



案例解析：如何有效制止“山寨货”侵犯技术秘密

国内知产要闻

十二部门印发《外商投资企业知识产权保护行动方案》

国知局就《专利行政执法行政复议办理指南》征求意见

立方快讯

立方获评中国国际商标品牌节“2016-2017年度优秀商标代理机构”

立方观察

案例解析：如何有效制止“山寨货”侵犯技术秘密



国内知产要闻 |

十二部门印发《外商投资企业知识产权保护行动方案》

近日，全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室、国家知识产权局、公安部、农业部、商务部、海关总署、工商总局、新闻出版广电总局、国家林业局、国家邮政局、最高法、最高检等十二部门联合印发《外商投资企业知识产权保护行动方案》，决定于2017年9至12月，在全国范围内集中打击侵犯外商投资企业知识产权违法犯罪行为，这是近年来中国政府首次专门针对外商投资企业知识产权保护问题开展的专项行动。

《方案》提出11项工作任务，明确相关部门职责分工，要求严厉打击**侵犯商业秘密、专利权、植物新品种权、恶意抢注商标和“傍名牌”**，以及**互联网领域侵权盗版**等违法犯罪行为，强化进出口和寄递等重点环节监管，重点查办一批情节严重、影响恶劣的侵权假冒犯罪案件，有效保护权利人利益。

国知局就《专利行政执法行政复议办理指南》征求意见

近日，国知局专利管理司就《专利行政执法行政复议办理指南（征求意见稿）》向社会征询意见。

根据《征求意见稿》，行政复议事项可分为“对责令改正、罚款、没收违法所得等行政处罚不服”等六种。申请人认为与专利行政执法相关的具体行政行为侵害其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。《征求意见稿》还规定，涉及专利行政执法的行政复议审理期限原则上为60日；情况复杂的案件审理期限可延长，最多不超过30日。

立方快讯 |

立方获评中国国际商标品牌节 “2016-2017年度优秀商标代理机构”

2017年9月1日，由中华商标协会、广西壮族自治区工商局主办的2017中国国际商标品牌节在桂林隆重开幕。

9月1日下午，中华商标协会召开了第三届理事会第七次会议，立方律师事务所商标代理团队作为中华商标协会副会长单位应邀参会。

商标品牌节举办了“2016-2017年度优秀商标代理机构评选活动”，并举行了颁奖仪式。我所商标代理团队被评为“2016-2017年度优秀商标代理机构”，这已经是我所商标代理团队连续六年获得此奖项。

立方观察 |

案例解析：如何有效制止“山寨货”侵犯技术秘密

【案情简介】

离职员工数人（下称“涉嫌侵权者”）利用其在工作期间从A公司获得软件源程序、目标程序、硬件原理图、技术文档、设计图纸等相关电子数据，在离职后共同利用涉案的技术秘密信息从事研发工作，制造与A公司相似的科技产品，也就是俗称的“山寨货”。鉴于涉嫌侵权的产品尚在研发过程中，没有投入市场销售，A公司希望立即制止涉嫌侵权者的侵权行为，避免侵权产品上市扰乱正常的市场秩序，影响A公司的商业利益。但是，由于案件的专业技术难度大，涉及高新技术领域，且取证困难，侵权证据难以取得，A公司多方咨询难以得到满意答复。因此，立方律师团队从介入案件伊始，就以时间因素作为当事人诉讼目的的首要考量，大胆摒弃传统的诉讼策略，向涉嫌侵权者住所地法院即北京知识产权法院申请诉前证据保全，并在诉讼过程中申请诉中禁令。最终，在立方律师团队的多方努力之下，历时仅3个月，双方达成和解协议，定纷止争，并完全实现了客户的诉讼目的。

【经验分享】

保持自身的技术优势一直是高科技企业赖以生存的基础，尤其是核心研发人员离职后，如何保证企业的技术秘密不至外泄、企业的生存基石不被动摇，成为高科技企业必须面对的问题。在法律实践中，处理此类案件的律师就需要充分考虑侵犯技术秘密类案件的特点，制定合理的诉讼策略，最大限度地保护委托方的合法权益，诸如缩短诉讼周期，减少当事人时间成本、费用开支，解决该类案件难以取证的问题……

庖丁解牛，重在切中肯綮。尤其在目前加强知识产权保护和鼓励创业政策并重的情况，法官对诉前证据保全通常持有谨慎态度。因此，在未经实体审理、涉嫌侵权产品尚未上市的情况下，说服法院做出证据保全的裁定，就必须通过有力的证据，解决令法官纠结的法律问题。

在本案中，由于涉嫌侵权产品未上市，无法通过正规渠道购得以进行技术鉴定，进而固定侵权证据，因此，如何向法官提供初步侵权证据，证明涉嫌侵权者实施了侵权行为？如何证明证据保全的紧迫性和必要性？这些都是立方团队预判本案最先出现的“肯綮”之处，而在随后的案件听证程序中也确实成为了法官询问的重点。

对此，立方团队基于案件事实，在结合诉讼经验做出争议焦点预判和辩论方面，做了大量的准备工作。首先，由团队中具有专业技术知识的律师同A公司技术人员了解、核对技术事实，合理地提炼技术秘密点，避免出现“漏、重、偏”的问题。其次，将提炼出的秘密点分类，区分计算机软件算法类秘密点、硬件设计类秘密点、芯片选型及芯片设计类秘密点等。再次，联络案件调查人员，获得初步侵权证据，并构建证据链。在诉讼证据保全的听证程序中，法官曾以涉嫌侵权者为自行开发研制或者反向工程获得技术秘密信息为由^[1]，对证据保全申请提出质疑。立方团队律师结合主张的技术秘密点进行答辩，认为：1.涉嫌侵权产品中必然用到的专用硬件处理器^[2]未在市场上公开销售，且该专用硬件处理器本身的设计、制造、工艺等皆为技术秘密；2.当且仅当使用了其从A公司拷贝出去的秘密数据信息之后，基于专用硬件处理器制造出的涉嫌侵权产品才能正常运行；3.A公司和涉嫌侵权者之间签署有保密协议，不能将工作中接触的秘密数据信息拷贝带走；4.从现有证据推断，涉嫌侵权者很可能会将涉嫌侵权产品投入市场。因此，初步证据已经能够证明涉嫌侵权者实施了侵权行为。而且，涉案证据包括大量的计算机软件、电子版硬件原理图和技术文档等电子数据，它们具有无形性，极易篡改、藏匿或毁灭，一旦证据被转移、隐匿或灭失，将难以取得，从而对相关事实的认定造成困难，因此，对证据进行保全是急迫的，也是必要的。听证结束之后，团队律师继续和法官保持沟通，积极、详尽地向法官解释其不清楚的技术问题。最终，法官采信了立方的主张，并在A公司提交了全额担保金的情况下，做出了证据保全裁定。

证据保全措施的执行是本案的第二道难关。涉嫌侵权者为多人，且各自占有的技术秘密信息不同，办公地点、时间也不统一。这对有效地采取保全措施固定证据，带来很大困难。在这一过程中，立方团队安排调查人员对涉嫌侵权者的工作状况进行了长时间的细致调查，摸清了其工作规律。在保全当天，将涉嫌侵权者全部控制住，固定了侵权证据，使得这次证据保全措施得以顺利完成。另外，在保全过程中，还发现涉嫌侵权者所使用的研发设备为A公司所有的未在市场上流通的产品，因此，行为人可能涉嫌刑事犯罪。由此，这次证据保全不仅固定了涉嫌侵权者侵犯技术秘密的证据，也得到了追究其刑事责任的初步证据。

最终，双方达成和解协议，在3个月之内实现了预期的诉讼目标；减少了当事人的诉累，也为当事人避免了此类案件需要承担的巨额鉴定费用，降低了诉讼成本。

【对企业的建议】

在当前的社会现状下，人才流动成为高新技术企业技术秘密外泄的源头之一。企业为了保护自身的技术领先优势，守住生存发展的技术“基石”，就需要从多个方面做好保护措施，防患于未然，比如同员工签订保密协议、竞业禁止协议；在产品研发过程中保留研发记录；在日常工作中建立有效的保密制度；对于软件源程序、目标程序、硬件原理图、技术文档、设计图纸这样的技术信息采取有效的数据保密措施。做到以上这些，不仅可以“防患”，尽力避免技术泄密；而且可以“解难”，在出现泄密事件后，可以举证己方已经采取了保护措施，及时寻求司法保护。另外，对于产品的出入库情况也要有严格的记录。例如，在本案中，由于保全时发现了没有出库记录的A公司产品，所以还有可能追究涉案侵权人的刑事责任。

（声明：由于案件涉及技术秘密，所以隐去本案中当事人姓名/名称。本文首发于中国知识产权杂志公众号，[原文链接](#)）

文/谢冠斌 徐满霞 龚泉洲

注释：

[1] 《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》第十二条规定：“通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密，不认定为反不正当竞争法第十条第（一）、（二）项规定的侵犯商业秘密行为。”

前款所称“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。当事人以不正当手段知悉了他人的商业秘密之后，又以反向工程为由主张获取行为合法的，不予支持。”

[2] 专用硬件处理器是一种专门用于特定应用场景下的，具有运算功能的微处理器。本案中的专用处理器为A公司专用于该行业，特别定制的微处理器（CPU）。

立方律师事务所编写《立方观评》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

有关我所详细介绍请登录网站 <http://www.lifanglaw.com>，或请联系我们：

北京：北京市东四十条甲22号南新仓商务大厦A1105室（100007）

电话：+86 10 64096099

传真：+86 10 64096260

广州：广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地广场G座3806

电话：+86 20 85561566/85561660/38898535

传真：+86 20 38690070

武汉：湖北省武汉市武昌区中北路171号汉街总部国际c座1002室

电话：+86 27 87301677

传真：+86 27 86652877

首尔：首尔市钟路区新门内路92 OFFICIA大厦1416号

电话：+0082 02 69590780

传真：+0082 02 21799332

