

## 從美國案例探討營業秘密與競業禁止條款之關係

曾勝珍\*

### 摘要

營業秘密的保障是近年來深受重視的議題，受雇人洩漏在職期間或離職後知悉的營業秘密，對於全世界的高科技產業與經濟造成重大打擊，因而關於競業禁止條款適用的範圍及其內容，引發本文研究動機。本文參酌美國實務上案例之事實及爭點，並配合我國國情，探討規範競業禁止條款適用的範圍及其內容，並建議業界無論是僱傭契約中的競業禁止條款，或是離職後競業禁止條款的約定，均於制訂時根據推定的事實、當事人之善意、惡意及衡平原則皆加以考量，從而提供僱傭雙方不同的思維方向與保障內涵。

關鍵字：營業秘密、經濟間諜、保密契約、競業禁止條款、僱傭關係。

---

\* 作者現為嶺東科技大學財經法律研究所專任教授。  
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表本局之意見。

# 壹、前言

我國半導體製造大廠台積電指控 2009 年離職的梁君，從該年 8 月到韓國三星集團旗下的成均館大學任教以來，「應已陸續洩漏台積電公司之營業秘密予三星。」根據里昂證券 1 月 12 日發出給客戶的研究報告，2014 年獨拿蘋果處理器訂單的台積電，2015 年因 FinFET 製程量產時程落後，16 奈米技術被三星超前，將失去 8 成蘋果新增訂單，估計損失金額超過 10 億美元（約 314 億元台幣）<sup>1</sup>。2014 年 5 月，台積電控告前研發資深處長梁君侵犯營業秘密，二審勝訴。

營業秘密的保障是近年來深受重視的議題，目前我國並無相關法規有明確規範「離職後」競業禁止條款適用的範圍及其內容，為了保持商譽及對潛在顧客的開發，同時避免日後營業秘密的不當洩露，培養出一批未來的競爭者，營業秘密乃產業界賴以生存與發展之利器，各產業對於營業秘密之保護均不遺餘力，廠商為取得競爭優勢，投入鉅額成本研究各種有形、無形成果，舉凡製造方法、配方、藍圖、設計圖、顧客名冊、規格、機器操作方法、製造程序、工廠管理實務、技術之紀錄……等均屬之。一旦此等營業秘密被揭露或為競爭對手所知悉，將因此失去競爭優勢。

因此，目前實務運作建議業界無論是僱傭契約中的競業禁止條款，或是離職後競業禁止條款的約定，都應明訂營業秘密之定義、種類及其內涵，同時對於營業秘密洩漏之罰則，包括刑責或罰金之相關規定，亦應詳細說明，以達到預防之作用。雇用人對於任何因受雇於雇用人期間所知悉之資訊或所學習之技能，若認為屬於機密，即可要求受雇人有責任不得洩漏。

競業禁止條款之使用，可保護業者秘密不遭盜用，而保密責任可能因為僱傭契約之終止或解除而一併遭致解消，員工將因此不再受到保密條款之約束，亦可能因為員工之任意運用其原本職業上所獲知之機密，而造成業者損害。合法有效之競業禁止條款能進一步確保原雇主之競爭優勢不致遭侵奪，並防止惡性跳槽，惡性挖角之進一步有效保護秘密及競爭優勢之手段。

<sup>1</sup> 陳良榕，年薪千萬叛將揭台積電慘輸三星真相，2015 年 1 月 20 日，《天下雜誌》<https://tw.news.yahoo.com/%E5%B9%B4%E8%96%AA%E5%8D%83%E8%90%AC%E5%8F%9B%E5%B0%87-%E6%8F%AD%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E6%85%98%E8%BC%B8%E4%B8%89%E6%98%9F%E7%9C%9F%E7%9B%B8-082326743.html>（上網日期：2015 年 2 月 5 日）。

僱傭期間內雇用人可以僱傭契約約束受雇人不為業務競爭之行為，然而僱傭關係終止後，避免離職員工有不當的競爭行為，正是此類問題的重點，因為法規面的不明確，及約定內容不夠詳實，如何約束離職後的員工行為，是實務上最需解決的問題。

營業秘密案件中的關鍵點，關乎秘密所有人付出多少合理努力，以維護其秘密的完整性，尤其是保密契約的效力端視與受雇人或第三人簽定時，依據對象不同，秘密所有人付出的努力程度也應該不同，才能滿足每個案例中的標準<sup>2</sup>。本文希冀能重新檢視法院判斷競業禁止契約的標準，透過其他的理論跟面向看待營業秘密的保障，再從實務判決，檢視當今法院對競業禁止契約的限制與營業秘密保障的走向。

## 貳、競業禁止的內涵

由於技術不斷更新與產業的特殊性質，傳統智慧財產權已無法因應如微生物專利、晶片設計、軟體專利及營業秘密……等新保護客體之產生，因此在尚未取得如專利或商標的保護前，確實避免經濟間諜之破壞，而使產業界願意投注資金與心力，包括技術人才於研發或實驗，擴大對於智慧財產結晶之保護領域，如此才能解決產業提昇的障礙。隨著資訊時代的來臨，各式各樣的資訊，包括技術與研發資訊、生產與製造資訊、品管與維修資訊、行銷與銷售資訊，乃至企業內部的財務與經營資訊，都可能具有無限的經濟價值，進而影響一個企業的成敗。以下以三種最容易被限制的活動說明競業禁止條款，第一種是避免前受雇用人使用或揭露秘密資訊；第二種是避免前受雇用人使用受雇期間所取得的資源或人際關係，進而從事和前雇用人的競爭行為；第三種則是避免先前的受雇人，藉破壞商譽敲詐勒索原企業，即營業秘密所有人的利益。

<sup>2</sup> David S. Almeling et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, 45 GONZ. L. REV. 294 (2009).

以下案例中所揭諸不可避免揭露理論和禁制令等，皆為保障秘密所有人的資訊不會因為受雇人在離職後，到競爭廠商工作時不當洩漏或使用<sup>3</sup>的情形。當環境證據足夠顯示營業秘密被不當洩漏，秘密所有人可以依據規定請求救濟，如永久禁制令，也可以要求因此而受到的損失，或者是不當使用人所獲得的所有不正當利益<sup>4</sup>。

### 一、保障原雇主的利益

規範限制競業的約定，在普通法中對於營業的限制通常是不被接受的<sup>5</sup>，因為對競爭者而言，妨礙公平競爭，也影響離職的員工找尋正常工作的機會。*Modern Env'ts., Inc. v. Stinnett* 案<sup>6</sup>，雇主必須證明競業禁止限制的利益並未大於企業營運的利益，以及競業禁止並不會影響到受雇人生計及維護公共利益的政策考量。*Duneland Emergency Physician's Medical Group, P.C. v. Brunk*<sup>7</sup> 限制不能競業必須對競業的內容限縮解釋，也就是不能做擴張解釋。除了加州以外多數的州承認並執行不競業合約，如佛羅里達州「貿易商業法有效的限制」規範「禁止競業與挖角契約」（non-compete and non-solicitation agreements）<sup>8</sup>，這樣的契約內容使雇用在僱傭期間可以安心和受雇人分享機密資訊，而不必擔心防範未來的競爭者而有所保留，約定不競業也給雇用人更多自由，授予受雇人更多責任，因為不會擔心受雇人在維護顧客關係之餘，未來有藉此佔便宜的可能<sup>9</sup>，而該企業未來出售時為維護好名聲，也會替公司的資產賣價加分，避免未來賣家再回頭做同業競爭的事情<sup>10</sup>。

<sup>3</sup> *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995).

<sup>4</sup> UNIF. TRADE SECRETS ACT, 14 U.L.A. 437 (1985).

<sup>5</sup> *J.E. Hanger, Inc. v. Scussel*, 937 F. Supp. 1546, 1552 (M.D. Ala. 1996); *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *rev'd in part on other grounds*, 1998 U.S. App. LEXIS 28514 (7th Cir. 1998); *Borg-Warner Protective Services Corp. v. Guardsmark, Inc.* 946 F. Supp. 495, 500 (E.D. Ky. 1996); *Leon M. Reimer & Co., P.C. v. Cipolla*, 929 F. Supp. 154, 157 (S.D.N.Y. 1996). See RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 186(2) (1979).

<sup>6</sup> *Modern Env'ts., Inc. v. Stinnett*, 561 S.E.2d 694, 695 (Va. 2002).

<sup>7</sup> *Duneland Emergency Physician's Medical Group, P.C. v. Brunk*, 723 N.E.2d 963 (Ind. Ct. App. 2000).

<sup>8</sup> Fla. Stat. § 542.335 (2001); *Florida Pest Control and Chem. Co. v. Thomas*, 520 So.2d 699 (Fla. Dist. Ct. App. 1988).

<sup>9</sup> *Mercer Mgmt. Consulting, Inc. v. Wilde*, 920 F. Supp. 219, 237 (D.D.C. 1996); *Haberichter*, 912 F. Supp. at 392; *Borg-Warner*, 946 F. Supp. at 501.

<sup>10</sup> *Mercer*, 920 F. Supp. at 237; *Haberichter*, 912 F. Supp. at 392.

## （一）預防性禁制令

*VisionAIR, Inc. v. James* 案<sup>11</sup> 說明在營業秘密和競業禁止契約的判決中，預先提出禁制令的要求，往往是為了避免到判決終了時，原告極有可能在訴訟過程中，面臨被告已將系爭秘密資訊洩漏的窘境，法院若不同意原告的請求，將使原告陷於判決未結束，但營業秘密已經洩露的危機。*A.E.P. Indus., Inc. v. McClure* 案<sup>12</sup> 提出，若當事人的利益會隨時間消逝，時間會形成是判決結果的重要關鍵，然而沒有任何判決是可以先行估算終結的時間點，因此，本文認為利用判決得到救濟，並非保障當事人利益的最佳途徑，若能提早得到保障避免未來的損失，當然是當事人會極力爭取的，而法院在必要時也應該主動積極為當事人考量，讓當事人有安全感繼續進行訴訟<sup>13</sup>。

通常預防性禁制令是在原告擔憂其請求內容會在訴訟期間便遭受損失，因而蒙受經濟上的極大不利時，向法院請求預先防範的救濟手段。若上訴審法院不同意一審法院，關於核發預防性禁制令的合理性，上訴審法院必須重新檢視雙方提出的證據內涵<sup>14</sup>，及負擔重新檢視證據的責任<sup>15</sup>。在 *A.E.P.* 案中，原告提出希望能得到預防性禁制令，藉以要求被告遵守競業禁止契約，並說明當時契約規定被告不能到競爭對手的公司工作，避免洩露先前職務上知悉的企業秘密，被告跳槽到性質相同的香料公司，若沒有預防性禁制令阻止被告的行為，原告未來的損失將無法彌補。何時給原告適切性的保障，也是法院在判斷時審酌的重點。

*A.E.P.* 案說明若不給予原告禁制令，將無法彌補原告未來的損失，原告希望拘束被告不能從事競業行為，禁止被告的期間為十八個月，被告若不遵守契約規定，在訴訟期間，法院必須先給予原告預防性禁制令，藉以限縮被告的行為，至於判決確定後，如何繼續約束被告的行為，屆時再以暫時或永久禁制令為之。一個有效的競業禁止契約，必定因為預

<sup>11</sup> *VisionAIR, Inc. v. James*, 167 N.C.App. 504, 507, 606 S.E.2d 359, 361 (2004).

<sup>12</sup> *A.E.P. Indus., Inc. v. McClure*, 308 N.C. 393, 400, 302 S.E.2d 754, 759 (1983).

<sup>13</sup> *Id.* at 401, 302 S.E.2d at 759-60.

<sup>14</sup> *VisionAIR, Inc.*, 167 N.C.App. at 507, 606 S.E.2d at 362.

<sup>15</sup> *A.E.P. Indus., Inc.*, 308 N.C. at 402, 302 S.E.2d at 760.

防性禁制令能達成其效用，法院是否同意核發禁制令，必須看競業禁止契約是否有效，是否過度限制受雇人未來工作及轉換工作的自由，不能超過原雇用人的營業範圍及利益，若超過保護雇用人的範圍，這類的競業禁止契約會因為內容過於寬廣而無效。如 *VisionAIR, Inc. v. James* 案，限制被告之後從事任何與原告相同或類似的行業工作，限制時間為 2 年，然而因為限制被告不能在相同的領域從事與本身技能相關的任何工作，內容規範不合理且限制範圍過寬，明顯剝奪被告的工作權，因此法院判決原告主張的競業禁止契約無效<sup>16</sup>。

A.E.P. 案中的競業禁止契約限制時間十八個月，被告被禁止不能夠擔任指導、顧問，銷售或者是直接或間接地與任何與原告相同的香料行業中，有任何利益關係，即使是自行創業、投資、合夥等皆被限制。上訴審法院認為原告提出來的營業秘密範圍過寬，被告已經在相關行業工作超過二十年，給予被告如此轉換工作的限制，對被告來說是極大的不公平與限制。

此外，*Precision Walls, Inc. v. Servie*<sup>17</sup> 與 *Okuma Am. Corp. v. Bowers*<sup>18</sup> 等案件也支持前述 A.E.P. 案上訴審法院的主張。在 *Okuma Am. Corp.* 案中考量競業禁止契約期間與地域的限制，有以下六個要素<sup>19</sup>：限制的範圍、區域，受雇人被限制的區域，受雇人實際工作的區域，雇用人營運的區域，涉及的營業性質，受雇人對於雇用人營業的認知。

A.E.P. 案中被告提出兩點抗辯理由，認為法院不應該核發原告要求的預防性禁制令，因為原告並未提出被告行為違背北卡羅萊州營業秘密保護法（the North Carolina Trade Secrets Protection Act, TSPA）的證據，然而法院並不認同。被告指出一審法院中，原告舉證被告行為違背 TSPA，且洩漏原告的營業秘密，但被告認為這兩項指控根本不存在，被告只是可能有機會洩漏原告的營業秘密。

<sup>16</sup> *VisionAIR, Inc.*, 167 N.C.App. at 508, 606 S.E.2d at 362.

<sup>17</sup> *Precision Walls, Inc. v. Servie*, 152 N.C.App. 630, 568 S.E.2d 267 (2002).

<sup>18</sup> *Okuma Am. Corp. v. Bowers*, 181 N.C.App. 85, 638 S.E.2d 617 (2007).

<sup>19</sup> *Id.* at 89, 638 S.E.2d at 620.

*Area Landscaping, L.L.C. v. Glaxo-Wellcome, Inc.* 案<sup>20</sup>中提出，法院可以依據以下因素決定是否可構成營業秘密：

- 1、該等行業以外其他人所知道的程度；
- 2、受雇人和其他人深入了解該企業的程度；
- 3、如何維持該資訊的秘密性，及企業所付出的努力；
- 4、對該企業而言，營業秘密所存在的價值，與對競爭者具備的價值；
- 5、已經投入維護該資訊所花費的金錢；
- 6、該資訊被他人複製的難易度。

*Washburn* 案<sup>21</sup>指出，沒有特別指出營業秘密被侵害和使用的情形，不能構成侵害態樣；*VisionAIR, Inc.* 案<sup>22</sup>中，原告必須指出被告確實不當使用營業秘密的事實，並且使法院確信其實是存在且已經發生，才能指證不當使用營業秘密；*Washburn* 案<sup>23</sup>中，定義所謂受雇人竊取雇用人的營業秘密，乃竊取雇用人商業方法、顧客或是顧客特殊需求及其他與雇用人事業相關的秘密資訊，但 *Washburn* 案認為這樣的定義在 TSPA 的規定中太過廣泛與模糊。A.E.P. 案中原告限制被告提供給新雇主有關香料的技巧與製造方法、包裝以及設備設施，原告對營業秘密的限制十分明確，因此本案判決原告請求合乎 TSPA 的規範。

一般來說，受雇人離職之後到雇用人的競爭廠商去工作，無可避免的，一定會使用到與其專業技能相關的營業秘密。*PepsiCo Inc. v. Redmond* 案<sup>24</sup>中對於先前高階的受雇人在北美的百事可樂公司（Pepsico North America, PCNA）工作，之後要到桂格公司工作，原先的公司 PCNA 禁止被告使用任何與其有關的營業秘密，本案法院判決同意原告之訴求，即請

<sup>20</sup> *Area Landscaping, L.L.C. v. Glaxo-Wellcome, Inc.*, 160 N.C.App. 520, 525, 586 S.E.2d 507, 511 (2003).

<sup>21</sup> *Washburn*, 190 N.C.App. at 327, 660 S.E.2d at 585-86.

<sup>22</sup> *VisionAIR, Inc.*, 167 N.C.App. at 510-11, 606 S.E.2d at 364.

<sup>23</sup> *Washburn*, 190 N.C.App. at 327, 660 S.E.2d at 586.

<sup>24</sup> *PepsiCo Inc. v. Redmond*. 54 F.3d 1262, 1267 (7th Cir. 1995).

求給予被告永久禁制令，禁止被告使用任何與原告公司相關的秘密資訊。*Verizon Comm. Inc. v. Pizzirani* 案有關原告 Verizon Comm. 公司為避免先前任職的受雇人 Pizzirani，將有關原告的營業秘密洩漏給新雇用人 Comcast，因此禁止他在 2007 年 10 月 17 日前為其工作<sup>25</sup>。*Earth Web, Inc. v. Schlack* 案有關為避免揭露營業秘密而導致發生的危險，因此法院給予被告保證絕對不洩密的禁制令<sup>26</sup>。*DoubleClick, Inc. v. Henderson* 案則是被告對於原告的營業秘密，因為之前有途徑及授權可以接觸到原告的，如盈餘分配、企業營業策略、營業布局與客戶名單等訊息，而被告無可避免的一定會加以使用與發揮，因此本案判決原告勝訴<sup>27</sup>。

### (二) 不可避免揭露理論

法院判斷時遵循兩種標準，係原先受雇人與原雇用公司，簽定的競業禁止條款合理與否<sup>28</sup>，此外會判斷，受雇人不能為其他競爭對手工作，是否與其簽署不競業約定有關<sup>29</sup>。加州法院<sup>30</sup>及第九巡迴法院<sup>31</sup>皆認為，不可避免揭露理論是不存在。當雙方缺乏明示的契約存在時，法院會判斷雙方保障營業秘密的需求程度<sup>32</sup>。不可避免揭露理論會產生很極端的賠償金額，司法實務上會將營業秘密契約轉換成為不競業約定<sup>33</sup>，這個理論是讓之前的雇用人可以在受雇人離職之後，為避免將其在任職期間所知悉的相關營業秘密或專業資訊，洩露給新工作的雇用人，因此原雇用人

<sup>25</sup> *Verizon Comm. Inc. v. Pizzirani*, 462 F.Supp.2d 648 (E.D.Pa. 2006).

<sup>26</sup> *Earth Web, Inc. v. Schlack*, 71 F. Supp 2d 299 (S.D. N.Y. 1999), *aff'd*, 2000 U.S. App. LEXIS 11446 (2d Cir. May 18, 2000).

<sup>27</sup> *DoubleClick, Inc. v. Henderson*, 1997 WL 731413 (N.Y. Sup. Ct. Nov. 7 1997).

<sup>28</sup> *Lumex v. Highsmith*, 919 F. Supp 624, 629 (E.D.N.Y. 1996); *Int'l Paper Co. v. Suwyn*, 966 F. Supp 246 (S.D.N.Y. 1997).

<sup>29</sup> *Uncle B's Bakery, Inc. v. O'Rourke*, 920 F. Supp. 1405, 1433 (N.D. Iowa 1996); *Bridgestone/Firestone, Inc. v. Lockhart*, 5 F. Supp. 2d 667 (D. Ind. 1998); *Carboline Co. v. Lebeck*, 990 F. Supp. 762 (E.D. Mo. 1997); *Merk & Co. v. Lyon*, 941 F. Supp 1443 (M.D. N.C. 1996); *Novell Inc. v. Timpanogos Research Grp. Inc.*, 46 U.S.P.Q.2d 1197 (Utah D. Ct. 1998).

<sup>30</sup> *Schlage Lock Co. v. Whyte*, 101 Cal. App. 4th 1443 (Cal. Ct. App. 2002); *Bayer Corp. v. Roche Molecular Sys., Inc.*, 72 F. Supp.2d 1111 (N.D. Cal. 1999).

<sup>31</sup> *Computer Sciences Corp. v. Computer Assocs. Int'l Inc.*, 1999 WL 675446, \*16 (C.D. Cal. Aug 12, 1999).

<sup>32</sup> *Baxter Int'l. Inc. v. Morris*, 976 F.2d 1189 (8th Cir. 1992).

<sup>33</sup> *See PepsiCo*, 54 F.3d at 1262.

可以請求法院頒布禁制令防止其洩漏任何秘密資訊<sup>34</sup>。

若當事人的保護標的缺乏專利法的保障時，進而尋求營業秘密做為保護管道也是一個做法<sup>35</sup>，被告若惡意或故意侵害雇用人的文件檔或資訊系統，足以證明被告違法使用雇用人的營業秘密<sup>36</sup>，此外，蓄意刺探、違約、引誘他人亦同，也必須承擔違反營業秘密的責任<sup>37</sup>，受雇人的保密義務與責任統整如下：

- 1、受雇人的保密義務通常來自於明文要求<sup>38</sup>。
- 2、其次，受雇人知道公司的明文要求，對秘密資訊要遵守保密原則，且公司一般性的推論是受雇人同意如此規定，且應該包含在受雇人的忠實義務中<sup>39</sup>，如 *NCH Corp. v. Broyles* 案中當法院判斷案件中的保密責任時，當事人對資訊與情勢的掌握皆有利於決定責任的多寡。
- 3、即使在缺乏明文保密契約時，當受雇人離職後，被認為應當是有保持對任職期間所知情的營業秘密的維護權<sup>40</sup>，侵權法（tort law）並不保障受雇人使用從先前僱傭關係中所獲得的營業秘密，但屬於當事人本身的專業性技能、一般性知識、技藝、經驗則不在限制範圍內<sup>41</sup>。
- 4、營業秘密當然還是在有明文的保密契約、競業禁止條款保護之下最為嚴密，若缺乏系爭契約或書面證明時，雇用人必須要舉證證明有事先的預防措施，保持其資訊的機密性<sup>42</sup>。

<sup>34</sup> Ian C. Ballon, *Linking, Framing, and Other Hot Topics in Internet Law and Litigation*, 520 PLI/Pat 167, 259(1998). 此文作者提出，尤其是在科技時代，受雇人對於秘密資訊知道與傳遞的速度比起以前一日千里。

<sup>35</sup> *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989).

<sup>36</sup> *Phillips v. Frey*, 20 F.3d 623 (5th Cir. 1994).

<sup>37</sup> *Telerate Sys. Inc. v. Caro*, 689 F. Supp. 221 (S.D.N.Y. 1988).

<sup>38</sup> *Aerospace Am., Inc. v. Abatement Techs. Inc.*, 738 F. Supp. 1061 (E.D. Mich. 1990).

<sup>39</sup> *NCH Corp. v. Broyles*, 749 F.2d 247 (5th Cir. 1985); *Omega Optical, Inc. v. Chroma Tech. Corp.*, 800 A.2d 1064 (Vt. 2002).

<sup>40</sup> *Surgidev Corp. v. Eve Tech., Inc.*, 828 F.2d 452 (8th Cir. 1987).

<sup>41</sup> *AMP Inc. v. Fleishhacker*, 823 F.2d 1199, 1202 (7th Cir. 1987).

<sup>42</sup> *Dearborn Process Serv., Inc. v. Storner*, 149 B.R. 872 (Bankr. N.D. Ill. 1993).

## 二、必須符合合理性要件的要求<sup>43</sup>

全球化與新興科技改變長期以來的僱傭關係，並將勞動市場發展到未曾想像的情況，聰穎的研發人才毋寧選擇自行創業或追求升級的工作環境，因此是否會運用到先前工作領域所知悉的秘密資訊，是美國各級法院判斷系屬案件時的重點。再如久負盛名的芝加哥餐廳 MOTO 以其特殊的分子料理，及精湛的創新廚藝聞名，但其主廚 Chef Cantu<sup>44</sup>，也就是經營者，為保障餐廳經營的技巧與廚房的各式秘密配方，除了依照程序申請專利尋求保護外，還要求任職員工必須簽署限制嚴格的保密協定。如此產生一個議題，旗下員工未來若欲離職，或想經營自己的餐廳及創新研發技術，將面對如何的法規限制，並能尋求哪些方面的法律保障<sup>45</sup>，當今營業秘密已經成為僱傭關係中重要的一環。如同前述主廚，他對自己營業秘密等內涵、歷史、保護態樣，嚴加維持，增加其秘密的經濟價值，也嚴加戒備被其他人竊取的可能性，如此做法在高科技產業中的高科技資訊，更具意義。

如何在保障雇用人的營業秘密，跟尋求受雇人維護生計自由間的平衡，是目前討論的重點，決定何謂營業秘密時，通常對於雇用人應受保護的秘密資訊範圍，與界定受雇人的專業知識跟一般工作技能間，往往有其紛擾與模糊地帶。如果過多資訊被界定為營業秘密，將影響受雇人轉換工作的可能性，與其謀生的機會；若界定的範圍過窄，又將影響雇用人的企業經濟規模，如何在二者之間尋求平衡，正是長期以來學術界與實務界希望達到的勞資雙贏天秤<sup>46</sup>。此外，關於判斷受雇人的一般知識、技能與專門技術<sup>47</sup>，專門技術是指在該產業內，非一般性的知識或技能，是為了特殊目的而存在的、實用性的資訊與技能。

雇用人有可能控告先前的受雇人或是競爭者，當他覺得他們涉嫌使用營業秘密或侵害其財產，不只是以侵害營業秘密為訴求，有可能是基於侵權法為依據<sup>48</sup>。

<sup>43</sup> *Haberichter*, 912 F. Supp. at 392; *Weaver v. Ritchie*, 478 S.E.2d 363, 367 (W. Va. 1996).

<sup>44</sup> Homaro Cantu, wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Homaro\\_Cantu](http://en.wikipedia.org/wiki/Homaro_Cantu)(last visited: 1/25/2015).

<sup>45</sup> Adam Waks, *Where The Trade Secret Sits: How The Economic Espionage Act Is Inflaming Tensions In The Employment Relationship, And How Smart Employers And Employees Are Responding*, 3 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 393(2014).

<sup>46</sup> *Id.* at 401.

<sup>47</sup> Unif. Trade Secrets Act § 1, cmt. 5 (1985).

<sup>48</sup> *Am. Hearing Aid Assocs, Inc. v. GN Resound N. Am.*, 309 F.Supp.2d 694 (E.D.Pa. 2004).

## (一) 請求基準

請求基準必須基於三點<sup>49</sup>：首先，原告對該營業秘密具有所有權，其次，被告的行為不正當且非法的使用原告的財產或權益，最後要證明已經造成損害。如在 *Jackson v. Ford* 案中，律師控告先前的律師事務所，未支付其工作獎金的賠償，事務所反訴該律師違反了保密協定跟律師事務所之間的信任關係，如何還能請求該筆工作獎金<sup>50</sup>。*Film and Tape Works, Inc. v. Junetwenty Films, Inc.* 案<sup>51</sup> 有關錄影帶公司對離職的員工及新雇主提起訴訟，指控多項有關於侵害及詐欺的行為。雇用人對前受雇人涉嫌洩漏客戶名單或是公司的電子郵件、私密的營業資訊或相關發明，皆可提起訴訟<sup>52</sup>。

企業必須願意投注成本強化電腦資訊部門的安全系統，和公司高階管理層的統御能力結合，成為和法律部門合併或並存的正式組織，現今法律部門的完整性和資訊系統的整合畫上等號，高速寬頻加上運用不斷升級的技術，才能保障機密資訊的安全性<sup>53</sup>。競業禁止條款內容尚需留意下列各點：1、保護公司合法的商業利益；2、契約所施加於受雇人的限制性不能大於雇用人必須被保護的合法商業利益<sup>54</sup>；3、不能對受雇人限制僅限於該受雇人適用的艱難義務<sup>55</sup>；4、避免對公共利益造成損害<sup>56</sup>，

<sup>49</sup> *Greka Integrated, Inc. v. Lowre*, 35 Cal.Rptr.3d 684 (Cal. Ct. App. 2005).

<sup>50</sup> *Jackson v. Ford*, 555 S.E.2d 143 (Ga. Ct. App. 2001).

<sup>51</sup> *Film and Tape Works, Inc. v. Junetwenty Films, Inc.*, 856 N.E.2d 612 (Ill. App. Ct. 2006).

<sup>52</sup> See *id.* at 616.

<sup>53</sup> *Basiccomputer Corp. v. Scott*, 973 F.2d 507 (6th Cir. 1992).

<sup>54</sup> Edward T. Ellis & Littler Mendelson, P.C., *Non-Competition Agreements and Protection of Trade Secrets*, CV001 ALI-CLE 1097, July 25 - 27, 2013.

<sup>55</sup> *Abel v. Fox*, 654 N.E.2d 591 (Ill. App. Ct. 1995); *Woodward Ins., Inc. v. White*, 437 N.E.2d 59 (Ind. 1982); *Basso Chemicals, Inc. v. Schmidt*, 522 F. Supp. 1087 (E.D. Ark. 1981).

<sup>56</sup> *Baxter Intern., Inc. v. Morris*, 976 F.2d 1189 (8th Cir. 1992); *Ma & Pa, Inc. v. Kelly*, 342 N.W.2d 500 (Iowa 1984). *Nat'l Interstate Ins. Co. v. Perro*, 934 F. Supp 833, 891 (N.D. Ohio 1996) 此案中強調公共利益 (“the public interest is always served in the enforcement of valid restrictive covenants contained in lawful contracts”); *Mercer*, 920 F. Supp. at 237; *Borg-Warner*, 946 F. Supp. at 501; *Neveux v. Webcraft Techs., Inc.*, 921 F. Supp. 1568, 1571 (E.D. Mich. 1996); *Reimer v. Cipolla*, 929 F. Supp. 154, 157 (S.D.N.Y. 1996); *Mann v. Kasoff*, 641 N.Y.S.2d 102, 103 (N.Y. App. Div. 1996).

契約必須期間約定合理<sup>57</sup>、有地域限制、限制的活動要明確。雇用人機構執行效率越高<sup>58</sup>，雇用人越想嘗試保障其利益，法院也更會准予執行契約。

通常簽訂競業禁止契約的三個時間：

- 1、在僱傭契約之前的前期協調，讓受雇人決定是否接受此份工作；
- 2、僱傭契約開始，如新進員工訓練時；
- 3、受雇人決定離職或雇用人要終止雙方僱傭關係時。

通常若是在僱傭期間開始後，雇用人才要求受雇人簽署競業禁止契約，極有可能是雇用人有意讓受雇人轉型，使其知悉更多企業上的秘密資訊，或有準備調整其工作職位或範圍，通常在提升受雇人職位的同時，要求其簽署競業禁止契約，代表雇用人應給予相當的對價，如薪資待遇的增加，作為對受雇人簽署競業禁止契約的福利與補償。另外一種情形，雇用人純粹為未來的僱傭契約保障自身的營業秘密，此時受雇人簽署競業禁止契約，會成為契約延續的條件。至於離職後的競業禁止契約，則端視各個案例中的事實與條件決定<sup>59</sup>。

在通常的情形之下，有些州並不贊成禁止競業契約的簽署，如加州<sup>60</sup>；同意的法院則依循合理性的標準，如以下標準：不能違背保護雇主的必要性、不能處於與雇用人敵對的局勢、不能違背公共政策下的合理性<sup>61</sup>。違背合理性的情況下時，法院也不會輕易允許競業禁止契約的簽署，避免影響受雇人找尋工作的彈性與自由。通常受雇人要開始新工作，一定會

<sup>57</sup> *Watlow Elec. Mfg. Co. v. Wrob*, 899 S.W.2d 585, 587 (Mo. Ct. App. 1995) 此案判定為五年。*AEE-EMF, Inc. v. Passmore*, 906 S.W.2d 714, 724 (Mo. Ct. App. 1995) 將五年改為三年。以下案例則都認為兩年：*McAlpin v. Coweta Fayette Surgical Assocs., P.C.*, 458 S.E.2d 499, 503 (Ga. Ct. App. 1995); *Am. Bldg. Serv., Inc. v. Cohen*, 603 N.E.2d 432 (Ohio Ct. App. 1992); *New River Media Grp., Inc. v. Knighton*, 429 S.E.2d 25 (Va. 1993).

<sup>58</sup> *A.N. Beringer, Inc. v. Strought*, 103 F.3d 243, 248 (2d Cir. 1996).

<sup>59</sup> Norman D. Bishara & David Orozco, *Using the Resource-Based Theory To Determine Covenant Not To Compete Legitimacy*, 87 INDIANA LAW JOURNAL 987 (2012).

<sup>60</sup> Carmen Nobel, *Non-competes Push Talent Away*, HBS WORKING KNOWLEDGE (July 11, 2011), <http://hbswk.hbs.edu/item/6759.html> (last visited: 2/1/2015). 此文中提出除了加州，還有 Alaska, Connecticut, Minnesota, Montana, Nevada, North Dakota, Oklahoma, Washington, West Virginia 等州。

<sup>61</sup> Waks, *supra* note 45, at 409.

說明所有的知識技能是來自於自己個人所學，跟先前的工作無關，沒有涉及智慧財產權的疑義，藉以區別與先前公司的秘密資訊毫無關聯。

競業禁止契約中利害關係人的利益衝突點，必須先看到競業禁止契約的本質，及國家公共政策等部分，以往皆由合理性解釋競業禁止契約的妥當性與否，若加上雇用人對其營業的所有權也包括營業的資訊，以解釋受雇人因而不能濫用其秘密資訊，是否更加妥當，即雇用人擁有的資產還包括人力資源與企業經營策略等等知識資產，據此理論重新檢視競業禁止契約，近年來相關議題在加州矽谷，和以重工業聞名的密西根更引起廣泛討論<sup>62</sup>，Professor Katherine Stone 稱僱傭雙方如此拉鋸的競業禁止契約，是一種「新式的心理契約（New Psychological Contract）」<sup>63</sup>，終身或長期效忠於特定雇主的時代也不再，雇用人希望限制受雇人知識的移轉，應在秘密資訊或營業秘密的範圍內，然而雇用人的需求和受雇人的想法一定有不相符的地方，正是所謂心理契約的奧妙；簽署契約時最重要的是，雇用人要清楚知道營業秘密的定義為何，避免因負面資訊出現，而使雙方於權益保障上產生糾紛的情形。

如果競業禁止合約內容過於廣泛，另一個對僱傭關係之間可以限定的方式是採用保密合約，書面化的契約不但在日後的訴訟，或者是契約當中對於營業秘密及資訊的定義明確化，都會影響日後權益歸屬的切割<sup>64</sup>，契約中載明一般性的營業秘密保護條款，或另外準備不競業契約（non-compete agreement, NCA）或保密契約（non-disclosure agreement, NDA），契約過度嚴苛或是偏重於保障雇用人的契約，必定妨礙受雇人簽署的意願，因而雇用人必須考量賠償受雇人，因為保持秘密資訊影響其轉換工作的自由，進而做出相對應的賠償<sup>65</sup>。

<sup>62</sup> See Bishara, *supra* note 59, at 983.

<sup>63</sup> See Bishara, *supra* note 59, at 987.

<sup>64</sup> Unif. Trade Secrets Act, § 2 (ii)(B) (1985).

<sup>65</sup> See RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 71 (1981).

## （二）反突擊條文

競業禁止條款還包含禁止引誘現任職員工跟隨離職員工跳槽，所謂的「反突擊條文」（Anti-Raiding Provisions），多數法院皆贊成公司限制其離職員工在離職後的挖角行為（solicitation）<sup>66</sup>，但此類限制必須伴隨代償金<sup>67</sup>，1999年麻省最高法院在 *Modis, Inc. v. Revolution Group, Ltd.* 一案<sup>68</sup>，針對 *Modis, Inc.* 的離職員工主動引誘先前同事跳槽到現在公司——*Revolution Group*，法院對限制加上兩年年限，也就是兩年內不可以雇用之前任職於 *Modis, Inc.* 的員工。

競業禁止約定隨同企業的整體出售，該等約定會被視為較有利於受雇人<sup>69</sup>，原雇用人若事業移轉後留下來工作，角色更換為受雇人後則受到該等競業禁止約定的限制<sup>70</sup>，當先前雇主轉換身份成為受雇人，也許會認為原先企業的商譽與營業品質已不復存在，因此，對於先前簽署的不競業約定，也許被視為伴隨傳統僱傭契約的一環較為洽當<sup>71</sup>，對於雇主因為出售企業後變成受雇人後，因為要保護企業的商譽（good will）進而要求其遵守不為競業的約定是合理的，然而 *Hamer Holding Grp., Inc.* 案中的標準在企業出售經過十年後變成不再合理。

## 三、如何解決不合理的競業禁止約定

美國法院近年來對限制條款的強制力並不再視為理所當然，目前對於受雇人之選擇權及簽署競業禁止條款與否亦加以尊重，同時考量條款之合理性<sup>72</sup>，一般

<sup>66</sup> See John B. Horrigan, *Cloud Computing Gains in Currency*, PewResearch.org, Sept. 12, 2008, <http://pewresearch.org/pubs/948/cloudcomputing-gains-in-currency> (last visited:6/9/2010). Also see Daniel J. Buller, Mark H. Wittow, *Cloud Computing: Emerging Legal Issues, Data Flows, And The Mobile User*, *Landslide* 56 (November/December, 2009).

<sup>67</sup> 早於1985年 *Lane Co. v. Taylor*, 330 S.E.2d 112 (Ga. Ct. App. 1985) 此案結果，法院同意禁止離職員工引誘及雇用前工作中受雇人的反突擊約定。但1982年也有判決結果法院認為該律師事務所的離職契約，賠償金會因離職員工引誘及雇用前工作中受雇人而終止的部分約定，有違公共政策的遵行。See *Jacob v. Norris, McLaughlin & Marcus*, 607 A.2d 142, 145 (N.J. 1982).

<sup>68</sup> *Modis, Inc. v. Revolution Grp., Ltd.*, 1999 WL 1441918 1, \*6-8 (Mass. Super. 1999).

<sup>69</sup> *Weaver v. Ritchie*, 478 S.E.2d 363, 367 (W. Va. 1996). *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *rev'd in part on other grounds*, 1998 U.S. App. LEXIS 28514 (7th Cir. 1998).

<sup>70</sup> *Cent. Water Works Supply Inc. v. Fisher*, 608 N.E.2d 618 (Ill. App. Ct. 1993).

<sup>71</sup> *Hamer Holding Grp., Inc. v. Elmore*, 613 N.E.2d 1190 (Ill. App. Ct. 1993).

<sup>72</sup> *CRST Van Expedited, Inc. v. Werner Enter.*, 479 F.3d 1105 (9th Cir. 2007).

以「誠信原則」(good faith)或「忠實義務」(fiduciary duty)來約束受雇人，但往往限制於僱傭期間內，尤其是高科技產業，雇用人投資了龐大的資金於廠房、硬體設備及人員之培訓上，若受雇人利用其專有之知識而跳槽到競爭對手的企業中，對雇用人不但不公平，亦形成不公平之競爭<sup>73</sup>，雇用人欲加諸受雇人不為離職後從事業務上之競爭行為，並在僱傭契約中訂定「離職後」競業禁止條款為宜。

### (一) 法院以往做法

當競業禁止約定不合理，法院有三種作法：1、紅鉛筆原則 (red-pencil)，指即使契約約定內容只有部分不合理，仍將整份契約都作廢，雖然各州適用的嚴謹度不同，但南加州、內布拉斯加州、佛蒙特州皆有判決採用紅鉛筆原則<sup>74</sup>；2、藍鉛筆原則 (blue-pencil)，法院刪除契約中不合理保留合理部分的約定<sup>75</sup>，讓契約仍然有效，避免整份契約重寫<sup>76</sup>；3、另外有多數的法院對於善意的締約者，即使在整份契約無效的情形下，會選擇令雙方重新寫一份新的契約<sup>77</sup>。競業禁止條款為保障雇用人值得受保障的利益而制訂，即維持原雇用人商譽、秘密資訊或營業秘密，賓州法院認為如客戶名單<sup>78</sup>、價格訊息及運送資訊<sup>79</sup>、化學製程、製造程序、機器配備運作方式<sup>80</sup>、顧客信譽<sup>81</sup>、特殊的訓練方式，其它像是食譜或者

<sup>73</sup> See *Huntington Eye Assoc., Inc. v. LoCascio*, 553 S.E.2d 773, 780 (W. Va. 2001), 本案例中禁止條款已無效，乃因阻礙受雇人之意圖高於保護雇用人之利益。

<sup>74</sup> *Modis, Inc. v. Revolution Grp., Ltd.*, 1999 WL 1441918 1, \*6-8 (Mass. Super. 1999).

<sup>75</sup> See, e.g., *Faces Boutique, Ltd. v. Gibbs*, 455 S.E.2d 707, 709 (S.C. Ct. App. 1995); *CAE Vanguard, Inc. v. Newman*, 518 N.W.2d 652, 665 (Neb. 1994); *Roy's Orthopedic v. Lavigne*, 487 A.2d 173, 175 (Vt. 1985).

<sup>76</sup> See, e.g., *Olliver/Pilcher Ins. v. Daniels*, 715 P.2d 1218 (Ariz. 1986).

<sup>77</sup> See, e.g., *Deutsche Post Global Mail, Ltd. v. Conrad*, 292 F. Supp. 2d 748, 754 (D. Md. 2003). See William Lynch Schaller, *Jumping Ship: Legal Issues Relating to Employee Mobility in High Tech. Indus.*, 17 Lab. Law 25 (2001). 此文提出，對於技術更新或改革的方法往往耗資甚鉅，雇用人投資無數於此類研究成本，如果競爭者只是輕易利用竊取手段，而將營業秘密移轉，不用花費任何研發費用，並因成本降低而低價銷售，對於雇用人及其公司自然造成不公平之競爭，更嚴重的結果，造成無意願投注於新發明的動機及提供工作機會，最終對美國的經濟發展完全沒有幫助。

<sup>78</sup> *Bohler-Uddeholm, Am. Inc. v. Ellwood Group, Inc.*, 247 F.3d 79, 107 (3d Cir. 2001). 然而若受雇人經由對顧客的服務而自行編輯出客戶名單，賓州的另一案 *Renee Beauty Salons, Inc. v. Bloese-Venable*, 652 A.2d 1345, 1349 (Pa. Super. 1995) 中，法院並不認為構成營業秘密。

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> *SNA, Inc. v. Array*, 51 F. Supp. 2d 554, 567 (E.D. Pa. 1999).

<sup>81</sup> *Vector Sec., Inc. v. Stewart*, 88 F.Supp.2d 395, 400 (E.D. Pa. 2000).

是機械的資料或相關知識、系統運作方式<sup>82</sup>，皆屬於可保護的雇用人商業上之利益，而其他如使用還原工程（reverse engineering）而得之資訊，工作者的態度、技術或者是一般人可得而知的知識，或是經由一般供應商所提供的訊息，則不在被保護的範圍之內<sup>83</sup>。在不同的案件中，法院常常面對定義界定的問題，因此賓州法院認為：1、對所有人構成實質上的秘密性，即可產生競爭的價值。2、無論是技術上的價值，或單純商業上的資訊，均可構成值得保護的利益。3、判斷之基準必須依據每一個案件的相關條件來加以判斷（on a case-by-case basis）<sup>84</sup>。

## （二）原告義務

1985年 *Loral Corp. v. Moyes* 案<sup>85</sup>，判決認定限制離職員工不能干擾、破壞、介入或干預先前雇用人的反突擊約定，並不違反商業及專業法（the Business and Professions Code），並非無效，也就是有效；1994年 *Robinson v. Jardine Ins. Brokers Int'l Ltd.* 案<sup>86</sup>，雇用人簽訂對受雇人在離職後，有相當期間的限制，不能再到原雇用人的工作場所引誘原職場的人，這樣的限制也是合法的。要說明契約間是蓄意的干擾關係，原告必須能證明<sup>87</sup>：1、原告和第三人間存在有效的契約關係；2、被告明知此契約存在，3、被告行為有意的造成或破壞前述契約關係，4、實際造成了契約的破壞行為，5、造成實際的損害。

美國加州禁止受雇人離職後使用於受雇期間知悉未構成營業秘密之秘密資訊，有鑒於以往侵權法規範不足（California tort law），明文制定於商業暨專業法規（Business and Professions Code section 16600），和前述 UTSA 不同，即加州對未形成營業秘密之秘密資訊被不當使用時，為強化對前雇主的保障，受雇人離職後使用並造成對前雇主的威脅，乃因

<sup>82</sup> *SI Handing, Inc. v. Heisley*, 753 F.2d 1244, 1258 (3d Cir. 1985).

<sup>83</sup> *Christopher M's Hand Poured Fudge, Inc. v. Hennon*, 699 A.2d 1275 (Pa. Super. 1997).

<sup>84</sup> *Wilson v. Kreusch*, 675 N.E.2d 571, 575-76 (Ohio Ct. App. 1996); *John R. Rav & Sons, Inc. v. Stroman*, 923 S.W.2d 80, 85 (Tex. App. 1996). *Nat'l Interstate Ins. Co. v. Perro*, 934 F. Supp 833, 890 (N.D. Ohio 1996).

<sup>85</sup> *Loral Corp. v. Moyes*, 174 Cal. App. 3d 268 (Ca. Ct. App. 1985).

<sup>86</sup> *Robinson v. Jardine Ins. Brokers Int'l Ltd.*, 856 F. Supp. 554, 558-59 (N.D. Cal. 1994).

<sup>87</sup> *Id.*

受雇期間所獲知的訊息或知識，因此立法明定受雇人有選擇工作及使用其專業知識與技術的自由，但不能造成對前雇主的傷害或不公平競爭的現象。

營業秘密的公平性與競爭之間的關係，保障營業秘密的同時不應該妨礙企業的公平競爭，法院必須在權衡二者情況之間做出選擇，但是若當事人保持其尚未公開的營業秘密，法院判決當然仍然維持該等營業秘密不應因任何不正當方式而洩漏。為確保營業秘密不陷入不公平與不道德的爭議，避免隱私的不當洩漏，鼓勵發明與創新，增加企業內資訊的有效利用<sup>88</sup>，對於營業秘密的定義包含具有私密性的、商業價值的資訊，能真正的對企業有幫助，並具有經濟上的實質或潛在的利益價值，在 UTSA 中的定義目前也被多數州所接受，至於在實務上的應用跟判斷，端視各州在實際案例裡面的認定<sup>89</sup>。

### （三）檢視營業秘密是否具備價值的判斷條件

所謂營業秘密，必須具有經濟上的價值性跟秘密性。經濟上的價值性是指對營業秘密所有人而言，利益或大或小並不重要<sup>90</sup>，是既存的實際利益或是未來可能產生的潛在價值，都是可以被接受的<sup>91</sup>。如何檢視營業秘密是否具有價值，可以依據下列條件來做判斷：

- 1、預期投注或者是已經投資在製造營業秘密的價值中<sup>92</sup>；
- 2、維護及避免營業秘密洩漏所採取的措施<sup>93</sup>；

<sup>88</sup> See, e.g., *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 481, 485-87 (1974).

<sup>89</sup> See The National Conference on Uniform Law Commissioners, *Trade Secrets Act*, Uniform Law Commission, [http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade Secrets Act](http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Trade%20Secrets%20Act) (last visited :6/13/ 2012).

<sup>90</sup> *Sheridan v. Maillinkrodt, Inc.*, 568 F. Supp. 1347 (N.D.N.Y. 1983) 此案中認為即使只有些許利益也可。但 *Nickelson v. Gen. Motors Corp.*, 361 F.2d 196 (7th Cir. 1966) 案則認為少許的利益不值得受到保護。

<sup>91</sup> *Metallurgical Indus., Inc. v. Fourtek Inc.*, 790 F.2d 1195 (5th Cir. 1986).

<sup>92</sup> *Rivendell Forest Prods.*, 28 F.3d at 1044; *Suraidev Corp. v. Eye Tech., Inc.*, 648 F. Supp. 661 (D. Minn. 1986), *aff'd*, 828 F.2d 452 (8th Cir. 1987). 然而有時候即使是鉅資的投入與保護，並不代表就能有效的維持營業秘密。*National Rejectors, Inc. v. Trieman*, 409 S.W.2d 1 (Mo. 1966).

<sup>93</sup> *Rockwell Graphics Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc.*, 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991), *rev'd on other grounds*, 91 F.3d 914 (7th Cir. 1996).

- 3、預期買家為此營業秘密所做出的投資成本<sup>94</sup>；
- 4、在企業的營運當中營業秘密的使用，不一定要是實際的使用，包括曾經失敗的方法，讓買家可以避免再投注不必要的成本，所謂的負面資訊，目前也被認定是營業秘密的一種<sup>95</sup>；
- 5、對僱用人及其競爭者的價值；
- 6、被他人複製及盜用的困難度<sup>96</sup>。

與先前客戶的關係是否構成營業秘密？當然可以認為是營業秘密。特別是受雇人為了蒐集客戶資料花費了時間與精力，為保障前述資訊，在類似判決中，法院要求受雇人要遵守保密義務，不能洩漏之前的客戶資料。即使受雇人離職以後的行業別，並不構成與原企業的競爭關係，受雇人可以公開其新工作的情形，但是就算離職後競業禁止規定的約定，受雇人不應該洩漏先前的客戶資料。如果沒有在契約中規定的營業秘密保障是如何？依照所有的情境條件判斷營業秘密保護的責任，1、被告使用任何不正當方法獲知原告的營業秘密；2、被告使用原告的營業秘密，在沒有得到原告同意情形之下，被告明知或可得而知，a. 使用不正當的方法或是破壞原先的保密協議；或者，b. 被告從利用不正當方法或是有保密義務的第三人取得原告的營業秘密；c. 因原告的怠於保護其權益，被告在錯誤或過失情況下不當取得原告的營業秘密。

即使對營業秘密沒有使用行為，光是不正當的揭露便構成刑責；至於是否知情相關資訊是營業秘密並不重要，確實知情或可得而知，獲知資訊的方式與其正當性，皆與判斷當事人刑責之多寡有關。即使營業秘密並不是藉由正當手段所取得，避免資訊被揭露，法院所給予的禁制令，常常也在維護不可避免的資訊揭露時產生極大的效果。受雇人離職之後

<sup>94</sup> *Tan-Line Studios Inc. v. Bradley*, 1 U.S.P.Q.2d 2032 (E.D. Pa. 1986).

<sup>95</sup> See Uniform Trade Secrets Act § 1. *La Calhene, Inc. v. Spolyar*, 938 F. Supp. 523, 530 (W.D. Wis. 1996).

<sup>96</sup> *Jefco Lab., Inc. v. Carroo*, 483 N.E.2d 999 (Ill. App. Ct. 1985); RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 575; *Sigma Chem. Co. v. Harris*, 586 F. Supp. 704 (E.D. Mo. 1984) rev'd on other grounds, 794 F.2d 371 (8th Cir. 1986).

若到競爭廠商旗下工作，很難不使用先前受雇期間所知悉的營業秘密，法院通常有兩個方式來做合理性的判斷：首先，判斷當事人之間不競業的約定是否合理<sup>97</sup>，其次，受雇人是否受到先前簽署不競業約定的限制。如加州第九巡迴法院曾經做出判決見解，認為不可避免揭露的理論無效，缺乏競業禁止約定時，法院會在維護受雇人的工作權與保障先前雇主的營業秘密保護中做出平衡。

若雇用人沒有付出合理的努力維護其企業營業秘密，如 *Omega Optical, Inc. v. Chroma Technology Corp* 案<sup>98</sup>，法院會拒絕原告的請求，原告在雇用受雇人時，明確的對受雇人表明，工作期間接觸到的資訊是營業秘密，不能對外洩漏。雇用人要主張其營業秘密的權益，必須證明有付出合理努力，維持其資訊的秘密性。營業秘密受到侵害時，有數種不同的內容可以請求賠償，實際的損害、授權金、律師費用還有請求法院作出禁制令的費用。該 *New Light Cemetery Association v. Baumhardt* 案<sup>99</sup> 有關墓地管理人保管有關墓地資料，離職之後並沒有歸還之前保管的客戶資料，原告提起訴訟控告之前離職的受雇人，希望返還其保管的所有相關資料，因為保管的資料中有尚未賣出的墓地單位，因此對該墓地管理公司的財務，會造成嚴重影響，因為涉及到未來客戶的管理與規劃<sup>100</sup>。該案上訴之後，上訴法院駁回一審法院的見解，一審法院原來給予被告永久禁制令，上訴法院拒絕原告的申請並且要求本案重新審理，並且將系屬秘密資訊，交由法院保管，避免造成原告的損害<sup>101</sup>。

保障營業秘密最有效的就是明定的契約，也就是不競業約定，最為重要的要求是符合合理性的規定，營業秘密所有人要維護自己權益，最重要的是不能讓秘密外洩。

<sup>97</sup> *Lumex v. Highsmith*, 919 F. Supp 624, 629 (E.D.N.Y. 1996); *Int'l Paper Co. v. Suwyn*, 966 F. Supp 246 (S.D.N.Y. 1997).

<sup>98</sup> *Omega Optical, Inc. v. Chroma Technology Corp.*, 800 A.2d 1064 (Vt. 2002).

<sup>99</sup> *New Light Cemetery Association v. Baumhardt*, 869 N.E.2d 939, 942-43 (Ill. App. Ct. 2007).

<sup>100</sup> *Id.* at 945.

<sup>101</sup> *Id.*

## 參、案例

資訊化使離職員工更容易利用任職期間所知悉的密碼、管道及路徑步驟，得到其希冀獲取的秘密資訊，違反洩漏營業秘密，在網路被廣為運用且形成現代人之生活習慣前，要獲取營業秘密幾乎限定於有某種僱傭或忠實義務之雙方，受雇人或被委託人利用職務或工作之便利，使用不正當方法，以得到營業秘密，營業秘密的侵害一向以美國侵權法 1939 年版本規定的要件內容為依據<sup>102</sup>，則忠實義務（fiduciary duty）存在於有信任關係的一方對於位於支配或優勢地位的另一方寄予信任<sup>103</sup>；此外，在僱傭、委任、承攬……等關係，亦有可能因業務行為而獲知營業秘密，唯網路的使用改變營業秘密的管道，自網路獲悉資訊，應受美國第一憲法修正案保障下之資訊取得自由<sup>104</sup>，加州最高法院曾於 *DVD Copy Control Ass'n v. Banner* 案<sup>105</sup> 中認為保障營業秘密，與維護憲法第一修正案保障的資訊自由並無衝突<sup>106</sup>，因此，對於網路上資訊，應有合法使用的權利。

若知悉秘密之人與秘密所有人間，並未具備前述僱傭關係或具備其他忠實義務及保密責任，則當事人受到憲法資訊自由的保障會更明顯<sup>107</sup>，如 *Motor Co. v. Lane* 案<sup>108</sup> 中，被告經營有關於福特汽車及相關產品訊息的網站，某日被告收到來自匿名者的福特汽車機密資訊，並且承諾不洩漏，然而被告仍公布了部分訊息其網站，因其判斷資訊內容有關福特汽車產品性質，社會大眾應有知情的權利<sup>109</sup>，福特汽車請求法院制止被告之行為，最終本案法院雖認同被告行為影響福特汽車公司利益，然而系爭文件資料之重要性，不足以影響法院維護憲法第一修正案的決定，因此，並未頒布禁制令，阻止被告的行為。

<sup>102</sup> See Restatement (First) of Torts § 757 cmt. a (1939).

<sup>103</sup> 如律師和客戶、醫生和患者或信託人和受益人關係。Vincent R. Johnson 著，趙秀文、楊智傑譯，*英美侵權法*，頁 204，五南圖書出版股份有限公司，2006 年 9 月。

<sup>104</sup> Elisabeth A. Rowe, *Saving Trade Secret Disclosures on the Internet Through Sequential Preservation*, 42 Wake Forest L. Rev. 24 (2007).

<sup>105</sup> *DVD Copy Control Ass'n v. Banner*, 75 P.3d 19 (Cal. 2003).

<sup>106</sup> *Id.* at 10 n.5.

<sup>107</sup> Rowe, *supra* note 104, at 25.

<sup>108</sup> *Ford Motor Co. v. Lane*, 67 F. Supp. 2d 745 (E.D. Mich. 1999).

<sup>109</sup> *Id.* at 747.

## 一、早年判決（1976 年開始）

### （一）*Compare J.H. Goldberg Co., Inc. Am. v. Stern* 案（1976 年）

以 *Compare J.H. Goldberg Co., Inc. Am. v. Stern* 案為例<sup>110</sup>，當受雇人在工作的效益表現上，無法達到雇主的期待，雇用人因為對受雇人的工作表現不夠滿意，是否會導致雇用人根本毋須和受雇人簽署不競業約定的必要，除非事前簽立的不競業約定純粹是保護雇主的營業秘密，若是雇主對於先前受雇人的工作表現不夠滿意，當受雇人因此被解聘，很難再說明受雇人簽署不競業約定的必需性<sup>111</sup>。

### （二）*Kelly v. Mississippi Valley Gas Co.* 案（1981 年）

該案<sup>112</sup>指出終止僱傭契約不能夠是在詐欺的、恐嚇的或是惡意的情況之下完成<sup>113</sup>。所謂的不正當理由解聘，指受雇人有不正當的行為或是工作表現不良，法院認為這樣子的受雇人，並不會對先前的雇主產生任何業務上的威脅，或者造成競爭性。反競爭的條文可能是被禁止執行的，特別是當受雇人在沒有正當理由的被解聘時<sup>114</sup>。特別是當契約中有明文規定，員工必須是有合法理由時，才可以加以解雇<sup>115</sup>。

美國某些州強制履行這類屬性的競業禁止條款，通常是在受雇人自動離職或有理由的被解聘時，如 *Mgmt. Recruiters of Boulder v. Miller* 案<sup>116</sup>，此案中的約定無效，因為受雇人沒有獨力完成工作的能力。*Troup v. Heacock* 案<sup>117</sup>，有關雇用人未經合意擅自減低受雇人的薪資，並且無故解聘，這種情形當然會使不競業的約定無效。*Rao v. Rao* 案<sup>118</sup>當雇用人為惡意時，不競業的約定自動無效。

<sup>110</sup> *Compare J.H. Goldberg Co., Inc. Am. v. Stern*, 385 N.Y.S.2d 427 (N.Y. 1976).

<sup>111</sup> Edward T. Ellis & Littler Mendelson, P.C., *Non-Competition Agreements and Protection of Trade Secrets*, CV001 ALI-CLE 1097, July 25 - 27, 2013.

<sup>112</sup> *Kelly v. Mississippi Valley Gas Co.*, 397 So.2d 874, 875 (Miss. 1981).

<sup>113</sup> See, e.g., *Gomez v Chua Med. Corp.*, 510 N.E.2d 191, 195 (Ind. Ct. App. 1987). 當事人惡意會造成契約無效，但是在當事人可以隨意終止僱傭契約的情況則不會構成無效。

<sup>114</sup> *Empiregas, Inc. of Kosciusko v. Bain*, 599 So.2d 971 (Miss. 1992).

<sup>115</sup> *Bishop v. Lakeland Animal Hosp., P.C.*, 644 N.E.2d 33 (Ill. App. Ct. 1994).

<sup>116</sup> *Mgmt. Recruiters of Boulder v. Miller*, 762 P.2d 763 (Colo. Ct. App. 1988).

<sup>117</sup> *Troup v. Heacock*, 367 So.2d 691 (Fla. Dist. Ct. App. 1979).

<sup>118</sup> *Rao v. Rao*, 718 F.2d 219, 224 (7th Cir. 1983).

*Orion Broad., Inc. v. Forsythe*<sup>119</sup> 和 *Webb Publishing Co. v. Fosshaae*<sup>120</sup>，兩案則是有關不合法的契約終止會造成約定無效。*Empiregas, Inc. of Kosciusko v. Bain* 案<sup>121</sup>，特別是當契約中有明文規定，員工必須是有合法理由時，才可以加以解雇<sup>122</sup>。或雇主的不正當行為逼迫受雇人不得不離職的情形<sup>123</sup>。

### (三) *Composite Marine Propellers, Inc. v. Van Der Woude* 案 (1992 年)

該案<sup>124</sup>指出所謂不當使用，亦即在未經過雇用人同意之下擅自使用。雇用人要證明不當使用其營業秘密必須舉證以下：1、系爭資訊構成營業秘密，2、受雇人已經盡所有合理努力維持該等資訊的秘密性，3、受雇人使用不正當方法，並違背和雇用人間的信任關係藉以取得該等資訊。雇用人可以控告受雇人，當雇用人未許可受雇人使用其營業秘密時，對受雇人將其營業秘密洩漏給競爭對手的行為，可以提起控告<sup>125</sup>。此外 *Rohm & Haas Co. v. Adco Chem. Co.* 案<sup>126</sup>判斷在伊利諾伊州，為了證明其有不當的使用營業秘密行為，其行為對原告的利益構成侵害。

## 二、中期判決 (2006 年之後)

競業禁止約定隨同企業的整體出售，該等約定會被視為較有利於受雇人<sup>127</sup>，原雇用人若在事業移轉後留下來工作，角色更換為受雇人後則受到該等競業禁止約定的限制<sup>128</sup>，不為競業的契約約定是為避免受雇人在離職後，對前雇用人展開競爭行為，受雇人是被解聘而非自動離職的情形時，情形又有何不同？若是雇用人自

<sup>119</sup> *Orion Broad., Inc. v. Forsythe*, 477 F. Supp. 198 (W.D. Ky. 1979).

<sup>120</sup> *Webb Publishing Co. v. Fosshaae*, 426 N.W.2d 445, 499 (Minn. Ct. App. 1988).

<sup>121</sup> *Empiregas, Inc. of Kosciusko v. Bain*, 599 So.2d 971 (Miss. 1992).

<sup>122</sup> *Bishop v. Lakeland Animal Hosp., P.C.*, 644 N.E.2d 33 (Ill. App. Ct. 1994).

<sup>123</sup> *Gibson v. Angros*, 491 P.2d 87 (Colo. 1971).

<sup>124</sup> *Composite Marine Propellers, Inc. v. Van Der Woude*, 962 F.2d 1263 (7th Cir. 1992).

<sup>125</sup> *Guy Carpenter & Co., Inc. v. Provenzale*, 334 F.3d 459 (5th Cir. 2003).

<sup>126</sup> *Rohm & Haas Co. v. Adco Chem. Co.*, 689 F.2d 424 (3d Cir. 1982).

<sup>127</sup> *Weaver v. Ritchie*, 478 S.E.2d 363, 367 (W. Va. 1996). *Loewen Group Int'l, Inc. v. Haberichter*, 912 F. Supp. 388, 392 (N.D. Ill. 1996), *rev'd in part on other grounds*, 1998 U.S. App. LEXIS 28514 (7th Cir. 1998).

<sup>128</sup> *Cent. Water Works Supply Inc. v. Fisher*, 608 N.E.2d 618 (Ill. App. Ct. 1993).

已在僱傭契約到期前，洩漏秘密資訊的情形將會使不競業的約定自動無效<sup>129</sup>，*Walia v. Aetna, Inc.* 案<sup>130</sup>判決有利於受雇人，受雇人因其不簽署不競業條款而遭致解聘，法院判決須賠償受雇人 1,260,000 美元。

在賓州和紐澤西州法律規範下<sup>131</sup>，必須要滿足下列的條件，原告若要主張營業秘密被不當使用，必須有營業秘密存在，原告曾經有向被告表示該資訊為秘密不能洩漏，其後該秘密資訊被競爭者使用，且原告的競爭者明知是不能夠被洩露的資訊；紐約州法的規定<sup>132</sup>：要主張營業秘密被不當使用必須證明：1、原告擁有營業秘密，2、被告的行為手段經由不正當方法，且違反跟原告之間的忠實義務與保密協定。德州的法律<sup>133</sup>則規定要主張營業秘密的不當使用，原告必須證明：1、營業秘密的存在，2、信任關係或不當使用的證據，3、營業秘密的使用未經過授權。雇用人同樣也可以向離職員工的新雇主提起訴訟，或是受雇人洩密的對象，也就是威脅到原受雇人的競爭廠商。此案<sup>134</sup>有關於提供法律研究服務的公司控告其競爭者，有關於不當使用營業秘密，還有對於保密責任契約的破壞，甚至侵害其服務標章。

但是若原雇用人並未盡妥善的保護其營業秘密的作為，法院並不會允許其主張營業秘密受侵害的請求<sup>135</sup>。如 *Omega Optical, Inc. v. Chroma Tech. Corp.* 案中，原告因未盡維護其營業秘密的努力，並未善盡告知其受雇人必須遵守保密義務，不能隨意對外洩漏企業的秘密資訊。*Accord Delta Med. Sys. v. Mid-Am. Med. Sys., Inc.* 案<sup>136</sup>中認為，當雇用人怠於維護其企業中的顧客名單或者是資訊，並且讓外界的人能夠輕易的取得此類資訊或能輕易複製，原告不能再指稱這類資訊為企業可受保護的營業秘密。因此為了要主張不當使用的指控成立，雇用人必須要證明已盡合理的保障方法，維持其營業秘密的非公開性。

<sup>129</sup> *Shelbina Veterinary Clinic v. Holthaus*, 892 S.W.2d 803, 803-05 (Mo. Ct. App. 1995); *Platinum Mgmt., Inc. v. Dahms*, 666 A.2d 1028, 1042 (N.J. Super. 1995). Cf. *Wirum & Cash Architects v. Cash*, 837 P.2d 692, 708 (Alaska 1992). 這些案例中企業買受人若違背應對出售人維護的忠實義務會使不競業條款變成無效。

<sup>130</sup> *Walia v. Aetna, Inc.*, 66 P.3d 717 (Cal. 2003).

<sup>131</sup> *N. Atl. Instruments, Inc. v. Haber*, 188 F.3d 38 (2d Cir. 1999).

<sup>132</sup> *Guy Carpenter*, 334 F.3d at 461 (5th Cir. 2003).

<sup>133</sup> *Lawfinders Assocs., Inc. v. Legal Research Ctr., Inc.*, 65 F.Supp.2d 414 (N.D.Tex. 1998).

<sup>134</sup> *North Atlantic Instruments*, 188 F.3d at 40.

<sup>135</sup> *Omega Optical, Inc. v. Chroma Tech. Corp.*, 800 A.2d 1064 (Vt. 2002).

<sup>136</sup> *Accord Delta Med. Sys. v. Mid-Am. Med. Sys., Inc.*, 772 N.E.2d 768, 781 (Ill. App. Ct. 2002).

### (一) *Convergys Corp. v. Teresa Tackman* 案 (2006 年)

以 2006 年美國俄亥俄州地方法院的判決為例，被告於離職後到競爭廠家工作，因被告先前職務關係，知悉原告公司之營業秘密資訊的入徑管道，原告訴請被告履行不競業之義務，同時要求法院頒發禁制令，避免被告洩漏有關原告的營業秘密，地方法院判決認為未對原告造成實質侵害，因此不核准禁制令。

原告上訴後，上訴審法院廢棄地院見解，認為不需要證明被告會造成原告事實上的損害 (actual-harm standard)，只要有可能形成損害的威脅 (threat-of-harm)，即符合下述要件時，即屬合於「可能形成損害的威脅」之標準：1、提出請求者必須為得到保障利益的一方；2、若禁制令未核准，請求人會蒙受無法恢復的傷害；3、禁制令的頒發不會令其他第三人遭受不平等的損失；4、禁制令的頒發亦有利於公共利益的維護。基於上述理由，上訴法院認為地院駁回禁制令的請求為錯誤，採取「可能形成損害的威脅」標準，原告確實有理由提出禁制令的頒發，因為被告知悉太多原告公司的營業秘密<sup>137</sup>。

當今社會經常出現企業合併、收購、整合種種情形，當這種情形發生時，伴隨原企業的僱傭契約或是不競業約定，是否隨之移轉值得探討<sup>138</sup>。一般而言，這類契約應該不會隨之移轉，除非契約當中有明文規定<sup>139</sup>。

### (二) *Aldrich Supply Company, Inc. v. Richard Hanks* 案 (2007 年)

2007 年 1 月 5 日加州聯邦上訴法院，於 *Aldrich Supply Company, Inc. v. Richard Hanks* 一案<sup>140</sup>，認為原告 *Aldrich Supply Company, Inc.* (Aldrich) 販售經銷建築用的地下 PVC 水管，被告 Hanks 離職後，被控涉嫌不當使用原告之營業秘密，並影響原告企業之經營。加州地院判決原告敗訴，

<sup>137</sup> *Convergys Corp. v. Teresa Tackman*, 2006-ohio-6616, 2006 WL 3690691 (Ct. App. 1st Dist. Hamilton County 12-05-06).

<sup>138</sup> See, e.g., *Cent. Adjustment Bureau, Inc. v. Ingram Assocs.*, 622 S.W.2d 681, 685-86 (Ky. Ct. App. 1981); *All-Pak, Inc. v. Johnston*, 694 A.2d 347, 351 (Pa. Super. Ct. 1997).

<sup>139</sup> *Hess v. Gebhard*, 808 A.2d 912, 918 (Pa. 2002).

<sup>140</sup> See Preliminary Injunction in Trade Secret Case, 1 OHTRTLJ 149 (2007).

原告不服隨即上訴，被告亦請求律師費用之返還，然地院駁回，被告亦即針對此部份上訴，最後上訴法院仍維持地院原判決結果。

原告公司成立於 1947 年，被告於 1977 年受雇於原告擔任業務一職，被告自 1966 年起從事此業，1985 年被告被拔擢至副總經理一職，1987 年雙方簽定 5 年的僱傭契約，被告離職後的二年內，不得洩露任何與原告有關的營業秘密，禁止被告雇用任何曾於原告公司工作之員工，或影響原告公司員工離職。1998 年被告成為原告公司之總經理，至 2001 年 Daly 公司因其子 Curt（同樣為原告 Aldrich 工作）表現不力刪減被告 Hanks 薪水百分之五，並質疑被告之工作忠誠度，被告憤而於該年 11 月 30 日提出辭呈，並經鄰人資助成立 American Pipe 公司，成為原告公司的競爭廠商，兩個月後，原告提出控告被告不當利用其營業秘密，不公平的業務執行型態，破壞原告商業利潤，妨礙原告未來可預期之經濟收益。

Hanks 抗辯原告公司並未在維護「營業秘密」上特別標示，及採取特別的保護措施；其次，被告並未運用任何涉及原告秘密資訊於新公司 American Pipe，原告 Aldrich 則抗辯被告利用其顧客名單及相關資訊，皆為原告所有之營業秘密，並因此影響原告之客戶；法院判決有利於被告，然而駁回被告請求原告負擔其律師費用。

### （三）*Certainteed Corporation v. Jerome O. Williams* 案<sup>141</sup>（2007 年）

美國聯邦第七巡迴上訴法院，對原告（雇用人）控告受雇人不遵守不競業之限制，初審支持被告，進而原告上訴，上訴法院依據賓州法律，認為不須原告證明離職之受雇人，確定使用其秘密資訊於新工作；若受雇人有可能使用雇用人的秘密資訊，則雇用人便能申請禁制令；被告於西元 2002 年至 2006 年受雇於原告公司，2002 年被告曾簽署離職後競業禁止條款，未取得原告公司同意下，不得於離職後一年內任職與原公司有任何競爭行為的公司；被告抗辯 *CertainTeed* 的總部在賓州，對此競業禁止條款的效力，依賓州法規定不生法律效力。

<sup>141</sup> *Aldrich Supply Company, Inc. v. Richard Hanks*, Cal. Rptr. 3d, 2007 WL 30309 (Cal. App. 4 Dist.), but not officially published (Cal. Rules 976, 997).

#### (四) *New Light Cemetery Association v. Baumhardt* 案<sup>142</sup> (2007 年)

關於墓園管理公司控告先前的管理階層，因為離職後未返還相關管理的秘密資料，如墓園的安置地圖，包括目前埋葬的地點與未來將對往生者埋葬的位置，被告等離職之後將記載該類資訊的電腦帶走，沒有返還給原告。原告據此請求金錢賠償並且要求法院給予禁制令，禁止被告將系爭的私密資訊散布出去。根據原告的指稱，若缺乏系爭的資訊，將會導致原告在未來選定與分配墓地的困難，進而造成原告商業經濟成長的損失<sup>143</sup>。被告宣稱：有關於此類資訊並非原告的財產，而是被告投注精神所製作，應屬於被告所有。上訴法院駁回了地方法院的判決，同時准許原告對於暫時禁制令的申請，並將系爭資訊權屬於法院保管。

### 三、新近判決

2016 年 *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda* 案<sup>144</sup>，有關原告即雇用人無法舉證被告不當使用其遭竊取的營業秘密，原告有數以百計的配方被盜，原告在一審判決時怠於舉證證明，因此，一審判決敗訴。本件一審判決來自紐澤西地方法院<sup>145</sup>，上訴審維持一審判決結果。原告 *Givaudan* 是一家生產食物與飲料香料、個人保養用品的公司，原告控告離職員工 *James Krivda* 與其新雇主 *Mane USA, Inc.*，原告指控被告竊取的是其畢生研究命脈，一審判決確認原告指控<sup>146</sup>，原告當時曾經呈送一份目錄給被告，其中包括使用密碼，目錄內容長達 48 頁，每頁包含四十種配方，但並未明列配方的明細及原料成分，被上訴人向上訴人提出希望提供詳細配方成分，上訴人雖然提出三十四種香水的配方比例，然而並未公開其餘的配方<sup>147</sup>。

經過了五週的陪審團審判，判決結果原告敗訴，無法證明被告違反僱傭契約或有任何不當使用原告配方，因此原告於敗訴後再提起本件上訴。原告怠於提出

<sup>142</sup> *New Light Cemetery Ass'n v. Baumhardt*, 869 N.E.2d 939, 942-43 (Ill. App. Ct. 2007).

<sup>143</sup> *Id.* at 945.

<sup>144</sup> *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, 2016 U.S. App. LEXIS 2459 (3d Cir., February 12, 2016, Filed).

<sup>145</sup> District Court Civil No. 3-08-cv-04409.

<sup>146</sup> *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 138278 (D.N.J., Sept. 26, 2013), *Givaudan Fragrances Corp. v. Krivda*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 153437 (D.N.J., Oct. 25, 2013).

<sup>147</sup> 2016 U.S. App. LEXIS 2459, \*2.

足夠證據顯示系爭配方被不當使用，此點上訴審維持和一審相同見解，原告雖然提出控訴被盜走超過數百個配方，然而調查過程發現，原告提供僅有 34 件配方的明確資訊，其餘的配方並未有明確成分與比例，且相關資訊皆為模糊，查詢被告的資料庫也沒有發現有相關或對應的秘密資訊<sup>148</sup>，上訴人提出的種種抗辯當中，在二審上訴時不被上訴法院所認同，判決結果維持一審決定，上訴人即一審原告敗訴<sup>149</sup>。

## 肆、結論

在多樣化的智財權管理標的中，以何種法律加以規範值得探討，無論是市場調查或定義市場需求，從研發流程界定使用者規格或設計規格需求、邏輯設計及測試，均與營業秘密有多重重要關係。為能作為商業競爭的手段，因此在維護營業秘密上，除以營業秘密法規範，並必須能直接創造企業的獲利能力，否則龐大的智財權管理制度，支出成本只會讓多數企業裹足不前，規劃良善的智財權管理制度，應能掌控合理的成本範圍，事前達到遏阻及杜絕犯罪發生的可能，並可避免日後龐大之訴訟費用及訟累。

維護營業秘密最重要的關鍵，是要採取合理的保護措施。所謂的合理措施是否一定要做到滴水不漏，過度保護反而影響未來取得的時間、成本，或者還需要另外花費成本來得到資訊，實務界工作的律師發現，與其事後爭執，毋寧建議企業主在提供獨家授權（或代理）、一般授權或轉投資（獨資或合夥）、併購時，保障智慧財產權的作法乃先尋求其他權利，如商標、專利權的註冊登記，再尋求如著作權、營業秘密的保護；合作的型態如獨資（sole ownership）、合夥（joint ownership）、獨家授權（exclusive license）、非獨家授權（non-exclusive license）<sup>150</sup>，皆有不同的智財權維護標準，本文認為除了遵守授權規定外，最好是和合夥人或被授權者能再訂定保密合約，確保在合作或授權關係期間或終止後，他方沒有洩密的可能。

<sup>148</sup> 2016 U.S. App. LEXIS 2459, \*7.

<sup>149</sup> 2016 U.S. App. LEXIS 2459, \*16.

<sup>150</sup> *Kimball v. HEALTHCAREFirst*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 104346 at \*3 (M.D. La. Jul. 24, 2012).

必要時除了公司的受雇人外，與公司業務往來的廠商或有任何機會接觸到公司秘密資訊者，也應要求對方簽署保密合約，避免因說明產品或製造過程，使他人無意中知悉機密資訊。目前企業常以結盟、併購的方式進行合作，資訊化的結果，企業能在極短的時間內接收其他公司的資料，若合作沒有成功，或是接觸資訊的人員輕易洩密，對合作的結果或公司股價的影響，乃至投資人、股東的信任關係，皆會被破壞，因此，這也是容易洩漏機密的一個管道<sup>151</sup>。

針對離職後的受雇人是否可以對新雇主，揭露原先知悉的營業秘密，建議之判斷依據有建議如下：1、新雇用人是否是原雇用人的競爭者。2、被告新工作的涵蓋範圍。3、受雇人的表現比預期的差。4、原告是否有明確指出其營業秘密有受損的危險性。5、不當使用營業秘密的情形是否確實發生。6、被告是否有被要求簽署不為競業的保密協定。7、新雇主是否有做出營業秘密保護的新政策規定。8、被告的行為是否會危害其新工作職位<sup>152</sup>。

先前受雇人於之前在僱傭關係中的顧客關係到底會不會構成營業秘密，特別是經過花費以後蒐集到的秘密資訊<sup>153</sup>，若秘密資訊是從公共管道取得，如果蒐集過程只有些許的困難就不能成為營業秘密，如單純從黃頁資料中整理客戶名單<sup>154</sup>，但若整理上已經花費相當時間與精力，即使是從名片盒整理中做出整理，也可以歸類為營業秘密<sup>155</sup>。也有案件<sup>156</sup>判決確定被告必須返還對原告的損害賠償，還有訴訟過程中律師的費用，懲罰對於被告不當使用營業秘密的代價；為了要求賠償，雇用人可以請求，當被告行為是有意及詐欺時<sup>157</sup>，此案則是對新雇主的懲罰，因為忽視對前雇用人發出的警告信的通知。

<sup>151</sup> See David H. Kennedy, *Selected Intellectual Property Issues Arising in the Context of Acquisitions*, 893, PLI/PAT 158-160, (March-May, 2007).

<sup>152</sup> D. Peter Harvey, "Inevitable" Trade Secret Misappropriation after *PepsiCo, Inc v. Redmond*, 537 PLI/PAT 199, 226 (1998). 1998 的這篇文章指出有八項因素可以做為判斷標準。

<sup>153</sup> *Geritrex Corp. v. Dermarite Indus., LLC.*, 910 F. Supp. 955, 961 (S.D.N.Y. 1996); *Vermont Microsystems, Inc. v. Berkes*. 88 F.3d 142, 150 (2d Cir. 1996).

<sup>154</sup> *Lance Roof Inspection Servs. Inc. v. Hardin*, 653 F. Supp. 1097 (S.D. Tex. 1986).

<sup>155</sup> *Webcraft Techns. Inc. v. McCaw*, 674 F. Supp. 1039 (S.D.N.Y. 1987).

<sup>156</sup> *Tower Oil & Tech. Co. v. Buckley*, 425 N.E.2d 1060 (Ill. App. Ct. 1981).

<sup>157</sup> Uniform Trade Secrets Act, § 3(b).

當法院對實際案例做出判決時，要舉證證明實際得知和推演得知，甚至包括所謂的不正方法，都必須要有實際的文件資料做支撐以為佐證<sup>158</sup>。法院判斷時遵循以下標準：原先受雇人與原雇用公司，簽定的競業禁止條款合理與否<sup>159</sup>。

雇用人若為了避免責任，可以以下列的方式先行預防，如對新員工舉行入職面試，這是一個了解新進員工，是否有可能會洩漏前雇主任何營業秘密的絕佳機會，新雇用人藉此對之前雇主強調尊重其營業秘密，並讓新進員工界定清楚其擁有資訊是個人技藝或是先前職場的營業秘密；同時在雇用新員工時，可以請其標示其所擁有的智慧財產權或先轉售給新的雇用人，避免未來的爭議。新雇用人在招聘新員工時也要藉此表明，並不希望受雇人帶著先前的智慧財產權前來工作。向新進員工說明職業道德的標準，特別強調美國經濟間諜法的罰則及規定，藉此要求新進員工區隔之前職場使用到的任何機密資訊。

相對地，受雇人有以下方法，可以保障其轉換工作的自由，和在新公司任職的安全性，首先，是本身擁有的營業秘密時，應該保留證據並舉證說明，最好找有公信力的律師或公證人公證，並且適時的有認證更佳。其次，受雇人被要求簽署競業禁止契約或保密契約時，受雇人可以要求雇用人明確表達需要限制的資訊範圍，此類簽約當中，受雇人至少有兩項：

- 1、受雇人要先了解雇用人的期待，特別是在形成負面資訊時，受雇人看法可能會跟雇用人背道而馳，受雇人特別需要證明系爭資訊是個人特殊技能或一般人可得而知的知識。
- 2、可藉此提高要求的薪資待遇，因為簽署了保密契約或競業禁止約定，等於阻斷受雇人再到其他公司任職的機會。

受雇人必須判斷當放棄與先前工作有關的智慧財產權時，也喪失在未來工作上談判的條件，通常轉換工作並不如預想的容易，受雇人放棄先前有的權利，也減損未來尋求其他工作機會的可能，受雇人若覺得即使因他放棄先前擁有權利，雇用人也未必會給予適當的補償，未來工作保障性也不夠，毋寧放棄此次僱傭的

<sup>158</sup> Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 825 F. Supp. 340 (D. Mass. 1993).

<sup>159</sup> Lumex v. Highsmith, 919 F. Supp 624, 629 (E.D.N.Y. 1996); Int'l Paper Co. v. Suwyn, 966 F. Supp 246 (S.D.N.Y. 1997).

合作機會，如此對受雇人本身較有保障。當受雇人準備離職時，應當要將所有的文件整理妥當，特別是有關現任雇主營業相關秘密資訊，不帶走跟任何工作相關的智慧財產，避免未來任何相關的法律爭議，也是維護跟目前雇主關係的最佳途徑，可以告訴現任雇主有關新工作的情形，使現任雇主清楚受雇人對維繫其秘密資訊的努力。

建議受雇人可以在離職前主動要求面談，藉此機會向雇用人表明新工作或開設新公司的性質，避免未來原雇主有任何提出訴訟請求的機會。實務界的離職面談有一種用語——大腦傾存（Brain Dump）<sup>160</sup>，類似請受雇人展示與工作相關的前智慧財產權，僱傭雙方皆留下紀錄，並留意日後避免觸及表單上與前雇主有關的智財權。在受雇人離職前，把握時機做離職之前的面談，可以確保智慧財產權的歸屬的爭議，若僱傭雙方已經有前述的契約存在，離職面談可以提醒受雇人契約內容，及其應該遵守的義務；此外，離職面談也可以跟受雇人表明未來應遵守的保密義務。對雇用人還有好處，是可以藉此機會了解受雇人的去處，優先考量對其事業產生的競爭力影響，甚至是否有需要預先向法院申請禁制令，避免其洩露雇用人的秘密資訊，雇用人可以預先保護其智慧財產權在先。

離職面談還可以使雇用人甚至有機會，先行和受雇人的新雇主聯絡，包括預先告知對其智慧財產權的保護，讓受雇人的新雇主明瞭，雇用人不希望受雇人因為工作轉換，洩漏任何原公司的秘密資訊，妨礙原來企業的競爭力，但是雙方雇主進行如此交談，必須留意不能陷入違反公平競爭的規範；總而言之，儘管短時間的離職面談，價值遠比日後與受雇人無窮盡的訴訟或爭執顯得有效益許多。員工離職時因為不能確定是否有營業秘密洩漏的可能性，因此，原受雇公司先不要消除先前受雇人的記錄資料，避免日後因為秘密資訊導致的訴訟所需，特別是離職員工使用過的電腦，若換人使用硬碟檔案應留存備份<sup>161</sup>，雇用人不宜做出任何不恰當的行為，並應要求其餘的受雇人表明其維護智慧財產權的決心，所有受雇人嚴格恪守保障營業秘密的界線。

<sup>160</sup> Waks, *supra* note 45, at 410.

<sup>161</sup> Waks, *supra* note 45, at 412.