

## 營業秘密之證據保全—— 借鏡美國 2016 年營業秘密防衛法

李維心\*

### 壹、前言

### 貳、美國營業秘密法單方扣押規定

- 一、2016 年防衛法規定
- 二、美國法其他相關規定
- 三、美國單方扣押核發過程

### 參、與我國法律規定比較

- 一、範圍不同
- 二、舉證與有無擔保之不同
- 三、執行後有無聽證程序之不同
- 四、聲請不當有無賠償之不同

### 肆、結論

---

\* 作者現為智慧財產法院庭長。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位及本局之意見。

## 摘要

美國聯邦政府繼規範營業秘密刑事責任「經濟間諜法」之後，於西元 2016 年間制定聯邦營業秘密防衛法，該法主要特色為設立單方扣押制度，此相當於我國證據保全程序，對於涉及侵害營業秘密行為，法院得依單方聲請核發扣押令，由專職人員執行，必要時得由專家參與，法院須於核發扣押令後 7 日內請兩造到庭聽證，以決定撤銷或修正扣押令。受扣押令執行之人如有不法或過度扣押之損害，得請求賠償。

我國營業秘密法無證據保全特別規定，實務上適用民事訴訟法證據保全程序規定，惟於保全證據後，亦僅要求聲請人於 30 日內提起本案訴訟；針對應否於執行後通知兩造開庭以撤銷或修正證據保全裁定，或因不法或過度扣押造成相對人之損害賠償等，未有規定。本文參考美國 2016 年聯邦營業秘密防衛法規定內容及與我國法律進行比較撰述，以供修法與實務參考。

關鍵字：營業秘密、統一營業秘密法、單方扣押令、不正當方法、證據保全、擔保、初期禁制令、搜索、聽證、不當或過度扣押、損害賠償、Uniform Trade Secrets Act、Ex parte seizure order、Injunction、Improper means

## 壹、前言

我國營業秘密法無證據保全特別規定，實務上適用民事訴訟法第 368 條以下規定為依據，聲請人就證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意，得向法院聲請保全該證據；或就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，得聲請鑑定、勘驗或保全書證。如保全證據程序終結後逾 30 日本案尚未繫屬，法院得依聲請解除因保全證據所為之留置，但因未提起本案訴訟或過度或不當保全證據，聲請人應否賠償損害，並無相關規定。又實務上之證據保全事件，由法官就聲請資料先行審查，認有保全必要後，隨即詢問聲請人，於未通知相對人或第三人情形下，由法官親至現場執行，扣押相關資料。實際實施效果似非良好，學者與律師對此多有意見<sup>1</sup>。

美國對於營業秘密保護，原由各州參考統一營業秘密法（Uniform Trade Secrets Act）所定內容，各自制定州之營業秘密法，聯邦政府並無專門規範營業秘密保護之法律。直至 1996 年國會始制定經濟間諜法（Espionage Act），訂定違反營業秘密保護刑事責任規定，國會於 2015 年間鑒於營業秘密具智慧財產形式，其對美國企業愈益重要，有舉足輕重之經濟價值，聯邦政府如無設立營業秘密民事法之相關規定，無法適應數位時代關於營業秘密民事保護之需要，乃著手研議，制定「2016 年營業秘密防衛法」（Defend Trade Secrets Act of 2016, DTSA, 下稱防衛法），於 2016 年 5 月 11 日由歐巴馬總統簽署公布施行，為聯邦法律。該法規定之主要特色即設立單方扣押制度（*ex parte seizure*），與我國證據保全制度相當，然其係參考美國著作權法等相關規定，就審酌核發扣押令要件、執行人員、執行後聽證程序及損害賠償等設有詳細規定，值得參考。本文將該制度之沿革及內容，作初步研究，期能作為我國法律修訂及實務之參考。

<sup>1</sup> 劉孔中、馮震宇、謝銘洋，專利證據保全及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究，月旦法學雜誌 26 期，頁 75，2014 年 3 月；呂光，智慧財產權案件證據保全實務，全國律師，頁 36，2013 年 10 月。

## 貳、美國營業秘密法單方扣押規定

### 一、2016 年防衛法規定

防衛法係參照著作權法（Copyright Act）與商標仿冒法（Trademark Counterfeiting Act）規定，於美國法典第 18 章第 1836 條 (b) 項設立單方扣押制度，茲翻譯其內容如下<sup>2</sup>（以下條文編號係參照原法規編號）：

(1) 總說：營業秘密所有人在跨州或外國貿易中，被他人以不正當方法取得營業秘密，而該營業秘密之使用與產品或服務相關，或意欲使用該營業秘密，得依本項規定提起民事訴訟。

(2) 民事扣押：

(A) 總說：

(i) 聲請：法院於特別情形下，依單方聲請，基於聲請人提出之宣誓書或經確認之聲請狀，而認符合本條要件時，為防止營業秘密之重製或擴散之必要，得核發扣押令。

(ii) 核發要件：除非法院認顯然有以下之特別事實者外，法院得不予核發扣押令：

(I) 聲請人依聯邦民事訴訟規則第 65 條規定或其他衡平救濟方式所核發命令，因會逃避或規避或其他不符合該命令之行為情況，而不適合達成本項之目的；

(II) 如不予核發命令，將會發生立即與不能回復之損害；

(III) 否准聲請所造成之損害，大於准許扣押後相對人之合法利益損害，且顯然大於第三人因扣成押所造的損害；

(IV) 聲請人成功地證明下列情形之可能性：

(aa) 所涉資訊係營業秘密；且

<sup>2</sup> 原文參 [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=406004](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=406004)（最後瀏覽日：2018/06/19）。

(bb) 受扣押令之相對人有：

(AA) 以不正當方法竊取申請人之營業秘密；

(BB) 陰謀以不正當方法使用竊取自申請人之營業秘密；

(V) 相對人實際持有下列事項：

(aa) 營業秘密；

(bb) 應被扣押之財產；

(VI) 聲請狀合理地描述被扣押事物之細節及應受扣押之合理程度，確認應被扣押事物之地點；

(VII) 應受扣押令之相對人或與其配合之第三人，即將毀損、搬遷、隱匿，或其他使被聲請扣押之物無法於訴訟中使用等情形；

(VIII) 聲請人尚未公布已聲請扣押令之事。

(B) 扣押令應記載事項：依前款核發扣押令，應記載下列事項：

(i) 認定應扣押之事實與適用之法律；

(ii) 達到本條目的所要扣押財產之最小範圍，指示執行扣押之方法對第三人業務之介入應最小化，並儘可能不干擾相對人之業務活動。

(iii)

(I) 為防止相對人或第三人過度損害，扣押令得附有禁止申請人或相對人接近或揭露受扣押財產，且禁止扣押財產為全部或部分之複製，直至相對人或第三人於法院審理時有機會接觸時止；

(II) 如果法院准許申請人或相對人接近該受扣押財產，該接近需符合 (D) 款規定。

(iv) 扣押令應清楚載明下列事項供執行人員實施扣押：

- (I) 得執行扣押的時間；且
  - (II) 是否得對封鎖區域使用強制力。
- (v) 除相對人或他人同意於其他日期聽證外，儘快就 (F) 款所定之扣押審理程序，於命令核發後 7 日內舉行聽證，但因命令而受損害之相對人或第三人於聲請人獲得扣押令後之任何時間，得聲請法院撤銷或修正扣押令；並且
- (vi) 法院對聲請人依本項規定取得扣押令而造成他方因不法、或過度扣押、或意圖不法或過度扣押可取得請求賠償之情況，得訂定相當於損害額之擔保。
- (C) 扣押令公開後之保護：法院得對收受命令之人就該命令或因扣押而被公開之人，採行適當之手段以保護之。
- (D) 法院保管扣押物：
- (i) 總說：依本項規定所扣押之物，應由法院保管。法院於扣押期間應確保扣押物不被他人以實體與電子方式接觸。
  - (ii) 存儲媒體：被扣押物如包含存儲媒體，或被扣押物儲存於存儲媒體中，法院在未經兩造同意情形下，亦應禁止該媒體與電腦網路或網際網路連結，直至依本項 (B) 款 (v) 目及 (F) 款所定審理程序時止。
  - (iii) 秘密之保護：法院認被扣押物與營業秘密資訊無關者，應採取適當之措施保護其秘密，但相對人同意揭露被扣押物者，不在此限。
  - (iv) 指定特別管理人：法院得指定特別管理人確定被侵占盜用營業秘密資訊地點並予以隔離，及便利被扣押人取回與扣押令無關之財產與資訊。法院指派之特別管理人應同意接受法院所核准之保密協議拘束。
- (E) 命令之送達：法院依本項規定核發之扣押令正本及聲請狀繕本，應令實施扣押令之聯邦執行官送達並執行。法院得允許州或地方行政執行人員參與扣押，但不得准許聲請人或其代理人加入扣押執行程序。法院認專家參與

執执行程序對執行效率與減少扣押費用之支出為有益者，得依執行人員之請求，准許與聲請人無利害關係且同意按法院核准保密協議所拘束之技術專家參與執行。

(F) 扣押之聽證程序：

- (i) 期日：核發扣押令之法院應依 (B) 款 (v) 目規定訂定聽證期日。
- (ii) 舉證責任：依本項規定進行之聽證程序，按 (A) 款規定收受扣押令之當事人，應舉證證明主張之事實與適用之法律足以支持其主張。如果當事人不能舉證，應駁回其聲請或修正為適當之命令。
- (iii) 撤銷或修正扣押令：扣押令相對人或因扣押令受損害之人，於扣押令送達當事人後，得於任何時間聲請法院撤銷或修正扣押令。
- (iv) 證據開示之時間限制：法院得訂定依聯邦證據規則規定所調整證據開示時間限制，以防止本項所定聽證程序成為無效。

(G) 不法扣押令之損害賠償訴訟：因不法或過度扣押受損害之人得對聲請人起訴請求賠償，並以與 1946 年公布之商標法第 34 條 d 項 11 款 (15 U.S.C. §116(d)(11)) 相同方式之救濟。法院依 (B) 款 (vi) 目規定裁定之擔保，不應作為限制第三人請求損害賠償之範圍。

(H) 聲請加密：當事人或對被扣押物主張具有利害關係之人，得隨時聲請法院依本條規定就已扣押或即將扣押而儲存於媒體內之物聲請加密，法院對此聲請得單方審理。如果可能，聲請包括加密方式。

## 二、美國法其他相關規定

美國對於智慧財產權保護很早即建立單方扣押制度，國會於 1909 年修正著作權法及 1984 年制定商標仿冒法時，已明定權利人得聲請單方扣押，國會鑒於營業秘密為產業創新過程之關鍵，係增加國家經濟力量之來源，故採取與著作權法及商標仿冒法相同之單方扣押制度，予營業秘密所有人有利之保護。

## （一）著作權法單方扣押規定

1909 年著作權法第 25 條規定：「任何人侵害受美國著作權法保護之著作權，應就下列情形負責：……(d) 於訴訟期間提出宣誓書，依法院要求的條款和條件，扣押所有被主張侵害著作權之文章。」<sup>3</sup> 美國最高法院依此規定，另制定著作權法執行規則（U.S. Supreme Court Copyright Rules of Practice），其規則第 4 條即規定法院書記人員得發布扣押令（writ of seizure），可扣押涉及侵害之著作、紀錄、金屬板、模具等，由地方執行官（Marshall）執行扣押令指示<sup>4</sup>；其規則第 5 條規定執行官得於執行現場，使用可能合理需要的強制力<sup>5</sup>；規則第 6 條規定執行官按照法院規定將扣押物置於安全地方<sup>6</sup>。此規則適用歷數十年，直至聯邦民事訴訟規則第 65 條 (f) 項制定禁制令與限制令（Injunctions and Restraining Orders）並適用於侵權著作與仿冒商品扣押程序後，聯邦最高法院於 2001 年 12 月 1 日廢止該執行規則<sup>7</sup>。

1976 年美國著作權法修正，就侵害著作權案件，增訂與商標法扣押程序（impoundment and seizure）相同規定，並擴及於記載製造、銷售或收受違法行為物品之紀錄等<sup>8</sup>。2008 年著作權法再修正採取仿冒商標案件

<sup>3</sup> Copyright Act of 1909 Sec.25. (That if any person shall infringe the copyright in any work protected under the copyright laws of the United States such person shall be liable: .....(d) To deliver up an oath, to be impounded during the pendency of the action, upon such terms and conditions as the court may describe, all articles alleged to infringe a copyright.)

<sup>4</sup> U.S. Supreme Court Copyright Rules of Practice (1909) Rule 4. (The clerk shall issue a writ directed to the Marshall of the district where the said infringing, copies, plates, records, molds, matrices, etc. or other means of making such infringing copies shall be stated in said affidavit to be located, and generally to any Marshal of the United States, directing the said Marshal to forthwith seize and hold the same subject to the order of the Court issuing said writ, or of the Court of the district in which the seizure shall be made.)

<sup>5</sup> U.S. Supreme Court Copyright Rules of Practice (1909) Rule 5. (The Marshall shall thereupon seize said articles or any smaller or large part thereof he may then or thereafter find, using such force as may be reasonably necessary in the premises.)

<sup>6</sup> U.S. Supreme Court Copyright Rules of Practice (1909) Rule 6. (A Marshall who has seized alleged infringing articles, shall retain them in his possession, keeping them in a secure place, subject to the order of the court.)

<sup>7</sup> *U.S. Supreme Court OCTOBER TERM 2000*, 834, <https://www.supremecourt.gov/orders/journal/jnl100.pdf> (last visited Jun. 19, 2018).

<sup>8</sup> 17 U.S.C. § 503 (a)(3) (The relevant provisions of paragraphs(2) through (11) of section 34(d) of the Trademark Act (15 U.S.C. § 1116(D)(2) through (11)) shall extend to any impoundment of records or ordered under paragraph (1)(c) that is based upon an ex parte application, notwithstanding the provisions of rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure.)



之單方扣押規定<sup>9</sup>。

## (二) 商標仿冒法單方扣押規定

1984 年國會制定商標仿冒法以修正商標法 (Lanham Act) 關於仿冒商標規定，訂定仿冒商標刑罰，並導入單方扣押制度，於第 1116 條 (d) 項規定「……民事訴訟涉及使用與仿冒商標有關之販賣、販賣之要約、分銷商品或服務時，法院得依單方申請，依據本條 (a) 項規定核發令，扣押涉及違反與製造仿冒商標，及此類違規行為之製造、販賣或收受紀錄。」<sup>10</sup> 國會立法報告亦說明：「單方扣押程序旨在阻止此種惡意手段，同時給予聲請人充足的保護。實質上，參議院與眾議院允許核發單方扣押令，係聲請人證明相對人不會遵守較低強制力的法院令，例如臨時限制令，除單方扣押有關財產外，已無其他方法保護法院權力。」<sup>11</sup> 美國法院實務見解認本項規定未違反美國憲法增修條文第 4 條規定<sup>12、13</sup>。

<sup>9</sup> 美國著作權第 503 條，參經濟部智慧財產局，美國著作權法令暨判決之研究，頁 143，97 年 11 月 30 日，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/b0dc6b27-7567-4aec-852d-8632f474375e.pdf> (最後瀏覽日：2018/06/19)。

<sup>10</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(A) ((A) In the case of a civil action arising under section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36 with respect to a violation that consists of using a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the court may, upon ex parte application, grant an order under subsection (a) of this section pursuant to this subsection providing for the seizure of goods and counterfeit marks involved in such violation and the means of making such marks, and records documenting the manufacture, sale, or receipt of things involved in such violation.)

<sup>11</sup> Joint Statement on Trademark Counterfeiting Legislation, 130 Cong. Rec. H12076, H12080 (Oct. 10, 1984). (The ex parte seizure procedure is intended to thwart this bad faith tactic, while ensuring ample procedural protections for persons against whom such orders are issued. In essence, both the senate and house bills permitted issuance of an ex parte seizure order if the applicant could show that the defendant would not comply with a lesser court order, such as a temporary restraining order, and that there was no means of protecting the court's authority other than to seize the property in question on an ex parte basis. In essence, both the senate and house bills permitted issuance of an ex parte seizure order if the applicant could show that the defendant would not comply with a lesser court order, such as a temporary restraining order, and that there was no means of protecting the court's authority other than to seize the property in question on an ex parte basis.)

<sup>12</sup> 美國憲法增修條文第 4 條規定：「人民有保護其身體、住所、文件與財物之權，不受無理拘捕、搜索與扣押，並不得非法侵犯。除有正當理由，經宣誓或承諾，並詳載搜索之地點、拘捕之人或扣押之物外，不得核發搜索票、拘票或扣押狀。」

<sup>13</sup> United States v. Shyota, 186 F. Supp. 3d 1052(N.D.Cal. 2016); Reebok Int'l. v. Su Youn Pak, 683 F. Supp. 929, 930 (S.D.N.Y. 1987); Time Warner Entm't Co. v. Does, 876 F. Supp. 407, 412 (E.D.N.Y. 1994).

### (三) 其他取得扣押營業秘密效果途徑

#### 1、聯邦刑事案例

被告以不正當方法 (improper means) 取得營業秘密，如係適用聯邦經濟間諜法之刑事案例，法院按聯邦刑事訴訟規則第 41 條 (d) 項規定，於收到宣誓書或其他資料，治安法官認有相當理由得核發搜索票，進行搜索及扣押被告之財產或安裝追蹤裝置<sup>14</sup>，故依刑事搜索票扣押到被告所取得之營業秘密資料，可作為民事訴訟證據。

#### 2、依聯邦民事訴訟規則第 65 條規定

被控侵權人不正當取得營業秘密資料，營業秘密所有人得依聯邦民事訴訟規則第 65 條 (b) 項所定之臨時限制令 (Temporary Restraining Order)<sup>15</sup>，即無須書面或口頭通知即得向相對人或律師發出，亦得依同規則 (a) 項規定，聲請法院核發得通知相對人之初期禁制令 (Preliminary injunction)<sup>16</sup>，聯邦最高法院於 2008 年在 Winter v. Natural Res. Def. Council, Inc. 案曾表示：原告欲取得暫時禁制令須證明 (1) 其有勝訴可能性，(2) 如無禁制令其可能會遭受無可彌補損害，(3) 權衡兩造利害對其有利，(4) 對公眾利益之影響<sup>17</sup>。此二禁制令可禁止民事被告取得、揭露或移轉營業秘密，與防衛法單方扣押制度有相類之效果。

<sup>14</sup> Fed. R. Crim. P. Rule 41(d). ((d) OBTAINING A WARRANT. (1) *In General*. After receiving an affidavit or other information, a magistrate judge—or if authorized by Rule 41(b), a judge of a state court of record—must issue the warrant if there is probable cause to search for and seize a person or property or to install and use a tracking device.)

<sup>15</sup> Fed. R. Civ. P. Rule 65(b). ((1) *Issuing Without Notice*. The court may issue a temporary restraining order without written or oral notice to the adverse party or its attorney only if: (A) specific facts in an affidavit or a verified complaint clearly show that immediate and irreparable injury, loss, or damage will result to the movant before the adverse party can be heard in opposition; and (B) the movant's attorney certifies in writing any efforts made to give notice and the reasons why it should not be required.)

<sup>16</sup> Fed. R. Civ. P. Rule 65(a). ((1) *Notice* The court may issue a preliminary injunction only on notice to the adverse party.)

<sup>17</sup> Winter v. Natural Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7, 20 (2008). (Normally to obtain a preliminary injunction, a plaintiff "must establish (1) that he is likely to succeed on the merits, (2) that he is likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief, (3) that the balance of equities tips in his favor, and (4) that an injunction is in the public interest.)

### 3、依州法規定扣押被竊取營業秘密資料

美國各州州法未制定有如防衛法單方扣押制度之規定<sup>18</sup>，然州法其他規定亦有可取代防衛法單方扣押效果，如加州民事訴訟法第 3426.2 條第 2 項 (a) 規定「實際或有不當取得營業秘密之虞之行為得予禁止。於向法院聲請禁制令後，如因營業秘密不存在，法院得終止禁制令，但禁制令能消除因不當取得營業秘密而產生之商業利益時，可繼續執行該禁制令。」<sup>19</sup>又如德州刑法第 31.05 條竊取營業秘密罪規定「任何人未得到所有人有效同意而故意為下列行為構成犯罪：(1) 竊取營業秘密，(2) 製作載有營業秘密複本，或 (3) 傳達或傳送營業秘密。」<sup>20</sup>是法院得核發搜索票扣押被竊取的營業秘密資料。

## 三、美國單方扣押核發過程

美國國會依著作權法與商標仿冒法相關規定，於防衛法引入單方扣押制度，單方扣押之過程基本上有以下六個階段：聲請人須證明符合單方扣押救濟規定、法院審理聲請內容是否符合單方扣押令要件、扣押令之執行、法院須維護被查封之營業秘密證據、扣押後即舉行聽證程序及不法或過度扣押之賠償。茲說明如下：

### (一) 第一階段：聲請人須證明符合單方扣押救濟規定

1、依防衛法第 1836 條 (b)(A)(ii) 規定，法院於特別情形下，依聲請人單方聲請而審查。聲請人須提出宣誓書或經確認的聲請狀，並提出具體事實 (specific facts)，使法院認主張為有理由。此聲請程序類如聯邦民事訴訟規則第 65 條所定臨時限制令之情形。

<sup>18</sup> MARK L. KROTOSKI, DEFEND TRADE SECRETS ACT OF 2016 HANDBOOK 5-15, Published by Wolters Kluwer.

<sup>19</sup> California Civil Code Section 3426.23426.2.(a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction shall be terminated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation.)

<sup>20</sup> Tex. Penal Code §31.05. ((b) A person commits an offense if, without the owner's effective consent, he knowingly: (1) steals a trade secret; (2) makes a copy of an article representing a trade secret; or (3) communicates or transmits a trade secret.)

- 2、法條用語規定須屬「特別情況」(extraordinary circumstances)始能聲請，此要件為美國參議院制定時所增加<sup>21</sup>，目的在防止營業秘密傳播或散布並保存證據<sup>22</sup>，例如被告即將逃離或計劃立即洩漏予第三人均屬於所定之「特別情況」<sup>23</sup>，其有限制法院裁量空間之作用。
- 3、法院原則上並不核發扣押令，但有以下情形則予核發，即：依其他規定聲請為不適當（如依聯邦民事訴訟規則第 65 條之禁制令）、為防止立即及無法彌補損害核發扣押令為必要的、權衡損害證明扣押有正當性、聲請人順利證明其營業秘密且扣押標的係相對人以不正當方法取得營業秘密或共謀使用、相對人實際占有營業秘密及其產品、對被扣押物之描述具有合理的特殊性並在此情況下合理確定其位置、如先予通知相對人將使法院人員無法執行及聲請人未宣布其聲請扣押的事實等情形，得依單方聲請核發。分述之：

- (1) 其他救濟方式並不適當

聯邦民事訴訟規則第 65 條雖訂定禁制令或限制令相關規定，適用於各類民事訴訟，但技術型營業秘密為相對人所控管，涉及該領域技術性內容，需要專業人員參與扣押程序時，如由聲請人委請專業調查人員參加扣押程序，因其欠缺中立性或無該領域訓練與經驗；又營業秘密資料涉及到第三人，其可能非扣押令相對人，在此情形下，該規則第 65 條之規定即不足以因應，因此，防衛法乃規定其他救濟方式不適宜時，始適用本規

<sup>21</sup> 162 Cong. Rec. S1634 (dailyed. Apr. 4 2016), <https://www.congress.gov/crec/2016/04/04/CREC-2016-04-04-senate.pdf> (last visited Jun.19, 2018).

<sup>22</sup> DTSA House Report, at 9; DTSA Senate Report, at 5-6. (The new § 1836 (b) authorizes a Federal court to issue an order, in extraordinary circumstances and upon an ex parte application based on an affidavit or verified complaint, to provide for seizure of property necessary to preserve evidence or to prevent the propagation or dissemination of the trade secret.)

<sup>23</sup> DTSA Senate Report, at 6; DTSA House Report, at 9. (The issuance of a seizure order is limited to "extraordinary circumstances.".....For example, this authority is not available if an injunction under existing rules of civil procedure would be sufficient. The ex parte seizure provision is expected to be used in instances in which a defendant is seeking to flee the country or planning to disclose the trade secret to a third party immediately or is otherwise not amenable to the enforcement of the court's orders.)

定。惟美國法院要求聲請人證明為何適用規則第 65 條為不適當，因此聲請人就此須為舉證<sup>24</sup>。

### (2) 立即與不可回復之損害

法院於裁定扣押時須就聲請人所主張之具體事實，限定在即時與不可回復損害之要件，如不具有此情形，即不應核發扣押令。此因營業秘密如被不當取得並洩漏重製及使用，致其秘密性減損，即時挽救自有必要，防衛法即是為此而特別制定。此要件與聯邦民事訴訟規則第 65 條之臨時限制令相同，明定扣押令核發通常是為保存事物現況且預防法院審理前發生不可回復之損害<sup>25</sup>。

### (3) 平衡各方之損害

國會參考著作權法與商標仿冒法相關規定<sup>26</sup>，而於法條明定：法院須考量「否准聲請所造成之損害，大於准許扣押後相對人之合法利益損害，且顯然大於第三人因扣押令所造成之損害。」因之，聲請人須主張其所受之損害大於相對人或第三人因扣押令所受損害而有核發扣押令之必要。

### (4) 聲請人成功地證明其營業秘密有被不正當取得之可能

此亦係參考著作權法與商標法相關規定<sup>27</sup>，聲請人須向法院成功地證明相對人持有之資訊為其所有之營業秘密，相對人係以不正當方法取得營業秘密，或與他人密謀使用該營業秘密。

<sup>24</sup> Brunswick Rail Management v. Sultanov, No. 5:17-CV-00017-EJD, 2017 WL 67119 (A court may issue a seizure order only if, among other requirements, an order under Fed. R. Civ. P. 65 or another form of equitable relief would be inadequate.)

<sup>25</sup> *Supra* note 15.

<sup>26</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(4)(B)(vi) (noting the requirement that "the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application."); 17 U.S.C. § 503 (a)(3) (adopting the procedures used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. § 1116(d).)

<sup>27</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(4)(B)(iii) (noting that "the applicant is likely to succeed in showing that the person against whom seizure would be ordered used a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services."); 17 U.S.C. § 503 (a)(3) (adopting the procedures used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. § 1116(d).)

關於不正當方法取得營業秘密之定義，國會立法報告明確說明：依 1979 年統一營業秘密法規定，包括竊盜、賄賂、虛偽陳述、利誘違背保密義務或透過電子設備或其他方式之不正當方法取得、使用或揭露營業秘密<sup>28</sup>。

#### (5) 相對人實際持有 (actual possession) 營業秘密

聲請人應向法院敘明相對人實際持有應予扣押之營業秘密資料，該營業秘密須具秘密性而非屬於該領域之公共知識<sup>29</sup>。如該資料為第三人持有中，依國會立法報告說明：法院不得對第三人核發此扣押令；但為防止第三人洩漏營業秘密，法院得另依聲請核發禁制令<sup>30</sup>，例如對於網路服務提供者提供他人儲存而持有之營業秘密資訊，該服務提供者非實際持有人，即不得對其核發扣押令。

#### (6) 聲請狀之明確性要求

防衛法規定聲請狀應敘明被扣押物，其應被扣押之程度，並確認應被扣押物之地點；所謂敘明，指讓執行扣押人員於執行時可以確認被扣押物為營業秘密，包括是否為數位化載具、公式或配方、財務數據、原型、或客戶名單及任何其他顯著特徵。應被扣押事務之地點於聲請狀中應敘明地址，無論係營業所、住宅、公寓、複式建物、穀倉、停車間或任何得以區分的特徵。因為執行人員未必熟悉所指涉營業秘密資料，有時需要聲請人明確指出。又法院如認專家參與，對執行效率與減少扣押費用支出而有益者，得依執行人員之請求，允許與聲請人無關係且同意接受法院所核准保密協議拘束之技術專家參與執行。

<sup>28</sup> DTSA House Report at 14. (noting the definition of "improper means" is "identical to the definition in § 1 (1) of the UTSA and includes theft, bribery, misrepresentation, breach, or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means.")

<sup>29</sup> *Kewanee Oil Co. v. Bicron Co.*, 416 U.S. 470, 475 (1974) (noting the need for the trade secret to "be secret, and most not be of public knowledge or of a general knowledge in the trade or business.")

<sup>30</sup> DTSA House Report, at 9. (while the court may not order a seizure against the third party under this provision, the court may decide to issue a third-party injunction preventing disclosure of the trade secret using its existing authority to provide equitable relief.)

### (7) 執行扣押營業秘密與刑事搜索程序相似

美國憲法增修條文第 4 條規定人民不受無理搜索與扣押，聯邦刑事訴訟規則第 41 條 (e)(2)(A) 規定「搜索票須確認被搜索人或財產，確認被扣押人或財產。」及聯邦最高法院在 *Maryland v. Garrison* 案對搜索事物須明確表示：「（增修條文第 4 條）明確性要件目的是為防止概括搜索（general search）。藉由對特定領域及事物任意搜索之限制，可確保搜索票之正當性，且不會呈現制憲者所欲禁止廣泛搜索探尋的特色。」<sup>31</sup> 此於執行民事扣押營業秘密之程序亦有適用。

### (8) 扣押令不事先通知相對人

如事先通知相對人，將會使其或第三人毀損、搬遷、隱匿或其他使被扣押物無法於訴訟中使用。此亦係參考著作權法與商標仿冒法規定而訂定<sup>32</sup>。

### (9) 聲請人未公開已聲請扣押令之事

國會考量單方扣押會有潛在負面宣傳效果，故以聲請人未公開聲請扣押令之事作為法院核發扣押令的消極要件。另規定扣押令於相對人收受後且經公開，法院則須採行適當手段以保護相對人，如限制聲請人不得發布取得扣押令新聞。此規定源自商標法立法時之國會立法報告即說明：「扣押令聲請人先行提醒新聞界即將發生扣押行為，試圖產生對被告有害的宣傳，在此情形下，對未事先通知將受扣押的被告而言，非常不公

<sup>31</sup> *Maryland v. Garrison*, 480 U.S. 79, 84 (1987). (The manifest purpose of this particularity requirement was to prevent general searches. By limiting the authorization to search to the specific areas and things for which there is probable cause to search, the requirement ensure that the search will be carefully tailored to its justification, and will not take on the character of the wide-ranging exploratory searches the Framers intended to prohibit.)

<sup>32</sup> 15 U.S.C. §1116(d)(4)(B)(vii) (noting the requirement that "the person against whom seizure would be ordered, or person acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person."); 17 U.S.C. §503 (a)(3) (adopting the procedures used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. §1116(d).)

平。」<sup>33</sup> 此情形於營業秘密部分亦有相類狀況，故立法者於防衛法立法時亦為相同規定。依防衛法立法報告說明：「本法立法時，國會就此部分要件附帶說明此規定與美國憲法增修條文第 1 條國會不得立法剝奪人民言論自由<sup>34</sup> 及聯邦最高法院 *Bartnicki v. Vopper* 案見解一致。」<sup>35</sup> 上開判決<sup>36</sup> 表示：「如果媒體合法地獲得有關公共重要問題的真實訊息，國家官員於欠缺最高命令之情形下，在憲法上不得懲罰公布訊息之人。」<sup>37</sup> 是以如媒體合法地獲得扣押令發布的資訊並經公開，法院對此則須注意聲請人是否有不當揭露單方扣押聲請之事。

#### (10) 對扣押令要件之限制不影響其他聯邦法院權限

本法立法報告亦說明，防衛法扣押令的限制並不影響其他聯邦法院依聯邦民事訴訟規則所為其他之保全程序，例如其他法院依規則第 65 條對第三人所為之禁止對他人揭露營業秘密資料之禁制令<sup>38</sup>。

<sup>33</sup> Joint Statement on Trademark Counterfeiting Legislation, 130 Cong. Rec. H12076 H12080-81 (Oct. 10. 1984). (The reason for this provision is that when a private applicant obtain an order directing law enforcement officials to seize materials from an unrepresented defendant, the applicant should not be permitted to take advantage of the surprise character of the seizure to unfairly injure the reputation of the defendant. For example, it would be highly unfair to a defendant who has been given no advance notice of a seizure if the applicant were to alert the press to the upcoming seizure in a effort to create damaging publicity about the defendant. This provision therefore requires a party seeking an ex parte seizure to certify to the court that it has not publicized the requested seizure.)

<sup>34</sup> 美國憲法增修條文第 1 條規定：「國會不得制定關於列事項之法律：設立宗教或禁止信教自由；限制或剝奪人民言論及出版之自由；剝奪人民和平集會及向政府請求救濟的權利。」

<sup>35</sup> DTSA House Report, at 10 n.11; DTSA Senate Report, at 7 n.15. (The Act's protection against the misappropriation of trade secrets -- are not intended displace or restrict protections for members of the press recognized under the First Amendment. The Act should be applied consistently with the First Amendment and with the Supreme Court's decision in *Bartnicki v. Vopper*, 532 U.S. 514 (2001).)

<sup>36</sup> *Bartnicki v. Vopper* 案事實為不知名人士截取到教師工會談判人員與學校董事會協商談判錄音，討論罷工時機問題，並交予被告即廣播電台評論人員在空中播放該錄音，原告即主張被告違反規範電話竊聽相關法律，最高法院多數意見認為美國憲法增修條文第 1 條保護揭露不合法竊聽但未參與該竊聽人之言論自由，衡量私人與公共重要事項的利益時，其隱私權消失。

<sup>37</sup> *Bartnicki v. Vopper* quoting *Smith v. Daily Mail Publ'g Co.*, 443 U.S. 97, 102 (1979). (If a newspaper lawfully obtains truthful information about a matter of public significance then state official may not constitutionally punish publication of the information, absent a need of the highest order.)

<sup>38</sup> DTSA Senate Report, at 6; DTSA House Report, at 10. (Subparagraph (A)(ii) contains numerous limitations, described below, and is not intended to affect the authority of the Federal courts to provide equitable relief and issue appropriate orders pursuant to Rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure, the All Writs Act (28 U.S.C. § 1651), or any other authority, including the court's inherent authority.)



## （二）第二階段：民事扣押令要件

民事扣押令應記載事項於防衛法第 1836 條 (b)(2)(B) 規定分為六項要件，包括：支持扣押令所主張之事實與法律、最小範圍的扣押、防止扣押的財物揭露與重製、法院扣押令指導執行方式、扣押聽證程序及裁定適當的擔保，另法院亦得裁定禁制令為補充，說明如下：

### 1、扣押令記載事項：

#### （1）支持扣押令所主張事實與適用法律

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(i) 規定，由聲請人證明其主張之事實 (finding of facts) 與適用足以支持其主張之法律規定 (conclusions of law)，如不能舉證，法院則駁回其聲請或修正後核發適當之扣押令。聲請人主張之事實為扣押令主要架構，上級審依聯邦民事訴訟規則第 52 條 (a)(6) 規定，除事實明顯錯誤外不得撤銷。適用之法律係基於認定事實而作出結論，上級審如認原審適用法律錯誤則重新審理 (de novo)。

#### （2）在最小範圍內扣押

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(ii) 規定，扣押令應記載扣押最小範圍的財產，且要求法院應指示扣押令之執行應以最小化方式介入第三人業務，儘量不干擾相對人業務活動，使其客觀化。此規定係要求法院基於衡平之立場適度裁量。

#### （3）防止扣押的財物揭露與重製

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(iii) 規定，為保護扣押財產，法院核發扣押令時，得附有禁止聲請人接近或禁止相對人揭露或重製全部或部分資訊，當事人直到法院審理時始有機會接觸扣押之資料。此規定目的係為避免相對人或第三人受到過度損害。

#### （4）扣押令指示執行之時間與方式

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(iv) 規定，法院核發扣押令時，應載明執行扣押的時間與是否得對封閉區域使用強制力。此規

定目的是為使執行人員明確知悉執行作法。例如聯邦刑事訴訟規則第 41 條 (a)(2)(B) 關於搜索及扣押規定，就日間 (daytime) 定義為依當地時間之上午 6 時至下午 10 時，扣押令亦可按此內容在命令中指示；又如美國司法部法律教育辦公室發布之「於刑事調查中搜索和取得電腦中電子證據參考手冊」(Searching and Seizure Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigation)<sup>39</sup> 指出，搜索儲存在電腦內的資訊，聲請人說明在現場 (on-site) 逐步搜尋電腦內圖像需要花費相當時間，故聲請人應在所提出之宣誓書內解釋為何需於工作時間外 (off-site) 檢查被扣押電腦硬碟內全部資料，甚或搬走電腦為進一步搜尋，此亦為美國法院所許可<sup>40</sup> 等情，均可供參考。

#### (5) 執行扣押後聽證程序

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(v) 規定，除相對人同意外，核發扣押令法院應不遲於 7 日內儘快進行聽證程序。此係參照著作權法與商標仿冒法規定訂定<sup>41</sup>。其目的旨在短時間內聽取當事人意見，並就所查獲營業秘密資料作成適當的扣押令。

<sup>39</sup> See Searching and Seizure Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigation at 76, Published by Office of Legal Education Executive Office for United States Attorneys. 2015.01.14. <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/01/14/ssmanual2009.pdf> (last visited Jun. 19, 2018).

<sup>40</sup> See *Id.* at 77. (Because examining a computer for evidence of crime is so time consuming, it will be infeasible in almost every case to do an on-site search of a computer or other storage media for evidence of crime. Agents cannot reasonably be expected to spend more than a few hours searching for evidence on-site, and in some circumstances, such as executing a search at a Suspect's home, an extended search may be unreasonable.) *United States v. Hargus*, 128 F.3d 1358, 1363 (10<sup>th</sup> Cir. 1997). *United States v. Tamura*, 694 F.2d 591, 595-96 (9<sup>th</sup> Cir. 1982). *United States v. Upham*, 168 F.3d 532, 535 (1 Cir. 1999).

<sup>41</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(5)(E) ("An order under this subsection shall set forth.....a date for the hearing....."); § 1116(d)(10)(A) ("The court shall hold a hearing, unless waived by all the parties," that is set "not sooner than ten days after the order is issued and not later than fifteen days after the order is issued, unless the applicant for the order shows good cause for another date or unless the party against whom such order is directed consents to another date for such hearing."); 17 U.S.C. § 503(a)(3) (adopting the procedure used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. § 1116(d).)

### (6) 裁定適當的擔保

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(vi) 規定，法院得對相對人因不法或過度扣押等原因造成相對人可能之損害，於扣押令內裁定聲請人提供相當之擔保金，以備償相對人可能受到之損害。此係參照著作權法、商標仿冒法及聯邦民事訴訟規則第 65 條 (c) 規定訂定<sup>42</sup>。

### 2、法院得以禁制令補充

依國會立法報告說明，扣押令不得對於第三人裁定，但法院得按民事訴訟規則第 65 條規定對第三人裁定禁制令，以確保營業秘密及防止其被揭露<sup>43</sup>。是受理單方扣押聲請法院，亦得作成禁制令。

### (三) 第三階段：民事扣押令之執行

防衛法第 1836 條 (b)(2)(E) 規定參照著作權法與商標法相關規定<sup>44</sup>，明定由州或地方行政執行人員執行扣押令，並排除聲請人或其代理人加入扣押執程序。其目的旨在由中立、經過訓練且具有經驗的執行人員執行，可客觀地按扣押令所載事項執行。法院如認與聲請人無利害關係且同意接受經法院許可保密協議之技術專家參與執行，可增加效率與減少費用，則可允許技術專家與執行人員共同執行。又執行人員可將扣押之資料或材料，裁定由法院保管。

<sup>42</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(4)(A) ("The court shall not grant such an application unless.....the person obtaining an order under this subsection provides the security determined adequate by the court for the payment of such damages as any person may be entitled to recover as a result of a wrongful attempted seizure under this subsection."); 17 U.S.C. § 503(a)(3) (adopting the procedures used in trademark cases under 15 U.S.C. § 1116, or person acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person.); 17 U.S.C. § 503 (a)(3) (adopting the procedures used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. § 1116(d).)

<sup>43</sup> DTSA House Report, at 9. ("While the court may not order a seizure against the third party under this provision, the court may decide to issue a third-party injunction preventing disclosure of the trade secret using its existing authority to provide equitable relief.")

<sup>44</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(9) ("The court shall order that service of a copy of the order under this subsection shall be made by a Federal law enforcement officer (such as a United States marshal or an officer or agent of the United States Customs Service, Secret Service, Federal Bureau of Investigation, or Post Office) or may be made by a State or local law enforcement officer, who, upon making service, shall carry out the seizure under the order."); 17 U.S.C. § 503(a)(3) (adopting the procedures used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. § 1116(d).)

#### (四) 第四階段：維護被查封之營業秘密

防衛法第 1836 條 (b)(D) 規定，法院須保管扣押之任何資料，不被他人以實體或電子方式接觸，目的是在確保於實施聽證程序前，能安全地維護扣押資料。其具體內容如下：

##### 1、法院確保查獲資料之安全

保護被扣押物取決於其性質，依防衛法第 1836 條 (b)(2)(D) 規定，如果被扣押物屬於電子形式 (electronic form) 或儲存媒體 (storage medium)，則需要技術保障措施。國會立法報告亦表示：除兩造當事人同意外，法院應小心保存電子資料或儲存資料媒體，並要切斷與網路之連繫，以確保資料安全性<sup>45</sup>。

##### 2、當事人得聲請加密

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(H) 規定，當事人或與扣押物具有利害關係之人得聲請法院就被扣押而儲存於媒體之物以加密方式處理，法院可請兩造到庭陳述，亦可聽取單方意見。

##### 3、禁止公開扣押訊息

防衛法第 1836 條 (b)(2)(A)(ii)(VIII) 特別規定，聲請人尚未公開已請求扣押令之事作為考量予以核發扣押令之要件，又依同法第 1836 條 (b)(2)(C) 規定，法院對收受命令之人或因扣押而被公開之人，採取適當之手段予以保護。

##### 4、保護被扣押物之機密性

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(D)(iii) 規定，法院對扣押物而與聲請人所主張之營業秘密無關者，應採取適當保護措施，惟當事人得同意揭露被扣押物之資訊。

<sup>45</sup> DTSA House Report, at 11. (noting "unless there is consent from the parties, the court should be careful to keep any electronic data or storage media secure and disconnected from any network or the Internet, thereby increasing security of the materials."); DTSA Senate Report, at 7.

## 5、指定特別管理人

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(D)(iv) 規定，法院得指定特別管理人 (Special Master)，將聲請人所主張被盜用之營業秘密予以隔離，並便利被扣押人取回與扣押令無關之財產與資訊，該特別管理人須同意接受法院允許保密協議之拘束。此保密協議與防衛法第 1836 條 (b)(2)(E) 規定，要求技術專家簽署保密協議相同。

### (五) 第五階段：扣押後聽證程序

法院於執行人員執行扣押後應儘快進行聽證 (Post-Seizure Hearing)，依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(v) 規定，須至遲於 7 日內舉行，聲請人於聽證程序中，須舉證其主張之事實與支持扣押令之法律規定，聲請人如舉證不足，依防衛法第 1836 條 (b)(2)(F)(ii) 規定，法院即應撤銷扣押令或予以修正，此係參照著作權法與商標法相關規定而訂定<sup>46</sup>。目的是使法院就扣押程序與聲請人主張之事實及適用法律部分，審視其正確性，以裁量適當的扣押令。扣押後聽證程序有以下的功能：

- 1、提供法院檢視扣押營業秘密資料清單與最新狀況；
- 2、查看是否有其他措施可以保護營業秘密資料，例如當事人聲請扣押電腦儲存資料加密；
- 3、了解在執行扣押令時可能需要解決的問題，例如扣押資料需要技術專家參與；
- 4、決定是否委任特別管理人協助檢查扣押營業秘密的資料；
- 5、決定是否返還扣押資料，如有委任特別管理人，得請其協助整理出與扣押不相關的資料；

<sup>46</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(10)(A) (The court shall hold a hearing, unless waived by all the parties, on the date set by the court in the order of seizure. That date shall be not sooner than ten days after the order is issued and not later than fifteen days after the order is issued, unless the applicant for the order shows good cause for another date or unless the party against whom such order is directed consents to another date for such hearing.); 17 U.S.C. § 503(a)(3) (adopting the procedures used in trademark counterfeiting cases under 15 U.S.C. § 1116(d).)

6、可為開示證據命令並設定其時間限制；

7、可聽取任何關於爾後為本案訴訟標的範圍、不當或過度扣押之主張。

## （六）第六階段：不法或過度扣押之賠償

執行扣押後發現有不當或過度扣押需要有衡平措施，防衛法為以下之規定：

### 1、駁回聲請或修改扣押令

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(v) 規定，於聲請人獲得扣押令，因此而受損害之相對人或他人接到通知後任何時間得聲請法院撤銷或修正命令。此與聯邦民事訴訟規則第 65 條 (b)(4) 禁制令在未通知情況下發出，相對人得向法院提出駁回或修正命令聲請之規定類似<sup>47</sup>。

### 2、不當或過度扣押部分須予賠償

依防衛法第 1836 條 (b)(2)(G) 規定，因不法或過度扣押致相對人受有損害，得請求賠償，並與 1946 年商標法第 34 條 (d)(11) 規定相同之救濟方式<sup>48</sup>，包括所失利益、被扣押資料之成本、商譽損失和在惡意聲請扣押之懲罰性賠償，且法院就損害額得不以裁定擔保之範圍為限。又上開商標法亦規定，除法院認聲請人之聲請有可原諒之情形外，受損害相對人亦得請求合理律師費用。另外法院實務認此賠償亦可適用美國民事訴訟規則第 11 條 (c) 規定<sup>49</sup>，即提出之書狀等不得為無益之聲請及主張，如有違反，法院得對違反之當事人或律師或律師事務所予以裁罰。例如 1994 年間加州聯邦地方法院在 *Super Power Supply, Inc. v. Macase Indus. Co.* 案<sup>50</sup>；或 2013 年間喬治亞州聯邦地方法院在

<sup>47</sup> Fed. R. Civ. P. Rule 65(b)(4). ("On 2 days' notice to the party who obtained the order without notice - or on shorter notice set by the court - the adverse party may appear and move to dissolve or modify the order. The court must then hear and decide the motion as promptly as justice requires.")

<sup>48</sup> 15 U.S.C. § 1116(d)(11).

<sup>49</sup> Fed. R. Civ. P. Rule 11(c).

<sup>50</sup> *Super Power Supply, Inc. v. Macase Indus. Co.*, (154 F.R.D. 249). 其事實為：經銷商向電腦機箱供應商提起訴訟，主張仿冒行為違反商標法及州法，法官認經銷商無權獲得對供應商初步禁制令，經銷商律師依聯邦民事訴訟規則 11 支付美金 15,000 元作為處罰。(imposing sanctions under Rule 11 and 28 U.S.C. § 1927 where there was "no basis whatsoever upon which to seek unnoticed, *ex parte relief*" under 15 U.S.C. § 1116(d).)

Homecare CRM, LLC. v. Adam Group, Inc. 案<sup>51</sup>均對代理人予以裁罰。

## 參、與我國法律規定比較

我國法律關於營業秘密民事保全程序，有假扣押、假處分、定暫時狀態處分與證據保全等制度，分別規定於民事訴訟法、智慧財產案件審理法、辦理民事訴訟應行注意事項與智慧財產案件審理細則。所謂假扣押，依民事訴訟法第 522 條以下規定，指以保全債權人金錢請求之強制執行為目的，先扣押債務人財產，以保全將來之強制執行，旨在防止債務人隱匿或處分其財產而達脫產目的<sup>52</sup>；假處分依民事訴訟法第 532 條以下規定，係以債權人就金錢請求以外之請求，為保全債權人將來之強制執行，避免其金錢請求以外之請求無法實現為目的；又定暫時狀態處分依民事訴訟法第 538 條以下規定，為避免重大損害或因其他情事，就爭執之法律關係，定其暫時狀態，使其不受繼續之危害為目的，除制止與禁止外，必要時得採取履行與給付的滿足方法<sup>53</sup>；另證據保全依民事訴訟法第 368 條以下規定，指證據有滅失或礙難使用之虞、或經他造同意得聲請法院保全，如係確定事務之現狀有法律上利益並有必要，亦得聲請鑑定、勘驗或保全書證。除上開規定外，智慧財產案件審理法第 18 條、第 22 條、智慧財產案件審理細則第 37 條、第 38 條及法院辦理民事訴訟事件應行注意事項第 115 項、第 213 項至第 220 項，另重申前開規定意旨並增加部分細節性要件。

<sup>51</sup> Homecare CRM, LLC v. Adam Group, Inc., 952 F. Supp. 2d 1373 (N.D.Ga. 2013). 其事實為：電腦軟體開發商對競爭同業起訴，主張競爭同業盜用開發商之營業秘密，後者依聯邦民事訴訟規則第 11 條規定聲請法院裁罰，法官判斷認開發商就違反營業秘密之主張輕率起訴，違反規則第 11 條規定而予以裁罰，令開發商支付競爭同業費用。(Rule 11 sanctions ordered when the factual allegations in support of Homecare's trade-secrets claim do not, and did not at the time this action was filed, have evidentiary support.....)

<sup>52</sup> 最高法院 100 年度台抗字第 851 號民事裁定。

<sup>53</sup> 最高法院 105 年度台抗字第 452 號民事裁定。

美國防衛法國會立法報告均明示，單方扣押規定目的是為保存證據與防止聲請人營業秘密擴散，並減少對第三人營業活動之干擾<sup>54</sup>，其名為扣押，但非為保全將來之強制執行，故與我國民事訴訟之假扣押與假處分制度不同，且其明定依聯邦民事訴訟規則第 65 條禁制令或禁止令規定為不適當時，始能核發，是亦與定暫時狀態處分制度相異，而與我國之證據保全相同。兩者雖均以法院依單方之聲請及避免不可回復損害目的，而審酌是否准許核發，然主要有下列之不同：

## 一、範圍不同

- (一) 我國證據保全原規定證據有滅失或礙難使用之虞、經他造同意為要件，民事訴訟法於 2000 年修正後增訂「為確定事、物現狀而有法律上利益並有必要」之要件，依實務見解「此項就確定事、物之現狀程序，一方面係為實現證據開示之機能，另一方面難免有摸索性證明之虞，如何避免二者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為『必要性』之判斷。」<sup>55</sup> 故民事訴訟法之證據保全屬於通案性規定，除證據有滅失或礙難使用情況外，視各類訴訟事件之證據或事物現狀而定其保全證據方法。
- (二) 防衛法則直接針對屬於受營業秘密法保護之「資訊」，多為技術性資料，並以電腦檔案儲存，且法院要衡量按聯邦民事訴訟規則發給禁制令等為不適當時，始能核發扣押令，並由法院審酌是否屬於法律所定之「特別情況」。

## 二、舉證與有無擔保之不同

- (一) 我國聲請證據保全之理由，依民事訴訟法第 370 條第 2 項規定，應釋明之；所謂釋明，依同法第 284 條及辦理民事訴訟事件應行注意事項第 89 項規

<sup>54</sup> DTSA House Report, at 2; DTSA Senate Report, at 3. (It also provides for expedited relief on an ex parte basis in the form of seizure of property from the party accused of misappropriation only if necessary to preserve evidence or prevent the dissemination of a trade secret. Any ex parte seizure order issued by a court must minimize any interruption to the business operations of third parties, protect the property seized from disclosure, and set a hearing date at the earliest possible time. The bill also provides sanctions for an erroneous seizure.)

<sup>55</sup> 最高法院 105 年度台抗字第 774 號民事裁定。



定，指得使用法院信其主張為真實可即時調查之證據，釋明只須使法院信為大概如此，無須遵守嚴格之形式上證據程序，但不可解為敘明或說明之意。又我國民事訴訟法未規定法院得命證據保全聲請人須提供相當擔保。

- (二) 防衛法第 1836 條 (b)(2)(A) 規定，聲請人須敘明聲請內容屬於特別情形，並成功地證明營業秘密有被相對人不正當取得及使用之可能性，而相對人實際持有該營業秘密；法院須考量不予核發命令將會發生立即與不能回復之損害，否准聲請所造成之損害大於准許扣押後對相對人合法利益之損害。美國法院實務則說明，核發扣押令之標準與聯邦最高法院就暫時限制令核發之將來勝訴可能、否准聲請很可能造成無可回復之損害、雙方受損害程度及禁止令符合公益之四項標準並無不同<sup>56</sup>，但衡量程度是在證明程度等級間滑動，聲請人須證明發生無可回復損害有相當之可能，而不論其所受損害之程度<sup>57</sup>。另防衛法第 1836 條 (b)(2) (B)(vi) 規定，法院對聲請人取得扣押令造成他方因不法或過度扣押等可取得求償情況時，得於扣押令內訂定相當於損害額之擔保。

### 三、執行後有無聽證程序之不同

- (一) 保全證據後本案尚未繫屬，依我國民事訴訟法第 376 條之 1 及第 376 條之 2 規定，於保全證據程序期日到場之兩造，就訴訟標的、事實、證據或其他事成立協議時，法院應就其協議記明筆錄；保全證據程序終結後逾 30 日，本案尚未繫屬，法院得依利害關係人聲請，以裁定解除因保全證據所為文書、物件之留置或其他適當之處置，並命聲請人負擔程序費用。因之，保全證據後本案尚未繫屬，聲請人不提起本案訴訟，亦僅由利害關係人聲請

<sup>56</sup> Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7, 22 (2008). (The plaintiff must show (1) that it is likely to succeed on the merits, (2) that it is likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief, (3) that the balance or equities tips in its favor, and (4) that an injunction is in the public interest.)

<sup>57</sup> Brunswick Rail Management, et al. v. Richard Sultanov, et al., U.S. District Court, N.D. California, San Jose Division 2017 WL 67119. ("These formulation are not different tests but represent two points on a sliding scale in which the degree of irreparable harm increases as the probability of success on the merit decreases. "Big Country Foods, Inc. v. Board of Educ. of the Anchorage Sch. Dist., 868 F.2d 1085, 1088 (9th Cir. 1989). But "under either formulation, the moving party must demonstrate a significant threat of irreparable injury, irrespective of the magnitude of the injury.")

解除保全證據所為文書物件等之留置，又於保全證據程序實施時，兩造未到場或未達成協議，法院應否調整扣押證據之裁定並未規定，且我國法亦無再請兩造到庭，審理證據保全程序中所留置證據是否過度或有留置不適當之情形。

- (二) 依防衛法第 1836 條 (b)(2)(B)(v) 規定，法院就扣押令核發後應儘快於 7 日內舉行聽證程序，聲請人於聽證程序中，須舉證所主張之事實與支持扣押令規定，如舉證不足，法院應撤銷扣押令或予以修正，以調整扣押令之內容。

#### 四、聲請不當有無賠償之不同

- (一) 我國法律就實施保全程序有不當，設有損害賠償者，僅有民事訴訟法第 531 條撤銷假扣押債權人之賠償責任及智慧財產案件審理法第 22 條第 7 項撤銷定暫時狀態債權人之賠償責任。但對於證據保全並無相關規定。
- (二) 依防衛法第 1836 條 (b)(2)(G) 規定，因不法或過度扣押致相對人受有損害，設有損害賠償規定。

#### 肆、結論

美國 2016 年防衛法是為保護資訊財產，以符合數位時代強烈需求而制定，而修正增加 1996 年經濟間諜法所未有之規定，此非排除各州之立法或政策權限，而係提供當事人得向聯邦法院尋求救濟之機會。本文所討論單方扣押規定，係美國國會參考 1909 年著作權法、聯邦最高法院著作權法執行規則、1984 年商標仿冒法等相關規定而於防衛法中加以規定，其目的在於保全證據並防止營業秘密繼續散布，要求聲請人對聲請內容詳為載明，由法院審查後核發扣押令，再由專職人員執行，於執行終了後，法院須儘速開庭，確認有無過度扣押，並特別設定如有造成相對人或第三人損害，聲請人負有賠償責任等相關規定。防衛法將單方扣押之聲請至執行與執行後各項細節明確規定，其內容有平衡聲請人與相對人或第三人間在保全證據程序中各項利害關係之功能。

我國智慧財產法律皆未對民事證據保全作特別規定，而須依民事訴訟法規定。然智慧財產民事侵權事件，相關證據多偏在於侵害人一方，有蒐證不易、因果關係證明困難等因素，傳統民事訴訟法之證據保全規定似不足以因應數位時代之需求，例如在法律中明定專職人員與專家參與執行或禁止聲請人對外公開已聲請或執行證據保全之事，是智慧財產法律要否單獨制定保全證據內容，容有政策考量，然美國單方扣押制度有法理上依據，其執行細節相關規定或可供我國實務上參考。