

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列
Intellectual Property Judicial Practice Series

**On Reasonable Boundaries of
Trade Secrets Protection**

商业秘密保护的 合理边界研究

黄武双 著

 法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列

Intellectual Property Judicial Practice Series

本书为“商业秘密保护之合理边界研究”（11BFX047）国家社科基金项目成果

On Reasonable Boundaries of
Trade Secrets Protection

商业秘密保护的 合理边界研究

黄武双 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商业秘密保护的合理边界研究 / 黄武双著. -- 北京 :
法律出版社, 2018

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2874 - 8

I. ①商… II. ①黄… III. ①商业秘密—保密法—研
究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 256390 号

商业秘密保护的合理边界研究
SHANGYE MIMI BAOHU DE HELI
BIANJIE YANJIU

黄武双 著

责任编辑 韩满春
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 三河市龙大印装有限公司
责任校对 杨锦华
责任印制 陶 松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 18.75
字数 337 千
版本 2018 年 12 月第 1 版
印次 2018 年 12 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-83938336

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-83938334/8335

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5197-2874-8

定价:68.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

知识产权领域,新问题层出不穷。《计算机字体字库法律保护:原理与判例》《商标共存:原理与判例》《美国商标案件金钱偿还数额的计算:原理与判例》《美国专利损害赔偿:原理与判例》等书的出版,秉承了设计“知识产权审判难点问题法律原理与判例”系列的最初理念:为各位有兴趣的同仁提供较为全面、贴切的外国判例和经过作者梳理的法律原理。希望能借助判例来克服仅仅依靠逻辑推理和演绎可能产生的弊端:公说公有理,婆说婆有理。

法律的生命不在于逻辑,而在于大家认可的司法实践经验。实践经验不一定能经得住“当时”所谓的法律逻辑的推敲,但一经认可即会诞生具有旺盛生命力的新规则。系统梳理国外类似判例和法律原理,希望为各位同仁进一步开展比较法研究提供一些有用的资料线索。

商业秘密保护,是理论界和司法实践界公认的难题。在大家都积极研究如何有效保护商业秘密时,作者针对“界定商业秘密客体的标准”“确定保密义务的理论基础”“侵犯商业秘密行为的判断标准”“反向工程的界限”“利益平衡视角下的竞业限制标准”“竞业限制补偿金与保密费规则”“证明责任配置与举证责任的分配”等问题进行了梳理和研究,现交付出版,只是希望助益于这个司法实践难题的解决。

尽管名称上未使用“原理与判例”的表述,但本书仍沿袭了“知识产权审判难点问题法律原理与判例”的逻辑,以解除各位同仁对本书是否适合放“原理与判例”系列之下的疑惑。

让本书成为各位同仁在思考有关问题时的主要参考资料,乃是本书作者努力的目标。若能成为裁判者的工具书,更是作者的荣幸。

黄武双

2018年6月8日

目 录

第一章 界定商业秘密客体的标准/1

一、明晰商业秘密构成要件/1

(一) 秘密性/3

(二) 价值性(竞争优势)/10

(三) 采取合理保密措施/13

二、商业秘密客体信息的类型化/18

(一) 信息类型的划分与称谓评析/18

(二) 商业秘密信息列举及其评价/20

三、普通知识与技能的厘定/22

(一) 剩留知识与保密信息之关系/23

(二) 剩留知识使用权之法律定位/25

(三) 有关剩留知识的两个司法政策/28

(四) 剩留知识使用权法律政策实施的程序法设计/29

四、总结与建议/30

第二章 确定保密义务的理论基础/31

一、保密义务的理论基础/31

(一) 合同法理论/31

(二) 侵权理论/32

(三) 不正当竞争理论/33

(四) 财产(权)理论/34

(五) 我国针对保密义务的法律依据及实践/34

二、信赖关系(诚信义务)的判断/36

(一) 诚信义务与保密义务/36

(二)信赖关系的分类/37

(三)信赖关系—保密义务的案例/38

(四)免除保密义务的声明/44

(五)资产收购者不继受保密义务/47

三、雇员的默示保密义务/48

(一)默示保密的信息本质上具有秘密属性/49

(二)基于雇佣/代理关系获取的信息及使用限制/50

(三)受雇期间比离职后的默示义务更宽/51

四、非雇员的默示保密义务/53

(一)可以推定默示保密义务的情形/53

(二)不能推定默示保密义务的情形/56

五、明示保密义务/60

(一)书面保密协议的功能/61

(二)应在披露信息之前签署保密协议/61

(三)保密事项明确但不能过于宽泛/63

(四)设定保密义务的语句应清晰无歧义/64

(五)界定保密信息的条款范例/65

(六)不披露非商业秘密之保密信息条款的效力/65

(七)对非商业秘密之保密信息条款进行严格解释/67

六、总结与建议/68

第三章 侵犯商业秘密行为的厘定标准/70

一、侵犯商业秘密行为的类型/70

(一)不正当获取/70

(二)不当披露/73

(三)不当使用/74

(四)其他侵害商业秘密的行为/77

二、因错误或意外获取、披露或使用商业秘密/78

(一)“因错误或意外获取”的界定/78

(二)善意/恶意披露与使用者的责任/79

三、侵犯商业秘密行为的构成要件/81

(一) 裁判商业秘密纠纷依赖民事侵权路径/81

(二) 具体的构成要件/81

四、使用客户名单构成侵权的特殊规则/82

(一) 客户名单的确定/82

(二) “引诱”为离职雇员侵犯客户名单的要件/83

(三) 离职雇员的其他抗辩事由/84

五、针对雇员侵犯客户名单禁令的合理范围/88

(一) 中美禁止雇员侵犯客户名单表述对比/88

(二) 表述差异的比较分析/91

(三) 对侵犯客户名单禁令表述的建议/92

六、免责的披露与使用/93

(一) 国外实践经验与立法例/93

(二) 披露与使用的免责理由/95

七、总结与建议/97

第四章 合法取得途径——反向工程的界限/99

一、反向工程和独立开发的合法条件/99

(一) 产品必须从公开渠道获得/100

(二) 反向工程实施人须合法取得产品的所有权/101

(三) 反向工程的实施人必须不负有保密义务/103

二、“净室程序”规则及其借鉴/107

(一) 净室程序的法律机制/108

(二) 净室程序的实施/110

(三) 净室的风险和缺陷/115

三、契约和技术措施限制反向工程的具体规则/120

(一) 合同约定能否限制反向工程的实施/120

(二) 技术措施能否阻碍反向工程的实施/131

四、公共政策在反向工程规制中的作用/135

五、总结与建议/138

第五章 利益平衡视角下的竞业限制标准/141

一、竞业限制的立法目的/141

(一)我国关于竞业限制立法目的的观点/141

(二)美国联邦政府的官方观点/142

二、“逐出行业”竞业限制条款的规制/145

(一)我国实践中有关竞业限制行为范围的表述/145

(二)逐出行业的竞业限制约定无效(不可执行)/146

(三)法院对不合理竞业限制条款的修正/149

三、缺失竞业限制协议的竞业限制——不可避免的泄露规则/152

(一)不可避免泄露规则的缘起/153

(二)不可避免泄露规则的利与弊/156

(三)不可避免泄露规则的规范性要素/157

(四)我国现行制度的缺陷与完善/160

四、竞业限制的合理范围/162

(一)竞业限制需以合法商业利益为前提/163

(二)不得超过雇主合法利益之所需/165

(三)不能给雇员生活造成不合理的困难/167

(四)不得对社会公众造成不当损害/170

(五)竞业限制地域范围合理性判断/171

(六)竞业限制期限的合理性判断/180

五、针对医生、律师等专业人士竞业限制的特殊考量/188

(一)律师竞业限制政策的特殊性/189

(二)医生竞业限制政策的特殊性/194

六、总结与建议/197

第六章 竞业限制补偿金与保密费规则的完善/199

一、各国竞业限制义务补偿规则梳理/199

(一)英美法系模式/200

(二)大陆法系模式/203

二、我国竞业限制补偿金的法理基础/207

(一)未约定或未支付补偿金与竞业限制条款效力的关系/208

(二) 竞业限制补偿金数额标准的认定/212	
三、有关竞业限制补偿的其他问题/217	
(一) 补偿形式过于单一/217	
(二) “虚假补偿”与“强迫性协议”的规制/218	
(三) 适用“不可避免泄露”规则时的补偿金/220	
四、保密义务的补偿问题/220	
(一) 美国判例支持独立对价/221	
(二) 我国法律未规定须支付补偿金/223	
五、总结与建议/224	
 第七章 证明责任配置与举证责任分配/226	
一、商业秘密证明责任与举证责任规则/226	
(一) 针对是否存在商业秘密的举证责任/227	
(二) 针对侵权行为的举证责任/233	
二、举证责任倒置与转移规则的适用标准/241	
(一) 举证责任倒置与举证责任转移/241	
(二) 英美法系的举证责任移转规则/242	
(三) 法国举证责任分配的实践经验/245	
(四) 美国和英国运用推定的经验/246	
(五) 举证责任倒置的适用严格受限/247	
三、反向工程与独立研发的举证责任/249	
四、举证妨碍规则/251	
五、商业秘密案件证据披露规则的完善/253	
六、总结与建议/254	
 参考文献/255	

第一章 界定商业秘密客体的标准

我国《反不正当竞争法》和最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》等法律、规章和司法解释对商业秘密客体的描述较少,实践中对所涉信息是否属于商业秘密客体的标准存在诸多理解上的差异。然而,商业秘密客体范围的界定,又是厘定商业秘密保护合理边界的基础。此外,实践中对商业秘密构成要件的理解尚有较大差异,也影响了所涉信息是否构成商业秘密的标准统一问题,给司法实践带来了困扰。

笔者将在本章中对商业秘密的构成要件、信息种类这两个界定商业秘密的前提条件进行梳理和剖析,并解读背后的法理依据。

一、明晰商业秘密构成要件

1993年12月1日施行的《反不正当竞争法》第10条第3款规定:“商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”此后,我国阐述商业秘密构成要件的观点较多,简要列举如下:

四要件说的观点包括:(1)包含技术知识、经验和信息的技术方案和技术诀窍,处于秘密状态,有实用价值,采取了适当措施;^[1](2)不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性、权利人采取保密措施;^[2](3)实用性和价值性、秘密性、管理性、新颖性;^[3](4)秘密性、新颖性、价值性、实用性。^[4]

三要件说的观点包括:(1)不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益具有实用性、对信息采取了保密措施;^[5](2)秘密性与新颖性、价值性、管理性。

[1] 最高人民法院《关于审理科技纠纷案件的若干问题的解释》(1995年4月2日发布)第51条第2款。

[2] 孔祥俊:《商业秘密保护法原理》,中国法制出版社1999年版,第27页。

[3] 张玉瑞:《商业秘密法学》,中国法制出版社1999年版,第157~208页。

[4] 倪才龙主编、王勉青副主编:《商业秘密保护法》,上海大学出版社2005年版,第34~56页。

[5] 国家工商行政管理局《关于商业秘密构成要件问题的答复》(1998年6月12日);国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(1995年11月23日公布,1998年12月3日修订);最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(2007年2月1日起施行)。

以下几个可资借鉴的域外立法例:

德国《不正当竞争防止法》第 17 条^[1]及其之后的条款涉及商业秘密保护问题,但该法并未对商业秘密予以界定。但依据德国联邦法院的判决,商业秘密的构成要件包括:(1)未经公开;(2)所有人有保持秘密之意思;(3)具有正当经济上的利益。^[2]

依据日本《不正当竞争防止法》第 2 条第 6 项^[3]规定,商业秘密是指处于保密状态并尚未为公众所知悉的生产和销售方法等对商业活动有用的技术或经营信息。据此可知,商业秘密的构成要件包括:(1)未被公众所知悉;(2)对商业活动有用;(3)采取了保密措施。

依据世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs 协议)第 39 条第 2 款^[4]规定,商业秘密的构成要件有三个:(1)秘密性;(2)商业价值性;(3)采取了合理的保密措施。

依据美国、墨西哥、加拿大缔结的《北美自由贸易协定》(1994 年 1 月 1 日生效)第 117 条第 1 款^[5]规定,商业秘密的构成要件有:(1)秘密性;(2)具有现实或潜在的商业价值;(3)采取了合理的保密措施。

依据世界知识产权组织(WIPO)国际局 1996 年以 WIPO 出版物 825(e)公布的《反不正当竞争保护示范条款》第 6 条^[6]规定,商业秘密的构成要件为:(1)尚未为相关领域一般技术人员所知悉;(2)具有商业价值性;(3)采取了合理的保密措施。

归纳以上论述,作为商业秘密保护的客户名单应当满足不为公众所知悉(秘密性)、具有商业价值(竞争优势)、经权利人采取相应保密措施三个构成要件。

笔者 2014 年开始参与《反不正当竞争法》修订之“商业秘密法律保护”部分的研究课题,曾建议将商业秘密定义为:“商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值、已采取合理保护措施的信息。”2018 年 1 月 1 日施行的《反不正当竞争法》第 9 条第 3 款就将商业秘密定义为:“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。”《反不正当竞争法》第 9 条第 3 款已

[1] See Unfair Competition Law (amended by the Law of June 22, 1998), http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1013.

[2] 赖文智、颜雅伦:《营业秘密法二十讲》,翰卢图书出版有限公司 2004 年版,第 81~82 页。

[3] Japanese Unfair Competition Prevention Act (last amended by Act No. 55 of June 7, 2006), http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=2677.

[4] Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 39.

[5] North American Free Trade Agreement, Article 1711 “Trade Secrets”.

[6] Model Provisions on Protection Against Unfair Competition, Article 6 “Unfair Competition in Respect of Secret Information”.

经明示,立法者已采用“秘密性、价值性、相应保护措施”三要件说,反映了有关商业秘密构成要件的最新共识。客观而言,《反不正当竞争法》针对构成要件的措辞,仍未精确表达构成要件的本质。为避免将来望文生义的机械理解,本书对构成要件进行规范性解读。

(一) 秘密性

1993年《反不正当竞争法》第10条和2018年《反不正当竞争法》均将秘密性表述为“不为公众所知悉”。如果孤立地看这一规定,容易得出绝对秘密性的结论。^[1] 因为,从“不为公众所知悉”很可能推导出仅有商业秘密所有人知悉,而商业秘密所有人之外无人知悉的结论。

1995年国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第2条和1995年最高人民法院《审理科技纠纷案件的若干问题的规定》第51条,均将秘密性描述为“不能从公开渠道直接获取”。从上述规定来看,是将秘密性理解为相关公众客观上的不知悉,而不包括客观上不知悉但属于容易获取的情形。

然而,2007年最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》对秘密性则用了不同文字表述,即“有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得”。此处的秘密性可以解读为要同时满足两个标准,即“不为相关人员普遍知悉”和“不容易获得”。

美国《侵权法重述(第一版)》^[2]《统一商业秘密法》^[3]和《反不正当竞争法重述(第三版)》^[4]在界定秘密性时均提出了“在相关行业内尚未被普遍知悉”和“通过正常手段无法轻易获取”两个递进的判断标准。然而,何谓“尚未被普遍知悉”和“通常正常手段无法轻易获取”,并无特别解释。

2016年6月8日通过的《欧盟商业秘密保护指令》在定义秘密性时采用了几乎相同的文字表述,其第2条规定:“商业秘密,是指信息整体或其精确组合,尚未被经常处理该些信息的业界人士普遍知悉或容易获取。”

本书赞同前述针对秘密性的两个标准,并准确界定这两个标准的内涵和外延。

[1] 张玉瑞:《商业秘密法学》,中国法制出版社1999年版,第181页。

[2] 《侵权法重述(第一版)》第757条评论b在阐述判断某一特定信息是否构成商业秘密的六个要素中的第二个要素为:(信息)为雇员和行业内其他人知悉的程度。此外,评论b还进一步明确,“某一行业内的公共知识或常识是不能作为商业秘密占为己有的”。

[3] 《统一商业秘密法》第1条将定义商业秘密为:“本质上任何信息只要:(1)尚未被其他可能从披露或使用中获得经济价值的人普遍知悉,且通过这些人正常手段无法轻易获取,因而具有不利的经济价值;和(2)属于在特定情势下已尽合理保密措施的对象。”

[4] 《反不正当竞争法重述(第三版)》第39条评论f就有这样的阐述:“尚未被那些如果不作为商业秘密保护将对其具有潜在经济价值的人普遍知悉,或这些人可以通过正当手段轻易获取。”

1. 不为公众普遍知悉

从“不为公众普遍知悉”直白的文义来看,它陈述了知悉人数多少这样一个客观事实。这就是判断是否已为公众普遍知悉的字面含义标准——人数标准。

(1)人数标准。判断是否“尚未被公众普遍知悉”时,就是要找出绝对秘密性和通用知识(Universal Knowledge)之间的某一个点。在该点上,具有商业价值的信息丧失了商业秘密的属性,变成了不受保护的“普通技能和知识”。^[1]美国有些法院认为这一点所在的位置,就是所在行业大多数人知悉信息的时间。^[2]而美国也有一些法院认为,只要行业内还剩下一个竞争者尚不知悉该信息,信息所有者对这位竞争者还具有竞争优势,该信息仍可以作为商业秘密来保护。^[3]这种差异,实际上是对“普遍知悉”究竟采纳广义理解还是狭义理解所导致的;只要行业内尚有一人不知悉就不丧失秘密性的,即为狭义的“普遍知悉”。

倘若法院采纳广义的“普遍知悉”概念,客观上将削减创造新信息的动力;因为与狭义概念相比,广义概念对未知悉人数的要求更高。而一旦法院采纳狭义的概念,又会抑制市场竞争;因为所有者之外的人自由使用信息的机会减少了。有学者建议,依据“尚未被普遍知悉”的要求,“在所有可能因使用(商业秘密)而获得经济或竞争价值人群中,只有少数人(不超过50%)知悉”的信息才受保护^[4]。当然,法院在判断是否被普遍知悉时,不可能精确地计算相关行业实际知悉信息的人数,法官和陪审团只能依据事实证据和专家证人的证词做出判断。美国《统

[1] See *Jostens, Inc. v. Nat'l Computer Sys., Inc.*, 318 N. W. 2d 691, 698 (Minn. 1982); See I Intellectual Property Counseling and Litigation (MB), § 5.05, at 5-49 to 5-51; See I Roger M. Milgrim, *Milgrim on Trade Secrets* (MB), § 1.07, at 1-308 to 1-323; Burk, *supra* note 5, at 149-50; Stephen J. Davidson & Robert L. DeMay, *Application of Trade Secret Law to New Technology—Unwinding the Tangled Web*, 12 Wm. Mitchell L. Rev. 579, 601-02 (1986); Gale R. Peterson, *Trade Secrets in an Information Age*, 32 Hous. L. Rev. 385, 429-30 (1995); Linda B. Samuels & Bryan K. Johnson, *The Uniform Trade Secrets Act: The States' Response*, 24 Creighton L. Rev. 49, 69-72 (1990).

[2] See e. g., *TGC Corp. v. HTM Sports, B. V.*, 896 F. Supp. 751, 759-60 (E. D. Tenn. 1995); *AMP Inc. v. Fleischacker*, No. 84 C 1676, 1986 WL 3598, at *18 (N. D. Ill. Mar. 18, 1986), *aff'd* 823 F. 2d 1199 (7th Cir. 1987); *Wilson Certified Foods, Inc. v. Fairbury Food Prods., Inc.*, 370 F. Supp. 1081, 1083-85 (D. Neb. 1974); *Midland-Ross Corp. v. Yokana*, 185 F. Supp. 594, 603 (D. N. J. 1960), *aff'd*, 293 F. 2d 411 (3d Cir. 1961); *MBL (USA) Corp. v. Diekman*, 445 N. E. 2d 418, 425 (Ill. App. Ct. 1983).

[3] See *Vendo Co. v. Long*, 102 S. E. 2d 173, 175 (Ga. 1958); *Wilson v. Barton & Ludwig Inc.*, 296 S. E. 2d 74, 75 (Ga. Ct. App. 1982); *Sybron Corp. v. Wetzel*, 385 N. E. 2d 1055, 1056-57 (N. Y. 1978); Peter C. Quittmeyer, *Trade Secrets and Confidential Information Under Georgia Law*, 19 Ga. L. Rev. 623, 652-53 (1985).

[4] Robert Unikel, “Bridging the ‘Trade Secret’ Gap: Protecting ‘Confidential Information’ Not Rising to the Level of Trade Secrets”, 29 *Loy. U. Chi. L. J.* 841, 1998, p. 875.

一商业秘密法》第1条评论5采用了前述第一种观点：

所称“不为其他人普遍知悉，也非其他人通过正当手段可以容易获取”，并不要求信息已被社会公众普遍知悉。只要能够从该信息获得经济利益的主要成员知悉了，就意味着商业秘密已经不存在了。

一般而言，商业秘密将会随着时间的推移而逐渐被他人所知悉。有人这样形象地描述了商业秘密的递减属性：

商业秘密如同沙滩上的城堡。退潮时，城堡牢固地矗立着，未受任何损伤。而当黄昏临近且涨潮时，潮水之手开始伸向城堡，慢慢地冲走城堡的外墙和城堡的建造者。在黑夜的某一时刻，城堡（商业秘密）不再独立地存在着，而是变成了一堆无法区分的沙子。^[1]

最高人民法院2007年司法解释中“有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉”的字面含义，对“人数标准”进行了更为精确的表达。在考量知悉的人数时，排除了行业之外的人和行业内无关人员，仅限于所属行业的有关人员。这与垂涎商业秘密的人通常是行业内竞争对手的实际情况是相吻合的。

本书归纳认定“不为公众普遍知悉”的人数标准为：所属领域的相关人员半数以上（超过1/2）尚不知悉。

除了前述人数标准之外，美国法院还常用“显而易见性”来判断所涉信息是否“普遍知悉”。笔者尚未发现我国已决案件中出现过显而易见性的讨论，因而本书将主要援引美国判例和学者观点展开讨论。

（2）显而易见性。运用显而易见性标准时，美国法院会认定那些为所属领域的人显而易见的新工艺、改进或设备不构成商业秘密。例如，在 *Computer Care v. Service Systems Enterprises, Inc.* 案中，^[2] 一审法院认定，原告使用12种不同的汽车维修服务而不是竞争者通常所使用的1~2种基本服务来“触发”（Trigger）提示函件（Reminder Letters），构成了商业秘密。二审法院则认为，即便原告所使用的12种特定触发器可能存在商业秘密，但证明被告实际使用了原告12种触发器的唯一证据只有原告公司的创始人考夫曼所作的证词。二审法院认为，依据这一缺乏事实证据支持的证词，不足以支持禁令的签发。^[3] 法院还进一步认为，使用多个触发器并不足以构成“秘密”。尽管考夫曼证词称，在他分析当时所能获得的不同服务系统时，发现大多数人仅使用1~2个触发器（车牌号码和驾照号码）。然

[1] 1 Roger M. Milgrim, *Milgrim on Trade Secrets* (MB) § 1.07 (1997).

[2] 982 F.2d 1063, 1074 (7th Cir. 1992).

[3] *Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc.*, 870 F.2d at 1181.

而,原告并未提供这些不同系统的信息尚未为所属行业普遍可以获取的证据。^[1]没有证据证明,使用1个以上触发器对所属行业的人而言不具有显而易见性;也没有证据证明,原告为得出使用1个以上触发器具有竞争优势这一结论而投入了大量时间或金钱。除了被告之外,仅有原告使用多个触发器的事实,并不能证明多个触发器的使用构成商业秘密。“仅仅是第一个或唯一使用某种特定信息的事实本身,并不能将普通知识转换成商业秘密。”^[2]二审法院最终认定,原告对多个触发器的使用不构成商业秘密。

在 *Service Centers of Chicago, Inc. v. Minogue* 案中,^[3]美国法院认定原告调查设计所包含的信息为所属行业普遍知悉,所设计的问题对所属行业的任何人而言都是显而易见的,因而不构成商业秘密。

然而,在 *Dickerman Associates, Inc. v. Tiverton Bottled Gas Co.* 案中,^[4]美国法院就认定涉讼工艺并非显而易见或容易复制而构成商业秘密。原告的 JMS 管理系统软件的主菜单(系统选项菜单)包括5个主要功能选项组和5个辅助功能选项组。5个主要功能选项组决定了系统的配置,是由设计者从数量不定的选项中筛选出来的。JMS 接收信息、处理信息以及产生新数据的方式是独特的。除了围绕设计目的选择特定5个主要功能选项组之外,设计者要对所要使用的子菜单、如何进入子菜单、使用多少个窗口、如何安排每个窗口的信息等进行决策。原告主张作为商业秘密来保护的内容包括:JMS 程序的配置、5个主要功能选项组、系统和程序运行的特殊之处。

在判断某一特定设想是否应当保护时,法院必须考虑其秘密性、研发和维持秘密性的投入、对原告和被告的价值以及复制的难度。^[5]原告不必证明系统具有专利法意义上的新颖性。^[6]原告只需要证明程序的特定架构具有价值,即不属于普通知识或容易复制,而且原告为开发和保持其秘密性进行了投入。

法院认为原告完成了这一举证义务。JMS 反映出了为特定市场需求设计的复杂且连贯的程序所作出的一系列设计决策。该程序既非随意也非显而易见,而是原告投入大量成本开发出来的。依据市场需求授权使用某些窗口、系统所使用程序的特定组合以及系统的特殊功能,既非显而易见,也非容易复制。这些特征,使得原告的系统区别于其他计算机程序,并使原告获得了竞争优势。原告的系统

[1] *Service Centers*, 129 Ill. Dec. at 371, 535 N. E. 2d at 1136.

[2] See *Service Centers*, 129 Ill. Dec. at 372, 535 N. E. 2d at 1137.

[3] 535 N. E. 2d 1132, 1136 (Ill. App. Ct. 1989).

[4] 594 F. Supp. 30, 35 (D. Mass. 1984).

[5] *Rapco Foam, Inc. v. Scientific Applications*, 479 F. Supp. at 1029.

[6] *Cataphote Corporation v. Hudson*, 444 F.2d 1313 (5th Cir. 1971).

复杂且特殊,这些特殊之处构成了商业秘密。

综上所述,“不为公众普遍知悉”除了要满足人数标准外,还必须满足不是所属领域的相关人员人显而易见的。

2. 并非容易获取

最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》仅提及“容易获取”但未进一步规定“容易获取”的判断标准,亦未见其他法律规范涉及“容易获取”的判断标准。

“容易”是指不会耽搁或没有困难;^[1]“获取”是指能够被确定或学会。^[2]从文字的直白含义来看,信息是否“容易获得”,取决于在缺乏诉称的商业秘密参考资料的情况下,发现涉嫌侵权信息的容易程度。^[3]

美国《统一商业秘密法》第1条之评论部分解释道:“如果可以从行业杂志、参考书或公开出版材料中获取的话,则这种信息就是容易获取的。”^[4]同样的,如果对市场销售的产品通过反向工程或简单观察,就可以很容易地收集到所主张的商业秘密,则这种秘密就是容易获取的。^[5]正如一位作者所言:“容易获取,就是在连续实施反向工程难度中的某一个点。”^[6]反向出来的时间越早,被反向的客体成为商业秘密的可能性就越小。

在判断某一信息是否容易获得时,美国有些法院则要审查通过正当手段生产出与原告所主张的商业秘密相同的信息所要投入的时间、精力和金钱成本。^[7]Weston v. Buckley 案^[8]便是一例。

原告(雇主)拥有无漆去痕(paintless dent removal, PDR)技术。雇员离职后不久便开发了自己的无漆去痕工具,并对外提供相应的服务。雇主起诉雇员侵犯其商业秘密。一审法院认定原告的 PDR 构成商业秘密,并作了对原告有利的判决。

[1] 参见《简明牛津英语词典》(第5版),牛津大学出版社2002年版,第2479页。

[2] 参见《简明牛津英语词典》(第5版),牛津大学出版社2002年版,第127页。

[3] See also Vigoro Indus., Inc. v. Crisp, 82 F.3d 785, 790 (8th Cir. 1996) (原告的200个农场商店可以被轻易发现,因为他们挤在一个很小的地域范围之内种田)。Hamer Holding Group, Inc. v. Elmore, 560 N.E.2d 907, 918 (Ill. App. 1st Dist. 1990) (秘密性的关键要素在于信息可以通过其他正当手段开发出来的容易程度;如果信息很容易被复制而无需投入大量时间、精力或金钱成本,这种信息就不构成商业秘密)。

[4] Unif. Trade Secrets Act § 1 cmt. 5.

[5] Ibid.

[6] Continuing Education of the Bar, California, Trade Secrets Practice in California § 1.8 (2d ed. 2003).

[7] See e.g. Televation Telecomm. Sys., Inc. v. Saindon, 522 N.E.2d 1359, 1365 (Ill. App. 2d Dist. 1988); Amoco Prod. Co., 622 N.E.2d at 918-19; Electro-Craft, 332 N.W.2d at 899.

[8] 677 N.E.2d 1089, 1092 (Ind. App. 1997).

被告辩称,一审法院对原告 PDR 非容易获得以及构成商业秘密的认定是错误的。二审法院一开始就注意到了一审法院对这一特定事实的认定。在一方当事人根据印第安纳州《法院审判程序规则》第 52(A)条之规定针对特定事实认定和结论上诉时,二审法院不能依据任何法律规则来确认一审判决是否正确,而应该判断初审法院的认定是否足以支持法院的判决。在审查一审判决时,我们首先判断现有证据是否可以支持一审法院所作出的认定;其次,一审法院应当判断一审法院的认定是否足以支持已经作出的判决。^[1]只有在诸如初审法院缺乏足够的事实认定,以及缺乏根据法院认定所作出的结论的情况下,才能够认定初审法院的存在明显错误,因而可以推翻初审法院的判决。缺乏任何证据的诉讼记录,或者缺乏证据的法院的推论,都应当认定为是对事实认定的明显错误。在判断事实认定或判决是否明显错误时,我们只应审查证据是否有利于判决以及是否有利于法院依据认定所做出的推论,我们不应该重新审查证据或评估证人证词的可信度。^[2]

对某一特定设备或工艺是否属于商业秘密的判断,乃是一个敏感的事实判断。^[3]其原因在于,包含容易从公共领域获得要素的工艺或设备,并不能阻碍非容易获得的认定。一项工艺可能包含的有些要素是容易获得的,但如果将诸要素组合仍可能构成商业秘密。所要证明的应该是,组合具有独特性,并非市场已经普遍知晓,^[4]因而具有某种竞争优势。^[5]这种方法常常用于工艺和配方,即其中很多要素都来源于公开的技术和数据。例如,在 *Sperry Rand Corp. v. Rothlein* 案中,^[6]法院适用“逆均等论”分析方法认定,包含大量公开步骤和设备的工艺还是可以构成商业秘密的:“尽管工艺中的很多步骤是已知的,有些设备、材料和工艺在半导体和其他领域是已知的,但并无证据表明有任何他人,以实质相同的方法和为了达到实质相同的目的,使用了实质相同的设备、材料和程序。因此,生产出的商品与竞争对手相比较具有更好的品质,原告获得了对竞争对手的竞争优势。”

在商业秘密诉讼中,原告通常会提出较为宽泛的诉求,而可能实际情况则是

[1] *Vanderburgh County Bd. of Comm'rs v. Rittenhouse*, 575 N. E. 2d 663, 665 (Ind. Ct. App. 1991), trans. denied.

[2] *DeHaan v. DeHaan*, 572 N. E. 2d 1315, 1320 (Ind. Ct. App. 1991), trans. denied.

[3] *Amoco Production Co. v. Laird*, 622 N. E. 2d 912, 916 (Ind. 1993).

[4] *Amoco Production Co. v. Laird*, 622 N. E. 2d 912, 919-920 (Ind. 1993).

[5] District of Columbia Circuit: *Catalyst & Chemical Services, Inc. v. Global Ground Support*, 350 F. Supp. 2d 1, 4 (D. D. C. 2004) (“整体的效果要超过各部件的简单相加”)。State Courts: *Arkansas: Wal-Mart Stores, Inc. v. The P. O. Market, Inc.*, 66 S. W. 3d 620, 633 (Ark. 2002) (批量采购计划的步骤的组合仅为“已经存在于公共领域且容易获得的其他经济模式的一种变异”;二审法院推翻了一审法院所作出的赔偿 3170 万美元的判决)。

[6] 241 F. Supp. 549, 560 (D. Conn. 1964).