

美国商业秘密民事诉讼程序

在中美贸易摩擦日益激烈的背景下，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，因而频频遭遇美国企业的打击。

自 2015 年至 2020 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。自 2007 年来涉及深圳企业的在美商业秘密诉讼案件共有 103 件（该数据截止于 2020 年 12 月 31 日）。一旦美国启动“商业秘密诉讼”，将必然对深圳经济发展产生消极影响。本报告主要从“美国商业秘密”的界定、民事诉讼程序及救济措施三个方面进行分析，供局领导、有关部门及相关企业参考：

一、美国商业秘密的界定

商业秘密的法律构成要件问题，是商业秘密法律保护制度的核心内容，具体来说就是指什么样的信息才能满足商业秘密法律保护的要求。只有相关信息满足了商业秘密法律保护的要求，有关信息的持有人才能获得商业秘密保护的法律之力，即制止他人不正当竞争行为。

对于商业秘密的定义，再美国还没有一个被普遍接受的定义。但是，从美国的判例原则来看，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，且这三个要件在实践中均

有特定的含义。

表 1 美国商业秘密构成要件

秘密性	<p>1) 指尚未公知，即除了持有者外，尚未被他人掌握；</p> <p>2) 反向工程的判断：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；</p> <p>3) 内在检查判断：若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。</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

价值性	1) 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。
合理的保密措施	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) 限定雇员接触部分商业秘密； 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、 美国商业秘密的民事诉讼程序

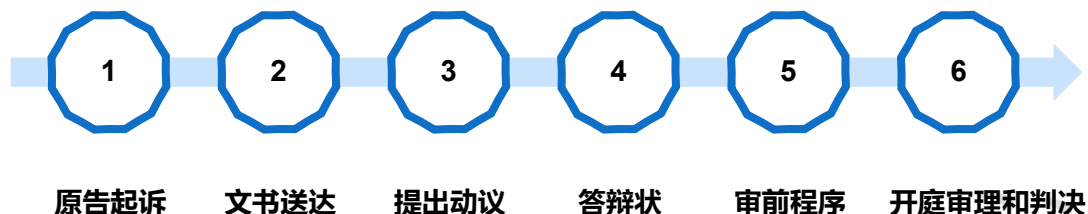


图1 美国商业秘密的民事诉讼程序

（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承审法院享有对本案的管辖权及相关依据。

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。

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) 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）；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。

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）

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。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，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；

(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逐一作出回应。

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。

(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，在第二阶段，律师可以收集关于损害赔偿的信息。

2. 日程安排（Scheduling）

（1）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）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）在案件审前阶段，经常会有当事人提出简易判决的动议。

（3）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。

（4）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，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。”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。

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。

(3) 法院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) 最终审前会议结束之时，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 Judgement）

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。

(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) 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。

(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。”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。

4. 最终辩论(Closing Arguments)

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

(1) 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) 陪审团在得到指示后进入陪审团室评议。

(3) 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。

(4) 如果陪审团的裁决并没有达成一致。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书。

7. 判决的执行 (Execution of the Judgment)

(1) 若原告胜诉，原告将得到一份获得金钱给付的判决书。

(2) 若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。

三、美国商业秘密的法律救济

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。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。

(一) 救济措施 1：禁止侵害主要包括三种禁令

目前，发布禁止令的方法在美国法院已经被普遍接受。如果诉讼当事人不执行禁止令，法院可以以蔑视法庭罪论处。

表 3 禁止侵害：禁令类型

<p style="text-align: center;">临时禁止令</p>	<p>一种不用事先通知被告就可以发出的禁令。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：</p> <p style="text-align: center;">(1) 原告根据案件的事实判断</p>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>能够胜诉。</p> <p>(2) 禁令的发出是刻不容缓的，通知被告已经来不及了。</p>
<p>预备性禁令</p>	<p>预备性禁令作为案件正式听审之前的一种应急措施。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。注意：申请上述两种禁令，都要求原告提供担保。</p>
<p>长期禁止令</p>	<p>长期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。</p>

（二）救济措施 2：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。

（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”。

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。

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。

中国(深圳)知识产权保护中心