

TRIPS 對營業秘密之保護

駱 志 豪*

目 次

壹、TRIPS未經公開資料保護之規定	一、何謂「營業秘密」
貳、我國相關法律規定	二、營業秘密構成要件
一、刑事法規方面	三、侵害營業秘密手段
二、民事法規方面	肆、TRIPS與公平交易法對程序保障規定
三、特別法規	伍、評釋與建議
參、TRIPS與公平交易法對相關問題解析	

壹、TRIPS未經公開資料保護之規定

按世界貿易組織（WORLD TRADE ORGANIZATION）係由國際貿易及關稅總協定（GATT）衍生而來，自一九九五年一月一日起取代GATT。GATT自一九八六年起，美國、日本及其他歐洲具領導性之跨國產業聯盟共同呼籲應將智慧財產權列為烏拉圭談判議題，並於一九九四年多邊貿易談判中通過「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights下簡稱TRIPS）將智慧財產權之保護納入規範，其有關未經公開資料之保護（undisclosed information）規定於第二篇第七節第三十九條簡要如下：

*作者為行政院公平交易委員會第三處專員。

1. 為依（一九六七年）巴黎公約第十條之二（註1）有效保護智慧財產權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第二項所規定未經公開之資料及第三項所規定之提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。

而依巴黎公約第十條之二規定該聯盟國必須對該國國民保證給予取締不公平競爭的有效保護及在工商業活動中違反誠實慣例的行為即構成不公平競爭行為規定要旨，係在提供不公平競爭與智慧財產權之保護，而非授予未公開資料之「排他權」。本項係為宣示GATT會員國應對符合本條規定之未經公開之資料及提交給政府相關機構測試相關資料給予適當之保護，並賦予可能之救濟手段。

2. 自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩露或遭他人以有違商業誠信方法取得或使用之可能，但該資料須：

- (1) 具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者；
- (2) 因其秘密性而具有商業價值；且
- (3) 經資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性。

本項在說明構成未經公開資料保護之要件須符合 1. 自然人或法人合法

註1：巴黎公約第十條之二規定如下：

1. 本聯盟各國必須對該國國民保證給予取締不公平競爭的有效保護。
2. 凡在工商業活動中違反誠實慣例的競爭行為，即構成不公平競爭行為。
3. 特別禁止下列各項：
 - a. 不論依何種方法，性質上對競爭者的營業所、商品或工商活動造成混亂之一切行為；
 - b. 在經營商業中，性質上損害競爭者的營業場所、商品或工商活動信譽的虛偽說法；
 - c. 在經營商業中使用會使公眾對商品之性質、製造方法、特點、用途或數量易於產生誤解的表示或說法。

持有之資料。2.應有防止被洩露之可能或遭他人以違商業誠信方法取得、使用可能。3.未經公開之資料須具有秘密性，且其整體或細節配置及成分組合觀察非處理同類資料之人所能知悉或取得者。4.未經公開資料之秘密性須具有商業價值。5.未經公開之資料需已經合法持有人以合理步驟保持其秘密性。TRIPS 規定符合前開五項要件規定時，方具有保護價值，會員國應保護至少符合前開條件之資料免於被洩露，或遭他人以具有商業倫理非難性之手段取得並進而加以使用。

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

對於新化學原料醫藥品或農藥品上市尚未公布之測試資料，TRIPS要求會員國應防止該項測試或相關資料作不公平的商業上使用，且會員國應儘力保護並防止該項資料洩露，除非是該項資料的揭露有助於保護公眾安全，或對該項資料已採取相當措施確實防止被不公平的使用。

貳、我國相關法律規定

對於侵害營業秘密之救濟，依據學者及實務之見解，我國相關保護營業秘密的法律依據有：

一、刑事法規方面：

1.有形侵害

刑法竊盜罪第三百二十條規定：「意圖為自己或他人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」故行為人所竊取者為非職務上持有或掌管之「營業秘密」，即構成之，惟竊盜罪之行為客體為有體物，且學界及最高法院實務見解均不處罰「使用竊盜行為」（即使用物品後歸還），故倘竊取營業秘密之人於竊取營業秘密

「複製後返還」，將不受該條項刑事上之追訴，除非竊取人盜用後不予返還才有被訴可能。又刑法侵占罪第三百三十五條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」亦以行為人侵占職務上或公益上所持有他人之有體物為構成要件，倘行為人「持有」後複製並未侵占，或所持有者非「有體物」（如將電腦上資訊抄錄或複製），則不致觸犯該等犯罪行為。然著作權法第九十一條「擅自重製他人著作者，處六個月以上三年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金。」故如竊取他人著作物影印本或複製品，將營業秘密物品拷貝取走，亦有構成著作權法重製罪之可能。

2. 非有形侵害

刑法第二十八章妨害秘密罪關於洩漏工商秘密罪部分第三百十七條：「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩露者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。」第三百十八條：「公務員或曾任公務員之人，無故洩露因職務知悉或持有他人工商秘密者，處二年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。」係在規範依法執行業務之人及（曾任）公務員無論依契約或法令（如專利法第十七條：「專利專責機構職員及專利審查委員會對職務上知悉或持有關於專利之發明、新型或新式樣，或申請人事業上之秘密，有保密之義務。」）均有保守工商秘密之義務，對於應保守秘密而無法律上原因洩露者，訂有刑事處罰之規定。故洩漏者倘與公司間有保密合約關係，進而洩漏公司營業秘密，則構成洩漏工商秘密罪，無保密合約關係洩漏營業秘密，則為下述背信罪問題。

按刑法背信罪第三百四十二條：「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。」故倘行為人趁為他人處理事務之際，圖自己或他人不法之利益，而從事違背任務之行為，如竊取他人營業秘密甚或加以使用，致生損害本人（他人）財產或利益者，如竊取營業秘密後提供給競爭對手，或公告周知使得本人喪失商機，即有觸犯背信罪之可能。

二、民事法規方面：

民法第一百八十四條規定：「因故意或過失不法侵害他人權利者，負損害賠償責任。故意以違背善良風俗之方法，加損害於他人者，亦同。」「違反保護他人之法律者，推定其有過失。」是以倘行為人（執行業務之人或受雇人）因信賴關係而知悉營業秘密，竟違背此信賴關係，故意以違背善良風俗之方法洩露給競爭者，致加損害予僱用人，自有構成侵權行為之可能。

惟就競爭者而言，以競爭之目的為取得競爭者之營業秘密，而延攬、拉攏或利誘競爭者之受雇人為自己之職員，涉有侵害他人債權之行為，是否認為構成「違背善良風俗之行為」，依第一八四條第一項後段規定請求損害賠償，尚有爭議。實務上案例，在全友公司vs力捷公司乙案，原告主張被告等曾在原告公司實際參與光學閱讀機之研究發展與改良工作，為謀求不當利益，明知原告對該光學閱讀機之相關技術，享有相當之利益，仍以不公平競爭之手段，擅自利用該技術製造光學閱讀機產品販售，應屬「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人」，惟新竹地方法院、臺灣高等法院及最高法院多認被告所產製之光學閱讀機非係抄襲原告所產製者，且該光學閱讀機非原告開發之特有技術，在兩造無競業禁止之約定下，實難認定被告有悖於善良風俗。又實務上以行為人如構成刑法第三一七條、第三一八條洩露工商秘密罪及第三四二條背信罪者，可依民法第一八四條第一項前段請求損害賠償。同理可得推知，行為人違反刑法第三一七條、第三一八條及第三四二條規定者，被害人亦得依民法第一八四條第二項以違反保護他人法律之規定者，推定有過失，請求損害賠償。

三、特別法規

(一)勞動基準法

勞動基準法第十二條規定勞工有左列情形之一者，雇主得不經預告終止契約：五故意損耗機器、工具、原料、產品或其他雇主所有物品，或故意洩露技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害者。是以，只要勞工故意洩露技術營業秘密，雇主自知悉時起三十日內可隨時終止勞動契約，對勞工而言，影響不可謂不大。

(二)公平交易法

公平交易法第十九條第五款規定：「以脅迫、利誘或其他不正當之方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為，而有妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。」就行為主體而言，公平法所規範的對象為「事業」（同法第二條），不及於一般個人，倘個人不法獲取他人營業秘密，而此個人亦非「其他提供商品或服務從事交易之人或團體」（同條第四款），則不構成該法處罰依據；再就行為客體而言，營業秘密的被害客體亦僅限於該法第二條所稱之事業，自然人倘非「其他提供商品或服務從事交易之人或團體」則不與焉；至於保護客體，該條款以「產銷機密、交易相對人資料」為列舉保護對象，而以「其他有關技術秘密之行為」為概括保護事項，而未就營業秘密內容加以定義或界定範圍，就其字義解釋，應限定於「技術秘密」等相關事項方為保護範圍，如此則較後述營業秘密法保護範圍為窄；再就侵害類型觀察，僅將「不法獲取行為」列為處罰對象，至其他類型較不法獲取行為可責性更高罪質較重之「不法洩露行為」、「不當使用行為」卻未加以列入，且由於違反本條款之規定者，有刑事處罰之規定，亦不宜以擴張解釋方法擴及其他侵害類型；另外，構成該條款之處罰規定者，尚須有妨礙公平競爭之虞始足當之，故非為競爭目的之獲取技術秘密行為應非該條所處罰之對象，又行政院公平交易委員會向以事業市場占有率之多寡作為判斷事業有無違反第十九條「妨礙公平競爭之虞」之標準，惟本條款從「技術秘密」在未公開或不便公開加以使用或申請智慧財產權之前，無法判斷「營業秘密」對該等市場之影響，自不應以市場占有率作為唯一之考量因素，仍應就其行為是否為競爭之目的作為依據。

又公平交易法第二十四條係不公平競爭行為之補遺規定，凡具有不公平競爭本質之行為，如無法依公平法其他條文規定加以規範者，則可檢視有無該法第二十四條規定之適用，而所謂不公平競爭，係指行為具有商業競爭倫理之非難性，也就是說，商業競爭行為違反社會倫理，或侵害以價格、品質、服務等效能競爭本質為中心之不公平競爭（註2），故倘事業侵害營業秘密行為符合不公平競爭本質之規定

註2：行政院公平交易委員會編印：「公平交易法相關行為處理原則」八十年四月。

者，公平會可透過案例及解釋來補充同法第十九條第五款規範之不足。

(三)營業秘密法

為營造自由及公平的競爭環境，在智慧財產權領域，尚缺完整之營業秘密保護，雖然現行民法、刑法與公平交易法皆有相關之保護規定，惟或因規範侵害之行為態樣不周延，或因適用對象有限，或因法律效果不直接，且為因應烏拉圭回合談判TRIPS協定對營業秘密之保護於考慮當前產業競爭與經濟環境，制定「營業秘密法」，於八十四年十二月十六日公布施行，營業秘密法對營業秘密有較詳盡之規定。首先營業秘密法規定立法宗旨為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序及調和社會公共利益（第一條），接著明定營業秘密之定義係指方法、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，惟須符合 1.非一般涉及該類資訊所知者 2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者 3.所有人已採取適當之保護措施者之要件（第二條）；規範受雇人及雇用人間基於職務上研究開發營業秘密歸屬，非職務上研究或開發之營業秘密則歸屬受雇人（第三條）；出資聘請非受雇人研究或開發營業秘密以契約約定訂其歸屬（第四條）；數人共同研究或開發之營業秘密應有部分依契約約定，無契約推定為均等（第五條）；營業秘密得全部或部分讓與他人或共有，共有之營業秘密之處分須經全體共有人之同意，非經他共有人同意不得讓與他人（第六條）；營業秘密所有人得授權他人使用營業秘密，授權事項依當事人約定，非經所有權人（共有權人）同意不得再轉授權（第七條）；營業秘密不得為質權及強制執行之標的；公務員、當事人、代理人、辯護人及仲裁人等相關人員因承辦公務或偵審或處理仲裁事務而知悉或持有他人之營業秘密者不得使用或無故洩露（第九條）；規範侵害營業秘密的行為態樣有 1.以不正當方法取得者 2.知悉或重大過失不知而取得、使用或洩露者 3.取得營業秘密後因知悉或重大過失不知而使用或洩露者 4.因法律行為取得而以不正當方法使用或洩露者 5.依法令有守密義務而使用或洩露者（第十條），並說明「不正當方法」係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法；營業秘密被侵害時被害人得請求排除，有侵害之虞得請求防止（第十一條）；因故意或過失不法侵害他人營業秘密者負損害賠償責任，請求權自知有行為及義務人時起二年間、自行為時起逾十年不行使而消滅（第十二條）；損害賠償範圍受害人可

依民法第二一六條規定請求或請求侵害人因侵害行為所得利益，且對故意的侵害行為法院得酌定三倍以下損害額作為賠償（第十三條）；法院為審理營業秘密訴訟資料，得設立專業法庭或指定專人辦理，並得不公開審判或限制閱覽訴訟資料（第十四條）；外國人所屬國家與我國無相互保護營業秘密條約或約定或法令不保護我國國民者，其營業秘密得不予保護（第十五條）。

參、TRIPS與公平交易法對相關問題解析：

一、何謂「營業秘密」

根據營業秘密法第二條規定，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。」因此，各種資訊本身，不論是否經過處理皆有可能構成營業秘密，且不論係儲存於何種媒介，或以何種形式表示列印於紙上、電腦報表、錄音帶、磁碟片、磁帶、記憶體、個人電腦或其終端機內等，又不論是否有形或無形均可。最高法院八十一年台上字第一八九九號民事判決中，即認為營業秘密非必限於生產技能方面，舉凡生產、管理、銷售、市場、人事、財務等各項業務內容，對同業而言，均係秘密，僅係程度上或有些許差異。眾所周知，營業秘密不若期他商標權、專利權或著作權等智慧財產權等，均已有完整法律規範，實務上亦有許多法理原則可資遵循，另一方面，許多重要資訊不合商標、專利及著作權保護要件，無法申請取得權利或因資訊具高度秘密性，不願因登記造成眾所公知，故以「營業秘密」保護最為適合。

營業秘密法對「營業秘密」定義係參考美國統一營業秘密法第一條第一項第四款、加拿大統一營業秘密法第一條第二項及韓國不正競爭防止法第二條第二項所訂定，而TRIPS 則以「未經公開之資料」稱之，並限定保護之資料須符合 1.自然人或法人合法持有之資料。2.應有防止被洩露之可能或遭他人以違商業誠信方法取得、使用可能。3.未經公開之資料須具有秘密性，且其整體或細節配置及成分組合觀察非處理同類資料之人所能知悉或取得者。4.該未經公開資料之秘密性須具有商業價值。5.該未經公開之資料業經合法持有人以合理步驟保持其秘密性等要件。至公平法第十九條第五款則以「產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密」為營業

秘密保護對象，誠如前述，公平法所保護之範圍僅限於「技術秘密」相關事項，有將其他類型營業秘密如經營資訊排除在規定外情形，如此勢將限縮「營業秘密」範圍，此時，惟有透過執法主管機關適用公平法第二十四條不公平競爭之概括規定來處理類似案例，當然兩者法律效果有所不同（一為行政罰，一為前行政罰後刑事罰），是值得研究之議題。

就前開論述可知，不論美國法或加拿大法甚或韓國法規定皆要求「營業秘密」須具秘密性、商業價值、非他人輕易所得知悉及所有人業盡努力保密義務等要件，TRIPS 規定更為詳盡，附加 1.須合法持有之資料 2.秘密資料須其整體或細節配置及成分組合觀察非處理同類資料之人所能知悉（即「新穎性」）兩項條件，致使構成「未經公開資料」保護之要件更為嚴格，而公平法第十九條第五款則以「產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密」作為「營業秘密」保護客體，並未限定須具秘密性、商業價值、非同業所能知悉及業採保密措施等要件，就此而言，公平法賦予公平會較寬廣之適用空間，惟從「營業秘密」實質意義來論，前開條件又係「營業秘密」本質上所不可或缺，復加該條款涉有刑事處罰規定，故公平會在處理類似案例時應可參酌TRIPS及營業秘密法規定來解釋、適用「產銷機密」「技術秘密」，勿擴張適用客體範圍，如此公平會可透過案例之累積來具體化「營業秘密」內涵，以限縮其規範範圍係「營業秘密」涉有不公平競爭行為部分。

在研發中間階段之技術或文件可否構成營業秘密？營業秘密雖與商標、專利、著作等同屬智慧財產，但其間最大之差異乃在於商標、專利及著作均須終局確定得以認為完成為限，因商標、專利採註冊主義，惟有在經中央標準局核准後才取得權利，因此，不論商標不論文字圖案記號皆需確定形式，而發明新型與新式樣亦必須完成才可提出專利申請，著作權亦以「著作完成」時享有保護。然營業秘密本身即具備秘密性，且不可以對外公開，故性質上任何文件、技術、檔案、資料等等祇要對企業界有相當程度之價值，可能提供若干競爭上之優勢，不欲為他人知悉者皆可構成「營業秘密」，不論該資料完成全部程序與否。而不論TRIPS與公平交易法皆未有排除中間階段之技術文件構成營業秘密之可能，故應可作相同之適用。

二、營業秘密構成要件

TRIPS對未經公開資訊保護之構成要件前已述及，為符合TRIPS保護精神，營業秘密法第二條規定受保護之營業秘密，尚須符合三要件：1.非一般涉及該類資訊之人所知者。2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。3.所有人已採取合理之保密措施。所謂「非一般涉及該類資訊所知者」，係指須為涉及該類資訊之人所不知悉者，此與美國統一營業秘密法規定「非他人所公知」，加拿大統一營業秘密法規定「非一般公知者」，日本不正競爭防止法規定「不被公眾所知悉」，韓國不正競爭防止法規定「無法公然得知」僅止一般人有所不同，乃採關稅暨貿易總協定烏拉圭回合談判較為嚴格之「同業人標準」，而非「一般公眾標準」。

第二項所指「實際或潛在經濟利益」，亦為一不確定法律概念，參照美國侵權行為法彙編（RESTATEMENT OF TORTS）第七五七節規定涵義（註3），只要企業對該等秘密的利用，可使其在營業上與對手競爭時，因競爭對手不知悉該資訊或未加以利用情況下，取得優勢地位，即可解釋為具有經濟價值。第三項「營業秘密所有人應採取合理之保密措施」為重要之構成要件，因營業秘密係企業營運成敗之關鍵，故對於營業秘密應予以相當管制並加以標示，或對職員為必要之守密告知。同時企業應就既有之營業秘密加以整理，採取合理之保護措施，若是不先確定資訊何者係有價值之營業秘密，則不免掛一漏萬疏於保護或認定太過草率以致造成不必要的浪費，故企業應先整理出有機密性質，可使企業立於競爭上優勢地位之秘密資訊，採取合理措施以保護該項秘密。

查行政院公平會於第一五九次委員會就美商MBR INDUSTRIES INC 檢舉CHIOK DEE COR. 侵害商業機密乙案，即以檢舉人美商公司僅提出廣告DM宣傳單，並無其他事證資料說明究竟侵害何種商業機密，且該商情資訊指MBR公司八十三年三至五月進口紀錄，包含出口人、出口國、運送船舶及出口數量（重量）等資料，

註3：美國法律學會（ALI）於侵權行為整編第五七五條註釋B定義「營業秘密」係「一種可用在包括個人營業上之任何配方、模型、裝置、或資訊之編纂，其使用可使使用者獲得較不知或不使用該秘密之競爭人更為有利之競爭優勢。營業秘密可為一種化學混合物之配方、製造、處理或保存物品之方法，機械的模型或其他裝置，或是客戶名單。」

另經證實係來自羅漢電腦公司，至羅漢電腦公司所販售資料，前經認定乃係公開資料，即不具祕密性，尚未足構成第十九條第五款之要件。故倘事業所稱之「營業秘密」，不符合「未經公開資料」之構成要件，即無須以公平法予以規範。又公平會於第六十一次委員會為路透社檢舉傑通公司等不法獲取他人資訊違反公平法乙案，即有委員提出本案所涉及之「金融資訊」是否為公平法第十九條第五款所稱之「產銷機密」，尚有疑義。按「金融資訊」較易為一般「同業人」所知悉，為一公開資訊，是否具有TRIPS所稱秘密性質，而為受保護之客體，應持保留態度，又「金融資訊」是否為公平法第十九條第五款所稱之「技術秘密」更令人質疑，公平會是否有擴大「技術秘密」適用範圍意圖，雖然該案事後仍以事證不足未處分被檢舉人，惟其論述理由仍有值得商榷之處。

又公平會於第八十七次委員會就瀚業興業公司申訴欣凱企業（股）公司行為違反公平交易法乙案將「營業秘密」定義應具備 1.秘密性 2.商業價值性等要件始為第十九條第五款所保護的客體—營業秘密。再公平會於第二三八次就墩豐機械工業（股）公司與玉智電子企業有限公司被檢舉涉及違反公平交易法第十九條乙案亦揭諸公平法第十九條第五款規定之構成要件應包括 1.保護客體為他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密，即該類資料應具秘密性與價值性。 2.行為以脅迫、利誘或其他不正當方法為之，如竊取等。 3.行為須有妨礙公平競爭之虞者，亦即行為結果侵害或可能侵害事業間之公平競爭可稱為對營業秘密較明確之定義，惟參酌TRIPS規定，公平會可作適度限縮，附加所保護之資料須權利主張人合法持有及非同業人所得知悉等要件，更能明確區別「營業秘密」權利保護對象。

另外，TRIPS第三十九條第三項要求會員國應防止新化學原料醫藥品或農藥品上市尚未公布測試或相關資料作不公平的商業上使用乙節，我國研擬中之增訂刑法第三一七條之一規定「農工商從業人員或曾為農工商從業人員，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，洩漏因業務上知悉或持有他人農工商產銷方法或其他有關技術之秘密者，處五年以下有期徒刑、拘役或併科二萬元以下之罰金。其意圖為農工商之競爭而自行利用該秘密者亦同。」亦有相同之規範意旨，惟TRIPS較刑法修正案規定侵害行為態樣為廣，不僅限於「洩漏行為」，只要是「商業上不公平的使用」皆在禁制範圍內，而公平法第十九條第五款所規範之「產銷機密」或

「技術秘密」解釋上應可涵蓋第三項之「醫藥品或農藥品之測試或相關資料」，因該等資料亦具有「應秘密性」，故在適用上沒有疑義。

三、侵害營業秘密手段

所謂「以違背誠實商業行為之方法」即相當於公平法第十九條第五款之「不正當方法」。又TRIPS以特別附註方式指出「以違背誠實商業行為之方法」包括如違約、洩密及誘使他人洩密之行為，還包括透過第三人以獲得未經透露之訊息，不論第三人是否已知或因過失而不知，皆包括在內。該項規定較公平交易法第十九條第五款規定「於脅迫、利誘或其他不正當方法獲取他事業營業秘密」範圍為廣，而營業秘密法第十條第二項所規定之「不正當方法」，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反保密義務或其他類似方法。可作為公平法第十九條第五款「不正當方法」的補充規定，公平會在處理類似案件時可將營業秘密法對「不正當方法」闡釋作為判斷事業行為是否正當之依據。另外公平法施行細則第二十四條第二項對同條第六款是否「不正當」，應綜合當事人之意圖、目的、市場地位、所屬市場結構、商品特性及履行情況對市場競爭之影響等加以判斷，也可作為是否「不正當方法」之依據。

查TRIPS以「有違商業誠信方法取得或使用之可能」不確定法律概念作為侵害「未經公開資料」之行為態樣，不若公平法第十九條第五款規定「以脅迫、利誘、或其他不正當方法獲取」併列概括及列舉侵害行為態樣規定詳盡，與營業秘密法第十條明列五款侵害行為態樣，並將「不正當方法」意義加以闡釋相較，更為廣泛，至「有違商業誠信方法取得或使用之可能」應與「具有商業倫理非難性」意義相同，而公平法第十九條第五款僅限於「獲取行為」，對於可責性非難程度較重之「不當使用」「不當洩漏」行為則不與焉，且由於獲取行為無法涵蓋使用及洩漏行為，復加該條款有刑事處罰規定，不宜作擴大解釋，致使公平法第十九條第五款適用行為態樣限縮，如以公平法第二十四條適用，又因兩者處罰規定不一，可能會發生處罰失衡情事，即可責性較輕者（獲取行為）處罰較重，而可責性較重者（使用、洩漏行為）處罰較輕。

而公平會於第八十二次及第九十次委員會就台北地檢署函請鑑定日雋興業股份

有限公司告訴三雅科技股份有限公司等涉嫌違反公平交易法第十九條第五款乙案決議，本案告訴人日雋公司以三雅公司所販售之產品，皆與日雋公司相同，而交易之對象亦均為日雋公司原本之客戶，而任三雅公司不法獲取其產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術之秘密。按公司法第三十二條所規定之經理人競業之禁止，係指公司經理人於任職期間，不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務，該條規定並未禁止經理人於離職後經營同類之業務。孫偉於離職後，與日雋公司之客戶交易，若無証據證明該客戶資料孫偉以不法之方法所獲取，不得據此認孫偉有違反公平交易法第十九條第五款之規定。類似案例在公平會第二〇四次牛頓研磨行被檢舉仿冒「4碟式砂布輪」及竣康公司以不正當之方法妨害公平競爭，違反公平法第十九條第一、二、五款規定乙案亦有類似決定，被檢舉人竣康公司代表人洪國樑曾為檢舉人公司之員工，對檢舉人業務與技術有所知曉，應屬理所當然，難謂其用不正當之方法而取得營業秘密，況該公司亦未對離職員工有契約之約束，實難謂被檢舉人有用不正當之方法洩露祕密，所以，被檢舉人亦未構成違反公平交易法第十九條第五款之規定。

實則，關於一名受雇人將舊雇主之機密用於新的工作或告知新雇主行為，在GATT談判時曾將其視為不侵害營業秘密或僅在特定情況下視為侵害（即將該等行為排除於違法行為態樣外），雖然該除外條款規定後被刪除，亦可說明類似行為可責性較低也是甚難避免之事實。再營業秘密法第十條第一項第四款「因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者」，即在規範基於類如僱傭、委任等雙方法律行為或單方法律行為如代理人授與之營業秘密侵害情形，乃因受雇人、代理人等取得營業秘密往往因該等關係而「正當取得」，如果以不正當之方法使用或洩漏，對於營業秘密人所造成之損害更重，有加以規範之必要；按該款規定並非在規範競業應否禁止問題，如若一概禁止離職員工轉任他事業並不妥當，而本條款僅在禁止受雇人於離職後將其僱傭關係中所取得之雇用人之營業秘密再予使用或洩漏，至於受雇人使用其於任職之前即已具有之專業知識，並不會構成營業秘密之侵害，兩者分際前開案例應可供參酌。

(四) 「還原工程」與營業秘密

按「還原工程」係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析

其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言，為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段。按企業界對產品或技術進行獨立開發時，往往會從市面或其他合法管道在公共所有場合，購得競爭產品，作檢驗或拆除研究工作其形成原因，發現全部製作過程，再予以複製或修改為產品，此即「還原工程」。美國統一營業秘密法第一條之註解中，特別列明「正當手段」包括「還原工程」，故「還原工程」應非屬公平法第十九條第五款所稱之「其他不正當方法」，亦非營業秘密法第十條不正當方法之「其他類似方法」。公平會於第二三八次委員會就墩豐機械工業股份有限公司與玉智電子企業有限公司被檢舉涉及違反公平交易法第十九條第五款及第二十四條規定乙案，決議本案或涉有還原工程問題，惟因考量「營業秘密法」所列侵害營業秘密之態樣，並不包括還原工程方式，且十六吋無段變速線鋸機為市場上可公開購買之產品，被檢舉人若經由市場合法購入該產品，有系統地逐步去推測分析其形成之原因，從而發現其全部製作之過程，再予以複製或修改以製成產品，其行為與本法所稱「脅迫、利誘或其他不正當方法」尚屬有間，爰與本法第十九條第五款之構成要件尚有未合等即屬相當具代表性案例。

肆、TRIPS與公平交易法對程序保障規定

就救濟途徑而言，TRIPS第四十一條第一項規定：「會員應確保本篇所定之執行程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遇阻之救濟措施。前項程序執行應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用。」意在宣示會員國應對智慧財產權行為賦予採取有效法律行動以防止侵害之擴大，並能有效嚇阻侵害行為；第二項「有關智慧財產權之執行程序應公平且合理。其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。」要求會員國處理侵害智慧財產權行為，應避免程序繁瑣或無謂遲延，致間接滋長智慧財產權之侵害。第四項規定「當事人應有權請求司法機關就其案件最終行政決定為審查，並至少在合於會員有關案件重要請求司法機關就初級司法實體判決之法律見解予以審查。但會員並無義務就已宣判無罪之刑事案件提供再審查機會。」要求締約國

行政機關處理相關案件時，應賦予司法機關有最終審查之機會，或至少在初級司法機關實體判決後有再次審查機會。諸上規定於我國現行法律體系，業已提供相當之屏障，在營業秘密保護方面，有民刑事法規及相關特別法制裁作為處罰依據，至公平交易委員會關於「技術秘密」保護所為之決議，當事人亦可循訴願、再訴願及向行政法院提起行政訴訟等方式，提供司法機關再次審查之機會，當事人如提起民、刑事訴訟，自亦有上訴權作再次實質審查之機會。

又TRIPS第四十二條規定「會員應賦予權利人行使本協定涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。被告有被及時以書面詳細告知其被告之理由及其他相關細節之權利。雙方當事人均得委任獨立之律師代理訴訟，且訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上，不得使當事人增加無謂之負擔。訴訟當事人均應有權提出證據及陳述理由；訴訟程序於不違反憲法規定之原則下，應提供認定與保護秘密資訊之措施。」亦在賦予當事人得採行民事訴訟之權利，被告並有知悉被告原因及理由之權利，且為避免訴訟程序進行中侵害當事人之營業秘密，而要求締約國加以保護。該項規定於我國營業秘密法第十四條亦有類似規定，當事人提出之攻擊防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料即在保護訴訟進行過程所可能遭致營業秘密之洩露。公平法雖無類似保密規定，惟公平會於進行調查程序時，應參酌TRIPS規定及公務員服務法第四條保守政府機關秘密之精神，避免業者「營業秘密」於調查程序進行中不當洩漏，以保護業者權益。

另第四十四條第一項規定「司法機關應有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於海關放行後立即阻止其進入司法管轄區域商業管道。會員並無義務使前述司法禁制令適用非因明知或可得而知之情況下，受他人侵害之情形。」即司法機關有權發布禁制令停止侵害智慧財產權行為，而關於不當獲取技術秘密行為，公平會得依公平法第三十六條規定發布禁制令與TRIPS規範尚無二致，但是，依公平法第三十六條規定經中央主管機關命其「停止其行為而不停止者」方處行為人二年以下有期徒刑，在營業秘密遭「不當獲取」致損害當事人權益時，獲取行為已「停止」、完成，並未有進行中「不當獲取行為」發生之可能，如此公平會禁制令可發揮如何之效果，即令人質疑，如修改直接科以刑事處罰，較能產生功效。

未查，TRIPS第四十五條：「司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付相當之賠償。」第四十九條：「以行政程序對個案給予民事救濟措施時，該行政程序應符合本節所定之各項原則。」公平法第三十條亦賦予受害人於他事業侵害其權益時侵害除去請求權及侵害防止請求權，同法第三十二條規定法院得因被害人請求，對事業故意之侵害行為，依侵害情節酌定損害額以上、三倍以下賠償額，如侵害人因侵害行為受有利益，被害人得請求專依該項利益計算損害額。可謂已賦予受害人充分民事救濟管道及賠償計算方法，營業秘密法第十三條亦有類似規定賦予受害人可依民法第二一六條規定請求損害賠償。

伍、評釋與建議

我國公平交易法中對營業秘密之保護，有該法第十九條第五款對「技術秘密」之保護，雖然該條款規範有限，然仍有同法第二十四條影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之「概括規定」，來補充第十九條第五款規範之不足，目前公平會以第二十四條處分事業以不當手段獲取技術秘密者尚未有具體案例，應是可考慮採行之方向。縱係如此，由於公平法第二條規定係以「事業」為規範對象，當受雇人所造成之侵害營業秘密行為，是否有適用之餘地，即產生爭議，故立法通過之「營業秘密法」規範主體不限於「事業」可提供較多保障，差別在於營業秘密法僅提供民事上損害賠償請求權及作為不作為請求權，而公平交易法提供行政上屏障保護，以刑事上制裁為後盾，民事上損害賠償為救濟，並可同時處罰法人與行為人，較符合TRIPS保護營業秘密之趨勢，但在適用具體個案時，公平會仍應避免「重罪輕罰 輕罪重罰」之失衡現象，如第十九條第五款「獲取行為」與「洩漏使用行為」之適用即為一例，或為立法之疏漏，或需透過解釋加以闡明。在執法態度方面，公平會應避免在調查程序進行中洩漏事業之營業秘密，建制妥善的保護措施以避免事業受到「二度傷害」，同時因行政機關介入營業秘密之保護應屬例外情形，因此公平交易委員會在發動調查權時，應詳細考慮受害人之利益，非受害人主動向公平會申訴檢舉，公平會宜儘量避免引用公平交易法第二十六條依職權調查規定，且只有在必要時才

要求受害人提供必要之事證資料，而當受害人拒絕提供營業秘密資料時，公平交易委員會更應避免引用同法第四十三條課予受害人行政責任，最好先徵詢受害人意見，如受害人基於特別原因不願追究他事業侵害營業秘密行爲時，公平會應以「不告不理」方式處理較為妥適。

在營業秘密內涵方面，在營業秘密法第十一條及第十二條賦予營業秘密合法持有人侵害排除請求權、侵害防止請求權及損害賠償請求權後，「營業秘密」已足認係智慧財產權所保護之「權利」，學界關於「權利說」與「利益說」之爭議應可休止。

其次，在營業秘密構成要件方面，公平會所保護之「產銷機密」、「交易相對人資料」及「技術秘密」最低限度要符合營業秘密法 1.秘密性 2.新穎性 3.商業價值 4.已採取保密措施等要件才予以保護，否則會導致營業秘密保護範圍作過度之擴張。

目前已通過之營業秘密法與公平交易法之適用關係如何？按公平交易法乃是一全面規範競爭行為之法律，因此所有涉及競爭關係的營業秘密侵害行為應優先適用公平交易法之規定，至於其他類型的營業秘密侵害行為，則適用營業秘密法之規定，兩者間並非處於特別法與普通法之關係，而是依侵害行為之類型，定其優先適用之法律。

由於營業秘密法與其他智慧財產權法律有所不同，且取得方法與保護要件亦有其特殊性，企業界在行使該等權利時，應選擇於己有利的方法來保護本身的創作與努力，而公平交易法對「營業秘密」之保護，除了同法第十九條第五款對產銷機密、交易相對人資料及技術秘密有明文之保護外，同法第二十四條尚有概括之補遺規定，且前者行為依同法第三十六條經公平交易委員會命其停止其行為而不停止者，可處行為人二年以下有期徒刑、拘役、或科或併科五十萬元以下罰金，後者行為依該法第四十一條規定，經公平交易委員會限期命其停止或改正而不停止或改正者，得連續處新台幣一百萬元以下罰鍰。然公平法第十九條第五款及第二十四條內容均有不確定之法律概念如「妨礙公平競爭之虞」、「足以影響交易秩序」、「欺罔或顯失公平行為」等用語，如何將其適用於具體個案以保護營業秘密，是公平會必須解決之問題。

其次，在保護程序方面，營業秘密法對營業秘密之保護僅就民事救濟途徑、範

圍及請求權基礎作規範，並無法滿足TRIPS對智慧財產權行政監督、刑事制裁保護之要求，故仍須適用公平交易法補充規範，以發揮保護功能。

最後，就因應TRIPS對「未經公開資料之保護」與公平交易法關係，茲建議如下：

(一)由於公平交易法係對不公平競爭行爲之規範，故對營業秘密保護實質規定雖僅有一條款可資規範，仍有其規範之價值，且透過主管機關行政程序之發動、刑事制裁及民事損害賠償救濟，應可發揮相當之規範功能。雖然公平法較TRIPS規定為簡略，但規範意義與價值並不牴觸，且TRIPS為關於智慧財產權協定，公平法為競爭法規，規範意旨及目的不一，加上有營業秘密法可相互為用，應已符合TRIPS之要求。

(二)其次，公平法第十九條第五款規範之行爲態樣較為簡單，不論構成要件、適用對象、行爲主體、客體及違法行爲態樣，均較TRIPS規定為簡略，且對於營業秘密之歸屬、授權、設權及強制執行限制、保密規定、損害賠償範圍、請求權時效、限制閱覽訴訟資料等均付之闕如，是以，公平會及法院在處理類似案件時，可參酌營業秘密法相關規定加以適用，更可大膽運用同法第二十四條不公平競爭概括條款來補充規範之不足，如此透過執法方式的調整，將可因應公平法規範之不足，惟適用法律所可能產生的罪責失衡現象，唯有透過修法將罪責更重之「不當洩漏行爲」及「不當使用行爲」列入規範才能作根本解決。

(三)綜上而論，營業秘密法堪稱為一完整規範營業秘密法規，僅無刑事處罰規定乃較為遺憾之處，如此受害人考量其法律效果會捨營業秘密法途徑而從公平交易法尋求救濟，將使營業秘密法無廣泛適用餘地，應非當初立法原意，故根本解決之道，仍應於營業秘密法增訂刑事罰責，由法院審理關於智慧財產權侵害之保護，否則如當事人動輒向公平會檢舉申訴，必定會造成行政資源之浪費，是最令人憂心之處。而未修法前，公平會在適用有關營業秘密案例時，仍應以涉案事實是否為不公平競爭行為為對象，無關競爭之不當獲取、洩漏及使用營業秘密行為應委諸營業秘密法或其他相關法律規定處理，方為妥適之執法態度。

參考資料：

馮震宇著：「營業秘密與競爭法之新關係」1996年6月

行政院國家科學委員會編印：中華民國八十一年「智慧財產權」學術研討會手冊研討資料保護智慧財產權系列講演會演講資料輯(二)第三單元：國際間保護智慧財產權之現行措施 八十二年七月

彭鑾托著：「美國智慧財產權之授權實務」八十二年六月

彭鑾托著：「智慧財產權總論」八十二年九月

經濟部國際貿易局：「中華民國智慧財產權保護現況」八十三年十二月編印

張凱娜著：「企業主防止員工洩露營業秘密之各種措施」

蔡明誠著：「談西德營業秘密的法律保護 | 兼檢討並展望我國的法制」

陳家駿著：「簡介營業秘密法」

葉茂林、蘇宏文、李旦合著：「營業秘密保護戰 | 實務及契約範例應用」八十四年五月

徐玉玲著：「營業秘密之保護 | 公平法與智產法系列二」八十二年十一月

黃茂榮、謝銘洋、許士宦、劉孔中、張懿云、蕭文生等合著：「營業秘密之保護 | 八十四年度合作研究計畫」八十四年一月

行政院公平交易委員會編印：「公平交易法相關行為處理原則」八十年四月

陳家駿著：「公平交易法對營業秘密保護之評析」載於「公平交易季刊」第二卷第一期，八十三年一月

湯明輝著：「談美國營業秘密之構成要件」載於「公平交易季刊」第二卷第一期，八十三年一月

文衍正著：「美國法上營業秘密民護之案例研究」載於「公平交易季刊」第二卷第一期，八十三年一月

王銘勇著：「日本營業秘密保護法制之研究」載於「公平交易季刊」第二卷第一期，八十三年一月

