



# 中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org

最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

## 上诉人成都市九洲机电工程研究所与被上诉人广汉市恒达机电设备厂、唐建军侵害商业秘密纠纷一案

提交日期: 2006-05-15 15:36:01

四川高院知识产权庭维护

### 四川省高级人民法院

#### 民事判决书

(2005)川民终字第81号

上诉人(原审原告)成都市九洲机电工程研究所。住所地四川省成都市人民南路三段三十号。

法定代表人 罗宪中, 该所所长。

委托代理人 蔡军, 四川永徽律师事务所律师。

委托代理人 景保林, 四川永徽律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)广汉市恒达机电设备厂。住所地四川省广汉市平江路17号。

负责人 彭迎, 该厂厂长。

委托代理人 曾无畏, 四川维扬律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)唐建军, 男, 1968年2月14日生, 汉族, 住四川省广汉市雒城镇长沙路西二段8号信箱, 系广汉市恒达机电设备厂职员。

委托代理人 曾无畏, 四川维扬律师事务所律师。

上诉人成都市九洲机电工程研究所因侵害商业秘密纠纷一案, 不服四川省德阳市中级人民法院(2003)德民初字第95号民事判决书, 向本院提起上诉。本院于2005年3月16日受理后, 依法组成合议庭, 并于2005年4月13日公开开庭进行了审理。上诉人成都市九洲机电工程研究所的委托代理人蔡军、景保林, 被上诉人广汉市恒达机电设备厂的委托代理人曾无畏、唐建军等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明: 1994年10月30日, 成都市九洲机电工程研究所(下称九洲所)的产品“高温高声超声波管道防垢器”取得国家知识产权局颁发的实用新型专利(至2001年2月18日, 因权利人未缴纳年费, 专利权终止), 并形成了自己对防垢器生产工艺的独特技术。此后, 九洲所于1997年10月将产品投入攀钢市场。经对产品进行实验并试用后, 其试用产品效果良好, 并达到相关技术指标。至此, 九洲所之产品得以较大规模进入攀钢市场。九洲所在本案所称的商业秘密包括两部分: 一、“TC型内置式超声波换能器工艺”中含有生产超声波防垢器的三项工艺技术秘密: (1) 压电环组装作业指导; (2) 灌装硅油作业指导; (3) 内置式超声波换能器装配工艺系统图。九洲所称以上三项工艺是其独有技术。技术秘密的载体是其工艺文件。二、客户名单及经营信息秘密。攀钢市场的客户名单及攀钢用户对防垢器产品技术特征的要求和产品的销售价格。九洲所对以上商业秘密采取了相应的保密措施, 与员工签订《保密条例》, 并视员工接触秘密的等级发放保密费等。

广汉市恒达机电设备厂(下称恒达厂)是于2002年3月29日经核准设立的一家独资企业。其经营范围为超声波防垢节能器、机电产品配件生产及销售。2002年4月, 该厂通过攀枝花市明裕机电设备有限公司将自己生产的2台与九洲所相同型号(TC型)的防垢器产品(之后其型号进行了改动)销往攀钢铸造厂, 即九洲所的客户, 并于同年7月收回货款。

在本案审理过程中，恒达厂于2003年12月3日取得了“压电环实用新型专利”，专利权人为罗伟。

针对九州所所述三项工艺技术及经营信息是否属商业秘密、以及恒达厂生产超声波防垢器的技术是否与九州所一致等争议焦点，一审法院委托了西南科技大学司法鉴定中心进行鉴定，结论为：九州所的TC型换能器工艺规范、成熟和完整具有独特性和新颖性；九州所的TC型换能器和恒达厂的HN02型换能器的工作原理相同，总体结构大体一致，技术要求雷同，主要装配工艺大同小异，工艺差异部分对产品的制造和产品的主要性能、效果不产生实质性影响；该两套技术生产的产品性能和效果具有极高的相似性；在实践中，由双方自行设计的工艺相同的几率为零；九州所的以上三项工艺未包含在其已失效的实用新型专利内。鉴定人及复核人分别为法学教授税杰雄、廖斌，辅助鉴定专家为机电工程学科教授朱目成、刘继光。经查证，鉴定人及复核人均于四川省司法鉴定工作管理委员会于2003年4月20日予以公告的在册知识产权司法鉴定人员。对该鉴定结论九州所予以认可，恒达厂提出异议，并要求对鉴定人进行质询。庭审中，辅助鉴定专家朱目成教授作为证人，在回答恒达厂对鉴定结论的质询及一审法院调查时，却称：九州所之压电环工艺及装配工艺系统具有独特性，而罐装硅油工艺属标准化作业；业内人士通过专利说明书能够形成以上三项工艺。因此恒达厂提出了以下异议：1、鉴定人及复核人的专业知识背景与工艺方法鉴定所要求的不符，其均为法学教授而非机电工艺技术专家，不具备相关技术能力；2、司法鉴定内容不客观、鉴定人鉴定方法及查新途径不全面；3、该结论与辅助鉴定专家在当庭接受质询时的陈述矛盾。综上，请求不予采信该鉴定结论。

针对恒达厂提出的异议，一审法院要求西南科技大学司法鉴定中心进行补充鉴定。其结论为：1、九州所TC型工艺文件未包含在其已失效的专利说明中；2、九州所主张的三项秘密点除罐装硅油工艺属公知信息外，其余均具有独特性；3、九州所之工艺技术与恒达厂之工艺技术工作原理相同，总体结构大体一致，技术要求雷同，主要装配工艺大同小异，工艺差异部分对产品的制造不会产生实质性影响；4、恒达厂之工艺技术亦不包含在其压电环专利说明中；5、业内人士并不能按九州所之失效专利说明形成与恒达厂相同之工艺。对该鉴定结论，经质证，九州所认可该鉴定结论。恒达厂提出如下异议：1、程序违法。(1)鉴定人的资质，鉴定人及复核人的专业知识背景与工艺方法鉴定所要求的不符，依据司法部关于《下发〈司法鉴定执业分类规定（试行）〉的通知》第十六条：“知识产权鉴定：根据技术专家对本领域公知技术及相关专业技术的了解，并运用必要的检测、化验、分析手段，对被侵权的技术和相关技术的特征是否相同或者等同进行认定”。故鉴定人不具备相应技术能力；(2)辅助鉴定专家无技术职称说明；(3)此次鉴定应属重新鉴定，应按照《司法鉴定程序通则》的规定“由原司法鉴九州所主张的三项工艺以“秘密点”命名显失公正。2、内容不客观。(1)工艺的独特性、新颖性不能必然推导出九州所之秘密点属法律意义的技术秘密；(2)恒达厂已取得“超声波换能器压电环”的实用新型专利，司法鉴定结论认为九州所之压电环工艺的独特性、新颖性结论明显依据不足，且九州所、恒达厂之压电环结构及选材均不同，不构成侵权；(3)鉴定结论与辅助鉴定专家朱目成教授向法院作的陈述仍然矛盾；(4)鉴定结论对比标准错误，逻辑错误。3、鉴定手段不科学。鉴定人技术查新手段有限，对比分析与技术分析手段不能达到鉴定目的的要求。4、鉴定书违反法律规定等。综上，恒达厂认为本次鉴定结论是伪科学的、不客观、不公正，不能作为证据使用。

唐建军作为九州所市场部营销处前职员，在职期间，接受了防垢器的专用技术知识的内部培训。从“1995年至2002年均从事产品的营销及维修工作，对产品性能比较熟悉”，其曾作为九州所代表参与了九州所对攀钢市场的开拓工作，并负责该片区的营销。唐建军在九州所工作期间与该所签订过一份《保密条例》，该条例约定：“乙方（唐建军）应对甲方（九州所）的专利技术、专有技术、商业秘密负保密义务，且乙方离开甲方三年内不得披露、使用或允许他人使用甲方的技术和商业秘密；甲方视乙方接触技术、商业秘密程度等级，甲方按季度发给乙方保密费”。唐建军在此期间亦实际领取108元/月保密费。九州所称唐在该所工作期间，于2002年4月为恒达厂领取了营业执照的事实属实，但其未能举证证明唐使用其技术和经营信息为恒达厂服务。2003年1月，唐因与九州所的劳动合同期届满，离开该所，后在恒达厂就职。

九州所前员工罗伟等人亦从2002年7月起相继辞职并陆续就职于恒达厂。

一审法院认为：九州所系1992年8月成立的生产、销售超声波防垢器产品的单位。九州所在本案中主张的技术秘密是否具有商业秘密的性质，属专业知识范畴，司法鉴定机构已作出了结论。恒达厂对鉴定结论所提异议，一审法院认为：1、关于鉴定人的专业知识背景问题。本案司法鉴定结论上署名的鉴定人税杰雄、廖斌确系法学教授，不具备本案技术所涉专业知识，但其属于知识产权司法鉴定人员。本案技术秘密的鉴定，是由鉴定机构指定其机电工程技术类辅助司法鉴定专家组人员朱目成、刘继光等教授会同研究后出具，该两名教授系西南科技大学机电工程学科教授。故该鉴定报告中鉴定人专业知识背景的瑕疵并不足以影响对鉴定结论的采信。2、关于此次鉴定性质。本院依补充鉴定程序启动，故并非重新鉴定，恒达厂之应变更鉴定人的异议不能成立。3、关于法院及鉴定机构将九州所主张的三项工艺以“秘密点”命名显失公正的问题。在商业秘密案件审理过程中，将原告主张的其存在商业秘密的技术点从其整体技术中独立出来，并称之为“秘密点”，既便于审理又是此类案件审理中的通用称谓，并不意味着此名称就赋予其商业秘密的

法律特征，故恒达厂之该项异议亦不能成立。4、恒达厂认为工艺的独特性、新颖性不能必然推导出九州所之工艺属法律意义的技术秘密，该抗辩理由成立。因为商业秘密的法律特征就是新颖性、价值性、实用性及保密性，本案所涉工艺方法技术的价值性、实用性已是双方当事人不争的事实，司法鉴定确认了它的新颖性（独特性）并不能必然导出技术秘密的成立，还涉及保密性的审查。5、恒达厂称其已取得“压电环实用新型”专利的主张属实，但其授权公告日后于双方纠纷发生日，其权利申请日亦后于恒达厂被控侵权销售产品日，且该专利权人为罗伟并非恒达厂，亦非恒达厂所称的工艺设计人郑东。且该专利技术是否运用于本案所涉的被诉于2002年4月销售给攀钢的产品，恒达厂并无证据证明，恒达厂使用其在持续生产超声波产品后阶段所取得的专利技术，对九州所诉其在前一阶段的侵权行为进行抗辩，属逻辑上的矛盾。其压电环的结构及原材料的改进亦是同理。恒达厂在现阶段对技术及原材料的改进及取得的专利技术，并不能确认以前的行为是否构成侵权。6、本次鉴定结论与一审法院对西南科技大学朱日成教授的咨询结论存在矛盾之处属实，但根据证据证明效力，由朱教授参与的专家组共同对工艺技术作的正式结论的效力应大于之前其个人在非技术环境下作出的简单陈述。故该项异议不能成立。7、恒达厂认为鉴定人技术查新手段有限的问题。一审法院委托的是经批准的知识产权鉴定机构，其采用什么方法进行鉴定，与本案审理无关，恒达厂的该异议不能成立。综上，鉴定结论所确认的九州所的二项方法技术，即：压电环组装作业指导及内置式超声换能器装配工艺系统图的独特性已具备。同时九州所对这一方法技术采取了一定的自我保护措施，故其作为商业秘密中的方法技术秘密的法律状态已经具备。九州所主张保护的经营信息秘密，经查证证实，攀钢集团是该类产品销售的主要市场属公知的事实。综上，恒达厂、唐建军是否对九州所之商业秘密构成了侵害的认定，虽然九州所主张的以下事实成立，即：恒达厂在建厂不到一个月时间既已开始生产并向九州所之用户销售产品；其陆续录用的4名员工均是九州所之前职员；且唐建军尚在九州所任职期间为恒达厂领取营业执照；九州所对上列员工均进行过内部培训，唐建军不仅参与了九州所对攀钢市场的开拓工作，还直接参与了销售等工作，其工作性质及技术培训经历使其足以接触并掌握九州所之上述技术秘密及经营信息秘密；恒达厂在唐建军及其余3名员工从九州所离职后录用其作为“经营厂长”，其从事的工作范围与之前是相同的；鉴定结论已确定了九州所的技术秘密及恒达厂设计图与九州所设计图的相似性等。但本案中，九州所并未举证证明恒达厂的产品工艺设计人郑东对其商业秘密的接触史；且九州所未举证证明郑东不是设计人或其通过不正当手段取得了九州所之技术秘密；唐建军等四人虽曾在九州所工作，并接受内部培训及签有保密协议，但其离职时间均晚于恒达厂生产、销售产品的时间；九州所未举证证明唐建军等人向恒达厂非法提供其商业秘密，亦未举证证明恒达厂的生产技术是从九州所非法取得的；唐建军虽为恒达厂领取过营业执照，但该事实仅证明唐与恒达厂有一定关系，不能认定其属侵权事实；且九州所未举证证明唐建军在2002年初就非法使用九州所的商业秘密为恒达厂服务，故并不排除恒达厂使用郑东设计的工艺与九州所偶合的情形。故现有证据尚不能认定恒达厂已构成侵权，恒达厂的此项抗辩理由成立，九州所侵权之主张因证据的欠缺而不能成立。

其次，关于恒达厂辩称九州所并无证据证明其明知唐建军等4人非法使用了九州所之商业秘密为其工作的问题。九州所未举证证明恒达厂使用了其经营信息秘密，经本院调查，亦未取得支持九州所上述主张的直接证据。根据最高人民法院《关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》第三条：“经人民法院调查收集证据，未能收集到时仍由负有责任的当事人承担举证不能的法律后果”的规定，九州所对此应承担不利的法律后果。

综上，九州所作为商业秘密之权利人，在本案中并没有充分证据证明恒达厂及唐建军侵害其商业秘密，其诉讼请求，因无事实和证据，一审法院不予支持。依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果”及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条第二款、第七十二条、第一百三十四条的规定，一审法院判决驳回九州所的诉讼请求。案件受理费15390元，财产保全费5900元，其他诉讼费4620元，鉴定费30000元，鉴定人出庭误工补助费600元，合计56510元由九州所负担。

宣判后，九州所不服，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：1、一审法院的推理存在逻辑错误，导致认定的事实与结论矛盾。从一审法院已认定的事实已经足以推断出恒达厂和唐建军侵犯了九州所的商业秘密。2、一审法院适用法律错误，导致错误判决。在九州所已提出充分证据证明了恒达厂存在侵权事实时，恒达厂和唐建军要进行反驳，就应当由其提供反驳的证据，即举证责任在恒达厂、唐建军一方。恒达厂和唐建军的反驳理由是：郑东为恒达厂产品工艺的设计人，对此，应当由恒达厂和唐建军提供相应的证据来证明，而不应由九州所提出证据来否认。一审法院却认定应由九州所负有举证责任。此外，一审法院在引用最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条时，没有完整地引用该条款。即：一审法院漏掉了应当适用本案的关键内容“反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明”，对恒达厂应当承担的举证责任只字未提，将九州所置于“举证不能”的不利境地，致使适用法律不当，导致一审的错误判决。

恒达厂、唐建军均未提交书面答辩状。恒达厂、唐建军在庭审时辩称：1、2004第20号鉴定书不具证据应有的合法

性、科学性、客观性。请求二审法院根据一审证据和庭审笔录对九州所工艺文件中的“压电环组装作业指导书”、“内置式超声换能器工艺系统图”是否具有“技术秘密”法律上的特征进行甄别。2、内置式超声换能器工艺系统图本身并不是独立的技术方法，且在其失效的专利说明书附图1比九州所要求保护的工艺系统图更具体、更完备，因此，不可能是技术秘密。3、恒达厂的压电环组装工艺具有独创性。4、九州所无证据证明恒达厂、唐建军有侵权行为。综上，九州所无证据证明恒达厂、唐建军有侵害商业秘密的行为，请求二审法院驳回九州所的上诉请求。

唐建军口头补充答辩称：2003年春节后到恒达厂工作，没有侵权行为。

经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以认可。

二审中，九州所明确表示其诉讼主张的商业秘密为“TC型内置式超声波换能器工艺”中含有的生产超声波防垢器的两项工艺技术：即（1）压电环组装作业指导；（2）内置式超声换能器装配工艺系统图。

另查明，一审期间，九州所为证明其享有涉案工艺技术，提交了TC型内置式超声波换能器工艺文件，其中：压电环组装作业指导书共2页、灌装硅油作业指导书共2页、内置式超声换能器装配工艺系统图共10页。恒达厂为证明其生产超声波防垢节能器产品的工艺技术系来源于该厂员工郑东，在一审期间提交了郑东的证词和恒达厂的HN02型换能器装配工艺卡片（共24张）。该工艺卡片的编制、校对、审核等栏目均为空白。

2003年10月13日，一审法院在对罗伟（原为九州所员工，现为恒达厂员工）的询问笔录载明：罗伟自认其自1992年至2000年在九州所工作；以彭迎的名字注册的恒达厂，实际负责人是本人等。

本院庭审后，九州所认可一审法院关于恒达厂生产、销售两台涉嫌侵权的超声波防垢器的认定。该两台产品的销售价款共计100000元。

本院认为：商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。关于本案诉争的TC型超声波防垢器的压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图是否不为公众所知悉的问题。一审法院的司法鉴定结论表明：（1）九州所的压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图均具有独特性；（2）九州所的工艺技术与恒达厂的工艺技术：工作原理相同，总体结构大致一致，技术要求雷同，主要装配工艺大同小异、工艺差异部分对产品的制造不会产生实质性影响；（3）恒达厂的工艺技术不包含在其压电环专利说明中等。一审期间，虽然恒达厂、唐建军对一审法院委托司法鉴定机构进行的司法鉴定结论持异议，但在一审判决采信了该鉴定结论，并做出判决后，恒达厂、唐建军均未对此提出上诉主张。根据民事诉讼程序的有关规定，二审法院仅就上诉人的上诉请求进行审理，因此，本院对恒达厂、唐建军就一审法院委托有关机构做出的司法鉴定提出的异议不予审理。故该司法鉴定结论应做为本案证据采纳。依据该鉴定结论，应认定九州所的压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图工艺技术均具有新颖性。

此外，由于九州所与员工签订了书面保密条例，并发放了保密费，应认定九州所已采取了合理的保密措施。

综上，由于九州所涉案的两项工艺技术具备商业秘密的法定构成要件，即不为公众所知悉、秘密性、实用性和价值性，故九州所的涉案两项工艺技术依法应认定为商业秘密。

关于恒达厂、唐建军是否侵犯了九州所的两项工艺技术商业秘密。依据一审的司法技术鉴定结论，恒达厂生产的HN02型超声波防垢器中所使用工艺技术，与九州所生产TC型超声波防垢器所使用的压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图工艺技术等同。再者，结合恒达厂成立时间及生产销售涉嫌侵权的产品的时间，以及恒达厂的员工系原九州所的员工，对九州所的技术有接触史的实际情况，在九州所举证证明其在先生产、销售了TC型超声波防垢器，并向一审法院提交了相关工艺技术图纸，以证明其技术来源后，恒达厂应负有证明其生产被控侵权产品工艺技术来源合法的举证责任。由于恒达厂称其生产被控侵权产品的技术系来源于该厂职工郑东，但其提交的证明恒达厂生产HN02型换能器装配工艺卡片的编制、校对、审核等栏目均为空白。且郑东本人的证词属于自证，在无相关事实佐证的情况下，该证词不具证明的效力。因此，依据最高人民法院法释（2001）33号《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款关于没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果的规定，由于恒达厂提交的证据不足以证明其生产被控侵权产品技术的合法来源，应认定恒达厂生产的HN02型超声波防垢器的技术系来源于九州所，即应认定恒达厂生产的该产品侵犯了九州所的压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图工艺技术商业秘密，其依法应承担相应的侵权民事责任。

一审法院虽已查明唐建军、罗伟等人均系原九州所的员工，但是，由于唐建军并非是恒达厂与九州所TC型超声波防垢器技术有接触史的唯一员工，九州所亦未提交唐建军侵犯其商业秘密的直接证据，故九州所关于恒达厂侵犯其商业秘密，唐建军应承担连带责任的主张，因无相关事实和证据证明，本院不予支持。

关于九州所向恒达厂主张损害赔偿问题，因九州所未能举证证明其因恒达厂的侵权受到的损失，以及恒达厂生产、销售两台侵权产品实际并未获利的情况，故本院对九州所向恒达厂主张损害赔偿的请求，因无相关证据支持，对此主张，本院不予支持。

关于九洲所主张恒达厂在行业内公开道歉的诉讼请求，因九洲所该项诉讼请求不明确，对此请求，本院不予支持。

综上，九洲所的压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图工艺技术符合商业秘密的法定构成要件，依法应受法律保护。恒达厂不能证明其生产HN02型超声波防垢器技术的合法来源，根据相关事实，应认定其构成对九洲所涉案商业秘密的侵犯，依法应承担相应的侵权民事责任。一审法院审理程序合法，但没有完整地适用相关法律规定，致认定主要事实错误，本院予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（三）项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款（三）项、第三款、第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、第一百三十四条第一款（一）、（七）项之规定：

一、撤销四川省德阳市中级人民法院（2003）德民初字第95号民事判决；

二、在本判决生效后，在涉案工艺技术商业秘密成为公知技术前，广汉市恒达机电设备厂在其生产，经营中立即停止使用压电环组装作业指导、内置式超声波换能器装配工艺系统图工艺技术，并在该工艺技术秘密成为公知技术前负有保密义务；

三、驳回成都市九州机电工程研究所的其余诉讼请求。

本案一审案件受理费15390元，财产保全费5900元，其他诉讼费4620元，鉴定费30000元，鉴定人出庭误工补助费600元，合计56510元，由广汉市恒达机电设备厂负担46146元，由成都市九州机电工程研究所负担10364元。二审案件受理费20010元，由广汉市恒达机电设备厂负担12006元，由成都市九州机电工程研究所负担8004元。

本判决为终审判决。

审 判 长 张 冰  
审 判 员 刘 巧 英  
代理审判员 陈 洪

二〇〇五年六月十五日

书 记 员 赵 静 娟

此文书已被浏览 203 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited