



## 美國對營業秘密的保護及發展趨勢

程法彰\*

### 壹、前言

在英美法的概念中，對於財產的概念最初僅限於有形體的財產，二十世紀後科技、商業快速的發展，這些發展的動力主要是來自人的智慧，在此情況下，這些無體財產逐漸受到重視。這些無體財產權(商標、專利、著作權)各有各的要件，並非所有的人類智慧都受到保護。在智慧財產的保護傘下，某些極具價值的資訊卻因為專利法的嚴格要件要求(新穎性、非顯而易見性、可利用性)及登記制度下而被排除在保護之外。

雖然在理論上不可能無限制、無條件的保護人的智慧，因為在證明其權利存在時，勢必要證明所稱權利人的主觀想法。另外，各人相互權利間必定會過度重疊，因此對於想要保護的人類智慧必須有某種要件的限制。在此情況下，英美法一方面想擴大對人類智慧的保護，另一方面又必須避免上述的可能狀況，因此在衡平法的概念下，以防止不公平競爭為核心的營業秘密保護就應運而生。本文首先針對專利與營業秘密相互間的關係加以說明，並針對營業秘密的定義，界定其範圍，並說明如何利用客觀的方式來決定何者應受到保護。接下來進一步說明何者為不公平的競爭模式，同時介紹營業秘密的民刑事救濟途徑，藉以說明美國法上以刑事的制裁擴大管轄權範圍、提前處罰始點以及刑事效果來加強及加深保護的力道，並舉出永豐餘在美國遭起訴的案件來說明美國對營業秘密的保護不遺餘力。在本文的後半部分，針對民事部份中關於禁制令舉證責任的轉換、侵權的認定基準與一般民事侵權的不同之處加以介

---

收稿日：93年11月10日。

\* 聖約翰技術學院專任助理教授、東吳大學法律系兼任助理教授、美國 Ohio Northern University J.D.、美國 Golden Gate University LL.M.、東吳大學法律系畢業。



紹說明。最後在美國對營業秘密越來越重視的今天，本文對於我國的廠商應採取何種措施以避免違反美國關於營業秘密保護的規定，提出簡短的建言作為結論。

## 貳、專利與營業秘密的異同

美國聯邦最高法院在 1974 年 *Kewanee Oil Co.*<sup>1</sup>一案中，認為國會多年對於州法關於營業秘密的規定採取沉默的態度，代表了國會對於營業秘密與專利法重疊的領域，同意聯邦專利法及各州的營業秘密法可以併存<sup>2</sup>。雖然在理論上某些具有價值的資訊理論上可以選擇採取專利或營業秘密的形式而受到保護，但由於其兩者保護的方式不同，往往造成資訊所有人在考量上有所不同。至於在實際運作上到底是利用營業秘密或專利的策略來保護該資訊，則視資訊本身的性質及資訊發展的階段不同而有所差異。一般而言，若在同一時間利用營業秘密的途徑來保護該資訊，則該資訊就不應受專利權的保護，反之，若該資訊在同一時間受專利法的保護，則可以想見的是，該資訊將不受營業秘密法的保護。造成兩者之間相互排斥的原因就在於符合專利登記的資訊必須公開，而營業秘密法保護的資訊則應保持其秘密性不得公開。同時，在某些情況下，某些資訊在研發階段時可能受營業秘密法的保護，但在獲得專利權後，得到專利法之保護。總括而言，若是該資訊屬於產品在公開市場上流通後，易於為同業所破解的情況時，通常資訊所有人會採取申請專利的方式來保護該資訊的所有權不受侵害，因為營業秘密若被合法破解後，即不再受營業秘密之保護<sup>3</sup>，所以若該資訊易於為人所破解時，則申請專利保護較為合適。但若是該資訊屬於產品在公開市場流通後，仍不易為人所破解時，資訊所有人往往會採取營業秘密的保護方式，因為此時不公開該資訊比公開資訊後政府給予保障，更能確保其資訊所有權不被侵

<sup>1</sup> *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974).

<sup>2</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property* 345 (1991).

<sup>3</sup> 楊崇森著，*專利法理論與應用*，頁 125 三民書局 (2003.7).

## 論述



害。除上述因素外，具商業價值的資訊所有人尚須考量到，專利須登記後方受保護，營業秘密則不須登記，只要其符合法律規定的要件，即受保護。同時專利保護有一定的時間限制而營業秘密則無。

### 參、營業秘密定義

按照英美侵權行為法第二版的定義，營業秘密為任何配方、公式、裝置或資訊的編纂而且此營業秘密用於商業上，使得所有權人較不知此營業秘密的競爭者，更具有競爭優勢<sup>4</sup>。雖然營業秘密的定義如上所述，但是法院在決定某一商業上資訊是否為營業秘密時，因為營業秘密的案件在英美法的案件中是屬於衡平法的範疇<sup>5</sup>，而英美衡平法的起源在於救濟先前法律規定的不足，因此法院在認定特定事實是否屬於營業秘密時，其基本精神在追求實質上的公平正義。因此不論法院認定該事實為一法律問題或事實問題，理論上法院均不應拘泥於法條文字定義上的限制<sup>6</sup>。法院在判斷某一商業資訊是否為營業秘密時，並非拘泥於狹義的文字解釋，而是採取高度具有彈性的文義解釋方式，由各案不同事實而加以認定。但法院在實際認定時，有某些重要的要件，卻是不可或缺的；營業秘密所有權的歸屬，保密性，獨特性以及損害的發生。以下即針對上述關於判斷是否一個具有價值的商業資訊為營業秘密的共通重要要件加以說明。

#### 一、所有權的歸屬

在所有權的歸屬部分，主張營業秘密受侵害的人必須是營業秘密的所有權人<sup>7</sup>。亦即在此一前提下，在判斷該具有價值的商業資訊是否為營業秘密之前，必須先行判斷該主張受侵害之人是否為權利人，若該主

<sup>4</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:1, at4 (2003).

<sup>5</sup> Fidler & Adair, *Practical Aspects of Trade Secret Conflicts*, 13 S. Tex. L.J. 103, 117 (1971).

<sup>6</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:2, at8 (2003).

<sup>7</sup> *Id.* §5:4 at10.



張受侵害之人並非權利所有人時，則無救濟可言。在一般情況下，由於受侵害人與加害人兩者之間本身並無密切關聯，因此通常受侵害人是否為真正權利人的議題鮮少成為爭執之焦點。但在雇主及雇員的僱傭關係中，由於該兩者關係密切，因此該項具有價值的商業資訊定位或歸屬，將會影響到該項商業資訊在某一案件中是否受保護。首先在尚未正式說明法律上對於營業秘密的定位及歸屬問題規定時，必須先了解的是在所有權的歸屬問題上，雖然法律對於營業秘密的範圍及其歸屬有其一定的規範，但當事人在契約自由的原則下可以藉由契約加以自由約定。例如在 *Syntex Ophthalmics, Inc. v Novicky* 一案中<sup>8</sup>，被告在僱傭契約中明定將其所有的發明讓渡給前雇主，法院因而認定被告前雇員在受僱期間中就讀於丹佛大學所創出的秘密程式應屬於前雇主所有而非該雇員。如前所述，雖然說營業秘密的歸屬可以依契約自由原則而加以自由約定，但在沒有契約介入的情況下，就必須由英美財產法及衡平法的原則加以決定。以下就對於英美法僱傭關係中關於營業秘密的範圍及歸屬問題分為兩部份加以說明。(1)、營業秘密和職業技能兩者的區別。(2)、非職業技能的營業秘密改良創新<sup>9</sup>及基於僱傭關係中的新發明或新創造是否為雇主的營業秘密抑或是屬於雇員所有。

具有商業價值的營業秘密和職業技能兩者的區別在於營業秘密具有不易為人所習知的機密性而職業技能則不具有此種特性，同時營業秘密是屬於雇主所有而職業技能是屬於雇員所有。例如在 *Lee v. Cercoa, Inc.*<sup>10</sup> 一案中，法院同意原告前雇主的請求，發給被告前雇員禁制令，命令禁止被告使用原告公司關於製造過程及化學配方的營業秘密。法院同時在該案指出雖然雇主的特殊技術或方法應受到保護，但若僅為一般業界習知方式的技術改良，則不應受到營業秘密的保護。從上述法院的見解中，可以察覺到對於某些業界已習知之技術顯而易見的改良，法院傾向不予給予

<sup>8</sup> *Syntex Ophthalmics, Inc. v. Novicky*, 591 F. Supp. 28, 34-37 (N.D. Ill. 1983).

<sup>9</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:4, at 11 (2003).

<sup>10</sup> *Lee v. Cercoa, Inc.*, 433 So.2d 1 (Fla. 4<sup>th</sup> Dist. 1983).

## 論述



雇主營業秘密的保護。因此一般而言，員工除了因為接觸雇主的營業秘密之情況外，基本上員工在工作中所學習的均為職業技能<sup>11</sup>。

前述大致說明英美法如何區分何者為營業秘密，何者為職業技能。同時雖然雇主的營業秘密不容雇員侵害，但雇員對於自身的職業技能享有完全自主權。接下來進一步要說明的是，即使區分營業秘密和職業技能的不同後，營業秘密的保護範圍並非就此確定，因為在僱傭關係中，某些情況下會造成營業秘密的衍生物或雇員所為之非職業技能的新發明，這些衍生物或新發明在性質上並非前述原本屬於雇主的營業秘密，亦非單純員工在工作中所習得與營業秘密無關之職業技能。對於營業秘密改良、創新或其他在僱傭關係存續中雇員的新發明，法院如何加以處理該營業秘密改良物、創新物及其他新發明的歸屬問題，對於判斷雇員或第三人是否侵害雇主的營業秘密，有決定性的影響。亦即若法院對上述的營業秘密衍生物或其他雇員新發明，認定其為雇主之營業秘密時，則雇員或第三人可能因為利用該資訊而侵害雇主的營業秘密權利，反之，若法院認為其非屬雇主營業秘密的範疇時，則雇員或第三人可享有利用上述資訊的權利。

在英美法的概念中，對於受雇人在僱傭關係存續中所為營業秘密的改良或基於僱傭關係所為的新發明或新創造，雇主均應擁有其所有權<sup>12</sup>。因為這些新的改良、創造或發明基本上是基于僱傭契約而來的。但是若是這些新的創造發明或原營業秘密的衍生物與僱傭契約無關，只是其創造或改良係利用雇主的物資或上班時間所完成時，則此時必須分成兩方面加以說明，一是若新改良物其為原營業秘密的衍生物時，此時是否有侵害營業秘密之可能，二是該非基於僱傭契約而係利用雇主的物資或上班時間所完成之創造物或營業秘密改良物，其歸屬為何。首先說明

<sup>11</sup> Donald J. Aspelund et al., Employee Noncompetition Law §5:12, at37 (2003).

<sup>12</sup> Profiting From Your Patent (visited Sep.21, 2004)  
<<http://www.nolo.com/lawcenter/ency/article.cfm/ObjectID/6A5EO6A7-344F-4657-9FB66060....>>



的是，即使營業秘密的改良物其歸屬於受雇人，受雇人仍有可能侵害營業秘密，亦即營業秘密的改良物歸屬問題及雇員是否侵害營業秘密，應分開加以判斷<sup>13</sup>。例如在 *McCormack & Dodge Corp. v. ABC Management Sys., Inc.*<sup>14</sup>一案中，法院認定即使對ABC的營業秘密改良物歸屬於M&D，但M&D對ABC的營業秘密仍屬有侵害，不能免責。至於對於與僱傭契約無關之雇員所為之新創或原雇主營業秘密改良物的歸屬問題上，雖然基本上其所有權屬於雇員所有，但至少雇主在符合雇員禁反言原則的適用下，有著非排他性的使用權(shop right)<sup>15</sup>，亦即如果發明者雇員對雇主使用該新創或營業秘密改良物的行為不予異議，形同默示同意該雇主的使用權利，日後即不能提出相反的主張。

從上述說明中可以了解到，在美國關於雇主的營業秘密概念中，應不包含無關僱傭契約本身的營業秘密衍生物及新創物，同時這些無關僱傭的新創物或營業秘密衍生物，原則上所有權應歸屬於發明的雇員，雇主僅在適用禁反言原則下有使用權。(營業秘密之所以受到重視，除了其有經濟上價值外，在僱傭關係中更是彰顯雇主雇員間的忠誠信賴關係。雇主若不信賴雇員，則不可能將其營業秘密透露給雇員知悉)。但法院在強調僱傭關係中忠誠信賴的前提下，有時在處理非關僱傭契約的新創造或營業秘密衍生物時，會將雇員忠誠信賴的範圍擴大，而以該衡平法上的概念將該所有權判予給雇主<sup>16</sup>。

## 二、獨特性

前述第一項關於營業秘密所有權的歸屬大致劃出營業秘密的外圍，營業秘密不包括僱傭關係中受雇人的職業技能，以及基本上雇主的

<sup>13</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:4, at13 (2003).

<sup>14</sup> *McCormack & Dodge Corp. v. ABC Management System, Inc.*, 222 U.S.P.Q. (BNA) 432, 444 (Wash. Super. Ct. 1983).

<sup>15</sup> *Francklyn v. Guilford Packing Co.*, 695 F.2d 1158, 1160-61 (9<sup>th</sup> Cir. 1983).

<sup>16</sup> *Mainland Industries, Inc. v. Timberland Machines and Engineering Corp.*, 649 P.2d 613 (1982).

## 論述



營業秘密亦非關僱傭關係的雇員新發明或營業秘密改良物。至於除上述二項非屬營業秘密的部分外，到底哪些商業資訊可列入營業秘密的範疇？這些成為營業秘密的商業資訊必須同時具有獨特性、保密性<sup>17</sup>。

首先談到獨特性。顧名思義，營業秘密既稱秘密理應為獨一無二的。其所謂獨一無二的特性在程度上應較接近專利概念中新穎性的概念，亦即該營業秘密在某方面為其獨特，且該獨特的部分僅為營業秘密所有人知悉。營業秘密的新穎性要求並非如同專利法中對新穎性要件的要求嚴格。在專利法中，政府給予專利權人排他性的獨占權，主要是因為要鼓勵創新發明，因此若是在專利申請中，發現在申請地已有先前之相同創造發明，該專利申請即喪失新穎性。但是營業秘密的概念主要是來自英美衡平法，基於保護營業秘密所有人合法擁有該營業秘密，而反對任何人非法侵害。因此，若是他人並非為非法侵害，則縱使他人使用相同的“營業秘密”<sup>18</sup>，亦不構成營業秘密的侵害。同時在營業秘密概念中關於新穎性的強度，亦不如在專利申請中，申請的客體必須同時符合新穎性及進步性的要求，亦即在專利法中的新穎性要求，強度上比營業秘密保護中對新穎性的要求更強<sup>19</sup>。在此前題下，在營業秘密案件中，兩相同之營業秘密可同時存在，只要後營業秘密符合下列三種情況之一，即無侵害前營業秘密。(1).合法授權 (2).獨立研發 (3).還原工程。若是後營業秘密使用者得前創造者的授權，即可合法使用。同樣的，當兩營業秘密所有人各自獨立研發而互不相關時，此種情況與非法侵害的概念無關，雙方可各自擁有其營業秘密<sup>20</sup>。比較有爭議的是還原工程。所謂的還原工程指的是利用營業秘密的製成品，以分析分解的方式來達成了解該營業秘密的內容。基本上而言，利用合法取得的營業秘密製成品來加以還原營業秘密的內容時，不屬於非法取得的定義之內。但是在

<sup>17</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:5, at14 (2003).

<sup>18</sup> 楊崇森著，*專利法理論與應用*，頁 121 三民書局 (2003.7).

<sup>19</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property* 346 (1991).

<sup>20</sup> 楊崇森著，*專利法理論與應用*，頁 121 三民書局 (2003.7).



另外一方面而言，是否不合法取得營業秘密的製成品等同於不合法取得分析分解的權利(即還原工程不合法)，各方仍有不同的意見<sup>21</sup>。

### 三、秘密性

營業秘密除了必須具有某種程度的獨特性外，同時在判斷該商業機密是否受保護時還必須該商業資訊受到某種程度上的保密待遇，才足以構成秘密性的成立。換句話說，即使某一獨特之商業資訊僅為其所有人知悉，但若該資訊並無任何保密防範措施，則仍難稱該商業資訊為營業秘密<sup>22</sup>。因此商業資訊所有人的保密措施是否足夠，這個議題基本上決定了該商業資訊是否具有秘密性<sup>23</sup>。若對商業資訊完全不做任何保密措施，該商業資訊將欠缺秘密性而無法成為商業機密。例如在 *Palin Mfg. Co. v. Water Technology Inc.*,<sup>24</sup> 一案中，伊利諾州上訴法院認為發明者所為之發明並未做任何的保密措施，因而該項發明無法成為商業機密保護的客體。同時僅僅對於該商業資訊註明其為營業秘密而無其他相關配合措施，通常也將導致該商業資訊因欠缺秘密性而無法成為營業秘密。<sup>25</sup>

### 肆、救濟途徑

除了上述三項基本要件外，由於營業秘密受侵害訴訟救濟的途徑並非僅限於一種訴因(cause of action)，營業秘密的案件是介於契約、侵權及財產的一種混合體。契約、侵權，各州的營業秘密立法以及聯邦法律都可能做為營業秘密受侵害的救濟途徑。在這許許多多的救濟途徑中，契約或侵權的救濟途徑中除了必須符合契約或侵權的概念外，在依契約理論提起侵害營業秘密的訴訟救濟時，原告還必須證明其與被告(亦即

<sup>21</sup> 吳嘉生著, *Intellectual Property Law Part 1* (unpublished Lecture Material in Financial-Economic Legal English study class).

<sup>22</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:6, at16 (2003).

<sup>23</sup> *Id.* §5:20, at59.

<sup>24</sup> *Palin Mfg. Co., Inc. v. Water Technology, Inc.*, 431 N.E.2d 1310 (1<sup>st</sup> Dist. 1982).

<sup>25</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:20, at60 (2003).



## 論述



侵害其營業秘密之人)間雙方明示應確保該商業資訊的機密性或雙方<sup>26</sup>存有某種信賴關係,而被告明知卻違背原告的信賴而將營業秘密洩漏,亦即若侵害人本身不被認為因該機密所有權人之信賴而其同意負有保密義務時,則不產生營業秘密侵害之問題<sup>27</sup>。

上述所稱的「信賴關係」最常見於僱傭契約關係中。即使雙方是否有此信賴關係的議題應交由法院決定,同時在判斷是否信賴關係存在時並不一定限於雙方各自對對方負有忠誠義務<sup>28</sup>。但是如果法院認為被告與原告之間的關係為獨立契約者(independent contractor)與定做人的關係,由於定做人對獨立契約者並不負監督之責,因此定做人與獨立契約者間並無信賴關係存在<sup>29</sup>。

由上述說明可以知道,即使某一商業資訊具有營業秘密的特性,在利用契約理論來救濟營業秘密受侵害時,由於契約本質上要求雙方對契約履行內容要有合意,這種程度上的合意,就另一種角度而言,就是所謂的信賴關係。現在各州大多訂有營業秘密保護法,在各州制定的營業秘密保護法,大部分主要是利用美國統一營業秘密法典,加以部分修正後而採用。美國統一營業秘密法為一民間組織 ABA(American Bar Association)所編纂制定(Nation Conference Commissioners on Uniform State Laws)<sup>30</sup>。在美國統一營業秘密法典中,共分為 12 部分,其中就營業秘密的侵害樣態部分基本上包含了一般違約及侵權的樣態,同時美國統一商業秘密法典也就原本因各種不同訴因而產生不同時效的情況,作

<sup>26</sup> *id.* §5:1, at2.

<sup>27</sup> *id.* §5:6, at16.

<sup>28</sup> Prothro, Misuse of Confidential Information, 16 *Alta L. Rev.* 256, 257 (1978).

<sup>29</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:6, at17 (2003).

<sup>30</sup> Trade Secret Basics FAQ (visited Oct.11, 2004)  
<<http://www.google.com.tw/search?q=cache:omACD7S7ELgJ:cobrand.business.findlaw.co....>>



統一之規定<sup>31</sup>。按美國統一商業秘密法規定，基本上所謂營業秘密的侵害指的是獲得使用或發現該商業機密是不適當的侵害。不論是間接獲得或直接使用或發現該營業秘密侵權人皆知其中包含某不正當作為，不正當作為包含賄絡、違約(未得他人同意的使用)、誤導、違反監聽等，由此可知其不但包含違約(未得他人同意的使用)、或侵權等樣態，且只要侵害人於發現時明知或可得而知其不應利用該營業秘密者都包含在內<sup>32</sup>。從美國統一營業秘密法的立法來看，其處罰營業秘密侵害的樣態包含普通法上的契約信賴關係及侵權等樣態。同時在美國統一營業秘密法第七部份明白規定該營業秘密法不影響一般契約及非侵奪營業秘密的其他侵權救濟，同時亦不影響其他可能之刑事上的救濟。這似乎說明了雖然營業秘密法意在綜合營業秘密民事上的救濟途徑，但亦保留彈性空間，僅僅在侵權行為中關於侵奪營業秘密的訴因將被營業秘密法獨占性的取代。由於營業秘密法中規定不正當行為包括「其他行為」等字眼，同時在其評論中談到要列出不正當行為的樣態是不可能的<sup>33</sup>，似乎亦有意將判斷侵權行為的注意義務的任務，交予法院作彈性的決定。

綜前所述，可以知道營業秘密法的功能在保留普通法(common law)的彈性適用空間下，試圖綜合普通的救濟途徑於單一法典中，同時就其消滅時效及損害賠償為統一之規定，但營業秘密法的實體內容仍有賴法院的判例加以具體界定。除上述民事的救濟途徑外，美國聯邦政府在1996年制定經濟間諜法，對於營業秘密給予聯邦刑事法的保護<sup>34</sup>。

在經濟間諜法中，規定意圖偷竊、複製及收受與市場上產品生產或

<sup>31</sup> Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (visited Oct.11, 2004)  
<<http://www.google.com.tw/search?q=cache:Q2BzfmHAoGwJ:www.law.upenn.edu/b11/ulc/f...>>

<sup>32</sup> *id.*

<sup>33</sup> *id.*

<sup>34</sup> Trade Secret Basics FAQ (visited Oct.11, 2004)  
<<http://www.google.com.tw/search?q=cache:omACD7S7ELgJ:cobrand.business.findlaw.c...>>

## 論述



有關的商業機密時，由檢察總長加以起訴。其中聯邦經濟間諜法，與美國統一營業秘密法的差別之一在於在聯邦經濟間諜法中，要求被告(即侵害營業秘密之人)必須明知有侵害營業秘密的情況，亦即必須行為人有主觀上的故意<sup>35</sup>，此點與統一營業秘密法中要求行為人有明知或可得而知的情況(客觀上的故意)有所不同<sup>36</sup>。同時由於聯邦經濟間諜法為一刑法規定<sup>37</sup>，因此檢察總長在證明被告確實明知而侵害營業秘密的狀況中，舉證程度必須超越合理懷疑的程度，亦即依一般合理正常人的判斷，在該案事實證據呈現下，皆認為被告有罪。兩相比較之下，要依經濟間諜法證明被告侵害所有權人的營業秘密，比其他種救濟途徑要困難許多。但是違反該刑罰規定的後果，完全不同於違反一般民法規定的損害賠償。在該法案中規定，個人最高可課以 50 萬美金罰鍰，而公司最高可課以 500 萬美金罰鍰，而犯罪人可課處最高 10 年有期徒刑。此外，如果犯罪人為代表外國政府或外國政府代理人時，罰金可提高至兩倍，同時犯罪人最高可課處 15 年有期徒刑<sup>38</sup>。

美國經濟間諜法的出現，在某種程度上改變了美國營業秘密法的樣貌。在經濟間諜法中，雖然因其為刑事法而檢察官的舉證責任必須超過合理的懷疑(beyond the reasonable doubt)，而且其不包括過失的樣態<sup>39</sup>，因而就此而言，相較於一般民事上對於營業秘密的保護顯然對被指稱侵害營業秘密的被告較有保障。但是在另一方面，在經濟間諜法的規範下，顯然有某些方面較一般的民事上營業秘密的保護更傾向保護營業秘密所有人，下面即針對經濟間諜法不同於民事上的救濟而較保護營業秘密所有人的部分，加以逐項說明：

<sup>35</sup> Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C. §1831-39 (1996).

<sup>36</sup> Uniform Trade Secrets Act Sec.1 (amended 1985) (1970).

<sup>37</sup> Trade Secret Basics FAQ (visited Oct.11, 2004)  
<<http://www.google.com.tw/search?q=cache:omACD7S7ELgJ:cobrand.business.findlaw.co...>>

<sup>38</sup> *id.*

<sup>39</sup> Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C. §1831-32 (1996).



(一) 經濟間諜法中處罰未遂犯及陰謀犯<sup>40</sup>。在刑法中關於未遂犯與陰謀犯的處罰，雖然要求檢察官必須證明被告有做該行為的故意外，但被告只要開始著手或甚至在共謀準備的階段即屬成立<sup>41</sup>，不需要如同一般民事侵權行為中證明違法行為的完成。處罰未遂犯及陰謀犯等於較一般民事訴訟案中提前了處罰的始點。

(二) 在一般民事侵權案件中，法院均會判斷有無管轄權，而判斷管轄權的有無應按美國憲法中關於被告的最低接觸(minimum contact)以及行使管轄權必須是合理的原則來加以判斷<sup>42</sup>。聯邦刑事法律中，基本上只要犯罪地在美國，聯邦政府均有管轄權。經濟間諜法案為一聯邦刑事法律，自然對於任何美國領土內的侵害營業秘密案件，聯邦政府均有管轄權。但除此之外，依據經濟間諜法的規定，任何被告只要其為美國公民、綠卡持有人或是美國法律設立之組織，即使其犯罪地非在美國境內，聯邦政府均有管轄權。同時該法亦規定，只要一營業秘密的侵害行為在美國境內發生對於其他相關連的非美國境內犯罪行為，美國聯邦政府亦有管轄權<sup>43</sup>。由此可以得知，經濟間諜法所包含的範圍遠大於一般的民事侵權或刑事案件。

(三) 由於經濟間諜法屬於刑法，不但觸犯該法會導致刑事追訴，同時檢察官有權調查證據，實施搜索、扣押。在政府公權力的介入下，相較於一般民事案件中原告律師必須要求法院協助的情況大不相同。

綜合前述，可以了解到在美國具有商業價值的資訊越來受到越重視。經濟間諜法的出現代表了美國對營業秘密的保護已提高至聯邦刑事案件層級，同時對營業秘密的保護範圍加以擴大，不但提前處罰的始

<sup>40</sup> *Id.*

<sup>41</sup> Harcourt Professional Education Group, Inc., *The Conviser Mini Review Criminal Law* 12 (2001).

<sup>42</sup> Harcourt Professional Education Group, Inc., *The Conviser Mini Review Civil Procedure* 2 (2001).

<sup>43</sup> Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C. §1837 (1996).

## 論述



點，對未遂及陰謀犯加以處罰，而且管轄權亦可說是已擴張至極限，美國對營業秘密的保護可說是相當重視。在明瞭經濟間諜法為美國展現決心保護營業秘密的同時，亦不可忘記美國憲法上對於刑事被告有其相較於民事被告更周延的保護，這些保護往往能使被告在強力的刑事制裁下死裡逃生，以下便舉出永豐餘紙業案件來加以說明<sup>44</sup>。

本案事實為從 1994 年起聯邦調查局幹員以「釣魚」(entrapment)方式，兜售美商必治妥公司關於治療癌症名為“Taxol”的藥劑配方。永豐餘紙業自 1995 年開始與該幹員接觸，希望能獲得該配方。在雙方接觸的過程中，永豐餘紙業的顧問徐凱樂知道不可能經由合法管道取得該配方，而必須利用非法方式取得該配方<sup>45</sup>。在明知的情況下，永豐餘紙業仍進行取得該配方的協商。在 1997 年 6 月 14 日，徐凱樂連月同交大教授何小台與該聯邦幹員及必治妥人員在費城會面商討如何取得配方。徐凱樂及何小台兩人隨即被逮捕。美國檢方起訴徐凱樂、何小台以及永豐餘紙業技術部負責人。其中包括經濟間諜法中關於未遂及陰謀犯的處罰條文<sup>46</sup>。在審理的過程中，徐凱樂提出美國憲法上對於刑事犯罪嫌疑人的人權保障作抗辯。徐凱樂認為經濟間諜法中的名詞，例如該商業資訊必須有關或包含在產品中，資訊所有人必須採取合理的措施在保護該資訊的秘密性等字眼過於模糊，而美國憲法中第五修正案的法律正當程序要求刑事法條文不得模糊<sup>47</sup>。而聯邦法院認為條文是否模糊應針對個案

<sup>44</sup> United States of America v. Kai-Lo Hsu, et al., Criminal No. 97-CR-323, 97-1965 (E.D.Pa. July 10, 1997).

<sup>45</sup> 在法院審理徐凱樂提出的異議中，有如下記載：Transcript of Meeting between Hsu FBI Agent Hartmann, (Feb. 27, 1996), at DOJ254 (in which Agent Hartmann explain that they are “talking maybe even doing something, you know, that is against the law” and Hsu respond, “Right. Right. Right.”).

<sup>46</sup> 在法院審理徐凱樂案中關於政府申請保護令的判決中，有如下記載：[T]he defendants are charged under 18 U.S.C. §1832 (a) (4), (5) with the inchoate offenses of attempted receipt/possession of a trade secret and conspiracy to receive/possess a trade secret, as well as with the completed offense of unauthorized conveyance of a trade secret under 18 U.S.C. §1832 (2). See Counts 10-11 of Indictment.

<sup>47</sup> Harcourt Professional Education Group, Inc., The Conviser Mini Review Criminal Law 1 (2001).



不同的事實加以判斷<sup>48</sup>。而綜觀本案事實，基本上聯邦法院認定在適用經濟間諜法於本案時，法條並無模糊之疑慮。最後徐凱樂以協商認罪的方式判處緩刑及 10000 美元的罰金結案。相較於起訴時十一項罪名，其中包括依經濟間諜法所可能面臨最高 10 年的牢獄之災而言，其處罰是相當輕微的。從可查詢的官方記載中，無法看出其中轉折關鍵所在，但是就本案事實來判斷，除了警告的意味相當濃厚之外，似乎與美憲中禁止刑事案件中利用釣魚方式使被告陷於其罪。所謂「釣魚」指的是刑事被告原本並無觸犯刑法的意圖，卻因為執法人員的主動引誘而觸犯刑法規定<sup>49</sup>。在本案中的聯邦幹員積極尋找買家，似乎有意使人陷入於刑事處罰中的情況來看，極有可能違反憲法的規定而導致無法處罰該犯罪。本案是一個很好的例子說明即使是在如此強而有力經濟間諜法架構下，被告仍有積極爭取憲法上保障的空間。

雖然聯邦經濟間諜法以及各州對於營業秘密民事上的保障，對於直接以及間接非法利用他人營業秘密均加以規範。但從上述說明中可以了解到，聯邦經濟間諜法不同於一般的民事法律，不但處罰未遂犯、陰謀犯，而且經濟間諜法有自己的處罰方式、管轄權判斷方式。同時在經濟間諜法案件中，檢方舉証責任必須證明到超過合理懷疑的程度，在在都說明了經濟間諜法就營業秘密侵權的認定、雙方的舉証責任以及損害賠償部份，自成一格。下面接著即針對在營業秘密民事責任上這三個部份，加以分別說明。

## 伍、營業秘密侵權的認定基準

營業秘密侵權的概念基本上是由於營業秘密所有人擁有該營業秘

<sup>48</sup> 在法院審理徐凱樂提出的異議中，關於經濟間諜法規定是否違反美國憲法中關於刑法內容不得模糊之規定而違憲時，有如下記載：[A] void for vagueness challenge must be unconstitutional as applied to the defendant and “must be examined in light of the facts of the case at hand.”

<sup>49</sup> Harcourt Professional Education Group, Inc., *The Conviser Mini Review Criminal Law* 24 (2001).

## 論述



密所有權，而其他人藉由非法方式在未得營業秘密所有人的同意下因利用該營業秘密獲利，並造成所有人的損害，該侵害人須負賠償之責。在前面談到受保護營業秘密的概念時，大致劃出了營業秘密的範圍。現在將進一步說明在前述這些具有獨特性及秘密性的商業資訊中，何種情況下會被認定其權利受到侵害。

在保護營業秘密的概念下，最重要的基礎精神在於補償營業秘密所有人之損失，對因不法利用他人營業秘密而獲利之人，課以賠償營業秘密所有人之義務。因為營業秘密的概念源自衡平法，如前所述。而衡平法主要精神在於實現公平正義，因此大體而言，營業秘密在概念上具有彈性，同時法院在侵權的判斷認定上，也儘可能的給予受害者救濟。在這樣的前題精神下，不但因直接使用該營業秘密而獲利的情況，必須賠償原營業秘密所有人外，同時對於任何非直接使用之其他因為該營業秘密而獲利的情況也包含在內<sup>50</sup>。但不論何種方式的營業秘密侵害均在判斷符合營業秘密判斷的商業資訊是否因有違反公平正義之情事而直接或間接受到其他相同或類似商業資訊侵害。因此營業秘密侵權的認定上，固然非法利用營業秘密構成營業秘密的侵害，但是在以非法手段間接利用該營業秘密而產生新商業資訊的情況中，利用此一新生成的商業資訊，仍可構成該原營業秘密的侵害，如前所述。在證明前述的侵害時，有時不易有直接證據，因此該營業秘密的獨特性加上受侵害營業秘密與被指間接侵害之商業資訊有某種程度的相似往往可以證明公平正義違反<sup>51</sup>。因此在談營業秘密侵權的認定基準時，主要重點在說明該營業秘密與該所稱直接或間接侵害之商業資訊間，是否相同或相似。至於何種程度的相似足以構成侵害認定的要件時，基本上採取專利法中均等論的認定方式，亦若二商業資訊相互間以實質相似的方法達成實質相同的目的，即可認定其中一商業資訊源自另一商業資訊<sup>52</sup>。

<sup>50</sup> Northern Petrochemical Co. v. Tomlinson, 484 F.2d 1057 (7<sup>th</sup> Cir. 1973).

<sup>51</sup> Donald J. Aspelund et al., Employee Noncompetition Law §5:17, at49 (2003).

<sup>52</sup> *Id.* at50.



## 陸、民事上損害賠償與舉證責任的轉換

若一商業資訊符合營業秘密的要件，並基於契約、侵權等前述救濟途徑向其他以非法方式直接或間接利用該營業秘密之人取得損害賠償、禁制令(包含契約中強制執行)或包含兩者的救濟。基本上，美國對於營業秘密的保護，如前所述。不論營業秘密所有人採取何種救濟途徑，在民事舉證責任上，一般而言，雙方必須各自對其有利的事實負舉證的責任。因此，在一般的營業秘密侵害的民事案件中，營業秘密所有權人必須證明營業秘密確實存在，同時被告(侵害人)確實以非法方式直接或間接利用該營業秘密藉此來得到損害賠償、禁制令(包含契約中強制執行)或包含兩者的救濟。但在營業秘密的案件中，對於禁制令(包含契約中強制執行)救濟的舉證責任，法院有時會利用「不可避免的洩漏」原則，將原告的舉證責任轉換到被告身上。在說明禁制令(包含契約中強制執行)的發給時，必須說明的是法院在判決中，決定是否給予禁制令時，其中最基本的考量是法律上的救濟不足以完全填補其損害<sup>53</sup>，一般而言，法律上的救濟指的是金錢上的救濟。在考量是否法律上的救濟不足以完全填補損害時，包含許多因素，同時在損害發生後或損害可能立即發生的情況下，都可能發給禁制令(包含契約中強制執行)。

在美國統一營業秘密法中，在第二部分禁制令的部分中說到侵害營業秘密或有侵害營業秘密的威脅都是可加以禁止<sup>54</sup>。在營業秘密侵害的案件中，若營業秘密受有實際侵害或受立即侵害的威脅時，一般均認為法律上的救濟不足以完全填補其損害，法院得以發給禁制令<sup>55</sup>。但是在當營業秘密所有人在證明的營業秘密確實遭受侵害或有受立即侵害之虞而應受禁制令保護的過程中，由於舉證上的困難，因此出現了必然揭

<sup>53</sup> Harcourt Professional Education Group, Inc., *The Conviser Mini Review Remedies* 4, 15 (2001).

<sup>54</sup> Uniform Trade Secrets Act Sec.2 (amended 1985) (1970).

<sup>55</sup> Harcourt Professional Education Group, Inc., *The Conviser Mini Review Remedies* 4, (2001).



## 論述



露理論(inevitability of disclosure) 來減輕營業秘密所有人關於禁制令的舉證責任<sup>56</sup>。必然揭露理論的基本想法在於知悉營業秘密的前雇員，若想在相似的新工作中執行職務時，必然會揭露前雇主的營業秘密。在此情況下，前雇主(即營業秘密的所有人)得不須舉出其他證據，而要求法院發出禁制令禁止前雇員從事相似的新工作<sup>57</sup>。雖然並非所有的法院認同此一減輕營業秘密所有人對於禁制令的舉證原則。但是在認同此一原則的法院中，在適用必然揭露原則時，除了一般的考量因素，法院並會考量被告是否有惡意來決定發出禁制令<sup>58</sup>。利用必然揭露原則免除原告的舉證責任而發出禁制令的案件有如下五項共通特徵：

- (一) 原雇員(被告)為高階主管
- (二) 雇員知悉該營業秘密
- (三) 該行業競爭激烈
- (四) 該雇員接受的新工作相似或更優於前
- (五) 該雇員的誠信有問題

由上述說明可以了解在上述的條件下，某些法院會利用必然揭露原則免除營業秘密所有人在取得民事禁制令救濟中對於該營業秘密受侵害或有侵害之虞事實的舉證責任。

## 柒、結論

在現今的社會中，由於商業競爭的激烈使得某些不適用傳統智慧財產權保護的商業機密保護更形重要。這些商業秘密的所有人藉此具有較競爭者的優勢條件。至於是否遭受侵害則應以前述判斷基礎來決定相似的他種商業資訊在符合其他救濟要件的前提下，是否可視為與受保護營業秘密的商業資訊為同一。不論保護營業秘密的理論基礎著眼於財產權

<sup>56</sup> Donald J. Aspelund et al., *Employee Noncompetition Law* §5:19, at53 (2003).

<sup>57</sup> *Id.* at54.

<sup>58</sup> 馮震宇著，論假處分與營業秘密的保護，頁 20 萬國法律第 36 期 (2004.8)



的保護或信賴關係的保護，其基本精神都是在防止不公平，因此不論採取何種救濟途徑，首先都必須證明其利用該營業秘密知其不可用而仍利用該營業秘密。

在營業秘密的保護下，只要他人知悉營業秘密的獲得過程是法律上規定不適當的行為時，同時由於前述行為而造成原營業秘密的所有人有受實際侵害或受立即侵害之虞時，亦即實際侵害或立即侵害之虞與上述不適當行為之間有因果關係存在時，此時原營業秘密所有人可能獲得禁制令、金錢上的民事損害賠償之救濟，甚至是經濟間諜法的刑事上對被告的處罰（？意思）。

可以想見的是，許多不受一般智慧財產權保護的資訊或是不適宜申請智慧財產權保護的資訊，藉由營業秘密的保護，來達成營業秘密所有人實際上的公平正義。同時由於營業秘密對於保護的範圍相當廣泛，只要該種侵害具備某些不公平的要件，都有可能構成營業秘密侵害。在世界各國日趨重視智慧財產權的同時，利用保護營業秘密的方式來達成公平正義將更顯其重要性。就美國而言，從其營業秘密保護的發展歷程中，可以看出美國對於商業資訊價值重視的程度，逐漸由弱轉強。營業秘密由於本質上與其他同樣具有無體財產權特性的權利相比，其並沒有特定有形的形體或登記制度加以公示其權力的存在。單就此點來看似乎對無知的侵害人並不公平，但在處罰營業秘密的侵害人時，基於營業秘密的保護是來自衡平法，不論是一般的民事責任要求侵害人要明知或可得而知其手段非法，抑或是刑事責任要求侵害人主觀上要知其手段非法，在在都顯示某種程度的處罰行為人惡性。同時對美國法院而言，在顧及程序正義要求的前提下，對於具有某種程度處罰行為人惡性而追求實質正義的衡平法所衍生出的法律原則，法院大多願意將法律的彈性放至極限。在這種情況下，雙方當事人給予法院的觀感，往往對於案件具有決定性的影響。對於如何保護自身的營業秘密以及如何預防侵害到他人的營業秘密，分別提出如下兩點建議：

（一）對於自身的營業秘密，對有權接觸者應採取嚴密控管，同

## 論述



時對於此種有權接觸營業秘密之人應要求其簽署保密協定，對於何種資訊必定屬於營業秘密亦應告知該簽署保密協定之人。

(二) 對於新進之有可能接觸他人營業秘密之人，應要求該新進人員在執行職務過程中，有侵害前雇主的營業秘密之時，應主動盡告知現任雇主的義務，同時對於高度可能侵害他人營業秘密之人，應予以聘為有給職顧問，而非正式編制內之雇員，以避免英美法中雇用人之嚴格責任(vicarious liability)。