

商业秘密侵权诉讼 举证问题探析

于海燕

一、商业秘密侵权之归责原则

举证本身与侵权责任的构成具有密切的联系,举证的过程实际上就是确定相对方侵权责任是否成立的过程。根据侵权行为理论,举证问题的研究以侵权责任的构成为源头,而侵权责任的构成要件又由侵权行为的归责原则所决定,^[1]即对归责原则的不同认识决定了侵权责任构成要件,从而也决定了不同的举证责任与举证内容。因此,研究商业秘密侵权行为的归责原则对于确定原被告双方的举证责任具有重大意义。

(一)关于商业秘密侵权诉讼归责原则的不同观点

1.过错责任原则说。有些学者认为过错责任原则是商业秘密侵权的归责原则。其理由大体为:其一,过错责任原则是我国现行法律对商业秘密侵权行为所采取的归责原则。我国法律、行政法规对侵犯商业秘密的行为主要规定了三种情形:不正当竞争获取商业秘密行为,包括以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取商业秘密;违法使用、披露获取商业秘密行为;第三人恶意侵犯商业秘密行为。从这三种行为的性质来看,行为人均有故意或者过失的心理状态,即行为人具有主观过错。即我国现行法律对侵犯商业秘密行为责任认定中包含有对行为人主观过错的要求,因此,商业秘密侵权诉讼实行的是过错责任原则。其二,过错推定原则适用的前提是法律的明确规定,而我国法律并未明确规定商业秘密侵权适用过错推定原则。过错推定原则的适用本身是在减轻提出主张一方的举证责任,加重相对方的举证责任,而这同民事诉讼法中“谁主张,谁举证”的通行原则是相背离的。基于此,适用过错推定原则的前提是法律有明文规定,即只有法律明确规定了可以适用过错推定的情形,该情形才能适用过错推定原则。而法律并未明确规定商业秘密侵权适用过错推定原则作为归责原则,因此其应适用一般侵权的归责原则即过错原则。

2.混合说。有些学者认为应区分商业秘密侵权诉讼的不同情形来判断其应适用的归责原则。对于商业秘密中的一般侵权行为,如不正当竞争获取商业秘密行为、过失获取商业秘密行为、违法使用、披露行为及第三人恶意侵权的行为,因其都包含了行为人的过错心理作为构成要件,其归责原则应为过错责任原则;对于商业秘密侵权诉讼中的特殊侵权行为应依据具体情况及有关规定适用不同的归责原则。如,在商业秘密大战中,法人通过其工作人员实施的侵权行为,根据我国《反不正当竞争法》第10条规定的侵权主体是“经营者”,表明法人完全可以成为侵权的主体,因此法人应负有侵权责任。一般认为法人的侵权行为适用过错推定原则。原因是,适用无过错责任,对加害人过于苛刻容易侵犯法人的利益;适用过错责任原则对受害人过严,不利于受害人利益保护。同时在法人证明自己没有过错时,如果一概免除其赔偿责任,将会由受害人承担全部损失。如果受害人没有任何过错,要他承担全部损失又有失公平。为公平起见,这种情况还应适用公平责任原则。而在因国家机关及其工作人员的侵权行为导致商业秘密公开的情形,因国家及其工作人员负有法定的保密义务,一旦自己的行为是“违法行使职权”就应该负有赔偿责任,此时不应考虑其是否有过错,其归责原则应适用无过错责任原则。因此,混合说认为我国商业秘密侵权归责原则是以过错责任原则为主,以过错推定原则、公平原则和无过错责任原则为辅的归责原则体系。

3.过错推定原则说。近年来适用过错责任原则在商业秘密的司法保护中存在很大困惑,一些学者认为应适用过错推定原则。其理由为:其一,对于过错责任原则,在民事侵权实务中被大量的采用,在此原则的构建下,侵权行为的构成被分解为四要件:违法行为、损害结果、因果关系与违法行为的因果关系、行为人主观上的过错,这四个要件缺一不可。但是商业秘密具有特殊性,其自始就被以秘密的手段“与世隔

[1]王利明、杨立新:《中国侵权行为法》,法律出版社1998年版,第37页。

离”,侵权人的非法手段也必然是秘密的,等发现了侵权行为的存在,权利人又苦于对侵权人没有调查和侦察的权利,难以直接取得与侵权行为有关的证据,从而无法得知其具体的侵权手段,更无从得知其侵权所得。若采用过错原则从侵权构成四要件来追究侵权人的责任,对于权利人来讲,违法行为和主观过错在大多数情况下实难满足。其二,商业秘密侵权诉讼中适用过错推定原则并非于法无据。从立法的价值取向上看,对商业秘密权属人的保护应于第一位,这是商业秘密法律保护的价值取向。而过错推定原则与传统过错责任原则的区别也体现在这一点上,过错推定是从保护受害人利益出发,在很大程度上对侵权人强加了严格责任,其主要目的在于对受害人提供救济,侧重于赔偿职能,从而更有利于商业秘密权人获得有效的救济和赔偿。新的专利法颁布中已确定了与商业秘密相类似的方法专利的归责原则——过错推定原则,这对商业秘密归责原则确定也有借鉴意义。最高人民法院在1998年8月发布的知识产权审判座谈会纪要中也指出,在审理侵犯商业秘密的案件时,可以从实际出发适用举证责任倒置。实践中,有的法院也认为:“在侵犯商业秘密案件中,权利人在取得证据方面往往处于被动地位,如果机械地要求权利人举证,不利于体现反不正当竞争法的立法宗旨,不利于对商业秘密的保护,因此,由离证据较权利人更近的侵权人承担举证责任适用举证责任倒置,与反不正当竞争法的宗旨是相符的。”^[2]其三,适用过错推定原则符合商业秘密侵权诉讼的特点,可以更好的保护权利人。在商业秘密纠纷诉讼中,权利人往往不能证明侵权人实施侵权行为或者主观上有过错,权利人大多时候只能提供间接证据用以证明被控侵权人有机会接触其商业秘密,如果因为权利人不能提供直接证据证明侵权人实施侵权行为或主观上有过错而不予保护,对权利人来说是不公平的。过错推定原则的使用为举证责任的倒置提供了证据,从而能够更好地保护权利人。尽管商业秘密不具有独占性和排他性,同一商业秘密可以为几个主体同时所有,但源于相同构思而发展起来的商业秘密在实际中可以说是少之又少,在权利人证明被诉侵权人的商业信息与其商业秘密具有一致性或相同时,侵权人所面临的指控大多成立,因此使用过错推定也符合客观情况。

(二)对商业秘密侵权诉讼归责原则的不同观点的评析

1. 过错责任说。无可否认,过错责任原则在商业秘密侵权诉讼中的适用的确存有很大困惑。若严格按照传统过错责任原则的要求,侵权责任的构成包括以下四个要件即过错、违法行为、损害事实及违法行为与损害事实之间存在的因果关系。因商业秘密的秘密性、侵害商业秘密的隐蔽性特征,权

利人很难取得行为人侵权的证据,如要求权利人按照这四个要件证明自己的权利遭受侵害,在实践中是非常困难的,而商业秘密都是权利人投入了一定的时间、资本或精力而得到的,对其具有实际或潜在的经济价值和优势。同时,权利人为保持其秘密性,通常还要投入一定的资金和精力,而商业秘密一旦被披露,很可能变成一文不值,这必然给权利人带来巨大的损失。但在商业秘密侵权诉讼中,面对如此严苛的举证,权利人不仅要承担商业秘密不再“秘密”的风险,甚至可能因为证据不足而不能胜诉,实在得不偿失。因此,严格按照传统的过错责任原则进行举证,确实存在商业秘密权利人举证责任偏重,对权利人的商业秘密保护不周之虞。

2. 混合说。实际上,过错责任说与混合说的差别是研究范围的不同造成的。过错责任说主要着眼于不正当竞争获取商业秘密行为;违法使用、披露获取商业秘密行为;第三人恶意侵犯商业秘密行为,即混合说中的商业秘密中的一般侵权行为,对此,混合说亦认为其归责原则为过错责任原则,这一点与过错责任说并无差异。而混合说中商业秘密特殊侵权的情形,实际是特殊主体实施的商业秘密侵权行为,而这些特殊主体实施的侵权行为适用过错推定原则或无过错原则在我国法律上均有明文规定,理论界和司法实践均对此无异议,亦不在本文讨论范围之列。

3. 过错推定责任说。该说是为解决过错责任说在司法实践中困境应运而生的。过错推定责任说适用举证责任倒置,的确会解决商业秘密侵权诉讼中适用传统过错责任说权利人举证困难,不能有力保护商业秘密的弊端。但法律的明确规定是适用过错推定责任的前提,而在法律没有明确规定的情况下,过错推定说只能停留在理论探讨的范围,不能成为审判实践中普遍适用的规则,这也是成文法国家的特点和法制统一的要求。尽管最高人民法院曾在会议中提出可以在实践中对举证责任倒置进行尝试,但毕竟未形成具有约束力的规范性文件,其性质也只是一种司法实践中的探索,并非法律的明确规定。而从其他国家的规定看,大部分国家都规定在新产品方法专利侵权诉讼中,侵权人就其使用方法有别于专利方法进行举证,但还没有国家规定在商业秘密侵权中被控侵权人就没有使用他人的商业秘密进行举证,这是由于各国对于专利和商业秘密给予不同的保护力度所决定的。专利权人将专利技术公开,对社会是一种贡献,法律应给予强有力的保护,因此可以牺牲侵权人的利益,强迫其向对方及法院披露生产方法以证明其清白。而对商业秘密所有人来说,法律不应给予像方法专利权人那样的保护,因为商业秘密的被控侵权人使用的可能是自己的商业秘密,法律没有必要为

[2]北京市高级人民法院知识产权审判庭:“知识产权诉讼中有关证据的几个问题”,载郑成思主编:《知识产权文丛》第4卷,中国政法大学出版社,2000年版,第481页。



了保护原告的商业秘密强迫被告公开自己的商业秘密,这也是不公平的。因此,在商业秘密侵权纠纷中仍应适用一般侵权纠纷的归责原则,即过错责任原则。

但是,如前所述,严格适用过错责任原则在司法实践中又存在明显的弊端,要解决这一问题,又不违反现行法律规定,公平分配当事人的举证责任,就要在诉讼证明中根据“高度盖然性”的证明标准,运用事实推定规则对侵犯商业秘密的事实进行确认。与过错推定(法律推定)相比,事实推定是在法律对某类型案件没有法律明文规定,法院根据经验规则,根据已知的事实推导出待证事实,并认为这种推理尽管不能达到确证的程度,但已经达到了民事诉讼要求的“高度盖然性”证明标准,可以形成内心确信;而运用法律推定是当出现符合有关法律推定的法律规范要件事实时,就可以直接依据该规范推断出推定事实。英美法上区分法律推定与事实推定在于强求法官适用前者,后者之适用与否取决于法官的意志,^[3]所以与法律推定相比,事实推定是一种较灵活的推定。

在商业秘密侵权诉讼的司法实践中,法官运用事实推定逐渐总结出了“接触加相似”原则,即权利人证明侵权人使用的信息与自己的商业秘密一致或非常接近,同时证明侵权人有获取或接触商业秘密的条件,而侵权人不能提供或拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据时,就可以认定加害人以不正当手段获取了权利人的商业秘密。^[4]其推定的基础是事物之间的常态联系,此种联系是人们通过生活中长期、反复的实践所获取的因果关系经验。同一商业秘密可以同时为多个权利人拥有,但在侵害商业秘密案件中,同时被原告和被告拥有的可能性并不大,在原告证明了被告具有获取其商业秘密条件的前提下,被告的“嫌疑”陡增,从概率的角度上看,也可以认为被告以不正当手段获取原告商业秘密的可能性已经达到了“高度盖然性”,即达到了法定的民事诉讼证明标准。也就是说,“接触加相似”原则的理论依据是事实推定,并非有些学者所说的举证责任倒置。^[5]可见,商业秘密侵权诉讼中,其归责原则仍为过错责任原则,但为避免传统过错责任原则在适用该类案件中出现的弊端,应通过适用“接触加相似”原则减低其证明标准,以达到平衡保护双方当事人利益的目的。

二、商业秘密侵权诉讼之原告举证分析

根据过错责任原则及“接触加相似”原则的要求,在商业

秘密侵权诉讼中,原告欲证明被告侵权行为之成立,首先应按照商业秘密的特性证明自己存有合法的商业秘密,然后再证明被告主观的过错及被诉侵权行为的存在。

(一)原告存在合法的商业秘密

原告欲证明自己存有合法的商业秘密,难点在于证明其拥有的是商业秘密。原告应从商业秘密的四个特性,即价值性、实用性、保密性和秘密性来进行证明。

1.价值性。价值性和实用性是商业秘密最重要的要件。^[6]对价值性的认识,原告举证时应当注意价值性可以用产生时花费的成本来衡量,也可以商业秘密导致的巨大的经济利益或者竞争优势来衡量。这一点在证明商业秘密的价值性以及证明损失赔偿额时都非常重要。

2.实用性。实用性具体包括客观有用性、具体性、确定性三层含义。^[7]对客观有用性的理解应当着眼于某些信息能否导致经济利益或者竞争优势的产生,而不能仅看该信息是否对信息持有人直接有用,如成功的经验、技术成果等能够直接带来经济利益或竞争优势的信息,即具有客观有用性。具体性是指商业秘密应当是具体的经营信息和技术信息,而不是大概的原理和抽象的概念,这主要是考虑到社会公共利益的保护。非具体性的信息一方面其范围很广,另一方面也无法具体实施,而对范围很广的信息予以保护将会束缚社会上大多人的手脚,对无法具体实施的信息予以保护则是对国家公权力资源的浪费。确定性是指对商业秘密应当能够说明其详细内容,并能划分出其与社会公开信息的明确界限。通常情况下,权利人可以从商业秘密对经营和竞争的影响力、权利人开发和保持商业秘密所投入的资金、资源等方面提供证据证明价值性和实用性。至于商业秘密价值的大小、实用性的高低,是程度问题,为决定侵权损害赔偿数额的因素,不影响商业秘密的定性。

3.保密性。商业秘密的保密性是指对商业秘密采取了保密措施,权利人应当证明这种保密措施应当是具体的,是在合理限度内的,是恰当的,当然法律并不要求证明该保密措施是万无一失的,只要这种保密措施可以表明权利人要求保密的意图和外人通过正常手段不能轻易获取即可。

4.秘密性。商业秘密不为公众所知悉是一个消极事实,依照证据法规则,应由主张积极事实的一方进行举证,因此,原告无须就商业秘密具有秘密性进行举证,如果被告提出的该商业秘密已为公知信息,此时举证责任发生转移,应由被

[3]叶自强:“事实上的推定与法律上的推定”,载www.iolaw.org.cn(中国法学网)。

[4]北京市高级人民法院编《北京知识产权审判案例研究》,法律出版社2000年第1版,第659页。

[5]唐海滨等:“有关商业秘密立法的重点难点问题”,载《中国法学》1999年第4期。

[6]张玉瑞:《商业秘密法学》,中国法制出版社2000年版,第152、153页。

[7]同上注,第161-164页。

告对此举证加以证明。

(二)被告的主观过错及侵权行为存在

由于侵犯商业秘密的行为具有隐蔽性的特点,权利人在行使救济权利时,“往往只能对自己控制的事实(如商业秘密本身的存在、持有商业秘密的合法性、对方获取商业秘密的条件等)予以证明,但对于对方获取商业秘密的途径和手段则无从知晓,难以确证,常常依靠猜测、臆想和估计。要求权利人对侵害人获取商业秘密的不正当途径和手段进行确证往往使其救济无门,是不公平的”。^[8]因此根据司法实践中总结出的“接触加相似”原则,原告只须证明被告的商业秘密与其商业秘密相同或具有一致性,且被告具有获取其商业秘密的条件,此时举证责任就发生转移,由被告来证明其没有侵权,倘若被告不能证明其商业秘密的合法来源,就可以推定其侵权成立。其实,这是对不正当侵害行为进行了推定,即以原告证明商业秘密的一致性和获得该客体的条件作为初步认定侵权成立的条件。同时,因过错属于行为人的主观心理状态,只能通过行为人的外在行为予以推断,所以不正当侵害行为推定的成立就可以判断其主观具有过错。值得注意的是,这种推定与举证责任倒置无必然联系,它只是暂时免除负有举证责任的一方的提供证据责任,如果被告提供了反证,证明其商业秘密确实是通过合法途径取得的,被告就不构成对原告商业秘密的侵害。如果被告提供的反证虽然不能确证其有合法来源,但也达到了相当的可能性,就不能简单地以“接触加相似”认定侵害成立,而应对双方证据的证明力进行综合比较。如果原告提供的证据的证明力明显大于被告提供的证据,则可以认为证明力较大的证据支持的事实具有高度盖然性,法院应当依据这一事实作出裁判。^[9]如果原告证据的证明力无明显优势,导致法官对被告是否存在以不正当手段获取原告商业秘密的事实难以形成确信的,应当按照证明责任的原理和最高法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,认定由负有举证责任的一方即原告对该事实的真伪不明承担诉讼上的不利后果。

三、商业秘密侵权诉讼之被告抗辩分析

根据原告的举证,被告可相应提出商业秘密不能成立及被告侵权行为不存在两方面抗辩来证明被告侵权行为不能成立。

(一)商业秘密不能成立的抗辩

如前所诉,技术信息或经营信息成为商业秘密,受法律保护,需要具备价值性、实用性、保密性和秘密性四个方面的条件,缺一不可,因此,被告应从这几方面提出证据,表明涉诉的技术信息或经营信息不能构成商业秘密。第一,该信息

不具有经济价值或不具有实用性的证据。被告可以举出证据证明所谓的技术信息尚处于概念、意向阶段等,还不具有确定的可应用性,不能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。第二,保密措施不适当的证据。技术信息或者经营信息上升为商业秘密,需要适当的保密措施为前提。如果被告能举证证明,原告没有采取保密措施,将有关资料置于公开场合;或者没有具体确定保密范围及保密内容;或者没有将有关保密规章制度告知相对人,以明确相对人的保密义务,这些都表明保密措施不适当。第三,技术信息或经营信息已公知的证据,被告若证明该信息客观上已经处于一种可以从公开、正当渠道获得的状态,且从公开、正当渠道获取的证据材料,直接载明了与“商业秘密”相同的信息,即可证明其为公知信息。

(二)被告侵权行为不存在的抗辩

商业秘密中,权利人只要保持住商业秘密的秘密性,就可以永久保持对商业秘密事实上的独占,但不能禁止以独立开发和反向工程之类的合法手段获取该商业秘密。因此,在商业秘密侵权纠纷中,独立开发或反向工程是被告最常用作为被告侵权行为不存在的抗辩理由。

对被告独立开发产品的抗辩,应举证证明其产品开发过程中没有依赖原告的商业秘密或设计方案而是独立开发出来的。

所谓反向工程,是指通过对销售产品或其他合法渠道取得的产品进行解剖和分析,从而得出其构造、成分以及制造方法或工艺的行为。这种研究是由产品到方法的逆向行动,其实质是一种独立开发研究获取商业秘密的行为,只不过是使用了公开的产品而已。在此类抗辩中,已知产品必须是以正当和诚实的方式获得的,例如从公开市场上购买。一旦原告举证证明了两种产品,即原告和被告生产的包含涉诉商业秘密产品的相似性,举证责任就转给了被告,即被告必须证明其是以从公共领域获得的产品为基础通过反向工程获得其生产方法的。

要想通过主张反向工程抗辩免责,被告不但要证明系商业秘密可以通过反向工程获得,而且必须证明他实际上是通过反向工程探知产品中所包含的商业秘密的。可以通过反向工程获得并不等于被告实际上进行了反向工程,因为反向工程既费时又消耗人力财力,在有直接获悉原告商业秘密的“捷径”时,被告往往受利益驱使侵占他人商业秘密。这也是现实生活中商业秘密侵权纠纷屡屡发生的原因之一。

(作者单位:山东省东营市中级人民法院)

[8]孔祥俊:《商业秘密保护法原理》,中国法制出版社1999年第1版,第288页。

[9]宋春雨:“关于民事诉讼证据的若干规定”的理解和适用,载《人民司法》2002年第2期。

