

重要論文導讀 ②

經理人跳槽創業是否有不可避免揭露原則之適用？ —以智財法院一〇三年度民營訴字第一號判決為核心

編目：智慧財產法

出處	月旦裁判時報，第40期，頁48-55	
作者	馮震宇教授	
關鍵詞	跳槽、經理人、不可避免揭露原則、營業秘密保護	
摘要	<p>因智財法院於台積電案引進「不可避免揭露原則」，且係在原競業禁止期間屆滿後，在禁止離職員工於一定期間內為競爭對手工作，故可預見自此之後，中高階經理人跳槽或被挖角之案件中，原告會積極主張該原則。但依目前我國判決觀之，「不可避免揭露原則」之採用仍非定數，且若原告要成功主張該原則，不但應滿足台積電案揭示之構成要件，尚須滿足相關舉證責任，構成要件與美國通說也有所差異。故若我國欲引進「不可避免揭露原則」作為限制離職員工之請求權基礎，恐須釐清其構成要件、分析採用此原則之影響，及考慮於營業秘密法修法時明確納入，始能明確員工與企業之關係，避免此原則成為進一步限制員工轉業自由之工具。</p>	
重點整理	案件事實	<p>甲於A公司擔任高階主管，於辭職後，轉而成立B公司與A公司競爭，並以低於A公司報價20%之價格招攬A公司客戶。A公司乃以甲侵害營業秘密，以及甲擔任B公司高階主管，將不可避免揭露A公司營業秘密為由，要求法院禁止甲於一定期間內不得為B公司工作，甲則以我國未承認「不可避免揭露原則」抗辯。</p>
	本案爭點	<ol style="list-style-type: none"> 1. A得否以甲公司成立B公司並擔任高階主管，將不可避免利用A公司營業秘密為由，要求禁止甲在一定期間內為B公司工作？ 2. 我國營業秘密法是否有此原則之適用？ 3. 主張該原則應具備之構成要件為何？
	判決理由	<p>「不可避免揭露原則」係美國法院於處理原雇主向法院聲請核發暫時禁制令或永久禁制令，禁止離職員工至競爭對手工作，避免洩漏雇主之營業秘密之案件，所建立之認定原則，但並非受美國各州法院普遍採用，且為避免侵害離職員工之工作權、轉業自由與合理之市場競</p>

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！

重點整理	判決理由	<p>爭，原雇主主張適用「不可避免揭露原則」時，應由原雇主負擔較重之舉證責任，而非由離職員工負擔舉證責任。……原告無法證明被告有不法侵害原告公司之營業秘密之行為，或有使用或洩漏原告公司之營業秘密的高度可能性或明確危險，遽予援引美國法上「不可避免揭露原則」，請求被告不得為競業行為，自非可採。(智財法院 103 年度民營訴字第 1 號判決)</p>
	解評	<p>因企業競爭日趨激烈，故有關人才跳槽挖角成為企業常態，而由於過去對此並無相關法律規範，法院多以勞動法之觀點處理，惟隨著營業秘密法之立法，及跳槽挖角之問題從掌握技術之員工轉變為掌握公司經營管理權柄之經理人，特別是中國大陸業者開始對台灣高階人才招手後，更凸顯此問題之嚴重。</p> <p>而營業秘密法於 2013 年修法後，大幅強化對營業秘密之保護，不但將罰金增加至 3 倍以上，並增加侵害營業秘密之刑責，使侵害營業秘密成為處罰最重之一種侵權行為。</p> <p>一、美國「不可避免揭露原則」之採行與構成要件：</p> <p>(一)美國各州採行「不可避免揭露原則」之狀況不一，仍有部分州完全不承認該原則，而亦有某些州僅在例外情況方承認可作為取得衡平法上臨時禁制令救濟之法律基礎。縱於採行該原則之各州法院，對「不可避免揭露原則」之要件認定仍有歧異。</p> <p>(二)美國通說認為欲適用「不可避免揭露原則」，法院須評估下述三要件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有不可避免之情事 須考量被告揭露原告營業秘密之可能性，以決定營業秘密是否有被侵害之虞。舉證責任之程度則是各法院認定不一，甚至有些法院尚須考量其他因素加以決定。 2. 是否具有惡意 有些法院認為須具備此要件始能頒發臨時禁制令，有些法院則認為此要件只是核准禁制令申請時應考慮的諸多因素之一。 3. 是否有無可彌補之損害存在 對雇主是否應證明有無可彌補之損害，各州法院見解不一。 <p>二、我國營業秘密法並未對「不可避免揭露原則」定有</p>

<p>重點整理</p>	<p>解評</p>	<p>規範：</p> <p>(一)我國營業秘密法於 2013 年全盤修正時，並未將此於美國出現已久，且有諸多判例與許多州採行之「不可避免揭露原則」明文納入。但由於台灣企業，如台積電、聯發科先後控告高階離職員工案件出現後，已陸續出現類似案件，即雇主根據「不可避免揭露原則」，請求法院於離職員工與公司約定之競業禁止期間屆滿後，仍禁止該員工為競爭對手工作。</p> <p>(二)其中法院核准台積電請求，於雙方約定之競業禁止期間結束後，仍禁止其前技術長於某期日前為三星工作之主要理由，即「不可避免揭露原則」。雖然司法院以保護營業秘密為由，不予公開該判決書，惟 2015 年天下雜誌公開該判決書主要內容，智財法院對此明確指出：「如容許梁○松（台積電前技術長）於 104 年 12 月 31 日以前繼續為三星公司提供服務，則梁○松將不可避免地持續使用或洩漏台積電公司營業秘密，以協助三星公司擴展市場，則台積電公司透過其營業秘密而維持之市場競爭優勢將受到嚴重減損，且將使我國在晶圓代工工業之競爭力喪失而難以回復。」</p> <p>三、我國「不可避免揭露原則」之相關案例與法院核准要件：</p> <p>(一)科誠公司案（103 年度民營訴字第 1 號判決）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.認為該原則並非美國各州法院普遍適用，且為避免侵害離職員工工作權、轉業自由與合理市場競爭，原企業主張該原則時，應由原企業負擔較重舉證責任。 2.當中兩造並無競業禁止之約定，故法院認為被告離職後另成立公司，並拜訪原告公司客戶尋求合作機會，或以較低價格取得原告公司客戶之維修工作，均屬市場上自由競爭之行為，無從認定有侵害原告之營業秘密行為。 3.原告無法證明被告有不法侵害原告公司之營業秘密之行為，或有使用或洩漏原告公司之營業秘密之高度可能性或明確危險，故智財法院判決原告援引美國法上「不可避免揭露原則」，請求被告不得為競業行為之主張不可
--------------------	-----------	--

【高點法律尋址】

版權所有，重製必究！

<p>重點整理</p>	<p>解評</p>	<p>採，判決原告敗訴。</p> <p>(二)必治妥施貴寶公司 (BMS) 案 (智財法院 103 年度民暫字第 13 號判決)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法院以「不可避免揭露原則」於美國司法實務適用上仍有爭議，且我國與美國法制不同，能否謂法理相同而可援用，仍有疑義。 2. 財法院指出該原則恐有成為企業用來作為競業禁止期間屆滿後之禁止競業手段，將使受僱人之工作權遭受不當之侵害，但該院卻僅認為該原則「於本案無適用餘地」，似未全盤否定該原則於其他案件之適用。 <p>(三)鴻海案 (103 年度民營訴字第 2 號判決)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法院認定被告與鴻海簽訂之競業禁止合約有效，被告跳槽至鴻海之競爭對手矽瑪科技，並擔任總經理一職，矽瑪公司之客戶與被告任職鴻海期間所負責之客戶重疊，且被告離職前大量轉寄鴻海具有營業秘密的資料至其私人電子郵件帳戶，違反保密義務，構成侵害營業秘密行為。 2. 法院未對「不可避免揭露原則」多所置喙，但卻同意鴻海之主張，判決被告於 105 年 4 月 2 日前不得在台灣、香港或中國大陸，直接或間接從事競業行為，並於判決主文中明確要求，「被告應即自矽瑪科技股份有限公司及其關係企業離職」。 <p>四、我國採行「不可避免揭露原則」應考慮之問題：</p> <p>(一)依上述案例之法院見解可知，我國法院並未全盤否定「不可避免揭露原則」之適用，但法院明顯採個案判斷原則加以適用。且該原則適用之前提，法院似乎以雙方有簽訂競業禁止或其他保密約定為前提，若否，法院傾向不適用該原則。而原告若欲主張該原則，應負擔較高之舉證責任。</p> <p>(二)我國欲引進「不可避免揭露原則」應釐清之事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 證明被告行為須達何種程度 (是已有揭露之實，或是有揭露之虞即可?) <p>於 103 年度民營訴字第 1 號判決中，指出原告應負之舉證責任為「被告有不法侵害原告公司</p>
--------------------	-----------	--

【高點法律研習班】

版權所有，重製必究！

<p>重點整理</p>	<p>解評</p>	<p>之營業秘密之行為，或有使用或洩漏原告公司之營業秘密之高度可能性或明確危險」，惟其中內含三個不同判斷標準，舉證責任亦不一，實有待釐清。</p> <p>2.則構成要件尚不明確 自台積電案之判決理由觀察，法院列出不可避免洩漏、嚴重減損營業秘密所有人利益、及難以回復之損害等要件，惟似與美國法院通說有所差異。且是否要救被告具有惡意與否等問題加以考量亦不明確。</p> <p>五、結論： 因智財法院於台積電案引進「不可避免揭露原則」，且係在原競業禁止期間屆滿後，在禁止離職員工於一定期間內為競爭對手工作，故可預見自此之後，中高階經理人跳槽或被挖角之案件中，原告會積極主張該原則。但自目前我國判決觀之，「不可避免揭露原則」之採用仍非定數，且若原告要成功主張該原則，不但應滿足台積電案揭示之構成要件，尚須滿足相關舉證責任，構成要件與美國通說也有所差異。故若我國欲引進「不可避免揭露原則」作為限制離職員工之請求權基礎，恐須釐清其構成要件、分析採用此原則之影響，及考慮於營業秘密法修法時明確納入，始能明確員工與企業之關係，避免此原則成為進一步限制員工轉業自由之工具。</p>
<p>考題趨勢</p>	<p>我國法院是否採行「不可避免揭露原則」？其要件為何？</p>	
<p>延伸閱讀</p>	<p>一、陳良榕，〈獵殺叛將—揭密梁孟松投效三星始末〉，《天下雜誌》，第565期，http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5063951。</p> <p>二、林苑卿，〈聯發科眼中的叛將 袁帝文的沉痛復仇〉，《財訊雙週刊》，第473期，http://www.wealth.com.tw/article_in.aspx?nid=4350。</p>	

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！