

## 營業秘密於刑事訴訟程序中之揭露及保護 ——以美國刑事偵查程序為中心

蔡忠峻\*

### 摘要

我國訴訟實務上，曾見有藉由提起訴訟，利用司法程序以窺探競爭對手營業秘密之情事，對於企業創新的果實，已構成嚴重的威脅。為強化刑事偵查程序保密措施，立法委員已提出「營業秘密法部分條文修正草案」將引進「偵查內容保密令」制度，由於偵查及訴訟程序保密措施之制度起源，係來自於美國實務之判例，且相關議題在美國已有長期討論，並累積大量法院的判決先例，爰本文參考美國法之經驗，從比較法上，整理歸納美國刑事偵查程序有關秘密保持命令規定，以期對於目前之修法及未來之法令落實，有所助益。

關鍵字：營業秘密、偵查內容保密令、秘密保持命令、侵害營業秘密、證據開示程序、強制處分

---

\* 作者曾任職於經濟部智慧財產局法務室。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

# 壹、前言

營業秘密的本質，是一機密的資訊，其潛在或實際的經濟價值，取決於保持秘密，以及持有人採取合理的保密措施<sup>1</sup>，因此，企業欲保護其營業秘密與競爭優勢，就必須持續不斷地保持「秘密性」，否則一旦喪失，則營業秘密將歸於消滅，所有鉅資研發的心血，將一夕付諸東流，再也無法回復。

智慧財產訴訟最需保密之對象乃「競爭同業之他造當事人」<sup>2</sup>，由於營業秘密案件具有「高度事實導向」之特性<sup>3</sup>，於偵查初始，營業秘密之成立及歸屬，尚難以論斷，而實務上曾見有藉由提起訴訟，利用司法程序以窺探競爭對手營業秘密之情事<sup>4</sup>，恐破壞產業倫理及競爭秩序，甚至對於企業創新的果實，構成嚴重的威脅。

為免偵查程序遭到不當利用，檢察官原則上不會將證據蒐集與累積的資料提示給告訴人或被告判斷，但經過自行勘驗或送交法務部調查局透過如關鍵字檢索、資料還原、破解密碼及檔案時間等鑑識技術<sup>5</sup>，仍無法判斷營業秘密成立及歸屬，亦即，遇到「辦不下去」的情形<sup>6</sup>，檢調就必須面臨是否開示，由告訴人、被告協力或送第三方單位鑑定的問題。

現行營業秘密犯罪偵辦實務，檢調是否於偵查過程中開示所扣押的證據，做法多有不同。不但檢調人員擔心，因為不當開示，造成兩造營業秘密遭受侵害，會面臨鉅額國家賠償問題外，告訴人及被告也會擔心偵查過程中的不當揭露，公司的營業秘密會遭受到二度侵害。

---

<sup>1</sup> 營業秘密法第2條參照。

<sup>2</sup> 立法院公報處，立法院公報，96卷10期3533號二冊，頁497，2006年。

<sup>3</sup> Elizabeth A. Rowe & Sharon K. Sandeen, Cases and materials on trade secret law 1-2 (West 2012).

<sup>4</sup> 檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項第7條立法理由參照。

<sup>5</sup> 法務部調查局，偵辦營業秘密犯罪之執行情形，2014年，<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=582114175249.ppt>（最後瀏覽日：2018/08/01）。

<sup>6</sup> 經濟部智慧財產局，2017年營業秘密法部分條文修正草案公聽會會議紀錄，<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=7516104166.pdf>（最後瀏覽日：2018/08/01）。

有鑑於此，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於2017年2月22日召開「營業秘密增訂刑事責任施行成效檢討會議」，會中即有法官指出，營業秘密於偵查中開示，可能會造成二次外洩及當事人武器不對等的疑慮<sup>7</sup>。於2017年5月5日智慧局召開「營業秘密法部分條文修正草案公聽會」，會中對偵查中卷證開示，多有討論。立法委員於2018年4月10日研提「營業秘密法部分條文修正草案」將引進「偵查內容保密令」制度，由於偵查及訴訟程序保密措施之制度起源，係來自於美國實務之判例，且相關議題在美國已有長期討論，並累積大量法院的判決先例，爰本文將參考美國法之經驗，從比較法上，整理歸納美國刑事偵查程序有關秘密保持命令（protective order）規定，以期對於目前之修法及未來之法令落實，有所助益。

## 貳、美國秘密保持命令制度

### 一、美國秘密保持命令之背景

美國法之秘密保持命令，並非「營業秘密案件」專屬之制度。事實上，訴訟過程中只要有「保護機密資訊」之必要，秘密保持命令就能派上用場，例如涉及恐怖主義、間諜活動、國家安全、醫療紀錄、隱私、新聞記者採訪內容來源等<sup>8</sup>。換句話說，不單只有營業秘密案件能夠使用秘密保持命令，任何民事及刑事訴訟進行中有保密需求之情形，都能使用秘密保持命令<sup>9</sup>，以避免機密資訊不當揭露或外洩<sup>10</sup>。

<sup>7</sup> 經濟部智慧財產局，營業秘密增訂刑事責任施行成效檢討會議紀錄，頁19，2017年，[http://www.twpaa.org.tw/files/news/1203\\_0.pdf](http://www.twpaa.org.tw/files/news/1203_0.pdf)（最後瀏覽日：2018/08/01）。

<sup>8</sup> Robert Timothy Reagan, *Confidential Discovery: A Pocket Guide on Protective Orders*, FEDERAL JUDICIAL CENTER 2012, 15, <https://www.fjc.gov/content/confidential-discovery-pocket-guide-protective-orders-0> (last visited Aug. 15, 2018).

<sup>9</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *Your Secrets Are Safe with Us: How Prosecutors Protect Trade Secrets During Investigation and Prosecution*, 38 Am. J. Trial Advoc. 461, 466 (2015).

<sup>10</sup> Gillard v. Boulder Valley School District Re.-2, 196 F.R.D. 382, 385-86 (D. Colo. 2000).

上述於訴訟中有保密需求之情形，尤指美國聯邦刑事訴訟規則第 16 條 (Crim. Rule 16) 「證據開示」 (discovery) 程序。「證據開示」程序，賦予當事人事證蒐集的權利，也是當事人相互獲取訊息的過程<sup>11</sup>，一旦任一方違反證據開示之要求，將會面臨嚴重制裁<sup>12</sup>，例如以藐視法庭罪論處、證據遭到排除，甚至依紀律規則懲戒辯護律師<sup>13</sup>。

利用證據開示程序，得強迫他方當事人揭露資訊之範圍，視案件之性質為民事訴訟或刑事訴訟，而有所不同。民事案件，證據開示的範圍非常廣泛，得獲取與案件有關 (甚至略有關係) 的任何資訊<sup>14</sup>；在刑事案件中，因為被告受美國憲法增修條文第 5 條不自證己罪及正當法律程序保障<sup>15</sup>，對於辯方開示證據義務的範圍則相對地限縮<sup>16</sup>。

一旦必須開示之內容涉及特權資訊 (privileged material)，法院即得以「秘密保持命令」處理是類資訊證據開示及保護之問題。從而，聲請法院核發命令以保護營業秘密，是當事人應享有之合法利益 (legitimate interest)，許多立法規範並將此合法利益視為一種特權 (privilege)，以對抗任何有害於該營業秘密之取證要求。同時，賦予當事人免於揭露資訊之權利，以確保特權資訊不致於過程中外洩<sup>17</sup>。

---

<sup>11</sup> Aaron Larson, *What Happens After Criminal Charges Are Filed* ExpertLaw - Legal Help, INFORMATION AND RESOURCES (2018), [https://www.expertlaw.com/library/criminal/pretrial\\_procedure.html#criminal-discovery-demands](https://www.expertlaw.com/library/criminal/pretrial_procedure.html#criminal-discovery-demands) (last visited Aug 15, 2018). ("During pretrial proceedings the prosecution and defense will exchange discovery demands, asking that the other party provide certain information and evidence that is in their possession.")

<sup>12</sup> FED. R. CRIM. P. 16(d)(2).

<sup>13</sup> Matthew R. Atkinson, *Discovery Sanctions against the Criminal Defendant: Preclusion, Judicial Discretion and Truth-Seeking*, 14 Pace L. Rev. 597, 597 (1994).

<sup>14</sup> Paul Bergman & UCLA, *Formal Discovery: Gathering Evidence for Your Lawsuit*, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/formal-discovery-gathering-evidence-lawsuit-29764.html> (last visited Aug. 1, 2018).

<sup>15</sup> U.S. Const. amend. § 5.

<sup>16</sup> 殷玉龍，美國證據開示制度簡介，日新司法年刊第 10 期，頁 71。

<sup>17</sup> Alan E. Garfield, *Promises of Silence: Contract Law and Freedom of Speech*, 83 Cornell L. Rev. 261, 302 (1998).

## 二、營業秘密秘匿特權

秘密保持命令，係相應美國訴訟程序有關特權規則，法院所採取的保護措施。所謂特權，係指享有特權之主體，可使特定資訊不予公開之特殊權利，即便該特定資料是「值得信賴的」(reliable)、「真實的」(true)或與案情「相關聯的」(relevant)，仍應將該特定資訊，排除於法院審判庭之外<sup>18</sup>，以保護某些(比發現真實更重要的)社會價值與利益<sup>19</sup>。由於其作用在於「隱匿特定資料使不公開」，又稱為「秘匿特權」。例如律師與委託人間、丈夫與妻子間、醫師與病患間、宗教師與信徒間之溝通、新聞記者採訪等<sup>20</sup>，均可主張其溝通資訊受特權保護，因而拒絕公開。

有關營業秘密特權(trade secrets privilege)之概念，要追溯至1972年，美國聯邦最高法院提交予國會審查之「聯邦證據規則草案」(Proposed Federal Rules of Evidence)，其中營業秘密特權規定在「聯邦證據規則草案」第508條：

「本特權除有隱匿、詐欺或其他不正當之行為，賦予營業秘密所有人、其代理人或員工可以拒絕揭露並防止其他人洩露其所持有之營業秘密。於接受開示營業秘密之指示時，法官應採取保護措施及其他必要手段，以保障享有特權者之利益<sup>21</sup>」。

當時，Kenneth S. Broun 教授曾就營業秘密特權出具研究意見，指出營業秘密特權已存在悠久<sup>22</sup>。查截至1972年，部分州已承認該特權，例如於1965年加州制定之證據規則<sup>23</sup>、1964年堪薩斯州制定之民事訴訟法等<sup>24</sup>，儘管國會迄未完成

<sup>18</sup> SAMUEL P. NEWTON & TERESA L. WELCH, UNDERSTANDING CRIMINAL EVIDENCE: A CASE METHOD APPROACH, 228 (2013).

<sup>19</sup> Thomas A. Mauet & Warren D. Wolfson, Trial Evidence, 267 (Aspen Publisher, 3rd ed. 2005). 轉引自蘇凱平，政府秘匿特權與刑事審判——以美國法為借鏡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁23，2009年。

<sup>20</sup> SAMUEL P. NEWTON & TERESA L. WELCH, *supra* note 18, at 228-230.

<sup>21</sup> U.S. Rule 508. Trade Secrets (Not enacted.) ("A person has a privilege, which may be claimed by him or his agent or employee, to refuse to disclose and to prevent other persons from disclosing a trade secret owned by him, if the allowance of the privilege will not tend to conceal fraud or otherwise work injustice. When disclosure is directed, the judge shall take such protective measure as the interests of the holder of the privilege and of the parties and the furtherance of justice may require.")

<sup>22</sup> Memorandum to the Advisory Committee on Evidence Rules, Coral Gables, FL, Advisory Committee On Evidence Rules (2013), at 238(April 12, 2013).

<sup>23</sup> California Evidence Code § 1060 (enacted 1965).

<sup>24</sup> Kansas Code of Civil Procedure § 60-432 (effective 1964).

上述草案立法程序，仍委由聯邦法院在具體個案中以普通法方式，發展及適用各項特權之內涵要件<sup>25</sup>，惟當今美國多數立法者、法官及學者，已肯認該特權存在且有其必要<sup>26</sup>。約三分之二的州已參考該草案之內容，制定為州法規範<sup>27</sup>，即便未以州法制定者，審判實務上，仍依據草案所揭櫫之各類特權內涵進行審理<sup>28</sup>。

然而，營業秘密秘匿特權，並非絕對的特權（absolute privilege）<sup>29</sup>，無法絕對地將涉及營業秘密資訊完全阻絕於證據開示程序之外，其只是相對的特權（conditional privilege）而已<sup>30</sup>。秘匿特權主要作用在於，賦予營業秘密持有人聲請法院採取保護措施，以對抗任何形式之不法及不適當的證據開示要求<sup>31</sup>。

### 三、秘匿特權對於營業秘密保護之作用

美國法規範營業秘密「特權」之目的，在於避免不必要之揭露，尤其得以免於開示與待證事實無關之資訊<sup>32</sup>。營業秘密持有人欲主張營業秘密特權，其必須即時且具體向法院聲明，換言之，當法院於證據開示程序，要求其揭露涉及營業秘密資訊前，持有人必須清楚明確的說明，其所持有的資訊，係享有特權之事項<sup>33</sup>。而聲明特權只是第一步<sup>34</sup>，主張特權之營業秘密持有人，必須負擔證明的責任，向法院證明其所持有的資訊係「營業秘密」，且若於訴訟程序中揭露，可能對營

<sup>25</sup> Edward J. Imwinkelried, *Computer Source Code: A Source of the Growing Controversy Over the Reliability of Automated Forensic Techniques*, 66 DePaul L. Rev., 125(2017).

<sup>26</sup> Rebecca Wexler, *Life, Life, Liberty, and Trade Secrets: Intellectual Property in the Criminal Justice System*, Stanford Law Review, 19 (2017). ("Today, it is widely accepted by legislators, judges, and scholars alike that a trade secrets evidentiary privilege both does and should exist.")

<sup>27</sup> 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5641 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>28</sup> 蘇凱平，政府秘匿特權與刑事審判——以美國法為借鏡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁33，2009年。

<sup>29</sup> Hill, Louise Lark, *The Litigation Privilege: Its Place In Contemporary Jurisprudence*, Hofstra Law Review Vol. 44 : Iss. 2 , Article 11,401-402 (2015).

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> Stephen P. Laitinen & Carrie A. Daniel, *Defending the Fortress: Guarding Your Client's Trade Secrets in Minnesota*, MINNESOTA DEFENSE, 2 (2002).("in most states, the so-called trade secret privilege is actually not a privilege at all, but rather an equitable procedure to protect against disclosure."); 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5642 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>32</sup> 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5642 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>33</sup> 26 Fed. Prac. & Proc. Evid. § 5652 Westlaw (database updates April 2018).

<sup>34</sup> *Id.*

業秘密造成危害<sup>35</sup>。而後，舉證責任即移轉到尋求證據開示之他方當事人，由其證明應開示該類資訊的「關聯性」<sup>36</sup>及「必要性」<sup>37</sup>。

一旦確認揭露之「相關性」及「必要性」，法院就必須平衡對「涉及營業秘密資訊的需求」與「核發命令強制揭露資訊可能造成的傷害」<sup>38</sup>二者的衝突。事實上，一旦確認揭露「相關性」及「必要性」，法院通常會准許「揭露」。正如美國法官 Learned Hand 在判決中曾表達的立場<sup>39</sup>：

「的確，結果可能是強迫被告揭露（營業秘密），並且可能導致被告受到損害……然而，對於任何調查來說，這是不可避免的事件；除非被告可以提出說明，否則將會剝奪原告追究被告是否違法的權利。」

在證據開示程序，尋求他造開示之證據，均有可能是涉及營業秘密的資訊，故營業秘密秘匿特權，可能由原告主張、也可能由被告主張。一旦法院准予揭露，最常見的保護措施，就是秘密保持命令。因此，營業秘密秘匿特權，如同第一道防火牆，防止任何不相關、不適當、不必要的揭露，再以第二道防火牆——秘密保持命令對於營業秘密加以確保。

例如：1985年，Coca-Cola Bottling Co. of Shreveport, Inc. 訴 Coca-Cola Co. 的案件<sup>40</sup>，原告主張被告以改變新配方的方式，造成原告因雙方契約所應獲取之對價認定基礎受到影響，主張「新」配方與「舊」配方內容完全相同，本案的爭點

<sup>35</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292(D.C.Del.1985); Federal Open Market Committee v. Merrill, 443 U.S. 340, 362, 99 S.Ct. 2800, 2813, 61 L.Ed.2d 587 (1979); Centurion Industries, Inc. v. Warren Steurer Associates, 665 F.2d 323, 325 (10th Cir. 1981); Pennwalt Corp. v. Plough, Inc., 85 F.R.D. 257, 259 (D.Del. 1979).

<sup>36</sup> Peter F. Daniel, *PROTECTING TRADE SECRETS FROM DISCOVERY*, 30 TORT & INSURANCE LAW JOURNAL 1033, 1037 (1995).

<sup>37</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292(D.C.Del.1985)("If this showing is made, "the burden shifts to the party seeking discovery to establish that the disclosure of trade secrets is relevant and necessary to the action.").

<sup>38</sup> *Id.*("Once relevancy and need have been established, the Court must balance the need for the information against the injury that would ensue if disclosure is ordered.")

<sup>39</sup> Grasselli Chemical Company v. National Aniline & Chemical Company, D.C., 282 F. 379, at 381:( "It is true that the result may be to compel the defendant to disclose how far it goes in the process, though it does not use the process as a whole and that that may damage the defendant. That is, however, an inevitable incident to any inquiry in such a case; unless the defendant may be made to answer, the plaintiff is deprived of its right to learn whether the defendant has done it a wrong.")

<sup>40</sup> *Supra* note 37.

即在二款產品在「新」與「舊」之配方是否相同。原告即透過證據開示程序尋求取得真實的配方，法院認為，即便系爭配方具有高度之財產價值，仍允許在最為嚴格之秘密保持命令下，賦予原告律師和獨立專家檢視該秘密，否則被告已藉由專家證人指出二種配方並非相同之證據，若未賦予原告知悉該配方之真實內容，原告即無法平等地進行攻勢防禦，如同立於一妥協立場，以秘密保持命令有限地允許開示營業秘密。

## 四、秘密保持命令形成過程及效力

### （一）磋商秘密保持命令條款

美國法上，常見於秘密保持命令形成的初始，是當事人雙方在證據開示程序之前，就會主動開始進行協商談判，彼此就雙方所欲保護之資訊，如同擬訂契約一般，商訂秘密保持命令的條款，此一過程，在美國法上稱為「約定」（stipulated）秘密保持命令<sup>41</sup>。一旦雙方合意各自所欲保護之資訊，就會聲請法院認可，當法官簽署秘密保持命令時，該秘密保持命令即成為法院的命令<sup>42</sup>。倘若意見分歧，雙方應交換各自偏好的版本，在一定期間經過後，仍未能就秘密保持命令達成協議，即可將爭端提交給法院處理<sup>43</sup>。

當事人得磋商秘密保護命令條款，並非意謂當事人雙方得以恣意訂定條款，法院仍負起監督的職責，像在美國聯邦第六上訴巡迴法院就曾表示，雙方當事人以條款授權任一方來認定，何者屬於機密內容、何者非屬機密內容，如此的授權條款，因為過度寬泛，將面臨法院對於此類命令宣告撤銷或大幅修改<sup>44</sup>。而秘密保持命令條款，通常包含：定義所欲保護的機密資訊、可得接觸該類資訊之人，以及使用範圍等其他限制。

<sup>41</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *ORDERS TO PROTECT TRADE SECRET OR OTHER CONFIDENTIAL RESEARCH, DEVELOPMENT OR COMMERCIAL INFORMATION*, 1, [http://www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/sympo/pdf/johnson\\_7.pdf](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/sympo/pdf/johnson_7.pdf) (last visited Jun. 24, 2018).

<sup>42</sup> Robert Timothy Reagan, *supra* note 8 at 6.

<sup>43</sup> Stephen D. Susman, #7 *Pretrial Agreements – Ask Court to Choose a Protective Order*.(2011), <http://trialbyagreement.com/pretrial-agreements/7-pretrial-agreements-with-opposing-counsel/> (last visited Jun. 18, 2018).

<sup>44</sup> *Procter & Gamble Co. v Bankers Tr Co*, 78 F.3d 219 (6<sup>th</sup> Cir.1996).



具體而言，條款會界定應秘密之內容，並依照「機密敏感」的程度，進行分級、不同機密等級的資訊，決定得接觸之人員，再就接觸、使用之範圍及限制詳加規範<sup>45</sup>。

然而，在磋商的過程，當事人的意見也有可能發生分歧<sup>46</sup>，例如：一方當事人可能反對他方要求接觸的人員，如內部律師、工程師等，認為向此類人員揭露，可能造成營業秘密遭到不當使用，而他方可能爭辯認為，內部人對於技術較為熟稔，以便協助外部律師，更有助於釐清事實。一旦雙方爭議未決，就可以聲請法院處理<sup>47</sup>，由主張特權之營業秘密持有人，向法院證明其所持有的資訊係「營業秘密」，且於訴訟程序中揭露，可能對營業秘密造成危害<sup>48</sup>。此時，舉證責任即移轉到尋求證據開示之他方當事人，由其證明應開示該類資訊的「關聯性」<sup>49</sup>及「必要性」<sup>50</sup>。另外，美國也賦予「非當事人」異議的權限，當第三人對於秘密保持命令認為侵害其權利時，亦得請求法院介入<sup>51</sup>，以修正不適當的條款。

## （二）機密資訊分級及指定接觸人員

依Crim. Rule 16 (d) 規定，法院於「正當理由」(good cause) 存在時，得以適當之命令，拒絕、限制或延遲證據開示(deny, restrict, or defer discovery) 之請求。所謂「正當理由」的核心意義，就是當事人必須告訴法院，所欲保護之資訊內容，若經揭露將會造成如何明確且嚴重的損害<sup>52</sup>，而非只是泛泛指摘。從而，當事人應向法院說明所採取的分級標準及接觸人員範圍的必要性，以充分展現「正當理由」存在。

<sup>45</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 1.

<sup>46</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 463.

<sup>47</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 2.

<sup>48</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292(D.C.Del.1985); Federal Open Market Committee v. Merrill, 443 U.S. 340, 362, 99 S.Ct. 2800, 2813, 61 L.Ed.2d 587 (1979); Centurion Industries, Inc. v. Warren Steurer Associates, 665 F.2d 323, 325 (10th Cir. 1981); Pennwalt Corp. v. Plough, Inc., 85 F.R.D. 257, 259 (D.Del. 1979).

<sup>49</sup> Peter F. Daniel, *supra* note 36.

<sup>50</sup> *Supra* note 37.

<sup>51</sup> Robert Timothy Reagan, *supra* note 8 at 11.

<sup>52</sup> *Supra* note 33.

經過界定秘密保持命令所欲保護之機密資訊，雙方將協商可以接觸機密資訊的人員。但是，如何擇定適合的秘密保持命令形式、設定機密等級及接觸人員，往往仍取決於不同法院或法官的偏好，根據不同地區、不同法院也有各自不同的做法<sup>53</sup>。根據常見的分類等級名稱有，「confidential」、「highly confidential」<sup>54</sup>、「attorney's eyes only」、「outside counsel only」<sup>55</sup>及「super-confidential」<sup>56</sup>，雖然當事人得以自行決定所欲保護之資訊如何分級，但都必須謹慎節制，因為法院非常譴責恣意指定機密分級的做法<sup>57</sup>，一旦毫無根據的恣意分級，將可能面臨法院的制裁，所指定之機密分級也可能遭到法院撤銷。例如：在 *Team Play, Inc. v. Boyer* 一案<sup>58</sup>，一方將 6,000 份卷內資料其中 4,000 份全部指定為「highly confidential attorney's eyes only」等級機密，由於過度地標記不適當的機密等級，於是本案法院下令撤銷所有檔案的機密指定<sup>59</sup>。又如 *Fears v. Wilhemina* 一案<sup>60</sup>，法院認為，將全部的資料都指定為「confidential—attorneys' eyes only」，如果是出於不誠信（bad faith）且毫無根據，法院將會毫不猶豫地給予制裁<sup>61</sup>。

<sup>53</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 2.

<sup>54</sup> Corporate Counsel's Guide to Protecting Trade Secrets, § 9:18 Westlaw (database updates November 2017).

<sup>55</sup> 黃國昌，營業秘密在智慧財產權訴訟之開示與保護——以秘密保持命令之比較法考察為中心，臺北大學法學論叢第 68 期，頁 176。

<sup>56</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 7.

<sup>57</sup> *In re Violation of Rule 28(D)*, 635 F.3d 1352, 1358 (Fed. Cir. 2011).

<sup>58</sup> MEMORANDUM Opinion and Order Signed by Judge Elaine E. Bucklo on 1/31/2005, [https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ilnd-1\\_03-cv-07240/pdf/USCOURTS-ilnd-1\\_03-cv-07240-0.pdf](https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ilnd-1_03-cv-07240/pdf/USCOURTS-ilnd-1_03-cv-07240-0.pdf) (last visited Jun 24, 2018).

<sup>59</sup> *Id.*

<sup>60</sup> *Fears v. Wilhelmina*, No. 02 CIV. 4911 (HB), 2003 WL 21737808, (S.D.N.Y. July 25, 2003), 1.

<sup>61</sup> *Id.* ("If I find that counsel has designated documents "confidential—attorneys' eyes only" in bad faith and without an adequate factual basis, I will not hesitate to impose sanctions....")

### （三）使用之限制及終結之處理

秘密保持命令所保護機密資訊，經過指定機密等級及接觸之人員後，受秘密保持命令之人，接觸到的資訊只能使用於本訴訟程序，不得以任何形式揭露機密檔案、內容、節錄或摘要<sup>62</sup>，另絕對禁止<sup>63</sup>商業目的加以利用。

然而，即便禁止於訴訟外使用，但機密之內容往往涉及高科技領域的尖端技術，如何避免接觸資訊之人，憑藉接觸卷證後之「記憶」加以利用（如申請專利），則需仰賴秘密保持命令條款之規範。於專利訴訟中，保密條款通常將排除任何參與公司研發或申請專利有關工作之人，或是對於接觸之人，限制其一定年限直接或間接的方式參與或協助專利申請、複審等程序<sup>64</sup>。

至於案件終結後，受秘密保持之人所取得之機密資訊，該如何處理，通常也委諸秘密保持命令之條款規範<sup>65</sup>。換句話說，當事人或審判法院應該為保護令中的營業秘密或機密資訊的最終處置加以處理<sup>66</sup>，例如於秘密保持命令規定案件終結後某段特定期間內將文件歸還或銷毀<sup>67</sup>。

### （四）違反秘密保持命令之制裁

由於秘密保持命令核發前，將會以「確認書」（an acknowledgment）形式，交付受秘密保持命令之人簽署，以向其傳達應遵守之條款，不得以不正當方式揭露或使用該受保護之內容，故受秘密保持命令之人，無法事後對於秘密保持命令之存在或條款內容宣稱不知情<sup>68</sup>。一旦違反秘密

<sup>62</sup> Richard L. Marcus, *Myth and Reality in Protective Order Litigation*, 69 Cornell L. Rev. 1, 11(1983). ("shall not disclose such confidential documents, their contents, or any portion or summary thereof to any person or persons not involved in the conduct of this litigation.")

<sup>63</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 8.

<sup>64</sup> 同註55，頁177-179。

<sup>65</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 8.

<sup>66</sup> Corporate Counsel's Guide to Protecting Trade Secrets, § 9:19 Westlaw (database updates November 2017).

<sup>67</sup> Corporate Counsel's Guide to Protecting Trade Secrets, § 9:20 Westlaw (database updates November 2017).

<sup>68</sup> *Supra* note 54.

保持命令，其將會面臨嚴重的制裁，此對於意圖為不法行為之人產生極大的威嚇效果。

違反秘密保持命令，在美國視為非常嚴重的違法行為，法院將以「藐視法庭」（contempt of court）論處，如果法院沒有這種權力，將會在面臨公然違抗命令行為時，束手無策，對於司法權而言，無疑是極大的嘲諷<sup>69</sup>。至「藐視」的類型可分為「刑事藐視」及「民事藐視」，「民事藐視」之目的，在於補償損害<sup>70</sup>；「刑事藐視」之目的，則在於維護法院的司法威信<sup>71</sup>，法院可能以擇一科處，或二者兼採，端視行為人違法之情形而定<sup>72</sup>。具體的處罰內容<sup>73</sup>，包括科處罰金、命負擔律師費用、解除律師職務、刑事處罰等<sup>74</sup>。

實務上，曾在 *Grove Fresh Distributors, Inc. v. John Labatt Ltd.* 一案中<sup>75</sup>，原告之辯護人違反秘密保持命令，被告對於原告辯護人公然揭露機密資訊的行為，訴請法院以「藐視法庭」論處<sup>76</sup>。特別的是，原告辯護人以秘密保持命令侵害其美國憲法增修條文第 1 條「言論自由保障」<sup>77</sup> 及秘密保持命令的「實質有效性」抗辯<sup>78</sup>。法院就侵害其言論自由之主張認為，秘密保持命令係於當事人展現「正當理由」後核發，且僅限於證據開示程序裁定的揭露範圍，因此不會違反美國憲法增修條文第 1 條規定<sup>79</sup>。至於其「實質有效性」之抗辯，法院認為抗辯無效的理由在於其對法院有效的命令不服時，應該循救濟途徑變更，在變更之前，應服從法院有效的命令<sup>80</sup>。

<sup>69</sup> *Gompers v. Buck's Stove & Range Co.*, 221 U.S. 418, 450, 31 S.Ct. 492, 501, 55 L.Ed. 797 (1911).

<sup>70</sup> *Shakman v. Democratic Organization of Cook County*, 533 F.2d 344, 349 (7th Cir.1976).

<sup>71</sup> *U.S. v. Bayshore Associates, Inc.*, 934 F.2d 1391, 1400 (6th Cir.1991).

<sup>72</sup> *Grove Fresh Distributors, Inc. v. John Labatt Ltd.*, 888 F. Supp. 1427 (N.D. Ill. 1995), *aff'd*, 134 F.3d 374 (7th Cir. 1998).

<sup>73</sup> John T. Johnson, John B. Pegram, and Emily A. Berger, *supra* note 41, at 2.

<sup>74</sup> *Id.*, at 9.

<sup>75</sup> *Supra* note 72.

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> *Id.*

<sup>78</sup> *Id.*

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> *Id.*

## 參、秘密保持命令在不同階段之運用

### 一、控訴前之階段（Pre-Indictment Stages）

美國刑事訴訟係採取當事人對立主義（adversary system）<sup>81</sup>，訴訟當事人由檢察官與被告對立，理論上立於平等地位，兩造向法院提出證據，由法官與陪審員在兩造之間擔任公正中立仲裁者的角色，並就所提證據而下裁判<sup>82</sup>。

由於許多審前程序（pre-trial proceedings）提出的證據資料，都是在控訴前（pre-indictment）之階段蒐集及調查取得的資料，此階段影響後續案件審理及發展甚深<sup>83</sup>。因此，營業秘密案件，在檢察官提出控訴前之階段，尋求秘密保持命令的目的，係為基於資訊的交流，以探索案件在此階段得以提早終結的可能性<sup>84</sup>，例如：提早發現真相、開釋無辜，或促使被告認罪協商（plea bargaining）<sup>85</sup>。

檢察官提出控訴前之階段，因為案件尚未經起訴（criminal complaint），亦未經大陪審團控訴（indictment），案件尚未繫屬於法院，故控訴前所謂「秘密保持命令」，更適當的名稱應為「保密協議」（protective agreement）<sup>86</sup>，無論是檢調或是被告之辯護人，都可以利用「保密協議」，以儘早釐清事實或接觸遭到指控之內容。

### 二、審前準備程序階段（Pre-Trial Proceedings）

營業秘密案件起訴提交到法院後，被告之辯護律師，得以尋求秘密保持命令接觸卷證資料，以為被告有效辯護<sup>87</sup>。審前（pre-trial）階段，提供檢、辯雙方在審判前機會，能夠了解對方在審判中將出示哪些證據，而不是打一場將彼此均遮住眼睛的戰爭<sup>88</sup>，故當事人將會在證據開示程序處理秘密保持命令的問題。

<sup>81</sup> Gary Goodpaster, *On the Theory of American Adversary Criminal Trial*, 78 J. Crim. L. & Criminology 118, 118 (1987-1988).

<sup>82</sup> 楊崇森，美國刑事訴訟制度之探討，軍法專刊社第 57:2 期，頁 24。

<sup>83</sup> Richard L. Marcus, *supra* note 62, at 11-12.

<sup>84</sup> Mark L. Krotoski, *Common Issues and Challenges in Prosecuting Trade Secret and Economic Espionage Act Cases*, 57 U.S. Att'ys Bull. 2, 14 (2009).

<sup>85</sup> 同註 82，頁 33。

<sup>86</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 480.

<sup>87</sup> Mark L. Krotoski, *supra* note 84, at 14.

<sup>88</sup> 同註 16。

刑事訴訟證據開示的範圍，基於被告受美國憲法增修條文第 5 條不自證己罪及正當法律程序保障，不若民事訴訟廣泛<sup>89</sup>，即便如此，檢察官通常會將應秘密之資訊內容指定為機密等級，以供被告指定之人接觸卷證。因為被告指定得以接觸涉及機密資訊之人，往往也是相同領域的專家，在同意接觸人員前，應評估可能產生的威脅，以形成適當的秘密保持命令<sup>90</sup>。

對於得接觸機密資訊之人，無論是相同領域專家或是其他第三人，均應簽署同意秘密保持命令，方能接觸涉及機密資訊之內容。至於被告得否親自接觸涉及機密資訊之卷證，實務上根據個案不同情況及可能產生的危害，決定被告得否接觸<sup>91</sup>。

在此階段所形成的秘密保持命令，對於得接觸機密資訊之人，在接觸的地點場所、使用範圍以及案件終結資料之處理都應明確規定。例如：接觸的地點，可能限於美國檢察官或 FBI 辦公室，如同意在其他場所處理，亦將規範採取如何的保護措施，包括限制於安全區域及受保護的電腦檢視資訊。此外，對於案件終結時資料之處理，也應規定如何歸還或加以銷毀<sup>92</sup>。

### 三、審理階段 (Trial)

美國訴訟審理的基本原則是「公開法庭」，公眾能夠親近法院參與法庭活動，也具有得以接觸、調閱當事人提交給法院相關卷證的權利。在這種公開法庭的基礎上，有時候會與司法制度當中某些原則相衝突<sup>93</sup>，例如營業秘密案件，在公開法院的原則下，對於資訊保密的問題，就顯得重要。

在法院審理階段，秘密保持命令的作用，主要在於處理「公開法庭」與「資訊保密」需求相衝突的問題<sup>94</sup>，審判階段的秘密保持命令，通常係延續先前階段的秘密保持命令條款，故於訂定秘密保持命令條款時，應考慮審理期間秘密保護

<sup>89</sup> 同註 16。

<sup>90</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 480-481.

<sup>91</sup> *Id.* at 481.

<sup>92</sup> *Id.*

<sup>93</sup> Alan B. Morrison, *Protective Orders, Plaintiffs, Defendants and the Public Interest in Disclosure; Where Does the Balance Lie?*, 24 U. Rich. L. Rev. 109 (1989), at 109.

<sup>94</sup> Mark L. Krotoski, *supra* note 84, at 15.

的問題，否則秘密可能會揭露給公開法庭的旁聽觀眾，甚或法庭文件、筆錄經法院公開等等<sup>95</sup>。

實務上，法院於審理階段，採取保護秘密的做法，包括摘錄部分機密內容、機密卷宗保護、不公開審理、限制觀眾旁聽、限制筆記抄錄等等<sup>96</sup>。審判終結後，辯護人通常被要求依照秘密保持命令條款歸還或銷毀營業秘密文件，並向法院提出宣誓書切結。例如：在 *United States v. Aleynikov* 一案，在 8 天的審理過程中，法院曾經關閉法庭 7 次，每次關閉的時間均不超過 20 分鐘，又在審判終結時，法院要求當事人雙方檢視筆錄的內容，以確認相關資訊公開的妥適性<sup>97</sup>。

## 肆、保護營業秘密措施—五道防護網

### 一、美國聯邦刑事訴訟規則第 16 條

在刑事訴訟程序，被告可能會抗辯，檢察官所指遭受侵害之客體，並非所謂「營業秘密」。被告為爭執此種情形，將透過證據開示程序，以確認系爭客體，實際為何。此際，營業秘密持有人為避免於證據開示程序，營業秘密遭到不當揭露，造成二度傷害，得依 *Crim. Rule 16* 規定，向法院提出「正當理由」，請求法院以適當之命令，拒絕、限制或延遲證據開示。緊接著，法院將權衡「被告取得系爭資訊之必要」及「保護被害人營業秘密」兩者衝突，採取必要之保護措施<sup>98</sup>。

本條是刑事訴訟程序中重要工具。適用於所有類型的刑事案件<sup>99</sup>，也賦予法院充分的裁量權限，但本條對於保護營業秘密仍有其不周之處，例如：本條賦予法院自由裁量權限，故是否為裁定或如何為裁定，並無強制規定<sup>100</sup>。其次，如果法院沒有根據本條核發秘密保持命令，則當事人將無法循「中間上訴」救濟<sup>101</sup>，營業秘密仍有遭到不當揭露的風險<sup>102</sup>。

<sup>95</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 481.

<sup>96</sup> *Id.*

<sup>97</sup> *United States v. Aleynikov*, No. 10 Cr. 96(DLC), 2010 WL 5158125, \*1(S.D.N.Y. Dec. 14, 2010).

<sup>98</sup> Edward J. Imwinkelried, *supra* note 25, at 127.

<sup>99</sup> U.S. DEP'T OF JUSTICE, *Prosecuting Intellectual Property Crimes 207*(Fourth Edition 2015).

<sup>100</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 467.

<sup>101</sup> 18 U.S.C. § 1835 ("providing for interlocutory appeal of an order requiring disclosure of trade secret materials").

<sup>102</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 481.

## 二、美國法典第 18 卷第 1835 條 (18 U.S.C. § 1835)

營業秘密遭受侵害之被害人，在決定是否向執法當局請求協助時，往往面臨兩難困境，一方面，希望得以嚴懲不法；另一方面則擔心刑事調查及起訴過程，增加營業秘密二度外洩之可能性<sup>103</sup>。美國國會為尋求解決日益嚴重的竊取營業秘密事件，並意識到上開被害人之營業秘密於調查或起訴之階段，造成二度受害 (revictimized) 的可能性<sup>104</sup>，於 1996 年 10 月通過了「1996 商業間諜法案」(The Economic Espionage Act of 1996<sup>105</sup>，簡稱 EEA)。

EEA 法案中，18 U.S.C. § 1835 之規範目的，係為避免營業秘密在訴訟過程中造成二度外洩，減損或喪失其營業秘密之價值，致使營業秘密持有人畏懼提出刑事訴訟加以追究而設<sup>106</sup>：

「在本章起訴或其他訴訟程序中，法院應核發命令及採取其他必要手段，以保持營業秘密之秘密性，並適用聯邦刑事及民事程序法、聯邦證據法及其他可適用之法律。美國政府所提起之中間上訴，應基於聯邦地方法院授權或指示所揭露營業秘密之裁定或命令<sup>107</sup>」。

由於 Crim. Rule 16 規定，可能有些情況下，不足以保護被害人，也不足以讓被害人相信他們的營業秘密在訴訟期間將得到充分保護。因此，上述 18 U.S.C. § 1835 規定法院「應」核發秘密保持命令，並採取一切必要及適當的保護措施<sup>108</sup>，實務上，法院也已經闡明，國會既然使用「應」(shall)的法條文字，就是明確指示著，法院應於訴訟程序採取必要手段確保當事人之營業秘密，相較於 Crim. Rule 16，法院享有廣泛的裁量權限，本條之規定，法條文字以「應」，限縮了法院的裁量空間。

<sup>103</sup> 1139. Confidentiality | USAM | Department of Justice, <https://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1139-confidentiality> (last visited Jun. 24, 2018).

<sup>104</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 464.

<sup>105</sup> Added Pub. L. 104-294, title I, § 101(a), Oct. 11, 1996, 110 Stat. 3488; amended Pub. L. 112-269, § 2, Jan. 14, 2013, 126 Stat. 2442.

<sup>106</sup> H. H. Rept. 104-788 - ECONOMIC ESPIONAGE ACT OF 1996 104th Congress (1995-1996).

<sup>107</sup> 18 U.S.C. § 1835( (a)In General.—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.)

<sup>108</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 468.



另外，18 U.S.C. § 1835 更進一步規定：「對於地方法院揭露營業秘密之法院裁定或命令不服者，得提起中間上訴（interlocutory appeal）救濟。」是以，如果地方法院拒絕核發秘密保持命令，檢察官可以立即向聯邦巡迴法院提起中間上訴救濟，立法者專門量身打造「中間上訴」條款，就是要求法院對於 EEA 案件，應採取必要之保護措施。

美國司法部（U.S. Department of Justice）刑事資源手冊第 1139 條（Criminal Resource Manual 1139. Confidentiality）已揭示刑事訴訟程序對於保護營業秘密之要求。儘管偵查、起訴之過程存在著外洩的風險，但自從經濟間諜法通過以來近二十年，已有數百件聯邦營業秘密侵害案件之偵查、起訴之案件，迄今尚未發生任何一件因調查或起訴過程中，有致受害者營業秘密受到二度侵害之情事<sup>109</sup>，美國國會、法院及檢調司法人員對於營業秘密保護重視的程度，可見一斑。

### 三、中間上訴

18 U.S.C. § 1835 規定：「對於地方法院揭露營業秘密之法院裁定或命令不服者，得提起中間上訴<sup>110</sup>。」此乃係降低法院裁定或命令「揭露」營業秘密，可能對於當事人營業秘密造成外洩的風險。

實務上，United States v. Hsu 一案中，美國政府依本條提起了中間上訴救濟，案係發生於 1996 年 EEA 甫制定後不久，美國聯邦調查局逮捕了一家台灣公司的員工並指控其竊取了被害人公司高度經濟價值的營業秘密，即一種抗癌藥物中 Taxol 成分的製程、方法及化學公式<sup>111</sup>。此後不久，被告遂援引憲法及正當法律程序之規定，要求檢視相關涉及營業秘密之卷證資料。相反地，政府依據 18 USC § 1835 及 Crim. Rule 16(d)(1) 提出一項動議（motion），聲請法院核發秘密保持命令，請求禁止被告接觸其營業秘密<sup>112</sup>。最後地方法院同意被告的請求，但同時鼓勵政府，因為這個爭議涉及了重要的法律問題，建議檢察官透過「中間上訴」程序救濟，讓上級法院表示法律意見。

<sup>109</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 463-464.

<sup>110</sup> 18 U.S.C. § 1835 (2000).

<sup>111</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 469.

<sup>112</sup> *Id.*

美國檢察官提起「中間上訴」後，第三巡迴法院駁回了地方法院的裁定，認為被告目前無須檢視被害人營業秘密資料，意見中包含著強烈的用語指出，依據 EEA 的立法目的及 18 U.S.C. § 1835 規定，在 EEA 定義下的營業秘密，包括各種技術及無形的資訊，基於公共政策之需要，必須保護涉及營業秘密之文件。本案被告既然承認，系爭營業秘密係非普遍知悉及不易確定之訊息，倘若開示營業秘密，就會減損或破壞營業秘密之價值。法院接著指出，本案依據被告之聲請理由及一切情況判斷，並無必要使被告知悉「精確」的化學公式、細節資訊，因而限制了被告接觸被害人營業秘密之範圍<sup>113</sup>。

美國法上，營業秘密係憲法所保障的財產權，如果不當揭露營業秘密，將對於人民財產權造成巨大損害，為了賦予當事人「如同臨刑前，有高喊刀下留人的權利」，故允許當事人依 18 U.S.C. § 1835 「中間上訴」向上級法院救濟，如同對於營業秘密之保護，再加上一層防護網<sup>114</sup>。

#### 四、訴訟指揮命令（Writ of Mandamus）

訴訟指揮命令，係對於法院於證據開示程序裁量逾越或是濫用裁量權不服，賦予當事人的特殊救濟途徑<sup>115</sup>。一旦法院將特權資訊以不適當之秘密保持命令強制揭露，且濫用法院的裁量權，當事人即得透過訴訟指揮命令加以救濟<sup>116</sup>。

一般而言，在證據開示程序不服法官裁定或命令，不能透過訴訟指揮命令救濟，只有在非常特殊的情形才有適用<sup>117</sup>，且必須符合三項條件，第一，尋求救濟之當事人已無其他救濟管道。第二、涉及的問題具新穎性及重要性，法院認為有必要受理。第三、聲請人應向法院證明其主張明確且有理由<sup>118</sup>。

實務上，曾於 *United States v. Ye* 一案<sup>119</sup>，法院對於檢察官准予尋求訴訟指揮命令救濟。本案審過程中，因為檢察官提出超過 8,800 頁的資料，向法院釋明遭

<sup>113</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 471.

<sup>114</sup> *Id.* at 469.

<sup>115</sup> 52 Am. Jur. 2d Mandamus § 324, Westlaw (database updates May 2018).

<sup>116</sup> *Mitchell v. Eighth Jud. Dist. Ct.*, 348 P.3d 675, 131 Nev. Adv. Op. No. 21 (Nev. 2015).

<sup>117</sup> *City of New York*, 607 F.3d at 943.

<sup>118</sup> *Id.* at 932–33.

<sup>119</sup> *United States v. Ye*, 436 F.3d 1117, 1121 (9th Cir. 2006).

到竊取之營業秘密，而被告於審前程序，為取得相關資料，以充分行使其訴訟防禦，向法院聲請核發秘密保持命令尋求證據開示。最後，本案法院同意核發秘密保持命令准予被告取證，政府遂立即尋求中間上訴。美國聯邦第九上訴巡迴法院認為<sup>120</sup>，根據 18 U.S. Code § 1835 規定，本院對政府提出之上訴，因為政府已經於磋商秘密保持命令時，主動提交涉及營業秘密的卷證，故本案法院對此上訴不具有管轄權。但提出另一個救濟途徑——根據 All Writs Act 法案准許訴訟指揮命令，並指出，地方法院已經背離刑事審前及審判程序的基本原則，政府已無其他救濟途徑，且無法透過上訴程序糾正即將遭受之危害，一旦專家揭露營業秘密，政府將僅剩無意義之追訴權（Government was effectively left with no meaningful recourse if the expert decided to disclose the trade secrets.）<sup>121</sup>。

## 五、替代性起訴（Alternative Charges）

替代性起訴，通常係發生在同一犯罪事實，可能同時構成重罪及輕罪的情形。因重罪的構成要件較為嚴格，在檢察官不易完全證明時，即可改以更容易證明的罪名起訴，以為替代（或稱備位）起訴<sup>122</sup>。

美國法上，被告遭到指控侵害營業秘密，可能會面臨聯邦起訴或州法起訴，或者兩者兼有<sup>123</sup>。因此，即便在上述保護機制都失靈的情況下，檢察官仍得以「替代性起訴」的策略，即變更起訴罪名或限縮起訴範圍之方式，將控訴限縮至毋庸證明營業秘密存在的範圍，以避免揭露營業秘密。例如以「意圖」竊取營業秘密罪名起訴被告，或者以其他聯邦、州法罪名起訴。

<sup>120</sup> *Id.* at 1123.

<sup>121</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 475.

<sup>122</sup> Proving Criminal Charges: Main and Alternative Charges(2015), <https://nswcourts.com.au/articles/proving-criminal-charges-main-and-alternative-charges/1139> (last visited Jun. 24, 2018).

<sup>123</sup> Brian L. Levine & Timothy C. Flowers, *supra* note 9, at 475.

### 伍、結語

營業秘密在美國視為一種具有特權之證據資料，但此特權並非絕對的特權，法院得在適當的保護措施控制下，將營業秘密開示當事人接觸或知悉。從美國法對於「特權」地位的賦予，可知營業秘密對於該國之重要性，及對於營業秘密保護的重視程度。儘管賦予特權，美國同時亦不偏廢保護秘密及正當法律程序的要求，在不同程序階段需求，以秘密保持命令加以處理，平衡各種不同價值的利益衝突。

在美國，「秘密保持命令」制度之運作，並非完全將責任歸由法院承擔，而是仰賴當事人兩造雙方，在程序前、程序進行中甚至程序終結後的協力。從程序前，雙方努力磋商達成協議；程序中，一方「證明」營業秘密存在及有保护的必要性外，他方「證明」揭露必要性及揭露範圍之關聯性；再就程序後，涉及營業秘密卷證資料之最終處置，全盤涵蓋各階段程序之需求，並且賦予多元充分的救濟途徑，確保營業秘密不致於程序中外洩。

美國對於「保密」的需求非常重視，除了在訴訟程序有秘密保持命令外，甚至在行政程序、專利複審程序<sup>124</sup>都廣泛的利用秘密保持命令以保護營業秘密。由於美國秘密保持命令制度在操作上非常細緻且極具技術性，再加上各州訴訟程序之規則有些許不同，尚難以直接移植納入我國法律框架之內，但上述制度設計之主軸及操作思維，都相當具有參考價值，可供我國不論在偵查或訴訟程序保密措施制度之整體構建及未來法令落實執行之參考。

---

<sup>124</sup> Gillard v. Boulder Valley School District Re.-2, 196 F.R.D. 382, 385-86 (D. Colo. 2000).