

商业秘密保护中的 不可避免地泄露、使用原则

以百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案为例

张玉瑞

当前,我国各地法院审理商业秘密侵权案件,形成了一种判断模式,即“相似+接触原则”。所谓“接触+相似”,指法院在审理商业秘密侵权案件中,如果原告可以证明:原告有商业秘密;被告的技术或经营信息与自己的商业秘密相同或实质相同;被告接触过自己的商业秘密;同时被告对其技术或经营信息,不能证明有合法来源。在这样的情况下,法院就判决被告侵犯了原告的商业秘密。这一原则还可以进一步限定为“接触+实质性相似-合法来源”。为适应商业秘密侵权行为隐蔽性的特点,国家工商局于1998年颁布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第5条第2款,最早规定了“接触+相似-合法来源”原则:“权利人能证明被申请人所使用的信息与自己的商业秘密具有一致性或者相同性,同时能证明被申请人有获取其秘密的条件,而被申请人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的,工商行政管理机关可以根据有关证据,认定被申请人有侵权行为。”

在商业秘密侵权案件中,大量案件只有间接证据,即在诉讼中原告只能证明:被告的技术信息或者经营信息,与自己的有一致性,同时被告接触过原告的商业秘密,却没有直接证据,即被告在什么时间、地点,以什么样的手段获取、使用商业秘密,或违反约定披露、使用商业秘密。在缺乏侵权行为直接证据情况下,不得不依靠间接证据,主要以侵权行为造成的结果,和被告接触原告商业秘密的事实,来判断侵权,从而形成接触加相似的审判原则。接触加相似原则在我国的审判实践中被普遍适用,目前几乎所有案件均采用这种思路来解决。有人认为接触加相似原则,只不过是诉讼中证明责任的分配规则,因而不能称为正式的审判原则。笔者认为,接触加相似原则,应用虽然很广泛,但并非确立商业秘密侵权的唯一原则,像任何原则一样,有其局限性,不一定适用所有情况。以下介绍美国的“不可避免泄露、使用原则”,是美国商业秘密诉讼中发展起来的一种思路,近年来异军突起。其突破了商业秘密侵权构成,着眼于行为的客观后果。该原则产生于1994年美国第七巡回上诉法院的“百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案”判例。

案情介绍

本案原告为百事可乐公司(Pepsi Co),“单位”被告为快克公司(Quaker),两家公司都是饮料生产的巨无霸级公司,均在争夺运动饮料和新一代饮料市场。所谓运动饮料,是指有关物质经过电解,并可补充人体在运动中盐类损失的饮料。新一代饮料是一个统称,

包括非碳酸软饮料,如茶、各种果汁,运动饮料也包括在内。快克公司的Gatorade品牌,在运动饮料市场中,居支配地位。百事可乐公司于1994年4月推出相抗衡的All Sport品牌,但销售量远远比不上对手的Gatorade。两公司的竞争很激烈,百事可乐公司寻求知名企业进行合资,扩大生产规模;而快克公司购买了生产新一代饮料的大型企业Snapple公司,其产品的销量又是百事可乐公司类似产品的一倍,占据了竞争的优势地位。

本案个人被告雷蒙德(Redmond),自1984年至1994年为百事可乐北美分公司工作,最后升为加利福尼亚地区业务的总经理,百事可乐在该地区的年收入额为5亿美元,占在全美国收入的20%。由于身居高位,雷蒙德掌握很多商业秘密,与公司签有保密合同。其中约定,不得向公司内部其他领导和雇员,披露任何保密信息,也不得为自己或者他人利益,使用保密信息。

自1994年5月开始,快克公司就开始挖墙脚,秘密与雷蒙德接触,许给其Gatorade品牌销售部副总监的位置。雷蒙德对这种接触和报酬洽谈,未向原告公司汇报。1994年11月8日,雷蒙德与快克公司达成协议,并当天向百事可乐北美分公司汇报,称快克公司只是邀请他加盟,他还没有接受邀请。1994年11月10日,雷蒙德散布消息说,他已经接受邀请。百事可乐北美分公司人事部负责人立刻找到他,说如果他这样做,公司就会对他提起诉讼。1994年11月16日,百事可乐北美分公司提起本诉,要求禁止雷蒙德披露、使用原告的商业秘密,禁止雷蒙德在快克公司从事有关价格、市场和销售的工作。实际上是要求禁止雷蒙德参与快克公司与Snapple公司产品销售系统的重新整合工作。

在诉讼中,原告例举了自己所拥有的以下商业秘密:其一,未来3年的战略规划,包括竞争策略、收入目标,以及制造、包装、销售产品的计划。这些对竞争对手来说有秘密性和突然性,是重要的商业秘密,例如其中的新口味饮料的生产、包装;其二,原告公司还指出,其年度工作计划也属于商业秘密,包括未来一年即1995年的工作安排,其中例如价格政策(对不同地区、不同销售渠道的价格规划),是原告公司重要的商业秘密,该政策从侧面表现了零售商对价格的接受程度;其三,原告公司对销售、配送系统的改进,包括与零售商谈判的细节。为改进该体系,原告公司已经投入几百万美元,预期结果可使原告公司取得更大竞争优势。原告公司指出,雷蒙德作为加利福尼亚州地区的销售总监,参与了上述规划、计划的制定和执行。此外,他还掌握原告公司在特定市场上对其他品牌饮

料发动商业攻势的计划和安排,例如在某些敏感地区,突然投入大量资金促销,迅速扩大市场份额,缩小与竞争对手差距。由于雷蒙德在被告快克公司的新位置,要求对竞争产品的生产、包装、销售、利润、成本负责,其必然使用原告公司的商业秘密和保密信息,使被告快克在直接竞争中取得不正当优势。

被告认为,雷蒙德的工作不会侵犯原告的商业秘密,因为他按照被告公司已经制定的计划工作,与原告的规划、计划毫无关系。另一方面,被告公司与原告公司的销售方法也完全不同,百事可乐公司有自己独立的批发系统,向零售商直接供货。而快克公司没有独立的批发系统,要向社会上的批发商和大型仓储销售中心供货。快克公司还指出,自己公司有规章制度,其中规定,雇员有权对他人商业秘密履行保密义务;还规定雇员应当遵守公司行为指南,禁止雇员以不正当手段获取其他竞争者的商业秘密。雷蒙德有权根据这些规定,对在可能使用原告保密信息的情况,向公司的法律部门求助,以作出不提供的决定。

一审法院支持原告的诉请,根据原告要求发布了初步禁令。被告不服,向联邦巡回上诉法院提出上诉。二审法院援引商业秘密保护权威者的话,指出:“保护商业秘密的宗旨,是维护商业道德和促进研究开发,同时维护公共利益,保障对没有专利保护的产品和技术自由开发和竞争。”^[1]保护商业秘密不能禁止雇员的择业自由,如何把握住二者关系,是在执法中面临的困难问题。特别对原告以存在商业秘密侵权危险为理由,提起的诉讼,把握二者关系就更加困难。伊利诺斯州《统一商业秘密法》允许向法院提起“消除侵害商业秘密危险之诉”,实践中有两个在先判例涉及这一问题。这些案例中,或由于原告没有选择正确的表述方式,或有关危险确实不存在,法院对被告都没有下达禁令。但是有关判例和学说均承认,如果雇员为新雇主的工作,在客观上不可避免地要求雇员使用原雇主的商业秘密,原告的商业秘密就等于产生了不可挽回损失的风险,法院可以禁止雇员为新雇主从事特定工作。本案中百事可乐公司的证据,充分证明了雷蒙德掌握原告1995年运动饮料和新一代饮料战略的重要商业秘密。雷蒙德在快克公司,担任Gatorade品牌销售部副总监,其重要任务,就是负责上述快克公司与Snapple公司合并以后,产品的共同销售问题,这就涉及了市场营销战略。

二审法院完全同意一审法院的以下认定:除非雷蒙德具有超人的能力,可把原告的信息分离出来,否则在为快克公司工作中,必然会运用对百事可乐公司的知识,开展工作。其必然使用的关键知识,已经不属于个人的一般技能和经验。本案不同于一般商业秘密侵权案,本案中原告没有主张一项技术或一份客户名单,构成商业秘密,而是主张其战略和战术知识,指原告为与被告竞争对出击产品的生产、包装、利润、成本的安排,对进行市场销售、竞争的安排,构成商业秘密,要求禁止被告在直接竞争中取得不正当优势。这种优势不是指被告利用对原告的知识建设自己的生产、销售体系,而是在竞争中知道原告将做什么,怎样做。正如原告公司所做的比方:一场球赛开始了,自己队伍中的一名球员拿着战术手

册,跑到对方球队效力。二审法院认为,被告公司雇用雷蒙德,具有不正当竞争的恶意。一审法院判决在这一关键点上,并无明显错误。因此,上诉法院全面维持了一审法院判决,包括其初步禁令的范围。^[2]

不可避免泄露、使用原则的迅速应用

在译成汉字达300万字的《电子商务与互联网法》一书中,作者全面介绍了美国知识产权保护各领域的发展,其中包括在商业秘密保护方面,运用不可避免泄露、使用原则的很多判例。作者指出:“自从统一商法典在50个州得到采用起,已有越来越多的州法院承认不可避免泄露原则的效力并且此趋势还在继续。不可避免泄露原则的接受也是与加强知识产权保护的总趋势相一致的”。^[3]

将不可避免泄露、使用原则应用于商业秘密侵权之诉,在多个方面产生了重要影响。

第一,将商业秘密的保护,放在没有载体的秘密知识上。“百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案”特点是原告要求保护其经营秘密,但极其概括,包括未来3年的战略规划、未来一年即1995年的战术安排、改进销售和配送系统的安排和有关谈判结果。对这些经营秘密,原告当然会提供书面证明材料。尽管如此,本案中的经营秘密仍然是一种“宏观”上的商业秘密,其不像一份客户名单、一套图纸、一个计算机软件,这说明商业秘密侵权可以不涉及商业秘密的载体,没有载体的单纯信息,在特定案件中,也会成为保护的重点对象。

第二,将对商业秘密的保护,放在对照使用上。构成商业秘密侵权,必须有实际使用,或者是照搬、照抄,或以等价代换方式改头换面使用,这是保护商业秘密的一贯思路。“百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案”特点是被告即将使用原告商业秘密,但是并非直接使用,而是对照使用,就是将原告的整体经营策略,进行对照,决定自己的经营对策、战术安排。这种使用是技术竞争、经营竞争中的常识,在适当条件下会对原告的竞争地位产生致命影响。法院保护商业秘密,不可以违背社会常识证明的事实,如果强调被告公司的战术、计划与原告的毫无相似之处,那么被告在经营体系、销售方法存在不同,例如原告有独立的批发系统,而被告直接向社会上的批发系统供货,因而被告不可能使用原告的经营计划,由是“百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案”的判决就不可能产生。但是判决是有灵魂的,这个灵魂就是实事求是。如果一份用中文写成的作战计划,落到说英文的军队手中,是否构成军事秘密的必然使用?一种答案是不能够使用,因为军队的语言、装备、策略、军事技术不同等等。另一种答案是必然使用,并且因为越是不同,军事秘密就越有价值。

第三,在适当情况下,限制了离职雇员的知识、经验、训练、技能。商业秘密是属于雇主的,雇员的知识、经验、训练、技能是属于雇员自己的。后者涉及雇员的生存权、劳动权,因而受到宪法,劳动法的有力保护。在与商业秘密保护相冲突时,判决结果往往不利于雇主。例如美国加利福尼亚州经营和职业法典^[4]规定:“任何协议限

[1] Trade secret law serves to protect “standards of commercial morality” and “encourage invention and innovation” while maintaining “the public interest in having free and open competition in the manufacture and sale of unpatented goods.” 2 Jager, supra, IL.03 at IL-12.

[2] 1995 U.S. App. LEXIS 10903.

[3] 见 Ian C. Ballon; E-COMMERCE and INTERNET LAW, 15.03(4)[A], Glasser LegalWorks.

[4] Business and Professions Code section 16600.



制任何人从事合法职业、行业、经营的,该限制无效”。^[5]在“百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案”当中,个人被告谋求自己的正当职业、获得劳动收入、实现个人价值,其行为不能说不正当,但是法院判决却干预了从事正当职业的自由。这说明不可避免的泄露、使用原则,以保护商业秘密为核心,使法院在涉及劳动者就业自由判决时,在特定条件下,即在有损于雇主开发投资情况下,有可能倾向于雇主一边,加重了保护社会生产力的砝码。应用该原则,在离职雇员与原雇主没有竞业限制合同时,在客观上起到该合同作用。

第四,在侵权构成上,突破了主观故意、过失的要求。不可避免泄露、使用原则在其他方面,继承了商业秘密保护当中相当多的原则、实践,同时有实质性突破,其最大的突破在于冲破了“即发侵权”的外壳,产生了新的侵权构成。“即发侵权”要求有实际的侵权预备行为发生,并且要求行为人有主观故意或者过失。而不可避免泄露、使用原则超越了主观故意、过失要求,着眼于行为的客观后果。毋庸置疑,“即发侵权”是“不可避免泄露、使用原则”产生的土壤。前述案例的判决当中,开始谈的是“即发侵权”,即伊利诺斯州《统一商业秘密法》允许向法院提起“消除侵害商业秘密危险之诉,并且讨论了有关案例。随着案情的发展,才涉及“不可避免泄露、使用”,形成了新的判例思想。制止即将发生侵权,避免不可挽回的损失,这些均是知识产权法、尤其是商业秘密法的固有概念,表现了保护知识产权、商业秘密的高度理念。有了这种高度理念,在特定情况下,知识产权保护才会落到实处。而“不可避免泄露、使用原则”是这种理念的进一步发展,是在技术、经营竞争高度发展的现代社会的一种历史必然,进一步完善了商业秘密的保护制度。自“百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案”后,美国的学术界开始热烈讨论这类侵权行为的构成、结构。例如有的学者认为:有证据证明离职雇员和新雇主,意图侵占原雇主商业秘密的,可以适用“不可避免泄露、使用原则”。换句话说,需要有证据证明,被告有主观故意、恶意的,才可以适用该原则。能证明主观故意的,莫过于被告自己的言论。如果有证据证明离职雇员有通过跳槽、泄露商业秘密意图的,证明新雇主有雇用跳槽者、获取商业秘密企图的,可以认定存在不可避免泄露的可能。在很多情况下,被告不可能将自己的主观意图经由言论清楚地表达出来,因而被告的行为,也可以用来证明主观恶意。例如雇员离职时未经允许,拒不归还保密资料;雇员离职时故意背诵保密技术信息、经营信息。新雇主的行为也可以用来证明,例如离职雇员原处于有关商业秘密的关键岗位,新雇主却故意雇用该离职职工。如果有证据证明,离职雇员固然没有主观故意,但是新雇主的工作,迫使他在不自觉的情况下,使用原雇主的商业秘密。这就需要证明:离职雇员原来工作岗位涉及的商业秘密;离职雇员在新雇主的工作岗位,必然使用原来的商业秘密,如果不使用,新岗位的工作就无法完成。离职雇员、新雇主没有有效的手段,可以阻止该使用的发生。^[6]笔者认为,上述第一种情况,是

“即发侵权”的构成,而第二种情况,才是“不可避免泄露、使用”这一侵权行为的真正构成。区别有二点:其一,“不可避免泄露、使用”不要求有侵权的预备行为,如离职雇员拒不归还保密资料;故意背诵保密技术信息、经营信息等。其二,“不可避免泄露、使用”不要求证明,离职雇员、其新雇主表现出任何主观恶意、故意。

第五,在证据运用上,突出间接证据作用。商业秘密盗窃、违约案件,往往缺乏原告的商业秘密为被告所用的直接证据,使有关法院的判决裹足不前。在一个案件当中,被告没有侵权预备行为,没有表现出主观故意,只是原告认为,离职雇员的跳槽必然导致其商业秘密、保密信息流向离职雇员的接收单位,这些仅仅是间接证据。“不可避免泄露、使用原则”将一种社会常识法律原则化,这种常识是:1.原告与被告之间存在直接竞争关系;2.原告存在的商业秘密、保密信息;3.原告的商业秘密、保密信息对被告有用;或者可以直接使用,或者可以起参考作用;4.原告的商业秘密、保密信息不可避免地为被告所知、所用,例如利用伪装的参观访问、合资谈判,或者通过雇员跳槽。

有位美国法律学者^[7]介绍了AMD诉现代电子公司美国公司案。他首先认为,其所在的加利福尼亚州《商业秘密秘密法》,为经营领域的经营者,树立了行为道德规范。接下来介绍说AMD诉现代电子公司案的特点,就是表现出没有直接证据。AMD公司地处加利福尼亚州,1988年AMD公司宣布了一项有关计算机闪存发明,投入数百万美元的研发费用,至1991年已经成为闪存市场中的主力厂商。AMD公司严格保护其商业秘密,规定的范围有:1.项目负责人的身份;2.闪存设计;3.闪存的参数;4.闪存的市场销售计划。1995年6月,韩国现代电子公司设在美国的公司在同一地区,设立了闪存事业部(现代电子公司美国公司),计划产品在1996年上半年上市。AMD公司的闪存市场销售部门负责人跳槽到现代电子公司美国公司,AMD公司后来还雇用了AMD公司的其他跳槽雇员。AMD公司起诉至当地法院,指控上述行为必然侵占AMD公司投资研究出来闪存商业秘密。在该案当中,始终没有跳槽雇员带走任何商业信息、被告在经营中使用商业秘密信息的证据。法院最后适用“不可避免地披露、使用原则,判决AMD公司胜诉。

第六,不可避免泄露、使用原则,体现了商业秘密保护宗旨。在百事可乐公司诉快克公司、雷蒙德案中,原告的商业秘密在激烈竞争中,对被告具有重要商业价值。原告公司在诉讼中作了比喻:“一场球赛开始了,自己队伍中的一名球员拿着战术手册,跑到对方球队效力。”这个比喻对经营秘密来说非常恰当。对于技术秘密的比喻可以是:“一场战斗开始了,自己队伍中的一名战士拿着带着唯一的最新武器,跑到对方队伍中效力。”保护对技术、经营的投资,是我们这个社会发展到重要动力,不可避免泄露、使用原则使经营者敢于、乐于投资,这是商业秘密保护的宗旨之一。

(作者单位:中国社会科学院法学研究所)

[5]every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void.

[6]Jennifer L. Saulino:Locating Inevitable Disclosure's Place in Trade Secret Analysis,Michigan Law Review, March, 2002.

[7]David Lincicum:INEVITABLE CONFLICT: CALIFORNIA'S POLICY OF WORKER MOBILITY AND THE DOCTRINE OF“INEVITABLE DISCLOSURE”; Southern California Law Review, University of Southern California July, 2002.

[8]Benjamin A. Emmert:KEEPING CONFIDENCE WITH FORMER EMPLOYEES: CALIFORNIA COURTS APPLY THE INEVITABLE DISCLOSURE DOCTRINE TO CALIFORNIA TRADE SECRET LAW, 40 Santa Clara L. Rev. 1171.