. 甲方於提供予乙方後，非因乙方之違約行為而該機密資訊已成為公眾資訊；
3. 甲方提供予乙方時，乙方已持有該資訊，且不需對該資訊負任何保密義務；
4. 在未有類似限制或符合本合約書規定下，甲方自其他第三人處取得或知悉之資訊；
5. 乙方依政府機關依法律、法規或命令須揭露，或依任何有管轄權法院之命令而揭露。

四、機密資訊之權利歸屬

乙方同意，任何機密資訊之原本及複製本之所有權均屬於甲方，乙方不因收受機密資訊或簽署本合約書，而就甲方所提供之機密資訊取得任何授權或法律上之權利。

五、資訊之返還

1. 甲方得於任何時間以書面要求乙方返還其依本合約規定所提供之一切機密資訊及其所有副本，並要求乙方以書面保證其於返還機密資訊時，並無直接或間接持有以及控制機密資訊及其副本之全部或一部。
2. 乙方應於接到前述甲方之書面要求後之【】日內返歸機密資訊予甲方，否則視為乙方違約。
3. 乙方於本合約書期間屆滿或期前終止之日起【】日內，應返還甲方於本合約書期間屆滿或期前終止前已揭露之機密資訊，並不得直接或間接持有以及控制機密資訊及其副本之全部或一部。

六、甲方之保證

甲方保證其所提供之機密資訊並無違反甲方與其他第三人達成之任何協議或侵犯其他第三人依法享有之權利。如甲方有違反本項保證之情事，乙方得對甲方請求因此所生之所有損失，包括所受損害及所失利益。

七、期間與終止

1. 本合約書自簽署日起【 】年內有效。本合約書期間屆滿或期前終止前已揭露之機密資訊，自本合約書期間屆滿或期前終止之日起【 】年內仍有效力。
2. 如甲方或乙方有違反本合約之情事（以下簡稱「違約方」），並且在接到他方當事人（以下簡稱「未違約方」）之違約及責成修改的書面通知後【 】日內仍未作出修正時，未違約方得以書面通知違約方終止本合約書。
3. 除前項規定外，如因違約方違反本合約書之規定致未違約方受有損害者，違約方應負損害賠償責任（其中包括但不限於訴訟費用或給付第三人之賠償費用）。如未違約方得證明有其他之損害者（其中包括但不限於營業損害或其他實際支出或費用），亦得併同向違約方請求。如違約方有取得任何利益之情事，違約方應返還全部利益予未違約方，作為損害賠償之一部份。

八、其他

1. 除本合約書另有規定或經他方當事人之書面同意外，甲方或乙方不得將本合約書之權利與義務一部或全部轉讓予其他第三人。
2. 本合約書任何條款之修訂、解釋、或棄權應經甲乙雙方以書面方式為之後始生效力。
3. 本合約書將取代所有甲乙雙方間曾經簽署的保密合約及其他一切類似之合意或意思表示。
4. 依本合約書作成之任何通知、請求、要求及其他之訊息傳遞，將自任

一方當事人進行當面送達，或依上述本合約書所記載之地址或其後一方當事人通知指定之其他地址進行郵遞後【 】日，視為已合理送達對方。

5. 本合約書之成立、解釋及履行應以中華民國法律為準據法。甲乙雙方同意因本合約書所生之或與本合約書相關之一切法律行動或訴訟，台灣台北地方法院有第一審管轄權。
6. 本合約書共一式二份，由甲乙雙方各執乙份以為憑據。

立合約書人

甲 方：

代 表 人：

統 一 編 號：

地 址：

乙 方：

代 表 人：

統 一 編 號：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日