

美国商业秘密诉讼报告

指导单位：中国（深圳）知识产权保护中心

编制单位：深圳华夏泰和知识产权有限公司

目 录

第一章 中国企业在美商业秘密诉讼情况	4
一、 中国企业在美商业秘密诉讼概况	4
二、 中国企业在美商业秘密诉讼分析	8
第二章 美国商业秘密诉讼典型案例研究	11
一、 摩托罗拉诉海能达商业秘密侵权案	11
(一) 案件介绍	11
(二) 应诉抗辩过程	13
(三) 案件影响及启示	16
二、 安施德与天瑞商业秘密纠纷案	18
(一) 案件介绍	18
(二) 应诉抗辩过程	18
(三) 案件影响及启示	21
三、 美国超导诉华锐风电商业秘密窃取案	22
(一) 案件介绍	22
(二) 案件影响及启示	25
四、 圣莱科特诉华奇化工商业秘密侵权案	25
(一) 案件介绍	25
(二) 应诉抗辩过程	26
(三) 案件影响及启示	27
第三章 美国商业秘密法律体系	29
一、 美国商业秘密的界定	31
二、 商业秘密法律体系	32
三、 侵权行为认定	38
(一) 采取不正当手段获取商业秘密的行为	38
(二) 关于第三人的侵权行为	38
四、 法律救济	39
(一) 禁止侵害主要包括三种禁止令	39
(二) 关于金钱赔偿	40
(三) 损害赔偿的计算方式及惩罚性赔偿	41
(四) 保护商业秘密：美国的长臂管辖	42
五、 美国商业秘密的民事诉讼程序	42
六、 美国各州采用统一商业秘密法的情况	50
(一) 亚拉巴马州	50
(二) 阿拉斯加州	50
(三) 阿肯色州	50
(四) 加利福尼亚州	51
(五) 柯罗拉多州	51
(六) 特拉华州	51
(七) 伊利诺斯州	51
(八) 印第安纳州	51
(九) 堪萨斯州	52

(十)路易斯安那州	52
(十一)马里兰州	52
(十二)明尼苏达州	52
(十三)内布拉斯加州	52
(十四)北卡罗来纳州	52
(十五)俄勒冈州	53
(十六)华盛顿州	53
(十七)威斯康星州	53
七、中美贸易协定中关于商业秘密的相关规定及比较分析	53
(一)商业秘密范围及定义	53
(二)侵权商业秘密行为	54
(三)商业秘密侵权民事诉讼中的举证责任问题	54
(四)商业秘密诉讼中的临时措施	55
(五)侵犯商业秘密罪的立案标准	56
第四章 美国商业秘密诉讼应对指引	58
一、内部评估与案件分析	58
(一)内部评估与案件分析的目的	58
(二)内部评估与案件分析的要点	60
二、律所选择与律师聘请	62
(一)我国企业聘用美国律所及律师常见的困难	62
(二)聘用美国律所及律师的技巧	62
三、诉讼策略与诉讼管理	64
(一)海外诉讼策略	65
(二)海外诉讼管理	67
四、庭外的谈判与和解	72
(一)诉前的谈判和仲裁	72
(二)诉讼期间的谈判与和解	73
第五章 美国商业秘密诉讼应对启示	74
一、企业层面	74
(一)建立健全企业内部商业秘密管理制度	75
(二)全面提升海外商业秘密风险防范能力	76
(三)全面提高海外诉讼的应诉与管理能力	78
(四)多维度多策略应对海外商业秘密纠纷	79
二、政府层面	80
(一)深刻认识商业秘密保护的重要性	80
(二)完善商业秘密保护的法律与制度	81
(三)加强企业海外诉讼纠纷应对指导	83
(四)建立海外诉讼服务的动态资源库	85
(五)建立海外诉讼服务多层次资源协调机制	87

第一章 中国企业在美商业秘密诉讼情况

随着经济全球化的发展，以知识和科技为代表的信息化时代必然会使信息更加弥足珍贵，商业秘密的保护也逐渐被重视，大部分国家和地区基于保护自身公平竞争环境、促进科技发展的目的而通过合同法、侵权法、知识产权法、刑法、反不正当竞争法等方面加强了商业秘密的保护，其中美国对商业秘密的保护体系最完备。

随着中国企业的发展，知识产权纠纷问题不可避免地成为我国企业进行国际贸易的焦点问题，美国试图利用知识产权来设置壁垒阻碍中国企业的发展。应对此起彼伏、源源涌来的国外知识产权纠纷对刚刚走出国门的中国企业来讲有很大难度也成为中国企业走向国际的障碍。尤其是商业秘密诉讼对中国企业的打击更为重大。

本章旨在分析中国企业在美商业秘密诉讼的现状，了解在美商业秘密诉讼环境以及趋势，以做好应对策略。

一、中国企业在美商业秘密诉讼概况

近年，中国企业在美国频频遭遇商业秘密纠纷，尤其是走出去的国内龙头企业，打破了美国企业垄断市场的局面，对美国企业的市场造成一定的冲击，也便频频遭遇美国企业的打击。

2017 年新一届美国政府上任以来，中美贸易摩擦日益激烈，美方对进入美国市场的中国企业频频打压。自 2015 年至 2019 年间，涉及中国企业的在美商业秘密在审案件增长迅速，与专利纠纷相比，美国针对中国企业提起的商业秘密诉讼更加致命，专利纠纷更多是企业间的民事纠纷，而商业秘密涉及内容宽泛、制裁手段更为严厉，对企业而言是更为重大的打击，另外，商业秘密不同于专利，没有地域性，只要符合法律对于商业秘密的定义，在任何地方都可以自动地受到法律的保护。因此中国企业应该重视在美商业秘密诉讼打击。

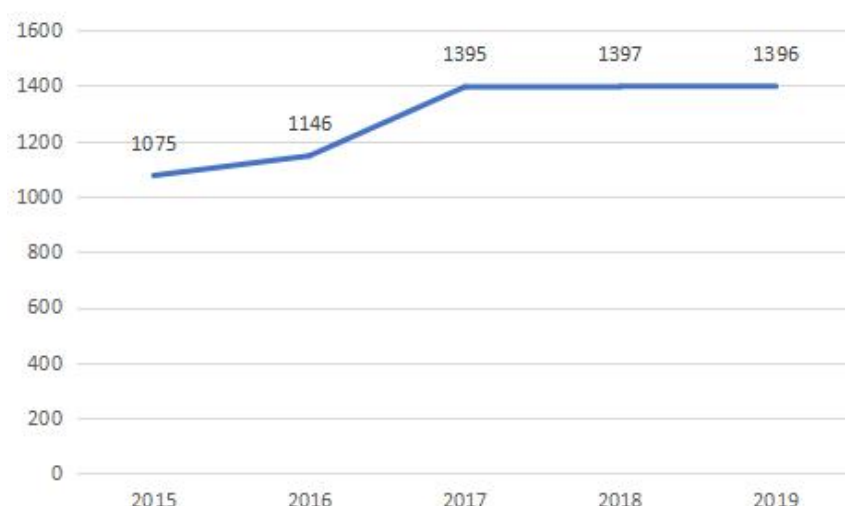


图 1 2015 年-2019 年美国商业秘密案件立案量

经查询商业数据库 lexmachina 统计，自 2007 年来涉及深圳企业的在美商业秘密诉讼案件共有 100 件（备注：包括深圳企业作为原告、被告或利益相关方的在美商业秘密诉讼案件，该数据截止于 2020 年 6 月 28 日）。

需要关注的是，商业秘密纠纷通常与合同纠纷、以及专利、商标和著作权等其他知识产权侵权纠纷及反垄断相伴相生。在上

述 100 件商业秘密诉讼案件中，80 件同时涉及合同纠纷，同时涉及专利、商标和版权的案件分别为 23 件、24 件和 11 件。其中，涉及反垄断的案件有 5 件。

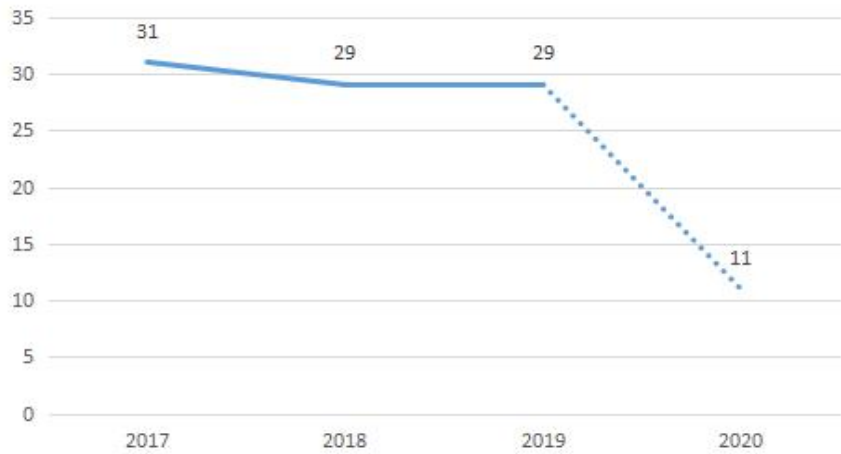


图 2 2007 年来涉及深圳企业的在美商业秘密诉讼案件立案数量趋势

美国自 2017 年来，2017-2019 年度每年案件数量约在 30 件左右，而至今 2020 年已有 11 件涉及深圳企业的在美商业秘密诉讼案件，由此推测，2020 年涉及深圳企业的在美商业秘密诉讼新案数量并不会大幅度变化。

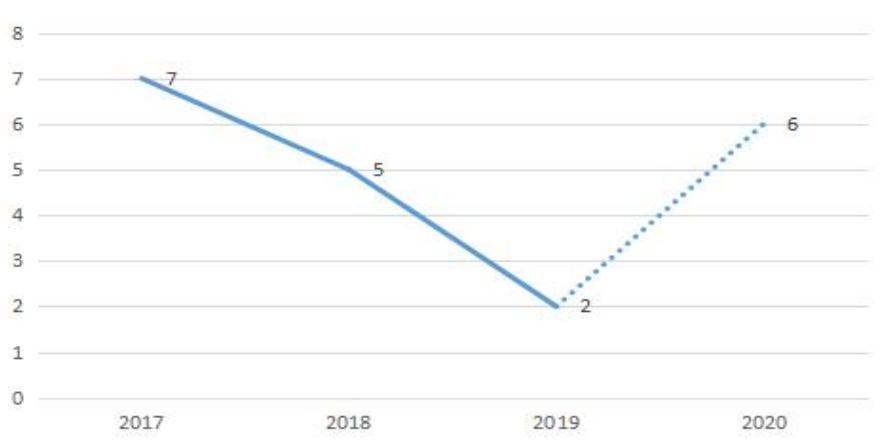


图 3 2017 年来深圳企业作为被告或原告在美商业秘密诉讼的案件量

自 2017 年来，深圳企业作为原告或者被告的在美商业秘密诉讼案件初步统计共有 20 件，仅 2020 年上半年已经有 6 件。这些案件中，80%的案件为深圳企业作为被告的案件，仅有 20%的案件深圳企业作为原告，据分析数据得，深圳企业作为原告的案件一般是对已被控诉或已被裁定的应对手段，极少主动去控诉美方，中国企业在美商业秘密诉讼通常处于比较被动的地位。



图 4 深圳企业在美商业秘密诉讼角色状态

据数据显示，遭遇美国商业秘密诉讼的企业的深圳企业有：与美国摩托罗拉竞争的海能达、率先进击 5G 市场的华为、国内锂电池隔膜龙头企业星源材质、中国新能源汽车品牌比亚迪、优克联、深圳光启、深圳市元征科技、深圳市颖硕科技等。

大部分案件历时较长，仅有 8 件已经判决，判决结果显示约 37%的案件为中国企业应诉失败，还约 37%的案件为驳回原告，还有 10%为和解解决。而美国对中国企业的裁定主要有：1) 高额赔偿，如海能达的赔偿金额为 764500000 美元；2) 产品禁售。除了高额赔偿、产品禁售外，通过和解也是常用的方式，通过和解方

式解决的案件一般是涉案的中国企业跟美国企业有利益关系。由此可见，深圳企业在美诉讼的胜率不大，且判决对深圳企业的市场打击或罚款也比较重。

二、中国企业在美商业秘密诉讼分析

目前我国涉外商业秘密侵权案件逐年增多，特别在中美贸易中，商业秘密诉讼成为打击中国企业的又一重要手段，目前美国对中国企业涉及商业秘密侵权的指控主要集中在技术信息上。

中国企业在美频频遭受商业秘密诉讼的内部原因主要是我国大部分企业事实上尚未拥有独立的研发能力，其产业依赖的许多技术依然是学习国外先进国家尤其是美国的技术，或者基于国外技术基础微创新。美方认为，中国为加快技术创新步伐，希望获取美国公司任何类型的先进技术，通常采取强制在华活动的西方公司进行技术转让的手段，偷窃他国知识产权，强取西方企业的先进技术。因此，美方频繁指控中国企业侵犯其商业秘密。

除此之外，我国企业在美频繁遭受美国商业秘密诉讼，其还有一个重要原因是我国企业缺乏知识产权尤其是商业秘密保护意识和能力，应对在美商业秘密的应诉能力较弱。因此我国企业也多有“避诉”倾向。

而在早期，为适应知识经济时代和全球化时代知识产权带来的机遇和挑战，发达国家纷纷完善知识产权法律法规，制定知识产权战略，鼓励企业利用知识产权取得竞争优势，使得知识产权保护的门槛不断

提高，这对于以模仿超越为核心战略的中国企业来说是一道难于逾越的墙。

美国的商业秘密保护相关的法律已经相当完备，美国整个知识产权相关法律都已在很早就已建立较完整的一系列法律法规了。20 世纪 70 年代末 80 年代初，由于针对知识产权垄断的压制，美国企业多年没有进行大规模的设备更新和技术改造，产品的国际竞争力有较大幅度降低，里根政府上台后，为了改变美国企业颓靡的状态，对知识产权制度采取了不同于前的态度，削弱了反垄断法的运作，压制了对知识产权持反对意见的言论，以达到用知识产权作围墙保护国内贸易，包括设立联邦巡回上诉法院、增加“337”条款、推行 TRIPS 协议”、“特别 301 条款”等。

中国企业在 21 世纪以来发展迅猛，中国企业发展及其升级影响了美国企业国家的利益。2008 年金融危机后，美国的贸易保护倾向会越来越严重，对美而言，贸易保护的一个重要工具就是知识产权。随着中国企业的崛起，美国也畏惧中国企业掌握了优势技术，因此加大了对中国行业领先企业留意及打击，有意遏制中国企业发展，干扰中国企业正常市场经营活动。

现阶段的商业秘密诉讼案件应诉中，中国企业的弱势在于：（1）中国部分企业确实存在窃取商业秘密的事迹，缺乏独立创新能力，这使得在应诉中非常无力；（2）大部分中国企业融入国际市场仅有十几年的历史，对国外法律环境还很不熟悉，也缺少相关方面的专业人才，且在进入美国市场之前多没有进行风险评估及事先制定相应的战略，

以使得在应诉时常常处于被动的状态；(3) 美国商业秘密诉讼标的众多，商业秘密案件一般还夹带专利侵权、版权侵权等，增加应诉成本，造成威慑；(4) 美国商业秘密诉讼在诉讼的时机选择是经营性的，一般会选择对方最弱的时机，或者最有利可图的时机。

中国企业在美商业秘密诉讼往往涉及高金额的赔偿，除了赔偿金额外，还会额外地影响涉案企业的收入，造成严重的经济损害（包括研发投入、市场丧失等），甚至可能直接影响企业的存活问题。美国故意以商业秘密等知识产权诉讼制裁中国企业，阻碍中国企业的发展，有些中国在美企业诉讼已经并非是企业层面的诉讼，甚至可能是国家层面的博弈。美国处心积虑对中国企业进行商业秘密诉讼，企图阻碍中国的产业改革，企图阻碍中国的对外贸易、阻碍中国的技术发展。

第二章 美国商业秘密诉讼典型案例研究

综合近期的数据和重点案例情况来看，商业秘密纠纷成为经贸摩擦中美方制裁和制衡中国企业的新增长点之一。不少企业因此遭遇了非常大的损害及影响，中国企业很有必要加大对商业秘密保护的关注，吸取前车之鉴，做好风险防控。

本章旨在提供并分析中国企业在美商业秘密诉讼的典型案例，给中国企业在如何应对在美商业秘密诉讼提供借鉴。

一、摩托罗拉诉海能达商业秘密侵权案

（一）案件介绍

在数码双向音频市场中，海能达是摩托罗拉的主要竞争对手。2017年3月14日，摩托罗拉在伊利诺伊州控诉海能达盗用其商业秘密。摩托罗拉在2006年推出MotoTRBO专业对讲机，并在2007年开始销售，海能达在2010年初推出与MotoTRBO专业对讲机竞争的DMR专业对讲机。



图 5 案件相关事迹时间轴图

摩托罗拉的起诉书主要围绕其三名前雇员的活动展开——Gee Siong Kok (“G. S. Kok”)、Yih Tzye Kok (“Y. T. Kok”) 和 Samuel Chia (“Sam Chia”), 这三人先后加入了海能达, 并参与到海能达与摩托罗拉竞争的 DMR 产品的相关工作。

在摩托罗拉离职时, G. S. Kok 为高级项目经理, Y. T. Kok 为高级软件工程师, Sam Chia 为工程项目分部经理。据案卷文件记载, 摩托罗拉称, 三人在摩托罗拉职位资深, 并在摩托罗拉 DMR 产品研发组工作, 全方位接触到摩托罗拉的关于 MotoTRBO 产品的专有保密信息。摩托罗拉还指出, 上述三人签署了两份保密协议 (包括入职时的聘用合同和离职材料), 其中明确禁止披露摩托罗拉的任何保密信息。然而, 在 2008 年离开摩托罗拉之前, 此三人秘密登录并下载了数千份包含摩托罗拉商业机密的机密技术文件, 其中包括摩托罗拉 DMR 产品的源代码。之后, 这些技术秘密被吸收应用到海能达的产品和商业战略中。

此外, 摩托罗拉指控 Y. T. Kok 在 2008 年 10 月 3 日离开摩托罗拉之前, 为海能达工作将近 4 个月, 在这个期间, Y. T. Kok 下载、复制和传输摩托罗拉的资料; 而 Sam Chia 尚在摩托罗拉任职期间的一天, 在海能达与 G. s. Kok 会面并在事后下载了大量文件档案。

2020 年 3 月 5 日, 美国伊利诺伊州北区联邦地方法院宣告摩托罗拉胜诉, 海能达败诉。陪审团裁定, 由于侵犯商业秘密和著作权, 海能达应向摩托罗拉赔偿 3.458 亿美元的补偿性赔偿金和 4.188 亿美

元的惩罚性赔偿金，共计 7.646 亿美元。

（二）应诉抗辩过程

该案件诉讼历时两年半的时间。除了商业秘密，还涉及著作权纠纷，但重点在于商业秘密。

摩托罗拉提出盗用商业秘密的主张所依据的《伊利诺伊州商业秘密法案》和美国联邦《商业秘密保护法》有一些共同的元素。在《伊利诺伊州商业秘密法案》中，如果要证明海能达盗用商业秘密这一主张，摩托罗拉需举证：

（1）摩托罗拉拥有案件中相关信息的所有权；

（2）这些相关信息属于商业秘密；

（3）这些信息在伊利诺伊州被海能达盗用；

（4）这些信息被海能达应用在商业中。与此类似，美国联邦《商业秘密保护法》规定，要主张海能达盗用商业秘密，摩托罗拉需证明：

（1）摩托罗拉拥有案件中相关信息的所有权；

（5）这些相关信息属于商业秘密；

（6）这些信息被海能达盗用；

（7）此商业秘密与某项产品相关，且该产品已经进入或即将进入洲际或国际贸易中。

摩托罗拉向陪审团讲述海能达如何通过窃取摩托罗拉的高价值商业秘密以获得商业上的成功。庭审时，对摩托罗拉的主张有利的证据有：

(1) 摩托罗拉出示证据，证明海能达使用了从摩托罗拉数据库中窃取的 1 万多份技术机密文件和数百万行源代码；

(2) 海能达在案件证据收集过程中提供的文件囊括了其员工的内部沟通，包括涉及摩托罗拉前员工的沟通——“using a lot of Moto[rola’ s] code”（表达对“使用大量摩托罗拉的源代码”的担忧）；“re-write softwares [sic] to look different from Motorola.”（表达了“重写软件以使之区别于摩托罗拉”的需要）；之后 Sam Chia 在 2008 年 8 月 1 日表示“[O]ption 2 is the best... [it] also had a low chance of detection if the code was disassembled by Moto[rola]”（Sam Chia 表示“方案 2 是最好的……如果代码被摩托罗拉解析，被检测到的概率很低”）。

此外，对摩托罗拉主张有利的还有：

(1) G. S. Kok、Y. T. Kok 和 Sam Chia 三人援引美国宪法第五修正案关于任何人不得自证其罪的条款，拒绝回答与之相关的数十条提问；

(2) Peiyi Huang 和 Sam Chia “遗失”了三部明确载有数千份摩托罗拉保密文件和源代码文件夹的笔记本电脑。

此外，摩托罗拉还进一步指称，海能达的专家 Grimmett 承认，海能达员工或是删除了使用摩托罗拉 RAF 概念文件的记录，或是大费周章确保他们传递这些信息没有留下任何记录。

上述两项法案都规定，如果被告盗用商业秘密的行为是“故意且

恶意的”，原告可以获得不超过补偿性赔偿金两倍金额的惩罚性损害赔偿金。庭审中，为支持其惩罚性赔偿请求，摩托罗拉指控海能达“故意且恶意地盗用”其商业秘密。摩托罗拉指称，海能达总裁兼首席执行官陈先生及属下多名工程师在明确知晓的情况下参与了对摩托罗拉商业秘密的盗用，并且试图通过故意损毁证据掩盖窃取行为，而这些被损毁的证据恰恰包含摩托罗拉的源代码和文件。摩托罗拉继而表示，由于海能达享受了盗用行为带来的收益，并继续销售其承认使用了摩托罗拉源代码的产品，加之其试图删除或不提供盗用的相关证据，且在 2019 年 11 月庭审之前的诉讼过程中一直否认摩托罗拉的指控，以上种种都说明海能达认可并批准了 G. S. Kok、Y. T. Kok、Sam Chia 和 Peiyi Huang 的不法行为，摩托罗拉要求海能达对其员工和代理人的盗用行为承担替代责任。

面对摩托罗拉的控告，海能达虽然没有否认摩托罗拉前雇员从原告处盗取秘密文件，但否认了这些不当获取的信息经上述个人散布给其他海能达员工，也否认了这些信息在海能达产品研发中的重要性。海能达告诉陪审团，摩托罗拉是在企图让被告整个公司为少数几名员工的不当行为承担责任，并且为了从海能达的商业成功中攫取巨额利润，故意延迟提起诉讼的时间。

依据法官给陪审团的指示，只有当认为海能达的行为构成恶意或者肆意罔顾摩托罗拉的权利时，陪审团才可以评定惩罚性损害赔偿。需要特别指出的是，海能达的行为“如果有不良企图，或者是为了给

摩托罗拉造成损失”则构成恶意，同时，海能达行为构成“肆意罔顾摩托罗拉的权利”，如果相关事实在综合考虑的情况下可透露出对摩托罗拉的权利的完全漠视，而并非仅限于知晓相关信息属于商业秘密。而陪审团仅仅用了两个多小时，便达成一致意见，裁定海能达对盗用商业秘密和著作权侵权承担责任，赔偿摩托罗拉公司 3.458 亿美元补偿性赔偿金及 4.188 亿美元惩罚性赔偿金，共计 7.646 亿美元(约合人民币 53.34 亿元)。海能达认为，摩托罗拉出示的证据即使属实也不足以支撑其法律主张，因此案件不应由陪审团进行事实判定。

（三）案件影响及启示

本案对海能达的天价赔偿，很大可能会影响海能达的业绩。海能达于 2 月 28 日将 2019 年预计盈利 4.8 亿元-5.8 亿元修正为预计亏损 47.54 亿元-48.54 亿元，大幅修正了此前公布的 2019 年业绩预期。同一日披露的 2019 年业绩快报显示，海能达实现营业收入 86.5 亿元，同比增长 24.76%；实现归属于上市公司股东净利润-47.75 亿元，同比下降 1101.41%。

除了天价赔偿之外，海能达的市场也面临着相关产品被禁售的风险。摩托罗拉在庭审中最终明确其主张海能达部分 DMR 产品侵犯摩托罗拉 21 项商业秘密及 4 项美国版权。美国当地时间 2020 年 2 月 21 日，伊利诺伊州法院对摩托罗拉公司就涉诉产品提出申请临时禁令的动议进行听证。

海能达案件提醒了中国企业在走出去的时候对美国知识产权的打击应警惕防范或做好应对策略。例如在员工聘用与培训，特别是对曾经任职于竞争对手公司的员工应多加注意，常用的方法是在劳动合同、员工行为手册中同时加入相关条款，禁止新员工使用其前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息。除此之外，还可以定期展开员工培训计划，着重强调员工对前雇主和现雇主都承担保密义务，以保护自身的商业秘密，并降低或者减少潜在的受到第三方指控的风险。如果发现员工盗用或滥用任何第三方的商业秘密或专有信息，应立即找相关的专业人士，做好救济方案。另外，做好档案和文件的保存，如科研资料等，在美国的诉讼程序中，未能保留潜在的相关文件很大可能会引起不利事实推断。

需要留意的是，本案的判决关键涉及的法律适用问题，海能达因面临摩托罗拉巨额赔偿要求在审判中提出动议，请求法庭“禁止摩托罗拉依据域外损害”要求赔偿。该问题为法律问题因而法院拥有决定权。对此，法庭同意海能达所述的《伊利诺伊州商业秘密法案》无境外适用这一点上，但法庭认为当所要求的条件均被满足时，美国联邦《商业秘密保护法》可有境外适用，因此对于被告通过境内的著作权侵权而在境外获利的行为，摩托罗拉有权主张损失赔偿。从这一点，在美国有子公司或者在美国有商业活动的中国企业或中国公民应当注意到赔偿范围被扩大的潜在风险；另一方面，如果中国公司依据这些法案在美国法院提起诉讼以主张权利保护，那么这些法案的境外适用也有可能对中国公司极有价值。

二、安施德与天瑞商业秘密纠纷案

（一）案件介绍

Amsted Industries Inc.（以下简称“安施德”）是总部位于美国的铸钢火车车轮制造商。安施德拥有数项关于车轮制备工艺的商业秘密，包括其在美国业务中使用的一项制造工艺，另一项制造工艺（涉案工艺）已不在美国使用但是授权给中国大同爱碧玺铸造有限公司（以下简称“大同公司”）使用。

中国天瑞集团有限公司，TianRui Group Co. Ltd（以下简称“天瑞”）于 2005 年与安施德协商试图获得涉案工艺的许可，但协商失败。此后，天瑞雇佣了大同公司的 9 名员工，这些员工在大同公司工作期间接受过涉案工艺的培训，且有被告知该方法为机密，其中 8 人签署了保密协议，天瑞雇佣这些员工从中窃取了涉案工艺。天瑞在中国制造铸钢火车车轮，通过合资企业将其产品出口至美国，并有证据证明天瑞采用的生产工艺与涉案工艺实质上相同。

安施德向美国国际贸易委员会（ITC）投诉，称涉案工艺是在美国开发完成的，应受到美国国内商业秘密法的保护，故使用了涉案工艺的天瑞车轮的进口违反了美国 1930 年《关税法案》的第 337 条（下称 337 条款）。

（二）应诉抗辩过程

案件开始时，天瑞提出撤销案件的动议，理由是被指控的盗窃行

为发生在中国，337 条款不适用于美国境外的行为。审理此案的行政法官拒绝了这项动议，裁定 337 条款的关注点不在于盗窃行为本身，而在于不公平竞争手段与进口的产品之间的关联，认为有充分的直接及间接证据证明天瑞通过窃取安施德商业秘密的方式，获取了涉案车轮制造方法，裁定支持了安施德的主张。美国国际贸易委员会对行政法官的裁决未进行复议，并颁发了有限的排除令（limited exclusion order）。

天瑞不服美国国际贸易委员会的裁决，向美国联邦巡回上诉法院提起诉讼。在诉讼中，天瑞并未否定：安施德所拥有的秘密信息被以违反保密义务的方式泄露给了天瑞，且这些信息被用于制造出口至美国的火车车轮。天瑞主要提出了两点诉讼主张：一是 337 条款不具有在境外适用的效力；二是安施德本身已停止在美国使用该项遭到窃取的制造方法，故被进口至美国的车轮不具备 337 条款要求所要求的破坏或者实质损害美国产业的威胁。

关于“由美国国际贸易委员会发起的涉及商业秘密的 337 调查，应当适用联邦法律还是州法律”的问题。美国国际贸易委员会行政法官适用的是《伊利诺伊州商业秘密法》，但联邦巡回上诉法院认为：某行为是否违反了 337 条款而构成进口中的“不公平的竞争方法”或“不公平行为”是联邦法上的问题，故应适用统一的联邦法律标准而非依据某一州的侵权法来解决。在美国各州的商业秘密法差异较小，其法源通常为《反不正当竞争重述》及《统一商业秘密法》，且有关窃取商业秘密的联邦成文刑法对商业秘密定义的依据亦为《统一商业

秘密法》，故本案不存在商业秘密实体法适用上的争议。联邦巡回上诉法院审判庭维持了美国国际贸易委员会（ITC）的裁定：(1) 根据 337 条款由 ITC 发起的针对盗窃商业秘密的行为进行的调查受联邦法律管辖，而不是受各州法律管辖；(2) 根据 337 条款，ITC 有权禁止在美国境外盗窃的商业秘密制造的产品进口至美国；(3) 原告欲维护商业秘密权利，不需要证明其在美国国内的企业使用了该商业秘密。

关于安施德未在美国国内实施诉争商业秘密方法，是否满足 337 条中的国内产业受损的要求的问题，联邦巡回上诉法院认为，涉案知识产权的性质不同，对所谓国内产业的判断标准不同。对于专利、著作权、注册商标等法定知识产权，如果有证据表明与知识产权保护项目有关的国内投资或岗位大量存在，则可以证明存在国内产业；当涉及与非法定知识产权有关的不正当竞争行为（如侵犯商业秘密），一方面必须有证据证明存在国内产业，另一方面也要求此类不公平行为具有损害或严重损害国内产业的威胁。但对于商业秘密等非法定知识产权，法律并没有要求国内企业使用商业秘密，也没有明确要求国内产业与调查涉及的知识产权有关。

双方提交的证据表明，天瑞车轮的进口与商业秘密所有人在美国制造的车轮存在直接竞争。联邦巡回上诉法院接受了美国国际贸易委员会的意见，即这种竞争足以构成对 337 条款所述行业的损害。因此，联邦巡回上诉法院认为，国会授权美国国际贸易委员会决定产品可以进口到美国的条件，而美国国际贸易委员会根据天瑞在美国的行为——向美国进口车轮，决定该行为构成对美国产业的损害，并正确适用

了 337 条款，从而维持了美国国际贸易委员会的裁决。

（三）案件影响及启示

关于 337 条款是否具有海外适用效力的问题，联邦巡回上诉法院基于以下三点批准 337 条款具有海外适用效力：1）337 条款的针对的是在美国进口货物的竞争中的不公平方法和不公平行为，337 条款以进口为重点，进口本身是一项国际交易，因此可以合理地推定，国会立法中清楚该法也适用于可能发生在外国或有这种意图的行为；2）在本案中，美国国际贸易委员会没有适用 337 条款处罚纯粹在海外的行为，本案中的海外不正当竞争行为仅限于导致商品出口至美国并导致国内产业受损的行为；3）337 条款的立法历史支持美国国际贸易委员会对本法适用的解释，并允许美国国际贸易委员会审理在外国发生的行为。

少数法官如 Moore 法官，认为涉案行为完全发生在美国境外，可以假定美国法律没有管辖权。如果安施德的商业秘密是在美国被盗窃，那么根据 337 条款，进口相关产品就应该被禁止。但是，因为没有不公平的行为发生在美国，就没有违反美国法律的行为，也就不会有违反 337 条款的行为。

如果联邦巡回上诉法院对天瑞案件的判决没有被推翻，美国国际贸易委员会可以根据 337 条款对不正当竞争，包括窃取商业机密的行为进行更多的调查。天瑞案件的判决确认了美国国际贸易委员会对美国境

外商业秘密盗窃案的管辖权，这也提升了商业秘密持有人在市场中的地位。

天瑞案件还显示，337 条款保护美国国内产业不受不正当竞争，因此外国进口商进入美国市场时必须遵守 337 条款。另一方面，天瑞的判决并不排除符合 337 条款规定的外国公司成为原告。在适当的情况下，某些外国公司可使用 337 条款禁止其他外国公司或在美国境外制造产品的美国公司将通过窃取的商业秘密程序制造的产品进口到美国。

三、美国超导诉华锐风电商业秘密窃取案

（一）案件介绍

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）与美国超导公司（以下简称“美国超导”）于 2005 年开始合作，美国超导向华锐风电提供大量的风机设计和技术服务，同时为华锐风电数千台风机提供电控核心部件和控制软件。2008 年至 2010 年的三年间，美国超导收入总额的 2/3 以上来源于华锐风电。其中，2010 年，美国超导对华锐风电的销售额占其全球销售额的 68%，其中变频器占比为 90%。

2010 年之后，华锐风电逐渐减少了对美国超导产品的采购，转而自行生产，而这些产品和操作软件均来自美国超导，且未经美国超导授权。由于华锐风电从 2011 年 4 月起不再接收美国超导不符合合

同规定的产品,2011 年美国超导销售额为 8200 万美元,同比下降 73%,其中风电相关收入为 4400 万美元,同比下降 81%,净利润为负 1.36 亿美元。

2011 年 6 月,美国超导在中国的一个现场团队在华锐风电涡轮机中发现了并不完美的美国超导公司软件复制版本,美国超导开始怀疑华锐风电窃取了技术。根据之后作为证据提交的网上聊天记录和电子邮件,调查指向了美国超导公司驻奥地利的自动化工程部门负责人 Dejan Karabasevic。据美国司法部网站消息,华锐风电说服 Karabasevic 加入华锐风电,Karabasevic 在 2011 年 3 月 7 日秘密下载源代码,从威斯康星州的一台 AMSC 计算机下载到计算机,窃取美国超导公司 C 计算机系统的知识产权。同年,Karabasevic 在奥地利的一个相关案件中被定罪。

2011 年 9 月,美国超导的关联公司苏州美恩超导有限公司向北京市一中院起诉华锐风电侵害其软件著作权,华锐风电应诉并获一审胜诉。

2012 年,美国联邦调查局(FBI)特工发现华锐风电在马萨诸塞州运行的四个涡轮机所用技术经分析显示是美国超导公司软件的修改版本,这个证据推动了 2013 年对华锐风电的起诉。

2013 年 6 月,美国司法部对华锐风电及三名自然人提起刑事诉讼,控诉他们与美国超导及其关联公司的业务往来中涉嫌电信诈骗、刑事版权侵犯、窃取商业机密以及共谋。

2015 年 7 月，美国超导、苏州美恩超导有限公司、美国超导 Windtec 有限责任公司向北京知识产权法院起诉华锐风电及三名员工侵害商业秘密及计算机软件著作权，该案标的额约为 29 亿元人民币。

美国中部时间 2018 年 1 月，美国司法部对公司提起的刑事诉讼在威斯康星州西区联邦地区法院开庭审理，陪审团裁定华锐风电集团有限公司、美国华锐风电集团有限公司（华锐风电）共谋窃取商业秘密、窃取商业秘密和窃取电线的罪名成立。美国检察官表示，华锐风电与美国超导的一位前奥地利员工于 2011 年签署了合同，由该雇员帮助华锐盗取美国超导的商业机密，此后华锐风电拒绝向美国超导支付其原本承诺购买的价值 8 亿美元产品和服务。这个名为低电压穿越 (Low Voltage Ride Through) 的软件系统，旨在使并网风机在电网出现电压跌落时仍保持并网。

2018 年 7 月 4 日，华锐风电与苏州美恩超导有限公司、美国超导、美国超导奥地利公司签订了旨在完全及最终解决公司与超导全部案件的《和解协议》。华锐风电将分两笔向苏州美恩超导支付总计等值于 5750 万美元的和解款项，在协议生效后一个工作日内，华锐风电将支付等值于 3250 万美元的第一笔和解款，在美国司法部刑事案件法官作出第一次量刑判决后的十个月内，该公司继续支付等值于 2500 万美元的第二笔和解款。

2018 年 12 月 27 日，华锐风电按约向苏州美恩超导有限公司支付了等值于 2500 万美元人民币的第二笔和解款，完全及最终解决与

美国超导公司及其关联公司的全部案涉争议。

（二）案件影响及启示

华锐风电这类的官司纠纷近年来越发常见。

中国的良好发展态势颇具威慑力，中国企业的实力也日益增强，中国企业的发展也自然受到防备，对于中国剽窃技术的起诉此起彼伏。哈佛商学院的教授 Willy Shih 表示剽窃技术是一种常见发展模式，19 世纪 80 年代，美国派往英国工厂的纺织工人们会在织机上做笔记并带回美国，苏联和东德在冷战期间盗窃了美国的计算机和芯片技术；韩国和日本公司也盗窃过别人的技术。美国、德国、日本等发达国家在发展的阶段都曾干过剽窃技术，不能一味否定这一“发展模式”，但如同鱼与渔的关系，得到技术容易，运用却很难，中国企业引进消化吸收的全是几年甚至几十年之前的外国技术，掌握了这些技术并不能让我们领先世界。在这样的市场环境下，中国企业如果想做的长远，技术不能永远跟在别人后面跑，要面向前沿技术，加大投入研发的力度，拥有自己的核心技术，企业才能走得更远。

四、圣莱科特诉华奇化工商业秘密侵权案

（一）案件介绍

美国圣莱科特国际集团（以下简称“圣莱科特”）是全球最大轮胎用酚醛树脂制造商。华奇（张家港）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）是目前亚洲规模最大的橡胶及轮胎行业用酚醛树脂及间苯

二酚树脂的生产厂商。华奇化工在开始全面生产后发展迅速，用了不到6年时间成为亚洲最大的树脂轮胎和橡胶工业的生产商，同时，也对一直垄断该市场的圣莱科特造成冲击，成为其最强劲的竞争对手。

2008年底，圣莱科特上海公司向上海市公安局经济犯罪侦查总队报案，称华奇化工通过雇用其前员工来盗取其商业秘密。经过近一年的调查，上海市公安局经济犯罪侦查总队判定圣莱科特上海公司所称的华奇化工侵犯其商业秘密理由不成立，于是不予以立案。

2010年，圣莱科特上海公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，称华奇化工侵犯其商业秘密，但在案件审理过程中，圣莱科特上海公司于2011年3月撤诉，随后又以相同理由再次提起诉讼。2013年5月，在案件预计开庭审理的前一天，圣莱科特上海公司再次提出撤诉，但被上海二中院驳回。

2012年5月21日，圣莱科特向美国国际贸易委员会提交337调查申请，指控华奇化工侵犯其橡胶树脂及其生产过程商业秘密，圣莱科特要求美国国际贸易委员发布一般禁止令和永久禁止令，禁止相关产品进入美国。6月26日，美国国际贸易委员正式立案，这是世界上第一个中美同时审理的商业秘密案件。

（二）应诉抗辩过程

经过一年多的调查取证，2013年6月18日，美国国际贸易委员会负责审理337调查案的行政法官认定华奇化工盗用了圣莱科特国际集团的商业机密，颁布排除令和停止令，禁止相关产品进入美国。

但在应诉方等当事人的抗辩之下，美国国际贸易委员会发现初裁结果存在众多疑点，并于 2013 年 9 月 9 日宣布全面复核。

上海市第二中级人民法院于 2013 年 6 月就圣莱科特提起的诉讼做出判决，认定圣莱科特申诉的华奇化工盗用其商业秘密不成立。2013 年 10 月上海市高级人民法院终审判决，驳回美国圣莱科特国际集团、圣莱科特化工（上海）有限公司的上诉请求，维持原判，重申华奇化工不存在侵犯商业秘密的行为。该判决为中国司法终审判决。华奇化工与美国圣莱科特的知识产权纠纷一案在中国告一段落。

2014 年 1 月 15 日，美国国际贸易委员会做出终裁，认定圣莱科特国际集团的绝大多数商业秘密点不受保护，并推翻了原先提出的普遍排除令。同时，美国国际贸易委员会在终裁中拒绝了圣莱科特国际集团的“禁止华奇 SL-1805 和 SL-7015 树脂进口到美国”的要求。

（三）案件影响及启示

在此次 337 调查案，美方对自己的判断做出重大改变，其原因主要是华奇化工重视独立研发创新能力，并且注重知识产权的原始积累，拥有自主知识产权。

在这首例中美并审商业秘密案中，美方判定做出重大修改让步。华奇化工在此次 337 案调查涉及的产品数量不多，即使被判定侵权，其市场所受到的影响也相对较小。但是，这一起诉讼已经不仅是市场的争夺战，更重要的是为对我国企业自主创造能力的尊重、为公正待遇而应诉。如果放弃不应诉，会使外国企业认为中国企业习惯窃取商业

秘密，而不具有自主创造能力，严重影响中国企业的声誉，及中国企业在世界的形象，因此尽管此次应诉费用需高达数千万美元，也应该完成对诉讼的答复。

第三章 美国商业秘密法律体系

商业秘密是具有商业价值的专有信息，在信息化时代的今天已成为越来越重要的商业竞争力载体。然而商业秘密本身具有无形性、保密性等特点，导致其保护异常困难，且一旦被盗用就可能给所有者带来巨大的经济损失。

1979 年前，美国各州主要通过普通法对商业秘密进行保护，侵犯商业秘密案件的被害人只能在各州提起诉讼。而各州在各自先例中确立的关于商业秘密认定标准、举证责任的规定存在很大差异。对于跨州进行商业活动的主体而言，相同案件在不同州法院审理结果可能大相径庭，涉案当事人对于案件的处理结果难以预测。

《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”的问题。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，诉讼时效等问题。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。

1979 年美国统一州法委员会发布的《统一商业秘密法》，试图在学理上对各州立法进行示范，统一各州关于保护商业秘密的法律规定，但其作为示范文本并没有直接的法律效力，各州在司法实践中的判案标准仍千差万别。1996 年美国总统签署《经济间谍法》，第一次将侵犯商业秘密规定为联邦刑事犯罪，并将保护范围扩展到美国域外。但该法律内容仅限于刑事领域，侵犯商业秘密的民事救济仍存在诸多限制。基于此，美国共和党与民主党于 2016 年共同提交《2016 保护商业秘密法案》(Defend Trade Secrets Act of 2016, DTSA) 以求弥补立法上的不足，加强对商业秘密的保护力度。新法案允许商业秘密所有者请求联邦法院下令没收财产，以阻止商业秘密进一步传播。法院还可发布禁令，根据盗用造成的实际损失判予损害赔偿，在特殊案件中判予额外的损害赔偿和/或律师费（例如蓄意或恶意盗用）。法案将“盗用”定义为采取“不正当手段”，包括“偷窃、贿赂、误述、违背或诱导违背保密义务，或通过电子或其他方式从事间谍活动”。不正当手段特别排除了逆向工程、独立推导以及其他合法的手段。法案还规定，在联邦法院审理案件期间应保护商业秘密免遭披露，

法案还要求保护被诉侵权者免遭公开。新法案不会优先于各州现有的保护商业秘密的法律，而是为商业秘密所有者提供另一个保护方式。

一、美国商业秘密的界定

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件，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，这三个要件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 analysis 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能性，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。

二、商业秘密法律体系

美国国家层面的商业秘密保护体系主要由商业秘密保护国家战略、贸易法特别 301 条款、商业秘密刑法保护、商业秘密民法保护、

总统行政命令组成,具体包括:

(1)《减少盗窃美国商业秘密战略》(Administration's Strategy to Mitigate the Theft of U.S. Trade Secrets), 2013年。2013年美国发布《减少盗窃美国商业秘密战略》,将商业秘密保护提升到了国家战略层面,旨在驱动美国经济发展和保护美国企业的创新活动。这项战略旨在协调和改进美国政府保护创新的工作,阻止外国竞争者或外国政府以包括网络在内的任何方式窃取商业秘密。该战略由美国白宫牵头,美商务部、国防部、国土安全部、司法部、国务院、财政部、国家情报总监办公室和美国贸易代表办公室等多个部门参与执行。

(2)《特别 301 报告》(Special 301 Report), 每年。《特别 301 报告》是美国贸易代表办公室公布的关于世界各国的知识产权保护的年度报告。美国贸易代表办公室根据美国 1974 年贸易法第 182 节的第 301 条款的规定(这就是《特别 301 报告》名字的由来),从 1980 年代开始对各个国家是否对于知识产权提供充分有效的保护,以及是否对依赖知识产权保护的工业部门或商人提供公平平等的市场准入机会进行审查。每年年末,美国贸易代表办公室都会根据年度审议结果发行一份关于各国保护知识产权的状况的年报。在报告中分三级将各个国家列为知识产权保护的"观察国家"名单、"优先观察国家"名单和"306 条款监管国家"名单,以让美国政府参照决定是否对不注重知识产权保护的国家进行贸易报复。

(3)《2016 保护商业秘密法》(Defend Trade Secrets Act of

2016), 2016 年。2016 年 5 月 11 日, 美国总统奥巴马签署《商业秘密保护法》, 该法正式生效。旨在通过对于美国《经济间谍法》的修改, 为起诉侵害商业秘密案件、获取民事救济提供统一的联邦法律依据。同时将建立起商业秘密保护的统一标准, 使得商业秘密保护能够与《统一商业秘密法》的规定保持一致。

(4)《外国经济间谍惩罚加重法》(The Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012), 2013 年。2013 年 1 月通过的《外国经济间谍惩罚加重法》提升了经济间谍罪的财产刑, 具体表现在两个方面: 一是将自然人犯罪的财产刑由“不超过 50 万美金的罚金”提升至“不超过 500 万美金的罚金”; 二是将法人犯罪的财产刑从“不超过 1000 万美金的罚金”提升至“不超过 1000 万美金的罚金或者三倍于被盗商业秘密价值包括研究和设计费用以及为防止商业被盗的其他费用”。

(5)《商业秘密盗窃澄清法》(The Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012), 2012 年。《商业秘密盗窃澄清法》对《反经济间谍法》(EEA) 的修正主要体现在以下两个方面: 第一, 明确商业秘密是指与产品或服务相关的信息。在 2012 年修订之前, EEA 只规范涉及产品的商业秘密, 而不涉及有关服务的商业秘密。这一修正使得窃取与服务相关的商业秘密的行为也可能面临刑事处罚。第二, 涉及商业秘密的产品不再限于对外销售。根据原规定, 涉及商业秘密的产品是为州际贸易或国外贸易而生产的或处于存放状态中, 换句话说, 涉及商业秘密的产品是要用于销售的。《商业秘密盗窃澄

清法》将其修正为：涉及商业秘密的产品或服务是与用于或目的用于州际贸易或对外贸易相关的即可。因此，如果企业的产品或者服务即使不是直接对外销售，但它使用的目的是为了州际或对外贸易，这样的产品和服务涉及的商业秘密也要受到 EEA 的保护，如果有人窃取这些商业秘密，EEA 便支持对其指控。

(6)《经济间谍法》(The Economic Espionage Act of 1996), 1996 年。美国为有效地保护商业秘密，于 1996 年 10 月通过了《经济间谍法》。这是美国历史上第一部专门规定窃取经济秘密法律责任的联邦法律。

(7)《统一商业秘密法》(Uniform Trade Secrets Act), 1979 年制定、1985 年修正。美国《统一商业秘密法》《示范本》是由美国统一州法委员会 1979 年起草的，1985 年又经修改充实。该文件主要是供各州在制定《商业秘密法》时参照，但不具有法律约束力，只有经州议会批准后，才能成为州的法律。

(8) 普通法，《侵权法重述》，1939 美国法学会(American Law Institute)。《侵权法重述》是美国法学会整理的有关民事侵权的法律著述。该书将商业秘密侵权列入了民事侵权的范畴，并在大量商业秘密判例的基础上，对商业秘密的定义、商业秘密侵权行为构成、相应的法律责任等进行了提炼汇编。该汇编对指导各州商业秘密纠纷的处理具有极高的参考性，并广为美国律师界引用。在《侵权法重述》第 757-759 条中对商业秘密侵权的基本原则、善意取得商业秘密的效力和责任以及以不正当手段获取信息的责任进行了规定。

(9) 普通法,《反不正当竞争法重述,第三次,责任分担》(Restatement of the Law, Third, Torts: Apportionment of Liability), 1995。在 2016 年《保护商业秘密法》(DTSA) 生效之前,美国企业只能到美国各州法院申请对商业秘密侵权案件的民事救济,各州法院依据普通法,引用《侵权行为法重述》,《不公平竞争法第三次重述》的内容,参考《统一商业秘密法》的规定,对商业秘密案件进行审理。

美国对于商业秘密保护最早的成文性规定是 1939 年美国法律学会(American Law Institute)编纂的《侵权行为法重述》,该重述将商业秘密界定为:任何应用于某人营业上的配方、样式、方法或信息的编辑,这些秘密使其获得比不知道或不使用该秘密的竞争者有利的机会。它可以是一种化学混和物配方;制造、处理和保存物料的方法;机械的模型或其他顾客名单;与其他商业信息不同,商业秘密并非处理业务上单一的或短暂的事件的信息(如对某契约秘密投标之数额或其他条款,或特定受雇人之薪金,或已做或预期要做的证券投资,或预定宣示某种新政策,或实行新模式的日期),而是在业务上营业上持续使用的方法,通常也涉及商品的生产,例如生产物品之机械或配方,但也可能涉及商品之销售或其他商业上之营业,例如决定价目表、或目录上之折扣,或其他让步之代号,或专门化顾客名册或记帐,或其他办公室的管理方法。同时还列举了在确认受保护的商业秘密的六项考虑因素:外界对此项信息的知悉程度;企业内员工及其他相关企业对此项信息的知悉程度;所有者对该项信息采取保密措施的程度;

该项信息对所有者及其竞争者的价值；所有者为开发该项信息所投入的精力或资金；该项信息是否易于被他人采用的正当的方法取得或复制。1995 年美国法律协会制定的《不公平竞争法第三次重述》对商业秘密的界定为任何可用于工商经营的信息，其有足够的价值和秘密性，使相对于他人产生现实或潜在经济优势。

（10）《总统行政命令》（ President's Executive Order ）。 美国总统的行政命令（President's Executive Order ）是由美国总统作为联邦最高行政首长对联邦所属各机构发布的具有法律效力的指示，它几乎具有与法律同等的地位。2015 年 4 月 1 日，美国总统奥巴马签署行政命令，宣布对于破坏美国重要基础设施、窃取美国企业商业秘密、窃取美国公民个人信息、破坏美国计算机网络等恶意网络行为，美国政府有权对他们采取制裁措施，包括冻结资产和限制入境等。奥巴马在行政命令中表明，破坏关键的基础设施、侵吞资金、利用商业秘密在竞争中获得优势以及破坏计算机网络，这类网路攻击行动为“国家紧急事故”（national emergency），将招致处罚，允许财政部对参与破坏性网络攻击的实体实施资产冻结、禁止其它金融交易。而那些故意使用窃取的商业秘密损害美国经济的企业，也将成为制裁打击的目标。政府惩罚的办法包括，在美国冻结其资产，禁止美国人与他们有生意往来，以及禁止他们入境，使他们无法获得美国的商品和技术。根据这项行政命令，这类网络攻击必须满足四个条件之一：袭击关键基础设施如电网；破坏重要的计算机网络；窃取知识产权或商业秘密；受益于窃取的商业秘密和财产。

三、侵权行为认定

美国采用限定列举的方式对侵权行为方式作了规定。其中包括三个方面：

（一）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。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。

（二）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

为是指取得商业秘密时，对于他人不正当取得行为或不正当公开行为是故意或重大过失的人公开使用商业秘密的行为。美国将此认定为侵权行为，对不正当取得行为，不正当公开行为而出现的因故意或重大过失取得商业秘密的第三者公开、使用的行为。事后恶意第三人的行为是指，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，而继续使用，转化为主观恶意或重大过失。美国《统一商业秘密法》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。美国《统一商业秘密法》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、法律救济

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。

(一) 禁止侵害主要包括三种禁止令

一是临时禁止令。这是一种不用事先通知被告就可以发出的禁令。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。二是预备性禁令。这种禁令同临时禁令相似。它也是作为案件正式听审之前的一种应急措施。同临时禁令的不同之处是，预备性禁令在生效期间，由法院通知被告参加听审。在听审后由法官对要求禁令的申请进行决断。申请上述两种禁令，都要求原告提供担保。三是长期禁止令。这种禁止令只有法院充分听取了原、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。

（二）关于金钱赔偿

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的支付的合理费用来计算赔偿数额。

除了禁止令同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。

（三）损害赔偿的计算方式及惩罚性赔偿

《2016 保护商业秘密法案》（DTSA）还确立了禁令救济制度，规定了损害赔偿的计算方式及惩罚性赔偿。赔偿数额按照实际损失、不当得利以及许可付费损失的先后顺序确定。在故意或恶意侵害商业秘密的情况下，法院可判决被告按前述赔偿额两倍以内的数额支付惩罚性赔偿。

DTSA 也提高了窃取商业秘密案件赔偿数额的上限，将《经济间谍法》规定的“500 万美元”改为“500 万美元或被侵害的商业秘密的三倍价值中较大的数额，该商业秘密的价值包括研发机构为避免商业秘密被检索、研发以及其他复制行为所产生的成本”。由于商业秘密本身无形性的特征使得被害人对于赔偿数额的举证十分困难，当事人真正的损失难以得到救济，DTSA 提高法定赔偿金额上限将更有助于被害人的损失获得充分救济。

针对前述财产扣押程序，若扣押财产申请被认定为恶意申请，DTSA 为被申请人提供了相应救济：若被告能够证明原告提起的是恶意诉讼、恶意申请或其商业秘密被故意或恶意侵害，法院应判决给予胜诉方合理的律师费以弥补损失。

（四）保护商业秘密：美国的长臂管辖

在美国，不仅在涉嫌公司是美国公司的情况下，而且在《商业秘密保护法》下的“在美国发起犯罪”的情况下，《商业秘密保护法》（DTSA）的域外管辖权均适用于商业秘密盗窃的情况。《经济间谍法》（EEA）第 1837 条。这意味着，如果商业秘密是在美国未经授权获得，披露或使用的，则无论被告的原籍国如何，都可以向美国公司判给损害赔偿和惩罚性赔偿。例如，已经考虑在美国的贸易展览会上基于盗窃的商业秘密来展示和促销中国产品。

根据 EEA 和美国 DTSA 的判决，美国正在发出明确信号，反对中国进行工业间谍活动。但是，由于中美之间尚无明确的协议可以在中国承认美国法院的商业秘密盗窃案的判决，因此由此类判决引起的损害赔偿要求的可执行性仍然值得怀疑。

五、美国商业秘密的民事诉讼程序

（一）原告起诉(Complaint)

首先应该由原告向法院提交起诉状(Complaint)，包含原告的法律请求并陈述接受起诉状的法院享有对本案的管辖权及相关依据。

根据《联邦民事诉讼规则》第 11 条规定，接待书记员就起诉状的格式进行审查，包括原告或其律师的签名，确保该律师是该地区法院律师协会成员。

如果所提交的文件包括传票（summons），则书记员应该在传票（summons）上署名。

传票 (summons) 应告知被告, 如果不及时应诉和答辩, 将导致法院作出不利于被告的判决。

传票 (summons) 是单页格式文件, 内容包括法院的名称和当事人的姓名、指向被告、律师的姓名地址、确定被告对于起诉状 (complaint) 提交答辩状 (answer) 作出回应的期限。

根据美国联邦《保护商业秘密法案》: “如果商业秘密涉及到或者将被用于跨州或跨境贸易中的产品或服务, 商业秘密遭到不当使用的, 该商业秘密所有人可以依本条规定提起民事诉讼; 美国的联邦地区法院对提起的民事诉讼拥有初审管辖权, 商业秘密所有人可以选择向州法院提起诉讼, 也可以向联邦法院提起诉讼。

(二) 文书送达 (Service)

1. 向美国境内的个人/企业送达

(1) 在美国任何司法辖区内的送达。

(2) 可以按照法院所在的州或送达所在州的法律进行。

(3) 可以通过以下方式送达:

亲自递交; 在该人住所地或通常居住地; 经委托授权的代理人; 企业的经理, 负责人, 委托的代理人。

2. 向处在美国境外的个人/企业送达

(1) 可以采用国际上认同的方式, 比如《海牙公约》授权的方式。

(2) 如果被送达的人所在国没有参加有关国际公约, 则送达必须根据以下几个方式进行: 该外国法律规定的送达方式; 外国权威机构回应请求书时所指示的方式; 亲自交付 (前提是该方式不被该外国

法律所禁止，外国企业不适用)；采用有签名回执的邮寄方式，并由法院书记员寄送（前提是该方式不被该外国法律所禁止）。

《联邦民事诉讼规则》赋予了被告可以自行选择放弃传票送达的权利。被告之所以会选择放弃，主要有两个动机：

(1) 可以节约成本

根据《联邦民事诉讼规则》，如果原告不得不向被告送达传票，则法院可以强制被告支付因送达所产生的费用，除非被告有充分理由。

(2) 可以给被告预留更多的时间

不放弃送达的被告，在送达起诉状后的 20 天内提交答辩状；放弃送达的被告，可以从送达放弃书发出之日起 60 天内提交答辩状（如果被告在国外，则享有 90 天）

(三) 提出动议 (Motion)

通常情况下，被告答辩状可以随着原告的起诉状而提出，同时，被告也可以选择通过提出动议 (motion) 来回应起诉状的选择权。

在以下的一些条件情况下，被告能够通过提出动议来进行抗辩，包括：

- (1) 对诉讼标的缺乏管辖权；
- (2) 缺乏对人的管辖权；
- (3) 审判地不适当；
- (4) 诉讼开始文书的非充分性；
- (5) 诉讼开始文书的送达的非充分性；
- (6) 没有陈述救济可以获得同意的请求；

(7) 遗漏了必须参加诉讼的当事人；

商业秘密诉讼一般从三个方面提出：(1) 主体适格；(2) 商业秘密的管辖确定；(3) 证据问题。

(四) 答辩状 (Answer)

1. 被告可以对原告的起诉进行答辩

根据《联邦民事诉讼规则》的规定，答辩状的格式要求对每一项编号的陈述，以自认、否认或者被告缺乏足够的自认或否认的信息的陈述而一一作出回应。

2. 被告也可以在案件中提出反诉

起诉原告，作为对原来诉讼的回应。

3. 期间的延展

(1) 被告可以请求延展提出答辩状或对于诉讼答辩文书作出回应的期间。但是，这类延展请求可能会被对方反对，法院有义务保持案件迅速解决来判断是否同意被告延期。

(2) 如果被告没有在规定的时间包括在法院同意的延展期间进行抗辩，原告可以提出要求满足其所寻求的救济的不应诉判决的动议。

(五) 审前程序 (Pretrial Proceedings)

1. 调查取证 (Discovery)

(1) 双方律师会对构成案件的人证、物证等信息进行审查。

(2) 调查取证可以分为两个阶段。在第一个阶段，法院可以指示律师对证人进行庭外录证，交换与案件争议有关的文件，力图达成

和解。如果和解未能成功，律师可以在第二阶段收集关于损害赔偿的信息。

2. 日程安排 (Scheduling)

(1) 通常情况下，一旦切实可行，在被告应诉后的 60 天内和起诉状送达被告后的 90 天内，法院必须作出该民事诉讼日常安排的命令。

(2) 通常情况下，法院会要求律师或未委托律师的当事人本人至少参加一次审前的日程安排会议。

3. 动议 (Motion)

(1) 除了第三部分选择通过提出动议 (motion) 来回应起诉状的选择权外，被告也可以提出与诉讼文书或当事人有关的程序性动议。

(2) 随着调查取证程序的推进，当事人可以提出调查取证程序的动议。

(3) 在案件审前阶段，经常会有当事人提出简易判决的动议。

(4) 动议一旦被提出，法院的书记员将会记载在备审案件目录表中，并确定相应的回应日期。美国有些州的民事诉讼规则要求对方当事人在动议提交后的特定时间内提交回应书，否则视为自动放弃。

(5) 根据美国联邦《保护商业秘密法案》：“在特殊情况下，基于当事人的誓言证词或经法院核实，对于满足本款要求的案件，法院可依当事人的单方申请签发查封财产的指令，以防止案件涉及的商业秘密遭到传播或扩散。”法院还可以：颁发禁令，(I) 在法院认为合理的情况下，颁发禁令以阻止任何实际或者潜在的不正当使用，只要该禁令满足下列条件——(I) 禁令并未完全禁止某人获得雇佣，其适用于某雇佣关系的限制条件完全基于证明不当使用商业秘密之威胁的证

据，而不是仅仅根据当事人所知道的相关信息；或(II) 禁令未与某个禁止限制合法职业、贸易或商业的州适用法相冲突；(II) 在法院认为适当的情况下，采取积极行动以保护商业秘密；且(III)在那些导致该禁令失去公正性的特殊情况下，该禁令并不为今后使用此商业秘密获得合理的使用费收入设定条件——今后收取使用费用的时限应不长于此禁令原本可能禁止使用该项商业秘密时限。

4. 最终的审前会议 (The Final Pretrial Conference)

(1) 根据《美国民事诉讼规则》，最终的审前会议将根据具体情形，在接近庭审的合理时间内进行，并要求各方当事人至少一名律师或未委托律师的当事人本人参加。

(2) 最终的审前会议 (the final pretrial conference) 上，当事人会准备一份庭审计划。法官会在一些没有争议的分歧点上，要求双方律师达成有拘束力的协定。

(3) 法院还可以在会议上要求律师交换证人和证物的名册。为了使得庭审更加有效率，法官还可以限定各方当事人陈述案件和询问当事人证人的时间数量，解决对证物可采性的异议。

(4) 在最终的审前会议结束之时，法院发出的会议期间形成的全部决定，包括庭审期和对争议事项的裁断的有拘束力的审前命令。

(六) 开庭审理和判决 (Trial and Judgment)

1. 陪审团的遴选 (Jury Selection)

(1) 根据《联邦民事诉讼规则》规定，法院有选择权可以向准陪审员提出预先审核的问题。同时，法官和律师根据准陪审员的回答来判断他们是否公正、中立。

(2) 如果任何一方的律师认为某一位准陪审员不能胜任，则该律师可以阻止该准陪审员加入陪审团（“要求陪审员有因回避”）。除了以性别或种族理由外，任何一方的律师也可以不说明理由要求取消一定数量的陪审员资格（“强制回避”）。

(3) 该准陪审员是否回避的决定权仍然在法官手中。

2. 开场陈述(Opening Statements)

庭审开始时，原告律师会先做开场陈述。被告方律师可以选择在其之后或者在原告律师提出证据后做开场陈述。

3. 证据提出(Presentation of the Evidence)

(1) 通常情况下，原告在诉讼中负有“证明责任”，即原告律师应提出证据，向陪审团证明被告有不法行为，而并不是由被告证明自己未犯不法行为。

(2) 双方当事人通过传召证人出庭并向他们提问的方式提出证据。

(3) 传召证人出庭的律师对任何证人的首次提问被称为“直接询问”，发问的律师不得诱导证人。当一方律师对于一个问题，或者对方律师表述问题的方式或回答证词的证人提出异议时，法官应决定该异议是否具有法律依据。如果法官认为异议有效，将维持异议并要求该律师撤回或重述问题/指示陪审团不考虑此证言。

(4) 在对证人直接询问后，对方当事人律师可以向证人就其在直接询问中所证明的事项进行提问（“交叉询问”）。

(5) 被告提出证据来作为抗辩。双方就是否对法律请求已经提出足够证据来让陪审团加以考虑的问题已展开补充辩论。

4. 最终辩论(Closing Arguments)

(1) 如果原告和被告都已经停止提供证据，而法院也决定诉讼请求值得陪审团考虑，双方的律师就获得了在最终辩论中直接向陪审团发表讲话的机会。

(2) 双方律师在这个过程中概括证据，力图说服陪审团从各方提供的证据中得出对其委托人有利的结论。

5. 对陪审团的指示和陪审团评议(Jury Charge and Deliberations)

(1) 在最终辩论结束后，法官向陪审团就其必须适用于案件的法律原则作出指示（对陪审团的指示）。

(2) 审理法官最终决定作出何种指示，并以何种措辞。

(3) 陪审团在得到指示后进入陪审团室评议。

(4) 除非双方另行约定，陪审团的裁决必须一致并且至少有 6 位陪审员。

(5) 如果陪审团的裁决并没有达成一致，则陷入僵局。法官确认在陪审团进一步评议后，不存在达成一致的可能性，则法官会宣布审判无效。该案件另定日期，由另一陪审团审理。

6. 裁决和判决(Verdict and Judgment)

(1) 陪审团将裁决案件的最终胜诉方，并对损害赔偿的数额一并裁决。

(2) 陪审团无需对裁决理由进行任何解释。

(3) 在陪审团作出裁决后，法院对案件进行最终判决，并将陪审团的裁决引入判决文书。

7. 判决的执行(Execution of the Judgment)

(1) 如果原告胜诉，原告将得到一份获得金钱给付的判决书。

(2) 如果被告认为审判结果是错误的，被告可以：提出重新开庭审

理的动议；提出修正或修改判决的动议；向更高级别的法院对判决提出上诉。

(3)《联邦民事诉讼规则》规定了 30 天的暂停执行判决的期限，以便败诉方安排付款或另做打算。

(4) 如果败诉方根据第 (2) 条做了选择，并不想支付判决书上确定的金钱给付，则败诉方可以请求法院暂停对判决的执行，直到上述动议或上诉作出了决定。

(5) 通常情况下，向上一级法院提出上诉的当事人可以提供中止执行保证金，从而获得判决的暂停执行。在暂停执行期限届满后，败诉方必须支付判决书上的金额。

(6) 如果败诉方拒不付款，原告可凭执行令状强制执行判决。

六、美国各州采用统一商业秘密法的情况

(一) 亚拉巴马州

该州最高法院决定，对商业秘密主张所有权的人，承担证明存在商业秘密的举证责任。

(二) 阿拉斯加州

该州统一商业秘密法定义商业秘密包括石油钻井的钻探数据。

(三) 阿肯色州

该州认定对可以商业性获得的要素的独特组合，即可满足统一商业秘密法的定义，并认定在封闭的作业区中实施商业秘密技术，仅在

工厂经理办公室中保存敏感的文件，在偏僻地区仅有少量雇员的工厂中使用技术，就构成了在特定情势下的合理保密措施。

(四) 加利福尼亚州

该州被认为是在特定条件下对离职雇员争夺客户竞争给予有限限制的州。加州版本的统一商业秘密法侧重点之一是在存在强大的法定公共政策的情况下，使导致大多数反对竞争的契约无效。该州认为，甚至宗教文稿，如果表现出经济价值，也可以成为商业秘密。

(五) 柯罗拉多州

由于明显缺乏使统一商业秘密法替代该州民事程序规则第 65 条禁令条款的权威认定，故柯罗拉多法院认为很多法庭在这种情况下适用的是该州民事规则第 65 条规定。

(六) 特拉华州

在该州，原告计算机系统的非标准通讯系统被认为符合该州商业秘密法的要求。

(七) 伊利诺斯州

该州认为原告负有起码的举证责任，证明其信息未被公知。

(八) 印第安纳州

该州法庭十分正确地指出，要求原告证明采取了“合理”的努力

而不是“英勇”的努力，并不要求原告做出“自杀性”的努力。

(九)堪萨斯州

该州认定参加原告管理的集体保险计划的某协会会员名单，不构成商业秘密，因为发现原告未采取任何合理措施限制其使用，使名单任意向该协会开放。

(十)路易斯安那州

该州要求有争议的商业秘密必须经过司法程序认定。

(十一)马里兰州

该州认为在采用统一商业秘密法之前的违法行为，适用普通法。

(十二)明尼苏达州

该州最高法院认为商业秘密定义基本上要遵循侵权法重述的定义。

(十三)内布拉斯加州

该州法庭认为认可商业秘密所有人资格的是合同。

(十四)北卡罗来纳州

该州认为，对象的状态能否构成商业秘密，将依披露时的状态决定。

(十五) 俄勒冈州

该州法院认定原告的福利服务的用户名单及其商业信息满足定义要求，由此下达诉前禁令。

(十六) 华盛顿州

该州认为，发布禁令不需要证明存在“不可挽回的损失”。

(十七) 威斯康星州

该州最高法院决定，统一商业秘密法可由侵权法重述补充。

七、中美贸易协定中关于商业秘密的相关规定及比较分析

(一) 商业秘密范围及定义

该协定第一章第二节标题名为“商业秘密与保密商务信息(Trade Secrets and Confidential Business Information)”，并对“保密商务信息”做了如下注解：“是涉及或与如下情况相关的信息：任何自然人或法人的商业秘密、流程、经营、作品风格或设备，或生产、商业交易，或物流、客户信息、库存，或收入、利润、损失或费用的金额或来源，或其他具备商业价值的信息，且披露上述信息可能对持有该信息的自然人或法人的竞争地位造成极大损害。”

可以看出，此次协定文本对于商业秘密与机密商业信息的表述与我国《反不正当竞争法》规定的商业秘密表述有所不同，但在内涵上仍然存在一致性：包含了技术秘密和经营信息，并强调“秘密性”、

“价值性”以及“保密性”特征。

（二）侵权商业秘密行为

该协定第一章第二节第 1.4 条：“中国应列出构成侵犯商业秘密的其他行为，尤其是：（1）电子入侵；（2）违反或诱导违反不披露秘密信息或意图保密的信息的义务；（3）对于在有义务保护商业秘密不被披露或有义务限制使用商业秘密的情形下获得的商业秘密，未经授权予以披露或使用”。

中美贸易协定特别指出，“电子入侵”属于侵犯商业秘密行为，我国《反不正当竞争法》也明确以“电子侵入”手段获取权利人的商业秘密是侵犯商业秘密行为，应当承担相应法律责任。

（三）商业秘密侵权民事诉讼中的举证责任问题

该协定第一章第二节第 1.5 条：“一、双方应规定，在侵犯商业秘密的民事司法程序中，如商业秘密权利人已提供包括间接证据在内的初步证据，合理指向被告方侵犯商业秘密，则举证责任或提供证据的责任（在各自法律体系下使用适当的用词）转移至被告方。二、中国应规定：（一）当商业秘密权利人提供以下证据，未侵犯商业秘密的举证责任或提供证据的责任（在各自法律体系下使用适当的用词）转移至被告方：1. 被告方曾有渠道或机会获取商业秘密的证据，且被告方使用的信息在实质上与该商业秘密相同；2. 商业秘密已被或存在遭被告方披露或使用的风险的证据；3. 商业秘密遭到被告方侵犯的其

他证据；以及（二）在权利人提供初步证据，证明其已对其主张的商业秘密采取保密措施的情形下，举证责任或提供证据的责任（在各自法律体系下使用适当的用词）转移至被告方，以证明权利人确认的商业秘密为通常处理所涉信息范围内的人所普遍知道或容易获得，因而不是商业秘密。”

目前我国知识产权法律体系中，对于新产品制造方法发明专利，有“举证责任倒置”的规定，现行专利法第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。对于商标侵权损害赔偿，有举证责任转移的规定，《商标法》第六十三条第二款规定：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”第四次专利法修订草案，也增加了专利侵权损害赔偿的举证责任转移。对于商业秘密民事侵权诉讼，2019年《反不正当竞争法》修改也明确了举证责任转移的制度。司法实践中，商业秘密权利人的举证问题也是一个难点，在一定程度上增加了权利人的诉讼难度，举证责任转移制度可以有效降低权利人维权难度。

（四）商业秘密诉讼中的临时措施

该协定第一章第二节第1.6条：”中国应将使用或试图使用所主

张的商业秘密信息认定为“紧急情况”，使得司法机关有权基于案件的特定事实和情形采取行为保全措施。”

我国法律目前关于商业秘密行为保全的规定里，只有“申请人的商业秘密即将被非法披露“这种情形下，权利人可向法院申请诉讼保全且法院必须在48个小时内做出裁定，或者可向法院申请诉前保全；此次中美贸易协定里，将“使用或试图使用所主张的商业秘密信息”也认定为“情况紧急”，在这两种情形下，权利人可以向法院申请诉前保全，或者申请诉讼保全且法院必须在48个小时内做出裁定。

（五）侵犯商业秘密罪的立案标准

该协定第一章第二节第1.7条：“一、双方应取消任何将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。二、中国：（一）作为过渡措施，应澄清在相关商业法律的商业秘密条款中，作为刑事执法门槛的“重大损失”可以由补救成本充分证明，例如为减轻对商业运营或计划的损害或重新保障计算机或其他系统安全所产生的成本，并显著降低启动刑事执法的所有门槛；以及（二）作为后续措施，应在可适用的所有措施中取消将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。”

我国目前法律对于商业秘密刑事案件立案追诉及刑事责任的承担以商业秘密权利人实际损失为重要标准；中美贸易协定里提到，启动侵犯商业秘密刑事调查，要取消权利人确定发生实际损失的这个前提；在取消之前的过渡期内，为补救商业秘密被侵犯所支出的成本，

可以作为证明权利人发生的实际损失以启动商业秘密刑事调查程序。

第四章 美国商业秘密诉讼应对指引

近年来，随着中美之间技术交流与合作的加强，中美之间商业秘密纠纷频发。我国企业因缺乏应对美国商业秘密诉讼的准备和经验，已经影响到海外正常的经营与发展。

本章旨在帮助我国企业了解美国商业秘密诉讼的应对机制，提供若干有参考价值的应对指引，在一定程度上缓解我国企业应对美国商业秘密诉讼的压力。

一、内部评估与案件分析

由于美国商业秘密诉讼的费用高昂且风险极高，因此在司法程序正式启动之前，我国企业应当进行全面而充分的内部评估与案件分析，把握即将面临的各类风险，有针对性的制定诉讼策略，做好各种应对准备，避免无谓的损失。

（一）内部评估与案件分析的目的

1. 通过内部评估与案件分析把握风险

企业在收到律师函或者警告函以后，应当尽快在美国律师（或内部法务部）的指导下启动案件的侵权风险评估与对方主要依据评估工作，做到知己知彼。通常，我国企业在遭遇到美国商业秘密诉讼时存在以下几类风险：

（1）直接的诉讼风险，即对方发起的商业秘密诉讼，包括民事

诉讼和刑事诉讼。若败诉，企业可能会面临民事赔偿、刑事制裁以及法院的禁令。

（2）行政扣押与调查的风险，即以侵犯商业秘密为由，对我国出口至美国的产品进行扣押和调查。例如，近年来美国企业以侵犯商业秘密为由向美国国际贸易委员会请求对中国企业展开“337 调查”，典型的有“天瑞-Amsted”商业秘密纠纷案。行政扣押与调查将直接损害我国企业的经济利益，给我国企业造成不利影响。

（3）恶性竞争的风险，即除了司法和行政手段，对方通过舆论战或者市场公关给我国企业施加压力，损毁我国企业的形象，侵吞我国企业的市场份额。

2. 通过内部评估与案件分析理清思路

尽管美国商业秘密诉讼极少是突发的，但是我国企业在遭遇到美国商业秘密诉讼时，仍然有必要通过内部评估与案件分析梳理案件的缘由、侵权的程度、对方发起诉讼的意图、涉案产品的销售情况等，以便为诉讼的准备工作 and 决策提供思路和依据。

企业在进行内部评估与案件分析时应当尽可能做到客观和实事求是，要向涉案的当事人全面了解事情的起因和经过，分析清楚侵权的程度。近年来，我国企业涉案的美国商业秘密诉讼，有不少起诉方曾与我国企业有直接或者间接的联系，或是曾经的合作伙伴，或是曾经的技术交流对象，或是所在行业主要的竞争对手。通过分析对方的行业地位、与公司存在过何种联系以及主要的诉求，进而把握对方发

起诉讼的意图。

企业的内部评估与案件分析还应当盘点涉案技术的应用情况，涉案产品的销售情况，并详细梳理各项证据材料。对于涉案技术和涉案产品，要有计划地寻找替代方案。

通过内部评估与案件分析，有利于从整体上把握案件的诉讼方向，有利于做出合理的诉讼决策，降低企业的风险。

（二）内部评估与案件分析的要点

由于诉前评估诉讼成本、分析案件走向存在很高的难度。企业可以由内部人员独立完成评估和分析工作，也可以借助外部的专业机构（律所、海外诉讼咨询机构等）完成评估和案件分析。内部评估与案件分析的要点简要概述如下：

1. 侵权行为成立与否

我国企业在收到海外的警告函或者诉状后需立即对内部涉案的部门和人员展开必要的调查，核实商业秘密侵权行为是否成立。对于可能存在商业秘密侵权行为员工，应当果断采取措施，尽可能消除影响。若侵权行为明显不成立，也应当采取必要的措施，例如知会上下游的合作伙伴，避免给企业带来负面影响。

2. 涉嫌侵权的技术及产品范围

在可能侵犯商业秘密权的情况下，企业需要立即确认涉嫌侵权的

技术及产品范围，优先考虑替代技术方案和产品，必要时可以停止销售相关产品或技术服务。若侵权行为明显不成立，也应当对有关技术及产品进行清查，必要时企业应当全面开展商业秘密侵权风险诊断，梳理出可能存在的风险点，消除商业秘密侵权的隐患。

3. 诉讼风险及诉讼成本

不管是否侵犯商业秘密权，企业在收到海外警告函或者诉状时，海外诉讼风险便已迫在眉睫。因此企业有必要评估出即将面临的各种风险以及应对诉讼产生的成本。风险的来源既可能诉讼本身，又可能是企业经营方面的风险。例如，起诉方或者其他竞争对手借机展开舆论战和市场公关，诋毁企业的声誉，打压企业的产品，给企业的经营造成重大阻碍。又例如，若侵权行为成立，可能面临高额的赔偿。

由于美国律师的收费高昂，加之还有各种翻译和公证的费用，因此中国公司在美国开展诉讼的成本是巨大的，对于企业而言是沉重的负担。因此企业需要比较准确的掌握可能花费的诉讼成本，需要权衡诉讼成本、诉讼收益以及可能的赔偿额。若诉讼成本明显低于诉讼收益，则企业可能要重点考虑通过诉讼之外的手段解决当前的纠纷。若可能面临巨额赔偿，则企业可能要适当增加诉讼成本以提高胜诉的可能性。

我国企业遭遇美国商业秘密诉讼，面临的风险和成本巨大，因此我国企业务必要认真评估诉讼的风险及诉讼的成本。

二、律所选择与律师聘请

对于我国企业而言,聘请一名合适的美国律师处理商业秘密诉讼案件是非常困难的,而委托一名合适的美国律师对于案件的走向又至关重要。因此我国企业在聘用美国律所及律师时应当开展必要的调查与研究,对于律师的选择要慎之又慎。

(一) 我国企业聘用美国律所及律师常见的困难

由于美国的语言和文化与我国相去甚远,我国企业要在美国聘用合适的律所及律师存在较大困难,具体而言有以下几个方面:

(1) 不熟悉美国的律师行业,对律所的水准、律师的能力、代理制度、工作流程等缺乏了解。

(2) 中美之间存在的语言、文化及制度差异,使得中国企业与美国律师之间存在交流与理解的障碍。

(3) 美国知名的律所和律师可能会因为利益冲突而无法代理中国企业的案件,压缩了中国企业的选择范围。

(4) 美国律师的费用高昂且整体费用难以确定,中国企业在诉讼成本与需求满足之间难以取舍。

(二) 聘用美国律所及律师的技巧

1. 需求评估

建议我国企业在聘用美国律所及律师前对自身的需求进行评估,

至少包括以下几个方面：

（1）需要美国律所及律师处理的事项是常规性的法务工作还是重大复杂的诉讼工作；

（2）需要美国律所及律师处理的事项的专业性要求；

（3）需要美国律所及律师处理的事项的紧迫性及工作量；

（4）需要美国律所及律师处理的事项是否存在限制性因素；

（5）其他因企业内部原因或案件特殊情况需满足的需求。

2. 聘用美国律所及律师时应当遵守的原则

建议我国企业在聘用美国律所及律师时遵守以下原则：

（1）候选的美国律所应当有了解中国语言和文化的律师或者法律助手；

（2）候选的美国律所在管辖法院所在地有办公室或者候选的美国律师熟悉管辖法院的规则与法官；

（3）候选的美国律师具备足够的专业技能和背景知识处理委托的事项；

（4）候选的美国律师有代表中国公司处理美国诉讼的经验；

（5）候选的美国律所应当提供详细的收费方案；

（6）根据公司的财力、案件的大小、对手的强弱、律所的排名综合考虑后选择合适的律所。

3. 合适的美国律师人选具备的特点

合适的美国律师人选至少具备以下特点：

（1）具备高效且充分处理委托事项的专业技能，并且在过往的教育经历和工作经历中清晰地体现出来；

（2）有着充沛的精力处理委托事项，能够长期保持较佳的工作状态；

（3）了解并尊重中国政府涉及委托事项的政策，优先考虑中国委托人的利益；

（4）关注中国公司各方面的需求，耐心且积极地与中国公司开展沟通；

（5）开诚布公地提出自己真实的意见，即便与中国公司的偏好相左；

（6）亲自参与到诉讼工作中，认真了解细节；

（7）及时反馈工作进度，并与中国委托人充分协商解决方案；

（8）收费合理，仔细检查账单，主动减少不必要的账目；

（9）基于自身的专业，理性地帮助中国委托人决策。

三、诉讼策略与诉讼管理

面临海外诉讼，制定诉讼策略的前提是能冷静应对，控制局势。我国企业在制定诉讼策略时，应当通盘考虑，做到知己知彼。在海外诉讼过程中，要重视诉讼管理，根据案件的走向及时调整诉讼的策略。

（一）海外诉讼策略

我国企业在美国遭遇的商业秘密诉讼，多数情况下是被告以及被诉之后的反诉。根据这一基本态势，我国企业若要构建美国商业秘密诉讼策略库，有以下常用诉讼策略可供选择：

1. 被动应诉

若企业确实存在侵犯商业秘密权的行为，且对方证据确凿，对于美国的技术和市场又依赖性强，此种情况下只能被动应诉，争取通过终裁、谈判等手段缓和局势，减少对企业经营的打击和影响。此外，企业可以适当增加诉讼的预算，聘请水平和能力突出的美国律师，提高胜诉的可能性，降低诉讼的赔偿风险。

2. 主动起诉

就近期情况而言，我国企业常常是被动应对美国的商业秘密诉讼，但不排除我国企业掌握主动的情况。在处于主动态势时，我国企业若要主动发起美国商业秘密诉讼需要关注以下几个方面：

（1）明确诉讼目的，企业主动发起诉讼的目的主要在于维护自身的利益和扩大自身的影响力。因此我国企业若主动发起美国商业秘密诉讼也应当秉持维护利益和获得竞争优势的心态，过多的海外诉讼不仅消耗企业的经营成本，甚至可能影响到企业在海外的持续发展。

（2）做足准备工作，企业主动发起美国商业秘密诉讼应当做足相应的准备工作，包括：全方位的诉讼评估、诉讼团队的搭建、证据

材料的准备、诉讼时机和诉讼地的选择等，充足的准备工作有利于提高胜诉的可能性。

（3）可持续的诉讼投入，由于美国诉讼费用高昂，我国企业在主动发起美国商业秘密诉讼之前，要确保有可持续的诉讼投入，对于诉讼的收益要有合适的心理预期。

（4）保持谈判的开放性，我国企业应当意识到，并非要拿到有利于自身的判决才算胜诉，绝大多数的知识产权诉讼都没有一争高下之必要，实现诉讼目的才是首要的。因此有必要保持谈判的开放性，允许对方做出让步和妥协，实现双方的和解。

3. 相互起诉

商业秘密存在秘密点难于确认，举证困难等特点，甚至有可能构成垄断行为。若企业本身并未侵犯商业秘密权，大可不必仅是被动挨打，通过反诉和发起反垄断调查不仅可以向对方表明积极应战的态度，而且可以增加谈判的筹码，迫使对方选择以谈判和解的方式结束诉讼。

若采取相互起诉的策略，反诉的知识产权范围既可以是商业秘密，也可以是专利、商标以及版权。在条件允许的情况下，还可以联合本行业内的友商发起反垄断调查，对起诉方发起组合拳式的反诉行动，给对方造成极大的压力，给谈判创造有利态势。

4. 综合竞争

企业间的诉讼行为始终是受利益驱动的，采取综合竞争的策略并非仅为赢得眼前的官司，更多的是为了打击竞争对手赢得市场，促进企业的长远发展。在综合竞争这一诉讼策略的指导下，在美国遭遇的商业秘密诉讼仅仅是局部的竞争，任何政策、市场以及技术的变化都有可能影响双方的竞争态势，最终实现企业设定的目标。

综合竞争的策略给我国企业应对海外知识产权纠纷提供了广阔的应对空间，以市场换技术，以市场换权利，以技术换利益等具体应对措施都存在实施的可能性。随着技术的迭代，市场的波动，以及政策的变化，我国企业的优势也将会越来越明显，使得我国企业应对美国商业秘密诉讼时，更加从容不迫，更有可能获得胜诉。

（二）海外诉讼管理

为了提高诉讼成效，控制诉讼成本，在应对海外诉讼的过程中应当高度重视诉讼管理。概而论之，我国企业可以从以下几个方面开展海外诉讼管理工作：

1. 海外诉讼的管理制度

海外诉讼管理制度是开展海外诉讼管理的基础，为海外诉讼管理的方方面面提供基本的准则和依据。海外诉讼管理制度至少包括以下几个部分：

（1）总则，即海外诉讼管理的原由、需要达成的目标、针对的对象等。企业应当站在企业发展战略的高度并结合自身海外诉讼的实

际情况制定海外诉讼管理制度的总则。

(2) 海外诉讼管理涉及的部门与职责，该部分主要明确海外诉讼的管理部门与职责范围。由于海外诉讼牵扯的范围广，对于企业的影响相对较大，因此海外诉讼管理部门的层级不能太低，相关的责任人（尤其是第一责任人）应当由公司主要的管理人员担任，并将研发部门、财务部门、市场部门等组成专案组，开展综合性的应对。海外诉讼管理部门的职责范围包括但不限于：海外诉讼风险评估、内部调查与材料搜集、制定海外诉讼策略、聘请海外律所与律师、管理海外律所与律师、跟踪海外诉讼进展、组织海外诉讼谈判、管理海外诉讼档案等。

(3) 企业内部海外诉讼的工作流程与标准，该部分主要针对海外诉讼的特点并结合企业内部的情况制定合理的内部管理流程，明确海外诉讼在案件等级、证据材料、时效管理、费用管理、汇报机制、律所及律师选择标准等方面的原则。必要时，还应当明确流程或原则失效情况下的补救措施。

(4) 监督机制与考核标准，该部分主要制定海外诉讼管理工作的监督机制和考核标准，确保海外诉讼各项管理工作的质量和成效，激励开展海外诉讼管理工作的员工。

2. 海外诉讼管理中的决策机制

由于海外商业秘密诉讼的诉讼地并非在中国，加之存在语言和文化上的障碍，无疑给海外商业秘密诉讼的决策增加了难度。针对此种情况，我国企业可以从以下几个方面考量海外诉讼管理中的决策机

制：

（1）人是诉讼决策的核心，企业在复杂多变的海外诉讼过程中要保持决策的有效性和准确性，决策人员的高瞻远瞩和决策能力是首要的。

（2）坚持诉讼决策过程的严谨性，在决策之前要充分掌握海外商业秘密诉讼案件的实际情况、起诉方或被诉方掌握的证据、起诉方或被诉方的诉求、起诉方或被诉方的心态、己方诉讼团队的应诉能力、己方掌握的证据情况、诉讼的各种风险、诉讼给企业带来的影响等情况和信息。在决策之前要做到充分讨论和论证，要综合多方面的见解，尤其是海外律师的意见。

（3）保持良好的内外沟通，克服语言和文化上的障碍，保障公司内部的法务团队与海外诉讼的代理团队之间开展顺畅的沟通，准确且及时掌握诉讼的进展和各方面的信息，准确且及时传达各种决策。

（4）谨慎决定重大决策，对于海外商业秘密诉讼过程中的重大决策，我国企业的管理人员应当慎之又慎，必要时应当在企业最高决策层充分讨论后做出。

3. 海外诉讼的诉讼团队

海外诉讼的诉讼团队是应对海外诉讼的根本保障，因此搭建一支卓越的诉讼团队，才有可能做出一流的海外诉讼成果。海外诉讼团队的搭建要着重考虑以下几个方面：

（1）诉讼团队在专业水平方面要高原之上有高峰，即诉讼团队的整体水平要高，同时团队中还要有一到两位业内的顶尖人才。

(2) 全球化视野，诉讼团队中最好有具备全球化视野的人才，条件允许时最好配备精通海外诉讼所在国家语言、文化、法律法规的人才。

(3) 诉讼团队中的核心管理人员，不仅专业能力要过硬，而且要具备优秀的管理能力和深刻的商业洞见，有利于从企业根本需要出发开展诉讼管理和决策工作。

(4) 重视诉讼团队的综合素质和谈判能力，海外商业秘密诉讼往往不会是单纯的处理诉讼事务，在诉讼之外可能还会涉及繁琐的商务沟通、诉讼的各阶段双方可能开展的多轮谈判等。因此，对于诉讼团队的能力要求并非限定在法律层面，需要诉讼团队积极参与到诉讼的各个环节，推动海外商业秘密诉讼朝着预定的方向发展。

4. 海外诉讼的证据准备

商业秘密诉讼一般从三个方面提出：主体适格、商业秘密的管辖确定以及证据问题。就证据问题而言，按照美国的法律传统，证据有两种基本类型和三种基本形式。两种基本类型指的是直接证据和间接证据，三种基本形式指的是言词证据、实物证据和司法认知。

在美国商业秘密诉讼证据的准备过程需要注意以下几个方面：

(1) 证据的可采信

在美国的证据规则中，证据的可采信处于核心地位。确定一个证据是否可以采用，主要应考察其实质性、证明性和有效性。而实质性和证明性合在一起即构成了相关性。因此，我国企业在准备美国商业秘密诉讼的证据时，一定要在证据的有效性和相关性方面下足功夫。

(2) 严格遵守美国证据法

美国证据法主要存在于大量的法院判例之中。1975年通过的“联邦证据规则”主要适用于各级联邦法院。虽然统一各州法律全国代表大会早在1953年就推出了“统一证据规则”，但是各州的证据法仍有很多差异。美国证据法的另一个特点是其刑事案件中的证据规则与民事案件中的证据规则基本相同。虽然美国的证据法在证据可采信等问题上具有明确规定，但是在证据价值的评判和运用证据证明案件事实的问题上却赋予法官和陪审员极大的自由裁量权。因此，其证明制度也应属于“自由心证”的范畴，而不应属于“规制证明”或“法定证明”的范畴。严格遵守美国的证据法以及诉讼地所在州的证据法是准备美国商业秘密诉讼证据的根本原则。

（3）重视证据交换

庭前交换证据是非常重要的。在刑事案件中，交换证据称“证据开示”，即，辩方有权事先获得其准备所需要的证据。之所以有此要求，还是因为举证责任在控方，因此控方必须开示证据，而辩方无须向控方提供其所掌握的材料。

双方审前交换证据是美国审判的一大特色，也是美国证据规则的重要内容，美国证据法中称其为“发现”（discovery）过程。民事诉讼与刑事诉讼中双方都交换证据，但所不同的是，刑事诉讼中辩护方不需要披露自己的所掌握的证据，因为举证责任在控方。民事诉讼中，当事双方在审判前交换证据。“交换”过程中，双方可以要求对方交出与诉讼有关的文件（production of documents）、向证人取证（depositions）以及书面问题清单（written interrogatories）。总

之,审前发现的范围非常广泛,当事双方,尤其是原告可以通过发现(discovery)程序了解对方手里到底有什么牌。

四、庭外的谈判与和解

在美国极少有突发的知识产权诉讼,大多数美国公司都希望在诉讼之前能够不战而胜。当在美国遭遇商业秘密诉讼时,不管采取何种应诉策略,都应当特别重视庭外的谈判与和解,并积极创造有利于谈判的条件。

(一) 诉前的谈判和仲裁

由于商业秘密一旦公开即失去价值,而商业秘密诉讼本身就存在较高的泄密风险,因此通过诉讼解决商业秘密纠纷,通常不是企业的第一选择。由于仲裁在解决商业秘密纠纷中具备的保密性、专家断案、灵活高效以及域外执行力等方面优势,特别是仲裁的保密性,可以防止商业秘密被二次泄露,因此仲裁是解决商业秘密纠纷的优选方式。

我国企业在遭遇到美国商业秘密诉讼时,诉前的谈判和仲裁是解决纠纷的重要环节。以仲裁的方式解决纠纷,既可以防止商业秘密的泄露,又能够充分沟通双方的诉求以形成一个相对公平的解决方案,减少不必要的诉讼成本。

以谈判和仲裁的方式解决商业秘密纠纷,有以下几个前提条件:

(1) 任何一方都不具备压倒性的优势,即任何一方都没有胜诉的绝对把握,也无置对方于死地的意图;

(2) 任何一方提出的诉求有获得满足的可能性，且较之于诉讼有更大的收益；

(3) 任何一方都不愿意承受旷日持久的诉讼压力，都希望尽早结束诉讼。

(二) 诉讼期间的谈判与和解

商业秘密诉讼是中美企业间市场竞争的延伸，多数商业秘密诉讼并没有一争高下的必要，在判决之前双方都可以寻求和解。随着诉讼的深入，双方有可能出现势均力敌的局面，或者对于原告而言诉讼的收益将低于诉讼成本，此时有可能在判决之前双方谈判后实现和解，最终解决商业秘密纠纷。

在我国企业遭遇的美国商业秘密诉讼中，多数情况下我国企业是被告。因此我国企业若想要在判决前通过谈判实现和解，有必要从以下几个方面进行准备：

(1) 在应诉前分析清楚我方与对方的优势和劣势，为诉讼期间的谈判制定合适的策略；

(2) 通过拖延时间、采取“围魏救赵”的措施，扭转我方当前的不利局面；

(3) 针对对方的利益诉求，制定相应的实现方案，让对方意识到结束诉讼的迫切性。

第五章 美国商业秘密诉讼应对启示

我国企业在美国频繁遭遇商业秘密诉讼的原因，要而论之，有以下几个方面：（1）中国出口的高科技产品比例增大，给美国的相关产业造成严重威胁，通过商业秘密保护遏制中国产品出口到美国；（2）美国的贸易保护主义抬头，商业秘密诉讼是其打击中国企业的重要手段；（3）中美双边贸易谈判进程中，为迫使中国让步，采取了一系列外交、贸易及法律行动，商业秘密保护即为法律行动之一；（4）我国企业在发展过程中商业秘密保护意识薄弱，未充分防范与域外国家发生商业秘密纠纷的风险。

中美之间商业秘密诉讼的原因频发启示我国的政府与企业，要顺应知识产权保护新趋势，贯彻落实中央关于加强知识产权保护的意见与指示，积极应对美国商业秘密保护政策与法律制度的双重挑战。本章从企业层面、政府层面分别给出若干指导性的建议。

一、企业层面

当前，我国企业仍需增强商业秘密保护意识，既要确保企业自身的商业秘密的安全，又要防范发生商业秘密纠纷的风险。我国企业可以从教育培训、监控管理、应诉准备等方面来提高自身商业秘密的保护意识和海外诉讼的应诉能力。

（一）建立健全企业内部商业秘密管理制度

1. 公司内部商业秘密管理

（1）重视内部员工的教育与培训

对企业内部员工定期开展商业秘密保护的教育与培训，普及商业秘密保护的基础知识，强化企业内部员工的保密意识，并营造有利于保护商业秘密的良好环境。

（2）建立并执行合适的商业秘密保护制度

根据企业规模、涉密信息的分布制定符合企业需要的商业秘密管理制度，明确涉密内容、保密级别、接触机制、审核流程、奖惩制度、吹哨人制度等商业秘密管理内容。在企业的日常经营中严格按照商业秘密保护制度开展对内与对外的各项工作。

（3）对涉密信息开展监控与管理

通过各种技术手段对涉密信息开展监控与管理，准确掌握信息的复制、下载、传送等环节，切断涉密信息外泄的各种途径。从技术和管理上采取必要的防窃密手段。

（4）强化涉密信息的法律保护

制定严格的《保密协议》、《竞业禁止协议》，对于将要离职的员工必要时要有一段脱密期。在离职管理工作中，适度掌握离职员工的去向与竞业禁止协议遵守情况。

2. 加强商业交易中的商业秘密保护

（1）监督合作的外部人员与机构履行保密协议与保密责任

企业在对外的宣传、采购、技术交流、投资合作等事项中，在提供商业秘密之前，需要与外部的人员和机构签订保密协议，并监督其履行保密责任，避免在对外的工作中造成公司商业秘密泄露。

（2）公司并购中开展商业秘密尽职调查

在公司并购过程中，有必要对商业秘密开展尽职调查，要尽可能了解待收购公司的商业秘密范围、权属的合法性以及商业秘密的保护力度。

（二）全面提升海外商业秘密风险防范能力

1. 海外雇员的商业秘密风险防范

（1）加强海外雇员的商业秘密风险防范

在录用海外的新员工时，要防止在职时间的重叠，进行必要的背景调查。对于海外员工提供的技术、商业等信息，要充分了解信息的来源，必要时可以让其提供来源合法的书面说明。

（2）加强外部技术与商业信息的商业秘密风险防范

对于海外雇员通过正当途径掌握的外部技术与商业信息，应当注意保存相关材料，必要时进行信息来源公证。在应用外部技术与商业信息时进行必要的商业秘密风险评估。

（3）加强海外研发部门与经营单位的商业秘密管理

对于设置在海外的研发部门、经营单位，要制定符合当地法律法规以及体现国际规范的商业秘密管理制度，因地制宜开展商业秘密管理工作，确保海外雇员不侵权、不泄密。

（4）定期排查海外雇员的侵权与泄密风险

适时适当的对海外雇员的研发成果、工作内容开展商业秘密风险排查，严格把控外部信息流入，对于存在侵权或泄密行为的海外雇员应当采取果断措施，提前避免影响和损害范围扩大。

2. 海外合作的商业秘密风险防范

（1）海外技术合作中的商业秘密风险防范

清晰界定海外技术合作中的商业秘密范围以及技术成果中的商业秘密权利归属，严格约定保密协议与违约责任。在与海外公司开展技术合作中，应当严格遵守签订的保密协议，加强公司内部的信息安全与保密工作，严防各种泄密与窃密行为。

（2）海外商业合作中的商业秘密风险防范

不管是选定海外的供应商还是合作伙伴，应当重视可能存在商业秘密风险，若有必要则应当开展涉及商业秘密的尽职调查。在海外商业合作中，应当设法了解合作对象所在地涉及商业秘密的法律法规，还应当设法了解合作对象对于商业秘密的重视程度和保密能力，以避免海外商业合作中发生商业秘密纠纷或者遗留下商业秘密保护的漏洞。

（三）全面提高海外诉讼的应诉与管理能力

1. 重视海外诉讼风险，做好海外诉讼风险防范

企业在海外扩张前，要高度重视海外潜在的诉讼风险，要充分做好诉讼风险排查工作，包括以下几个方面：

（1）诉讼风险动态监控与预警，我国企业要有意识地监控公司在海外地运营与发展情况，对可能爆发地冲突和风险进行预警。

（2）潜在的海外诉讼风险的分析，我国企业应当主动培养内部人员对于海外诉讼的风险分析能力，必要时可以借助外部机构进行诊断和分析。

（3）强化快速响应与应诉的执行力，在遭遇到海外诉讼时，企业应当马上启动应对机制，快速投入到内部评估、案件分析等诉前的准备工作中。

（4）重视人才培养，加大研发，鼓励创新，提高自身知识产权能力，重视尽职调查，提高整合知识产权的能力。加强内部的学习与管理，熟悉和遵守海外的法律法规，从根本上排除海外诉讼风险。加强内部的法务管理和统筹，培养出拥有国际视野，能解决国际纠纷，能维护海外利益的法务团队。

（5）持续增强企业对海外诉讼风险的承受能力，通过持续加大创新投入力度，不断推出创新产品，保持市场竞争优势和行业地位。通过设立诉讼风险维权专项基金等，提升诉讼风险的经济承受能力。

2. 善用专业机构和政府平台

(1) 企业应当主动通过专业机构和政府平台，了解涉外诉讼纠纷的最新动向，通过将内部的法务部门与外部的专业机构、政府平台结合起来，积极开展海外诉讼风险的分析工作，找出企业自身存在的问题和风险，做到防范于未然。

(2) 要重视积累和借鉴专业机构和政府平台资源，如海外诉讼的应对经验，多了解海外的法律法规、律师律所、诉讼环境等。要重视企业在海外的舆论舆情，维护好企业的形象，合法合规地开展海外业务。

(四) 多维度多策略应对海外商业秘密纠纷

我国企业可以从技术积累、知识产权储备、内部管理、行业协作、市场合作、政企互动等多个维度制定出多样的海外商业秘密应对策略。在诉讼前和诉讼中，寻求谈判和解的合适时机，灵活应用国际规则，结合多种策略，应用多种手段，设法占据海外商业秘密纠纷的主导地位。长年累月陷入诉讼对于企业的持续发展会造成不利影响，因此我国企业既要积极诉讼，又要灵活应用谈判、调解、仲裁等策略，降低海外商业秘密诉讼的风险，减小海外商业秘密诉讼给企业带来的影响。

随着我国整体的经济和技术实力不断增强，对于知识产权的管理和运营能力不断提升，我国企业有望在知识产权方面取得长足的进步。因此我国企业面对日益严峻的海外知识产权诉讼，既要有应对诉

讼的紧迫感和危机感，也应当对自身的技术和发展保持信心，重视企业知识产权的积累，增强员工知识产权的保护意识，提高知识产权的运营能力，提高海外诉讼的应对能力。

二、政府层面

就当前形势来看，深圳出海企业陷入知识产权纠纷有朝着常态化发展的趋势，具体表现在涉及的企业越来越多，影响面也越来越广，不仅涉及专利诉讼、“337 调查”，还涉及商业秘密诉讼等其他知识产权类型的诉讼。基于当前海外知识产权纠纷的严峻形势，建议政府部门全方位构建海外知识产权纠纷应对体系，充分发挥国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心（下称“深圳分中心”）的预警、指导及协调作用。就海外商业秘密诉讼而言，可以从以下几个方面着手。

（一）深刻认识商业秘密保护的重要性

1. 深刻认识商业秘密的经济功能

商业秘密虽属于知识产权的类型之一，通常将其视为知识产权的一个次要类型，对其重要的经济功能却一直被忽视。以美国为首的西方发达国家，近年来不遗余力地制定有力的政策，采取有效的措施，加强保护其商业秘密，正是看中了商业秘密的经济功能。深刻认识商业秘密的经济功能，是我们理解和建立商业秘密有效保护机制的思想前提。

2. 正视商业秘密的核心知识产权地位

由于过去在知识产权类型的保护上偏重专利、版权以及商标，轻视商业秘密的保护，在一定程度上加剧了商业秘密侵权纠纷，特别是海外的商业秘密侵权纠纷，因此要均衡保护商业秘密、专利、版权、商标等知识产权，纠正当前商业秘密保护过弱的问题。具体而言，可以通过出台对应政策、提出指导性的保护意见、扩大商业秘密保护宣传以及开展专项的执法行动，在国内营造出保护商业秘密的社会氛围。

（二）完善商业秘密保护的 legal 与制度

在我国，商业秘密是一种特殊的知识产权，也是一项重要的民事权利。目前尚无专门的商业秘密保护法，主要是通过《反不正当竞争法》给予保护，并在《合同法》及《刑法》中对侵犯商业秘密的民事责任和刑事责任进行了规定。然而，《反不正当竞争法》关于商业秘密的规定仍有需要完善之处，缺少对相关术语的界定，如缺少对实用性的界定，而这些是否清楚和有操作性对于商业秘密的保护是十分重要的。

当前，我国可以结合国际上对于商业秘密保护的立法动态，从以下几个方面完善我国关于商业秘密保护的立法：

1. 重新界定商业秘密立法中的有关概念

当前，我国立法中关于商业秘密的部分概念存在含义不统一

的问题，并不能适应新的形势。由于我国并没有统一的商业秘密立法，《反不正当竞争法》、《合同法》、《刑法》等分别从不同的角度，对商业秘密的保护做了原则性的规定，在实践中存在商业秘密的内涵和外延过窄的问题。

2. 制定合理的界定保密措施的标准

当前，世界各国的立法和实务都要求权利人采取合理的保密措施。只要权利人在当时、当地采取的保密措施是合理的，就认为已尽到了保密义务和合理的努力。因此，法律对保密措施的要求不应是绝对的，只要权利人所采取的保密措施是合理的，就达到法律要求的标准。我国可以参照国际标准，进一步明确采取保护措施的标准，减少司法实践中的困惑。

3. 适当扩大商业秘密保护的範圍

当前，欧美各国普遍放宽对商业秘密构成要件的规定，扩大商业秘密的保护范围，而我国则将商业秘密的范围具体化为技术信息和经营信息，并在商业秘密界定中提出“实用性”的要求，这不仅限制了商业秘密的保护范围，而且不利于鼓励技术创新，也与商业秘密法律保护制度的初衷不相符。我国可以从立法和司法解释上将符合构成要件的信息推定为商业秘密，扩大商业秘密的保护范围。如此，不仅可以适应国外新的商业秘密保护形势，而且有利于提高我国企业和公民的商业秘密保护意识。

（三）加强企业海外诉讼纠纷应对指导

1. 建立海外诉讼纠纷指导机制

（1）通过建立海外知识产权纠纷指导机制，在企业发生海外知识产权纠纷时，组织专家研究并提出应对建议。

（2）从海外诉讼纠纷应对策略、海外律师事务所律师的选择、减小海外诉讼纠纷对于企业的影响等方面提供深入的指导，对于海外诉讼经验不足、诉讼管理能力有限的企业给与重点指导和扶持。

（3）推动重点企业加强内部合规管理，帮助重点企业提高海外诉讼的管理能力。将企业的信息安全管理能力、合规适应能力以及商业秘密保护能力，作为对企业的重要评价标准，并在政策上和经济上鼓励企业主动提高上述能力。对于海外诉讼风险高的行业，挑选重点企业开展专项指导，有针对性地提高重点企业的海外诉讼管理能力。

2. 对重点行业的知识产权状况进行监控、分析及预警

（1）鼓励重点企业基于大数据分析等手段对其海外竞争对手开展技术跟踪、专利监控以及诉讼监控，使得重点企业具备世界一流的海外知识产权纠纷防控能力。

（2）收集所在地区企业遭遇的海外知识产权纠纷基本信息和典型案例，分类整理和分析研究当地海外知识产权纠纷态势，对重点行业的技术脉络和知识产权布局进行监控、分析及预警，推动重点行业内的重点企业提高其海外的知识产权储备。

（3）重点行业至少包括知识产权密集度高的科技产业（如电子

通信、医疗设备、集成电路等)，重点地区至少包括海外知识产权纠纷频发的国家和地区（如美国、欧洲、日本、澳大利亚等）。

3. 建立层次化、广覆盖的培训宣传体系

（1）由于企业所处行业、市场地位的不同，以及参与活动人员的岗位和职能差异，统一的培训宣传活动固然能够通过努力获得较高的覆盖率，但其效果具有较大的不确定性。通过分析不同受众的特点和需求，根据其对知识产权的使用方式和认知水平等划分为不同受众群，进而设计多层次的培训宣传活动予以针对性的覆盖。一方面通过划分受众群能够更加有效的提高覆盖率，另一方面，针对性的设置培训宣传活动也能够有效的提高效果。

（2）通过调研企业实际需求，针对典型需求开展定制化的培训宣传。针对特定企业的突出、迫切需求，或者行业内急需的知识普及需求，在了解相关情况和具体内容后，组织相关专家资源提供定制化的培训活动，包括但不限于：各国知识产权新变化新趋势的跟踪与研究、海外 NPE 活动趋势和判例分析、行业典型纠纷案例的影响和借鉴等。

（3）培训宣传体系既要有政府部门参与，也要有知识产权行业内重要的专业机构参与，还要有知识产权保护和应用突出的企业参与，推动相关知识、经验以及技能的传播，全面提高专业机构和企业的知识产权保护和应用水平。

4. 储备重点海外市场典型知识产权风险的应对预案

(1) 围绕通信、机电、互联网、电商等粤港澳大湾区和深圳地区的重点产业，分析相关企业的典型市场活动方式及其在典型市场上可能面临的知识产权风险，识别其主要的风险来源，例如：知识产权侵权诉讼；涉案产品在海外国家海关被扣押或受到其他执法措施影响无法顺利进入市场；参加展会期间收到权利人警告或要求撤展；美国ITC实施相应的调查等。

(2) 在上述的基础上提供典型的应对预案操作指南，既包括应对该类纠纷时需要立即启动的应对准备工作，也包括相应的各类资源推荐和援助专家的对接等全流程工作。通过有针对性的储备预案和开展应对工作，提高海外重点市场的知识产权风险应对能力。

(四) 建立海外诉讼服务的动态资源库

1. 组合海外知识产权纠纷应对资源

(1) 建设符合当地产业发展需求的指导专家库和公益律师团队，帮助企业对接优质知识产权服务机构，帮助企业快速、精准获取专业知识产权服务，帮助企业申请当地海外知识产权维权援助项目，必要时帮助中小企业申请地方政府关于支持海外维权相关项目的援助经费。

(2) 推动重点行业建设知识产权联盟，进而共同应对海外知识产权纠纷。知识产权联盟有助于联合整个行业的知识产权力量，能够

提高整个行业在知识产权上的话语权，分散企业在应对海外知识产权纠纷时支出的经济成本，使得整个行业具备更高的海外知识产权纠纷防控能力和应对能力。

2. 遴选和推荐优质的服务机构

（1）通过对纠纷应对所需的各类资源的整理，形成专业服务资源库框架（包括数据资源类和专业服务类等），通过自我推荐、行业组织推荐和企业推荐等方式纳入资源库。对象既包括国内的机构，也包括典型海外市场的律所和服务机构等。

（2）收集各机构的服务质量、服务效果等信息，施行常态化的分级管理制度，从而使得该服务资源库始终保持动态优化运转，随时都能提供全面、优质的服务机构资源。

（3）对为海外知识产权纠纷提供服务的专业机构、律师律所等，根据其服务质量、范围、效果等进行常态化管理和评级，使得企业能在第一时间遴选出符合需要的律师团队，制定出有效的应对策略。此外还能在一定程度上促进海外知识产权服务机构的专业水准和服务能力。

3. 建设海外知识产权风险应对的基础设施

（1）通过设置知识产权公益基金等金融手段，加大对海外是产权风险应对基础设施的建设，从而使得该行业企业降低风险水平，提高纠纷应对能力。

（2）海外知识产权风险应对基础设施建设的具体内容包括但不

限于：典型海外市场知识产权风险手册编写；海外知识产权纠纷现状调研和案例解析研究；重点产品海外知识产权风险预警；重点海外权利人知识产权布局分析和风险预警；SEP 分析和风险预警研究；海外知识产权纠纷大数据分析平台等。

（五）建立海外诉讼服务多层次资源协调机制

1. 协调政府资源

（1）协调国际组织、驻外机构、司法部门、执法部分、行政部门、行业协会等，在合法合理的范围内，给与企业有力的支持。此外国家部委、大型企业驻外机构，如商务部海外分支、华为/中建等企业的海外分支也能够参与海外诉讼应对的资源协调。综合运用国内的行政资源，有利于形成多元化的纠纷应对能力。

（2）营造充分且有效的政策环境，对于海外不公平的贸易和知识产权政策，要有征对性的采取反制措施，必要时可以出台相应的反制政策。协助我国企业在海外市场竞争知识产权创造、运用、管理、保护等环节，推动我国企业参与国际标准的制定，增强我国企业整体的知识产权竞争力。

2. 协调服务机构资源

鼓励和支持知识产权咨询、培训、代理、鉴定、评估、运营、大数据运用等知识产权服务业发展，支持行业协会、知识产权服务机构等建立知识产权保护服务平台，提供对外投资、参加展会、招商引资、

产品或者技术进出口业务知识产权状况检索、查询等服务。通过推动国内知识产权服务业建设世界一流的服务能力，进而帮助企业提升海外知识产权纠纷的防控能力和应对能力。

3. 建立海外知识产权纠纷指导的办事处

（1）通过建立海外知识产权纠纷指导的办事处，对接国内企业需求，为企业在海外主动出击提供指导与协助服务。通过建立海外知识产权纠纷指导的办事处，还能增加对外交流，向国外展示我国知识产权保护成果。

（2）由于海外知识产权纠纷指导的办事处设立在海外，具备地理上和职能上的优势，其能够作为海外知识产权纠纷核心的指导机构和应对资源协调机构，通过协调国内国外的应对资源，为我国企业提供海外知识产权纠纷指导。