

出國報告（出國類別：訪問學者）

## 營業秘密法之比較法制研究

服務機關：臺灣高雄地方檢察署

姓名職稱：謝昫哲檢察官

派赴國家：美國（Stanford University）

出國期間：108年12月12日至109年6月11日

報告日期：109年9月10日

## 摘要

營業秘密隨著我國司法案件之發展，在我國之重要性已不言可喻。在營業秘密法將竊取營業秘密之行為入罪化後，營業秘密已非過往之單純民事案件，尤其在現今許多公司甚至外國以不法手段欲竊取我國廠商之營業秘密，不僅將嚴重削弱我國境爭力，且此等行為通常均需公權力之介入始能制衡，故檢察官在營業秘密案件中亦扮演重要角色。

本文係報告撰寫人至美國史丹佛大學擔任訪問學者時線上旁聽該校營業秘密法課程所撰寫之報告，由於在美期間適逢 COVID-19 之疫情，研究資源有限，故本報告主要仍以學理探討及在該大學課堂所學內容為主。

## 目次

### 壹、研究目的及過程

#### 一、研究目的

#### 二、研究過程

### 貳、美國營業秘密法之介紹

#### 一、美國營業秘密法之規範體系

#### 二、營業秘密之定義與歸屬

#### 三、美國營業秘密法之民事概說

#### 四、美國營業秘密法之刑事規定

#### 五、營業秘密與競業禁止

### 參、美國法制營業秘密對於我國之借鏡

#### 一、營業秘密在民事案件與刑事案件之定義未必需要一致

#### 二、國內經濟間諜與國際經濟間諜

#### 三、我國與美國司法制度之其他差異

### 肆、進修心得與建議

#### 一、出國人選公告及確定時間宜適度予以提前

#### 二、研究題目之選擇宜有適當彈性或與學校搭配

#### 三、關於出國申請宜建立相關制度及與學校建立長久聯繫

四、美國在地生活經驗分享

五、研究報告之字數與進修

六、關於訪問學者之請假

七、整體心得

## 壹、研究目的及過程

### 一、研究目的

隨著科技進步與商業型態的發展，傳統的智慧財產權例如專利權、著作權及商標權已逐漸不足完整保障企業對於創新研發之成果。在智慧財產權相關法律的發展中，營業秘密之發展雖然較晚<sup>1</sup>，但由於營業秘密具有不公開、較有彈性等性質，使得企業傾向以營業秘密保護渠等不欲讓人知悉之相關資訊。營業秘密在企業中所佔之經濟利益也越來越高，其重要性也逐漸獲得重視。

關於營業秘密在現實商業活動之重要性，可從 Google 公司與 Uber 公司近年來之營業秘密訴訟瞭解。於西元 2007 年，美國工程師 Anthony Levandowski 進入 Google 公司旗下的 Waymo 公司之自動駕駛車輛部門從事自動駕駛之研發工作。嗣於 2015 年 9 月間，Anthony 離開 Google 公司後成立了 Otto 公司，而 Otto 公司於 2016 年 4 月間被 Uber 公司以 6.8 億美元之價格併購。然 Waymo 公司隨即於 2017 年對 Uber 公司提起訴訟，主張 Anthony 竊取 Waymo 公司高達 14000 項關於自動駕駛之機密資訊，而 Uber 公司又透過收購 Waymo 公司而取得該等遭 Anthony 竊取之資訊。嗣於 2018 年 2 月間，Waymo 公司

---

<sup>1</sup> 相較於其他智慧財產權均已有的數百年的歷史，營業秘密法係美國州法院於 19 世紀中期透過判例法之產物，營業秘密係源於普通法下侵權責任的諸多原則例如違反保密義務、不當競爭等。See generally Brian T. Yeh, *Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation*, in TRADE SECRETS THEFT ISSUES, LEGAL PROTECTIONS, AND INDUSTRY PERSPECTIVES.

與 Uber 公司達成和解，和解內容為 Waymo 公司將取得 Uber 公司 0.34% 的股權，若以 Uber 公司當時估計市值約 720 億美元計算，和解金額約 2.45 億美元<sup>2</sup>。法院並於 2017 年 5 月命令 Anthony 不得繼續在 Uber 公司從事與 Lidar (light detection and ranging, 主要功能在於使無人車車輛可偵測周遭環境) 技術相關之工作，並要求 Uber 公司應盡其可能確保將相關資料返還 Waymo 公司，Anthony 因此亦遭 Uber 公司解雇。在對自然人民事求償方面，Waymo 公司另對 Anthony 及擔任收購 Otto 公司時之 Uber 公司執行長 Lior Ron 提付仲裁請求賠償，Lior 以賠償 Waymo 公司 9700 萬美元作為和解條件與 Waymo 公司達成和解 (該筆金額實際上則由 Uber 公司支付)。仲裁人並認為 Anthony 應支付 Waymo 公司 1.79 億美元之賠償，而該裁決亦於 109 年 3 月經舊金山法院認可。在刑事部分，於 2019 年 8 月間，美國聯邦檢察官起訴 Anthony 共計 33 項竊取與意圖竊取 Waymo 公司關於 Lidar 科技之營業秘密<sup>3</sup>。於 2020 年 3 月間，Anthony 同意對其中的 1 項起訴認罪以換取檢察官撤回其他項起訴，而該認罪亦將使 Anthony 面臨 10 年之有期徒刑及 25 萬美元之宣判<sup>4</sup>。

---

<sup>2</sup> 相關報導可參閱 <https://www.cnet.com/news/uber-and-waymo-trial-ends-in-settlement/>。

<sup>3</sup> 起訴書內容引自 <https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/1197991/download>。

<sup>4</sup> 相關報導可參閱 <https://www.cnet.com/roadshow/news/ex-uber-engineer-levandowski-pleads-guilty-to-trade-secrets-theft/>。

在 Anthony 離開 Google 公司前，其本係該公司相關部門之重要員工。然其於離職後將原屬於 Google 之相關營業秘密資料複製後帶離公司，結果導致飯碗不保且面臨巨額之求償，使 Anthony 被迫尋求破產保護。在刑事部分 Anthony 亦可能因其行為而受有牢獄之災。而 Uber 公司執行長 Lior Ron 也因被認定不當挖角 Google 員工而涉有詐欺行為被判高額賠償，且因此被 Uber 公司開除。Uber 公司本身亦因本案須賠償上述款項予 Waymo 公司，甚至於訴訟過程中甚至必須擔心遭法院判決禁止無人車技術之繼續研發<sup>5</sup>。準此，本案 Anthony 之行為係違法複製、使用 Waymo 公司之營業秘密，Lior Ron 身為 Uber 公司時任負責人，因雇用 Anthony 此一行為，導致其與 Uber 公司皆應負擔民事賠償責任。從被告的角度而言，皆因渠等未能正確認知不當取得營業秘密之法律風險而須承擔相關責任。另從被害人 Google 公司的角度，亦係因 Google 公司於案發前有完善的資訊管理，因此可於案發後明確特定 Anthony 所下載之資料為何，並因此說服法院 Anthony 確係不當竊取營業秘密。以本案為例，營業秘密在現代商業活動中已佔有重要之地位，除企業或員工必須對於營業秘密有正確之認知外，完善的法律規範對於營業秘密之保障甚為重要。

我國自新竹科學園區設立後，高科技產業在我國經濟中佔有重要

---

<sup>5</sup> <https://www.nytimes.com/2017/05/15/technology/uber-self-driving-lawsuit-waymo.html>。

的地位，智慧財產法院在 103 年民營訴字第 3 號民事判決中闡釋：

「面對中國大陸政府傾力扶植電子科技產業的快速崛起，展現加速擴大半導體產業規模與提升技術的強大決心之事，時有所聞，我國電子科技產業固然必須積極強化創新與研發能量加以因應，才能保有永續競爭力，然而，對於我國半導體產業長期致力於技術日新月異之手機晶片技術產業甚或未來新興健康照護晶片先端技術研發之核心領域機密，一旦遭競爭對手以不當方法取得，不僅將衝擊個別公司之營運發展，甚或我國最仰賴的高科技之技術產業等知識經濟命脈，隨時將處於被取代之風險，對於國家未來整體創新驅動經濟發展佈局規劃或發展之嚴重影響，不言可喻，司法面對此等外國企業企以不當手段取得我國企業所有重要技術機密之營業秘密訴訟，立基於國家未來整體經濟發展之宏觀視野，積極賦予營業秘密所有人之相當保護，本屬責無旁貸，且此亦合於營業秘密法之立法本旨。」亦足見法院已意識到營業秘密保護之重要性。

我國於 85 年制訂營業秘密法，原僅有民事責任之規範。嗣立法者考量營業秘密日益重要，且各企業間透過不法手段竊取他人營業秘密之新聞亦時有所聞，認為僅透過民事求償尚不足以保護營業秘密，立法院遂於民國 102 年 1 月 11 日通過營業秘密法之修正，增訂刑事責任相關規定，並於同月 30 日經總統公布、同年 2 月 1 日施行。



又於 109 年 1 月間，立法院又於營業秘密法增訂關於偵查保密令之規定。從此等修法歷程可知我國立法者已意識到營業秘密保障對於企業之重要性，因而陸續透過法律的修正使營業秘密之保障臻於完善。

美國身為科技發展之大國，智慧財產權對於美國企業之重要更不言而喻，因此美國在智慧財產權保障之發展亦有相當之歷史。其中關於營業秘密之保護，在美國已有 100 多年之歷史。雖然美國之司法制度、文化背景與我國有諸多差異，然關於渠等如何建構營業秘密之保護、背後之法理、考量之因素等，仍有諸多可供我國參考之處。本文以下擬先探討營業秘密之本質及營業秘密法之立法目的，隨後介紹美國關於營業秘密之立法與實務運作，最終再探討美國法制有何可供我國借鏡之處並提出建議。

## 二、研究過程

依法務部所公告申請出國進修之種類分為兩種：入學進修及訪問學者，經考量相關費用及研究目的後，報告人選擇申請以訪問學者之方式至美國學校進修。嗣經法務部准許報告人申請史丹佛大學，指派之題目則為營業秘密之比較法制研究<sup>6</sup>。

---

<sup>6</sup> 法務部訪問學者之申請流程為申請人依照法務部公告之諸多研究題目中選擇三個志願，再於法務部公告之學校中選擇三個志願，於訪問學者公告確定時始知悉可申請哪一學校及被指派之題目為何。以報告人為例，營業秘密之比較法制係報告人選擇之第二志願之題目，於法務部 108 年 5 月 2 日公告時始知悉得否申請、申請之學校及被指派之研究題目。

史丹佛大學允許訪問學者每學期旁聽 2 門課程。該大學係採取三學期制，每年 8、9 月間之秋季學期為第一學期，所開設之課程通常係較為基礎之課程，例如刑法、刑事訴訟法、智慧財產權導論等，使剛開始接觸美國法律者能對美國法律有大略之認識。依史丹佛大學網站之規定，若欲申請秋季抵達之訪問學者，應於該年度 4 月 15 日前向該學校提出申請，另於申請時必須檢附研究計畫、推薦信、履歷及取得史丹佛大學教授之許可<sup>7</sup>。因法務部本年度於 108 年 5 月 2 日始公告 108 年度之訪問學者及出國進修許可，已超過報告人向史丹佛大學申請秋季抵達之申請期限，故報告人僅能申請於第二學期（冬季抵達，申請期限為該年度 8 月 15 日）抵達，預計進修期間為 109 年 1 月至 109 年 12 月，因此無法參與該學校第一學期之相關課程。

在研究過程方面，報告人主要係以旁聽史丹佛大學於第三（春季）學期（109 年 3 月 30 日至 109 年 5 月 27 日）所開設之營業秘密法瞭解美國之營業秘密法制。另報告人於 108 年 12 月 10 日抵達美國，然美國於 109 年 2 月起爆發 COVID-19（俗稱武漢肺炎）傳染病，因此加州政府自 109 年 3 月 19 日起頒佈居家禁令（shelter in place order），依該規定非屬必要活動之各級政府機關、學校、商店均須關閉，加州

---

<sup>7</sup> <https://law.stanford.edu/research/faculty-research/visiting-scholars-program/>

居民亦須在家不得任意外出。而史丹佛大學則自 109 年 3 月 6 日起宣布所有課程均改為線上課程，並關閉學校教室、圖書館等。故報告人雖在美國，然研究資源卻甚為緊縮，除無法至圖書館查閱資料，也不容易與教授或其他同學討論。甚至加州法院亦因武漢肺炎而全部關閉，因此也無法到法院進行參訪。又美國疫情發展尚未明朗，感染人數與日俱增，史丹佛大學之秋季課程是否回復至教室上課亦遲遲未有定案，考量報告人在美國之人身安全及研究資源，報告人遂經法務部許可後，決定於春季學期結束於 109 年 6 月 11 日提前返國，故實際進修期間僅約 6 個月，而研究方法主要僅以文獻資料為主。

報告人於出國前擔任檢察官之期間，於偵辦銀行法之違法吸金案時，發現現今被告洗錢模式態樣多變，甚至被告可能拿不法所得聘請律師為其辯護，因而對洗錢防制之相關法制產生興趣，原撰寫申請書時排序第一之題目為洗錢防制之研究。然後來法務部指派報告人撰寫之題目為報告人之第二志願題目即「營業秘密法之比較法制研究」。報告人之所以對此題目也有興趣，主要係報告人於擔任檢察官期間，多次參與法務部舉辦之金融研訓課程時聽聞林志潔教授講授營業秘密法，深感營業秘密法對於我國經濟之重要。然此一題目範圍甚廣，蓋營業秘密法包含民事、刑事、實體法與程序法。報告人在有限的時間與資源內難以對此題目進行完整的論述，因此主要係以報告人在史

丹佛大學進修期間於課堂上學習之重點與心得為本報告內容之主要架構，併此敘明。

## 貳、美國營業秘密法之介紹

### 一、美國營業秘密法之規範體系

#### (一) 民事法律規範

關於營業秘密之性質及法理基礎，因美國係判例法國家，其關於營業秘密之發展，一開始係源於普通法下違反保密義務、保密關係或不當取得(misappropriation)、不公平競爭、不當得利(unjust enrichment)或未經授權接觸原告財產等所生之侵權責任。19世紀時，法院普遍將之定性為財產權，至20世紀初規範模式轉變為因當事人違反保密關係或有不當行為而取得營業秘密，至1980年時，最高法院及州立法者將其視為契約與財產的結合<sup>8</sup>。因此有認為美國關於營業秘密的保護主要係建構在契約法理論，並以侵權責任及公平交易法作為輔助<sup>9</sup>。在民事法條部分，與營業秘密法有關者有侵權行為法彙編(Restatements of Torts<sup>10</sup>)、不正競爭法彙編第3版(Restatement(third) of Unfair Competition)及後述之統一營業秘密法及各州之營業秘密法。雖然美國大部分州就營業秘密訂有相關法條，然因美國為普通法國家，

---

<sup>8</sup> Mark A. Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stan. L. Rev. 311, 317 (2008).

<sup>9</sup> Ronald A. Cass and Keith N. Hylton, *LAW OF CREATION*, Harvard University Press. (2013) at 77.

<sup>10</sup> 雖然侵權行為法彙編於1978年修正時已將營業秘密之相關規定刪除，然該法規在美國實務上仍有相當參考意義。舉例而言，美國第二巡迴上訴法院在 *Computer Associates International, Inc., plaintiff-appellant-cross-appellee, v. Altai, Inc., Defendant-appellee-cross-appellant*, 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992)一案中，就引用1939年侵權行為法彙編第757條，認為若被告知悉第三人係以不手段或違反保密義務而取得營業秘密，卻仍使用或揭露該第三人之營業秘密，該行為人應有責任。該案雖係作成於1992年，然仍引用侵權行為法彙編作為法律論述基礎。

除非立法者或法條內容已明示排除普通法原則，否則成文法並不會取代原普通法所建立之原則，因此在各州營業秘密法與普通法無衝突之情形下，普通法原則仍有適用<sup>11</sup>。

關於營業秘密所欲保護的法益，早期判例的發展係因行為人與營業秘密所有人有一定關係（例如因契約或其他交易行為負有守密義務），因該行為人違反該義務而負有侵權責任，後來逐漸發展出營業秘密屬於一種財產，應以財產權加以保護，甚至在法院或學理上也發展出商業道德理論，認為營業秘密法係在規範商業行為準則。關於法院究竟採取何種理論，在個案中可能反應者為法院之說理基礎有所不同。例如侵權行為法彙編之編纂者在該彙編第 757 條之評論中提到：

「營業秘密保護的政策並非在於獎勵或促進發展營業秘密，該保護純粹是基於義務的違反及以不當的手段獲取他人之秘密。因此對於營業秘密的要求並不須如同專利要件中的新穎性等要件。」依此理論，對於竊取營業秘密行為的不法重點在於義務的違反，此時法院對營業秘密本身價值的要求可能相對減低。另不正競爭法彙編之編纂者則於不正競爭法彙編第 39 條之評論中討論保護營業秘密之目的甚多，早期

---

<sup>11</sup> 參閱 K.C. Multimedia, Inc. v. Bank of America Technology & Operations, Inc., 171 Cal. App. 4th 939 (2009)。該案法院在解釋加州營業秘密法時，認為若基礎事實均為不當取得營業秘密，則加州營業秘密法 3426.7 subdivision (b)應優先適用其他普通法原則例如保密義務的違反、侵害他人契約、不當得利及不正競爭等主張。

判例強調透過違反保密義務導致不正競爭，保護營業秘密的發展演變成維護公平競爭的手段，近期則演變成將保護營業秘密作為促進創新的手段，使營業秘密發明人可享有該利益，同時避免他人透過違反保密義務或以不正手段竊取他人秘密。上述分類雖然在學理上有所討論，但在實務上的運用卻沒有太大的區分實益，故在此無特別討論之必要<sup>12</sup>。

於 1979 年，美國由統一州法全國委員會（National Conference of Commissioners on Uniform State Law）制定了「統一營業秘密法（Uniform Trade Secret Act，UTSA）」，提供營業秘密之標準規範，該法並於 1985 年修正。迄 2014 年初，美國共有 48 州及華盛頓特區等採用統一營業秘密法之規範<sup>13</sup>。採用 UTSA 之州法均有針對「營業秘密」、「不當挪用」（misappropriation）、「不當手段」等有所定義，並明文規定相關禁制令（injunction）及金錢賠償（包含損害賠償、懲罰性賠償及律師費賠償）等民事程序。於 2016 年聯邦營業秘密防衛法（Defend Trade Secret Act of 2016）制訂前營業秘密的保護幾乎均由州法處理<sup>14</sup>。又某些州縱使不制訂營業秘密法之相關規範，並不代表

---

<sup>12</sup> 關於營業秘密法理基礎之國內相關討論，可參閱陳璽仲，營業秘密使用與不當使用營業秘密保護規範之競合，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文，2016 年。

<sup>13</sup> David W. Quinto et al, TRADE SECRET LAW, at 3. LexisNexis 2019.

<sup>14</sup> 唯一的例外係營業秘密人若認為營業秘密遭受侵害，可依貿易法第 337 條向國際貿易委員會（International Trade Commission）申訴，從而禁止侵害營業秘密之產品進口。。

該州未保護營業秘密，只是將營業秘密以普通法原則（例如前述的侵權行為法彙編、不正競爭法彙編）處理。甚至不論有無制訂營業秘密法，上開普通法原則均在各州營業秘密之保護體系佔有重要地位。

雖然大部分州採取統一營業秘密法，但各州在依據該法律制訂州營業秘密法時仍有些許差異，例如關於營業秘密是否為公眾所得知悉之舉證責任、營業秘密保護範圍、合理保密措施之認定等各州仍有不同<sup>15</sup>。甚至有許多州在解釋營業秘密法時，仍將侵權行為法彙編第 757 條作為法源之一，使得各州在適用營業秘密法時出現更多歧異。因此對於美國訴訟實務者而言，在哪一州提起訴訟將可能影響適用之州法，進而可能因適用之州法不同而導致不同之訴訟結果。為減少上述歧異，美國於 2016 年時通過了（Defend Trade Secret Act of 2016）<sup>16</sup>，此為美國第一部營業秘密之民事聯邦法。在實體法方面，聯邦營業秘密防衛法幾乎直接援用統一營業秘密法之規定，二者間並無太大差異。聯邦營業秘密防衛法主要目的在於使聯邦法院針對跨洲或跨國侵害營業秘密之案件具有民事管轄權，進而使各州減少營業秘密法解釋上的歧異。

---

<sup>15</sup> Senate judicial report 114-220, at 2-3. <https://www.congress.gov/congressional-report/114th-congress/senate-report/220/1>

<sup>16</sup> 18 U.S.C. §1836.



## （二）刑事法律規範

在刑事部分方面，除各州以其他刑事法律規範竊取營業秘密之不法行為外，美國國會於 1996 年制訂經濟間諜法，以聯邦層級的經濟間諜法來保護營業秘密，對於侵害營業秘密者課予刑事責任。而在州法層級方面，由於各州關於營業秘密之刑事規定均大概於統一營業秘密法制訂前約 20 年前即已立法，且在統一營業秘密法制訂後，各州針對營業秘密刑事責任部分的法律並無相對應之修正，因此在規範體系、用語、內容各州均有不同。大致上可分為針對營業秘密特別立法與未針對營業秘密特別立法兩大類，後者係將營業秘密歸類為財產權，因此將竊取營業秘密與竊取他人財產等同視之。

## 二、營業秘密之定義與歸屬

所謂營業秘密，係指對於公司可提供競爭優勢、具有商業價值之機密資訊，其範圍涵蓋甚廣，例如客戶名單、產品製程、市場行銷策略、價格資訊與化學程式等。有名者例如可口可樂的製作配方、肯德基炸雞之食譜、Google 搜尋的演算法等。如前所述，美國法律在規範營業秘密之法規體系相當複雜，大致上可分為聯邦及州法，民事與刑事等不同區分。以下將先介紹聯邦層級的統一營業秘密法、經濟間諜法。

## (一) 統一營業秘密法與經濟間諜法中關於營業秘密之定義

依統一營業秘密法對於營業秘密之定義，認為營業秘密係「包括配方、模型、編纂、程式、設計、方法、技術或過程的資訊，而 1.其獨立之實質或潛在的經濟價值，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之價值者；2.已盡合理的努力維持其秘密性者<sup>17</sup>。」依此種定義，幾乎所有資訊均可潛在的被認為屬於受營業秘密保護之資訊。又本條文並未要求原告必須實際使用該營業秘密，縱原告實際並未使用該營業秘密，仍可依本法主張權利<sup>18</sup>。與專利之要件不同，營業秘密並無新穎性的要求；另條文用語雖為「他人所公知」(generally known)，但所謂「他人」解釋上應著重在該領域之競爭對手，而與下述經濟間諜法之「一般大眾」不同。

依經濟間諜法之規定，營業秘密係指「所有形式與類型之財務、商業、科學、技術、經濟、或工程方面的資訊，包括式樣、計劃、編輯、程式設備、配方、設計、標準、方式、技術、程序、製程、程式，

---

<sup>17</sup> UNIFORM TRADE SECRETS ACT WITH 1985 AMENDMENTS SECTION 1. DEFINITIONS. (4) "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy. 本段翻譯引自王玉瓊，美國法上關於營業秘密之民事救濟——以法院判決之解析為中心，智慧財產權月刊第 214 期 (2016)，頁 33。

<sup>18</sup> 例如該營業資訊為反面資訊 (negative know-how)，亦即知道哪些資訊無用。

或符號，不論其為有形或無形，或係以何種方式儲存、編輯，或以有體的、電子的、圖像的或照相方式記載，或以書寫方式，且符合下列各種情形者：1、該等資訊之所有人已採取合理措施以確保其秘密性；2、該等資訊由於非屬一般大眾所知悉，且公眾經由適當之利用方式仍無法確認，從而衍生出實際或潛在的獨立的經濟價值<sup>19</sup>。」另依經濟間諜法第 1836 條（b）項之規定，若一產品或服務係用於或意圖用於跨州或外國商業活動，而系爭營業秘密與該產品有關，聯邦法院即有管轄權<sup>20</sup>。

上述二條文就營業秘密定義之文字雖略有出入，然分析該二條文之內容，可知該二部法律所認定符合營業秘密的資訊均必須符合下列三個要件：1.具有秘密性、2.具經濟價值性、3.營業秘密所有人須採取合理保密措施。值得討論者，在於統一營業秘密法與經濟間諜法中的營業秘密究竟僅是文字不同，抑或在定義上仍有所區分？若從文字

---

<sup>19</sup> 18 U.S.C. § 1839 (1996).法條原文為 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, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.”本段翻譯引自林志潔，前揭註 17 文。

<sup>20</sup> 在 U.S. v. Aleynikov, 676 F.3d 71 (2d Cir. 2012)一案，該案系爭營業秘密為電腦之高頻交易軟體，而當時營業秘密法規定的營業秘密必須用於跨州或外國商務之商品或服務，法院認為高頻交易軟體僅為被害人公司內部使用，而未用於跨州或外國商務之商品或服務，因此無當時經濟間諜法之適用。該案發生後國會立即修法擴大營業秘密之範圍，只要該營業秘密與跨州或外國商務之商品或服務有關，皆屬經濟間諜法所規定之營業秘密。

敘述觀之，經濟間諜法就營業秘密之定義顯然較廣，其將無形資訊（intangible information）亦納入營業秘密範疇，且該資訊包含儲存或編輯<sup>21</sup>。此外，相較於統一營業秘密法未就營業秘密所有人有所定義，經濟間諜法另於該法第 1839 條將營業秘密所有人廣泛的定義成任何對於該營業秘密有合法權利、信託或獲得授權之人。因營業秘密所有人須就營業秘密採取合理保密措施，而法條將因信託或獲得授權之人定義為所有權人，若任何因信託或獲得授權之人因未採取合理保密措施導致營業秘密洩漏，從文義上將變成營業秘密所有人未採取合理保密措施而使得營業秘密喪失保護性。有學者認為合理保密措施的目的在於確保所有人認為該資訊具有價值，且使潛在被告知悉該等資訊係營業秘密，因此解釋上仍應將合理保密措施之適用對象限於營業秘密的授權者<sup>22</sup>。另關於營業秘密的秘密性，經濟間諜法係以「一般大眾（general public）」是否知悉該資訊作為秘密性的判斷，而一般大眾相較於商業競爭者通常較不容易知悉該等資訊，故以一般大眾作為秘密性之判斷亦使檢察官較容易證明營業秘密之秘密性。整體而言，經濟間諜法關於營業秘密之定義與統一營業秘密法相似，但範圍比統一營業秘密法略廣。

---

<sup>21</sup> 另依經濟間諜法第 1832 條 (a) (2)，其處罰之行為包含「複製、記述、描繪」，而大部分州刑法關於營業秘密之處罰行為要求營業秘密之移轉需附著在有形載體上。

<sup>22</sup> Pooley, James H. A. and Lemley, Mark A. and Toren, Peter, *Understanding the Economic Espionage Act of 1996*, 5 Texas Intellectual Property Law Journal 177 (1997).

雖然經濟間諜法自 1996 年即已制訂，然實務上以 1831 條經濟間諜罪起訴之案例甚少。在 *United States v. Chung*<sup>23</sup> 案中，被告鍾某出生在中國，於 1972 年成為美國公民。自 1964 年到 2002 年間，被告任職於美國 Boeing 公司擔任民職工程師，於 2002 年退休後，鍾先生轉而擔任 Boeing 公司的承包商，期間均從事有關太空梭之工作。於 2006 年，美國聯邦調查局於調查另一與本案無關之案件時，發現載有被告聯絡資訊的電話簿及數封中航技進出口有限責任公司計畫負責人寫給被告的信件<sup>24</sup>，該信件並要求被告提供關於飛機及太空梭之資訊，及對被告之前提供中國資訊表達感謝。聯邦調查局獲取該等資訊後，遂至被告住處實施搜索，隨後在被告住處發現超過 30 萬頁與製造飛機之技術相關的機密文件資料。美國政府於 2008 年以違反經濟間諜法第 1831 條起訴被告。該案一審加州法院及上訴法院第九巡迴法院均判決被告有罪，並成為經濟間諜法立法後至今唯一一件依第 1831 條被判有罪的經濟間諜案件。

在上述 *United States v. Chung* 案中，由於在此之前使用經濟間諜法之刑事案件甚少，該案法院認為既然經濟間諜法就營業秘密之定義

---

<sup>23</sup> 659 F.3d 815, 826 (9th Cir. 2011).

<sup>24</sup> 該公司創立於 1979 年 1 月 21 日，係中國國務院根據「改革開放，政企分離」的原則，正式批准中國航空工業部成立中國航空技術進出口總公司的前身中國航空技術進出口公司，專門負責中國航空產品外貿工作業務。由於美國 IP 無法瀏覽該公司部分網頁，以上資料引自維基百科。從該介紹可知，該公司應屬中國政府實質控制之國營企業。

係源於統一營業秘密法，採用統一營業秘密法之州法對於營業秘密之解釋應可援用於本案，而不須另做實質的修正。法院在解釋本案被告竊取之資料是否為營業秘密時，雖認為經濟間諜法第 1839 條之秘密係「非一般大眾所知悉」，而統一營業秘密法之秘密則限縮在「可從該秘密獲得經濟價值者所知悉」，因此經濟間諜法第 1839 條之「他人」是否指一般大眾或僅是其中一部份人即有疑問。然由於被告在該案中並未就此部分爭執，法院因而於判決中認為無須對此部分表示意見<sup>25</sup>。

法院於該案中進一步檢視營業秘密的第二個要件即營業秘密所有人須採取合理保密措施，依照統一營業秘密法之評論（commentary），法院先論述依照統一營業秘密法下常見的合理保密措施，接著認為 Boeing 公司已採取物理安全措施、指示員工不可散佈文件、要求員工簽訂保密協定，另被告竊取的文件中有 2 份明確記載為公司財產，法院因此認為 Boeing 公司已採取合理保密措施。另關於營業秘密的第三個要件-獨立經濟價值，法院認為依照統一營業秘密法，必須考慮該等資訊是否會使營業秘密所有人之競爭者取得競爭上的利益（competitive advantage），由於本案的營業秘密將使 Boeing 公司的競爭者知悉該公司之太空梭的設計，至於其他資訊 Boeing 公司雖無競爭者，然該等資訊卻有可能使競爭者在未來取得價格上的優勢。因此

---

<sup>25</sup> Chung, 659 F.3d at 825

認為該等資訊均有獨立的經濟價值。

此外，雖然大部分州法係採用統一營業秘密法對於營業秘密之定義，然在各州立法時仍有些許差異。以加州為例，相較於統一營業秘密法規定「非屬一般大眾所知悉，且公眾經由適當之利用方式仍無法確認」等文字，加州民法典第 3426 條第 1 項 (d) 款就營業秘密之定義則僅規定「非屬公眾或他人所知悉」，而刪除了「公眾經由適當之利用方式仍無法確認」之要件。換言之，加州民法規定之營業秘密，其範圍顯較統一營業秘密法之營業秘密廣泛。舉例而言，客戶名單之資訊若可從公眾之交易目錄知悉，依統一營業秘密法因公眾可透過適當方式確認，該客戶名單可能不構成營業秘密。然依加州民法之規定，該客戶名單只要屬非公眾或他人所知悉，仍可能構成營業秘密<sup>26</sup>。

至於如何在具體個案判斷一項資訊是否為營業秘密，1939 年侵權行為法彙編第 757 條之評論提出下列六項判斷基準供法院在個案中判斷：1.該公司之外部人對於該資訊之獲悉程度。2.員工或與該公司有關之人對該資訊之知悉程度。3.資訊所有人所採取保護該資訊之方式。4.該資訊對於所有人或其競爭者之價值。5.所有人為發明該資

---

<sup>26</sup> ABBA Rubber Co. v. Seaquist, 286 Cal. Rptr. 518, 528 (Ct. App. 1991). 法院在該案中闡述「要之，我們的立法者在營業秘密定義中選擇僅排除他人已經知悉之資訊，而非他人可輕易知悉之資訊。因此依據加州法律，縱一資訊可輕易獲得，只要該資訊尚未為他人所取得，該資訊仍可被認為是營業秘密。」

訊所花費之努力或金錢。6.其他人以適當手段取得或複製之方式取得該資訊之難易程度。而此標準也成為美國許多法院在判斷一資訊是否為營業秘密之參考標準。

## (二) 各州州刑法之營業秘密定義

民事方面由於有統一營業秘密法做為參考，美國各州在此部分立法例上較為一致。而經濟間諜法及 2016 年通過之聯邦營業秘密防衛法亦因以統一營業秘密法為參考，在營業秘密之定義也大致相似（此部分詳如前述）。然因為關於營業秘密之州刑事法律多半制訂在統一營業秘密法之前，因此各州關於營業秘密之定義或用語並不統一且有許多出入。在州立法體系方面，大致上可分為兩類<sup>27</sup>：第一類係透過模範刑法典（Model Penal Code）規範營業秘密之竊取行為<sup>28</sup>，另一類則針對竊取營業秘密另行立法處理，有些州甚至兩者兼採。

在以模範刑法典規範竊取營業秘密之立法例中，由於模範刑法典所規範者為竊取財產之行為，因此首先要決定者係該等法條如何定義「財產」。依照模範刑法典對於財產之定義，認為財產係指任何有價

---

<sup>27</sup> Saunders, Kurt M. and Evans, Michelle, *A Review of State Criminal Trade Secret Theft Statutes* (2017). *UCLA Journal of Law & Technology*, Volume 21, Issue 2 (Fall 2017), at7.

<sup>28</sup> 模範刑法典係美國法律學會（American Law Institute）所編纂，供美國立法者制訂成文法參考，其本身雖無法律拘束力，然該刑法典自 1962 年公布後，已有超過半數的州在制訂法律時參考該法典，且法院在適用法條時也會參考模範刑法典之內容。



值之有形或無形財產<sup>29</sup>。此種定義相當廣泛，屬於無形財產之營業秘密，部分州法則做出修正，但仍將無形財產歸類在財產中<sup>30</sup>。依美國學者之整理，其中有 13 州針對竊取營業秘密設有特別的條文規範<sup>31</sup>，8 個州將營業秘密納入規範竊取財產罪章之財產中<sup>32</sup>，2 個州將營業秘密納入電腦犯罪之條文<sup>33</sup>，2 個州將營業秘密從財產中分別規定<sup>34</sup>，另外 24 州在刑事法中則沒有特別提及營業秘密。

在決定財產是否包含營業秘密時，有些州法明文將營業秘密與無體財產列在財產定義的例示中<sup>35</sup>，有些州之竊盜罪章雖然採用模範刑法典將無形財產排除在財產之定義外，但卻同時將營業秘密納入竊盜之客體<sup>36</sup>。關於營業秘密之定義，依學者整理美國州法主要有以下三

---

<sup>29</sup> MPC § 223.0(6).

<sup>30</sup> ALASKA STAT. ANN. § 11.81.900(52) (West 2016); IOWA CODE ANN. § 702.14 (West 2016); KAN. STAT. ANN. 21-5111(w) (West 2016); KY. REV. STAT. ANN. § 514.010(6) (West 2016); MO. ANN. STAT. § 570.010(19) (West 2016); NEB. REV. STAT. ANN. § 28-509(5) (West 2016); N.D. CENT. CODE ANN. 12.1-23-10(7) (West 2016); OR. REV. STAT. ANN. § 164.005(5) (West 2016); S.D. CODIFIED LAWS § 22-1-2(35) (2016).

<sup>31</sup> ALA. CODE § 13A-8-10.4 (Supp. 1992); ARK. CODE ANN. § 5-36-107 (Michie 1987); CAL. PENAL CODE § 499C (Deering Supp. 1992); COLO. REV. STAT. § 18-4-408 (West 1986); FLA. STAT. ANN. § 812.081 (West 1976); GA. CODE ANN. § 16-8-13 (1992); LA. REV. STAT. ANN. §§ 14:73.1-2 (West 1986); MICH. COMP. LAWS § 752.771-72 (1991); OKLA. STAT. tit. 21, § 1732 (1990); 18 PA. CONS. STAT. ANN. § 3930 (1983); TENN. CODE.

<sup>32</sup> DEL. CODE ANN. tit. 11, § 857 (1987); IND. CODE § 35-41-1-23(a)(9) (1986); ME. REV. STAT. ANN. tit. 17-A § 352(1)(F) (West 1964); MD. CODE ANN., CRIM. LAW § 340(h)(11) (1992); MINN. STAT. ANN. § 609.52(1) (West Supp. 1994); N.H. REV. STAT. ANN. § 637:2(I) (1986); N.J. STAT. ANN. § 2C:20-1(g) (West Supp. 1992); UTAH CODE ANN. § 76-6-401 (1990)

<sup>33</sup> MISS. CODE ANN. §§ 9745-1 to -11 (1992); WYO. STAT. §§ 6-3501 to -502 (1988).

<sup>34</sup> MASS. ANN. LAWS ch. 266 § 30 (Law. Co-op. 1992); N.Y. PENAL LAW §§ 155.00, 155.30, 165.07 (McKinney 1988) (trade secrets subsumed with 'secret scientific material').

<sup>35</sup> See ME. REV. STAT. ANN. tit. 17-A, § 352(1)(F) (2015); MONT. CODE ANN. § 45-2-101(61)(j) (2016);

N.H. REV. STAT. ANN. § 637:2(1) (2016); N.J. STAT. ANN. § 2C:20-1(g), (i) (West 2016); OHIO REV. CODE ANN. § 2901.01(A)(10)(a), (b) (West 2017); UTAH CODE ANN. § 76-6-401(1) (West 2017)

<sup>36</sup> See DEL. CODE ANN. tit. 11, § 857(9) (2016); IDAHO CODE ANN. § 18-2402(8) (West 2016); 720 ILL.

COMP. STAT. ANN. 5/15-1 (West 2016); MD. CODE ANN., CRIM. LAW § 7-101(i)(2)(xii) (West 2016);

種立法例，此三種分別以紐澤西州、紐約州及統一營業秘密法做為代表<sup>37</sup>。

第一種立法例為紐澤西州之立法例。依紐澤西州刑法典關於營業秘密之定義，認為營業秘密係指全部、部分或片段有價值且秘密之關於科學或技術之資訊、設計、方法、過程、程序、程式或改良，當所有人採取措施防止該秘密未經所有人授權知悉時，該營業秘密應被推定為秘密<sup>38</sup>。

第二種立法例則採取統一營業秘密法之定義，此種立法例認定之營業秘密須滿足統一營業秘密法中關於營業秘密規定的三個要件：一、營業秘密必須為一種資訊。二、該資訊必須有經濟價值。三、資訊所有人須採取合理保密措施。

第三種立法例如紐約州，紐約州並未就營業秘密有所規定。其所規範者為「秘密的科學資料（secret scientific material）」，依其定義所保護之對象僅限於與科學或技術有關之程序、發明或程式，該等資料

---

MINN. STAT. ANN. § 609.52(1)(1), (6) (West 2016); N.Y. PENAL LAW § 155.00(1), (6) (McKinney 2016).

40 德拉瓦州是唯一將統一營業秘密法中關於營業秘密定義適用在刑事營業秘密定義中的州。

<sup>37</sup> See generally Saunders, Kurt M. and Evans, Michelle, *A Review of State Criminal Trade Secret Theft Statutes* (2017). *UCLA Journal of Law & Technology*, Volume 21, Issue 2 (2017).

<sup>38</sup> NJ Rev Stat § 2c:20-1 (2018) "Trade secret" means the whole or any portion or phase of any scientific or technical information, design, process, procedure, formula or improvement which is secret and of value. A trade secret shall be presumed to be secret when the owner thereof takes measures to prevent it from becoming available to persons other than those selected by the owner to have access thereto for limited purposes.

必須以物理形式存在或紀錄，範圍甚為狹隘。目前除紐約州外，幾乎無其他採取類似紐約州之規定。

由以上三種立法例觀之，可發現其等在營業秘密認定之範圍有顯著不同。紐澤西州與採取統一營業秘密法之州法均保護抽象的資訊，然紐澤西州將該資訊限縮在關於科技方面的資訊。因此若只是單純的商業機密例如行銷策略或客戶名單就不在紐澤西州刑法的規範範圍。第二種立法例採取與統一營業秘密法相同之定義，此時民事與刑事關於營業秘密的規定大致相同。至於紐約州的立法例最為狹隘，若非科學資料之營業秘密，則與刑事案件無關。

### (三) 民事判決數則

如前所述，美國係判例法國家，雖然營業秘密各州均已制訂成文法加以規範，然關於法條的解釋與適用仍相當程度仰賴法院在個案中做的判斷，以下整理報告人在史丹佛大學旁聽時教授闡述認為具有重要意義的判決數則。

1. 客戶名單為營業秘密：Empire Steam Laundry v. Lozier, 165 Cal. 95 (1913)

原告係位於洛杉磯之一間洗衣公司，有許多固定的客戶。原告的經營模式主要係其業務兼司機會到客戶住處招攬生意、收送洗滌衣物

等。而每個業務均有固定的路線，該路線上之客戶係記載在原告公司所準備的客戶名單上。該客戶名單係由原告公司花費相當的金錢製作與維護，使原告公司隨時可透過檢視客戶名單調整營運策略，並因此擴展客戶群。1909年9月1日，被告進入原告公司擔任業務，負責6號路線的客戶。隨後其他業務發展出新的客戶時，又將新客戶加入原告客戶名單，該客戶名單並由原告保管。於1909年9月22日，原告與被告訂立了僱傭契約，被告並答應為原告增補該客戶名單，使原告公司之客戶名單保持正確性。嗣於1910年2月12日，被告自原告公司離職且到原告公司的競爭公司上班，被告並將其原告公司取得之客戶名單交給新雇主，使新雇主因此有機會招攬原告公司之客戶，致原告公司受有經濟上的損害，原告公司因此起訴請求法院禁止被告使用該客戶名單。

被告在本案抗辯其與原告的契約依照當時的民事法律應屬無效，然而法院認為依照衡平法則應禁止無正當理由的揭露或是顯失公平的使用營業秘密或公司機密資訊，因此契約是否有效在本案並非重點。本案被告依照僱傭契約取得原告的授權，因此對原告負有忠實義務，系爭客戶名單縱使有部分係由被告所製作，仍無疑是原告公司的財產。被告將客戶名單提供給新任雇主，已經違反了其與原告公司因代理關係所生的忠實義務。另關於該客戶名單之法律性質，法院認為該客戶

名單記載了關於客戶姓名與地址之資訊，依衡平原則應認為係受保護的營業秘密。法院更進一步指出，客戶名單關係到原告多年來在商業上的努力成果，原告在此花費許多時間與金錢，已屬於公司無形資產的一部份，因此該客戶名單應與產品生產方式同等重要並受到相同的保護。

此外，法院並在判決提及近年來法院判決及立法致力於保障生意經營者免於不公平競爭，因此依衡平原則對此類行為應予限制。故本案雖然雙方契約未就上述行為有所規範，然依照僱傭契約已默示被告負有不可使用該機密資訊的義務，被告的行為應構成契約義務的違反，因此准許原告對被告聲請的禁制令。本案係發生在 20 世紀初，從本案法院上述之理由，可發現法院係試圖從普通法之相關原則建構關於營業秘密的保護。

## 2. 網站密碼與營業秘密

(1) *Phonedog v. Kravitz*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 129229 (9th. Cir. 2011)

隨著科技進步的發展，營業秘密的樣態也越來越複雜，*Phonedog v. Kravitz* 即為美國進來引起廣泛討論的一案例。*Phonedog* 係一互動式網路新聞與評論提供者，其雇用被告 Noah Kravitz 為其部落客。根據該雇用契約，Kravitz 會將文字及影音評論傳給 *Phonedog*，*Phonedog*

再透過網路平台傳送給訂閱者。期間被告使用「@PhoneDog\_Noah」來分享資訊及宣傳 Phonedog 公司的服務。於 2010 年 10 月，被告使用的「@PhoneDog\_Noah」之推特（Twitter）帳戶已約有 17000 名追蹤者，被告並於當時離開 Phonedog 公司。Phonedog 公司主張其所有員工使用之「@PhoneDog」開頭之推特帳戶、密碼均為公司之機密資訊，並要求被告刪除該帳戶。然被告僅將推特帳戶名稱從「@PhoneDog\_Noah」更換成「@noahkravitz」即繼續使用而拒絕刪除。Phonedog 隨即對被告提起訴訟，依加州營業秘密法主張被告不當使用該營業秘密。本案被告請求法院應以原告的主張無法律理由而駁回起訴，然法院認為原告已明確特定營業秘密的內容，因此仍允許原告之起訴。雖然 Phonedog 與 Kravitz 後來達成和解，法院無從探討帳號密碼作為營業秘密的價值為何，但依法院在該案的判斷，社群網路的帳號密碼在符合一定的要件下，仍有可能成為營業秘密。

(2) Mintz v. Mktg. Cohorts, LLC, 2019 WL 3337896 (E.D.N.Y. July 25, 2019)

於 2018 年 3 月，原告 Mintz 公司與被告 Marketing Cohorts 公司簽訂契約，約定被告為原告重新設計及升級原告的公司網頁。然後來雙方契約發生糾紛，原告認為被告依照契約應提供客製化的購物網頁、圖案、以及將新的網頁存取權移轉給原告，原告因此對被告提起訴訟，

其中主張之一為被告不當取得原告之營業秘密(即原告網站的登入密碼)。

本案法院認為，網頁的登入資訊並非營業秘密。理由如下：一、原告並未採取合理的保密措施：原告陳稱除非有生意之需要，其並未將登入之資訊洩漏給任何第三人，且其將登入資訊提供給被告的唯一目的在於使被告取得系爭網站的存取權。然而法院認為僅有此等行為難認為構成合理措施，原告並未與被告簽訂不可揭露之協定，亦沒有其他關於保護系爭網站密碼之契約。二、網站密碼本身並沒有獨立的經濟價值：儘管該密碼可讓使用者進入原告公司的網站而具有一定的經濟價值，但該密碼與產品製程或客戶名單不同，該密碼本身並沒有獨立的經濟價值。由於該密碼與網站分離後即沒有經濟價值，因此網站密碼不能成為營業秘密。

#### (四) 營業秘密與專利法之關係

美國係聯邦法制，除涉及跨州或國際事務屬於聯邦之事務外，其餘均由各州自行制訂法律。與營業秘密相關之專利法與著作權法均由聯邦法律規範，而營業秘密法原則上係由各州自行訂定法律規範，已如前述。然若州法之適用將使聯邦法律之立法目的有所衝突時，該州

法將因違反聯邦法律而無效。在 *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*<sup>39</sup>一案中。該案當事人主張原審法院適用 Ohio 州之營業秘密法對被告判決永久禁制令，與專利法之相關規範有所衝突而上訴至最高法院。在我國雖然沒有如美國一般之聯邦與州法衝突之問題，惟美國最高法院在該案中詳細闡述營業秘密法與專利法之關連，對於認識營業秘密法之立法目的頗有參考價值，茲介紹該判決如下。

Harshaw 公司為 Kewanee 公司底下生產合成水晶之公司，在經過多年研發與花費超過 100 萬美金之研發費用後，Harshaw 公司於 1996 年率先研發出生產 17 吋水晶之技術。Harshaw 公司發展處多種關於純化原始礦物使其變成晶體之技術，其中部分製程被 Harshaw 公司以營業秘密保護。後來 Harshaw 公司一名員工離職後加入被告公司 Bicron，Bicron 公司係於 1969 年 8 月成立並生產與 Harshaw 公司在市場上競爭之水晶，Bicron 公司於 1970 年 4 月開始生產 17 吋水晶。Harshaw 公司隨即對被告 Bicron 公司提起侵害營業秘密之訴訟，並請求法院對 Bicron 公司判處禁制令及損害賠償。本案地方院對被告 Bicron 公司判處永久禁制令，然上訴至聯邦第 6 巡迴法院後，上訴法院認為 Harshaw 公司認為係營業秘密之製程符合可申請專利之標的，然 Harshaw 公司已將該生產技術使用在商業上超過 1 年而喪失申請

---

<sup>39</sup> 416 U.S. 470 (1974).



專利之權利<sup>40</sup>。既然 Harshaw 公司依聯邦之專利法已無法取得專利之獨佔保護，其自不應回頭以州營業秘密法之永久禁制令取得與專利法獨佔保護之相同法律效果。

本案上訴到美國最高法院後，美國最高法院首先在該案明確表示，營業秘密法的立法目的在於維持商業道德標準與促進創新。由於專利法設計之原理在於促使發明人公開發明以換取一段時間獨佔使用該發明之權利，但營業秘密法卻以秘密為營業秘密要件之一，因此困難者在於如何處理專利法的公開與營業秘密法的秘密性此二者間的衝突。該法院接著將營業秘密分成三種類型：不可申請專利、不確定可否申請專利及確定可申請專利者，並分別討論此三類營業秘密適用營業秘密法時是否會與專立法之立法目的有所衝突。

首先關於不可申請專利之營業秘密，縱使不以營業秘密法加以保護，仍沒有誘因促使營業秘密所有人公開該秘密。另一方面，若不符合申請專利之資格，以客戶名單為例，縱將該秘密公開對於社會大眾也未必有所助益。但從專利法促進創新之立法目的來看，以營業秘密

---

<sup>40</sup> 美國專利法第 102 條 (b) 項規定「任何人應有權取得專利，除非在美國申請專利之日逾一年前，該發明已在美国或外國獲准授予專利或載於印刷刊物，或在美国公開使用或為販售之用。」(35 U.S.C. § 102 (b) :A person shall be entitled to a patent unless - the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States) 本條係給予發明者一年之優惠期，使其得在申請專利前有一年之時間可揭露該發明甚至為商業上使用。

法保障不可申請專利之營業秘密，仍可促使發明人發明營業秘密，此時營業秘密法可涵蓋專利法在此方面的不足。再從交易成本的角度，若欠缺營業秘密法保障營業秘密，營業秘密所有人基於商業利益仍有誘因發明營業秘密，然因欠缺法律制度的保障，公司將被迫採取更高的成本保護營業秘密，例如減少讓員工知悉秘密之機會，最終結果將不利於整體社會利益。且欠缺法律之保護也將使營業秘密所有人更不欲分享或授權他人使用營業秘密，進而導致資源無效進行最有效的運用。

關於不確定可否申請專利之營業秘密，主要必須考慮者為由於專利申請有一定之要件，即使順利取得專利，亦不能排除該專利事後因他人主張欠缺專利要件而被主管機關或法院認定無效。一旦營業秘密欠缺營業秘密法的保護，因發明人不確定其發明能否申請專利，其為使發明獲得法律之保護，將更傾向將該等發明申請專利。然由於專利主管機關在審查專利標準與法院審查專利有效與否之要件不同，由法院宣告一專利無效將嚴重影響依該專利進行相關交易之當事人之權利。鼓勵發明人在不確定其發明是否符合專利申請要件時一概申請專利，將可能引發更多的專利糾紛，對社會交易秩序之穩定有不利影響。而此等負面影響與前述鼓勵發明人申請專利所生之資訊揭露效果之利弊得失尚難一概而論，故迫使發明人就不確定能否申請專利之營業

秘密一律申請專利並無足夠之正當性。

至於可申請專利之營業秘密，既然發明人可透過公開發明換取專利法之保護，是否仍有以營業秘密法保障該發明即有疑問。然法院認為營業秘密法的保障範圍在許多方面均與專利法不同，且相較於專利法營業秘密法的保障顯然較低，例如營業秘密法無法防止他人合法取得秘密、獨立發明或透過反向工程等方式獲悉秘密，因此縱有營業秘密法的保護，發明人通常也會傾向以專利保護該發明。另從歷史經驗觀之，即使發明人不公開營業秘密，一旦發明人使用營業秘密獲取競爭優勢，也會促使其他競爭者致力研發。法院另從訴訟經濟的觀點，認為若將營業秘密排除可申請專利者，將使當事人在營業秘密案件爭執專利要件，從而增加法院審理之困難。基於以上的理由，本案美國最高法院認為 Ohio 州營業秘密法之禁制令並未違反美國的專利法。

智慧財產權相關法律在設計時，主要困難在於調和促進創新之誘因與如何使公眾得享受創新者之新發明。若未給予發明者一定之保障，發明者將無任何誘因投入相關資源進行研發，然若給予發明者過度之保障而排除其他人之使用權，將使社會大眾不易享受該發明。換言之，透過給予發明者一定期間之保障以換取發明者將其發明公開，此等利益交換為智慧財產權法律之基本想法之一。此從專利權法專利人於發

明完成後須透過專利申請取得專利權始能享用專利法所賦予之權利、若發明人於使用發明一段時間後未申請專利，將可能喪失專利之申請權等規定可知。

### （五）營業秘密之權利歸屬

在營業秘密的案件中，最常見的問題通常發生在雇主認為員工間發生營業秘密的爭議。一般而言，雇主在公司任職期間所產生之發明，不論屬於可申請專利之發明或僅係具有商業價值之營業秘密，因係使用到公司資源，應認為該等發明屬於公司所有。

*Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*<sup>41</sup>為美國近年來相當受矚目的案件。原告 Mattel 公司自 1955 年起生產 Barbie 娃娃（即芭比娃娃），自該時起該娃娃穩坐全球流行娃娃女王之寶座，幾乎無其他同類型玩具可與之匹敵。Carter Bryant 原為 Mattel 公司之員工，擔任 Mattel 公司之芭比娃娃的髮型與服裝設計師，依 Bryant 與 Mattel 公司簽訂之契約，Bryant 同意將其在雇用期間內任何時間（at any time）研發之發明移轉予公司，契約中並定義發明為「包括但不限於所有專利或能申請專利之發現、改良、處理、發展、設計、研發、電腦程式、配方」<sup>42</sup>。於 2000 年 8 月，Bryant 於還在 Mattel 公司任職時構想出

---

<sup>41</sup> *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.*, 616 F.3d 904 (9th Cir. 2010)

<sup>42</sup> The contract specifies that “the term ‘inventions’ includes, but is not limited to, all discoveries,

了 Bratz 娃娃的創意 (idea)，其並將該娃娃的創意、初步草稿展示給 MGA 之員工。嗣於 2000 年 10 月 4 日，Bryant 與 MGA 公司簽訂了顧問協議，Bryant 於同日通知 Mattel 公司其即將離職，並於同年 11 月 19 日始從 Mattel 公司離開至 MGA 公司任職。在 Bryant 尚在 Mattel 公司之期間，Bryant 已著手為 MGA 公司工作，其甚至已創造出 Bratz 娃娃之草圖。嗣 Bratz 娃娃於 2001 年上市並成功打入市場，成為芭比娃娃之主要競爭對手。Mattel 公司因此對 MGA 公司提起訴訟，主張 Bryant 創造 Bratz 娃娃係在其任職於 Mattel 公司之期間，因此 Bratz 娃娃應歸 Mattel 公司所有。地方法院基於上述事實判決 Mattel 公司勝訴，並禁止 MGA 公司繼續生產 Bratz 娃娃。

本案經上訴到聯邦第九巡迴上訴法院。關於 Mattel 公司主張 Bratz 娃娃之構想應歸 Mattel 公司所有部分，上訴法院認為 Bryant 在 Mattel 公司期間所構想出的 Bratz 娃娃僅在「創意 (idea)」階段，而創意與發明係屬二事。創意未到達可以實施的程度，屬於尚未具體的想像階段。在前述 Mattel 公司與 Bryant 簽訂的契約中，並未明文包含創意在內，因此必須透過契約的解釋加以判斷。在該契約中有具體之事物例如電腦程式、配方，也有抽象的發明例如發現、研發等概念，故無

---

improvements, processes, developments, designs, know-how, data computer programs and formulae, whether patentable or unpatentable.

法直接從契約判斷是否包含創意。地方法院因直接認定系爭契約已經包含創意，被上訴法院認為此部分判斷有誤。

此案件的另一問題在於 Bryant 在 Mattel 公司任職期間雖已創作出 Bratz 娃娃的構圖與草稿，上訴法院認為該等構圖與草稿依契約確實屬於發明，然仍應進一步審酌該等構圖與草稿是否為 Bryant 在上班期間之創作。關於 Bryant 與 Mattel 公司之契約，雖然係約定 Bryant 任職期間內之「任何時間」之發明均歸 Mattel 公司所有，然所謂任職期間內之「任何時間」是否限於上班時間，抑或包含上班以外之時間，上訴法院認為契約之文字並不明確且從外部證據無法判斷，地方法院卻直接認為包含上下班時間而未指示陪審團作進一步認定，同樣被上訴法院認為此部分應予撤銷<sup>43</sup>。

本案發生地點在於加州。關於員工在任職期間之發明，加州勞工法第 2870 條規定：「除非有下列二情形之一，任何雇主與員工間約定之發明讓與契約不適用在該發明係完全使用員工自己的時間，且未使用雇主器具、補充、設備或營業秘密所研發。一、該發明之概念形成或具體化時係與雇主之業務有關，或可由雇主的研究或發明實際上或

---

<sup>43</sup> 本案經上訴法院發回後，最終陪審團認定 Mattel 公司並未享有 Bratz 娃娃之著作權而駁回 Mattel 公司之賠償請求。有趣者在於，由於 Mattel 公司係透過商業間諜之不法手段知悉 MGA 之 Bratz 娃娃有侵權一事，MGA 公司反而對 Mattel 公司提起不法取得營業秘密之訴訟請求賠償，惟因該請求已逾請求權時效而被法院於 2019 年駁回，終於為此二公司長達 10 餘年之訴訟畫下終點，參 MGA Entertainment, Inc. v. Mattel, Inc., 41 Cal.App.5th 554 (2019)。

實質所導出。二、該發明係員工為雇主所履行之任何工作之成果。違反前述規定者將與州政策有違而不具執行力。」從本案可知，縱使在法有明文且當事人另以契約約定之情形下，仍可能有規範未盡之處。

關於上述 *Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc.* 案件，史丹佛大學營業秘密之講師邀請 MGA Entertainment 之執行長 Isaac Larian 至課堂分享經驗。其表示 MGA Entertainment 公司當初在面試 Bryant 時，已有充分詢問 Bryant 有無攜帶任何 Mattel 公司之營業秘密，且明確告知 Bryant 不得將 Mattel 公司之任何營業秘密帶至 MGA 公司。MGA 執行長 Isaac Larian 並表示 Mattel 與 MGA 公司關於上述案件相關之訴訟所產生之律師費用分別高達 4 億 5000 萬美元及 2 億 2500 萬美元，且該案件纏訟多年，因此 MGA 執行長 Isaac Larian 認為美國訴訟制度效率太過低落，而有改革之必要。

### 三、美國營業秘密法之民事概說

#### (一) 民事不法行為概說

營業秘密的案例通常發生在下列三種情況：商業競爭、商業交易與離職員工。所謂商業競爭係規範與營業秘密所有人無法律關係之人（通常是商業上的競爭者）在何等情況下可取得營業秘密。通常情形下，若被告之行為已違反其他法律也會被認定為不法取得營業秘密，

例如被告以入侵他人電腦之方式取得營業秘密，除違反電腦犯罪之法律外，也會被認為是營業秘密法中的不法取得。此種情形通常係美國法院用以規範商業行為之界線，某些情況下儘管被告行為並未違反任何法律，仍可能被法院以該行為違反商業道德而被認為具有不法性（詳如下述之 E.I. DuPont 案），此類案件主要之依據為侵權行為法。至於在與商業交易與離職員工有關之案件，均存在著契約（或至少締約階段）之關係，此時法院主要著重者為當事人的契約內容或因契約所衍伸出之相關權利義務。

依照統一營業秘密法及聯邦營業秘密防衛法之規定，禁止所謂「不當取得（misappropriation）」之行為。而不當取得包含兩種面向，一種係以不正當手段（improper means）取得營業秘密，例如從明知或可得知悉該營業秘密係藉由不正當手段取得者獲取營業秘密；另一種行為則係未經許可即使用或揭露以不正當手段取得之營業秘密。而所謂的不正當手段，統一營業秘密法與聯邦營業秘密防衛法之規定略有出入。依照聯邦營業秘密防衛法之規定，不正當手段包含竊取、賄賂、虛偽陳述、違反或誘使違反保密義務，及以電子或其他方式為間諜行為等行為，但不包刮反向工程、獨立研發或以其他合法手段取得營業秘密。準此，聯邦營業秘密防衛法並未將違反商業道德納入不正當手段行為。而依此等規定，不僅竊取他人營業秘密者負有民事責任，



若新進員工將原公司之營業秘密帶進新公司，而新公司雇主未能採取合理措施調查該員工之資訊為他人營業秘密，新公司雇主可能被認定為可得知悉而具有不當取得之故意。

在 *E.I. DuPont De Nemours & Co. v. Christopher* 一案中<sup>44</sup>，原告杜邦公司在德州建設工廠計畫生產甲醇。由於該工廠尚在建設階段因此頂部沒有屏障。於 1969 年 3 月 19 日，被告受身分不明的第三人的雇用，駕駛飛機從空中拍攝杜邦公司的新建廠房，並將照片出售予身分不明之人。原告遂在德州法院起訴主張被告的空中拍攝行為構成不當取得營業秘密。被告則辯稱渠等係在公有空域拍照，沒有違反任何法規，亦無違反保密義務，也沒有從事詐欺或不法行為，簡而言之，被告抗辯不當取得營業秘密應涉及不法行為及保密義務的違反，而這些行為並未發生在本案。

本案法院雖肯認在之前的相關營業秘密判決均包含被告上述抗辯的不法行為，然法院引用了德州最高法院 *Hyde Corporation v. Huffines*, 1958, 158 Tex. 566, 314 S.W.2d 763 在美國侵權行為法彙編第 757 條之規定「未經授權而揭露或使用他人之營業秘密，對他人負有賠償責任，如果(a)行為人以不正當之方式獲取該秘密；或(b)行為人之

---

<sup>44</sup> 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970)

揭露或使用構成對保密義務的違反，而該保密義務係源於他人向行為人揭露秘密時所課予。」等語，並認為依該條文（a）款之規定，侵權行為所規範者包含所有以不正當方式取得營業秘密之行為，而不限於保密義務的違反。

將上述條文適用在本案，法院在決定本案被告是否為不正當行為時，認為所有不花費時間與金錢進行獨立開發而獲得他人營業秘密者均屬不正當行為。若行為人係以反向工程、獨立研究而獲取他人營業秘密均屬合法，然營業秘密所有人若已採取合理措施維護秘密，被告即不得在沒有花費相當時間與金錢之情形下獲取該營業秘密。由於原告在興建廠房時若要防止被告的行為，僅能在建造中的廠房頂部再加一層屋頂，將導致原告花費鉅額金錢來防止被告此類「頑童惡作劇般的行為」（school boy's trick），因此被告之行為應屬不適當的行為。

值得討論者，本案法院在討論被告行為是否為不正當行為時，引述了德州最高法院在 *Hyde Corporation v. Huffines* 之判決內容，認為法律之宗旨係認可與實施商業行為中較為高標準的商業道德準則。依此見解，應係認為營業秘密法的立法目的在於維護商業行為的道德準則，而將道德作為檢視行為有無違法之標準。另法院在衡量原告為防止被告此類行為所應付出之花費，亦含有將比例原則適用在案件中以

決定系爭行為是否合法。準此，縱一行為在過去違法，隨著時代科技的進步，在現今也未必一樣違法。例如現今衛星拍照已為常態，杜邦公司若在現代興建廠房，要求其他人不得以衛星拍照該廠房上空將變成不合理的要求，此時若其要防止他人以高空拍攝之方式竊取營業秘密，也僅剩加蓋屋頂或其他方式<sup>45</sup>。另依聯邦營業秘密防衛法，本案被告既無不法行為，即不構成該法規定的不當獲取營業秘密。

## （二）民事案件中營業秘密之特定

在美國民事案件中，原告如何具體特定其營業秘密之內容為何相當重要。由於案件之特性或原告之訴訟策略，均有可能使原告在起訴時無法具體特定該營業秘密之內容為何。例如原告主張其員工在發明某項化學程式後，未將該資料交給公司即離職跳槽到其他公司，因原告自始均未見到該化學程式，其自無從特定該化學程式為何，此時原告基於該案件之特性無法特定該營業秘密之內容。又例如原告主張之營業秘密為程式碼，其可能擔心若太過具體特定該營業秘密之內容，將使被告知悉後容易抗辯（例如做些微之更改），因此出於訴訟策略不願在訴訟開始之階段特定營業秘密。

---

<sup>45</sup> 現今公司已無法防免他人從空中獲取相關資訊。依媒體報導，過去十年間太空軌道已增加約 730 顆衛星，在未來 10 年可能會再增加 2220 個衛星。這些衛星中有部分屬於私人公司，衛星拍照公司會將衛星拍攝到的影像賣給有需要該等資訊之公司，使購買人得以評估對手或市場之趨勢。例如對百貨業而言，僅需比對同一百貨所有停車場在數年前或數年後的影像，即可大概知道該百貨之營運係提升或下降。參閱 <https://www.nytimes.com/2019/01/24/technology/satellites-artificial-intelligence.html>。

在 *Diodes, Inc. v. Franzen*<sup>46</sup> 一案中，原告為二極體之製造公司，被告為該公司之員工，負責相關技術之研發。被告後來離開原告公司後，另外成立一間公司，原告遂向法院起訴主張被告不當取得原告之營業秘密。原告主張：被告曾經向原告公司之董事會陳稱渠等已研發出製造二極體的程序，但沒有明確給予該程序的內容等語。因此原告始終無法具體指出係爭營業秘密之內容究竟為何。本案法院認為，雖然原告無須鉅細靡遺的陳述該營業秘密之相關細節，但至少原告在起訴時必須提出足以證明該營業秘密或其他機密資訊存在之事實。在被告做出回應及開始證據開示程序前，原告必須能具體敘述該營業秘密之內容，並具體到使具有相關專業知識之人得以區分該秘密與一般知識有何不同，並使被告至少可知悉該秘密之界線。以產品製程為例，原告不僅必須指出最終產品為何，且必須提出除細節外有關該程序之相關資料，使法院及被告得以知悉本案爭點，而能夠特定證據開示程序之範圍。

除普通法原則要求原告必須特定營業秘密之內容外，加州民事程序法也規定「在任何根據統一營業秘密法起訴主張不當獲取營業秘密之案件，在相關營業秘密之證據開示程序前，主張遭受不當獲取營業

---

<sup>46</sup> 260 Cal. App. 2d 244 (1968).

秘密者根據加州民法第 3426.5 條<sup>47</sup>應合理詳細的特定該營業秘密。」而將上述原則予以明文化。之所以要求原告於證據開示前必須特定營業秘密，主要理由為<sup>48</sup>：一、促進原告於起訴前詳細調查以避免濫訴。二、防止原告利用證據開示程序取得被告知營業秘密。三、協助法院確定證據開示之範圍及判斷原告證據開示的請求是否落在該範圍。四、確保被告可獲得完整的防禦，而不用等到審判程序才能有效的進行訴訟防禦。加州上訴法院在 *Perlan Therapeutics v. Sup. Court San Diego*<sup>49</sup> 一案中對於原告特定營業秘密之內容作了進一步的補充，法院在該案認為原告雖需要特定營業秘密，但在特定時並不需要證明該營業秘密並非公眾所知悉。亦即一營業秘密是否已為公眾所知而喪失秘密性，屬於審判中應調查之事項，而非證據開示前階段應處理之問題。若原告在經過證據開示程序後合理發現被告尚有不當取得其他營業秘密，仍得再予補充。

#### 四、美國營業秘密法之刑事規定

##### （一）聯邦刑事法律

---

<sup>47</sup> California Civil Code 3426.5 : In an action under this title, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.

<sup>48</sup> *Advanced Modular Sputtering, Inc. v. Superior Court* (2005) 132 Cal. App. 4th 826, 833-834.

<sup>49</sup> 178 Cal. App. 4th 1333 (2009).

在經濟間諜法立法前，聯邦法上唯一直接禁止竊取營業秘密之規定為聯邦營業秘密法（Trade Secrets Act）<sup>50</sup>。該法條規定，任何聯邦政府的官員或雇員公開、洩漏、揭露或以任何方法使他人得知任何未經法律授權，而其係因職務或責任、測驗或調查而知悉的資訊，包含或與營業秘密、製程、業務、工作態樣、器具或其他機密統計資訊、任何人、公司、合夥、法人的收入、收益、損失或支出等等，會被處以一年以下有期徒刑或罰金，並應被革職<sup>51</sup>。

至於在判例法上，主要乃係利用 1934 年所制定的聯邦贓物跨州運送法（Interstate Transportation of Stolen Property Act of 1934，ITSP）

---

<sup>50</sup> 18 U.S.C. § 1905

<sup>51</sup> 法條原文為”Whoever, being an officer or employee of the United States or of any department or agency thereof, any person acting on behalf of the Federal Housing Finance Agency, or agent of the Department of Justice as defined in the Antitrust Civil Process Act (15 U.S.C. 1311–1314), or being an employee of a private sector organization who is or was assigned to an agency under chapter 37 of title 5, publishes, divulges, discloses, or makes known in any manner or to any extent not authorized by law any information coming to him in the course of his employment or official duties or by reason of any examination or investigation made by, or return, report or record made to or filed with, such department or agency or officer or employee thereof, which information concerns or relates to the trade secrets, processes, operations, style of work, or apparatus, or to the identity, confidential statistical data, amount or source of any income, profits, losses, or expenditures of any person, firm, partnership, corporation, or association; or permits any income return or copy thereof or any book containing any abstract or particulars thereof to be seen or examined by any person except as provided by law; shall be fined under this title, or imprisoned not more than one year, or both; and shall be removed from office or employment.”本段翻譯引自林志潔，前揭註 17 文，頁 8。

52、電信詐欺法（Wire Fraud）<sup>53</sup>、郵件詐欺法（Mail Fraud）<sup>54</sup>來規範

竊取營業秘密之行為。其中聯邦贓物跨州運送法規定任何人運輸、傳

遞或移轉 5,000 美元以上跨州或跨國商業產品、製品、貨品、有價

---

<sup>52</sup> 18 U.S.C. §§ 2314, 2315 (1994). 該法條禁止任何跨州或國外之贓物運送、移轉之行為。法條原文為:Whoever transports, transmits, or transfers in interstate or foreign commerce any goods, wares, merchandise, securities or money, of the value of \$5,000 or more, knowing the same to have been stolen, converted or taken by fraud; or

Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises, transports or causes to be transported, or induces any person or persons to travel in, or to be transported in interstate or foreign commerce in the execution or concealment of a scheme or artifice to defraud that person or those persons of money or property having a value of \$5,000 or more; or

Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transports in interstate or foreign commerce any falsely made, forged, altered, or counterfeited securities or tax stamps, knowing the same to have been falsely made, forged, altered, or counterfeited; or

Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transports in interstate or foreign commerce any traveler's check bearing a forged countersignature; or

Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transports in interstate or foreign commerce, any tool, implement, or thing used or fitted to be used in falsely making, forging, altering, or counterfeiting any security or tax stamps, or any part thereof; or

Whoever transports, transmits, or transfers in interstate or foreign commerce any veterans' memorial object, knowing the same to have been stolen, converted or taken by fraud—

Shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both. If the offense involves a pre-retail medical product (as defined in section 670) the punishment for the offense shall be the same as the punishment for an offense under section 670 unless the punishment under this section is greater. If the offense involves the transportation, transmission, or transfer in interstate or foreign commerce of veterans' memorial objects with a value, in the aggregate, of less than \$1,000, the defendant shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

This section shall not apply to any falsely made, forged, altered, counterfeited or spurious representation of an obligation or other security of the United States, or of an obligation, bond, certificate, security, treasury note, bill, promise to pay or bank note issued by any foreign government. This section also shall not apply to any falsely made, forged, altered, counterfeited, or spurious representation of any bank note or bill issued by a bank or corporation of any foreign country which is intended by the laws or usage of such country to circulate as money.

For purposes of this section the term "veterans' memorial object" means a grave marker, headstone, monument, or other object, intended to permanently honor a veteran or mark a veteran's grave, or any monument that signifies an event of national military historical significance.

<sup>53</sup> 18 U.S.C. § 1343 (1994). 法條原文為:

Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises, transmits or causes to be transmitted by means of wire, radio, or television communication in interstate or foreign commerce, any writings, signs, signals, pictures, or sounds for the purpose of executing such scheme or artifice, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.

<sup>54</sup> 18 U.S.C. § 1341 (1994). 法條原文為:Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises ... for the purpose of executing such scheme or artifice or attempting to do so, places in any post office or authorized depository for mail matter, any matter or thing whatever to be sent or delivered by the Post Service, ... or takes or receives therefrom any such matter or thing, or knowingly causes to be delivered by mail or such carrier according to the direction thereon, or at the place at which it is directed to be delivered by the person to whom it is addressed, any such matter or thing, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.

證券或是金錢且明知其為竊盜、詐欺所取得者，可處十年以下有期徒刑或是罰金。聯邦贓物跨州運送法於 1934 年制訂時本來係為填補全國車輛竊盜法（National Motor Vehicle Theft Act）之不足，目的在於使各州對於將屬於贓物之車輛運送至其他州以逃避管轄權之行為有規範依據。而在聯邦贓物跨州運送法於 1934 年立法時，資訊並不像今日如此有價值，且依當時科技並無法被立即複製或傳輸，當時立法背景與現今科技已有相當差異，因此以聯邦贓物跨州運送法規範今日竊取營業秘密之行為顯有不足。何況，該法條文字限於產品、製品、貨品、有價證券或金錢，保護客體是否及於智慧財產權等無體財產權亦有疑問<sup>55</sup>。至於電信詐欺法與郵件詐欺法雖然規範之客體為財產權（property）而包含營業秘密<sup>56</sup>，然顯然不是所有竊取營業秘密的案件均會與電信或郵件有關，且觀諸電信詐欺或郵件詐欺之條文，係以詐欺做為要件，若行為人僅是複製或以記憶之方式取得營業秘密，亦與該等條文之構成要件有間。另若行為人係未經授權而入侵他人電腦，另有可能觸犯未經授權之電腦犯罪<sup>57</sup>。然而與電信或郵件詐欺法相同道理，因該等法條均非專為保護營業秘密所設計，故以該等刑事法律規範營業秘密刑事不法行為仍有不足之處<sup>58</sup>。

---

<sup>55</sup> United States v. Brown, 925 F.2d 1301, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1929 (10th Cir. 1991).

<sup>56</sup> United States v. Seidlitz, 589 F.2d 152 (4th Cir. 1978).

<sup>57</sup> 18 U.S.C. § 1030。

<sup>58</sup> 關於經濟間諜法制訂前美國聯邦刑事法律適用在營業秘密之討論，參 Peter J. G. Toren, *The Prosecution of Trade Secrets Thefts Under Federal Law*, 22 Pepp. L. Rev. Iss. 1(1995)。該文探討當時



於 1996 年，美國國會認為美國公司及美國政府每年花費鉅額金錢在於研究及發明，然一旦此等研究成果遭他人竊取，將使該等研究之價值付之一炬，且在當時已有諸多證據顯示許多外國政府及其公司欲透過竊取營業秘密獲取競爭優勢。在冷戰之後，外國政府甚至日漸將渠等間諜資源轉移至竊取美國之經濟秘密。而在州法層級方面，由於僅有少數州針對竊取營業秘密有特別立法，且調查與起訴營業秘密之犯罪所需之資源又非各州均能負擔，而前述的聯邦贓物跨州運送法又未能包含無形的智慧財產權，因此也無法規範關於營業秘密之不法行為。有鑑於此，美國國會於 1996 年制訂經濟間諜法。該法主要將竊取營業秘密之犯罪分為兩種：一、為裨益外國實體而竊取營業秘密（經濟間諜，第 1831 條），係指竊取營業秘密之行為包含有外國政府之涉入，且有裨益外國政府之可能。二、意圖獲取經濟利益而竊取營業秘密(第 1832 條)。本條則規範一般商業間之竊取營業秘密之行為。

經濟間諜法第 1831 條規定<sup>59</sup>：「(a) 總論：任何人明知其侵犯行為將裨益任何外國政府、外國機構或外國代理人，而故意 (1) 偷

---

相關成文法及判例，認為對於營業秘密保障有所不足，而有修法或另行立法之必要。

<sup>59</sup> 18 U.S.C. § 1831 (2013). 原條文為“(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;

竊或未經授權占有、持有、奪取或隱匿，或以詐欺、詐術或欺騙獲得營業秘密；(2) 未經授權拷貝、複製、記述、描繪、攝影、下載、上傳、轉換、毀損、影印、重製、傳送、交付、送達、郵寄、通訊，或輸送營業秘密；(3) 收受、購買、或持有營業秘密，且知曉該相同營業秘密係未經授權而被偷竊或占有、獲得，或轉換；(4) 為上述(1)至(3)所述之任一犯行而未遂；或(5) 與一人或多人共謀上述(1)至(3)所述之任一犯行，且上述之一人或多人已為共謀之客觀行為。除(b)小節規定外，將被處500萬美元以下之罰款或十五年以下有期徒刑或二者併科。(b)組織。任何組織為上述小節(a)所述之任何罪行將被處1,000萬美元以下之罰款；如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。」 本條規範的重點在於被告主觀上必須有裨益任何外國政府、外國機構或外國代理人之意圖。又本條文雖規定被告主觀上對於犯罪事實須具備「明知」之要件，然依美國國會之立法歷史，應包含明知或可得知悉(knew or should have known)

---

(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 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 the conspiracy, shall, except as provided in subsection (b), be fined not more than \$5,000,000 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 the greater of \$10,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided.本段翻譯引自林志潔，前揭註17文，頁13。

<sup>60</sup>。又被告不需要知悉其所竊取者符合本法所規定之營業秘密之要件，只要被告知悉或確信其獲取之資訊具有機密性、對所有人有價值且非公眾所知悉，且所有人已採取合理保密措施，該資訊即屬第 1839 條 (3) 規定之營業秘密<sup>61</sup>。其中關於「裨益」外國政府或其關係組織者，並不僅限於經濟上之利益，尚包括「名譽上、策略上或戰略上」之利益<sup>62</sup>。

從 1996 年至 2009 年間，雖有超過 100 件以經濟間諜法起訴之案件，但其中只有 6 件係以 1831 條起訴<sup>63</sup>。迄 2012 年，只有三個案件進入審判程序，因此關於經濟間諜法第 1831 條之判例仍處於尚待發展階段<sup>64</sup>。除前面已提及之 *United States v. Chung* 一案法院判決構成第 1831 條外，在 *United v. Lee*<sup>65</sup> 一案，中國政府實施「863 計畫」，藉由提供資金換取與資金收受者提供該資金有關之智慧財產權（包含營業秘密）。雖然中國政府否認該計畫之目的在於竊取美國公司之營業秘密，但為獲取中國政府之資金，公司必須與中國政府簽訂智慧財產權移轉之契約。該案中法院認為第 1831 條之適用必須能

---

<sup>60</sup> Michael Battle et al., U.S. Dep't Of Justice, *Prosecuting Intellectual Property Crimes*, at 178 (4d ed. 2013).

<sup>61</sup> *Id.*, at 181.

<sup>62</sup> H.R. REP. No. 104-788, at 11 (1996).

<sup>63</sup> Mark L. Krotoski, *Common Issues and Challenges in Prosecuting Trade Secret and Economic Espionage Act Cases*, 57 U.S. ATTY'S BULL. 2, 7 (2009).

<sup>64</sup> *Id.*

<sup>65</sup> *United States v. Lee et al.*, No. CR 06-0424 JW, 2010 WL 8696087 at \*1(N.D. Cal. May 21, 2010).

證明被告主觀上知悉該竊取營業秘密將會裨益外國政府，該「裨益外國政府」必須與間諜行為有關，亦即該間諜行為係受外國政府支助或誘使。法院進一步認為該案中欠缺證據證明被告主觀上有裨益中國政府之意圖，因此認為被告不構成第 1831 條，而僅構成第 1832 條。

在解釋行為人之行為是否構成第 1831 條時，關於裨益對象、利益及主觀要件一向是實務上判斷之困難處。實際上外國政府縱有計畫的透過資金或其他不法手段竊取他國營業秘密，要直接找到外國政府資助或誘使經濟間諜行為之證據相當困難。一國政府通常不會直接指示該國公務員或政府官員要求他人竊取營業秘密，較可能之作法係由政府出資設立公司或其他機構，再由該公司或機構實際從事經濟間諜行為，故第 1831 條之重點通常會放在「外國機構或外國代理人」之解釋。該條所稱之「外國機構」(foreign instrumentality) 依經濟間諜法第 1839 條之規定，包含「任何為外國政府所實質擁有、控制、贊助、指揮、管理，或支配的代理機構、辦公室、內閣、部會、團體、協會，或任何法律或營利上的商業組織、法人或公司」。所謂「實質」，美國法律並無明文定義，但依立法歷史其重點在於外國政府是否對該公司或組織具有實際控制權，

至於該外國政府對該公司或組織持有股份之多寡則非重點<sup>66</sup>。

美國有學者認為該國法院在解釋第 1831 條之經濟間諜時，對於裨益外國政府及行為人之主觀要件等犯罪構成要件之解釋過於狹隘，因而不利於該法目的之達成，同時因法條解釋不明確，可能使該國檢察官不太願意以該條文起訴，此將使法院更難有機會對該法條表示意見<sup>67</sup>。由於中國政府近年來高調宣傳「千人計畫（thousand talents program），透過提供資金獲取在國外之專家提供相關智慧財產，而美國政府也對此進行大規模調查<sup>68</sup>，故此等由外國政府提供資助換取營業秘密是否屬於第 1831 條之外國經濟間諜，仍有待美國法院之發展。

至於經濟間諜法第 1832 條規定<sup>69</sup>：「(a) 任何人意圖侵占營業秘

---

<sup>66</sup> Michael Battle et al., U.S. Dep't Of Justice, Prosecuting Intellectual Property Crimes, at 183 (4d ed. 2013).

<sup>67</sup> Robin L. Kuntz, *How Not to Catch a Thief: Why the Economic Espionage Act Fails to Protect American Trade Secrets*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 901, 918(2013).

<sup>68</sup> 美國聯邦調查局局長於 2019 年 7 月 23 日在美國國會證稱聯邦調查局有超過 1000 件關於竊取美國智慧財產權之案件正在調查，而該等案件幾乎均與中國有關。相關新聞參閱 <https://www.voanews.com/usa/fbi-director-china-main-culprit-intellectual-property-theft-probes>。

<sup>69</sup> 18 U.S.C. § 18312(2013). 法條原文為(a)Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to a product or service used in or intended for use 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

密，而該秘密係相關或包括於州際或外國貿易所製造或儲存之商品，而為了所有人之外任何人之經濟利益，且明知其犯行將損害營業秘密所有人，而故意（1）偷竊或未經授權占有、持有、奪取或隱匿，或以詐欺、詐術或欺騙獲得此等資訊；（2）未經授權拷貝、複製、記述、描繪、攝影、下載、上傳、轉換、毀損、影印、重製、傳送、交付、送達、郵寄、通訊，或輸送此等資訊；（3）收受、購買，或持有此等資訊，且知曉該相同資訊係未經授權而被偷竊或占有、獲得或轉換；（4）為上述（1）至（3）所述之任一犯行而未遂；或（5）與一人或多人共謀上述（1）至（3）所述之任一犯行，且上述之一人或多人已為共謀之客觀行為。除（b）小節規定外，將依本項處以罰款或十年以下有期徒刑或併科。（b）任何組織為上述小節（a）所述之任何罪行將被處 500 萬美元以下之罰款。」

本條並不需要被告知道其所竊取之資訊為營業秘密，被告僅須知道或可得知悉該資訊屬於機密資訊即可。若比較本條規定與統一營業秘密法，本條要求被告主觀上必須符合「意圖侵占營業秘密」、「明知其犯行將損害營業秘密所有人」等要件，而在統一營業秘密法則無此規定。換言之，統一營業秘密法並未要求被告知悉其行為將對營業秘

---

the greater of \$5,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided.本段翻譯引自林志潔，前揭註 17 文，頁 15。

密所有人造成損害。此外，本條規定亦未免除依據州刑事法律起訴營業秘密之竊取行為。另從行為態樣觀察，經濟間諜法第 1831 條、第 1832 條之規定幾乎包含所有行為態樣，且未如同美國普通法原則以保密義務等做為要件，故經濟間諜法處罰之重點在於所有「未經授權」使用營業秘密之行為，其適用範圍反而比統一營業秘密法規定之不法行為更為廣泛。

## （二）州刑事法律

大部分州法參照統一營業秘密法，均針對不法取得營業秘密之行為設有民事救濟規範。然而民事賠償可能有下列不足之處<sup>70</sup>：一、被告可能無資力賠償。二、民事訴訟成本高昂且不保證勝訴。三、個人或公司通常欠缺調查營業秘密之知識與資源。因此在部分案件仍有透過刑事制裁之必要。儘管在聯邦層級有上述經濟間諜法之規定，但該等規定並不排除各州仍可依其州刑法就同一竊取營業秘密之事實起訴被告。

除聯邦法律外，美國大部分的州均有將竊取營業秘密及電腦犯罪刑罰化。然而其中僅有 24 州特別針對營業秘密設有刑事規定。又州刑法關於竊取營業秘密之規範多半早於統一營業秘密法的制訂，在統

---

<sup>70</sup> Pooley, James H. A. and Lemley, Mark A. and Toren, Peter, *Understanding the Economic Espionage Act of 1996*, 5 Texas Intellectual Property Law Journal 177, 186 (1997)..

一營業秘密法制訂後也未跟著修正，因此在規範上甚為分歧。有些州將竊取營業秘密視為重罪（felony），有些則僅將之視為輕罪（misdemeanor），儘管如此，各州在營業秘密之涵蓋範圍、禁止之行為及主觀要件等規定仍有一定之相似性。在美國實務上，除非被害者為大型公司或案件類型涉及外國政府之經濟間諜行為，聯邦檢察官通常對於以經濟間諜法偵辦營業秘密案件不甚感興趣。而民事案件又可能面臨訴訟費用高昂或被告無資力賠償，故州刑法對於中小型企業之營業秘密保護仍有相當之重要性。

州刑法規範方面，大致上可分為以模範刑法典的竊盜罪或特別針對營業秘密之竊盜罪兩種規範模式。在考慮是否能以模範刑法典的竊盜罪規範營業秘密竊取行為時，涉及到竊盜罪章所規定之「財產」是否包含無體財產，從而可將營業秘密納入財產之保護。有些州明文將營業秘密與無體財產包含在財產的定義中，有些州則特別將營業秘密納入財產，但同時卻又排除其他無體財產。在行為模式上，大部分的州刑法係以刑法中竊盜罪（larceny）作為基礎，因此必須證明被告主觀上有意圖從營業秘密所有人處獲取該營業秘密。此外，有部分州法以營業秘密之價值區分竊取營業秘密為重罪或輕罪。以竊盜罪規範的模式在於對於「獲取」的解釋，由於營業秘密屬於無體財產，若行為人僅係透過電腦複製營業秘密之檔案又或僅是將檔案上傳至雲端硬



碟，是否屬於模範刑法典的「獲取」，即有疑問。至於在針對營業秘密特別制訂刑法之州法，於主觀要件或行為模式仍略有出入，但此等立法例通常將竊取營業秘密規定為重罪，而傾向不以營業秘密之財產價值區分。總結而言，部分州法將營業秘密視為無體財產權一環者，多僅將營業秘密限縮在與科學或技術有關之資訊，而排除例如客戶名單、商業策略或反面資訊。反之，若係以統一營業秘密法作為基礎者，其適用範圍則較為廣泛。

至於史丹佛大學所在之加州，關於以不法手段竊取營業秘密之刑事責任主要規定在加州刑法典 499 (C)<sup>71</sup>。該法對於營業秘密之定義大致上與統一營業秘密法相同，而比經濟間諜法之定義狹隘（且無跨州或國外之要件）。依該法律之規定，行為人只要以賄賂或其他不正方法誘使持有營業秘密之員工、前員工交付其所持有屬於雇主或前雇主之營業秘密者，均構成犯罪。又收受該營業秘密者，若知悉該營業秘密係透過不法手段所取得者，依加州刑法典第 496 條可能構成收受

---

<sup>71</sup> 該法條原文為：Every person who promises, offers or gives, or conspires to promise or offer to give, to any present or former agent, employee or servant of another, a benefit as an inducement, bribe or reward for conveying, delivering or otherwise making available an article representing a trade secret owned by his or her present or former principal, employer or master, to any person not authorized by the owner to receive or acquire the trade secret and every present or former agent, employee, or servant, who solicits, accepts, receives or takes a benefit as an inducement, bribe or reward for conveying, delivering or otherwise making available an article representing a trade secret owned by his or her present or former principal, employer or master, to any person not authorized by the owner to receive or acquire the trade secret, shall be punished by imprisonment in a county jail not exceeding one year, or by imprisonment pursuant to subdivision (h) of Section 1170, or by a fine not exceeding five thousand dollars (\$5,000), or by both that fine and imprisonment.

贓物罪，因此商業競爭者所取得之營業秘密若係他人不法取得，即有可能被因贓物罪起訴。

### （三）美國營業秘密法之刑事追訴

在聯邦及大多數州起訴之營業秘密案件，允許被害人請求損害賠償。法院可透過損害賠償命令要求被告返還被害人之財產。政府並可請求法官決定金錢賠償之數額，並於取得損害賠償命令時執行該命令<sup>72</sup>。另外檢察官為確保訴訟過程中營業秘密不至於外洩，亦可請求法院以命令確保該營業秘密之機密而不被公開，例如透過錄影設備檢視證據，使公眾或第三人無從探知該營業秘密<sup>73</sup>。考量美國律師費相當高昂，透過證據開示與聘請專家證人進行民事訴訟之成本甚高，若能透過刑事追訴取得證據，對被害人而言可省下一筆可觀的律師費。

然而對被害人而言，透過刑事訴訟主張營業秘密亦有其缺點。首先，美國關於營業秘密起訴的案件非常少，於 2016 年時經濟間諜法已通過 17 年，然經統計美國檢察官以經濟間諜法起訴的案件僅有 125 件，其中只有 10 件判決有罪<sup>74</sup>。再者，一旦案件進入刑事程序，被害人對於案件即喪失主控權，尤其對於檢察官調查的時間或決定是否起

---

<sup>72</sup> David W. Quinto et al, TRADE SECRET LAW, at 373. LexisNexis 2019.

<sup>73</sup> Stamicarbon, N.V. v. American Cyanamid Company, 506 F.2d 532 (2d Cir. 1974)

<sup>74</sup> David W. Quinto et al, TRADE SECRET LAW, at 374. LexisNexis 2019.

訴即非被害人可掌控。另由於營業秘密法本身相當複雜，故檢察官為使陪審團容易理解以獲得有罪判決，亦可能選擇較為簡單的詐欺或竊盜等易於理解的法條。此外，案件一旦進入刑事程序，檢察官可能將重點放在獲得有罪判決，對法院或被告而言則可能強調使被告獲取公平審判的權利，此時將使得該營業秘密在審判過程中可能因上述的考量而被公開。又經濟間諜法第 1836 條雖賦予聯邦檢察官獨立對被告聲請民事禁制令，然檢察官可能考量一旦聲請禁制令，將影響偵查不公開之成效而不願聲請。換言之，檢察官對於案件的所考量的重點與利害關係未必與被害人一致，此等皆是被害人考量是否透過刑事案件追訴營業秘密案件之事項。最後，由於美國營業秘密所有人通常均有資力聘請頂級的律師來保障渠等利益，而美國政府通常亦傾向將資源用於追訴其他犯罪，因此除非案件涉及利益龐大、國家安全或有外國政府介入，通常檢察官不願追訴營業秘密法之案件<sup>75</sup>。

被害人在尋求美國檢察官協助前，通常應準備載有下列事項的證據清冊<sup>76</sup>：一、被告所犯法條。二、支持各法條之證據分析。三、系爭營業秘密之價值分析。四、證人清單，包含證人姓名、地址與電話。五、關於被告之詳細資訊，包含被告姓名、地址與電話。另由於美國多數檢察官對於損失金額太低的案件通常不會起訴，因此被害人必須詳細記載該營業秘密價值之認定依據，例如研發成本、被害人銷售狀況等。審酌營業秘密的重點在於保障被害人在市場上的競爭地位，因此被害人必須強調該營業秘密對於公司之價值，以及被告的犯罪行為為何。該清冊也須記載被害人之保密措施為何，並強調為何民事訴訟無法提供有效的救濟，以及刑事追訴的潛在嚇阻價值。然而依報告人在史丹佛

---

<sup>75</sup> 此部分可參閱 <https://www.justice.gov/jm/jm-9-59000-economic-espionage>。

<sup>76</sup> David W. Quinto et al, TRADE SECRET LAW, at 377. LexisNexis 2019.

大學課堂聽取講授者之經驗，大部分美國企業係透過民事訴訟處理營業秘密遭竊取之案件。史丹佛大學營業秘密之授課者均為律師，依渠等經驗，除非案件性質特殊或證據充分，否則聯邦調查局通常對於一般營業秘密案件興趣不高。且一旦案件進入刑事程序，該案件究竟有無成案，聯邦調查局有無發動調查，當事人均無從知悉，因此大部分情形當事人不太願意透過刑事程序處理營業秘密案件。

## 五、營業秘密與競業禁止

雖然營業秘密與競業禁止屬於不同概念，然競業禁止之目的有相當程度在於保護營業秘密。關於此二者之關係，最高法院在 104 台上字第 1589 號民事判決中闡釋如下：「按營業秘密為智慧財產權之一環，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，故有以專法規範之必要，此觀營業秘密法第一條之規定即明。而營業秘密具相當之獨占性及排他性，且關於其保護並無期間限制，在其秘密性喪失前，如受有侵害或侵害之虞，被害人得依營業秘密法第十一條第一項規定請求排除或防止之，此項請求權不待約定，即得依法請求。至競業禁止約款，則係雇主為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭優勢，與受僱人約定於在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得受僱或經營與其相同或類似之業務。此類約款須具必要性，且所限制之範圍未逾越合理程度而非過當，當事人始受拘束，二者保護之客體、要件及規範目的非盡相同。是以企業為達保護其營業秘密之目的，雖有以競業禁止約款方式，限制離職員工之工作選擇權，惟不因

而影響其依營業秘密法第十一條第一項規定之權利。倘其營業秘密已受侵害或有侵害之虞，而合理限制離職員工之工作選擇，又係排除或防止該侵害之必要方法，縱於約定之競業禁止期間屆滿後，仍非不得依上開條項請求之。原審基此，為上訴人不利之論斷，於法洵無違誤，自無上訴人所指架空競業禁止約款法制及利益失衡之情事。」準此，以下討論美國法下競業禁止與營業秘密之關係。

### （一）合理性要件做為容許競業禁止條款

美國法下的競業禁止條款源於英國法，只要該契約所約定的期間、地域範圍沒有逾越保護雇主商業利益的必要性，且與公共利益無違，該契約即具有執行力。在各州的實踐上，除加州、蒙大拿州、北達科他州等少數州外，其餘各州均允許競業禁止契約（或禁止引誘契約，即禁止離職員工引誘前雇主之客戶或員工），然關於競業禁止契約所保護之利益、法院的審查標準以及有無豁免之行業，各州均有所不同<sup>77</sup>。關於競業禁止契約可用以保護何種利益，除營業秘密係各州均一致納入應保護之利益外，其他利益例如前雇主所建立之客戶關係、客戶名單、員工訓練、商譽、商業資訊、避免不正競爭等均是競業禁止

---

<sup>77</sup> 美國之法律公司大致整理各州在此部分之規範，請參閱 <http://www.beckreedriden.com/50-state-noncompete-survey/>、<https://www.foxrothschild.com/content/uploads/2015/05/National-Survey-on-Restrictive-Covenants-July-2017.pdf>。至關於各州法院採取的審查基準，可參閱下述美國財政部之報告，此部分國內已有諸多論述，不再贅述。

契約所欲保護之對象，但各州所允許保護之利益因高度仰賴法院的判例發展而有不同，審查標準雖然均以合理性（即該契約能否達到雇主所欲保護之合法利益）做為基準，然同一案件在不同州法有可能產生不同的結果。

雖然有競業禁止條款的存在，但在具體個案如何適用仍有許多解釋空間。在 *Bankers Life & Casualty Co. v. American Senior Benefits LLC*<sup>78</sup>一案中，涉及到離職員工透過專業網站發送邀請，並在網站上張貼工作邀約是否違反競業禁止條款之不當引誘之問題。本案原告 Bankers Life 是一間販售保險與財務產品之公司，其主要透過員工與獨立經銷商等人進行銷售。於 2004 年，被告 Gelineau 進入原告公司任職，於 2006 年，Gelineau 與原告公司簽訂了競業禁止契約，約定 Gelineau 於離職後之 24 個月內不得引誘原告公司之員工自原告公司離職。Gelineau 於 2015 年 1 月離開原告公司，隨即受雇於被告 American Senior（下稱 ASB）公司。ASB 公司同樣從事保險業務，並為原告公司市場上的主要競爭者。本案原告公司主張被告 Gelineau 在 LinkedIn<sup>79</sup>傳送邀請連結給予原告公司員工，原告公司員工點擊連結後會開啟被告 Gelineau 之 LinkedIn 個人網頁，並在該網頁看到被告

---

<sup>78</sup> 83 N.E.3d 1085 (Ill. App. Ct. 2017)

<sup>79</sup> 依維基百科對於 LinkedIn 之解釋，LinkedIn 是一款近似 Facebook 的社群網路，完成註冊後會自動產生和帶入電子名片，專門為商業人士設立。

ASB 公司招募員工之訊息。原告公司主張被告傳送 LinkedIn 之連結予原告之員工為其引誘原告公司離職之第一步手段。本案法院認為，Gelineau 縱有傳送 LinkedIn 之邀請電子郵件，然該邀請郵件中並無包含任何 ASB 與 Gelineau 現在工作之資訊，也沒有包含任何關於工作引誘之消息，該郵件所載之資訊僅有建立專業連結之請求，原告公司員工在收到郵件時可選擇是否回覆 LinkedIn 之請求。若原告公司員工與 Gelineau 建立連結後，該等員工是否要前往 Gelineau 之個人網頁或瀏覽 Gelineau 在該網頁發佈之工作要約已非 Gelineau 所應負責。由於 Gelineau 並未直接對原告公司員工進行要約，因此本案法院認為被告 Gelineau 並未違反競業禁止契約。

## （二）美國財政部對競業禁止之利弊分析

美國財政部於 2016 年 3 月針對競業禁止契約之經濟與政策影響製作了一份報告<sup>80</sup>，該報告除在學理上對競業禁止條款之利弊進行分析外，另也針對競業禁止條款實際運作上對美國經濟及勞工產生之影響進行調查與評估，有相當之參考價值。

總結來說，競業禁止條款有以下優點：一、競業禁止條款有時可用以保護營業秘密，從而促進創新。二、由於競業禁止條款可減低員

---

<sup>80</sup> U.S. Department of the Treasury, Non-compete Contracts: Economic Effects and Policy Implications, March 2016.

工離職之可能性，可增加雇主花費訓練員工之意願。三、在某些雇用新員工成本甚高之行業，可透過競業禁止條款尋求換工作意願較低之員工<sup>81</sup>。

另一方面，競業禁止條款可能施加下列成本在員工身上：一、當員工與雇主簽訂競業禁止契約後，該員工之談判籌碼將顯著減低，可能導致員工僅能領到較低的薪資。二、競業禁止條款可能使員工離職後徹底離開其原本的專業領域，並因此放棄其在該領域累積之訓練與技能。三、因競業禁止條款造成員工流動性減低本身對美國經濟亦有影響。員工流動有助於使雇主與員工均能找到最適切的配合，因此可提升員工生產力，並可促成例如矽谷此等產業群聚的形成。

美國財政部並對該國實務進行調查，發現許多競業禁止條款其實並未促成上述的社會利益，理由在於：一、雇主經常用間接或不明顯之方式與員工簽訂競業禁止契約：許多員工在接受工作時並不知道他們已簽訂了競業禁止契約、估計至少有 37% 的員工是在接受工作要約後被要求簽訂競業禁止契約。縱使州法規定競業禁止契約無執行力，雇主仍可能因為員工不諳法律而要求員工簽訂競業禁止條款，例如加州員工受競業禁止契約約束之比例仍較全國平均（19%）略高，然加

---

<sup>81</sup> 可能之花費例如招募成本、訓練新進員工成本、該員工離職後填補該職缺之成本。



州法規定競業禁止契約並無執行力。二、僅有 24% 的員工陳稱渠等持有營業秘密，在簽有競業禁止契約的員工中，少於半數陳稱持有營業秘密。因此營業秘密的保護無法解釋大部分的競業禁止行為。三、在持有營業秘密比例較低的員工中競業禁止條款仍屬常見：沒有大學學位的員工中，有 15% 簽有競業禁止條款；年薪低於 4 萬美金的員工中，有 14% 簽有競業禁止。而沒有大學學位的員工相較於有大學學位的員工，只有一半的機率持有營業秘密，年薪低於 4 萬美金的員工相較於年薪高於 4 萬美金員工，持有營業秘密之機率低於高薪員工之二分之一。

從商業經驗觀之，限制員工的流動顯然符合各別企業的利益，美國相同性質的公司間甚至彼此會簽署互不挖角協議來避免員工到其他公司任職。於 2010 年間，經美國司法部調查發現包含 Google、Apple、Intel 等六家公司間相互簽署了一份協議，約定簽署協定的公司間彼此不對對方員工進行挖角，從而限制了該等員工的流動性。該案經美國司法部調查後，該等公司與美國司法部達成協議，約定不再以此等協議限制員工流動<sup>82</sup>。除不同公司透過契約聯合外，在同一公司內部間亦可能採取一定措施限制員工轉換工作。於 2018 年 7 月，包含麥當

---

<sup>82</sup> <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-requires-six-high-tech-companies-stop-entering-anticompetitive-employee>。另該等公司於 2015 年間以 4.15 億美元與提出告訴之員工達成和解。

勞在內的多家速食餐廳連鎖企業與華盛頓州達成協議終止該等企業之禁止挖角契約<sup>83</sup>。與前述 APPLE 等公司係限制員工在不同企業間流動不同，麥當勞等速食餐廳係透過與加盟商約定，禁止加盟商雇用同一連鎖企業其他加盟商之前員工（至於員工到其他連鎖企業則不在此限制）。與傳統的競業禁止契約不同，上述條款均非存在於公司與員工之間，員工通常亦不知道渠等工作將因此受到限制，然而該等契約的存在實質上卻可達成一定程度限制員工離開或壓低薪資之效果<sup>84</sup>。考量契約自由不應僅作為保護當事人一方之利益，在雇主與員工間通常雇主享有較優越的締約位置，如果雇主締結競業禁止契約之目的並非在於保障營業秘密，則該契約之正當性即有疑問。

### （三）加州關於競業禁止之經驗

#### 1. 競業禁止條款概屬無效之指標判決：Edwards v Arthur Andersen 案<sup>85</sup>

本案原告 Edwards 原係被告 Arthur Andersen 公司之會計師，其在與被告訂立僱傭契約時簽訂了競業禁止契約，該契約禁止原告在離職後 18 個月內，不得對其離職前 18 個月內在被告公司經手之客戶提供專業服務，亦禁止原告在離職後 1 年不得勸誘被告公司之客戶。被

---

<sup>83</sup> <https://www.nytimes.com/2018/07/12/business/fast-food-wages-no-poach-deal.html>

<sup>84</sup> 從員工的角度而言，最好的談判籌碼就是有新雇主所提供更高薪資的合約。禁止員工到其他分店工作將迫使沒有技能的員工只能留在原分店，並因此接受原本的薪水。

<sup>85</sup> Edwards v. Arthur Andersen LLP, 44 Cal.4th 937 (2008).

告在本案中抗辯上述法條僅適用於雇主完全禁止員工從事相同職業，系爭契約只有對原告做出限制，因此不應適用加州商業與職業法規第 16600 條。然本案法院認為，加州立法者於 1872 年制訂加州商業與職業法規第 16600 條的前身法條時，其立法目的在於保障任何人均有權從事其所選擇之商業與職業，而免於受其與前雇主之契約限制。立法者在公共政策上傾向於公開競爭及員工的流動性，而捨棄了普通法原則以合理性作為競業禁止契約的限制。如果立法者認為僅應限制不合理或過於廣泛的競業禁止條款，立法者就不會使用上述的法條文字。而此等立法價值不容許司法以判決加以稀釋。此判決確立了加州法院對於競業禁止條款依該州州法捨棄普通法下的合理性原則，而認為原則上均屬無效。

## 2. 不可避免之揭露原則 (inevitable disclosure) 之聯邦法院指標判決： PepsiCo, Inc. v. Redmond<sup>86</sup>

由於營業秘密係以秘密性為要件，其一旦遭人揭露就永久喪失營業秘密之價值。若一概等到被告已有洩漏營業秘密之行為始採取法律措施，有可能緩不濟急。美國普通法基於保護營業秘密，曾發展出所謂不可避免揭露原則 (Inevitable Disclosure Theory)，即雇主若能證明受雇人在從事新工作的過程中，將會不可避免的使用前雇主之營業秘

---

<sup>86</sup> 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).

密者，則雇主將可向法院聲請核發禁制令禁止其受僱人任職新工作。美國統一營業秘密法（Uniform Trade Secret Act）以及第三版不正競爭法整編也為不可避免揭露理論的適用提供立法之支持，亦即當雇主認為離職員工有實質或潛在的侵害營業秘密行為即可向法院請求核發禁制令。

關於不可避免揭露原則，近年來最具指標性之案件為 PepsiCo, Inc. v. Redmond。在該案中，被告 Redmond 於 1984 年至 1994 年間任職原告百事可樂公司，並於 1993 成為負責加州地區業務之行銷部主管。由於 Redmond 之職位甚為重要，其因此有機會接觸到原告公司之內部資訊與營業秘密，原告百事可樂公司並因此與 Redmond 簽訂保密協定，約定 Redmond 不可將原告公司之任何機密資訊洩漏予他人。嗣於 1994 年 5 月間，原告公司市場上的主要競爭者桂格公司開始聯繫被告試圖將被告挖角至桂格公司，被告於同年 11 月接受桂格公司副總裁之職務。然而在此之前，被告雖然持續與桂格公司洽談，但被告卻未告知原告百事可樂公司其即將至桂格公司任職之事實，直到 1994 年 11 月 10 日，被告始告知原告公司之主管其已接受桂格公司之要約。本案原告公司隨即主張被告進入桂格公司後，將不可避免的揭露其在任職原告公司期間所知悉關於原告公司在未來三年間之行銷策略、商品定價、生產流程等資訊，因此向伊利諾州地方法院申

請禁制令以禁止被告到桂格公司任職。一審法院經審理後允許原告公司的請求並核發了禁制令。被告隨即向聯邦第七巡迴上訴法院提起上訴。

第七巡迴上訴法院經審理後，首先指出營業秘密法的目的除保護商業道德標準及鼓勵創新外，同時也在維持關於製造與銷售無專利產品之自由與公開競爭的公共利益，單純只有員工可能會洩漏營業秘密，或是員工的新工作與原有工作相類似，均不足以構成不可避免的揭露。法院接著檢視本案的事實，其認為原告公司主張之上述資訊，雖非如產品製程或客戶名單等特定的營業秘密，但若被告將該等資訊帶至桂格公司，將使桂格公司知悉原告公司之相關商業策略而獲得商業上的競爭優勢，因此該等資訊仍屬應受保護之營業秘密。上訴法院並認為由於被告對於原告公司之上述資訊知悉甚詳，其在擔任桂格公司行銷主管做行銷決策時，除非其具有不可思議的分離資訊能力，否則其將不可避免的仰賴前開資訊。綜上，上訴法院認為本案被告雖然沒有不當取得營業秘密之行為，然其到桂格公司任職將不可避免的揭露其依與原告公司契約所應保密之商業秘密，因此駁回被告之上訴。本案除詳細論述不可避免揭露原則之理論基礎外，其另一意義在於提出下列判斷基準：員工新舊工作之相似程度、新舊公司之競爭程度、新公司對於保護原公司營業秘密所付出之努力以及該員工在接受新工作前

之主觀狀態。

本案判決允許對被告核發禁制令，其關鍵主要是考量被告所知悉之資訊雖非某項特定的營業秘密，然該等資訊係因被告身為百事公司之高階主管始能知悉之資訊，不能論以一般從業人員之基本技能。又被告之新舊職位具有高度的相似性，皆是屬於高階主管並負責公司將來之營運策略。衡諸常情，被告在思考如何推廣桂格公司的業務時，縱使其隻字不提百事公司之商業資訊，確實也不可能將腦袋中關於百事公司之相關商業資訊予以捨棄不論。再者，被告在運用百事公司之營業秘密時，其僅需在腦袋中將該等營業秘密納入商業決策時之思考，於現實中可能根本沒有任何客觀可見之「使用」商業秘密之行為。因此從舉證責任的角度，允許被告到桂格公司任職，對原告公司幾乎不可能有機會舉證被告有使用百事公司營業秘密之行為。

### 3. 不採取不可避免揭露原則之加州法院指標判決 *Whyte v. Schlage Lock Co.*<sup>87</sup>

如前所述，加州的公共政策係強調員工的工作自由，對於任何限制員工流動之行為多半採取反對之立場，因此也禁止競業禁止條款之執行。而關於不可避免之揭露原則，代表性之判決為 *Whyte v. Schlage*

---

<sup>87</sup> 101 Cal. App.4th 1443 (2002)

Lock Co.一案，本案係加州法院第一次針對不可避免揭露原則表達立場之判決。

Whyte v. Schlage Lock Co.一案的事實與前揭 PepsiCo, Inc. v. Redmond 案例類似，本案原告 Whyte 原係被告 Schlage 銷售部門之副總裁，負責出售產品予 Home Depot 及其他賣場，其與被告公司簽有相關保密契約，但雙方並無競業禁止契約。Home Depot 公司定時均會與其上游廠商如 Schlage 公司及 Kwikset 公司開會，Whyte 於 2000 年 2 月時在一次與 Home Depot 公司之會議說服 Home Depot 公司裁減 Kwikset 商品以擴大 Schlage 之產品上架率。Whyte 之銷售能力反而因此深受 Kwikset 公司總裁之賞識，Kwikset 公司總裁因此開始挖角 Whyte，Whyte 於 2000 年 6 月 3 日接受了 Kwikset 公司之工作要約，然 Whyte 遲至同年月 14 日始告知 Schlage 公司，期間 Whyte 仍於同年月 5 日代表 Schlage 公司參加與 Home Depot 公司之機密會議。Whyte 於 2000 年 6 月 5 日開始在 Kwikset 公司任職，而其工作與在 Schlage 公司基本上相同，均負責對於 Home Depot 公司產品之銷售。Schlage 公司隨後與 Whyte 進行一連串之訴訟，本案則係由 Whyte 對 Schlage 公司提起訴訟確認其有權在 Kwikset 公司任職。

本案法院首先認為並無足夠事證認為 Whyte 有不當取得 Schlage

公司營業秘密之行為。接著在討論不可避免揭露原則時，其認為所謂不可避免揭露原則，係允許營業秘密所有人在未能證明員工已實際取得營業秘密或已有不當取得營業秘密之威脅時，仍可禁止員工在競爭對手公司工作。法院接著引用加州商業與專業法第 16600 條禁止競業禁止條款及加州民法關於營業秘密之規定，認為若允許適用不可避免揭露原則，等同於允許雇主在與員工訂立僱傭契約後未經員工同意片面更改契約內容，而施加競業禁止契約在員工身上。換言之，不可避免揭露原則之適用將導致與競業禁止契約相同之法律效果，且員工並無機會取得簽訂競業禁止契約之相關利益。本案法院並指出，本案並無證據證明被告已不當取得營業秘密或有不當取得營業秘密之威脅，而不可避免揭露原則並不能作為證明該等事項之替代手段，因此駁回 Schlage 公司對 Whyte 禁制令之聲請。

值得討論者，在於統一營業秘密法第 2 條規定「若有不當取得營業秘密或有不當取得營業秘密之威脅時，可聲請禁制令。」其中「不當取得營業秘密」係指已有不當取得營業秘密之事實，然所謂「不當取得營業秘密之威脅」應如何解釋，從文義上並非如此清楚。若以不可避免揭露之要件觀之，係認為允許員工到新公司任職將使該員工不可避免的使用在原公司知悉之營業秘密，應可認為該原則係「不當取得營業秘密之威脅」下的一種情形。依照史丹佛大學講師之實務經驗，



部分之加州公司在錄用原在其他公司任職之員工時，並不會特別注意該員工是否會不可避免的將原秘密帶至新公司。然而若屬規模較大而有諸多部門之公司，該公司為避免紛爭，通常會將新進員工指派至與其在舊雇主性質不同之部門，使該員工在原公司獲悉之營業秘密無法直接援用至新公司。

#### 4.加州法律下禁止競業禁止之經驗

史丹佛大學位於加州矽谷，此處亦為許多高科技公司之所在地，因此探討加州的法令與矽谷的產業形成有無關連及其關連為何應有其價值。對高科技公司尤其是新創公司而言，其智慧財產權除既有之技術外，最重要者在於其員工的人力資本。良好的員工可透過其對於現有技術的改良為公司帶來新的技術，進而為公司創造更高的收益。這種附隨於員工的技能或經驗，例如員工的創造、發展或執行的能力，並非雇主透過網路或傳統方式可獲得，而具有高度的屬人性。此等從屬於員工的智慧財產其價值（例如營業秘密、基本技能）會跟著員工移動，一旦員工更換工作，該員工之智慧財產價值也隨之移動。因此對於雇主而言，其為確保競爭優勢，自然會傾向限制其員工之流動性以避免該員工到其他公司任職。然而，當員工從一公司移動到另一公司時，其將上述經驗或技術帶到另一公司，亦可為另一公司帶來

創新，雖然不利於原公司，但卻可為另一公司帶來新的技術或觀念，再與另一公司原有技術結合後，對整體社會而言反而可能創造更大的價值。此時，各別公司與整體社會處在一種利益衝突的角色，對各別公司而言，避免員工將知識帶到其他公司最符合該公司之利益，然而當每個公司都透過競業禁止條款做此限制時，因為知識難以透過員工流動而傳遞，卻不利於整體社會的最大利益。

如前所述，美國營業秘密法的要件關於營業秘密的要件例如獨立的經濟價值、合理保密措施等，此均屬於不確定的法律概念，須在個案中判斷該營業秘密的經濟價值、公司資力等事項，在美國的營業秘密訴訟案件通常相當冗長，且對當事人而言花費甚鉅。因此有學者認為透過營業秘密法的訴訟，至少對加州而言，並無法顯著的防止員工將一般知識帶至另一公司。且在加州這種人才高度流動的公司，若公司動輒對離職員工提起訴訟，亦將對其在員工招募上有負面名聲，進而影響優秀員工進入該公司之意願<sup>88</sup>。

在營業秘密或員工技能是透過員工轉職而發生移轉的情形，由於透過營業秘密法的保護有上述的限制與不足，因此實務上公司往往會

---

<sup>88</sup> Ronald J. Gilson, *The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete*, 74 N.Y.U. L. Rev. 575, 600 (1999). 該文章主要探討的是員工流動性與知識外溢的關連。但若員工的不法行為已相當明顯，或已涉及經濟間諜行為，營業秘密法仍有相當的嚇阻作用。

透過與員工簽訂競業禁止契約來防免原員工到相關行業任職或自行創業。比起限制員工將知識或資訊帶離原公司，直接限制或禁止員工到相關產業工作更容易達到防止知識轉移之目的。換言之，除營業秘密法對於不法手段之規範外，競業禁止契約亦為實務上常見的另一保護營業秘密之手段。

相較於營業秘密法係透過法律規範，競業禁止條款係源自於雙方契約之約定。通常雇主會與員工約定員工離職後，在一段期間內（通常是一到兩年）內不得到同類型之其他公司工作，或在同類型產業內創業。此種競業禁止條款之所以能保障原公司之營業秘密，主要源於高科技產業之知識效期有其限制。由於知識創新的速度很快與產品生命週期甚短，通常一項特別技術或資訊在經過一兩年後已經沒有太多商業價值。因此透過此等競業禁止條款，將可確保員工僅能將該行業之一般技能帶給新雇主。

從一個角度而言，正因為員工從前雇主離職後到下一公司任職，其所帶走的究竟是原本的固有技術或原公司的智慧財產，在現實中經常難以區分，因此透過競業禁止條款可確保員工並無任何機會使用到原雇主的智慧財產，從而對原雇主的智慧財產提供營業秘密法額外的保障。然而競業禁止條款的實施，除在法律個案中可能導致員工無法

將其既有技能帶到其他公司，更可能使同一產業間無法發生有效的知識流通，從而在整體上阻礙了產業的發產。美國馬薩諸塞州 128 號州道 (Route 128) 旁於 1960 到 1980 年代有許多著名的科技公司，在當時亦為美國的科技重鎮，該區域內也有許多著名的學校(例如 Harvard, Yale, Brown, MIT) 等，於 1980 年代甚至是領先加州矽谷的科技重鎮，然時至今日，Route 128 顯然已無法與矽谷抗衡。此二區域的產業文化與型態亦有明顯不同，Route 128 多半係由大型、垂直整合的公司所主導，而矽谷相對之下較為開放，亦有許多新設或創投公司在此創業<sup>89</sup>。雖然有認為此係因二者文化不同，然美國即有學者指出，Route 128 所在的馬薩諸塞州允許競業禁止條款，加州則規定競業禁止條款原則上無效，正是因為二者在這法律上的差異，導致了二地文化與之後的發展不同。因為矽谷的雇主與員工均知道員工離職後可到他處任職或創業，這種藉由員工流動的知識外溢效果既然不可避免，反而因此發展出了一種既競爭又合作的關係，最終使得矽谷的科技產業蓬勃發展<sup>90</sup>。

---

<sup>89</sup> <https://techcrunch.com/2009/10/31/the-valley-of-my-dreams-why-silicon-valley-left-bostons-route-128-in-the-dust/>。

<sup>90</sup> Ronald J. Gilson, The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete, 74 N.Y.U. L. Rev. 575, 600 (1999).

## 參、美國法制下營業秘密對於我國之借鏡

### 一、營業秘密在民事案件與刑事案件之定義未必需要一致

若參考美國統一營業秘密法及經濟間諜法對於營業秘密之定義，可發現經濟間諜法對於營業秘密之定義顯然較統一營業秘密法之定義廣。美國立法者在制訂經濟間諜法時，主要係希望運用該法律保障美國產業及國家安全，當時聯邦調查局估計因經濟間諜對美國所造成的損失每年高達數十億美元。因此美國制訂適用範圍廣泛的營業秘密法，某程度可達相當嚇阻作用及打擊經濟間諜。然而另一方面，美國各州在民事與刑事關於營業秘密之定義均未必相同，甚至與同一營業秘密法或經濟間諜法之規定多有出入。報告人無足夠之時間及資源查閱各州立法時之討論或資料，因此關於美國各州立法者在決動營業秘密之範疇時考量為何無從知悉。但此等規定之差異，卻可供我國思考是否在民事或刑事程序對營業秘密做出不同的定義。

舉例而言，美國大部分州關於營業秘密之民事法律雖採取統一營業秘密法，但關於刑事部分則對營業秘密之範圍多有限縮。我國營業秘密法將營業秘密之定義規定於該法第 2 條，於增訂刑事責任時，係直接在營業秘密法增訂第 13 條之 1 及第 13 條之 2，因此我國不論民事案件或刑事案件之營業秘密定義，均係依據營業秘密法第 2 條判

斷。又我國營業秘密法第 2 條規定「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊。」依該條文之解釋，幾乎所有機密資訊均可被認定為營業秘密。然則應思考者為，是否所有營業秘密之法益均值得以刑事責任保護？

在討論實體法規定時，必須一併將我國刑事訴訟制度納入考慮。美國法之經濟間諜法固然對營業秘密制訂了相當廣泛的定義，而使其能涵蓋各種機密資訊之竊取行為。然美國之檢察官對於案件是否發動偵查、是否起訴均有相當大的裁量權限，因此制訂廣泛的刑事實體法，並不至於癱瘓該國偵查機關<sup>91</sup>。但我國之司法制度不同，任何人只要向偵查機關提出告訴或告發，偵查機關依法即有開始偵查之義務<sup>92</sup>。而此所謂「偵查義務」，依報告人從事檢察官之經驗，縱使告訴人並未提出任何證據或僅憑臆測指稱告訴事實，除非依告訴人指訴之事實與刑法犯罪構成要件顯然不符，檢察官仍須一一調查告訴人指稱之事實是否屬實，否則仍可能被高等檢察署檢察官認為調查未具完備。因此，依我國營業秘密法第 2 條對於營業秘密之廣泛規定，易使太多無以刑法保護必要之營業秘密案件進入偵查程序。

---

<sup>91</sup> 除史丹佛大學講者於課堂上表示一案件縱使向美國聯邦調查局告發，也須看聯邦調查局對該案件有無興趣進行調查。另報告人抵達美國第二天，承租之自用小客車遭竊賊打破窗戶而行李遭竊。依加州法令報告人上網填寫報案單後即無下文，美國當地民眾亦表示加州警方對此等案件通常不會主動追查。

<sup>92</sup> 刑事訴訟法第 228 條第 1 項規定「檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。」

再者，由於營業秘密屬於資訊之一種且具有秘密性，如何證明被告持有營業秘密已非易事。而營業秘密法第 13 條之 1 一方面規範 4 款行為態樣，幾乎涵蓋各種取得營業秘密之行為，但另一方面該法為避免過度處罰，在行為人主觀要件上增加行為人須「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益」之限制。然則，行為人主觀要件之證明，一向都是我國偵查案件最困難的部分。舉例而言，告訴人為房屋仲介公司，被告為該仲介公司之員工，若告訴人提出電腦紀錄證明被告於離職前無正當理由下載一筆屬於該公司營業秘密之客戶資訊檔案，嗣於離職後前往另一房屋仲介公司任職。從偵查作為而言，如僅單純傳喚被告到庭，其縱承認有下載檔案之事實，然一旦被告否認有何為自己或第三人不法所有意圖，僅有下載檔案之事實通常無從認為被告有上述不法利益之意圖。因此在營業秘密案件中，通常均會將搜索納入偵查作為之一環，希望透過搜索被告住處及新任職公司檢視其有無使用原公司之資訊，進而證明被告主觀上有為自己或第三人不法所有之意圖。

由此可知，營業秘密案件與許多白領案件性質類似，因其具有隱蔽性之性質，若不透過搜索、監聽（但我國通訊保障監察法僅允許意圖在外國使用之監聽）通常不易證明。然而搜索、監聽對當事人而言

影響甚鉅，必須謹慎為之，此屬檢察官在偵辦案件時常陷入之兩難。若系爭營業秘密涉及之價值龐大或甚為重要，則發動強制處分之正當性自然較高。然而我國營業秘密法的營業秘密、刑事不法行為規定廣泛，幾乎使各種機密資訊、取得營業秘密行為均被納入刑事程序之營業秘密，再加上前述檢察官之偵查義務，將使我國偵查機關花費許多偵查資源在可透過民事賠償獲得救濟之案件。

審酌民事案件之目的在於損害填補，將營業秘密做為其他智慧財產權之補充條款而擴大保護範圍並無不妥。但營業秘密本質上既屬智慧財產之一種，審酌營業秘密法之本質與專利類似，均為某種特別之技術，而侵害專利之行為早已除罪化，因此針對取得營業秘密之案件以刑事處罰，即應有特別保護之必要。尤其觀諸營業秘密法第 13 條之 1 之行為態樣，該等行為中例如「擅自重製」、「逾越授權範圍而重製、使用」等，本質上均僅係契約行為之違反，且未必均會造成被害人財產上之損害，因此在許多案件適用上可能有過苛之情事。故本文認為我國營業秘密法之營業秘密在民事案件中適用上固無問題，但應檢視、分析目前實務營業秘密刑事案件之類型，在刑事案件中考慮是否從營業秘密之類型或價值予以限制，使不具刑事處罰必要性之營業秘密案件離開刑事訴訟程序，而以民事程序處理。



## 二、國內經濟間諜與國際經濟間諜

從前述經濟間諜法與統一營業秘密法關於營業秘密定義的比較，可認為美國立法者在制訂經濟間諜法時，刻意在文字上使其適用範圍較統一營業秘密法寬廣，因此法院不應將統一營業秘密法作為解釋經濟間諜法的基礎。然美國法院在 *United States v. Chung* 案未能就經濟間諜法的相關要件做出明確的解釋，此等要件的模糊將阻礙美國檢察官以經濟間諜法起訴，而不利於該法達成其打擊經濟間諜之立法目的。

在討論我國營業秘密法之營業秘密時，所謂「非公眾所得知悉」時，雖然法律條文並未就上述區分，然仍應就案件類型、法益保護的角度作區別解釋。舉例而言，若被告係外國團體（例如敵對國家之國營企業、政府機關）竊取我國之營業秘密，縱該秘密在我國產業間並非秘密，然一旦該秘密遭竊取至外國，將對我國該類型產業均造成傷害。故此時所謂「非公眾所得知悉」即應解釋為「非一般大眾所得知悉」，故被告不得以熟悉該產業之人均可知悉作為不具秘密性的抗辯。反之，若僅係我國不同產業間因營業秘密涉訟，則應思考該秘密是否為一般產業均知悉，若是熟悉該產業之人均知悉該項資訊，應認為該秘密不具保護之必要性。

此外比較美國經濟間諜法第 1831 條與第 1832 條，可發現該等法條之區分方式在於有無國外勢力之介入，著眼者在於有無侵害國家競

爭力。而我國營業秘密法第 13 條之 1 與第 13 條之 2 的區別則在於是否為域外使用，若為域外使用依該法第 13 條之 2 構成加重之事由。營業秘密法第 13 條之 2 之立法目的不難想像，其背後思考邏輯應在於營業秘密被竊取至國外，通常可能導致我國產業遭受較大之損失或使該營業秘密更難以回復，甚至影響我國產業競爭力。我國營業秘密法第 13 條之 2 的優點在於在有外國政府介入之情況下，仍可適用該法條予以加重處罰，且可避免發生如美國司法面臨如何證明裨益外國政府之構成要件之困境<sup>93</sup>。然而縱使在域外使用，是否一定對被害人造成較大之損害或損及我國競爭力實有疑問。若被害人在國外並無任何業務或競爭者，則相較於在國內使用該營業秘密與被害人競爭，該營業秘密在外國使用未必會造成被害人更多損害或損及我國競爭力<sup>94</sup>。又或被告為我國公司員工，竊取營業秘密後在我國公司之外國工廠或分公司使用，此時該行為並未對我國整體競爭力有所損害，其加重處罰之正當性即有疑問。因此營業秘密法第 13 條之 2 之加重條件固然在一定範圍內可涵蓋國際經濟間諜之行為，但其條文用語之涵蓋範圍過廣，可能將不具加重處罰意義之行為納入，在某些個案產生情輕法

---

<sup>93</sup> 美國有學者在文章中認為應該在第 1831 條與第 1832 條另外增訂域外使用條款，而與我國營業秘密法第 13 條之 2 類似。Robin L. Kuntz, How Not to Catch a Thief: Why the Economic Espionage Act Fails to Protect American Trade Secrets, 28 BERKELEY TECH. L.J. 901, 928(2013).

<sup>94</sup> 我國學者林志潔教授即經常舉例，行為人將習得珍珠奶茶之技術後，到美國開一間珍珠奶茶，殊難想像會對我國手搖飲店之生意有何負面影響。並指出我國立法之思維在於將所有營業秘密均當作高科技資訊，卻忽略營業秘密亦包含不具高科技或國際性競爭之資訊。故我國之立法模式在某些情形下將過度處罰。

重之情形。

然不可否認者，將營業秘密竊取至外國、大陸地區、香港或澳門使用，確實將增加營業秘密所有人回復該營業秘密之困難，或使營業秘密洩漏之風險提升，因此區別該營業秘密使用地區而增加域外使用之刑責有一定之正當性。然將來修法可考慮在營業秘密法第 13 條之 1、第 13 條之 2 外增訂類似美國經濟間諜法第 1831 條之外國政府介入之經濟間諜罪。藉由區分外國政府介入、單純域外使用及我國境內使用等三種態樣課予不同刑責，一方面完善打擊面向，一方面可較為細緻的區分該等行為的不法性而賦予不同之制裁。

### 三、我國與美國司法制度之其他差異

報告人在史丹佛大學旁聽營業秘密法一學期，發現美國公司處理營業秘密案件之重點幾乎都是以民事案件為主。而渠等民事案件係以證據開示 (Discovery) 作為配套，使雙方當事人透過律師向對方取得訴訟所需之資料及證據。另美國法官對於如何操作證據開示之權利甚大，其可透過裁定命令當事人必須提出一定之證據予對方，或其他法官認為適當之方式。例如在 Waymo 與 Uber 之案件中，因工程師 Anthony 被法院依據鑑識報告認為有高度可能將 Waymo 之資訊帶至 Uber 公司，因此裁定 Waymo 公司依據法院之命令，只要給予 Uber 公

司合理之通知，Waymo 公司之律師可攜帶一個專家隨時至 Uber 公司檢視 Uber 公司所有關於 Lidar 科技之相關資訊、文件等資料<sup>95</sup>。美國之律師通常也會督促當事人保存相關資料，並要求當事人應於證據開示制度中提出相關證據，縱使該證據對當事人不利，律師也會要求當事人必須提出。而任一方當事人若違反證據開示之要求，將會面臨嚴重制裁，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>96</sup>。

上開證據開示程序，代表的是美國司法對於律師的信賴，信賴律師及渠等聘請之專家證人不會將從證據開示程序中取得之機密資訊洩漏給當事人獲第三人。然我國相關法制、人民之法律遵循認知以及律師倫理之執行是否可做為證據開示制度之配套均仍有疑問<sup>97</sup>。我國大部分律師雖均嚴守律師倫理且在訴訟中善盡訴訟協力義務，但實務上仍可能有少數律師未能遵守律師倫理，因此證據開示程序在我國能否順利執行仍有疑問<sup>98</sup>。另證據開示在營業秘密法案件中仍有其侷限，

---

<sup>95</sup> Waymo LLC v. Uber Techs. Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 73843 (N.D. Cal. May 15, 2017)

<sup>96</sup> 例如在 E.I. Du Pont De Nemours & Co. v. Kolon Industries, Inc., 803 F. Supp. 2d 469 (E.D. Va. 2011) 一案中，被告公司之員工在原告提起訴訟後刪除了部分檔案，嗣經原告公司於證據開示制度取得證據後，透過專業鑑識公司進行檔案還原而發現上情。本案法院認為當當事人已可預見訴訟之發生，其即有義務保存相關證據。另被告公司雖抗辯係其員工未經授權刪除檔案，然法院認為被告公司員工係故意刪除檔案，而被告公司亦未盡相當努力防免檔案之刪除，且被告員工之行為所生之責任應由被告承擔，法院從而認為被告行為構成惡意行為，而就被告公司施加律師費、相關動議費用及反面證據指示等制裁。

<sup>97</sup> 美國法院在 E.I. Du Pont De Nemours & Co. v. Kolon Industries 一案中表示，證據保存係當事人對於法院及司法程序所負有之義務。

<sup>98</sup> 於 109 年間，即有數位律師涉及洩漏偵查秘密、違規攜帶文件至看守所予在押被告及湮滅證據等不法行為而經媒體報導，例如律師黃呈熹涉嫌協助滅證洗錢經臺灣臺北地方檢察署起訴、律

除被告可能刻意隱匿證據不予揭露外，因營業秘密屬於資訊之一種，若該資訊未被紀錄在任何載體上，即無法透過證據開示取得。例如員工在前公司發明或創作一項營業秘密，但若員工仍然可以選擇不交出文件，或是一開始就不製作文件。因此，理論上營業秘密法雖然保障所有的發明，但當員工並沒有帶走任何有形的文件或資料時，在實務上幾乎難以證明員工有何竊取營業秘密的行為。

美國企業處理營業秘密法案件，主要係以民事案件為主要手段。然則美國司法最大的問題在於成本高昂，其訴訟費用往往非一般民眾所能負擔。而回到我國，依智慧財產法院統計室之研究報告，自民國97年6月至108年6月，該法院受理新收民事一審營業秘密訴訟事件共計80件<sup>99</sup>。而依法務部之統計，自103年至107年10月間，違反營業秘密法新收偵查案件人數共計911人且逐年增加<sup>100</sup>。另依法務部調查局之統計，該局於105年、106年偵辦之營業秘密案件共計41件，嫌疑人數共計95人<sup>101</sup>。雖案件數與被告人數並無法直接對比，

---

師余明賢與李傳侯因違規將永豐餘集團文件給羈押禁見之何壽川閱覽而被律師懲戒委員會停止執行職務、彰化律師公會理事長何中慶因協助詐騙集團被告申證涉嫌妨害秘密經檢察官起訴等。此部分均業經媒體報導，詳參各電子媒體之新聞網頁。

<sup>99</sup> [https://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/doc/Statistics/10801-23.pdf](https://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10801-23.pdf)。

<sup>100</sup> [http://www.rjtd.moj.gov.tw/RJSDWeb/common/WebListFile.ashx?list\\_id=1602](http://www.rjtd.moj.gov.tw/RJSDWeb/common/WebListFile.ashx?list_id=1602)。然該統計中並未提供總計新收「偵」、「他」之案件數。

<sup>101</sup> <https://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/25-%E7%B6%93%E6%BF%9F%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95-EN/2017-report.pdf>。

然從前揭統計數據中仍可發現國人在面對營業秘密法之案件時，相較於透過民事訴訟，顯然更傾向以刑事追訴尋求救濟。準此，如何賦予我國檢察官足夠之偵查工具處理營業秘密案件甚為重要。

由於偵查檢察官未必具備科技專業知識，在面臨高科技產業之營業秘密時，如何具體特定被告之資訊是否為被害人之營業秘密，多需仰賴告訴人提供之專業知識。且訴訟資源與人力也是檢察官偵辦案件之另一限制。以美國 *EI Dupont v. Kolon* 一案為例，該案被告 Kolon 公司於證據開示期間交付原告公司高達 120 萬頁之資料。若本案發生在我國，假設檢察官透過搜索取得 120 萬頁之資料，是否有足夠之人力與資源分析過濾該等資料實有疑問，且營業秘密之判斷涉及高度專業知識，多需仰賴民間專業人士之協助。然則，檢察官偵辦案件代表國家，應避免讓當事人誤認檢察官偏袒告訴人或被告，因此如何在制度上使當事人協助案件之偵查，同時避免當事人因此不當接觸卷內應予保密之資料甚為重要。舉例而言，檢察官依刑事訴訟法至被告公司實施搜索，但如何從被告公司判斷有無屬於告訴人之營業秘密資料，有時沒有告訴人員工之幫忙尚無從判斷。但若允許告訴人員工到場，被告亦可能認為此舉將使被告公司營業秘密洩漏給告訴人。我國營業秘密法於 108 年增訂第 14 條之 1、第 14 條之 2 之秘密保持命令，作為檢察官使當事人適度檢視卷內資料之配套，應有助於我國偵查中使

當事人協助案件事實之調查，然其實際如何運用及成果如何，尚待實務案件之累積進一步觀察。

另我國之營業秘密法關於國內竊取營業秘密之行為係規定為告訴乃論之罪，然重要企業之營業秘密涉及者不僅是該企業之利益，有時亦涉及國家競爭力，允許告訴人單獨決定是否繼續追訴是否妥適，實有疑問。再者，營業秘密之偵查，多半須透過強制處分例如搜索始能追查，然在偵查實務上，一般告訴乃論之罪例如過失傷害、妨害名譽等均屬輕罪，亦少見以搜索之方式進行偵查。將營業秘密設計為告訴乃論之罪，將可能使檢察官淪為告訴人之打手，告訴人透過檢察官向法院聲請後對被告進行搜索，最後卻又容許告訴人撤回告訴，恐有輕重失衡之情事。

## **肆、進修心得與建議**

報告人迄今擔任檢察官已將近 10 年，此次赴美進修至史丹佛大學旁聽學習美國法制而獲取不同之視野，在解釋我國法律時亦可一併思考美國法制有無值得參考之處，對於工作實有相當裨益。而法務部長對本年度出國進修之申請人亦親自以英文進行面談，亦足見法務部對於檢察官出國進修之重視。報告人原計畫赴美進修一年，然適逢武漢肺炎而決定提前返國，以致在美國進修期間僅 6 個月（108 年 12 月 10 日至 109 年 6 月 11 日），其中後半三個月（自 109 年 3 月 9 日起）因武漢肺炎而被困於住處，亦無機會至美國相關司法機關參訪，因此尚難對美國司法制度有充分瞭解，甚為遺憾。以下分享報告人此次申請出國之申請經驗，期能透過經驗分享之方式使將來欲申請之檢察官瞭解大概之流程，並提出下列建議供法務部承辦人參考。

### **一、出國人選公告及確定時間宜適度予以提前**

申請出國進修對於檢察官及地檢署而言均影響甚大。對申請人而言，申請出國除需花費鉅額費用外，一旦出國就是一年的時間，因此對每一個申請出國之檢察官而言，莫不希望能在出國一年內能盡力充實專業學能。而對申請人所屬地檢署來說，申請人出國所代表的就是所屬地檢署將少一個辦案人力，以現今基層普遍人力吃緊的情形下，少一個人意味著其他同仁必須增加工作負擔，也會影響地檢署之人力



調配，因此申請人所屬檢察署也會希望申請人能提前告知有無申請出國之規劃。

以報告人申請之 108 年度出國為例，報告人自 107 年年底即向地檢署之長官報告申請人有申請出國進修之意願。然則 108 年度之出國申請公告卻遲遲未見於法務部網站，直至 108 年 2 月 18 日法務部始在內部網站公告 108 年選派檢察官赴外國及香港地區進修實施計畫，並規定應於 108 年 2 月 28 日前送達法務部完成報名程序（以法務部收件日期為準）。由於地方檢察署欲將公文送達法務部必須經臺灣高等檢察署轉送，故對申請人而言，實際只有 2 至 3 天就必須將報名表填妥透過人事室發送公文，時間甚為緊迫。若申請人剛好於公告日前後數日請假或錯過法務部之公告訊息，即可能與此次申請失之交臂（然從日後發生之武漢肺炎觀之，申請人沒有錯過本次申請實不知係幸或不幸）。當時報告人欲申請者為史丹佛大學，上網檢視發現該學校網站明文記載若欲於秋季入學者，應於當年度 4 月 15 日前提出身請，然關於法務部之行政流程因非報告人所瞭解，除了等待外亦別無它法。

嗣報名表寄出後，又經過約一個月，於 108 年 4 月 11 日禮拜四，接獲法務部承辦人來電，其於電話中告知法務部長欲於 108 年 4 月

15 日星期一上午與所有欲申請出國進修之檢察官面談。經檢視相關行事曆後，幸好 108 年 4 月 15 日報告人並無開庭或值班，遂上網訂購高鐵票並於承辦人指定之日期從高雄前往法務部。抵達法務部後，由於申請出國者約可分為三種類型：前往美國之訪問學者、至美國大學入學進修者、前往日本之訪問學者，因此承辦人亦將在場之申請人分為三組分別與部長面談。與部長的訪談中，可感受到部長對於選派檢察官出國進修之用心，部長全程以英文與申請出國者進行面談，逐一詢問各申請者欲研究的題目、研究動機等事項，訪談結束後報告人即返回高雄繼續處理公務。嗣於 108 年 5 月 2 日法務部終於在內部網站公告選派出國者之名單。

法務部 108 年出國進修人員之公告日期為 108 年 5 月 2 日，而史丹佛大學採三學期制，秋季（8 月、第一學期）入學者申請期限為當年度 4 月 15 日，此公告日期對報告人而言已不可能申請秋季入學。然史丹佛大學許多關於學校資源之介紹、新生說明、基礎課程等均係舉辦於第一學期，未能參與此部分相當可惜。另法務部公告可申請之另一學校哈佛大學係採二學期制（每年九月、二月開學），九月開學者申請期限亦為當年度 4 月 15 日<sup>102</sup>。又依法務部之規定，申請者須於該年度 12 月 10 日前出國，亦即依法務部之公告日期 5 月 2 日，申

---

<sup>102</sup> <https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/vsvr-program-application-deadlines-and-materials/>。

請哈佛大學之訪問學者除非經該大學通融申請期限，否則已無出國之可能。

觀諸法務部往年之公告日期，多半係在每年度之 2、3 月間。然依各大學對於申請訪問學者之要求，申請時需準備推薦信、研究計畫等資料，該等資料之準備通常亦需一段時間，若法務部能提早公告，應有助於申請人之準備。依報告人詢問在史丹佛大學同為訪問學者之日本法官，渠表示日本法官通常於前一年度即已向史丹佛大學提出申請，故以 109 年 8 月至該大學進修者為例，渠等於 109 年 2 月間即已取得史丹佛大學之許可。審酌史丹佛大學向訪問學者收取一年 12200 美元之學雜費，加上加州物價約為我國三倍<sup>103</sup>，此等費用均須由申請人自行負擔。而法務部選派檢察官出國進修，除須支付檢察官原本薪水外，另提供一年總額新臺幣 8 萬 5000 元之開銷補助<sup>104</sup>，故整體而言選派檢察官出國之成本甚高。若法務部之行政流程允許，適度配合外國學校之申請截止日期而提前公告我國可申請出國進修之人選，使我國檢察官得依據美國學校之申請期限申請而於該年度 8 月份前往進修，應可將學習效益最大化。

---

<sup>103</sup> 史丹佛大學並未提供訪問學者宿舍，須由訪問學者自行在外租屋，若係隻身前往，目前當地租屋行情約為每月 1500 元美金至 2000 元美金不等。據報告人探詢在該處之留學生，一年之生活花費將近約新臺幣 200 萬元。

<sup>104</sup> 此項費用包含機票、學雜費等所有相關費用，得於合計總額新臺幣 8 萬 5000 元額度內檢具單據核銷。雖然相較於美國花費看似不高，然此已逼近報告人一個月的月薪，仍不能謂不高。

## 二、研究題目之選擇宜有適當彈性或與學校搭配

依目前法務部之申請表，係由申請人在法務部提供之學校中填寫三個志願，並在法務部指派之研究題目填寫三個志願。在法務部於 108 年 5 月 2 日公告前，申請人均無從知悉法務部將指派各申請人可申請何所學校及研究題目為何。然美國各法律學院研究重點未必相同，申請表上填載的三所學校未必均能與三個研究題目搭配，若能於公告前與申請人討論，應有助於申請人之研究。舉例而言，假設申請人透過網站查詢史丹佛大學有開設起訴審查制度相關課程，因而分別將史丹佛大學及起訴審查制度填於第一志願。法務部可能於公告時指派申請人可申請第三志願哈佛大學，指派之研究題目則為第二志願之新興科技偵查犯罪，然哈佛大學卻未必有相關課程。故報告人建議法務部承辦人先予決定各申請人之申請學校，再由申請人對該學校相關課程、資源瞭解後再與法務部討論、決定研究題目，使出國進修者能依據學校選擇最適合之研究題目。

## 三、關於出國申請宜建立相關制度及與學校建立長久聯繫

於 108 年 4 月 15 日前往法務部接受面談後，報告人於同年 23 日又接獲法務部承辦人之來電，告知其已將申請出國之相關資料寄至報告人電子信箱，請報告人檢視電子信箱。報告人打開電子信箱後，果見承辦人之來信，標題為「請與 104 年史丹佛大學訪問學者聯繫洽

詢申請」，內容只有一行，即先前申請出國之檢察官之姓名及電子郵件。然當時法務部尚未公告，報告人究竟能否申請出國、被指派之學校是否為史丹佛大學均無從知悉，故報告人雖已拿到上開聯絡資料，在未獲確定前仍未與該檢察官聯繫。

後於法務部公告後，報告人遂與先前出國之檢察官聯繫，該檢察官告知一切申請均須由申請人與學校聯繫。此中最困難者在於申請訪問學者條件之一，在於須有史丹佛大學教授作為贊助人（sponsor）。由於前人之努力，目前史丹佛大學之 George Fisher 教授對於我國前往之檢察官均相當友善並願意擔任贊助人。審酌我國雖與史丹佛大學有默契或簽訂相關協議，然相比同為亞洲國家之日本，同在史丹佛大學擔任訪問學者之日本法官向報告人表示該國每年均會選派法官至史丹佛大學進修，長期以往與該大學建立良好之關係。我國或許囿於檢察官人力及經費之考量，目前每年均有檢察官前往者似乎僅有紐約大學，然若能透過承辦人與史丹佛大學建立聯繫管道，應有助於將來選派檢察官至該大學進修之機會。否則 George Fisher 教授已有相當年紀，他日一旦退休，要再找願意擔任贊助人之教授恐非易事。

#### 四、美國在地之生活經驗分享

如前所述，申請訪問學者除原本薪水外，法務部提供者即為一年

總額新台幣 8 萬 5000 元之補助。因史丹佛大學並未提供訪問學者住宿，報告人僅能至當地租屋。考量史丹佛大學所在之 Palo Alto 郡屋價太高，報告人只能找到離該大學開車約 40 分鐘車程之 Cupertino 地區找租屋處。在美國承租房屋須提供收入、存款證明，由於報告人於民國 100 年才分發擔任檢察官，至出國時仍屬年資尚淺，當報告人告知房屋出租公司管理人報告人擔任檢察官，一個月薪水約 3806 美元時，報告人迄今都能記得該管理人臉上的表情。其先詢問報告人這 3806 美元是全部收入還是額外補助，經報告人告知此係全部收入時，其復表示在美國審核是否願意出租房屋時，一般係認為承租人收入必須是租金 2 倍房屋管理公司始願意出租。而該房屋雖然為公寓，但一個月的租金為 3395 美元，因此管理公司原不願意出租。幸好後來係以多付一個月之押金作為條件，報告人始在美國找到落腳處。總結而言，美國加州住宿及整體生活費用甚高，此係將來欲申請前往史丹佛之訪問學者應納入考慮之處。

## 五、研究報告之字數與進修

依照法務部 108 年之選派檢察官赴外國及香港地區進修實施計畫，訪問學者應於返國後 3 個月內繳交 5 萬字之研究報告。然報告人於 108 年 12 月前往美國後，隨即於 109 年 3 月因遇武漢肺炎之疫情而面臨學校關閉、無書可借、無資源可研究、無機關可參訪之情況。

且美國因應武漢肺炎之方式並非漸進式處理，而是週四發信件告知在討論學校是否關閉，隔週週一學校就全部關閉，而當時報告人欲旁聽之營業秘密法尚未開課，報告人也來不及前往圖書館借閱資料，僅能留在住處使用網路上課。嗣於 109 年 4 月間，考量美國武漢肺炎疫情日趨嚴重，各地感染人數不斷增加。對報告人而言，此時有兩個選擇：一是該學期於 5 月底結束後繼續留在美國租屋處，趁七、八月暑假期間網路資料撰寫報告，並等到九月分再視疫情發展及史丹佛大學是否重啟校園進一步決定。第二個選擇則是於 5 月底學期結束立即返國。

留在美國之優點在於有較為充裕的時間撰寫報告，畢竟 5 萬字的報告並非小事，倉促之下實不易完成，留在美國不僅不用上班，因學校關閉也不用開車通勤，有更多時間可供思考。另一優點在於縱使報告人在美國每天無所事事，每個月照樣可以領到薪水，畢竟相較於返國辦公，讀書寫報告仍屬相對輕鬆。然此選擇亦有缺點，首先是巧婦難為無米之炊，在無教授、同學可供討論之情況下，要憑空生出報告著實不易。若報告人本身已具備這等能力，也無須大老遠飛去美國進修。或認為現今網路發達，縱無實體教室仍可透過網路蒐集資料，然若如此報告人何必留在美國上網，回到我國一樣可以完成報告。最後就是疫情的不可掌控性，雖然學校已關閉，但人總是必須吃飯，仍必須三不五時外出買菜。美國國情與我國不同，不願意戴口罩防疫者所

在多有，報告人亦擔心出門買個東西就感染武漢肺炎。另 109 年 3、4 月間，美國亦因黑人遭警槍殺事件而發生多處暴動，因此人身安全實為是否報告人繼續留在美國之重要考慮。

立即返國之優點則為報告人所屬的地檢署可立即獲得人力之補充。依報告人原本之進修計畫，應係於 109 年 12 月返國，若報告人提前於 5 月底返國，將可立即填補地檢署之人力缺口。然此選擇之缺點在於報告人將無足夠之時間撰寫報告。因報告人本身辦案能力有限，深知返署辦案後縱使每日加班，亦未必能迅速、妥適處理手上案件，遑論有其他餘力繼續研究撰寫報告。若要撥出時間撰寫報告，則可能須犧牲報告人的加班時間，如此對於報告人案件之當事人亦不公平。此外，因史丹佛大學已向報告人收取訪問學者之費用即美金 12000 元，而報告人租屋提前解約須支付一個月之押金即 3400 美元，若提前返國前述費用等於前述費用悉數丟入水中，此等均係提前返國之缺點。

有鑑於此，報告人遂將上述包含人身安全、研究資源等事項之考慮以電子郵件告知法務部承辦人，並詢問若報告人於 6 月份返國，實際在美期間僅 6 個月，研究報告字數能否縮減為 3 萬字。然法務部對於報告字數相當重視，且應對於報告人之防疫及研究能力有相當信心，遂以信件告知「各位檢察官好：因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)



疫情影響，目前關於出國進修學習部分，說明如下：一、因疫情影響，為顧及目前選派出國進修檢察官身心健康，並尊重檢察官個人意願，由各檢察官視當地疫情之情況，自行判斷是否中斷學業提前回國。二、經自願提前返國入境後，請依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定，視出發地所適用之標準，居家檢疫 14 日後，應即回地檢署復職。三、出國報告部分，請於返國後 3 個月內依規定繳交。」後經信件往返，法務部承辦人仍一再表示研究報告要依實施計畫於返國後三個月內繳交。

嗣報告人認為繼續留在美國雖然悠閒（因為學校、司法機關全部關閉，除了撰寫報告外無事可做），但因手邊毫無研究資源，留在此處無助於研究，也愧對報告人領取之薪水。但若於學期結束立即返國，仍有前述無足夠時間撰寫報告之問題，遂透過報告人所屬地檢署同仁向法務部長官詢問若提前返國能否縮減報告字數為 3 萬字，當時認為若法務部仍然否准，也只能冒著感染疫情、遇到街頭暴動之風險，繼續留在美國，待報告完成後再行返國。後於 109 年 4 月 20 日，報告人在地檢署之同仁告知報告人部裡長官同意報告人之請求，然表示要報告人回國後再上簽呈。報告人遂加緊腳步，利用視訊課程所學撰寫約 3 萬字之報告後<sup>105</sup>，即於 109 年 6 月 10 返國，並於隔離完畢（法

---

<sup>105</sup> 於史丹佛第二學期，報告人另有旁聽數位時代下之搜索令狀原則此課程，該課程每週必須閱

律規定居家隔離兩週，另考量美國疫情嚴重，報告人又自主健康管理請假一週)，於同年 7 月 1 日返署上班。

後報告人於 109 年 7 月 21 日，將在美國之情形敘述後，以簽呈陳報臺灣高等檢察署轉法務部請求報告字數之縮減，然法務部於 109 年 9 月 11 日函覆報告人應依本部 108 年度選派檢察官赴外國及香港地區進修實施計畫，於返國三個月內繳交 5 萬字以上之研究報告。考量法務部身為我國法務行政的主管機關，掌理全國檢察、矯正、司法保護、政風及行政院的法律事務，不可能為了研究報告字數對基層檢察官出爾反爾，故報告人僅能認為應係因臺灣與美國距離過遠，導致資訊在傳遞時發生失誤。然值得省思者，在於法務部近年來為鼓勵在職檢察官進修而規定實任檢察官連續服務滿 7 年得申請帶職帶薪全時進修（即俗稱之七修一），依法務部之規定申請帶職帶薪全時進修者，應於進修期滿後 6 個月內依檢察官進修考察辦法第 20 條規定提出 3 萬字以上之研究報告。相較於申請出國進修者有許多均為尚未實任之檢察官，實任檢察官連續服務滿 7 年通常均為較資深之檢察官，渠等辦案經驗通常多於申請出國者，繳交報告之期限、字數條件卻均較申請出國者寬鬆，故報告人建議法務部似可考慮放寬申請出國者繳交報告之字數及期限。

---

讀資料亦相當繁重，因此實際上也沒有太多空閒時間撰寫報告。

然更根本的問題，應該重新探討是否有必要要求出國進修者均撰寫一篇逼近碩士論文字數之研究報告。法務部選派出國者均係檢察官，主要的工作在於辦案而非研究。固然可以理解法務部為避免浪費納稅人之辛苦錢，因而要求進修者撰寫報告以免進修人打混摸魚。然則對申請出國者個人而言，與其花許多時間坐在電腦錢撰寫報告，多參與學校課程、與教授討論問題、至機關參訪甚或讀書，其收穫均可能多於撰寫報告。而對學術貢獻而言，關於學術研究國內已有諸多學者貢獻甚多，憑實而論，要求報告人在一年時間內完成一份五萬字之報告，其中絕大多數內容僅是重複前人研究之成果，且如此繁多的字數，對於每日忙於卷海之檢察官而言，通常也不太可能有充裕時間閱覽<sup>106</sup>。報告人認為可參考日本法官選派出國之制度，渠等係要求進修者每月撰寫一份 2 至 3 頁之報告交回日本法院，記錄該月之學習狀況。考量檢察官之生命在於辦案不在研究，面對現今案件的多樣化，檢察官知識的廣度通常較深度來的重要。一份 5 萬字的報告將使出國進修者大部分的時間均綁在該報告上，雖因此對於該題目有較深入的瞭解，但卻可能因此犧牲學習其他領域知識的時間。

報告人之所以敘述此段過程，主要在於出國進修考察之報告必須

---

<sup>106</sup> 各出國報告之相關點閱次數可參閱公務出國報告資訊網。

通過外部審查，然一篇文章之架構，在撰寫之初即會考慮字數而加以編排。當初報告人因信賴法務部長官透過報告人同仁轉知同意字數減少，但返國復職後再上簽呈，卻經法務部否准報告人之請求。由於報告人返國復職即立即接手偵查業務，而報告人時間及能力有限，當報告人在面臨辦案品質與報告字數之間做抉擇時，考量案件所影響者為當事人之權益，報告人仍優先以辦案為考量，無從再重新架構本報告之內容，故此報告難免有結構鬆散或疏漏之處，併予敘明。

## 六、關於訪問學者之請假

另一值得討論之議題為訪問學者之請假問題。依照法務部之相關規定，進修期間給予公假最長一年，因此在國外期間均屬公假。然值得討論者，在於此一年期間若有離開學校所在國或返國我國時，均應另外向法務部請假。考量在國外進修期間均屬公假，若離開學校所在國應另外請假，從規定上來並無不妥。但在實際執行上卻可能造成道德風險或是對申請人之研究反而造成不便。

以報告人前往之史丹佛大學為例，該學校於每年5月底為學期結束，接著進入暑假，嗣於同年8月底9月初開始新的學期。報告人今年至美國恰逢武漢肺炎之疫情，中間亦曾考慮是否於暑假期間先行返台查找資料撰寫報告，然依照目前規定，一旦報告人返台，只有請假

與復職兩個選項。然公務員之休假最長一年為 30 日，縱使將休假全數請完，史丹佛大學仍然在暑假期間尚未開學，因此對報告人而言請假返台撰寫報告客觀上不可行。而返台復職則會面臨前述報告無法及時完成之風險，因而使報告人陷入兩難。

依照法務部公告之實施計畫，訪問學者除返國後 3 個月內提交 5 萬字以上之研究報告外，其他義務為依其要求協助蒐集國外法制之相關資料、撰擬研究報告、出席國際會議或協助其他涉外業務。此部分之義務除出席國際會議外，其餘與研究相關者，其實並沒有人一定要在國外之必要，以現今網路資訊之發達，有時在國內亦能取得相同資訊。又例如於前述學校暑假期間，若無其他國際會議必須由申請人在國外即時協助，允許申請人返國應不至於影響申請人之研究。反之，若要求申請人僅能留在國外，申請人可能只能到處履勘該國地理環境、風俗民情、體驗飲食文化以提升辦案素養，然此對於申請人之時間運用是否為最妥適之方式實有疑問。審酌檢察官不論在國外或在國內均可持續研究，若法務部信賴檢察官不至於返國後就成天遊手好閒無所事事，應可考慮是否適度放寬檢察官返國之彈性。例如允許檢察官在國外大學沒有課程也沒有地方可參訪時，利用空檔返國充電，俾能發揮最大學習效益。

## 七、整體心得

總結而言，雖然美國法制與我國有諸多不同，因此在許多面向尚難直接援用。但在學習該國法制過程，仍有許多值得我國借鏡之處。史丹佛大學因為屬科技核心地帶，渠等教授均與實務界有密切結合。例如報告人旁聽營業秘密法課程時，講課之教授本身即為智慧財產權之專業律師，於課堂中也經常邀請如美國聯邦調查局或企業經營者至課堂演講，分享實際之經驗。另報告人於史丹佛期間另有旁聽刑事證據法、數位時代下之搜索令狀原則等課程，該等課程探討美國司法在處理證據能力、監聽、網路監控之令狀等議題，有許多是報告人在擔任檢察官期間未曾面臨或思考過的問題，收穫甚豐。在此仍要感謝法務部提供此一機會讓報告人有機會至史丹佛大學進修。