

商业秘密善意第三人研究

竺 申

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2023年9月29日; 录用日期: 2023年11月1日; 发布日期: 2023年11月9日

摘 要

现有商业秘密保护制度就商业秘密侵权善意第三人未有直接规定, 已有规定中规制客体仅限于技术秘密。商业秘密侵权中的善意取得在构成要件、法律效果和前置条件上区别于一般物权的善意取得, 不能简单适用一般物权的善意取得制度。商业秘密善意第三人制度应适用利益平衡原则和公平原则, 善意第三人需从第二人处获取商业秘密, 该第二人不享有转让或许可使用商业秘密的权利, 第三人的主观善意需在获取商业秘密和后续使用中持续。善意第三人的责任认定采附条件的折衷主义, 以商业秘密权利人的通知前后为标准采用不同认定方式。

关键词

商业秘密, 善意第三人, 侵权责任

Research on the Third Party Acting in Good Faith of Trade Secret

Shen Zhu

Intellectual Property School, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Sep. 29th, 2023; accepted: Nov. 1st, 2023; published: Nov. 9th, 2023

Abstract

The existing business secret protection system does not contain direct and explicit provisions on a bona fide third party who infringes on a business secret, and the objects that are regulated in relevant provisions are limited to technical secrets. Acquisition in good faith relating to business secrets is different from acquisition in good faith of general property right in terms of constitutive requirements, legal effect and precondition precedent, so acquisition in good faith of general property right cannot be applied simply. The bona fide third party system shall apply the principle of benefit and balance as well as the principle of fairness. Where a bona fide third party needs to

obtain a trade secret from a second party, the second party shall not be entitled to transfer or license the trade secret, and the third party's subjective bona fide needs to be continuously maintained in the obtaining and subsequent use of the trade secret. The liability of a bona fide third party shall be ascertained by adopting the conditional compromise doctrine and the time before and after the notice by the obligee of the trade secret.

Keywords

Trade Secret, Third Party Acting in Good Faith, Tort Liability

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

近年来, 商业秘密侵权案件在我国呈现上升趋势。就涉商业秘密案件中“善意第三人”的界定与辨别、主观善意如何认定以及“善意第三人”的责任承担等问题, 我国商业秘密保护相关法律体系并未有明确的规定, 已有的法律、地方性法规和司法解释存在一定程度上的冲突, 并未准确回应实践中关切的问题。本文将在分析我国现有商业秘密保护规定中善意第三人制度的基础上, 梳理商业秘密侵权善意第三人的构成要件, 进一步研究善意第三人的责任认定路径。

2. 商业秘密保护中的善意第三人制度

在商业秘密侵权案件中, 第一人为商业秘密权利人, 享有商业秘密的所有权, 禁止其他主体侵犯商业秘密。第二人即侵权人, 以违法方式接触商业秘密, 自身使用或者许可他人使用商业秘密的行为人。第三人指除第二人以外, 接触到商业秘密的行为人[1]。第三人通过第二人接触到商业秘密, 在主观层面可区分善意或恶意, 本部分所要讨论的是善意第三人。

2.1. 现有商业秘密保护规定中的善意第三人

相关法律已就恶意第三人的责任认定及承担进行了明确的规定。但就善意第三人的概念及责任认定, 现有法律法规尚未有清晰的规定。

我国《民法典》“技术转让合同和技术许可合同”章节对第三人获取技术的来源应具有正当性, 第三人作为技术受让人, 自第二人处受让技术或技术秘密后超范围使用技术秘密或未承担保密义务致使技术秘密权利人受损时应承担责任等进行了规定。具体而言, 《民法典》第 870 条规定了技术转让合同中让与人和技术许可合同的许可人应当保证技术的来源合法, 技术秘密无瑕疵。如第二人违反约定擅自许可第三人实施该项专利或使用技术秘密, 根据《民法典》第 872 条的规定, 第二人应当承担立即停止违约行为并承担相应责任。此外, 根据《民法典》第 871 条关于保密义务的规定, 当第二人为技术秘密的转让人和许可人时, 即使第二人拥有的技术秘密为非法获取, 第三人也应当承担保密义务。

同时, 现行《反不正当竞争法》(以下简称“《反法》”)第 9 条已就恶意第三人作出明确规定, 明知或应知商业秘密系非法获得, 仍获取、披露和使用或者许可他人使用, 视为侵犯商业秘密。根据《反法》第 17 条的规定, 侵犯商业秘密的赔偿数额按照权利人实际损失、侵权利益和法定赔偿等确定。因此, 恶意第三人的认定及责任承担规定较于善意第三人已基本完善。

由上可见在法律层面,《民法典》关于第三人的规定未区分善意与恶意,且商业秘密所涵盖的内容广于技术秘密,但是,《民法典》在确立了第三人作为技术受让人,违约、超范围使用或者违反保密义务应当承担责任的归责基础。《反法》作为规制侵犯商业秘密行为的专门法律,虽然也并未对善意第三人作出直接的规定,但就第三人“恶意”的认定原则,责任承担作出了规定。

地方性法规层面,部分经济较发达地区对善意第三人制度进行了初步探索。《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》(以下简称“《深圳条例》”)直接规定技术秘密信息的受让一方,在其不知晓也不可能知晓该技术秘密信息是由无权处分人违反合同约定义务对外披露或者非法转让的,由此给技术秘密权利人造成的损失由非法转让人承担相应的赔偿责任。而受让一方如果知晓其之前的转让或披露行为存有权利瑕疵的情形后必须马上停止对该技术秘密的使用,并及时采取一定的保密措施对争议的技术秘密信息予以保密。在此过程中,其所遭受的损失及采取保密措施的花费,可向第二人追偿,无法追偿的,由原技术秘密持有者与第二人或第三人合理分担。只有当技术秘密权利人书面同意其继续使用时,技术秘密善意受人才可以对该技术秘密继续使用。《深圳条例》确立了善意第三人免责原则,在立法相对空白的情况下,对善意第三人的认定和责任承担问题作出了规定,为善意第三人实践问题的解决提供了一定的指引。但是,地方性法规终究只能在一定地域内发挥影响力。

在司法解释层面,最高人民法院为解决审判实践中对涉及技术秘密转让合同纠纷的争议问题,于2004年出台了《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《技术合同解释》),并在2020年进行了修正。《技术合同解释》第12条规定,善意第三人可以在原有范围内继续使用技术秘密,但应当支付使用费并承担保密义务。恶意第三人应当承担侵权责任,不得继续使用。第13条规定,无论第三人是否使用技术秘密,均应当支付使用费,使用费可以考虑技术秘密的研究开发成本、成果转化和应用程度以及使用人的使用规模、经济效益等因素合理确定。《技术合同解释》对善意第三人是否可以继续使用技术秘密,应承担的保密义务和使用费的确定进行了规定,可操作性得到了增强。但是也并未对善意第三人的认定,构成要件等进行规定。

以上关于商业秘密善意第三人的现有规定虽然可解决部分商业秘密侵权中善意第三人的现实问题,但仍存在法律层面过于原则化、地方性法规效力有限,规制客体仅限于技术秘密,无法囊括商业秘密中的经营信息等问题,制度层面亟待作出回应。

2.2. 商业秘密的善意取得与一般物权的区别

《技术合同解释》提出了技术秘密“善意取得”概念,善意第三人因“善意”而区别与恶意第三人,相较于一般物权制度中的善意取得,商业秘密层面的“善意取得”具有特殊性。

一般物权体系中设立善意取得制度的目的是发挥物的流通属性,提升商品交换的安全度,维护交易流转的正常秩序,促进市场经济的健康有序发展。根据我国《民法典》物权编的规定,善意取得是指无处分权人将不动产或者动产转让给受让人,如受让人受让该不动产或者动产时是善意,不动产或者动产以合理的价格转让,且转让的不动产或者动产已履行必要的公示程序,则受让人取得不动产或者动产的所有权。从法律效果上看,善意取得将使得受让人取得动产或不动产的所有权。但如果受让人受让时明知或应知转让人无权处分或受让时系无偿转让,则不能成立善意取得,不能取得转让物的所有权,原所有权人有权追回。同时,如转让本身是无偿的或者以明显不合理的低价转让的,也可推定受让人非善意。就转让物的损失,转让人应当向物的所有权人赔偿损失,包括原物及其孳息和其他损失。转让人就转让所得合理对价的价金,属于无权转让他人所有物之所得,应当返还至物的所有权人处[2]。

商业秘密层面的善意取得在设定上是为了维护商业秘密交易的安全性,促进知识产权成果向生产力的转化,但是商业秘密的善意取得并不能简单适用一般物权的规定。

在《技术合同解释》语境中，“善意取得该技术秘密的一方当事人”实际类似于“普通使用许可合同的被许可人”。从构成要件上看，技术秘密的善意取得并不以支付合理对价为必要条件，例如善意第三人与侵权的第三人之间为劳务关系，善意第三人向第三人支付劳动报酬，该对价往往低于技术秘密所承载的商业价值。从法律效果上看，“善意取得该技术秘密的一方当事人”仅可在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，还应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务，这明显区别于《民法典》物权编中善意取得的法律后果。“善意取得该技术秘密的一方当事人”并不享有技术秘密的所有权，而且无权继续处分该技术秘密，还应当向技术秘密原权利人支付合理的使用费。

另外是在前置条件上，技术秘密善意取得的法律效果需在侵害他人的技术秘密被确认无效之后，但是根据《民法典》物权编的解释，当受让人受让物相对应的转让合同被认定无效或被撤销时，不能成立善意取得，受让人不能依据善意取得而获得物之所有权。显然，技术秘密的善意取得与一般物权的相比，在发生前置条件上是不同的。

由上可见，从技术秘密可推知，商业秘密的善意取得在设定上除为维护正常的交易秩序外，还有促进生产力转让的作用，在构成要件和法律效果上并不与一般物权善意取得尽然相同。

3. 商业秘密善意第三人的构成要件

通过上文可知，我国现有商业秘密保护规定中并未明确规定善意第三人的构成要件和具体的责任承担方式，商业秘密的善意取得也区别于一般物权的善意取得，不能简单适用一般物权的规定，因此，本部分将进一步分析商业秘密中善意第三人认定和责任承担应适用的原则和善意第三人的构成要件。

3.1. 善意第三人适用原则

利益平衡原则是知识产权制度构造的基础原则，知识产权制度就说作为平衡和协调知识创造者和使用者的利益关系，以及平衡知识创造者的垄断利益与公共利益的制度安排而出现的。在保护知识产权人利益和公共利益之间实现平衡，是知识产权制度实现其立法宗旨所必需的[3]。

就商业秘密中的善意第三人制度而言，第一要平衡商业秘密权利人的利益与社会公众的利益。一方面，商业秘密的创造具有成本，要对商业秘密进行充分的保护以维护其商业价值，避免影响商业秘密权利人创造的积极性。另一方面，在社会公众层面，将商业秘密转化为实际生产力，对商业秘密的接触和使用无法避免，合理考量市场交易主体在转化过程中所负的注意义务，避免对市场交易主体设置过高的注意义务要求，不合理地增加交易成本，忽视对商业秘密转化的激励而影响正常的市场交易秩序。

第二，应当平衡商业秘密权利人与善意第三人的利益，善意第三人在获取商业秘密时主观并非恶意，法律不应当惩罚良善，特别当善意第三人已就商业秘密完成了向实际生产的转化，要求善意第三人立即停止使用是不合理的。但是，不能因维护善意第三人的利益而忽视对商业秘密权利人的保护，善意第三人使用的商业秘密为侵权所得，善意第三人如继续在原有范围内使用商业秘密，应当对商业秘密权利人进行一定的补偿。

此外，基于民法公平原则，商业秘密较之于其他知识产权客体，因被权利人采取了合理保密措施以防止泄露，具备相对保密性，不具备专利授权登记、著作权确权登记、商标授权登记等的公告公示性，因此如果允许善意第三人在原有范围继续使用技术秘密，则必须向商业秘密权利人支付合理使用费并承担保密义务，合理使用费的确定应参考多种因素，不能与公平原则相悖。

3.2. 善意第三人的构成要件

3.2.1. 善意第三人系从第三人处获取商业秘密

关于商业秘密中善意第三人的构成要件，许多观点均忽视了构成第三人的前提是行为人并非直接接

触到了商业秘密，其获取商业秘密的来源是第三人[4]。就涉及的商业秘密而言，行为人自身如果直接获取该商业秘密或具有高度的接触可能性，则不能构成善意第三人。

3.2.2. 第二人不享有转让或许可使用商业秘密的权利

第二人不享有转让或许可使用商业秘密的权利有两种情形：其一是第三人本身非法获取且非法持有商业秘密，其获取商业秘密并不被商业秘密权利人所允许，采用不正当手段而获得；其二是第三人虽合法持有商业秘密，但并不享有进一步转让或许可第三人使用的权利。其转让或许可第三人使用超出了商业秘密权利人同意的范围或合同的约定。同时应当注意，除第三人获取商业秘密是非法之外，善意第三人自第三人处受让或被许可使用商业秘密的全流程应当是合法的。

3.2.3. 第三人需为主观善意

主观善意即受让人不知道且不应当知道第三人无处分权且无重大过失。对于重大过失的判断，宜采用客观标准，以一般人根据具体情形的判断为准。就善意的时间标准而言，目前存在两种标准——即时性标准和持续性标准[5]。

即时性标准即第三人获取商业秘密时善意即可，不考虑使用过程中的善意是否持续存在。如第三人在使用过程中获知商业秘密系第三人非法获取或超范围转让，也不影响善意的成立。一般物权制度的善意取得即采纳即时性标准。

持续性标准要求第三人在获取商业秘密时是善意的，而且在商业秘密的使用过程中也是善意的，即主观善意状态一直持续。一旦商业秘密权利人向善意第三人发出通知，告知善意第三人其使用的商业秘密系第三人非法获取或超范围转让，则善意终止。与即时性标准相比，持续性标准对第三人的主观善意要求更高，更为体现利益平衡原则和公平原则。商业秘密作为区别于一般物权的客体，其创造、获取和使用本就具有其特殊性，第三人获取和使用商业秘密是持续性的，获取商业秘密只是“侵权”的开始，后续的使用是“侵权”的持续。因此，持续性标准在侵权行为的认定、制度逻辑和利益平衡原则上较即时性标准更为可取。

有观点认为，善意第三人的构成要件应包括第三人支付合理对价[6]，第一部分已述，商业秘密价值的衡量区别于一般的动产或不动产，是否支付合理对价并不影响善意第三人的认定，支付合理对价可以作为推定善意的考量因素[7]。

4. 商业秘密善意第三人的责任认定

就商业秘密中的善意第三人责任认定，目前存在绝对免责主义、绝对禁止主义和附条件的禁止主义三种观点[8]。

绝对免责主义认为，善意第三人使用有权利瑕疵的商业秘密是合理的，即使主观善意已经消失，其也可以继续使用该商业秘密，商业秘密权利人不得向善意第三人请求使用费或侵权损害的赔偿。绝对禁止主义则采取相反的观点，认为应当全面禁止善意第三人使用商业秘密。与绝对免责主义重视对交易安全的保护相比，绝对禁止主义更为偏向对商业秘密的保护，维护商业秘密权利人的权益。然而，善意第三人本身在主观上是善意的，其并无侵犯商业秘密权利人的故意也并不知道获取的商业秘密存在权利瑕疵，“一刀切式”地禁止并不妥当。

附条件的折衷主义兼采绝对免责主义和绝对禁止主义的观点，由于第三人在获取商业秘密时的主观善意，其并无过错，在这种情况下，要求善意第三人承担侵权责任过于苛刻，此时应当对善意第三人免责。当善意第三人知道或者应当知道商业秘密存在权利瑕疵时，其继续使用商业秘密就构成了对商业秘密权利人的侵权，应当承担侵权责任。美国即采用了附条件的折衷主义观点，第三人从第三人处获得他

人的商业秘密(信息),如果未注意到其属于商业秘密且第三人向其披露违反了对他人的义务,则对接到通知之前的披露和使用,对他人不承担法律责任,对接到通知后的披露和使用,对他人承担法律责任,除非在此之前其已善意支付了商业秘密的对价或已相当程度的改变了商业秘密的状态使其承担法律责任失去公平。

就善意第三人的责任认定,应从利益平衡的视角上出发,维护市场秩序、交易安全的同时注重保护商业秘密权利人的权益,促进商业秘密经济价值的转化。以通知前后为标准进行划分[9],通知前,善意第三人主观善意,其不知道商业秘密具有权利瑕疵,应免于承担责任。其与非法获取或超范围使用商业秘密的第三人之间签订的合同因第三人无权处分而无效,第三人应承担违约责任,商业秘密权利人所受之损失由第三人承担责任。通知后,第三人已经知道商业秘密系非法获得,如无视通知,继续使用商业秘密则视为恶意,应当承担侵权责任。如善意第三人已支付了商业秘密的对价或已相当程度的改变了商业秘密的状态,为平衡良方利益,商业秘密权利人可以在原有范围内继续许可第三人使用商业秘密,第三人应当向第三人支付合理的使用费并承担保密义务。

5. 结语

立法层面上,对于商业秘密侵权中的善意第三人这一客观存在应当予以明确的规定以回应现实的需要。善意第三人因其主观善意而区别于恶意第三人,在构成要件和责任承担形式上均有其特殊性,不能简单适用一般物权的善意取得制度。善意第三人的认定并不要求合理对价的支付,第三人就商业秘密支付合理对价是善意推定的参考因素。在实践中,善意第三人与第三人之间多为技术合同法律关系和劳动合同法律关系。在技术合同法律关系基础上,附条件允许第三人在原有技术合同约定范围继续使用技术秘密,并向权利人支付合理使用费并承担保密义务,平衡了技术权利人与善意第三人权利义务,一定程度上保障了善意第三人的意思自治。如善意第三人选择不继续使用技术秘密,则应承担保密义务并支付已使用期间的使用费,该项费用可向转让或许可第三人使用技术秘密的第三人追偿。在劳动合同基础上,第二人为善意第三人的员工,双方并未就第三人非法获得的商业秘密形成合理对价,此时善意第三人获知商业秘密存在权利瑕疵后,应当立即停止使用,并采取合理措施保守商业秘密。

参考文献

- [1] 房春娥. 商业秘密中善意第三人制度研析[D]: [硕士学位论文]. 苏州: 苏州大学, 2015.
- [2] 汤茂仁. 论商业秘密善意取得制度在我国的适用[J]. 法律适用, 2013(12): 59-63.
- [3] 冯晓青. 利益平衡论: 知识产权法的理论基础[J]. 知识产权, 2003(6): 16-19.
- [4] 纪晓昕. 试析商业秘密中善意第三人的有关问题[J]. 当代法学, 2002(3): 59-63.
- [5] 卢臻. 浅议商业秘密善意第三人的裁判要旨[J]. 才智, 2014(7): 237-238.
- [6] 侯安琪, 廖斌. 论商业秘密的善意取得——一个法经济学视角[J]. 社会科学, 2009(11): 92-98+189-190.
- [7] 李超光, 林秀芹. 商业秘密善意第三人制度在我国的审视与完善[J]. 法治论坛, 2021(1): 211-224.
- [8] 郑楠. 商业秘密侵权中善意第三人责任浅析[J]. 昭乌达蒙族师专学报(汉文哲学社会科学版), 2003(4): 57-59.
- [9] 彭敏. 第三人善意获知商业秘密权责研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2018.