

美國法上營業秘密民事保護之案例研究

文 衍 正 *

目 次

壹、前言	Chrysler Corp (1951)
貳、美國法上營業秘密保護之緣起， 法律定位與保障範圍	2. 默示排除 - Wexler v. Greenberg (1960)
一、緣起：Peabody v. Norfork (1868)	二、不正當方法獲取營業秘密 - E. I Dupont de Nemours & Co.v. Christopher (1971)
二、法律定位	三、明知他人不當公開營業秘密 而加以利用 - 非明知時：
(一)智慧財產權保障型式之一 種 - Ruckelshaus v. Mon- santo Co. (1984)	(一)應自始得知悉原則 - Carter Products, Inc v. Colgate-palmolive Co. (1955)
(二)未經公開商業價值保障手 段之一種 - Hamilton Na- tional Bank v. Belt (1953)	(二)明知後方負責原則
三、保障範圍	(三)本文的看法
參、美國法上營業秘密侵害之三大類 型	肆、美國法上僱用人營業秘密的財產 保護與受僱人利用知識經驗的生 存權尊重之衝突問題
一、信賴關係之違反	一、Wexler v. Greenberg (1960)
(一)明示契約義務之違反 - Milwaukee Linen Supply Co. V. Ring (1933)	二、Leo Silfen Inc v. Cream (1 972)
(二)默示義務之違反 - Smith v. Dravo Corp (1953)	伍、美國法上侵害營業秘密之禁止令 期間長短問題
(三)默示義務違反之排除	
1. 明示排除 - Hisel v.	

一、永久禁止令說 - Shellmar Products Co. v. Allen-Qualley Co. (1930)	Stiffel Co. (1964)
二、不發禁止令說 - Cormar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co. (1949)	(二) Compco corp. v. Day-brite Lighting, Inc. (1964)
三、折衷說 - Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Manufacturing Co. (1965)	二、第二期：聯邦專利法是否排除州法對營業秘密之保障懸而不決—Lear, Inc. v. adkins (1969)
陸、美國聯邦專利法對營業秘密保障之影響	三、第三期：營業秘密保障不受聯邦專利法影響
一、第一期：聯邦專利法排除州法上不公平競爭之規定	(一) Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. (1974)
(一) Sears, Roebuck & Co. v.	(二) Aronson v. Quick point pencil Co. (1979)
	柒、結語

壹、前言

- 一、**研究動機與目的**：營業秘密之保護，就民事部分長期以來我國皆循傳統民法侵權行為之規定（民法第一八四條參照）加以規範。直至民國八十一年公平交易法施行後，始於該法第十九條第五款出現專條專款之規定，惟其規定寥寥數語，相較於美國法，自屬頗為簡陋。中美貿易談判，我方允諾美方制定營業秘密保護法，是以未來營業秘密之法律保護問題，勢將更形重要，此為研究動機。至於研究目的，則擬借由營業秘密在美國法上保護實況之介紹，或可供我國未來立法時參考之用。
- 二、**研究方法與範圍**：本文研究方法，係以美國法上營業秘密民事保護之重要判例加以研究；至於研究範圍，則以美國法上營業秘密侵害之三大類型、僱用人營業秘密之財產保護與受僱人生存權之尊重、禁止令期間長短問題與美國聯邦專利法對營業秘密保障之影響為主要研究範圍，至於資訊自由法案對營業秘密保障之關連問題，以及十分重要的電腦軟體之營業秘密保護問題等等，因限於時間精力之有限，或待他日另文述之，而不在本文研究範圍之內，特此說明。

貳、美國法上營業秘密保護之緣起、 法律定位與保護範圍

一、緣起：Peabody v. Norfolk (1868) (註一)

(一)案情概要：原告之受僱人於受僱期間得知某項商業上重要之秘密製造過程 (manufacturing process)，簽有保密契約約定不予洩露，但仍洩露予知情之第三人即被告。原告乃請求法院對被告發禁止令 (injunction)，並對可能自原告之前受僱人處得知秘密之潛在競爭者 (a would-be competitor) 亦發禁止令，本事件因而涉訟。

(二)爭執重點：對知情第三人與潛在競爭者發禁止令，是否有理由？

(三)判決結果：原告勝訴，應發禁止令。

(四)判決理由—本件原告 peabody 之潛在競爭者作下列主要之抗辯：第一、本件原告與其受僱人間之保密契約缺乏約因 (consideration)、且所謂秘密製造過程內容並不確定，故保密契約無效；第二、缺乏約因、內容不確定之保密契約乃商業上不合法之限制；第三、該製程並非秘密、為行家所熟悉；第四、該製程不構成財產 (property)；第五、給予原告禁止令有違專利法意旨 (原告未獲專利不應保護)；第六、非僱傭契約及保密契約之當事人，自不受該內容所拘束。對被告方面之抗辯，判決理由認為：第一、發明發現秘密製造過程者於該製造過程上具有可轉讓之財產利益，不問該製造過程得否成為專利之客體；第二、受僱人受僱期間對僱主有忠誠義務，依此即有保密義務，縱僱傭契約內未載明須保密亦不得洩密；第三、營業秘密之性格不因受僱人、代理人之知悉而喪失秘密性；第四、為避免第三人明知他人不當公開營業秘密而加以利用，原告請求發禁止令應屬合理。

(五)判決評釋：本件十九世紀美國法上營業秘密之首宗案例，涉及諸多營業秘密保障之基本問題，如應否發禁止令問題、專利法與營業秘密之關連等等，本

註一：Charles R. Mcmanis, "Unfair Trade Practices in a nutshell" (second Edition), published by West publishing Co. (1988), pp. 300~302

文以為並不因時間久遠而失其價值，故特予以介紹。本文後述將就各該基本問題作更進一步之探討。

二、法律定位：

(一)智慧財產權保障型式之一種—*Ruckelshaus v. Monsanto Co.* (1984)：在本件中，判決理由認為政府代理人公開或使用私人公司所提出之營業秘密資訊，構成美國憲法第五修正案之財產掠奪 (a taking of property)，必須賠償 (註二)。此顯係將營業秘密之保障，亦認係與商標權、專利權或著作權一樣，構成智慧財產權保障型式之一種。

(二)未經公開商業價值保障手段之一種—*Hamilton National Bank v. Belt* (1953)：在本件判決中，法院認為觀念 (idea) 在符合一定要件 (包括未對一般大眾公開) 下，其本身亦受法律保障 (註三)，而與營業秘密之保護，共同構成未經公開商業價值保障之主要手段 (註四)。

三、保障範圍 (註五)：營業秘密保障之範圍，並不以發明為限，即工業上或商業上觀念 (如新產品之觀念或廣告計劃) 或資料之編纂 (如顧客名單或供給來源) 亦包含於營業秘密保障範圍之內。

參、美國法上營業秘密侵害之三大類型

一、信賴關係之違反

(一)明示契約義務之違反—*Milwaukee Linen Supply Co. v. Ring* (1933) (註六)：

註二：Mcmanis, op. cit p. 302.

註三：Weston, Maggs and Schechter 's " Unfair Trade Practice and consumer protection, Cases and Comments ", (Fifth Edition) published by West publishing Co. (1992) p. 256.

註四：Mcmanis, op, cit p. 307.

註五：Mcmanis, op. cit p. 312.

註六：Weston etc, op. cit, pp. 349~352.

- 1.案情概要：原告公司曾僱用被告，訂有不競業之契約，離職後不得為同業競爭。經過約兩年後原告之公司解僱被告，而被告找不到原工作性質以外之工作，故受僱於原告公司之競爭者，並利用於原公司所建立與顧客間接而稀少之關係從事同業競爭，原告乃控被告違約。
- 2.爭執重點：原告主張是否有理由？
- 3.判決結果：原告敗訴。
- 4.判決理由：第一、美國法律整編契約法第五一三條、五一四條、五一五條明示，在訴訟中之契約，若其執行將導致限制競爭之結果，或構成契約承諾者求職活動之限制時，如此的契約將因限制的不合理而違法；第二、有鑑於本件被告原所擔任職務之性質與顧客間僅有間接稀少之關係、僅普通熟悉，而此類工作又係被告唯一之求生技能，原告竟訂下不競業契約要被告接受，且範圍包括全密耳瓦基，又係原告主動解僱被告等事實，足認契約中不競業約定係不合理之限制，該契約應屬非法。
- 5.判決評釋：明示保密契約與不競業契約固係保障營業秘密之利器，然由本判決則顯示，並非明示契約之約定即必定發生約定內容之義務，如何設定合理限制，以兼顧僱用人與受僱人之利益，實為重要課題（財產權與生存權之調和問題，本文後有更詳盡之討論）。

(二)默示義務之違反 – *Smith v. Dravo Corp.* (1953) (註七)

- 1.案情概要：原告欲賣貨櫃予被告，為便利被告估價而告知設計之詳細資訊，後因價格未談妥買賣未談成。詎被告竟利用該設計之詳細資訊自行建造相同貨櫃，雙方因而涉訟。地方法院判決原告敗訴，理由為：第一、認為在商業雜誌與傳單上原告已廣泛介紹其所售貨櫃，包括專利申請與計劃，已非營業秘密；第二、退一步言，認為經由貨櫃之檢視可得知所有相關資訊，被告即無侵營業秘密可言。原告對此項判決不服而上訴。
- 2.爭執重點：第一、營業秘密是否存在？第二、被告是否得知該營業秘密？第三、被告是否在信賴關係下，就其利用系爭設計之詳細資訊受有限制？第四、被告利用營業秘密是否造成原告之損害？
- 3.判決結果：廢棄原判決。

註七：Weston etc, op. cit, pp. 308~312.

4. 判決理由：第一、就爭執重點第一項，認為原告雖廣泛介紹其貨櫃予大眾，但並未公開其設計，僅出現外觀上之雙門等，仍不失為營業秘密；又針對地院所稱經由檢視可得知相關資訊，故未侵害營業秘密之見解，認為本案被告事實上並未採正當之檢視方法了解系爭設計之詳細資訊，此即無地院見解適用之餘地；第二、被告承認得知該「營業秘密」，故爭執重點第二項較無爭議；第三、就爭執重點第三點，判決認為兩造間雖無明示之信賴關係，但由被告明知原告提供關於設計之資訊係限於便利估價之目的言，被告逾越此目的而自行利用該設計製造貨櫃，有違默示之信賴關係；第四、就爭執重點第四點言，認為被告公司改變其設計之貨櫃而加入原告之設計甚為明顯，顯係不正當方法利用原告之營業秘密……。

(三) 默示義務違反之排除

1. 明示排除：Hisel v. Chrysler Corp. (1951) (註八)

(1) 案情概要：原告於一九三九年十二月廿日致函被告，謂其有一項觀念 (idea)，可使新車的外觀改善成具吸引力且美觀。被告於一九四〇年元月九日函覆原告，表明該公司歡迎各種觀念 (idea) 之提供，但由於提供者眾多，故所提供之觀念 (idea) 該公司並不因獲知而負有義務，須有正式書面契約之簽訂始算數。一九四〇年十二月卅一日，原告函知被告公司該 idea 之內容。一九四一年元月三日，被告覆函原告謂收到前函，並謂依公司程序，是否為該 idea 而由公司與原告簽訂正式書面契約，必須以原告簽名認知該公司不因單純獲知 idea 而負有義務，作為考慮正式書面契約之評估前提要件。一九四一年元月卅日，原告函被告認知被告之單純獲知不負義務。一九四一年二月十三日被告函原告謂依該公司研究結果，原告所提供者並非新觀念 (new idea)，不擬訂立正式書面契約。一九四七年四月十四日，原告謂其觀念之解釋已取得「著作權」(the explanation therein contained "has been copyrighted")。一九四七年四月十八日，被告函覆仍謂該公司認為並非 new idea 不擬簽約與付費，雙方因而涉訟。

註八：Choate, Francis and Collins, "Cases and Materials on Patent Law", (Third Edition), published by West publishing Co. (1987), pp. 25~29.

(2)爭執重點：原告將其 idea 揭示於被告公司，被告公司是否因此負有默示之義務，未經原告之同意不得利用該 idea？

(3)判決結果：原告敗訴，被告不具默示義務。

(4)判決理由：第一、被告公司自始即告知原告並不因獲知 idea 而負有義務，顯已明示排除默示義務之存在。第二、除非原告取得專利、否則不能對抗被告。

2.默示排除：Wexler v. Greenberg (1960) (註九) 本案判決認為受僱人就其自行發展所得之程式 (formula) 加以公開或使用，並無違反信賴關係之問題。

二、不正當方法獲取營業秘密—E. I Du pont de Nemours & Co. v. Christopher (1971) (註十)

(一)案情概要：被告攝影師 Christopher 駕機於杜邦公司建造中之甲醇工廠廠房上方照相，藉此探知杜邦公司甲醇秘密製法，並交予不知名之第三人。

(二)爭執重點：被告是否以不正當方法獲取營業秘密？

(三)判決結果：被告敗訴，即本案被告確係以不正當方法獲取營業秘密。

(四)判決理由：第一、本案杜邦公司正在建築工廠，如工廠完工可避免窺視，但在興建中秘密可從空中看見，如要求杜邦公司在未完工工廠上搭屋頂以保秘密，費用龐大且難以發揮作用，市場亦不應偏離社會道德，我們不應該要求個人或公司採取過度不合理之預防措施以預防他人不應作之行爲。第二、既然結論係從任何高度空中拍照未完工工廠以獲取營業秘密係不合理方法，我們就無庸擔心被告之飛行是否違反聯邦航空規定。第三、除了借由個人獨立研究之努力或已公開成品之檢視分析外 (如還原工程)，除非秘密持有人自願公開秘密，或未致力維持秘密外，否則皆構成不正當方法獲取營業秘密。

(五)判決評釋：美國學者 Mcmanis 認為，本案除劃定所謂「不正當方法」之界限外，亦建議了幾項可能之正當方法，如還原工程 (reverse engineering)、獨立發明 (independent discovery) 與秘密持有人不致力維持秘密下之操作監看 (surveillance of operations) (註十一)。故本案實屬營業秘密保護上

註九：Mcmanis, op. cit p. 312.

註十：Choate etc. op. cit pp. 13~18.

註十一：Mcmanis, op. cit pp. 317~318.

之重要案例。

三、明知他人不當公開營業秘密而加以利用—非明知時：

(一)應自始得知悉原則—Carter Products, Inc. v. Colgate-Palmolive Co. (1955) (註十二)：本件判決認為被告公司雖非「明知」他人不當公開營業秘密而加以利用，但應自始得知悉 (must have known) 原告與洩密者有保密契約，故其獲取營業秘密為不正當，應負法律上責任。

(二)明知後方負責原則：美國學者 Roger E. Schechter 曾舉一例主張此時第三人自明知後方負責。在該例中，Macintosh 原受僱於 Chipco，有機會接觸到 Chipco 之營業秘密。於一九八三年 Macintosh 遷居加州，並就職於 Hi-Tech-Co.，利用其於原公司得知之營業秘密提供予 Hi-Tech-Co.。直至一九八五年 Chipco 通知 Hi-Tech-Co. 後，Hi-Tech-Co. 始知其事，此時應認就一九八三至一九八五年知悉前，Hi-Tech-Co. 就其使用營業秘密不必負責。(註十三)

(三)本文的看法：對於前述兩說，本文以為如若要求第三人須「明知」侵害營業秘密方負責時，對第三人似保障過週，而有損營業秘密保障之本旨，故前說較妥。

肆、美國法上僱用人營業秘密的財產保護與受僱人利用知識經驗的生存權尊重之衝突問題

一、Wexler v. Greenberg (1960) (註十四)：美國學者 Mcmanis 認為，在受僱人知識經驗與僱用人營業秘密保障之衝突問題上，如何解決應考慮下列四項主要因素：第一、受僱人守密下尋求新工作受僱之困難度；第二、該知識經驗係受僱人自己發明或雇主投資而得之專門發明；第三、要求守密之限制，是否曾

註十二：Mcmanis, op. cit pp. 321~322.

註十三：Roger E. Schechter, "Unfair Trade Practices and Intellectual Property" published by West publishing Co. (1986), p. 136.

註十四：Mcmanis, op. cit pp. 318~319.

提請受雇人注意？該限制時間、空間上是否合理？第四、雇主對尋求保護之資訊投資多少？接著以本案為例，認為該案之被告，於受雇於原告期間，其工作性質即在分析競爭者之產品，然既未與原告訂有任何不競業之契約，則被告離職後利用本身所擁有之知識經驗從事競爭，則非法所不許。

二、Leo Silfen Inc. v. Cream (1972) (註十五)：

(一)案情概要：被告自一九四九年起即進入原告公司服務，隨時間之經過致力於公司產品（包括肥皂、臘、殺蟲劑等）之發展、發現供應者、面談及僱用公司之售貨員。一九六一年數以萬計之交易相對人資料並列入中央檔案系統。一九六五年原告公司老闆 Silfen 先生過世，被告乃與 Silfen 太太經營下之原告公司訂立十二年任期之契約，擔任原告公司之執行副總裁與一般經理，但同時約定一年內若未能為公司賺得淨利美金三萬五千元，則公司可解僱被告，惟契約內並無禁止競業之約款。一九六七年十二月十七日被告遭公司解僱，於解僱後十三日即自設公司，從事相同業務，並與舊有之原告公司部份客戶連繫做生意。原告公司主張交易相對人資料乃該公司之營業秘密，被告與該公司原有之客戶交易，拉客戶之行爲構成營業秘密之侵害，而被告亦承認拉了四十七名客戶。地院採原告主張判被告敗訴。事件上訴至第二審法院。

(二)爭執重點：是否交易相對人資料上之每一個顧客都構成營業秘密所保障之客體，被告不得競爭？

(三)判決結果：廢棄原判決。

(四)判決理由：第一、本件顧客姓名與地址為從事本行業者皆易得知，原告既未能證明被告拷貝伊列入中央檔案系統之交易相對人資料，不能逕謂被告侵害營業秘密。第二、原告律師主張在 *Town & Country House & Home Serv. v. Newbery* 案中，原告以相當之努力與費用始建立兩百四十戶須清潔服務家庭之名單，於原告處服務之被告離職後竟從事競業挖走三十八個客戶，法院即判認該案被告侵害營業秘密；而在本件中，原告公司亦長時期付出努力與費用後始得建立交易相對人資料，故亦應如前述案例受相同之保護。但法

註十五：Weston etc, op. cit pp. 344~349.

院判決則認為就花費時間與費用之目的言，Town & Country House & Home Serv. v. Newbery 案中之原告係在創設新式家庭清潔服務之市場，此與本件原告在既定的高度競爭市場為招徠顧客而花費時間與費用迥不相同，故不採原告律師之主張。第三、法院進一步以 Abdallah v. Crandall 案為例，指出該案原告 Brown 所擁有之牛奶客戶名單根本不是營業秘密，因為人人都是牛奶的潛在客戶，而牛奶之販賣常識上亦係眾人皆知的生意。而後謂此例與系爭案件之案例事實大致相當，應予援用。（筆者按：法院判決之意，似指系爭案件原告公司所出售之產品如肥皂等，如同牛奶一般，人人都是潛在客戶，案型相似；而與原告律師所舉案例，並非每個家庭皆係清潔公司之潛在顧客不同）。第四、在無競業禁止條款下，本件被告僅利用自然的記憶（casual memory）去拉舊客戶，根本不涉及營業秘密侵害之問題，因為營業秘密僅存在於小心積聚而獲得之資料。

(五)判決評釋：本件法院採用自然的記憶（casual memory）原則，可謂係重視前受僱人過去知識經驗之具體表現。本文以為此判決理由深入，殊具價值。

伍、美國法上侵害營業秘密之禁止令期間 長短問題

一、永久禁止令說—Shellmar Products Co. v. Allen-Qualley Co. (1930)（註十六）：本件判決認為，凡是不正當侵害營業秘密者（例如違反信賴關係），即應受永久禁止令之拘束，不得利用該秘密資訊，且不因一般大眾借由正當方法獲知該營業秘密而受影響（所謂正當方法，如還原工程等）。

二、不發禁止令說—Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co. (1949)（註十七）：本件判決認為，侵害營業秘密導致對公眾公開之情形，不宜發

註十六：Weston etc, op. cit P. 334.

註十七：Weston etc, op. cit P. 334.

永久禁止令，應僅限於請求損害賠償。退一步言，亦僅能發暫時之禁止令。

三、折衷說 – Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Manufacturing Co. (註十八)：

(一)案情概要：原告公司發展出一種改良精確型之錄放影機，嗣後原告公司之離職人員另組被告公司並挖角原告公司開發該機型之相關人員，經十四個月之研究開發完成類似錄放影機。原告公司以被告公司侵害營業秘密請求發永久禁止令與損害賠償。地院判決除就損害賠償部分認為被告公司尚未製造販賣系爭產品，原告公司尚未受損害，不得請求外，就禁止令部分則判決自該院判決日起兩年內被告公司受禁止令之拘束，其理由在於認為一定期間內，該營業秘密會經由競爭者合法發現而成為公共所有，故為此項判決。兩造均不服而上訴。

(二)爭執重點：禁止令之期間長短問題。

(三)判決結果：維持原判決。

(四)判決理由：第一、永久禁止令使具有技術之受僱者無法利用現有技術追求進一步之研究發展並非妥適；但不發禁止令又無疑鼓勵受僱人背信，此亦非妥適，故以合理期間作禁止令之限制較妥。第二、被告公司利用所知之原告公司營業秘密於十四個月開發完成系爭機型錄放影機之事實，足為重要參考，地院以此為準繩認為一般大眾自判決後兩年內將會以正當方法研究出該營業秘密使成公眾所有，故以此為禁止令期間，其判決非不合理。第三、禁止令失效後被告公司雖可將系爭機型錄放影機生產上市，但屆時營業秘密應已因一般大眾之合法發現而消失，成為公共所有，故應無鼓勵受僱人背信之問題。

(五)判決評釋：本文以為，本判決不走極端（永久禁止令或不發禁止令），其立論深刻殊值贊同。

陸、美國聯邦專利法對營業秘密保障之影響

一、第一期：聯邦專利法排除州法上不公平競爭之規定

註十八：Choate etc, op. cit pp. 54~57.

(一)Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. (1964) (註十九)

- 1.案情概要：原告公司之專利品 pole lamp 上市後不久被告 Sears, Roebuck & Co. (即上訴人)以更便宜之價格出售完全相同之 pole lamp。原告 Stiffel 公司乃控訴被告公司(1)違反專利法(2)實行不公平競爭(unfair competition)。地院判決結果，以(1)pole lamp 欠缺發明之要件，其專利無效，被告公司未違反專利法(筆者按：美國不採公私法二元論，故其專利最終是否有效由普通法院認定)(2)被告公司已造成商品來源之混淆誤認，構成州法上之不公平競爭，而判決被告敗訴。第二審法院則維持地院之見解，並認為被告公司所出售之 pole lamp，原告僅須證明足以構成混淆誤認為已足，不必證明有騙賣(palming off)之行爲。被告乃上訴至最高法院。
- 2.爭執重點：州法上不公平競爭之規定，是否得用以保障未能夠取得專利權之物？換言之，是否受聯邦專利法所排除適用？
- 3.判決結果：廢棄原判決。
- 4.判決理由：第一、州法上不公平競爭之規定不能牴觸聯邦專利法；第二、未獲專利之物品，屬公眾所有，任何人均得選擇加以製售販賣，而消費者則是最大之受益者；第三、若允許州法以不公平競爭爲由禁止其他競爭者製售販賣未獲專利之物品，無疑排拒聯邦專利法上未經專利物品屬於公共所有之觀念；第四、其結果是具有新穎性 (novelty) 之專利品只得十四至十七年之保障，非專利品竟得利用州法獲得高於專利品之保障，並非合理；第五、本案雖已構成產品來源混淆誤認，但非專利品屬公眾所有，不能僅因可能混淆誤認，而構成禁止令或損害賠償之理由。

(二)Compco Corp. v. Day-brite Lighting, Inc. (1964) (註廿)

註十九：Choate etc, op. cit pp.959~961.

註二十：Nimmer, Marcus, Myers and Nimmer, " Cases and Materials on Copyright and Other Aspects of Entertainment Litigation Illustrated - Including Unfair Competition, Defamation and Privacy ", (Fourth Edition), published by West publishing Co. (1991), pp. 578~580.

- 1.案情概要：上訴人公司販售與被上訴人公司未專利產品相同之產品，是否涉及州法上之不公平競爭？
- 2.爭執重點：同前案例。
- 3.判決結果：排除不公平競爭規定之適用。
- 4.判決理由：未獲專利之產品屬公共所有，任何人得生產，除非達到騙賣 (palming off) 之程度，否則上訴人不負不公平競爭之責。

二、第二期：聯邦專利法是否排除州法對營業秘密之保障懸而不決 - Lear, Inc. v. Adkins (1969) (註廿一)

(一)案情概要：被上訴人 Adkins 原受僱人上訴人公司，發展出一種建構方法 (method of construction) 足以低價改善迴轉機 (gyroscope)，對上訴人公司作出貢獻，乃於一九五四年申請專利，並於一九五五年九月十五日與上訴人公司簽定使用費契約，惟其中約定若被上訴人未能取得專利，上訴人得終止契約。嗣被上訴人申請專利兩度遭駁回，尚繼續爭取專利中，上訴人卻於一九五七年即宣布不再付使用費，並於一九五九年四月八日全面終止契約。一九六〇年元月五日，被上訴人獲得專利，乃起訴請求被上訴人支付未付之使用費。訴訟中上訴人公司主張(1)系爭方法不具專利所需之新穎性 (novelty) (2)被上訴人詐欺專利局方取得專利。而加州最高法院則認為，上訴人先利用使用費契約獲利後，再主張該契約無效，有違禁反言 (estoppel) 之原則。上訴人不服，案移聯邦最高法院。

(二)爭執重點：上訴人公司對於被上訴人後來取得專利之建構方法，是否應支付使用費？

(三)判決結果：廢棄原判決發回重行審理。

(四)判決理由：第一、就一般情形言，製造者與申請專利者簽立使用費契約之好處在於(1)避免未來與申請專利者發生侵害訴訟(2)專利獲准時可排除他人競爭。故依一般契約法慣例前述契約自應要求確實履行，有禁反言 (estoppel) 之適用。第二、但在本件中，一則對核准被上訴人專利之過程，上訴人公司

註二十一：Choate etc , op. cit pp.966~971.

並無參與辯論專利無效之機會，再則上訴人公司係主張專利無效最有經濟動機者，而專利無效代表公眾所有，涉及公益，其保障之重要性不低於禁反言原則之適用。換言之，禁反言原則在本案不適用。第三、由於本件訴訟尚未判決確定，故專利權亦尚未終局確定由被上訴人取得與否，此時宜認上訴人公司應依約支付費用，但在訴訟中可爭執專利無效。第四、對於州是否具有權限去執行尚未獲專利發明者之契約權利，有無抵觸專利法之問題，留待未來判決例之發展。

三、第三期：營業秘密保障不受聯邦專利法影響

(一) *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.* (1974) (註廿二)

1. 案情概要：原告公司未合併之部門 Harshaw 自一九四九年至一九六六年致力發展十七英吋晶體，耗資百萬。其中部分程序 (processes)，Harshaw 認係營業秘密。Harshaw 之離職員工於一九六九年八月自組被告公司。於一九七〇年四月亦發展出十七英吋之電晶體。地院就原告所指之四十項營業秘密肯定其中二十項，對被告等發永久禁止令。而上訴法院則以該系爭十七英吋晶體未獲專利，地院之認定有違聯邦專利法而廢棄該判決。案經上訴最高法院。
2. 爭執重點：州法上營業秘密之保障是否受聯邦專利法所排除？
3. 判決結果：廢棄原判決發回重行審理。
4. 判決理由：第一、在 *Sears, Roebuck & Stiffel Co.* 案中，固已揭示州法不能無視聯邦專利法之政策，然而專利政策並不會因其他保障發明之方法存在而受影響。營業秘密在定義上即非屬公共所有 (in the public domain)，與專利之必須公開，各有其適用範圍。第二、營業秘密可分為三種，一是認為必將取得專利、二是必無法取得專利、三是認為取得專利與否存疑。就第二種情形言，既認定必然無法取得專利、要求發明者選擇專利保障並不合理，故以營業秘密加以保障有其必要，且營業秘密之保障可補專利制度之不足；就第三種情形而言，存疑之下承認營業秘密保障之可能性，

註二十二：Choate etc, op.cit PP .980~986.

可促使發明者更加有效率地利用他們的發明；就第一種情形言，由於事實上並未經由行政程序借由專家分析是否得予專利、要求法院去決定發明者心中是否認為必將取得專利，是加諸幾乎不可能的負擔予州法院，是否全盤或部分排除州營業秘密法都是不合乎正義的。

5. 判決評釋；本判決正式確立州營業秘密法之法律地位、不受聯邦專利法之影響，可謂係劃時代之判決，在美國營業秘密保護之法制上，占有重要地位。

(二) *Aronson v. Quick Point pencil Co.* (1979) (註廿三)

1. 案情概要：上訴人於一九五五年十月就其自創之新型鑰匙圈 (keyholder) 申請專利，於一九五六年六月被上訴人與其簽定使用權合約，其中約定以銷售金額百分之五作為專屬使用之費用，又約定若五年內仍未取得專利，則使用費減半 (即變成百分之二點五)。嗣至一九六一年六月該產品仍未獲得專利，使用費乃依約減半，被上訴人繼續付了十四年之使用費。然而到六〇年代末期，該鑰匙圈之仿製品 (Copies) 已出現，被上訴人之市場亦漸萎縮，但無專利故無法對競爭者作任何主張。至一九七五年十一月被上訴人乃主張(1)該使用權契約應不能執行 (unenforceable)，因受聯邦專利法排除適用 (筆者按：其意謂該產品既未獲得專利、屬公共所有、則被上訴人加以使用無付費之必要)，(2)退一步言，被上訴人亦主張其給付使用費之期間不能超過專利保障之期間，故其無再付使用費之必要。下級法院採被上訴人主張，案經上訴聯邦最高法院。
2. 爭執重點：被上訴人前述兩項主張是否有理由？
3. 判決結果：廢棄原判決。
4. 判決理由：第一、本件中申請專利之產品在兩造之使用費契約中就法律上業已定位，其法律效果已臻明確，與其他案例不同；第二、此種使用權契約對聯邦專利政策之攻擊性猶低於州法上之營業秘密保護；第三、此項使用權契約可補聯邦專利法之不足，其訂立目的在為首先進入此新型鑰匙圈

註二十三：Choate etc, op. cit pp. 987~990.

市場付費，聯邦專利法不構成此類契約之障礙。

5. 判決評釋：本判決雖非直接與營業祕密相關，但說明州法對智慧財產權之保障，除不受聯邦專利法排除外，亦不限於以營業祕密之方式加以保護，深值吾人注意。

柒、結語

- 一、就美國法上營業祕密侵害之三大類型言：關於信賴關係之違反，Milwaukee Linen Supply Co. 案顯示，明示契約之不競業義務，若加諸不合理之限制時，亦可能不為法院承認；Smith 案則顯示信賴關係之違反不以明示為限，亦含默示義務；而默示義務之違反可以明示或默示方法加以排除，如 Hisel 案與 Wexler 案所示；Christopher 案則揭示了「不正當方法」獲取營業祕密之界限；而在 Carter Products 案則顯示，在自始得知悉 (must have known) 他人不當公開營業祕密之情形，雖非明知而加以利用亦構成侵害營業祕密。
- 二、就美國法上受僱人利用知識經驗的生存權重視，與營業祕密之影響言：Wexler 案揭示受僱人利用其自身所發展之知識經驗，在無競業禁止下從事競業，並非法所不許；Leo Silfen Inc. 案則揭示自然的記憶原則 (actual memory)，認為憑自然之記憶與原公司之客戶從事交易並非法所不許。
- 三、美國法上侵害營業祕密之禁止令期間長短問題，本文採 Winston Research Corp. 案之看法，認為法院估計一般公眾經由正當方法使營業祕密公開成為公眾所有之期間，作為禁止令之期間，較諸不發禁止令或發永久禁止令之見解，可謂更為合理。
- 四、關於美國聯邦專利法是否排除州法上營業祕密之保障，Kewanee Oil Co. 案認定兩者互不相牴觸，可由權利人選擇保障其智慧財產權之方式，影響深遠；Aronson 案則揭示使用權契約亦可作為保障智慧財產權之方法，誠值重視。

※ 篇後語：本文完成於民國八十二年六月，時至今日，關於侵害營業祕密禁止令之期間長短問題，筆者對 Winston Research Corp. 案所揭示之原則，採懷疑之看法

，因為法院如何估計由正當方法使營業秘密公開之期間，有事實上之困難，且對侵害營業秘密者發永久禁止令固使其無法利用現有技術進一步發展研究，具懲罰性質，但此終係咎由自取，似難認為不妥。惟筆者主觀上覺—今是而昨非，客觀上是否確定係今是昨非，尚有探討之餘地，是以維持原稿內容而附加此篇後語。

