

侵犯商業秘密糾紛的境外風險

——評美國“天瑞”案

—張廣良—



栏目主持:張廣良

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)裁決的天瑞集團、天瑞集團鑄造有限公司(下稱“天瑞”)與美國國際貿易委員會一案¹,代表着美國通過337調查的方式,對美國商業秘密擁有着給予保護的新動向。此案裁決賦予了美國商業秘密擁有着一件有利武器,即通過美國國內法去解決發生在美國境外的侵犯商業秘密行爲。此案的影響巨大,增大了中國企業(尤其是那些與美國競爭對手存在潛在商業秘密糾紛的企業)的產品出口美國的知識產權風險。時至今日,該裁決作出已10月有餘,然而國內對此案鮮有報道及討論。在介紹該案案情的基礎上,本文將分析該案存在的爭議及其對中國企業的影響。

案件概要

Amsted 工業公司(下稱Amsted)是一家總部位於美國的鑄鋼火車車輪製造商,擁有兩項製造方法的商業秘密。該公司在美國業務中使用了其製造方法中的一項,另一項方法則已不再在美國使用,而是授權給中國大同愛碧鑄造有限公司(Datong ABC Castings Company Limited,下稱大同公司)使用。天瑞2005年曾與Amsted協商,試圖獲得類似的許可,但未能成功。後來天瑞僱傭了大同公司的9名員工,這些員工在大同公司工作期間接受過涉案商業秘密方法的培訓,並被告知該方法爲機密,且其中的8人簽署了保密協議。天瑞在中國製

造鑄鋼火車車輪,通過合資企業將其產品出口至美國。

Amsted 向國際貿易委員會投訴,稱涉案車輪的製造方法是在美國開發完成的,應受到美國國內商業秘密法的保護,故上述車輪的進口違反了1930年《關稅法案》的第337條(下稱337條款)²。天瑞以涉嫌侵犯商業秘密的行爲發生在中國,且337條款不具有在境外適用的立法意圖爲由,提出終止337調查程序的動議。國際貿易委員會的行政法官駁回了這一動議,認爲有充分的直接及間接證據證明,天瑞通過竊取Amsted商業秘密的方式,獲取了涉案車輪製造方法,裁定支持了Amsted的主張。國際貿易委員會對行政法官的裁決未進行複議,並頒發了有限的排除令(limited exclusion order)。

天瑞不服國際貿易委員會的裁決,向美國聯邦巡迴上訴法院提起訴訟。在訴訟中,天瑞並未質疑國際貿易委員會認定的如下事實:Amsted所擁有的秘密信息被以違反保密義務的方式泄露給了天瑞,且這些信息被用於製造出口至美國的火車車輪。天瑞提出了兩點訴訟主張,一是337條款不具有在境外適用的效力;二是因Amsted未在美國國內實施訴爭商業秘密方法,故其沒有滿足337條款中的國內產業受損的要求。

聯邦巡迴上訴法院首先分析了本案涉及的新問題(即判決書中所稱的“第一印象”的問題):由國際貿易委員會發起的涉及商業秘密的337調查,應當適用聯邦法律還是州法律?儘管國際貿易委員會行政法官適用的是伊利諾伊州商業秘密法,聯邦巡迴上訴法院認爲,某行爲是否違反了337條款而構成進口中的“不公平的競爭方法”或“不公平行爲”,是聯邦法上的問題,故應適用統一的聯邦法律標準而非依據某一州的侵權法來解決。在美國各州的商業秘密法差異較小,其法源通常爲《反不正當競爭重述》及《統一商業秘密法》,且有關竊取商業秘密的聯邦成文刑法對商業秘密定義的依據亦爲《統一商業秘密法》,

故本案不存在商業秘密實體法適用上的爭議。

關於 337 條款是否具有境外適用的效力問題，聯邦巡迴上訴法院基於以下三點認可了該條款具有境外適用的效力：1. 337 條款所明確針對的對象為將物品進口美國所存在的競爭中的不公平方法及不公平行為。337 條款的重點在於進口，而進口本身是一種國際性的交易，故可合理推定國會在立法時清楚該法也將適用於可能發生在境外的行為或者有此意圖；2. 在本案中，國際貿易委員會並未適用 337 條款懲罰純境外的行為，本案針對的境外不正當競爭行為局限於導致商品出口至美國並導致國內產業受損的行為；3. 337 條款的立法歷史支持了國際貿易委員會對該法適用的解釋，准許該委員會審理發生在國外的行為。

天瑞上訴的第二個理由為 Amsted 本身已停止在美國使用該項遭到竊取的製造方法，故被進口至美國的車輪不具備 337 條款所要求的破壞或者實質損害美國產業的威脅。對此，聯邦巡迴上訴法院認為，根據案件中所涉知識產權性質的不同，判斷所謂國內產業的標準也不同。關於專利、版權及註冊商標等法定知識產權，若有證據表明存在與受知識產權保護的物品有關的大量國內投資或就業崗位，則可證明國內產業存在；涉及與非法定知識產權有關的不公平競爭行為（如侵犯商業秘密）時，一方面需有證據表明國內產業確實存在，另一方面還要求此種不公平行為具有破壞或嚴重損害該國內產業的威脅。然而對於商業秘密等非法定知識產權，法律沒有要求國內企業必須使用該商業秘密，也未明確要求國內產業與調查涉及的知識產權相關。雙方提交的證據表明，天瑞車輪的進口與商業秘密擁有者在美國國內製造的車輪進行了直接的競爭。國際貿易委員會認為，此種競爭足以構成 337 條款所稱的對產業的損害，對此聯邦巡迴上訴法院認可了國際貿易委員會的觀點。

據此，聯邦巡迴上訴法院認為，國會授權國際貿易委員會確定產品可進口至美國的條件，而該委員會依據天瑞在美國的行為——將車輪進口至美國，認定該行為構成了對美國產業的損害，正確適用了 337 條條款，故維持該委員會的裁決。

案件存在的爭議

美國聯邦巡迴上訴法院的裁決對此類案件具有重大影響。首先，此判決澄清了國際貿易委員會在適用 337 條款進行涉嫌侵犯商業秘密調查時所面對的兩個重要的法律問題。一是國際貿易委員會進行此類調查，所適用的應是反映在《反不正當競爭重述》、《統一商業秘密法》及國際貿易委員會判例法中的聯邦商業秘密法。二是在證明因與非法定知識產權有關的不正當競爭存在破壞或嚴重損害國內產業的威脅時，商業秘密的擁有者無需證明其在美国國內使用此種商業秘密，即相關產業的界定不同於法定知識產權。

此案的裁決引起了很大的爭議，尤其是 337 條款能否在美國境外適用的問題，在審理此案的法官中也存在分歧。根據長期確立的美國法律原則，“除非有相反意圖表現出來，否則國會通過的立法只適用於美國管轄的地域之內”。基於上文提及的幾點理由，審理此案的多數法官認為，337 條款可以適用於在美國境外（結合本案即在中國）發生的行為。參與本案審理的摩爾法官則認為，如果天瑞來到美國並竊取了 Amsted 作為商業秘密保護的製造方法，則國際貿易委員會可適用 337 條款，禁止使用了該方法製造的所有產品進口至美國；本案所涉火車車輪的進口中不存在任何不公平行為，而本案所有的“竊取”商業秘密行為或者說任何“不公平行為”均發生在國外。摩爾法官認為，美國法院並不具有認定完全發生在境外的商業行為是否正當的權力。

事實上，在訴訟過程中，天瑞的抗辯事由之一為中國法律可為任何竊取商業秘密的行為提供充分的救濟，不應准許國際貿易委員會對發生在中國的行為適用美國的商業秘密法，此種做法的後果是不正當地干涉了中國法律的適用。聯邦巡迴上訴法院未支持天瑞的抗辯，理由之一為天瑞未能指明國際貿易委員會在本案適用的、規制商業秘密竊取的原則與中國商業秘密法存在衝突，並進一步指出，其找不出《與貿易有關知識產權協定》（下稱“TRIPS 協定”）第 39 條關於制止竊取秘密的要求與國際貿易委員會行政法官所適用的商業秘密法原則之間的區別，故沒有發現國際貿易委員會的裁決與中國法之間的衝突。

對此，筆者認為，聯邦巡迴上訴法院的推理邏輯值得探討。聯邦巡迴上訴法院的推理過程應為：既然中國為世界貿易組織成員，其法律包括商業秘密法必須要符合 TRIPS 協定的要求；

國際貿易委員會在本案適用的美國商業秘密法與 TRIPS 協定第 39 條無差別，故中國商業秘密法與在本案適用的美國商業秘密法不存在衝突。聯邦巡迴上訴法院推理的過程是不嚴密的。首先，雖然中國有關商業秘密保護的法律符合了 TRIPS 協定的相關要求，但中國法院在司法過程中並不直接適用 TRIPS 協定，因此，不能將 TRIPS 協定的規定作為中國法的法源。其次，正如摩爾法官所指出的，對於完全發生在中國的行為，該行為是否正當的判定主體不應是美國的法院。而某行為是否正當、公平，其判定結果在很大程度上取決於當事人的訴辯主張及證據。筆者注意到本糾紛在國際貿易委員會審理過程中，天瑞曾提出涉案商業秘密不應構成商業秘密的主張。而假定本案訴訟是在中國進行，此抗辯事由應為法院審理的重點，也是認定天瑞的行為是否具有正當性的關鍵。

本案對中國企業的影響

在中國，商業秘密作為一種民事權益，受到反不正當競爭法及刑法的保護。不同於專利權，商業秘密的保護範圍不具有清晰的界限。近年來，隨着對外技術交流與合作的加強，中外之間的商業秘密糾紛日趨增多。若商業秘密的擁有者為外方當事人，則其可根據來源國與中國共同加入的雙邊或多邊國際公約等，在中國主張商業秘密保護。中國法院將依據中國法律進行審理，即判定原告主張的商業秘密能否構成，被告的抗辯事由是否成立，以及在被告構成侵犯商業秘密的情形下，應承擔何種形式的法律責任。

在解決中美間商業秘密糾紛方面，天瑞案為美國的商業秘密擁有者打開了另一扇門。對於發生在中國的侵犯商業秘密糾紛，只要使用該商業秘密製造的產品出口至美國，美國的商業秘密擁有者即可以以天瑞案為先例，請求國際貿易委員會對中國企業進行 337 調查。如此操作的優勢對美國商業秘密擁有者是顯而易見的：在本土訴訟、熟悉的法律及訴訟制度、高昂的律師費用給競爭對手帶來的威懾等。這些優勢恰恰是中國對手的劣勢。因此，毫無疑問，天瑞案大大增加了中國企業產品出口至美國的商業秘密風險。如何防範這些風險，將是中國出口企業不得不考慮的問題。

筆者認為，中國企業在經營者中應進一步增強商業秘密意識。一方面確保己方的商業秘密的安全，不被非法竊取與使用；另一方面，應採取有效措施，減少與他人發生商業秘密糾紛的幾率。畢竟對於許多中國企業而言，在美國輸掉了 337 的官司事小，產品被禁止進入美國從而失去了市場事大。■

欄目主持人：

張廣良，法學博士，曾任北京市第一中級人民法院知識產權審判庭副庭長、代庭長、研究室主任。現任中國人民大學副教授、北京大學國際知識產權研究中心客座研究員、國家知識產權局發展研究中心客座研究員、美國約翰·馬歇爾法學院兼職教授等職。

¹ TianRui Group Co. v. International Trade Commission, Fed. Cir., Case No. 2010-1395 (Oct. 11, 2011).

² 19 U.S.C. §1937.