



中国(深圳)知识产权保护中心

国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心

美国商业秘密诉讼应对指引

中国（深圳）知识产权保护中心

二〇二〇年九月

目 录

第一章 内部评估与案件分析.....	3
一、 内部评估与案件分析的目的.....	3
(一) 通过内部评估与案件分析把握风险.....	3
(二) 通过内部评估与案件分析理清思路.....	4
二、 内部评估与案件分析的要点.....	5
(一) 侵权行为成立与否.....	5
(二) 涉嫌侵权的技术及产品范围.....	5
(三) 诉讼风险及诉讼成本.....	6
第二章 律所选择与律师聘请.....	7
一、 我国企业聘用美国律所及律师常见的困难.....	7
二、 聘用美国律所及律师的技巧.....	7
(一) 需求评估.....	7
(二) 聘用美国律所及律师时应当遵守的原则.....	8
(三) 合适的美国律师人选具备的特点.....	9
第三章 诉讼策略与诉讼管理.....	9
一、 海外诉讼策略.....	10
(一) 被动应诉.....	10
(二) 主动起诉.....	10
(三) 相互起诉.....	11
(四) 综合竞争.....	11
二、 海外诉讼管理.....	12
(一) 海外诉讼的管理制度.....	12
(二) 海外诉讼管理中的决策机制.....	13
(三) 海外诉讼的诉讼团队.....	14
(四) 海外诉讼的证据准备.....	15
第四章 庭外的审判与和解.....	17
一、 诉前的谈判和仲裁.....	17
一、 诉讼期间的谈判与和解.....	18

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。

合作单位：深圳华夏泰和知识产权有限公司