

[文章编号] 1002—6274(2001)05—0033—02

浅析侵犯技术秘密案件的几个相关问题

吕翠娟

(山东法正园律师事务所, 济南 250014)

一、时效制度在技术秘密案件中的适用问题

诉讼时效是指权利,即丧失诉讼程序保护其权利的可能性的民事法律制度。

民法通则对诉讼时效有专章作出规定。反不正当竞争法对不正当竞争行为的诉讼时效没有作出特殊规定,因此,对不正当竞争的行为应当适用民法通则的一般诉讼时效的规定。

时效制度本身就比较复杂,在技术秘密侵权诉讼,特别是在连续侵害技术秘密诉讼中如何适用时效制度,则更为特殊。

所谓连续侵权,是指在一个相当长的时间内不间断地实施若干个由侵权行为开始,实施、终了而形成的侵权过程,如果从中抽出任何一个侵权过程,都可以单独构成一个侵权行为。连续侵权是一种特殊的侵权行为,因此在诉讼时效的适用上也非常特殊。最高人民法院1998年下发的《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》指出,审判实践表明,某些知识产权侵权行为经常是连续进行的,有的持续时间较长。有的权利人从知道或者应当知道权利被侵害之日起二年内未予追究,当权利人提起侵权之诉时,权利人的知识产权仍在法律的保护期内,侵权人仍然在实施侵权行为。类案件的诉讼时效如何认定?有的同志认为,对于连续实施的知识产权侵权行为,从权利人知道或者应当知道侵权行为发生之日起至权利人向人民法院提起诉讼之日止已超过二年的,人民法院不能简单地以超过诉讼时效为由判决驳回权利人的诉讼请求。在该项知识产权受法律保护期间,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿额应自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算,超过二年的侵权损害不予保护。

对超过二年诉讼时效的技术秘密侵权案件,是否也适用最高人民法院的上述意见呢?笔者认为,过了诉讼时效,技术秘密的权利人不再能主张权利,其已丧失胜诉权。理由如下:

1. 秘密性是技术秘密赖以存在和受保护的生命本,一旦泄密,技术秘密而成为公知技术。公知技术是全人类的共同财富,任何人都可以不需要征得同意而无偿使用。权利人在知道或者应当知道侵权人使用非法手段获取权利人的技术秘密,即处于秘密状态的技术秘密已泄露的情况下,没有采取法律行为要求保护,应当视为权利人放弃了该项技术秘密的权利。

2. 技术秘密泄密后的不可逆性。不可逆性是一切秘密的重要特征之一,技术秘密不论因何种原因丧失秘密性,其被他人知道的结果不可逆转。如果权利人在诉令时效内不采取法律措施,就会丧失作为权利人要求扣护的基础。

3. 结果的延续性。技术秘密是一种由权利人通过采取保密措施而实际占有的权利,其存和受保护与专利权完全不同。技术秘密的权利会因被泄露,被公开而消灭使用被泄露、被公开的技术,不能被认为也不可能被认为是侵权行为,所以以后的使用行为应当作看是使用公知技术的简单重复,而不再是侵权行为。从这个角度讲,已过诉讼时效,使用该项技术秘密,只是重复使用一项已被权利人放弃的技术而已。

综上三点,技术秘密权利人对已过诉讼时效的技术秘密来讲已不再是权利人,对已经放弃权利的技术秘密,根本不可能再由权利人“收回”重新予以控制。

二、技术秘密的保护问题

技术秘密是指未取得工业产权,不为公众所知悉,而由权利人采取保密措施加以控制,能为权利人带来经济利益的产业性技术和商务性技术,包括技术资料,生产设备,经验、方法、管理技术及商业信息。对技术秘密采取相应的保密措施尤为重要。可能造成技术秘密泄密的情况有以下几种方式:

1. 单位中,职务技术成果的完成者或其掌握专有技术的职工通过调职、兼职、泄密等方法擅自转让该项专有技术,或者另立门户,参与使用该项专有技术。

2. 在技术合作、转让过程中,合作一方,受让方或者中介方违反合同,擅自将自己了解、掌握的专有技术转让给第三方。

3. 不掌握该专有技术的人窃取、骗取或诱他人窃取、骗取,泄露别人的专有技术,或者明知他人是以不

正当手段获得别人的专有技术,但仍然获取并使用该项专有技术。

针对上述情况,在实践中,主要应从以下三个方面实施保密:

1. 在企业内部建立、健全企业保密制度,采取专门措施,有效维护企业专有技术的秘密性。

2. 通过企业内部劳动合同对专有技术予以法律保护,可以在签订劳动合同时,明确约定职工在职期间不得擅自转让、泄露企业的专有技术,在离职后的合理期限内不得从事与本企业的竞争行为等。防止或制裁那些企业职工因工作需要,掌握专有技术,或者出于权利,转让企业专有技术,以及带走专有技术,自立门户等行为,由违反该条款者承担违约责任。

3. 在签订技术合同时(包括技术合作开发合同、技术转让合同等等),约定保密义务,让合作方、受让方、中介方承担保密义务,确保该项专有技术不被合同外的第三方知悉,以维持在该技术领域内的垄断地位。

在实践中,要落实保密性,可通过以下措施来实现:

第一,在签订专有技术转让合同前,先行签订初期保密协议,因为在专有技术转让过程中,为便于受让方了解该项技术的性能指标,转让方大多需要向受让方先期透露专有技术的内容,相关诀窍,技术资料等,为防止虽转让未成,但技术已失密的情况发生在正式谈判前,双方约定在谈判中,受让方保证对转让方所透露的技术内容,技术资料完全保密,并且在该专有技术实施许可之前,不得使用该技术并不得向第三人透露该技术。这一条款在当前运用得较少,但也是一项防止专有技术泄密的有效措施。

第二,在合同中订立保密条款,这一条款是当前我国在技术转让、技术合同、开发合同中运用较广的一项措施。保密条款主要规定受让方对转让方转让给的某些技术秘密,或合同双方对共同开发的技术秘密,保证不将其泄露给第三方。但在许多合同中只笼统规定:“甲方(受让方)在合同有效期内对乙方(转让方)提供的技术负责保密”,而对保密范围、保密措施、保密期限只字未提,或言之不祥。

第三,对窃取、骗取或引诱他人窃取、骗取、泄露专有技术等行为,在查清事实,掌握充分证据的基础上,直接诉诸法律,追究行为人的法律责任。

三、反向工程在技术秘密案件中的界定问题

反向工程是指通过对市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,及制造方法或工艺的行为。由于反向工程的前题即取得的产品是合法的,因此其解剖和分析属于正当的竞争手段,当权利人市售产品成为反向工程的对象时,其中包含的商业秘密若被分析出来会使秘密性完全丧失,使权利人失去权利,当权利人的个别产品在秘密状态下为他人合法得到并成为反向工程的对象时,进行反向工程者对分析得来的商业秘密来保密或使用,原权利人也无权干预。最高人民法院关于正确处理科技纠纷案件的若干问题的意见第55条对此也作了明确规定:“非专利技术成果的使用权,转让权对特定的当事人或者合同当事人具有法律约束力,权利人有权阻止第三人的不正当的手段获取、使用。但是第三人独立研制或以正当方式取得相同或相类似的专利技术成果,例如通过合法的参观访问,对技术拥有人制造、销售的产品经拆卸、测绘、分析、实施反向工程等手段掌握该项技术后进行使用、转让等行为,不构成对非专利技术成果使用权转让权的侵害。”

反向工程是一个技术术语,技术行为是一种中性行为,在技术秘密保护上不必然合法,也不必然违法,区别不在于反向工程本身,而在以下两点:

(一)反向工程的对象是合法取得,还是违法取得。合法反向工程的前提,是必须具有合法的物权,通过公开市场购买市售产品,是使反向工程合法的最通常手段。由购买市售产品取得物权,从而解剖、分析属于自己的物品,属于正当的竞争手段。

反向工程对象的物权,还可以通过其他合法渠道取得如转让、赠予等。

(二)反向工程本身是否违反约定义务。反向工程是否合法,有时不能只看是否具有物权,断言只要具有物权就不违反法律,是片面的。

1. 反向工程的对象是合法的购买,但购买者承担不了进行反向工程约定义务,这时虽然得到了物权,但是由于约定,丧失了反向工程的权利,反向工程违反约定,从而违反法律对约定即合同的保护。

2. 反向工程的对象是合法购买,购买者又没有承担义务,反向工程是否合法了呢?仍不尽然。如果进行反向工程者的雇员,对技术秘密权利人负有义务,这时反向工程也是违法的。例如一个企业雇用与技术秘密权利有保密合同的跳槽人员,来对市售的技术秘密产品进行反向工程,该企业的反向工程就违反了保护技术秘密的法律规定。与反向工程相对的是“黑箱封闭”,所谓“黑箱封闭”是指产品从法律上受保护不得开拆或分解,法律保护往往源于双方的合法合同、约定,一方向另一方承担不开拆或分解的义务,因此这里反向工程是违法的。“黑箱封闭”经常出现于技术秘密的产品出租时,出租不同于出售,产品出租时出租人的所有权并不发生转移,只是使用暂时有偿归租用行使,此时产品包含的技术秘密仍属于出租人,出租人应在合同中明确规定“黑箱封闭”条款,使密封的产品同时被封闭于合同保密的黑箱之中,他人不得窥视,在这种情况下使用反向工程就是违法的。