

“反向工程禁止条款” 的效力与商业秘密保护

杜开林 (江苏省南通市中级人民法院研究室) / 文

为强化对商业秘密的保护,一些商业秘密所有人通过私权创设了“反向工程禁止条款”(下称禁止条款),以期通过合约的方式排除反向工程豁免的适用,尽可能延长保密期限。那么,这一条款在合约相对人以及通过正当途径接触产品所有人的产品的第三人之间,是否具有商业秘密法律意义上的保密义务链约束力?笔者认为,商业秘密是一项法定的权利,其内在子权利也应源于法定,权利人因法律规定而对商业秘密享有专有权。在私权公权化的今天,若允许权利人私设权利,必然使得原有的商业秘密法益平衡机制被打破,简言之,就极易导致商业秘密权人的权利滥用,且反向工程豁免是为促进科技进步而设置的一项公共政策,不应允许当事人以私权规避之。因此,当事人之间通过合约创设的所谓禁止条款,不仅对合约的相对方不具有法律效力,而且也不能据此合约形成保密链,以阻止通过正当途径接触产品的第三人实施反向工程。

一、禁止条款的产生

改革开放以来,我国社会公众逐步发现在激烈的市场经济竞争

中,拥有商业秘密就会拥有竞争优势、拥有丰厚利润。为使自己的竞争优势和利润能长期保护,商业秘密的所有人想方设法通过各种途径(私力与公力)加强商业秘密保护;而社会公众(非商业秘密所有人)则试用一些方法(包括正当与不正当手段),千方百计地要打破商业秘密所有人的保护壁垒、垄断以获悉商业秘密。由此,拉开了商业秘密保护与反保护(获悉、披露等)角力的序幕,进而在现实层面表现为,引发了大量的商业秘密案件。在长期的司法实践中,我国司法机关往往给予商业秘密的所有人优先的、倾斜性的、充分的司法保护,确立了“接触+相似-正当手段”规则,推行举证责任倒置。然而就在这样一种立法、司法背景下,法院同时又确立了反向工程豁免,将反向工程与独立研究、发明、发现、从公开出版物获取等正当方式等同,视为被控侵权人获悉权利人的商业秘密的正当手段之一。简言之,被控侵权人通过反向工程获悉商业秘密权利人的商业秘密的,司法机关并不认定被控侵权人的行为构成侵权,从而也无需承担权利人所指控的侵权等各项责任。反向工程豁免的确立在一定程度上有可能使商业秘密被提前获悉、披露,进而也就会导致商

业秘密所有人的获益期缩短。

为抵消反向工程豁免对商业秘密的披露所带来的不利影响,并尽可能地延长商业秘密的存续期,因此,一些权利人遂在销售含有其商业秘密的产品时,与购买人签订“反向工程禁止条款(协议)”,约定购买人不得通过反向工程对其商业秘密进行研究,从而获悉其商业秘密,即使通过反向工程获悉了商业秘密,产品所有人也应承担保密义务。在此我们必须回答一个现实问题,即该禁止条款是否对合约相对人以及第三人具有商业秘密法律意义上的保密约束力?

二、反向工程豁免的法益正当性预设与商业秘密保护

所谓反向工程,是指社会公众从载有一定商业秘密信息的已知产品入手,通过一些方法以追溯方式探知、获取权利人的商业秘密中所蕴含的信息的劳动过程。对反向工程给予法豁免,源于其法社会利益激励预设的平衡考量。

考察商业秘密史,我们可以发现,禁止“侵占商业秘密”最早的法律保护可以追溯到罗马帝

国时期。伴随着历史的车轮滚滚向前，工业革命在全世界取得了完全的胜利。原先罗马法意义上的商业秘密已经脱胎换骨，其外延与内涵得到了极大的拓展，所蕴藏的价值日益受到社会重视和极大地提升。尤其在当今市场经济体制下，商业秘密以其独有的特性，成为知识产权法保护领域中一个重要的组成部分，世界各国纷纷通过制定法或判例法加强对其保护。近年来，另一个更为突出的表现是，商业秘密的法保护还呈现出全球化的趋势，在多项国际知识产权保护协议（如 TRIPs 等）中均有相关明确的规定。

孔祥俊先生在论述“商业秘密保护法的立法基础”时指出，对商业秘密提供法律保护基于下列3个理由。①诚实信用原则，尊重商业道德与维护竞争秩序。一般所说的商业秘密背后的政策是维护商业道德标准和鼓励发明，诚实信用和公平交易的必要性，是商业界的生命和精神；②保护智力成果、鼓励发明创造与提高经济效率，对商业秘密给予保护可以实现对权利人的投入的回报，树立权利人的信心，从而激励权利人将更多的资金、人力、时间用于再研究、再发展；③保护人格权。商业秘密源于个人的隐私权，对商业秘密给予保护在某种法律意义而言，就是对人格权的保护。在其他的大多数的知识产权法教义学中，在功利主义支持下的经济激励理论占据了统治地位。经济激励理论认为，给予权利人一定的经济激励，可以使权利人的收益可能性大大增加，必然激励发明人、作者和艺术家投资于创作，这样不仅权利人赚得更多的利润，公众也会享受知识产权保护所带来的优质新产品的益处。若没有诸如此类的保护，他人就可能复制或模仿该智力作品，从而使原创者即使付

出任何代价和创作努力，也不能因其投资获得合理的收益，就没有人愿意去从事这项工作。简言之，若不给予商业秘密等知识产权人专有保护，科技进步就值得担忧。因而作为下位法域的商业秘密法保护，就知识产权法原理而言，其立法基础亦应受上位法的指导思想之涵摄。依上理，作为诚实劳动创造的商业秘密，表现在法律制度上设计时，立法者就应对商业秘密给予专有保护。

然而商业秘密专有保护的法律规定是否可以走向极致？即是否给予商业秘密绝对的专有权保护？若不可以，则法律设计又止步于何边界？对商业秘密提供法保护（所有的知识产权领域同样是如此），一直就面对着两种不同的声音、利益的对垒、抉择。一是促进科学技术发展、造福人类；另一方面则是人类可以自由利用信息，信息可以自由传播。为了回应第一种声音，故建议对商业秘密给予优先的、专有的保护，以促进科学技术的发展，造福全人类。然而在科技进步史中，信息自由传播是科学进步的另一支重要的原生力，也是我们进行商业秘密立法构思时不可忽视的一个重要事理。如果希望通过对信息传播进行广泛的限制，让知识产权人享有垄断利益，从而激励商人进行研发以促进科技发展，结果往往适得其反，在很大程度上又会阻碍了科技进步。于是，对第二类声音的回应也就成为现实的必然选择，以减轻、平衡因知识产权的垄断、专有所带来的负面效应。

为了实现社会总体的正义与效率，表现在知识产权法制度创制过程中，法律就应预先开启保证信息自由传播的相应豁免路径，从而实现法定层面上的利益平衡，鼓励创造、保证信息自由。具体表现在各部门知识产权制定法领域（专利

法、商标法、著作权法等）中。立法者对知识产权的专有权均附加了相应的时间、地域、条件、范围等一系列限制。①合理使用制度；②时间限制制度，专利权最高保护时限为20年；著作权为自然人生前死后50年；商标权保护期为10年，如继续使用则需申请续展；③信息披露制度，如此等等。而反观商业秘密，与其他知识产权，尤其是专利权的信息公开必要性相比，其与信息公开存在天然的抵触性和惰性。在商业秘密存续期间，商业秘密所蕴含的信息是非公开的，处于秘密状态，不公开也就无法进行信息的自由传播、复制，因而使得信息自由传播设想无法得以实现。进而言之，商业秘密的存在在一定程度上阻碍了信息自由传播、复制。然而人类科技发展史向我们揭示一个普遍规律，站在前人的肩膀上可以看得更远、可以创造更先进的科技、可以推动科技前进，而且可以避免无效的社会劳动与研发。

在知识产权的部门法中，与商业秘密法保护制度最相近似的是专利制度。但专利法的立法构想，是以社会公众给予专利权人的专利技术一定期间的垄断、专有作为代价，换取专利权人的信息公开；在专利权期间内，即使他人独立研究出与专利权人相同的技术——正当手段获取——国家也是不允许该研究者使用，即给社会的重复性劳动进行了否定性的评价；但由于专利技术所载信息已向社会公众公开，因此，社会公众就可以自由利用已公知的信息进行研究，创造出与专利权人的专利技术不同的科学技术，从而促进科技革新。但商业秘密法中却并非如此。商业秘密所包含的信息是不公开的，故商业秘密保护就如一把双刃剑，一方面可激励权利人和其他社会公众进行科技创新，但另一方面，过度的商业保护

又阻碍了信息的公开与自由流通、复制。作为商业秘密，其是权利人经过艰苦的劳动创作形成的，权利人理应获取充分的经济收益，从而调动人们的普遍创作积极性；但社会公众不能为创作者付出过高的代。

给予反向工程豁免的正当性表现为以下3点理由。①实施反向工程人获取信息付出合理的劳动，其并非不劳而获。虽然反向工程与独立研究相比，其创造性有所欠缺，若不进行研究，则社会公众是无法获取信息的；②商业秘密的秘密性，除与权利人的保密措施有关外，还与该商业秘密的技术含量休戚相关。一般而言，商业秘密的存续期间与商业秘密的技术含量成正比。技术含量高的，社会公众破解获取信息就不易，存续期间就更长；反之存续期间就短。对新生事物的好奇与研究是人类的天性，及时有效地、甚至提前获取商业秘密中所蕴藏的信息，可以加速科技革新；另一方面也促使商业秘密人加速其技术开发，以确保竞争优势，而不是满足于“一招鲜吃遍天下”、安于现状；③信息的获取自由，在反向工程中，作为商业秘密的载体——产品——已经流通到公共领域，因此，社会公众就有权对产品中所包含的信息进行解密、获取、披露，社会公众不应为商业秘密付出比专利权更高的代价，社会公众有权缩小这一代价，反向工程就是有效手段之一。因此，反向工程豁免是社会公众（包括合约相对人）的法定权利，是商业秘密领域的一项具有平衡性的公共政策。

三、禁止条款效力的否定

当事人之间通过合约方式，创设禁止条款，试图在合约人之

间形成保密义务链，从而阻止合约相对人以及潜在的社会公众实施反向工程，最终消减或规避、取消反向工程豁免的适用。笔者认为，该条款是无效的。

首先，就合同法原理而言，违反公共政策和法律强制规定的合同条款无效。《中华人民共和国合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效，……（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”承上文，反向工程豁免是商业秘密领域的一项公共政策，且在我国司法实践中，对反向工程给予豁免是商业秘密习惯法中的强制性规定，而且在一些实行商业秘密制定法的国家中，反向工程亦被明文规定豁免，具有法定的正当性。因此，该条款在合同法领域无效。

其次，该禁止条款打破了商业秘密原有的法益平衡机制。商业秘密作为一项法定权利，其内在子权利也应源于法定；若允许权利人私设权利，必然使得原有的法益平衡机制被打破，简言之，就极易导致知识产权人的权利滥用。我们在确立商业秘密保护的原则时，同样也应防止商业秘密权利的滥用，从而建立一个“适度而合理”的保护机制，而并非对某方面的过分放大。“对知识产权法而言，其实质就是在知识权人的垄断利益与社会公众利益之间的一种分配、法律选择与整合。知识产权法的利益平衡机制，是国家平衡知识产权人的专有利益或者说垄断利益与社会公众接近知识和信息的公众利益以及在此基础上的更广泛的促进科技文化和经济发展的社会公共利益的制度安排……专有权的授予限制了知识和信息的自由流动，为此需要在知识专有权和知识共享权之间进行利益平衡，以最大限度地增进社会的整体福利。”（参见杨

忻等主编《知识产权理论与实践》，电子工业出版社，2004年10月第1版，P26）在商业秘密中权利人与社会公众的利益平衡，主要表现在三个方面。①商业秘密的有限专有与最终进入公有领域的平衡，以避免商业秘密信息永久性地被个人占有；②商业秘密的权能均衡，即各行为主体享有的权利之种类、数量处于一种相对的平衡状态；③商业秘密的权利行使方式的平衡，即商业秘密权利人在行使自己的专有权时，应不损害社会公共利益为前提，权利的行使也不因此影响到公众对知识和信息的正常利用。

当下，一个不争的事实是，商业秘密法保护已经越来越成为专利制度的辅助、补充，两者相辅相成，共同构建了技术的法保护大厦。专利制度是以短期的独占保护换取发明人的信息完全公开、自由复制为政策的，专利权人在该保护期内享有独占权、具有竞争上的完全优势。但这一短暂的保护期对一些试图通过该技术一劳永逸、永远获利的商人而言是远远不能满足其胃口的。相形之下，如果保密措施严密，则商业秘密的保护期却可以延伸很长时间，甚至可以超过专利权保护期限（可口可乐公司的配方就一个很好的例证）。因此，一些商人便试图对技术信息寻求商业秘密的法保护，以替代寻求专利的保护，比如，商业秘密所有人创设的“禁止条款”就是其中的一个努力，试图通过私权之间的交易，以消除反向工程对商业秘密信息的披露的可能，从而达到商业秘密存续期间尽可能延长的目的。在私权公法化的今天，若司法机关对“禁止条款”的效力予以确认，从而给予司法的保护，则无异于把“商业秘密变成与专利法授予的绝对保护权相类似的一种国家授予的垄断权利”，必然在一定的层面取代专利权，造成专

利权制度功能的部分丧失，而丧失的代价是信息的不公开、不得复制，因为在商业秘密中该垄断权利的信息是不公开的，这与信息公开、自由传播、复制的政策是相违背的，也打破了原有的商业秘密法保护的利益平衡。

比如，1982年，美国第九巡回上诉法院在审理芝加哥锁厂诉范伯格案中就对禁止条款的效力给出了否定性的评价。承办法官认为，商业秘密不能享有赋予专利方法的绝对垄断，因此，商业秘密不能禁止利用正当诚实手段获得商业秘密，如反向工程，即从已知产品开始，反向探察制造方法。要求锁的所有人负有保密义务，也不符合法律规定。买锁人实施反向工程于自己的锁，然后将其披露，这是独立发明和商业秘密法明确允许的反向工程的最好例证。若将不得披露义务强加给锁的所有人，将会影响法院不保护通过“正当和诚实手段”披露商业秘密的司法意图。而且一旦锁的所有人承担暗示保密义务，实际上把商业秘密变成与联邦专利法授予的绝对保护权相类似的一种国家授予的垄断权利。商业秘密法的引申不能优于专利法。又如，在1988年，Vault Corp. V. Quaid Software Ltd. 案中，法院同样认定“禁止反向工程计算机软件”的合同条款，若违反公共政策，则无效”。最后，在现实社会中，载有商业秘密权的产品一旦进入公共领域，必然面临其权利穷竭的考验。产品在公共领域的流转是依民法所进行，可抵押、买卖、借用等，形式多样。如保密义务链拉长，则使社会公众为之所付出代价极其昂贵，也不利于监管执行。

综上所述，笔者认为，私权之间所形成的“禁止条款”是与反向工程豁免公共政策相违背，构成商业秘密权利滥用，因此，该禁止条

款效力理应不予认可。换言之，在商业秘密法保护中，商业秘密权利人无权阻止社会公众通过反向工程这一正当手段对其商业秘密的信息的获取，除非技术权利人申请专利保护。

当然，在适用反向工程豁免时，其中已知产品必须是以正当和诚实的方式获得的，例如，从公开市场购买、公共领域获得，方可豁免。

四、余论：禁止条款对商业秘密保护体系的考问

通过上文的分析，我们对禁止条款的效力予以了否定。但禁止条款的出现，也从另一个侧面对我国现阶段商业秘密保护体系提出了考问：现阶段我们的商业秘密保护是否有力、是否完善？笔者认为，我国现行商业秘密保护体系在一些层面还存在缺失，在今后应加强完善。

(1) 尽快制定《商业秘密法》。我国至今未有专门的商业秘密法，因此，现阶段的商业秘密的法渊源多样：一是制定法，主要散见于《反不正当竞争法》《合同法》、司法解释以及一些行政法规；二是习惯法，如司法实践中创设的“接触+相似-正当手段”规则等，三是商业秘密法学理论。在以上三种形式的法源中，理解上的分歧以及所掌握的标准也无法统一，因而不利于商业秘密的保护。而《商业秘密法》的出台则能有效地解决当前这种政出多门的纷争现状，使商业秘密

保护达到有法可依。

(2) 对商业秘密实行行政与司法双轨制保护。在加大司法保护力度的同时，行政机关也应主动、大胆地强化对商业秘密保护的力度。由于商业秘密并不像其他知识产权一样，具有固定、较明晰的参照系，因而行政机关往往不愿过多介入，担心查处后，面临司法审查时，被认为查处不当，从而陷于被动的境地。行政机关在商业秘密保护上的消极，在一定程度上消减了权利的信心与积极性，转而寻求私力救助、或司法救助。

(3) 加强诚信体系建设。知识产权保护，商业秘密保护也不例外，实质就是社会诚信保护与构建。虽然刑法在社会的各领域中具有谦抑性，但在当前知识产权领域中诚信体制普遍缺失的情况下，适当加大刑法的打击力度，有助于民事、行政等手段的巩固与利用。可喜的是，“两高”已在此作出了努力，降低知识产权犯罪中起刑标准等要求，这必将对我国的商业秘密保护带来深远的影响。■

