

商业秘密侵权诉讼的举证责任分配

崔国斌*

目次

引言

一、商业秘密侵权诉讼举证责任分配的实践

二、证明责任分配的基本思路

三、秘密性的证明责任分配

(一) 原告证明的难度评估

(二) 初步证明秘密性的思路

四、不当利用的初步证据

(一) “接触加相同”规则的基本内容

(二) “接触加相同”规则的局限性

(三) 法律推定的负面影响

(四) 证明不当行为的基本思路

五、其他配套制度的功效

六、现有法律的变通或解释

(一) 相关的具体法律条文

(二) 美国法的基本立场

(三) 司法解释的可能思路

结论

摘要 商业秘密侵权诉讼中的举证责任分配是一个长期存在的难题。依据 2019 年修订的《反不正当竞争法》和 2020 年初达成的《中美经济贸易协议》，在原告和权利人证明部分相关事实后，法律就推定商业秘密具有秘密性，同时被告具有不当行为。这一制度安排减轻了原告的举证负担，但也不合理地加重了弱势被告的负担，会产生过高的社会成本。决策者应当接受民事诉讼领域主流理论的指引，坚持让商业秘密权利人承担证明责任，重申合理的证明标准，为权利人履行举证义务提供更具体的指引。只有这样，才能建立起符合中国长远产业利益的合理的商业秘密诉讼制度。

关键词 商业秘密 秘密性 不当行为 证明责任 举证义务

引言

商业秘密满足“秘密性”“价值性”和“保密性”等三项要件后才能获得保护。^{〔1〕}不过，这一保

* 清华大学法学院副教授、法学博士。

〔1〕《反不正当竞争法》(2019)第 9 条第 4 款。

护并非确保权利人对商业秘密客体的绝对支配,而是仅仅限制他人的不当获取、利用和披露商业秘密的行为(以下简称“不当行为”)。因此,依据2007年《最高人民法院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“最高院2007年司法解释”),在商业秘密侵权诉讼中,权利人除了要证明自己拥有商业秘密、商业秘密具有秘密性,以及被告使用了实质相同的信息外,还要证明被告获取、利用或披露的信息源于权利人,^{〔2〕}即被告存在不当行为。

在上述需要权利人证明的诸多事项中,最引人注目的是商业秘密的秘密性和被告不当行为两项。其中,“秘密性要件在商业秘密构成要件审查处于核心和基础地位”,^{〔3〕}要求该信息不为相关人员“普遍知悉和容易获得”。^{〔4〕}这一标准与美国法的普遍知悉(generally known)或容易获知(readily ascertainable)要求应该没有本质差别。^{〔5〕}我国最高人民法院(以下简称“最高院”)在司法解释中列举了几类典型的不具备秘密性的情形,比如信息为公知常识,通过观察公开后的产品直接获得,通过公开出版物、公开报告会或展览会等公开渠道公开,等等。^{〔6〕}一般认为,商业秘密的秘密性属于典型的消极事实,证明起来颇有难度。

除了秘密性,权利人证明被告不当利用了自己的商业秘密,同样不容易。《反不正当竞争法》列举的不当行为包括以盗窃、胁迫或电子侵入等不正当手段获取商业秘密;披露、使用或许可他人使用前述商业秘密;违反保密义务披露、使用或允许他人使用商业秘密等。^{〔7〕}被告的不当行为通常发生在秘密环境中,原告很难掌握直接证据,因而只能依赖一些间接证据来证明。秘密性和不当行为证明困难,被认为是造成权利人维权困难的重要原因。因此,学术界一直有意见呼吁改革举证责任(举证负担)^{〔8〕}的分配规则,降低商业秘密权利人的举证难度,提高其维权积极性。

2019年,在中美贸易纠纷的大背景下,立法者修改了《反不正当竞争法》。依据新增的第32条,在商业秘密侵权诉讼中,权利人提供初步证据证明自己采取了保密措施,被告有接触的机会并使用了相同的信息之后,证明秘密性和否认不当利用行为的举证义务就转移到被告。^{〔9〕}如果这一解读属实,则意味着立法者重新分配了商业秘密侵权的关键事项的证明义务,向权利人一方倾斜。这与上述最高院2007年司法解释坚持商业秘密权利人承担秘密性和不当行为的证明责任的立场形成鲜明的对比。

理论上,上述法律推定事实规则降低了权利人的证明负担,并不属于典型的证明责任倒置。依据上述第32条,在原告证明“秘密性”和“不当行为”的部分相关事实后,法律推定商业秘密具有秘密性或存在不当行为,然后再由被告承担举证义务来提供反驳证据。这与秘密性或不当行为方面的证明责任倒置,有明显的差别,毕竟原告还是要证明一小部分相关事实,然后才有法律推定。因此,本文接受民事诉讼领域的一般见解,将上述法律修订后的安排表述为“法律对事实的推定”

〔2〕《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(2007)第14条。

〔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》,载《电子知识产权》2015年第12期,第14页。

〔4〕《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(2007)第9条。

〔5〕Uniform Trade Secrets Act, § 1 comment; § 2 comment.

〔6〕《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(2007)第9条第2款。

〔7〕《反不正当竞争法》(2019)第9条。

〔8〕本文标题和正文在最宽泛或日常意义上使用“举证责任”或“举证负担”一词,泛指诉讼中当事人证明某一事项的负担,与后文特别定义的“证明责任”或“举证义务”严格区分。

〔9〕北京高院课题组的研究报告认为,第32条“明确了举证责任的转移,降低了权利人的举证难度,增加了涉嫌侵权人的举证义务”。参见北京市高级人民法院知识产权庭课题组:《〈反不正当竞争法〉修改后商业秘密司法审判调研报告》,载《电子知识产权》2019年第11期,第69页。

(简称“法律推定”),而不采用“证明责任倒置”或“证明标准降低”的说法,以避免不必要的混淆。^[10]另外,为了方便后续讨论,这里特别说明一下本文采用的数个关键术语的大致含义:证明责任(客观证明责任)大致是指当事人主张的事实未获证明时的不利后果——谁承担证明责任,就需要对相关事实未获证明承担诉讼中的不利后果;^[11]举证义务(主观证明责任)则是指诉讼过程中在当事人之间不断转移的提供证据的义务或责任;^[12]证明标准则是指诉讼中负有证明责任的一方当事人提供证据对待证事实加以证明所应达到的程度,是法院认定案件事实是否真实的标准。^[13]不过,民诉领域对上述术语的使用比较混乱,后文在引述他人观点时不得不采用原始表述,其中部分术语会背离上述定义,请读者自行纠偏。

有意思的是,美国谈判者在《中美经济贸易协议》(2020)中宣称,上述法律推定规则也符合美国现有实践。其实,如后文所述,美国法并没有通过法律推定方式减轻权利人的举证负担,也没有倒置证明责任或降低证明标准。在匆忙之中,美国谈判者可能并没有留意到美国法的细节,并对中方提出超越美国法的要求。出现这样的问题,可以理解。在美国,商业秘密领域的证明责任(说服责任)和举证义务的区别,很容易被搞混。^[14]很多人将原告提供初步证据后,举证义务向被告的转移当成所谓的证明责任转移。中国民事诉讼领域也有类似的问题,即客观证明责任与主观举证责任经常被混淆。因此,中美经济贸易协议的起草者没有刻意区分这两者,并不奇怪。

从《反不正当竞争法》第32条的文字表述和中美经济贸易协议中美国谈判者模棱两可的认识看,决策者选择以法律推定方式降低权利人在秘密性和不当行为上的证明负担,未必是一项深思熟虑的政策选择。国内学术界对修改后的举证责任分配规则的深入研究并不多见。在为数不多的文献中,研究者也大多对这一修改持肯定态度。^[15]本文试图填补这一空白,系统检讨商业秘密侵权诉讼中证明负担分配的基础理论,对秘密性和不当行为的法律推定规则提出质疑,认为长远而言,决策者应该坚持让原告承担证明责任,完整地承担证明负担,并维持合理的证明标准。

一、商业秘密侵权诉讼举证责任分配的实践

民事诉讼的证明责任分配一般由法律直接规定,法院在个案中不能自由裁量或倒置。^[16]不

[10] “举证责任倒置则是与推定并列的一种减缓当事人证明负担的方式,在逻辑结构和证明负担分配上与推定存在本质区别。”张海燕:《民事推定法律效果之再思考——以当事人诉讼权利的变动为视角》,载《法学家》2014年第5期,第50页。

[11] 参见张卫平:《证明责任分配的基本法理》,载何家弘主编:《证据学论坛(第一卷)》,中国检察出版社2000年版,第279页;李浩:《证明责任的概念——实务与理论的背离》,载《当代法学》2017年第5期,第3—4页。

[12] 参见何家弘、刘品新:《证据法学》,法律出版社2019年版,第308—326页。

[13] 参见汤维建:《民事诉讼法学》,北京大学出版社2014年版,第175—177页。

[14] See Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp., 110 Cal. App. 4th, 1658, 1669(2003).关于美国法上证明责任(burden of proof, burden of persuasion)与举证义务(duty of producing evidence, the burden of going forward with evidence, the production burden)的区分的一般介绍,参见Fleming James, *Burden of Proof*, 47 Virginia Law Review 51, 57(1961)。

[15] 参见赵臻淞、倪敬晨:《商业秘密案件中秘密性的举证责任变化研究》,载《法制与社会》2019年第12期,第63页。

[16] 参见前注[11],李浩文,第4页;胡学军:《法官分配证明责任:一个法学迷思概念的分析》,载《清华法学》2010年第4期,第102页。

过,在诉讼过程中,法官可以在一方提供初步证据形成心证后,将提供证据的义务转移到另一方,即“在具体诉讼中提供证据的责任随着法官心证的加强或削弱,在双方当事人之间转移”。^{〔17〕} 最终,如果人民法院审查双方证据后,“确信待证事实的存在具有高度可能性的”,则应当认定该事实存在;如果“认为待证事实真伪不明的,应当认定该事实不存在”。^{〔18〕} 这里的“高度可能性”所表达的证明标准应该是学术界所说的“高度盖然性标准”。执行这一标准,高度依赖法官的自由心证。“一种确定的、统一的、具有可操作性的证明标准的建构只能是乌托邦。”^{〔19〕}

关于民事诉讼证明责任的分配,目前在中国学界占据主导地位的是德国罗森贝克的法律规范要件分类说。^{〔20〕} 即,“原告应当主张和证明与权利发生规范的构成要件相对应的事实,被告则应主张和证明与权利妨碍规范、权利消灭规范或权利排除规范相对应的事实”。^{〔21〕} 最高院在民事诉讼法的司法解释中,明确接受这一证明责任分配思路。^{〔22〕}

具体到商业秘密侵权诉讼领域,最高院对证明责任分配的认识,有一个逐步演化的过程。在早期的司法文件中,最高院在一定程度上接受法律推定或证明责任倒置的安排。比如,最高院在1998年《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》中指出:“人民法院对于当事人的某些主张,应当根据法律并从实际情况出发,实行举证责任倒置的原则”,^{〔23〕}即一方对于自己的主张,由于证据被对方掌握而无法以合法手段收集证据时,人民法院应当要求对方当事人举证。例如,在方法专利和技术秘密侵权诉讼中的被告,应当提供其使用的方法的证据,被告拒不提供证据的,人民法院可以根据查明的案件事实,认定被告是否构成侵权。”不过,在2001年具有代表性的商业秘密侵权案例中,最高人民法院又要求权利人承担证明责任,即,权利人必须对① 诉争信息构成商业秘密;② 被告获取、利用或披露行为;③ 被告行为违法负有证明责任。^{〔24〕} 最高院2007年司法解释中正式规定,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证明责任。^{〔25〕} 当时负责这一司法解释的数位法官专门撰文指出,“《解释》未采纳有关设定商业秘密证明责任倒置的建议”。不过,该文认为,“对于是否拥有商业秘密,原告举证出商业秘密的载体、具体内容、商业价值和采取的具体保密措施后,一般就可以认为其完成了此项举证责任”。^{〔26〕} 该文表

〔17〕 梁艳:《我国民事证明责任分配规则之正本清源——以“规范说”为理论基础》,载《政治与法律》2014年第1期,第107页。

〔18〕 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2014)第108条。

〔19〕 张卫平:《证明标准建构的乌托邦》,载《法学研究》2003年第4期,第68页。

〔20〕 参见陈贤贵:《论消极事实的举证证明责任——以〈民诉法解释〉第91条为中心》,载《当代法学》2017年第5期,第34页;胡东海:《民事证明责任分配的实质性原则》,载《中国法学》2016年第4期,第288页。

〔21〕 李浩:《〈民事诉讼法〉修订中的举证责任问题》,载《清华法学》2011年第3期,第12页。

〔22〕 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2015)第91条。“……另一方面则是《民诉法解释》第90条、第91条和第108条对罗森贝克证明责任论的充分吸收和条文表述的高度契合。”任重:《罗森贝克证明责任论的再认识——兼论〈民诉法解释〉第90条、第91条和第108条》,载《法律适用》2017年第15期,第19页。

〔23〕 这里的“举证责任倒置”可能更接近本文所说的通过“法律推定事实”,减轻权利人的举证负担,而非本文严格意义上的证明责任倒置。

〔24〕 参见佳灵电气制造有限公司与希望电子研究所、希望森兰变频器制造有限公司侵犯商业秘密纠纷案,最高人民法院(2001)民三终字第11号民事判决书。

〔25〕 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(2007)第14条。

〔26〕 蒋志培、孔祥俊、王永昌:《〈关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》,载《法律适用》2007年第3期,第27—28页。

达的这一意见实际上几乎放弃了对秘密性的证明要求,接受法律推定事实规则,与司法解释的字面意思有明显差距。这在一定程度上反映了当时决策层在证明负担分配上依然存在认识上的模糊性。

2011年,最高人民法院在一份著名的政策性文件中,微调了商业秘密权利人的证明负担规则:“根据案件具体情况,合理把握秘密性和不正当手段的证明标准,适度减轻商业秘密权利人的维权困难。权利人提供了证明秘密性的优势证据或者对其主张的商业秘密信息与公有领域信息的区别点做出充分合理的解释或者说明的,可以认定秘密性成立。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。”^[27]这一意见给人的印象是没有倒置证明责任,但是适当降低了秘密性的证明标准(以“证据优势”替代“高度盖然性”要求),并接受不当行为的法律推定。因此,在2019年立法者修改《反不正当竞争法》之前,在商业秘密侵权诉讼中,我们还是可以说,原告对于商业秘密的秘密性、被告的不当行为负有证明责任。

既然最高院在商业秘密侵权的举证责任分配方面的态度暧昧,地方法院在个案中掌握的证明标准不一致,就不奇怪了。有些地方法院采用相当严格的证明标准,大大增加了原告证明秘密性或不当行为的难度。比如,在上海牟乾广告有限公司诉上海市静安区市场监督管理局案中,争议的商业秘密为计算机软件(源程序和文档)。行政机关对侵害商业秘密的行为做出行政处罚,相对人提起行政诉讼。上海市软件行业协会提供证词(解答及补充情况说明),说明源代码和相关文档对软件企业之普遍重要性和价值性,认定该源程序和文档具有秘密性。一审法院认为,“仅以源程序和文档属于保密资料、均未公开为由,就认定其具备‘不为公众所知悉’的条件,违背了商业秘密构成要件认定的基本法理”。二审法院也认为:“市软件行业协会出具的解答及补充情况说明,因其未针对涉案源代码及文档进行具体分析,仅以源代码和相关文档对软件企业之普遍重要性和价值性出发即认定其不为公众所知悉,必然属于商业秘密,同样缺乏事实基础,无法作为涉案源程序及文档构成商业秘密的认定依据。”^[28]上海市高级人民法院在本案中并没有考虑计算机程序源代码本身的特殊性(极少有商业主体公开程序代码),同时对专业人士关于商业秘密秘密性的专家证词持苛刻的怀疑态度,从而得出行政机构未证明秘密性的结论。如后文所述,这里法院所坚持的证明标准可能过于严格。

与上述法院不同,另外一些地方法院对权利人相对宽容,强调秘密性属于消极事实,主张在个案中适当降低证明标准。比如,江苏省高级人民法院的《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(以下简称“江苏高院《指南》”)指出,“可以根据案情适当降低证明标准,如采取优势证据规则衡量原告举证是否满足”,可以要求“被告就该信息已被公众所知悉进行举证等方式降低原告的举证难度”。^[29]这应该是指从一般性的高度盖然性标准降低到证据优势标准。

^[27] 最高人民法院《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》(2011)第25条。

^[28] 上海牟乾广告有限公司诉上海市静安区市场监督管理局案,上海市高级人民法院(2016)沪行终738号行政判决书。

^[29] 江苏省高级人民法院《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(2010)第2.8.2节。

二、证明责任分配的基本思路

在民事诉讼领域,占主导地位的罗森贝克的法律规范要件学说“建立在纯粹的实体法规结构的分析之上”,“从法律规范相互之间的逻辑关系寻找分配的原则”。^{〔30〕}虽然民诉领域的主流意见认为这一学说背后存在实质价值判断,能够保障法的安定性,但是,这一学说似乎没有清楚揭示证明责任分配方面的底层实质价值判断究竟是如何进行的。因此,有学者批评它“忽略了隐藏于民法各种法律规范中之实质价值与实质公平问题”^{〔31〕}就不足为奇。由于民事诉讼程序设计时考虑的政策因素是多元的,^{〔32〕}当证明责任分配背后底层的价值发生冲突时,这一学说从法规规范结构出发就无法提供明确的方向性指引。国内不少讨论证明责任分配的论文,热衷于梳理形形色色的源自德国或日本的复杂的教义学学说,对其中某些形式化的要件进行修修补补,却很少触及证明责任分配的底层价值判断规则,对于决策者在具体问题上的制度设计的指导价值有限。这一评论应该是公允的:“民事侵权证明责任分配的实质性原则是复数的……针对规范说的形式标准的缺陷,当代证明责任理论中众多学说寻求某个(程序性和非规范性的)原则来直接分配证明责任的学术努力,是没有出路的。”^{〔33〕}

限于写作目的,本文无意对大陆法系背景的民事诉讼证明责任分配的现有学说进行梳理。从现有文献看,这么做的人已经很多了,但对解决眼前的问题却没有什么帮助。相反,本文希望从现有美国背景的一些基础研究中,总结出决定证明责任分配的底层因素及权衡思路,然后将这一思路应用于商业秘密诉讼领域。在本文看来,决定证明责任分配规则的底层因素不算十分复杂,无外乎避免不必要的侵权诉讼、尽可能降低诉讼本身的成本、事实无法证明的错误成本以及诉讼制度的管理成本等。以下简要说明。

首先,尽可能避免不必要的侵权诉讼。程序法大致可以被视为实现实体法目标的制度工具。^{〔34〕}侵权救济程序本质上是侵权事件发生后双方利益再分配的社会过程。从社会层面看,侵权救济程序本身的发动就耗费社会资源。依据传统的理论,只有能够实现额外的社会公共政策目标(比如降低侵权事故发生概率、避免财富效应导致的负面后果等)时,才有必要启动这一救济程序。否则,损害事故发生后,受害人自己接受损害结果,不通过昂贵的诉讼程序重新进行财富分配,是最为理想的结果。在具体情形下,究竟因为何种公共政策目标而许可受害人寻求救济,则不一而足。这也是我们实体法上存在过错、严格甚至公平责任等不同责任类型的原因。

实体法上许可原告寻求救济,在程序法上并不必然要求原告承担证明责任。正如学者所言,理论上,如果原告能够事先预测诉讼结果,同时没有诉讼和解的可能性,在侵权诉讼中让原告直接提出侵权指控,无须举证,然后由被告举证证明自己无辜,可能是最为经济的。^{〔35〕}在这

〔30〕 见前注〔11〕,张卫平文,第 291 页。

〔31〕 参见陈荣宗:《举证责任分配与民事程序法》(第 2 册),三民书局 1979 年版,第 51 页,转引自前注〔20〕,胡东海文,第 288 页。

〔32〕 See J. P. McBaine, *Burden of Proof: Degrees of Belief*, 32 California Law Review 242 (1944).

〔33〕 见前注〔20〕,胡东海文,第 302 页。

〔34〕 参见[美] 罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》,史晋川、董雪兵等译,格致出版社 2012 年版,第 385 页。

〔35〕 See Bruce L. Hay, *Allocating the Burden of Proof*, 72 Indiana Law Journal 651, 657-659 (1997).

种情况下,原告如果提出不合理的诉讼主张,就等于浪费自己的时间和金钱,因为被告会证明他的主张没有道理。不过,实际上,立法者并没有如此分配证明责任。个案中,原告很可能无法事先预计诉讼结果,从而提出实际上并不合理的诉讼主张;也可能明知自己的主张不合理,但依然提起诉讼,然后希望通过迫使被告和解来索取不当利益。为了避免原告滥用诉讼程序,将原始的证明责任交给原告承担,才显得更为合理。^{〔36〕}即,只有原告初步证明自己利益受损的事实存在时,才让被告承担反驳的举证义务。这样分配证明责任可以避免很多不必要的侵权诉讼,节省社会资源。

其次,尽可能减低诉讼本身的成本。证明责任分配规则的另一目标是要努力降低诉讼本身的成本(process costs),即各方为追求诉讼目的而支出的成本。^{〔37〕}这一政策的核心目标是以最低的社会成本保证法院查明案件的事实并做出裁判。^{〔38〕}

原告承担证明责任的一般规则暗含一个前提,即原告举证的成本不会过度地高于被告的举证成本。^{〔39〕}在绝大多数情况下,这一假设成立。原告更清楚自己的权益受损的情况,原告证明侵权事实并不比被告否认侵权事实困难太多,甚至更容易。从降低诉讼过程成本的角度看,要求原告对自己的权利主张和被告的侵权事实举证,对社会效率没有太大的影响。因此,降低诉讼成本的考虑与第一项考虑在很多时候的方向是一致的。

当然,在少数情况下,原告的举证成本远远高于被告。为了降低诉讼成本,调整证明责任的分配规则自然成为选项之一。在民事诉讼领域,消极事实的证明有一定的难度,这大致是共识。但是,消极事实并非绝对不能证明,“在某些情况下其证明的难易程度与积极事实的证明完全相同”。^{〔40〕}因此,“在有些民法制度中,为了实现相应的规范目的,立法者并不回避对消极事实的证明”。^{〔41〕}不仅如此,学术界还普遍认为,消极事实与积极事实的界限很难被明确划分。比如,“对于表见代理制度中的善意要件,我们既可以从词语的表面意义出发认为善意是积极事实,非善意则是消极事实;也可以从善意的内含的角度认为,善意(不知情)是消极事实,非善意(知情)是积极事实”。^{〔42〕}“任何命题都可以以肯定或否定的方式提出”,基于消极和积极事实的二分理论,“根本无法解决证明责任之问题”。^{〔43〕}举证成本差异原本就不是决定证明责任分配的唯一因素。^{〔44〕}因此,在民事诉讼领域,并没有所谓消极事实不必证明的一般规则。

再次,尽可能降低错误成本。所谓错误成本是指诉讼结果偏离原本应当有理的一方所产生的错误,从而导致吓阻侵权、赔偿当事人等实体法目标无法实现而产生的社会成本。^{〔45〕}证明责任分配直接关系到侵权法实际产生的对有害行为的吓阻效果(deterrence benefits)和对有益行为的寒

〔36〕 See Hay, *supra* note 〔35〕, at 657-659.

〔37〕 Ibid., at 654.

〔38〕 See Bruce L. Hay & Kathryn E. Spier, *Burdens of Proof in Civil Litigation: An Economic Perspective*, 26 The Journal of Legal Studies 413 (1997).

〔39〕 See Richard Posner, *An Economic Approach to the Law of Evidence*, 51 Stanford Law Review 1502, 1503 (1998-1999).

〔40〕 见前注〔11〕,张卫平文,第283页。

〔41〕 见前注〔20〕,胡东海文,第294页。

〔42〕 见前注〔20〕,胡东海文,第293页。

〔43〕 易延友:《证据法的体系与精神——以英美法为特别参照》,北京大学出版社2010年版,第298页。

〔44〕 See James, *supra* note 〔14〕, at 60.

〔45〕 See Hay, *supra* note 〔35〕, at 654.

蝉效应(chilling costs)的消长,决策者要努力使得综合的社会福利最大化。^[46]这实际上意味着,立法者在确定证明责任分配时,还要考虑诉讼结果并不符合理论预期,或特定事实无法证明时,公共政策的目标受到的负面影响。^[47]

在很多侵权诉讼中,当事人的地位并不对等,双方对诉讼成本和败诉风险的敏感程度差别很大。如果让弱势一方承担更多的诉讼成本或证明不能的败诉风险,则财富效应可能导致寒蝉效应过于明显,从而过度减损社会福利。比如,在后文讨论的雇主与雇员的商业秘密争议中,在事实不明的情况下,让雇员承担更多的证明责任和败诉风险,则很可能会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。对此,后文将进一步讨论。

最后,有效控制诉讼制度的管理成本。立法者在制定证明责任分配规则时,还应当尽可能降低该规则的管理成本(或操作成本)。如果立法者在原告承担证明责任的基础之上,设置证明责任倒置或其他证明负担减轻的例外,则应该保证该例外场合能够被明确定义和有效识别,否则该规则必然要高度依赖法官自由裁量,有很高的管理成本。这应该是主流意见强调证明责任分配由法律规定,不能由法院在个案中依据抽象的公平原则自由裁量的原因所在。

三、秘密性的证明责任分配

在商业秘密侵权诉讼中,商业秘密的秘密性被认为是一项消极事实,证明起来存在一定的难度。国内部分学者因此认为,应该将证明责任倒置给被告一方。^[48]不过,证明商业秘密的秘密性的困难程度是否达到了应该代之以法律推定或倒置证明责任的程度,存在很大的疑问。同时,法律推定或倒置证明责任对于被告利益和公共政策目标的影响也被低估。

(一) 原告证明的难度评估

依据前文所述实体法标准,原告证明商业秘密的秘密性这一消极事实时,需要证明两项事实,即诉争的商业秘密不为公众所知,也不容易获得。理论上,权利人要彻底证明这一事实,必须找到最顶尖的鉴定专家,检索所有能够获得的数据库,采用最为合理的检索方法,仔细阅读每一篇能够检索到的文献,全面了解专业人员能够正常接触的商业实践,尝试各种独立研发或反向工程的路径,然后宣称诉争信息不为公众所知,也很不容易为公众获得。按照这一证明思路,权利人证明商业秘密的秘密性,自然非常困难、成本高昂。相反,被告要否认秘密性似乎很简单,只要指出其所掌握的该信息的公开来源就可以,比如,披露载有诉争信息的公开出版物来源,则似乎只是举手之劳。两厢对照,在很多人看来,双方举证难度差别巨大,为节省社会资源,将举证责任倒置或进行法律推定似乎是合理的选择。这应该也是《反不正当竞争法》第32条的法律推定得到部分学者支持的原因所在。

实际上,民事诉讼法并不要求权利人按照上述方式和标准证明商业秘密的秘密性要件。在被告没有提供相反证据的情况下,原告为了初步证明自己的商业秘密具有秘密性,仅仅需要从如下方面努力:委托相关领域具有代表性的技术人员(包括自己的工作人员)说明诉争的商业秘密的获取或研发过程,提供初步的独立研发或收集的证据;基于上述人员所熟悉的行业实践,说明诉争信

[46] 深入讨论参见 Louis Kaplow, *Burden of Proof*, 121 Yale Law Journal 738 (2012)。

[47] See *Lakin v. Watkins Associated Industries*, 6 Cal. 4th 644, 660-661 (1993)。

[48] 参见于海燕:《商业秘密侵权诉讼举证问题探析》,载《法律适用》2007年第8期,第73页。

息通常所处的状态；检索相关人员常用的数据库或网站，确认没有检索到相同的信息；基于上述人员所熟悉的商业实践，确认该信息未被公开使用；基于上述人员所熟悉的研发或反向工程思路，说明研发或反向工程的难度，排除很容易就获得该商业秘密的可能性；等等。

受权利人委托，相关专业人员适当准备后都应该能够就上述问题提供证词和配套的初步证据。在这些初步证据的基础上，法院应该有能力评估诉争商业秘密具有秘密性的可能性。如果法院总是认为这些证据还不足以初步证明商业秘密的秘密性，则很可能不是初步证据不足，而是法院坚持了过高的证明标准。在我国司法实践中，部分法院对普通专业人员缺乏信任，动辄要求专业机构的资深专家对秘密性事实进行鉴定，就明显是坚持过高标准例子。资深专家的鉴定比专业技术人员的证词获取成本要高昂得多，会让很多权利人望而却步。其实，即便是专家鉴定，也不能达到想象的可靠程度。鉴定机构往往只对公开文献情况进行鉴定，对于公开使用等情形，通常因为没有鉴材而无法进行客观判断。^{〔49〕} 法院应该逐步放弃对所谓的专业机构鉴定的依赖，而是像美国法院一样，更多地接受当事人委托的专业人员提供的证词。^{〔50〕} 北京高院课题组的研究结论值得肯定：“要综合考虑案件具体情况、鉴定费用及时间成本等因素，如果通过专家咨询、专家听证、专家辅助人出庭等方式能够查明技术事实的，则无须启动鉴定程序。”^{〔51〕}

在回到合理的证明标准之后，我们就有理由相信，即使商业秘密的秘密性是消极事实，初步证明它也并不复杂。在多数情况下，原告无须大费周章就能完成任务。比如，产品配方是典型的商业秘密，只要原告能够举证证明自己所在的行业具有不公开新产品配方的习惯，而自己有实质性的研发投入和明确的商业计划，并在经营中将它确认为秘密并采取保密措施，在没有相反证据的情况下，法院就应该确认该产品配方属于商业秘密。这时候，原告甚至无须进行复杂的公开媒体或专业数据库的检索工作，就能够完成自己的初步证明责任。如果被告提出异议，再由被告来质疑。

在秘密性问题上，法律推定存在秘密性，究竟能在多大程度上降低原告的举证成本，其实还是一个问题。原告在发出诉讼威胁或准备商业秘密诉讼时，明智的做法是，委托专业人员对公开渠道信息进行检索，咨询专业人员以确认争议信息是否为商业秘密。同时，应该预先评估被告各种可能的抗辩理由，包括被告可能主张商业秘密为公众所知的可能事实基础、可能的公开出版物、被告独立开发的可能性，等等。^{〔52〕} 否则，原告很有可能遇到被告的有力抗辩而无法将诉讼进行到底，从而浪费自己的诉讼资源。因此，即便有法律推定的安排，理性而善意的原告依然应该对自己的商业秘密进行评估，以避免上述无谓的诉讼支出。

既然原告原本就要专业人员做出上述诉前评估，则在诉讼程序中，要求原告先提交此类初步证据，然后再由被告提供反驳证据，并不会实质增加原告的负担，应该是更有效率的安排。相反，如果通过法律推定改变举证责任的分配，原告本身的初步评估的成本没有减少，但未必会从一开始就向法庭出示手头的证据。被告因此不能从一开始就针对性提供否定秘密性的证据，从而增加诉讼过程中证据交换程序的混乱。

〔49〕 参见前注〔15〕，赵臻淞等文，第63页。

〔50〕 在美国商业秘密诉讼案件中，法院接受专家证词，确认争议信息的秘密性的例子很常见。比如，*Vention Medical Advanced Components, Inc. v. Pappas*, 171 N.H. 13, 20 (2018)。

〔51〕 见前注〔9〕，北京市高级人民法院知识产权庭课题组文，第83页。

〔52〕 See Roger M. Milgrim & Eric E. Bensen, *Milgrim on Trade Secrets*, Matthew Bender Elite Products, 1997, Chapter 16 Anatomy of Trade Secret Litigation, § 16.01 Overview.

在中国,一般认为商业秘密侵权比较严重,但真正诉诸法院的案件并不多见。其中原因,可能是商业秘密保护制度对权利人不够友好,导致权利人举证困难,没有诉讼积极性。根据北京高院课题组的研究报告,“在以判决方式审结的案件中,原告主张的商业秘密未获得司法保护的案件数量(210件)占比为65%,明显大于原告主张获得支持的案件数量(113件)”。“在原告败诉的210件案件中,法院认定不构成商业秘密的有140件。可见,在司法实践中,原告主张保护的客体不构成商业秘密系其败诉的主要原因。”^[53]从北京高院课题组这一数据看,在原告败诉的案件中,大约有67%是因为争议信息不构成商业秘密而败诉。从这一实证数据看,法院否认商业秘密存在的比例不低,可能意味着秘密性证明责任是个问题。

不过,美国一项专门研究表明,在美国的商业秘密诉讼中,原告败诉的比例也达到53%。^[54]不过这一数据中包含临时禁令的案件,与中国的的核心数据不具备直接的可比性。在诉前禁令阶段如果秘密性存在争议,则秘密性被否的比例是43%,进入即决判决(summary judgment)阶段后,秘密性被否的比例达到61%。^[55]如果我们更多地考虑进入即决判决阶段的案件,同时考虑到中国部分法院可能对秘密性有过高要求,则美国这一比例与中国商业秘密被否定的比例的差别并不是很大。在美国,要求减轻权利人举证责任的呼声并不明显。因此,秘密性的证明困难,很可能并非导致商业秘密维权困难的主要原因。过高的证明标准、有限的损害赔偿数额、不及时禁令救济等,可能是更大的问题。有理由相信,在证明标准回复到合理水平之后,秘密性证明困难因素的影响(如果有的话)应该进一步回落。

与权利人证明秘密性并不十分困难相对,被告否认秘密性其实也并不像想象的那么容易。有意见认为,最高院2007年司法解释第9条罗列的公众普遍知悉或容易获得的六种情形,被告很容易证明。它们“均为客观存在积极事实,通过教科书、文献、专利、展会信息、销售合同或发票等证据即可以证明”。^[56]如果被告只要翻翻教科书、检索一下专利文献,就能够否定秘密性,那自然比原告通过间接证据从各个角度证明秘密性要容易得多。其实,在现实中,如此戏剧化的商业秘密案件并不多见。否则,原告自己在准备诉讼时,就会发现这些破绽,也就不会提起诉讼了。

更多的时候,记载诉争信息的公开出版物并不存在。被告要否认诉争信息的秘密性,要证明该信息属于所谓“一般常识或者行业惯例”“能够通过观察产品或反向工程很容易获得”“被公开使用过”等。这些虽然属于积极事实,但是要真正拿出确凿的证据说服法官其实并不容易。比如,熟悉专利法实践的学者就很清楚,证明没有文献化的公知常识,十分困难。江苏一起需要证明商业秘密被“公开使用”的刑事案件就充分说明了这一点。在该案中,武某被控盗窃大山公司图纸后成立新的公司生产产品。公安机关进行了两次鉴定,均认为具有秘密性。蒋某等自行委托鉴定三次,却均认为大山公司在先销售行为导致技术公开,不具有秘密性。权利人的鉴定报告主要是基于文献检索的结果,得出不公开的结论。嫌疑人的鉴定报告则关注公开使用行为,并得出相反的结论。一审认定蒋某有罪,二审发回重审。发回重审后,一审认定罪名成立,二审最终改判无罪。^[57]在这一案件中,被

[53] 见前注[9],北京市高级人民法院知识产权庭课题组文,第67页。

[54] See David S. Almeling, Darin W. Snyder, Michael Sapoznikow, Whitney E. McCollum, and Jill Weader, *A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts*, 46 Gonzaga Law Review 291, 313(2009).

[55] Ibid.

[56] 见前注[15],赵臻淞等文,第63页。

[57] 参见蒋某、武某侵犯大山公司商业秘密案,(2017)苏02刑终38号刑事判决书。参见前注[15],赵臻淞等文,第62—63页。

告人提供的三份公证书均被一审法院拒绝。由此可见,被告人要说服法院一项知识是公知常识,十分困难。

从以上分析看,在合理的证明标准下,商业秘密的秘密性的证明,对于权利人可能稍微困难一些,但并不存在实质的难以逾越的障碍。对于被告而言,除非是在先文献公开了商业秘密的简单案例,否则,要提供证据否定秘密性也并不容易。原被告之间在举证成本上的差距并不像想象的那么大,倒置举证责任并没有迫切性。

(二) 初步证明秘密性的思路

在民事诉讼中,原告初步证明相关事项后,法院将提供反驳证据的义务转移给被告。所谓初步证明,是指在被告不提供反证的情况下,依据民事诉讼的证明标准,法院可以认定原告主张的事项具有高度盖然性。原告完成初步证明义务后,举证义务转移,但并不意味着被告必须提供反驳证据。被告可以不提供反驳证据,但是,要承担原告主张被法院支持的风险。

在商业秘密侵权诉讼中,秘密性初步证明的法律标准,与普通民事侵权领域的证明标准应该是一样的,并不需要刻意地降低。过去,在探讨秘密性的证明责任时,存在两种不同的意见。其一,采用过高的证明标准,几乎要求权利人排除所有可能的怀疑,从而将这一证明任务几乎变成“不可能的任务”。如前所述,这很可能是很多人主张证明责任倒置的原因,是不合理的。其二,认为秘密性“初步证据”的证明标准低于普通民事证据“高度盖然性”标准,即“证据优势”标准,从而在一定程度上偏向权利人一方。前文提到的江苏高院《指南》中的表述大概是此类意见的代表。^[58]

在公众普遍认为商业秘密维权困难的大背景下,如果决策者不支持第一种意见将证明责任彻底倒置,则接受第二种意见,适当降低初步证据的证明标准,似乎是合理的选择。不过,民事侵权诉讼中的证明标准本来就相对较低。按照美国的通说,是证明事情发生的概率超过 50%。在中国,“高度盖然性”标准理论上应该比这一比例要高一些,比如超过 75%或更高比例。不过,在实际操作层面,如何从高度盖然性进一步降低证明标准,则是很难理解的事情。有法官举例说明如何将秘密性的证明标准从“高度盖然性”降到“盖然性占优势”：“如原告向法院提供了署名的技术图纸、工艺流程等技术资料、技术专家研发技术过程的说明等证据,介绍了相关技术背景,具体说明其主张的技术信息与公知技术相比存在的区别点,以及具有何种进步等,而被告仅停留在口头反对,并未提供令人信服的反驳证据或理由,则可以认定原告所主张的技术秘密成立。”^[59]从这一表述看,这一标准其实与普通的证明标准并无本质差别,因为原告提供了上述证据后,法官对企业独立研发的过程、公共领域的技术背景、技术专家的认知等有了明确的认识,在没有相反证据的情况下,应该会得出该技术很可能是商业秘密的结论。这应该符合普通民事侵权诉讼中的“高度盖然性”标准。上述意见所谓降低证明标准,更应该被理解为回复到正常的民事诉讼的证明标准上。

明确秘密性的证明标准之后,接下来具体讨论权利人究竟可以从哪些方向努力以达到这一标准。理解可能的证明思路可以增加我们对回复到普通的证明标准的信心。在梳理证明策略之前,我们先参考一下美国法上的现成经验。美国《侵权法重述》很早就明确,在权衡争议内容是否构成商业秘密时,法院通常考虑下列因素:该信息在权利人业务之外被知晓的程度,在权利人业务范围

^[58] 江苏省高级人民法院《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(2010)第 2.8.2 节。

^[59] 见前注[3],顾韬文,第 16 页。

内雇员和其他人员知晓该信息的程度,该权利人采取的保密措施的程度,该信息对该权利人和竞争对手的价值,权利人为获取该信息投入的精力和金钱,该信息被其他人正常获取或复制的难易程度,等等。^{〔60〕} 美国《统一商业秘密法》没有明确规定这些要素,但是法院通常认为这些要素对于法院的权衡有帮助。^{〔61〕} 参考美国法上的因素,结合中国的司法实践,本文认为,权利人在证明商业秘密的秘密性时,通常可以从相关的行业习惯、诉争信息的获取方式和特点、权利人的投入、权利人所采取的保密措施、专业人员的认知等方面努力,帮助法院形成秘密性的心证。以下简要说明。

1. 相关的行业习惯。不同行业对商业秘密保护的态度和做法不尽相同。如果原告能够证明特定行业存在普遍的保密习惯,则对于法官推定争议的商业秘密具有秘密性有直接的帮助。比如,在北京一得阁墨业有限责任公司诉高辛茂案中,原告让法院相信,墨汁企业对墨汁配方进行保密并不断改进,符合市场规律和实际情况。在这一背景下,法院更倾向于接受原告的配方具有秘密性的主张。^{〔62〕} 与此相反,有些法院没有对相关的行业习惯给予足够的重视,从而偏离合理的证明标准。前述上海市高级人民法院判决的“牟乾公司案”就是这方面的例子。^{〔63〕} 在该案中,争议点是计算机程序源代码的秘密性。这一领域除少数开源代码的贡献者,绝大多数企业都将程序源代码视为自己的核心技术秘密,采用加密措施加以保护,对外一般只提供机器码。行政机关通过行业协会代表提供证词的方式证明了这一行业习惯。在没有相反证据的情况下,法院应该选择接受行政机关的计算机程序源代码也处于秘密状态的主张。法院对行业协会的证词没有给予足够的重视,明显是不合理的。

2. 诉争信息的获取方式和特点。从信息本身的获取方式和内容特点中,法院实际上能够在很大程度上形成关于该信息秘密性的心证。当然,不同类型信息具有秘密性的可能性也有很大差异。企业在正常研发过程中获得的技术方案信息,在采取保密措施的情况下,通常都具有秘密性。对于经营信息,如果企业能够说明收集、加工和整理的过程,通常也很容易就能推断最终信息具有一定的秘密性。企业从公开渠道收集的经营信息是否具有秘密性,存在较大的疑问。^{〔64〕} 比如,在常见的客户名单类的商业秘密纠纷案件中,法院会对客户名单的组合信息的数量或深度有一定要求,否则可拒绝承认其秘密性。^{〔65〕} 比如,在宁夏正洋物产进出口有限公司与宁夏福民蔬菜脱水集团有限公司案中,最高院指出,争议的客户信息“包括这些客户联系出口业务的电子邮件地址以及交易习惯、付款方式、包装规格、所需货物的品名、质量、特殊需求等信息资料在该经营领域内不为相关人员普遍知悉,且获得这些信息资料具有一定难度”。^{〔66〕} 从这些表述中,我们可以看出,在客

〔60〕 See Restatement of Torts § 757 cmt. b (1939).

〔61〕 See *USA Power, LLC v. PacifiCorp*, 235 P. 3d 749, 761 (2010).

〔62〕 北京一得阁墨业有限责任公司诉高辛茂案,最高人民法院(2011)民监字第 414 号民事裁定书。

〔63〕 上海牟乾广告有限公司诉上海市静安区市场监督管理局案,上海市高级人民法院(2016)沪行终 738 号行政判决书。

〔64〕 参见中山市古镇凌立陶瓷灯饰厂诉张燕萍等,广东省高级人民法院(2006)粤高法民三终字第 92 号民事判决书。

〔65〕 参见上海威华塑胶有限公司诉谢勇光等,上海市二中院(2004)沪二中民五(知)初字第 162 号民事判决书。该案中,法院否定其客户名单属于商业秘密,其中一项理由是原告的客户名单不具有最低程度的信息量。美国案例可参考 *Vermont Microsystems, Inc. v. Autodesk, Inc.*, 88 F. 3d 142 (2d Cir. 1996); *Catalyst & Chem. Servs., Inc. v. Global Ground Support*, 350 F. Supp. 2d 1 (D.C. 2004)。

〔66〕 宁夏正洋物产进出口有限公司与宁夏福民蔬菜脱水集团有限公司案,最高人民法院(2007)民三终字第 1 号民事判决书。

户名单中包含的客户信息内容达到一定的数量且足够具体后，法院对于其是否存在于公共领域，其实是比较容易判断的。

3. 获取诉争信息的投入。商业秘密的秘密性不仅要求不为公众所知，而且还要求不容易获得。如果原告说明自己获取商业秘密的过程之后，证明其为获得商业秘密付出实质性的劳动、金钱和努力，则可以帮助法院评估该信息是否容易获得，进而评估其秘密性。^{〔67〕} 其中的逻辑很简单，如果原告通过合理的方法取得该信息并不容易，则通常被告也不会从公共领域很容易得到诉争信息。

4. 权利人采取的保密措施。理论上，权利人的主观认识或保密措施与相关信息是否事实上处于秘密状态，并无直接关系。^{〔68〕} 不过，在争议发生之前，权利人对相关信息采取具体的有针对性的保密措施，能够帮助法院推断该信息的秘密性。这是因为该权利人事前对信息的秘密性的认知，能够说明一些问题；同时，被告克服某些保密措施的事实本身也可能反过来说明被告自身的认知，即从其他渠道不容易获得，所以要费劲破坏原告的保密措施以获取该信息。对此，江苏省高级人民法院指出，“侵权手段愈特殊，客户信息具备秘密性的可能则愈大。如采用窃听电话、入室盗窃等手段获得客户信息的，该信息被认定为商业秘密的概率则会大大增加”。^{〔69〕} 另外，作为保密措施的一部分，权利人事前可能要求被告特别确认某些信息为商业秘密。这一事实一般足以推定该商业秘密具有秘密性。

5. 专业人员的认知。在民事诉讼中，权利人提交相关领域专业人员的证词，说明商业秘密产生的商业或技术背景，证明通过合理检索和其他努力并没有从公共领域获知相同信息，是证明秘密性的常见做法。从美国的司法实践看，熟悉相关信息的专业人员提供证词宣称信息具有秘密性，在被告没有提供相反证据的情况下，就能够证明秘密性。^{〔70〕} 与原告有利害关系的雇员或专家证人的证言，虽然在某些情况下要受到仔细的审查，但依然是可以接受的证明秘密性的证据。^{〔71〕} 在行政或刑事案件中，执法者对秘密性有更高的证明标准，也不过是请专业机构委托专家提供秘密性的鉴定意见。这与普通专业人士的专家证词并无本质差别。如前所述，在民事侵权诉讼中，法院应该对此类专家证词持更加友好的接纳态度。当然，与此配套的是，要强化专家的伪证责任，从而提高专家证词的可信度。

围绕上述事项提供证据，大致都在商业秘密权利人的能力范围之内，因此很难说权利人证明秘密性会比复杂的民事诉讼中的待证事项要明显困难。只要法官掌握合理的证明标准，要求权利人利用上述多个方面的间接证据来说服法官争议信息很有可能具有秘密性，还是合理的选择。

〔67〕 参见江苏省高级人民法院《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(2010)第 2.5.3 节。

〔68〕 参见张今：《商业秘密的范围和构成条件及其应用》，载《法律适用》2000 年第 4 期，第 29 页。

〔69〕 江苏省高级人民法院《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(2010)第 2.5.3 节。

〔70〕 Milgrim & Bensen, *supra* note [52], Chapter 15 Trial Considerations, § 15.01 Burden of Proof and Defenses. 当然，如果专家本身对相关领域不够熟悉或证词不够专业，也可能会受到质疑。

〔71〕 See e.g., ID Biomedical Corp. v. TM Techs., 1995 Del. Ch. LEXIS 34, 17-19 (Mar. 16, 1995); Basic American, Inc. v. Shatila, 133 Idaho 726 (1999); Posdata Co. v. Seyoung Kim, 2007 U.S. Dist. LEXIS 48359 (N.D. Cal. June 27, 2007). 当然，也有认为证明力很低或要求更多印证证据的案例。See e.g., Wal-Mart Stores, Inc. v. P.O. Market, Inc., 347 Ark. 651 (2002); C & F Packing Co. v. IBP, Inc., 224 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2000).

四、不当利用的初步证据

商业秘密保护旨在禁止不当获取和利用行为,而非像专利法那样保证权利人对特定技术客体的绝对支配。因此,在典型的侵害商业秘密的案件中,权利人除了要证明自己拥有商业秘密、被告使用了实质相同的信息,还要证明被告所利用的信息源于权利人的商业秘密,即不当利用。接下来,本文将深入探讨不当行为证明责任的分配规则。

(一)“接触加相同”规则的基本内容

商业秘密侵权行为“一般不可能大张旗鼓地进行”,“原告要举出直接证据证明被告实施了侵权行为非常困难”。^{〔72〕}除非打入被告内部或利用被告离职员工的举报等非常规手段,否则权利人很难了解被告所使用的商业秘密的确切来源。因此,在绝大多数案件中,原告必须通过一些模糊的间接证据链让陪审员或法官相信,被告事实上有不当行为的可能性更大(more probable than not)。^{〔73〕}

在典型的商业秘密侵权案件中,为了证明被告实施了不当行为,原告通常比较容易提供间接证据证明下列两项关键事实:其一,被告利用了相同的商业秘密信息。比如,被告提供相同的产品或服务,或与相同的客户进行相同的交易等。其二,被告有接触自己商业秘密的机会。比如,掌握权利人商业秘密的前雇员离职后去被告处工作;被告曾经在商业谈判中有机会接触权利人,并获知商业秘密;等等。除了这两项事实(接触加相同)外,权利人一般不掌握被告实际利用的商业秘密来源于权利人的直接证据。这时候,权利人是否就算完成了初步证明被告实施了不当行为的证明责任,是证明责任分配方面的另一关键问题。

在《反不正当竞争法》第32条立法之前,立法者没有明确规定不当行为的证明责任。如前所述,这给了法院和行政执法机构一定的裁量空间。在司法实践中,部分法院接受所谓“实质性相同加接触”原则:“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。”^{〔74〕}与司法实践类似,1995年工商总局就明确接受这一推定规则,^{〔75〕}将行政执法机构证明商业秘密侵权的证明责任降低到证明“接触加相同”的程度。^{〔76〕}

过去,支持“接触加相同”规则的代表性意见认为,权利人“对于对方获取商业秘密的途径和手段无从知晓,难以确证,常常依靠猜测臆想和估计。要求权利人对侵害人获取商业秘密的不正当途径和手段进行确证往往使其救济无门,是不公平的”。^{〔77〕}也有意见认为,“接触加相同”实际上

〔72〕 江苏省高级人民法院《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(2010)第3.2节。

〔73〕 See *Hanger Prosthetics & Orthotics, Inc. v. Capstone Orthopedic, Inc.*, 556 F. Supp. 2d 1122, 1136 (E.D. Cal. 2008).

〔74〕 江苏省高级人民法院《侵犯商业秘密纠纷案件审理指南》(2010)第3.2节。

〔75〕 国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(1995)第5条第3款:“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。”

〔76〕 参见胡良荣:《论商业秘密侵权诉讼中证明责任之分配》,载《江苏大学学报(社会科学版)》2008年第5期,第34页。

〔77〕 孔祥俊:《商业秘密保护法原理》,中国法制出版社1999年版,第288页。

已经满足了民事诉讼的“高度盖然性”标准,而非某种证明责任倒置的安排:“多人拥有同样的商业秘密的情况毕竟是少数的例外情况,在申请人证明了被申请人的商业秘密与其商业秘密具有相同性,以及被申请人具有获取其商业秘密条件的前提下,被申请人的‘嫌疑’陡增,从概率的角度看,可以认为被申请人以不正当手段获取申请人商业秘密的可能性已经达到了高度盖然性,即达到了法定的民事诉讼证明标准。”^[78]

现在,《反不正当竞争法》第32条第2款规定,“商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯”,而且“有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密,且其使用的信息与该商业秘密实质上相同”的,则“涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为”。上述条文的文字表述比较混乱,含义模糊不清。综合第32条和《中美经济贸易协议》第1.5条的相关规定,立法者应该是接受了前面所述的“接触加相同”规则,将进一步证明不当行为的举证义务转移给了被告方。

(二) “接触加相同”规则的局限性

基于商业秘密的同一性和接触可能性,推定存在不当利用行为,是否已经达到了民事诉讼法上“高度盖然性”的证明标准呢?答案应该是否定的。众所周知,通过独立研发、反向工程或第三方授权依然是获得商业秘密的现实选项。在被告本身有专业研发团队的情形下,独立研发或反向工程的选项更加可信。从前文提到的中外统计数据看,商业秘密案件原告败诉的比例很高(美国1950—2007年期间的统计数据是53%,北京高院课题组统计的中国案例数据是65%);^[79]在雇主和雇员之间就是否存在不当行为发生争议时,原告成功证明存在不当行为的比例更低,只有42%。^[80]因此,在原告没有提供进一步证据排除这些合法获取商业秘密的可能性之前,“接触加相同”不足以使原告完成初步证明责任(*prima facie case*),或者说没有满足民事领域的高度盖然性标准。

有些学者可能会联想到著作权法领域的抄袭行为的认定规则。在著作权侵权案件中,“接触加相似”常常就能够推定作品抄袭行为存在,而无须额外的证据。在作品相互之间惊人相似时,尤其可以推定抄袭行为存在。^[81]著作权法的抄袭行为的证明与商业秘密领域不当行为的证明本质上类似。为什么著作权领域的推定做法不能移植到商业秘密领域呢?这里的关键区别在于,著作权法对作品有独创性要求,被抄袭部分通常有足够多的个性化特征。在绝大多数案件中,法院都可以借助于作品本身的复杂细节层面的相似性来推断存在接触和抄袭行为。在作品本身很简单的少数案件中,比如作品只有七八个字或很短一段音乐片段,法院即便承认该作品具有最低限度的独创性,对于原告证明被告抄袭而不是独立创作,则会有更直接的证据要求。^[82]

与普通作品不同,商业秘密保护所指向的信息常常比较简短,比如技术信息或客户名单类信息。相对复杂的作品而言,它们所包含的定义特征比较少。同时,技术信息本身的功能属性也导

[78] 见前注[76],胡良荣文,第34页。

[79] See Almeling et al., *supra* note [54], at 313;参见前注[9],北京市高级人民法院知识产权庭课题组文,第67页。

[80] See Almeling et al., *supra* note [54], at 314.

[81] 参见崔国斌:《著作权法:原理与案例》,北京大学出版社2014年版,第656页。

[82] 比如,在美国的 *Sell v. Gibb* [741 F. 2d 896(1984)]案中,诉争的作品不过34个音符。法院就认为,两个作品之间的惊人相似,并没有达到可以合理推断存在接触的程度。

致它们的定义特征更有客观性,一般不具有明显的个性化特征。^{〔83〕}因此,基于信息或产品本身的实质相同来推断不当行为存在的可行性大大降低。比如,在一些技术领域,商业秘密的核心内容可能就是一个两个技术参数的数值;竞争对手在相同的工艺中采用相同数值之后,究竟是自主研发还是抄袭的结果,很难从工艺本身相同而得出结论。因此,与版权侵权不同,商业秘密的“接触加相同”的事实,并不能够有效合理推断被告存在不当行为。

另外一些学者可能会想到新产品制造方法专利侵权的证明责任倒置的例子,用以支持在商业秘密侵权中接受类似做法。《专利法》第61条规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”在此类专利侵权纠纷中,原告通常能够证明争议产品为新产品,同时被告制造了相同的新产品,但原告很难进入对方的企业,因此很难证明被告使用了原告的专利方法。为此,专利法要求被告自证清白。^{〔84〕}理论上,一项新产品面世不久,相关研究有限,被告使用已经公开的专利方法的可能较大。不过,随着时间的推移,即便是新产品,出现多种制造方法还是大概率事件。基于新产品相同这一事实就不再能认定被告使用专利方法具有所谓的“高度盖然性”,因此专利法对于新产品制造方法的证明责任的分配,应该属于典型的证明责任倒置安排。在此类方法专利侵权案件中,被告为了举证证明自己不侵权,通常被迫向原告披露自己的制造方法,这实际上意味着被告不可避免地要向竞争对手披露自己的核心商业秘密。^{〔85〕}

商业秘密中的相当一部分技术信息与专利方法属于同一类别。既然方法专利侵权可以要求被告证明自己不侵权,那为什么不能在商业秘密侵权时作类似的安排,在权利人证明“接触加相同”后,由法律推定不当行为存在,要求被告证明自己没有不当利用行为呢?在专利法的框架下,这一法律推定大致是一种平衡的制度选择:专利权人发明了新产品,将制造方法公开,使自己处在相对脆弱的位置,但对整个社会做出贡献。专利法虽然排除他人使用相同的方法的可能性,但是要落到实处并不容易:竞争对手躲在暗处,轻易就可以利用该专利方法,权利人无从察觉。显然,相对商业秘密权利人而言,方法专利的权利人更容易受到侵犯。法律为了鼓励专利权人的公开行为,避免专利法的立法目的(公共政策)落空,在原告的专利方法与被告的商业秘密保护发生冲突时,立法者明确地选择了专利方法。这大致属于前文所述的,通过证明责任的分配减少诉讼制度的错误成本的例子。当然,这里立法者仅仅作了非常有限的妥协,仅仅限于新产品,对于已有产品的制造方法,即便权利人面对同样的困难,也没有倒置证明责任。

在单纯商业秘密(技术秘密)侵权的场合,权利人和被告处在大致对等的位置上。毕竟,商业秘密权利人并不比方法专利权人处在更脆弱的位置上;同时,与专利法赋予绝对排他权不同,商业秘密保护并不排斥相同的商业秘密同时存在。在原告没有证明不当行为的情况下,要求被告来否认不当行为存在,则很容易对被告的商业秘密构成威胁。将原告的未经审查的商业秘密凌驾于被告的商业秘密之上,并不能实现有意义的价值目标。

(三) 法律推定的负面影响

在权利人证明“接触加相同”的事实后,被告可以证明自己通过反向工程、独立研发或者从第三方获得授权的事实,以摆脱责任。不过,这么做会在多个方面给被告带来压力。这里以商业秘

〔83〕 关于技术信息与其他客体的个性化特征的数量差异及其法律意义的讨论,可以参考崔国斌:《知识产权确权模式选择理论》,载《中外法学》2014年第2期,第408—430页。

〔84〕 参见陈永顺:《专利诉讼》,专利文献出版社1994年版,第148页。

〔85〕 伊莱利利诉豪森药业公司侵犯专利权纠纷,最高人民法院(2002)民三终字第8号民事裁定书。

密侵权案件中占最大比例的雇员跳槽类纠纷来说明。^{〔86〕}

首先,被告和他的新雇主在提供反证的过程中,要被迫披露自己研发过程或经营管理过程中的很多商业秘密。在商业秘密诉讼中,即便证据涉及商业秘密,依然要进行交换和质证。^{〔87〕}因此,商业秘密在诉讼程序中二次泄露,是双方普遍关心的问题。理论上,法院可以要求参与诉讼的各方签署保密协议。但是,实际上,各方很难真正彼此信任。对于被告而言,自己的秘密被更多的人知道,风险就大大增加。这导致一些当事人宁可败诉也不提交技术资料。^{〔88〕}此外,在证明责任尚未倒置的情况下,就有很多权利人为了利用举证和质证程序获取被告的商业秘密,恶意提起诉讼。^{〔89〕}在过去的案例中最高院就已经意识到,为了避免被告的商业秘密因为诉讼而受到损害,不能实行证明责任倒置。^{〔90〕}这一立场应该被坚持到底。

其次,在侵权诉讼判决之前,被告并不清楚自己的证据是否足以否定前述秘密性和不当行为的可能性,作为理性的诉讼主体,被告会做最坏的打算,还会提供其他能够否定侵权指控的证据,比如:原告未采取保密措施;自己在新雇主处的工作性质、工作内容,以切割他和诉争秘密的联系;新雇主产品与原告产品之间的联系;新雇主独立研发产品的过程等(被迫披露商业秘密信息以摆脱侵权指控);新雇主与第三方的许可或合作关系;等等。显然,提供这些证据都会实质性耗费被告的诉讼资源。在权利人的商业秘密并未经过法定的程序确权,权利人也没有证明秘密性和不当行为的情况下,让被告承担这些举证成本,很有可能让权利人产生骚扰诉讼的动机,利用诉讼程序迫使被告做出不合理的让步。

再次,商业秘密侵权事实的法律推定与促进人才流动的公共政策会发生一定的冲突。在雇员离职后,企业常常担心竞争对手从雇员的知识或技能中获得竞争优势,因此即便没有证据证明雇员侵害商业秘密,也希望阻止此类事情发生。企业可能要求员工签署竞业禁止协议。作为应对,各国法律对于竞业禁止有严格限制,使之在有限的范围内有效,并要求对员工给予合理补偿。从中可以看出决策者对于员工择业自由的重视。

在离职雇员没有前述竞业禁止协议的情况下,雇主很有可能利用商业秘密侵权诉讼来给离职员工和新雇主找麻烦,从而使得新雇主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。^{〔91〕}被告雇员相对企业雇主而言,在经济上处于劣势地位。同时,商业秘密侵权诉讼的律师费和专家鉴定费用都很高昂。^{〔92〕}这对于有限资本的创业公司而言是个很大的问题,^{〔93〕}对于雇员个人而言更是沉重的负担。在面对此类诉讼时,雇员的压力可想而知。因此,有理由相信,很多企业单纯发起商业秘密侵权诉讼,就会在雇

〔86〕 从美国的统计数据看,52%—59%左右的商业秘密侵权案件涉及雇员雇主纠纷。See Almeling et al., *supra* note [54], at 302.

〔87〕 见前注〔85〕,伊莱利利诉豪森药业公司侵犯专利权纠纷案。

〔88〕 见前注〔3〕,顾韬文,第19页。

〔89〕 参见前注〔9〕,北京市高级人民法院知识产权庭课题组文,第73页。

〔90〕 参见成都佳灵电气制造有限公司诉成都希望电子研究所等侵犯商业秘密纠纷案,最高人民法院(2001)民三终字第11号民事判决书。

〔91〕 Suellen Lowry, *Inevitable Disclosure Trade Secret Disputes: Dissolutions of Concurrent Property Interests*, 40 Stanford Law Review 519, 527-528 (1988).

〔92〕 See James Pooley, *The Trade Secret Lawsuit as an Anticompetitive Tool*, 1 Computer Law Reporter 894, 895 (1983).

〔93〕 See Suellen Lowry, *supra* note [91], at 531.

员中产生寒蝉效应(chilling effect)。^{〔94〕}

在此类诉讼中,权利人如果无法证明被告实际侵害了相关商业秘密,很可能利用所谓“不可避免披露学说”来限制离职雇员的自由。^{〔95〕}美国很多法院对不可避免披露学说的排斥,^{〔96〕}实际上也反映了这一思想,即不希望雇主在具体的合同约定之外,利用商业秘密侵权诉讼来过度地限制雇员的择业自由。^{〔97〕}将这一学说背后的思路落实在程序法上,就是在缺乏初步证据的情况下,不能推定雇员有侵害商业秘密的不当行为。

在雇员没有违反保密协议或竞业禁止协议,也没有侵害商业秘密的情况下,立法者尽可能地促进人才的流动、促进市场竞争,应该是合理的公共政策选择。在科技领先世界的美国如此,对于处在追赶阶段的中国,更应该如此。正如最高院在2011年的一份意见中所述:“妥善处理保护商业秘密与自由择业、涉密者竞业限制和人才合理流动的关系,维护劳动者正当就业、创业的合法权益,依法促进劳动力的合理流动。职工在工作中掌握和积累的知识、经验和技能,除属于单位的商业秘密的情形外,对于构成其人格的组成部分,职工离职后有自主利用的自由。在既没有违反竞业限制义务,又没有侵犯商业秘密的情况下,劳动者运用自己在原用人单位学习的知识、经验与技能为其他与原单位存在竞争关系的单位服务的,不宜简单地以反不正当竞争法的原则规定认定构成不正当竞争。”^{〔98〕}

在商业秘密侵权诉讼中倒置秘密性和不当行为的证明责任,让雇员承担秘密性不明时的不利后果,将会增加跳槽雇员在商业秘密诉讼中的压力,从而打击他们流动的积极性。这可能会出现上述意见原本强调要避免的后果,即在员工没有违反竞业禁止义务也没有侵害商业秘密的情况下,被阻止利用自己的知识、经验和技能从事劳动。对照企业和员工之间的相对优势,这一责任分配规则对于员工的择业自由构成威胁。

最后,不当行为的法律推定会普遍增加企业管理成本。企业之间人才流动非常普遍。如果许可权利人在没有证据证明不当行为的情况下提起诉讼,则潜在的可能成为被告的企业会为了避免不可预见的商业秘密诉讼的困扰而投入更多的资源将自己的科研和经营活动文献化。这样,一旦被诉侵权,其随时可以拿出可靠证据证明自己独立的技术研发或信息收集过程。从社会的角度看,这未必是有效的安排。面对那些担心不当行为举证困难的权利人,社会应鼓励他们聘用更为可靠的工作人员,采取更为严密的保护措施,约定更为严厉的违约责任,等等;而不是相反,要求数量更多的可能成为被告的企业来配合该权利人,普遍增加管理投入以确保能够赢得将来的侵权诉讼。这样一来,社会的整体成本势必要高过由原告承担证明责任的传统方案。有些人可能认为,要求企业更有效地管理自身的研发和经营活动,也会带来正面的收益,即企业自己的商业秘密的产权内容更清晰。不过,这里有个“度”的问题。现实中,从笔者所了解的现实情况看,多数企业其

〔94〕 See *Whyte v. Schalte Lock Co.*, 101 Cal. App. 4th 1443, 1463 (2008).

〔95〕 关于这一学说,可以参考 *PepsiCo, Inc. v. Redmond*, 54 F. 3d 1262, 1269(1995)。

〔96〕 美国多数州采纳了某种形式的不可避免披露学说。但是,加州法院拒绝接受这一学说,认为这一学说与加州明确偏好促进雇员的流动(favoring employee mobility)的公共政策的方向相反(run counter)。*Whyte v. Schalte Lock Co.*, 101 Cal. App. 4th 1443, 1461(2008)。纽约州也有此类公共政策。比如,在 *PSC, Inc. v. Reiss*, 111 F. Supp. 2d 252, 256 (W.D.N.Y., 2000)案中,法院担心此类不可避免披露条款变成事实上的非竞争条款,妨碍雇员流动。

〔97〕 See *Whyte v. Schalte Lock Co.*, 101 Cal. App. 4th 1443, 1464 (2008).

〔98〕 最高人民法院《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》(2011)第26条。

实并没有计划对他人发起诉讼,并不需要使得研发或经营活动的文献化达到足以应对侵权诉讼的程度。促使企业在这方面过度投入,即便能够更清晰地界定产权边界,也未必是有效的制度选择。当然,对于这一方面进一步的实证研究值得鼓励。

(四) 证明不当行为的基本思路

为了避免“接触加相同”规则的不利后果,决策者应该在不当行为证明方面坚持普通的民事诉讼规则,即要求权利人承担的证明责任达到普通的证明标准。原告除了利用“接触加相同”方面的证据外,还应该要从以下几个方面努力证明被告存在不当获取和利用行为:商业秘密信息的个性化程度,信息所体现的创造性,正当途径获取的可能性,被告接触原告信息的具体场景,等等。这些证据中的一项或多项结合前面提到的“接触加相同”方面的证据,就可能能够证明被告的不当行为具有高度的盖然性。以下分别加以说明。

1. 信息的个性化程度。商业秘密包罗万象,可以很简单,也可以很复杂。比如,技术秘密可以是技术方案中的一两个关键数据点,也可以是复杂工业系统的诸多环节的设计细节的组合;经营信息可以是两三个关键客户的报价信息,也可以是成千上万条交易信息的集合。虽然如前所述,简单的商业秘密信息的相同并不能说明被告的信息一定源于原告,但是如果信息本身十分复杂,具有一些个性化的内容,则“接触加相同”通常能够证明被告不太可能有独立的信息来源。因此,并不奇怪,在美国法下,在某些情况下,法院也可能因为被告产品带有原告产品的特殊标记(unique markers)^[99]或含有非常相似的装置(closely similar device),^[100]而推断被告使用了原告的商业秘密。这与版权法上能够通过复杂的作品之间的雷同来推定存在抄袭的道理相似。只不过,只有在商业秘密具有某种个性化特征以后,这种推断的说服力才会逐渐增强。

2. 信息体现的创造性。商业秘密,尤其是技术秘密本身的创造性的高低,对于法院推断被告独立开发的可能性应该有一定的影响。在创造性很高、难以独立研发的情况下,被告在短时间内独立研发的可能性就大大降低。比如,有学者指出:“如果原告商业秘密的新颖性很高,除非被告以不正当手段获得,否则被告很难掌握或在短时间掌握,这时若存在被告以不正当手段获得的间接证据,被告又举不出反证,法院就会判定被告侵权。”^[101]对于商业秘密的创造性的判断,大致可以参考专利法上创造性或著作权法独创性的评估方法,并作适当变通。这里不再赘述。

3. 正当途径获取的可能性。在证明被告不当行为时,如果原告能够证明,被告通过正当途径获得信息的可能性很低(slight),则朝着证明不当行为迈出一大步。^[102]如果原告能够证明,综合被告研究团队组成、知识储备、产品演进历史、研发时间(被告推出新产品的实际耗时)、必要的研发设备等因素,被告不具备独立研发能力,则可以推测被告不当利用商业秘密的可能性较大。相反,如果被告具有实质性研发能力,原告依然有义务进一步证明,被告事实上不当利用了自己的商业秘密。在上述因素中,被告新产品的研发时间是一项重要的考虑因素。如果从时间和资源的角度看,被告不太可能在短时间内完成一项技术的独立研发,则有利于认定其存

[99] See *Grynberg v. BP, PLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 34286 (S.D. N. Y. 2011). 其他案例可参考 *OTR Wheel Eng'g, Inc. v. W. Worldwide Servs., Inc.*, 2015 U.S. App. LEXIS 4384 (9th Cir., 2015); *Wyeth v. Natural Biologics, Inc.*, 395 F. 3d 897, 900 (8th Cir. 2005)。

[100] See *Droeger v. Welsh Sporting Goods Corp.*, 541 F. 2d 790 (9th Cir. 1976)。

[101] 张玉瑞:《商业秘密的法律保护》,专利文献出版社1994年版,第175页。

[102] See *Rockwell Graphic Systems, Inc. v. Dev Industries, Inc.*, 925 F. 2d 174, 178 (7th Cir. 1991)。

在不当行为。^{〔103〕}对于经营类信息的不当利用则可能可以从被告在短期内业务迅速进步中推断存在不当行为。^{〔104〕}

4. 被告接触原告信息的具体情形。法院不能单纯因为理论上被告有接触原告信息的可能性而推断被告有不当行为,但是有些具体接触情形包含着更多的细节,能够成为法院进一步推断不当行为存在的基础。比如,若了解原雇主商业秘密的雇员被新雇主聘用,并负责类似的工作,通常被认为会不可避免地披露商业秘密。^{〔105〕}这时候,如果被告在较短时间内推出相似的产品,则应该可以推定存在不当利用行为。再比如,被告直接窃取了原告包含详细客户信息的邮件和传真,然后很快与相关的客户交易。^{〔106〕}这一接触原告信息的方式和时间因素结合起来,也能够帮助推断存在不当行为。

对于上述各项考虑因素,大多可以通过专家证词的形式呈现。比如,在美国的 Vention 案中,资深专家作证认为,原被告双方的技术方案基本一致(virtually identical),在过去 26—27 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。被告缺少有记录的实验过程,缺乏技术原型和必要的研发时间,因此专家推断其并非独立研发类似的技术。一审和二审法院的法官都认可该专家的证词,认定被告不当抄袭了原告的技术。^{〔107〕}

通过以上分析,我们有理由相信,只要法院掌握合理的证明标准,权利人利用自己掌握的间接证据来证明被告存在不当行为,并不像想象的那么困难。因此,在不当行为证明责任问题上,也没有必要考虑法律推定的选项。

五、其他配套制度的功效

在设计商业秘密诉讼中证明责任分配规则时,决策者要解决原告举证困难的问题,除了选择直接减轻证明负担(法律推定、倒置证明责任或降低证明标准等)外,还有其他提升原告举证积极性或降低原告举证困难的诉讼程序制度或侵权法实体制度选项,比如惩罚性赔偿制度、民事调查令制度、伪证责任制度、败诉方负担诉讼成本制度等。了解这些配套制度的功能,可以帮助决策者获得解决举证难问题的多元思路,避免将证明责任分配规则视为解决所有问题的唯一制度工具。

首先,在实体法上,对于恶意侵犯商业秘密的行为人,追究惩罚性赔偿责任(包括实质性提高侵权损害赔偿额度),^{〔108〕}可以在一定程度上提升权利人维权的积极性。在侵权损害赔偿普遍不足

〔103〕 参见北京一得阁墨业有限责任公司诉高辛茂案,最高人民法院(2011)民监字第 414 号民事裁定书; Milgrim & Bensen, *supra* note [50], § 15.01[1][d][v] (2002); Centrifugal Acquisition Corp. v. Moon, 849 F. Supp. 2d 814, 835 (E.D. Wis. 2012); Philips Electronics N. Am. Corp. v. Hope, 631 F. Supp. 2d 705, 722 (M.D.N.C. 2009).

〔104〕 See Med. Staffing Network, Inc. v. Ridgway, 194 N.C. App. 649, 659 (2009); David W. Quinto & Stuart Singer, *Trade Secrets: Law and Practice*, Oxford University Press, 2009, § 2.07.

〔105〕 See David W. Quinto, Stuart H. Singer, Carla A. McCauley et al., *Trade Secrets: Law and Practice*, LexisNexis, 2019, § 2.07.

〔106〕 宁夏正洋物产进出口有限公司与宁夏福民蔬菜脱水集团有限公司案,最高人民法院(2007)民三终字第 1 号民事判决书。

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

〔108〕 比如,美国 Uniform Trade Secret Act § 3(b)就规定恶意侵权(willful and malicious misappropriation)承担不超过两倍的惩罚性赔偿责任。《反不正当竞争法》(2019)第 17 条则更为严厉,“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。

的情况下,权利人不愿意投入更多的资源用于维权,因此可能难以越过证据收集的成本障碍。这在客观上表现为举证困难。商业秘密的侵权者大多具有恶意,如果能够追究侵权者的惩罚性赔偿责任,则可以在一定程度上提升权利人对诉讼回报的预期,从而使得权利人愿意投入更多的资源收集侵权证据。比如,愿意寻找独立的资深专家提供专家证词,使得法院能够更准确地理解商业秘密信息本身的秘密性或被告不当行为存在的可能性。

其次,在程序法上,强化原告证据收集手段,使之能够更容易获得某些由被告掌握的证据,也可以起到缓解举证困难的作用。一般认为,美国的证据开示制度强化了原告收集证据的能力,基本上使得原被告双方的举证负担大致平衡。在中国法下,法院责令对方当事人提交证据制度(书证提出命令)、^{〔109〕}民事调查令制度^{〔110〕}的完善对于缓解商业秘密诉讼证明困难也有一定的帮助。最高院在最新的知识产权司法解释建议稿中就尝试具体化书证提出命令制度:“知识产权民事诉讼证据由一方当事人控制,人民法院可以根据对方当事人的申请或者依职权责令其提交。持有证据的当事人无正当理由拒不提交或者提交虚假证据的,人民法院可以推定对方当事人就该证据所涉证明事项的主张成立,并依照民事诉讼法第一百一十一条的规定对提供虚假证据的当事人进行处罚。”^{〔111〕}以证明不当行为存在为例,在诉讼过程中,原告能够根据个案的实际需要,从被告那里获得某些确定存在的关键证据。比如,原告可以要求被告披露部分目标雇员的聘用时间、工作职责、被告的产品研发时间线等关键证据。

再次,强化民事诉讼中的伪证责任也能够一定程度上缓解原告的举证压力。《民事诉讼法》(2017)第111条规定,“伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的”,法院可以予以罚款、拘留甚至追究刑事责任。不过,制度上法院缺乏追究伪证责任的足够动力。^{〔112〕}这导致伪证责任条款形同具文,很多企业雇员或独立专家在提供证词时信口雌黄而无所忌惮。很多法院因此认为,大多数权利人提供的此类证据的可信度都很低,不愿意轻易采信。于是,原本依据证人证言就能确认的事情,证明起来异常困难。商业秘密侵权诉讼中,法院对于商业秘密的秘密性的评估、不当行为存在的核实等,原本在很大程度上要依靠企业雇员或专家的证人证言。如果能够强化民事诉讼中的伪证追责制度,使得诉讼参与人普遍不敢利用虚假的证人证言来混淆视听,则法院就能够更多地采信证人证言,在个案中权利人证明秘密性和不当行为的难度就会显著降低。

最后,由败诉方承担诉讼费、律师费、证人开支等合理维权费用的制度,^{〔113〕}与惩罚性赔偿制度类似,也能够给原告提供一定的补偿动机,从而提升维权原告投入成本收集侵权证据的积极性。同时,这一制度也会使得原告更加慎重地对待诉讼,抑制部分原本就没有太大胜诉可能性的侵权

〔109〕 比如,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第112条第1款:“书证在对方当事人控制之下的,承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请人民法院责令对方当事人提交。”

〔110〕 关于民事调查令制度的实践及存在的问题,可参见曹建军:《论民事调查令的实践基础与规范理性》,载《法学家》2019年第3期,第29—42页。

〔111〕 《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定(征求意见稿)》(2020)第29条。

〔112〕 “对于已查实的证人故意作虚假证言的情况,法院几乎很少予以追责。”如许多法官所言,“已经查明是虚假证言,不予采信就可以了,没必要继续追究法律责任”。王洪水:《误证与伪证:论民事诉讼中证人证言的可靠性》,载《时代法学》2017年第6期,第83页。

〔113〕 比如,《民事诉讼法》(2017)第74条规定:“证人因履行出庭作证义务而支出的交通、住宿、就餐等必要费用以及误工损失,由败诉一方当事人负担。”《反不正当竞争法》(2019)第17条规定,侵权人的“赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支”。

诉讼。

与法律推定制度相比,上述各项配套制度从不同的角度,对解决商业秘密诉讼中原告的举证难问题提供帮助。这些配套措施适用不同的困难类型,有具体的针对性。比如,惩罚性赔偿、败诉方承担诉讼成本、强化伪证责任都起到惩罚侵权者并抑制滥诉的作用,而没有威胁到无辜的被告的自由。责令提交证据或民事调查令制度也是如此,只有在个案中被告确定拥有相关证据时才会被要求提供特定证据,而不是所有被告无差别地承担证明责任。中国的决策者在彻底倒置证明责任之前,应充分考虑通过这些配套措施实现精细利益平衡的可能性,从而避免产生“一人生病全民吃药”的社会成本。在配套措施齐备后,如果依然无法解决商业秘密诉讼中的权利人举证困难问题,才有必要进一步考虑法律推定的问题。限于篇幅,本文只是提供一个宏观的思考进路,不对配套制度的具体细节展开讨论。

六、现有法律的变通或解释

(一) 相关的具体法律条文

2019 年立法者修改《反不正当竞争法》引入了第 32 条,对秘密性和不当行为的证明责任分别做了规定。对于秘密性,在权利人提供初步证据证明自己采取了保密措施,“且合理表明商业秘密被侵犯”后,被告应举证否认该商业秘密的秘密性。^[114] 对于不当利用行为,在“权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯”,“有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密,而且其使用的信息与该商业秘密实质上相同”时,被告应当证明其不存在不当利用行为。^[115] 如前所述,这些立法条文的文字表述不够清楚,但是,的确不排除这样的可能性:立法者意图倒置秘密性和不当行为的证明责任。

上述立法修改是对中美经贸谈判的回应。后来公开的《中美经济贸易协议》也的确对这两个问题有非常具体的规定。首先,该协议第 1.5 条第 1 款有一项原则性的规定,“当商业秘密权利人已提供初步证据证明被告方侵犯商业秘密时,举证责任(或提供证据的责任)转移至被告方”。在此基础上,协议第 1.5 条第 2 款第 1 项规定,当权利人证明“被告曾有渠道或机会获取商业秘密”,“且被告方使用的信息在实质上与该商业秘密相同”时,证明未侵犯商业秘密的证明责任(或提供证据的责任)转移至被告方。协议第 1.5 条第 2 款第 2 项规定,在权利人证明“其已对其主张的商业秘密采取保密措施的情形下”,证明该商业秘密秘密性的任务转移至被告方。^[116]

值得一提的是,在协议的第 1.5 条第 3 款中,美方进一步确认,协议对中方的上述要求也符合美国法的现有实践。如后文所述,美国法的实践其实比较清楚,这一确认对于中方解释协议内容提供了实质帮助。

(二) 美国法的基本立场

既然美国在协议中确认美国法的法律实践符合中美协议的要求,那了解美国法的具体做法对于理解中美协议自然有很大帮助。美国商业秘密保护法的主体是各州的普通法,同时也有联邦层面的专门立法,体系比较复杂。不过,美国法关于秘密性和不当行为的证明责任很清楚:在商业秘

^[114] 《反不正当竞争法》(2019)第 32 条第 1 款。

^[115] 《反不正当竞争法》(2019)第 32 条第 2 款。

^[116] 《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》(2020)第 1.5 条。

密侵权诉讼中,原告一般需要承担证明自己拥有商业秘密和被告存在不当行为的证明责任。^[117]

依据美国《统一商业秘密法》(UTSA),原告在侵权诉讼中先要提出初步请求(prima facie claim),这时需要证明:(1)原告拥有商业秘密;(2)被告不当获取、披露或使用了原告的商业秘密;(3)被告的行为给原告造成损害。^[118]所谓初步证明,要达到一般民事证明标准,即在没有额外的相反证据的情况下,法院可以认定事实成立。原告满足了初步证明要求后,证明责任(burden of proof 或 burden of persuasion)也不发生转移,只是举证义务(duty of producing evidence)发生转移。^[119]之所以说证明责任不转移,是因为无论被告是否提供反驳证据,原告始终要对证据不足的后果负责。当然,即便举证义务转移,被告也可以不提供反驳证据,这时的风险是原告的主张被法院接受。

在证明原告拥有商业秘密时,原告需要证明该信息符合商业秘密构成要件。^[120]关于秘密性,权利人单纯笼统地宣称相关信息为商业秘密并采取了保密措施(比如在文件上标示为秘密信息),并不能满足证明该信息秘密性的要求。^[121]

在证明不当行为方面,权利人需要提供证明被告实际上有不当行为的直接或间接证据。^[122]而被告并没有义务去证明自己通过独立研发或反向工程等合法途径获得相关信息。^[123]换言之,证明存在不当利用(improper use)是原告满足初步证明要求(prima facie case)的一部分。虽然美国的确有部分州的个别法院认为,权利人可能可以通过证明被告有接触过类似信息的间接证据证明被告不当获取商业秘密。^[124]不过,多数法院认为这并不足够。同时,也有法院明确指出,最终产品之间的相似性并不能证明商业秘密的剽窃行为。^[125]

原告一般可以从以下方面证明被告存在不当利用:被告有接触商业秘密的渠道;被告设计了类似的产品;被告不可能独立设计出复杂细节(intricate details)或者通过对公开途径的材料反向工程而获得;被告的设计是诸多可能选择中刚好与原告相同的选择;被告设计所耗费的时间比典型的独立设计或反向工程所需的时间更少;等等。^[126]

(三) 司法解释的可能思路

在简单分析美国法实践后,我们再回到《中美经济贸易协议》第1.5条和《反不正当竞争法》第32条的解释问题。既然美国法没有秘密性和不当行为法律推定或证明责任倒置的制度安排,而美方在协议第1.5条第3款又确认协议内容符合美国实践,那么合理的解释应该是,协议也没有对中方提出法律推定的要求。接下来的问题是,协议文本是否支持这一解释呢?本文认为,这是可能的。

[117] See Milgrim & Bensen, *supra* note [52].

[118] See Frantz v. Johnson (2000) 116 Nev. 455, 466 (2000).

[119] See Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp., *supra* note [14], at 1658, 1669.

[120] Milgrim & Bensen, *supra* note [52], Chapter 15 Trial Considerations, § 15.01 Burden of Proof and Defenses.

[121] See CPI Card Group, Inc. v. Dwyer, 294 F. Supp. 3d 791, 809 (D. Minn. 2018).

[122] Milgrim & Bensen, *supra* note [52], Chapter 16 Anatomy of Trade Secret Litigation § 16.01 Overview.

[123] See Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp., *supra* note [14], at 1669; MicroStrategy Inc. v. Li, 601 S.E. 2d 580, 590 (Va. 2004).

[124] See USA Power, LLC v. PacifiCorp., *supra* note [61], at 762.

[125] See Auto Wax Co., Inc. v. Byrd, 599 S.W. 2d 110 (Tex. Civ. App. 1980).

[126] See Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp., *supra* note [14], at 1673.

为了避免协议对美国实践的定性出现明显的矛盾或错误,可能的策略是从整体上对协议解读。该协议先在第1.5条第1款规定,在权利人提供初步证据证明被告侵害商业秘密后,举证义务才会转移给被告。协议的英文使用了在美国法上含义比较明确的初步证据(*prima facie evidence*)的关键词。这一表述的确符合美国法现有的实践。

随后,协议在第1.5条第2款规定了上述两项证明责任分配的具体要求。要使得上述内容整体上符合美国法,唯一合理的解释应该是,协议第1.5条第2款的“法律推定”实际上是美国法意义上的举证义务的转移,而非证明责任倒置。^{〔127〕}而且,举证义务转移的前提是,权利人已经按照第1.5条第1款的规定,提供初步证据证明商业秘密侵权成立。这些初步证据中自然应该包含证明秘密性和不当行为方面的证据。

依据上述解释,只要中国法做到美国现有实践的保护水平,就算满足了协议的要求,而无须彻底倒置秘密性和不当行为的证明责任。如果我们将《反不正当竞争法》第32条解释为法律对事实的推定或彻底的证明责任倒置,则超出了中美协议的要求。

当然,我们不排除这样的可能性:在中美协商过程中,中方原本为了经济贸易协议签署的大局,单方面做出更多的让步,明确同意倒置上述两项事项的证明责任。这也并非完全不能理解的政策选择。协议原本可能并没有关注美方自身的法律实践,事实上,这也似乎不太可能成为中方的重要关切。后来,在协议谈判的最后阶段,出于政治需要而加强文本形式上的均衡性,中国要求美方在协议中承诺美国法也符合上述要求。美国谈判代表可能没有时间仔细研究美国法与协议文本的一致性,就匆匆做出上述承诺,从而出现这一意外缺陷。

在目前中美争执不断的局面下,双方重新谈判消除这一意外缺陷的可能性几乎不存在,中方也不可能再在短期内修改《反不正当竞争法》第32条。为了弥补上述缺陷,最高院通过司法解释,可以做一些弥补工作。具体可能有两种选择:

其一,澄清第32条并非证明责任的倒置,而是原告提供初步证据后的举证义务转移。如前所述,第32条规定的秘密性证明责任转移的前提是,原告已经提供初步证据“合理表明商业秘密被侵犯”。这究竟要求原告证明哪些具体内容,并不清楚。在将来的司法解释中,最高院可以进一步明确,这里包含商业秘密的秘密性和不当行为的初步证明责任,如此便可在一定程度上弥补现有立法的缺陷。

对于不当行为的证明,第32条同样要求“权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯”后,证明不当行为的责任转移到被告。如果愿意,最高院在将来的司法解释中可以将这里的“初步证据”解释为应该包含证明被告存在不当行为的初步证据,而非单纯“接触加相同”方面的证据。

其二,维持现有第32条的举证义务转移方面的模糊性,但是对于被告的证明责任做适当变通,刻意降低证明标准,在被告对商业秘密的秘密性和不当行为提出反驳或质疑证据后,举证义务将重新回到原告一方。这可以减轻被告提供证据的压力,从而将法律推定规则的负面后果降到最低。

可以想象,上述司法解释的思路可能会引发一些争议:一方面,这一司法解释是否完全符合立法者的本意,存在一定疑问;另一方面,美国有可能会认为,这一司法解释又收回了中方在谈判过程中已经做出的承诺。对于我们的决策者而言,是否做出上述变通,实际上是一个长远产

〔127〕 如前所述,在美国商业秘密领域的证明责任(说服责任)和举证义务的区别,很容易搞混。See *Sargent Fletcher, Inc. v. Able Corp.*, *supra* note 〔14〕, at 1669.

业利益与短期重大贸易利益的取舍问题。如果确有美国的重大关切在前，则决策者在短期内接受法律推定规则，未必不合理；但是，长期而言，我们还是应该修正第 32 条，使之回复到正常状态。

结 论

商业秘密侵权诉讼困难是长期困扰权利人的难题。最新的《反不正当竞争法》和《中美经济贸易协议》减轻了权利人在证明商业秘密秘密性和被告不当行为方面的举证责任。这一制度安排虽然在一定程度上降低了原告维权的难度，但是会不合理地加重弱势被告的负担，妨碍人才的自由流动，增加企业的管理成本。对中国的决策者而言，更为合理的选择应该是，接受证明责任分配理论的指引，坚持让商业秘密权利人承担证明责任，重申合理的证明标准，然后为权利人履行举证义务提供更为具体的指引。与此同时，决策者应该考虑利用实体法或程序法上的一些配套制度，比如惩罚性赔偿、民事调查令、伪证责任、败诉方负担诉讼成本等，来减轻权利人的举证压力。决策者应避免将法律推定事实或证明责任倒置视为解决问题的唯一方案，否则会打破权利人与公众之间的利益平衡，损害中国的长期产业利益。

Abstract The allocation of burden of proof in trade secret litigation is a long-standing problem. According to the Anti-unfair Competition Law of 2019 and the Sino-US Economic and Trade Agreement reached in early 2020, after a plaintiff as right holder proves parts of relevant facts, the secrecy of disputed trade secrets and the existence of a defendant's misconduct will be rebuttably presumed by law. Such a legal presumption reduces a plaintiff's burden of producing evidence, but unreasonably increases the burden of a more vulnerable defendant and will generate excessively high social cost. Decision makers should accept the guidance of mainstream theory in the field of civil procedure, placing the burden of proof on plaintiffs, reiterating a reasonable standard of proof, and giving plaintiffs more specific directions on how to prove the secrecy of disputed trade secrets and existence of defendants' misconducts. Only in this way can we establish a reasonable litigation system of trade secret in line with China's long-term industrial interests.

Keywords Trade Secret, Secrecy, Misconduct, Burden of Proof, Duty of Providing Evidence

（责任编辑：徐彦冰）