



太原理工大学学报(社会科学版)

Journal of Taiyuan University of Technology(Social Science Edition)

ISSN 1009-5837,CN 14-1269/C

《太原理工大学学报(社会科学版)》网络首发论文

题目： 商业秘密侵权案件“接触加相同”举证规则之反思
作者： 杨雅妮，郝慧耀
收稿日期： 2023-03-16
网络首发日期： 2024-03-11
引用格式： 杨雅妮，郝慧耀. 商业秘密侵权案件“接触加相同”举证规则之反思[J/OL]. 太原理工大学学报(社会科学版).
<https://link.cnki.net/urlid/14.1269.C.20240311.0920.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

商业秘密侵权案件“接触加相同”举证规则之反思

杨雅妮, 郝慧耀

(兰州大学法学院, 甘肃 兰州 730000)

摘要:“接触加相同”举证规则是基于商业秘密侵权行为的特殊性而对原、被告举证证明义务的一种新探索, 目的在于减轻商业秘密权利人的举证负担。当前, 该规则虽已在我国《反不正当竞争法》第32条所明确规定, 但在适用过程中仍面临本质定位不清、判断标准不明、内部逻辑混乱及过分加重涉嫌侵权人举证负担等问题。为此, 要正确适用“接触加相同”举证规则, 应厘清其本质定位、明确其判断标准、理顺其内部关系, 科学利用司法技术对“接触加相同”举证规则进行修正, 以实现原、被告双方程序利益与实体利益的平等保护。

关键词:商业秘密侵权; “接触加相同”; 举证责任; 法律推定

中图分类号: D925.1

文献标识码: A

文章编号: 1009-5837(2024)03-0000-00

引用格式: 杨雅妮, 郝慧耀. 商业秘密侵权案件“接触加相同”举证规则之反思[J]. 太原理工大学学报(社会科学版), 2024, 42(3).

一、引言

“接触加相同”^①规则“以知识产权法的信息传播理论作为思想基础”^[1], 是针对商业秘密的特殊性而在侵权行为证明方面设立的一种特殊举证规则。早在1995年, 原国家工商行政管理局就充分考虑到商业秘密侵权行为的特殊性, 在《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第5条第3款^②中将“一致性或者相同性”加“具有获取条件”作为认定被申请人侵权时权利人应当履行的举证义务。后来, 总结司法经验, 最高人民法院在2007年

2月1日实施的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《不正当竞争司法解释》, 已失效)第14条^③中首次将“接触加相同”举证规则引入司法领域。根据该条规定, 商业秘密侵权案件中, 原告要想获得胜诉判决, 除了应当举证证明“其拥有的商业秘密符合法定条件”及“对方当事人采取不正当手段”外, 还必须提供证据证明对方当事人所持有的商业秘密与其商业秘密“相同或者实质相同”。值得注意的是, 该司法解释虽在2020年经历了一次修正, 但该条内容并未发生任何变化。2011年最高人民法院印发的《关于充分发挥

* 收稿日期: 2023-03-16

基金项目: 国家社会科学基金西部项目“检察机关办理公益诉讼案件民刑衔接机制研究”(21XFX015)

作者简介: 杨雅妮(1978—), 女, 甘肃宁县人, 博士, 兰州大学教授, 主要从事民事诉讼法学研究;

郝慧耀(2001—), 男, 山西太原人, 兰州大学硕士生, 主要从事民事诉讼法学研究。

① 需要注意的是, 从我国法律规范中的表述来看, 对于“相同”的表述相对比较混乱, 如《反不正当竞争法》中使用的是“实质上相同”; 《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》中使用的是“一致性或者相同性”; 《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》和《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中使用的是“相同或者实质相同”, 为行文方便, 本文采取“接触加相同”的表述方式。

② 1995年11月23日实施的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(已于1998年12月3日修订)第5条第3款规定: “权利人能证明被申请人所使用的信息与自己的商业秘密具有一致性或者相同性, 同时能证明被申请人有获取其商业秘密的条件, 而被申请人不能提供或者拒不提供其所使用的信息是合法获得或者使用的证据的, 工商行政管理机关可以根据有关证据, 认定被申请人有侵权行为。”

③ 《不正当竞争司法解释》第14条: “当事人指称他人侵犯其商业秘密的, 应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中, 商业秘密符合法定条件的证据, 包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”

知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(以下简称《知识产权审判意见》)第25条^①延续《不正当竞争司法解释》第14条的规定,再次将“相同或者实质相同”且“具有接触或者非法获取的条件”作为“推定被诉当事人采取不正当手段获取商业秘密”的依据。2019年修正的《反不正当竞争法》第32条首次以立法形式对“接触加相同”举证规则作了规定,以此为据,一旦原告(商业秘密权利人)能够举证证明“涉嫌侵权人有渠道或者机会”获取(“接触”)商业秘密且其使用的信息与该商业秘密“实质上相同”(“相同”),举证义务就应当转移至被告(涉嫌侵权人)。2020年最高人民法院出台《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《商业秘密案件规定》),在第13条中对司法人员判断“实质上相同”时应当考虑的影响因素作了具体列举,“接触加相同”举证规则得以进一步完善。

基于上述规范,商业秘密受到侵害时,若权利人能够顺利完成对“接触加相同”事实的举证,其胜诉可能性将会大大增加。作为一种有利于商业秘密权利人的制度设计,“接触加相同”举证规则虽然在一定程度上减轻了原告(商业秘密权利人)的举证负担,有利于保护商业秘密权利人的合法权益,但细查之下,其不仅难以完全契合不同类型商业秘密侵权案件的特性,也存在过分加重被告(涉嫌侵权人)举证负担之嫌。为合理分配商业秘密侵权案件的举证责任,本文主要以《反不正当竞争法》第32条的规定为出发点,基于商业秘密权利客体的特殊性,通过检视“接触加相同”举证规则适用过程中存在的问题,重点从“接触”与“相同”的判断标准、二者之间的内部逻辑关系,以及适用范围、特殊类型案件的证明方法和证明标准等方面对该规则进行了系统检讨,以期能够合理平衡原、被告双方的举证负担。

二、商业秘密侵权案件“接触加相同”举证规则问题检视

为全面了解商业秘密侵权案件“接触加相同”

举证规则的适用情况,笔者利用“威科先行·法律信息库”,以“侵犯商业秘密”为关键词,将搜索范围限定为“标题”,将搜索模式限定为“常规”,将案由依次限定为“民事”“知识产权与竞争纠纷”“不正当竞争纠纷”“侵害商业秘密纠纷”,对2020年1月1日^②至2021年12月31日的判决书、裁定书、调解书进行了检索,共检索到裁判文书1027份(其中,2020年681份,2021年346份)。在2020年的681份裁判文书中,原告撤诉的有204件,撤诉率为30%;一审中,原告全部或部分诉讼请求得到支持的案件有32件,占比4.71%,二审改判的案件有15件,占比2.21%。在2021年的346份裁判文书中,原告撤诉的有105件,撤诉率为30.52%;一审中,原告全部或部分诉讼请求得到支持的案件有20件,占比5.82%,二审改判的案件有16件,占比4.65%。

前已述及,立法者之所以在商业秘密侵权案件中引入“接触加相同”举证规则,目的之一就是为了更好地保护商业秘密权利人的合法权益。然而,事实并非如此,从《反不正当竞争法》实施以来的情况看,商业秘密侵权案件撤诉率高、原告败诉率高的状况依然存在。之所以如此,固然与商业秘密侵权案件的特殊性有关,但也暴露出了对“接触加相同”举证规则的本质认识不统一、“接触”与“相同”的判定标准不明确、“接触加相同”举证规则内部逻辑关系不清晰及存在不合理加重被告举证负担等问题。

(一)对“接触加相同”举证规则的本质认识不统一

对于“接触加相同”举证规则的本质,理论界一直存有争议,主要形成了“举证责任倒置说”与“推定说”两种代表性观点。“举证责任倒置说”认为,该规则要求被告在具备特定前提事实的条件下对“不存在侵权行为”这一事实承担证明责任,是“对被告使用相关信息的合法来源所进行的举证责任分配”^[2],其“采用推定的方式倒置了客观证明责任”^[3]。“推定说”则认为,由于多人拥有相同商业秘密的概率非常低,在原告举证证明“接触加相同”事实后,被告的侵权“嫌疑”就会陡增,因此,原告对“接触加相同”事实的证明实际上已经达到了民事

^① 《知识产权审判意见》第25条规定:“商业秘密权利人提供证据证明被诉当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同且被诉当事人具有接触或者非法获取该商业秘密的条件,根据案件具体情况或者已知事实以及日常生活经验,能够认定被诉当事人具有采取不正当手段的较大可能性,可以推定被诉当事人采取不正当手段获取商业秘密的事实成立,但被诉当事人能够证明其通过合法手段获得该信息的除外。”

^② 之所以将起算时间确定为2020年1月1日,是因为2019年年底《反不正当竞争法》进行了修订,“接触加相同”举证规则在该法第32条被确定下来。

诉讼中“高度盖然性”证明标准的要求,此时,被告对其信息的“合法来源”提供证据“不属于举证责任倒置的情形”^[4],“只是举证责任的合理转移”^[5]。

实务中,对于原告完成“接触加相同”要件的举证义务后,是否还需要提供其他证据证明被告的侵权行为也一直摇摆不定。前已述及,《不正当竞争司法解释》第14条虽然已经规定了“接触加相同”举证规则,但该条并未对原告履行该举证义务后的法律后果做出明确规定,结合《民事诉讼法》《民事诉讼法解释》及《民事诉讼证据规定》中关于举证责任分配的一般规定,即便原告已经完成了对“接触加相同”事实的证明,其还应继续提供能够证明被告侵权的其他证据,否则,就可能需要承担败诉后果。2019年修正的《反不正当竞争法》第32条改变了《反不正当竞争司法解释》第14条的内容,明确规定一旦原告完成了对“接触加相同”事实的举证义务,涉嫌侵权人就“应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为”,也就是说,只要原告能够举证证明涉嫌侵权人存在“接触加相同”的事实即可,除此之外,无需再提供其他证据证明被告侵权的事实。2020年的《中美经济贸易协议》第1.5条第2款第1项遵循这一做法,规定当原告举证证明“接触加相同”事

实后,证明未实施侵犯商业秘密行为的义务就转移至被告。由此可见,对于原告完成“接触加相同”事实的举证义务后是否还需要提供其他证据证明被告存在侵权行为,在实践中是经历了一个发展变化过程的。之所以如此,主要是司法人员对“接触加相同”举证规则的本质是“举证责任倒置”还是“法律推定”认识不统一所致。

(二)“接触”与“相同”的判定标准不明确

从已有规范来看,在不同时期制定的法律文件中,不仅对于“接触”与“相同”的表达方式不完全一致(如表1),而且对于何为“接触”、何为“相同”并未规定明确的判定标准,给司法人员的具体操作造成了困惑。一方面,对于是否构成“接触”,理论界与实务界形成了“接触可能”“一般接触”“深入接触”等不同标准^①。其中,主要争议集中在能否将“接触可能”判定为“接触”?对此,有学者认为,“接触可能”这种较低的证明要求会导致“接触”的泛滥,从而导致“接触”这一前提条件变得毫无意义。有学者则认为,为更好地保护商业秘密权利人的合法权益,应将“接触可能”认定为“接触”,这样能够对潜在的商业秘密侵权行为形成威慑,更有利于实现法的预防功能。

表1 不同法律规范中对“接触”与“相同”的表达方式

规范名称	实施时间(效力)	发布部门	对“接触”的表达	对“相同”的表达
《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》	1998. 12. 03 (已失效)	国家工商行政管理总局	被申请人有获取其商业秘密的条件	一致性或者相同性
《知识产权审判意见》	2011. 12. 16 (现行有效)	最高人民法院	具有接触或者非法获取该商业秘密的条件	相同或者实质相同
《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》	2021. 01. 01 (已失效)	最高人民法院	未规定	相同或者实质相同
《反不正当竞争法》	2019. 04. 23	全国人大常委会	有渠道或者机会获取商业秘密	实质上相同
《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》	2020. 09. 12	最高人民法院	未规定	实质上相同

另一方面,对于是否构成“相同”,虽然《反不正当竞争法》第32条已经规定了“实质上相同”的判断标准,在文本中也使用了“实质上相同”的表达方式,但立法并未明确规定何为“实质上相同”,最高人民法院的《商业秘密案件规定》第13条也仅规定了认定“实质上相同”时应当考虑的“因素”,并未规定具体的判断标准。实践中,司法人员在判断是否构成“相同”时,仍存在“实质相同”“基本相同”与“完全相同(即等同)”等不同标准,最终如何把握因案而异、因人而异,只能依赖于不同法官的经验判断。

(三)“接触加相同”举证规则内部逻辑关系不清

根据《反不正当竞争法》第32条第2款的规定,商业秘密权利人只有在举证证明“接触”且“相同”的事实后才算完成了举证义务。从该条的表述来看,立法者虽然使用“且”字表达“接触”与“相同”之间的关系,但学界对二者的逻辑关系仍存在不同看法。有学者认为,“接触”与“相同”并列共存,二者相互独立,分别需要达到各自的证明标准,“在具体适用中两者应同时满足”^[6]。有学者则认为,“接触加相同”并非简单的“接触”与“相同”相加,“两者应该是灵活配合并适用‘反向规则’”^[7],

① 对于“接触”的这三种程度,具体论述参见龙骏腾. 商业秘密侵权诉讼举证规则研究[J]. 学海,2021(4):195.

即:如果“相同”的证据不够充分,就应对“接触”适用较高的证明标准;反之,如果“相同”的证据非常充分,则可以降低对“接触”事实的证明要求。

实践中,往往可能出现以下问题。一是“接触”与“相同”要件是否同等重要?即原告在已经举证证明被告“使用的信息与该商业秘密实质上相同”的情况下,是否还需要举证证明涉嫌侵权人“接触”其商业秘密的事实?二是原告对“相同”事实的证明情况(主要体现为所提交证据的“质”和“量”),是否会对“接触”要件的证明标准产生影响?如果原告对“相同”事实的举证非常充分,能否对“接触”事实的证明标准做适当降低;反之,如果原告对“相同”事实的举证仅达到盖然性占优势的标准,是否需要适当提高“接触”事实的证明标准?三是在某些以极度隐蔽手段窃取商业秘密的案件中,如果原告无法举证证明“接触”要件,能否通过对其他事实的证明替代该举证要求?以上诸问题的背后,实质上是“接触”与“相同”之间的逻辑关系问题。

(四)存在不合理加重被告举证负担之嫌

根据《反不正当竞争法》第32条第2款的规定,在原告举证证明“接触加相同”的要件之后,举证义务便转移给被告,此时,被告为证明其商业信息的合法来源,往往会被迫披露自己的研发计划、反向工程、营销方案甚至某项技术的细节等。这种规则设计,不仅会对案件真相的查明和实体正义的实现带来不利影响,还会在无形中提高被告的诉讼成本、侵害劳动者的择业自由,甚至增加被告企业的管理成本。

首先,涉嫌侵权人可能会担心诉讼程序中商业秘密泄露而“宁可败诉也不提交技术资料”^[8],最终影响到案件的公正审理。这是因为,在审判公开的基本制度下,商业秘密一旦进入诉讼环境,泄密风险就会大大增加。因此,为防止因证据交换和质证引发的泄密风险,实践中可能出现被告宁愿败诉也不愿披露自己的商业秘密的情形,最终影响到案件事实的查明和实体正义的实现。

其次,从诉讼进程来看,由于在法院判决做出之前,被告无法确定其提交的证据能否达到证明标准的要求,因此,为避免败诉后果的发生,被告往往会尽其所能地搜集证据,将独立研发产品的过程资料、与相关客户的业务往来资料、实施反向工程的资料及新雇主与第三方的许可或合作关系资料等如数提交到法院。被告的这些调查取证行为,固然有利于实现其证明目的,但同时也大大提高了诉讼成

本——为了准备这些证据材料,被告往往需要投入更多的时间、精力和金钱。

第三,在因雇员离职引发的商业秘密侵权案件中,仅通过原告对“接触加相同”要件的证明就推定被告实施了侵权行为,会给雇员“跳槽”带来更多障碍。对于新雇主而言,会“认为该员工是个负担而不是资产,不敢让该雇员从事相关的工作;同时,这也会吓阻企业其他员工仿效该员工离职”^[9],不利于保障劳动者的择业自由权。

最后,“接触加相同”举证规则的适用还会增加被告企业的管理成本。对于企业而言,为有效组织和管理生产活动,必然会产生材料、人工、劳动资料等方面的耗费,这也被称为企业的管理成本。在“接触加相同”举证规则下,潜在的被告企业为应对未来不可预知的商业秘密侵权诉讼,往往会投入更多资源让自己的研发和经营活动处处“留痕”,这样必然会增加企业的管理成本。

三、商业秘密侵权案件中“接触加相同”举证规则之修正

从商业秘密法的宗旨来看,除保护商业秘密权利人的利益之外,还兼有通过禁止不当获取和利用行为,鼓励创新并吸引更多的人生产知识产品,从而实现社会持续发展的重任。从实体法的宗旨考虑,“接触加相同”举证规则虽然在一定程度上有利于保护权利人的商业秘密,但在商业模式日益丰富,商业秘密的种类与表现形式日益多样化的今天,“接触加相同”举证规则的消极作用也在不断显现,相应地,对该规则进行重新审视与反思也势在必行。

(一)“接触加相同”举证规则的本质为法律推定

学界通说认为,作为一种事实认定方法,法律推定既包括有明确推定措辞的规范,也包括没有推定措辞但有推定结构的规范^[10]。在《反不正当竞争法》第32条第2款中,虽然没有出现“推定”的措辞,但仔细分析其结构,却暗含着以“接触加相同”事实推定出被告实施侵权行为的逻辑。这是因为,根据该条规定,当原告完成对“接触加相同”要件的举证义务后,如果被告不能提出反驳证据证明其没有侵犯商业秘密,就应认定被告的侵权行为成立;而如果被告能够提供证据证明其信息来源合法,则会产生推翻侵权行为成立的效果,此时,举证义务又会转移至原告,原告应继续提供其他证据来证明被告存在侵权行为。

可见,在“接触加相同”举证规则下,对于侵权

行为的举证责任依然是由原告承担的,被告对其商业秘密“合法来源”的证明只是在原告完成“接触加相同”事实后所进行的一种抗辩,不属于举证责任倒置的情形。从本质上看,“接触加相同”举证规则应属于一种“可推翻的法律推定”,它是在维持举证责任一般分配规则的前提下减轻原告举证负担的一种程序性法律技术,仅产生举证义务转移的法律后果。这种理解也符合商业秘密法的宗旨,如果将“接触加相同”举证规则理解为举证责任倒置,商业秘密权利人的举证负担将可能低于绝大多数专利侵权案件中专利权人的举证负担。这就意味着,即使其不申请专利,也能在诉讼程序中获得与专利权人同样甚至更多的“优待”,而这既不有利于激发商业秘密权利人申请专利的积极性,也“可能损及其他以合法手段获取相关信息人的权利”^[11],难以实现促进科技发展、鼓励创新和防止行业垄断等实体法宗旨。

实践中,有些法院已在其内部规定中明确将“接触加相同”举证规则定位为推定。例如,早在2010年,江苏省高级人民法院发布的《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》第3.2节^①就规定在原告证明了“相同或实质性相同”+“接触”的事实后,被告就应对其获得该信息的正当性进行举证,若其不能举证,则推定其构成侵权。同时,笔者在检索案例时也发现,即使是在2019年《反不正当竞争法》实施后,法院也并不倾向援引该法第32条分配举证责任,而是更多援引《不正当竞争司法解释》第14条的规定,而从该条文的内容来看,其对商业秘密侵权行为举证责任的分配并未适用举证责任倒置规则。可见,将“接触加相同”举证规则的本质理解为一种可推翻的法律推定,也符合我国司法实践中的做法。

(二)明确“接触”与“相同”的判断标准

针对“接触”与“相同”判断标准不明的问题,应在综合考虑商业秘密的特殊性与双方当事人利益平衡的基础上,确定一个相对明确的判断标准。一方面,在对是否构成“接触”进行判断时,应当排除“深入接触”这种较高标准,并根据案件审理情况酌情适用“可能接触”或者“一般接触”。理由在于,如果以“深入接触”这种较高要求作为判断“接触”的标

准,会加大商业秘密权利人的维权难度,不利于实现保护权利人商业秘密的目的。但司法实践中的商业秘密侵权案件又各不相同,被告“接触”原告商业秘密的渠道和方式也千差万别。在判断是否构成“接触”时,应根据案件审理的具体情况,由法官在“接触可能”与“一般接触”间进行自由裁量。这种做法在我国司法实践中已被广泛采纳。例如,在“北京义成天佑电气有限公司等与北京京联正泰机电设备销售有限公司侵害商业秘密纠纷案”^②中,一审法院北京市石景山区人民法院和二审法院北京知识产权法院均将张作华曾经在正泰公司任职作为判断其“接触”正泰公司商业秘密的主要证据,认为“张作华于正泰公司工作多年,其作为销售人员能够接触到客户名单、类型、产品价格等客户信息”。在“张某与阳泉康海龙轩视光技术有限公司侵害商业秘密纠纷案”^③中,山西省高级人民法院也认为“一审法院认定上诉人利用其在被上诉人处工作,可以接触上述秘密的便利条件获取了上述商业秘密,并无不当”,从而维持了一审法院的裁判。

另一方面,在对是否构成“相同”进行判断时,应以《反不正当竞争法》第32条的规定为依据,将“实质相同”作为基本的判断标准。既然《反不正当竞争法》第32条已经使用了“实质上相同”的表述,《商业秘密案件规定》第13条也对判断“实质上相同”应考虑的因素作了具体列举。该标准不仅更符合商业秘密的不确定性特征,而且是在平衡双方当事人举证负担之后做出的科学选择。实践中,诸多判决已经表明,法院在认定原被告的商业秘密是否“相同”时,采取的都是相对宽松的“实质相同”标准,如在“利戴工业技术服务(上海)有限公司与柏雪亮等侵害商业秘密纠纷案”中,二审法院上海知识产权法院就以“创珩公司与编号1、2客户建立了合同关系,交易的内容均为设备维护”为由,认定其“与利戴公司的交易内容实质相同”^④。在“北京理正软件股份有限公司、北京大成华智软件技术有限公司侵害商业秘密纠纷案”中,二审法院最高人民法院不仅对适用“实质相同”标准的理由进行了充

^① 《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》第3.2节规定:“原告如果证明了被告使用的商业信息与原告商业秘密相同或实质性相同,且被告接触了商业秘密,则由被告对其获得该信息的正当性进行举证,若被告不能举证,则推定其构成侵权。”

^② 参见(2019)京0107民初20392号、(2021)京73民终916号判决书。

^③ 案号:(2021)晋民终18号。

^④ 参见利戴工业技术服务(上海)有限公司与柏雪亮等侵害商业秘密纠纷二审民事判决书,案号:(2021)沪73民终91号。

分论述,而且以“实质相同”为标准,认定“纬纶国际公司硬盘中的数据库文件与理正公司软件中的数据库文件”构成实质上相同^①。

(三) 理顺“接触”与“相同”之间的逻辑关系

对于“接触”与“相同”之间的逻辑关系,既然《反不正当竞争法》第32条第2款在“接触”与“相同”之间使用“且”字作为连接词,就应以此为依据进行理解与适用。从逻辑角度讲,“且”字表达的是一种并列关系,即“且”前后部分为并存关系,“接触”与“相同”同时存在,该要件才可成立。遵循此逻辑,在商业秘密侵权案件中,要处理好“接触”与“相同”之间的关系,应把握好以下几点。一是虽然“接触”与“相同”要件应当同时具备,二者并存才可产生推定的法律后果,但从该要件的目的来看,立法者将“接触”与“相同”叠加在一起是为了证明涉嫌侵权人实施了侵权行为。从这个意义上讲,如果商业秘密权利人举证证明了“接触”事实,其依然要提供证据证明“相同”事实的存在;反之亦然。二是法院应当将“接触”与“相同”要件作为一个整体来理解,在原告已经举证证明“相同”要件的情况下,可根据情况灵活把握“接触”要件的证明标准。当原被告的商业信息“完全相同”时,可将“接触”要件的判定标准降至“接触可能”;当原被告的商业信息仅“实质相同”时,可将“接触”要件的证明标准确定为“一般接触”以上(包括“深入接触”)。三是在某些以极度隐蔽手段窃取商业秘密的案件中,当原告无法举证证明“接触”要件时,可将原告对被告产品衍生于原告的证明代替其对“接触”要件的证明。这已为其他国家的实践所证实。如在“美国先锋公司诉霍顿公司盗用商业秘密案”中,原告先锋公司虽未提交直接指向霍顿公司接触其商业秘密的证据,但其通过证明霍顿公司的产品衍生于“H3H/H43SZ7”产品,间接证明了霍顿公司存在“接触”事实,最终胜诉^[12]。以上做法,既符合“接触”与“相同”之间的逻辑关系,又能够有效应对更多特殊情况下对侵权行为的证明要求,在根本上有利于“接触加相同”举证规则的正确适用。

(四) 科学利用司法技术平衡原、被告的举证负担

要解决“接触加相同”举证规则不合理加重被

告举证负担的问题,还应针对不同案件类型,科学利用司法技术对该规则进行修正和完善,以实现对方当事人程序利益与实体利益的平等保护。

1. 合理限定“接触加相同”举证规则的适用范围

在商业秘密侵权案件中,尽管让商业秘密权利人举证证明侵权行为相对较难,但这种难度尚未达到在所有案件中都适用“接触加相同”举证规则的程度。因此,应基于不同类型商业秘密侵权案件的特殊性,对“接触加相同”举证规则的适用范围进行合理限定。

一方面,在平等主体之间发生的普通商业秘密侵权案件中,尤其是在部分简单的经营秘密侵权案件中,应当排除“接触加相同”举证规则的适用。这是因为,在此类案件中,原告和被告处于大致对等的法律地位,商业秘密权利人并不比涉嫌侵权人更脆弱,加上商业秘密的弱排他性,如果适用“接触加相同”举证规则,就意味着涉嫌侵权人要举证证明其不存在侵犯商业秘密的行为,这样不仅很容易对被告的商业秘密构成威胁,而且不利于实现鼓励创新的实体法宗旨。

另一方面,在一些专业性非常强的技术类商业秘密侵权案件中,应继续适用“接触加相同”举证规则。之所以如此,是因为技术秘密的排他性相对较强,两个企业拥有“相同”技术秘密的可能性非常小,在此类案件中,一旦商业秘密权利人能够举证证明“接触加相同”的事实,被告实施侵权行为的概率将会成为大概率事件,可以直接推定商业秘密侵权行为成立。该做法也有域外经验的支持,如日本在2015年修改《不正当竞争防止法》时,就在“涉及生产过程的技术秘密”侵权领域设计了一个“可推翻的推定机制”,根据该法规定,只要原告能够举证证明特定事实^②,就推定被告的侵权行为成立^[13]。在美国的 Vention 案中,资深专家作证时也认为,“在过去20多年里,没有其他公司能够开发出类似权利人的技术方案。开发出类似权利人的技术方案需要耗费一个研究团队4~5年的时间”^③,因此推断被告并非独立研发类似技术,法院也最终以该专家的证词为依据,认定被告存在侵害商业秘密的行为。

① 参见北京理正软件股份有限公司、北京大成华智软件技术有限公司侵害商业秘密纠纷二审民事判决书,案号:(2020)最高法知民终1638号。

② 根据日本2015年《不正当竞争防止法》的规定,原告需要证明的事实包括以下三个方面:(a)被告不正当地获取了原告的商业秘密;(b)被告制造了能够通过使用那些商业秘密生产出来的产品;(c)涉及的商业秘密是与产品制造相关的。

③ See Vention Medical Advanced Components, Inc. v. Pappas, 171 N. H. 13, 30 (2018).

2. 在新颖性较强的案件中以“新颖性”代替“相同”要件

在植物新品种繁殖材料、新型计算机程序等新颖性较强的技术类商业秘密侵权案件中,如果商业秘密权利人无法举证证明“相同”要件,可允许其通过对技术秘密“新颖性”的证明代替对“相同”要件的证明。这是因为,从概率的角度来看,两家企业在同一时间研发出同种新颖性较强的技术信息的可能性微乎其微,换言之,在此类案件中,如果原告能够举证证明其所主张信息的新颖性,在一定程度上就否定了被告技术信息的合理来源。

更重要的是,以“新颖性”代替“相同”要件还能够有效降低商业秘密权利人的维权成本。通常情况下,在此类新颖性较强的商业秘密侵权案件中,为掩盖侵权行为,涉嫌侵权人在不当获取权利人的技术秘密后,往往会或多或少对该技术进行“加工改造”,将其包装成自己独创的“新技术”,此时,如果继续让权利人举证证明“新技术”与其技术秘密“实质性相同”,往往需要聘请专家进行评估或者委托鉴定机构进行鉴定,而不论是评估还是鉴定,费用都比较高昂。反之,如果商业秘密权利人要举证证明“新颖性”,其就可以依据相关法律规范中对“新颖性”的规定较为便利地完成举证义务,有利于降低商业秘密权利人的维权成本。例如,在植物新品种商业秘密侵权案件中,原告即可以《植物新品种保护条例》第14条^①规定的“新颖性”标准为依据,举证证明其拥有的商业秘密符合该条所规定的“新颖性”标准。

3. 在雇员离职引发的案件中有限引入“不可避免披露原则”

“不可避免披露原则”最早见于1919年的“柯达公司诉保尔公司案”^②。在该案中,法院以雇员在为新雇主工作时不可避免地运用柯达公司的商业秘密为由而签发了竞业禁止禁令,实现了保护雇主商业秘密和维护正当竞争秩序的目的。早期的“不可避免披露”是一种“纯粹的不可避免披露”^[14],即只要雇主初步证明其商业秘密存在被离职员工泄露的风险(侵权行为处在即发状态),法院就可以“不

可避免披露”为由禁止员工跳槽。后来,为平衡商业秘密保护与员工择业自主权之间的冲突,实践中对“纯粹的不可避免披露”原则进行了修正,“将离职雇员的‘客观不法行为’纳入了签发就业禁止令的必要构成要件”^[15],在一定程度上加重了权利人的举证负担。

对“不可避免披露原则”适用范围的界定,本质上是一个利益平衡的问题。如果对其适用范围不作限定而任意适用,显然对保护雇主(商业秘密权利人)的合法权益而言是最佳选择,但与此同时,却可能让雇员承担更多的举证负担和败诉风险,“导致人才流动的积极性下降,从社会整体的角度看,这未必有利于技术研发市场的正当竞争”^[16]。反之,如果对其适用范围限制过于严苛,则不利于对雇主利益的保护。从比较法角度看,各国通常在雇员与雇主之间发生的商业秘密侵权案件中有限“引入”该原则,在允许原告(雇主)以“不可避免披露原则”提起商业秘密侵权防御性诉讼的同时,还要求原告(雇主)要证明雇员客观上存在不法行为,才能签发竞业禁止令。这种做法是对雇主和雇员利益进行合理平衡的结果,既有利于实现实体法保护商业秘密之宗旨,也有利于保护劳动者的择业自由权,值得我国借鉴。

四、结语

“接触加相同”举证规则源自实践,目的是减轻商业秘密侵权案件中原告对不当行为的举证负担,本质上属于法律推定,不是举证责任倒置。在具体适用过程中,应基于《反不正当竞争法》第32条第2款的规定和商业秘密侵权的特殊性,一是针对不同类型的案件,将“接触”的判断标准分别确定为“接触可能”与“一般接触”,将“相同”的判断标准确定为“实质相同”。二是理顺“接触”与“相同”的逻辑关系,将二者之间的关系界定为递进关系,并以此为基础逻辑,处理好不同类型案件中“接触”与“相同”要件的证明要求。三是科学利用司法技术,通过限定“接触加相同”举证规则适用范围、在新颖性较强

^① 《植物新品种保护条例》第14条:“新颖性是指申请品种权的植物新品种在申请日前该品种繁殖材料未被销售,或者经育种者许可,在中国境内销售该品种繁殖材料未超过1年;在中国境外销售藤本植物、林木、果树和观赏树木品种繁殖材料未超过6年,销售其他植物品种繁殖材料未超过4年。”

^② 柯达公司研发出了一项关键技术,但研发团队中的一名员工准备违反竞业禁止协议加入竞争对手保尔公司,柯达公司因此诉至法院。法官认为,“由于雇员在为新雇主工作时不可避免地运用柯达公司的该项商业秘密,因此发布竞业禁止禁令是合法的”。

的案件中以“新颖性”代替“相同”要件,以及在特殊案件中有限引入“不可避免披露原则”等措施,平衡原被告双方的举证负担。本文仅是对“接触加相同”举证规则的初步探讨,不足之处,期待学界同仁指正讨论。

参考文献:

- [1] 吴汉东. 试论“实质性相似+接触”的侵权认定规则[J]. 法学, 2015(8): 63-72.
- [2] 宋健, 顾韬. 商业秘密知识产权案件若干问题研究[J]. 法律适用, 2010(Z1): 157-162.
- [3] 欧元捷. 民事法律推定的概念检讨[J]. 法制与社会发展, 2022, 28(4): 88-102.
- [4] 王建梅, 孙巍. 论商业秘密侵权案件的举证责任[J]. 山东审判, 2005(4): 106-108.
- [5] 喻志强, 戈光应. 商业秘密侵权诉讼举证新规则的适用[J]. 人民司法, 2020(19): 11-14.
- [6] 龙骏腾. 商业秘密侵权诉讼举证规则研究[J]. 学海, 2021(4): 192-198.
- [7] 林文翟. 论商业秘密侵权案件中的举证责任倒置: 兼评《反不正当竞争法》第三十二条[J]. 吉林工商学院学报, 2021(2): 110-114.
- [8] 顾韬. 关于侵害技术秘密纠纷案件审理思路及方法的探讨[J]. 电子知识产权, 2015(12): 13-21.
- [9] SUELLEN LOWRY. Inevitable disclosure trade secret disputes: dissolutions of concurrent property Interests [J]. Stanford Law Review, 1988: 519-528.
- [10] 江伟, 肖建国. 民事诉讼法[M]. 8版. 北京: 中国人民大学出版社, 2018: 208.
- [11] 毕玉谦. 民事诉讼法学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2019: 219.
- [12] 宋朝武. 民事诉讼法学[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2018: 141.
- [13] 张丽霞. 商业秘密侵权行为证明困难的法律对策[J]. 河南社会科学, 2011, 19(5): 65-67.
- [14] 须建楚. 技术秘密侵权认定的规则[J]. 电子知识产权, 2004(1): 38-40.
- [15] 郑友德, 王活涛, 高薇. 日本商业秘密保护研究[J]. 知识产权, 2017(1): 114-120.
- [16] CHARLES TAIT GRAVES. Is there an empirical basis for predictions of inevitable disclosure? [J]. 18 Wake Forest J. Bus. & Intell. Prop, 2018: 190-194.
- [17] 张海宁. 商业秘密即发侵权保护: 不可避免披露制度的引入与重构[J]. 电子知识产权, 2020(10): 40-50.
- [18] 崔国斌. 商业秘密侵权诉讼的举证责任分配[J]. 交大法学, 2020(4): 9-33.

Reflections on the Testification Rule of “Contact + Similarity” in Trade Secret Infringement Cases

YANG Ya-ni, HAO Hui-yao

(Law School, Lanzhou University, Lanzhou Gansu 730000, China)

Abstract: The testification rule of “contact + similarity” is a new exploration of plaintiffs’ and defendants’ obligations to provide evidence based on the particularity of trade secret infringements in order to lighten the trade secret obligee’s burden of proof. At present, the rule, although clearly stipulated in article 32 of “the anti-unfair competition law”, still faces such problems as unclear orientation of nature, unclear judgment standard, confusing internal logic and excessive increase of the alleged infringer’s burden of proof in the process of application. Therefore, to correctly apply the testification rule of “contact + similarity”, it is necessary to clarify its nature orientation, specify judgment standard, adjust internal relations, and scientifically use judicial technology to modify the testification rule of “contact + similarity” in order to achieve equal protection of both complainants and defendants’ procedural interests and physical interests.

Key words: trade secret infringement; “contact + similarity”; the burden of proof; legal presumption
(责任编辑:张文渲)