

# 公平交易法對營業秘密保護之評析

陳 家 駿 \*

## 目 次

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 一、智慧財產權與營業秘密之重要性          | 四、日本法對營業秘密之保護   |
| 二、營業秘密之內涵                 | (一)不正競爭防止法之訂立   |
| 三、美國法對營業秘密之保護             | (二)營業秘密不正競爭之態樣  |
| (一)美國侵權行為法規範              | (三)不正行為之救濟      |
| (二)美國統一營業秘密法規範            | 五、我國法對營業秘密之保護   |
| (三)受保護之營業秘密標的             | (一)我國刑法之相關規範    |
| (四)大眾或業界所知/已公開者即<br>非營業秘密 | (二)我國民法之相關規範    |
| (五)營業秘密之相對性               | (三)司法實務案例之分析與檢討 |
| (六)美國法上侵害之行為態樣            | (四)我國公平交易法之相關規範 |
|                           | 六、我國公平交易法評析一代結論 |

### 一、智慧財產權與營業秘密之重要性

在今日競爭激烈的工商社會之下，隨著科技演進，資訊技術之取得已成為產業間運籌帷幄決勝千里的利器，而其中最重要的厥為智慧財產權方面有關資訊或技術，最早在工業界有所謂的工業財產權（industrial property），係指商標（trade mark）及專利權（patent）之統稱，指應用在工業界之無體財產，嗣後著作權（copyright）發展蓬勃，尤其是許多科技方面的發明如電腦軟體或科技圖形等皆漸漸被納入著作權範疇，亦屬工商業界之重要資訊，論者遂將工業財產權及著作權合稱為智慧財產權（intellectual property）或無體財產權（intangible property），泛指工商業界所創造發明之任何智慧結晶，其後隨著科技的發達，漸漸又包括任何科技上之產業秘密或專有技術（know - how）、半導體晶片（semiconductor chip）上

\* 本文作者為信孚法律事務所律師

之電路佈局（circuit layout）及光罩著作（mask work）、工業設計（industry design）等等納入智慧財產權之領域。

衆所週知，智慧財產權中不論商標、專利及著作權，不但均已有獨立法律規範，實務上也已發展出許多法理原則可資遵循，但在另一方面，尚有許多重要資訊本身並不合商標、專利及著作權之構成要件，而無法申請登記取得權利，且最重要的，有些資訊雖然合乎專利或著作的要作，但因這些資訊本身具有高度的秘密性，公司均不願意任意洩露，而且還盡一切努力加以管制維護，這些資訊範圍極廣，通稱之為營業秘密。營業秘密是否為權利或僅屬一種利益，各國立法及司法判例或各有認定，未臻一致，但其本身屬於一種智慧財產殆無疑義（註1）。

## 二、營業秘密之內涵

營業秘密在我國有其古老之歷史，所謂祖傳秘方、偏方秘笈之類，鄉野間流傳甚廣，隨著工商業的進步與自由競爭之風尚日盛，小我小利也漸漸普及成影響經濟民生的大課題，尤其是在科技產業，究竟什麼是營業秘密？如何運用營業秘密來提升競爭之優勢，取得經濟上之實益，遂成為經營者亟需明瞭之課題；為全民經濟之發展，技術之提升及交易安全之維護而言，如何妥善界定營業秘密之範圍，使經營者不至濫用其營業秘密，阻礙國家經濟民生之發展與科技之提升，同時也使營業秘密受到適當之保護，以與專利、商標、著作權及其他發展中之智慧財產權益（如半導體晶片、電路佈局保護與工業設計之保護等）互為經緯，以達最佳之法律保護，殊有研究之必要。

國內法界對於何謂工商秘密或營業秘密之討論，於公平交易法實施之前，多局限於刑法第三百一十七條洩密罪，認為所謂工商秘密乃工業或商業上具有經濟價值之發明、計劃或資訊，不擬為第三人知悉，而不欲公開者，如貨品之製造方法或商業經營之秘密計劃等皆屬之，但無論司法或學界皆討論不多（註2）。

註1：許智誠，營業秘密之法律地位及保護概況，經社法制論叢，創刊號，民國七十七年一月。

註2：我國有關營業秘密之討論可參蔣次寧，營業秘密之侵害與民事救濟，七十年；甯育豐，工業財產權法論，七十一年；許智誠，營業秘密之立法趨勢與政策課題，法令月刊，四十卷十一期，七十八年十一月；蔡明誠，公平交易法對營業秘密之保護，政大法學評論，第四十四期，八十年十二月；許惠祐，兩岸對營業秘密保護之比較，資策會資訊法務透析，八十一年二月；戴學文，營業秘密保護大趨勢，中小企業聯合輔導中心，八十二年四月等。

實際上，許多企業擁有之資訊本身，不論是否經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（如以文字、圖樣、數字、表格等方式）列印在紙上、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，又不論是否人類可以看見之有形無形資訊均可，下列各項資訊，均可視為營業秘密，如公司行銷計劃、產銷策略、產品價目表、成本分析報告及經銷管道、財務報表、人事檔案、薪資及聘雇紀錄、會計資料、庫存管理、食品藥品及化妝品的成分、研究發展過程記錄、產品規格、測試報告、工程師日誌、產銷日誌、客戶名單、供應商名單、電腦程式（如原始碼）及資料庫；生產技術上及科學上的過程；地質學上及地球物理學上的地圖；流程圖及藍圖；產品規格、員工訓練或其他公司手冊等等皆屬於營業秘密，但企業應將以上營業秘密區分等級、打上標籤、輸入檔案、作不同之分類管理，最重要的是，應將其以秘密方式保管對待（註3）。

近來營業秘密之重要性與日俱增，可由我國實務現況見其端倪，這幾年間，產業界有關的營業秘密訴訟層出不窮，尤其是在高科技行業最為明顯，喧騰一時的全友 v. 力捷官司足堪代表（註4）。而離職員工另起爐灶運用近似技術，與昔日雇主大打對台從事競爭之例子，更是屢見不鮮。職是之故，有必要從法律角度了解

---

註3：Louis J. Knobbe & Don W. Marters, Chart : Patents and Trade Secret Compared, Attorney ' s Guide to Trade Secret, 1971 ; Michael A. Epstein, The Role of Intellectual Property In Corporate Acquisitions and Other Commercial Transactions Weil, Gotshal & Manges, 1989 ; David Bender, The Value of An Intellectual Property Audit, White & Case, I P Newsletter, September, 1990 ；關於企業之營業秘密保護計劃，請參張凱娜，公司應採取之保密措施，資訊與電腦，民國八十年四月；楊盤江，營業秘密所有人所應採取的保密措施，資訊工業，民國七十七年十二月；粘榮發，企業在保護營業秘密上面臨的問題，資訊與電腦，七十八年五月號，第一〇七期；黃俊英，智慧財產權之管理，行政院國家科學委員會，民國七十九年；徐小波，科技智慧財產權之保護、管理與運用，產業科技研究發展管理論文集，經濟部科技顧問室，民國七九年。

營業秘密相關規範。我國自民國八十一年二月生效之公平交易法第十九條第五款特別針對產銷機密、技術秘密、及交易相對人資料等營業秘密，明文加以保護，惟該條文是否已妥適規範營業秘密，引起學界與實務界之重視，本文爰就美國及日本營業秘密法律保護之相關規範，尤其是侵害之行為態樣予以介紹，再就我國民、刑法上之現行條文予以說明，進而就我國公平交易法第十九條不足之處提出淺見，一得之愚，或可供相關單位參考。

### 三、美國法對營業秘密之保護

#### (一)美國侵權行為法規範

依美國侵權行為法彙編（Restatement of Torts）第七五七條規定（註5），營業秘密可涵蓋任何應用在營業中之公式、型式、裝置或編輯等資訊，而此等資訊的利用可使其在與對手競爭時，因對方不知悉或未利用該資訊而

---

註4：本案現已判決確定（但力捷反告全友部分尚未確定），但其中關於營業秘密在我國現行法下之定位，引發許多探討，請參李明軒，全友案餘波探索——如何保護科技創意，天下雜誌，八十年六月一日；徐宏昇，特有技術在法律上的地位，資訊傳真，七十八年七月；楊盤江，營業秘密的保護及保密契約之簽定，資訊工業七十七年九月及十一月；許慶玲，營業秘密之保護與假處分，萬國法律，第五十三期，七十九年十月；蘇煥智，全友對力捷假處分案——一場高科技法律攻防戰的評析，及全友 v. 力捷 Image Scanner 技術案——技術所有權或營業秘密，資訊工業七十七年五月及八月；張玉霜、張慧真，資訊電子業營業秘密之保護，資策會資訊工業透析，七十七年二月。

註5：U.S. Restatement of Torts, § 757 2d 1978，此定義更已為美國最高法院所援引，見 Kewance Oil Co. v. Bicron Corp. 416 U.S. 470, 94 S.C.T. 1879, 40 L. Ed.2d 315 (1974)；另關於美國營業秘密之探討，另參楊崇森，美國法上營業秘密之保護，中興法學第廿三期，七十五年十一月；陳家駿，美國營業秘密簡介，司法周刊，第四七二期，七九年六月十三日；羅怡德，美國法律對於「商業機密」的定義、保障與損害賠償，資策會資訊法務透析，八十年四月。

佔得優勢。營業秘密可為化學成份的公式、製造過程、原料處理或保存、機器的型式或裝置，或是客戶名單等。此一定義已為美國最高法院所引用，由這項定義可歸納出美國法上營業秘密，得以下列三個標準來判定：(1)在營業中使用(2)提供競爭上的優勢(3)被視為秘密。這三項標準中，最重要的是第三項，因依美國案例，法院並不會因缺乏「營業中使用」或「競爭上的優勢」而否認營業秘密的存在；反之，法院會因缺乏「秘密性」要件而否定營業秘密的存在（註6）。

以上決定是否為營業秘密的三項標準不像取得專利應有的標準嚴格。營業秘密除了不得為人所知的要件外，並沒有必須要具備新穎性（novelty）、創造性（creativity）、非顯著性（non-obviousness）等專利所必要之法定要求。營業秘密亦不同於專利應向政府機關取得註冊登記；營業本身即可決定營業秘密的存在。

## (二)美國統一營業秘密法規範

美國各州立法的行動，已反應了營業秘密保護的日趨重要，目前已有近四十個州已採用「統一營業秘密法」（Uniform Trade Secret Act）。雖然該法案對營業秘密的定義比 Restatement of Torts 中之定義稍微廣泛，但二者並不衝突，使企業得以採行全國性的企業秘密政策。該法案中對營業秘密定義為（註7）：具有下列特性之資訊，包括公式、型式、編輯、程式、裝置、方法、技術或過程等，均得為營業秘密標的：

1. 在未被不當洩漏或使用而獲利之情形下，尚未被其他人所知悉或以正當方法取得，並且得以獲得實際或潛在的獨立經濟價值；
2. 有合理採取保護措施以維護其秘密性之事實。

由以上可知，美國統一營業秘密法規定，企業秘密指各種資訊包括公式、型式、編輯、計畫、程式、設計、方法、技術，及程序。甚至客戶名

---

註6：Michael A. Epstein, *Trade Secret Law from Modern Intellectual Property*, 19 84.

註7：U.S. Uniform Trade Secrets Act, § 3426.1. (d)。

單、財務狀況、配方等皆屬之，其特性為具有實際或潛在獨立的經濟價值，不為一般大眾所知悉，且不易於被探知發現，而必須以合理的努力去維繫該營業秘密，如洩漏出去而由競爭者取得，即可因其知悉或利用營業秘密該而獲得相當的經濟價值。一項營業秘密必須具有：

- 1.秘密性：即未經公開，非他人週知的秘密。
- 2.新穎性：即須有相當的獨創性。這種新穎要件並不如專利的新穎要件嚴格，通常非抄襲自他人即足（註8）。
- 3.價值性：即擁有此秘密在同業間能保有競爭的優勢，在經濟上有獨立的價值。

### (三)受保護之營業秘密標的

由上述的定義可以知道，許多不同種類的商業資訊，都可以被當成營業秘密而受到保障。但這些資訊至少要具有機密性，並採取適當的手段保障機密不外洩。事實上，任何資訊只要符合上述標準，不論其型態為何，皆得被視為營業秘密。在美國實際案例中，下列各項資訊已被視為營業秘密：例如公司行銷計劃、策略計劃、財務報表、人事及聘雇紀錄、食品藥品及化妝品的成分、客戶名單、電腦程式及資料庫；生產技術上及科學上的過程；地質學上及地球物理學上的地圖；流程圖及藍圖；產品規格、員工訓練或其他公司手冊（註9）。

### (四)大眾或業界所知/已公開者即非營業秘密

前已敘及，一項資料得被視為營業秘密的最重要關鍵係秘密性。最常被引用的標準範例是 Restatement of Torts 第七五七條評論 b 所述：「營業秘密之標的必為秘密，任何人均不得將已為大眾所知或廣為業界所知之事物據為己有之秘密。已由銷售的產品完全透露揭示之事物亦不得稱為秘密。實質上，營業秘密應僅為將其運用之營業所知，但知悉者不限於營業所有人。企業所有人得在不喪失對秘密保護之下，將其告知予使用該秘密之員工；亦得

---

註8：新穎性是否應構成營業秘密之要件，有極大爭議。

註9：Michael A. Epstein 前揭文。

將其透露予承諾守密之其他人，唯其他人亦可能經由獨立發明得知，發現之步驟或公式，並將其視為秘密。不論如何，必須存在實質的秘密性要件，除非利用不正當手段取得，否則欲取得該資料相當困難。」（註10）。

因此營業秘密不應已為大眾所知或容易取得，若已為大眾所知或已有人主張，法院會以依法無據而駁回。美國法院認為：「已廣為業界所知或業界可預計得知者，不得以合約方式將其視為機密。」亦即，被視為營業秘密保護之資訊不得為已被大眾所知之資訊。此等資訊既經任何人公開或遞送，則機密性即告消失。此等資訊不得以書籍、雜誌、商業期刊或任何公開方式透露，亦不得以類似簡介手冊、目錄等廣告資料透露或揭示在專利上。相同地，營業秘密如得由產品透露，則該產品應被保密。當然關於此一原則的要件是，被視為營業秘密保護的資訊必須要有具體性。因此，營業不得將有助於員工個人工作的一般商業知識、經驗及資料稱為商業機密（註11）。

#### (五)營業秘密之相對性

營業秘密不見得非具備只限機密所有人知情之絕對機密性不可，法律承認，為商業上利用之目的，營業秘密亦得為員工、合資人、供應商等及類似之其他人所得知。因此，具有相對機密性即可--也就是說，具有某一合理程度的機密性即可。美國案例中，法院認為原告根據其銷售代表願守保密責任之承諾而給予銷售代表機會得以接觸屬於機密的客戶名單及有關紀錄。被告違反約定而將客戶名單及有關紀錄出售予原告的競爭對手。法院發現儘管已為若干人知悉，該客戶資料已具有營業秘密的要件，因此主張「受保護之機密不須具有絕對的機密性，該資料既經雙方共識、信任加上良好的道德的要求，已具備機密性。」（註12）

#### (六)美國法上侵害營業秘密之行為態樣

註10：同註5。

註11：Don Wiesner & Anita Cara, Stealing Trade Secrets Ethically, Maryland Law Review, Vo. 47, 1076, 1988.

註12：同上。

## I 、普通法上之不當行爲

那些行爲可以被認為是不當行爲 (improper conduct) 而構成營業秘密之竊用 (misappropriation) ? 在美國司法案例上，決定不正當行爲或手段，有二項標準可供判斷 (註13)，即透過(A)不法行動或詐欺方式或(B)使用不尋常方法 (extraordinary measures)，去刺探、破解別人為了保守營業秘密所作措施，而非法取得之，如竊盜、詐欺、侵入或潛入他人建築、賄賂、騙取、破壞或其他任何不法行動 (註14)，以不當獲取他人營業秘密皆屬之。一般而言，以觸犯刑法上之罪的手段皆可構成不當方法，但其獲取之手法本身，並非一定得在構成要件上觸犯刑法上的罪才構成對他人營業秘密之侵害 (註15)。

如雙方當事人以契約約定應保守營業秘密，而應遵守之一方以違反合約之方法洩漏或不當取得他方之秘密，亦構成不當之竊用；而公司企業內部之員工，如有守密義務而違約時，亦構成所謂不當方法 (註16)

註13：Epstein，前揭文，1989.

註14：Solo Cup Co. v Paper Mach. Corp. 240 F. Supp. 126, 144 U.S.P.Q. 729 (E.D. Wis. 1965)；Franke v. Wiltschek, 209 F.2d 493 (2d Cir. 1953).

註15：詳參 William E. Hilton, What Sort of Improper Conduct Constitutes Misappropriation of A Trade Secret, IDEA, P.P. 294~296, 1990, 但他認為刑法上行為構成不當行為之事實，並不當然意味不當行為必然構成犯罪；同理，不當行為構成犯罪之事實，也不當然意味被告的行為必須即屬不當。

註16：American Chain & Cable Co., Inc. v. Avery, 143 U.S.P.Q. 126 (1964)；Hahn & Clay v. A.O. Smith Corp., 212 F. Supp. 22, 136 U.S.P.Q. 33 (1962)；Structural Dynamics Research Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp., 401 F. Supp. 1102 (E.D. Mich. 1975)；Thermo Trim, Inc. v. Mobil Oil Corp., 194 U.S.P.W. 450 (W.D.N.Y. 1977).

。此外，以民事侵權行爲 (tort) 取得營業秘密是否亦屬不正當方法？

基本上，竊用人從事侵害，除非有詐欺、不當干擾契約義務等行爲可直

接認定外，並非當然構成竊取秘密之不當行為。換言之，未必構成刑事或侵權法上之單項行為，例如竊聽他人談話、在公眾場合攝影、偽裝成客戶打電話給競爭之服務部門詢問事項、無意中獲悉競爭者之資訊等等，是否構成不當之行為，並非依行為本身即可確定，仍須依各案認定（註17）。

## II、詐欺取得營業秘密

在美國法下，詐欺係指為了引誘他人取得其信賴為目的，而故意曲解事實，使人將其有價財產予以交付，或讓與其法律權利。該行為人必須對一件事作不實的陳述，不論是以文字或契約的方式，或是虛設或誤導的主張，或故意隱匿事實等手段去欺騙，或意圖欺騙他人，而使他人因此而受到損害。依美國普通法（common law）案例原則，詐欺的一般類型，包括各種設計出來的方法，藉錯誤的建議或是壓抑事實的手段，例如以詭計、奸詐、瞞混，及任何不公平的方法，去欺騙他人以使自己取得利益（註18）。

再者，某些欺騙的實例或惡意的設計，若是故意以其為手段去剝奪別人的權利，或對別人造成損害，亦可構成詐欺。但必須具備積極、故意等要件，和過失不同，包括一切違反法律或衡平的義務所做的行為，及有意省略或隱匿，而導致別人產生損害者皆屬之。因此任何欺瞞的手法，不論其為單一的行為，或某種情況下聯結行為，不論是否隱瞞事實或是提供不實建議，也不論其是否以直接詐偽或間接影射，更不論為言語或默示、文字或口頭、外觀，皆足以構成。英美法上詐欺的形成，在構成要件上似乎頗具彈性，但不論如何，重點在於是否有不實的陳述，藉此詐欺手段取得他人營業秘密即構成違法（註19）。

註17：Hilton 前揭文。

註18：Franke v. Wiltschek, 209 F.2d 493 (2d Cir. 1953).

## III、竊盜取得營業秘密

在英美法下，竊盜是指以其犯重罪之故意去偷竊、取走、移去他人的

動產，而意圖移轉或剝奪所有權人的權利。竊盜構成要件必須有實際、或建設性的將他人之物或財產取走，而未經同意或違反他人的意思，即未經所有權人同意取走其所有物，或是以詭詐方法去騙取他人財產。質言之，竊盜係以下列故意行爲，永久地剝奪所有權人財產的佔有、使用及利益（註20）。

1. 未經權利人核准，獲得或摘取對該項財產的控制。
2. 藉詐欺手段取得該財產。
3. 藉威脅手段取得該財產。
4. 對一項明知係別人竊得的財產，再去獲取該財產。

#### IV、統一營業秘密法之不當行爲

依美國統一營業秘密法規定，不正當方法（improper means）包括竊盜（theft）、賄賂（bribery）、不實陳述（misrepresentation）、違反或引誘他人違反守密之義務、或透過電子或其他設備從事產業間諜活動等。

盜用（misappropriation）他人營業秘密是指（註21）：

1. 取得他人的營業秘密，係知悉或有理由知悉該營業秘密係以不正當方法取得。
2. 未經他人明示或默示的同意，而公開或使用他人營業秘密，而該他人係以不正當手法獲取該營業秘密，或該他人於公司或使用此營業秘密時，係知悉或有理由知悉該營業秘密係由下列三種方法之一而取得。

註19：Hilton 前揭文；另參湯明輝，營業秘密保護理論之探討，律師通訊第163期，82年4月號。

註20：Solo Cup Co. v. Paper Mach. Corp. 240 F. Supp. 126, 144 U.S.P.Q. 729 (E.D. Wis. 1965). 另參 Allison Coleman, The Legal Protection of Trade Secrets P.96, Sweet & Maxwell, 1992.

註21：同註7, § 3426.1. (a), (b)。

- (1) 取自一個以不正當方法取得該秘密的人；
- (2) 取自一個在某些狀況下有維護秘密義務之人，或被限制使用之人；

- (3)直接或間接取自一負有保密義務之人，或被限制使用之接手人。
- 3.某人因職位有重大變動，而在之前知悉或有理由知悉其係營業秘密，且該營業秘密的知識係因意外或錯誤而取得。

## V、獨立開發與還原工程

依美國最高法院案例，如果某人透過不正當方法攫取他人之營業秘密，則營業秘密所有人即可防止該人使用或禁止其洩漏並公開，但是美國最高法院迄今尚未正式定義那些行為構成不正當之方法，因此，經常有人質疑究竟以“獨立開發方法”及“還原工程方法”，可否不構成不正當方法之抗辯，值得探討。

### 1.獨立開發原則 ( independent development )

獨立開發完成之原則，係指未抄襲他人創作而自行獨立研發而得，此時即使與他人產品構成實質相似，亦不構成侵害，這個原則最早適用於著作權。在美國，此項原則亦可適用於營業秘密，即某人獨立開發完成某項營業秘密資訊，只要創作人能證明其係自己投資人力、財力所創造出來之智慧結晶，則縱使與他人之營業秘密資訊雷同或近似亦不構成盜用或侵害，此乃因營業秘密和專利不同，在專利之情形具有完全之壟斷性，某項專利一旦被發明出來，即不允許其他人有相同或近似之發明，即使他人之創作係其自己所獨立開發完成亦在禁止之列，但營業秘密之情況則有不同（註22）。

### 2.還原工程原則 ( reverse engineering )

企業界對產品或技術進行獨立開發之時，往往會從市面或其他合法管道即在公共所有 ( public domain ) 場合，購得競爭者產品，作檢驗或拆除研究 ( disassemble 、 decompile ) 的工作，此即涉及還原工程問題

---

註22：參 Hilton 前揭文，陳家駿，電腦智慧財產權法，P.9，蔚理法律出版社，七十九年七月。

。一般還原工程係指一項已經完成之產品或實物作為研究的對象，從其已知悉之外觀終局結果，由後向前逆行方向，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之謂（註23）。

從英美法營業秘密案例可發現，產品一旦上市，祇要其並未申請專利，在本質上即已開放予競爭者檢視驗證的機會，他人得以研究其製造之方法，或在合法範圍內製造出一個功能近似或更好的產品，因此一般學者均認為從事還原工程方法，不構成對他人營業秘密之侵害（註24）。美國在1986年案例中，法院判定以還原工程方式了解市場上產品並未違反營業秘密法（註25），但實際認定仍應依個案事實作適切之判斷。

#### 四、日本法對營業秘密之保護

##### (一)不正競爭防止法之訂立

日本在1990年6月22日，國會針對原來不正競爭防止法（Unfair Competition Prevention Act），特別修改增訂關於營業秘密保護之條文，並自1991年6月29日開始施行（註26）。依不正競爭防止法之規定，營業秘密係指對於商業活動有用之產品製造方法，市場行銷策略或其他技術或企業資訊，而這些資訊必須以秘密方式保守，且不易為一般公眾得知。至於那些資訊在實務上可構成營業秘密，不正競爭防止法並未逐一列舉，因此理論上祇要是屬於商業活動中有用者，都可能符合此一定義。

---

註23：參 Hilton 前揭文，陳家駿，從美國著作權法觀點——談電腦軟體還原工程之合法性，資策會資訊法務透析，八十年九月。

註24：Mevin F. Gagar, Trade Secrets Law, 1989。

註25：Chicago Lock Co. v. Fanger, 628 F. Supp. 871 (C.D. Cal 1986).

註26：日本不正競爭防止法，一九九〇年修訂營業秘密部分；另參陳彩霞，日本對於營業秘密之保護，萬國法律第五十五期，1991, 2, 1。

##### (二)營業秘密不正競爭之態樣（註27）

日本不正競爭防止法同時就可能對於他人營業秘密造成不公平行爲態樣加以

規範，基本上祇要有下列之行爲致使擁有營業秘密者受到損害，即可請求加害人停止或防止其侵害行爲：

- I、以竊取、詐欺、強迫或其他不正方法獲取營業秘密，或有使用或洩漏這些營業秘密的行爲（包括保守秘密者將其顯示予特定之外人得知）。
- II、明知或雖非明知但係因重大過失之行爲，獲得營業秘密，而其獲得係以一種干擾到他人之不正當方法而取得者，或是有利用洩漏取得之營業秘密的行爲。
- III、在獲得營業秘密之後，明知或雖非明知但有重大過失，係以干擾他人不正方法取得，而仍利用或洩漏之。
- IV、利用營業秘密持有人顯示之秘密，係爲了從事不正競爭或賺取不當利潤或使營業秘密持有人受損害之目的或爲了這些目的而將其洩漏。
- V、在獲得營業秘密時明知或雖非明知但有重大過失，其已構成洩漏營業秘密之不正行爲（意即前項之洩漏行爲，或係違反保密法律義務而洩漏行爲，下列條款同），或以不正之干擾行爲洩漏營業秘密或有使用洩漏此等營業秘密之行爲。
- VI、在獲得營業秘密之後，明知或雖非明知但有重大過失其已構成洩漏營業秘密之不正行爲，或有不正之干擾行爲。

### (三)不正行爲之救濟

營業秘密之持有人當對加害人提出侵害之訴訟請求賠償時，可並要求將構成營業秘密之不正行爲所涉及之資料和事物（包括其儲存之媒介），及涉及營業秘密不正行爲之產品或所使用之設備或其他措施，需要將其停止或予以防止該營業秘密之不正行爲時，皆可予以毀滅。

註27：同上；另參營業秘密保護制度之研究，經濟部商業司，81年12月，以及許智誠，亞洲地區對營業秘密之保護收錄於營業秘密之保護，全國工業總會編，民國81年12月1日。

因故意或重大過失以不正行爲侵害他人營業秘密，致造成商業利益之損失者，應負損害賠償責任，但使用營業秘密行爲致生損害，係在前項有權請求停

止或防止使用營業秘密行爲之權利終止之後所生，則不適用之。

以前述不正方法侵害他人企業商譽或營業秘密者，法院得依受害者之請求，命加害人採取一切必要行爲，回復受害之商譽，以代替損害賠償或並判定損害賠償。

## 五、我國法對營業秘密之保護

### (一)我國刑法之相關規範

保護營業秘密之目的，在防止他人以不法之手段，如高薪挖角、未經授權竊取或非法使用他人之文件、資訊、製造方法、設計圖（schematics）、規格說明（specifications）等營業秘密。我國目前尚未就營業秘密單獨立法保護。如以惡意高薪挖角、未經授權竊取或非法使用他人之文件、資訊、製造方法、設計圖、規格說明等營業秘密時，是否構成刑責，亟待了解。營業秘密在性質上和商標、專利及著作權具有相同之性質，即皆屬於「無體財產」之一種，通常它會附著在固定之媒介，或以特定之方式表達或展現出來，竊用他人企業內部營業秘密是否構成刑責，可依下列情形分別探討：

#### I、有形方式取走營業秘密

如竊取的資訊是載於書面、文件、磁帶、磁碟、錄音、錄影帶、或其他各種媒介時，竊取之營業秘密係附著於有形物體，故可能構成不同刑責：

1.如所竊取的是其職務上持有之物，則可能構成刑法第三三六條業務侵佔罪——

侵佔公務上或因公益所持有之物者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五千元以下罰金。

意圖為自己或第三人不法之所有，而侵佔業務上所持有之物者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科三千元以下罰金。

2.如所竊取的並非職務上掌管或持有，即職務上由其他同事持有者，則可能構成刑法第三二〇條竊盜罪——

意圖為自己或第三人不法之所有，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。

- 3.如以上之情形竊取或侵占之後將其交付予第三者時，如該洩漏者與公司間訂有保密合約，則可能構成刑法第三一七條洩漏工商秘密罪——依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。
- 4.如所竊取的是影印本或複製品，亦即將上開含有營業秘密之物，以影印、複製方式取得拷貝而帶走正本，則可能構成著作權法第三十八條重製罪——  
擅自重製他人之著作者，處六月以上三年以下有期徒刑，得併科三萬元以下罰金，其為重製者亦同。  
銷售、出租或意圖銷售、出租而陳列、持有前項著作者，處二年以下有期徒刑，或併科二萬元以下罰金。意圖營利而交付前項著作者亦同。

## II 非有形之方式取走營業秘密

如並非以取走特定文件或物體方式，將營業秘密之資訊藉口傳、記憶或以電子、電腦或高科技方法將資訊傳送洩漏出去時，此時因其並未取走任何有形物體，雖不符合上述罪責，但如有充分證據（實務上通常舉證比較困難），仍可構成下列刑責：

- 1.如該洩漏者與公司間訂有保密合約，則可能構成刑法第三一七條洩漏工商秘密罪——  
依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。
  - 2.如該洩漏者與公司間並無保密合約，且該人係於公司任職時從事洩漏營業秘密者，則可能構成刑法第三四二條背信罪——  
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。
- 以上情形，如竊取之技術係職員自己之設計時，是否仍有刑責，應依其與公司間約定而定，如非專利事項或係專利事項中之「職務上發明」，合約

中訂明均歸公司所有，以上刑責均可能成立。反之，如合約中約定就職員「與職務有關發明」及「職務無關發明」之專利均屬公司，職員不得享受其發明之權益者，因此種約定本身違反專利法，係無效之約定，此時職員仍享有權利可將其帶走並使用（註28）。

由上可知，刑法上竊盜、侵占、詐欺等行為之處罰，大抵限於對實體有形之「物或動產」及電氣犯罪者；偷取或侵占他人之營業秘密有關之文件或物體固屬違法，然科技文件之所以重要在於其實質之資訊內容，而非該記載之文件或物體，如利用現代高科技竊取此種智慧財產，僅須實質地攫取該營業秘密之資訊內容，而毋需取走該「文件或設計」本身，此時即難以構成上述刑責，殊有疏漏；而且「洩漏業務上工商秘密罪」，不但當事人雙方須詛有「保密合約」為前提，而且何種行為構成洩漏在認定上亦極困難，尚無此方面之判例可供參考。

為解決公司與員工間欠缺保密合約作為規範，而致使一方故意洩漏或自行利用他方之營業秘密時，現行法難以加以制裁之疏漏，法務部曾於刑法修正草案增列第三一七條之一，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罰金。其意圖為農工商之競爭而自行利用該秘密者亦同。」惟該規定絕對禁止「曾為」農工商從業人員者洩漏或自行利用因業務而知悉之技術秘密，非牽涉相當複雜之企業財產權與員工工作權（利用技術知能以謀生）之間題。如此規定，是否妥適，實有必要作更深入之考慮。

## (二)我國民法之相關規範

註28：詳參陳家駿「職務上發明與職務有關發明之區別」及「以合約規定將員工所有創作發明全歸公司所有是否有效」，收錄於營業秘密六十講，P.115及P.121，台北市電腦公會，八十一年三月。

就民法而言，因營業秘密在法律定位上與商標、專利、著作權不同，並非「權利」，而且其性質上不是「物」故亦無所有權，如對其侵害在民事上祇能

以民法一八四條第一項後段「故意以背於善良風俗方法加損害於他人」為請求之依據，主張甚為困難，故嚴格言之，民法之保障亦不充分。關於營業秘密或 Know - how，我國實務上認為（註29）：

know how 是一種技術知識，亦即專利權範圍之外的相當高級之技術，從 know how 之語譯應是「知道如何作最好的實施」之意，故在此可暫譯為「技術秘竅」，一般專利權人雖已將專利之內容公開，但仍保有一點技術秘竅，他人雖已了解其專利知識，但亦無法徹底的學習模仿，故「技術秘竅」非屬於專利權之範圍，並不受專利權之保護，雖然「技術秘竅」不在專利權保護之範圍，但常與專利權一起為授權，一般在授權契約中有三種可併行作為授權之標的即專利權，以專利技術製成之物品連同其使用之商標，還有「技術秘竅」等，故「技術秘竅」雖非屬專利權保護之範圍，但卻是很重要的一環，如將「技術秘竅」洩露者，對其所有人亦是莫大的損害，故對於「技術秘竅」，在法律上，似應尋求其保護之途徑。

「技術秘竅」係屬工商秘密之一種，如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漏之者，構成刑法第三百十七條之妨害秘密罪，此際被害人似可依民法第一百八十四條第二項違反保護他人之法律者推定有過失之規定，依同條第一項前段請求損害賠償。如其洩露係有關契約義務之違反，亦可依契約關係請求賠償，至於無保守秘密之一般人，如有侵害他人「技術秘竅」之行為致其受損害者，似可依民法第一百八十四條第一項後段，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之規定，向侵害人請求損害賠償。另外關於「技術秘竅」，在歐洲有成立一個技術秘竅提存所，技術秘竅之所有人可將「技術秘竅」存至該提存所，但該提存所僅於一定期間內加以保護而已，逾期技術秘竅即公開，關於此點，亦屬對於「技術秘竅」之特

註29：七十六年司法院司法業務研究會第五期法律問題探討，曾對營業秘密與專門技術（know - how）曾得到本文之結論。  
殊保護，係值得研究的。

### (三) 司法實務案例之分析與檢討

目前我國法院實務上關於營業秘密之訴訟案例，大抵為公平交易法實施之前適用傳統民刑法之案例，計有太欣半導體案、工研院離職員工案、全友光讀機案、博建彈波案、豐大揚聲器案、泰鼎瑞昱案、台灣通用器材案等等數件（註30），雖然各個案例事實各有不同，但許多案例之共同點皆為原在公司任職之一群員工（散於各個部門），相繼辭職後共同創立新的公司且製造銷售與原公司近似或相同之產品在市場上競爭，導致原公司控訴其侵害公司之營業秘密或專門技術，刑案部分係控訴被告背信罪及洩漏工商秘密罪，而民案部分則控告被告等不得使用公司享有所有權之專門技術等等，以下茲就民刑案中共通論點分別提出法院之觀點及檢討。雖然許多案例尚未確定，但吾人不妨從中歸納出現行法院實務之觀點如下：

### I、原告必須證明營業秘密或專門技術為自行開發

---

註30：台北地方法院七十六年度訴字第一四二六號，台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號；台北地方法院檢察署七十七年偵字第二四五號，高等法院檢察署及台北地院檢察處七十七年偵續字第一四九號；台北地方法院七十九年度自字第八五〇號；台北地方法院七十九年度易字第一六五七號；台中地方法院七十九年度訴字第六七九號、台灣高等法院台中分院七十九年度上訴字第一五五五號、最高法院刑事判決八十年度台上字第三四三〇號；新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號、台灣高等法院七十九年度重上字第七十五號、最高法院八十年度台上字第四四〇號；桃園地方法院七十九年度訴字第一三二六號，台灣高等法院八十年度上字第二〇三號；桃園地方法院八十年度易字第一〇六號；台北地方法院七十九年度全字第二六八三號；新竹地方法院七十九年度全字第五八五號；高等法院七十九年度抗字第一六七四號；高等法院八十年度抗字第二十四號；台北板橋地方法院七十九年度自字第三七一號；台北地方法院八十年度訴字第一八一九號；台北地方法院七十八年度訴字第二三七四號。

在以上刑事案件中，可發現法官否認系爭技術機密係告訴人公司所原創，因依其調查結果認定其僅係「參照」他公司設計，故非告訴人所專屬享有；而

民事案中，法院亦認為系爭製造技術早已在國外有十數家公司產製成品，並非原告自己首創之技術，且鑑定機關及原告自己也無法舉證證明係其自行開發或持有，故否認原告主張所有權利（註31）。

## II、營業秘密應有秘密性

在刑案中，法院認定告訴人公司所主張之機密技術，在被告任職時皆未將其定為秘密，而係一般性資料，嗣後迄後告等離職後才宣稱其秘密資料，在時間上已無法證實其「新穎性」，更何況該技術資料可從其他機關得到，缺乏秘密性（註32）。

## III、離職交接單內並無缺漏之記載

刑案中，法官採信祇要被告在離職時，交接清單內並無記載被告曾借閱或複印機密資料，即可證明被告並無竊取告方公司之機密（註33）。

## IV、鑑定報告左右法官之自由心證

在以上案件中法院皆送請鑑定，刑案鑑定結果認為告訴人或原告公司與被語等設立公司所產製成品，係經過相當工程動作而非單純抄襲，在佈局規範部分二者有數項不同；而民案中鑑定報告則指出二家公司之產品在外型、設計尺寸、鏡頭、零件、主機硬體總路、電源供應、電荷組合元件、硬體介面等等有不同，產品本身並不相似，故皆導致法官對告方作不利之認定（註34）。

## V、以研究開發為目的並非剽竊

註31：台北地方法院七十六年度訴字第一四二六號，台灣高等法院七十七年度上訴字第459號，台北地方法院檢察署七十七年偵字第二四五號，高等法院檢察署及台北地院檢察處七十七年偵續字第一四九號。

註32：台北地方法院七十六年度訴字第一四二六號，台灣高等法院七十七年度上訴字第459號，台北地方法院七十九年度易字第一六五七號。

註33：同註31。

刑案法官認為被告等離職前雖曾向公司其他同事借用過線路圖，但如本意屬職務上之研究開發所需，則不得以嗣後離職之理由推論其當初目的

意在剽竊；在民案被告則力陳其等於離職後另組新公司致力開發製造創新，其所辛苦研究獲致之技術，不能誣指係竊取自原告公司所謂之技術，若干部分縱有參考亦屬研究目的之必要手段，自不構成仿冒或侵害（註35）。

#### VI、離職員工另組公司並非違法從事不正競爭或侵權行爲

刑案中法院認為不得僅憑被告之離職另組公司，或參與他公司之業務另謀他職，即扭曲其動機並推測其為犯罪；至於民案，法院則認為被告等離職後合組公司，不但法律無明文禁止，該行為亦未背於善良風俗，而係一種正當創業，並無共謀不法利益之不正競爭可言，更不構成侵權行為，另外強烈影響法官心證的事實是，原告公司或其關係企業皆有來自他公司之人，自不得僅憑此臆測被告另組公司係作不公平競爭（註36）。

#### VII、民法上之請求基礎

法院認為專門技術係“思惟活動”，並非我國法定之無體財產權，如商標專用權、專利權、著作權等，更非屬民法所有權之標的或財產權，似亦無準物權之適用，因此原告以所有人身份，主張所有權人物上請求權準物權，皆不應准許；再者，被告之行為如前述亦不構成侵權行為，則原告以侵權行為基礎主張即無依據，況侵權行為損害賠償應以回復原狀或請求金錢賠償為主，故原告主張未來侵害之防止，亦於法不合（註37）。

#### VIII、檢討及建言

註34：新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號，台灣高等法院七十九年度重上字第七十五號，最高法院八十年度台上字第四四〇號，台北地方法院七十六年度訴字第一四二六號，台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號。

註35：Ibid.

註36：台北地方法院七十六年度訴字第一四二六號，台灣高等法院七十七年度上訴字第四五九號。

以上法院之見解固皆有其見地，但從企業的角度觀點而言，投入大量成本、時間、人力和金錢作研究開發創新，設計出來的技術或機密資料，皆應屬一

種智慧財產，對此部分應予以保護，殆已為科技先進國家不爭之事實，如因此任令內部職員取走，對整體產業經濟發展有重大負面影響終非國家社會之福，但此未必表示職員不可離職創業，實則二者之間的平衡點應建立於下數項考慮：

1. 對企業開發出來的成果，縱係參考外國技術，祇要在法律上不侵犯別人之專利、著作或有違法剽竊，理論上即應予肯定，而不應單純地以外國早已存在該技術，輕易否定企業自己投入的 R&D，蓋祇要企業確實有所研發創新，該創新部分並非不得構成自己之營業秘密。
2. 企業與職員之間應有一定之規範，在雙方合約規定下，劃定權義歸屬及行為準則界限，亦即祇要不違反專利或其他強制禁止法律規定，勞資雙方可依業界倫理及實務慣例作為基礎發展出一套雙方適用規範，而違反者自應受法律制裁。
3. 職員對前項規範是否有所違反或悖逆，依現行法規範皆不明顯，再加上依現行法院判決營業秘密本身既非財產權且無所有權，導致法律上何種行為構成違法不甚清楚；再者，簽有契約者或可主張債務不履行，但對於無契約關係之營業秘密竊取者，在上述判決下，形成司法上無以救濟之漏洞，況且公平交易法在這方面亦無所助力，故有必要制定一保護營業秘密之新法。

#### (四)我國公平交易法之相關規範

營業秘密包括專門技術在科技業界之重要性及應受到保護，已是不爭之事實，但從司法案例結果上看皆令人有保護不周的缺憾。不少學者專家認為公平交易法施行後，即可彌補此項問題，因公平交易法第十九條第五款規定，事業不得以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密，交易

註37：新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號，台灣高等法院七十九年度重上字第75號，最高法院八十年度台上字第440號。

相對人資料或其他有關技術機密之行為，而致妨礙公平競爭之虞。但本條規定對營業秘密保護仍有下列問題未決（註38）：

### I 、產銷/技術秘密之認定

公平法並未對產銷機密或技術秘密加以定義，因此究竟那些資料可構成秘密，仍有疑義，前述資訊、製程、公式、計劃、報表、藍圖、產品規格、電腦程式，甚至於客戶名單或人事檔案，該等資料是否須符合新穎性、價值性及秘密性才可構成營業秘密，我國公平法實施後，對此如何認定頗有問題，是否參考國外標準認定營業秘密亦有爭議。尤其很多資訊可否構成秘密，其取得之過程是否必須自己開發？抑或包括自外在取得？是否必須為最終產品或中間型態之技術方屬之？等在在皆有疑問（註39）。

### II 、適用對象之範圍

該條主要規範目的在阻止妨礙公平競爭之行為，且對象係事業，依同法第二條對事業之定義為：「公司、獨資或合夥之工商行號、同業公會、及其他提供商品或服務從事交易之人或團體。」因此對公司行號派遣產業間諜、或惡意高薪挖角等行為，固可加以規範，但可能不及於員工或一般個人。況我國侵害營業秘密之實務案例，大多為離職員工跳槽或自己開業，此時可否適用不無疑義，因為如將離職員工個人認定為「提供商品或服務從事交易之人」，不啻擴大適用對象，殊有未洽。

### III 、侵害之行為態樣

在行為態樣方面，該條規定必須以「脅迫、利誘或其他不正當方法」為手段方構成，但以目前科技業界涉訟最多之營業秘密侵害案例中，離職員工將原來任職之公司所研發創造或學習取得之技術帶走再自行應用，此時究竟是否構成「不正當方法獲取」並不明確，蓋公司與職員間若無

註38：關於公平交易法此條之討論，請參蔡明誠，公平交易法對營業秘密之保護，發表於八十一年十一月公平交易委員會與政治大學合辦公平交易法座談會，呂榮海等著，公平交易法解讀，八十一年。

契約規範，因憲法規定人民之工作及生存權，此時離職員工對於其在職任內所開發或學得之技術是否不得使用，亦值商榷，因此公平法對此部

分並未解決實務上糾紛最烈的問題。

#### IV、刑事處分前之命令程序

違反第十九條規定，經中央主管機關命其停止其行為而不停止者，處行為人二年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣五十萬元以下罰金。此種規定對公平法之其他部分如事業獨占、結合或聯合行為或有實益，但對營

註39：企業界經常會問到一項業務上有價值之秘密或技術開發到那一個階段才可視為受保護之營業秘密，例如在中間階段之技術或文件可否構成營業秘密？如有員工將其帶走跳槽他公司繼續研究，原公司可否追究？關於這些問題，應從性質上加以闡明，營業秘密雖與商標專利、著作等同屬智慧財產，但與它們最大的差異乃在於商標、專利及著作均須最終確定或得以認定完成為限，因商標、專利採註冊主義，祇有在經中央標準局核准後才取得權利，因此，商標不論文字圖案記號皆需最後確定形式，而專利亦必須全部完成才可能提出申請，至於著作權法律上亦以著作完成時始享有保護，中間形態產物無法取得權利，反觀營業秘密則不然，它本身應必須具備秘密性，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的優勢，不欲為他人知而施以保密措施者均屬之，因此，符合上述條件皆可構成營業秘密，不論這些資訊係已完成或屬開發過程之中間草稿（蓋即使中間產物如為人知悉，該他人即可能從中得到利益），均不影響其認定。此外，營業秘密究應為自己或委託他人開發、或向人購買、或得自他人之授權等等均非所問，祇要係合法取得即可，不須一定由自己開發。美國最近若干案例甚至認為就公共所有（public domain）之智慧財產加上若干研發或創新亦非不得形成營業秘密。至於出國考察研習所得如果是由公開場合（如研討會）取得，因已喪失秘密性，本即不構成秘密，取得者自不得主張享有營業秘密，反之，如係私人處取得，則並非不可能構成，重點在於應具備前述構成營業秘密之要件。

業秘密侵害之遏阻，毫無助力，因法條規定須命其停止而不停止才構成刑事處分之前提，況獲取他事業秘密之行為性質上屬「即成」，亦即有作為（獲

取)後就已完成，況在不公平競爭情形，常必須以刑事搜扣之行動取得證據，事先通知常會造成打草驚蛇而使違法之一方湮滅證據，導致告方在訴訟上之不利。故本條對於實務上常發生之營業秘密侵害案似乎無從適用。

綜上所述，公平法第十九條第五款或係以產業間諜、惡意挖角及其他不正競爭手段為禁止對象，對於離職員工使用原公司智慧財產技術之糾紛以及救濟前之命令程序不當，仍有無法克服之盲點存在。

## 六、我國公平交易法評析——代結論

依據中美智慧財產權談判所達成之協議，我方業已承諾於民國八十三年七月底前完成營業秘密保護之立法程序(註40)，但有學者認為我國現行刑法、公平交易法中已有相關規定，若再制定單行法，恐將流於疊床架屋。惟稍加分析，即不難發現刑法洩漏工商秘密罪及公平交易法不當方法獲取秘密罪，雖已對營業秘密作若干規定，但仍有許多窒礙難行之處。

現行刑法第三一七條主要在規範因「法令」或「契約」有保守秘密義務之人無故洩漏，但對於無契約約定之洩密者則並不適用，該規定距今已有六十年之久，其間迭經時空的變遷卻未為任何修訂，對於當前令業者防不勝防的產業間諜而言，因其並無契約上保密義務，顯非刑法第三一七條所能加以制裁。再者，法條所規範之「洩漏」秘密的行為，與目前常見之離職員工「帶走」原公司機密技術加以利用的行為態樣顯有不同，前者係使第三人知悉秘密之行為，後者係竊取秘密而自行利用之，在罪行法定主義下，對離職員工自己使用的行為，是否可以刑法相繩，易生爭執。此外，洩密之行為常是在私底下進行，除非逮到現行犯，否則如何知悉行為人洩密之行為及進行搜證，均將對秘密被洩漏者構成考驗，況且何種行為構成「洩漏」在認定上極為困難，實務上尚乏此方面之判例可供參考。

至於公平交易法第十九條第五款，事業不得以脅迫、利誘或其他不正當方法，

註40：中美智慧財產權達成協議，我方承諾於八十三年七月卅一日前完成營業秘密保護法的立法程序，經濟日報，八十一年六月九日。

獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術機密之行為，該規定對營業秘密之保護亦未盡完善。由於公平法並未對產銷、技術機密加以定義，因此究竟

那些資料可構成秘密而受到保護，實務處理上將有爭議。各種資訊如客戶名單、人事檔案、計劃、報表、藍圖、製程等資訊是否該條文所欲保護的對象，其取得之過程是否必須自己開發？抑或包括自外在取得？是否必須具備新穎性、價值性等？在在皆有疑義。又該條所欲規範的行為主體僅限於事業體，因此在企業對他企業進行產業間諜或惡意高薪挖角等行為造成之不公平競爭固可規範，但對於並非企業體之離職員工個人行為是否可援引適用，實不無疑問。

此外，在行為態樣方面，該條規定必須以「脅迫、利誘或其他不正當方法」為手段方構成，但以目前科技業界營業秘密侵害案例中，涉訟最多的即為離職員工將原來任職公司所研發創造，或學習取得之技術帶走再自行應用，此時究竟是否構成「不正當方法獲取」亦不明確，因公司與職員間若無契約規範，離職員工對於其在職任內所開發或學得之技術是否不得使用，頗值商榷。再者，違反第十九條之規定，必須經公平交易委員會命令停止其行為而不停止時始受處罰，而獲取他人秘密之行為在性質上屬「即成」，亦即一有獲取或竊用之行為，犯罪就已完成，如何命其停止獲取之行為，實難想像？況且在實務上，常必須以刑事搜扣之行動取得證據，事先通知常會造成打草驚蛇而使違法之一方湮滅證據，導致告方在訴訟上之不利。

質言之，現行刑法及公平交易法之規範，固然提供了一個保護營業秘密的空間，但不可諱言的，欲解決目前層出不窮的智慧財產技術糾紛，仍存有許多無法克服的盲點，令業者或離職員工無所適從。因此，科技產業界除了應建立企業倫理之共識外，確有必要儘速立法或修改（註41），對於權義歸屬及行為準則提供一套合理的規範，俾讓企業間或企業與職員間有所遵從而不致動輒興訟。

註41：公平交易法第十九條第五款，固然可以透過修正的方式使其完全，惟體系上很難就該條該款另訂立一個專章就侵害的行為態樣、規範的對象及其他重要相關事項，予以詳細規定，而如以公平交易法施行細則另作補充規定是否妥當亦有待斟酌，比較美國、日本之立法，我國公平交易法第十九條第五款之體系架構，如欲變動，誠有立法技術上的困難。

