

[编辑提示]在审判实践中,侵犯商业秘密纠纷案件属于不正当竞争类案件,其审理难点主要在于:一是商业秘密认定难,二是侵权行为认定难。上述问题因所涉技术领域以及技术复杂程度的不同,在个案审理中具体表现各异。由于我国《反不正当竞争法》对商业秘密保护仅作了原则性的规定,最高法院虽于2007年下发了《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》,但也并未解决所有问题。因此,在司法实践中对侵犯商业秘密案件的审理思路及裁判尺度,一直处于探索阶段。本期编发的这篇文章,是江苏省高院民三庭多年积极探索的经验性总结,在侵犯商业秘密案件审理一般思路、技术秘密中“不为公众所知悉”要件的认定、合理保密措施的认定、客户名单构成的一般判定规则等难点问题上都有所涉及,希望能带给读者启发。

## 商业秘密知识产权案件 若干问题研究

江苏省高级人民法院民三庭\*

### 一、侵犯商业秘密纠纷案件的审理思路

在知识产权领域,与著作权、商标专用权和专利权等权利不同,商业秘密因不具备法定权利外观,由权利人自己持有,因此,商业秘密案件在权利存在、权利归属、权利内容和保护范围的确定以及侵权构成等方面具有不同于一般知识产权案件的特殊性。商业秘密案件只有在权利存在以及权利归属已经确定的情况下,才能认定侵权构成与否。审判实践中,客观上存在对商业秘密案件审理思路把握不够准确,理解上存在偏差的情况。如有的案件在开庭审理时忽视对原告主张的商业秘密是否成立进行审查,而是直接审查被告是否采用不正当手段获取、使用了原告的信息。因此,审理侵犯商业秘密案件,首先要解决的就是审理思路问题,这是确保案件审判质量的前提。侵犯商业秘密案件一般应当遵循逐段审理的规则,即应当遵循“权利存在—确权—侵权”的司法认知逻辑。首先,应对原告是否有权就该商业信息主张权利、该商业信息是否符合商业秘密构成要件进行审查和认定;其次,在商业秘密成立且原告有权主张权利的前提下,对被告是否实施了侵权行为进行审查和认定;最后,在认定被告构成侵权的情况下,确定被告应承担的民事责任。

### 二、商业秘密构成要件中“不为公众所知悉”和“保密措施”的认定标准及方法

#### (一)要求原告明确其商业秘密的范围,即明确秘密点

要求权利人首先明确其商业秘密的范围—即明确秘密点,是为了准确划定权利人主张其商业秘密的权利边界,这是权利人寻求司法保护的前提和基础。无论是技术秘密案件还是经营秘密案件,都存在明确秘密点的问题。技术秘密案

件的秘密点是指具体的技术方案或技术信息;经营秘密案件的秘密点是指区别于相关公知信息的特殊客户信息等经营信息。而技术秘密案件秘密点的确定最为复杂。因为此类案件原告在起诉时往往会圈定一个很宽泛的技术秘密范围,因涉及复杂的技术问题,故秘密点的确定过程往往很复杂且当事人争议极大,一般需要经过若干次质证或庭审才能最终确定。究其原因:一是原告出于尽量扩大保护范围的需要,有意将公知信息纳入技术秘密的保护范围;二是原告出于对《反不正当竞争法》相关规定不熟悉,误将公知技术纳入技术秘密范围一并主张权利;三是原告的诉讼代理人因缺乏专业技术背景,对技术秘密的内容陈述不清,等等。如挪赛夫玻璃钢公司诉耐波特船舶设备公司侵犯技术秘密纠纷一案(以下简称挪赛夫商业秘密案),<sup>[1]</sup>原告主张被告采取不正当手段获取其玻璃钢救生艇制造技术,并主张全部玻璃钢救生艇制造技术均属于技术秘密。在审理中,法庭在秘密点的含义及范围确定问题进行了反复释明,类似情况在技术秘密案件审理时常出现。如果依循原告的诉讼主张,显然会产生三个不利后果:一是原告诉请保护的商业秘密范围被不当扩大;二是很可能仅因原、被告使用了相同公知技术而不当认定被告侵犯了原告的商业秘密;三是如果不要求原告就其商业秘密范围作合理缩减,而全部交由鉴定机构进行鉴定,势必造成鉴定工作量无限增加,影响案件的审判效率。我们在实践中一般采取以下做法解决技术秘密案件中秘密点确定难的问题。

1.原告主张技术信息构成商业秘密的,应列明其中构成技术秘密的具体内容,并将其与公知技术信息予以区分。如:原告主张设计图纸或生产工艺构成技术秘密,应具体指出设计

\*撰稿人:江苏省高级人民法院民三庭法官宋健、顾楠。

[1]详见江苏省无锡市中级人民法院(2004)锡知初字第00046号民事判决书。



图纸或生产工艺中的哪些内容、环节、步骤构成技术秘密。原告如果坚持主张全部技术信息均构成商业秘密,应明确该技术的具体构成及全部信息构成商业秘密的具体理由。一般而言,经过法官的反复释明,并结合被告的抗辩意见,原告的技术人员经反复讨论、筛选、甄别,最终会将原先范围很大的秘密点逐渐予以明晰并合理缩减。如挪赛夫公司商业秘密案件中,原告最终将其商业秘密保护范围由“整个玻璃钢救生艇的制造技术”缩小到“包括船舶铺层图在内的八项制造技术及其之间的组合”,并在此基础上经质证确定了技术鉴定的内容。

2.要求原告一般应在质证或庭审证据交换结束前明确商业秘密的基本内容,在法庭辩论开始后不得变更其主张的商业秘密内容。在审理侵犯技术秘密案件时,因证据材料较多,需要组织当事人就各自使用的技术情况进行庭前证据交换。为防止原告通过证据交换不当利用所掌握的对方技术来扩张自己技术秘密范围,法庭必须在证据交换前,明确限定原告明确秘密点的时点——即一般在证据交换结束前。证据交换结束后,原告将对方当事人提供的经营信息、技术信息作为自己商业秘密内容,请求扩大其秘密点的范围,一般不予准许,除非原告有证据证明该信息原本属其所有。如:原告诉被告窃取其一项关于农药生产工艺的商业秘密,被告抗辩称其生产工艺与原告不同,并提供了相关工艺流程。经比对,原告的生产工艺内容为A,被告为A+B。此时原告如无充足的证据和理由,不得以诉讼准备不足等为由,要求将B增加到其主张的秘密点中。

(二)原告应对“不为公众所知悉”负证明责任,但可根据具体案情,适当降低证明标准

最高法院《审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《不正当竞争解释》)第9条第1款规定:“有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉或容易获得,应当认定为反不正当竞争法第10条第3款规定的不为公众所知悉。”“不为公众所知悉”作为消极事实,不仅理解难度大,证明难度也较大。长期以来,实务中的主导性观点是如果被告以原告主张保护的信息不具有秘密性抗辩,应当由被告承担相关信息已经为公众所知悉的证明责任,即实行举证责任倒置。<sup>[2]</sup>我们理解,实务中形成的对“不为公众所知悉”要件实行举证责任倒置的观点,原因在于原告起诉时通常提供了“接触加相似”的初步证据,容易使法官产生一定的内心确信,因此,法院往往直接判令被告对其秘密性抗辩承担举证

责任,以有效降低案件审理的难度。但是,也有观点认为,法院要求“被告负有证明其使用原告商业技术秘密合法性的责任”,“对原告的举证责任要求过于轻松,而对被告过于苛刻,因为这实际上是将商业秘密当作方法专利去保护,而这两者之间实际上存在根本性区别。很可能在举着保护原告商业秘密旗帜的同时,却由于强令被告披露自己的秘密信息而实际损害了被告的商业秘密。”<sup>[3]</sup>对此,我们的观点如下。

1.商业秘密案件中,就“不为公众所知悉”要件的成立,证明责任仍在权利人。根据目前在证明责任分配理论中占主流地位的法律要件说的观点,证明责任应依据以下原则进行分配:“主张权利存在的当事人应当对权利发生的法律要件存在之事实承担证明责任;否认权利存在的当事人应当对妨碍权利的法律要件、权利消灭的法律要件或权利限制的法律要件之存在的事实承担证明责任”。<sup>[4]</sup>具体到商业秘密案件中,“不为公众所知悉”这一要件属于商业秘密是否成立的基础性事实,理应由权利人举证。如果在原告未提供证据证明其商业秘密成立的情况下,要求被告必须证明原告商业秘密不成立方能免责,则不仅对被告人显失公平,也与通行的证明责任理论相冲突。《不正当竞争解释》第14条也明确规定:“当事人指称他人侵犯其商业秘密的,应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任”。显然,司法解释未采纳有关设定商业秘密举证责任倒置制度的建议。而对于侵犯商业秘密的举证责任,仍应当按照《民事诉讼法》规定的“谁主张谁举证”的原则和最高法院《关于民事诉讼证据若干规定》的有关举证责任的一般规定等办理。<sup>[5]</sup>

2.通过司法鉴定手段来解决权利人举证难的问题。在确定原告应就“不为公众所知悉”要件承担举证责任的前提下,对于复杂的技术信息,可通过司法鉴定方式就是否“不为公众所知悉”进行判别,由所属领域技术专家给出鉴定结论,这也是目前审判实务中通行的做法。

3.可根据案情,适当降低权利人对“不为公众所知悉”要件的证明标准。对于因技术手段限制导致司法鉴定无法作出明确结论,或涉案标的额不高、技术不复杂,而技术司法鉴定费用成本过高、鉴定周期过长致使鉴定无实际意义,如严格适用“高度盖然性的证明标准”可能有失公平时,可以结合原告提供证据情况和被告提供反驳证据情况,适当降低权利人的证明标准,即将原告的证明标准调整为“盖然性占优

[2]参见北京市第一中级人民法院知识产权庭编:《知识产权审判分类案件综述》,知识产权出版社2008年版,第180页。

[3]丹平原:“浅论商业秘密侵权认定规则的运用”,载《2009中华全国律师协会知识产权专业委员会年会暨中国律师知识产权高层论坛论文集》(上)。

[4][德]罗森贝格:《证明责任论》,庄敬华译,中国法制出版社2002年版,第111-114页。

[5]也有观点对最高人民法院的上述规定提出质疑,认为该规定颠覆了商业秘密推定过错责任制度,明显加重了受害人的举证困难,很可能造成受害人举证不能,放纵侵权人的侵权行为。详见夏建军:“论商业秘密侵权之认定及举证”,载《2009中华全国律师协会知识产权专业委员会年会暨中国律师知识产权高层论坛论文集》(上)。

势”。<sup>[6]</sup>如原告向法院提供了署名的技术图纸、工艺流程等技术资料、技术专家研发技术过程的说明等证据,介绍了相关技术背景,具体说明其主张的技术信息与公知技术相比存在的区别点,以及具有何种进步等,而被告仅停留在口头反对,并未提供令人信服的反驳证据或理由,则可以认定原告所主张的商业秘密成立。适当降低权利人的证明标准,其积极意义在于合理确定了商业秘密案件的证明标准尺度,即有利于促进双方当事人的举证积极性,有利于查清明案情,同时也未对权利人课以过重的证明责任,有利于加强对商业秘密的保护。

(三)以有效性、可识别性和适当性为标准对“保密措施”进行审查

《不正当竞争解释》第11条第1款、第2款、第3款规定了如何审查保密措施。有专家提出,“审判实践中,应从以下几个方面对保密措施进行审查。1.有效性。要求原告所采取的保密措施能够发挥相应作用。一般情况下,我们以他人不采取不正当手段或不违反约定就难以获得该项秘密作为判断保密措施是否有效的标准。2.可识别性。要求原告采取的保密措施,足以使全体承担保密义务的相对人能够意识到该信息是需要保密的信息。一般来说,权利人应当采用明示的方式,使得有可能通过正当渠道接触到该信息的相对人能够意识到该信息是需要保密的信息。3.适当性。要求保密措施与该信息的保密需求相适应。这就需要根据案件具体情况进行具体判断,一般情况下,适当性并非要求保密措施做到万无一失。只需达到他人在未经权利人许可情况下,取得该项信息存在一定难度即可,著名的美国杜邦案即确立了适当性规则”。<sup>[7]</sup>

审判实践中,就保密措施是否合理主要存在以下两个争议。第一,一般性保密条款和保密规章等能否构成有效的保密措施。即员工签署的保密条款或保密规章等对保密事项的规定过于笼统,未明确载明保密范围和内容。实务中大多倾向于此类保密措施,因缺乏保密的具体内容,与权利人主张的商业秘密不具备对应关系,不能认定权利人采取了合理的保密措施。但也有相反意见认为,采取保密措施是权利人具有保密意思的重要体现,也是认定被告是否具有主观恶意的关键。法律所干预的是不诚信的窃取、泄密及使用他人商业秘密的行为。即使只是笼统地规定员工的保密义务,但员工作为公司的内部人员应当知晓相关规定,在相关信息能够符合商业秘密的其他构成条件的情况下,应当认定公司已经采

取了合理的保密措施。<sup>[8]</sup>我们赞同后一种观点。关于对保密措施的要求不宜过于苛刻,还体现在对董事、经理等公司高管保密义务的要求上。在因董事、经理等公司高管跳槽所引发的侵犯商业秘密案件中,被告往往提出公司未采取合理保密措施的抗辩,如未就涉案信息制定专门保密规定等。我们认为,《公司法》第148条明确规定:“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。”“公司高管特别是董事长、总经理,应当知晓哪些信息属于公司的商业秘密,且应当采取有效措施加以保护。”“因此,当公司高管违反忠实义务,明知涉案信息属于公司商业秘密,能够给公司带来竞争优势,却在离职后擅自使用,就应认定构成侵权。因为即使保密措施不够完善,也是公司高管未尽忠实义务和勤勉义务所致。第二,“事后补救”的保密措施是否有效。即权利人在信息形成的一段时间后才采取保密措施。对于“事后补救”的保密措施,实务中曾经存在较大争议。反对者的观点是,在不能排除补救之前涉案信息已经为第三人掌握的情况下,认定补救后的保密措施有效是很危险的。但近年来的实践形成了以下较为一致的观点,即在严格把握审查标准的情况下,如果信息形成时间与保密措施补救间隔不长,且被告未能举证明在补救措施采取之前该信息已经泄露或存在泄密的较大可能时,可以认定保密措施成立。

### 三、“客户名单”等特殊类经营信息商业秘密的认定标准

《不正当竞争解释》第13条第1款规定:“商业秘密中的客户名单,一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息”。尽管相关法律及司法解释对客户名单的认定标准作出了原则性规定,但由于个案情况千差万别,审判实践中各地法院掌握的客户名单认定标准并不统一。总体而言,相对于技术秘密认定标准十分严格,客户名单的认定存在相对过宽的倾向。

经比较研究发现,发达国家的法律及判例对客户名单的司法认定标准相对苛严。如在美国塞尔奋公司诉葛瑞姆侵犯商业秘密纠纷案中,原告通过花费时间和金钱收集了近15000个顾客的名单,并据此主张客户名单保护。法院最终并未认定为客户名单,理由是:“尽管原告证明投入了时间和金钱发展了近15000名顾客,但此种投资不是打算创造一个新型的市场。这些投入不过是反映了在一个明显的和具有高度竞争性的市场拓宽客户的努力”。<sup>[9]</sup>上述判例反映出发达国

[6]高度盖然性与盖然性占优势证明标准的区别在于:前者指待证事实达到非常可能为真实的程度,后者是指待证事实存在的可能性要大于不存在的可能性。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第73条规定:“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据,但都没有足够的依据否定对方的证据,人民法院应当结合案件情况,判断一方提供的证据的证明力是否明显大于另一方提供的证据的证明力,并对证明力较大的证据予以确认……”,这是我国司法解释首次对高度盖然性证明标准的明确确认。一般认为,该规定虽然确定了我国民事诉讼中的“高度盖然性”证明标准,但也并未排除法官可以根据具体案情,适当引入“盖然性占优势”的证明标准。

[7]孔祥俊:《商业秘密保护法原理》,中国法制出版社1999年版,第60页。

[8]同上注,第182-183页。

[9]同注[7],第139页。



家在市场竞争秩序相对规范的前提下,鼓励自由竞争的司法政策导向。鉴于我国市场秩序的规范性尚有待加强,在鼓励自由竞争的同时,防止恶性竞争仍应是知识产权司法政策的重点之一。因此,在司法实践中并不能完全沿用发达国家的客户名单司法认定标准,而应以建立规范、诚信的市场竞争秩序为原则,确立适度保护的认定标准。

(一)原告主张经营信息构成商业秘密的,应明确指出构成经营秘密信息的具体内容,并指出该部分内容与一般公开信息的区别。如:原告主张其经营信息构成客户名单的,应当明确其中哪些具体内容(如交易习惯、客户的独特需求、客户要货的时间规律、成交的价格底线等)构成商业秘密及事实依据。要防止不作具体认定,简单笼统称XX多家客户构成客户名单并判决被告构成侵权,避免将公开信息纳入客户名单的保护范畴。<sup>[10]</sup>

(二)客户名单应具备长期稳定交易的特性。原告首先应当提供其与客户之间的合同、款项往来凭证等相关证据,同时,原告所主张的客户一般应与其存在相对稳定的交易关系,而不能是一次性、偶然性交易的客户。<sup>[11]</sup>例外的情形是:原告通过市场调查等手段建立起来的潜在客户信息,由于该信息可能给原告带来一定的竞争优势,因此不宜以未发生实际交易关系而否定其商业秘密属性,而应根据客户名单认定的总体规则综合认定。如一家清洁公司通过大量走访和市场调查,积累了一批需要清洁服务的顾客,尽管双方尚未真正发生服务关系,也不宜以此为由认定该客户名单不成立。

(三)原告应当证明其为客户名单形成所付出的劳动、金钱和努力。<sup>[12]</sup>原告是否为客户信息的形成支付了大量的成本代价,应当作为客户名单认定的重要标准之一。

(四)原告应当证明客户信息的特有性,即与公共领域信息

的区别。如客户公司负责人构成情况、沟通渠道、交流模式、进货渠道等一般不宜认定为商业秘密。理由是:尽管不熟悉情况的人可能不会快捷地获得上述信息,但仍然可以通过正常渠道获得这些信息。与此对应,产品出厂价格、年订购的数量底线、利润空间则很有可能被认定为商业秘密。在中国青年旅行社诉中国旅行总社侵犯商业秘密纠纷一案中,最高人民法院的观点是“原告拥有的客户档案并不仅仅是国外旅行社的地址、电话等一般资料的记载,同时还包括双方对旅游团的来华时间、旅游景点、住宿标准、价格等具体事项的协商和确认,为其独占和正在进行的旅游业务,符合不为公众所知悉要件。”<sup>[13]</sup>

(五)侵权手段愈特殊,客户信息具备秘密性的可能性愈大。如采用窃听电话、入室盗窃等手段获得客户信息的,该信息被认定为商业秘密的机率则会大大增加。在无线电专用设备厂向工商局投诉新型焊接设备厂侵犯商业秘密一案中,<sup>[14]</sup>被投诉人在投诉人厂房旁租用房屋,安装自动窃听设备,对投诉人电话内容进行窃听以获取客户信息。本案中,违法行为人的作案手段极其特殊,这也表明了对对方客户名单的不易取得,从而使涉案客户名单的商业秘密属性不言而喻。

#### 四、确定侵权行为的一般原则和对被告不侵权抗辩事由的审查标准

##### (一)统筹兼顾自由竞争与公平竞争的关系

在侵犯商业秘密案件审理中,要坚持合理平衡自由竞争和公平竞争的关系,在保护权利人商业秘密的同时,也注意到维护竞争自由、择业自由以及防止行业垄断。比如在客户名单案件审理中,涉及外贸公司与离职业务员之间客户争夺的案件占相当比例,个案的审理结果往往会对外贸行业,特别是其中中小型企业的经营和生存发展产生较大影响。针对这一情况,我们对外贸行业经营的实际情况进行了深入调

[10]在同宝厂诉陈某某等商业秘密纠纷一案中,一审认定陈某某以恒诺公司名义先后与原同宝厂的30多家客户发生业务往来,销售涉案产品。判令“恒诺公司、陈某某停止使用已知悉的同宝厂的客户名单销售涉案产品”。二审认定“同宝厂主张的37家客户名单,除11家客户信息不构成客户名单外,其他26家客户信息构成商业秘密中的客户名单”。二审改判“在涉案商业秘密不为公众知悉期间,陈某某、恒诺公司应停止侵犯同宝厂涉案26家客户名单(具体客户名单见判决书附件)的行为”。参见江苏省高级人民法院(2006)苏民三终字第0157号民事判决书。

[11]在明康公司诉钱某某等侵犯商业秘密纠纷一案中,原告主张的客户名单中,有若干客户仅与原告发生过一笔交易。一审法院即以不具备长期稳定交易为由,认为上述客户不构成原告的商业秘密,参见江苏省南通市中级人民法院(2007)通中民三初字第0260号民事判决书;在阶梯公司诉姚某某侵犯商业秘密纠纷中,原告称被告利用其在原告处任教师之便,带走学生资料另起炉灶,侵犯了原告的商业秘密。法院认为,原告虽然提供了“姚某某带走的学生名单表”,以证明姚某某带走的王某某等三位学生原系阶梯公司学生,姚某某侵犯了其商业秘密,但该表系阶梯公司事后整理,只罗列了包括王某某等三位学生在内的学生姓名、教学点、班级,也未列明其诉称的学生联系方式、地址等,阶梯公司并没有建立长期稳定、相对完整的学生资料档案,故王某某、彭某某、马某某三位学生的名单不属于商业秘密中的客户名单,参见江苏省高级人民法院(2008)苏民三终字第0011号民事判决书。

[12]在南通通业公司诉王志成等侵犯商业秘密纠纷中,原告提供了大量的发票、记帐凭证,用以证明原告为客户名单的形成付出了大量的金钱、劳动和时间,法院也据此认定原告所主张的客户名单成立。参见江苏省高级人民法院(2005)苏民三终字第0112号民事判决书。

[13]同注[7],第145页。

[14]同注[7],第144页。



研,分别对外贸企业代表和外贸企业中的业务员代表进行充分沟通,了解到业务员个人业务素质在外贸业务中起到较为关键的作用。特别在中小型外贸企业中,外贸业务员往往承担着既联系下游买家,又依据买家要求联系上游生产厂商,并实际监督生产过程的职责,外商客户对业务员个人能力的认可和信赖往往是发生交易的重要条件之一。据此,我们在此类案件处理中强调要充分兼顾自由竞争与公平竞争的关系。如果离职业务员能够证明其并未继续以原单位名义与客户发生交易,且是外商客户基于对业务员个人的信赖与其进行市场交易的,根据《不正当竞争解释》第12条第2款规定的精神不宜认定构成侵权。

### (二)采用“实质性相同加接触”原则

《反不正当竞争法》第10条明确规定了以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段等获取、使用权利人商业秘密等侵权行为。由于侵犯商业秘密行为本身所具有的秘密、隐蔽的特点,所以原告举出直接证据证明被告实施了侵权行为非常困难,因此在司法实践中,对原告的证明要求往往采取“实质性相同加接触”原则。<sup>[15]</sup>所谓“实质性相同加接触”原则是指权利人在证明自己拥有某项商业秘密的基础上,首先证明侵权人对权利人的商业秘密存在某种接触,然后证明侵权人在经营活动中使用了接近或者非常接近权利人商业秘密的技术或其他信息。至此,权利人指控被告侵犯其商业秘密的举证责任已经完成,举证责任转移给被告,由被告举证证明其使用的技术或其他信息系通过合法途径取得,否则,应推定侵权成立。“实质性相同加接触”原则是对被告使用相关信息的合法来源所进行的举证责任分配。

在适用上述原则时,要特别注意要求原告必须举证证明被告使用的技术信息或经营信息与原告所主张的商业秘密相同或实质性相同,在此基础上举证责任方能转移至被告。否则,原告仍需继续承担举证责任。如在亿志机械设备公司诉陈某、陈某某、派力泵业公司侵害商业技术秘密、经营秘密纠纷一案中,原告主张,被告自身没有生产涉案水泵的技术能力,由此可推定被告使用的是原告的技术。法院认为,审查被告生产涉案水泵的技术从何处得来,必须以被告使用的技术与原告相同为前提,在本案中因缺少这一前提,所以不应也不必审查。由于原告不能证明被告非法使用了其技术,故判决驳回原告的诉讼请求。<sup>[16]</sup>

### (三)确定对被告几种常见抗辩理由的审查尺度

1.被告主张其使用的技术信息或经营信息系其自行开发或研制获得。对此,应要求被告需举出充分证据予以证明。由于举证难度相对较大,实践中被告抗辩成功的案例相对较

少。在涉及客户名单案件审理中,被告往往会提供客户证明,证明客户系自愿选择与其发生交易,而非被告采取不正当竞争手段所致。由于上述客户既然与被告发生交易,彼此之间必然存在一定利害关系。因此,在一般情况下,被告仍然需要就客户自愿选择交易作出充分合理说明并进行必要的举证,对被告提供的客户自愿交易证明法院不宜当然采信。但需要特别注意的是,律师、医生等个人技能性较强且流动性很强的职业,客户往往是基于对律师、医生等个人能力和品德的信赖,在他们离开原单位后继续与其交易。因此对于那些与职工个人技能关系密切的职业,应当充分考虑客户信赖利益的合理性,对被告主张客户系自愿选择交易的举证要求不宜过严。

2.被告主张其使用的技术信息系通过反向工程获得。反向工程指通过技术手段对公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析而获得该产品的有关技术信息。反向工程抗辩主要适用于技术秘密不侵权抗辩。根据《不正当竞争解释》第12条的规定,以反向工程等方式获得的商业秘密,不认定为反不正当竞争法规定的侵犯商业秘密行为。“当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后,又以反向工程为由主张获取行为合法的,不予支持”。值得注意的是,在反向工程抗辩中,如果被告反向工程抗辩成立,则产生了两个法律效果:一是被告不构成侵权;二是被告如果未将涉案商业秘密公开,那么该商业秘密的秘密性要件并未丧失,原、被告可各自享有该商业秘密。但反向工程本身须符合法律规定,法律、行政法规对某类客体明确规定禁止反向工程的,被告抗辩不能成立。

## 五、商业秘密案件审理中司法鉴定程序的组织

### (一)明确鉴定费交纳主体的确定规则

当事人一方主动申请技术鉴定的,在鉴定费的预交上一般不会产生争议,申请方通常会主动预交。但当双方当事人均不申请技术鉴定,法院出于查明案情需要依职权主动启动司法鉴定程序时,当事人往往以本案不需要鉴定或对方当事人对鉴定事项负有举证责任为由拒绝交纳鉴定费,致使鉴定程序启动困难。<sup>[17]</sup>解决的方法:一是通过加强释明和协调,促使当事人就鉴定费负担协商一致;二是通过明确举证责任来确定鉴定费的负担,即明确对鉴定事项负有举证责任的一方应预先交纳鉴定费,如负有举证责任的一方当事人拒不交纳鉴定费致使鉴定程序无法启动的,直接按举证责任承担确定法律后果。如在技术秘密案件中,通常原告应对技术秘密的成立、双方技术内容相同或实质性相同承担举证责任,因此,原告应就上述事项先行交纳鉴定费。但实践中也不排除被告先交纳鉴定费的情况。如原告对被告提供的技术方案持有异议,认为按照该技术方案无法生产出涉案产品或无法

[15]陈旭主编:《上海法院知识产权案例精析》,人民法院出版社1997年版,第303页。

[16]参见江苏省高级人民法院(2005)苏民三终字第0118号民事判决书。

[17]在港盛美机械有限公司与南通纵横国际股份有限公司、南通百盛精密机械有限责任公司侵害商业秘密纠纷一案中,双方当事人即就鉴定费交纳产生争执,均不愿先行垫付鉴定费用,使案件审理一度陷于僵局,参见(2005)苏民三终字第0072号民事裁定书。



达到被告所称的技术效果并给出合理理由的,可先就被告技术的实用性进行鉴定,此时应先由被告交纳鉴定费。

## (二)注意委托鉴定事项的准确性、具体性和可鉴定性

1.准确性。对鉴定事项的归纳要准确,应属于鉴定机构有权鉴定的技术事实范畴。实务中的主要问题是,对委托鉴定事项的表述不准确,如表述为“该技术信息是否属于技术秘密”、“被告是否剽窃了原告的技术秘密”。而正确表述应当是:“该技术信息是否不为公众所知悉”、“原、被告的技术是否相同或实质性相同”。因为“该技术信息是否属于技术秘密”、“被告是否剽窃了原告的技术秘密”不属于技术事实的认定,而属于法律认定问题,不应由鉴定机构代替法官作出评价。

2.具体性。鉴定事项要做到具体明确,根据原告确认的秘密点进行鉴定和技术对比,尽量避免对原告主张的技术信息不作区分,笼统地要求鉴定机构对全套技术方案的秘密性进行鉴定。如在天然纺织公司诉亿线丝光棉公司侵犯商业秘密、不正当竞争纠纷一案中,法院认为,原告确认其要求保护的商业秘密具体内容为,国产摇纱机用于丝光棉纱线生产中选择的最优绞重267克/绞;固色剂爱德固F、OS在大红系列的单独或组合应用;特定厂家、型号的真丝成绞机应用于丝光棉纱线的生产等,并申请法院对上述3条信息是否不为公众所知悉委托鉴定。但在鉴定部门明确提出该3条鉴定内容不够明确,无法鉴定的情况下,原告依然以上述3条信息作为其商业秘密的具体内容而没有重新明确鉴定的内容,导致鉴定部门最终无法作出鉴定结论,应当对该事实承担举证不能的法律后果。<sup>[18]</sup>

3.可鉴定性。鉴定事项要具备可操作性。这主要是为了避免将一些无法通过技术手段解决的问题无谓地交由鉴定机构判定,影响审判效率。在确定鉴定事项前,可要求双方当事人提供技术专家作为辅助人参与诉讼,对鉴定事项的可鉴定性作出说明;法官也可以事先向相关技术机构进行咨询,确保鉴定事项具备可鉴定性。

## (三)规范鉴定材料(检材)的认证程序

早期在知识产权案件审理中,为防止商业秘密外泄,往往对一方当事人提供的鉴定材料不向另一方当事人公开。对此,最高人民法院在伊来利利诉豪森药业公司侵犯专利权纠纷一案中,明确要求加以纠正。<sup>[19]</sup>因此,委托鉴定事项确定后,应当组织双方当事人固定鉴定材料并进行质证,同时为防止泄露商业秘密,应要求双方当事人及委托代理人、技术专家等诉讼参与人签署保密协议,承诺承担泄露商业秘密的法律责任。当事人如果以保密为由拒绝提供鉴定材料的,应当向其释明不利的法律后果。如经释明当事人无正当理由仍拒绝提供的,则由其承担鉴定结论无法做出的法律

后果。鉴定机构在鉴定过程中要求补充鉴定材料的,仍应组织当事人对补充的鉴定材料进行质证,当事人未能提供致补充鉴定材料致使鉴定结论无法做出的,按举证责任分配规则确定不利后果的负担。

## (四)明确现场勘验的一般规则

鉴定中需要组织现场勘验的,应由法院书面通知各方当事人、鉴定机构和鉴定专家等共同到达勘验现场,并完整记录勘验过程,以防止勘验程序违反规定,以致勘验结论无法采信。

## (五)完善司法鉴定中的听证环节

鉴定结论做出前,可以根据案情需要组织听证,由当事人就鉴定事项中所涉问题向鉴定人员进行说明和陈述,并回答鉴定人员的提问。鉴定中,合议庭应注意加强与法院司法鉴定部门的沟通,由其向鉴定机构转达合议庭就鉴定事项的明确要求。

## (六)强化鉴定报告的审查环节

在正式鉴定报告出具之前,应要求鉴定机构向合议庭提供鉴定报告的初稿,由合议庭对鉴定结论是否符合委托鉴定事项要求、鉴定结论依据是否充分等进行审查,并在不影响鉴定机构独立鉴定的前提下提出修改意见。如前述挪赛夫商业秘密案件中,一审鉴定结论出现了“被鉴定的救生艇制造技术在生产阶段不为公众所知悉,但一旦进入市场后即逐渐为公众所知悉”的模糊表述。对于该鉴定结论,庭审中双方当事人各取所需均作出对已有利的解释,如原告认为鉴定结论并未明确该技术进入市场为公众所知悉的时间,也未明确诉讼时该技术是否为公众所知悉,且无法对“逐渐”作出准确的时间界定,涉案技术信息不为公众所知悉。而被告则认为鉴定结论说明该技术已为公众所知悉,其行为不构成侵权。对于此类结论模糊无法作为证据采信的鉴定结论,法院只得重新组织鉴定或者进行补充鉴定。因此,在知识产权案件中,所有涉及技术问题的鉴定报告在出具之前,法院必须事先对鉴定报告初稿进行审核,由合议庭从技术、法律两个层面提出修改建议,避免出现因用语模糊而无法作为证据被法院采信的情况。

## (七)规范鉴定结论庭审质证程序

鉴定报告出具后,应当开庭组织当事人对鉴定结论进行质证,并要求鉴定人员及鉴定机构出庭接受质询。实践中,对于应当是要求鉴定人员全体出庭还是鉴定人员派代表出庭,存在争议。我们的观点是,应当要求全体鉴定人员出庭,如全体出庭有困难的,鉴定机构应向法院出具书面申请并说明理由。需要特别注意的是,在质证过程中,鉴定机构仅能就鉴定程序问题发表意见,不得代替鉴定人员回答鉴定中的技术性问题。

[18]参见江苏省高级人民法院(2008)苏民三终字第0185号民事判决书。

[19]参见江苏省高级人民法院(2001)苏民三初字第001号民事判决书、最高人民法院(2002)民三终字第8号民事裁定书。