



# 保护商业秘密

**Henrik Holzapfel**博士、**Thomas Gennert**博士

中国关键知识产权（IP Key）介绍

2019年1月7日

[mwe.com](http://mwe.com)

**McDermott  
Will & Emery**

# 概述

1. 简介
2. 法律状况
3. 保护策略
4. 商业机密保护措施
5. 案例研究
6. 问题

# 1.简介

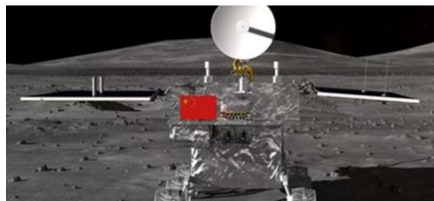
- 欧盟第2016/943号指令和将来的《德国商业保密法》（Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen）将会大大改变商业机密的保护方式
- 在欧盟开展业务的实体应采取行动，以适应变化的法律状况，并了解新机会、威胁和要求

# 1.简介

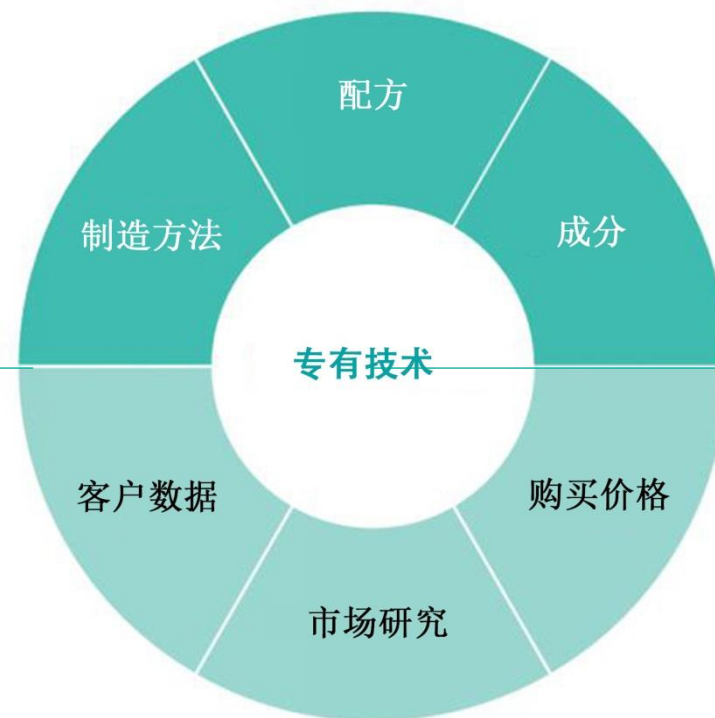
术语“商业机密”

专有技术

业务信息



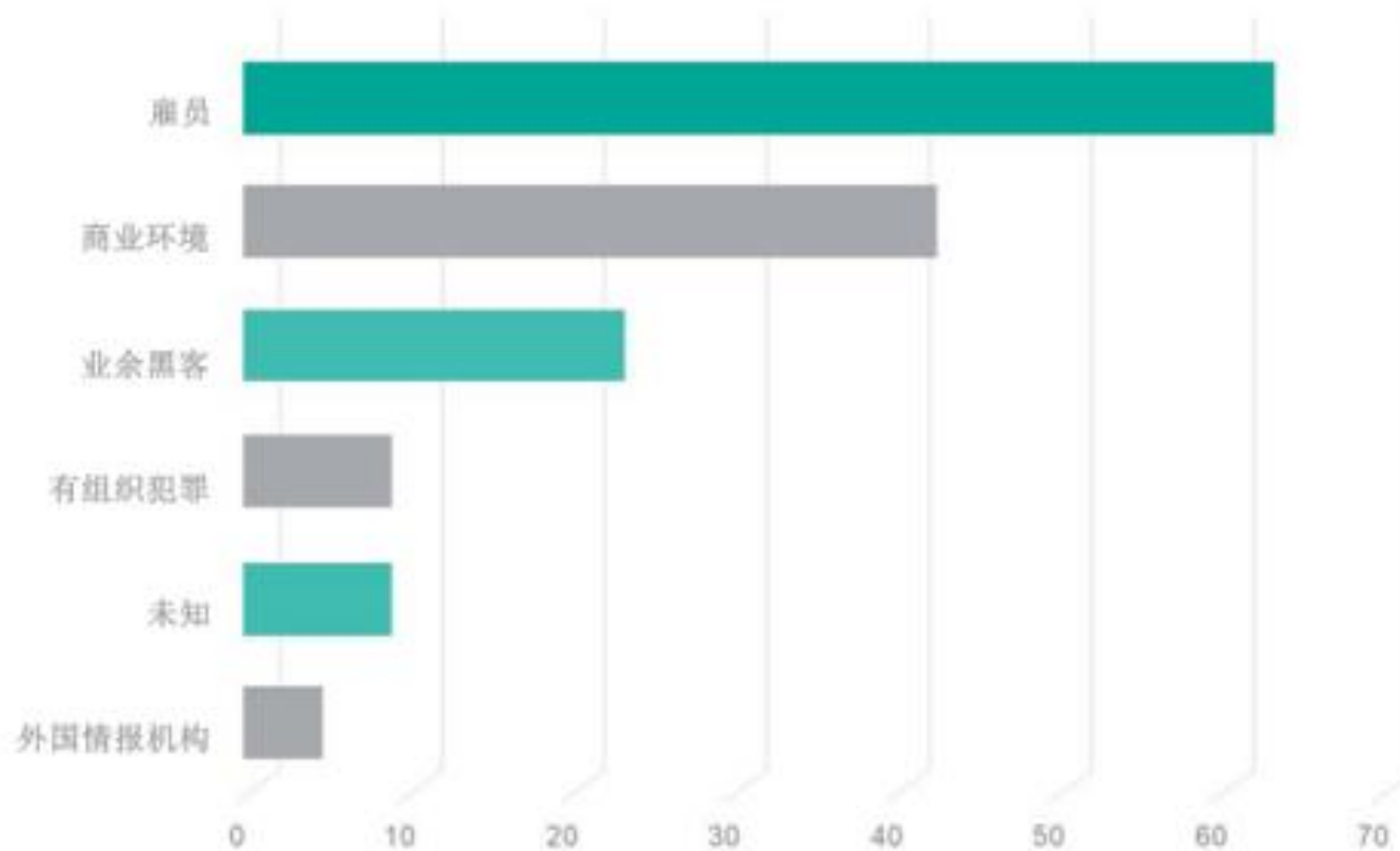
2019年1月3日 <https://www.tagesschau.de/>





# 1.简介

风险因素:



## 2.法律状况

欧盟第2016/943号指令：“关于保护未披露的专有技术和业务信息（商业秘密）免遭非法获取、使用和披露”

- 旨在统一欧盟内部对商业秘密的保护
- 执行截止日期：2018年6月8日
- 个人可在一定程度上参考指令

— 该指令规定自2018年6月起生效

## 2.法律状况

### 德国

- 2018年4月19日：该指令的德国实施法案初稿
- 2018年7月18日：德国联邦政府通过《德国商业保密法草案》
- 2018年9月21日：在立法程序中，德国联邦委员会（联邦参议院）特别建议对草案（参见BRBR Drs.382/18）做几处修订
  - 法官不仅应能限制知晓关于民事诉讼机密细节的人数，还应能根据个人素质挑选人员



## 2.法律状况

- 例如，根据欧盟的指令，仅有一名对方的董事和他/她的律师能够了解案件的机密细节
- 除德国联邦参议院外，另有几个利益相关者对德国联邦政府的草案发表了评论
- 《德国商业保密法》或于今年生效

## 2.法律状况

### 有哪些变化？

- 根据《德国商业保密法草案》第2条第1款，商业机密系指
  - 一般不为人所知或不易获取的信息，其因此具有经济价值，并且
  - 应通过合理保密措施受到保护

## 2.法律状况

### 合理保密措施

- 合理需要应根据具体案例情况来确定
- 措施可以是合同、组织和/或技术的形式
- 企业必须采取合理的保密措施来保护商业机密信息
- 保密措施必须记录在案，以备法庭实施索赔程序

## 2.法律状况

- 《德国商业保密法草案》第3（1）条第2款明确允许“逆向工程”，
  - 但前提是该物件已公开，
  - 或该工程师合法拥有该物件但是：可根据合同将其排除在外！

## 2.法律状况

- “根据《德国商业保密法草案》第12条的规定
  - 如雇员知晓竞争对手的专有技术，则应特别注意
  - 在此情况下，雇佣合同中应禁止雇员使用他/她的前雇主的任何专有信息

## 2.法律状况

- 商业机密诉讼：法庭“保密令”
  - 法庭可以将信息归类为机密信息
  - 所有在诉讼程序中知晓此类信息的人员均须将其视为机密信息
  - 法院可以限制某些人获取商业机密，并禁止公众旁听
  - 即使在诉讼结束后，保密义务仍然有效
  - 如有违反，可处以罚款，甚至拘留

## 2.法律状况

### 如何定义违规行为？

- 未经授权获取商业机密
- 使用或披露未经授权获取的商业机密
- 将从第三方处获取的商业机密用于同样用途，且知晓或已知晓该信息系第三方未经授权获取的商业机密

## 2.法律状况

在构成侵权的情况下，商业机密的持有者享有哪些权利主张？

- 停止并终止
- 销毁或者移交商业机密
- 召回和销毁侵权产品
- 损害赔偿（故意或过失侵权）以及..



## 2.法律状况

- 就关于下列项提出索赔
  - 侵权产品的制造商、供应商、客户、数量和购买价格
  - 包含或体现商业机密的文件、物件、材料和电子文档
  - 从其处获取商业机密或向其披露商业机密的人

## 2.法律状况

### 证据收集的检查程序

要求：明确怀疑第三方使用专利或受实用新型保护的发明或专有技术

- 司法审查程序，如今已确立
- 在未警告的情况下，法院可指定中立的专家现场澄清是否存在侵权行为

## 2.法律状况

### 在下列情况下适用刑法

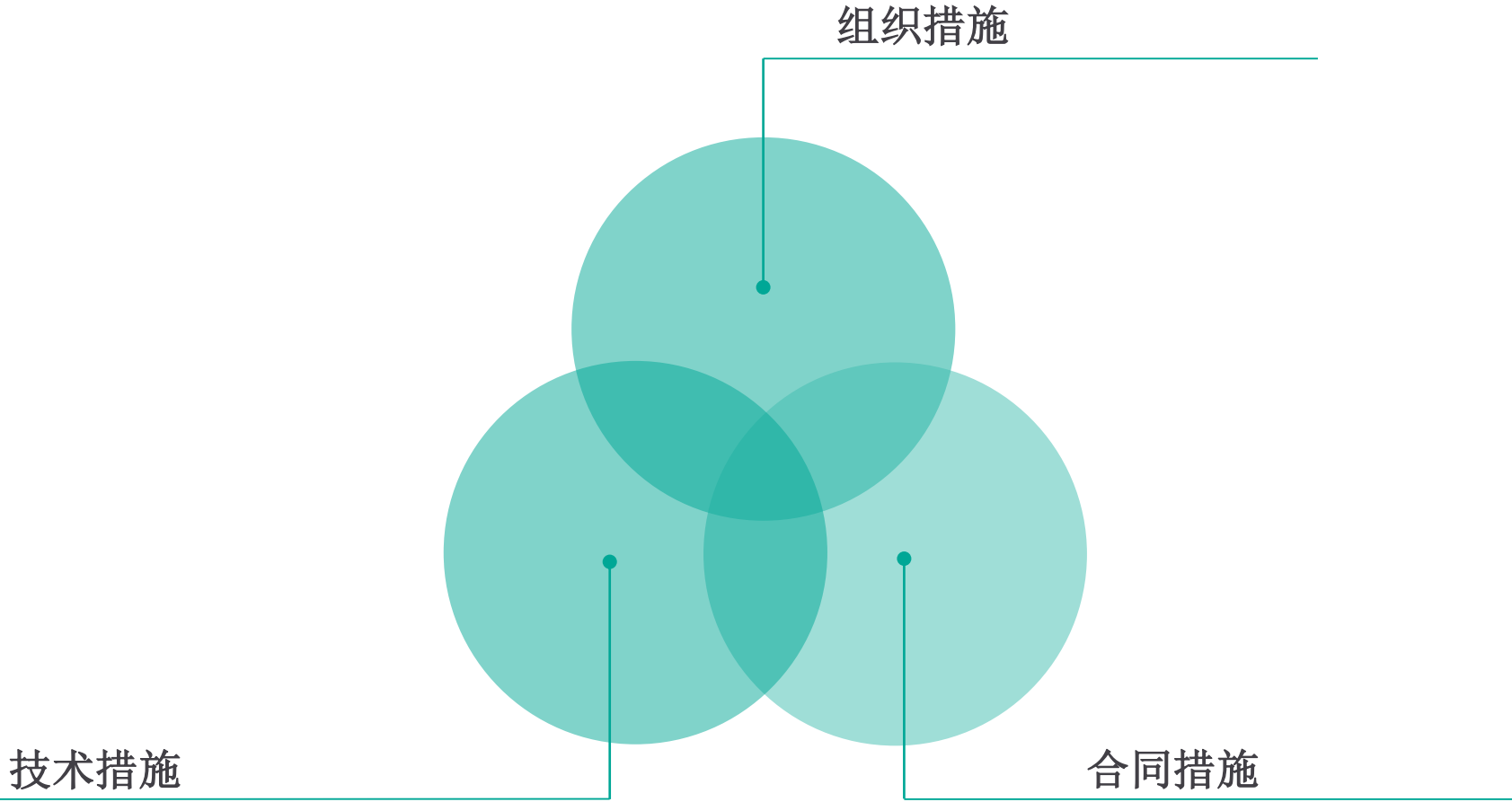
- 为促进个人或第三方的竞争力，而侵犯商业秘密，或者
- 旨在对商业秘密持有人的业务造成损害
  - 处罚最高可达5年监禁

## 3. 保护策略

- 在公司内部建立明确的职责
- 采取合理措施保护商业机密
- 记录保护措施



# 4.商业机密保护措施



## 4.商业机密保护措施

建立连续流程，以便识别和分类保密信息、现有保护和授权人员

- 识别应系统化，并记录在案，例如：通过简单描述对象、来源和日期核对表的形式
- 分类应基于信息的重要性
  - “Crown jewels”
  - 有用的信息，如与日常工作相关的信息，或
  - 可以披露的信息



## 4. 商业机密保护措施

- 应根据此分类采取措施
  - 为节约成本，通常只对“crown jewels”采取特殊保护措施
- 现状评估：如何保护信息？
  - 储存地点
  - 雇员和外部承包商的访问受限
  - 一般保护措施（如关于公司访客）
  - 雇佣合同（保密协议、关键人员竞业禁止条款等）。

## 4. 商业机密保护措施

- 关于某些信息是否应受保密或知识产权（IPR）保护的策略决策

### 知识产权的优势

- 即使发明被公布也可进行保护（亦保护免受逆向工程的影响）
- 有效执行
- 对不能保密的特征进行保护
- 可通过许可实现获利
- 创意广告

### 知识产权的劣势

- 在决定是否授予保护之前，发明因申请而公开
- 知识产权可能不适用于其他国家
- 费用
- 授予程序可能需要几年时间



## 4. 商业机密保护措施

### 保密的优势

- 成本为间接成本，可分配给不同的产品和部门

### 保密的劣势

- 雇员培训、IT安全和商业设施安全的费用
- 知识产权可能不适用于其他国家
- 无创意广告

## 4. 商业机密保护措施



- 主题：产品和工艺
- 期限：20年
- 官方审查



- 主题：仅限产品
- 期限：10年
- 非官方审查

## 4. 商业机密保护措施

- 战略考量：专利——实用新型

### 专利

#### 优势

- 官方审查确保一定程度的保护
- 有效执行

#### 劣势

- 必须在申请中准确描述创新，并在18个月后公开（即使未授予专利）
- 授予程序的持续时间（几年）

### 实用新型

#### 优势

- 可使用专利申请作为模板，并起草实用新型申请，以解决特定的侵权实施例

#### 劣势

- 只有在授权后的诉讼场景中才能验证保护性
- 必须准确描述创新并将其公开

## 4. 商业机密保护措施

- 建议



通常可将知识产权的优点与保密结合：

- 将知识产权引向广义的技术核心；
- 在工业规模上有效利用该技术所必需的细节保密。

## 4. 商业机密保护措施

### 法律/组织措施

- 关于雇员
  - 雇佣合同设计
  - 关键雇员：后契约竞业禁止义务
  - 提高雇员的保密意识
  - 向雇员发出处理商业机密的指令
  - 限制对敏感信息的访问
  - 终止协议/终止通知
  - “离职政策”（离职后雇员不再上班）
  - “离职面谈”

## 4. 商业机密保护措施

- 关于客户、供应商、许可证和研发协议
  - 仅在“须知”基础上提供信息
  - 关于专有技术受让人和转让时间的文件；专有技术转让的确认
  - 标记机密信息
  - 缔结保密协议（NDA），内容涉及：
    - 合同违约金以及
    - 禁止逆向工程

# 4. 商业机密保护措施

## 技术措施

- 制定IT措施，以保护机密信息
  - 防火墙
  - 加密
  - 监控信息访问
  - 关于使用存储介质的指令；避免“自带设备”

# 5. 案例研究1

## 事实

一家德国公司（以下简称“G”）在德国生产一种产品，并将该产品销往世界各地。制造过程，包括成分组成和装置结构，主要不在于专利，而是保密。

G的雇员E已在德国和土耳其为G工作多年。E的同事向G的安全部门报告说，几周以来，E一直表现可疑，反复向同事询问他实际工作中不需要的信息。



# 5. 案例研究1

## 第一步：收集证据

- 与E的同事面谈
  - 以书面形式记录调查结果
  - 让E的同事保密
- 与E面谈，并要求其上交移动设备和密码
  - 以书面形式记录面谈的安排和结果，如可能，让E在此类文件上签字
  - ! 风险：E已警觉，并很可能会销毁包含G的商业机密的私人存储数据
- 对E提出刑事指控并取得搜查令；请求民法检查令

## 5. 案例研究1

### 事实（续）

对移动设备的数据分析表明，E将G的秘密专有技术转让给了其在土耳其的同伙F。F目前正在土耳其设立T公司。显然，T将生产与G相同的产品。

# 5. 案例研究1

## 第二步：针对E的措施

- 立即停止其工作
- 因事由终止（雇佣合同）；或基于合理怀疑
- 关于进一步披露和使用商业机密的临时禁令
- 信息和损害赔偿诉讼
- 劳动法院具有管辖权
- 支持任何刑事调查程序可能是有益的

# 5. 案例研究1

## 第三步：德国针对F的措施

- 刑事指控及搜查令（如适用）
- 关于进一步披露和使用商业机密的临时禁令
- 在土耳其的正式送达是根据海牙《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》，通过德国地方法院执行；德国地方法院向土耳其司法部发出送达请求
- 如果该送达未在土耳其执行，则可在德国进行公告

# 5. 案例研究1

## 第四步：防止T再向德国出售的措施

- 根据案情采取行动
  - 要求停止并终止，以及损害赔偿
  - 要求销毁或移交商业机密
  - 要求召回和销毁侵权产品
- G必须证明以下内容：
  - 商业机密的存在、无披露、T无所有权
  - G公司业务的合理保密措施
  - T使用相同或基本相同的信息
  - 未经授权获得的信息
- 无固定期限制度；G必须推动诉讼程序

## 5. 案例研究2

### 事实

德国W公司开发了用于制造木塑复合产品的工艺、配方和工具，如台面和窗台。

在实践中，相关的制造工艺是在工业规模上运行的挑战，因为所用木材的性质取决于例如砍伐树木的种类和年龄以及木材加工期间和之前的空气湿度。

## 5. 案例研究2

### 事实（续）

几年前，W决定不再寻求专利保护，而是对其专有生产技术保密。几十年来，有许多专有技术被许可人一直在使用W的技术。

2014年，被许可人K决定不再向W支付特许权使用费。K表示，自1980年以来从未收到任何专有技术，因此W不得收取任何特许权使用费。

## 5. 案例研究2

### 建议：详尽的文件至关重要

- 事后看来，很重要的一点是，W已经记录了它多年来向K提供的至少部分技术知识和建议，如工具的配方和技术图纸
  - 从中吸取的教训是，更详尽的文件会有所帮助



## 5. 案例研究2

### 建议：合同保密义务

- 此外，事实证明，很重要的一点是，W与其被许可人达成的协议包括被许可人的保密义务（也包括后契约义务）
  - 这是一项合理措施，现在可能是保密的必要措施

## 5. 案例研究2

**建议：条款要求被许可人销毁或分发任何体现被许可专有技术的工具**

- 然而，很难证明K实际上继续使用W的专有技术

配方会随着时间的推移而不断完善；工具将被修改；诸如“缩短压制时间”之类的抽象技术建议很难与当今所观察到的K的具体生产细节联系起来

- 可制定一项条款，要求被许可人销毁或分发任何体现被许可专有技术的工具
- 然而，可对上述工具进行修改，使得销毁要求的执行可能很困难

## 5. 案例研究2

### 建议：专有技术长期许可协议和特许权使用费

- 可订立长期许可协议，根据这些协议，被许可人为其获取专有技术的权利支付特许权使用费，而非实际使用专有技术
- 前者，即专有技术可获取的事实，比后者，即专有技术的实际使用，更容易为许可人所证明

# 演讲者



## HENRIK HOLZAPFEL 博士

- 就知识产权法和相关领域的各个方面提供法律咨询和客户咨询。
- 专注于专利诉讼，并就专利、实用新型和商业机密提供战略建议。
- 就知识产权许可和雇员发明法律提供咨询。
- 著有关于知识产权法的各类出版物。
- 吕讷堡大学讲师

合伙人

Stadttor 1 | 40219 Düsseldorf

Germany

电话: +49 211 30211 230

hholzapfel@mwe.com

# 演讲者



## THOMAS GENNERT博士

- 专注于劳动和就业法
- 就个人和集体雇佣法、数据保密法和合规性、与就业相关的诉讼以及并购交易中与就业相关的事项向客户提供咨询。
- 就服务协议的谈判和终止，以及与责任相关的事项向董事总经理和法人团体提供咨询。
- 被评为“劳动就业法专家律师”。
- 定期发表关于劳动和就业法专题的文章，并担任专业培训和研讨会讲师。

合伙人

Stadttor 1 | 40219 Düsseldorf

Germany

电话: +49 211 30211 363

tgennert@mwe.com

# 感谢观看！

