

司法实践中的技术秘密点认定方法

许新元

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2024年2月21日; 录用日期: 2024年3月11日; 发布日期: 2024年3月19日

摘要

在侵犯商业秘密的技术案件中, 秘密点的举证与确定是最为关键的一环。基于现有规范中秘密点尚无准确定义的现状, 本文提出应当以“不为公众所知悉”的技术信息为基础确定秘密点。基于技术秘密案件与专利案件保护对象的相似性, 本文对比了秘密点确定与专利法中技术方案及技术特征的异同, 提出应当在司法实践中引入诉讼协商机制, 以便更有效率、更准确的完成技术秘密点认定。

关键词

技术秘密, 秘密点, 秘密点认定

Methods of Technical Trade Secret Point Determination in Judicial Practice

Xinyuan Xu

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

Received: Feb. 21st, 2024; accepted: Mar. 11th, 2024; published: Mar. 19th, 2024

Abstract

In cases of infringement of technical trade secrets, the evidence and determination of the secret point is the most critical link. Based on the status quo that there is no precise definition of secret point in the existing standards, this paper proposes that the secret point should be determined based on the technical information that is “not known to the public”. Based on the similarity between technical secret cases and patent cases, this paper compares the similarities and differences between secret points and technical programs and technical features in patent law, and proposes the introduction of a litigation negotiation mechanism in judicial practice to complete the determination of technical secret points more efficiently and accurately.

Keywords

Technical Secret, Secret Point, Secret Point Determination

Copyright © 2024 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. “秘密点”在现有规范中的理解

在技术秘密案件中，权利人必须首先澄清其拥有的技术秘密的范围和内容。司法实践中变形为了权利人主张权利时必须明确固定“秘点”。在民事的判决书中，秘点、密点、秘密点、涉密点、秘密要点、保密点(以下简称秘点)等同义扩展词频繁出现。“秘密点”一词本身并不是一个法律用语，而是在行业内处理商业秘密案件时的一个俗称，从中级法院到高级法院，多省多地都在判决书中适用，但其确定的含义与划分标准却并不一致。

直到最近，在中国知识产权研究会发布的《商业秘密鉴定规范》(征求意见稿)中，首次以团体标准的形式对“秘密点”进行了定义。其指出，秘密点是当事人主张的涉及纠纷的商业秘密信息的具体内容；秘点说明是对秘密点进行描述和说明的文档。但作为商业秘密信息的具体内容，秘密点是如何摘取提炼出来的，其又需要具有什么特质，在该规范中依旧没有给我们答案。

2. 秘密点基于商业秘密“非公有性”产生

《中华全国律师协会律师办理商业秘密法律业务操作指引(2015 修订)》第 172 条第 1 款指出，无论是技术信息还是经营信息，作为权利人主张权利时，都应当明确的指出商业秘密的“秘密点”，即区别于公知信息的具体的信息内容，而不能笼统地说某项技术或者某份资料是商业秘密，也不能说某项产品是商业秘密，商业秘密是指信息，产品可能构成商业秘密的载体，但其本身并非商业秘密。

该指引中的观点，将秘密点的含义指向了商业秘密构成要件中的“不为公众所知悉”。技术秘密的载体中包含有公知技术和权利人主张的不为公众所知悉的技术信息，因此，有学者认为，技术秘密点只是指权利人主张的不为公众所知悉的技术信息[1]。载体是有形的，而技术信息属于无形的，技术信息需要以某种形式展示出来，并通过一定的载体保存。在司法实践中，从诉讼结果来看，权利人主张的技术信息是否不为公众所知悉是案件启动的基础，也是案件能否成功的关键。如此理解秘密点，就使得权利人所主张的秘密点，即权利人对技术信息的梳理，变得至关重要，成为案件成败的关键。

3. 实践中的秘密点认定方法分析

技术秘密点“认定”是对于技术事实的分析与界定，而非法律认定问题。划分技术秘密点，就是把商业秘密中的技术信息提炼的过程，提炼的目标，就是将能够符合技术秘密特征的技术信息尽可能的划分为最小的单元。

3.1. 将秘密点认定标准置于专利尺度下衡量的必要性

由于技术秘密类案件往往涉及保密信息而不便于公开，也可能是由于技术秘密类案件的数量本身就要远少于专利。司法裁判结果是相关从业人员学习、总结裁判规则与经验的“一手资料”，而技术秘密类案件较少的判决书的公开，导致了吸取技术秘密案件优质的司法经验的途径受到阻碍。

专利类案件经过大量的审理经验的总结,形成了诸多可以直接适用的原则,比如“全面覆盖原则”、“等同原则”等。不仅如此,在多年的司法实践总结中,以及激烈的学术观点碰撞中,专利侵权案件的审理还摒弃了诸如“多余指定原则”等不符合专利制度立法目的或不利于专利权有效保护的原则,进一步保证了专利案件的审理尺度的统一性,提高了专利类案件的审理质量。因此,对于技术秘密来说,以专利为镜,明确技术秘密与专利制度目的、法律规定、司法实践中的区别以及相关的法理依据,在符合技术秘密制度目的与法律规定的前提下吸取专利制度中的优秀经验,对于健全技术秘密法律体系、提高技术秘密案件审判质量来说一定大有裨益。

技术秘密制度与专利制度都是围绕技术信息而建立的。在使用场合上,技术秘密与专利是企业保护研发成果最常用的两种方式,两者的保护各有侧重、相辅相成:技术秘密用来保护那些不容易被反向工程所获得的技术,其保护的对象往往是实际使用的、具体的技术;专利通常用来保护容易被反向工程所获得的技术,专利保护的对象还可以是那些从未投入使用的预研技术。实际上,通过技术秘密保护的技术信息在大部分情况下也能够通过专利进行保护,而专利的技术方案在被公开之前,也能够被看作是一种技术秘密。技术秘密与专利的应用场景与应用对象高度重合,两者具有天然的相关性。这种技术上的天然的相关性,使得专利侵权认定中与技术有关的规则、尺度等都可以成为技术秘密侵权认定相关规则的参考。

3.2. “秘密点”形式的认识混乱:技术方案或技术特征

技术方案是技术特征的智力性组合,能够解决技术问题并实现技术效果。技术方案有必要技术方案和优选技术方案的区别,必要技术方案由必要的技术特点组成。必要的技术特征是指解决技术问题和实现技术效果所必不可少的技术特征;优选技术方案由附加的技术特征组成,这些特征可以被理解为进一步定义的技术特征,且还可以被理解为附加的技术特征。无锡市中级人民法院在蒋某辉案¹中认为原告固定的秘点1、2中应有系统零部件的位置如结构,配置关系,元件尺寸,尺寸公差,工艺流程,包括具体流程,测试参数,技术要求等;但是,原告只描述了“耦合运动”的“往复直线运动”和“摆动气缸”现象。以及将气体排入和排出设备的过程,但没有描述实现这些机械运动的具体技术方案,也不涉及过程原理,理论分析和计算方法,实验等信息,故不属技术秘密。

技术特征是技术要素与技术要素之间的相互关系,例如一套技术方案中的要素包括:灯泡、灯座、灯罩,相互关系可以是:灯座位于灯泡下方,灯泡上方有一灯罩。技术特征有若干组成,一般对于这些组成可分为必要技术特征、附加技术特征、共同技术特征以及区别技术特征。必要技术特征和附加技术特征上文已述;共同技术特征指技术方案与对比技术方案所共有的技术特征;区别技术特征是指技术方案中区别于某一对比技术方案的技术特征,区别技术特征是通过单独对比得到的。上海市高级人民法院在洪坚与上海当当案²中认为:原告探测器的技术密点包括技术特征:1)双通道检测和双通道显示电路的具体电路结构和参数;2)调节电路的清晰电路结构和元件配置模式,可通过分流器调节两条线的灵敏度;3)独立相位调整电路的具体电路结构和元件配置方式;4)电子电路图和元件清单的具体电路结构,元件规格,型号和数量;5)三轮发射线圈绕制工艺和平衡技术及三环发射线圈的材料,直径和结构的结构数据。

也有司法判例在认定“秘点”时将上述观点进行折中处理,认定它既可以是技术方案,也可以是技术特征。山东省高级人民法院在淄博晶科案³中认为原告秘密点有三个:一是添加了有机单体等添加剂的石英陶瓷注浆成型用料浆的制备技术(方法类技术方案),二是采用非孔整体模具成型石英陶瓷坩埚部的

¹参见江苏省无锡市中级人民法院(2017)苏02民终38号民事判决书。

²参见上海市高级人民法院(2008)沪高民三(知)终字第168号民事判决书。

³参见山东省高级人民法院(2011)鲁民三终字第190号民事判决书。

注凝成型技术(产品类技术方案), 三是石英陶瓷坩埚工程化技术过程中确定的工艺参数(技术特征)。

3.3. 技术方案层面对比方式对结果的影响

在具体的司法实践中, 法院也有通过借鉴专利新颖性比较方法的案例, 法院通过对相互间技术方案进行比较来判断是否发生侵权行为。例如在江苏省高院的挪赛夫玻璃钢案件中, 法院认为根据技术专家的庭审陈述意见, 模具作为救生艇生产的重要设备之一, 必须需由一定工作量和设计才能形成, 因此模具是救生艇制造过程和工艺的重要体现。在判断是否侵权时, 从救生艇模具的实质性相同可以推断出两者的技术方案、和方法类技术方案时实质性相同的。被上诉人对法院该判决不予认同, 上诉人也未能提供相应证据证明, 因此法院未采纳上诉人的主张。在将原被告双方的技术信息进行相同(相似)认定对比的时候, 考虑的方面要涉及到技术领域、所解决的技术问题、预期效果等, 从技术方案层面比较当然没有错误。但只进行技术方案的对比, 在说理上是无法让人信服的。因为技术秘密作为技术方案来讲的话, 一般有两部分组成, 公知技术或者可以称之为最接近的现有技术, 特有技术或可以称之为区别技术特征, 方案中哪些部分是公知技术特征? 哪些部分是特有技术特征?

基于专利侵权判定中的全面覆盖原则, 如果技术特征划分过细, 则在侵权比对时容易因被诉侵权技术方案缺乏该技术特征而错误认定侵权不成立, 不适当地限缩专利保护范围; 反之, 如果技术特征划分过宽, 则在侵权比对时容易忽略某个必要技术特征而错误认定侵权成立, 不适当地扩大专利保护范围。有学者认为, 商业秘密侵权认定中也应采纳类似标准, 当技术秘密点切分过小, 数量过多, 则有更多秘密点不符合“不为公众所知悉”的可能, 在诉讼中更难被认定为侵权。而秘密点切分的过大, 比如权利人将几百张图纸、数万条代码整体视为一个技术秘密点, 则会导致被告的技术很容易落入原告主张的商业秘密保护范围[1]。这种对比思路会导致的问题是, 会误导公众将多项秘密点结合在一起, 看作一个整体的技术方案来进行非公知性的判断。

3.4. 技术特征层面对比方式对结果的影响

司法实践中, 有法院将同一性的比较视为了技术特征之间的比较, 例如将药物的结构式与结构式比较。上海市浦东新区人民法院在吴广案⁴中认为, 药物结构的立体构型以楔形实线或虚线表示。如果结构表示上没有实线或虚线, 则表示外消旋体。结构式中没有实线或虚线, 评估师认为是外消旋的观点更具说服力。在这种情况下, 三对结构式具有相同的同一性。关于第 30 号, 第 62 号和第 74 号的结构式, 评价者认为互变异构体同时存在, 并且公开一个结构式意味着公开另一个结构式, 因此具有相同的特征被告还认为它是一种互变异构体, 但认为它没有与两种不同物质相对应的身份。在涉及该情况的互变异构体的情况下, 两种互变异构体在动态平衡状态下同时存在于一种物质中。出现了一种结构式, 技术领域的一般人员必须能够与另一种结构式相关联。披露其中一个结构式意味着必须知道与其对应的另一个结构式。

但是单纯的进行技术特征比较, 很容易会出现不合理的现象, 例如大青这种多环芳烃类化学物质, 在古代是染布的染料, 到了现代有人发现它也能够用来杀虫, 沈料和杀中剂的配方里面都含有几乎相同含量的“大青”, 若此时单纯的比较技术特征就会认定为侵犯技术秘密。实际上这两种技术信息是完全不一样的, 在专利法中能够以方法专利分别对两种方法授权。并且, 我国现行专利法体系中并没有给出“技术特征”的明确法律定义和划分方法的具体操作规范。在专利授权、确权程序和侵权诉讼实践中, 目前划分技术特征时经常采用的做法是, 按照文字句段阅读习惯, 尤其是按照权利要求中的文字句段停顿界限或标点符号来将权利要求中的文字机械式划分为各个技术特征(“机械式划分”)[2]。这种机械式

⁴参见上海市浦东新区人民法院(2012)浦刑(知)初字第 42 号刑事判决书。

划分方式虽然简单，但往往脱离专利文件的实际技术语境，既没有反映技术方案所要解决的技术问题和代表技术创新的技术效果或者功能，也没有体现相应的技术手段在技术方案整体中的物理地位，有可能将相对独立的一个技术单元划分到不同的技术特征中或者将相对独立的多个技术单元划分成一个技术特征，从而对权利要求技术方案保护范围的解释和侵权比对都带来偏差。

技术秘密点的划分与专利技术特征划分相比更为复杂的是，技术秘密的载体是更加多元化的，比如以图纸、打印的代码等形式出现。专利文件当中，虽然在说明书中具有载有技术方案的产品附图，但附图的存在只是为了便于读者理解技术方案中所描述的具体构造的位置，以附图说明的方式来减少语言文字在描述技术方案时所固有的局限性。技术特征的划分方式中，即便是“机械式划分”这样准确度并不高的划分手段，也无法直接移植到技术秘密点划分中普遍适用。

3.5. 引入诉讼协商机制以满足司法实践的需要

在技术秘密案件中，如果承载技术秘密的载体不是以文字形式体现的，那么对于具体的技术信息的分割，以不同技术信息所实现的功能作为分割标准是更加准确的。比如商业秘密的秘密点可能是完整信息中的某一项或某几项局部信息，如产品的装配公差、某一关键零部件的加工方法；秘密点也可能是已知信息的组合，即完整信息中的所有局部信息单独来看，都不具有秘密性，而其秘密点恰恰在于这些已知信息的组合，如用已知的产品部件装配出新的产品。因此，作为一个技术秘密点，应当分解到“最小的功能单元”。也就是说，分解后的技术信息，必须满足能实现某种功能，达到一定的技术效果，才更为合理。

在通常情形下，原告会试图圈定一个相对宽泛的技术秘密范围，并由此引发对秘密点确定是否合理的争议，一般需要经过若干次质证或庭审才能最终确定秘密点范围。究其原因：一是原告出于尽量扩大保护范围的需要，有意将公开信息纳入技术秘密的保护范围；二是原告出于对技术秘密法律要件的理解误区，误将公开技术纳入技术秘密范围一并主张权利；三是原告的诉讼代理人因缺乏专业技术背景，对技术秘密的内容陈述不清，等等。

为此，笔者认为可以参考引用诉讼协商机制，通过充分的审理程序协商促使原被告达成一致，尽可能的减少原告主张的秘密点数量，在诉讼双方协商结果的基础上进行侵权判定，避免法官采用强制性的手段解决双方在秘密点划分过程中的争议^[3]。比如，先由原告主张其设计图纸或生产过程中的哪些步骤、环节属于技术秘密点，并针对其中的核心主张说明具体理由，如何在秘密点说明中阐释其实现的功能及设计目的。之后，通过被告的答辩意见、以及法官基于鉴定机构意见做出的筛选与鉴别，在原告参与讨论、筛查、同意的基础上，将原告秘密点的范围逐步合理缩减。再如，采用分步骤筛选法，要求原告首先选出一批具有代表性的、属于核心技术的秘密点先行审查，如果认定侵权即可结束诉讼，如果不能认定侵权，由原告在未质证过的秘密点中在筛选出一批重复上述步骤。

4. 总结

商业秘密保护与专利保护相比，保护的更为宽泛但保护水平更低。对于商业秘密而言，其符合新颖性的条件比专利新颖性宽松许多，在商业秘密诉讼中，更多的是对于本案事实的考虑，不仅需要考察秘密点本身是不是本领域技术人员是不是仅通过观察就能轻松掌握，还需要考虑被诉侵权人接触原告产品的可能。这一点，也是对于原告主张的技术秘密点非公知性的考验。作为原告在技术秘密侵权案件中举证“秘密性”等消极事实又相对困难，如此一来，合理的证明标准运用就尤为重要，然而，司法实践中技术秘密的客体形式不清致使证明标准模糊。首先，原告不清楚什么是法律意义上的技术秘密，笼统举证，最大范围地划定自己的技术秘密内容，相当于把固定技术秘密客体的任务交给了法官，但实践

中法官也不清楚技术秘密的客体到底是什么，所以最后只能全盘委托司法鉴定机构去甄别到底哪些材料是技术秘密，但鉴定机构只能进行事实认定，无法从法律角度认定技术秘密。其次，被告在举反证时证明责任异常繁重，甚至被告需要在冗杂的技术文件、图纸中帮助原告找到诉称的技术秘密，然后再去举证，有的被告也担心自己的举证不力导致败诉，所以也学原告，将书山文海推向法官。最后，法官在做技术秘密侵权判断的时候，原被告双方的技术信息都不明确，无法认定原告诉称的技术秘密和被告使用的技术信息是否相同或相似。综上可知，参考引入诉讼协商机制，通过充分的审理程序性协商促使原、被告达成一致，尽量避免采用强制性决定的方式解决上述问题。

参考文献

- [1] 曾德国. 商业秘密案件中技术秘密点梳理的难点[EB/OL]. 西知鉴知识产权. <https://mp.weixin.qq.com/s/s6X3B0C9foaQmtfXsyTI2g>, 2024-02-20.
- [2] 吴大文. 专利权利要求技术特征划分的探讨[EB/OL]. 知产力. https://mp.weixin.qq.com/s/0TsIPxnCeg1p_eshIjPr4Q, 2024-02-20.
- [3] 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.