

美國營業秘密之獨立經濟價值的認定趨勢變化



2023年6月來自美國法院的兩份營業秘密意見，強調了獨立經濟價值的重要性，並打破過往學者認為該要件沒有判斷實益的擔憂。所謂的獨立經濟價值，是指任何資訊若要成為營業秘密，所需具備源自其保密狀態的經濟價值。由於兩份意見都不允許原告透過薄弱之推論與假設，來證明其營業秘密具有獨立之經濟價值，顯示出法院對獨立經濟價值之認定趨勢的變化。

其中一份意見來自美國第四巡迴上訴法院，該法院認為原告未能提供充分的證據證明其營業秘密之價值，並駁回原告以該公司被收購之價格或授權其專有資料庫VulnDB所得收入，作為其75項涉案營業秘密經濟價值的論點。美國第四巡迴上訴法院強調，原告不僅需證明所主張之營業秘密具有經濟價值，尚需證明該經濟價值源自所主張之營業秘密的保密狀態。

另一份意見來自美國俄亥俄州北區地方法院，該法院駁回了原告透過其執行長的宣誓書來證明所主張之營業秘密具有獨立經濟價值的作法。儘管該宣誓書討論了法院經常認為營業秘密的資訊，比如交易的形式、未經審計的財務報表等，但美國俄亥俄州北區地方法院仍拒絕主觀證詞，要求原告提供所主張之營業秘密具有獨立經濟價值的客觀指標或理由。

企業該如何證明其營業秘密具有獨立之經濟價值？

企業可透過下列方式來證明其營業秘密具有獨立之經濟價值，包括：

- 1.開發成本：開發營業秘密的時間與材料成本，但過去的研發成本未必等於現在的經濟價值；
- 2.授權、租賃費：他人付費使用其營業秘密的事實；
- 3.內部通訊紀錄：他人承認該營業秘密所帶來的好處或前僱員、承包商與其競爭對手分享營業秘密的事實；
- 4.展現出優勢：透過營業秘密資訊獲得一份有價值的合約或滿足某些標準、條件之要求；
- 5.降低成本／提高效率：透過營業秘密減少原物料之投入及所需時間或提高生產之效率。

隨著美國法院對獨立經濟價值之認定趨勢的變化，營業秘密案件之原告所負的舉證責任將逐漸提高。據此，當企業欲提出不當使用營業秘密之損害賠償時，應盡早開始收集相關證據，以滿足法院對於營業秘密之獨立經濟價值的認定標準。

本文同步刊登於TIPS網站 (<https://www.tips.org.tw>)。

相關連結

[Heidi E. Siegmund, Christopher Mchalik, Miles O. Indest & Yasser A Mardiz, For What It's Worth: The Increasing Importance of a Trade Secret's Independent Economic Value \(Aug. 8, 2023\)](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-實體場
- 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會

葉承偉

副法律研究員 編譯整理

上稿時間：2023年09月

資料來源：

Heidi E. Siegmund, Christopher Michalik, Miles O. Indest & Yasser A. Madriz, *For What It's Worth: The Increasing Importance of a Trade Secret's Independent Economic Value* (Aug. 8, 2023), <https://www.mondaq.com/unitedstates/trade-secrets/1353222/> (last visited Sep. 04, 2023).

文章標籤

推薦文章