

# 海外知识产权风险预警提示

第 2 期

国家海外知识产权纠纷应对指导中心  
河南分中心漯河受理处

2024 年 10 月 16 日

## 美国商业秘密相关风险预警提示

保护知识产权就是保护创新，知识产权护航企业在布局国际市场上行稳致远。美国是漯河市对外贸易主要国家之一，为增强我市企业海外知识产权保护意识，加强海外知识产权风险防范，提升涉外知识产权纠纷应对能力，国家海外知识产权纠纷应对指导中心河南分中心漯河受理处针对美国商业秘密相关风险发布海外知识产权风险预警提示。

### 一、美国商业秘密需注意的事项

#### （一）在美国，哪些属于商业秘密？

根据美国《统一商业秘密法》，商业秘密是指包括配方、模型、汇编、程序、装置、方法、技术、工艺的信息，并且具备以下特征：

1. 具有独立的实际的或者潜在的经济价值，不为公众所知、无法由他人通过适当方法轻易获知、其泄漏或者使用能够使他人

获取经济利益；

2. 根据具体情况采取了合理的保密措施，以维持其秘密性。与中国法律不同，美国法律在认定某一信息是否构成商业秘密时，并不要求该信息必须具有实用性。

### （二）美国对于商业秘密的秘密性如何界定？

秘密性，指尚未公知，即除了持有者外，尚未被他人掌握。但对于反向工程问题则较复杂，美国法院认为，如果一个商业秘密可以通过反向工程的方式很容易地被发现，那就不能认定为商业秘密。但是如果该秘密只有通过长时间的 analysis 才能发现，美国大多数法院则认为是商业秘密，因为该秘密使那些知道它的人取得了时间优势。如果某产品通过内在检查可以很容易地发现秘密，而产品是根据合同租借或特许的，合同中规定了禁止租借人和被特许人对产品进行内在检查，那么就可以对该产品予以商业秘密保护。

### （三）美国对于商业秘密的价值性如何界定？

价值性，美国并不要求商业秘密是否已经在实际中被成功地付诸实施，而主要看是否存在着该商业秘密成功付诸实施的可能性，以及实施该商业秘密是否会产生直接不利影响。

### （四）美国对商业秘密合理的保密措施具体有哪些？

1. 把接近商业秘密的人员限制到极少数；
2. 利用物质障碍使非经授权人许可的人不能获取任何关于

商业秘密的知识；

3. 在可行的情况下，限定雇员只接触商业秘密的一部分；
4. 对所有涉及商业秘密的文件，都用表示秘密等级的符号将其一一标出；
5. 要求保管商业秘密文件的人员采取妥善的保护措施；
6. 要求有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密合同；
7. 对接触过商业秘密又即将解职的雇员进行退出检查。

#### （五）采取不正当手段获取商业秘密的行为有哪些？

美国《统一商业秘密法》规定，不正当手段包括：窃取、贿赂、不真实表示、违反或唆使违反保密义务，或者利用电子计算机或者其他方法进行侦探的行为。

#### （六）在美国境外使用商业秘密，受美国管辖吗？

依据美国法律，如果中国公司在业务上以任何方式与美国有连接点（Nexus），就会受制于美国法律的长臂管辖（Long-Arm Jurisdiction），可能触发的监管法律主要包括美国证券法、反腐败法、出口管制和制裁法律、知识产权法等。此外，当中国公司拟收购位于美国的公司或不动产时，甚至使用美国的邮政系统、银行系统时，也可能触发美国法院的管辖权。在商业秘密纠纷案中，即便中国企业盗取商业秘密的行为全部发生在美国境外，但是只要该商业秘密受美国实体控制或者利用了该商业秘密的产品进入了美国，那么美国就可以获得对该中国企业的管辖

权。

### （七）美国保护商业秘密有哪些制裁措施？

2023 年 1 月 5 日，美国总统拜登签署《2022 年保护美国知识产权法案》(Protecting American Intellectual Property Act, “PAIPA”), 制裁措施正式成为美国保护商业秘密的工具之一。在传统民事、刑事及行政调查等措施的基础上，侵犯美国商业秘密的实体及个人将可能面临包括被列入实体清单以及在美资产冻结（即 SDN 名单）等制裁。

## 二、企业布局美国市场如何保护商业秘密

### （一）在诉讼中保护商业秘密

美国商业诉讼中的证据开示通常涉及开示和披露商业秘密或机密信息的要求。在联邦法院和许多州法院，为了避免上述证据开示泄露机密信息或者使商业秘密丧失秘密性，法院可以颁布保护令 (protective order)，该保护令允许双方在保密义务下向彼此和法院披露可能属于商业秘密的信息，从而防止信息泄露或者让被披露信息不失去其商业机密地位。《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure) 第 26(c)(7) 条规定，法院可以发布命令，禁止披露商业秘密或其他机密研究、开发或商业信息，或要求仅以指定方式披露上述信息。

### （二）通过签署书面协议保护商业秘密

企业通常可以要求雇员、独立承包商和顾问签署有关信息保

密的明确协议。只要这些协议是合理的，法院通常会强制执行。这些协议通常包括四个具体内容：发明的所有权、禁止披露条款、禁止要约条款和竞业禁止条款。这些条款可以在单独的保密协议中规定，也可以作为更全面的就业协议的一部分列入。与公司信息保密有关的条款也应放在公司的员工手册中，并要求员工以书面形式确认他们已经收到该手册。企业应提醒即将离职的员工其有责任保护公司的专有信息。

### （三）日常经营中采用防范措施

基于目前日趋严格的监管环境，企业同样需要做好预防侵犯他人商业秘密风险的管理。企业应当从事前预防（主要包括招聘员工的尽职调查和外部商业秘密风险评估）、事中管理（包括建立防范侵犯他人商业秘密的长效合规体系）、事后应对（应对商业秘密侵权风险事件）的角度建立全流程的商业秘密合规体系。

一是做好员工聘用。特别是对曾经任职于竞争对手公司的员工应多加注意，常用的方法是在劳动合同、员工行为手册中同时加入相关条款，禁止新员工使用其前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息；

二是定期展开员工培训。着重强调员工对前雇主和现雇主都承担保密义务，以保护自身的商业秘密，并降低或者减少潜在的受到第三方指控的风险。如果发现员工盗用或滥用任何第三方的商业秘密或专有信息，应立即找相关的专业人士，做好救济方案；

三是做好档案和文件的保存。如科研资料等，在美国的诉讼程序中，未能保留潜在的相关文件很大可能会引起不利事实推断。

漯河市企业如遇到海外知识产权纠纷，可向国家海外知识产权纠纷应对指导中心河南分中心漯河受理处咨询。

联系电话：0395-3160655

联系邮箱：lhszscqj@163.com