

防范涉美商业秘密诉讼的几点建议

国家海外知识产权纠纷应对指导中心长沙分中心

一、前言

近年来，中国企业在美国遭遇到的商业秘密纠纷频发，且呈快速增长趋势¹。2010年以来，三一重工、浙江戴卡宏鑫、海能达等企业在美国相继被诉涉嫌侵犯商业秘密，其中，海能达涉诉的商业秘密及版权纠纷案件一审被判赔7.65亿美元。可见，商业秘密已逐渐成为制约中国企业在美发展的“拦路虎”“绊脚石”，亟需企业高度关注并采取有效防范措施。为此，国家海外知识产权纠纷应对指导中心长沙分中心在对美国商业秘密相关法律、诉讼进行研究、分析的基础上，形成本报告，以期为长沙企业防范涉美商业秘密诉讼提供参考。

二、美国商业秘密法律概述

美国商业秘密法律制度起源于Vickery v. Welch案和Peabody v. Norfolk案。1939年，美国《侵权法第一次重述》首次明确了商业秘密的概念特征。随后，于1979年颁布了《统一商业秘密法》、1996年颁布了《经济间谍法》，建立起了较为完善的商业秘密法律保护体系。

《统一商业秘密法》规定，商业秘密是一种信息，包括配方、模型、汇编、程序、装置、方法、技术、工艺；且该信息具有实际的或者潜在的经济价值，并不为公众所知，无法由他人通过适当方法轻易获知，该信息的泄漏或者使用能使他人获得经济价值；该信息的所有人根据具体情况采取了合理努力，以保持该信息的秘密性。其中，“合理努力”通常只要采取了诸如以“需要知道”为基础的访问限制、告

1、来源：智南针网。

知雇员信息是保密等措施，就认为是符合该“合理努力”的标准，不要求采取防止商业间谍的特别措施。

《经济间谍法》将盗窃或侵犯商业秘密的行为规定为联邦犯罪，其关于商业秘密的定义与《统一商业秘密法》中关于商业秘密的定义基本一致。《经济间谍法》的目的并不是针对一般的侵犯商业秘密行为，而是针对涉及重大经济利益和国家安全的案件，在审查是否适用于《经济间谍法》时，通常需考虑如下因素：犯罪活动的范围，包括外国政府、外国代理人或外国机构参与的证据；对商业秘密所有人的经济损害程度、被侵犯的商业秘密类型、现有民事救济的有效性、检控的潜在威慑价值。

为弥补《经济间谍法》立法上的不足，加强对商业秘密的保护力度，2016年5月11日《美国保护商业秘密法案》(Defend Trade Secrets Act of 2016, 简称 DTSA) 正式签署生效，该法案对《经济间谍法》进行了修正，首次赋予了联邦法院对窃取商业秘密案件的管辖权²，还规定了公司窃取商业秘密行为举报人的法律豁免权，其立法目的在于制定一项全国性的商业秘密保护法律使之与专利、商标和版权法律保持一致。

三、多数商业秘密案件因雇员流动引发

常见的涉及商业秘密案件的纠纷类型包括：(1) 离职雇员将原雇主的保密信息提供给新雇主；(2) 原告/申请人和被告/被申请人签署了保密协议，但是被告/被申请人非法使用或者披露了商业秘密；(3) 商业秘密信息通过盗窃或者商业间谍的方式被提供给被告/被申请人。

具体地，在中国企业或中资企业涉美商业秘密纠纷中，存在诸多

2、源自《美国 337 调查——中国企业应对之路（2010-2016 年）》。

缘于聘用美国企业的前雇员而被指控侵犯商业秘密的情况。

例如，中国某工程机械企业与美国马尼托瓦克之间关于某些履带式起重机及其部件的 337 调查案（案件号：337-TA-887）中，马尼托瓦克指控该中国企业的某起重机产品也采用了其所拥有的可变位置配重技术，盗用了其拥有的商业秘密；曾就职于马尼托瓦克的该中国企业的起重机工程师 John Lanning 挪用了其 2 项关于平衡配重系统的技术，John Lanning 违反了与其之间的合同约定；同时，马尼托瓦克指出，John Lanning 在接受该中国公司的工作要求之前，在马尼托瓦克工作了 24 年，在此期间，John Lanning 帮助马尼托瓦克制定了关于马尼托瓦克起重机的专利策略，并发明了浮动配重托盘。马尼托瓦克称，该中国企业向 John Lanning 支付远高于此前马尼托瓦克向 John Lanning 支付的工资，这也是中国企业为了窃取其商业秘密而做的一部分努力。最终，ITC 裁定马尼托瓦克的 6 项商业秘密是受保护的，且已被该中国企业盗用。

针对该 337 调查案，我们选择申请人和发明人作为检索要素进行检索，获得检索结果如下：

公开号	标题	申请人/标准申请人	发明人	CPC	IPC
WO20130121	Movable counterweight apparatus for crane and crane comprising same	Shanghai Science And Technology Co., Ltd 上海 科技有限公司	John Lanning 兰宁·约翰	B66C	B66C

上述专利申请是该中国企业全资子公司的一项 PCT 申请，涉及履带式起重机可移动配重装置，John Lanning 正是发明人之一。另外，

引人注意的是，上述专利申请的公开日为 2013 年 5 月 2 日，仅仅比该 337 调查案的发起时间（2013 年 6 月 12 日）早约 40 天。由此可以推测，马尼托瓦克可能提前对该中国企业的专利情况进行了实时监控，并结合上述专利申请所披露的信息，制定了发起该 337 调查案的策略。

在另外一起涉及中国企业在美遭遇的商业秘密案件中，我们也发现了类似的情况，2017 年 3 月，摩托罗拉在美国伊利诺伊州提起诉讼，指控三位摩托罗拉的前雇员 Gee SiongKok、YihTzyeKok 和 Samuel Chia 先后加入中国企业海能达公司，并在其 DMR 产品组工作。摩托罗拉指控称，虽然他们签署的保密协议均明确禁止披露摩托罗拉的任何保密信息，但是三人仍然在 2008 年离职前，秘密登入并下载了数千份含有摩托罗拉商业秘密的保密技术文件，摩托罗拉 DMR 产品的源代码也在其中。随后，这些商业秘密被用于海能达的产品和商业战略中。

2020 年 3 月，美国伊利诺伊北区联邦地方法院对该案作出判决，宣告海能达因盗用商业秘密和著作权侵权，需赔偿摩托罗拉 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¹。

同样，我们选择申请人和发明人作为检索要素进行了检索，发现：海能达在该案发生前公开的专利申请中，有 70 多项专利申请的发明人涉及摩托罗拉的上述前雇员；而且，其中有 3 项专利申请的申请日是在 2008 年 12 月，与上述三人从摩托罗拉的离职时间相隔较近。

由以上两个案件可以看出，美国企业针对中国企业发起的商业秘密诉讼中，擅长以其加入了竞争对手行列的前雇员作为切入点，围绕

前雇员的活动展开诉讼。

因此，中国企业在聘用曾任职于竞争对手公司的员工时，应当格外注意防范商业秘密侵权风险。

四、建议

（一）审慎接触竞争对手的敏感信息，避免违反保密义务的行为

2020年1月，中美签订的《中美经济贸易协议》新增“保密商务信息”的概念中列举的“流程、经营、作品风格、库存、收入、利润、损失或费用的金额或来源”等信息，在我国原有商业秘密的概念中较少出现，中国企业应予以甄别、重视。一方面是自身的相关保密商务信息要进行商业秘密价值与范围的识别，从而设置相应的保密措施；另一方面是要在人员聘用中引入知识产权尽职调查，审慎接触竞争对手的此类信息，禁止聘用人员使用前雇主甚至任何第三方的机密信息或专有信息，要求聘用人员对前雇主和自身均承担保密义务，避免聘用人员违反保密义务，以尽可能降低被指控侵犯商业秘密的风险，并保护自身的商业秘密，使企业免于陷入侵犯他人商业秘密等权益的纠纷之中。

（二）审慎披露涉及曾就职于重要竞争对手的员工的相关信息

从前述案例分析可以推测，美国企业很有可能对其竞争对手及关联公司的情报进行了实时、严密的监控，中国企业宜对专利、版权等知识产权文件中披露的信息进行取舍，特别是对曾就职于重要竞争对手的发明人、设计人，要谨慎考虑是否将其披露于相关知识产权文件或项目文件中，以免给竞争对手提供线索，甚至留下证据。例如，在知识产权申报过程中，可视情况考虑是否对曾就职于重要竞争对手的发明人、设计人进行隐名处理，以加大竞争对手对于特定发明人、设计人的监控难度，也可防止竞争对手通过专利、版权等其他知识产权

信息直接确定其前雇员在中国企业参与的具体项目或产品研发工作，降低竞争对手围绕其前雇员发起商业秘密诉讼的可能。

（三）做好研发记录

有些中国企业在自主研发过程中，没有做好研发记录，导致在美国诉讼中，存在有关技术虽由中国企业自主研发，却仍然被美国法院或者 ITC 认定存在侵犯商业秘密的情况。因此，中国企业应在研发过程中做好研发记录，并以适当形式予以固定，以为潜在的抗辩提供原始依据。