

美国 知识产权 要案精编

刘澎 ● 主 编



京华出版社

美国知识产权要案精编

刘 澎 主编

京 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国知识产权要案精编/刘澎主编. - 北京: 京华出版社, 2006

ISBN 978-7-80724-237-6

I. 美… II. 刘… III. 知识产权 - 案例 - 分析 - 美国 IV. D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 063628 号

本书版权归北京普世社会科学研究所法律咨询中心所有

美国知识产权要案精编

主 编: 刘 澎

执行主编: 董 平

特约编辑: 罗伟清

出版发行: 京华出版社

(北京市朝阳区安华西里一区 13 楼 2 层 100011)

(010) 64243832 84241642 (发行部) 64258473 (传真)

(010) 64255036 (邮购、零售)

(010) 64251790 64258472 64255606 (编辑部)

E-mail: jinghuafaxing@sina.com

印 刷: 北京科普瑞印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 464 千字

印 张: 23.75 印张

印 数: 000—7000 册

版 次: 2007 年 11 月第 1 版

印 次: 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80724-237-6

定 价: 35.00 元

京华版图书, 若有质量问题, 请与本社联系

前 言

知识产权保护是美国法律中十分重要的一项内容，历来备受美国社会各界的重视。由于美国实行的是判例法，即从具体案件的审理出发，遵循先例，结合实际情况，总结归纳出实用的、适应社会发展变化的法律理论与操作标准，因而判例本身具有很强的示范性，能够很好地体现出美国法律在灵活而又准确地适应市场经济的需要，平衡各方利益、解决复杂的知识产权纠纷方面的具体做法。

“他山之石，可以攻玉。”为了更好地了解美国法律是如何对知识产权进行保护的，以推动我国的知识产权保护事业，我们从浩如烟海的美国最高法院与联邦法院审理的知识产权判例中，精选出了对美国社会有重大影响的、有代表性的大案要案，汇集成册，介绍给我国读者。

需要说明的是，所谓“判例法”，顾名思义乃是以一个一个的判例为中心。故本书的成书体例亦重在“让判例本身说话”，而编著者个人的主观色彩被框定在能够辅助一般读者更好理解判例的限度以内，这使本书的风格与一般有关知识产权问题的论述性著作很不相同。

美国法律有关知识产权的判例汗牛充栋，收入本书的判例，只能是“挂一漏万”。但“管中窥豹”毕竟聊胜于无。谬误之处，敬祈原谅。

——编者

目 录

一、商业秘密

1. 商业秘密认定与保护的综合因素 (1)
2. 关于商业秘密保密关系 (5)
3. 保护秘密的合理措施 (7)
4. 获取商业秘密手段非法问题 (11)
5. 对商业秘密的逆向工程问题 (14)
6. 雇员发明归属问题 (16)
7. 商业秘密侵权救济方式——禁令 (18)
8. 商业秘密保密协议问题 (20)
9. 商业秘密部分补充参考内容 (22)

二、商 标

1. 商标授予的基本条件 (24)
2. 颜色、气味和声音等属于商标保护范围吗 (33)
3. 将外观设计纳入商标法律保护的问题 (39)
4. 商标的显著性 (44)
5. 商标的优先权 (48)
6. 优先权中的另一个侧面 (54)
7. 对商标的独占权问题 (61)
8. 商标与网络名——域名登记问题 (67)
9. 对商标的共同（协助）侵权——虚假广告问题 (73)
10. 商标导致消费者混淆的可能性 (80)

11. 商标淡化——相似色彩、形状引发的淡化效果和问题	(86)
12. 对商标侵权指控的抗辩——举证责任问题	(96)
13. 商标的放弃与重新使用的问题	(104)
14. 商标通用属性	(109)
15. 对商标的模仿问题	(113)
16. 商标效力的地域范围以及特许问题	(117)
17. 商标侵权禁令与赔偿方式——纠错广告	(127)
18. 商标侵权禁令与赔偿——赔偿标准	(131)
19. 商标部分补充参考内容	(135)

三、专利法律

1. 可授予专利的内容	(137)
2. 可授予专利的内容——强调新颖性	(144)
3. 专利的实用性问题	(145)
4. 专利新颖性——新颖性释义	(148)
5. 专利申请的法定限制问题——出版物	(150)
6. 专利申请的法定限制问题——公开使用	(152)
7. 专利的实验用途例外	(155)
8. 专利需具备的条件——非明显性	(158)
9. 专利描述的明确性对有效性的作用	(168)
10. 专利的有效性问题	(172)
11. 专利的等同原则——方式、功能、结果实质相同构成侵权	(176)
12. 共同（协助）专利侵权问题——医疗方法专利	(180)
13. 将对方的不公平行为作为专利侵权抗辩	(182)
14. 不当使用专利的问题	(185)
15. 专利侵权救济方式之一——请求法院颁布禁令	(189)
16. 专利法律部分补充参考内容	(190)

四、著作权法

1. 著作权保护中功能和表达的问题	(192)
-------------------------	-------

2. 著作权保护中的功能和表达的问题——游戏规则著作权	(194)
3. 著作权保护中区分实用和艺术的问题	(196)
4. 著作权保护的范围	(202)
5. 著作权对计算机软件的保护范围	(204)
6. 著作权对计算机软件表现形式的保护范围	(211)
7. 获得著作权的条件——原创	(219)
8. 原创思想的最初归属问题	(223)
9. 对著作的复制权问题	(230)
10. 著作权的不当获取问题	(233)
11. 著作权的不当获取问题——剧本	(240)
12. 在原作基础上制造衍生作品的权利及限制	(245)
13. 对著作的发行权问题	(247)
14. 对著作权的侵权问题——影视节目	(252)
15. 对著作权共同（协助）侵权指控的抗辩——合理使用	(255)
16. 著作权侵权——模仿	(262)
17. 对著作权侵权的救济	(272)
18. 计算机软件的著作权——对软件的合理使用	(275)
19. 计算机软件的衍生作品问题	(280)
20. 著作权法部分补充参考内容	(285)

五、普通法中的知识产权

1. 普通法中的著作权原理	(287)
2. 普通法中的著作权盗用侵权——商业上的不公平竞争	(289)
3. 普通法中创作思想的归属——产品的概念与名称	(298)
4. 普通法中创作思想归属——抽象构思不受版权保护	(301)
5. 普通法中的著作权——公开权	(305)
6. 普通法中的著作权——在政治领域或流行领域的公开权	(309)
7. 全国性著作权法律优先——音像产品	(315)
8. 全国性专利法律优先	(320)
9. 普通法中的知识产权部分补充参考内容	(322)

六、知识产权与反不正当竞争

1. 垄断与专利权的保护	(323)
2. 专利权垄断与消费者的福利问题	(325)
3. 反垄断法是否应容忍版权固有垄断权的行使对竞争秩序的短期破坏	(330)
4. 产权领域的反垄断法律问题——纵向限制垄断	(340)
5. 知识产权领域的反垄断法律问题——横向限制垄断	(342)
6. 知识产权领域的横向限制垄断——专利价格限制的合法性	(345)
7. 横向限制垄断——版权许可协议中的定价和捆绑行为的合法性	(349)
8. 拒绝专利许可使用是否违反了谢尔曼法第 2 条的规定	(352)
9. 知识产权与反不正当竞争部分参考内容	(361)

附 录

附 1: 美国联邦政府关于 2006 年有关知识产权犯罪行为的联邦刑期指导选编	(363)
附 2: 美国关于知识产权的主要法律——非案例渊源	(366)
附 3: 知识产权法前沿一瞥	(368)
附 4: 知识产权争端最新重要发展	(369)

一、商业秘密

1. 商业秘密认定与保护的综合因素

案例 1: 惠氏制药公司诉自然生物制剂公司案, Wyeth v. Natural Biologics, Inc., No.03 - 3652, 8th Cir.2005)

[案例 1]: 惠氏制药公司 (Wyeth) (“惠氏”) 对自然生物制剂公司和自然生物制剂有限责任公司 (该两公司以下合并简称“生物制剂公司”) 提起侵犯商业秘密之诉, 称后者违反了明尼苏达州的商业秘密法 (《明尼苏达州法典》325 条 C 款 1-8 项, 以下简称《明州法典》)。惠氏诉称生物制剂公司非法获取了惠氏的商业秘密, 该商业秘密是关于研制普利马林所需的大宗天然共轨雌性激素的生产工艺, 普利马林是市面上惟一的从自然途径提取的激素替代性药物 (注: 普利马林的主要成分是从怀孕的母马尿液中提取的共轨雌激素)。

2003 年 9 月 12 日, 联邦地区法院判决生物制剂公司盗用惠氏的商业秘密, 并判令生物制剂公司不得使用 and 传播与该商业秘密相关的任何信息。

生物制剂公司提起了上诉, 诉由是: (1) 惠氏公司未能维护该商业秘密的秘密性; (2) 根据《明州法典》325 条 C 款 6 项关于 3 年诉讼时效期限的规定, 惠氏公司无权提起侵犯商业秘密之诉; (3) 联邦地区法院滥用自由裁量权。判令生物制剂公司无限期地不得使用该商业秘密, 是对自由裁量权的滥用。法院维持一审原判。

惠氏生产和销售的普利马林, 是一种用于更年期不适症的药物。普利马林自 1942 年推向市场, 一直没有任何天然替代品。惠氏公司在加拿大马尼托巴省的布兰顿生产天然共轨雌性激素, 使用一种叫做“布兰顿工艺”的生产方法。

生物制剂公司由大卫·塞维兰德创立, 1991 年开始涉足天然共轨雌性激素生产领域。2002 年 3 月, 生物制剂公司和巴尔 (Barr) 实验室签订协议。

根据该协议, 巴尔实验室同意购买生物制剂公司的原料, 并将其制成普利马林药片。该药正在等待美国食品及药品管理局的审批。生物制剂公司称, 其自主开发出了

生产该药所需的萃取工艺，即利用和参考惠氏已过保护期限的专利、科学著述及惠氏在布兰顿工场中的废弃物，从中发现了布兰顿工艺采用的化学成分的名称和剂量。塞维兰德同时还与科学家和制药公司合作，以开发本公司的生产工艺。1994年10月，塞维兰德开始和前惠氏化学师道格拉斯·艾维因博士联系。之后一年内，生物制剂公司开始使用萃取工艺生产和普利马林一样的产品。

布兰顿工艺是商业秘密

第八巡回法院复查联邦地区法院对事实的认定是否有明显的错误。参见威克玛夫荷兰公司诉派普班德公司案，*Vekamaf Holland B.V. v. Pipe Benders, Inc.*, 696 F.2d 608-610 页，第八巡回法院，1982 年。法院须首先认定联邦地区法院是否错误判定惠氏的布兰顿工艺是商业秘密。根据《明州法典》，商业秘密的特性为：(1) 不为公众所知悉；(2) 由于保密而具有价值；(3) 权利人对该秘密采取了合理的保护措施（《明州法典》第 325 条 C 款 1 项第 5 目）。

生物制剂公司明确承认布兰顿工艺并不为公众所知悉，并且具有价值。但是生物制剂公司辩称，惠氏公司没有采取合理的保护措施，这表现在很多方面：非惠氏员工无需签署保密协议就可以参观布兰顿工艺流程；在布兰顿工艺流程中没有任何标志表明，布兰顿程序的信息是保密的；未作标记（没有注明是商业秘密或机密的文件，被认定为是未作标记的）的布兰顿工艺流程文件随意放在工厂的地板上，没有任何保密设置；有些惠氏的员工和买家并没有签署保密和约；惠氏在两侧公司新闻中透露了萃取程序中使用的化学成分；未作标记的文件被送往第三方，并称惠氏并没有遵循自己的安全政策。

联邦地区法院判决布兰顿工艺是商业秘密，惠氏采取了合理的措施保持工艺的秘密性。该法院查明，此前从来没有人剽窃过布兰顿工艺，并且认为生物制剂公司似乎不可能通过合法途径得知该工艺。该法院的意见是：布兰顿工艺中的保密信息并没有经常丢失的先例。惠氏公司对人员采取了安全措施，对员工进行了培训，对文件进行了监控，对保密事项达成了口头和书面谅解协议，所以，获取保密信息的途径十分有限。基于上述事实，法院得出结论，惠氏采取了合理的措施来保持布兰顿工艺的秘密性。

《明州法典》并不要求绝对的秘密性。参见瑟基代沃公司诉艾伊泰克公司案（*Surgidev Corp. v. Eye Tech., Inc.* 696 F.2d, 452-455 页，第八巡回法院，1987 年，原告

只要做合理的努力即可，而无需用尽各种方法去保证准商业秘密的秘密性)^①；雷射马斯特公司诉森提奈尔成像公司案 (Lasemaster Corp. v. Sentinel Imaging, 931 F.Supp.628; 635, D.Minn.1996, 联邦判例补卷第 931 卷, 628 - 635 页。该案认定, 强调保持商业秘密的秘密性, 并不需要“绝对的秘密性”)。此外, 只要员工或其他人知道或应当知道信息所有者希望或试图保持构成商业秘密的信息的秘密性, 商业秘密就不会因为员工或其他人在没有被告知这是商业秘密的情况下得知该秘密, 而失去该商业秘密的性质 (《明州法典》第 325 条 C 款 1 项 5 目)。

考虑到各种事实和情况, 下级法院对惠氏采取适当方法维持布兰顿工艺的秘密性的认定, 并没有明显的错误。

法院须考虑生物制剂公司是否盗用了布兰顿工艺。如果被告通过不正当的手段获取商业秘密, 那么他必须因盗用商业秘密而承担责任 (明州法典第 325 条 C 款 1 项 3 目)。在有些案例中, 某些商业秘密十分独特, 有一些相同之处或做了些微修改的产品都会被认为是盗用 (参见先锋海布莱德网络诉霍尔登基础种子子公司公司案, Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Foundation Seeds, Inc., 696 F.2d, 1226 - 1239 页, 第八巡回法院, 1994 年。) 该案解释了爱荷华州的类似商业秘密法的规定。

大卫·塞维兰德从 1994 年 10 月开始与艾维因联系, 一直到 1996 年早期。塞维兰德隐瞒他们之间关系的意图、生物制剂公司剽窃布兰顿工艺的经济动机、塞维兰德开发类似于布兰顿工艺的萃取程序的有限能力 (塞维兰德的大部分职业生涯都在从事农产品的销售, 没有任何化学制品的工作经验。联邦地区法院的结论是正确的: “他没有能力独立开发出和布兰顿工艺相似的工艺”)、布兰顿工艺和生物制剂公司的工艺间的相似性, 以及能够证明生物制剂公司如何开发其萃取工艺的有力证据的缺乏等, 均支持联邦地区法院的结论, 即生物制剂公司通过不正当手段窃取了惠氏的商业秘密。虽然, 生物制剂公司可能为开发萃取程序付出了财力和智力, 但这并不能改变上述认定, 因为生物制剂公司盗用惠氏商业秘密, 从事了非法活动。由此, 联邦地区法院对生物制剂公司盗用布兰顿工艺的认定并没有明显错误, 第八巡回上诉法院予以维持。

时效规定

另外, 生物制剂公司认为, 惠氏公司盗用商业秘密的诉讼请求违反了《明州法典》关于时效的规定, 即“盗用商业秘密之诉必须在盗用行为被发现或基于常理应当被发

^① 书中屡次出现案例加括号的情况。括号内一般是有关法院对括号前所举案例的事实、判决、裁定和法理的简单概括, 有时候显得和该案毫无关系, 但具有法律关联。

现之日起三年内提出”(《明尼苏达州法典》325条C款6项,2000年)。

第八巡回法院认为,联邦地区法院的认定并没有明显的错误。惠氏公司在1995年11月17日之前无从得知商业秘密被盗用,因此诉讼是在法律规定时效期限内提起的。生物制剂公司宣传册的策划和传播是在塞维兰德与艾维因签订第一个和约之前,因此可以推断是在盗用行为之前。宣传册没有显示生物制剂公司已经盗用了布兰顿工艺。根据1994年9月一位戴博士和塞维兰德的电话交谈,法院认为塞维兰德没有披露当时生物制剂公司正在使用的工艺的任何信息。此外,此次谈话发生在塞维兰德与艾维因博士签约之前,因此也是在盗用行为发生之前。法庭认定戴博士的电话留言及谈话也未能提醒惠氏员工生物制剂公司正在盗用布兰顿工艺。惠氏完全不知道生物制剂公司已经开发出萃取工艺,更不知道谁在协助其开发。此外,产品样品直到1995年11月7日才上市,所以,惠氏无法证实对生物制剂公司窃取商业秘密的怀疑。因此,第八巡回法院支持联邦地区法院对这一事实的认定。

衡平法上的救济

盗用商业秘密的行为如造成损害,在某些情况下,法院可以通过发布救济禁令,禁止出售或制造含有该商业秘密的产品(《明州法典》325条C款2项)。第八巡回法院需要阅卷审查下级法院在颁布救济令时是否滥用了自由裁量权。参见联邦储蓄保险公司诉贝尔案,FDIC v. Bell, 106 F.3d 258, 258-262页第63行,第八巡回法院,1997年。

在口头辩论中,针对惠氏在衡平法上的救济要求,生物制剂公司声明了其对抗权。在该案法律结论的第23段,联邦地区法院认为,由于生物制剂公司隐瞒了盗用布兰顿工艺的事实,构成“不洁之手”(指由于当事人违反衡平法原则,而不能取得衡平法上的救济或适用衡平法上的救济),因此无权以原告延误权利主张、“不洁之手”、原告自动放弃权利或“禁止反悔规则”为由,进行衡平法上的辩护。“不洁之手”规则对行事不公正的当事人不给予衡平法上的救济。参见海德布莱德诉卡通案,Heidbreder v. Carton, 645 N.W.2d 355, 371, Minn.2002。然而,法律并不禁止不洁的一方当事人阻止另一方要求衡平法上的救济,生物制剂公司有权反对惠氏公司提出的颁布永久禁令的要求。参见海德布莱德案,645 N.W.2d 355, 371页,海德布莱德案涉及一桩亲子关系诉讼。在这桩诉讼中,生母允诺,她不会将她未出生的小孩交与他人收养,而她搬到另一个未经披露的地方之后,推翻了之前的允诺。生父运用“禁止反悔”规则,认为由于“不洁之手”,生母不能对抗衡平法上的救济。然而,法院判定,生母的“不洁之手”与生父要求衡平法救济并没有关联。

生物制剂公司声称，联邦地区法院在颁布永久禁令上滥用自由裁量权——该禁令禁止有关开发天然共轨雌性激素的一切活动。生物制剂公司承认，颁布有合理时效的防止因非法侵占而获得商业优势的临时禁令有其道理（见《明州法典》325条C款2项a目），但是永久禁令会给她带来不必要的困难。生物制剂公司辩称，针对非法侵占商业秘密的禁令的有效期限，应当大体等于合法竞争者在不使用原告商业秘密的情况下，独立研发或采用逆向工程开发出成功产品或工艺所需的时间。参见切尼工业公司诉大地和艾索克公司案，*Cherne Indus., Inc. v. Grounds & Assocs., Inc.* 278 N.W.2d, 81-93, Minn. 1979。

联邦地区法院认为，除非颁布针对生物制剂公司的禁令，否则非法侵占商业秘密会使惠氏公司失去市场份额，失去与医生的关系，失去对商业秘密的控制，由此会给她带来不可挽回的损失。联邦地区法院颁布针对生物制剂公司的禁令基于以下理由：生物制剂公司通过损毁证据、提供虚假供述和不正当的证据操纵，企图隐瞒对布兰顿工艺的非法侵占。法院认定不能信任生物制剂公司会不再使用盗用的工艺，也不能信任它会遵守任何一项还留给她自由裁量权的命令。从而，法院认定惠氏公司所要求的禁令范围是合理的。

联邦地区法院详尽论述了永久禁令的合理性：“在数十年的持续时间里，无论布兰顿工艺的价值大或小，任何人都未能合法复制它。”

结 果

充分考虑生物制剂公司的行为和辩词后，联邦第八巡回上诉法院认为，联邦地区法院在颁布针对生物制剂公司的永久禁令时没有滥用自由裁量权。基于上述理由，联邦第八巡回上诉法院（由汉利法官书写法庭意见）判定维持原判。

2. 关于商业秘密保密关系

案例 2：史密斯诉左物欧公司案，*Smith v. Dravo Corp.* 203 F.2d 369, 7th Cir. 1953

[案例 2]：原告不服法院的非陪审团判决，向联邦第七巡回法院提出上诉，诉求包括四部分：第一、第二部分称，被告非法获取了原告在集装箱设计、建造、销售和租赁方面的商业秘密。第三、第四部分称，被告侵犯了原告的 2457841 和 2457842 号专利。现已过世的李瑟姆·史密斯早在 20 世纪 40 年代初，就反复思考一个设计方案，以方便货船完成港口之间的货物装卸与运输。他以前从事的是造船业，所以他的想法主

要与水上运输和码头管理有关。但是他的规划也可以运用到铁路运输上。他设想在船舶上建造一些尺寸统一的钢质集装箱来运输货物。具体的设计是：在集装箱一端装有几扇大得可以供一个人自由出入的门，此门兼具防雨和防盗功能；集装箱还带有环状的支架，其功能如下：（1）插入甲板上的凹槽，来把集装箱固定在甲板上，或者当集装箱搭起来时彼此固定。原理是集装箱底部的支架插入集装箱上方的四角的凹槽；（2）在甲板与集装箱之间或集装箱与集装箱之间留出空隙，使得吊机能放入吊环；（3）集装箱带有铁环，此环与一个特殊设计的升降装置一起把装满货物的集装箱装上或卸下船、火车或货车。集装箱的外部尺寸将严格按照北美火车的标准或南美窄型火车的标准来设计，须符合大多数船舶的标准。

1946年6月23日，史密斯死于一次航海事故。因为交纳遗产税需要资金，这促使其他人从他所有的资产中寻找可供处置的财产。于是，集装箱业务被决定出售。正在进行的设计已完毕，新的产品生产还没有展开。

被告对于此集装箱很有兴趣，想通过其子公司来使用集装箱。1946年10月，被告向阿戈维利公司索求相关信息，观看了阿戈维利公司使用此集装箱装货的操作过程。几乎在同时，被告向造船公司了解购买一些集装箱的情况，被告知应与原告在东部的代理寇文联系。被告于1946年10月29日在匹兹堡与寇文取得联系。寇文与被告方的人员见面并洽谈了集装箱销售一事。但是，随着谈判的进行，被告表现出对整个集装箱的兴趣。因此，起初讨论购买单个集装箱的会谈以可能购买整个集装箱业务而结束。

应被告的要求，寇文提供了有关此行业的详细信息，包括：可拆卸箱和不可拆卸箱的专利申请，这两种箱的设计蓝图，集装箱的缩小模型，潜在用户的咨询信，与潜在顾客的进一步联系。除此之外，被告的代理去了位于威斯康星州的思德尔金湾该造船公司的总部，参观了其生产车间、仓库和制造过程。

原告的报价为每个集装箱150000美元外加每箱10美元的专利费，遭到了被告的拒绝。随后又接连报出了每台10万美元和7.5万美元，专利费为10美元的价格，也遭到了拒绝。谈判一直持续到1947年1月30日被告最后一次拒绝原告提出的报价。

1947年1月31日，被告向史密斯的客户之一阿戈维利公司宣告说，它打算设计并制造一种有最广泛用途的船用集装箱，这种集装箱可以用于海上汽船、内河航运，也可用于公路和铁路运输。这一项目进展得很快，到1947年2月5日，被告已经列出了使用原告专利设计出的运货集装箱的订单，以避免侵权行为。其中，一个独特的特点就是用刹车和凹槽代替了原告设计中所使用的支架和凹槽。然而，这种设计遭到了阿戈维利的反对，阿戈维利坚持按原告的设计进行改造。简言之，被告的最终产品综合了原告设计的许多特点。这种构想和设计被这一行业所接受，到1948年3月，被告已

经售出 500 台集装箱。许多原本对原告设计有兴趣的公司购买了这种集装箱，成为被告的用户。

被告的集装箱与原告的集装箱一个显著区别是，宽度少了四英寸。结果，原告的产品变得滞销。原告的集装箱不能与被告的互换，导致原告停产。结果整个业务的转让已变得毫无意义。

前面所说的就是原告提起诉讼的原因。概言之就是：被告从原告处通过保密关系获得了原告的设计方案、计划及潜在的顾客，然后违反诚信原则，使用此信息获取不正当利益，使原告的利益受到了损害。

结 果

初审法院关于原告在与被告谈判时已经不再拥有商业秘密的判定是错误的。

3. 保护秘密的合理措施

案例 3：洛克威尔绘图系统公司诉德微产业公司案，Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc., 925 F.2d 174, 1991

[案例 3]：这是一个有关非法窃取商业秘密的案件。报刊印刷机整机及零件生产商洛克威尔绘图系统公司（以下简称“洛克威尔公司”）起诉竞争厂商德微公司及其总裁。该总裁曾受雇于洛克威尔公司。

洛克威尔不总是自己生产零件。有时，当购买了洛克威尔产印刷机的顾客需要一个特定的零件，或当洛克威尔预计到对这种零件的需求时，洛克威尔会将这种零件的生产转包给被行内人称为“卖主”的独立生产商，其必须向卖主提供“零件图纸”，说明材料、尺寸、规定公差和制造方法。没有这些资料，卖主不可能生产出零件。洛克威尔没有尝试过为零件申请专利。它相信买方无法通过检查或“逆向工程”（即将某物分开，以查明它是怎样制造的）来发现怎样制造这种零件；而制造零件是需要零件图纸的，图纸上包含有诸如制造方法、合金、规定公差等信息，零件本身不可能提供这些信息。所以，洛克威尔努力保护其零件图纸的秘密——虽然无法真正防范卖主。该努力是否足够充分是本案的主要问题；卖主没有图纸就不能为洛克威尔制造零件。虽然德微指出，有一些零件是供洛克威尔已停产的印刷机使用的。但只要这些印刷机还在使用中，就有更换零件的需求，这种需求可能会延续很长时期。

洛克威尔曾经雇用的弗勒克和佩罗索都有零件图纸的使用权。弗勒克于 1975 年离

开洛克威尔，并于3年后加入了德微公司担任总裁。佩罗索因被保安人员发现将零件图纸带出洛克威尔工厂而被该公司开除，次年他加入了德微公司。诉讼始于1984年，洛克威尔通过审前发现程序，挖出德微占有的600张零件图纸，其中100张属于洛克威尔公司。德微宣称是从洛克威尔的买主或经销商手里合法地获得了这些图纸。这与洛克威尔的说法相反。洛克威尔宣称，弗勒克和佩罗索是在受雇于洛克威尔期间窃取的这些图纸，或者是德微通过一些非法方式获取的，比如，可能是从违反与洛克威尔的保密协议的卖主那里获得的。而在诉讼中，德微不能说明哪些买主或卖主向它合法提供了洛克威尔的零件图纸。

德微说服了地方裁判官和地区初审法院法官，这些零件图纸根本不是商业秘密，因为洛克威尔只马马虎虎地采取了一些努力措施保护这些秘密。不仅有数千张图纸握在卖主手里，而且，还有更多的图纸在拥有洛克威尔印刷机的人及购买有关零件的顾客手里。无论何时洛克威尔销售了一台印刷机，它都会给买方组装图，这相当于组装家具的说明。洛克威尔没有宣称它们含有商业秘密。更关键的是，洛克威尔没有宣称德微非法窃取这些图纸。但是，顾客手中的图纸和本案并不相关。它们不是零件图，而是组装图。组装图显示的是怎样将印刷机的各部件组装在一起，以及怎样让打印机与印刷机的其他设备结合在一起。虽然洛克威尔允许提供部分零件图纸给顾客，但都是它已无兴趣再生产的陈旧零件的图纸和安全设备的图纸。这些安全设备零件并非当初交付的印刷机的零部件，若非顾客嚷嚷着索要，根本不会提供。

德微的主要辩解是，洛克威尔违规随意处理零件图纸的秘密，缺乏保护措施。

基本的事实是，洛克威尔把零件图纸交给卖主，只是将它的商业秘密披露给了“数量有限的外人，用于特定的目的”，这并未丧失对商业秘密的保护。参见第二巡回法院1968年审理的爱么瑞公司诉马可产品公司案，*A.H. Emery Co. v. Marcan Products Corp.*, 389 F.2d 11, 16。相反，为了有效利用一项商业秘密所必需的披露，要求获悉披露的人承担保密义务。参见1950年的琼斯诉乌瑞奇案，*Jones v. Ulrich*, 342 Ill. App. 16, 25-26, 95 N.E.2d 113, 117；1974年的可若坎公司诉夏勒全球公司案，*Crocan Corp. v. Sheller-Globe Corp.*, 385 F.Supp.251, 253。由于有200个工程师借取零件图纸并因为工作需要而复制该图纸，大量卖主接收零件图纸的复制图并再行复制，上万图纸的复印件游离在洛克威尔的保险柜之外，其中还有许多完全在公司之外。所以地方裁判官和地区法官裁判洛克威尔没有采取足够的努力来保护秘密——虽然作出该裁判的部分理由基于与本案无关的事实，即洛克威尔根本没有努力去保护它的组装图纸秘密。它为支持从地区法院获得的判决，德微在上诉中辩称，洛克威尔甚至对零件图纸的秘密也没有采取足够的保护措施。洛克威尔不仅没有限制复印那些图纸，也没有

坚持要求归还复印件；它没有将零件图纸与组装图纸分开，没有对前者采取更多的安全措施。而洛克威尔本应该采取更有力的措施来维护其零件图纸的机密性。法院必须认定洛克威尔的失策是否明显违反了商业秘密拥有者应尽的保护秘密的义务，然后认定是否应该赋予被告简易判决。

无论关于保护商业秘密的两种不同理念哪一种更盛行，合理的努力这一要求在举证和补偿上都有重要意义。保护商业秘密的两种不同理念，其实应该说是两个不同的侧重点。第一种强调一种愿望，即阻止那些其惟一目的和效果是在公司间进行财富再分配的行为。第二种强调通过保护劳动果实来鼓励发明创造，即防止不劳而获的财富被再分配。如果说这两种方法有所不同，那么区别只在于，第二种理念没有将不适当方式的种类局限于侵权法、合同法或信托责任法预设的种类中——况且也不清楚第一种理念是否把不正当行为限定在固定的范围内。

根据第一种商业秘密保护理念，如果至少要进行狭义的阐释以避免和第二种混淆，原告必须证明被告以不正当行为获取了原告的商业秘密。在本案中，即要阐明洛克威尔所宣称的弗勒克和佩罗索在未经洛克威尔授权的前提下，违背了雇佣合同和保密协议，拿走了零件图纸，并用它来与洛克威尔竞争。洛克威尔不能直接证明在调查发现程序中从德微处找到的100张零件图纸是弗勒克和佩罗索以盗窃方式或其他不当手段获得的。但是，如果它能表明德微以其他方式获取图纸的概率——即没有从事不当行为的概率是很低的，那么，根据第一种商业秘密保护理论，它就已经承担了胜诉所需要的大部分举证责任。洛克威尔采取的保护零件图纸秘密的措施越谨慎，德微正当地获取它们的概率就越小，通过不正当行为获取的概率就越高；图纸秘密的所有者也就努力防止了秘密被攫取。

根据第二种商业秘密保护理念，所有者的预防措施在举证上仍是重要的，但主要用来证明这种秘密具有真正的价值。就第二种理念而言，被告采用何种具体手段获取秘密并不重要，但也不是完全不重要；即使第二种理念也允许以某种方式揭示商业秘密，例如逆向工程。如果洛克威尔只花费了微不足道的财力来防止其零件图纸落入诸如德微这样的竞争者手里，为什么法律系统——其运作并非没有代价——应该劳神费力地为洛克威尔提供救济？如果洛克威尔认为不值得认真努力去保护信息秘密，那么，图纸中含有的信息也不可能有重大价值。

这种努力对原告能否获得补偿有重要意义，即原告放任其商业秘密流入公共领域之后，被告从原告那里获取了秘密，如果仍然让原告得到损失赔偿，那么原告就会发一笔意外之财，因为被告原本可以免受惩罚地从公共领域获得该秘密。参见布伦斯维克公司诉奥特波海运公司案，*Brunswick Corp. v. Outboard Marine Corp.*, 79 Ill.2d, 479,