

您的位置: 知识产权管理 > 所有文章 > 新闻分析 > 以窃取商业秘密制造的产品可能无法进口至美国

以窃取商业秘密制造的产品可能无法进口至美国

打印文章 | 转发给朋友 | 剪报

美国联邦巡回上诉法院最近对天瑞案的判决意味着, 中国企业在国内盗窃商业秘密的行为可能会受到美国国际贸易委员会(International Trade Commission, ITC)的调查。

ITC根据1930年关税法案第337条(337条款), 以中国天瑞集团有限公司(TianRui Group Co. Ltd, 天瑞集团)在中国盗窃美国公司商业秘密为由, 禁止天瑞集团进口火车车轮至美国。2011年10月11日, 美国联邦巡回上诉法院维持了ITC作出的裁定, 并判决根据第337条, 当产品制造工艺受美国商业秘密法保护而该制造工艺在美国之外被盗窃时, ITC有权利禁止进口相关产品。此判决针对美国境外盗窃商业秘密的行为或其他境外的不公平行为提供了一个有力的救济手段。值得注意的是, 尽管此案被告是一家中国公司, 在合适的情况下中国的公司也可以利用此判决提供的救济手段。



背景

Amsted Industries Inc. (Amsted) 是一家以美国为基地的铸钢火车车轮制造公司。Amsted 拥有数项关于车轮制备工艺的商业秘密, 包括ABC工艺。Amsted 授权许可几家中国铸造场使用ABC工艺。基于Amsted对天瑞集团有限公司和天瑞集团铸造有限公司(合称天瑞)的投诉, ITC进行了第337-TA-655项调查, 名为“Certain Cast Steel Railway Wheels, Certain Processes For Manufacturing Or Relating To Same And Certain Products Containing Same。”Amsted控告天瑞在中国窃取了ABC工艺并进口用该工艺制备的火车车轮至美国。天瑞曾试图从Amsted获取ABC工艺的授权许可, 在双方的谈判破裂后, 天瑞从Amsted的一个中国授权生产商雇佣了一些员工从而窃取了ABC工艺。

案件开始时, 天瑞提出撤销案件的动议, 理由是被指控的盗窃行为发生在中国, 第337条不适用于美国境外的行为。审理此案的ITC的行政法官拒绝了这项动议, 裁定第337条的关注点不在于盗窃行为本身, 而在于不公平竞争手段与进口的产品之间的关联。

证据显示天瑞的工艺与ABC工艺实质上相同, 并且天瑞盗窃了Amsted的ABC工艺。行政法官因此裁定天瑞有违反第337条的行为。行政法官也裁定Amsted不需要证明其在美国使用了ABC工艺以符合第337条的美国国内行业的要求, Amsted仅需证明其在美国国内的企业因为天瑞进口至美国的车轮而受到相当可观的损害。ITC未作审核而维持了行政法官的裁定, 颁布了有限禁止令以禁止天瑞进口火车车轮至美国。天瑞向美国联邦巡回上诉法院对此裁定提起上诉。

联邦巡回上诉法院判决

联邦巡回上诉法院审判庭维持了ITC的裁定: (1) 根据第337条由ITC发起的针对盗窃商业秘密的行为进行的调查受联邦法律管辖, 而不是受各州法律管辖; (2) 根据第337条, ITC有权禁止在美国境外盗窃的商业秘密制造的产品进口至美国; (3) 原告欲维护商业秘密权利, 不需要证明其在美国国内的企业使用了该商业秘密。下文着重讨论联邦巡回上诉法院审判庭作出的判决中, 关于第337条在美国境外的适用范围的部分。

在进口产品过程中的不公平竞争手段与不公平行为包括发生在美国境外的与进口相关的盗窃商业秘密的行为。

联邦巡回上诉法院审判庭的法官们对于第337条规定的行为发生地“美国境外”的解释有分歧。少数法官认为此案涉及到的“行为完全发生在美国以外的一个国家。”见少数法官意见书第2页。作出此案判决的多数法官则反驳了这一的解释, 并阐述了盗窃行为仅是违反第337条的前提, 进口产品至美国提供了第337条要求的与国内行业的关联。(见判决书第15-16页)。

各地最新动态

复合商标审查办法又变了

在欧专局提出放弃的技巧: 一项新的重大决定

谷歌在与澳大利亚竞争与消费者委员会的赞助商链接纠纷案中“胜诉”... 此案正在上诉

美国发明法: 美国专利法的新时代

应尽快建立知识产权惩罚性赔偿制度

为东南亚国家联盟地区的生物技术和医药公司制订并执行成功的专利策略

组合产品补充保护证书有效性预判

德里高等法院对“Indofil.com”域名的使用发布单方永久禁令

最高点击率

2012年十大专利趋势

2011年度知识产权界50位全球最具影响力人物

以窃取商业秘密制造的产品可能无法进口至美国

中国将成为发明者之国

中国国际
知识产权论坛

2012年6月



各大国际性
活动

2012年



多数法官作出的判决中提到，除非有明确的相反的立法原意，美国联邦法律一般只适用于美国管辖的地域之内。上诉假设不适用于此案，原因有三。第一，第337条适用于“在进口产品过程中的不公平竞争手段与不公平行为。”与移民类似，进口本身就是国际行为，国会不会意图以一部纯粹的国内法来规范进口行为。在进口与移民这两种背景下，法律上的焦点不在于惩罚境外的违法行为，而在于禁止进入美国。

第二，此案涉及的盗窃商业秘密的行为并不是完全的“境外”行为。盗窃商业秘密的行为仅是天瑞的一系列行为的开端，这一系列行为最终导致火车车轮被进口至美国并对美国国内行业造成了损害（337条款调查的两项必要条件）。ITC并没有越权管辖美国境外的行为，而“仅仅是设定产品被进口至美国的条件。”（见判决书第15页）。

第三，第337条的立法史为判决书对“美国境外”的解释提供了佐证。

天瑞认为ITC错误地将美国国内商业秘密法适用于在中国发生的行为。多数法官的判决驳斥了天瑞的这一论点，并认为ITC没有将美国国内商业秘密法使用于境外行为。判决中提到，ITC在第337条下的权限是基于进口至美国的行为和与进口相关的活动，只有当行为与进口相关并且进口影响到美国国内市场的情况下，ITC才有权执行与如专利，商标，版权，集成电路布图或商业秘密有关的美国国内法。ITC无权管理完全在美国境外的行为，即不涉及进口至美国的行为。判决认为ITC的裁定不影响天瑞在中国或其他美国以外的区域销售火车车轮。

337条款的适用地区

多数法官作出的判决中提到ITC适用的美国法律与中国的商业秘密法没有明显的冲突，也与贸易相关的知识产权协定第39条（TRIPS）——一个关于商业秘密保护的多边协定（中国是签约国之一），没有冲突，因此，天瑞的行为是否合法以及ITC的排除令救济是否合适并没有不同法律解释的冲突。（见判决书第21页）。因为世界贸易组织的153个成员国包括中国都是TRIPS签约国，此案判决对于ITC的商业秘密法的基本原则与TRIPS没有冲突的裁定可能会产生深远的影响。

少数法官的意见

审判庭的Moore法官持反对意见，认为ITC对第337条的解释惩罚了天瑞在美国境外的行为。（见少数法官意见书第1-2页）。Moore法官认为涉案行为完全发生在美国境外，可以假定美国法律没有管辖权。如果Amsted的商业秘密是在美国被盗窃，那么根据第337条，进口相关产品就应该被禁止。但是，因为没有不公平的行为发生在美国，就没有违反美国法律的行为，也就不会有违反第337条的行为。

Moore法官在描述天瑞案判决的时候提到：“本案判决将会产生巨大的潜在影响。”（见少数法官意见书第3页）。Moore法官警告本案的判决可能导致美国的法庭广泛审查其认为不公平的美国境外的商业活动。少数法官意见书第4页。她认为涉及本案的不公平行为不是进口车轮。车轮本身没有不公平行为，车轮在美国的存在也并不违法。

Moore法官不认为国会有意图使第337条适用于美国境外的活动。她认为第337条本身的条文并没有显示国会有这样的意图。Moore法官也反对判决书中对于进口本身是国际行为的解释，她认为移民法与其他适用于国际行为的法律一般包括明确的适用于境外活动的条文。并且，Moore法官也不认为第337条的立法史显示出国会有意图使第337条适用于境外活动。

Moore法官与作出判决的多数法官的分歧主要在于她认为美国境外行为一般有外国法律管辖。美国与中国的商业秘密法是否一致无关紧要，因为ITC不能用中国法律来判定第337条是否被违反。

Moore法官认为此案判决与有关的法律政策不合。Moore法官认为Amsted可以获取一个工艺专利来得到第337条的保护，或者不授权境外企业使用ABC工艺。她警告此案判决用第337条给予商业秘密广泛的保护，可能会使技术发明人避免申请需要公开技术的专利。她的结论是，此案判决的结果会减少技术公开，降低竞争，并增加美国消费者为获得技术所需付出的代价。

天瑞案的影响

天瑞案进一步证明在美国进行商业秘密保护越来越重要。美国国会于1996年颁布了商业间谍法，该法已将商业秘密纳入知识产权保护的范围，并明确认定“专有经济信息”是“美国经济利益的一个组成部分，”有着日渐增加的重要性。”（见众议院报告104-788，第4页（1996））。

许多学界人士认同Moore法官的见解，并认为最近颁布的2011年《美国发明法》（Leahy-Smith American Invents Act）实际上鼓励技术发明人将自己的发明保留为商业秘密。如果联邦巡回上诉法院对天瑞案的判决不被推翻，ITC可能会根据第337条对不公平竞争行为，包括盗窃商业秘密的行为，进行更多的调查。

天瑞可能会申请联邦巡回上诉法院的全院审理或者上诉至美国最高法院。考虑到美国最高法院一直以来对知识产权案件的兴趣，以及天瑞案对外交政策的潜在影响，并考虑到天瑞案中有说服力的少数法官意见，美国最高法院有可能受理天瑞案的上诉。

最后，天瑞案的判决对于美国国内外的企业或个人有类似的影响。天瑞案的判决确认了ITC对于发生在美国境外的盗窃商业秘密的行为的管辖权，这也增强了美国商业秘密权利持有者在市场上的地位。

天瑞案也显示337条款广泛地保护美国国内行业以使其不受不公平竞争行为的损害，所以外国进口商进入美国市场必须要遵守第337条的规定。另一方面，天瑞案的判决并不排除符合337条款规定的外国公司成为原告。合适的情况下，某些外国公司可以利用第337条禁止其他的外国公司（或在美国境外制造产品的美国公司）进口用窃取的商业秘密工艺制造的产品至美国。因此，天瑞案的判决具有深远的意义与影响。

作者简介

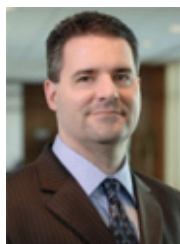
Michael Vella

Michael Vella (众达律师事务所合伙人) 代理客户处理其涉及国际商业争议的诉讼和仲裁事宜, 曾参与知识产权侵权、违反证券法和合同违约的诉讼, 提供美国证券交易委员会调查、公司内部调查和美国《反海外腐败法》的咨询, 并协助客户处理美国证券交易委员会展开的涉及中国业务经营的调查, 曾被评为美国南加州顶尖知识产权诉讼律师之一。



David M. Maiorana

David M. Maiorana (众达律师事务所合伙人) 代理知识产权领域的事务, 主要涉及专利侵权诉讼和法律咨询。他有处理由国际贸易委员会审理的337条款调查案件的丰富经验, 熟谙专利侵权, 并对违反第292条款虚假专利标记的诉讼有丰富的经验。他有经办专利侵权案中涉及的反垄断/不公平竞争诉求及谋求以争议解决方式处理知识产权事宜的经验。



Patrick T. Michael

Patrick T. Michael (众达律师事务所合伙人) 擅长处理专利侵权与商业秘密事务, 并代理软件、半导体与集成电路、医疗与机械器件、及光学与数码影像等领域的客户。他也代理其他知识产权、授权许可与不正当竞争事务。他的代表案例是在一个涉及惯性约束聚变的商业秘密案件中作为首席律师为一个世界闻名的实验室赢得了有利的陪审团判决。



John C. Evans

John C. Evans 博士(众达律师事务所律师) 代理知识产权法律事务, 擅长处理专利诉讼。曾参与在很多美国联邦地区法院与联邦上诉法院的诉讼案件, 并有代理由国际贸易委员会审理的337条款调查案件的丰富经验。他代理过很多领域的案件, 比如医疗器件, 化学产品, 软件与半导体科技。



曹颖

曹颖博士(众达律师事务所律师) 代理知识产权法律事务, 擅长处理专利申请相关事务。曾代理过集成电路、半导体器件、软件、微机械系统、及石油开采等领域的案件, 并参与过涉及电子器件与软件的专利诉讼。

