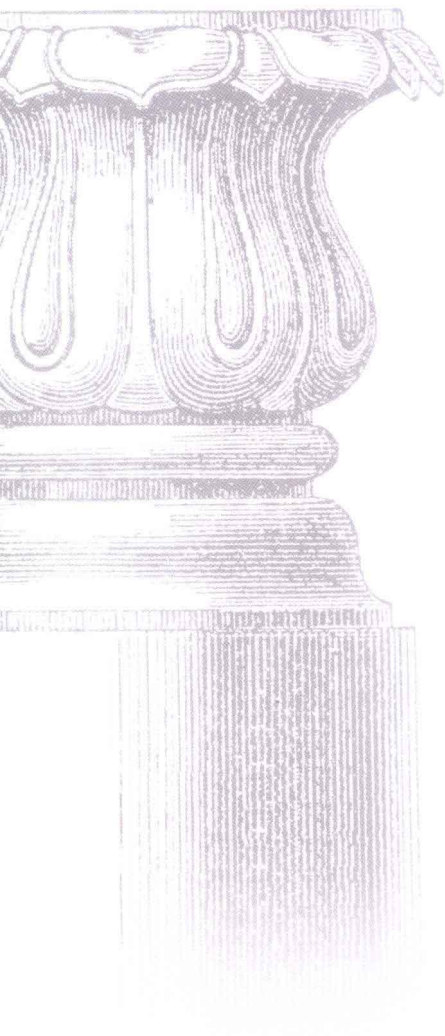


Intellectual Property
Right Law Research

第9卷
Volume 9

知识产权法研究

王立民 黄武双 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Intellectual Property
Right Law Research

知识产权法研究

2022年第1期

中国政法大学出版社



华东政法大学知识产权研究中心 主办

East China University of Politics & Law
Research Center for IPR

知识产权法研究

Intellectual Property Right Law Research

第 9 卷

Volume 9

主编 王立民 黄武双

Editors Wang Limin Huang Wushuang



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法研究. 第9卷/王立民, 黄武双主编. —北京: 北京大学出版社, 2011.9

(知识产权法研究丛书)

ISBN 978-7-301-19142-2

I. ①知… II. ①王… ②黄… III. ①知识产权法-文集 IV. ①D913.04-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第122173号

书 名: 知识产权法研究(第9卷)

著作责任者: 王立民 黄武双 主编

责任编辑: 姚文海 华 娜

标准书号: ISBN 978-7-301-19142-2/D·2875

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市北燕印装有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 18印张 314千字

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

序

2010年6月2日,我参加了我校知识产权学院的毕业典礼,八十余位2010届知识产权专业的本科毕业生即将离开校园,走上新的工作岗位。说实在的,那天我心里真的很高兴,有一种成功的喜悦。

进入21世纪以后,随着我国经济的快速发展,知识产权人才的需求量越来越大,特别像上海这样的大城市。但是,那时还没有知识产权专业,我国所有知识产权学院开设的都是法学专业知识产权法方向。为了能在知识产权专业上有所突破,培养更多国家和社会需要的知识产权人才,我校尝试举办“知识产权”专业。这可是一个招生目录外专业,上海市教委和国家教育部、国家知识产权局等国家机关都从不同方面给予了大力支持。2003年我校申报的“知识产权”专业得到教育部的正式批准,翌年即招收了第一批本科生。尽管这个专业的培养方案和教学计划在申报前就已经过了仔细的论证,可是在随后4年的教学过程中,仍有一些争议。有人认为,这个专业的学生应以理、工科背景为妥;有人认为,这个专业不宜设立本科专业,而应以研究生为好;有人认为,现在方案中的理、工科内容太少等等。我与我的同事们则不改初衷,按照既定方针,认真贯彻教学方案,执行教学计划,一心一意为办好这个新专业而努力,把不成功的风险降到最低点。

今年,这一届毕业生已是我校知识产权专业的第三届毕业生了。他们用自己的实践和成绩印证了这个专业设置的可行性已变成了现实性。其中,有这么几点使我感到很欣慰。第一,毕业生就业顺利。他们的就业率均在96%以上,就业去向有国家机关、律师事务所、企事业单位等。第二,学生热爱这个专业。我校以法学专业见长,绝大多数学生都冲着这个专业来报考我校。知识产权专业每年招收的新生中,总有一些是从法学专业的考生中调剂过来。可经过一段时间学习后,他们便爱上了这一专业。第三,科研成果丰硕。在校期间,他们在教师的指导下,热心从事科研,撰写论文,在国家知识产权局等单位组织的论文比赛中,总能拿回各种奖项,包括一些大奖,其获奖比率明显高于我校的其他专业。学生们的成功从一个侧面证实这个专业的成功。

我校是我国第一个创办知识产权本科专业的学校,以后又有些学校纷纷办起了这个专业,一批又一批的毕业生走上了社会。今年,又传出好消息,说专家们在讨论新的本科专业目录时,主张把法学一分为三,即法学、国际法和知识产权。知识产权将作为目录内的本科专业,被推广到全国。这既是对我校创办这一专业的肯定,也鞭策着我们继续办好这个专业。

看到我校知识产权本科生戴上学士帽,穿上学士服,手捧毕业证书和学位证书,我心里真是高兴。高兴的是知识产权专业创办成功了;学生们成了国家、社会的有用人才;国家知识产权战略的实现,后继有人。与这种高兴相伴是感激。我非常感激知识产权学院的老师和同事们。他们教书育人,使学生们接受了品行教育;认真授课,使学生们学到知识产权的基本知识;悉心指教,使学生们学会了科研和撰写有质量的论文;热情指导,使学生积累了知识产权实务的经验。知识产权专业的学生们在他们的辛勤和富有成效的工作中,不断成长、成熟、成功。在此向知识产权学院的老师和同事们致敬!

最后,我要热烈祝贺知识产权专业的学生们顺利完成学业,走上人生的新征途;衷心祝愿知识产权专业的学生们在新的征程中不断取得优异成绩,为母校争光;全心祝祷知识产权专业越办越好,为我国的知识产权事业添砖加瓦。

王立民

2010年7月2日

目 录

▷ 商业秘密专题 ◁

- 美国商业秘密侵权诉讼中的临时救济措施 ◇ 黄武双 1
- 美国竞业禁止协议对价规则评介
- 兼论我国雇员竞业禁止补偿制度之完善 ◇ 黄 骥 30
- 商业秘密领域中离职后竞业禁止合理范围的界定
- 以美国判例为视角 ◇ 李 媛 47
- 合同约定“禁止反向工程”条款的效力分析 ◇ 郭 杰 66
- 客户名单保护司法实践难点探究
- ◇ 李梦圆 奚秋玲 杨 哲 张胤雯 王碧云 79
- 中美客户名单的商业秘密属性认定比较研究
- ◇ 许馨月 王敏思 张 璇 张乃伟 钮蒙叶 105

▷ 商业标识专题 ◁

- 商标权的合理使用问题检讨 ◇ 高荣林 132
- 商标使用的认定
- 从美、日、我国台湾地区比较的视角 ◇ 金燕娟 142
- 论我国商标异议制度的改革
- 兼评恶意异议的治理 ◇ 王芸芸 164

世博会标志的知识产权保护

- 以隐性市场行为为视角 ◇ 叶赞葆 180

论气味商标的法律保护现状

- 兼论我国商标注册制度的缺陷 ◇ 张 瑾 197

颜色商标注册与保护探析

- 以普通法为比较分析视角 ◇ 周 杰 211

▷ 综合专题 ◁

论专利权对商业外观保护之影响

- 美国的司法实践及对我国的启示 ◇ 张 盾 231

电视节目保护的问题初探

- 由湖南卫视和江苏卫视之争所引发的思考 ◇ 王 涛 250

外观设计的反不正当竞争法保护 ◇ 夏朝美 264

稿约 283

美国商业秘密侵权诉讼中的临时救济措施

◇ 黄武双*

内容摘要 鉴于我国尚缺乏商业秘密保护的专门立法,与专利、商标和版权侵权纠纷案件相比,当事人在商业秘密侵权纠纷案件中所能采取的救济措施也是非常有限的。美国通过各州法院长时间的普通法实践,已累积了非常丰富的救济措施经验,并形成了比较成熟的规则。尤其是在临时救济措施方面的普通法规则和经验,值得我国立法和司法实践借鉴。本文详细阐述了美国普通法针对商业秘密侵权诉讼所形成的扣押、返还原物、临时禁止令和临时禁令四个方面的临时救济措施,供我国理论和实务界参考,以资改进我国在商业秘密诉讼中的临时救济措施。

关键词 扣押 返还原物 临时禁止令 临时禁令

一、扣押(seizure)

诸如生产侵权产品的设备、图纸、侵权产品销售记录等侵权证据,一般都在侵权行为人的直接控制之下。侵权人一经获得不利线索,可以很快销毁这

* 作者单位:华东政法大学

本文为教育部人文社科研究 2009 年度规划基金一般项目“商业秘密保护中的公共利益规则研究”(09YJA820021)和中国博士后科学基金第 45 批面上资助项目“我国商业秘密保护利益失衡问题及对策研究”(20090451093)的阶段性研究成果。

些证据。为了有效保护商业秘密权利人的权利,法律上创设了一些较为有效的救济措施。扣押即是其中之一。

在美国,依据单方申请而签发的扣押令,被认为是与民事搜查令具有同样功能、特别有效的救济措施。例如,侵权行为人可以在短短几秒钟内删除存储在电脑里的侵权证据——电子版的图纸,应对这种后果的有效措施就是采用突袭方式对侵权证据进行扣押。大多数原告希望获得这种方式的救济,但扣押毕竟会给被告的生产经营造成难以弥补的损失,因此,美国法院在是否采取扣押措施的决策上是非常谨慎的。

有些含有保密信息的证据材料涉及很强的专业知识,在这种情况下,法院通常应该将这些材料移交给指定的具有特定知识背景的第三方专家来核查。American Can 公司诉 Ishwar Mansukhani 商业秘密侵权案^①便是一个典型。

原告 American Can 公司开发、生产并销售一种喷射到打印表面而无需直接接触纸张的商业喷墨。进行铝制啤酒罐或防冻液壶上的日期代码等精度要求较高的打印作业时,这种喷墨是接触性喷墨所无法替代的。被告包括 Ishwar Mansukhani 和他的妻子 Ruth Brand 以及他们的 Brand Associates and Brand M 公司。

Mansukhani 是一位经验丰富的墨水领域的化学专家,其妻子 Ruth Brand 也是一位物理化学专家。1976 年, American Can 公司的全资子公司 M&T 化学公司就涉足商业喷墨业务。M&T 雇用 Mansukhani 为公司的化学专家。那时的 Mansukhani 尽管熟悉墨水化学但尚无喷墨化学方面的经验。在与 M&T 签订了不得使用商业秘密并在离职前交还全部有关文件的协议后, Mansukhani 便开始了喷墨的研究工作,并发明了数种墨水。接下来的几年时间里, Mansukhani 一直在同一个实验室工作,但雇主却几易其身。American Can 公司于 1977 年 8 月将 M&T 卖给了 Axco Industries 公司, Axco Industries 公司 1979 年 8 月又将 M&T 卖给了 Whittaker 公司, Whittaker 公司 1980 年 10 月又将 M&T 的资产和喷墨业务经营权卖回给了 American Can 公司。为了简化,以下将 Mansukhani 所有的雇主称为 American Can 公司或原告。

American Can 公司最后接管喷墨业务时曾要求 Mansukhani 继续留任,但他拒绝了。Mansukhani 和妻子于 1980 年 12 月开始了自己的喷墨事业,并以比原告更低的价格向原告的客户销售喷墨产品。American Can 公司于 1981

^① See 742 F.2d 314.

年10月23日起诉 Mansukhani 非法使用商业秘密的行为构成不正当竞争。经审理,一审法院认为 Mansukhani 离职时带走了专利申请文件、墨水配方以及其他文件的行为违反了保密协议。此外,还认定了 Mansukhani 还与 Whittaker 的几个老客户联系并以低价向他们销售喷墨, Mansukhani 还接触到了根据客户特殊要求定制的墨水, Mansukhani 销售的墨水与其参与研发的“400 系列”墨水完全相同,原告 400 系列墨水配方属于商业秘密且数个被告侵犯了该商业秘密等事实。法院于 1982 年 6 月 18 日颁发了永久禁令,永久禁止被告向那些定制墨水的公司或个人销售 Mansukhani 受雇期间参与研发的商业喷墨,也不得向任何其他公司或个人销售商业喷墨。

被告质疑为何禁令的适用范围延伸到了涉及侵权的三种之外的墨水产品,为何禁止与 6 月 18 日法院备忘录载明的 400 系列商业喷墨成分不同的墨水产品。被告请求法院修正禁令的适用范围,但一审法院认为被告必须为此解释其动机。法院认为,颁发的禁令目的就是要涵盖“Mansukhani 受雇期间参与研发的任何一种商业喷墨配方”。1982 年 7 月 13 日颁发了禁令。被告就该永久禁令提起上诉,二审法院维持了原判。^②

原告 American Can 公司认为被告销售 SK-2914 和 SK-2916 墨水的行为违反了永久禁令,原告于 1983 年 7 月 20 日提起单方申请,请求签发单方临时禁止令,以便获取被告藐视法庭的证据。法院认为原告提交的证据不足。1983 年 7 月 25 日,原告向 Warren 法官提交了第二份单方申请和补充材料,申请法院签发临时禁止令:(1) 禁止被告向原告的所有客户销售任何一种喷墨;(2) 允许原告雇员(在联邦警察的陪同下)进入被告场所扣押产品样本和各种有关文件。

1983 年 7 月 25 日,一审法院进行了是否签发临时禁止令的单方听审程序。7 月 26 日上午,一审法院依据单方申请签发了临时禁止令,禁止被告向 Mansukhani 受雇期间服务过的包括 Anheuser-Busch 公司和 Beverage Products 公司在内的原告的所有客户销售包括 SK-2914 和 SK-2916 喷墨在内的任何品种墨水产品。1983 年 7 月 26 日,颁发了该禁止令。

在禁令的该部分生效 10 天后,法院指令联邦警察陪伴原告雇员进入了被告工厂,并扣押了墨水样品和有关文件资料。临时禁止令并未允许原告保存这些样品和文件,因此法院指令联邦警察暂时保存这些样品和文件。此外,法院禁止令规定 8 月 5 日为决定是否签发临时禁令的听审日期。在法院颁发

^② See American Can Co. v. Mansukhani, 728 F.2d 818 (7th Cir., 1982).

了单方禁止令后,原告雇员和联邦警察来到被告工厂,带走了样品。7月26日,原告告知自己所有的商业喷墨客户,被告已经受到禁止令的限制。那天下午,被告向法院递交申请,请求解除或修改临时禁止令。7月27日,就此举行了听审,但不允许被告对单方临时禁止令所依据的宣誓书提交证据。法院驳回了被告解除临时禁止令的请求,并于7月28日驳回了被告请求中止正在进行的诉讼的紧急请求。1983年8月4日,就在对临时禁令举行听审的前一天,对原告和被告都同样重要的客户 Anheuser-Busch 公司,其在圣路易斯的工厂从原先购买被告的产品转向购买原告的产品了。

1983年8月5日,一审法院就是否签发临时禁令举行听审,但由于当事人双方就措辞未能达成一致意见,法院于8月16日根据备忘录签发了用以补充之前颁发的永久禁令的一份简式禁止令,禁止被告向那些定制墨水的公司或个人销售 Mansukhani 受雇期间参与研发的商业喷墨,也不得向任何其他公司或个人销售商业喷墨。禁止被告销售的墨水包括但不限于 R-453、P-473 和 BK-493 系列产品。

1983年8月16日,被告同样被禁止销售 SK-2914 和 SK-2916 系列产品。被告就此提起上诉。二审法院对临时禁令是否会给被告造成严重的甚至是不可弥补的后果,以及立即提起的上诉能否有效挑战禁令均表示疑虑。^③ 被告上诉对单方临时禁令签发不当以及临时禁令无效提出了很多理由。二审法院认为临时禁止令不得根据单方的申请而签发,由于原告并未对签发临时禁令提出足够理由且签发临时禁令的条件过于模糊等原因,认定临时禁令签发错误。尽管被告上诉时提出了很多理由,但二审法院认为最核心、最有价值的理由莫过于应否根据单方申请签发临时禁止令,以及该禁止令是否符合《联邦民事诉讼法》65(b)规则。具体理由详述如下。

(一) 实际意义

二审法官首先认为分析临时禁止令是否有效对本案而言是没有实际意义的,因为临时禁止令已经被临时禁令取代了。American Can 公司辩称,由于临时禁止令不再有效,该禁止令将不会进一步影响当事人的权利和责任。^④

^③ See Carson v. American Brands, Inc. 案(450 U. S. 79, 84, 101 S. Ct. 993, 996, 67 L. Ed. 2d 59 (1981))创设了撤销禁令的标准:禁令会带来不可弥补的损失和只有立即上诉才可能起到效果。

^④ See Squillacote v. Local 248, Meat & Allied Food Workers, 534 F.2d 735, 746 (7th Cir., 1976); Glen-Arden Commodities, Inc. v. Costantino, 493 F.2d 1027, 1030 (2d Cir., 1974); White Eagle v. One Feather, 478 F.2d 1311, 1312 (8th Cir., 1973).

然而,众所周知,禁令担保将会让一个效力已经终止的禁止令仍然具有实际意义,而 American Can 公司所援引的判例并未涉及禁令担保这一特殊情况。在当事人申请禁令的一方被要求为错误申请禁令可能给对方当事人造成的损失提供担保的情况下,禁令的效力就有了实际意义,因为实际存在着被禁止的一方从担保金中获得补偿的可能性。^⑤ 效力终止的禁令可能会因为错误申请禁令导致的赔偿问题而继续影响双方当事人。这一观点可以从 University of Texas v. Camenisch ^⑥ 和 Liner v. Jafco, Inc. ^⑦ 找到依据。

即便被告基于错误申请禁令获得补偿的可能性很小,担保的存在并不能阻止当事人就是否具有实际意义而产生的争论。就本案而言,我们确实需要考虑被告从担保中获得补偿的可能性。口头辩论阶段,原告告知法院,被告已经根据《联邦民事诉讼法》第 65 条第 1 款规定向一审法院就临时禁止令和临时禁令提出了赔偿请求。一审法院所处理的问题,实际上与上诉人二审时要求我们考虑的问题是完全一样的。临时禁止令的效力问题仍然是当事人之间的争议。

就应否对临时禁止令的效力进行立即表态,还是等一审法院继续审理或当事人采取进一步措施以后再予表态,二审法院认为对这样一个谨慎的问题尚有一些疑问。如果临时禁止令的效力与最终审判结果是难以分离的,如被告 SK-2914 和 SK-2916 墨水是否侵犯了原告商业秘密,则二审法院不希望对该问题表态。然而,临时禁止令的效力问题并不取决于这些与最终结果有关的因素,相反取决于该依据单方申请签发的临时禁止令是否符合程序和民事诉讼法第 65 条规定。这些问题与案件的最终结果其实毫不相关,而且双方当事人都在上诉过程中提到了这一问题。二审法院认为,在进一步的程序之前,没有理由忽略这一问题。基于这些理由,二审法院认为对临时禁止令的效力作出判断并非没有实际意义,因而对该问题进行了明确判断。

^⑤ See e. g., Medtronic, Inc. v. Janss, 729 F.2d 1395, 1398—99 (11th Cir., 1984); Stacey G. v. Pasadena Independent School District, 695 F.2d 949, 955 (5th Cir., 1983).

^⑥ See 451 U.S. 390, 393—94, 101 S.Ct. 1830, 1832—33, 68 L.Ed.2d 175 (1981).

^⑦ See 375 U.S. 301, 305—06, 84 S.Ct. 391, 394—95, 11 L.Ed.2d 347 (1964).

(二) 单方申请程序

二审法院(第七巡回法院)是根据判断临时禁令的“裁量权滥用”标准^⑧来审视临时禁止令的。如果基于对法律的错误理解或者没有充分考虑到程序要求^⑨就签发了禁止令,一审法院就滥用了自由裁量权。就本案而言,二审法院认为,在缺乏单方申请有效理由、忽略联邦民事诉讼法 65(b)所规定的程序要求的情况下,一审法院签发禁止令构成裁量权滥用。

临时禁止令并不会简单地因为是根据单方申请而归于无效,联邦最高法院已经就单方禁止令的签发设定了一些限制情形,法院可以为了保障听审处于悬而未决的状态而签发一项时间有限且适用范围有限的临时禁止令。^⑩此外,65(b)明确涉及单方禁止令的签发问题。总体而言,这种禁止令的签发是受到严格限制的。“严格限制”在于,单方禁止令的获取必须反映整个裁判结果可能与法院采用事先通知当事人的措施,以及让双方当事人参加听审辩论而出现的结果背道而驰。在这种情况下,根据单方申请而签发临时禁止令显然是必要的,^⑪但是依据联邦判例法,他们必须限制在满足保持悬而未决的状态和防止有必要举行听审但不举行听审将造成不可弥补的损害这一目的。

大多数法院都很熟悉,在无法通知到对方当事人,或者无从知晓对方当事人身份,或者对方当事人的地址不明确而无法及时通知到的情况下,可以签发单方临时禁止令。而本案的情况并非如此。原告同意通知可以送达的观点,但从几个有限的判例找出了可以签发单方临时禁止令的依据,^⑫认为如果通知被告将会使将来举行的诉讼程序失去意义。在 Vuitton 一案中,第二巡回法院下达训示令,命令一审法院就一个商标侵权案件签发一项协助上诉人

^⑧ See *Squillacote v. Local 248, Meat & Allied Workers*, 534 F.2d 735, 744—45 (7th Cir., 1976). See also *Majd-Pour v. Georgiana Community Hospital, Inc.*, 724 F.2d 901, 902 (11th Cir., 1984); *Community Communications Co. v. City of Boulder*, 630 F.2d 704, 708—09 (10th Cir., 1980), rev'd on other grounds, 455 U.S. 40, 102 S.Ct. 835, 70 L.Ed.2d 810 (1982).

^⑨ See e.g., *Coca-Cola Co. v. Tropicana Products, Inc.*, 690 F.2d 312, 315—16 (2d Cir., 1982) (preliminary injunction); *Community Communications*, supra, 630 F.2d at 708—09 (temporary restraining order).

^⑩ See *Granny Goose Foods, Inc. v. Teamsters*, 415 U.S. 423, 438—39, 94 S.Ct. 1113, 1123—24, 39 L.Ed.2d 435 (1974); *Carroll v. President of Princess Anne*, 393 U.S. 175, 180, 89 S.Ct. 347, 351, 21 L.Ed.2d 325 (1968).

^⑪ See *Carroll v. President and Comm'rs of Princess Anne*, 393 U.S. 175, 180 [89 S.Ct. 347, 351, 21 L.Ed.2d 325] (1968).

^⑫ See *In the Matter of Vuitton et Fils S. A.*, 606 F.2d 1, 5 (2d Cir., 1979) (“Vuitton”).

的单方禁止令。一审法院就是根据对方当事人已知为理由而拒绝签发的。上诉人认为,如果通知侵权人,侵权人极有可能在听审之前的短短几个小时内处置侵权产品,二审法院采纳了这一理由。上诉人描述了他和其他类似案件中由于被告在法院签发禁止令和举行听审之前就处置产品而导致诉讼进行失去意义的教训。第二巡回法院认为,上诉人可以依据这些充分的证据和理由签发“时间和适用范围均受限制的”临时禁止令。

法院认为,只有在没有其他可供选择的合理手段的情况下,才可以签发单方禁止令,因而必须对禁止令的签发条件进行逐一考量,以判断禁止令签发是否合理。首先,禁止令禁止被告在10天内“继续向 Mansukhani 受雇期间服务过的所有原告客户销售任何种类的商业喷墨。”对这一点并无令人信服的理由。即便原告为保存墨水样本和文件而根据 Vuitton 案提出了足够的理由,但这些理由实际上与本案禁止令中停止被告10天业务这部分毫无关联。正如联邦最高法院在 Granny Goose Foods 一案所作的解释,单方禁止令“应该限制在服务于保持悬而未决这种状态和防止只要举行听审就会造成不可弥补损害这一目的上。”^⑬而本案并未对禁止令作出限制,二审法院认为不应该签发这样的禁止令。

其次,单方禁止令的第二部分内容就是授权原告雇员可以在联邦警察陪同下进入被告工厂带走喷墨样品和复制所有与喷墨销售有关的文件,包括向原告客户销售、被告用于准备生产墨水的文件和 Mansukhani 与原告客户联系的资料。禁止令的这部分措施在 Vuitton 案中也可能适用。二审法院同意第二巡回法院主张在事先通知可能导致证据销毁的情形下签发有效时间和适用范围都很有有限单方禁止令限制的观点。二审法院认为本案所面临的问题是, American Can 公司是否就单方申请禁止令的必要性提供了充分的证据。

如果通知对方当事人没有任何障碍,则只有在缺乏更不激烈手段的情况下才签发单方禁止令。就本案而言,法院原本可以签发禁止令之前,通知被告准备在马上要举行的听审中阐述不应签发这种命令的原因。这种命令可以引导被告不要销毁听审所需的产品或文件,这种禁止令也不会引发我们所关注的程序问题。为了阐述更为缓和的禁止令不足以保护原告的利益,原告必须证明,被告实际上会漠视这种在听审举行之前几个小时有效的为保存墨水和文件而签发的禁止令。

在禁止令申请书中, American Can 公司为了获得禁止令提出,从被告未能

^⑬ See 415 U.S. at 439, 94 S.Ct. at 1124.

在庭审之前或庭审过程中根据原告的证据展示请求和传票提交任何墨水配方、墨水样品或有关文件资料的事实来看,被告可能会隐匿或销毁文件和篡改墨水样品。原告同样指出,Mansukhani 在签发永久禁令时拥有很多原告的保密文件。Mansukhani 根据法院的命令向原告移交了这些文件。

在审查了支持原告主张的案卷材料之后,二审法院认为这些材料并不能支持被告将故意漠视效力只有几个小时的禁止令的假设。案卷材料虽然揭示了双方就证据展示的数个争论,但这些争论对双方都寻找高度保密信息的商业秘密案件而言并无什么特殊之处。^⑭ 双方都在寻找对方的技术信息、财务信息和客户名单,双方拒绝了对方的请求。一审法院必须解决部分争论,但并无任何迹象显示被告将不遵守法院的禁止令。坦诚地拒绝另一方当事人提出的证据展示请求,正如卷宗材料所显示的那样,与拒绝遵守法院的禁止令是完全不同的两码事。并无可以推断拒绝证据展示的一方一定会故意违反法院的禁止令。

American Can 公司还提出,从被告销售墨水的行为违反法院签发的永久禁令条款的情况来看,被告肯定会漠视法院的禁止令。然而,单方提出的对方藐视法院的主张,与法院认定其禁止令被违反的结论差距很大。此外,永久禁令的适用范围并不是很清楚,二审法院并不认为原告或一审法院可以从被告的行为中推断其将不遵守禁止令的主观意图。

(三) 形式上的有效性

由于还违反了 65(b) 规定的特定条件,临时禁止令归于无效。根据对单方禁止令设定的诸多严格条件,禁止令“应该解释损害并阐述这种损失属于不可弥补的理由,以及为何不事先通知而签发的理由……”1983 年 7 月 26 日签发的临时禁止令,并未满足这些条件。

65(b) 设定的特定条件并非仅仅是一些法律技术摆设,它们是“应该遵守的措辞强烈的强制条件,而并非没有实际意义的一些辞藻。”^⑮ 临时禁令可以被用作极具杀伤力的武器,如果根据单方申请签发,则被滥用的危险是很大的。^⑯ 65 规则所设计的程序障碍是为了迫使申请人和法院在申请和签发单方

^⑭ See e. g., *Natta v. Zletz*, 405 F.2d 99, 101—02 (7th Cir., 1968).

^⑮ *Shannon v. Retail Clerks, International Protective Association*, 128 F.2d 553, 555 (7th Cir., 1942).

^⑯ See *Walker v. City of Birmingham*, 388 U.S. 307, 330, 87 S.Ct. 1824, 1837, 18 L.Ed.2d 1210 (1967), See also *Carroll v. President of Princess Anne*.

禁止令时尽可能考虑周全。二审法院曾经说过,65(b)及其限制条件“并不仅仅是实施程序操作手册的摘要,而是描写自由的书籍中一页”^{①⑦}。在存在很大滥用危险的情况下,65(b)为限制单方禁止令所设定的条件,也具有同样的意义。

65(b)所设定的条件,对于确实需要签发单方禁止令的一方而言,并没有带来累赘。这些条件要求法院签发禁止令时必须解释和周全考虑禁止令的必要性和根据单方申请签发的必要性。然而,本案的临时禁止令并未满足这些形式要求,因而其签发是错误的。

二、返还原物(Return of Stolen Trade Secrets)

仅依靠人的记忆来窃取商业秘密的情况是很少见的。大多数窃取商业秘密的行为都是通过窃取有形载体(如图纸、书面记录、零部件)进行的。只要这些物质载体尚处于秘密状态,就有可能保住商业秘密。在这种情况下,商业秘密权利人通常希望尽快重新获得对这些物质载体的控制权。设法使这些物质载体脱离侵权行为人的控制,转而由中立的第三方(如警察)控制,对于保住商业秘密、防止保密信息的进一步传播以及案件的最终审理结果都具有重要意义。权利人要重新获得对这些载体的控制权,便可以援引返还原物(replevin)这一救济方式。援用这种救济方式的好处在于,当事人无需就这些保密信息是否构成商业秘密以及信息价值究竟有多大提供证据。^{①⑧}

在美国,各州有关返还原物的制定法和《联邦民事诉讼法》第64号规则^{①⑨}是返还原物的法律依据。

美国《统一商业秘密法》第2条(c)规定:在特定情况下,法院可以发布命令采取强制措施保全商业秘密。这其中就包括返还原物的措施。美国统一州法委员会(NCCUSL)对此作了进一步的解释:“授权采取强制性禁令,要求侵权行为人向受害人返还侵权所获秘密信息的载体,如返还盗窃的图纸、偷

^{①⑦} H. K. Porter Co. v. National Friction Products Corp., 568 F.2d 24, 27 (7th Cir., 1977).

^{①⑧} See Institutional Management Corp. v. Translation Systems, Inc., 456 F. Supp. 661, 670—671 (D. Md., 1978). Also see Pillsbury, Madison & Sutro v. Schectman, 55 Cal. App.4th 1279, 1286, 64 Cal. Rptr. 2d 698 (Cal. App., 1997).

^{①⑨} 《联邦民事诉讼法》第64号规则规定:在诉讼开始或进行过程中,为了保障法院裁判最终能够顺利进行,基于法院的命令并根据州法规定的情形和方式,可以采取扣押人员或财产的任何一种救济方式。