美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢



美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢

資訊工業策進會科技法律研究所
法律研究員　陳彥嘉
107年02月05日

壹、前言

「The Defend Trade Secrets Act」[1]（下稱「DTSA」）是美國近年營業秘密相關法律的重要里程碑[2]。對可能涉入美國聯邦法院（下稱「聯邦法院」）DTSA訴訟的臺灣企業而言，聯邦法院晚近有關DTSA下述議題的見解與趨勢，值得關注：（1）DTSA是否取代既有法下關於營業秘密的民事救濟與保護規範？（2）提起DTSA訴訟時應注意何「訴答標準」（pleading standard）？（3）聯邦法院會否輕易依單方聲請核發扣押令（下稱「單方扣押令」（*ex parte* seizure order））？及（4）DTSA是否適用於發生在DTSA生效前的不法行為。以下依序評析前揭議題，並於文末綜結前述見解與趨勢之啟示。

貳、DTSA沒有完全取代既有規範，聯邦法院審理時仍可能會參酌既有規範與過往判決見解

DTSA明言，其未凌駕或取代其他聯邦法、州法有關營業秘密的民事救濟與保護規範[3]。DTSA立法前，美國有關營業秘密的民事救濟與保護規範，傳統上多仰賴各州州法[4]。DTSA賦予聯邦法院對於依DTSA提起的民事訴訟享有管轄權[5]，也開啟營業秘密所有人於營業秘密遭受不法竊用時，得在聯邦法院訴請民事救濟之可能[6]。此猶如在既有救濟途徑外，提供多一層保護與併行的救濟途徑[7]。

有見解指出，聯邦法院在審理DTSA訴訟、詮釋DTSA或分析個案上，多參酌DTSA立法前的州法與判決見解[8]。相關判決顯示，聯邦法院審理DTSA案件時，有參酌、援引、比較在地州法與DTSA，及過往判決見解的傾向[9]。由此可知，DTSA立法前的營業秘密既有規範與過往判決見解，在聯邦法院實務上仍具參考價值與影響力。

參、提起DTSA訴訟時應注意合理性訴答標準

於聯邦法院提起DTSA訴訟時，原告訴狀記載應滿足「合理性」（plausibility）訴答標準[10]，否則有遭聯邦法院駁回之虞[11]。挑戰原告之訴不符合理性訴答標準，聲請法院駁回原告之訴[12]，也成為被告的反擊策略之一[13]。

DTSA雖提供得於聯邦法院訴請民事救濟之途徑[14]，但不代表聯邦法院便放寬受理、廣收訴案[15]。在聯邦法院起訴DTSA案件時，原告訴狀需載陳法院管轄權、原告（有權獲得救濟）之請求，與請求的救濟[16]。原告之請求與訴狀所陳，應達到「合理」（plausible）程度[17]。原告在聯邦法院提起DTSA訴訟時，應將起訴相關事實（例如，法院管轄權[18]、DTSA規定要件[19]等等），充足陳述於訴狀當中[20]。除應陳述營業秘密存在外，也當具陳其營業秘密如何因不當手段而遭受不法竊用[21]。惟如何在「符合訴答標準」與「不過度揭露資訊致營業秘密曝光」之間取得平衡，不免爭議[22]。

以陳述營業秘密為例，在合理性訴答標準下，原告無可避免需在訴狀內具陳DTSA界定的營業秘密（要件）[23]相關事實，以證營業秘密存在[24]。亦即，原告需陳述系爭資訊不為周知、具有經濟價值，且已採取合理保密措施的充足相關事實[25]，以合理陳證系爭資訊為營業秘密[26]。聯邦法院並未要求原告要具體揭露其營業秘密[27]，但原告需能描述其營業秘密的「概括輪廓」（general contour）[28]。空言指向廣泛科技領域或某種科技、片面宣稱受害資訊係屬保密，致法院大海撈針搜尋、拼湊符合營業秘密要件的具體事實，為聯邦法院所不樂見[29]。換言之，原告不能只陳稱事涉營業秘密，而要清楚描述其營業秘密[30]。例如，原告在訴狀內需能描述所涉資訊為何，及付出何等努力維持該資訊的秘密性[31]。又例如，原告不能僅列出資訊之目錄或概括主題，而應提出足以構成營業秘密的文件或資訊[32]。

肆、聯邦法院審慎避免濫發單方扣押令，聲請獲准核發並非易事

DTSA生效以來，聯邦法院依聲請核發單方扣押令的情形並不多見[33]。DTSA的單方扣押令規定頗具爭議[34]，其允許法院於符合DTSA規定要件時，得依一方當事人聲請核發（民事）扣押令，扣押防止流傳或散佈營業秘密所必要之財產[35]。聯邦法院對單方扣押令相當審慎，嚴守DTSA文義[36]，惟經認定「有具體事實清楚顯示」（clearly appears from specific facts）符合DTSA規定要件[37]，且限於「極端特殊情

形」（extraordinary circumstances）[38]時方許之[39]，避免濫發此種扣押令[40]。若有其他衡平救濟可行時，無必要核發單方扣押令[41]。又，若聲請人無法舉證他方在類似活動上曾隱匿證據或忽視法院命令，僅片面宣稱他方受通知後會毀滅證據，尚不足說服聯邦法院核發單方扣押令[42]。另外，倘聲請人未能舉證系爭資訊是營業秘密時，聯邦法院也會拒絕核發單方扣押令[43]。由此可知，向聯邦法院聲請並獲准核發單方扣押令，並不容易[44]。

單方扣押令的核發雖然罕見，但已出現過一例 – Mission Capital Advisors, LLC v. Romaka[45]。此案被告未經受權而將原告的客戶名單下載至個人電腦，原告聲請法院扣押被告手中載有該客戶名單之財產，或禁止被告揭露該客戶名單[46]。審理過程中，被告未回應收受法院先前命令的送達[47]，也未按法院命令出席[48]，有躲避法院命令之嫌，讓聯邦法院形成心證，認為其他形式的衡平救濟手段不足，被告有不遵法院命令的跡象[49]。聯邦法院按DTSA規定要件逐一檢視本案事實後，認定確有具體事實清楚顯示要件合致[50]，遂依聲請核發扣押令[51]。Romaka案有助於瞭解，何等情形會促成聯邦法院核發單方扣押令[52]。由此案可知，漠視或躲避法院命令，可能讓聯邦法院產生不遵法院命令之印象，增加核發單方扣押令的可能性[53]。Romaka案也與其他聯邦法院判決呼應印證，聯邦法院對單方扣押令相當審慎[54]。

儘管聯邦法院避免濫發單方扣押令[55]，但非謂營業秘密遭不法竊用的被害人便毫無「禁制令救濟」（injunctive relief）可言。其他聯邦法或州法下的禁制令救濟手段[56]，仍有適用[57]。當繫屬案件案情符合其他禁制令救濟之要件時，聯邦法院依當事人聲請，核發單方扣押令以外其他種類的禁制令，並非罕見[58]。

伍、生效前發生，且DTSA生效後仍持續發生的不法行為，可能適用DTSA

DTSA明言，適用於生效當天或之後發生的營業秘密不法竊用行為[59]。因此，在DTSA生效前發生並結束的營業秘密不法竊用行為，無DTSA適用餘地[60]。原告提起DTSA之訴時，若未能指出營業秘密不法竊用行為（全部或一部）發生於DTSA生效後，原告的DTSA請求部份，有可能會遭聯邦法院駁回[61]。

對於發生在DTSA生效前，且DTSA生效後持續發生的營業秘密不法竊用行為，聯邦法院已開始有討論或接受，DTSA亦適用於此類持續性行為[62]。但是，原告需能「合理、充足」（“plausibly”, “sufficiently”）指出在DTSA生效後發生的不法行為部份[63]。有見解認為，此際得救濟回復之部份，也限於DTSA生效後的不法行為部份[64]。

承上，發生於DTSA生效前，且DTSA生效後持續發生的營業秘密不法竊用行為，日後也可能成為原告提起DTSA之訴的原由[65]。在此類訴訟中，應注意原告有無合理、充足指出DTSA生效後發生的不法行為部份[66]。倘原告未合理、充足指出該行為部份時，被告得伺機請求法院駁回原告之訴[67]。

陸、結論

綜觀聯邦法院晚近有關DTSA的見解與趨勢，對可能涉入聯邦法院DTSA訴訟的臺灣企業而言，有下述啟示：

一、勿漠視既有的營業秘密相關規範或判決見解，蓋其對聯邦法院實務仍具參考價值與影響力。DTSA沒有凌駕或取代其他聯邦法、州法有關營業秘密的民事救濟與保護規範[68]，僅提供多一層保護與併行的救濟途徑[69]。聯邦法院在審理DTSA案件時，有參酌、援引、比較DTSA立法前的既有規範與過往判決觀點的傾向[70]。

二、在聯邦法院提起DTSA訴訟，原告訴狀記載應合乎合理性訴答標準[71]。原告所陳是否合乎合理性訴答標準，可能會是訴訟攻防戰場之一。以陳述營業秘密為例，原告雖非必得具體揭露營業秘密[72]，但需能清楚描述其營業秘密[73]。

三、聲請單方扣押令不易獲准核發[74]，或考慮聲請其他種類之禁制令救濟較易獲准。聯邦法院審慎避免濫發單方扣押令[75]，但若繫屬案件案情符合其他禁制令救濟之要件時，法院依當事人聲請，核發單方扣押令以外其他種類的禁制令，並非罕見[76]。

四、DTSA有可能適用於，發生在DTSA生效前，且DTSA生效後持續發生的營業秘密不法竊用行為[77]。DTSA訴訟若涉及此類持續性不法行為時，原告有無合理、充足指出於DTSA生效後發生的不法行為部份[78]，可能會是訴訟攻防戰場之一。若原告未合理、充足指出該行為部份時，被告得伺機請求法院駁回原告之訴[79]。

---

[1] The Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376 (May 11, 2016) (mostly codified in scattered sections of 18 U.S.C. §§ 1836-1839 [hereinafter the “DTSA”].

[2] Mark L. Krotoski, Greta L. Burkholder, Jenny Harrison & Corey R. Houmand, The Landmark Defend Trade Secrets Act of 2016, at 3 (May 2016); Bradford K. Newman, Jessica Mendelson & MiRi Song, *The Defend Trade Secret Act: One year Later*, 2017-Apr Bus. L. Today 1, 1 (2017).

[3] 18 U.S.C. § 1838.

[4] S. Rep. No. 114-220, at 2 (2016) [hereinafter “S. Rep.”]; Kaylee Beauchamp, *The Failures of Federalizing Trade Secrets: Why the Defend Trade Secrets Act of 2016 Should Preempt State Law*, 86 Miss. L.J. 1031, 1033, 1045 (2017); Zoe Argento, *Killing the Golden Goose: The Dangers of Strengthening Domestic Trade Secret Rights in Response to Cyber-Misappropriation*, 16 Yale J. L. & Tech. 172, 177 (2014); James Pooley, *The Myth of the Trade Secret Troll: Why the Defend Trade Secrets Act Improves the Protection of Commercial Information* , 23 Geo. Mason L. Rev. 1045, 1045 (2016); John Conley, *New Federal Trade Secret Act and Its Impact on Life Sciences*, Genomics L. Rep. (Aug. 12, 2016), https://www.genomicslawreport.com/index.php/2016/08/12/new-federal-trade-secret-act-and-its-impact-on-life-sciences/; Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 1.

[5] 18 U.S.C. § 1836(c).

[6] Krotoski, Burkholder, Harrison & Houmand, *supra* note 2, at 7; Beauchamp, *supra* note 4, at 1033, 1045, 1072; Lily Li & Andrea W. Paris, *Help! What Are My (Immediate) Defenses to a Federal Trade Secret Claim?*, 58-Sep Orange County Law. 52, 52 (2016); Newman, Mendelson

& Song, *supra* note 2, at 1.

[7] Conley, *supra* note 4.

[8] William M. Hensley, *Post-Enactment Case Law Developments under the Defend Trade Secrets Act*, 59-Jul Orange County Law. 42, 44 (2017); Robert B. Milligan & Daniel Joshua Salinas, *Emerging Issues In the Defend Trade Secrets Act's Second Year*, Seyfarth Shaw LLP: Trading Secrets (June 14, 2017), https://www.tradesecretslaw.com/2017/06/articles/dtsa/emerging-issues-in-the-defend-trade-secrets-acts-second-year/; Jeffrey S. Boxer, John M. Griem, Jr., Alexander G. Malyshev & Dylan L. Ruffi, *The Defend Trade Secrets Act – 2016 In Review*, Carter Ledyard & Milburn LLP (Jan. 19, 2017), http://www.clm.com/publication.cfm?ID=5579; Rajiv Dharnidharka, Andrew D. Day & Deborah E. McCrimmon, *The Defend Trade Secrets Act One Year In – Four Things We've Learned*, DLA Piper (May 30, 2017), https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2017/05/defend-trade-secrets-act-four-things-learned/; Joshua R. Rich, *The DTSA After One Year: Has the Federal Trade Secrets Law Met Expectations?*, McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP, Vol. 15 Issue 3 Snippets 6, 7 (Summer 2017).

[9] HealthBanc International, LLC v. Synergy Worldwide, 208 F.Supp.3d 1193, 1201 (D.Utah 2016); Phyllis Schlafly Revocable Trust v. Cori, No. 4:16CV01631 JAR, 2016 WL 6611133, at *2-5 (E.D. Mo. Nov. 9, 2016); Panera, LLC v. Nettles, No. 4:16-cv-1181-JAR, 2016 WL 4124114, at *4 fn.2 (E.D. Mo. Aug. 3, 2016); Henry Schein, Inc. v. Cook, 191 F.Supp.3d 1072, 1077, 1079-1080 (N.D.Cal. 2016); Engility Corp. v. Daniels, No. 16-cv-2473-WJM-MEH, 2016 WL 7034976, at *8-10 (D. Colo. Dec. 2, 2016); M.C. Dean, Inc. v. City of Miami Beach, Florida, 199 F. Supp. 3d 1349, 1353-1357 (S.D. Fla. 2016); GTO Access Systems, LLC v. Ghost Controls, LLC, No. 4:16cv355-WS/CAS, 2016 WL 4059706, at *1 fn.1, *2-4 (N.D. Fla. June 20, 2016); Earthbound Corp. v. MiTek USA, Inc., No. C16-1150 RSM, 2016 WL 4418013, at *9-10 (W.D. Wash. Aug. 19, 2016); Kuryakyn Holdings, LLC v. Ciro, LLC, 242 F.Supp.3d 789, 797-800 (W.D. Wisc. 2017).

[10] Michelle Evans, *Plausibility under the Defend Trade Secrets Act*, 16 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 188, 190 (2017); Eric J. Fues, Maximilienne Giannelli & Jon T. Self, *Practice Tips for the Trade Secret Holder: Preparing a Complaint Under the Defend Trade Secrets Act*, Inside Counsel (June 14, 2017), https://www.finnegan.com/en/insights/practice-tips-for-the-trade-secret-holder-preparing-a-complaint.html; David R. Fertig & Michael A. Betts, *The Defend Trade Secrets Act: Jurisdictional Considerations—Part I*, 29 No. 7 Intell. Prop. & Tech. L.J. 3, 3-5 (2017) [hereinafter "*Considerations—Part I*"].

[11] *M.C. Dean*, 199 F. Supp. 3d at 1357; Chatterplug, Inc. v. Digital Intent, LLC, No. 1:16-cv-4056, 2016 WL 6395409, at *3 (N.D. Ill. Oct. 28, 2016); Raben Tire Co. v. McFarland, No. 5:16-CV-00141-TBR, 2017 WL 741569, at *2-3 (W.D. Ky. Feb. 24, 2017).

[12] Fed. R. Civ. P. 12(b).

[13] Jessica Engler, *The Defend Trade Secrets Act at Year One*, 12 No. 4 In-House Def. Q. 20, 22 (2017).

[14] Conley, *supra* note 4.

[15] Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 3.

[16] 在訴狀內載陳法院的管轄權、原告有權獲得救濟，及原告的訴求等事項，是「聯邦民事訴訟規則」（Federal Rules of Civil Procedure，下稱「FRCP」）第8條有關「訴答」（pleading）的一般規定。Fed. R. Civ. P. 8(a). FRCP適用於在美國聯邦法院提起的所有民事訴訟。Fed. R. Civ. P. 1. 是以，FRCP規定也適用於在聯邦法院提起的DTSA民事訴訟。Evans, *supra* note 10, at 190; Fues, Giannelli & Self, *supra* note 10; Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 3-4.

[17] 合理性訴答標準是美國最高法院在Bell Atlantic Corporation v. Twombly一案中，詮釋FRCP第8條而提出。Bell Atlantic Corporation v. Twombly, 550 U.S. 544, 547, 570 (2007). 合理性訴答標準不要求原告訴狀內陳載事實必須鉅細靡遺，但不能流於標籤式、結論式地陳述所求。*Id.* at 555, 570. 至少，必須提供足夠事實，從表面上可得判斷（原告）請求具合理性。*Id*. Twombly案後兩年，美國最高法院在Ashcroft v. Iqbal一案中明白表示、確立，Twombly案建立的訴答標準，適用於所有民事訴訟。Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 684 (2009). 是以，合理性訴答標準，也適用於在聯邦法院起訴的DTSA案件。Evans, *supra* note 10, at 190; Fues, Giannelli & Self, *supra* note 10; Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 3-5. 另外，有論者認為，聯邦法院要求的訴答標準，通常比州法（院）要求的訴答標準來得嚴格。Boxer, Griem, Jr., Malyshev & Ruffi, *supra* note 8.

[18] Gold Medal Prods. Co. v. Bell Flavors & Fragrances, Inc., No. 1:16-CV-00365, 2017 WL 1365798, at *5-8 (S.D. Ohio, Apr. 14, 2017). *See also* Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 4; David R. Fertig & Michael A. Betts, *The Defend Trade Secrets Act: Jurisdictional Considerations—Part II*, 29 No. 8 Intell. Prop. & Tech. L.J. 12, 12 (2017) [hereinafter "*Considerations—Part II*"].

[19] *McFarland*, 2017 WL 741569, at *2-3 ; *M.C. Dean*, 199 F. Supp. 3d at 1357; *Digital Intent*, 2016 WL 6395409, at *3. *See also* Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 3-5.

[20] Fues, Giannelli & Self, *supra* note 10; Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 5; Fertig & Betts, *Considerations—Part II*, *supra* note 18, at 13-14.

[21] Boxer, Griem, Jr., Malyshev & Ruffi, *supra* note 8.

[22] *Id.*

[23] 18 U.S.C. § 1839(3).

[24] *McFarland*, 2017 WL 741569, at *2.

[25] Fues, Giannelli & Self, *supra* note 10.

[26] Engler, *supra* note 13, at 21-22. 另外，美國的合理性訴答標準對原告訴狀記載之要求，跟臺灣「檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項」第6點附件的營業秘密「釋明事項表」（要求由告訴人或被害人填寫），兩者的共通點是，均有助於儘可能描述、判斷系爭案件所涉營業秘密。然而，兩者的適用場合不同：

1、美國的合理性訴答標準，是在聯邦法院提起民事訴訟時，應注意與遵守的主張陳述相關事宜。臺灣的營業秘密釋明事項表，則是由告訴人或告訴代理人填具，以供檢察官辦理重大違反營業秘密法案件（刑事案件）時調查方向之參考，且非檢方起訴與否之依據。

2、美國的合理性訴答標準，除於聯邦法院提起訴訟的當事人應加注意外，對聯邦法院在審理民事案件時也有拘束力；臺灣的營業秘密釋明事項表，僅供檢察官調查方向參考，對檢方是否起訴不具拘束力，亦無從拘束臺灣法院之審理或裁斷。

有論者指出，臺灣法務部於2016年4月19日訂定的「檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項」，當初是參考了美國「司法部」（Department of Justice）的「Prosecuting Intellectual Property Crimes（Manual）」，而「於第六點規定告訴人或被害人宜先填寫釋明事項表，藉此幫助檢察機關清楚掌握疑似受損害之重大營業秘密，是否符合法定之秘密性、經濟性、保密措施等要件，亦幫助檢察機關衡量發動強制處分之必要性。」陳砥柱，檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項，遠東萬佳法律事務所，2016年7月14日，http://www.louisilf.com/zh-tw/posts/2016-07-14 (last visited Dec. 31, 2017). *See also* Prosecuting Intellectual Property Crimes (Manual) (4th ed. 2013), *available at*: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting_ip_crimes_manual_2013.pdf. 然而，「Prosecuting Intellectual Property Crimes（Manual）」手冊在其封面明言，內容所載係提供「內部建議」（internal suggestions）給司法部律師參考。*Id.* 因此，理論上，此手冊內容對聯邦法院沒有拘束力。

[27] Mission Measurement Corp. v. Blackbaud, Inc, 216 F.Supp.3d 915, 921 (N.D.Ill. 2016).

[28] *Digital Intent*, 2016 WL 6395409, at *3.

[29] *McFarland*, 2017 WL 741569, at *2; *Blackbaud*, 216 F.Supp.3d at 921; *Ciro*, 242 F.Supp.3d at 798.

[30] Evans, *supra* note 10, at 191. 聯邦法院判決顯示，聯邦法院要求原告提供充足事實描述營業秘密的見解，並非始自DTSA生效後，而是在DTSA生效前便有此觀點存在。AWP, Inc. v. Commonwelath Excavating, Inc., Civil Action No. 5:13cv031., 2013 WL 3830500, at *5 (W.D. Va. July 24, 2013); Events Media Network, Inc. v. Weather Channel Interactive, Inc., Civil No. 1:13–03 (RBK/AMD), 2013 WL 3658823, at *3 (D. N.J. July 12, 2013); Council for Educational Travel, USA v. Czopek, Civil No. 1:11–CV–00672, 2011 WL 3882474, at *4 (M.D. Pa. Sept. 2, 2011); DLC DermaCare LLC v. Castillo, No. CV–10–333–PHX–DGC, 2010 WL 5148073, at *4 (D. Ariz. Dec. 14, 2010).

[31] *Blackbaud*, 216 F.Supp.3d at 921.

[32] *Ciro*, 242 F.Supp.3d at 800.

[33] Engler, *supra* note 13, at 21; Hensley, *supra* note 8, at 44.

[34] Hensley, *supra* note 8, at 44; Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 2-3; Rich, *supra* note 8, at 6; Engler, *supra* note 13, at 20.

[35] 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A).

[36] Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 3.

[37] 依DTSA規定，法院核發單方扣押令的要件，簡之包括（1）受命令對象有可能不遵法院命令，FRCP第65條或其他衡平救濟手段不足達成目的；（2）若未核發此扣押令，將生立即且不可彌補之損害；（3）拒絕核發扣押令致聲請人所受損害，大於核發扣押令致他人所可能遭受的損害；（4）聲請人很可能證明系爭資訊為營業秘密，且受命令對象確實以不當手段，或圖謀以不當手段不法竊用營業秘密；（5）受命令對象確實持有營業秘密，或任何扣押標的財產；（6）聲請狀中對於應受扣押標的，提出合理具體細節及標示其所在；（7）若受命令對象，或與該對象行動一致之人，於收到扣押通知後，將會毀損、搬移或隱匿應扣押標的，或以他法致法院無法扣押該標的；且（8）聲請人尚未公開其聲請之扣押行動。惟經法院認定「有具體事實清楚顯示」（clearly appears from specific facts）符合此等要件，且限於「極端特殊情形」（extraordinary circumstances）下，法院得依單方聲請核發單方扣押令。18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(ii).

[38] 18 U.S.C. § 1836(b)(2)(A)(i).

[39] Engler, *supra* note 13, at 21; Michael T. Renaud & Nick Armington, *DTSA and Ex Parte Seizure – Lessons from the First Ex Parte Seizure Under The DTSA*, Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo PC (Aug. 21, 2017), https://www.globalipmatters.com/2017/08/21/dtsa-and-ex-parte-seizure-lessons-from-the-first-ex-parte-seizure-under-the-dtsa; Matthew Werdegar & Warren Braunig, *One Year On: the Federal Defend Trade Secrets Act*, Daily J. (Apr. 26, 2017), *available at*: https://www.keker.com/Templates/media/files/Articles/Keker%20(DJ-4_26_17).pdf.

[40] Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 3; Dharnidharka, Day & McCrimmon, *supra* note 8; Werdegar & Braunig, *supra* note 39.

[41] OOO Brunswick Rail Mgmt. v. Sultanov, No. 5:17-cv-00017, 2017 WL 67119, *2 (N.D. Cal., Jan. 6, 2017); Magnesita Refractories Company v. Mishra, CAUSE NO. 2:16-CV-524-PPS-JEM, 2017 WL 365619, at *2 (N.D. Ind. Jan. 25, 2017).

[42] Baleriz Carribean Ltd. Corp. v. Calvo, Case 1:16-cv-23300-KMW, at 7 (S.D.Fla. Aug. 5, 2016). *See also* Renaud & Armington, *supra* note 39. 有論者表示，對於不曾隱匿證據或無視法院命令之人，聯邦法院不太願意對此類人士核發單方扣押令。Engler, *supra* note 13, at 21.

[43] Digital Assurance Certification, LLC v. Pendolino, Case No: 6:17-cv-72-Orl-31TBS, at *1-2 (M.D.Fla. Jan. 23, 2017).

[44] Engler, *supra* note 13, at 21; Dharnidharka, Day & McCrimmon, *supra* note 8.

[45] Mission Capital Advisors, LLC v. Romaka, No. 16-cv-05878-LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016). 有論者認為，此案是DTSA通過以後，首宗法院准

許單方扣押令之案件。Renaud & Armington, *supra* note 39.

[46] *Romaka*, No. 16-cv-05878-LLS, at 1-3.

[47] *Id.* at 1.

[48] *Id.* at 2.

[49] *Id.*

[50] 在Romaka案中，聯邦法院按DTSA規定要件逐一檢視本案事實，認定：（1）被告未回應收受命令送達、未依法院命令出席等情事，顯現被告躲避法院命令之嫌，而FRCP第65條或其他衡平救濟手段對原告有所不足；（2）若未核發扣押令，將對原告產生立即且不可彌補之損害；（3）拒絕核發扣押令對原告所生損害，大於核發扣押令致被告合法利益所受損害；（4）依原告聲請所陳，原告很可能證明系爭資訊為營業秘密；（5）原告很可能成功證明，被告確以不當手段不法竊用原告系爭資訊；（6）原告很可能成功證明，原告的系爭資訊，確為被告實際持有中；（7）儘管存在法院無法扣押系爭資訊的風險，原告確實有通知被告；且（8）原告尚未公開其聲請的扣押行動。*Id.* at 2-4.

[51] *Id.* at 4. 在Romaka案中，除客戶名單外，原告亦有聲請扣押其他「專有資訊」（proprietary information）。但此部份的扣押令被法院所拒絕，理由是原告對於此等資訊與相關事實的描述，諸如「秘密性與不可回覆之損害」（confidentiality and irreparable harm），欠缺「足夠具體」（sufficient particularity）。*Id.*

[52] Renaud & Armington, *supra* note 39.

[53] *Id.*

[54] Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 3; Engler, *supra* note 13, at 21; Renaud & Armington, *supra* note 39.

[55] Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 3.

[56] 例如，同為DTSA規定下的禁制令救濟。18 U.S.C. § 1836(b)(3)。又例如，FRCP的「臨時禁制令」（preliminary injunction） 或「暫時限制令」（temporary restraining order）。Fed. R. Civ. P. 65 (a), (b).

[57] 如前所述，DTSA並沒有凌駕或取代其他聯邦法、各州州法有關營業秘密的救濟與規範。18 U.S.C. § 1838.

[58] *Cook*, 191 F.Supp.3d at 1077, 1076-1077, 1079; *Daniels*, 2016 WL 7034976, at *10-11, 14; *Nettles*, 2016 WL 4124114, at *4. *See also* Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 2-3; Rich, *supra* note 8, at 6; Boxer, Griem, Jr., Malyshev & Ruffi, *supra* note 8.

[59] DTSA §2(e), Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376, 381-382.

[60] Werdegar & Braunig, *supra* note 39; Krotoski, Burkholder, Harrison & Houmand, *supra* note 2, at 14; Engler, *supra* note 13, at 21.

[61] Avago Technologies U.S. Inc. v. Nanoprecision Products, Inc., Case No. 16-cv-03737-JCS, 2017 WL 412524, at *9 (N.D.Cal. Jan. 31, 2017); Cave Consulting Group, Inc. v. Truven Health Analytics Inc., Case No. 15-cv-02177-SI, 2017 WL 1436044, at *5 (N.D. Cal. Apr. 24, 2017); Physician's Surrogacy, Inc. v. German, Case No.: 17CV0718-MMA (WVG), 2017 WL 3622329, at *8-9 (S.D. Cal. Aug. 23, 2017). *See also* Tara C. Clancy, April Boyer & Michael R. Creta, *Emerging Trends in Defend Trade Secrets Act Litigation* , National Law Review (Sept. 26, 2017), https://www.natlawreview.com/article/emerging-trends-defend-trade-secrets-act-litigation; Milligan & Salinas, *supra* note 8.

[62] *Cook*, 191 F.Supp.3d at 1076-1079; Allstate Insurance Company v. Rote, No. 3:16-cv-01432-HZ, 2016 WL 4191015, at *1-5 (D. Or. Aug. 7, 2016); Syntel Sterling Best Shores Mauritius Limited v. Trizetto Group, Inc., 15-CV-211 (LGS) (RLE), 2016 WL 5338550, at *6 (S.D.N.Y. Sept. 23, 2016); Adams Arms, LLC v. Unified Weapon Systems, Inc., Case No. 8:16-cv-1503-T-33AEP, 2016 WL 5391394, at *6 (M.D. Fla. Sept. 27, 2016); Brand Energy & Infrastructure Services, Inc. v. Irex Contracting Group, CIVIL ACTION NO. 16-2499, 2017 WL 1105648, at *3-8 (E.D. Pa. Mar. 24, 2017); Sleekez, LLC v. Horton, CV 16–09–BLG–SPW–TJC, 2017 WL 1906957, at *5-6 (D. Mont. Apr. 21, 2017). *See also* Rich, *supra* note 8, at 8.

[63] *Unified Weapon Systems*, 2016 WL 5391394, at *6; *Horton*, 2017 WL 1906957, at *5-6. *See also* Milligan & Salinas, *supra* note 8; Werdegar & Braunig, *supra* note 39. 聯邦法院判決顯示，若原告僅是「推論性的片面指控」（conclusory allegation），將不會被聯邦法院接受。Hydrogen Master Rights, Ltd. v. Weston, 228 F.Supp.3d 320, 338 (D.Del. 2017). *See also* Engler, *supra* note 13, at 23.

[64] *Unified Weapon Systems*, 2016 WL 5391394, at *6. *See also* Rich, *supra* note 8, at 8.

[65] Engler, *supra* note 13, at 23.

[66] Milligan & Salinas, *supra* note 8.

[67] Engler, *supra* note 13, at 23.

[68] 18 U.S.C. § 1838.

[69] Conley, *supra* note 4.

[70] *Synergy Worldwide*, 208 F.Supp.3d at 1201; *Cori*, 2016 WL 6611133, at *2-5; *Nettles*, 2016 WL 4124114, at *4 fn.2; *Cook*, 191 F.Supp.3d at 1077, 1079-1080; *Daniels*, 2016 WL 7034976, at *8-10; *M.C. Dean*, 199 F. Supp. 3d at 1353-1357; *Ghost Controls*, 2016 WL 4059706, at *1 fn.1, *2-4; *MiTek USA*, 2016 WL 4418013, at *9-10; *Ciro*, 242 F.Supp.3d at 797-800.

[71] Evans, *supra* note 10, at 190; Fues, Giannelli & Self, *supra* note 10; Fertig & Betts, *Considerations—Part I*, *supra* note 10, at 3-5.

[72] *Blackbaud*, 216 F.Supp.3d at 921.

[73] *Digital Intent*, 2016 WL 6395409, at *3. *See also* Evans, *supra* note 10, at 191.

[74] Engler, *supra* note 13, at 21; Dharnidharka, Day & McCrimmon, *supra* note 8.

[75] *Sultanov*, 2017 WL 67119, at *2; *Mishra*, 2017 WL 365619, at *2; *Calvo*, Case 1:16-cv-23300-KMW, at 7; *Pendolino*, 2017 WL 320830, at *1-2. *See also* Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 3; Engler, *supra* note 13, at 21; Renaud & Armington, *supra* note 39; Werdegar & Braunig, *supra* note 39.

[76] Newman, Mendelson & Song, *supra* note 2, at 2-3; Rich, *supra* note 8, at 6; Boxer, Griem, Jr., Malyshev & Ruffi, *supra* note 8.

[77] *Cook*, 191 F.Supp.3d at 1076-1079; *Rote*, 2016 WL 4191015, at *1-5; *Trizetto Group*, 2016 WL