

# TRIPs 對營業秘密之保護

## 一、概說

按世界貿易組織(World Trade Organization)係由國際貿易及關稅總協定(GATT)衍生而來，自一九九五年一月一日起取代 GATT。GATT 自一九八六年起，美國、日本及其他歐洲具領導性之跨國產業聯盟共同呼籲應將智慧財產權列為烏拉圭談判議題，並於一九九四年多邊貿易談判中通過「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights，簡稱「TRIPs」)將智慧財產權之保護納入規範，其有關未經公開資料之保護(undisclosed information)規定於第二篇第七節第三十九條以下<sup>1</sup>。TRIPs 可說是第一份詳細處理通常未經特殊智慧財產權立法保護而僅由一般民事法規範，而在許多國內法稱之為營業秘密(trade secret)、機密資訊(confidential information)之保護的多邊文件<sup>2</sup>。

在烏拉圭回合談判時，最大的爭議為究竟未經公開之資料是否適合在 TRIPs 中加以規範。就此，開發中國家主張，商業機密並非智慧財產權的一種，其應不在 TRIPs 談判之原訂範圍。不過已開發國家均主張將未經公開之資料納入 TRIPs 中加以保護。如瑞士即主張，雖然未經公開之資料與其他種類之智慧財產權不同，但對未經公開資料之保護，實係符合保障智慧財產權之中心理念；其保護之目的均在於對花費時間、人力、財力等資源而創造之資訊，提供專屬性之商業利用機會<sup>3</sup>。

而依據 TRIPs 第一條第一項之規定，會員國在 TRIPs 下的最基本義務，為遵守 TRIPs 的各項實體規範，並將之落實到國內法中，而各國在制訂其內法時，必須遵循的基本原則所謂的「最低標準原則」。在最低標準原則下，會員國有義務依照 TRIPs 所定之基本要求，保護智慧財產權，但無義務制訂較 TRIPs 所定標準為高的保護程度。而會員國在符合 TRIPs 之前提下，則有

---

<sup>1</sup> 請參照，駱志豪，TRIPs 對營業秘密之保護，公平交易季刊第 4 卷第 3 期，1996 年 7 月，頁 61。

<sup>2</sup> See Daniel Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 184

<sup>3</sup> 請參照，羅昌發，WTO 架構下智慧財產權與競爭法之關係，行政院公平交易委員會 1997 年合作研究計劃，頁 157

權決定在其法律體制下，執行 TRIPs 的適當方式<sup>4</sup>。

## 二、未經公開之資料的保護

### (一)保護對象

TRIPs 將未經公開之資料的保護規定於第三十九條。第三十九條第一項規定<sup>5</sup>：「為依(一九六七年)巴黎公約第十條之二有效保護智慧財產權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第二項所規定之未經公開之資料及第三項所規定之提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。」其明確肯認 TRIPs 認為未經公開之資料亦屬於智慧財產權保護的一環，其保護意旨主要是出於避免與防止不公平競爭之行為。此外，值得注意的是，提交予政府或政府相關機構之未經公開之資料，亦應依 TRIPs 第三十九條第三項之規定受到保護。

### (二)保護要件

明確揭櫫未經公開資訊應受保護之原則後，TRIPs 第三十九條第二項即針對其保護要件加以定義，其規定：「自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩露或遭他人以有違商業誠信方法(a manner contrary to honest commercial practices)取得或使用之可能，但該資料須：一、具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者；二、因其秘密性而具有商業價值；且三、業經資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性(。」

而 TRIPs 針對第三十九條第二項規定之附註 10 進一步指示：所謂「以違反商業實務誠信之方式」，最少應指違反信賴關係以及引誘違反信賴關係之行為，並應包括第明知或因重大過失而不知其係從事獲取行為之第三人，其獲取未經公開資訊的行為<sup>6</sup>。換言之，依據附註 10 的規定，獲取、使用或揭露他人營業秘密等不公平類型之行為，大多數必須以違反契約或信賴關係以及營業秘密所有人交付秘密資訊時課與收受營業秘密者契約上限制之有效性為

---

<sup>4</sup> 請參照，羅昌發，WTO 架構下智慧財產權與競爭法之關係，行政院公平交易委員會 1997 年合作研究計劃，頁 38-39

<sup>5</sup> 關於以下條文之中譯，係引自謝銘洋主編，智財小六法，2001 年 3 月增訂二版，頁 696

<sup>6</sup> Footnote 10: "for the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligence in failing to know, that such practices were involved in the acquisition "

前提。而至於哪些關於未經公開之資料的契約限制，其有效性應受肯認，則委諸內國立法決定<sup>7</sup>。

而 TRIPs 第三十九條第二項規定未經公開資料之保護要件，簡而言之，可歸納為商業價值與秘密性兩大要件。在美國法上也設定了相同的要件，但是其並非以同樣的字眼表示，譬如，就秘密的客觀性而言，其有時以要求創新性的方式為規定。而須證明營業秘密具有一定價值之要求，有時則會在有用性的概念中加以表達<sup>8</sup>。

首先，第三十九條第二項中關於商業價值的要件，其並非作為確定投資之證據，而是證明該營業秘密係涉及其所有人之營業領域，而非其私領域，按私領域部分於 GATT 談判時並未指示應予介入。進一步言之，該資料必須是難得的，譬如說不易接觸。此與秘密性要件並無重大不同，但是「商業價值」此一概念更適合涵蓋取得係爭技術或資料之絕對困難性。於商業價值此一明確要求下所內含之難得性要件可說是秘密性要件的另一層面。就此而論，若謂此一價值乃是源於其秘密性，並無錯誤<sup>9</sup>。

至於 TRIPs 第二項關於秘密性要件之規定，約可從以下幾個方向來說明。首先，就客觀秘密性(objective secrecy)而言，該未經公開之資料必須是非「為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者」，而就相對秘密性(relative secrecy)而言，由於其必須是相對於一般處理同類資料之人而言，仍具有秘密性，因此可避免過度廣泛地保護已為該特定產業所通用但為該領域外所不知之資料，並且有助於於一特定經濟領域活動的專業鑑定人判斷何者為在其領域中通用的資料<sup>10</sup>。

但是從三十九條第二項之文意亦顯示，即使成分內容乃屬於公眾所有，但其結合或蒐集該等內容的方式或專門技術具有機密性，則該包含該等內容之文件，仍有可能被視為具有秘密性質<sup>11</sup>。此乃因為這些屬於公眾所有的成分

---

<sup>7</sup> See Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schricker(eds.), *From GATT to TRIPs-The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, at 233.

<sup>8</sup> See Francois Dessemontet, *Protection of Trade Secrets and Confidential*, *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement*, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, *kluwer law*, 1998, at 247

<sup>9</sup> *Id.* at 248

<sup>10</sup> *Id.* at 250-251

<sup>11</sup> See Elina Mangassarian, *Technological Trends and the Changing Face of International Intellectual Property Law*, 11 *Int'l Legal Persp.*125, 2001,at 142

內容，當其彼此整合起來時，常會產生新的價值或重要性。譬如說，某一客戶的地址以及該客戶的工業設備平順有效率運作所需求之產品的一般規格均屬公眾資訊，然而所有客戶以及其設備所需規格之蒐集資料乃是具有機密性的，因為這些資訊的精確配置及組合並不容易取得<sup>12</sup>。

### (三)提交政府或政府相關機構之資料的保護

就 TRIPs 第三十九條第一項所指「提交政府或政府相關機構之資料」的保護部分，TRIPs 於同條第三項進一步詳細規定：「會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。」

在 TRIPs 生效前，各國擁有相當大的範圍得自行決定保護測試資料(test data)之原則。而 TRIPs 就其第三十九條第三項所列之保護標的提出了第一套國際性標準。但是 TRIPs 畢竟不一一個統一的法典(其僅建立一廣泛的內國法制參考基準)。而另一個重要的問題是，TRIPs 允許 WTO 會員國適用不同的測試資料保護方式，特別是，一個無專有權的保護之競爭模式，乃符合 TRIPs 第三十九條第三項所設定之最低標準<sup>13</sup>。

而 TRIPs 第三十九條第三項所規定之測試資料的保護，僅是對於資料產出之投資的獎勵，並非對其創造性或發明性而言。測試資料的乃是依照標準協定或程序而產生，涉及事實資料的系統性蒐集。雖然透過測試可能可研發出新藥，但是這些測試結果本身僅是規律性科學操作的結果<sup>14</sup>。

茲將 TRIPs 第三十九條第三項的保護要件簡明析述如下：

1. 必須是會員國為核准醫藥品或農藥品上市而要求提供資料，而該資料提供為核准所必須。
2. 受保護之資料為詳述與人類、動物以及植物健康、環境影響評估以及使用效力相關的藥品或農業品之科學健康及安全測試。至於其他主管

---

<sup>12</sup> See Francois Dessemontet, Protection of Trade Secrets and Confidential, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, kluwer law, 1998, at 252

<sup>13</sup> See Charlos Maria Correa, Public Health and International Law: Unfair Competition Under the TRIPs Agreement: Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals, 3 Chi. J. Int'l L., 2002, at 70

<sup>14</sup> Id. at 72-73

機關要求之相關資料包括有，例如製造、儲存以及封裝方法及條件。

3. 為未經公開之資料。由於資料是否已經公開為一客觀狀態，因此申請者聲明全部或部分之資料具有機密性或未經公開必須經過審核。
4. 資料必須指涉新化學原料(New Chemical Entities)。TRIPs 特意不定義「新化學原料」之概念，會員國在此將享有執行 TRIPs 規定之操作空間。
5. 經相當努力(或投資)(Considerable Effort(Investment))<sup>15</sup>。

會員國對於符合上述要件之資料，負有不公開之義務(non-Disclosure Obligation)，除非是：(a)基於保護公眾之必要；或(b)已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用。第一個例外的適用，必須經過必要性檢驗。而在決定是否具有必要性時，GATT/WTO 的規定及法律體系通常尊重會員國對於是否有必要的決定，但是通常也課與引用此項規定之會員國沈重的舉證責任<sup>16</sup>。此外，此處所謂的「公眾」(public)應被理解為人類全體<sup>17</sup>。另值得注意的是，第三十九條第三項並未明訂此一不公開義務的存續期間，原則上該保密義務應持續到該等資訊為人知悉為止<sup>18</sup>。

而三十九條第三項另外一個關鍵性的解釋爭議，就是國家機關基於信賴某家公司提出之資料，以審核其他公司所提出之後續聲請，是否構成該資料之不公平商業使用？針對此一問題，原先在 TRIPs 進行協商的時候，美國曾提議，若是使用測試資料將會導致政府或任何他人之商業或競爭利益時，即應課與會員國在未經權利人之同意或支付該使用之合理價值的情況下，禁止對測試資料為任何使用的義務，然卻未經採納。此表示參與協商的各會員國依據第三十九條第三項僅選擇對商業上不公平使用的行為提供規範原則，而不防止任何可能產生利益分配效益的使用。而許多國家也未將參考先前註冊或信賴創始公司所提資料而為類似商品之上市審核，作為一種不公平商業使用。而第三十九條第三項雖指示應提供保護以對抗不公平商業使用，但卻允

---

<sup>15</sup> Id. at 73-75

<sup>16</sup> Id. at 76

<sup>17</sup> See Francois Dessemontet, Protection of Trade Secrets and Confidential, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, edited by Charlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf, kluwer law, 1998, at 259

<sup>18</sup> See Charlos Maria Correa, Public Health and International Law: Unfair Competition Under the TRIPs Agreement: Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals, 3 Chi. J. Int'l L., 2002, at 76

許會員國決定何種使用方式將會被視為商業上不公平<sup>19</sup>。

此外，第三十九條第三項也僅包含了「商業使用」(commercial use)，而明確排除了政府的使用，特別是國家衛生主管機關評估醫藥品或農藥品之效力及毒性。雖然政府的使用將會間接的產生商業性後果(市場競爭者的進入)，但是其並不意味著商業性行為，而僅是合法的國家行為<sup>20</sup>。事實上，不公平商業使用只有在競爭者透過詐欺、違反信賴或其他不正當行為而取得測試資料之結果，而進而為自己的利益使用該等資料以提出上市核准的申請等情形，才可認定其存在。而其亦適用在政府使該等未經揭露之測試資料為他人接觸，而對未投入生產測試資料或花費成本的廠商提供優勢的情況下<sup>21</sup>。

### 三、執行措施

相較於其他智慧財產權協定或條約，TRIPs 最大的特色在於詳細規範保護智慧財產權之執行問題。在以往其他智慧財產權之條約中，會員國並無義務在其國內法中，允許主管機關對侵權之貨品加以扣押，或禁止進口。然智慧財產權之保護，不但涉及各國國內法規如何承認權利人所擁有之權利，以及對權利人提供何種之實體保障；同樣重要者，尚在於各國執行其法律以保護智慧財產權之情形。由於以往在 WIPO 架構下並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約與伯恩公司，故在烏拉圭回合談判時，各已開發國家認為應在 TRIPs 中另設較為有效之執行規範。開發中國家傾向認為只要在 TRIPs 中就執行之規範設定原則性規定即可；渠等並認為有必要在協定中承認開發中國家就智慧財產權之執行，在行政與財政之基礎設施之不足<sup>22</sup>。

在 TRIPs 訂定的討論過程中，兩個最主要的阻礙乃是如何消除會員國法律體系間的歧異，以及考慮眾多開發中國家資源有限的必要性。由於開發中國家希望能避免建立一套執行智慧財產權的特殊司法系統，因此 TRIPs 特別於第四十一條第五項處理此一疑慮<sup>23</sup>。

---

<sup>19</sup> Id. at 77-78

<sup>20</sup> Id. at 78

<sup>21</sup> Id. at 81

<sup>22</sup> 請參照，羅昌發，WTO 架構下智慧財產權與競爭法之關係，行政院公平交易委員會 1997 年合作研究計劃，頁 96-97

<sup>23</sup> See Daniel Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 197. TRIPs 第四十一條第五項規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關

在經過多方折衝後，TRIPs 於第三篇智慧財產權之執行中，設有相當詳細的規範，其於第四十一條即要求：「會員應確保該篇所定之執程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生嚇阻之救濟措施。前述程序執行應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用。」而四十二條以下則針對：民事與行政程序暨救濟(包括證據提出規範(第四十三條)、禁制令(第四十四條)、損害賠償(第四十五條)、其他救濟(第四十六條)、對被告之賠償(第四十八條))、暫時性措施(第五十條)、與邊界措施有關之特殊規定(第五十一條以下)以及刑事程序(第六十一條)等為詳細具體之指示。

### (一)禁制令與暫時性措施

TRIPs 第四十四條第一項規定：「司法機關應有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。會員並無義務使前述司法禁制令適用非因明知或可得而知之情況下，致侵害他人智慧財產權之情形。」本條規定適用於侵害一起始發生時，否則即無法阻絕侵害者之侵害行為。這也反映出，本條實際上是在處理緊急的暫時命令(provisional order)以外之禁制令。至於暫時性禁制令(provisional injunction)則係規定於 TRIPs 第五十條第一項。TRIPs 第四十四條第一項所規範之的措施乃適用於邊境上的管制或結關後的處理，換言之，僅限於進口物品，且不必然是由海關來執行<sup>24</sup>。

至於 TRIPs 第五十條乃是 TRIPs 關於「智慧財產權之執行」此一部分最重要的規定之一。暫時性措施以及特別是不通知另一造(*inaudita altera parte, ex parte*)的訴訟行動，常常是唯一有效對抗盜版的手段。而 TRIPs 第五十條所稱之「暫時性措施」，必須能快速且有效地取得，任何時間上的遲延或者是其他內國法上會減弱暫時性措施有效性的其他規定，均應受到審查，除非其依 TRIPs 第四十一條第五項而取得正當性的基礎<sup>25</sup>。

TRIPs 第五十條第一項規定：「司法機關應有權採取迅速有效之暫時性

---

智慧財產權之執程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。本篇對會員而言，並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。」

<sup>24</sup> See Daniel Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 205

<sup>25</sup> *Id.* at 216

措施以：一、防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關放行之進口物品在內。二、保全經主張為與侵害行為相關之證據」此項規定之文字重心在於措施的有效性，而非時間點。然雖其並未明確指示在任何侵害發生前即應能取得禁制令(而僅是規定阻止新的或進一步之侵害行為發生)，然而若與提及即將發生之侵害(imminent infringement)的第五十條第三項<sup>26</sup>規定配合以觀，似可顯示禁制令原則上即令在侵害行為尚未開始前即可取得。此外，本項規定亦明確規範包括當地製造及進口之物品的「進入管轄區域內之商業管道」<sup>27</sup>。

TRIPs 第五十條第二項則規定：「司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷毀之情形下，依其情形之適當與否，採取暫時性之措施。」本項規定在處理未通知被指稱侵權者(或被告)採取措施的情況。當有其他措施對於移除侵權產品或其他物品均無實益之風險時，這樣的措施即可能是必須的。其特別適用在專業侵權人上。而在遲延將會導致措施的無效率或對合法權利人造成不可回復之損害(例如喪失證據)，採行本項所定的措施也是具有正當性的。而這些措施也可能針對除了侵權人以外的善意第三人執行(例如：運送人)<sup>28</sup>。

## (二)刑事程序

刑事制裁通常被認為是對抗智慧財產權侵權行為的一個必要要素。在 TRIPs 制訂過程中，有些會員希望刑事制裁應適用於任何智慧財產權之侵害行為，然而其他會員卻希望將其限制在影響公共秩序的故意、商業性侵害行為。由於智慧財產權畢竟屬於「私權」，參照 TRIPs 第四十一條第五項<sup>29</sup>之精神，

<sup>26</sup> 第五十三條第三項規定：「司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據，俾可適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞，並且得命聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止聲請人濫用權利。」

<sup>27</sup> See Daniel Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 216

<sup>28</sup> Id. at 216-217. 至於暫時性措施其他搭配性的規定，包括命聲請人提供擔保、措施執行後之通知、聲請人必要資訊之提出、開始進行實體審理的合理期限以及暫時性措施經撤銷或未生效之聲請人賠償義務等相關規定，請參見 TRIPs 第五十條第三項至第八項。

<sup>29</sup> TRIPs 第四十一條第五項規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。本篇對會員而言，並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。」



經討論後，TRIPs 第六十一條仍僅就具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，課與各會員國訂定刑事程序及罰則的義務<sup>30</sup>，其規定：「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑或罰金，並應和同等程度之其他刑事案件之量型一致。必要時，救濟措施亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷毀。……」

唯值得注意的是，TRIPs 雖非要求會員國必須對所有侵害智慧財產權之行為課與刑事處罰<sup>31</sup>。但是 TRIPs 第六十一條的後段卻也明確指出：「……會員亦「得」對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具有商業規模者，訂定刑事程序及罰則。」

---

<sup>30</sup> See Daniel Gervais, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, at 234

<sup>31</sup> 請參照，羅昌發，WTO 架構下智慧財產權與競爭法之關係，行政院公平交易委員會 1997 年合作研究計劃，頁 103-104