



您的位置: [首页](#) >> [阅读文章](#)

阅读文章

Selected Articles

作者授权 本网首发

更多▲

特聘专家

法学所导航

走进法学所

机构设置

《法学研究》

《环球法律评论》

科研项目

系列丛书

最新著作

法学图书馆

研究中心

法学系

博士后流动站

学友之家

考分查询

专题研究

五四宪法和全国人大五十年
周年纪念专栏

最新宪法修正案学习与思考

公法研究

电信市场竞争政策

证券投资基金法

美国商业秘密法研究

——从“杜邦公司诉克利斯托夫”谈起

李明德

阅读次数: 5057

[使用大字体察看本文](#)

一. 引言

在美国,对于版权、专利和商标的保护,都有联邦的法律予以规范。但对于商业秘密的保护,仍属于州法的范畴,不存在联邦法意义上的商业秘密法。各州的商品秘密法都是判例法。从理论上说,各州可以在有关商业秘密保护的判例中自由发展自己所认可的保护规则。然而在事实上,美国各州的现代商业秘密法差异很小,甚至可以说是基本相似。这主要是因为,各州的现代商业秘密法是由1939年的《侵权法重述》和1979年的《统一商业秘密法》支配的。

美国早期的商业秘密法起源于英国有关商业秘密的判例。进入20世纪后,为了使各州的判例法不至于差异太大,一些优秀的律师、法官和大学教授汇集、整合了判例法各个领域中的一些基本原则和重大意见,出版了一系列的“重述”。《1939年侵权法重述》即为系列“重述”之一。其中,第757条和758条论述了对于商业秘密的保护,在很长的一段时间里成为各州法院判决的主要参考和依据。此外,《侵权法重述》的第759条论述了对非秘密信息的保护,也与商业秘密的保护有着一定的关系。

1979年,当《侵权法重述》再版时,没有将商业秘密的保护纳入其中。因为,商业秘密已经“更多地依赖于其他的法学领域,依赖于更为广泛的法律规范的发展,而不是附属于侵权法。”[1]然而就在同一年,“统一州法委员会全国会议”批准了《统一商业秘密法》。《统一商业秘密法》主要是将各州判例法中保护商业秘密的原则法典化,而这些判例又是依据或参照1939年《侵权法重述》做出的。所以,《统一商业秘密法》在许多方面与《侵权法重述》是一致的。《统一商业秘密法》的另一个突出之处是总结《侵权法重述》以来的司法实践,对侵犯商业秘密的法律救济做出了较为明确的规定。这在法典中占有相当的篇幅。可以说,《统一商业秘密法》统一了商业秘密及其侵权的定义,统一了商业秘密侵权的诉讼时效,以及明确了侵权的法律救济。[2]1985年,《统一商业秘密法》又进行了修订。

尽管《统一商业秘密法》的宗旨是增进各州商业秘密保护的一致性,但它只是一部示范法,而非真正的由州或联邦立法机构颁布的法典。因此,它的作用的发挥,还有待于各州的采纳。自1981年开始,《统一商业秘密法》相继为许多州所批准或采纳。至1998年,已经有41个州和哥伦比亚特区批准或采纳了《统一商业秘密法》。由此可见其在美国商业秘密保护中所发挥的作用。

《统一商业秘密法》颁布后,无论是采纳了该示范法的州,还是没有采纳的州,都在司法实践中继

继续使用《侵权法重述》。就那些没有采纳《统一商业秘密法》的州来说，自然会适用《侵权法重述》来审理有关商业秘密保护的案件。就那些采纳了《统一商业秘密法》的州来说，由于采纳之前的判例是依据《侵权法重述》做出的，因而在适用《统一商业秘密法》做出新的判决时，仍然不得不使用原有的判例和《侵权法重述》中的有关内容。这样，尽管有了《统一商业秘密法》，《侵权法重述》仍然或通过原有的判例，或通过直接的引用，在商业秘密保护判决中发挥着重要的作用。

鉴于以上情况，美国法学会在1995年公布的《法律重述（第三版），反不正当竞争法》中，重新纳入了有关商业秘密的内容。这就是其中的第39条至45条。《反不正当竞争法重述》总结《侵权法重述》以来商业秘密保护的司法判决及其对保护规则的发展，对商业秘密的概念、保护规则、侵权和法律救济做出了详尽的论述。而且，其中的商业秘密的定义、商业秘密的保护规则，与《统一商业秘密法》都是基本一致的。[3]到目前为止，《反不正当竞争法重述》在商业秘密保护实践中所发挥的作用还不太明显。

本文所要讨论的“杜邦公司诉克里斯托夫”，是由美国联邦第五巡回上诉法院于1970年做出的一个判例。这是一个适用德克萨斯州法和1939年《侵权法重述》的典型判例，阐述和明确了商业秘密保护中的许多原则。[4]该判决做出后，曾在美国许多商业秘密的判决中被广泛引用。1979年的《统一商业秘密法》和1995年的《反不正当竞争法重述》，也反复引证该判例，说明商业秘密保护的有关原则。此外，原告在诉讼请求中提出的问题，还涉及了商业秘密保护中的一些基本问题，如保护商业秘密的合理措施、获取商业秘密的不正当手段、第三人的责任，以及商业秘密侵权的法律救济等。所有的这些，都值得我们在30年后重新讨论这一案例，并由此而了解和认识美国的商业秘密法。

本文将“杜邦公司诉克里斯托夫”为线索，结合《侵权法重述》、《统一商业秘密法》、《反不正当竞争法重述》和其他一些典型案例，讨论美国商业秘密法中的一些重大问题。

二. 案情简介

杜邦公司在德克萨斯的比尔蒙特开设了一家工厂，计划生产甲醇。由于工厂还在建设之中，厂房尚未加顶。1969年3月19日，受身份不明的第三人的雇用，比尔蒙特的摄影师克里斯托夫兄弟驾驶飞机，在空中对杜邦公司的新建厂房进行了拍摄。克里斯托夫兄弟共拍摄了16张照片，并在冲洗后交给了身份不明的第三人。

当克里斯托夫兄弟在厂房上空拍摄之时，受到了杜邦公司雇员的注意。他们随即展开调查，想弄清楚飞机在厂房上空盘旋的目的。杜邦公司当天下午就查明，飞机的盘旋是为了拍摄，摄影师是克里斯托夫兄弟。杜邦公司立即与克里斯托夫兄弟联系，要求他们披露接受了照片的第三人或公司的名称。但克里斯托夫兄弟拒绝披露，理由是他们的客户要求匿名。

由于调查陷入了僵局，杜邦公司立即针对克里斯托夫兄弟提起了诉讼，诉称后者不正当地拍摄了含有杜邦公司商业秘密的照片，并将照片卖给了身份不明的第三者。杜邦公司（以下简称原告）在起诉中说，它在花费了巨额投资和进行了长时间的研究后，开发了一种高度机密的甲醇生产方法。这种方法的应用，会使原告在市场上占有竞争优势。但是，原告没有以此申请专利，而是将之作为一项商业秘密来保护，并对保密给予了高度的重视。克里斯托夫兄弟（以下简称被告）进行了拍照的工厂，就是准备以这种秘密方法来生产甲醇的工厂。由于工厂正在建设之中，该生产方法的某些部分可以在空中直接看到。原告说，通过已经拍摄的照片，有关的技术人员可以推导出该生产甲醇的方法。因此，被告拍摄照片并将照片提供给不明身份的第三者，盗取了原告的商业秘密，侵犯了公司的权利。由于被告已经披露了该商业秘密，造成了公司的损失，杜邦公司要求法院就此判罚赔偿金。此外，杜邦公司还要求法院下达临时性和永久性禁令，禁止照片的进一步扩散，禁止对其生产甲醇工厂的进一步拍摄。

被告克里斯托夫兄弟则在答辩中提出动议，要求法院直接驳回原告的起诉，因为该起诉缺乏法律依据，依据法律也不能给予救济。在进一步的质证过程中，被告再次拒绝披露第三者的身份。在此情况下，原告提出动议，要求法院强迫被告回答这一问题 and 所有与该案有关的问题。

1969年6月5日，就诉讼双方的所有动议，包括被告提出的要求法院做出“简易判决”（summary judgment）的新动议，审判法院举行了听证会。随后，法院做出裁定，否定了被告的三个动议，即驳回杜邦公司缺乏法律依据的起诉、驳回不能给予法律救济的主张和做出简易判决的动议。同时，法院裁定，肯定杜邦的迫使被告披露其客户身份的动议。对此，被告又提出动议，要求提出“诉讼期间的上诉”

(interlocutory appeal)。

在上诉中，被告并没有对审判法院的所有裁定都提出异议，而是对关键性的第二个裁定，即原告提出了可给予法律救济的主张，提出了异议。受理上诉的第五巡回上诉法院同意审理法院在此问题上的看法，因而肯定了审理法院的裁定，并讨论了一些有关的问题。[5]

三. 商业秘密法与专利法

原告在起诉中说，它在花费巨额投资和进行了长时间的研究后，开发了一种生产甲醇的方法，但它没有申请专利，而是将之作为商业秘密来予以保护。这样，原告就提出了商业秘密法与专利法的关系的问题。虽然第五巡回上诉法院在本案的审理中没有讨论这一问题，但在有关美国商业秘密法的研究中，二者的关系仍是一个值得首先加以讨论的问题。

在有关商业秘密的判例中，详细讨论商业秘密法与专利法关系的，是最高法院1974的“凯文尼石油公司”案。[6]在美国，专利法属于联邦法，商业秘密法属于州法。同时，美国宪法中又有“最高权力条款”，既宪法和联邦法律是美国的最高法律，各州的宪法和法律不得违背之。由于专利法和商业秘密法都是对发明创造提供保护，同时二者的要求又不一样，如专利法以充分披露有关发明为保护的前提，商业秘密法则以秘密性为保护前提。因而有人认为，就保护发明创造来说，属于州法的商业秘密法既与属于联邦法的专利法有冲突之处，又侵入了应由专利法规范的领域，应当被排除在保护发明创造的领域之外。正是针对这样的观点，“凯文尼石油公司”案详细讨论了商业秘密法与专利法的互补性和共存性。

最高法院首先讨论了不能获得专利保护的某些发明。根据美国专利法第101条，受保护的客体是方法、机器、产品、合成物，以及上述之改进。不属于这些客体的发明，不论其如何具有新颖性、非显而易见性和实用性，其发明人都不能申请专利。在这种情况下，即使废除了商业秘密的保护，也不会使发明人披露非专利领域的发明。而且，有些内容，如客户名单、广告计划等，即使披露了也难以说有利于公众。事实上，让这些内容处于秘密状态，反而会鼓励企业开发新的富有个性的经营计划，产生建设性的竞争结果。

其次，专利法第101条所规定的受保护的客体，只有在符合新颖性、非显而易见性和实用性的条件下，才能受到专利法的保护。而那些不符合“三性”的客体则不能获得专利法的保护。在这种情况下，专利法和商业秘密法各有自己的保护领域，鼓励不同程度的发明创造，永远不会有冲突发生。商业秘密法将鼓励专利法管不到的领域中的发明创造，将鼓励发明者或革新者从事发明或革新，并充分利用自己的发明或革新。但如果废除商业秘密的保护，鼓励发明者或革新者就一些不能获得专利的小发明或技巧申请专利，只能是无谓地加重专利局的负担而已。而且，这种无谓的申请也不会促进发明的披露，因为专利局不会公开被驳回的或被申请人放弃的申请案。

在“凯文尼石油公司”案中，最高法院还着力描绘了没有商业秘密法保护的暗淡前景。

如果废除了针对不忠诚雇员的商业秘密保护，对于不符合专利标准的发明或革新，有关的企业只能采取繁重的自我保护的措施。例如，增加不必要的预防措施；给了解秘密发明的雇员以高工资和各种优惠条件，以确保他们的忠诚。小公司将因此而处于经济上极为不利的境地，因为这类自我保护的代价过于昂贵。由于没有针对违背保密义务者的法律责任，企业主将不得不把有关的发明局限于自己和几个信得过的人，从而不利于发明的充分利用。

如果废除了商业秘密的保护，许可他人利用秘密技术也会成为问题。由于不能确保被许可人承担义务，支付使用费或保守秘密，商业秘密的所有人将不愿意与其他厂商分享自己的秘密。其结果则是知识的禁锢，而不是知识的扩散。由于商业秘密的所有人没有将有关的发明许可给同行业的其他厂家充分使用，它或者自己有限地利用发明，或者为了利用发明而不得不耗费金钱和时间购置设备和开发市场。这样，既不能让社会公众最大程度地收益，又造成了资源的浪费。

如果废除了商业秘密的保护，将难以有效地防范工业间谍。为了防范偷窃、窃听、贿赂和其他侵占商业秘密的不正当手段，商业秘密的所有人将不得不增加成本。当一个企业可以从另一个企业偷窃商业秘密时，最终的受害者将是社会的基本准则。“当产业间谍被宽容或有利可图时，最基本的人权隐私权将会受到威胁。”

“凯文尼石油公司”案最后得出结论说：“商业秘密法和专利法在这个国家已经并存了一百多年。它们各有自己特定的作用，运用一个并不表明不需要另一个。商业秘密法鼓励开发和利用那些低于或不同于依据专利法可受保护的发明，而且这些发明项目在国家科学技术的发展中仍然发挥着重要作用。商业秘密法促进知识的共享和产业的有效运作，允许个体发明者通过与公司签订合同而获得劳动报酬，因为公司有能力和利用发明。通过许多年的沉默，国会已经明智地允许各州实施商业秘密的保护。在国会明确采取相反的行动之前，各州应当放心地对商业秘密加以保护。” [7]

在保护有关的发明创造方面，虽然商业秘密法与专利法是并存的和互补的，但二者的保护程度毕竟是不一致的。与专利法相比，商业秘密法所提供的保护在许多方面都只是一种弱保护。专利权人就其发明创造享有排他性的制造、使用、销售、许诺销售和进口的权利，而不论他人是模仿了或独立开发了相同的发明。可以说，专利权是一种“对世权”。而商业秘密法则只能禁止他人违背保密义务或以其他不正当手段获得、披露和使用有关的发明。对于他人以公平、诚实手段获得的相同的发明，包括独立开发的和方向工程获得的，商业秘密的所有人无权禁止他人披露和使用。同时，商业秘密随时面临着被他人偷窃、或他人违背保密义务而披露给竞争者的危险，以至于所有人难以发现或难以证明。而专利权人则不必由此担忧。正如美国最高法院所说：“在这里，专利法起着屏障的作用，而商业秘密法则相对起着筛子的作用。” [8]此外，专利权的保护期为自申请之日起的20年，商业秘密则只能依据保持秘密的期限获得保护。绝大多数的商业秘密很难维持超过20年的秘密期。一旦有关的发明信息失去秘密性或为有关领域的人员普遍所知，就不再成为受保护的對象。

尽管商业秘密法和专利法在保护发明创造上并存，但就某一项发明来说，却只能或获得商业秘密法的保护，或获得专利法的保护，不可能同时获得二者的保护。因为专利法的保护以公开有关的发明创造为前提，而商业秘密法的保护则以有关的发明处于秘密状态为保护前提。一项发明不可能既是公开的又是秘密的。

就处于两个极端的发明来说，发明人不难选择保护的方式。就那些不属于专利法保护客体做出的发明，以及虽然属于专利保护客体但不够“三性”要求的发明、技巧、改进等，发明人显然会采取商业秘密的保护方式。而对于那些重大的发明创造，包括就许多人都在努力解决的技术问题而做出的发明，发明人只能寻求专利法的保护。否则，一旦他人做出了相同的发明并申请了专利，只会限制自己利用有关的发明。根据科学发明史上的“发明成熟时间”规律，一旦某个人做出了一项特定的发明，其他人也有可能很短的时间里做出同样的发明。“如果某样东西注定会被发明，那就极有可能被不止一个人发明。” [9]

而对于那些处于中间状态的发明来说，所有人则必须做出或采取专利法保护，或采取商业秘密法保护的抉择。保护程度的强与弱，保护期的长与短，以及申请、维持专利的费用与采取保密措施的费用等，都需要所有人做出全面平衡。

就这类处于中间状态的发明，美国专利法还采取了一种独特的保护。对于提交到专利审查部门的申请案，世界上的大多数国家都采取了“早期公开，延迟审查”的做法。这种做法虽然有利于社会公众早日了解申请案中的发明创造，但在随后的审查中，一旦专利审查部门驳回了申请，申请人也不能退而求其次，以商业秘密的方式保护自己的发明创造。而根据美国专利法第122条，专利局对于每一个申请案都必须保密，没有申请人或所有人的许可，不得透露与申请案有关的任何信息，除非为执行法律之必须，或专利局长根据具体情况做出相反的决定。这样，在专利申请被批准之前，有关的申请案一直处于秘密状态，直到批准后才向社会公开。而且，即使专利申请案被驳回，有关的发明创造也没有因“早期公开”而进入公有领域。因此，无论是在专利申请的过程中，还是申请案被驳回后，申请人或所有人都可以用商业秘密的方式保护自己的发明创造。

1999年11月29日，美国通过“知识产权与通讯综合改革法”，对版权法、专利法、商标法和通讯法进行了修订。[10]其中的“外国人专利申请之国内公开法”又对专利法第122条进行了修订，自2000年11月29日起。根据修订后的第122条，对于所有的专利申请案，专利局长都可以自申请日期满18个月后公布该申请案，除非申请人要求提前公开。这里的申请日包括申请人依据有关国际条约所要求的“优先权日”。这属于一般性规定。随后，第122条又对上述规定做了一系列限制。例如，已经撤回的申请案、有保密令的申请案、临时申请案和外观设计申请案，都不得公开。其中最为重要的一个例外是，如果申请人要求不公开申请案，同时能够证明没有向国外提交过，而且也不打算向国外提交同样的专利申请时，专利局长不得公开有关的申请案。这主要是指美国人向美国专利局提交的专利申请。由此看来，仅仅向美国专利局提交的申请案，在专利审查过程中仍然处于秘密状态。如果申请案不能获得授权，申请人仍然可以退而以商业秘密的方式保护有关的发明。

由此看来，正如“外国人专利申请国内公开法”这一标题所揭示的那样，根据修订后的第122条所公开的专利申请案，主要是外国人提交的申请案。因为外国人在向美国专利局提交专利申请时，大多已经在本国或其他国家提交了申请。仅仅向美国专利局提交申请的外国人，如果不能说没有，也是为数极少。当然，可以公开的申请案，也包括美国人既向本国专利局又向外国专利机关提出申请的那些申请案。由于世界上绝大多数国家所采取的都是“早期公开，延迟审查”制度，美国可以公开的这部分国际性申请案实际上是其他国家也予以公开的东西。显然，如果美国对国际性的专利申请案也向国内申请案那样不予公开，只会对美国公众不利。至于美国人仅仅向本国专利局提交的申请，只要申请人提出要求，仍然可以不予公开。[11]

与专利法第122条的有关规定相一致，美国的“关税与专利上诉法院”或“联邦巡回上诉法院”，也采取了相应的措施。根据规定，对专利局驳回申请案决定不服的申请人，可以向专利复审委员会上诉。对专利复审委员会驳回申请决定不服的申请人，可以向“关税与专利上诉法院”（1982年10月以前）或“联邦巡回上诉法院”（1982年10月以后）上诉。根据程序，对有关的上诉案采取秘密审理的方式，判决后封存有关的文件，公众不得查阅。在1978年的一个案例中，“关税与专利上诉法院”指出，这样做的根据是最高法院在“凯文尼石油公司”案中的意见，即“只要有可能，商业秘密法和专利法应当以这样的一种方式去运用：前者不应当妨碍发明者获取后者的好处。”[12]

四. 商业秘密的构成

在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，原告在起诉中说，被告拍摄含有原告商业秘密的照片，并将其卖给不明身份的第三者，侵犯了原告的商业秘密。原告还说，属于商业秘密的制造甲醇的方法，是经过巨额投资和长时间的研究而开发出来的，可以使原告占有市场竞争上的优势。被告则在一审和上诉中反复强调，他们是在属于公有的空中拍摄的，没有违反政府的航空法规，因而其行为不构成起诉的对象。也就是说，他们是在属于公有的空中拍摄的，没有侵犯原告的商业秘密。这就提出了商业秘密侵权诉讼中首先要解决的一个问题，即有没有商业秘密存在。

在美国，商业秘密必须符合三个条件，即有关的信息属于受保护的客体，有关的信息是秘密的，有关的信息具有商业价值。

1. 受保护的客体

可以说，商业秘密法所强调的更多的是适用公平原则以保护某些工商业活动中的某些信息，而不是给出一个严格的定义。事实上，将商业秘密法的保护对象包容在一个定义中，将是非常困难的。正如一个判例所说的那样，“在商业秘密法中，……举例比定义或尝试再定义更有助益。”[13]

《侵权法重述》在为商业秘密下定义时，采取了非穷尽的列举方式。“商业秘密可以包括任何配方、式样、设置和信息之汇集，并且被用于某人的商业，给他以机会，获得高于不知或不使用它的竞争者的优势。它可以是某种化学合成物的配方，一种加工或处理材料的制造方法，一种机器或其他设置的式样，或者一份客户名单。”[14]《统一商业秘密法》所下的定义是：“商业秘密意指信息，包括配方、式样、汇编、程序、设置、方法、技术和工艺。”[15]也是列举式的定义。《反不正当竞争法重述》第39条对商业秘密所下的定义是：“商业秘密是可用于商业或其他产业活动的信息，而且具有足够的价值性和秘密性，产生实际的或潜在的高于其他人的经济优势。”其评论中有关“保护客体”又说：“商业秘密可以包括配方、式样、数据汇编、计算机程序、设置、方法、技术、工艺，或其他形式或载体的有经济价值的信息。一项商业秘密可以与技术主题有关，诸如产品的构成或设计、一种制造方法、或者执行某项特定操作或提供某项特定服务所必需的技巧(know-how)。一项商业秘密也可以与商业活动的其他方面有关，诸如定价和上市的技巧、或者客户的身份和要求（参见第42条评论f）。尽管商业秘密权通常为企业和其他商业机构所主张，但是非盈利的机构，诸如慈善、教育、政府、互济和宗教组织，也可以对有经济价值的信息，诸如预期的成员的名单或捐助者的名单，要求保护。”[16]

由此看来，除了属于政府信息之外的一切私人信息，不论是具体的技术信息，还是非技术的经营信息，在符合其他有关要件的基础上，都可以成为商业秘密保护的客体。

2. 价值性

商业秘密的价值性，又称商业价值性，是指某项商业秘密能使所有人在市场竞争中具有高于他人的优势。《侵权法重述》为商业秘密所下定义中的“获得高于不知或不使用它的竞争者的优势”，就是指商业秘密的价值性。《统一商业秘密法》则将这种商业价值性明确为“经济价值”。即：“由于不为他人广泛所知，他人用正当手段不能轻易获得，因而具有实际的或潜在的独立经济价值，并且他人因其披露或适用也能获得经济价值。” [17]当然，这种商业优势或商业价值的要求不高，只要不是微不足道就可以满足要求。

在很多案例中，法庭还以开发该信息所付出的经济代价和所花费的时间来判定某项信息的商业价值性。这在《侵权法重述》关于判定商业秘密的标准中即有表述，即“他在开发该信息中所付出的努力或金钱之数额”。商业秘密的所有人在开发该信息中所付出的努力和金钱，是法院在计算损害赔偿中的依据之一。当然，商业秘密也不要求以耗费努力和金钱为前提，因为有些偶然的发明可能是毫不费力的。

3. 秘密性

商业秘密构成的核心要件是其秘密性。在美国，当法院在判定秘密性时，要考虑某一产业的一般知识水平、他人通过正当途径获得有关信息的难易程度和所有人采取的保密措施。 [18]

某一产业的一般知识水平，是指不能将公有知识或一般常识据为己有或当作秘密。法院有时将这一因素称为“新颖性”，即受保护的信息必须不同于已知的信息，并且具有商业价值。正如最高法院在概括商业秘密的要件时所说：“如果仅仅因为不具有新颖性的就是普遍所知的，那么，某种新颖性就是必要的。因此，就商业秘密来说，秘密性至少是指最低限度的新颖性。” [19]

他人通过正当途径获得有关信息的难易程度是指，如果有关的竞争者通过观察上市的产品、通过公开发行的出版物和公开的记载，可以很容易地获得有关的信息，则没有商业秘密存在。正如《统一商业秘密法》的评论所说：“如果信息出现在行业刊物、参考书或出版物上，它就是易于获得的。” [20]只有对所有人有商业价值的，竞争者采取正当手段又难以获得的信息，才是商业秘密。

所有人采取的保密措施，是指防止第三人获取信息的措施和要求雇员、必要的生意伙伴保密的措施。而且，这里所说的保密措施，是指所有人依据具体情势而采取的合理的措施，而非过分的或极端的措施。《统一商业秘密法》的评论说：“维护秘密性的合理努力，一直包括告诫雇员有商业秘密存在，将商业秘密限定在‘需要知道的范围’内，以及控制工厂的出入。另一方面，通过展示、行业出版物、广告和其他疏忽而披露的信息，都不能获得保护。” [21]

就本文所讨论的“杜邦公司诉克里斯托夫”一案来说，依据原告的主张，原告花费巨额资金并经过长时间研究而开发了一项制造甲醇的新方法，该方法能使原告在市场上具有高于竞争对手的优势，而且原告采取了必要的保密措施，因而符合上述的三点要求，享有商业秘密权。

在关贸总协定乌拉圭回合的谈判中，形成了一份《与贸易有关的知识产权协议》，第一次将商业秘密的保护纳入了国际公约中。非常有意思的是，其中对于商业秘密的要求也是三个，与上述商业秘密的要件基本相同。即：有关的信息是秘密，作为整体或成分之组合，不为有关领域中从事信息工作的人普遍所知或容易获得；有关的信息因为是秘密而具有商业价值；以及合法拥有信息者已经根据具体情况，采取了合理的保密措施。根据协议，自然人和法人可以防止他人未经许可，以违背诚实商业惯例的方式披露、获取或使用有关的商业秘密。 [22]

可以说，在商业秘密的三个构成要件中，“秘密性”是最核心的要件。几乎在每一个商业秘密的案件中，有关的信息是否具有秘密性，总是成为原告和被告争论的焦点。在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，被告也提出，他们拍摄杜邦公司的厂房、将照片提供给第三人，没有侵权。因为，他们是在属于公有的空中拍摄的，即没有违反政府的航空法规，也没有欺诈的或非法的行为存在。也就是说，杜邦公司的生产方法是暴露在公共视野中的，不属于采取了预防措施的秘密。

对于这个问题，法院的看法是，只要商业秘密的所有人采取了合理的预防措施即符合法律的要求，有关的保密措施不必是过于繁重的或极端的措施。法院指出，原告的工厂正在建设之中。尽管在建设完成之后，从空中不会再看到原告的生产过程，但现在却能够从空中观察到原告的商业秘密。在这种情况下，不能过分地要求原告在未完成建设的厂房屋顶上加上顶棚，以防他人从空中观察其生产工艺。如果真是这样，那就是强求原告花费巨额资金，以防“顽童的把戏”。“我们不能要求某人或某公司采取不合理的预防措施，去防止其他人去做他首先不应该去做的事情。我们可以要求合理的针对掠夺性眼睛的预防措施，但针插不进的堡垒是不合理的要求。我们没有理由将此种责任强加在产业发明者的头上，从而去保护他们的创造成果。”法院还说：“也许应当修建一般的栅栏和顶棚，以档开投来的眼光，但我们不必要求

五. 正当与不正当手段

在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，原告主张，被告在其工厂上空拍照并将照片交给身份不明的第三者，是非法地侵占了自己的商业秘密。换句话说，被告以不正当的手段窃取了自己的商业秘密。被告则辩称，自己是在公有的空中拍照，即没有违反政府的航空法规，又没有违反保密义务，没有采取欺诈或非法的行为，因而没有非法的应受制裁的行为。或者说，如果是非法侵占商业秘密，就必须有非法进入、其他非法行为或违反保密义务的存在。这就提出了一个问题，在原告尚未竣工的工厂上空拍照，其目的又是获取他人的秘密信息，是否属于不正当手段。

在本案中，第五巡回上诉法院花费大量篇幅，主要讨论的就是这个问题。在讨论中，法院引述了《侵权法重述》第757条中的一段话：

“行为未经授权而披露或使用了他人的商业秘密，对他人负有法律责任，如果

(a)他以不正当的手段获取了该秘密，或

(b)他的披露或使用构成了对保密义务的违背，而此种义务是他人向他披露该秘密时所要求的，
……”

按照这段话，非法窃取他人商业秘密就有两类。一类是以不正当手段窃取，一类是因违反保密义务而窃取。事实上，这也是被告竭力辩解的，即他们的拍摄行为既不属于“不正当手段”，也不属于违背保密义务。

在商业秘密的保护中，保密的义务往往因明示的或默示的合同而产生。这可以发生在雇主与雇员之间，许可人与被许可人之间，商业伙伴之间，等等。显然，本案的原告与被告之间不存在这样的保密关系。这样，问题就集中在了被告的拍摄行为是否属于以不正当手段窃取原告的商业秘密。

关于以“不正当手段”窃取他人的商业秘密，1939年的《侵权法重述》、1979年的《统一商业秘密法》和1995年的《反不正当竞争法重述》都有详细讨论。

《侵权法重述》第757条说：“以不正当手段获取他人的商业秘密，不论是否损害了该秘密中的权益，行为者都应承担法律责任。因此，如果有人使用物理强制力从他人口袋里拿走秘密配方，或者闯入他人办公室而偷走配方，即使没有本条所述的规则，他的行为也是非法的，要承担法律责任。而根据本规则，此种行为也是不正当的获取商业秘密的手段。但是，即使某些手段只造成对商业秘密中的权益的损害，没有造成其他损害，依据本规则也是不正当的。此种手段的例子有以虚假陈述引诱披露、窃听电话、偷听或其他间谍行为。”《侵权法重述》还特别强调：“列出所有的不正当手段是不可能的。总的说来，它们是低于一般商业道德标准和合理行为准则的手段。”除此之外，《侵权法重述》第759条也有对“不正当手段”的列举。“不正当手段可以包括偷窃、非法侵入、贿赂或诱使雇员或其他人违背义务而披露信息、虚假陈述、以非法伤害行为威胁、窃听电话、以间谍的目的介绍某人的雇员或代理人成为他人的雇员，等等。”[23]在《侵权法重述》中，第757条和759条有关“不正当手段”的内容是相互参见的。

《统一商业秘密法》对“不正当手段”的界定时：“不正当手段包括偷窃、贿赂、虚假陈述、违反或诱使违反保密义务，或通过电子或其他手段的间谍行为。”在这里，违反保密义务也被纳入了“不正当手段”的范围。这与《侵权法重述》将“违反保密义务”与“不正当手段”并列有所不同。除此之外，《统一商业秘密法》的评论还列举了一些“正当手段”，如独立发明获得、反向工程获得、由商业秘密所有人许可而获得、观察公开使用或公开展示之产品而获得，以及从出版物中获得商业秘密。其中的反向工程是指：“从已知的产品开始，逆向操作，以发掘产品的开发方法。当然，为了使反向工程合法，已知产品必须是以正当的和诚实的方式获得，诸如从公开的市场上购买物品。”[24]

据《反不正当竞争法重述》第43条，以不正当手段获取他人的商业秘密，“包括偷窃、欺诈、未经授权而窃听通讯、引诱或故意参与违背保密义务，以及本身违法的或在特定情况下违法的其他手段。独立开发和可公开获得的产品或信息，不是以不正当手段获取。”其评论又对其中的有关问题作了进一步的

说明：“除非商业秘密是在产生保密义务的情形下获得，以正当手段获得商业秘密的人，可以自由使用或披露该信息，而不必承担法律责任。与专利权的持有人不同，商业秘密的所有人不能对他人独立开发的商业秘密主张权利。同样，对商业秘密所有人公开上市的产品，他人可以自由分析，并且在没有专利或版权保护的条件下，自由利用通过反向工程获得的信息。他人还可以通过分析出版物、通过观察公共视野中的物品或事件，或通过其他可利用的正当手段，获得商业秘密。” [25]

在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，针对被告提出的“不正当手段”仅指被告所说的非法侵入、其他非法行为或违背保密义务，第五巡回法院指出：“尽管以前的判例论述了违反保密义务、非法侵入或其他非法行为，但这一规则却比迄今为止所碰到的判例更为广泛。”法院在讨论了德克萨斯州的有关判例后指出，不正当手段是指所有的不正当手段，任何获取他人商业秘密的“不正当手段”都可以成为提起诉讼的原因。法院进一步指出：“‘不正当’将一直是一个具有许多细微差别的，由时间、地点和情形来确定的字词。因而，我们不需要宣布一个商业上不正当行为的目录。然而很清楚，它的戒律之一确实是说‘汝不得用特定情形下偏离正道之方式获取商业秘密，因为抵消性的合理辩解是不存在的’。”

法院在判决中还对“不正当手段”进行了界定，即所有的不花费时间和金钱进行独立开发而又获得他人商业秘密的行为都是不正当的手段。法院论证说：“如果某人就已经完成的产品进行反向工程而获取竞争者的秘密方法，他可以使用该方法；如果他通过自己的独立研究而获得竞争者的方法，他可以使用该方法；但是，当发明者采取合理的措施维护该方法的秘密性时，他不能不经发明者的允许而将该方法拿走，并以此来免除上述努力。获得有关该方法的知识，而又没有花费时间和金钱去独立地开发它，就是不正当的。除非所有人自动地披露了它或没有采取合理的措施维护其秘密性。”

在进行了以上的有关讨论后，法院在判决的最后部分写到，无论被告是从什么样高度的空中拍照，都是以不正当手段获取原告的商业秘密，因而用不着关心被告的飞行方式是否违反了联邦的航空法规。“不论在那个意义上飞行是合法的还是非法的，但间谍行为是获取杜邦公司商业秘密的不正当手段。”

六. 第三人的责任

依据“杜邦公司诉克里斯托夫”的案情，被告是受第三人的委托而到原告的工厂上空进行拍摄的，被告在拍摄之后又将冲洗出的照片交给了身份不明的第三人。原告在起诉中要求法院下达禁令，禁止照片的进一步扩散，并且在诉讼中提出动议，要求法院强迫被告披露第三人的身份。法院在该案的审理中，也不时提到本案所涉及的第三人。这就提出了商业秘密保护中的另一个问题，即有关的第三人的责任是什么？或者说，在发生了侵犯他人商业秘密的情形下，第三人是否承担法律责任，以及承担什么样的责任。

在商业秘密的保护中，第一人是指商业秘密的所有人，第二人是指以不正当手段获取、使用、披露他人商业秘密或违背保密义务而披露、使用他人商业秘密者，第三人则是指从第二人那里获得了他人的商业秘密而去使用或继续披露的人。由商业秘密的“秘密性”特点所决定，如果不对获得了商业秘密的第三人的行为加以规范，势必难以有效地保护有关的商业秘密和所有人的权利。

对于商业秘密保护中的第三人的责任，《侵权法重述》、《统一商业秘密法》和《反不正当竞争法重述》都有论述。

《侵权法重述》第757条说：“行为人未经授权而披露或使用了他人的商业秘密，对他人负有法律责任，如果……(c)他从第三人那里获得该秘密，并且注意到这是一个秘密，注意到第三人是以前不正当手段获取的，或者第三人披露该秘密是违背了他对他人所承担的义务。” [26]

在这里，《侵权法重述》提到了第三人从第二人那里获得他人商业秘密的两种情况。一是第二人以不正当手段获取后向他披露，二是第二人违背保密义务而向他披露。如果第三人知道他从第二人处获得的是商业秘密，而且第二人或是以不正当手段获取的，或是违背保密义务而披露的，第三人都不得使用或继续披露该信息。如果在此种情况下第三人仍然使用或披露了他人的商业秘密，则要承担法律责任。这一般称之为“恶意第三人”。

对于上述的“恶意第三人”，《统一商业秘密法》和《反不正当竞争法重述》也有规定或论述。《统一商业秘密法》规定，行为人“在披露或使用前，知道或应知他的商业秘密知识是：（1）来自于或源于使用了不正当手段获取该商业秘密的人；……（3）来自于或源于对他人承担了义务的人，并且该他人可

以寻求法律救济以保持其秘密性或限制其使用。” [27] 《反不正当竞争法重述》第40条列举了几种情况，行为人未经他人同意而披露或使用他人商业秘密，应当承担法律责任。其中之一是在使用或披露时，如果“行为人知道或有理由知道该信息是一项商业秘密，同时行为人是通过或经过他人获得，而且该他人是以第43条所规定的不正当手段获得商业秘密的，或者该他人对商业秘密的披露违背了第41条规定的对他人承担的保密义务。”由此看来，《统一商业秘密法》和《反不正当竞争法重述》在关于第三人责任的规定或论述上，与《侵权法重述》是一致的。即当第二人或以不正当手段获得他人商业秘密，或违背保密义务披露他人商业秘密时，第三人的使用和披露才是违法的。

除了上述的“恶意第三人”，在现实生活中还有“善意第三人”，即第三人在适用、披露来自第二人的商业秘密时，不知第二人是以前不正当手段获得或违背保密义务披露的。对于这样的“善意第三人”，《侵权法重述》、《统一商业秘密法》和《反不正当竞争法重述》也有规定或论述。

《侵权法重述》第758条的标题就是“善意取得商业秘密”。其中规定：“行为人从第三人那里获得他人商业秘密，并且没有注意到是一项秘密，没有注意到第三人的披露违背了对他人承担的义务；或者行为人因错误而获得该项秘密，并且没有注意到秘密性和错误，则行为人：（1）在获得有关注意之前，不因披露或使用该秘密而对他人承担法律责任，并且（2）对获得有关注意之后的披露或使用对他人承担法律责任，除非在此之前他已经善意支付了该秘密的价金，或改变了他的境况，以至于让他承担法律责任是不公平的。”

在这里，第三人是否善意使用或披露他人商业秘密的分界线是“注意”。如果第三人没有注意到有关的信息是一项商业秘密，没有注意到第二人是违背保密义务披露或以不正当手段获得后披露，第三人的披露和使用不承担法律责任。否则，要承担法律责任。按照《侵权法重述》，“注意”是指特定情形下知道或应当知道，不需要有特定的形式。“注意不要求特定的形式。问题很简单，即在特定的情形下，B是否知道或是否应当知道该信息是A的商业秘密，而且是在应当保密的情况下披露的。” [28]

依据《侵权法重述》，善意第三人在“注意”之前“已经善意支付了该秘密的价金，或改变了他的境况，以至于让他承担法律责任是不公平的”的情况下，可以不承担法律责任。但《统一商业秘密法》对此有所改变，规定可以有条件地限制善意第三人未来的继续使用。“如果法庭确定，禁止未来使用是不合理的，可以下达禁令，以支付合理的权利金为条件继续使用。但禁令的期限不长于可能被禁止使用的时间。” [29] 在这里，善意第三人继续使用有关商业秘密的前提条件是向权利人支付权利金，而不论他以前“善意”向第二人支付了多少价金，或如何依据有关的商业秘密改变了自己的经营方向和境况。

《反不正当竞争法重述》对“善意”或“恶意”第三人的区别，对有关的“注意”也有论述。例如：“如果行为人以不正当手段获得商业秘密，诸如引诱或故意接受第三人违背保密义务而披露的信息，行为人对随后的使用或披露该秘密应承担法律责任。然而，如果行为人从第三人那里获得一项商业秘密，没有注意到该第三人违背保密义务，就不是以不正当手段获得该信息，对使用或披露也不承担法律责任，除非行为人随后获得通知占有该信息是非法的。”又如，为了让行为人承担法律责任，商业秘密的所有人“不需要证明行为人知道占有商业秘密是违法的；如果行为人有理由知道即满足要件。因而，如果一个有理智的人在行为人的地位上，能够推知他或她非法占有了他人的商业秘密，行为人就应当为随后的使用或披露承担责任。” [30]

在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，不明身份的第三人显然属于上述的“恶意第三人”，克里斯托夫兄弟显然属于以不正当手段获取他人商业秘密的第二人。法院在判决中说，被告是有意在原告的工厂上空拍摄含有商业秘密的照片的，然后将照片交给了第三人。这是被告以不正当手段获取他人商业秘密，又将该商业秘密披露给第三人。第三者则显然知道被告获取商业秘密的手段为不正当，但仍然打算使用照片中的信息，用杜邦公司的方法生产甲醇。法院指出：“如果第三方是通过自己的研究努力获取有关知识的，他有权使用这一方法。但是，所有的信息都表明，第三方是在杜邦采取合理措施维护其秘密性时，从杜邦那里获取有关知识的。在这种情况下，杜邦有合法的诉因禁止克里斯托夫兄弟不正当地获取其商业秘密，禁止身份不明的第三者使用不正当获取的信息。”

七. 商业秘密法的宗旨

在“杜邦诉克里斯托夫”的判决中，第五巡回上诉法院引述了德克萨斯州最高法院在另一个判例中所宣告的一句话：“商业秘密法不容置疑的旨趣是认可和实施商业活动中的较为高尚的商业道德准则。”

根据这段话，商业秘密法的宗旨应是维护商业活动中的道德准则。

事实上，第五巡回上诉法院在本案的判决中着重论述的就是维护工商业活动中的道德准则。判决书讨论的核心问题是，被告在原告工厂上空拍摄的行为是否属于“不正当手段”。而“正当”与“不正当”，在很大程度上又是由商业道德准则来判定的。制裁以不正当手段获得、披露和使用他人商业秘密者，制裁使用和披露他人商业秘密的“恶意第三人”，其根本目的就是维护良好的商业道德准则。判决书中还有一段话说：“尽管我们热衷于产业竞争的自由齿轮，但我们绝不接受弱肉强食的法则，以之作为我们在商业关系中所期望的道德准则。当防止他人间谍活动的花费过高，因而损害了发明精神时，我们就不能再容忍间谍伎俩。必须保护商业隐私，使之不受难以合理预期或防备的间谍活动的侵扰。……确实，为了使我们的产业竞争健康进行，必须让守规矩的产业竞争者享有呼吸的空间。”这也表明，商业秘密法的宗旨就是维护商业活动中的道德准则。

以商业秘密法来维护良好的商业道德准则，似乎与我们一般理解的商业秘密法的宗旨有所不同。因为我们一般所理解的是，商业秘密是一种知识产权，是一种特殊的财产权；商业秘密法是保护这种特殊的财产权的法律。这样，“杜邦公司诉克里斯托夫”一案又为我们提出了一个问题，商业秘密法的宗旨究竟是什么？维护商业道德准则与保护财产权有什么差异？

大体说来，美国的商业秘密法受着两种理论原则的支配，即财产权(property)理论和义务或责任(duty)理论。正如美国的一部较有影响力的教科书所说：“法院以两个截然不同的原则作为商业秘密法的理论基础：（1）秘密商业信息中存在的财产权；以及（2）尊重信息之秘密性的义务。在适用财产权原则时，法庭要考察特定的信息是否具有足够的秘密性和价值性，可以将其视为私有财产。在适用义务原则时，法庭主要是强调被告的窃取者获得有关信息时的具体情形；如果信息是通过保密关系或不正当手段获得的，即使信息的秘密性尚不十分明确，也会强调不得披露或使用的义务。”[31]关于这两种理论原则，最高法院在一个典型判例中也有说明：“维护商业道德准则和鼓励发明，是广泛认可的商业秘密的原则。”[32]其中的财产权理论，反映了商业秘密中的经济利益，反映了商业秘密促进技术发明和技术革新，从而促进产业竞争和最终有利于消费者的作用。其中的义务理论，则反映了工商业活动中尊重他人秘密信息、信守合同和公平竞争的道德准则，与侵权法、合同法和反不正当竞争法的要求密切相关。依据义务理论，商业秘密法似乎成了一系列商业道德规范和善意经营规范的总和，其最终目的是为商业竞争创造一个健康而有序的环境。

虽然在大多数的情况下，不论是从“财产权原则”出发还是从“义务原则”出发，都能对商业秘密提供有效的保护。但是在具体的案例中，可能会由于审理法院所强调的原则不同而产生不同的结果。“在有些情况下，某一案件的结果可能会依赖于法院所强调的原则。例如，如果信息的秘密性尚不十分明确，而被告又是通过不正当手段获得该信息的，强调财产权原则的法庭会裁定不存在可受保护的商业秘密；而强调义务原则的法庭则会惩罚被告。当被告的行为触犯了法庭关于公正和道德的观念时，商业秘密法的公正本质和道德基点就会引发对于义务原则的强调。”[33]

美国早期的商业秘密判例，似乎是更强调“义务”的原则。在极端的情况下甚至否定商业秘密中的财产权。美国最高法院在1917年的一个判例中说：“当‘财产权’这一术语适用于商标和商业秘密时，只是对下述基本事实的某些间接结果未加分析的表述，即法律要求某些最基本的善意。无论原告是否具有有价值的秘密，被告是通过特定的保密关系而知道有关事实的（不管这些事实是什么）。财产权可以被否定，保密义务则不能。因而，解决眼前问题的出发点不是财产法或法律的正当程序，而是被告对原告们或其中之一负有保密义务。”[34]在很长的一段时间里，以上这段话曾被强调“义务”原则者反复引用。

对于商业秘密法中“义务”原则的强调和对“财产权”原则的轻视，也反映在了1939年的《侵权法重述》中。《侵权法重述》第757条的评论说：“由于某人对商业秘密的创意享有财产权利，就可以排除他人使用自己的商业秘密，这种看法经常被提出但又遭到否定。流行的理论是，保护仅仅基于一般的善意义务，即违反这一义务就会产生违反合同、违反保密关系或用不正当手段获取商业秘密的法律责任。”[35]正是基于这样的一种理论基础，《侵权法重述》除了在第757条和758条论述了商业秘密的保护外，还在第759条对不属于商业秘密的“商业信息”的保护进行了论述。其中的商业信息是指不属于第757条和758条所述商业秘密的信息，如账目状态、招投标出价、供货来源和经营计划等。依据第759条的评论，这类信息没有限制，只要与商业活动有关就可以受到保护。如果他人以获取竞争优势为目的，以不正当手段获取、披露或使用他人的商业信息，就要承担相应的法律责任。[36]事实上，《侵权法重述》的核心概念就是“商业道德”，《侵权法重述》对商业秘密保护的阐述，都是围绕这一概念进行的。而且也正是由于这一原因，《侵权法重述》才为各州法院所广泛接受，并依据自己的标准和理解，对“商业道德”做出方便的和适合于具体案件的解释。

然而，商业秘密法所包含的不仅仅是对“义务”的强调，也不仅仅是一系列商业道德准则的总和。保

护商业秘密中的财产权，促进技术发明和革新，从而促进产业竞争和增进社会公益，毕竟是内在于商业秘密法中的不容忽视的目的。正如我们前面所引证的那本有影响力的教科书所说：“事实上，在《重述》之后的年代里盛行的理论是商业秘密中的财产权。尽管财产权会因为向公众披露而丧失，但可以在各种情形下以财产权对抗窃取者并从而得到保护。”[37]由于对于财产权原则的强调，法院做出了一系列将商业秘密作为财产予以保护的判例，并通过这些判例阐述了商业秘密保护的一些基本要件，如有关信息的秘密性和价值性，以及什么样的信息可作为商业秘密予以保护。

正是由于《侵权法重述》之后财产权理论的盛行，以及法院的有关判例对商业秘密中财产权要素的阐释，1979年的《统一商业秘密法》在定义商业秘密时，强调了作为财产权的价值性和秘密性。定义说：“商业秘密意指信息，包括配方、式样、汇编、程序、设置、方法、技术和工艺，（1）由于不为他人广泛所知，他人用正当手段不能轻易获得，因而具有实际的或潜在的独立经济价值，并且他人因其披露或适用也能获得经济价值，而且（2）是在特定情形下已经做出合理保密努力的对象。”[38]其中的第（1）据强调了商业秘密的价值性，第（2）据强调了商业秘密的秘密性。1995年的《反不正当竞争法重述》在对商业秘密所作的定义中，继续强调了作为财产权要素的价值性和秘密性：“商业秘密是可用于商业或其他产业活动的信息，而且具有足够的价值性和秘密性，产生实际的或潜在的高于其他人的经济优势。”[39]

此外，在1983年的一个典型判例中，美国最高法院也明确裁定，商业秘密是一种可依据宪法予以保护的财产权。在这个判例中，最高法院还对前引1917年判例中的那段话进行了甄别，指出最高法院在那个判例中并没有否定商业秘密中财产权的存在，只是认为“确定财产权的存在，与该案的解决无关”。[40]

1995年的《反不正当竞争法重述》，对美国商业秘密法中“财产权原则”和“义务原则”的发展历程有一段概括性论述。《重述》对商业秘密的定义所做的评论中，有一部分的小标题是“理论发展”，其中谈到：“早期的商业秘密判例，应原告对违背保密义务者下达禁令的请求，通常以衡平法原则予以判决。支持这些判决的是将原告在商业秘密中的权益描述为财产权，即通常所说的因开发有价值的信息而产生的财产权。现代判例法中有时也有类似特征存在。财产权理论强调被侵占信息的性质，尤其是其价值性和秘密性。然而甚至在最早的判例中，就包含了对被告行为的正当性的考察。原告的财产权，仅仅是在被告不正当地使用或获取了有关信息时才是有效的。原告对那些以正当手段获得信息的人，不享有排他性权利。另外的一些判例，由于选择了以考察被告的行为作为分析的起点，则得出结论认为，商业秘密诉讼的本质是违反保密义务或其他不正当行为，因而有时明确否定了商业秘密的财产权特性。《侵权法重述》

（1939）第757条中有一个颇具影响力的定义。在指出财产权概念‘经常被提出但又遭到否定’后，该定义得出结论说，流行的法律责任理论是建立在‘一般的善意义务’的基础之上。（同上，评论a）然而，无论是上述的《重述》还是主要的判例法，都要求有关的信息符合商业秘密的要求，并由此而融入了作为财产权理论基点的秘密性和价值性要素。”[41]需要略加说明的是，其中所说的“早期的商业秘密判例”是指《侵权法重述》之后财产权理论占主导地位的判例，“然而甚至在最早的判例中”，则是指《侵权法重述》前后义务理论占主导地位的判例。

由以上的引证可以看出，美国商业秘密法有一个大体上说从“义务原则”向“财产权原则”过渡，由侵权法(tort)理论向财产权法理论过渡的发展脉络。当然，这里所说的“过渡”，是指在不同的历史时期对某一原则有所侧重而已，而不是只要一个原则而丢失另一个原则。事实上，“财产权原则”和“义务原则”一直是商业秘密保护中并存的两个原则。大体说来，当法院和研究者侧重于商业秘密构成的时候，从商业秘密所有人的角度来分析问题的时候，会对“财产权原则”有所强调；而当法院和研究者侧重于商业秘密侵权的时候，从被告的角度来分析问题的时候，会对“义务原则”有所侧重。而在具体的司法实践中，又可能会对两个原则都有所要求。正如《反不正当竞争法重述》所说：“有关商业秘密权性质的争论，在事实上几乎没有影响侵占商业秘密的民事义务规则。判例一般既要求原告依据本条所述的原则证明商业秘密的存在，又要求原告依据第40条所述的规则证明被告有违法行为。许多判例表明，主要的问题是，被告的行为作为竞争手段是否正当。”《反不正当竞争法重述》还认为，商业秘密保护的“范围，既不是仅由‘财产权原则’决定的，也不是仅由‘义务原则’确定的，而是多种利益折衷的结果。”因而，由商业秘密法所确定的权利保护范围，反映了对各种利益的折衷，包括商业秘密所有人针对被告的恶意或不正当行为而主张的保护、竞争者和其他人利用公有领域中的信息和技术的权利，以及体现在鼓励发明和保障强有力竞争中的公共利益。”[42]

尽管“财产权原则”和“义务原则”是内在于商业秘密保护中的两个共存的原则，尽管在具体的司法实践中可能会对两个原则都有所要求，但侧重“财产权原则”或“义务原则”却有可能在某些特定的案例中导致不同的结果。而且，从商业秘密法基本理论的发展来看，从“义务原则”向“财产权原则”过渡，侧重“财产权原则”而非“义务原则”已经成为商业秘密保护的“趋势”。这不仅反映在美国商业秘密法基本理论的变迁中，也反映在世界贸易组织“与贸易有关的知识产权协议”对商业秘密之价值性和秘密性的强调上。正是由于对于商业秘密之价值性和秘密性的强调，商业秘密才得以作为一种财产权而受到保护。

八、商业秘密的法律救济

在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，原告在起诉中提出，由于被告非法披露自己的商业秘密，造成了一定的损失，因而要求被告支付赔偿金。同时，原告还要求法院下达临时性和永久性禁令，禁止已拍摄照片的进一步扩散，禁止对其生产甲醇工厂的进一步拍摄。这是针对被告的行为所要求的法律救济。此外，第五巡回上诉法院在判决中还提到，杜邦公司有合法的诉因禁止身份不明的第三者使用以不正当手段获取的信息。这是针对第三者所提出的法律救济。在“杜邦公司诉克里斯托夫”一案中，第五巡回上诉法院虽然没有就商业秘密的救济进行讨论，但这仍然是一个值得论述的问题。

关于商业秘密保护中的法律救济，《侵权法重述》只有一个非常简单的原则性论述。即商业秘密的所有人“可以因过去的损害而获得赔偿，可以获得禁令以防止未来因披露或有害使用而造成的损害，可以获得违法者的利润所得，还可以使违法者交出体现了该秘密的有形物品，如设计或图纸，以便销毁。”而且，商业秘密的所有人还可以在同一诉讼中，同时获得上述之两种或更多的救济措施。[43]由此看来，《侵权法重述》所提到的救济措施有损害赔偿、禁令和扣押侵权物品。其中的获得违法者的利润所得，属于损害赔偿的范围。

由于《侵权法重述》没有详细规范商业秘密的法律救济，在《侵权法重述》之后的年代里，各州的法院在此问题上分歧较大。商业秘密的法律救济也成了一个较为混乱的领域。基于此，《统一商业秘密法》对有关的法律救济进行了较为详细的规范。在《统一商业秘密法》的12个条文中，有3个条文是关于法律救济的，即禁令救济、损害赔偿和律师费。除此之外，美国的一些州和1996年国会通过的《经济间谍法》还规定了侵犯商业秘密的刑事责任。[44]下面我们将以《统一商业秘密法》为主，结合一些典型判例，叙述商业秘密的民事救济措施。同时还将简要叙述商业秘密保护中的刑事责任。

1. 禁令

在美国的司法实践中，一般说来，只有当损害赔偿不能完全保护权利人时，法院才单独或同时下达禁令。但在有关商业秘密的案件中，由于商业秘密的特性，如一旦披露即会丧失、权利人因披露而遭受的损失难以计算等，禁令的使用频率较高。可以说，禁令在商业秘密的保护中具有独特的地位。

禁令可以针对实际发生的对商业秘密的侵犯，以防止被告进一步侵犯商业秘密；也可以针对威胁性的，尚未实际发生的对商业秘密的侵犯。正如《统一商业秘密法》第2条所说：“可以禁止实际的或威胁的侵占。”禁令可以是临时性的，也可以是永久性的。临时性禁令是在诉讼进行时下达的，其目的是防止有关信息的进一步被披露或使用，从而对权利人造成不可挽回的损失。永久性禁令则是在审理结束时由法院下达，禁止被告披露或使用有关的商业秘密。在“杜邦公司诉克里斯托夫”中，原告所要求的禁止已拍摄照片的进一步扩散，禁止对其生产甲醇工厂的进一步拍摄，分别属于临时性禁令和永久性禁令。当然，其前提条件是法院同意了原告的诉讼请求。由商业秘密的特性所决定，为了防止进一步的披露或使用，临时性禁令在商业秘密的保护中尤为重要。

法院在下达禁令时，应当全面平衡各种因素，以确定禁令是否适当以及禁令的范围是什么。《反不正当竞争法重述》提出了法院在下达禁令时应当考虑的8个因素：受保护利益的性质；侵占的性质和范围；禁令与其他救济相比，对原告达成的救济程度；如果下达禁令对被告合法权益可能损害的程度，如果不下达禁令对原告合法权益可能损害的程度；第三人和公众的利益；原告在提起诉讼或其他权利主张中的不合理拖延；与原告有关的不当行为；以及拟定和实施禁令的可行性。[45]

在美国的司法实践中，有关商业秘密禁令的期限一直是一个引起争议和讨论的问题。从理论上讲，法院一旦下达禁令，禁止披露或使用有关的商业秘密，禁令应当与该项商业秘密并存。即如果某项商业秘密可以永久存在下去，则禁令也应永久有效；如果某项商业秘密丧失了秘密性，不再受到法律保护，则有关的禁令也应随之而失效。如果把商业秘密作为一项财产权，自然会得出上述的结论。因为随着秘密性的丧失，有关的信息进入公有领域，任何人（包括原来的侵权人）都可以自由使用。但如果把商业秘密法的宗旨定位为维护商业道德，定位为惩罚不正当获取他人商业秘密的行为，就会产生不同的结果。

当有关的秘密信息因为侵权而公开或进入公有领域后，是否还应当对侵权人下达禁令，禁止其使用已经公开的信息？对于这个问题，法院在有关的判决中形成了几个不同的答案。

首先是“禁止使用”原则(Shelmar Rule)，由1937年第七巡回上诉法院的一个判例创立。[46]根据这一原则，当被告以不正当手段获取他人商业秘密时，法院可以下达永久性禁令，永远禁止被告使用有关的商业秘密，即使是在该信息丧失了秘密性之后也不得使用。一些法院为了威慑某些显著违法的行为，往往会下达此种禁令，以之作为惩罚性措施。

其次是“允许使用”原则(Conmar Rule)，由1949年第二巡回上诉法院的一个判例创立。[47]根据这一原则，对被告下达的禁令，延续至有关信息失去秘密性为止，即使秘密性的丧失是由于被告的侵权行为所致。这样，当受保护的信息公开或进入公有领域后，法院就会解除对被告的禁令。

“禁止使用”和“允许使用”，是截然对立的两种做法，但又是很长时间里法院不得不加以选择的方式。后来的一些判例为了缩小上述两种方式的分歧，采取了“领先时间”(Lead Time)的禁令。[48]根据这种方式，当有关的商业秘密因被告的不正当行为而丧失秘密性时，法院预先估计一个竞争者采用反向工程可获得有关商业秘密的时间，或有关的商业秘密进入公有领域所需的时间，然后下达禁令，在此期间内被告不得使用原告的秘密信息。采取这种方式的目的是消除被告因侵占他人商业秘密而产生的竞争优势。由于这种方式比较合理，所以为大多数法院所采纳。但是，在商业秘密并没有因为被告的行为而丧失秘密性时，“领先时间”的确立就十分困难。在这种情况下，法院会下达永久性禁令，同时允许被告在有关信息丧失秘密性时向法院提出取消禁令的申请。[49]上述两种方式都为《统一商业秘密法》所肯定：“当商业秘密不再存在时，经申请法院应当终止禁令。但为了消除因侵占而产生的商业优势，禁令可延续一个额外的合理期间。”[50]

《统一商业秘密法》在有关禁令的部分还规定：“在适当的情况下，法院可下达强制令，采取积极措施保护商业秘密。”其中的积极措施是指法院下达“强制履行令，要求侵权者向受害人归还侵占之果实，如归还被盗的蓝图、交出偷拍的照片或偷做的录音。”[51]这与《侵权法重述》所说的“使违法者交出体现了该秘密的有形物品，如设计或图纸”一致，属于扣押侵权物品。

2. 损害赔偿

权利人获得损害赔偿的前提是侵权者“使用了”有关的商业秘密，而不仅仅是知道该商业秘密。如果是知道而没有使用，法院可以下达禁令，禁止其披露或使用。而在已经使用的情况下，法院可以单独判处损害赔偿，也可以同时判处损害赔偿和禁令。在上述的“禁令”中，无论法院是下达了“临时性禁令”还是“永久性禁令”，也无论是下达了“禁止使用”的禁令还是“允许使用”的禁令或“扣除领先时间”的禁令，如果被告还使用了有关的商业秘密，则法院还要判决被告向原告支付损害赔偿。而且，这里的使用不仅仅是指将有关的秘密信息用于产品的生产，还包括加速了产品的开发、有助于销售和服务合同的签订，以及其他使商业秘密所有人受损而使侵权人获利的活动。

损害赔偿的计算方法较为复杂。一般说来，各州法院主要使用以下两种方式：或原告的损失，或被告的利润所得，处以数额大者；原告的损失加被告的利润所得，但以原告恢复原状和不让被告不当获利为准，并避免双重损害赔偿。《统一商业秘密法》对这两种方式都进行了肯定：“损害赔偿可同时包括侵权所造成的实际损失和由侵权而产生的没有计算在实际损失中的不当得利。”[52]

除了以上的计算方式，1985修订的《统一商业秘密法》还增加了以权利金作为损害赔偿额的规定。“作为以其他方式计算损害赔偿的替代，由侵权所造成的损害赔偿可用承担这样的责任来计算，即侵权者因未经授权披露或使用商业秘密而支付合理的权利金。”[53]

在特殊的情况下，如被告故意和恶意违反保密义务、故意和恶意侵占他人商业秘密，法院还可以在补偿性损害赔偿的基础上再判处惩罚性损害赔偿。通常，惩罚性损害赔偿是补偿性损害赔偿的两倍。对此，《统一商业秘密法》第3条也有规定：“如果存在故意的和恶意的侵权，法庭可判处惩罚性损害赔偿，其数额是不超过a款规定的损害赔偿的两倍。”[54]这一规定主要是为了惩戒故意的和恶意的侵权者，并对效尤者加以威慑。

3. 律师费

在美国的司法实践中，诉讼的双方当事人一般都是各自支付律师的费用。这被称为“美国规则”(American Rule)。但在有关商业秘密保护的诉讼中，法院却会因为当事人明显的恶意，如恶意起诉他人侵权、恶意提出动议终止禁令或恶意对抗禁令，以及故意和恶意侵权，责令败诉方向胜诉方支付律师费。《统一商业秘密法》第4条即规定：“如果(1)以恶意提出侵权主张，(2)以恶意提出动议终止禁令或以恶意对抗动议，或(3)存在故意的和恶意的侵权，法院可判给胜诉方以合理的律师费。”[55]

无论是《侵权法重述》还是《统一商业秘密法》或《反不正当竞争法重述》，都没有涉及侵犯商业秘密的刑事责任问题。在美国，除了个别州有明确的侵犯商业秘密的刑事法律或规定外，大多数的州都是依据一般性的刑事法律惩罚侵犯商业秘密的犯罪。而且，无论是在颁布了特别法律的州还是在适用一般刑事法律的州，对于侵犯商业秘密犯罪的惩治，都是从侵犯财产权的角度进行的。

在美国，商业秘密的保护虽然是由各州的法律规范的，不属于联邦的范畴，但美国国会却在1996年1月通过了一部《反经济间谍法》，从联邦法律的角度规定了侵犯商业秘密的刑事责任。[56]这既反映了美国政府对保护商业秘密的重视，也突出了将商业秘密作为无形财产权予以保护的的特殊性。《反经济间谍法》中有关商业秘密保护的规定已经纳入了《美国法典》第18卷“刑法”中。

美国1996年《反经济间谍法》共规定了两种侵犯商业秘密的犯罪。第一种是“经济间谍罪”，即行为人有意或故意窃取和传递他人商业秘密，从而有益于外国政府、机构或代理人。第二种是“盗窃商业秘密罪”，即行为人有意或故意盗窃和传递他人商业秘密，从而损害商业秘密所有人并有益于第三人。第三人知道有关的商业秘密是未经许可而被窃取、侵占或变换，仍然接受、购买或占有商业秘密的，也可以构成“经济间谍罪”或“盗窃商业秘密罪”。此外，预谋从事和共谋从事法律所禁止活动的人，以及犯有上述两种罪行的组织，也将受到刑事制裁。

《反经济间谍法》所规定的侵犯商业秘密的犯罪行为有：盗窃商业秘密，或未经许可而侵占、获取、拿走、隐匿商业秘密，或者以欺诈、诡计、欺骗的手段获取商业秘密；未经许可而复制、复写、草绘、绘制、拍摄、下载、上载、改变、毁坏、复印、传送、递送、寄送、邮寄、通讯或传递商业秘密；第三人明知商业秘密是未经授权而被窃取，仍然接受、购买或占有；以及预谋和共谋从事以上活动的行为。

对于犯有经济间谍罪者，法庭可处以50万美元以下的罚款或15年以下的徒刑，或二者并处；对犯有盗窃商业秘密罪者，处罚金或10年以下徒刑，或二者并处。对犯有经济间谍罪的组织，处1000万美元以下罚金；对犯有盗窃商业秘密罪的组织，处500万美元以下罚金。此外，法院还可以下令没收因犯罪而获得的财产或用于犯罪的财产。

[1] Restatement of Torts, 2 Div. 9 at 1.

[2] Uniform Trade Secret Act, Prefatory Note. 《统一商业秘密法》共有12个条文，条文标题有“定义”、“禁令救济”、“损害赔偿”、“律师费”、“秘密之保全”、“诉讼时效”等。

[3] The Restatement of the Law Third, Unfair Competition (1995), Section 39.

[4] 在美国，适用联邦法律的诉讼，当事人必须到联邦法院起诉。适用州法的诉讼，当双方当事人不同州的居民时，既可以到被告所在地的州法院起诉，也可以到被告所在地的联邦法院起诉。如果当事人到联邦法院起诉，联邦法院在审理的过程中，应当适用该州的法律。“杜邦公司诉克里斯托夫”就是这样一个案例。无论是初审的联邦地区法院还是受理上诉的第五巡回上诉法院，都是依据被告所在的德克萨斯州的法律来判决的。

[5] E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970), cert. Denied, 400 U. S. 1024 (1971). 以下凡引，不再加注。

[6] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U. S. 470, 181 U. S. P. Q. 673 (1974).

[7] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U. S. 470, 181 U. S. P. Q. 673 (1974).

[8] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U. S. 470, 181 U. S. P. Q. 673 (1974).

[9] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U. S. 470, 181 U. S. P. Q. 673 (1974).

[10] Intellectual Property and Communication Omnibus Reform Act of 1999 (S. 1948, <http://thomas.loc.gov>).

[11] 修订后的第122条还规定，如果申请人后来又改变主意向国外提交了专利申请，必须在45天之内通知专利局长。否则，视为放弃专利申请。显然，这一规定的目的是让专利局长可以公开已经成为国际性申请的专利申请案。

[12] Application of Sarkar, 575 F.2d 870, 197 U.S.P.Q. 788 (C.C.P.A. 1978).

[13] K & G Oil Tool & Serv. Co., Inc. v. G. & G Fishing Tool Serv., 158 Tex. 594 (1958), cert. Denied, 359 U. S. 898 (1959).

[14] Restatement of Torts, section 757, comment b.

[15] Uniform Trade Secrets Act, Section 1.

[16] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 39, Comment d.

[17] Uniform Trade Secrets Act, Section 1.

[18] 《侵权法重述》提出了6个判定商业秘密时应当考虑的因素。这6个因素依次是：有关信息在所有人企业之外的知晓程度；所有人的雇员和其他商业伙伴所知的程度；所有人为保护该信息的秘密性而采取的措施的程度；该信息对所有人 and 竞争者所具有的价值；所有人在开发该信息中所消耗的努力或金钱之数额；他人以正当手段获得或复制该信息的难易程度。Restatement of Torts, section 757, comment b.

[19] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U. S. 470, 181 U. S. P. Q. 673 (1974).

[20] Uniform Trade Secret Act, Comment to Section 1.

[21] Uniform Trade Secret Act, Comment to Section 1.

[22] WTO: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 39.

[23] Restatement of Torts, section 757, comment f; section 759, comment c.

[24] Uniform Trade Secret Act, Comment to Section 1.

[25] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 43, Comment b.

[26] Restatement of Torts, section 757.

[27] Uniform Trade Secret Act, Section 1.

[28] Restatement of Torts, section 757, comment j.

[29] Uniform Trade Secret Act, Section 2.

[30] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 40, Comment d.

[31] Donald Chisum and Michael Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Section

[32] *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U. S. 470, 181 U. S. P. Q. 673 (1974).

[33] Donald Chisum and Michael Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Section 3 A.

[34] *E. L. Du Pont de Nemours & Co. v. Masland*, 244 U. S. 1016 (1917).

[35] Restatement of Torts, section 757, comment a.

[36] Restatement of Torts, section 759, comment b.

[37] Donald Chisum and Michael Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Section 3 B(3).

[38] Uniform Trade Secret Act, Section 1.

[39] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 39.

[40] *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 U. S. 986 (1985).

[41] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 39, Comment b.

[42] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 39, Comment b.

[43] Restatement of Torts, section 757, comment e.

[44] Economic Espionage Act of 1996.

[45] Restatement of the Law, Third, Unfair Competition, Section 44.

[46] *Shellmar Products Co. v. Allen-Qualley Co.*, 87 F.2d 104, 32 U.S.P.Q. 24 (7th Cir. 1937).

[47] *Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 150, 80 U.S.P.Q. 108 (2d Cir. 1949).

[48] See, e.g., *Schreyer v. Casco Products Corp.*, 190 F. 2d 921 (2d Cir. 1951), cert. Denied, 342 U.S. 108 (1952).

[49] See, e.g., *Boeing Co. v. Sierracin Corp.*, 108 Wash. 2d 38, 738 P. 2d 665 (1987).

[50] Uniform Trade Secret Act, Section 2.

[51] Uniform Trade Secret Act, Section 2, comment.

[52] 这是《统一商业秘密法》1985年修订后的规定。1979年文本的规定是：“除禁令救济之外或作为禁令救济之替代，原告可获得因侵权所造成之实际损失计算的损害赔偿。原告还可以获得因侵权所产生的没有计算在实际损失赔偿之内的不当得利。”

[53] Uniform Trade Secret Act, Section 3.

[54] Uniform Trade Secret Act, Section 3.

[55] Uniform Trade Secret Act, Section 4.

[56] Economic Espionage Act of 1996, H. R. 3723. (<http://thomas.loc.gov>)

相关文章:

[“知识产权滥用”是一个模糊命题](#)

[中日企业名称保护比较研究](#)

[制止不正当竞争的若干问题](#)

[闫文军《专利权的保护范围》一书序言](#)

[网络传播与版权保护](#)

[Intellectual Property Research Cooperation in East Asia](#)

[美国计算机软件保护法研究](#)

[The Trade Secret Protection in China](#)

[The Establishment and Development of the Intellectual Property System in China](#)

[外观设计的法律保护](#)

[更多>>](#)

网络版权: 中国法学网www.iolaw.org.cn “学者专栏”

[返回](#)

[网站简介](#) | [招聘信息](#) | [投稿热线](#) | [意见反馈](#) | [联系我们](#)

Copyright © 2003 All rights reserved 中国社会科学院法学研究所版权所有 请勿侵权

地址: 北京市东城区沙滩北街15号 邮编: 100720

[RSS](#)
