

## [ 美國 2016 年營業秘密防衛法案 ]

在智慧財產領域當中，一般以專利、商標和著作權為主，惟營業秘密通常也被認為是具有經濟價值的無形財產之一。基本上，營業秘密為一種商業或技術之資訊，例如公司之客戶資料、買賣合約、銷售紀錄、研發規劃、產品配方或設計圖、資料庫數據、軟體原始碼等等，而無特定形式；另外，營業秘密與專利或商標等最大區別為前者無需向主管機關申請或註冊、受保護之內容因係屬於機密而無需公開，後者則需向主管機關申請或註冊(但著作權自創作日起自動取得保護)、取得之保護為排他性之獨占權利，且其等保護之標的或內容即使在申請之前或期間尚未公開，惟取得權利後仍需公開給大眾；此外，營業秘密也沒有專利、商標和著作權之保護期限規定。世界各國對於營業秘密之規定有些許不同，然而廠商對於其經營之商業模式或關鍵技術，如尚未申請或取得專利等相關法規保護之前，在遭受他人仿冒或競爭對手竊取或洩漏商業機密時，可依據營業秘密相關法規提出民事或刑事救濟。

雖然在 WTO 架構下與貿易相關之智慧財產權(TRIPS)協定要求會員國對營業秘密應予以法律保護，藉以維護產業論理和競爭秩序，但由於營業秘密之保密性特點，使其保護異常困難，因此日本、韓國、中國和德國等各國，對於營業秘密的保護係以不當競爭行為之方式處理。至於美國，各州最早以普通法(Common Law)禁止不當競爭，後來於 1979 年制定「統一營業秘密法典(Uniform Trade Secret Act, UTSA)」，以期提供各州對於營業秘密保護之標準，1996 年因美國企業重要經濟資訊常被外國竊取而通過「經濟間諜法案(The Economic Espionage Act of 1996, EEA)」，增訂刑事處罰，將營業秘密保護擴展到美國領域外。然而，因美國各州並未完全採納 UTSA 規範，對於跨州進行之商業活動，如提起營業秘密訴訟，各州法院審理之標準和規定仍有差別，當事人需面臨相同案件之不同法院審理結果；而 EEA 雖將營業秘密之保護，由州法律提升至聯邦法層次，但因其主要適用於刑責規範，對於涉及侵害營業秘密之民事救濟仍有限制。

為此美國在 2015 年底推動「營業秘密防衛法案(The Defend Trade Secret Act, DTSA)」，並於今年 4 月份由國會參眾兩院審核一致通過，最後於 2016 年 5 月 11 日由美國總統歐巴馬簽署正式生效，將營業秘密之民事救濟程序納入聯邦法律，今後營業秘密被害人除了州法院外，可選擇直接在聯邦法院提起訴訟。DTSA 要點簡述如下：

## 聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER

## TAIPEI OFFICE

11th F., 346 Nanking E. Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN  
TEL : (886-2) 2721-1306  
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984  
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw  
URL : www.unionpatent.com.tw

## TOKYO OFFICE

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo  
TEL : 03-3988-7421  
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424  
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp  
URL : www.unionpatent.co.jp

## HONG KONG OFFICE

Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong  
TEL : (852)2511-1348  
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697  
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk  
URL : www.unionpatent.com.hk

1. 在原告提出證明其商業秘密被他人侵犯等特定要件 (extraordinary circumstances) 下，可單方 (ex parte) 請求法院發布早期扣押被告財產之命令，而無需通知對方。
2. 在原告提出證明其商業秘密受到潛在盜用之情況下 (evidence of threatened misappropriation)，對於涉及侵犯其營業秘密之相關人員例如已離職之受雇人，可向法院申請禁止令，要求前受雇人不得任職於競爭對手之公司。
3. 對於損害賠償，受害人可請求實際損害金額及侵害人不當得利 (unjust enrichment)，或由法院判決合理權利金 (reasonable royalty)；如係故意或惡意侵害行為，懲罰性賠償金額 (exemplary damages) 可達實際損害之兩倍，而 DTSA 也將損害賠償之上限，參照上述 EEA 之 500 萬美元，提高至 500 萬美元以上或被侵害價值的三倍。
4. 建立境外盜密案件之報告機制，訂定司法部與智慧財產主管機關對於美國企業之營業秘密發生境外竊取情況，包括盜取地域和範圍等等，必須定期向參眾兩院報告並向社會公布，同時對於美國企業如何保護營業秘密，提供培訓和協助，以降低企業在境內或攜密出境等情況下被盜取營業秘密之風險。
5. 明定「吹哨者保護」(whistleblower protection) 之免責條款，如員工向主管機關舉報雇主不法行或在訴訟中陳述事實，而洩漏營業秘密者，可免除法律責任；雇主與員工簽訂合約或協議時也必須列入免責條款，才可於發生侵害訴訟時請求懲罰性賠償。
6. 營業秘密受害人應在知悉侵害發生起算三年內提出救濟請求。

在現今數位網路資訊時代，美國為確保國內企業在全球之競爭優勢，以聯邦法律制定 DTSA 2016 法案，除了遏阻侵害營業秘密，提高企業對於營業秘密之保護意識和能力，並企圖將美國營業秘密保護擴展到境外，顯示營業秘密對於企業乃至國家經濟利益之重要性。未來隨著 DTSA 的實施，值得世界各國關注。