

外国知识产权判例翻译系列

American Trade Secret Cases 1

Public Policies, Elements and Infringements

美国商业秘密 判例

公共政策、构成要件和加害行为

黄武双 等译



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

外国知识产权判例翻译系列

American Trade Secret Cases 1

Public Policies, Elements and Infringements

美国商业秘密 判例 ①

公共政策、构成要件和加害行为

黄武双 等译



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国商业秘密判例. 1, 公共政策、构成要件和加害行为 / 黄武双等译. —北京: 法律出版社, 2011. 11
(外国知识产权判例翻译系列)
ISBN 978-7-5118-2307-6

I. ①美… II. ①黄… III. ①商业秘密—经济法—案例—分析—美国 IV. ①D971.222.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 143685 号

美国商业秘密判例(1)
——公共政策、构成要件和
加害行为

黄武双 等译

责任编辑 孙东育
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16
版本 2011 年 11 月第 1 版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 34.5 字数 665 千
印次 2011 年 11 月第 1 次印刷
编辑统筹 独立项目策划部
经销 新华书店
责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-2307-6

定价:75.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

译者说明

本书判例编排的逻辑框架遵从商业秘密法基本理论的体系。每个知识点下所编排的判例,侧重解决这一知识点所对应的问题。为了让读者事先明白所要阅读的判例主要对应的问题及判例所提供的解决方案,我们给每个判例配上了一段阅读提示。

考虑到我国读者的阅读习惯,为方便读者阅读,本文翻译时采用了以下处理方法:

1. 将案件的名称翻译为中文,将英文案件名以脚注的形式标在页下。
2. 将当事人名称、姓名、所在公司、律所名称等凡是英文的内容一律翻译为中文。首次出现的,英文原名以括号的方式附在译文之后。
3. 将所有判决书正文内的判例、学术著作等的引证号以脚注方式呈现。
4. 带星号的数字为判决书原文的页码。
5. “FN + 数字”为判决书原文正文出现的注释,翻译时保留了原文注释的位置。

目 录

一、价值性

- (一)使用并不要求实际销售产品 / 1
 - 案例 1 / 1
- (二)以商业秘密为研究起点辅助或加速研究 / 26
 - 案例 2 / 26
- (三)有助于降低产品研发的成本 / 33
 - 案例 3 / 33
- (四)竞争优势 / 76
 - 案例 4 / 76
 - 案例 5 / 93

二、秘密性

- (一)保密措施必须现实 / 98
 - 案例 6 / 98
- (二)所采取的措施必须针对具体的商业秘密 / 115
 - 案例 7 / 115
- (三)必须当做秘密看待 / 123
 - 案例 8 / 123
- (四)并不要求能够阻止不正当手段 / 127
 - 案例 9 / 127
- (五)可能合理的措施 / 132
 - 案例 10 / 132
- (六)合理的措施 / 140
 - 案例 11 / 140

三、新颖性

- (一)容易获得 / 149
 - 案例 12 / 149

(二)最小限度的新颖性 / 155

案例 13 / 155

案例 14 / 174

(三)不为公众所知悉 / 180

案例 15 / 180

案例 16 / 191

(四)秘密不能易于取得 / 206

案例 17 / 206

四、无权使用或披露

(一)保密关系 / 222

案例 18 / 222

案例 19 / 228

案例 20 / 236

案例 21 / 245

案例 22 / 253

案例 23 / 266

(二)直接使用 / 272

案例 24 / 272

(三)披露 / 279

案例 25 / 279

(四)间接使用 / 290

案例 26 / 290

案例 27 / 331

五、公共政策

(一)知识的利用 / 348

案例 28 / 348

(二)自由竞争 / 371

案例 29 / 371

(三)研发投入 / 395

案例 30 / 395

(四)劳动力的流动性 / 404

案例 31 / 404

六、以不正当手段获取

(一) 竞争情报 / 423

案例 32 / 423

(二) 商业间谍 / 432

案例 33 / 432

案例 34 / 442

案例 35 / 470

(三) 记忆中的商业秘密 / 500

案例 36 / 500

(四) 掠夺他人雇员 / 518

案例 37 / 518

案例 38 / 536

(五) 抛弃文件中的商业秘密 / 536

案例 39 / 536

后记 / 544

一、价值性

(一) 使用并不要求实际销售产品

案例 1

[阅读提示]

商事经营活动中,商业秘密被竞争对手获取并公布后便不再具备秘密性,经营者若欲通过禁令剔除竞争对手的竞争优势,必须证明竞争对手从侵占行为中获得竞争优势。而对经使用构成竞争优势的判断中值得讨论的一点在于,竞争对手对经营者商业秘密信息的内部实验是否构成对涉案商业秘密的使用。本案中,美国法院从签发禁令的标准、使用商业秘密的方式、惩罚性赔偿金的标准等方面,对原告是否有权获得产品禁令以及被告的内部实验行为进行了评析,并分析了惩罚性赔偿金三个考量因素的不同地位。

美国加利福尼亚州北区联邦地区法院

原告凹凸科技国际有限公司(开曼群岛)

诉

被告巨力有限公司(加利福尼亚州)

反诉

凹凸科技国际有限公司(开曼群岛)及凹凸科技公司(加利福尼亚州)

编号:C 00-4071 CW(EDL), C 01-3995 CW

判决日:2005 年 11 月 10 日^[1]

[* 1068]原告、反诉被告代理人:加利福尼亚州,山景城,芬威克与维斯特律师事务所(Fenwick & West LLP),夏琳·M. 莫罗(Charlene M. Morrow),迈克尔·J. 扎克

[1] United States District Court, N. D. California. O2 MICRO INTERNATIONAL LIMITED, a Cayman Islands corporation, Plaintiff, v. MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC., a California corporation, and Does 1 through 10, Defendant. Monolithic Power Systems, Inc., a California corporation, Counterclaimant, v. O2 Micro International Limited, a Cayman Islands corporation, and O2 Micro, Inc., a California corporation, Counterdefendants. Nos. C 00-4071 CW(EDL), C 01-3995 CW. Nov. 10, 2005.

施特德(Michael J. Sacksteder),希瑟·N.梅维斯(Heather N. Mewes),摩根路易斯博基厄斯律师事务所(Morgan, Lewis & Bockius LLP),小丹尼尔·约翰逊(Daniel Johnson, Jr.)。

被告、反诉原告代理人:詹姆斯·A.迪博伊西(James A. DiBoise),迈克尔·巴克莱(Michael Barclay),史蒂芬·S.贝克(Steven S. Baik),泰特·格拉夫(Tait Graves),特蕾莎·诺顿(Theresa Norton),威尔逊、桑西尼、古奇与罗沙迪律师事务所(Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati),加利福尼亚州,帕罗奥图。

命令驳回凹凸科技公司(O2 Micro International Limited)申请的永久性禁令;部分支持、部分驳回巨力有限公司(Monolithic Power Systems, INC.)重申要求就特定事项作为法律问题裁决的申请以及其他诉请;法官审理后认定事实、作出法律结论。

联邦地方法官威尔肯(WILKEN):

原告(反诉被告)凹凸科技国际有限公司和反诉被告凹凸科技公司(二者合称凹凸科技公司)向法院申请永久禁令,诉请法院判定被告的行为为不正当行为,以及本案属于《美国法典》第35编第285条(Title 35 U. S. C. section 285)规定的例外情形。凹凸科技公司进一步诉请法院依据《加利福尼亚州统一商业秘密法》,判定被告承担惩罚性赔偿金,支付合理的许可费和律师费。被告(反诉原告)巨力有限公司反对上述诉请。

依据《联邦民事诉讼规则》第50(b)条的规定,巨力有限公司更改了它的申请,要求法院就凹凸科技公司诉请事项作为法律问题裁决。陪审团作出两项裁决,认为巨力有限公司使用了商业秘密,并且裁决其支付赔偿金弥补不当得利。巨力有限公司主张这两项裁决没有足够证据支持。凹凸科技公司分别从实体和程序上提出理由反对巨力有限公司的申请。随后,巨力有限公司单独提出申请要求法院把陪审团就专利事项的裁决当成咨询意见。凹凸科技公司同样反对该申请。

2005年9月9日,法院审理了禁令救济申请、惩罚性赔偿金申请和要求作为法律问题裁决的申请。巨力有限公司提交了要求将陪审团的部分裁决当成指导性意见的书面申请。2005年9月20日,法院听取了有关不正当行为和合理许可费事项的证人证言。凹凸科技公司的损害赔偿金专家证人保罗·梅耶(Paul Meyer)和涉案专利的发明人之一詹姆斯·莫耶(James Moyer)出庭作证。在充分考虑双方提交的书面材料、双方就申请事项和证据的当庭辩论后,法院判定,凹凸科技公司无权获得禁令救济。法院驳回了巨力有限公司要求将商业秘密的使用事项作为法律问题裁决的申请,但同意巨力有限公司的要求将陪审团作出的返还不当得利的裁定作为法律问题裁决。法院支持凹凸科技公司有关合理许可费和惩罚性赔偿金事项的诉请,驳回凹凸科技公司

依据 UTSA^[1] 的规定提出的赔偿律师费申请。法院作出认定并判决巨力有限公司的行为不构成不正当行为。凹凸科技公司未能出示清楚且可信的证据证明涉案文章有关联性,或者巨力有限公司有恶意欺诈的意图。法院还判定本案的涉案专利事项不属于例外情形,所以凹凸科技公司无权要求对方承担律师费。法院驳回了巨力有限公司提出的将陪审团就专利事项的裁定作为咨询意见的要求。

讨 论

I. 禁 令

《加利福尼亚州民法典》第 3426.2(a) 条规定“禁止实际实施或威胁实施侵占的行为”。凹凸科技公司也承认,一般而言,如果商业秘密不再有秘密性,那么根据 UTSA,就不可颁布有关该秘密的禁令。但是,“禁令可以再持续一段时间,以剔除对方源于侵占该秘密获得的商业上的竞争优势”。^[2] 因此,凹凸科技公司要求法院同意颁布优势地位或者“抢跑”禁令,剔除巨力有限公司的竞争优势和凹凸科技公司商业上劣势。这些优势劣势都是巨力有限公司通过侵占行为获得抢跑时间而产生的。见 *Lamb-Weston, Inc. v. McCain Foods, Ltd.*^[3] (提出,法院同意颁布禁令是“为了保护被侵占信息的秘密性,剔除被告由此可能得到的不正当领先地位”)。凹凸科技公司提出的是“产品禁令”或者变通为“使用禁令”。

如果颁布了凹凸科技公司提出的产品禁令,将禁止巨力有限公司从事“制作、组装、生产、[* 1070]分售、许诺分售、流通、销售、许诺销售、宣传、营销、进口、推销、促销、公开以及使用”名单列明的众多巨力有限公司的产品,以及“其他使用商业秘密 1 实质特征的产品和包含此产品的开发板”。^[4] 但是,它援引的两个判例 *General Electric Co. v. Sung*^[5] 和 *Viscofan, S. A. v. U. S. International Trade Commission*^[6] 都无法说服法院在本案中使用这样极端的禁令。如 *Viscofan* 案所述,一般而言,侵占人只会被禁止使用他/她侵占的特定秘密。^[7] 当且仅当“被告的生产行为和侵占商业秘密二者之间存在‘必然的联系’”,且“使用禁令本身无法达到预期的效果,因为无法信赖侵占人愿意遗忘或者放弃已侵占的技术”,法院才会同意产品禁令。*General Elec. Co.*^[8]

[1] 即《统一商业秘密法》。——译者注

[2] Cal. Civ. Code § 3426.2(a).

[3] 941 F.2d 970,974(9th Cir. 1991).

[4] 02 Micro's [Proposed] Order Re Motion for Perm. Inj. at 2:9-15.

[5] 843 F. Supp. 776,779-780(D. Mass. 1994).

[6] 787 F.2d 544(Fed. Cir. 1986).

[7] 787 F.2d at 549.

[8] 843 F. Supp. at 780.

凹凸科技公司无法证明,“必然的联系”将导致使用禁令无法达到预期的效果。尽管如此,它仍然主张,使用禁令本身无法剔除巨力有限公司通过侵占行为获得的竞争优势,因为只有产品禁令能够完全恢复行业内原本的竞争环境。但是其既无法证明确实存在竞争优势,也无法证明存在必须通过产品禁令这一严厉的措施才能剔除所谓的竞争优势。它只援引了一份证据证明巨力有限公司以牺牲凹凸科技公司的利益为代价获得的竞争优势,那只是一份证人证言。该证言证明2000年巨力有限公司设法解决了该公司的问题。凹凸科技公司主张,该问题本会使其损失成千上万OZ960产品的潜在销售额。但这不能证明凹凸科技公司确实因为巨力有限公司的侵占行为损失了重大的商业机会,也不能证明巨力有限公司通过侵占确实获得了竞争优势。因此法院判定证据不足,凹凸科技公司无权获得产品禁令。

凹凸科技公司提出的使用禁令一经同意,那么自达成禁令之日起6个月内巨力有限公司会被全面禁止使用商业秘密¹。凹凸科技公司宣称自己花费了6个月的时间研制该秘密。但是,正如巨力有限公司提到的,涉案的信息不再具备秘密性,凹凸科技公司也未否认这点。凹凸科技公司辩称,巨力有限公司在行业内6个月的领先地位至今依然存在,未随时间流逝而被剔除。然而,凹凸科技公司还是无法证明巨力有限公司的侵权行为至今仍然损害其利益。

由于涉案的商业秘密已为公众知晓,凹凸科技公司无法证明巨力有限公司基于侵占行为确实存在商业优势,法院因此驳回凹凸科技公司要求使用禁令的申请。

II. 要求作为法律问题裁决的申请

如果申请人在陪审团作出裁决后申请作为法律问题裁判,那么该申请将替代在举证期结束后,根据《联邦民事诉讼规则》(后文称《规则》)第50(a)条提出的要求作为法律问题裁判的申请。《规则》第50(b)条:当且仅当对证据和证据的推断作最有利于被申请方的解释后仍只能得到唯一合理的结论时,法院才会同意申请人在陪审团作出裁决后所提出的要求将该问题作为法律问题进进行裁判的申请。若证据间相互冲突,或者任何理性人的结论与裁决结果有所不同,那么在裁决后再行作为法律问题裁判就不太合适了。见 *Kern v. Levolor Lorentzen, Inc.*,^[1] [* 1071] *Air-Sea Forwarders, Inc. v. Air Asia Co.*; ^[2] *Peterson v. Kennedy*^[3] 和 *L. A. Mem'l Coliseum Comm'n v. NFL*.^[4]

A. 提出申请的时机

在实质讨论巨力有限公司的申请之前,凹凸科技公司认为,依据《规则》第50(b)

[1] 899 F.2d 772,775(9th Cir. 1990).

[2] 880 F.2d 176,181(9th Cir. 1989).

[3] 771 F.2d 1244,1252(9th Cir. 1985).

[4] 726 F.2d 1381,1387(9th Cir. 1984).

条的规定,巨力有限公司提出该申请并不是时候。见《规则》第 50(b)条(“申请者可以在判决后十日内更新要求作为法律问题裁决的申请”)。凹凸科技公司将焦点放在“达成判决十日内”这句话上,它认为第 50(b)条仅允许达成判决后提出要求作为法律问题裁决的申请。

然而,巨力有限公司的看法是正确的,第 50(b)条的规定并未禁止巨力有限公司在此阶段重新提出申请。凹凸科技公司未能援引其他法条或普通法禁止巨力有限公司在达成判决前提出作为法律问题裁决的申请。

凹凸科技公司进一步辩称,该申请违背了法院的禁令,即要求作为法律问题裁决的申请必须与待决的实体问题“独立分开”,并于实体问题解决后才能提出。不过,正如巨力有限公司提出的正确意见所称,该申请涉及的焦点与凹凸科技公司要求对方承担惩罚性赔偿金和禁令救济的申请相互交叉。法院将这些焦点捆绑在一起考虑。

B. 弃权

凹凸科技公司进而主张,法院不应该考虑巨力有限公司提出的申请,因为巨力有限公司已经放弃重新提出要求作为法律问题裁决的申请。凹凸科技公司援引了联邦第九巡回法院的先例。该法院认为,该巡回区严格解释举证期结束后要求作为法律问题裁决的申请要件:“仅符合实体法的规定并不充分”。*Janes v. Wal-Mart Stores Inc.*〔1〕

巨力有限公司没有否认它确实未在双方取证完毕后提出申请。巨力有限公司转而认为,第九巡回法院同其他巡回法院一样,对此类案件提出申请的要件规定了例外情形,即较早的申请是根据初审法院建议提出的。*Farley Trans. Co., Inc. v. Santa Fe Trail Trans. Co.*〔2〕。FN1 法院作出如下解释:

FN1. 在 *Patel v. Penman*〔3〕案中,法院提出,*Farley* 案的判决修改了第 50(b)条的规定。但看来《规则》还是适用于此情形的,该案的修改没有改变这个结论。同上注。〔4〕

初审法院搁置了双方取证完毕前要求指令裁决的申请,留待法官集体讨论。该搁置将申请视作对证据充分性的反对,向对方当事人提示该申请。该搁置还构成司法指示,表明更新申请不是保留申请方权利的必要条件。同上注,〔5〕第 1346 ~ 1347 页。本案中,巨力有限公司于 2005 年 7 月 11 日提出要求作为法律问题裁决的申请,早于 2005 年 7 月 14 日双方取证完毕之时。因此,巨力有限公司未放弃其申请的权利。

〔1〕 279 F. 3d 883, 887 (9th Cir. 2002).

〔2〕 786 F. 2d 1342, 1346 (9th Cir. 1986).

〔3〕 103 F. 3d 868, 878 (9th Cir. 1996).

〔4〕 103 F. 3d 868, 878 (9th Cir. 1996). ——译者注

〔5〕 786 F. 2d 1342, 1346 - 1347 (9th Cir. 1986). ——译者注

巨力有限公司还提出,法院曾指示双方当事人不要在陪审团在场时就口头提出作为法律问题裁决的申请。双方举证完毕时,陪审团已经选定。见陪审团审理记录第1954;3 ~ 15 页(Trial Tr. 1954;3 - 15.)。^{FN2}巨力有限公司辩称,它的行为是依照了法院的指示。并且,它是在举证期限结束那天才提出作为法律问题裁决的申请,[* 1072]法院不应将后果归结于它。^{FN3}本院同意此观点。

FN2. 除非特别注释,法庭记录的引证号指陪审团审理的记录。

FN3. 巨力有限公司指出,陪审团在场开庭审理时,凹凸科技公司没有重申要求作为法律问题裁决的申请,它直到巨力有限公司提出申请之后才提出。

C. 使用

巨力有限公司认为,凹凸科技公司不能证明巨力有限公司将诉称的商业秘密用于商业用途。巨力有限公司辩称,凹凸科技公司无权获得损害赔偿金和禁令救济,因为它无法证明使用行为的存在。

巨力有限公司解释了凹凸科技公司商业秘密诉讼主张的缺陷。但能否作为法律问题裁决的焦点不在于诉讼主张的缺陷或薄弱之处。正如凹凸科技公司提出的,巨力有限公司没有指出甚至可能不承认,法院审理此类申请采用的是较高的法定标准。第九巡回法院审理此类申请的标准类似于审理即决判决申请时采用的标准,即法院应当认定,当任何理性人对裁决事项仅能得出一个合理结论时,才能准许此类申请。见 *Kendall-Jackson Winery, Ltd. v. E. & J. Gallo Winery*。^[1]凹凸科技公司出示的冲突证据和推断证据已经足够,它也提出了足够可信的问题让理性的陪审团有可能得出巨力有限公司使用了涉案商业秘密这一结论。

1. 使用的定义

在分析双方庭审时出示的证据前,双方当事人对“使用”一词的定义发生争议。双方同意,持有商业秘密以及在公司内部讨论商业秘密均不构成使用;对内部实验能否构成使用,双方不能达成一致意见。参照双方援引的加州和联邦判例,法院得出结论,对商业秘密信息的内部实验尽管未生成产品也能构成使用。在 *AT & T Communications v. Pacific Bell* ^[2] 案中,被告认为,依据 UTSA,侵占和使用商业秘密的行为仅包括将商业秘密的信息出售给原告的竞争对手,或直接以竞争目的使用商业秘密。法院否决了该主张。正如最近的 *PMC, Inc. v. Kadisha* ^[3] 案所述,“使用机密信息用于制作、生产、研究、发展以及营销包含商业秘密产品的行为,正是使用商业秘密行为的具体表现;此外,利用包含商业秘密的信息招揽客户也构成使用”。

[1] 150 F.3d 1042(9th Cir. 1998).

[2] 1998 U. S. Dist. LEXIS 13459, at *8(N. D. Cal. 1998).

[3] 8 Cal. App. 4th 1368,1383,93 Cal. Rptr. 2d 663(2000).

2. 商业秘密1:有关变压器的主张

巨力有限公司认为,商业秘密1由凹凸科技公司的芯片“结合七项胜美达(Sumida)变压器的特征”构成。若巨力有限公司将“结合”理解为必须是所有七项特征的结合,那么巨力有限公司的理解就是错误的。凹凸科技公司提出,依据向陪审员提供的有关商业秘密1的定义,商业秘密1是由七项特征通过各种排列方式组合而成的。该观点是正确的。见凹凸科技公司就商业秘密事项权利要求的清单(“1. 凹凸科技公司对变压器的设计和选择具备一项或多项以下特征的变压器,并且它们包含 OZ960, OZ961, OZ969A, OZ970 或者 OZ9RZ 型号控制器在内的换流器……”)(本院添加了着重号)。因此,如果物品 d 到 g 都是物品 a 到 c“一项或多项”的组合,那么它们各自都构成商业秘密。同上注。^[1]

巨力有限公司主张,要证明存在使用行为,凹凸科技公司必须证明巨力有限公司使用了前者的芯片或者将芯片的特征纳入了巨力有限公司的芯片中,从而使后者的芯片产生了改变,[*1073]再进而证明巨力有限公司(1)使用了某个内含七项所谓秘密特征的变压器,并且至少向一个客户展示过芯片的开发板;(2)建议巨力有限公司的客户使用具备七项特征变压器的芯片;(3)建议巨力有限公司的终端客户要求自己的供应商使用内含此七项特征变压器的芯片;(4)建议变压器生产商将此七项特征纳入自己现有的变压器设计,然后该生产商尝试销售有此芯片的变压器。

凹凸科技公司并未主张它举证证明了存在以上四种情形。但是凹凸科技公司提出,如前所述,巨力有限公司对“使用”和商业秘密1的定义太过严格,这一观点是正确的。要证明第一种情形下存在使用行为,凹凸科技公司无须证明巨力有限公司至少向一位客户展示了开发板。以研究和开发为目的使用商业秘密也构成使用。此外,凹凸科技公司也无须证明自己的变压器芯片同时符合所有七项特征。

法院认为,庭审时出示的证据十分充分,理性的陪审团足以依此裁定巨力有限公司使用了商业秘密1,并因此构成侵占该商业秘密。法院的理由如下:2000年9月,巨力有限公司执行副总裁将一份 OZ960 的数据表发送给本公司的工程师詹姆斯·莫耶和保罗·上运天(Paul Ueunten),该数据表贴有机密文件字样。^[2]上运天先生作证说,他在阅读了数据表显示的变压器电路后得出的结论是,除了一个电容器外,凹凸科技公司包括变压器在内的变压器电路,可以适用于巨力有限公司的芯片中。^[3]大约一个月后,上运天先生对比了机密文件 OZ960 数据表的波形和阿比特(Ambit)公司员工提供的凹凸科技公司 OZ960 开发板的波形。^[4]上运天先生得出结论认为,变压器是

[1] 指前述权利要求的清单。——译者注

[2] Trial Exs. 214, 215; Trial Tr. 1338, 1339 - 1440.

[3] Trial Tr. 1340; 3 - 7.

[4] Trial Ex. 222; Trial Tr. 1340; 12 - 1341; 5.

OZ960 产品“电路效率的关键元素”,并询问巨力有限公司能否“联系到变压器的发明人或获得该变压器的设计”。^[1]不久,巨力有限公司内部“一致同意”,“须全面检查巨力有限公司变压器的设计,并称此为提高该公司电路效率的最快方式”。^[2]

2000 年 10 月,巨力有限公司自胜美达处获得另一 OZ960 开发板。尽管巨力有限公司辩称其获得的不是开发板,而是成品板,但是凹凸科技公司的执行副总裁、工程学博士林(Lin)博士作证证明,巨力有限公司获得并加以分析的对象确实是开发板。^[3]上运天先生分析了涉案开发板的变压器。^[4]同月,巨力有限公司开始在客户物料清单上列明凹凸科技公司使用的变压器型号。巨力有限公司的莫耶先生作证证明,该物料清单不属于“必要的介绍内容”^[5](本院添加了着重号)。2002 年 6 月,巨力有限公司仍然在它的物料清单上列明变压器的型号。^[6]

2000 年 11 月,莫耶先生分析了从胜美达处获得的开发板,并在一封电子邮件中列明了凹凸科技公司和巨力有限公司开发板变压器之间的“重大”区别。^[7]西蒙·蔡(Simon Tsai)受命进一步分析 OZ960 型号的变压器模块,包括变压器的线号和二次侧。^[8]蔡先生开始“测试”金属线的粗细并改变了巨力有限公司变压器线圈的圈数比,并且往变压器套环内填砂。[* 1074]^[9]蔡先生证明,他曾经根据客户的投诉和莫耶先生的指示,以巨力有限公司的变压器为对象做实验,试图提高变压器的性能。^[10]依据这一证据,陪审团能够合理得出结论,裁定巨力有限公司超越了“内部讨论”变压器设计的界限,使用凹凸科技公司的商业秘密来提升自己公司生产的、与控制器一起使用的变压器性能,或者至少能够裁定巨力有限公司以研究或开发为目的使用了涉案的商业秘密。

然而,正如巨力有限公司反复强调的,使用胜美达变压器的行为本身并不构成对商业秘密 1 的使用。任何侵害行为必然包括凹凸科技公司的控制器,并表现出凹凸科技公司商业秘密 1 七项特征中的“一项或几项”。不过,巨力有限公司的证人基普·布朗(Kip Brown)证明,当他测试巨力有限公司的开发板时,发现开发板内的变压器包含了凹凸科技公司商业秘密 1 七项特征中的六项。^[11]布朗先生作证时认为,此六项特征

[1] Trial Ex. 222; Trial Tr. 1341:14-19.

[2] Trial Ex. 125; Trial Tr. 525:3-12.

[3] Trial Tr. 1882:16-1883:25.

[4] Trial Tr. 1341-32.

[5] Trial Ex. 4189; Trial Tr. 663:5-19.

[6] Trial Ex. 4193.

[7] Trial Exs. 227, 249.

[8] Trial Exs. 227, 249; Trial Tr. 656-57, 659:10-660:10.

[9] Trial Tr. 1507:17-25; 1509:1-7.

[10] Trial Tr. 1508:11-25; 1509:12-16; 1510:6-16.

[11] Trial Tr. 1387:12-1390:21; 1411:8-14.

不属于商业秘密,原因在于巨力有限公司已知晓这六项特征包含的内容。^[1]因此,正如庭审时凹凸科技公司强调的,问题的关键在于,布朗先生测试的开发板生产于巨力有限公司获得凹凸科技公司的开发板之前还是之后。^[2]巨力有限公司辩称,其开发板内芯片生产于2000年上半年,早于它获得凹凸科技公司的数据表和开发板的时间。但是,正如凹凸科技公司提出的正确意见所称,陪审团可以采纳布朗先生发现六项特征的证言,不采信他有关此六项特征是否属于商业秘密的证言;陪审团可裁定,布朗先生检测的开发板是在巨力有限公司获得凹凸科技公司数据表和开发板之后生产的。布朗先生认为此六项特征不属于商业秘密,但他承认此结论的依据是巨力有限公司员工上运天先生提供的信息。^[3]布朗先生相信巨力有限公司开发板的生产时间早于它获得凹凸科技公司开发板的时间,其依据是巨力有限公司员工提供的信息,尤其是上运天先生及其手写的信息。^[4]陪审团可以合理裁定不采信上运天先生提供的证言,并认为他不可信赖,因为若巨力有限公司的设计方案确实达到和凹凸科技公司的设计方案相同的层次,该情况可以从巨力有限公司提交给陪审团的电子邮件中反映出来。^[5]事实并非如此。其实电子邮件反而在对比、讨论双方变压器存在的“重大”区别。同上注。^[6]

巨力有限公司辩称,即使巨力有限公司的变压器内包含此六项特征,凹凸科技公司也未能证明商业秘密1和凹凸科技公司芯片二者之间的必然联系。然而,陪审团可以合理结合布朗先生的证言和其他证人证言,推断巨力有限公司使用的含有七项特征中六项特征的开发板是得益于巨力有限公司对凹凸科技公司芯片的分析。

巨力有限公司还主张,凹凸科技公司也承认变压器的许多特征,如线号等,不属于商业秘密。然而,陪审团可以合理得出结论认为不同特征的组合体属于商业秘密。法院就以下法律问题给予陪审团指导:

以独特的方式将来源众多的公有领域信息进行组合,可以构成商业秘密。商业秘密的一部分,[*1075]即使商业秘密的每个独立部分都属于公有领域也无关紧要,只要此类信息的组合不为公共知晓即可。(法院对陪审团的最后指导)

3. 商业秘密8

商业秘密8与凹凸科技公司的数据表和开发板中的价格和配置信息有关。巨力有限公司主张,凹凸科技公司未能证明巨力有限公司以所谓的秘密定价出售产品。然而,陪审团依据巨力有限公司员工菲奥娜·王(Fiona Wang)的一封电子邮件和巨力有

[1] Trial Tr. 1391;19-25.

[2] Trial Tr. 1411;15-17.

[3] Trial Tr. 1411;24-1412;1;1412;15-18;1414;24-1415;8.

[4] Trial Tr. 1411;24-1412;18.

[5] Trial Exs. 227,249.

[6] Trial Exs. 227,249.——译者注

限公司副总裁莫里斯·夏马斯(Maurice Sciammas)的证言,可以合理得出结论认定巨力有限公司使用了涉案机密信息。在电子邮件中,台湾地区分公司财务与售后服务中心负责人王女士提到,蔡先生使用凹凸科技公司的数据表来确定、核查零件数量和凹凸科技公司解决方案费用的信息。^[1]在另一封邮件中,王女士附上了凹凸科技公司的OZ969A和巨力有限公司解决方案的价格对比分析表。^[2]夏马斯先生作证证明,此信息对巨力有限公司十分有价值。^[3]巨力有限公司认为,此证据并不能证明其在外使用信息或公开披露信息。事实上无须证明此二者,研究和开发也构成使用。

4. 商业秘密 9

商业秘密 9 与凹凸科技公司尚在开发中的控制器的发展方向和有利条件有关。正如巨力有限公司提到的,凹凸科技公司的专家证人梅耶先生也作证证明,凹凸科技公司的律师林博士告知他,巨力有限公司并未实施商业秘密 9。^[4]但仅依此证人证言并不足以让法院相信,任何理性人都只能得出唯一的结论,即巨力有限公司未使用商业秘密 9。^[5]证言也证明,巨力有限公司用商业秘密 9 来“评估”其是否应该生产相似的产品。^[6]陪审团可以认为,正如梅耶先生作证证明自己听闻之事,尽管巨力有限公司并没有积极在已有的产品中使用此商业秘密,但是在研究和开发的过程中确实使用了此信息来决定是否在无利可图的情况下进入一个新市场。

5. 商业秘密 10

商业秘密 10 和商业秘密 8 相似,但仅与 OZ9RR 部件解决方案的花费和配置有关。巨力有限公司依然主张,凹凸科技公司未能证明巨力有限公司根据此秘密信息定价出售产品。然而,陪审团可以合理推断,巨力有限公司在推销新产品时使用了该信息来对比己方产品和 OZR99。

6. 商业秘密 11

商业秘密 11 与凹凸科技公司在 OZ9RR 型号换流器与控制器之间使用多路复用技术方法有关,据此 OZ9RR 换流器控制器的导航系统能够在应用换流器软件时同时支持多重功能。巨力有限公司指出,凹凸科技公司的证人梅耶先生作证时也提及,凹凸科技公司的律师林博士亲自告知自己,巨力有限公司未实施商业秘密 11。^[7]但是依据凹凸科技公司出示的证据,陪审团可以裁定巨力有限公司使用了此信息补充己方产品,即使巨力有限公司适用多路复用技术功能的产品部分不同于凹凸科技公司的产

[1] Trial Ex. 395.

[2] Trial Ex. 440.

[3] Trial Tr. 867;16-868;12.

[4] Trial Tr. 1254;25-1255;10;1256;1-6.

[5] Trial Tr. 1254;25-1255;10;1256;1-6.

[6] Trial Tr. 873;10-76;7.

[7] Trial Tr. 1254;25-1255;10;1256;1-6.