

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

王玉瓊*

摘要

美國係普通法（Common Law）、判例法（Case Law）國家，關於營業秘密的保護，原係運用 1939 年美國侵權行為法整編第一版，由各州法院自行以判例發展其營業秘密的保護理論，再由各州自行制定有關保護營業秘密之法律。1979 年，統一州法全國委員會制定了「統一營業秘密法（Uniform Trade Secret Act，UTSA）」，為關於營業秘密之民事救濟程序，提供一套標準典範，美國大部分州均參考或採用此統一營業秘密法。該法除了賦予營業秘密被害人對於侵害人享有損害賠償請求權外，更讓法院有權發出暫時禁制令（preliminary injunction）¹，禁止侵害行為的繼續發生，法院更得就依本法提起之訴訟為不公開的審理。本文嘗試以美國法院民事判決為中心，解析美國法院應用統一營業秘密法之實務操作判決見解，以使吾人有所借鏡。

關鍵字：美國、營業秘密、民事判決、統一營業秘密法、加州法院、侵害、揭露、使用、取得、優位原則

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室專員。

本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

¹ 亦譯作預防性禁制令，臨時禁制令；係指美國法院起訴後作出判決前法院簽發的禁制令，禁止被告實施或繼續某項行為。簽發預防性禁制令，可以考量二個層面，亦即申請人勝訴的可能性較大，且如不簽發禁制令，申請人將受到難以彌補的損害；或是申請人勝訴的可能性雖然不大，但已提出應當進一步調查的有實質意義的、艱難的爭議點，如不簽發禁制令，其所受損害將超過其他人。參見 <http://lawyer.get.com.tw/Dic/DictionaryDetail.aspx?iDT=70508>（最後瀏覽日：2016/09/07）。

壹、美國營業秘密法制簡介

美國係普通法（Common Law）、判例法（Case Law）國家，關於營業秘密的保護，原係運用 1939 年美國侵權行為法整編第一版（Restatement of Torts, 1st），其聯邦本身原並無成文的營業秘密法，而是由各州法院自行以判例發展其營業秘密的保護理論，再由各州自行制定有關保護營業秘密之法律。

在 1979 年，美國對於營業秘密之民事程序救濟，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）」，提供一套營業秘密之標準典範，該法並於 1985 年修正，美國大部分州均參考或採用此統一營業秘密法，而制定其各州適用的營業秘密法。該法除了賦予營業秘密被害人對於侵害人享有損害賠償請求權外，更讓法院有權核發暫時禁制令²，禁止侵害行為的繼續發生，法院更得就依本法提起之訴訟為不公開的審理。而其對於營業秘密所下之定義為：係指包括配方、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³。

1996 年，美國將營業秘密納入刑事責任中，制定「經濟間諜法案」（The Economic Espionage Act of 1996, EEA），在美國聯邦法中的編號第 18 號法典，也就是刑法中，增訂第 90 章，名為「營業秘密之保護」，將營業秘密之刑事保護由「州法」提昇至「聯邦法」之位階，同時以刑罰作為遏止侵害之手段。

2016 年 5 月 11 日美國總統並簽署「防衛營業秘密法（Defend Trade Secret Act）」成為法律，此係於經濟間諜法（18U.S.Code § § 1831 ~ 1839）中增訂「民事」保護程序，侵害營業秘密之民事案件亦可由聯邦地方法院管轄，於是，美國關於營業秘密之「民事」救濟亦提昇至聯邦法層次，新法包括營業秘密之扣押、

² 請見註 1。

³ 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.

暫時禁制令⁴、秘密保持令、損害賠償等，其內容規定與現行州法層級的統一營業秘密法多有重疊，此亦造成美國學者批評聲浪之原因所在，亦即新法生效後，是否可能架空統一營業秘密法之適用，據報導⁵統計，新法生效後，已有 15 件依據新法之案件起訴，而其中加州北區聯邦地院已做出首件依據新法的判決。

於現制下，「統一營業秘密法」與「防衛營業秘密法」、「經濟間諜法」併存適用，因屬刑事責任之經濟間諜法相關判決，國內文獻多有著墨，本文爰將重點置於屬民事責任之統一營業秘密法之判決分析，各州依據統一營業秘密法制定其各州適用之營業秘密法，以下四則判決係法院依各州之營業秘密法所作出之判決，前三則係由加州上訴法院所作出，最後一則係由聯邦第一巡迴上訴法院作出；至於防衛營業秘密法因仍在施行之初，相關判決蒐集不易，且其相關內容多與前者統一營業秘密法相同，故本文仍以統一營業秘密法為基礎而蒐集具討論價值之判決，為本文之論述。

貳、美國營業秘密民事判決

一、Silvaco Data Sys. v. Intel Corp. 案

(一) 事實背景

本件係 2010 年 4 月 29 日加州上訴法院所作之判決，上訴人是原告 Silvaco Data Systems 公司控告英特爾公司之軟體產品侵害原告之營業秘密，是因為被告公司的產品使用了另一軟體，而該另一軟體包含原告公司控訴被竊取之原始碼（source code）之資訊。

原告 Silvaco 公司之營業項目，係發展及行銷電子設計自動化（EDA）領域之電腦應用，其範圍包括設計電子迴路及系統全部繁複過程。在此領域下，有多種不同的次項目，「電路模擬」為其中之一，電路模擬可

⁴ 請見註 1。

⁵ Michael Loney (2016)。《FIRST DTSA DECISION ENTERED, AS NEW TRADE SECRETS CASES ROLL IN》。載於：<http://www.managingip.com/Article/3567125/First-DTSA-decision-entered-as-new-trade-secrets-cases-roll-in.html>（最後瀏覽日：2016/09/07）。

使設計者建立起一電路虛擬模型，用來測試性能，以避免生產工作原型時之開支浪費與遲延。

被告英特爾公司，係一家大型公司，發展及生產積體電路，是 EDA 軟體的使用者及購買者，當然也包括電路模擬。

原告訴稱，英特爾公司也發展了一些 EDA 軟體供其自行使用。

SmartSpice 為原告 Silvaco 公司之軟體產品之一，是一種類比電路模擬。2000 年 12 月時，Silvaco 公司向另一家 EDA 軟體領域競爭對手 Circuit Semantics 公司（CSI）提起訴訟，訴稱該公司二名員工，係自 Silvaco 公司離職，竊取了用於 SmartSpice 軟體之營業秘密，並將該 Silvaco 公司的營業秘密用於 CSI 公司自身的產品 DynaSpice。Silvaco 公司並向法院聲請禁制令，請求禁止 CSI 公司繼續使用其所有之科技；其更進一步對許多向 CSI 公司購買軟體之購買者起訴，這其中包括英特爾公司。Silvaco 公司訴稱，這些使用 CSI 公司軟體的終端消費者，就是侵害了包含在該軟體內 Silvaco 公司的營業秘密。Silvaco 公司依據加州統一營業秘密法（the California Uniform Trade Secret Act, CUTSA）⁶對英特爾公司起訴，並一併主張被告侵佔、陰謀及違反加州不公平競爭法，即加州商業與專業法典第 17200 條以下（Business and Professions Code sections 17200 et sequitur, Unfair Competition Law ("UCL"））。

被告英特爾公司於原審法院中，對原告之所有請求均予抗辯，最大爭議點落在原告其他非依加州統一營業秘密法（non-CUTSA）之請求，是否因「加州統一營業秘密法優位原則」之適用而遭取代。被告隨後針對原告依加州統一營業秘密法提起之請求，向原審法院聲請簡易判決

⁶ California Civil Code § 3426-3426.11.

(summary judgment)⁷，提出二點抗辯：(1) 依據加州統一營業秘密法之定義下，「不當取用 (misappropriation)⁸」之構成，原告必須證明被告「知悉系爭營業秘密之存在」，而(2) 本案中，並無任何證據顯示出英特爾公司「知悉」該營業秘密。

被告英特爾公司並提出證據支持其上開論點，該證據顯示出英特爾公司從未持有 Silvaco 公司認含有其營業秘密之原始碼，僅有 CSI 公司提供之支援執行碼，法院會傾向於採用此一證據，因為「原始碼」所記載的內容，即是人類電腦程式設計師運用高階程式語言所創造出的電腦程式，也就是說，當持有某程式之原始碼即可輕易地了解該程式之設計，並可直接將該程式或該程式之部分，用於其他的程式中，但是，為了要生產可供人們運用的電腦設備，原始碼勢必要轉化成機器可讀取或可執行的語言，例如二進位制或十六進位制。也因為如此，在很多還不是普遍商業使用的軟體產品中，原始碼仍是秘密，而且仍會繼續保持秘密，儘管該可執行程式已經廣泛流傳。

英特爾公司並引用原告相關的證詞，指出(1) 持有及使用 DynaSpice 的可執行程式不可能「知悉」其原始碼所內含的任何營業秘密，

⁷ 簡易判決 (summary judgment) 係指雙方當事人對案件中的主要事實 [material facts] 不存在爭議 [genuine issue] 或案件「僅涉及法律問題」時，法官依一方之聲請得不經陪審團開庭審理而自行裁決案件的一種方式，可說是與要求由陪審員審判案件相反的方式，因為它是要求法官自行裁決案件，不要將案件交給陪審員。根據美國《聯邦民事訴訟規則》[Fed. R. Civil P.]，在訴訟開始 20 天後，如果經答辯程序 [pleadings]、開示 [discovery] 以及任何宣誓書 [affidavit] 表明當事人對案件的主要事實不存在真正的爭議時，認為自己在法律上應當勝訴的一方當事人可隨時申請法庭作出簡易判決，簡易判決可就全部案件也可就案件中的部分事實作出；但提出聲請之一方，必須證明案件中沒有任何事實的爭端，所有事實都一清二楚，沒有疑點，也因為有如此高的證明門檻，故此一聲請是不容易得到法官批准的。

⁸ 有關營業秘密之侵害，在外文文獻上，多不會用「theft」(竊取)，而係使用「misappropriation」，本文在此處翻譯為「不當取用」，希望能盡量呈現此字在原文之意涵，因 misappropriation 此字，實有涵蓋二種不同面向的不當使用之意，其一為以不正當之手段而取得，其二為使用或揭露該營業秘密；而不正當之手段，即包括竊取、賄賂、虛偽陳述、違反或引誘違反保持秘密之義務，及以電子或其他方式為間諜行為等，上開行為多半亦屬違法之行為，也可知，misappropriation 此字亦有「不法 (unlawful)」之意義在內，在跨太平洋夥伴協定 (TPP) 註解 138 中亦說明，締約方可視 misappropriation 為「不法取得 (unlawful acquisition)」之同義詞。參照 <http://corporate.findlaw.com/intellectual-property/an-introduction-to-california-trade-secrets-law.html> (最後瀏覽日：2016/09/07)；另我國營業秘密法第 10 條規定「侵害營業秘密」，英文版中亦譯作 misappropriation，故本文中為前後文之通暢，有時亦作「侵害營業秘密」或「營業秘密之侵害」，均指原文 (Silvaco Data Systems v. Intel Corp. (2010) 184 Cal.App.4th 210) 之同一事。

且(2) Silvaco 公司無法辨駁英特爾公司所提出之證據，即其從未持有任何自 DynaSpice 衍生之原始碼之證據。

原告 Silvaco 公司反駁，第一，執行碼包含有相同於原始碼所轉化的「資訊」，所以於電腦上執行該執行碼就等同於「使用」該原始碼所存有之營業秘密；第二，不同於原始碼所載的單純資訊內容，該營業秘密包含著某種方法、技術及演算法，是執行碼亦會涵括且使用到的；第三，原告 Silvaco 公司否定英特爾公司所設的前提，亦即依據加州統一營業秘密法，原告有舉證「被告知悉系爭營業秘密之存在」之義務，並引用猶他州聯邦地院未公開的判決來佐證；退萬步言，如法院裁准簡易判決將會推翻其先前之結論，亦即關於其他非依加州統一營業秘密法之請求因適用加州統一營業秘密法優位原則而遭取代之結論，雖如此，法院如仍傾向裁准簡易判決者，仍應再重新考量並撤銷支持被告英特爾公司之論點。

原審法院仍舊裁准了簡易判決，其理由為，英特爾公司已經提出了值得採信的證據，而 Silvaco 公司無法提出證據證明英特爾公司事實上取得或持有 Silvaco 公司之營業秘密（此一營業秘密被 Silvaco 公司定義為原始碼），或證明使用 CSI 公司的軟體執行碼即會知悉 Silvaco 公司的營業秘密或等同於取得該營業秘密。取得存有 Silvaco 公司原始碼之 CSI 公司軟體，英特爾公司並未取得或獲知 Silvaco 公司稱為營業秘密之資訊。

原審法院判決被告英特爾公司勝訴，Silvaco 公司於是提起上訴。

（二）判決理由

本件判決的爭點在於：被告公司是否可能因此種形式之「使用」，而侵害他人之營業秘密，因為被告公司並未持有該原始碼軟體本身，也未進入存取該原始碼，僅是單純轉化執行電腦可讀取碼。加州上訴法院對此問題的答案是否定的。該法院認為，不會因為僅僅是執行機器可讀取的軟體就構成「使用」其底層之原始碼；也不會因此而取得其中所含有的營業秘密資訊，因此，加州上訴法院駁回原告之上訴。

加州上訴法院論述本件判決理由時，分成三大部分並細分重點說明，包括侵害營業秘密之要件探討、加州統一營業秘密法優位原則之適用、以及不公平競爭行為，本文以下茲僅就上述前二者為簡要分述之⁹：

1、侵害營業秘密之要件探討

(1) 問題界定

加州上訴法院認為，Silvaco 公司一直執著於當被告因涉侵害營業秘密而訴訟時，是否可因該被告「未知悉」該特定組成營業秘密之資訊，而「不構成」侵害，答案是否定的，但在本案，此並非爭點所在！

英特爾公司從未說他們可以避開侵害營業秘密的責任，只單純因為他們不知道 Silvaco 公司的營業秘密；反而，他們的論據是，他們不可能侵害 Silvaco 公司的營業秘密，亦不可能取得、使用或揭露，因為他們根本從未擁有系爭營業秘密。而相關證據也支持英特爾公司的立論，即無任何根據顯示英特爾公司得以存取 CSI 公司或 Silvaco 公司的原始碼，此處顯現出一「法律問題」¹⁰：被告是否構成營業秘密的侵害，是否因被告於其自有電腦上執行執行碼，而該執行碼據稱被污染，係因結合了設計特徵錯誤衍生自原告之原始碼。但有件事是無爭議的，即系爭英特爾公司所執行的標的，不可能揭露其底層原始碼或容許利用該特徵及設計，簡言之，英特爾公司不可能因該執行行為而得知系爭營業秘密。因此，問題在於，在此種情形下，英特爾公司是否會侵害了 Silvaco 公司的營業秘密，對此，Silvaco 公司並未提出一致的確認見解，而僅是提出未公開聯邦地院見解，或是非依統一營業秘密法所作之見解，因而，加州上訴法院拒絕採認。

(2) 營業秘密

依據加州統一營業秘密法，因營業秘密之侵害得請求金錢賠償之要件如下：(1) 原告持有營業秘密；(2) 被告不當取用該營業秘密，即不法取得、

⁹ 至原文 *Silvaco Data Systems v. Intel Corp.* (2010) 184 Cal.App.4th 210 第 35 頁第 2 段以下，有關不公平競爭行為之論述，因與本文有關營業秘密之撰寫主軸關聯較小，爰予以省略。

¹⁰ 同註 9，原文第 7 頁第 2 段第 7 行：「the contention presents a question of law: whether a defendant can be liable for misappropriation of a trade secret which is admittedly embodied in source code, based upon the act of executing, on his own computer, executable code allegedly tainted by the incorporation of design features wrongfully derived from the plaintiff's source code.」

揭露、或使用；（3）對原告造成損害或可能發生損害。第一個要件是重點所在，因為系爭營業秘密如不存在，即根本無庸去探討其餘之要件！

關於營業秘密之定義，加州統一營業秘密法規定如下：「營業秘密，係指資訊，包括配方、模式、編輯、程式、策略、方法、技術或製程，並符合下列要件者：（1）具有獨立經濟價值，實際上或潛在上，不被公眾或其他可因揭露或使用該資訊而得到經濟價值之人通常所知；（2）具有合理保密措施保持其秘密性¹¹。」因此，構成營業秘密之必要條件¹²，即在於原告可依其意願持有該資訊，可選擇公開、或永久保持秘密，這也是營業秘密跟專利最根本不同之處，專利保護「想法」不被他人挪用，例如發明，而營業秘密法律則並非以此方式保護想法。雖然營業秘密的內容，我們通常不會認為是想法（概念性資訊），而多數是由事實（經驗性資訊）所組成，例如客戶偏好或礦床所在等，但不管如何，營業秘密並非該想法或事實本身，而是該欲傳播或揭露予其他人之想法或事實之資訊，簡言之，營業秘密法係在保護資訊傳播的權利¹³。

因資訊遭不當取用而依加州統一營業秘密法提起之訴因及抗辯，都必須予以「明確界定」，因此，加州營業秘密原告在進行證據開示之前，應先將系爭營業秘密合理地界定清楚其特徵，也就是說，原告必須「清楚明白」地定義出「什麼」是其宣稱擁有的營業秘密，而不是模糊不清的喊口號而已，實務上，太常發生此種含糊籠統的訴求。也因此種「原告釋明義務」的要求，在本案中，原告 Silvaco 公司提出一密封的文件，用來說明系爭營業秘密分成六大類別，並附具二大證據，其中前五大類別都在講原始碼，第六類別敘述系爭營業秘密是：「證據 B 中所確認…之營業秘密…及實行

¹¹ California Civil Code § 3426.1.

¹² The *sine qua non* of a trade secret. “*sine qua non*” 係拉丁文，指「不可缺少的條件」之意。

¹³ 同註 9，原文請見「then, is the plaintiff’s possession of information of a type that can, at the possessor’s option, be made known to others, or withheld from them, i.e., kept secret. This is the fundamental difference between a trade secret and a patent. A patent protects an idea, i.e., an invention, against appropriation by others. Trade secret law does not protect ideas as such. Indeed a trade secret may consist of something we would not ordinarily consider an idea (a conceptual datum) at all, but more a fact (an empirical datum), such as a customer’s preferences, or the location of a mineral deposit. In either case, the trade secret is not the idea or fact itself, but information tending to communicate (disclose) the idea or fact to another. Trade secret law, in short, protects only the right to control the dissemination of information.」

該營業秘密之原始碼」（證據 B 包含了 22 頁的科技術語，大概只有 EDA 領域的人才看得懂！），這麼多文件資料，似乎清楚說明了一件事：該等證據並未指明系爭資訊，反而描述了一大堆 Silvaco 公司軟體產品的特徵、功能及設計操作的特色。所以，原告列出的 24 個子類別是在說明其完成顯然亦於對手軟體中出現之功能的「專有方法」，此一宣稱的秘密也被描述為執行一特定功能的「方法論」，該功能是來促進改善績效與正確性的；這個「營業秘密方法論」由二個模組組成，這模組也同樣稱為功能，扮演著關鍵的演算法角色，這方法還有三個獨特的特徵，分別是其他二項操作的整合、改變和控制影響模擬績效變數的方法、及具效率性的實行模式。

Silvaco 公司提出的第六類別，看來是想要將該底層設計的多個面向描繪為營業秘密，但此當然與前述「明確界定」的原則抵觸！

該設計可能是組成營業秘密的基礎，這些相關的資訊也可能會被不當取用，但是，必須是該「資訊」，而不是設計本身，才是訴因的構成要件。而且當最後的完成品具有反應該設計的可辨別特徵時，如改進的績效，它們已不能構成營業秘密，因為它們已不是秘密了，只能說是他人實行該程式的證據而已。確實，到最後是要揭露這一底層設計的，但此同時，也停止了該設計為受保護的秘密之狀態。於是，該第六類別並無法說明原始碼以外的營業秘密，而既然其他的類別，也沒有做出說明，那麼英特爾公司所提出的前提假設即是相對正確的，亦即認本案中唯一爭議的營業秘密，即是於 Silvaco 公司的原始碼中所發現的。

（3）不當取用

A. 揭露（disclose）；取得（acquire/acquistion）

依據加州統一營業秘法，三種行為會構成營業秘密的侵害，分別是為「取得」、「揭露」或「使用」，其實質內涵需視個案事實而為認定。因此，問題在於 Silvaco 公司是否提出了一個可受裁判的事實爭點，亦即英特爾公司是否違犯了侵害營業秘密的三種行為態樣。本案中，沒有任何證據顯出有「揭露」之問題，於是 Silvaco 公司將重點放在強調「不法取得」營業秘密本身亦可為訴因，而非一定要有使用行為；但是，本案中亦無任何

論據顯示英特爾公司曾經取得構成系爭營業秘密的原始碼。以最廣義來說，「取得」包含有「收受」或「進而持有」二者，但並非僅有消極收受之意，並含有建立自己持有行為之意。

一個人通常不會非有意地「取得」某樣東西，這裡的「取得」含有積極行為之意，因此，非有意地進而持有某一營業秘密，是不會構成「取得」的，所以，一個人如係被動收受營業秘密，但並無揭露或使用，是不會構成營業秘密之侵害的！

雖然 Silvaco 公司並未直接爭論英特爾公司取得營業秘密與否，但認為依據法條文字，英特爾公司縱然不知悉亦可能構成取得；就算這個論點正確，但此仍非爭點所在，除非英特爾公司真的持有該秘密，但證據顯示並非如此，故討論關於「取得」的主觀要件顯然是不切實際的。

B. 何者構成使用 (use)

Silvaco 公司從未說明英特爾公司的何種行為會構成「使用」其原始碼。英特爾公司唯一的行為，至少就目前證據來說，是「執行」CSI 公司的軟體，該軟體據 Silvaco 公司的說法，內嵌或含有其公司的營業秘密。加州上訴法院認為該執行行為，依據加州統一營業秘密法，不可視作為「使用」Silvaco 公司原始碼之行為。

「使用」的字義，如非直接實際持用，至少須對該使用的東西有緊密或密接的關聯¹⁴。依通常的理解，當一個人為其自己利益直接利用某營業秘密，如將該秘密用於自己生產的科技或產品，那他很明顯就是「使用」了該秘密，但如果是持有或利用系爭秘密所製成的“產品”，那就不構成此處「使用」的概念，就如同，烘焙師利用食譜秘密配方烤出的派，當然是「使用」，但顧客“吃掉”派這件事，就不是「使用」了，而且就算那個派是從競爭對手那裡偷來的，而顧客也知道是偷來的，顧客仍然不會因為“吃掉”派這件事而構成所謂的「使用」而違法。在本案中，當執行（“吃掉”）該含有宣稱被偷原始碼的軟體（那個“派”），也是同樣的情況，

¹⁴ 同註 9，原文第 12 頁第 2 段第 5 行：「The term commonly implies, if not direct physical possession, at least a certain proximity or immediacy to the thing used.」

原始碼是食譜秘密配方，那個“派”就是可執行的程式，通常都不會認為“吃掉”派是“使用”了那個派！或者是換成另一種說法，如果把派換成碼錶，教練利用碼錶來計時比賽，當然是「使用」了碼錶，但大概只有哲學家會說那個教練「使用」了製造該碼錶所包含的營業秘密。顧及人民的利益，這樣的理解也構成了政策方向，也就是說使用產品並不會構成「使用」該產品製造過程中所包含的營業秘密，因為如果只是執行一個最終軟體產品就會構成使用其內含的原始碼，那麼每一個購買軟體的消費者都會暴露在被迫失竊原始碼責任的風險中，而這樣的風險會導致軟體銷售量下滑並抑制創新的發展，而偏離了加州統一營業秘密法的立法目的與意旨，因此，加州上訴法院認為，單純執行一個軟體產品並「不會」構成使用底層原始碼，而當然亦不會構成加州統一營業秘密法下之侵害營業秘密。

C. 知悉營業秘密

如果英特爾公司「使用」DynaSpice 軟體會侵害系爭原始碼，那麼仍必須符合「主觀要件」，才能構成侵權責任，但在本案中，被告顯然並無這樣的主觀犯意。

(4) 禁反言原則

Silvaco 公司主張因為禁反言原則使英特爾公司不得抗辯原告的侵權請求。禁反言原則係指如允許訴訟當事人於不同時期採取二種互不相容的立場，將造成相對人之損害，此原則之操作如下：（1）同一當事人採取二種立場；（2）二種立場均在司法程序中提出；（3）該當事人已於先前程序中成功主張其中一立場，例如法庭接受該立場或認該立場為真；（4）二種立場係完全互斥的；（5）於先前程序中的成功主張，非因不知、詐欺或錯誤所致。本文中，並無任何情況滿足上述禁反言原則之要件，也就是並無英特爾公司採取二種互斥立場之情形。

2、加州統一營業秘密法優位原則（Superseding/displace/preempt Effect of CUTSA）之適用

這是一個純粹法律問題。被告英特爾公司的抗辯只主張三點：（1）任何基於「竊取營業秘密」而依其他法律或普通法（common-law）提起之請求，都因加

州統一營業秘密法之優位效果所取代；（2）Silvaco 公司所有非依加州統一營業秘密法提起之請求，均係基於「竊取營業秘密」而提起；（3）因此所有非依加州統一營業秘密法提起之請求，都不能獨立成為單獨訴因。除了依據加州不公平競爭法（UCL）提起之請求，因為此一請求並非根基於「竊取營業秘密」。

加州統一營業秘密法之優位效果之適用，必須所有請求均根基於不當取用營業秘密之同一核心事實。加州統一營業秘密法第 3426.7 條規定優位效果之適用，其法條文字為：「（a）除另有規定外，本法不會凌駕其他有關營業秘密侵害之法令或規範營業秘密之法令。（b）下列情形不受本法影響：（1）契約救濟，無論是否基於營業秘密之侵害而提起，（2）其他非基於營業秘密之侵害而提起之民事救濟，（3）刑事救濟，無論是否基於營業秘密之侵害而提起。（c）本法不影響州或地方機關依加州公開資料法所為紀錄之公開……。」依法條文義可知，除另有規定外，其優位效果之範圍限制在「其他有關營業秘密侵害之法令或規範營業秘密之法令」，加州統一營業秘密法如此規定的目的，即在於統一所有有關營業秘密法令之規定，而不會因法令之不同而割裂適用。本案中，原告 Silvaco 公司的訴求均是因營業秘密之侵害而提起，所以因加州統一營業秘密法之優位效果，一律適用加州統一營業秘密法。

Silvaco 公司另提出相反主張，以及不公平競爭行為之訴求，但均遭加州上訴法院駁回，加州上訴法院最後判決原審判決無誤，駁回 Silvaco 公司之上訴。

（三）簡評

原告 Silvaco 公司控告英特爾之軟體產品侵害原告之營業秘密，加州上訴法院維持原審有利於被告之判決，認（1）如英特爾從未持有或取得原始碼，僅執行、機器讀取由原始碼供應商供應之程式碼，則其不負法律責任；且（2）原告無法提出一個非基於營業秘密侵害之有效主張。加州上訴法院認為僅執行、機器讀取程式碼並不能該當「使用」之概念，且也不會因此而取得程式碼上之營業秘密。

二、Altavion, Inc. v. Konica Minolta Systems Laboratory 案

(一) 事實背景

本件係 2014 年 5 月 8 日加州上訴法院所作之判決。上訴人是被告柯尼卡美能達系統實驗室公司 (Konica Minolta Systems Laboratory Inc., KMSL)，遭原告 Altavion 公司控告侵害其營業秘密。

被告柯尼卡美能達系統實驗室公司 (以下稱 KMSL 公司) 是大型柯尼卡美能達跨國企業的研發子公司，柯尼卡美能達企業是生產多功能印表機 (multifunction printers, MFP's) 及其他具有列印、掃描及影印功能的設備；原告 Altavion 公司是一家小型公司，發明了使用內含原始文件內容加密資訊之條碼創造可自我認證文件之「製程 (process)」技術。原審法院判決 KMSL 公司侵害了 Altavion 公司於洽談該技術商業合作過程中所揭露之營業秘密，該商業交涉過程雙方曾簽訂保密協議，商談合作的重點在於是否可將 ALTAVION 公司的技術嵌入 KMSL 公司生產的多功能印表機設備中，在商談過程中，系爭技術被稱為「電子圖章技術 (digital stamping technology, DST)」，在雙方合作破局之後，Altavion 公司發現 KMSL 公司申請了專利，而該專利內容圍繞在 Altavion 公司的 DST，Altavion 公司於是向法院起訴，起訴 KMSL 公司侵害營業秘密、違反保密協議及其他侵權行為，原審法院判決 KMSL 公司侵害了 Altavion 公司的營業秘密，包括 Altavion 公司的 DST 整體概念及特定 DST 設計概念，法院並判決損害賠償額、遲延利息及律師費用¹⁵。

¹⁵ 原文 Altavion, Inc. v. Konica Minolta Systems Laboratory, A134343 (Cal. Ct. App. 2014) 第 2 頁第 1 段第 5 行以下：「The trial court concluded that KMSL misappropriated trade secrets disclosed by Altavion during negotiations aimed at exploiting Altavion's technology. The negotiations were subject to a nondisclosure agreement and centered around the possibility of embedding Altavion's invention in one of KMSL's MFP's. During the negotiations, the invention was described as Altavion's "digital stamping technology" (DST). After the negotiations failed, Altavion discovered KMSL had filed for patents encompassing Altavion's DST. Altavion brought suit and, following a bench trial, the trial court found KMSL misappropriated Altavion's trade secrets—both Altavion's DST concept as a whole and specific DST design concepts. The court awarded Altavion damages, prejudgment interest, and attorney fees.」

KMSL 公司提起上訴，並於上訴法院中主張原審法院判決 KMSL 公司侵害 Altavion 公司的 DST 整體概念是不當的，且其他原審法院認係侵害之營業秘密並未充分於判決中識別；並且主張 Altavion 公司的 DST 並非係營業秘密，因為「想法（idea）」及「設計概念（design concepts）」不是可受保護的營業秘密；更主張，Altavion 公司並未提出系爭技術的保密措施及具有獨立經濟價值；最後亦針對原審法院判決損害賠償額、遲延利息及律師費用提出反駁。

（二）判決理由

營業秘密的保護，透過允許獨立發明人自欲發展利用之企業方獲取其辛勞的報酬之方式，而促進了資訊的流通及企業的有效率運作。營業秘密法准許發明人得自行公開其於機密商業交易中之想法，但相對人如無報酬是不能取用的。營業秘密持有人可以選擇公開其不願分享的資訊，而此即給予企業得以商品化該發明或銷售該想法之機會，也因此為智慧財產法帶來公開及鼓勵之效果¹⁶。

1、加州營業秘密法簡述

加州立法者於 1984 年採用統一營業秘密法，並未予大幅更動。關於營業秘密之定義，加州統一營業秘密法規定如下：「營業秘密，係指資訊，包括配方、模式、編輯、程式、策略、方法、技術或製程，並符合下列要件者：（1）具有獨立經濟價值，實際上或潛在上，不被公眾或其他可因揭露或使用該資訊而得到經濟價值之人通常所知；（2）具有合理保密措施保持其秘密性。」侵害營業秘密的行為，則規定如下：「任何人（1）知悉或可得知悉營業秘密係由不正方法取得而仍取得他人之營業秘密；（2）以不正方法獲知營業秘密，未經同意，揭露或使用該

¹⁶ 同註 15，原文請見「Trade secret protection " 'promotes the sharing of knowledge, and the efficient operation of industry,' " by " 'permit[ting] the individual inventor to reap the rewards of his labor by contracting with a company large enough to develop and exploit it.' [Citation.]" (DVD Copy Control Assn., Inc. v. Bunner (2003) 31 Cal.4th 864, 878 (DVD Copy Control).) Trade secret law allows the inventor to disclose an idea in confidential commercial negotiations certain that the other side will not appropriate it without compensation. "[T]he holder of the secret, [may] disclose information he would otherwise have been unwilling to share, and [this] permits business negotiations that can lead to commercialization of the invention or sale of the idea, serving both the disclosure and incentive functions of [intellectual property] law."」

他人之營業秘密；(3) 未經同意，揭露或使用他人之營業秘密，於揭露或使用時，知悉或可得知悉其獲知營業秘密係 (a) 來自或經由他人利用不正方法取得，(b) 因發生保密義務或限制使用義務之情況下取得，或 (c) 來自或經由已受到禁制令而負有保密義務或限制使用義務之人；(4) 於其實質地位變動前，知悉或可得知悉他人之營業秘密係屬營業秘密，且知悉其取得係因意外或錯誤，未經同意，仍揭露或使用他人之營業秘密。」加州最高法院更說明了營業秘密法之保護目的，他們指出，營業秘密普通法的基本邏輯是認知到一方私人投注大量的金錢在某一資訊，當該資訊一遭公開即失去其價值，根據此邏輯，營業秘密法創造出一財產權利，來使秘密所有人保護其利益不被公開，而此，也使營業秘密所有人得以獲取辛勞工作之果實，且保護其於該果實之道德權利，因此，營業秘密被認為是受憲法保護的無形財產利益；營業秘密法促進了資訊的流通及企業的有效率運作，允許獨立發明人自欲發展利用之企業方獲取其辛勞之報酬；營業秘密法亦有助於維持商業道德，透過制裁以不正方法而取得、使用及揭露他人有價值資訊之行為，營業秘密法可以最小化維持社會基本道德規範之不可避免成本，如此，得以體認善意、誠實及公平交易才是商業社會的真正生命與靈魂。

2、Altavion 公司的營業秘密是否已充分被識別

「因資訊遭不當取用而依加州統一營業秘密法提起之訴因及抗辯，都必須予以「明確界定」，因此，加州營業秘密原告在進行證據開示之前，應先將系爭營業秘密合理地界定清楚其特徵，也就是說，原告必須「清楚明白」地定義出「什麼」是其宣稱擁有的營業秘密，而不是模糊不清的喊口號而已，實務上，太常發生此種含糊籠統的訴求」、「在系爭秘密之內容及本質釋明之前，是無法對於其他訴因的要件進行分析的」（*Silvaco Data Sys. v. Intel Corp.* 案）¹⁷，營業秘密必須充足地釋明其特質，使其可與交易中的一般知識或被熟知的特殊知識區別，而使被告得知其攻防的界線。

¹⁷ 同註 15，原文請見「"It is critical to any [UTSA] cause of action-and any defense-that the information claimed to have been misappropriated be clearly identified. Accordingly, a California trade secrets plaintiff must, prior to commencing discovery, 'identify the trade secret with reasonable particularity.' (Code Civ. Proc., § 2019.210; see Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, supra,] 61 Stan. L.Rev. [at p.] 344 [plaintiff should be required to 'clearly define[] what it claims to own, rather than (as happens all too often in practice) falling back on vague hand waving'].)" *Silvaco Data Systems v. Intel Corp.* (2010) 184 Cal.App.4th 210, 221 (*Silvaco*).」

原告釋明義務的要求有幾個目的：減少無意義的濫訴、防止原告使用證據開示程序探知被告之營業秘密、協助原審法院架構證據開示之範圍、幫助被告形成完整及有理由之攻防等。

KMSL 公司主張原審法院及 Altavion 公司均未盡釋明系爭營業秘密之義務，以下分述之：

(1) Altavion 公司並「無」未充分釋明其營業秘密之情事

本案例中，於雙方訴訟過程中，2010 年 8 月 27 日，Altavion 公司對 KMSL 公司送達一份「被侵害的營業秘密梗概 (Outline of Trade Secrets Misappropriated by Defendants)」，在該份文件中，Altavion 公司釋明並細述了 8 個營業秘密 (編號 1B, 1C, 2, 4, 7, 11, 12, 及 15)，原審法院駁回了編號 7 及 11 的營業秘密。

上訴中，KMSL 公司主張其無法有效攻防，因為原告未釋明系爭營業秘密，然而，KMSL 公司並未提出有理由之抗辯，亦即未抗辯 Altavion 公司的「營業秘密梗概」過於模糊或未達釋明要求，反而，KMSL 公司爭辯 Altavion 公司所釋明的營業秘密並非與先前法院所認為侵害的相同，尤其，KMSL 公司著重在 Altavion 公司未使用原審法院所使用的「DST」這個詞來描述其營業秘密，爭辯 Altavion 公司所釋明的營業秘密不同於先前法院所認定的這件事，並非是法令所要求 Altavion 公司應盡的釋明義務，KMSL 公司的主張無理由。

(2) 原審法院「並未」錯誤認定系爭營業秘密

原審法院使用「DST」這個詞來概括說明整個 Altavion 公司條碼技術。原審法院解釋 Altavion 公司的 DST 是一透過使用具自我認證機制之電子圖章來自我認證紙本文件的方法，它很獨特，依 Altavion 公司之說明，它可以察覺出文件是否遭改寫及何處遭改寫，法院更進一步指出，電子圖章是條碼的一種，而 DST 是資料以圖像的方式呈現，Altavion 公司的條碼並非整份文件的縮小圖像，也不是將所有的文件電子化的壓縮技術；而是，它是文件的指紋，文件重要本質資料的一種形式，可以用來自我認證該文件是否為真正及是否為原本之正確複本，此技術是將標的文件格化為方形，

然後選擇參考資訊來製作出條碼。依 Altavion 公司之說明，Altavion 公司的條碼具有三個構成要素：a. 原文的資料 b. 統計的資料，此使條碼尺寸維持在一英吋平方 c. 參考資料，Altavion 公司的技術稱可達成二項目的，一為認證，二是真正性確保，法院更指出，在 2002 年，Altavion 公司已創造出灰階及彩色條碼，此可比黑白條碼容納更多的資訊，Altavion 公司於是尋求與 KMSL 公司合作，欲將其技術嵌入 KMSL 公司的多功能印表機中。

原審法院並發現，關於發展 DST，雙方當事人之目標並不相同，Altavion 公司的焦點在於可雙重認證文件，而 KMSL 公司則著重在條碼，可用來保存文件的真正性，使文件內容與圖像不會因為影印、掃描、列印或褪色而失真，但不管如何，原審法院認「拿取別人之想法，而將其使用於另一目的，並不會形成是後手” 蕪新” 的想法」。

原審法院最終認定 KMSL 公司侵害了 Altavion 公司的 DST，最重要的證據是因為 KMSL 公司所申請的專利。

3、Altavion 公司的 DST 整體概念是否構成可保護的營業秘密

法院說明到，KMSL 公司使用到一個或多個 Altavion 公司的營業秘密欲使其成為其自己的 DST。法院發現，至少有 11 個專利及專利申請案公開或使用了 Altavion 公司的營業秘密，KMSL 公司不只侵害了 Altavion 公司 DST 的「整體概念」，亦更侵害了「特定的設計概念」。

加州上訴法院認為，Altavion 公司的 DST 整體概念，是可受保護的營業秘密，只要該組合具有秘密性及獨立經濟價值。營業秘密可以是某種系統，縱然該系統的構成要素已屬公開事項，但因該系統可以有效、成功且有價值的「整合」該等要素，使持有人可擁有競爭利益¹⁸，同樣地，本案 Altavion 公司實行 DST 可能受保護為” 特徵與要素的組合”，不管其特定的設計概念個別地是否為可受保護的

¹⁸ 同註 15，原文請見「The court explained, "the doctrine has been established that a trade secret can include a system where the elements are in the public domain, but there has been accomplished an effective, successful and valuable integration of the public domain elements and the trade secret gave the claimant a competitive advantage which is protected from misappropriation." {Slip Opn. Page 19} (Id. at p. 1046; see also Harvey Barnett, Inc. v. Shidler (10th Cir. 2003) 338 F.3d 1125, 1130)」

營業秘密¹⁹。

在侵害營業秘密的案件中，判決理由是否已盡釋明系爭營業秘密的義務，需視案件的性質而定。此類案件的答辯，並無清楚明確無所不包的法則可適用，因為不可能有一個定義可包括所有的營業秘密，原審法院判決只要能足夠清楚地說明其判決依據，且能被上級法院有意義的檢視，判決即無違誤。

4、Altavion 公司的 DST 設計概念是否構成可受保護的營業秘密

加州上訴法院認「想法」是可受保護的營業秘密。本案中系爭的營業秘密資訊是一連串的「想法」，而不是一連串的「產品」或特定「配方」，所以要反駁 KMSL 公司在上訴審中的主張是非常重要的，其主張“想法形成及發明是專利的保護標的，故非為營業秘密”。

KMSL 公司引用 *Silvaco Data Sys. v. Intel Corp.* 案之判決文字，來佐證其主張：「因此，構成營業秘密之必要條件，即在於原告可依其意願持有該資訊，可選擇公開、或永久保持秘密，這也是營業秘密跟專利最根本不同之處，專利保護『想法』」不被他人挪用，例如發明，而營業秘密法律則並非以此方式保護想法。雖然營業秘密的內容，我們通常不會認為是想法（概念性資訊），而多數是由事實（經驗性資訊）所組成，例如客戶偏好或礦床所在等，但不管如何，營業秘密並非該想法或事實本身，而是該欲傳播或揭露予其他人之想法或事實之資訊，簡言之，營業秘密法係在保護資訊傳播的權利」²⁰。

單獨來看，*Silvaco* 案的判決文字「營業秘密法律則並非以此方式保護想法」，容易造成誤解，事實上，*Silvaco* 案法院並未認為想法不受營業秘密法保護，而 KMSL 公司並未提出任何判例來證明其主張，即「加州營業秘密法第 3426.1 條所稱資訊，是排除可專利性之想法」的，加州上訴法院提出許多判決來說營業秘密法及專利法本有重疊之處這件事，「雖然營業秘密可能是一可專利的裝置或製程，但可專利性並非構成營業秘密的條件…新穎性及創造性並非如同專利般是營業秘

¹⁹ 同註 15，原文請見「Similarly, Altavion's implementation of DST was potentially protectable as a "combination of characteristics and components" (3M v. Pribyl, at p. 595), regardless of whether particular design concepts separately qualified for protection as trade secrets.」

²⁰ 請見註 9。

本月專題

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

密的要件」、「…營業秘密是一廣泛的意義，是由任何未具專利的想法所組成，可用於工業及商業用途」、「延伸營業秘密的保護至清楚的可專利發明並未與專利的公開政策相衝突」，而現今許多企業會選擇用營業秘密法來保護其具商業價值之資訊，因為專利無效訴訟造成的公開，常使企業喪失許多競爭利益。因此，如果一可專利的想法維持為秘密，那麼該想法本身是可構成營業秘密法所保護的資訊，這是毫無疑義的，在此情形，營業秘密法保護發明人其選擇傳播資訊與否的權利，該資訊是想法本身，而非由專利法保護的該新穎技術之後續使用。

更詳細地來說，本案系爭資訊可分成三個等級：第一個等級最不特定也不秘密，就是 Altavion 公司的可雙重自我認證文件條碼的廣泛想法，這個等級的資訊非可受保護的營業秘密，因該想法為尋求合作已向其他許多公司揭露；另一個極端相反的等級，是 Altavion 公司執行其 DST 的演算法及原始碼，此部分資訊當然是受保護的營業秘密，但此並非構成本件訴訟的訴因，因為 Altavion 公司並未向 KMSL 公司揭露此部分資訊；最後一個等級的資訊，是在中間層級的資訊，即構成 Altavion 公司 DST 基礎之設計概念的組成，沒有任何證據顯示出此部分資訊有向任何 KMSL 公司以外的其他人揭露，又因為保密協議之簽訂，侵害此部分秘密設計概念（不管是單獨或是組合）即構成 Altavion 公司起訴的基礎。

構成營業秘密的要件，除了秘密性之外，另必須具有「經濟價值性」，只要能為持有人帶來商業上競爭利益的，都是有經濟價值。本案中，具有經濟價值性是由 Altavion 公司負舉證責任，直接或間接證據都可用來證明，而本件他方當事人取得專利係根據他人之營業秘密資訊，該專利本身即是具有相當證明力之證據，另外 Altavion 公司投注相當的時間與心力在研發系爭 DST 也可證明系爭資訊是具有經濟價值性的，因此，綜觀本案之證據，Altavion 公司已盡其舉證責任。

加州上訴法院最後認定原審法院之判決並無違誤，Altavion 公司為其發明尋求 KMSL 公司的商業合作，沒想到合作破局之後，KMSL 公司竟偷偷地申請專利而將 Altavion 公司的想法揭露，之後便取得含有 Altavion 公司想法的專利，這是營業秘密法的典型違反案例。

（三）簡評

原告 Altavion 公司是一家研發條碼認證方法的小型公司，其曾與被告 KMSL 公司洽談合作案，但合作案商談不成後，被告竟以原告為營業秘密之技術，申請專利成功。基於下列理由，加州上訴法院維持原審判決，即被告 KMSL 公司侵害原告 Altavion 公司於雙方洽談合作時依雙方保密協議原告揭露予被告的數位圖章技術（DST）相關之營業秘密：（1）原告業已充分確認其營業秘密；（2）原審法院正確地確認被侵害之營業秘密；（3）想法可受營業秘密之保護；（4）原告之 DST 中的設計概念構成可受保護的「資訊」；（5）原審法院判決原告之 DST 設計概念具獨立經濟價值且被告侵害原告營業秘密為充分的證據所支持。加州上訴法院維持原審判決，並確認「想法」及「設計概念」是可以被保護的營業秘密。

三、Angelica Textile Services v. Park 案

（一）事實背景

本件係 2013 年 10 月 15 日加州上訴法院所作之判決，上訴人是原告 Angelica 公司（Angelica Textile Service, Inc.）是一家大型洗衣業者，提供加州聖地牙哥當地 90% 醫院及健康照護機構被單及毛巾清洗服務，控告其離職原工 Jaye Park 及一家新興洗衣業者；被告 Park 自 1982 年起即於任職於原告公司，至 2008 年，Park 升任為原告公司之市場行銷副總，負責原告公司於聖地牙哥及亞利桑那州鳳凰城的洗衣業務，Park 曾與原告公司簽訂競業禁止協議，2010 年，Park 自原告公司離職後不久，即任職於原告公司之競爭對手 Emerald 公司，擔任營運長之職務；原審法院先前曾核予被告簡易判決有關原告之所有非基於加州統一營業秘密法（non-UTSA）的請求，原審法院認為，上述請求均因加州統一營業秘密法效力優先原則之適用所取代。

嗣原審法院陪審團發現，原告主張遭受侵害的資訊均非統一營業秘密法定義下之營業秘密，因此，原審法院判決原告敗訴。

上訴中，原告並未辯駁原審法院陪審團之判斷，而係爭辯原審簡易判決之認定錯誤，加州上訴法院同意原告這樣的見解。

加州統一營業秘密法並不會取代基於違約的請求，就算是有部分是因營業秘密之侵害，而且加州統一營業秘密法也不會取代其他非由於營業秘密之侵害所提起之請求。

本案例中，原告主張其前員工違反僱傭契約及忠誠義務，因為該員工於與其僱傭關係存續中，與原告的客户洽談新的供給契約，給予客户非屬交易習慣的取消權，使得客户訂單轉向該員工的新任公司；違反僱傭契約及信託義務的違反，並非基於營業秘密之侵害，故不受加州統一營業秘密法優位效果之影響，而這些主張亦屬原告有關不公平競爭及不當介入商業關係之請求。

原告並主張，被告於離職時帶走數千頁原告所有之文件，經原告請求返還而不歸還，雖然該等文件與陪審團所認被告未侵害任何營業秘密之情事，幾無關聯，被告持有該等文件，仍構成獨立於營業秘密以外的之侵占行為。

因此，加州上訴法院撤銷原審法院部分判決，並發回重審有關原告非依統一營業秘密法提起之請求。

（二）判決理由

上訴審中，最主要的爭點在於加州統一營業秘密法之適用範圍。亦即加州統一營業秘密法第 3426.7 條之適用，其除外事項是契約及刑事請求，無論是否因營業秘密之侵害而提起，而依法條文義，如因營業秘密之侵害而提起之民事請求則由該法所取代。在美國案例法之下，決定一個請求是否基於營業秘密之侵害，大部分是事實因素，大致來說，取得、揭露或資訊之移轉如未符合統一營業秘密法之定義，即不會有任何責任，然而加州統一營業秘密法不會取代「基於契約之請求」，就算是基於營業秘密之侵害而提起；加州統一營業秘密法亦不會取代「非基於契約之請求，其係獨立於基於營業秘密之侵害以外之事實而提起」，因此，加

州上訴法院認為原告 Angelica 公司之主張關於契約之違反、信託義務之違反、不公平競爭行為、不當介入商業關係、及侵占行為，個別均具有獨立於營業秘密侵害以外之基礎，加州上訴法院爰就此部分，撤銷原審判決，發回更審。

（三）簡評

原告 Angelica 公司為一大型洗衣業者，其針對其前員工被告 Park 及其任職之新興洗衣競爭對手提起不公平競爭訴訟，原審為有利於被告之簡易判決，認原告所有主張均非基於 UTSA，加州上訴法院撤銷部分判決，認（1）原審判決認非 UTSA 主張係依 UTSA 效力優先或取代係一錯誤結論，因任一營業秘密侵害之訴因均係一獨立基礎；（2）其他部分則維持。加州上訴法院確認契約義務或受託義務之違反，如非基於營業秘密的侵害，即不會適用 UTSA。

四、Corporate Technologies, Inc. v. Harnett 案

（一）事實背景

本件係 2013 年 8 月 23 日聯邦第一巡迴上訴法院所作之判決。這是一件商業爭議所生之中間上訴（interlocutory appeal），原告 Corporate Technologies, Inc.（CTI 公司）向麻州地區法院聲請暫時禁制令，禁止其前員工，即被告 Brian Harnett，與其任職原公司期間曾銷售予產品及服務之客戶進行交易行為，該禁制令並同時令 Harnett 之現任公司，即原告公司之競爭對手 OnX 公司，撤回某些 Harnett 曾經辛苦交涉過的交易競價。

Harnett 在 CTI 公司任職將近十年，擔任執行會計及業務員，CTI 公司是一家為老練的客戶（sophisticated customers）客製化資訊技術解決方法之提供者，雙方曾簽訂包含禁止誘引條款及保密條款之協議。2012 年 10 月，Harnett 跳槽至 OnX 公司，證據顯示出 Harnett 於離職後，代表 OnX 公司與其前公司客戶進行銷售相關的交涉。CTI 公司旋即向麻州地區法院起訴，主張 Harnett 的行為違反雙方之協議，且 OnX 公司之行為構

成惡意介入 CTI 公司的契約權利及有利關係，並請求損害賠償及核發禁制令²¹。

地區法院核准暫時禁制令，禁止 Harnett 於 12 個月內，與其曾服務過之 CTI 公司客戶進行行銷或銷售行為，並且命 OnX 公司撤回任何有關 Harnett 曾經經手之客戶之競價。

被告對禁制令提起上訴，上訴法院駁回其上訴。

（二）判決理由

商業慣例上，為維持誠信，企業大多會要求其重要員工簽訂禁止誘引客戶協議，以限制員工於離職後一定期間內不得招攬原公司之客戶。當禁止誘引客戶協議生效中，如同牧羊人會尋找更綠的牧場一樣，員工也可能會為了追求更好的職涯發展而違約，原僱用人即有執行該協議之權利，這個權利不會輕易因規避行為而遭受破壞，例如因利用客戶好奇心而誘引客戶與員工之新任公司做出第一次接觸之規避行為。

在檢視是否核發暫時禁制令²²時，地區法院應考量幾項因素：（i）聲請人實現其請求之可能；（ii）聲請人是否遭受何程度不可回復的損害；（iii）雙方當事人利益之衡平；（iv）對公眾的影響。

本案例中，雙方當事人之爭議在於「積極的誘引客戶行為」與「單純接受生意行為」之差別何在，此二者的界線是模糊的，這條線該怎麼劃，應由原審本案判決來判斷，而於聲請暫時禁制令之階段，地區法院僅需做實現可能之估計，而不需預測最後實際確信結果，故而，上訴法院之合法性檢視，亦僅在決定地區法院之結論是否落在合理可能結果之範圍內。本案例中，被告試圖導向如由客戶做出第一次接觸，即不構成客戶誘引之違約行為，惟上訴法院認為，所謂的第一次接觸行為是很容易被操縱的，因此第一次接觸行為不能規避客戶誘引行為之責任，但上訴法院另一方面也指出，因為適用商業領域之不同，第一次接觸行為之判斷亦有所不同。

²¹ 原文 Corporate Technologies, Inc. v. Harnett, 13-1706 (1st Cir. 2013) 第 2 頁第 3 段以下。

²² 請見註 1。

（三）簡評

基於下述理由，美國第一巡迴法院維持原審法院禁止被告 Harnett（即原告的前任員工）與部分其受雇於原告 CTI 公司時曾銷售產品的原告客戶從事交易之暫時性禁制令：（1）先做出第一次接觸一方的身分僅是原審法院用以區分誘引和接受時應考量的眾多構成要件的其中一項；（2）證據資料足以充分支持原審法院裁定被告為違反其誘引禁止之保證及原告可能因此於實體判決中勝訴；（3）原審法院謹慎地劃定針對保密的暫時性禁制令的範圍，僅禁止使用載於被告筆記中的資料。企業通常會要求重要員工於簽訂誘引禁止協議，禁止員工於離職後一段時間內，不得招攬原雇主之客戶，美國第一巡迴法院確認，誘使客戶為要約，不得認係未違反誘引禁止協議。

參、綜合評析與結語

本文引用的四則判決當中，有三則是加州上訴法院所作之判決，即 *Silvaco* 案、*Altavion* 案、*Angelica* 案，經由這三則判決之研讀，大致可得知加州統一營業秘密法之規範重點，首先，關於侵害營業秘密之構成要件，*Silvaco* 案強調僅執行、機器讀取程式碼並不能該當「使用」之概念，且也不會因此而取得程式碼上之營業秘密，因為如果只是執行一個最終軟體產品就會構成使用其內含的原始碼，那個每一個購買軟體的消費者都會暴露在被告追訴的風險中，那麼這是立法者所不樂見的。另外，關於營業秘密法所保護的標的，在 *Silvaco* 案及 *Altavion* 案均有提及，主要在 *Altavion* 案指出，「想法」及「設計概念」是可以構成營業秘密保護的標的，這與傳統上認為設計概念係屬專利保護之範疇不同，因為現今社會，發明人因取得專利所獲得之保護已不若從前，專利無效判決、專利蟑螂等問題，已大大削弱人們尋求專利保護之意願，轉而投入營業秘密法之懷抱，因為只要保持秘密，就可以永遠受到保護，並可以依法主張權利，*Silvaco* 案雖然提及營業秘密法是保護資訊傳播的權利，營業秘密並非該想法或事實本身，但於 *Altavion* 案亦說明到，*Silvaco* 案的判決文字容易造成誤解，事實上，*Silvaco* 案法院並未認

本月專題

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

為秘密想法不受營業秘密法之保護，而 Altavion 案之判決，也對加州矽谷的發明人們帶來福音，因為常見的情況是，獨立發明人尋求大型公司之商業合作，沒想到大型公司不與合作就算了，竟還將獨立發明人之創意變成是自己的商品而申請專利或銷售，這個 Altavion 案判決正好解決了這個難題，因認「想法」及「設計概念」是受營業秘密保護的，而毋需透過專利法才能取得保障。

又以上這三個加州上訴法院的判決，均提及加州統一營業秘密法之特色，亦即「加州統一營業秘密法之優位效果」，Silvaco 案說明了適用範圍，Angelica 案亦再次重申適用範圍，即如係「基於契約關係」而提起之請求，不會受加州統一營業秘密法優位效果之影響，就算該請求是基於營業秘密之侵害而提起；而如係「非基於契約關係而提起之請求，並獨立於基於營業秘密之侵害以外之事實」而提起，則亦不會受加州統一營業秘密法之取代，如此之法律規範技術，最主要目的在求得同類事物之一致性處理，亦即關於營業秘密侵害之事項，均應為相同之處理。

還有一個判決審理上的重點在於，特定營業秘密之釋明義務，亦即進行營業秘密訴訟的第一步，係必須將系爭營業秘密釋明、特定清楚，如此，相對人才得以有明確攻防之目標，此步驟是營業秘密訴訟困難之處，亦是我國營業秘密訴訟實務上所面臨之難題，無論民、刑事訴訟皆如此，但上述判決也指出，釋明至何種程度之明確性才屬已盡釋明義務，是必須視案件之不同，而有不同之調整的，因為營業秘密本身即無一放諸四海皆準之定義。

最後一個判決，Corporate Technologies 案，是有關暫時禁制令之判決，在營業秘密的訴訟攻防戰之中，聲請暫時禁制令是一非常重要的手段，關係到是否可有效遏止營業秘密侵害之擴大，而員工跳槽案亦是產生營業秘密侵害之常態事例，常常亦涉及競業禁止條款，以及本件判決所提及之禁止誘引客戶條款，本件 Corporate Technologies 案主要在說明禁止誘引客戶條款不能僅因輕易的規避行為，而使該條款形同具文。

以上四則，希冀作為我國營業秘密法實務運作之參考。