

BUSINESS

美国是如何保护
商业秘密的

唐海滨 / 主编

SECRET

法 律 出 版 社

美国是如何保护商业秘密的

唐海滨 主编
连一民 主审

唐海滨 孙才森 张玉瑞 编著
梁彦 杜佐东 江晓帆



法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国是如何保护商业秘密的/唐海滨主编.-北京:
法律出版社,1998.11

ISBN 7-5036-2612-7

I. 美… II. ①连…②唐… III. 商业-知识产权-
保护-法规-美国 N.D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 28790 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/5.75 字数/134 千

版本/1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数/0,001—5,000 册

社址/北京市广外六里桥北里甲 1 号八一厂干休所(100073)

电话/63266794 63266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号/ISBN 7-5036-2612-7/D·2222

定价/10.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

目 录

美国商业秘密法律保护概述	1
美国商业秘密立法基本情况	1
美国商业秘密法的理论基础与基本制度	6
商业秘密在美国市场经济中的作用	11
美国保护商业秘密的利弊分析	13
美国《统一商业秘密法》的主要内容	17
关于商业秘密的法律界定	17
关于禁令救济的规定	20
关于损害赔偿的规定	22
若干相关的基本规定	24
美国有关州采用《统一商业秘密法》概况	26
美国《侵权法重述》关于保护商业秘密的规定	31
关于商业秘密侵权行为的界定	31
善意取得商业秘密后的法律效力	42
以不正当手段获取商业秘密的法律责任	45

美国有关商业秘密的判例	49
美国各州有关商业秘密的判例介绍	49
美国商业秘密典型案例	64
美国商业秘密诉讼中的禁令救济	69
获得禁令的程序	69
获得禁令所需要的举证要素	70
禁令救济的范围	71
美国企业保护商业秘密的做法	75
美国通用电气公司保护商业秘密的情况介绍	75
美国埃克森公司对商业秘密的保护	85
美国 1995 年关于知识产权特许反托拉斯指南介绍	89
知识产权特许反托拉斯指南的背景	89
知识产权保护与反托拉斯法	91
1995 年关于知识产权特许反托拉斯指南的基本原则	92
反托拉斯法问题及其分析方法	95
关于主管机关根据理性规则评估许可安全的一般原则	101
一般原则的适用	106
实施无效的知识产权权利	112
美国学者对商业秘密法律保护的看法	113
商业秘密的一般意义	114
商业秘密与专利保护的区别	114
商业秘密所有人与使用人保密协议的关系问题	116

商业秘密保护的几种有效途径	117
未授权使用和商业秘密被泄露后的救济方法	118
国际组织及有关国家保护商业秘密概况	121
国际范围内有关商业秘密的规定	121
国际多边和双边条约中有关商业秘密的规定	123
有关国家保护商业秘密的基本情况	124
附录	
1. 美国《统一商业秘密法》(1979 年)	129
2. 美国《统一商业秘密法》(1985 年)	133
3. 美国《侵权法重述》(节选)	137
4. 美国《反不正当竞争法重述》(节选)	139
5. 《北美自由贸易协定》(节选)	145
6. 《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护 知识产权的谅解备忘录》	147
7. 1995 年中美知识产权换文的附件	155
8. 世界贸易组织知识产权分协议(《与贸易有关的知识 产权协议》)(节选)	175
主要参考资料来源	176
后记	177

美国商业秘密法律保护概述

美国商业秘密立法基本情况

一、立法特点

(一)以判例法为特色

美国是判例法国家,司法判例在国家立法中占有相当比重。有关商业秘密保护的立法,最初主要由判例法构成,目前判例法仍是美国商业秘密法律的主要组成部分。

早在 100 多年以前,即美国工业化初期,美国法院即开始保护商业秘密,承认商业秘密的财产性质,并在此基础上确立了越来越多的商业秘密保护制度,对预防和制止商业秘密侵权行为发挥了重要作用。

(二)立法缺乏统一性和系统性

美国是联邦制国家,基于其立法体制和历史沿革,有关商业秘密的立法权主要由各州行使,联邦本身没有统一的商业秘密成文法。

随着工业化的发展,市场竞争和技术竞争日趋激烈,商业秘密判例逐渐增多,立法的分散混乱状况日益严重,很难满足工商

业发展和市场竞争的要求。另一方面,各州之间的商业秘密立法状况很不平衡,工商业发达的州与偏重农牧业的州之间、工商业发达的州与州之间,在商业秘密保护水平与救济方式方面,不确定性或不统一性越来越大。因此,有必要予以统一。

(三)《侵权法重述》和《统一商业秘密法》的出现,为统一各州立法、进一步发展和完善商业秘密保护法律制度发挥了极为重要的作用。

《侵权法重述》是《法律重述》的一部分,是美国法律学会(The American Law Institute)在判例法的基础上整理归纳出的重要法律原则,前后共两次出版。1939年的第一版中专门就与商业秘密有关的问题作了专章规定,其中规定了“披露或使用他人商业秘密的责任”、“善意取得商业秘密——其后通知或地位改变的效力”、“以不正当手段获取信息”等条款。该文件虽非法典,但却广为法院引用,在事实上有一定的约束力。

《统一商业秘密法》是1979年美国统一州法全国委员会正式批准通过的法律文件。该法为示范法,只有为各州采用,才具有法律效力。目前美国已有38个州采纳了《统一商业秘密法》的基本框架,并针对各州的实际情况,分别对该法的某些方面作了修改完善。该法共12条,主要规定了商业秘密的定义,禁令救济的原则、条件、期限,损害赔偿,律师费,诉讼中对商业秘密的保护,诉讼时效等条款。1985年美国统一州法委员会对《统一商业秘密法》作了进一步的充实完善。

二、《侵权行为法汇编》简介

(一)美国《侵权行为法汇编》是美国法律汇编的一部分,在性质上与其他部门法律汇编一样,即,虽然不是法典,但在实际中广为法院引用,具有事实上的约束力。该汇编曾先后两次出

版,第一版出版于1939年,其中第36章是当时美国关于商业秘密的主要规定。当时,之所以将商业秘密的规范归到侵权行为法汇编之中,主要原因是,学术界与司法实务界认为商业秘密属于“交易实务”(Miscellaneous Trade Practices)的范畴,宜由“不正当竞争及交易规范”调整。而这类规范在早期的法律体系划分上属侵权行为法的延伸。然而,历经40多年以后,不公平竞争及交易规范已迅速发展成为独立的法律体系,而独立于“侵权行为法”,并转而依赖广泛的成文法发展,尤其是联邦成文法方面。因此,1978年美国法律学会在修订第二版《侵权行为法汇编》时,将“不正当竞争及交易规范”编全部删去,有关商业秘密的规范,也从中随之删掉。但这只是出于法律体系上的考虑。《侵权行为法汇编》第一版关于商业秘密的法律规范,在现实司法实务中仍具有重要的参考价值。

(二)《侵权行为法汇编》第一版关于商业秘密的基本规定:汇编第757条规定,未经准许,泄露或使用他人商业秘密,而有下列情形之一的,应对该他人负责:以不正当方法获得秘密的;其泄露或使用违反其与告知秘密者之间信赖关系的;自第三人获知秘密而且明知是以不正当方法发现或以违背对他人的责任而泄露的;其获知秘密,明知是他人泄露的秘密,是出于错误的。第758条规定,自第三人获知他人的商业秘密,但不知其为商业秘密,而且不知是该第三人的泄露,是违背其对该秘密所有人的义务的;或获知该秘密是出于错误,而不知其为秘密与错误的。第759条规定,为提高商业上的竞争力,而以不正当方法取得他人商业信息,应就其占有、泄露或使用该信息,对该他人负责。

三、《统一商业秘密法》简介

(一)美国《统一商业秘密法》的立法背景主要有两点:

一是各州有关商业秘密的立法存在若干问题,如属于商业中心的某些州与较不发达及偏向农业区的一些州,在商业秘密的司法判决上很不平衡;而在某些存在重要的商业秘密诉讼或判决的州,其对商业秘密的保护与司法救济,也存在着很大的不确定性。二是有关商业秘密保护的规定,从《侵权行为法汇编》第二版中删除后,更需要联邦制定统一确定的成文法。

(二)美国《统一商业秘密法》的立法经过

早在1966年,美国律师协会专利组曾就盗窃商业秘密问题进行过广泛讨论。接着提出了关于制定统一商业秘密法的立法倡议。1968年,该立法倡议正式提交美国统一州法全国委员会讨论。经投票授权,正式成立了统一商业秘密法特别委员会,并着手法案的草拟工作。该特别委员会曾因故于1972年停止工作,1976年又重新工作。1978年提出统一商业秘密法草案,1979年8月统一州法全国委员会正式批准了该草案,并建议各州采用。1985年美国统一州法委员会对该文件又做了进一步充实完善。

(三)美国《统一商业秘密法》的基本内容

该法共12条,主要从民法的角度,就侵犯他人商业秘密的行为做了规定。关于侵犯商业秘密的刑事制裁问题,该法未做规定,主要由各州州法分别规定。

其主要内容包括:

1. 定义条款,即对商业秘密的定义,及该定义涉及的术语,作出法律界定;
2. 禁令救济条款,即对禁令颁布的原则、条件、有效期限作出规定;
3. 损害赔偿条款,规定了被害人的损害赔偿请求权及实际损失的计算方法;

4. 律师费条款,即法院可判令败诉方承担律师费;
5. 防止“二度伤害”的条款,规定法院在诉讼中应采取的保密措施;
6. 诉讼时效条款,规定诉讼时效为3年;
7. 法律适用条款;
8. 关于该法适用与解释统一的规定;
9. 关于该法名称的统一;
10. 关于特殊性的条款;
11. 关于生效日期的条款;
12. 关于废止有关法条的条款。

四、各州州法

(一)美国共有50个州。据1976年统计,其中已有38个州对于商业秘密提供了或多或少的法律保护,其余12个州则尚未制定关于商业秘密保护的成文法规。从对商业秘密提供法律保护的38个州来看,已有25个州赋予了商业秘密以实质财产权的地位;有24个州设立了盗窃商业秘密的刑事制裁措施;有7个州在其程序法中明文规定,在审判或取证时,对揭示的商业秘密,应予以保护。有2个州已明确规定了侵犯商业秘密的损害赔偿及禁止命令救济。可见,在《统一商业秘密法》颁布之前,许多州已经不同程度地对商业秘密的基本问题作出了规定。

(二)各州之间及州与联邦之间对几个重点问题的法律处理。关于盗窃含有商业秘密的有形财产,是否构成盗窃罪的问题,各州的规定不尽相同。有的州法规定,客观上盗窃或侵占商业秘密附着之物的行为,在窃取时只要主观上有返还被盗窃、侵占或复制之物的意图,并且在被提起诉讼前,已返还所窃之物,这种行为可以不认定为犯罪。但有些州则认定为犯罪。关于专

利法与州商业秘密法的关系,专利法为联邦法,对各州都具有法律效力。在涉及专利法与州商业秘密法的适用问题时,美国最高法院确立了一条基本原则,即不论专利法还是联邦宪法的专利条款,都不能“先占”州商业秘密法对可专利或不可专利信息的保护。

美国商业秘密法的理论基础与基本制度

一、理论基础

美国对商业秘密予以法律保护的理论基础是,将商业秘密视为一种财产权。美国的《侵权法重述》和《统一商业秘密法》以及后来采纳《统一商业秘密法》的各州法,都是以这种观点作为理论基础。在此基础上形成的商业秘密法律制度,对商业秘密拥有者的法律保护形式与有形财产及专利、版权等无形财产在传统财产法和知识产权法中所受到的保护基本一致。在保护商业秘密的具体方法上,既可以适用侵权理论,也可以适用合同理论。

与此同时,也流行另外一种理论,即保密关系论。认为用于商标和商业秘密的财产这种词只是对创制诚实信用的起码要求,本质技术并没有得到专利、版权的保护。尽管这些技术未得到这种保护,但却有相当多的公司在致力于研究开发这些技术,以便能够获取一种新产品或一种更好的产品,更有效地参与国际市场的竞争。而正是这些技术或诀窍被看成是一种商业秘密时,许多公司会乐意付出更高的价钱来购买。因此,这些技术或诀窍的许可、转让被看成是一种潜在的盈利方式。可是如果没有一种适当的方式对这种许可、转让加以保护的话,这些技术或

诀窍的所有人就不会进行许可或转让。

在美国国内,有了一套比较好的商业秘密保护法律制度,使得商业秘密的拥有者乐意在国内转让其商业秘密。美国公司也愿意向那些在法律上承认商业秘密,支持实施不泄露秘密协议以及能够有效阻止未经授权泄露和使用商业秘密的国家转让技术。而不愿意向那些其法律不能充分保护商业秘密拥有者权利的国家的公司转让商业秘密。

二、关于商业秘密的定义

对于什么是商业秘密,在美国还没有一个被普遍接受的定义。

《侵权法重述》认为“商业秘密是指商业活动中使用的各种配方、图案、设计和资料索引。商业秘密所有人与不知道或不使用它的竞争对手相比,处于更有利的地位,它可以是某一化学配方,一道制造、处理、贮存材料的程序,一部机器或其他设计的图形,或客户名单。它不同于商业领域里其他的秘密情报……它不是商业活动中单一的与别的事情没有联系的简单的情报”。

1985年《统一商业秘密法》将商业秘密定义为特定信息,包括配方、样式编辑、产品、程序、设计、方法、技术或工艺等。该信息(1)由于未能被可从其披露或使用中获取经济价值的他人所公知且不采用不正当手段不能获得,因而具有实际或潜在的独立经济价值;(2)是在特定情势下已尽合理保密努力的对象。应当说,与《侵权法重述》相比,《统一商业秘密法》的定义涵盖的范围较广。

归结起来,在美国,商业秘密的构成至少要具备三个要素,即秘密性、价值性和合理的保密措施。

从美国的判例原则来看,这三个要素在实践中均有特定的

含义。

秘密性,指尚未公知,即除了持有者外,尚未被他人掌握。但对于反向工程问题则较复杂。美国法院认为,如果一个商业秘密可以通过反向工程的方式很容易地被发现,那就不能认定为商业秘密。但是如果该秘密只有通过长时间的分析才能发现,美国大多数法院则认为是商业秘密,因为该秘密使那些知道它的人取得了时间优势。如果某产品通过内在检查可以很容易地发现秘密,而产品是根据合同租借或特许的,合同中规定了禁止租借人和被特许人对产品进行内在检查,那么就可以对该产品予以商业秘密保护。

关于价值性,美国并不要求商业秘密是否已经在实际中被成功地付诸实施,而主要看是否存在着该商业秘密成功付诸实施的可跑性,以及实施该商业秘密是否会产生直接有害作用。

关于合理的保密措施,美国普通法的判例原则认为,在市场上出售含有商业秘密的产品的多种行为,都可能导致商业秘密失去保密性。美国认为合理的保护措施应包括:(1)把接近商业秘密的人员限制到极少数;(2)利用物质障碍使非经授权人许可的人不能获取任何关于商业秘密的知识;(3)在可行的情况下,限定雇员只接触商业秘密的一部分;(4)对所有涉及商业秘密的文件,都用表示秘密等级的符号将其一一标出;(5)要求保管商业秘密文件的人员采取妥善的保护措施;(6)要求有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密合同;(7)对接触过商业秘密又即将解职的雇员进行退出检查。

三、对侵权行为的认定

美国采用限定列举的方式对侵权行为方式做了规定。其中包括三个方面:

1. 采取不正当手段获取商业秘密的行为

《统一商业秘密法》规定,不正当手段包括:窃取、贿赂、不真实表示、违反或唆使违反保密义务,或者利用电子计算机或者其他方法进行侦探的行为。该法同时也列举规定正当手段包括:(1)由自己研究发明而得知;(2)由反向工程而得知;(3)由商业秘密持有者的许可合同而得知;(4)对公知和公用的事物的观察而得知;(5)从发行物中得知。不正当手段相当于盗窃罪或欺诈罪等,以及与此违法性相同的违反公共秩序和善良风俗的行为。

2. 非法披露、使用行为

即为了不正当竞争及取得其他不正当利益,或为了加害于商业秘密持有者,从而公开或使用从持有者手中得知的商业秘密。这类行为也属侵权行为。因为从持有者手中正当获得商业秘密,但其披露和使用行为显然违反了信用义务,也违反了持有者的意志。

3. 关于第三人的侵权行为

主要包括恶意第三人和事后恶意第三人的行为。恶意第三人的行为是指第三人在取得商业秘密时,明知或应知该商业秘密是他人通过不正当行为取得或不正当披露的,而仍然予以公开或使用该商业秘密的行为。美国将此认定为侵权行为。事后恶意第三人的行为是指,第三人在取得商业秘密时,对于不正当取得行为或不正当公开行为是善意的、无过失的,但其后从商业秘密正当持有者处得到禁止使用的警告时,仍继续使用,此时,即转化为主观恶意,该第三人称为事后恶意第三人。美国《统一商业秘密法》涉及了这方面的内容。其中第1条(2)规定,当公开或使用商业秘密时明知或有理由知道该商业秘密是通过不正当手段获得的,未经明示或默示同意,公开或使用他人的商业秘密,视为不正当使用。第2条(b)规定,为使用商业秘密,支付了

费用时发生实质性变化,即使成为恶意的场合,也应因支付了使用费而继续使用该商业秘密。

四、关于商业秘密侵权救济与法律责任的规定

美国对侵犯商业秘密的法律救济制度和法律责任,规定了禁止侵害和金钱赔偿两种手段。

禁止侵害主要包括三种禁止令:

1. 临时禁止令

这是一种不用事先通知被告就可以发出的禁止令。即在商业秘密诉讼中,法院可以依法先行发布禁止令,禁止被告继续使用已泄露的商业秘密。发布临时禁止令应具备两个条件:(1)原告根据案件的事实判断能够胜诉。(2)禁止令的发出是刻不容缓的,通知被告已经来不及了。主要是为了应付这种紧急情况:即它的雇员当天就要携带商业秘密投向其竞争对手。因为临时禁止令可在提起诉讼后很快就能发出并能够有效地防止不正当地使用商业秘密行为,因此它是一个十分有力的手段。

2. 预备性禁止令

这种禁止令同临时禁止令相似。它也是作为案件正式听审之前的一种应急措施。同临时禁止令的不同之处是,预备性禁止令在生效期间,由法院通知被告参加听审。在听审后由法官对要求禁止令的申请进行决断。申请上述两种禁止令,都要求原告提供担保。

3. 长期禁止令

这种禁止令只有在法院充分听取了原、被告双方的争辩并认真审查双方提供的证据后,才有可能发出。这种禁止令是对案件的最后裁决。

发布禁止令的方法目前已被美国法院普遍接受。如果诉讼

当事人不执行禁止令,法院可以藐视法庭罪论处。

关于金钱赔偿,在美国可以单独使用,也可以同禁止令一起进行。单独使用金钱赔偿的诉讼,往往都是因为商业秘密已经完全公开,已失去了保护的意义,因而只能单独要求金钱赔偿。金钱赔偿的计算方式,一般不是依据原告的损失,而是依据被告在使用商业秘密中所获得的利益、利润和好处。法院有时也以原告的损失或使用商业秘密应支付的合理费用来计算赔偿数额。

除了禁止令和金钱赔偿这两种主要的商业秘密诉讼救济方式外,还有其他救济方式。主要包括:上交或销毁被告用于偷窃原告商业秘密的计划、复印件、机器以及其他物品。如果由于被告偷窃了原告商业秘密并已申请或接受了专利保护,法庭会做出将专利申请或专利转让给原告的判决。

商业秘密在美国市场经济中的作用

一、美国政府十分重视知识产权,对商业秘密保护状况十分关注

在美国,知识产权被认为是保持美国经济和国际竞争力持续增长的一个部门。1991年,美国公司从知识产权贸易中收取的特许税费已接近180亿美元,这个数量几乎为5年前的两倍。由于知识产权的利用、交换对美国经济的发展如此重要,美国司法部部长总助理安妮·宾格曼任命了一个工作组,专门审查实施反托拉斯法过程中知识产权的优先地位。而商业秘密被看作是知识产权的一个重要组成部分,技术许可在美国经济中愈来愈发挥重要的作用。1995年美国司法部专门制订了《1995年知识产权特许的反垄断指南》,该指南是美国发挥知识产权作用的导