

踔厉®

广东踔厉律师事务所

化工行业知识产权保护

——从商业秘密保护视角谈起

主讲人：田子军

广东踔厉律师事务所 主任律师

广州知识产权大律师
广州市市场监管局商业秘密执法专家库成员
最高人民检察院民事行政咨询专家

2023-06-09

蹕厉律师所 ——专注于创新成果保护

- * 广东蹕厉律师所在知识产权维权领域的业绩
- * 团队构成：团队首席律师为我国首批知识产权司法官员；
- * 团队成员为经验丰富的律师、专利代理师，目前团队中还有多位理工科学历背景的“双证”律师。
- * 律师所同时持有专利代理机构许可证。
- * 。

踔厉律师所
——专注于创新成果保护

- * 经办的部分典型案件：
- * 华为技术公司诉美国IDC手机通讯标准必要专利案件，为全球第一件标准必要专利许可费率诉讼案件；
- * 明珞公司诉法国达索公司工业软件滥用知识产权反垄断案件；
- * 代理的广州天赐高新材料股份公司诉安徽纽曼化工公司的卡波技术秘密案件，获评最高法院2020年度典型案例。
- * 先后代理了大量商业秘密案件。

商业秘密侵权常常关乎企业的生死存亡。

▼吉利汽车诉威马汽车商业秘密侵权，索赔21亿元；

▼天赐公司诉纽曼公司技术秘密侵权，判决：停止生产、赔偿3000万元+2年10个月的判刑

▼擎天公司诉何某侵犯技术秘密，判决：3年半徒刑+民事侵权责任。江苏某公司被美国某公司在美国起诉侵犯商业秘密，被美国法院判决赔偿2亿元。

▼某上市公司董事长翻墙刺探竞争对手商业秘密

- * 民法典
- * 专利法
- * 商标法
- * 著作权法
- * 种子法
- * 反不正当竞争法——商业秘密保护条款
- * 植物新品种保护条例
- * 集成电路布图设计保护条例
- * 最高人民法院关于审理商业秘密民事案件的意见

保护创新

——知识产权制度的宗旨

- * 知识产权制度的宗旨是保护创新，其保护手段主要含专利保护、技术秘密保护两种路径相反的模式。
- * 认识两种保护模式的本质：
 - 专利保护是一种无奈的选择——因为必需公开——公有；
 - 商业秘密保护是一种自然的选择——因为可以不公开——祖传秘方；

* 商业秘密的定义：

* ①不为公众所知悉

* ②具有商业价值（含现实价值和潜在价值）并

* ③经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息等
商业信息。

*

*

商业秘密概念

- * **技术秘密**：与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息，
- * **经营秘密**：与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招标投标材料、客户信息、数据等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的经营信息。
- * **客户信息**，包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息。

- * 无行政授权认可权利的存在；
- * 无第三方对保密技术信息的固化；
- * 需要权利人具有保密的意愿和行动——高度自治要求；
- * 需要权利人对研发成果是否“不为公众知悉”和“容易获得”做出技术判断，从而选择适合的保护路径；
- * 内容无边无际，既可以是内容，也可以是表达；既可以是完整的方案，也可以是碎片化的成果。

专利与商业秘密模式的选择

专利以公开为代价换取一定时间内、一定地域内的绝对垄断权。

商业秘密以不公开为代价换取无期限、无地域的相对垄断权。

对于在使用中必然公开或者透过反向手段容易获得的技术信息，只能选择专利保护；

而其它在使用中不会公开、反向手段难以获得的技术信息，则选择以商业秘密保护为上策。

专利只保护技术内容；技术秘密除了保护内容，还保护表达信息，例如计算机软件代码。

专利与商业秘密模式的选择

对于在使用中必然公开或者透过反向手段容易获得的技术信息，只能选择专利保护，而其它在使用中不会公开、反向手段难以获得的技术信息，则选择以商业秘密保护为上策。

从化工技术路径的特点考察，商业秘密保护是绝对选择、最优选择，专利保护是相对选择、次优选择。商业秘密的保护标准是要点式的，保护更彻底；专利的保护是全覆盖式的，对侵权的认定标准更高，保护力度相对低。

专利与商业秘密模式的选择

* 从专利保护的证明责任原则考察，对于难以逆向证明的技术信息，专利保护路径往往是有名无实——难以证明被控侵权人所使用的配方、工艺等与权利人的相同。以公开配方、工艺信息为代价所获得绝对性的专利权，最终无法变现，无法获得竞争上的优势。以保密模式保护，不公开配方、工艺等信息，令对手无法容易获知相关技术信息，增加对手获得创新信息的难度，本质上是使得己方获得技术上的竞争优势。

	商业秘密	专利、版权、商标等知识产权
内容是否公示	否	是（未发表作品除外）
内容是否确定	是	是
权利是否具有地域性	否	是，著作权的地域性受相关条约的约束而有所扩大。
是否有保护期限	无	有
是否需要登记或者注册	无需	需要，著作权除外。
是否享有绝对排他权	相对排他	绝对排他，著作权相对排他。

商业秘密与其它知识产权的对比解读

	商业秘密	专利、版权、商标等知识产权
是否需要权利人内部治理	需要权利人采取保密措施	无需
侵权行为方式	多样化：不正当获取；许可他人获取使用；违反保密义务的披露、许可使用；引诱帮助侵权。	较为单一：使用、发表
侵权认定标准	要点相似	专利：技术特征全覆盖
侵权法律责任	民事、刑事、行政责任	专利侵权无刑事责任。

竞业禁止与保密协议对比解读

竞业禁止	保密协议
限制相关人员在一定时限内担任特定职务，与是否实际使用、披露秘密信息义务无关	约束相对人对原雇佣企业承担保密责任，不可泄露秘密，不得使用秘密，不得为他人使用秘密提供便利
有时间限制，不得超过两年	没有时间限制，直至保密内容被依法公开时止
需要向义务人支付补偿	不需要向义务人支付补偿
法律责任不同：违反竞业禁止义务，只需承担民事责任	违反保密义务，除承担民事责任外，情节严重的，还会构成刑事犯罪
在管理上，竞业禁止要求较为简单	保密协议对企业的管理提出了更高的要求，不但要求签署合约，还要求企业具有较为完善的保密制度。

员工跳槽导致秘密信息被带走并被非法使用（含离职与入职）；

非法披露他人商业秘密信息；

非法窃取他人商业秘密信息；

并购中遗留的产权或者内容未清晰、未固定的商业秘密信息；

非法许可、帮助他人使用权利人商业秘密信息

权利人胜诉难——败诉率60%；【根据裁判文书网公布的商业秘密侵权案件，在2013年至2017年间，法院审判的侵犯商业秘密案件中，败诉率达到63.19%，部分胜诉占27.54%，胜诉仅占9.27%。】

权利人维权路径——理论上充分 实际上门槛太高

追究真正侵权（受益）人——入刑难

权利人举证责任重，内部治理要求高；

维权耗时长——2年—10年

实体认定侵权难度大

服务机构专业服务——专业队伍不足

商业秘密维权基本要求

- 1、明确要保护的商业秘密内容——内容清晰、权利成果形成时间确定、来源清晰合法：
 - 1) 明确的秘密信息；
 - 2) 该信息是否不为公众所知悉，要对与涉案信息同类的已公开信息进行检索和比对分析；
 - 3) 权利人对涉案信息采取了相应的保密措施；保密措施要与涉案秘密信息的难度、价值等相适应；符合信息特征的要求等；
 - 4) 涉案信息是否为权利人带来利益。

维权基本要求

- 2、有确定的被指控侵权的被告。
- 3、清晰的列明被告实施了何种侵权行为——以不正当手段获取商业秘密；披露、使用或者许可他人使用此等信息；违反保密义务披露、使用、许可他人使用商业秘密；引诱、帮助他人违反保密义务，披露、许可使用商业秘密。
- 4、被告实施侵权的路径——接触秘密的路径证据；披露信息的路径；
- 5、调查、组织被告实施侵权的证据；

维权基本要求

- 6、原告遭遇侵权所遭受的损失
- 7、被告的侵权行为是否具备适用惩罚性赔偿的情形。
- 8、被告的行为是否构成侵犯商业秘密犯罪。

从渠道反馈回来的信息——价格竞争

从客户反馈回来的信息——产品与价格竞争；客户转移订单；

在展开会发现同类产品——新的厂商生产；已有厂商生产新产品

从原料供应商反馈的信息——特定助剂供应商的反馈

从专利申请反映的信息——侵权人将所窃取、掌握的技术用于自己或者他人申请专利。专利信息公开。

保密信息的保护设施上留下被窃取、侵入、复制的痕迹。

其它结果或者潜在可能

从离职人员的流动情况入手调查信息流向

从供应商反馈的业务人员、设备信息等入手调查厂商

从投资人入手调查股东背景

从技术人员的离职前动态调查其离职后的动向

从商务人员与技术人员的离职关联（时间、人员结构等）寻找蛛丝马迹

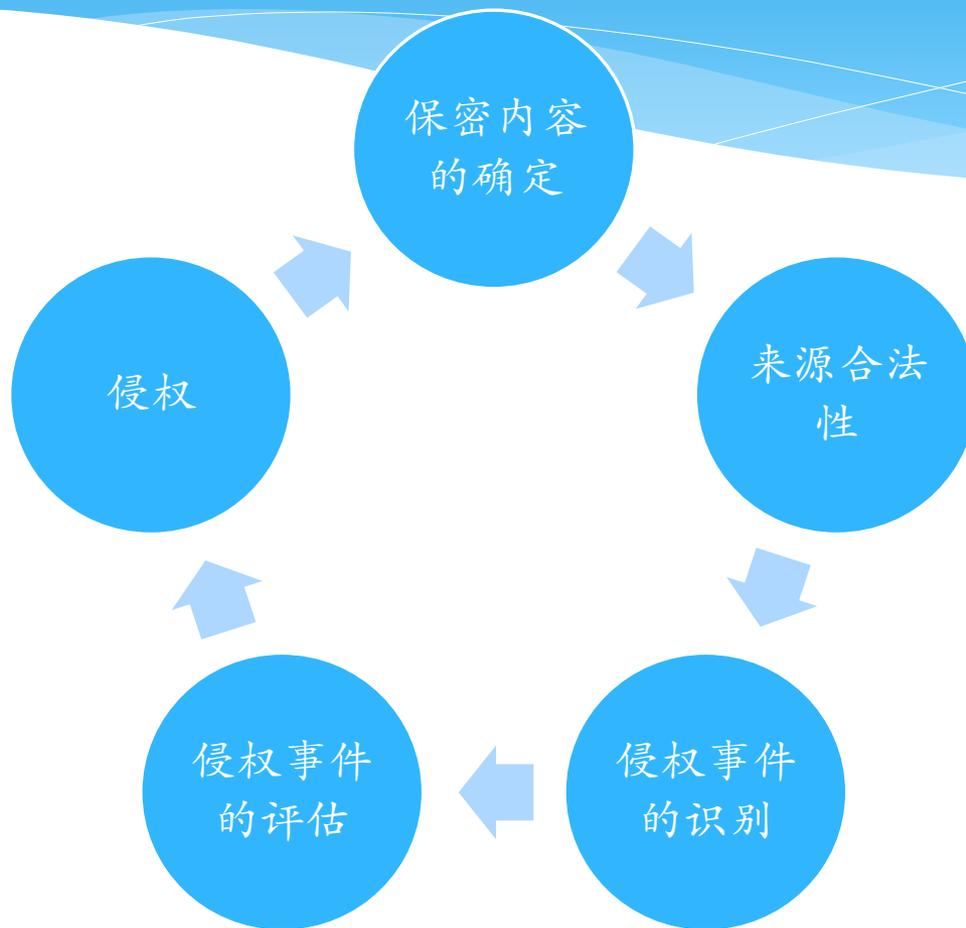
从保密信息的档案复制留痕调查信息泄露的路径

从电子侵权痕迹追查侵入路径

其它

踔厉[®]

商业秘密保护风险管理体系建设



一、保密信息来源合法：

原始取得——研发；

继受取得——购买；

二、发明创造借鉴他人已有技术要注意达到显著进步要求。否则，容易侵犯他人的专利权。

三、注意借鉴的技术是属于思想性的技术方案，还是技术方案的表达（即著作权）。在软件类技术领域容易产生判断误区：软件所依赖的底层技术常常会与软件代码混淆，造成侵权判断错误。

蹕厉®

结束语

*

*

广东蹕厉律师事务所为你护航!

*

谢谢聆听! 欢迎垂询

*

电话: 13802541133; 020-83276930.

