

国际贸易法律热点问题

中国应对涉美商业秘密案件简析

概览

近日美国司法部以网络间谍盗取商业秘密为由刑事起诉五名我国军人，并引发我国政府采取实质措施予以抗议和反击。此次引起我国政府如此强烈反应的直接原因是被刑事起诉的为我国军人。

事实上，在此之前，美国已经有大量针对中国公民个人和企业的侵犯商业秘密犯罪的刑事起诉。例如，2014年3月，美国旧金山的一个联邦陪审团认定 Liu Yuanxuan 盗取商业秘密，构成经济间谍罪，我国某钢铁集团被牵涉到该案中。陪审团认定被告从某美国公司盗取有关氯化法钛白粉的商业秘密，并将该等商业秘密销售给了我国某钢铁集团，该案认定的被告犯罪行为追溯了到上个世纪的九十年代。此外，近年来也不断出现美国企业以侵犯商业秘密为由在美国法院民事起诉我国公民和企业，或者在美国国际贸易委员会提起 337 调查，给我国企业开拓和经营美国市场造成严重不利影响。

一、中国公民和企业在美国商业秘密涉案情况

（一）刑事案件

1996 年，美国制定了《美国商业间谍法》(Economic Espionage Act)，其中将侵犯商业秘密作为犯罪行为予以规定，刑事责任除处以高达一千万美元的高额罚金外，还可处以最高长达十五年之监禁。美国联邦调查局局长 Louis J. Freeh 就该法制定在众议院作证时一再强调，保护商业秘密是为了维护美

国之利益，为了保护美国产业发展。Freeh 局长作证时指出，冷战后，世界各国之竞争已从单纯的武力竞争进一步扩大为商业及工业实力竞争，有关高科技的保护也攸关国家的安全，因而有必要通过刑事手段打击外国政府、公司或个人企图以不法手段窃取美国企业的商业秘密。

自 1996 年开始，大量中国公民和企业在美国被以侵犯商业秘密为由被刑事起诉或者牵涉进这类案件。美国法院审理的第一起经济间谍案件，被告波音公司工程师钟东蕃，涉嫌盗窃 30 多万页太空技术秘密给中国企业，判处 15 年徒刑。其他涉及中国公民和企业的重大案件包括：

- (1) 2010 年 10 月，前陶氏益农公司研究员 Kexue Huang 因向中国提供与种子相关的技术秘密而被判处七年以上监禁；
- (2) 2010 年 11 月，前福特汽车公司工程师 Xiangdong Yu 因将福特技术秘密资料提交给中国企业而被判处六年监禁；
- (3) 2012 年 1 月，前赛诺菲-安万特药剂师 Yuan Li 因向一家中国化学品公司的美国分公司出售了赛诺菲-安万特的商业秘密而被判刑；
- (4) 2012 年 8 月，前摩托罗拉公司工程师 Hanjuan Jin 因向一家中国企业提供摩托罗拉技术秘密而被判刑；

- (5) 2012 年 11 月,前通用汽车工程师 Shanshan Du 和其丈夫 Yu Qin 因向一家中国汽车制造商提供混合动力技术秘密而被判刑;
- (6) 2013 年华锐风电被牵扯进美国商业秘密刑事案件也引起广泛关注。在华锐风电案中,华锐风电美国子公司及其两名中国高管被指控因窃取美国 AMSC 公司的技术秘密而构成犯罪,目前此案正在审理过程中。

(二) 民事事件

美国(主要是美国企业)针对中国企业的商业秘密民事案件主要有两种形式,一是在美国法院起诉中国企业侵犯商业秘密,寻求赔偿和禁令;二是在美国国际贸易委员会(International Trade Commission,以下简称 ITC)提起针对中国企业的 337 调查,调查一旦认定侵犯美国商业秘密,中国企业生产的涉案产品将不得进入美国市场。

据我们观察,近年来,中国企业因商业秘密侵权而被诉至美国法院的案件数量呈现增长趋势,且频频出现重大的案件。中国企业因商业秘密侵权而被诉的主要案件有摩托罗拉诉华为案(案号为 1:2008cv05427),范罗士诉新誉(案号为 1:2012cv10273),IMAX 诉环球数码创意科技有限公司(案号为 2:2013cv04640),Manitowoc 诉三一重工(案号为 1:2013cv00677)。这些原告提起商业秘密侵权案件的主要目的有两个:第一获得禁令,禁止使用涉诉商业秘密;第二获得损害赔偿。以最近我们代理的厦门某企业在加州中区法院传感器商业秘密侵权案(案号为 SACV 13-0239)为例,美国企业以非常初步的证据在美国法院申请临时禁令后,对该厦门企业的全球经营进行限制。以中国自主知识产权为主的“中国巨幕”也被 Imax 在美国以侵犯商业秘密为由起诉。

在美国 ITC 的商业秘密 337 调查中,2008 年以来共有 8 起,但其中有 5 起涉及到中国大陆的企业(2 件电子壁炉合并审理计算为 1 案),超过了一半。在这 5 起涉及到中国大陆企业的商业秘密 337 调查中,我们代理了天瑞铸钢车轮案(案号 337-TA-655)、华奇橡胶树脂案(案号 337-TA-849)

和新誉碎纸机案(案号 337-TA-863)。

针对中国大陆企业的商业秘密 337 调查案件在这两三年爆发性增长的一个重要原因,是因为美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 2011 年对天瑞案做出的上诉裁决确定了 ITC 对发生在美国之外的商业秘密侵权行为拥有管辖权。可以预见在未来的几年之内,美国或者一些其他国家的跨国公司可能会以商业秘密侵权为由在 ITC 发起更多针对中国大陆企业的 337 调查。

中国企业在 337 调查中败诉的结果是失去涉案产品的美国市场。例如,2011 年美国双星公司(Twin-Star International Inc. and TS Investment Holdings, LLC)向 ITC 申请就电子壁炉及其组件、同类产品等发起针对深圳市瑞莱普电气技术有限公司(以下简称“瑞莱普公司”)等的 337 调查,美国双星公司在申请书中指控瑞莱普公司的股东甲先生曾为双星公司在华子公司的雇员,受雇期间接触了美国双星公司的商业秘密,包括客户名单、电子壁炉的生产工艺、供应商名单等。甲先生与美国双星公司在华子公司签署了保密协议和竞业限制协议。但在 2010 年,甲先生成立了瑞莱普公司,利用其掌握的美国双星公司的商业秘密,生产电子壁炉产品出口美国直接与美国双星公司竞争。该案因瑞莱普公司应诉后但放弃实质应诉而被缺席裁决侵犯商业秘密成立,其产品被禁止进入美国市场。

二、中国企业大量牵涉进美国商业秘密案的原因分析

首先,中国企业大量牵涉美国商业秘密案的根本原因在于中美企业竞争格局开始发生变化。从根本上来说,因为中国企业在美国(甚至是全球)市场与美国企业形成了直接竞争,并且部分中国企业已经取得或者正在取得市场上的竞争优势。美国企业过去和现在在美国市场及全球市场利用包括商业秘密在内的知识产权赚取了高额利润。但我国通过几十年的持续大规模高等教育,加大研发投入,部分企业已经形成了一批价值很高的自主知识产权,当中国企业利用自己的成本优势在美国甚至是全球市场

打破美国企业的技术垄断后，必然引起美国企业的强力反击。

其次，近年来中国企业涉美商业秘密案件迅速增长的直接原因在于美国企业希望利用主场优势打压中国企业。（1）美国陪审团与法官对中国企业存在偏见。美国政府通过大量的宣传，妖魔化中国企业，在美国内营造了一种中国企业侵犯商业秘密的舆论氛围。因侵犯商业秘密民事诉讼由美国普通民众组成的陪审团审理，美国的这种氛围使得美国陪审团（事实上美国法官也不例外）对中国企业有着强烈的偏见，从我们经验来看，中国企业要在美国民事诉讼中取得商业秘密案件胜诉障碍重重。去年我们代理的江苏新誉涉及碎纸机技术的美国商业秘密案获得无成本和解，算是在美商业秘密案件中应诉效果较好的案例。（2）复杂、长期的美国民事诉讼程序可能拖垮中国企业。美国民事诉讼复杂冗长，应诉成本非常高，对中国企业特别是中小企业来说是一个沉重的负担。（3）中国企业不断经营美国市场后使得美国裁决执行成为可能。现在大量企业因在美国开拓或者经营市场的需求，在美国已经有分支机构以及大量财产，一旦美国法院作出不利中国企业的判决，中国企业在美财产就会被执行。这就解决了美国判决至今无法在中国境内获得承认和执行这一难题，客观上导致更多企业在美国提起针对中国企业的商业秘密诉讼。

最后，中国企业涉诉美国商业秘密案件的潜在原因在于中国企业未充分防范在美国被起诉的风险。有些中国企业在自主研发过程中，没有很好的研发记录；或者在聘用技术人员时，未充分考虑被人起诉侵犯商业秘密的风险，事先做好风险防范和控制，使得在美国诉讼中，虽然有关技术由中国企业自主研发，却仍然被美国法院或者 ITC 认定存在侵犯商业秘密。

三、我国的应对措施

美国不断发起的商业秘密案件已经严重危及中国企业的利益，部分中国企业已因败诉而不得不拱手让出耕耘多年的美国市场。因此，为了保护中国企业的合法利益，无论是宏观还是微观方面，无论是法

律规则还是政策层面，都亟需中国政府和企业做出努力。

第一，需要依赖我国政府从宏观角度采取积极应对措施。政府应当高度重视这一问题，做好有效的应对和出击。

在外交层面上，需掌握对外谈判尤其是对美谈判中的主动权和控制力，在中美贸易摩擦的背景下为我国企业的对外贸易探寻更优的出路，化解和规避美国针对我国制定的压力和不公平政策。

在国内政策和法律层面上，应紧跟实践发展出台或调整相关规定，为涉案企业提供支持，协调在国内的关联诉讼，为国内企业的成长和贸易铺平道路；同时，还应主动出击，为中国企业提供反制武器，包括探索建立我国贸易法中已经确立的中国版 337 调查制度，从而实现与竞争对手在国际市场上的有力抗衡。

从美国法律规则层面，我们应支持部分有实力的企业寻求推翻美国已有的对我有利的判例。如前述，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 2011 年对天瑞案做出的上诉裁决确定了 ITC 对发生在美国之外的商业秘密侵权行为拥有管辖权，并适用美国法律解决相关商业秘密纠纷，此案直接导致大量中国企业在美国不断被起诉。为此，有些有实力的企业在合适的机会，应当寻求推翻本案确定的规则。事实上，对于那些完全发生在中国境内、涉事主体均为中国法人或自然人的纠纷，美国应否行使管辖权，是否适用美国法律，是存在争议的。尤其是在法律适用这一问题上，天瑞案上诉时三个法官就有一个法官对这种案件适用美国法律在裁决中公开提出异议。遗憾的是天瑞因为种种原因并未就此到美国最高法院抗争到底。因此，利用现有司法程序，中国企业推翻天瑞案有关规则并不是没有可能。

第二，从单个企业角度，就美国程序本身，应采取灵活、可控的积极应对措施。不能被美国复杂的诉讼程序所迷惑，避免出现畏难情绪，要敢于应对。中国企业应当积极应诉，不应诉的后果将导致直接丧失美国市场。同时，要正视事实及美国当前政策氛围，不能盲目不惜代价地与美国企业对抗，在诉

讼策略上要在应诉前根据自身实力制定好应对策略，积极寻找国内的知识产权诉讼、反垄断调查和诉讼以及海关知识产权保护程序等中国法律程序作为反制措施，实现反客为主，力争以最符合企业利益的方式解决争议。

更基础的工作是中国企业应作好提前预防，从而降低法律风险。对于准备开拓或者已经经营美国市场的企业来说，一定要熟悉了解在美商业秘密案件的程序和风险，做好人力和物力方面的安排，以提前防范和控制风险。

冉瑞雪 合伙人 电话：86-010 8519 1282 邮箱地址：ranrx@junhe.com

黄 胜 律 师 电话：86-010 8519 1278 邮箱地址：huangsheng@junhe.com

江 辉 律 师 电话：86-010 8519 2406 邮箱地址：jianghui@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。