

論專利公開前機密管理之重要性



美國德州第一上訴法院於2023年8月的一項裁決強調了以下重點—即便企業的智慧財產權戰略是圍繞在專利申請而建立的，仍應證明其在專利公開前採取到位的營業秘密保護政策。

在 *FMC Technologies, Inc. v. Richard Murphy and Dril-Quip, Inc.* 一案中，FMC 是一家石油與天然氣公司，而 Murphy 是其前首席工程師，可接觸 FMC 公司重要研發技術。兩者的關係於 2018 年惡化，同年 12 月 FMC 公司提出了 ITW 系統 (orientation-free subsea tree system) 的專利申請，Murphy 則於隔年 5 月收到 Dril-Quip 公司的錄用通知。離職時 Murphy 有簽署一份協議，承認其有義務為 FMC 公司持有的專屬資訊保密，並已將所有與工作相關的資訊歸還。

Murphy 於 Dril-Quip 公司被任命負責開發與 ITW 系統幾乎相同的競爭產品。2020 年 5 月，Dril-Quip 公司於海上技術會議發布其下一代海底採油系統 (VXTe Subsea Tree) 的相關內容，並宣布將商業化生產。據此，FMC 公司控訴 Murphy 使用其花費了多年時間和數百萬美元開發的營業秘密資訊。Dril-Quip 公司則辯稱 FMC 公司所謂的營業秘密可輕易透過一般管道查明，且其未採取合理的努力來防止營業秘密外洩。

在判斷 FMC 公司是否有採取合理保密措施時，德州第一上訴法院針對其於專利尚未公開及等待核准審定期間是否有採取合理的努力進行審查，並發現下列情形：

1. FMC 公司並未根據有存取該機密資訊需求的人設定權限，反而將其工程資料庫開放給所有公司內部的工程師，讓他們都可以遠端存取相關資料。
2. FMC 公司並未禁止員工將公司的機密文件複製到外部伺服器上。

據此，德州第一上訴法院認定 FMC 公司於專利公開前未妥善保護其營業秘密，並認為被告 Murphy 未當使用其營業秘密。最終，德州第一上訴法院判被告 Murphy 勝訴。

由上述裁決可以發現，企業在專利公開前仍應採取營業秘密保護政策，包括：(1) 對機密資訊存取的權限控管、(2) 規範對機密資訊的使用程序、規定等，以避免在訴訟中失利。關於前述之管理措施，可以參考資策會科法所創意智財中心發布的《營業秘密保護管理規範》，以了解如何降低自身營業秘密外洩之風險，並提升競爭優勢。

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

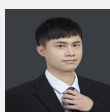
相關連結

[Maia Biermann, US Appellate Court's Ruling Over Design Drawings Sends a Strong Message to Trade Secret Owners \(Aug. 18, 2023\)](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 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
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-全盤掌握資金、控制權、稅務

- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-併購的教戰守則
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-專利申請與授權實務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-核心技術保護與營業秘密管理
- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 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
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會
- (實體-上午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-上午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (實體-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程



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：

Maia Biermann, *US Appellate Court's Ruling Over Design Drawings Sends a Strong Message to Trade Secret Owners* (Aug. 18, 2023), <https://www.iam-media.com/article/us-appellate-courts-ruling-over-design-drawings-sends-strong-message-trade-secret-owners> (last visited Sep. 13, 2023).

延伸閱讀：

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所，〈營業秘密保護管理規範〉，<https://stli.iii.org.tw/publish-detail.aspx?no=72&d=7212> (最後瀏覽日：2023/09/13)。

文章標籤

智財訴訟

智財風險

智財策略

智財管理

營業秘密

 推薦文章