

知识产权保护案例分析丛书

丛书主编 张强

商业秘密保护

SHANGYE MIMI BAOHU ANLI FENXI

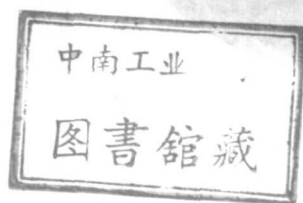
苏虎超 王建领 编著

案例分析

山西经济出版社



0881177



苏虎超 王建领 编著

商业秘密保护 案例分析

山西经济出版社

商业秘密保护案例分析

著 者	苏虎超 王建领 编著
责任编辑	李肖敏
复 审	寇志宏
终 审	张凤山
出版发行	山西经济出版社出版发行
经 销	新华书店经销
内文排版	山西经济出版社照排中心
封面制作	山西经济出版社艺术策划中心
印 刷	山西人民印刷厂
开本印张	850×1168 1/32·7.25
字 数	162 千字
印 数	1 - 3000
版 次	1999 年 8 月第 1 版·1999 年 8 月第 1 次印刷
通联方法	太原市建设南路 15 号·邮编 030012 电话 0351 - 4922059·4922102
书 号	ISBN 7 - 80636 - 344 - 0 /F·340
定 价	12.50 元

版权所有 违者必究

前 言

90年代以来中美知识产权方面的争端引发了国内对知识产权研究的热潮,随着世界贸易组织有关知识产权国际贸易的规定出台,又使世人愈加关注知识产权的国际保护问题,一时间知识产权问题成了法学界研究的热点。在这种氛围下,我们编著了这套丛书,从已发生的国际国内知识产权的案例分析入手,探讨相关的法律理论问题,阐述我们的一孔之见,以期起到抛砖引玉的作用。

从严格的意义上讲,知识产权应包含两部分即工业产权和著作权(版权),工业产权中又包括专利权和商标权,而商业秘密不包括在知识产权的范围之中。但从近年来知识产权保护研究的内容来看,商业秘密又是与专利权不可分割的部分,因此,我们也将此内容列入丛书之中。此外,有关专有技术的研究通常也是知识产权的研究内容,但国内法学界一般认为专有技术实质是技术秘密,它是商业秘密中的一个主要组成部分或者说是商业秘密的核心部分,因此我们在论述有关商业秘密问题时多以技术秘密一词替代了专有技术。

本套丛书作者是由学者和法官组成的,其主旨是强调理论与实际的结合,在论述中我们汇集了尽可能多的典型案例,以案说

法,究其理论根源,并大胆地提出自己的观点,希望能给读者以启发。由于我们的水平有限,也恳请读者批评指正。

编著本套丛书的过程中我们得到了美国威斯康星大学的 Irish 教授、南开大学的高尔森教授以及天津市高级人民法院领导同志的大力支持和帮助。山西经济出版社的李肖敏、寇志宏、曹恒轩等同志也在编辑此套丛书过程中付出了艰辛的努力。在此一并表示感谢!

张 强

1999 年 1 月

目 录

第一章 商业秘密的法律概念	(1)
第一节 商业秘密现象的历史的、道德的 和经济学上的认识	(3)
第二节 商业秘密法律概念的形成和发展	(10)
第三节 商业秘密法律概念在我国法律中 的日益清晰	(17)
第二章 商业秘密的法律特征	(23)
第一节 商业秘密的无形性特征	(24)
案例 《建筑业动态》周刊订户名单被盗用案	(24)
第二节 商业秘密的秘密性特征	(29)
案例 1 邦尼公司商业秘密诉讼败诉案	(29)
案例 2 通用数据公司产品说明书加密 构成商业秘密案	(30)
第三节 商业秘密的价值性特征	(36)
案例 3M 公司诉 Winston Research 公司 技术秘密侵权案	(36)
第四节 商业秘密的保密性特征	(40)
案例 1 CPG 产品制作公司诉 Mego 公司案	(40)

案例 2 Cadillac Get 公司诉 Verne Engineering 公司案	(41)
--	------

第三章 商业秘密与专利、著作权、商标 的区别与联系

第一节 商业秘密与专利的区别与联系	(47)
-------------------------	------

案例 陶瓷技术秘密侵权纠纷案	(47)
----------------------	------

第二节 商业秘密与著作权的区别与联系	(56)
--------------------------	------

案例 北村建筑公司图纸被侵权案	(56)
-----------------------	------

第三节 商业秘密与商标的区别与联系	(62)
-------------------------	------

案例 1 西施兰公司诉 × × 日用化工厂 商标侵权案	(62)
--------------------------------------	------

案例 2 一个商业之谜	(63)
-------------------	------

第四章 世界各国商业秘密法律制度概况

第一节 英法美国家的商业秘密法律制度	(69)
--------------------------	------

第二节 大陆法国家的商业秘密法律制度	(75)
--------------------------	------

第三节 有关国际条约中商业秘密的国际 保护问题	(82)
----------------------------------	------

第五章 商业秘密的劳动法保护

第一节 职工在职时绝对的忠实义务	(92)
------------------------	------

案例 1 京王百货公司顾客名单被盗案	(92)
--------------------------	------

案例 2 英国 1972 年 Industrial Development 公司诉 Cooley 案	(93)
---	------

第二节 职工离职后合理的竞业禁止义务	(100)
--------------------------	-------

案例 1 Ducilo 公司诉 Barcia 案	(100)
--------------------------------	-------

案例 2 阿波罗化学公司案	(101)
---------------------	-------

案例 3 静冈牛奶销售商雇员竞业避止案	(103)
第三节 职工的职务成果与非职务 成果的认定	(112)
案例 通讯材料技术秘密侵权纠纷案	(112)
第六章 商业秘密的合同法保护	(123)
第一节 纵向的业务往来合同与保守 商业秘密	(125)
案例 《日经商业》订户名单失密案	(125)
第二节 横向技术转让过程中的商业秘密 · 保护问题	(133)
案例 1 东宝公司专有技术被非法使用案	(133)
案例 2 ××公司涉外技术引进合同中 的限制性商业条款问题	(134)
第七章 商业秘密的反不正当竞争法保护	(147)
第一节 与商业秘密有关的不正当竞争中 的违约行为	(149)
案例 青铜多孔元件烧结技术商业秘密侵权案	(149)
第二节 与商业秘密有关的不正当竞争中 的侵权行为	(159)
案例 ××旅行社诉△△旅行社不正当竞争案	(159)
第八章 商业秘密的侵权法保护——美国 《统一商业秘密法》评述	(165)

第一节	美国《统一商业秘密法》对侵权行为的认定	(167)
案例	杜邦公司诉克里斯托弗商业秘密侵权案	(167)
第二节	美国《统一商业秘密法》中的禁令救济方法	(171)
第三节	美国《统一商业秘密法》中的损害赔偿救济方法	(180)
第九章	商业秘密的刑法保护	(187)
第一节	侵犯商业秘密罪的一般认识	(189)
案例 1	日本中药审工作人员窃密案	(189)
案例 2	洛佩兹案	(190)
第二节	侵犯商业秘密罪——一种新的侵犯知识产权犯罪	(199)
案例	皇牌公司电子通信技术被窃案	(199)
第十章	商业秘密纠纷的解决程序	(207)
第一节	商业秘密纠纷的行政处理程序	(209)
第二节	商业秘密纠纷的司法诉讼程序	(213)
参考文献		(224)

第一章 商业秘密的法律概念

- 商业秘密现象的历史的、道德的和经济学上的认识
- 商业秘密法律概念的形成和发展
- 商业秘密法律概念在我国法律中的日益清晰

从历史发展的角度来看,商业秘密是一种由来已久的社会现象,古今中外概莫能外且持久不衰,它是市场竞争中的自发产物。

从商业道德的角度上讲,商业秘密是在市场经济条件下从商业道德中发展起来的一种观念,它天然地构成了商事交易中游戏规则的一部分。

从经济学角度上认识,商业秘密可以被认为是对有竞争价值的商业信息的一种事实上的垄断,只有从垄断和竞争的双重角度才能理解它的全部意义。

商业秘密真正成为现代法律上的一个概念首先是从19世纪英美国家的判例法上开始的,它是当时英美衡平法的产物。在大陆法国家,商业秘密首先出现在其早期的民法典和刑法典之中,而后逐渐成为其反不正当竞争法律制度的重要内容。近年来,随着国际范围内知识产权法律保护制度的发展,商业秘密逐渐成为一个国际法上的概念,它成为国家间知识产权谈判和有关国际公约的一项重要内容。

商业秘密的概念在我国法律中也逐步得到确立,其中我国的《反不正当竞争法》首次对商业秘密进行了权威的定义,并构成了我国目前商业秘密法律保护制度的核心内容。

第一节 商业秘密现象的历史的、道德的和经济学上的认识

一、商业秘密的起源

商业秘密是一种由来已久且持久不衰的社会现象,它是市场竞争的自发产物。

在经济活动中,人们对于自己获得的具有竞争价值的技术和经营等方面的信息会自然而然地产生一种独占的意识(即具有一种进行保密的本能),以试图长期地加以垄断,从而使自己能够在竞争中处于优势地位。这种商业观念是原始的、朴素的,也是根深蒂固的,古今中外概莫能外。

早在我国古代的奴隶社会和封建社会就出现了大量的冠以“家传绝技”、“祖传秘方”、“绝活”、“拿手好戏”等各种称谓的技术诀窍、手工技艺、秘密配方等等,从现在的角度看,这就是一种商业秘密。在我国几千年的历史发展当中,通过家族内部的代代相传(继承)为我们今天留下了大量的无形财富,如各种传统手工技巧、宣纸、丝绸、景泰蓝、景德镇的陶瓷、众多的中草药配方、针灸技术以及酿酒、烹调等工艺,其中很多至今仍保存完好,维系着其在竞争中无可比拟的优势地位。

在欧洲的古罗马帝国时代,人们就开始注意到了商业秘密现象的存在。当时,古罗马的奴隶们都拥有大量的奴隶(这些奴隶被后代学者认为“准相当于”资本主义社会中的“雇员”),而“雇员”是可以知道其主人的“商业秘密”的。于是,有些奴隶主就专门诱使

他人的奴隶泄漏其主人的秘密,此风在当时颇为盛行。但是在当时罗马的法律中(市民法),奴隶并不是法律上的权利主体即“人”,而是权利的客体,是一种“会说话的工具”,如同衣服、牲畜一样只是一种“物”,所以没有资格成为诉讼中的被告,于是受害的奴隶主就会直接起诉与之竞争的诱使其奴隶泄漏秘密的其他奴隶主,这种诉讼在当时的市民法上是成立的。如果被诉的奴隶主败诉,就会被裁判官判令支付给起诉的奴隶主相当于其损失二倍的赔偿。而且,有趣的是,在损失中不仅限于秘密本身,还包括这样的一个特别的部分,即由于其引诱行为使原告奴隶主的奴隶泄漏秘密,使其由“忠实”变得“不忠实”,从而使该奴隶的身价大减而给原告主人造成的损失。

在随后的欧洲中世纪的城市中,人们开始专门用“Know - How”一词来称呼当时的手工作坊主向其学徒、帮工传授的特别的手工技巧,它们逐渐接近于近现代意义上的商业秘密,“Know - How”一词作为商业秘密中的技术秘密的代名词也一直沿用到今天。

近代工业革命后,信息、技术等无形因素在市场竞争中的决定性地位日益显现,为此,早期的资本主义国家如英国、法国、德国、美国等开始在法律上建立起专利、著作权、商标等知识产权法律制度,对有关技术发明、科学创作和商业标识等提供法律保护,但是它们并没有能够涵盖所有具有竞争价值的商业信息,而且也不能改变人们传统的保密观念,所以,商业秘密现象并没有消失,而是与专利等制度并存并平行发展,相互补充。

在现代社会激烈竞争的商业环境中,人们更加认识到在今天单靠专利和著作权已经不能充分保证自己有价值的商业情报和信息不为竞争者所得,保护公司最有价值的信息和情报的最佳手段

是运用商业秘密而不是靠专利和著作权。事实上,随着竞争的日趋激烈,人们的保密意识从来没有像在今天这么强烈过,“保密是金”的信条也从来没有像今天这样深入人心。总之,在现代社会中,商业秘密已经成为一个十分明显的社会现象。

二、商业秘密的形成和发展

相互尊重彼此的商业秘密是市场经济中商业道德准则的一部分,它构成了人们在商事交易和竞争中起码的游戏规则。

商业活动是一场追逐金钱的游戏。在这场无休止的追逐中,人们为追求金钱利益,为获取最大限度的利润可以无所不用其极,包括最大限度地获取竞争对手的商业秘密和最大限度地保守自己的商业秘密。然而,这种心理、这种行为的结果只能是使人们互不信任、互相猜忌,最终使得全社会的商业环境普遍恶化,人人自危而缺乏安全感,正常的竞争不能进行。我们可以想象,在一个盗用他人商业秘密之风盛行的环境中,很少会有人潜心于正当经营和发展新技术手段,因为任何有价值的商业信息可能是花了很大投入得来的,但竞争对手可以花很小的代价在很短的时间内把这个“成熟的桃子”摘到手,他们可以通过对其雇主所信任的雇员进行贿赂而获悉,也可以通过欺诈性订立许可合同而取得,即使上述方法不能奏效,他们还可以采用工业间谍等极端的手段去达到这一目的,这样最终只能使社会上正常的技术、信息的创新与交流不能顺利进行,生产经营活动迟滞不前。

最终,人们不得不认识到,为了摆脱这种交易上的困境,就必须提高在利用竞争性的技术和商业信息方面的道德水平,制止人们不劳而获地使用他人的保密技术和信息,所有涉及商业秘密的行为必须本着诚实信用和善意的原则行事,包括:雇员应当忠实于

雇主,保证不对外披露其企业的商业秘密;交易双方达成的保密性契约必须得到遵守;相互尊重彼此既得的财产权益包括商业秘密等。

这些商业道德最终成为近现代国家尤其是西方发达国家对商业秘密进行法律保护的原因和理论基础,并使其成为人们在市场竞争中必须遵循的行为规则的一部分。

三、商业秘密的本质特征

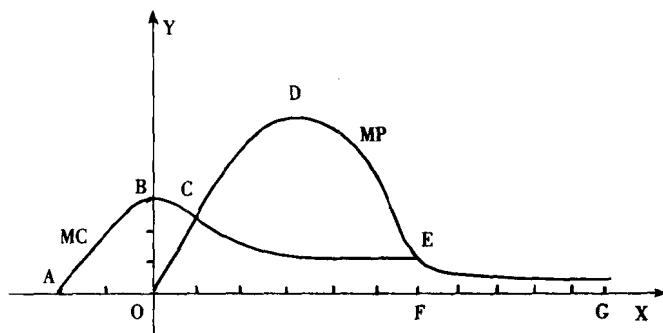
商业秘密从本质上讲,它是对具有竞争价值的商业信息的一种事实上的垄断。正是因为它们能够带来巨大的竞争优势,所以它们有着被垄断的天然倾向。

垄断与竞争是市场经济的存在方式。在市场经济中,大部分的有用资源都是稀缺的、是竞争性的,从而,在资源的配置上,人们的资源禀赋也是不同的、是有差异的。所以,在法律上,市场经济国家都对诸如土地、矿藏、生产资料、资金、劳动力等稀缺的经济资源建立了垄断性的财产权制度并进一步确立了竞争性的交易规则。事实上,不仅对于有形资源有这样的必要与可能,对于技术、信息等无形资源也同样如此,尤其是在现代市场经济条件下,随着技术、信息等无形因素在经济竞争和社会发展中的作用日益突出,对其界定产权制度并确立交易规则显得尤为重要。

技术、信息就其本身而言,它是可以为人类所共享的资源,它具有公共物品的性质。但是,技术、信息并不是天然存在的自然资源,它们不是从来就有的,而是人类创造性智力活动的产物,对它们的获得是有成本的,所以它们又是稀缺的资源,是竞争性的。在现实的经济生活中,技术、信息等从来就是不均匀的,人们对于自己获得的具有竞争价值的技术和经营信息有着一种天然的垄断倾

向。近现代法律所确立并不断完善的知识产权制度,如专利权、著作权、商标权等实质上就等于对某些有用的技术发明、科学创作、商业标识确立了一种法律上的垄断权,然而由于这些制度并不能覆盖所有有用的信息以及其制度上所不可避免的某些缺陷,所以在现实生活中仍有大量的竞争性的商业信息是以商业秘密的形式存在着。

商业秘密意味着对具有竞争价值的商业信息的一种事实垄断。一方面,商业秘密的取得和消失是竞争性的,任何人不得排斥他人通过独立开发等正当途径获得同样的技术和信息,而且随着商业秘密的内容逐渐为人公知,其将因为不再维系任何竞争优势从而成为公共资源。另一方面,商业秘密的使用和收益是垄断性的,商业秘密的拥有者支付一定的成本和费用来取得和维持对一项秘密信息的占有,通过自己使用或出售使用许可的方式回收上述投入并试图获得其所能带来的全部垄断收益。关于商业秘密在取得、占有、使用、收益直至优势消失这一过程中的垄断性与竞争性问题,我们可以进一步通过建立一个一般的数学模型加以考察。如下:



图示:在正常情况下商业秘密生命周期的一般模型。

该图中:Y轴代表一项商业秘密的开发成本,维持秘密性的费用和垄断收益的经济价值;

X轴代表一项商业秘密在正常情况开发时间(AO段)和生命周期(OF段);

曲线ABCE部分代表开发、维系一项商业秘密的边际成本曲线MC;

曲线OCDE部分代表开发、维系一项商业秘密的边际收益曲线MP;

曲线EG部分代表一项商业秘密开始成为公开的信息,此时该项信息的成本可以视为0,而其价值(剩余价值)也在逐渐下降并趋近于0。

在上图中,ABCEF五点以下的部分是开发、维系一项商业秘密的总成本和费用,从边际成本曲线MC来看,在开发阶段(AB)其成本是迅速上升的;在实用阶段(B点以后)则逐渐下降;在成熟阶段(C点以后)则趋于稳定。

OCDEF五点以下的部分是拥有、使用、许可使用一项商业秘密的垄断收益,从边际收益曲线MP来看,在OD阶段边际收益是迅速上升的,这时可以认为该项商业秘密在市场上处于绝对垄断地位;在DF阶段其收益是逐渐回落的,这时可以认为市场上其他竞争者开始获得同类技术信息或者有更富有竞争性的技术、信息出现,原来的商业秘密所有者同时开始颁发该项技术信息的使用许可,使其垄断收益逐渐分散。

E点以后的部分说明该项信息已成为市场上的公开信息,此时其不再具有竞争价值,因为其此时的成本接近于0,竞争者均可自由地从公开渠道获取并加以采用。