

# 侵犯商业秘密纠纷的境外风险

## ——评美国“天瑞”案

□文/张广良

美国联邦巡回上诉法院(CAFC)裁决的天瑞集团、天瑞集团铸造有限公司(下称“天瑞”)与美国国际贸易委员会一案,代表着美国通过337调查的方式,对美国商业秘密拥有者给予保护的新动向。此案裁决赋予了美国商业秘密拥有者一件有利武器,即通过美国国内法去解决发生在美国境外的侵犯商业秘密行为。此案的影响巨大,增大了中国企业(尤其是那些与美国竞争对手存在潜在商业秘密纠纷的企业)的产品出口美国的知识产权风险。时至今日,该裁决作出已10月有余。然国内对此案鲜有报道及讨论。在介绍该案案情的基础上,本文将分析该案存在的争议及其对中国企业的影响。



### 〔案情简介〕

Amsted工业公司(下称Amsted)是一家总部位于美国的铸钢火车车轮制造商,拥有两项制造方法的商业秘密。该公司在美国业务中使用了其制造方法中的一项,另一项方法则已不再在美国使用,而是授权给中国大同爱碧玺铸造有限公司(下称大同公司)使用。天瑞2005年曾与Amsted协商,试图获得类似的许可,但未能成功。后来天瑞雇佣了大同公司的9名员工,这些员工在大同公司工作期间接受过涉案商业秘密方法的培训,并被告知该方法为机密,且其中的8人签署了保密协议。天瑞在中国制造铸钢火车车轮,通过合资企业将其产品出口至美国。

因此,Amsted向国际贸易委员会投诉,称涉案

车轮的制造方法是在美国开发完成的,应受到美国国内商业秘密法的保护,故上述车轮的进口违反了美国1930年《关税法案》的第337条(下称337条款)。天瑞以涉嫌侵犯商业秘密的行为发生在中国,且337条款不具有在境外适用的立法意图为由,提出终止337调查程序的动议。国际贸易委员会的行政法官驳回了这一动议,认为有充分的直接及间接证据证明天瑞通过窃取Amsted商业秘密的方式,获取了涉案车轮制造方法,裁定支持了Amsted的主张。国际贸易委员会对行政法官的裁决未进行复议,并颁发了有限的排除令(limited exclusion order)。

天瑞不服国际贸易委员会的裁决,向美国联邦



在解决中美间商业秘密纠纷方面，天瑞案为美国的商业秘密拥有者打开了另一扇门。对于发生在中国的侵犯商业秘密纠纷，只要使用该商业秘密制造的产品出口至美国，美国的商业秘密拥有者则可以将天瑞案作为先例，请求国际贸易委员会对中国企业进行337调查。

巡回上诉法院提起诉讼。在诉讼中，天瑞并未质疑国际贸易委员会认定的如下事实：Amsted所拥有的秘密信息被以违反保密义务的方式泄露给了天瑞，且这些信息被用于制造出口至美国的火车车轮。天瑞提出了两点诉讼主张，一是337条款不具有在境外适用的效力；二是因Amsted未在美国国内实施诉争商业秘密方法，故其没有满足337条款中的国内产业受损的要求。

联邦巡回上诉法院首先分析了本案涉及的新问题（即判决书中所称的“第一印象”的问题）：由国际贸易委员会发起的涉及商业秘密的337调查，应当适用联邦法律还是州法律？尽管国际贸易委员会行政法官（ALJ）适用的是伊利诺伊州商业秘密法，联邦巡回上诉法院认为，某行为是否违反了337条款而构成进口中的“不公平的竞争方法”或“不公平行为”，是联邦法上的问题，故应适用统一的联邦法律标准而非依据某一州的侵权法来解决。在美国各州的商业秘密法差异较小，其法源通常为《反不正当竞争重述》及《统一商业秘密法》，且有关窃取商业秘密的联邦成文刑法对商业秘密定义的依据亦为《统一商业秘密法》，故本案不存在商业秘密实体法适用上的争议。

关于337条款是否具有境外适用的效力问题，联邦巡回上诉法院基于以下三点认可了该条款具有境外适用的效力：1、337条款所明确针对的对象为将物品进口美国所存在的竞争中的不公平方法及不公平行为。337条款的重点在于进口，而进口本身是一种国际性的交易，故可合理推定国会立法时清楚该法也将适用于可能发生在境外的行为或者有此意图；2、在本案中，国际贸易委员会并未适用337条款惩罚纯粹境

外的行为，本案针对的境外不正当竞争行为局限于导致商品出口至美国并导致国内产业受损的行为；3、337条款的立法历史支持了国际贸易委员会的对该法适用的解释，准许该委员会审理发生在国外的行为。

天瑞上诉的第二个理由为Amsted本身已停止在美国使用该项遭到窃取的制造方法，故被进口至美国的车轮不具备337条款要求所要求的破坏或者实质损害美国产业的威胁。对此，联邦巡回上诉法院认为，根据案件中所涉知识产权性质的不同，判断所谓国内产业的标准也不同。关于专利、版权及注册商标等法定知识产权，若有证据表明存在与受知识产权保护的物品有关的大量国内投资或就业岗位，则可证明国内产业存在；涉及与非法定知识产权有关的不公平竞争行为（如侵犯商业秘密）时，一方面需有证据表明国内产业确实存在，另一方面还要求此种不公平行为具有破坏或严重损害该国内产业的威胁。然而对于商业秘密等非法定知识产权，法律没有要求国内企业必须使用该商业秘密，也未明确要求国内产业与调查涉及的知识产权相关。双方提交的证据表明，天瑞车轮的进口与商业秘密拥有者在美国国内制造的车轮进行了直接的竞争。国际贸易委员会认为，此种竞争足以构成337条款所称的对产业的损害，对此联邦巡回上诉法院认可了国际贸易委员会的观点。

据此，联邦巡回上诉法院认为，国会授权国际贸易委员会确定产品可进口至美国的条件，而该委员会依据天瑞在美国的行为——将车轮进口至美国，认定该行为构成了对美国产业的损害，正确适用了337条款，故维持该委员会的裁决。

## 〔案件存在的争议〕

美国联邦巡回上诉法院的裁决对此类案件具有重大影响。首先,此判决为国际贸易委员会适用337条款进行涉嫌侵犯商业秘密调查时澄清了两个重要的法律问题。一是国际贸易委员会进行此类调查,所适用的应是反映在《反不正当竞争重述》、《统一商业秘密法》及国际贸易委员会判例法中的联邦商业秘密法。二是在证明因与非法定知识产权有关的不正当竞争存在破坏或严重损害国内产业的威胁时,商业秘密的拥有者无需证明其在美国国内使用此种商业秘密,即相关产业的界定不同于法定知识产权。

此案的裁决引起了很大的争议,尤其是337条款能否在美国境外适用的问题,在审理此案的法官中也存在分歧。根据长期确立的美国法律原则,“除非有相反意图表现出来,否则国会通过的立法只适用于美国管辖的地域之内”。基于上文提及的几点理由,审理此案的多数法官认为,337条款可以适用于在美国境外(结合本案即在中国)发生的行为。参与本案审理的摩尔法官则认为,如果天瑞来到美国并窃取了Amsted作为商业秘密保护的制造方法,则国际贸易委员会可适用337条款,禁止使用了该方法制造的所有产品进口至美国;本案所涉火车车轮的进口中不存在任何不公平行为,而本案所有的“窃取”商业秘密行为或者说任何“不公平行为”均发生在国外。摩尔法官认为,美国法院并不具有认定完全发生在境外的商业行为是否正当的权力。

事实上,在诉讼过程中,天瑞的抗辩事由之一为中国法律可为任何窃取商业秘密的行为提供充分的救济,不应准许国际贸易委员会对发生在中国的行为适用美国的商业秘密法,此种做法的后果是不正当地干涉了中国法律的适用。联邦巡回上诉法院未支持天瑞的抗辩,理由之一为天瑞未能指明国际贸易委员会在本案适用的、规制商业秘密窃取的原则与中国商业秘密法存在冲突,并进一步指出其找不出《与贸易有关知识产权协定》(下称“TRIPS协定”)第39条关于制止窃取秘密的要求与国际贸易委员会行政法官所适用的商业秘密法原则之间的区别,故没有发现国际贸易委员会的裁决与中国法之间的冲突。

联邦巡回上诉法院的推理过程应为:既然中国为世界贸易组织成员,其法律包括商业秘密法必须要符合TRIPS协定的要求;国际贸易委员会在本案适用的美国商业秘密法与TRIPS协定第39条无差别,故中国商业秘密法与在本案适用的美国商业秘密法不存在冲突。联邦巡回上诉法院推理的过

程是不严密的。首先,虽然中国有关商业秘密保护的法律规定符合了TRIPS协定的相关要求,但中国法院在司法过程中并不直接适用TRIPS协定,因此,不能将TRIPS协定的规定作为中国法的法源。其次,正如摩尔法官所指出的,对于完全发生在中国的行为,该行为是否正当的判定主体不应是美国的法院。而某行为是否正当、公平,其判定结果在很大程度上取决于当事人的诉辩主张及证据。笔者注意到本纠纷在国际贸易委员会审理过程中,天瑞曾提出了涉案商业秘密不应构成商业秘密的主张。而假定本案诉讼是在中国进行,此抗辩事由应为法院审理的重点,也是认定天瑞行为是否具有正当性的关键。

## 〔本案对中国企业的影响〕

在中国,商业秘密作为一种民事权益,受到反不正当竞争法及刑法的保护。不同于专利权,商业秘密的保护范围不具有清晰的界限。近年来,随着对外技术交流与合作的加强,中外之间的商业秘密纠纷日趋增多。若商业秘密的拥有者为外方当事人,则其可根据来源国与中国共同加入的双边或多边国际公约等,在中国主张商业秘密保护。中国法院将依据中国法律进行审理,即判定原告主张的商业秘密能否构成、被告的抗辩事由是否成立以及在被告构成侵犯商业秘密的情形下,应承担何种形式的法律责任。

在解决中美间商业秘密纠纷方面,天瑞案为美国的商业秘密拥有者打开了另一扇门。对于发生在中国的侵犯商业秘密纠纷,只要使用该商业秘密制造的产品出口至美国,美国的商业秘密拥有者则可以将天瑞案作为先例,请求国际贸易委员会对中国企业进行337调查。如此操作的优势对美国商业秘密拥有者是显而易见的:在本土诉讼、熟悉的法律及诉讼制度、高昂的律师费用给竞争对手带来的威慑等。这些优势恰恰是中国对手的劣势。因此,毫无疑问,天瑞案大大增加了中国企业产品出口至美国的商业秘密风险。如何防范这些风险,将是中国出口企业不得不考虑的问题。

中国企业在经营者中应进一步增强商业秘密意识。一方面确保己方的商业秘密的安全,不被非法窃取与使用。另一方面,应采取有效措施,减少与他人发生商业秘密纠纷的几率。毕竟对于许多中国企业而言,在美国输掉了337的官司事小,产品被禁止进入美国从而失去了市场事大。CPI  
(作者系中国人民大学法学院副教授、法学博士)