



精选文章

从被告视角看企业商业秘密 纠纷的应对策略

本文从被告的视角出发，探讨了商业秘密纠纷的概况、可能承担的法律 responsibility，以及应对策略。通过分析近年来我国商业秘密案件的审理情况，总结了法院审理此类案件的特点和裁判理念，并指出被告在商业秘密纠纷中面临的法律 responsibility 日益加重，因此需更加重视有效的抗辩策略和理由。文章进一步详细阐述了被告在商业秘密纠纷中常见的抗辩理由及其注意要点，并从多个角度为企业在面临商业秘密侵权纠纷时提供了实用的应对策略建议。

一、被告视角下的商业秘密纠纷概 况及其可能承担的法律 responsibility

随着我国市场经济的快速发展，商业秘密纠纷案件呈现出逐年增长的趋势。近几年来，我国法院审理的商业秘密案件数量显著增加，且涉案金额越来越大，对企业经营产生了深远影响。法院在审理此类案件时，逐步注重保护商业秘密权利人的合法权益，同时对被告的抗辩理由进行严格审查。因此，被告在此类案件中面临的法律 responsibility 越来越大，需要更加重视抗

辩理由和应对策略。

2024年4月17日，上海市第三中级人民法院、上海知识产权法院召开商业秘密案件审判情况新闻发布会，通报了其审理商业秘密民事、行政、刑事案件的情况，其中：2015-2023年，共受理商业秘密刑事案件13件，其中一审案件9件、二审案件4件，共受理商业秘密民事案件265件，其中一审案件179件、二审案件57件、其他案件29件；受理商业秘密行政案件1件。从历年收案情况来看，商业秘密案件虽然在知识产权案件中占比不高，但整体仍呈稳中有升的态势。对于该法院审理的商业秘

密案件呈现的特点归纳如下：1. 当事人情况看，多为高新技术领域经营者、从业者；2. 从案件起因看，多因人才流动引发纠纷；3. 从涉案金额看，诉讼标的或者犯罪金额较高；4. 从侵权方式看，利用网络技术逐渐成为主要手段；5. 从裁判结果看，彰显司法保护和打击力度。

上述商业秘密案件的审理情况及特点与全国其他法院基本一致。在商业秘密纠纷中，被告单位法定代表人及直接责任人的商业秘密侵权风险和刑事犯罪风险增加。在商业秘密强保护背景下，被告负有比之前更高的举证义务。如果被告的行为被认定为侵权，不仅需要承担民事责任，还可能面临行政责任甚至刑事责任。因此，被告在面临商业秘密纠纷时，必须充分了解可能面临的法律风险，并积极准备有效的抗辩理由和应对策略。

二、商业秘密纠纷中被告常见的抗辩理由及注意要点

（一）管辖权异议

在商业秘密侵权诉讼中，被告在答辩期内可以提出管辖权异议，质疑受理法院是否对此案有管辖权。通常，商业秘密侵权行为地（包括侵权行为实施地和侵权结果发生地）和被告住所地法院对该类案件具有管辖权，但实践中，针对销售被控侵犯商业秘密产品的行为以及销售商是否可以作为管辖连接点存在争议。因为“销售”行为并非我国《反不正当竞争法》所规制的侵犯商业秘密行为，若原告以侵犯商业秘密的产品销售地或仅以销售商作为被告确定案件管辖法院，则此时被告可以提起管辖权异议，要求法院将案件移送。

最高人民法院在四维实业（深圳）有限公司等诉艾利丹尼森公司等侵犯商业秘密纠纷案管辖权异议案¹中认为：根据反不正当竞争法的规定，销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品并

不属于该法所列明的侵犯商业秘密的行为，故被控销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品的行为不是反不正当竞争法规定的侵犯商业秘密的行为。使用商业秘密的过程，通常是制造侵权产品的过程，当侵权产品制造完成时，使用商业秘密的侵权结果即同时发生，不宜将该侵权产品的销售地视为使用商业秘密的侵权结果发生地。

最高人民法院研究室编写的《最高人民法院新民事案件案由规定理解与适用》一书也有类似观点：商业秘密保护与专利保护不同，商业秘密特别是技术秘密保护的是产品制造过程中所使用的有关信息，并不当然延至对产品本身的保护。因此，不能简单以产品销售商为被告提起诉讼，也不能由产品销售地法院对产品制造者行使管辖权，除非表面证据已经表明销售商和制造商构成共同侵权。²

所以，被告在此情况下，可以提出管辖权异议，要求法院将案件移送至有管辖权的法院审理，以排除案件在原审法院可能存在的干扰。

（二）权利归属抗辩

权利归属抗辩，主要是指涉案商业秘密不属于原告所有，或者原告并非该商业秘密的利害关系人或被许可人。在商业秘密侵权案件中，可以依法起诉的主体包括：商业秘密的权利人或者利害关系人。商业秘密独占使用许可合同的被许可人可以单独提起侵犯商业秘密诉讼；商业秘密排他使用许可合同的被许可人可以和权利人共同提起侵犯商业秘密诉讼，或者在权利人不起诉的情况下自行提起诉讼；商业秘密普通使用许可合同的被许可人可以和权利人共同提起侵犯商业秘密诉讼，或者经权利人书面授权单独提起诉讼。

在进行权利归属抗辩时，应区分对内法律关系和对外法律关系两种不同的情况。对内法律关系主要涉及单位与员工之间的商业秘密权利归属，包括对职务发明创造和非职务发明创

1 案号：(2007)民三终字第10号。

2 详见：《最高人民法院新民事案件案由规定理解与适

用》，最高人民法院研究室编，人民法院出版社2021年11月。

造的认定，以及单位与员工之间是否存在权利归属的约定，对内法律关系还包括原告关联企业之间关于商业秘密归属的约定。对外法律关系，主要是指原告与其他主体之间是否存在委托开发或合作开发关系，各方对权利归属是如何约定的，如果没有约定则需要根据我国《民法典》中“技术合同”部分的规定合理确定商业秘密的归属情况。倘若原告不是权利人或利害关系人，则其在商业秘密诉讼中的主体资格就不符合，被告应当及时提出此类抗辩理由。

（三）举证责任抗辩

在商业秘密纠纷中，举证责任是关键的问题。被告可以主张原告未能充分证明其商业秘密存在或者被告存在侵权行为，包括被告所披露或使用的信息与原告主张的商业秘密信息不相同也不构成实质相同。

2019年修改的《反不正当竞争法》增加了第三十二条，该条被普遍认为减轻了权利人的举证责任，增加了被控侵权人的举证义务。第三十二条包括两款，第一款是针对商业秘密构成要件的举证责任转移规定，第二款是针对商业秘密侵权行为的举证责任转移规定。实践中，被告应特别注意该条款中的法律要件，并积极提交证据以证明原告并未达到举证责任转移的程度。例如，被告可以举证证明自己没有接触原告商业秘密的可能性；涉案商业秘密所指向的产品系通用产品，技术相对简单，容易开发；被告系自行研发完成并有完整的研发记录；涉案商业秘密不存在进一步披露的风险等。

（四）反向工程抗辩

《最高人民法院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》³（以下简称“商业秘密司法解释”）第十四条规定：“通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的，人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。前款所称的反向工程，是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该

产品的有关技术信息。被诉侵权人以不正当手段获取权利人的商业秘密后，又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的，人民法院不予支持。”

众所周知，商业秘密权利人不具有排他性权利，不能禁止其他经营者使用自己合法研发的与商业秘密权利人相同或实质相同的技术方案。若被告不具有接触原告商业秘密的可能性，自行研发出的技术方案，当然可以自由使用，不构成侵权。最高人民法院在西安航天华威化工生物工程公司与扬州永锋公司侵害技术秘密纠纷案⁴中就认定：华威公司主张的永锋公司在玉锋公司处擅自测量华威公司设备即是属于反向工程的范畴，并不是华威公司所称的盗窃行为。且永锋公司在玉锋公司处测量华威公司设备时，华威公司也未能证明其采取了保密措施以防止永锋公司测量。所以，华威公司所称永锋公司盗窃获取并披露其技术秘密的主张不能成立。

需要注意的是，被告的反向工程行为应当在接触权利人的商业秘密信息之前，如果以不正当手段获取了权利人的商业秘密后，再进行反向工程，则失去了该抗辩理由被法院支持的可能性。

（五）个人信赖抗辩

个人信赖抗辩主要发生在侵害经营秘密（客户信息）纠纷中，商业秘密司法解释第二条规定：“客户基于对员工个人的信赖而与该员工所在单位进行交易，该员工离职后，能够证明客户自愿选择与该员工或者该员工所在的新单位进行交易的，人民法院应当认定该员工没有采用不正当手段获取权利人的商业秘密”。实践中，被告若主张客户与其达成交易主要是基于对其个人信赖，则可以提供以下证据：

（1）所涉行业领域强调个人技能的行业特点说明；

（2）客户明确其系基于对员工个人的信赖自愿选择交易的声明、说明或者聊天记录、往

³ 详见：法释〔2020〕7号。

⁴ 案号：(2020)最高法知民终9号。

来邮件；

(3) 与相关客户的交易未利用原告所提供的物质条件、交易平台的文件、沟通记录；

(4) 能够证明被诉侵权信息系基于个人信赖获取的其他证据。

需要注意的是，采用个人信赖抗辩并非仅仅让客户出具自愿交易的书面声明，客户出具自愿交易的声明仅仅说明了客户自愿选择与被告交易，并不能证明该客户此前与原告单位达成交易系基于员工个人的信赖。故被告采用个人信赖抗辩，应当将证据更多地集中在客户此前与原告单位达成交易的决定性因素是员工个人而非原告提供的物质条件、声誉或产品质量等其他因素。上海市杨浦区人民法院在上海豪申化学试剂有限公司、上海美墅化学品有限公司与朱佳佳、上海黎景贸易有限公司侵害经营秘密纠纷⁵案中认为：对于两被告提出个人信赖的抗辩，因上述客户系朱佳佳在原告处入职后基于两原告所提供的物质和其他条件才获得了与客户进行联络和交易的机会，并非基于朱佳佳的个人投入和付出，且其无法证明这些客户系主动与被告发生交易。因此法院对两被告主张个人信赖的抗辩不予采纳。

（六）损害赔偿计算中的技术贡献率

在商业秘密侵权纠纷中，损害赔偿的计算是一个复杂的问题。被告可以主张在计算损害赔偿时应考虑技术贡献率，即涉案商业秘密对原告产品或服务的贡献程度。这有助于合理确定损害赔偿金额。最高人民法院在广州天赐公司等与安徽纽曼公司等侵害技术秘密纠纷案⁶中认为：侵权人的侵权获利应当与侵权行为之间具有因果关系，因其他权利和生产要素产生的利润应当合理扣减，即在计算侵权损害赔偿额时，应考虑涉案技术秘密在被诉侵权产品生产中所占的技术比重及其对销售利润的贡献。根据已查明的事实，安徽纽曼公司在生产卡波系列产品时，其工艺、流程和部分设备侵害了

天赐公司的涉案技术秘密，但其卡波配方并未被认定侵害天赐公司的技术秘密。原审法院在确定侵权获利时，未考虑涉案技术秘密在卡波整体工艺流程中的作用，同时也未充分考虑除涉案技术秘密信息之外的其他生产要素在卡波产品生产过程中的作用，有所不当，在此本院依法予以纠正。综合考虑涉案被侵害技术秘密在卡波产品生产过程中的作用，本院酌情确定涉案技术秘密的贡献程度为 50%。

以上可以看出，被告在商业秘密侵权案件中，应当考量损害赔偿计算中的技术贡献率问题，通过计算技术贡献率，合理确定损害赔偿金额，避免承担高额赔偿责任。在此需要注意的是，此处的“技术贡献率”指的是涉案商业秘密对原告产品或被控侵权产品利润的贡献率，这里需要排除非技术要素（比如：资金、管理、劳动力等）对产品利润的贡献，也要排除非涉案商业秘密（比如专利技术等）对产品利润的贡献，即涉案技术秘密贡献率=涉案技术秘密在技术要素中的占比×技术要素在所有生产要素中的占比。

三、被告视角下企业商业秘密纠纷应对策略建议

前已提及，随着我国对知识产权保护的重视，对商业秘密的保护力度也在逐步增强，被告承担的举证义务和法律责任越来越大。被告应当采取措施防止商业秘密纠纷给企业经营带来不利影响。在发生商业秘密纠纷后，更应该采取及时、合理、有效的应对策略，将损失降到最低。具体来说，可以采取如下措施：

(1) 内部核查：在面临商业秘密纠纷时，企业首先应进行全面内部核查，了解涉案商业秘密的具体情况，包括其形成过程、保密措施等。这有助于企业更好地了解案情并制定有效的抗辩策略。

5 案号：(2019)沪0110民初1662号，该案被评为2019年上海法院加强知识产权保护力度典型案例。

6 案号：(2019)最高法知民终562号。

(2) 积极应对：一旦面临商业秘密纠纷，企业应积极应对，及时收集、整理相关证据，确定合适的抗辩策略和理由。

(3) 程序抗辩：在诉讼过程中，被告可以从程序上进行抗辩，如提出管辖权异议等。这有助于争取更有利的诉讼环境。

(4) 证据抗辩：被告可以从证据角度进行抗辩，如质疑原告证据的合法性、真实性和关联性。同时，被告也应积极收集并提交有利于自己的证据。

(5) 实体抗辩：在实体方面，被告可以从权利归属、举证责任、赔偿计算等方面进行抗辩。例如，主张原告并非涉案商业秘密的权利人或者原告未能充分证明其商业秘密的存在等。

(6) 纠纷化解：在商业秘密纠纷中，被告

也可以考虑通过和解或调解等方式化解纠纷。这有助于降低诉讼成本和风险。

四、结论

商业秘密纠纷是企业经营过程中常见的法律问题之一。本文从被告的视角出发，探讨了商业秘密纠纷的概况、可能承担的法律风险以及常见的抗辩理由和注意要点。同时，为企业在面临商业秘密侵权纠纷时提供了实用的应对策略建议。这些建议有助于企业更好地了解案情、制定有效的抗辩策略并降低法律风险。在未来的发展中，企业应更加注重商业秘密的风险防控，以防范和应对潜在的商业秘密纠纷。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



王小兵

上海隆天律师事务所
合伙人、执行主任、律
师、资深专利代理师

王小兵律师擅长知识产权诉讼与仲裁；专利、商标无效宣告；知识产权行政执法案件代理；知识产权专项法律顾问；反不正当竞争及反垄断等业务，在新材料、化工、生物医药、互联网、电子商务、通信、半导体、机械、自动化、家居设计、文化娱乐等领域积累了丰富的知识产权法律服务经验。自2007年3月起已办理超五百起知识产权纠纷争议案件，他主办的案件曾入选最高人民法院指导性案例、公报案例、年度报告典型案例，获评中国法院十大知识产权案件、全国法院知识产权典型案例、上海法院知识产权司法保护十大典型案例、上海知识产权十大典型案例、上海知识产权法院十大典型案例、中华全国律师协会知识产权专业委员会十佳案例、上海法院加强知识产权保护力度十大典型案例、中国新文娱十大影响力案例、无锡市知识产权保护十大典型案例、上海市知识产权优秀维权项目等。