

反向工程抗辩的阻却事由

技术秘密是科技型企业的核心竞争力，近年来随着创新主体技术秘密保护意识的增强，技术秘密侵权纠纷案件也呈增长态势。反向工程抗辩是被告在技术秘密侵权纠纷案件中提出的常见抗辩事由，本文介绍了反向工程抗辩的法理基础，分析了反向工程抗辩成立的条件，并从权利人的视角阐述了反向工程抗辩的阻却事由，与大家共同探讨企业技术秘密的保护之道。

关键词：商业秘密；技术秘密；反向工程；侵权抗辩

一、反向工程的法理基础

随着新技术、新业态的快速发展，技术秘密已成为众多高新技术企业的核心竞争力，企业保护技术秘密的意识逐渐提升，技术秘密侵权纠纷案件也呈增长态势。在技术秘密侵权纠纷案件中，反向工程抗辩是被告提出的常见抗辩事由。所谓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[1]。通过反向工程获得技术秘密信息的，不属于反不正当竞争法规制的侵犯商业秘密的行为。

学术界关于反向工程正当性的争论始终不断，一派观点认为实施反向工程无异于技术剽窃，行为人不经研发、不劳而获地攫取了他人智力成果，损害了权利人的合法权益，并且实施反向工程会助长产品仿制之风。另一派观点则认为，反向工程是对现有技术的合理利用，是对商业秘密权的一种合理限制，实施反向工程可以限制权利人的技术垄断、节约社会的研发成本，有利于促进产品的迭代更新，有助于推动技术进步[2]。尽管学术界关于反向工程有不同的声音，但包括我国在内的很多国家仍确立了反向工程抗辩制度。

反向工程是一种由果推因的行为[3]，实施反向工程往往涉及对产品的拆卸、分解等操作，其行为本质上属于对产品的处分，因此，实施主体对产品享有处分权是反向工程正当性的前提和基础[2][4]。

对产品的处分权多源自于产品的所有权。所有权是权利人依法对其所有物享有的支配性和排他性的权利，根据物权法第三十九条的规定，所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。由上述规定可知，处分权是所有权的权能之一。因此，产品的所有权人依法对产品实施反向工程的，其行为具有正当性[2-3]。在济南思克测试技术有限公司与济南兰光机电技术有限公司侵害技术秘密纠纷案中，最高人民法院指出，通过市场流通取得产品所有权的不特定第三人，对该产品享有的所有权的内容应由法律规定，包括占有、使用、收益和处分四项权能，这一点正是商业秘密民事案件若干规定第十四条第一款、第二款关于“通过反向工程获得被诉侵权信息不构成侵害商业秘密行为”规定的法理基础[5]。

实践中，产品的所有权人除自身实施反向工程之外，一种常见的情形是所有权人委托他人对产品实施反向工程，有观点认为，所有权人基于自己的意志委托他人实施反向工程的，仍属于对其产品行使处分权的范畴，应当认可反向工程的正当性[2]。

除上述情形外，如果实施主体不是产品的所有权人，也不是基于所有权人的委托实施反向工程，而仅是基于某种法律关系有权占有了产品，例如基于租赁、保管、借用等法律关系有权占有了产品，并且根据所有权人与占有人之间明示或默示的约定不得对产品实施反向工程的，实施反向工程的行为不具有正当性[2][3]。

二、反向工程的理解

1、实施主体

前已述及，反向工程的实施主体通常是产品的所有权人，行为人通过购买、接受赠与等方式合法取得产品的所有权之后，便具有了实施反向工程的权利基础。实践中，对反向工程实施主体的适格性还提出了其他要求。

反向工程的实施主体不能是对涉案技术秘密负有保密义务的人，并且在实施反向工程之前或实施反向工程的整个过程中也不能接触过涉案技术秘密。如果实施主体是以不正当手段知悉了他人商业秘密之后又以反向工程为由主张获取行为合法的，反向工程抗辩不能成立。最高人民法院在司法解释中对此做了明确规定，根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条的规定，被诉侵权人以不正当手段获取权利人的商业秘密后，又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的，人民法院不予支持。

在昆山山田冲床有限公司与宁波万代冲床科技有限公司、浙江龙游万代冲床科技有限公司等侵害技术秘密纠纷案中[6]，胡豪祥（原审被告）等为证明其获得的涉案技术信息的正当性，提出了其系在对山田公司（原审原告）的产品进行维修和翻新的过程中通过反向工程方式获得技术秘密的抗辩主张。根据法院查明的事实，胡豪祥曾在山田公司从事生产技术主管和电气工程师工作，工作期间掌握了该公司大量的技术秘密，且胡豪祥曾向山田公司出具了一份《保证书》，其内容为胡豪祥在山田公司任职期间以及今后在离开公司后5年内不会将公司任何图纸对外泄露。法院审理后认为，胡豪祥等所举证据不能证明被实施反向工程的产品系其从公开渠道合法取得的山田公司的产品，而胡豪祥等作为实施人本身负有不得将山田公司技术图纸泄露、保守山田公司商业秘密等义务，且胡豪祥等亦不能就拆卸、测绘、分析等过程进行充分举证并且作出合理说明，最终法院未支持其提出的反向工程抗辩的主张。该案例体现了法院对反向工程实施主体适格性的考量，即反向工程的实施主体不得是对涉案商业秘密负有保密义务的人，并且在实施反向工程之前或实施反向工程的整个过程中不能接触过涉案技术秘密。

要求反向工程的实施主体在实施反向工程的过程中不能接触过涉案技术秘密是为了保证实施过程的洁净性，该要求在学理上被成为“净室原则”[3]。净室原则强调的是行为人必须通过自身的努力，付出技术劳动独立地获取涉案技术信息，只有这样，实施主体取得涉案技术信息的行为才符合反向工程抗辩制度的初衷，不具有法律上的苛责性。

在商文明等与青岛捷适铁道技术有限公司侵害技术秘密纠纷案中[7]，郭磊（原审被告）等主张其是通过反向工程获取了青岛捷适公司（原审原告）的涉案商业秘密。根据法院查明的事实，郭磊曾在青岛捷适公司任职，任职期间实际接触过涉案模具技术图纸。法院审理后认为，鉴于郭磊在青岛捷适公司任职期间实际接触过涉案模具技术图纸，且郭磊等未提交其确实是通过反向工程手段实际获取涉案技术秘密的证据，最终未支持其提出的反向工程抗辩的主张。该案例体现了净室原则的思想。

上述分析表明，如果反向工程的实施主体对涉案技术秘密负有保密义务，或在实施反向工程的过程中以不正当手段获取了涉案技术秘密，则其本身对涉案技术秘密的获取、使用等行为就因违反约定或违反法律强制性规定而丧失正当性，其提出的反向工程抗辩主张不能成立。

2、实施对象

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条的规定，被实施反向工程的产品限于“从公开渠道取得的产品”。

实践中，因被实施反向工程的产品不满足“从公开渠道取得的产品”的要求而导致反向工程抗辩失败的案例不在少数，尤其是对于被告曾属于原告公司前员工的情形，很多情况下被告声称的用于反向工程抗辩的产品并非是从公开渠道获取的。在前述昆山山田冲床有限公司与宁波万代冲床科技有限公司、浙江龙游万代冲床科技有限公司等侵害技术秘密纠纷案中[6]，被告胡豪祥曾在山田公司工作，且在工作期间接触了山田公司的大量技术秘密，胡豪祥所举证据不能证明被实施反向工程的产品系其从公开渠道合法取得的山田公司的产品，最终法院未支持其提出的反向工程抗辩的主张。该案反映了法院对产品来源的考量。

司法解释未释明“从公开渠道获得的产品”应当如何理解，实践中关于实施对象的争议主要包括：“从公开渠道取得的产品”的外延如何界定？是仅限于通过购买、接受赠与等合法手段取得产品所有权的情形？还是包括基于租赁、保管、借用等方式有权占有产品的情形？如何证明是“从公开渠道取得的产品”？

基于反向工程抗辩制度的法理基础来看，“从公开渠道取得的产品”应当限于通过合法途径取得产品所有权的产品，对于通过租赁、保管、借用等方式有权占有产品的情形而言，产品虽然客观上处于占有人的管理控制之下，但占有人缺乏对产品的处分权，占有人实施反向工程缺乏正当性的权源，因而不具有正当性[2-4]。

对于“从公开渠道取得的产品”的证明，要求产品的来源合法、取得途径合法、符合诚实信用原则，满足一般的商业道德标准和正常的商业运作方式[4]。一般通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式

取得产品的，可以认定产品的取得途径合法。当事人可以提供符合交易习惯的相关证据，例如，销售合同、发票等，证明其是从公开渠道合法取得了产品。

3、实施方式

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条的规定，实施反向工程的方式包括通过技术手段对产品进行拆卸、测绘、分析等技术分析。

被告主张反向工程抗辩的，应当举证证明其具备实施反向工程的客观条件且通过拆卸、测绘、分析等技术手段实际实施了反向工程。在饶争力、东莞市中堂力源机械厂与东莞市鸿铭机械有限公司侵害技术秘密纠纷案中[8]，饶争力、力源机械厂（原审被告）辩称，力源机械厂生产产品所使用的图纸均为其根据现行公开的资料参考市场上正常销售的相关产品自行绘制而来，并提供证据《力源机械厂图纸》《原、被告方图纸差异对比》用于支持其主张。根据法院查明的事实，饶争力曾在原告公司工作，饶争力等有条件接触到原告的技术秘密，且饶争力、力源机械厂没有提供证据证明其曾经向市场购买了相关产品，所提交的证据也并不能证明其自行绘制的时间、地点以及开发研制人、绘图人等重要事实。因此，法院未支持其提出的反向工程抗辩的主张。该案体现了法院对被告是否通过拆卸、测绘、分析等方式实际实施了反向工程的考量。

鉴于实施反向工程的过程，尤其是对结构复杂的精密仪器或技术含量很高的化工产品实施反向工程的，往往需要借助专业的实验平台才能开展反向工程，因此实施主体是否具备实施反向工程的客观条件成为判断其是否实际实施了反向工程的前提；此外，实施主体在实施反向工程的过程中所形成的试验记录、分析报告等过程性文件，往往也是判断实施主体是否实际实施了反向工程的有力证据。并且实施过程应当满足“净室原则”的要求，在实施之前或实施过程中不能接触过涉案技术秘密，如果实施过程受到污染，则反向工程抗辩不成立[9]。

4、实施结果

被告通过反向工程所获得的技术信息应当与涉案技术信息相一致，反向工程抗辩才能成立。在司法实践中，原告会明确其技术秘密的载体及主张的具体秘点，被告主张反向工程抗辩的，通过反向工程所获得的技术信息应当与涉案技术秘密的秘点相对应。如果被告实际使用的技术信息与其声称的反向工程所能获得的技术信息不具有同一性，则不应认可反向工程抗辩的有效性。

三、反向工程抗辩的阻却事由

基于上述分析可知，被告主张反向工程抗辩的，应当符合反向工程抗辩的相关条件，相应地，权利人可以基于反向工程抗辩的成立要件反驳被告提出的抗辩理由。

1、实施主体不适格

如果实施主体不是产品的所有权人，或实施主体是对涉案技术秘密负有保密义务的人，或在实施反向工程之前或实施反向工程的过程中接触了涉案技术秘密，则实施主体不适格，反向工程抗辩不成立。前述多个案例均体现了对反向工程抗辩主体适格性的要求，在此不再赘述。

2、实施对象的来源不合法

如果实施对象是通过购买、继承等合法途径取得所有权的产品，一般符合实施反向工程的要求。如果是通过不正当手段获得了产品，或仅是基于租赁、保管、借用等法律关系有权占有产品但根据明示或默示的约定不得对产品实施反向工程的，则不符合实施反向工程的要求。因此，在诉讼过程中要关注被实施反向工程的产品来源是否合法，产品的取得是否满足一般的商业道德标准和正常的商业运作方式，被告是否提供了充分的证据支撑其观点。

3、未实际实施反向工程

具备实施反向工程的客观条件是实施反向工程的前提，尤其是对于技术含量高的产品而言，实施反向工程往往需要行为人具有较高的科学素养，并且需要借助先进的实验平台才能完成反向工程，因此审视被告是否具备实施反向工程的客观条件是判断反向工程成立与否的重要方面。

此外，被告是否提交了充分的证据证实其实际实施了反向工程也是诉讼中应当关注的重点，被告通常会提交实施反向工程过程中所形成的试验记录、分析报告等证据证明其实际实施了反向工程，因此，原告在诉讼过程中应注意审核试验记录或分析报告的完成人员、完成时间及结果的同一性等因素。并且如前所述，如果有证据证明被告实施反向工程的过程受到了污染，则反向工程抗辩不能成立。

4、反向工程的结果与涉案技术秘密不具有同一性

原告应推演反向工程的结果是否与涉案技术秘密具有同一性，如果通过反向工程所获得的技术信息与涉案技术秘密存在实质性区别，则反向工程抗辩不成立。

5、权利人为防止反向工程所采取的特殊保密措施

当技术秘密的载体为市场流通的产品时，不特定第三人通常能够经合法途径购买得到该产品，在此情形下，权利人是否采用了能够对抗他人通过反向工程获取其技术秘密的保密措施就显得十分重要。能够对抗反向工程的保密措施的典型情形包括[10]：一是根据技术秘密本身的性质，即使拆解了载有技术秘密的产品，亦无法通过分析获知该技术秘密；二是采取物理上的保密措施以对抗他人的反向工程，如采取一体化结构，拆解将破坏技术秘密等。如果权利人对其技术秘密采取了上述措施，一方面可以阻止他人实施反向工程，同时也佐证了被告提出的反向工程抗辩事由不能成立。

四、结语

技术秘密对企业的重要性不言而喻，近年来侵犯技术秘密纠纷案件也呈增长趋势，举证难、维权难是技术秘密侵权纠纷案件的突出问题之一，为了解决商业秘密案件举证难、维权难的问题，2019年修订的反不正当竞争法第三十二条在举证责任的分配方面做了重大突破，在一定程度上缓解了权利人举证难的问题，但实操中权利人的举证负担依然很重，权利人维权的胜诉率仍然很低。

反向工程抗辩是技术秘密侵权纠纷案件中常见的抗辩事由，本文首先介绍了反向工程抗辩的法理，分析了反向工程抗辩应满足的条件，并基于此从权利人的角度探究了反向工程抗辩的阻却事由，希望对权利人维权提供一些参考思路。

除本文述及的内容外，关于反向工程抗辩仍有许多值得研究的问题，例如禁止反向工程抗辩条款的有效性，以及一些特殊领域，尤其是集成电路布图设计领域或软件领域，反向工程抗辩的适用条件等，期望以后有机会再与大家分享作者的研究心得。

参考文献

- 1.最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定（法释〔2020〕7号），第十四条。
- 2.胡开忠.反向工程的合法性及实施条件[J].法学研究, 2010(2): 72-85.
- 3.张耕,等.商业秘密法[M].厦门: 厦门大学出版社, 2012.
- 4.费艳颖,周文康.商业秘密反向工程的功能、关系及路径探析[J].科技与法律, 2021(1): 71-75.
- 5.最高人民法院. (2020)最高法知民终538号二审民事判决书.
- 6.浙江省高级人民法院. (2014)浙知终字第60号二审民事判决书.
- 7.北京市高级人民法院. (2017)京民申4800号再审审查与审判监督民事裁定书.
- 8.广东省高级人民法院. (2007)粤高法民三终字第322号二审民事判决书.
- 9.王建. 商业秘密反向工程研究[D]. 西南政法大学法律硕士专业学位论文, 2017.
- 10.最高人民法院. (2020)最高法知民终9号二审民事判决书.

2021-08-25