

侵犯商业秘密抗辩事由之反向工程法律保护问题研究

张 熙

摘 要 本文旨在通过汇总归纳国内外有关商业秘密反向工程的相关概念、法律规制以及合法性依据,提出我国商业秘密反向工程的法律保护问题,以期对进一步健全完善我国商业秘密保护机制有所裨益。

关键词 侵犯商业秘密 反向工程 法律保护

作者简介 张熙,中国人民公安大学法理学硕士,南京市公安局经侦支队民警。

中图分类号 D920.4

文献标识码 A

文章编号 :1009-0592(2014)04-020-02

笔者作为公安机关经侦部门的一线执法者,发现在侦办侵犯商业秘密案件中一般遵循“确权-侵权-损失重大”的证明标准,即需先证明存在商业秘密,再证明存在侵犯商业秘密的行为,最后证明侵权行为给权利人造成重大损失,达到刑事立案追诉标准。对此,被控诉方或辩护方时常从行为对象不符合商业秘密、行为人获取商业秘密行为合法、侵权造成的损失不够重大提出抗辩,为行为入脱罪。反向工程即是从行为角度出发,否定侵权事实的抗辩事由之一。

一、商业秘密反向工程历史沿革及各国立法

“反向工程”也称逆向工程,起源于美国,原用于计算机软件领域,是指对通过合法方式取得的他人产品,通过分析、拆卸、测绘等技术手段,获得该产品的制造法、构造、材料等技术信息的行为。商业秘密反向工程特指通过反向工程破解并获取他人商业秘密技术信息的行为。

美国《统一商业秘密法》对第一条的评论中规定了正当获取商业秘密的五种行为,其中之一就是“反向工程”。该法同时还规定:“已知的产品必须是从公开和诚实渠道获得”。

我国关于反向工程的法律比较欠缺,只在2007年最高法《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《不正当竞争解释》)第12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,不认定为是《反不正当竞争法》第10条第(一)、(二)项规定的侵犯商业秘密行为。”可见,我国对反向工程采取的亦是认可的态度。

二、反向工程抗辩商业秘密侵权的合法性依据

反向工程者通过花费一定的人力物力和时间精力,采取这种逆向劳动获取了他人的商业秘密,成为对抗侵犯商业秘密的合法抗辩事由,其合法性依据在于:

(一)从反向工程行为人的角度来看

其在实施反向工程过程中,为获取信息同样付出了合理的劳动,并非不劳而获。美国《统一商业秘密法》评论指出:如果反向工程时间长且耗费大,通过反向工程获得商业秘密的行为人对反向工程中获得的信息能够享有商业秘密。即如果行为人付出了合理的劳动,这种反向工程就没有破坏依此方法获得的商业秘密,原商业秘密权利人的商业秘密还继续满足法律规定的商业秘密构成要件,反向工程的实施者也可以针对该商业秘密主张自己的商业秘密权。

(二)从原商业秘密权利人的角度来看

其对自己的技术秘密采用商业秘密的手段予以保护而不是申请专利,虽然在保护期限上不像专利权受到限制,但在独占性方面却不如专利权那样受到法律强有力的保护。在将自己含有秘密信息的产品推向市场,应当预见商业秘密被破解的风险,载有商业秘密的产品一旦进入公共领域,必然面临其权利穷竭的考验。

(三)从商业秘密权本身来看

商业秘密权归属于知识产权领域,与其他知识产权一样具有相同的无形财产权本质属性,但它却并不具备传统类型知识产权的主要特征,商业秘密是一种特殊的知识产权,并不具有严格意义上的独占性,即权利人无权排斥他人以合法手段获得或使用相同的商业秘密。可见,商业秘密权利主体具有多样性,商业秘密的拥有并不具有完全排他性,多个主体可能同时拥有同一商业秘密。

(四)从法益平衡的角度来看

知识产权法是为平衡知识产权人的垄断利益与社会公共利益而做出的制度设计,旨在激励知识创造和对知识产品需求的社会利益之间实现理想的平衡。例如,法律上给予专利权以绝对排他的保护,是以向社会公开并在若干年后为社会公用为代价的,以期在促进科技进步和信息自由传播之间达到一种平衡。商业秘密权利人既然选择了商业秘密这种自我保护的方式,并且在保护期限、使用方法、披露制度等方面并没有法律上的强制性规定,若仍不允许他人通过反向工程进行研究,显然无法减少平衡因知识产权的垄断、专有带来的负面效应,有滥用权利之嫌,反向工程便是这样一个平衡器。

三、反向工程抗辩商业秘密侵权的限制

需要注意的是,并非任何方式的“反向工程”均能够成为抗辩侵犯商业秘密的合法事由。反向工程获取他人商业秘密必须同时受到法律的严格限制,超出法律允许范围的,仍应作为侵权行为处理。

(一)要求对象产品必须是从公开渠道合法取得

由于反向工程是从结果推导原因,从产品推导制造方法的逆向行为,因此其行为具备正当性的前提就必须是对象产品必须是从公开渠道合法取得。美国《侵权法重述》757条评注及《统一商业秘密法》规定:“已知的产品必须是从公开和诚实渠道获得”。我国《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12条也明确规定反向工程的产品必须是“从公开渠道取得”。

该要件包含两层含义:一是对象产品来自公开渠道,其受众是不特定之人。二是获得对象产品的手段必须是正当、诚实的,符合一般商业道德标准。如通过欺骗手段获取的产品,明显违反了“正当、诚实”的标准。上述两层含义共同保证了获取反向工程对象产品的合法性。

(二)要求必须依法获得对象产品的所有权或处分权

反向工程在实施过程中必然要对产品进行拆卸、组装,实际上是民法上的处分行为。因此,该技术本身的特殊性就要求实施人在实施反向工程之前必须依法获得对象产品的所有权或者处分权。如果产品的秘密信息是在所有权未转移的情况下反向获取,则适用“黑箱封闭”规则,构成对商业秘密的侵权。在“黑箱封闭”规则下,产品因出租、修理、租赁等关系转移占有,产品的占有人虽然随着产品转移发生改变,但所有权人并未改变,占有人行使的仅是暂时的使用权,不享有反向工程技术拆卸、组装所需要享有的所有权,因而从源头上否定了使用人实施反向工程权的合法性。

(三)要求行为人严格遵守“净室程序”规则

指在开发过程中不得非法依赖他人的专有信息。如果参与反向工程的一人或数人,过去已经接触并知悉他人的商业秘密,则此种反向工程的过程本身就是收到“污染”的,是不合法的。例如甲公司掌握商业秘密的技术人员跳槽至乙公司,其通过反向工程获取与甲公司相同的商业秘密的抗辩则不能成立。该规则也同样必须适用在独立研制过程中。我国《不正当竞争解释》和江苏省高院《关于审理商业秘密案件有关问题的意见》均规定“对以不正当手段知悉了他人的商业秘密后又以反向工程为由主张获取行为合法的行为不予支持”。

(四)要求行为人事先未承担保密、不破解等义务

该义务通常来源于法律规定或合同约定。法律规定的保密义务如我国《公司法》第149条规定公司的董事、监事和高管对公司商业秘密的保密义务,《合同法》第43条规定,一方对在合同订立过程中知悉的另一方商业秘密有保密义务等。合同约定的保密义务是指反向工程实施人在合法取得商业秘密附着物后,与商业秘密权利人之间订立了禁止行为人从事还原工程的约定,或者商业秘密权利人明确表示禁止对其产品进行反向工程的。

此外,还有学者认为,根据民法的基本原则和行业惯例,除了法律规定、合同约定明示的保密义务外,基于双方信赖关系,还会产生一种默示的保密义务^①。认为该信赖关系可存在于合伙人之间、也可存在于雇主与雇员之间。美国的司法实践中,对该默示的保密义务予以认可。

四、反向工程获得商业秘密的法律保护问题

如前所述,行为人通过实施反向工程合法取得商业秘密的知识产权,其与原权利人是相互独立的权利人,只是二者各自享有的权利指向对象相似甚至雷同,但这不能成为反向工程行为人行使其权利的障碍。

反向工程实施人获得商业秘密后,不外乎两种用途:一是向社会公众披露,二是自己使用并保密。前一种情况下,该商业秘密因公开而丧失秘密性,不再受到法律保护。江苏省高院《关于审理商业秘密案件有关问题的意见》第十条第二款规定:“第三人导致商业秘密公开的方式为(一)侵权公开(二)通过独立开发、反向工程等合法手段获得后公开。”第二种情况下,商业秘密原权利人与反向工程实施人都作为商业秘密的权利人获得保护。此

时,若他人从反向工程实施人处非法获取商业秘密,必然同时影响实施人和原权利人的利益。在对被侵权人即反向工程实施人予以法律保护的同时,原权利人的权利是否考虑?具体来说,行为人为侵权行为所造成的损失的计算,是仅考虑反向工程实施人的损失,还是将原权利人的损失也计算在内?对此,笔者认为,应当仅考虑反向工程实施人的损失。理由如下:

首先,反向工程实施人得到的商业秘密是其合法获取的商业秘密,拥有完整的商业秘密权,其与原权利人是相互独立的两个主体,唯一的联系不过是各自权利的对象相似甚至雷同,但这不能成为原权利人要求赔偿的理由。

其次,客观上,侵权行为人是从反向工程实施人处非法获取商业秘密,主观上侵犯的也是反向工程实施人的利益,若将原权利人的损失也计算在内,难逃客观归罪之嫌。

再次,原权利人出于种种考虑,没有选择申请专利而是选择商业秘密这种自我保护方式,就意味着选择了承担被破解、被披露的风险。法律只能消极的禁止他人不侵犯,但却不能禁止他人通过合法、诚实的手段获取商业秘密。既然不能阻止他人合法获得,也就无法控制他人合法取得商业秘密后又遭被侵权人非法获取而遭受的损失。

五、我国现有商业秘密反向工程立法现状及完善建议

我国于2007年2月1日正式生效了第一部有关商业秘密反向工程的司法解释——最高法《不正当竞争解释》,该《解释》第12条对商业秘密反向工程的合法性予以明确规定,并给出了反向工程的法律定义,对于法院审理该类案件具有极大的指引作用,这无疑是一巨大进步。但与发达国家完善的商业秘密法保护体系相比较,我们商业秘密反向工程的规定仍然有很多漏洞和不足,需要大力完善。

(一)加快制定《商业秘密保护法》,完善商业秘密保护体系

我国的知识产权保护主要以专利法、著作权法、商标法和反不正当竞争法为主,并没有专门的商业秘密保护法,关于保护商业秘密的规定分散在不同的法律法规及部门规章当中,加之立法、司法者对商业秘密的认识不尽相同,导致一些法律规定之间的不协调,而现有的关于商业秘密反向工程的法律规定又十分缺乏,因此,我们亟需制定一部完善的《商业秘密保护法》,该法中应当详细规定反向工程有关问题。

(二)借鉴国外有关规定,完善对反向工程的规范

我国《不正当竞争解释》虽然明确了反向工程的定义和合法性,但并没有对反向工程合法构成要件、方式及相关定义作出明确规定。建议借鉴美国经验,在相关司法解释中:一是明确反向工程抗辩商业秘密侵权的限制条件,也即反向工程的合法性要件,如实施反向工程的对象产品必须是从公开渠道获得;进行反向工程的主体必须合法取得对象产品的所有权或处分权,实施主体须不负有保密义务,实施主体在反向工程过程中不得解除该商业秘密。同时,对“公开渠道”、“正当、诚实”等专门术语也应当有具体可操作的解释。二是要限制权利人利用合同禁止反向工程;三是合理限制反向工程的实施主体,如对负有保密义务或竞业禁止的人不可利用已掌握的商业秘密进行反向工程;四是明确反向工程抗辩事由的相关举证责任分配,以及反向工程技术的鉴定意见的法律效力等问题。

注释:

①张耕,商业秘密法,厦门大学出版社,2006年版,第183页。