

保護營業秘密之法理基礎 暨其對侵權個案判斷之導引功能

張哲倫*

壹、前言

貳、營業秘密概念之歷史

參、法理基礎之一—防止侵權行為、維護商業道德

肆、法理基礎之二—保護財產權 (property right)

伍、法理基礎之三—第三條路？鼓勵創新、保護智慧財產權

陸、以營業秘密法理基礎檢驗法院個案

一、我國最高法院 99 年度台上字第 2425 號民事判決、
最高法院 106 年度台上字第 441 號民事判決

二、我國智慧財產法院 108 年度民營上字第 2 號判決

三、美國 Rockwell v. Dev, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991)

柒、結論

* 作者現為執業律師。

本文相關論述僅為一般研究，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

企業保護創新投資，不外尋求專利或營業秘密兩種途徑，前者就特定的技術範圍提供強而有力的保護，但可專利性之客體及保護範圍較狹窄，亦有費用及繁冗的申請程序。營業秘密的保護客體及範圍相對彈性、寬廣，涵蓋科技性或商業性的資訊，只要能符合營業秘密法第2條所界定之秘密性、經濟價值及合理保密措施。營業秘密之態樣既屬多元，侵害手段則難以特定之框架繩之，應彈性認定，以免匡濟不足，無法適切保護形形色色不同態樣之營業秘密。為了能在個案中彈性認定侵害行為之態樣，同時避免在不同個案間之認定歧異，應回歸本質探究營業秘密所保護之法益、立法目的或政策目的。本文認為，我國現行司法實務所面臨諸多之不確定性，均肇因於對立法目的或保護法益的根本性認識不足。本文介紹美國法院判決及學說見解，並試舉若干美國及我國之實際法院案例，以茲參照。

關鍵字：營業秘密、專門技術、智慧財產、不公平競爭、創新研發、財產權、智慧財產法院

Trade secrets、know-how、intellectual property(IP)、unfair competition、innovation、property right、intellectual property court

壹、前言

企業保護創新投資，不外係尋求專利申請或透過營業秘密維持競爭力兩種途徑，專利制度在保護創新的需求扮演關鍵角色，專利得就特定的技術範圍提供強而有力的保護，但可專利性之客體及受保護的範圍均較狹窄¹，同時有費用及繁冗的申請程序，權利期間也受法律規定的限制。相對於此，營業秘密的保護客體及範圍則相對彈性、寬廣，科技性或商業性的資訊內容均可受保護²，保護期間也較有彈性。故於現代知識經濟之競爭環境，企業廣泛利用營業秘密制度以維繫競爭優勢³。隨著資訊型經濟（information-based economy）漸次取代實體財產型經濟，資訊大量地數位化，員工頻繁轉換職場跑道，此等趨勢日趨凸顯營業秘密保護的重要性⁴。根據統計，1975年時，美國財星五百大企業之資產配置，無體財產權僅占17%，然於2009年則巨幅攀升至81%⁵。截至2011年為止，57%的企業員工每周固定地下載工作檔案至可攜式的外部裝置⁶，工作在辦公室與家庭之間的物理界線日趨模糊⁷，員工基本上得隨時隨地檢視公司的郵件信箱，居家工作漸成為企業及員工均可接受的選項⁸。而這些非傳統的工作安排在COVID-19疫情之後，更行普遍，根據統計，疫情爆發之前僅約20%的員工居家工作，但疫情爆發之後則遽增為71%⁹。凡此均增添營業秘密保護之困難與挑戰。

¹ 例如商業資料型的營業秘密，例如財務資料、客戶名單、商業策略或流程規劃等，均非專利制度所得保護之標的。

² Peter S. Menell, *Tailoring a Public Policy Exception to Trade Secret Protection*, 105 California Law Review 1, 8 (2017).

³ James Pooley, *Trade Secrets: The Other IP Right*, WIPO MAG., no. 3, June 2013, at 2, in Menell, *Id* at 3.

⁴ David S. Almeling, *SEVEN REASONS WHY TRADE SECRETS ARE INCREASINGLY IMPORTANT*, 27 Berkeley Technology Law Journal 1091, 1104 (2012).

⁵ James E. Malackowski, *The Intellectual Property Marketplace: Past, Present and Future*, 5 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 605, 611 (2006); Press Release, *Ocean Tomo, Ocean Tomo's Annual Study of Intangible Asset Market Value – 2010* (Apr. 4, 2011), available at http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/intangible_asset_market_value_201 (last visited Mar. 8, 2021), *Id*.

⁶ OFFICE OF THE NAT'L COUNTERINTELLIGENCE EXEC., *FOREIGN SPIES STEALING US ECONOMIC SECRETS IN CYBERSPACE A-3* (2011), *Id* at 1103.

⁷ Mickey Meece, *Who's the Boss, You or Your Gadget?*, N.Y. TIMES, Feb. 5, 2011, at BU1, *Id*.

⁸ Lucy P. Eldridge & Sabrina Wulff Pabilonia, *Bringing Work Home: Implications for BLS Productivity Measures*, MONTHLY LAB. REV., Dec. 2010, at 18, *Id*.

⁹ <https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/12/09/how-the-coronavirus-outbreak-has-and-hasnt-changed-the-way-americans-work/> (last visited Mar. 8, 2021).

營業秘密保護之客體態樣多元，大抵符合營業秘密第 2 條所界定之秘密性、經濟價值及合理保密措施者，即屬法律所保護之營業秘密，蓋「營業秘密本為資訊之一種」¹⁰。不過營業秘密之態樣既屬多元，侵害營業秘密之手段即難以特定之框架繩之，而應彈性認定，以免匡濟不足，無法適切保護形形色色不同態樣之營業秘密。為了營業秘密侵權個案中得以彈性認定侵權行為之態樣，同時避免在不同的個案之間出現對侵權行為認定不同之歧異判斷，即有賴回歸本質，探究營業秘密所保護之法益為何？保護營業秘密之立法目的或政策目的為何？本文認為，此等基礎法理定性與澄清，對於辦理營業秘密侵權案件，至關重要。營業秘密法領域所面臨諸多之不確定性，均可謂肇因於對其立法目的或保護法益的根本性認識不足¹¹。本文擬介紹美國法院判決及學說有關營業秘密保護法益之看法，並試舉若干美國及我國之實際法院案例，以茲參照。

貳、營業秘密概念之歷史

據學者考究，保護營業秘密的概念可謂濫觴於羅馬帝國時代，羅馬法院禁止行賄或挖角他人奴隸以不當獲取奴隸主人關於生產或銷售的商業資訊，保護奴隸主人不致於因奴隸的洩密行為而損及其競爭優勢¹²。這樣的概念起源相當有趣，至今為止，絕大部分的營業秘密侵害案件多係發生於有契約關係的雙方之間，而與局外人無關¹³。據學者統計，93% 營業秘密侵害案件的兩造是彼此認識的¹⁴。營業秘密侵害案件的基本行為類型，數千年來竟無甚變化。

¹⁰ 我國現行營業秘密法第 2 條之立法理由。

¹¹ Miles J. Feldman, *Toward a Clearer Standard of Protectable Information: Trade Secrets and the Employment Relationship*, 9 High Tech. L.J. 151, 161-63 (1994) (arguing that much of the uncertainty in trade secret law can be traced to the disagreement over justifications for trade secret law), in Mark A. Lemley, *The Surprising Virtues of treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stan. L. Rev. 311, 313 (2008).

¹² A. Arthur Schiller, *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, 30 Colum. L. Rev. 837 (1930), Lemley, *supra* note 11 at 315; Mark C. Suchman, *Invention and Ritual: Notes on the Interrelation of Magic and Intellectual Property in Pre-literate Societies*, 89 COLUM. L. REV. 1264, 1274 (1989), in Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Robert P. Merges, and Shyamkrishna Balganesh, *Intellectual Property in the New Technological Age*: 2020 42 (2020).

¹³ Menell, Lemley, Merges, and Balganesh, *Id* at 49.

¹⁴ David S. Almeling et al., *A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts*, 46 GONZ. L. REV. 57, 59 (2011), *Id* at 83.

與著作權法或專利法相較，現代營業秘密法的概念發展較晚，英國法院於 1817 年就營業秘密案件做出第一件判決¹⁵，美國法院於 1837 年做出第一件判決¹⁶。這些早期的法院案例所處理的法律爭議，均係員工離職後得否帶著從前雇主習得之技能，投放市場上的其他競爭廠商，類似的爭議，仍是今日營業秘密法所面對的挑戰¹⁷。再觀諸國際條約的進程，有關專利保護的巴黎公約係於 1883 年簽訂，有關著作權的伯恩公約則係於 1886 年簽訂，然國際條約最早論及營業秘密保護者，竟係遲至 1994 年的 TRIPs¹⁸。凡此均可見營業秘密法制發展的起步較晚，然所面臨爭議的事實態樣卻有極高地相似性。權威教科書 INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGY AGE 其 2003 年第三版尚僅論及專利、著作權及商標，而無營業秘密之專章¹⁹，但其 2020 年版針對營業秘密已有超過百餘頁專章之論述²⁰，亦可見營業秘密對於學術或產業之日趨重要性。

參、法理基礎之一——防止侵權行為、維護商業道德

關於保護營業秘密的法理基礎，最早的論據是主張保護營業秘密是為了維繫商業道德及商業往來中的正直交易²¹，因為涉及營業秘密爭執的雙方之間，通常有交易關係或契約權利義務，營業秘密法就是為了保護交易雙方之間所互負的責任及義務²²。此說最知名的論據，來自美國聯邦最高法院 Holmes 大法官在 *Masland* 案的判決見解，其指出將營業秘密視為財產權，恐係未經驗證的說法，不論原告是否擁有具有價值的營業秘密，被控侵權人均以某種形式瞭解並接受其

¹⁵ *Newbery v. James*, 35 Eng. Rep. 1011, 1011–12 (Ch.) (1817); Catherine L. Fisk, *Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800–1920*, 52 HASTINGS L.J. 441, 450–88 (2001), *Id* at 43.

¹⁶ *Vickery v. Welch*, 36 Mass. (19 Pick.) 523, 525–27 (1837), *Id*.

¹⁷ Lemley, *supra* note 11.

¹⁸ *Id* at 316.

¹⁹ Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age* (3rd ed. 2003).

²⁰ Menell, Lemley, Merges, and Balganes, *supra* note 12.

²¹ MELVIN F. JAGER, *TRADE SECRETS LAW* §1:3 (2013), in Menell, Lemley, Merges, and Balganes, *supra* note 12, at 45.

²² Robert G. Bone, *A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification*, 86 CAL. L. REV. 241-244 (1998), *Id*.

機密性，故分析營業秘密案件的起點應不在於營業秘密是否係財產權，而在於檢驗被告與原告間是否已存有保密關係²³。

此等立場為美國法學會（American Law Institute）所採，將營業秘密之保護納入1939年美國侵權行為法彙編（Restatement）²⁴，直到1979年第三版侵權行為法彙編方移除營業秘密侵害之類型²⁵，將之移歸不公平競爭法彙編²⁶。不過近期仍有學者支持此立場²⁷，亦有主張藉由採此說以期縮小營業秘密之保護範圍者²⁸。採此立場最積極之學說，則係主張侵權行為之請求權基礎得全面取代營業秘密法存在之必要性，營業秘密保護的需求可由侵權行為法全面接手²⁹。

以防止侵權行為或維護商業道德作為營業秘密制度之立法基礎或保護法益者，其立法目的之重點在於譴責違反商業道德之行為，而不在於因權利人保護資訊之機密性使其具有財產權之價值，而使得該資訊有別於公知領域既存之知識而得以私權利化，故其對於「營業秘密」之定義會較接近於美國不公平競爭法彙編第三版第39條之立法模式³⁰。以我國營業秘密法第2條規定所揭示之三要件類比，

²³ *E.I. du Pont & Co. v. Masland*, 244 U.S. 100, 102 (1917) (“[T]he word ‘property’ as applied to... trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not, the defendant knows the facts, whatever they are, through a special confidence that he accepted. The property may be denied, but the confidence cannot be. Therefore, the starting point for the present matter is not property or due process of law, but that the defendant stood in confidential relations with the plaintiffs.”)

²⁴ Restatement of Torts §757, 758 (1939), Lemley, *supra* note 11 at 321. 美國是判例法國家，法院的判決是法源之一，不過判決散見各處，相同的議題蒐集及整理均極不易，美國法學會集法學專家之力，將散見各處的判例法整編成類似大陸法系的法典，稱為「Restatement」，Restatement 本身雖非法律，但具相當影響力。

²⁵ Lemley, *supra* note 11, at 321.

²⁶ RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION §39, in Menell, Lemley, Merges, and Balganesch, *supra* note 12, at 59.

²⁷ James W. Hill, *Trade Secrets, Unjust Enrichment, and the Classification of Obligations*, 4 Va. J.L. & Tech. 2 (1999); Lynn Sharp Paine, *Trade Secrets and the Justification of Intellectual Property: A Comment on Hettinger*, 20 Phil. & Pub. Aff. 247, 249 (1991); Vincent Chiappetta, *Myth, Chameleon, or Intellectual Property Olympian? A Normative Framework Supporting Trade Secret Law*, 8 Geo. Mason L. Rev. 69, 9-94 (1999), Lemley, *supra* note 11, at 320-321.

²⁸ Pamela Samuelson, *Privacy as Intellectual Property?*, 52 Stan. L. Rev. 1125, 1153 (2000), *Id.*

²⁹ C. Owen Paepke, *An Economic Interpretation of the Misappropriation Doctrine: Common Law Protection for Investments in Innovation*, 2 High Tech. L.J. 55, 56, 69 (1987), *Id.*

³⁰ RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION §39 (“A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others”).

這樣的立法模式只要求營業秘密「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」的一個要件，即足當之；至於是否符合「非一般涉及該類資訊之人所知者」及「所有人已採取合理之保密措施」的其他兩要件，則非所問。故相同內容的營業秘密資訊，可能會同時存在於公知領域；另兩不同競爭者可能得就相同的營業秘密分別向相同或不同的第三人主張侵權行為³¹。

觀察法院個案，得進一步瞭解此等法理基礎如何影響法院判斷。例如，被告抗辯原告主張受侵害之營業秘密並非秘密，事實上已存在於公知領域，不過被告係從原告之處不當取得系爭營業秘密，而非從公知領域獲取該營業秘密，雖系爭營業秘密恐已不具秘密性，然法院所非難者係被告自原告不當取得系爭營業秘密之行為，故仍得認定被告構成營業秘密之侵害³²。易言之，法院苛責之重點在於被告自原告取得系爭營業秘密的正當性，至於系爭營業秘密究竟是否經確實採取合理保密措施或是否已見於公知領域，乃屬次要，因為法律保護之法益在於維護商業倫理，而不在於營業秘密本身是否該當私權利之要件。美國法院類此判決意旨的案件極多³³。

³¹ Menell, Lemley, Merges, and Balganes, *supra* note 12, at 58.

³² *Goldberg v. Medtronic, Inc.*, 686 F.2d 1219, 1226-28 (7th Cir. 1982) (reading Minnesota law to affirm breach of confidence claim for plaintiff where defendant argued that material had been publicly disclosed, and holding that defendant failed to show that it "relied on the public information as opposed to that gained through the breach of its obligation to [plaintiff]"), in Charles Tait Graves, *Trade Secrets as Property: Theory and Consequences*, 15 J. Intell. Prop. L. 39, 49 (2007).

³³ *Nucor Corp. v. Tenn. Forging Steel Serv., Inc.*, 476 F.2d 386, 392 (8th Cir. 1973) (ruling that Arkansas law supports the concept that "employees have a high duty not to disclose confidential information received by them as employees to competitors regardless of the fact that the information disclosed might not technically be considered a trade secret"); *Servo Corp. of Am. v. General Electric Co.*, 393 F.2d 551, 555 (4th Cir. 1968) (holding that even if plaintiff had publicly disclosed its alleged secret prior to time defendant learned information through alleged confidential relationship, defendant would have to prove that it relied on public sources and not the information gained directly from the plaintiff in order to escape liability); *Franke v. Wiltschek*, 209 F.2d 493, 495-96 (2d Cir. 1953) (granting injunction against salespeople who learned information from plaintiffs, stating that "[t]he essence of their action is not infringement, but breach of faith. It matters not that defendants could have gained their knowledge from a study of the expired patent and plaintiffs' publicly marketed product. The fact is that they did not."); *Jensen Tools, Inc. v. Contact East, Inc.*, No. 92-10970-7, 1992 WL 245693, at *1 (D. Mass. Sept. 9, 1992) (holding that even if defendants could have copied the information from the plaintiff's catalog, "that is not what happened," and thus, they acted wrongfully when they accepted information disclosed by plaintiff's former employee; unclear if information was secret or not); *Crocan Corp. v. Sheller-Globe Corp.*, 385 F. Supp. 251, 254 (N.D. Ill. 9 74) (holding, where one company used fraud to obtain information that was arguably nonsecret from a business partner, that "improper means

肆、法理基礎之二——保護財產權（property right）

此說將營業秘密視為財產權之客體³⁴，則營業秘密因屬財產權而應受法律保護，此即係營業秘密法之立法目的³⁵。此立場最佳的詮釋意見是聯邦最高法院的 *Ruckelshaus v. Monsanto* 判決³⁶，這是美國環保署與孟山都公司間關於政府得否徵收孟山都營業秘密的爭議。孟山都耗費鉅資，長時間投入開發安全、有效的農藥，因此累積為數可觀的各種大量數據，分別涉及農藥產品的健康、安全及環保等面向，孟山都認為這些數據該當營業秘密，應受保護³⁷。環保署依聯邦法規要求孟山都提出系爭數據，孟山都拒絕，並主動向法院提出訴訟，以尋求定暫時狀態假

used to gain information is a separate basis of liability, regardless of whether the information constitutes a technical trade secret in the narrow sense of the word") (citing RESTATEMENT OF TORTS § 757 cmt. b (1934)); *Standard Brands, Inc. v. Zumpe*, 264 F. Supp. 254, 262 nn.14-15 (E.D. La. 1967) ("Even if information is available elsewhere, it is a breach of faith for the former employee to disclose knowledge gained by him in confidence in violation of the trust under which it was imparted." (collecting citations)); *Comedy Cottage, Inc. v. Berk*, 495 N.E.2d 1006, 1011-12 (IIAlp.p . Ct. 1986) (holding, where former fiduciary used non-secret information about real estate negotiations learned at the former job to obtain a lease for himself, that the use of information that "does not rise to the level of a trade secret" was ground for liability on the theory that fiduciary duty extended past resignation); *Cherne Indus., Inc. v. Grounds & Assoc., Inc.*, 278 N.W.2d 81, 91 (Minn. 1979) (stating, in dicta, that "even if the consulting engineers' names were otherwise available, the defendants' reliance on information gained from their relationship with plaintiff would still make them liable"); *Kamin v. Kuhnau*, 374 P.2d 912, 916-18 (Or. 1962) (holding, on grounds of "commercial morality," that plaintiff could maintain unfair competition claim against former employees based on design of garbage truck even if information were available elsewhere and even if plaintiff itself had sold products disclosing the design); *Elcor Chem. Corp. v. Agri-Sul, Inc.*, 494 S.W.2d 204,212-13 (Tex. App. 1973) ("Appellees seek to evade their contractual obligation and duty flowing from fiduciary relationship with ELCOR by taking the position that the knowledge utilized by them in the development of the Agri-Sul process was not really a secret but was something that could have been obtained by reading articles and trade magazines, etc[W]hereas information could have been obtained from other sources the point is that such was not done"; holding against defendants, using reasoning taken almost word for word from *Franke*, 209 F.2d at 495, to state that the cause of action was not about "infringement" but rather "breach of obligation of good faith imposed by contract"); *Atlas Bradford Co. v. Tuboscope Co.*, 378 S.W.2d 147,149 (Tex. App. 1964) (enjoining employee from using public domain information released in patents because the employee originally learned the information under a confidentiality contract, but not enjoining new employer), *Id.*

³⁴ Miguel Deutch, *The Property Concept of Trade Secrets in Anglo-American Law: An Ongoing Debate*, 31 U. Rich. L. Rev. 313 (1997), Lemley, *supra* note 11, at 324.

³⁵ Deutch, *Id.* at 320; Graves, *supra* note 32, at 41-42; Adam Mossoff, *What Is Property? Putting the Pieces Back Together*, 45 Ariz. L. Rev. 371, 415-18 (2003); Christopher Rebel J. Pace, *The Case for a Federal Trade Secrets Act*, 8 Harv. J.L. & Tech. 427, 428 (1995).

³⁶ *Ruckelshaus v. Monsanto*, 467 U.S. 986, 1001-04 (1984).

³⁷ *Id.* at 998.

處分之救濟，希望法院能夠禁止環保署要求其提出機密數據³⁸。最高法院所面臨的法律爭議是，政府徵收人民的私權利，必須符合美國憲法第5條增修案的規定，環保署得否要求孟山都提出其機密資訊？孟山都的機密資訊究竟是否受憲法第5條增修案之保護？端視孟山都所主張之「營業秘密」，是否係美國憲法第5條增修案所定義之「私權利」（private property）³⁹。最高法院最終認為營業秘密是憲法所保障的私權利，因為營業秘密有諸多類似於實體財產權的特徵，例如得予轉讓或信託⁴⁰。

一般認為美國的營業秘密統一法典（the Uniform Trade Secrets Act, UTSA）即係採納營業秘密法係基於保護財產權之目的而設立⁴¹。這一點對於我國比較法上的觀察，尤具有重要性，因為我國營業秘密法第2條有關營業秘密之定義，其立法理由明確記載係參考UTSA所制訂⁴²。我國司法實務亦有引據UTSA的規定作為判斷我國訴訟案件之參考⁴³。UTSA的立法價值選擇，於我國當有相當參考價值。

應特別注意的是，既然認定營業秘密是財產權、私權利，則營業秘密的權利內涵自不得與公知領域重疊，否則無異將不具權利資格的公知事項，再包裝為營業秘密而私授其為權利，如此將有悖於「權利」之本質內涵。準此，一旦資訊失其秘密性，依權利說的立場，當無可能再成為權利說概念下的營業秘密⁴⁴。採此立場的法院見解所樹立的判斷標準，即與前述採保護商業道德立場的法院判決大相徑庭。例如，原告起訴主張營業秘密遭受侵害，但被告得證明系爭營業秘密係屬公知知識，並非秘密，則雖被告係從原告之處不當取得系爭營業秘密，而非得之於公知領域，法院仍得認為因原告未採取合理保密措施，任其所稱之營業秘密

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.* at 1001.

⁴⁰ *Id.* at 1002-1004.

⁴¹ Lynn C. Tyler, *Trade Secrets in Indiana: Property vs. Relationship*, 31 *Ind. L. Rev.* 339, 339 (1998), in Lemley, *supra* note 11, at 325.

⁴² 「本條係參酌：（一）美國統一營業秘密法第1條第1項第4款：營業秘密意指資訊，包括配方、模型、編纂、程式、設計、方法、技術或過程：1. 其獨立之實際或潛在經濟價值係來自於非他人所公知，且他人無法以正當方法輕易確知，而其洩漏或使用可使他人獲得經濟上價值者。2. 已盡合理之努力維持其秘密性者。」事實上，比對我國營業秘密法第2條之規定與UTSA第1條第1項第4款之文字，幾可謂完全相同。

⁴³ 例如智慧財產法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決：「美國統一營業秘密法第1條之註解中特別明列正當手段包括還原工程。」

⁴⁴ Menell, Lemley, Merges, and Balganes, *supra* note 12, at 58.

流落公知領域，此際若再允許原告將其私權利化，無異授予原告一筆意外橫財，故原告之侵權主張無從成立⁴⁵。與此相同之見解廣泛見於其他判決⁴⁶。由此可知對於營業秘密法立論架構之不同，將造成個案判斷上極大之差異。我國立法模式既參考 UTSA 之規定採權利說的立場，則我國司法實務見解自亦相類於此處美國法院之見解⁴⁷。

⁴⁵ *Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc.*, 925 F.2d 174, 179 (7th Cir. 1991) (remanding for further fact finding; explaining that the importance of the requirement of reasonable measures is that "if the plaintiff has allowed his trade secret to fall into the public domain, he would enjoy a windfall if permitted to recover damages merely because the defendant took the secret from him, rather than from the public domain as it could have done with impunity.... It would be like punishing a person for stealing property that he believes is owned by another but that actually is abandoned property"), Graves, *supra* note 32, at 52.

⁴⁶ *Kubik, Inc. v. Hull*, 224 N.W.2d 80-92 (Mich. Ct. App. 1974) (rejecting as "analytically unsound" the concept that an employee bound by a confidentiality agreement could be held liable for use of information the employer itself disclosed in product marketing); *Electro-Craft Corp. v. Controlled Motion, Inc.*, 332 N.W.2d 890, 897 (Minn. 1983) ("Without a proven trade secret there can be no action for misappropriation, even if defendants' actions were wrongful."); *Van Prod. Co. v. Gen. Welding & Fabricating Co.*, 213 A.2d 769, 780 (Pa. 1965) (rejecting relational theory where information is non-secret, reasoning that "the authorities holding that public disclosures destroy plaintiff's right to maintain a cause of action to preserve his trade 'secret' as against a competing former employee who has violated a duty of confidence are more sound in theory and practice than those continuing to look to the relationship of the parties as a basis for the action"); *Butf. Servo Corp. of Am. v. Gen. Elec. Co.*, 393 F.2d 551, 555 (4th Cir. 1968) ("The gravamen in a trade secrets case is a breach of confidence, rather than an infringement of a property right; hence, reliance on innocent sources of information involving no breach of duty, is an essential element of the defense that the secrets were previously disclosed ... We agree ... that complete public disclosure of a secret would destroy the legal effectiveness of, or prevent the creation of, any confidential relationship based upon that secret, the breach of which is the essence of a trade secret's action. But if Van Products holds that the mere presence in the public domain of the information upon which a trade secret is based precludes recovery for breach of a confidential relationship, we decline to follow it."), *Id.*

⁴⁷ 智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 24 號刑事判決：「自訴人主張被告侵害其所有之營業秘密，本應舉證證明其主張之保護之標的符合營業秘密法第 2 條規定之要件，自訴人本身既未採取合理之保密措施，自不能僅憑主觀上信賴或商業倫理等理由，要求○○公司應對自證 4 工程設計圖負擔保密之義務。」智慧財產法院 108 年度刑智上訴字第 37 號刑事判決：「之所以要求營業秘密必須具備『非一般涉及該類資訊之人所知』之要件，是因為若資訊為該類領域之人所普遍知悉，則持有者自難因為持有該資訊獲得市場上競爭之優勢，此時即不存在受保護之價值，且一旦允許該等資訊由特定人作為營業秘密保護，將會阻礙市場公平競爭，有礙交易秩序，亦會對受保密協議拘束之相對人產生過度之限制，因此『秘密性』乃營業秘密之前提要件，若資訊喪失其秘密性，即不應再以營業秘密保護之。」

伍、法理基礎之三——第三條路？鼓勵創新、保護智慧財產權

建立營業秘密法之目的係為了保護財產權，恐尚有再進一步精確化的空間，因為僅論及保護實體財產權，仍無法反映智慧財產權保護之需求。營業秘密法為保護營業秘密所賦予之排除權，與專利法或著作權法所賦予之排除權相較，目的其實都一樣，都是為了破除經濟學上公共財（public goods）⁴⁸的陷阱，以實用主義為導向，鼓勵創新者投入研發，藉由法律提供較強力保護為手段，保護創新者所投入的鉅額固定成本，最終達成誘導研發之目的⁴⁹。

代表性的見解可見聯邦最高法院 *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*⁵⁰ 案。在本案中，最高法院拒絕賦予專利法相較於營業秘密法更優先的地位，最高法院表示專利法鼓勵創新之制度目的及精神，並不因營業秘密法的存在而受到干擾或有所衝突⁵¹。營業秘密法鼓勵創新之目的與專利法相同，且保護的客體範圍更為寬廣，包含無從核予專利的技術性甚或商業機密資訊，則藉由營業秘密法所鼓勵的創新，其範圍及效果反而是專利法所無從達到的⁵²。最高法院點出專利法與營業秘密法併存的價值，不在於更強化保護的力度，而是在於為創新者提供互補及平衡的不同法律途徑⁵³，以此觀之，營業秘密法自得借用專利法有關討論立法目的及保護客體的所有學說及實務見解⁵⁴，以充實其理論之論據。

⁴⁸ 軟體商品，販賣者常願意免費提供 30 天試用版，若消費者試用後覺得適合，再花錢購買功能更完整的正式版。但從未聞賣車的車商，願意免費送消費者一台小賓士，如果消費者喜歡，再向車商購買大賓士。這就是因為實體財產權與無體財產權在成本結構上存有根本性的差異。複製有體財產權之物，一定有邊際成本；反之，複製無體財產權之物，邊際成本則趨近於零。既然複製不需要成本，當然導致仿冒者更有動機侵權，因為無論如何進行掠奪性定價，仿冒者永遠只會獲利，不會虧錢，若法律不介入匡濟，勢將造成無人願意投入研發所付出的極高固定成本。專利法、著作權法及營業秘密法賦予權利人排除權以破除此等公共財的陷阱，背後的思維邏輯是一樣的。進一步說明可參照張哲倫，智慧財產權法：第一講智慧財產權概論—以權利之性質為中心，月旦法學教室第 78 期，頁 92-94，2009 年 4 月。

⁴⁹ Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 Tex. L. Rev. 989, 993-1000 (1997).

⁵⁰ *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974), Lemley, *supra* note 11, 330-331.

⁵¹ *Id.* at 484-85.

⁵² *Id.*

⁵³ Lemley, *supra* note 11, at 331.

⁵⁴ 有關專利制度之立論基礎及保護目的，參見張哲倫、李素華，專利法之經濟結構—經濟分析理論對於台灣專利制度運作之啟發，月旦法學雜誌第 234 期，頁 242-257，2014 年。

營業秘密法的先天本質之一，係就營業秘密之標的保持秘密性，否則無法將營業秘密予以權利化，然應予保密方得成為營業秘密之封閉性邏輯，與鼓勵創新則應盡量將研發的內容揭露、公開予公眾的性質，在保密與鼓勵創新研發之間，是否有所衝突扞格？其實不會，一個有趣的學術調查值得參考。巴西與墨西哥的營業秘密保護制度，尚難謂健全，無從就營業秘密提供強力的法律保護，學者因而實地走訪巴西及墨西哥，以考察當地的企業如何解決營業秘密保護的需求⁵⁵。結果意外發現因為營業秘密法不能有效運作，法院就權利保護的功能不彰⁵⁶，企業無從仰賴法律及法院的保障，只好窮盡一切力量自行保密，靠自力救濟來避免營業機密遭竊取，其結果是生產不敢外包或下包，企業的高階管理人力也只敢任用家族親信，而不願聘僱真正有管理能力的專業經理人，從生產到管理一切都是家族親信自己來，其結果就是整個社會及產業的資源運用效率低落，經濟無從發展，人民所得及稅收均無從提升⁵⁷。國家的制度使不上力，企業就只能靠自我武裝、築牆尋求保護，最終導致資源沒有流通、創新無從開展的一灘死水⁵⁸。墨西哥及巴西經驗的反面教示是，若營業秘密的保護得有效執行，在營業秘密法保護的界線之內，企業透過保密安排，得放心地一層又一層的與多數不同交易相對人分享營業秘密以進行合作，營業秘密法的保護，事實上讓權利人可以放心地分享及揭露，在這一點上與專利制度並無不同，而這恰係智慧財產權法制鼓勵創新的初衷⁵⁹。另外，墨西哥及巴西經驗也深深的反映法律制度及法院效能之於人民福祉，有難以想像的重要性！

就營業秘密法之立論基礎及保護法益總結來說，本文認為維護商業道德的主張論點不夠全面，與我國現行營業秘密法採美國 UTSA 的立法模式也不相符，其理論最大的問題是，如果真的只為了保護商業倫理或道德，這樣的法益保護需求能否正當化動用到刑事制裁之手段？手段與目的之間的輕重不一，恐係此理論最大的邏輯問題⁶⁰。而保護財產權的理論將機密性及採取合理保密措施納入營業秘

⁵⁵ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development* 111-17 (1990), in Lemley, *supra* note 11, at 334-335.

⁵⁶ 文獻上很含蓄的點出除了法治面的不健全之外，當地法院運作不彰的結果，背後另有其他多元及複雜的原因，參見 Lemley, *supra* note 11, at 335.

⁵⁷ Sherwood, *supra* note 55, at 113-116.

⁵⁸ Michael Risch, *Why Do We Have Trade Secrets?*, 11 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, 44 (2007).

⁵⁹ Lemley, *supra* note 11, at 335-336.

⁶⁰ Lemley, *supra* note 11, at 321.

密保護之要件，固較能周全化權利保護論述之必要性，不過從有體財產權的角度論述無體財產權保護之必要性，仍難以充分彰顯保護無體財產權之特性。例如對於已存在於公知領域之資訊，保護財產權的理論主張不得再作為營業秘密之客體而得受保護，論據是不符合私權利之要件。惟同樣的情況若由保護智慧財產權之立論觀之，論述會轉換為若已存在公知領域的資訊仍受營業秘密法保護，這樣的制度將降低甚至傷害創新的動機，因為企業不需要投入時間、資金成本即可獲得保護，則企業恐無繼續研發的意願，終究會影響整體的經濟發展及動能，最終違背智慧財產制度鼓勵創新之目的⁶¹。保護智慧財產說的觀點，顯較符合營業秘密保護之本旨。

陸、以營業秘密法理基礎檢驗法院個案

謹以前揭營業秘密之法理基礎及保護法益為視角，檢視數則我國及美國法院判決。

一、我國最高法院 99 年度台上字第 2425 號民事判決、最高法院 106 年度台上字第 441 號民事判決

最高法院 99 年度台上字第 2425 號民事判決指出：「按依營業秘密法第 2 條規定，得作為該法保護對象之營業秘密，固以具有秘密性（非一般涉及該類資訊之人所知）、經濟價值（因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值）、保密措施（所有人已採取合理之保密措施），且可用於生產、銷售或經營之資訊，始足稱之。惟同法第 1 條既規定：『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』，是於判斷爭執之資訊是否符合上開營業秘密要件時，自應以第 1 條規定之立法目的為重要依據。若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊，

⁶¹ Dan L. Burk & Brett H. McDonnell, *The Goldilocks Hypothesis: Balancing Intellectual Property Rights at the Boundary of the Firm*, 2007 U. Ill. L. Rev. 575, 608-09 (2006), in Lemley, *supra* note 11, at 338.

即難認有何秘密性及經濟價值；又市場中之商品交易價格並非一成不變，銷售價格之決定，復與成本、利潤等經營策略有關，於無其他類如以競爭對手之報價為基礎而同時為較低金額之報價，俾取得訂約機會之違反產業倫理或競爭秩序等特殊因素介入時，亦難以該行為人曾接觸之商品交易價格資訊逕認具有經濟價值，以調和社會公共利益。原審本此意旨，以被上訴人係經由公開資訊取得客戶資訊，再寄發大量電子郵件行銷，始取得與國外客戶進行交易之機會，難認客戶名單有何秘密性，且不同時間或不同客戶會有不同報價，難認商品銷售價格有經濟價值為由，認定上訴人所稱其客戶名單及營業（商品）銷售價格並非營業秘密法所保護之客體，被上訴人不負損害賠償之連帶責任，因以上述理由而為上訴人不利之論斷，經核於法洵無違誤。」

最高法院 106 年度台上字第 441 號民事判決認定：「按具有秘密性（非一般涉及該類資訊之人所知）、經濟價值（因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值）、保密措施（所有人已採取合理之保密措施），且可用於生產、銷售或經營之資訊，即屬營業秘密法第 1 條所規定，得作為該法保護對象之營業秘密。如以競爭對手之商品交易價格資訊（報價）為基礎而同時為較低金額之報價，俾取得訂約機會，因違反同法第 1 條所規定維護產業倫理或競爭秩序之法目的，應認該商品交易價格資訊具有經濟價值，以調和社會公共利益。原審本此意旨，以王○○二人為使創偉公司取得系爭產品之競爭優勢，由創偉公司支付三千元酬勞引誘楊○○竊取系爭資料，並使用系爭資料以取得系爭產品之訂單，因此致被上訴人之訂單流失，認定系爭資料有經濟價值，為營業秘密法所規範之客體，被上訴人受有至少五百萬元之損害，上訴人應負損害賠償之連帶責任，因以上述理由而為上訴人不利之論斷，經核於法洵無違誤。」

在這兩則判決中，最高法院以營業秘密法之立法目的作為分析法律爭點之方法論，殊值肯定。不過若干分析的方法論，仍值得探究。第一，個案事實中原告所持之資訊是否該當法所定之營業秘密，與被告之行為是否構成侵害該營業秘密，係屬不同兩事。如何評價被告之行為是否侵害營業秘密之行為面分析，不應影響涉案資訊是否該當營業秘密之客體性認定。最高法院 99 年度台上字第 2425 號民事判決認定：「於無其他類如以競爭對手之報價為基礎而同時為較低金額之報價，俾取得訂約機會之違反產業倫理或競爭秩序等特殊因素介入時，亦難以該

行為人曾接觸之商品交易價格資訊逕認具有經濟價值。」；最高法院 106 年度台上字第 441 號民事判決認定：「如以競爭對手之商品交易價格資訊（報價）為基礎而同時為較低金額之報價，俾取得訂約機會，因違反同法第 1 條所規定維護產業倫理或競爭秩序之法目的，應認該商品交易價格資訊具有經濟價值。」兩判決均將被告行為惡性之有無，滲入是否該當營業秘密客體性之分析，似混淆兩不同法律概念。

第二，兩判決均論及公益，此攸關營業秘密法第 1 條所稱「調和社會公共利益」應如何解釋的問題。最高法院 99 年度台上字第 2425 號民事判決稱：「難以該行為人曾接觸之商品交易價格資訊逕認具有經濟價值，以調和社會公共利益」；最高法院 106 年度台上字第 441 號民事判決則稱：「應認該商品交易價格資訊具有經濟價值，以調和社會公共利益」。前者否定具營業秘密之適格性，以調和公益；後者則以肯定其適格性，以調和公益。兩相對照，最高法院就營業秘密法第 1 條有關「公益」之解釋，似無具體方向可茲遵循。據本文揣測，最高法院就「公益」可能的解釋是嚴守秘密性的界線，區別營業秘密與公知領域，不致讓公知領域再被私權利化，影響公益。惟莫忘墨西哥與巴西之經驗，營業秘密保護之範圍若失之過狹，最終受損失者反而是整體社會之「公益」。本文認為就「公益」較合理的解釋，應係合宜適度地保護營業秘密，將使權利人得有動機將營業秘密釋出，透過層層交易創造社會整體營收，增加福祉。另最高法院 99 年度台上字第 2425 號民事判決審認以公開方式蒐集整理的客戶資料，並非法所保護之營業秘密，此等標準恐失之過嚴，下級審法院就此已有較寬鬆合宜之見解⁶²，殊值贊同。實則，根據美國學者統計，2000 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日公開之營業秘密判決，商業型機密於法院獲判賠償之個案金額平均約為 6 億台幣，技術型機密

⁶² 臺灣高等法院 102 年度重勞上字第 52 號民事判決：「營業秘密所要求之『秘密性』要件，係指可用於生產、銷售或經營之資訊，處於『非一般涉及該類資訊之人所知』之狀態，此觀營業秘密法第 2 條第 1 款規定即可得知。且企業內部之營業秘密，依所涉資訊類型不同，可概分為用於經營、銷售方面之『商業性營業秘密』（包括客戶名單、商品售價、交易底價、成本分析）及與生產製造有關之『技術性營業秘密』（如方法、技術、製程、配方等），二者性質因有差異，故在判斷某資訊是否符合秘密性，自應有不同之條件要求，方能契合維護員工與雇主間、事業體彼此間之倫理與競爭秩序之立法目的。質言之，商業性資訊之秘密性，在程度上並不以其他同業或一般涉及該類資訊者皆無從取得或完全不知為必要，若該等資訊係投注相當人力、財力、時間，且經篩選、分析、整理，可使企業取得經營上之競爭優勢，即非不得認為業已具備秘密性之要件。」

個案平均僅獲判 3.3 億台幣⁶³。商業型機密對於營業秘密保護及企業競爭具相當重要性，對其是否具營業秘密適格性之判斷，不得不慎。

第三，我國營業秘密法第 2 條既採美國 UTSA 之立法模式，於法文明定營業秘密之秘密性及採取合理保密措施，則侵害營業秘密之行為是否具違反商業倫理之非難性，就立法之目的論或法規之保護法益而言，已屬次要。然兩則最高法院判決不約而同將「維護產業倫理或競爭秩序之法目的」列為評價範圍，而全未置論保護營業秘密得促進研發投資意願，最終嘉惠整體社會福祉之論理上立法目的及保護法益，不免可惜。

第四，最高法院雖以營業秘密法第 1 條作為法律分析之依歸，可惜第 1 條並未明確、清楚地表明整部營業秘密法之優先保護法益或立法基礎。蓋第 1 條明定：「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」，其立法理由為：「營業秘密為智慧財產權之一環」。然第 1 條將所有與營業秘密保護相關之全部法益，不分優先順序地同時納入，實際上形同未表明最主要之立法基礎。而立法理由所稱之「一環」，究係將營業秘密視為智慧財產權之一種？或係一般財產權？甚或僅係保護商業道德之反射利益？語意亦不明確。若觀之營業秘密法第 2 條之立法理由：「營業秘密本為資訊之一種，資訊之自由流通，雖為民主社會之基石，惟對資訊之所有人仍應予以適當保護，以求調和。本法為避免所保護之營業秘密，其內涵與範圍漫無標準，爰參酌美國統一營業秘密法第 1 條第 1 項第 4 款……」復將「智慧財產權之一環」形容為「資訊之一種」，兩相對照，立法論的概念反更顯模糊，這樣的立法恐難以對司法提供有意義的導引功能。既然第 1 條已併列複數之立法目的，本文認為司法自有權在立法者所圈定之立法目的內，以判決方式評價營業秘密最主要之立法目的或保護法益。深切盼望最高法院能就營業秘密法第 1 條之解釋，以司法判決賦予其有意義的新方向及生命。

⁶³ Elizabeth A Rowe, *Unpacking Trade Secret Damages*, 55 *Houston Law Review* 155, 190 (2017).

二、我國智慧財產法院 108 年度民營上字第 2 號民事判決

另一則值得探討的判決是智慧財產法院 108 年度民營上字第 2 號判決，其認定：「本件蘇○○二人抗辯樺正公司主張受侵害之營業秘密為利益，非屬民法侵權行為所保護之權利云云，此為樺正公司所否認，然而『營業秘密』本具有財產價值，自然不能否認其為財產權，又營業秘密第 12 條亦明定，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，而該條之立法目的係基於損害賠償之法理，在侵害人故意或過失不法侵害營業秘密之情況下，應賦予被害人得行使損害賠償請求權，以彌補其損害。是以，本件樺正公司主張蘇○○二人有洩漏系爭 EPS 技術，及定價策略、產品規格、關鍵製程、製成率、客戶等屬樺正公司之營業秘密均遭蘇○○二人洩漏予興達公司，興達公司因而取得製造『食品級 EPS 產品』技術，認蘇○○二人所為侵害樺正公司營業秘密之事實，其自得依民法第 184 條第 1 項前後段、第 2 項之規定，提起本件訴訟，是以蘇○○二人前揭辯詞要難採認。」

本件被告抗辯營業秘密不是權利，僅係利益，但法院認定應係財產權。學者有認為營業秘密究係權利或利益，學說上或有爭執，不過此「乃虛假議題，其實並無實益」，因為不論係權利或利益，依營業秘密法之規定，民事法上均受相同之保護⁶⁴。本文認為探究營業秘密究係權利或利益，於我國民法究係適用第 184 條第 1 項前段或後段，固依法條正確適用之評價意義，但於營業秘密權利本質之理解或營業秘密法立論基礎之研求，則殆無實益；對於個案糾葛之判斷，亦難有導引之功能⁶⁵。從民法的角度屈就於權利或利益之辯證而忽略更重要的營業秘密立法論基礎及保護法益之探究，於法學研究之損失已非見樹不見林所得形容。

⁶⁴ 陳忠五，民事類實務導讀，台灣法學雜誌第 178 期，頁 158，2011 年 6 月。

⁶⁵ 參諸我國營業秘密法第 2 條就營業秘密之定義及立法理由明定採取美國 UTSA 之說明，營業秘密於我國殆屬權利，而非利益，本文認為應無論爭空間。日本之立法模式係將營業秘密之保護置於不正競爭防止法，營業秘密係法律上所保護之利益，而屬於廣義的智慧財產權之一環（參見「逐條解說不正競爭防止法」，頁 25-26，令和元年 7 月 1 日施行版），不正競爭防止法第 3 條及第 4 條針對排除侵害及損害賠償，亦明文規定以「不正競爭行為而侵害營業上之利益為要件」。故日本法就營業秘密之性質究係權利或利益之討論，於我國之參考價值即屬有限。

三、美國 *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991)

Posner 法官⁶⁶所執筆的 *Rockwell v. Dev* 案判決，關乎此議題，頗值一觀。此案原告 Rockwell 是大型印刷機的製造商，所產銷的印刷機用於印刷報紙，被告 DEV 是原告的競爭廠商，被告公司的總經理是原告公司的前員工，原告以 DEV 公司及其總經理為被告，提起營業秘密侵害的民事訴訟⁶⁷。原告除了產銷印刷機，也同時製造、銷售其零件，因為印刷機的使用期限較長，有需要更換零件以進行保養及維修，原告將部分零件的製造工作外包給下游廠商代工，為了讓下游廠商得以進行代工製造，原告必須提供零件的工程設計圖，揭露零件的結構、材質、公差及製造方法⁶⁸。原告的零件工程設計圖均有標註機密字樣，並置於管制人員出入大樓內的保險箱，有權限接觸設計圖的都是原告公司的工程師，工程師均有簽署保密協議，承諾不向他人揭露設計圖的內容，工程師有需要取用設計圖時，應註明取用時間，使用完畢之後應歸還保險箱內，同時再註明歸還時間⁶⁹。

當原告需委外製造零件時，來投標的代工廠商須先簽署保密協議，方能取得設計圖，取得設計圖之後按照個案零件的製造規格及招標條件提出報價，得標的廠商得到代工零件的機會；未得標的廠商則應返還設計圖予原告，不過原告並未確實嚴格要求未得標的代工廠商繳回設計圖，因為這次未得標的廠商，下次投標時可能會得標，原告為簡省日常作業之繁瑣，有從權變通之安排⁷⁰。長此以往，數萬份的零件工程設計圖流通在不同的代工廠商之間。在證據開示的過程（discovery），發現被告計持有約 600 份零件工程設計圖，其中約 100 份是原告

⁶⁶ Richard A. Posner 於 1981 至 2017 年於位於芝加哥的聯邦第七巡迴上訴法院擔任法官，同時執教於芝加哥大學法學院，著作等身，對於法律經濟分析、競爭法、智慧財產權法及法學方法論等有卓越貢獻，是二十世紀重要的法學思想家（參見維基百科 https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Posner）。Posner 法官以寫書的速度比別人看書的速度還快聞名，其兼具經濟學的專業，對於高度具有經濟性格的智慧財產權法律，往往能一針見血地剖析問題。

⁶⁷ *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F.2d 174, 175 (7th Cir. 1991).

⁶⁸ *Id.* at 175-176.

⁶⁹ *Id.* at 177.

⁷⁰ *Id.* at 177.

公司的設計圖⁷¹。原告無法證明這 100 份設計圖是被告利用不法或不當之手段所獲取的⁷²。被告雖辯稱這約 100 份的原告公司零件設計圖係由原告公司的代工廠商或客戶處取得，但被告亦無法證明其說詞⁷³。

⁷¹ *Id.* at 176. 關於營業秘密的保護，除了法理的討論之外，對實務工作者來說，最大的困難往往來自於證據的蒐集。我國不採美式的 discovery 制度，民事訴訟的原告必須自行蒐集證據，然營業秘密侵權案件的證據具高度隱諱性，若非藉由刑事搜索之強制取證予以補足，僅仰賴提起民事訴訟一途，對於追求權利保護的結果來說，幾為不可能。有經驗的智慧財產權律師均知，成功的刑事搜索是營業秘密保護最重要的第一步，若未經搜索或經搜索無著，保護營業秘密的刑事或後續的民事案件，恐皆難以成立。由於權利人保護營業秘密之行動不得不藉由提起刑事告訴以期搜索取得侵權之證據，法院即無可避免地受到罪刑法定主義及刑罰謙抑等原則之拘束，無法彈性地解釋或涵攝被告之侵權行為，導致法院的定罪率過低，此已引起學者之注意，參見王偉霖，我國營業秘密法刑事規範的再思考，法令月刊 68 卷 5 期，頁 67-68，2017 年 5 月。

⁷² *Id.* at 178.

⁷³ *Id.* 觀此判決可知，被告對其抗辯究否能提出佐證，美國法院是連同原告之主張及舉證一體審查的。反觀我國最高法院卻對被告提出「反證」的時機及啟動要件設下嚴格限制，對於無體財產權之營業秘密保護，更增添阻礙。例如最高法院 26 年度鄂上字第 400 號前判例：「又上訴人居於被告之地位，必為原告之被上訴人能證明其主張，始有提出反證之義務，原法院未究明被上訴人證據之有無，即以上訴人所提出之反證均不足採為指駁，亦係昧於舉證責任分擔之原則，其本於此等見解，廢棄第一審判決，另如被上訴人請求而為判決，自不得謂非違背法令。上訴論旨，就此指摘，即難謂為無理由。」；同旨參見最高法院 108 年度台上字第 1048 號民事判決：「民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，即令被告就其抗辯事實不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。」；縱以智慧財產案件為優先管轄之智慧財產法院 98 年度民專上易字第 5 號民事判決亦指出：「民事訴訟法第 277 條規定舉證責任分配之原則：『當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。』又一造就其主張之事實，應先負舉證之責任，必須證明其為真實後，他造於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院 18 年上字第 2855 號民事判例、43 年臺上字第 377 號民事判例參照）。」所幸最高法院尚有另一派不同之見解，參見最高法院 107 年度台上字第 267 號民事判決：「查化學物質長期污染造成之大型職業災害訴訟事件，多具有共同性、持續性及技術性等特徵，且其實害之發生或擴大，往往須經過長久時日之累積，始告顯著，其間參雜諸多不確定因素，使因果關係之脈絡，極不明確。加以此類訴訟之被害人在經濟上、專門知識上較諸加害企業多處弱勢，倘要求被害人就因果關係之存在，依傳統舉證責任程度為證明，顯非其資力及能力所能負擔，而有違事理之平，自有加以調整之必要。是於此類訴訟，倘被害人就加害物質、加害行為、加害過程、受害態樣等之舉證，已達在一般經驗法則上，可認該加害與被害人所受損害間具有相當合理程度之蓋然性時，被害人即已盡其舉證責任，而得推定其一般及個別因果關係均存在。加害人則須就前開因果關係之不存在提出反證始得免除責任。」；同旨參見最高法院 108 年度台上字第 1437 號民事判決：「民事訴訟係在解決私權糾紛，就證據之證明力係採相當與可能性為判斷標準，亦即負舉證責任之人，就其利己事實之主張，已為相當之證明，具有可能性之優勢，即非不可採信。又原告對於自己主張之事實已盡證明之責後，被告對其主張，如抗辯其不實並提出反對之主張者，則被告對其反對之主張，亦應負證明之責，此為民事舉證責任分配之原則。」；另參見最高法院 106 年度台上字第 2536 號民事判決：「按原告對於自己主張之事實已盡證明之責後，被告就所抗辯之事實，亦應負證明之責，此為舉證責任分擔之原則，如被告就此利己之抗辯事實並無確實證明方法，應為其不利益之裁判。」最高法院這一派的見解顯較符合蒐證及舉證皆極不易的智慧財產權侵害案件，同時避免被告僅靠否認原告之主張即得規避其侵權責任之弊病。

聯邦地方法院遂以僅一頁半篇幅的簡易判決（summary judgment）認定零件設計圖因欠缺秘密性，並非營業秘密之客體而判決原告敗訴，經原告上訴後，上訴審法院所審究的法律爭點是：原告就秘密性的維持，顯然可以作得更好，但以目前機密性維持不完美的狀態，原告是否值得營業秘密之保護⁷⁴？

Posner 法官首先由法律之所以要求營業秘密須具「秘密性」的原因來分析這個命題⁷⁵。Posner 法官表示若權利人怠於採取合理保密措施，則所謂營業秘密將流於公知，此際權利人將自始喪失行使財產權權利之資格，故法律規定採取合理保密措施之制度目的，係為了區別具有財產權適格性之營業秘密與公知之界線⁷⁶。走筆至此，Posner 法官顯然係保護財產權說的支持者。

然採取合理保密措施的門檻高低應如何界定？Posner 法官指出應個案檢驗，在個案中界定出該產業通常知識者的標準，以該基準判斷採取合理保密措施的成本以及保密形成營業秘密後所獲得之利益，予以權衡判斷⁷⁷。蓋合理保密措施做得越好越嚴密，則易彰顯營業秘密的財產權資格及其高度價值，亦較易證明侵權人之侵害行為；不過高度的保密措施意味著高成本，包括金錢支出增加及工作效率降低的成本，法院必須注意成本與效益之間的衡平，因為法律不可能期待權利人付出高於效益的成本來維護資訊的機密性及權利適格性⁷⁸。以本案而言，原告事實上是可絕對禁止零件工程設計圖的複製及分享，不論是原告的員工或外部的代工廠商，若因業務需要有閱覽設計圖的需求，皆應親赴原告辦公大樓的保險箱房間，即閱即還，但這樣的要求是否符合產業需求？或是否可能逼迫原告收回所有的代工製造而親自製造每一個所需的零件？都再再成為問題⁷⁹。

回歸本案，Posner 法官認為原告確實採取了相當程度的保密措施，至於原告所採取的保密措施就原告所處的產業，保密的程度是否足夠？合理保密措施的成本與效益之間的關係是否失衡？皆有賴事實審法院進一步探究事實，故 Posner 法官將本案發回聯邦地方法院重審⁸⁰。Posner 法官特別在本判決中給予地方法院調

⁷⁴ *Id.* at 177-178.

⁷⁵ *Id.* at 179.

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Id.* at 179-180.

⁷⁸ *Id.* at 180.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.* 美國的第二審法院即係法律審，並不進行事實調查，此與我國法制不同。

查事實的指引，強調若營業秘密的保護必須以權利人付出極高的代價及保密門檻為代價，勢必會降低權利人繼續開發新製程或新營業秘密的動機，最終將影響整體社會享受更新、更有效率的科技解決方案，法院必須確保商業訴訟不致於淪為法院體系中不被重視或受到冷落的繼子（stepchild），因為國家的未來很大的比例仰賴產業的創新效率，而產業創新的效率很大的比例來自於法院對於智慧財產權的保護力道⁸¹。最終，Posner 法官回歸保護智慧財產權說。此等見解，擲地有聲！我國智慧財產法院亦有類似見解⁸²，殊值贊同。

柒、結論

筆者雖係實務工作者，在處理法院個案的過程中，每感個案中所涉諸般下位的法律爭議欠缺上位概念的指引，以致於頭痛醫頭，腳痛醫腳，而未能體系性地建立可長可久的解決方案，亦即本文題目所稱之個案判斷的指導原則。營業秘密法之保護法益、立論基礎及制度運用目的，於我國之研究似尚未開展，美國法在此議題的探討，文獻汗牛充棟，頗值參考。本文認為營業秘密之立法目的或保護法益既非維護商業道德，亦非僅保護私權利，而係與專利法或著作權法相同，係

⁸¹ *Id.* (“If trade secrets are protected only if their owners take extravagant, productivity-impairing measures to maintain their secrecy, the incentive to invest resources in discovering more efficient methods of production will be reduced, and with it the amount of invention... [I]t is vital that commercial litigation not appear to be treated as a stepchild in the federal courts. The future of the nation depends in no small part on the efficiency of industry, and the efficiency of industry depends in no small part on the protection of intellectual property.”)

⁸² 智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 24 號刑事判決：「營業秘密法第 2 條所謂『合理之保密措施』，係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。所有人所採取之保密措施必須『有效』，方能維護其資訊之秘密性，惟並不要求須達『滴水不漏』之程度，只需所有人按其人力、財力，依其資訊性質，以社會通常所可能之方法或技術，將不被該專業領域知悉之情報資訊，以不易被任意接觸之方式予以控管，而能達到保密之目的，即符合『合理保密措施』之要求，例如：對接觸該營業秘密者加以管制、於文件上標明『機密』或『限閱』等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等綜合判斷之，而是否採取合理之保密措施，不以有簽署保密協議為必要，若營業秘密之所有人客觀上已為一定之行為，使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意，並將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管，即足當之，反之若簽署保密協議，惟任何人均得輕易接觸該等資訊，縱有保密協議之簽署，亦難謂營業秘密所有人已採取合理之保密措施（本院 105 年度刑智上訴字第 11 號判決參見）。」本判決之法律見解殊值贊同，唯一可惜的是，未能深究保護智慧財產權的動機論。

基於鼓勵創新、保護智慧財產權而設，如此方能鼓勵營業秘密之權利人在營業秘密法之保護下，盡量揭露其營業秘密予交易相對人，讓資源作最有效益之運用，以破除公共財之陷阱，並提升整體社會福祉。上位概念或制度目的之釐清，常有助於下位概念的個案糾葛分析，本文拋磚引玉，期許我國在營業秘密保護的領域有更多扎根的深入研究。