

# 營業秘密效力之限制

## ——以還原工程為探討中心

林其叡\*

### 壹、前言

智慧財產權的效力並非無遠弗屆，而是基於保護目的與公益要求，有其限制與例外。例如專利法有不得為發明專利標的、效力限制、強制授權的相關規定<sup>1</sup>；著作權法亦有不得為著作權標的、合理使用的相關規定、強制授權的相關規定<sup>2</sup>；商標法有不得註冊標的、合理使用的規定<sup>3</sup>。然而，營業秘密法中不僅沒有相類規定，營業秘密的效力限制與例外在我國文獻上亦較少被討論<sup>4</sup>。比較法上，不僅歐盟與美國對營業秘密的效力限制有所規定<sup>5</sup>，文獻上亦有所討論<sup>6</sup>。至於我國少數對營業秘密效力的明確例外為「還原工程」例外，且近來最高法院110年度台上字第

3193號刑事判決（最高法院具有參考價值裁判）對還原工程的相關論述，亦值重視。本文希望借鑒比較法上討論的累積性創新、法律執行與吹哨者保護、政府資訊公開、憲法上表見自由等可能的效力限制，並聚焦於還原工程的合法性、政策考量、及管制策略，試論營業秘密的效力限制。

### 貳、營業秘密的效力限制與例外： 限制原因與公益考量

#### 一、營業秘密的效力限制與例外作為對 智慧財產權的事後限制

智慧財產權制度的最終目的不在保護創作

\* 本文作者係臺灣大學法律研究所商事法組三年級，律師高考及格（作者感謝蔡明誠大法官對本文初稿的指導，並感謝匿名審稿委員之建議，惟一切文責由作者自負。）

註1：專利法第24條；專利法第59條至第61條；專利法第87條以下。

註2：著作權法第9條；著作權法第44條以下；著作權法第69條以下。

註3：商標法第30條；商標法第36條。

註4：國內少數探討此議題之文獻，參照陳秉訓（2016），〈「凶宅資訊」做為營業秘密保護的例外——從臺灣高等法院104年度上訴字第339號刑事判決談起〉，《全國律師》，20卷8期，第80頁。

註5：See, e.g., Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, art. 5, 2016 O.J. (L 157) 1, 11 [hereinafter Directive (EU) 2016/943]; 18 U.S.C. § 1836.

註6：See, e.g., Peter S. Menell, *Tailoring a Public Policy Exception to Trade Secret Protection*, 105(1) CALIF. L. REV. 1 (2017); Deepa Varadarajan, *Trade Secret Fair Use*, 83(3) FORDHAM L. REV. 1401 (2014); David S. Levine, *The People's Trade Secrets?*, 18 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 61

人的私益，而係旨在促進文化發展、促進技術進步、維持競爭秩序等等社會的進步發展。賦予私權保障私益僅是賦予誘因，作為促進社會進展的最終目的之手段之一<sup>7</sup>。因此，為了調和公益與私益，智慧財產權的私權保護並非無遠弗屆，而係存有效力的限制與例外，例如專利法、著作權法、商標法都有相關規定<sup>8</sup>。然而，營業秘密法對於營業秘密的限制與例外並無任何規定，唯一能稱得上的例外是立法理由中肯認的還原工程例外<sup>9</sup>。

智慧財產權的限制與例外，屬於事後（ex post）對權利的限制，其規範亦與在權利取得階段事前（ex ante）賦予的要求相關<sup>10</sup>。例如專利權與商標權需經過申請或註冊與主管機關的審查方能取得，屬權利取得的要求較高者；相對的，著作權採創作保護主義，只要創作完成即取得保護<sup>11</sup>。取得權利的難易，對應權利保護的強度及法律賦予的獨占地位多寡<sup>12</sup>。由此觀之，專利權與商標權的獨占性格較高；著作權的權利保護強度較低，其仍保護非抄襲的平行創作，即縱使內容相同，只要非抄襲而為獨立著作則同受保護<sup>13</sup>。因

此，專利法事後對專利權設有的效力限制較少，專利法第59條至第61條的效力限制情事與專利法第87條以下強制授權事由都限縮在少數例外情形；著作權法事後對著作權的限制則較多，著作權法第44條至第66條設有獨立章節，以例示與概括方式描繪7大類限制類型<sup>14</sup>。此係由於專利法較倚賴權利取得階段事前以限制權利取得的方式滿足上述調和公益與私益的需求；而著作權事前取得權利容易，則倚賴合理使用等事後限制的方式，避免賦予過多私權，允許眾多出於對社會公益有利目的之使用<sup>15</sup>。

營業秘密在符合要件時即取得權利，無需事前由主關機關審查與認定<sup>16</sup>，事前容易取得權利，此點與著作權類似<sup>17</sup>。然而，不若著作權有完整的事後限制規定，營業秘密僅有一個明確例外，即還原工程例外。且單以還原工程例外並無法涵蓋所有以「正當方法」取得、使用或洩漏營業秘密的情形。詳言之，營業秘密法禁止以「不正方法」取得、使用或洩漏營業秘密的行為，然而出於累積性創新（cumulative innovation）、吹哨者

(2011); Pamela Samuelson, *Principles for Resolving Conflicts Between Trade Secrets and the First Amendment*, 58(4)HASTINGS L.J. 777 (2007); David S. Levine, *Secrecy and Unaccountability: Trade Secrets in Our Public Infrastructure*, 59 FLA. L. REV. 135 (2007).

註7：謝銘洋（2016），《智慧財產權法》，第7版，第16頁，元照。

註8：見上述註1-3。

註9：見後述第參節、第一項、第（二）款。

註10：Varadarajan, *supra* note 6, at 1406-08.

註11：謝銘洋，前揭註7，第162-69頁。

註12：同上註，第159頁。

註13：同上註，第159-61頁。

註14：同上註，第252-64頁。

註15：Varadarajan, *supra* note 6, at 1411-12.

註16：謝銘洋，前揭註7，第171頁。

註17：Varadarajan, *supra* note 6, at 1412.

與法律執行（enforcement）、政府資訊公開、表見自由等等原因的取得、使用或洩漏營業秘密的行為，可能基於公益考量應被視為「正當方法」，卻因營業秘密法未有效力限制規定，而承擔違反營業秘密法的風險<sup>18</sup>。以下分析幾種基於公益而可能作為「正當方法」的考量，且由於還原工程是少數被明確承認的營業秘密效力的例外，故後續以獨立篇幅討論。

## 二、限制營業秘密效力的公益考量

### （一）累積性創新考量

智慧財產權制度的目的之一即在鼓勵創新，而創新不外乎站在前人累積的成果之上，再多加上嶄新的元素，以此持續推動社會進步。為了避免賦予智慧財產權過多的保護，許多智慧財產權的限制與例外實基於累積性創新的目的。例如在判斷著作權合理使用時以是否為「轉化性使用（transformative use）」作為判斷標準<sup>19</sup>、美國法院在判斷營業秘密不正使用的「重大衍生原則（substantial derivation doctrine）」<sup>20</sup>皆是適例。實則，還原工程的允許亦是出於累積創新的原因<sup>21</sup>。

### （二）法律執行考量與吹哨者保護考量

營業秘密需要保持秘密始符合秘密性要件，方能維持權利保護。另一方面，營業秘密也可能被濫用而成為掩蓋違法行為的理由，因此自然地與法律執行處於緊張關係<sup>22</sup>。同時，當許多企業與員工簽訂保密協定，且營業秘密法缺乏權利限制與例外條款作為「安全港」，則當公司有違法行為時，員工等內部人將因恐懼受到營業秘密法制裁而懼為吹哨者<sup>23</sup>。

調和營業秘密保護與法律執行及吹哨者保護的可能方法有二。第一種方法是透過契約法原則，例如民法第72條公序良俗相關規定，而有賴法院將特定的保密條款宣告無效；但公序良俗條款過於抽象，實務上如何發展出穩定的操作模式以維持法安定性與可預期性，實為挑戰。第二種做法為立法明文排除吹哨者的營業秘密法相關責任，例如我國目前行政院院會通過的「揭弊者保護法草案」即設有相關免責條款<sup>24</sup>。然而，當企業並無真正的違法行為時，若開放過大的效力限制給法律執行者與員工等內部人取得或揭露營業秘密，可能使營業秘密公開而喪失秘

註18：Id. at 1420-21.

註19：Id. at 1428-29. 轉化性基準為美國法上用以判斷著作權合理使用的基準，關於其介紹與在我國的案例，參見蔡嘉裕（2021），〈著作權「轉化性使用」之我國本土案例分析〉，《智慧財產權月刊》，271期，第47頁。

註20：Varadarajan, *supra* note 6, at 1432-33.

註21：Id. at 1434. 詳見後述第參節、第一項、第（一）款。

註22：Menell, *supra* note 6, at 9.

註23：Id. at 6-7.

註24：揭弊者保護法草案第12條：「揭弊者向受理揭弊機關之陳述內容涉及國家機密、營業秘密或其他依法應保密之事項者，不負洩密之民事、刑事、行政及職業倫理之懲戒責任。其因揭弊向律師徵詢法律意見者，亦同。」

密性，不符營業秘密的保護要件，進而發生使該資訊完全喪失權利保護的嚴重後果<sup>25</sup>。如何平衡正當「吹哨者的保護」與「營業秘密持有人的正當利益」實為困難的問題。因此，將來在通過揭弊者保護法時，除了上述草案的免責條款外，宜有配套措施。文獻上即有建議建立保密的揭露管道或可信賴的中介作為因應措施<sup>26</sup>。又例如美國2016年通過防衛營業秘密法（Defend Trade Secrets Act of 2016, DTSA）<sup>27</sup>即規定在「保密地」向政府或律師揭露，且單獨出於舉報或調查違反法律的嫌疑為目的時，方免負刑事及民事責任<sup>28</sup>，並有反報復與通知的相關規定<sup>29</sup>。

### （三）政府資訊公開考量

政府資訊公開制度為民主政府的重要制度。其有便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，促進民主參與等重要目的<sup>30</sup>。因此，政府資訊應以公開為原則，限制為例外<sup>31</sup>。然而，由於其監管者地

位，政府擁有許多企業的資訊，這些資訊有可能構成企業的營業秘密，若公開將導致喪失秘密性、喪失營業秘密保護等後果<sup>32</sup>。我國政府資訊公開法第18條第7款因此規定「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：……個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。……」本條之「營業上秘密」，因政府資訊公開法未有定義，應參酌營業秘密法第2條有關「營業秘密」之定義認定<sup>33</sup>。

是故基於營業秘密之保護，政府資訊公開法設有不予公開的例外，然而就該款例外又有「對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意」應公開之再例外，可作為調和營業秘密保護與資訊公開之公益的條款。可惜實務在解釋此處基於公益

註25：Menell, *supra* note 6, at 8.

註26：Id. 45-60.

註27：Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376, 381 (codified as amended at 18 U.S.C. § 1836 (2012)).

註28：18 U.S.C. § 1833. “... (b) IMMUNITY FROM LIABILITY FOR CONFIDENTIAL DISCLOSURE OF A TRADE SECRET TO THE GOVERNMENT OR IN A COURT FILING.—(1) Immunity.—An individual shall not be held criminally or civilly liable under any Federal or State trade secret law for the disclosure of a trade secret that—(A) is made—(i) in confidence to a Federal, State, or local government official, either directly or indirectly, or to an attorney; and (ii) solely for the purpose of reporting or investigating a suspected violation of law; ...”

註29：See 18 U.S.C. § 1833(b)(2)-(3).

註30：政府資訊公開法第1條。

註31：政府資訊公開法第5條、第6條、第18條、第19條；最高行政法院109年度上字第698號判決。

註32：Varadarajan, *supra* note 6, at 1444.

註33：最高行政法院109年度上字第698號判決。

之再例外而應予公開時，較少有論及與營業秘密相關者<sup>34</sup>。固然有判決意識到應在「公開資訊欲增進之公益或保護人民生命、身體、健康有必要」與「不公開資訊所保護該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益」間，個案比較衡量判斷<sup>35</sup>，但實際的判斷結果與標準仍有待實務累積。最後，基於「資訊可分原則」及盡量落實政府資訊公開之立法精神，依政府資訊公開法第18條第2項<sup>36</sup>，如該資訊屬可得分割，應將限制公開部分除去後，將其餘部分予以公開<sup>37</sup>。是故，在可分割的資訊的處理上，可將需要受到營業秘密保護的部分分割而不公開，僅將剩餘部分公開，或為處理此類問題的方式之一。

#### （四）公共設施考量

營業秘密作為智慧財產權，主要在私人、商業領域作為私益、商業利益的保護工具。另一方面，透明性（transparency）與可問責性（accountability）則是民主政府運作的核心價值<sup>38</sup>。然而，現今許多政府運作所需的「公共設施（public infrastructure）」由私人企業提

供，其營業秘密的私益保護可能與民主社會對政府的透明性與問責性要求產生衝突<sup>39</sup>。例如美國的選票機器委由私人企業製造提供，而為了確保選舉的公正性，政府與人民有權利瞭解機器內部運作；然而，提供選票機器的公司則主張該資訊無法在不侵害其營業秘密或使其違反對第三方的保密義務下公開<sup>40</sup>。文獻指出在網路服務、酒測儀器等其他公共設施亦存在相同問題<sup>41</sup>，並進而主張營業秘密應基於公益要求而被限制，此時應以營業秘密例外不受保護、容許法院個案排除營業秘密保護、例外限制營業秘密保護期間、駁回禁制令聲請改以金錢賠償等等方式，作為可能的解決措施<sup>42</sup>。

#### （五）表見自由考量

營業秘密法既然禁止洩漏營業秘密，自與憲法保障的表見自由呈現緊張關係。然而，不論是我國或外國以憲法上表見自由作為侵害營業秘密之抗辯實為少見<sup>43</sup>。惟不論以美國法上的禁制令（injunction）或我國營業秘密法第11條之侵害排除權禁止被告向大眾洩

註34：筆者利用法源法律網搜尋「政府資訊公開法第18條第7款但書」相關判決，並未發現有詳細論述者。最高行政法院109年度判字第96號判決雖有認為「但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要」不包括滿足訴訟上之需要，但本判決為針對相同文字由政府資訊公開法第18條第6款但書，而非營業秘密相關的政府資訊公開法第18條第7款但書。

註35：例如智慧財產法院行政103年度行著訴字第1號判決。

註36：政府資訊公開法第18條第2項：「政府資訊含有前項各款限制公開或不予提供之事項者，應僅就其他部分公開或提供之。」。

註37：最高行政法院106年度判字第308號判決。

註38：Levine, *supra* note 6, at 137.

註39：*Id.* at 139-40.

註40：*Id.* at 138.

註41：*Id.* at 177-87.

註42：*Id.* at 187-93.

註43：筆者以「營業秘密+言論自由」與「營業秘密+新聞自由」於法源法律網搜尋，並未找到以憲法上表見自由作為侵害營業秘密的抗辯的判決。See Samuelson, *supra* note 6, at 779.

漏營業秘密，均為對表見自由的憲法上基本權限制<sup>44</sup>。形式合憲性部分，固然基於營業秘密法的法律規定該限制應符合法律保留原則，惟是否符合法律明確性原則或有待個案認定。實質合憲性則須考量對表見自由的基本權限制是否符合比例原則，亦有賴實務發展。本文認為，基於營業秘密法維護產業倫理與競爭秩序的立法目的<sup>45</sup>，該限制應有目的的正當性；且以禁止洩漏方式保護營業秘密，應有目的手段關聯性。故原則上營業秘密保護不違反憲法對表見自由的保護。此外，可考量該資訊是否合法取得<sup>46</sup>，以及是否為的高價值言論（例如基於社會公益的新聞調查報導），在個案中平衡兼顧營業秘密的保護目的與憲法對表見自由的保障。

#### （六）利用時必然要公開揭露的資訊作為營業秘密保護的例外？

我國文獻上有以凶宅資訊為例，認為法律上規定不動產經紀人員在執行業務過程中，應以不動產說明書向與委託人交易之相對人解說凶宅資訊<sup>47</sup>，此類因法律規定要求、接收資訊的對象無保密義務、資訊使用過程即喪失保護等等「利用時必然要公開揭露的資訊」應作為營業秘密保護的一種例外<sup>48</sup>。惟本文認為，此等見解有待商榷。首先，凶宅資訊是否符合營業秘密性要件實有疑問，判決亦有指出「房屋是否為凶宅等特殊狀況，

除房屋之所有權人可得而知外，周遭鄰居、當地村里長、警察機關等亦應有所耳聞，則被告所提供上開告訴人公司之屋況資訊即是否具有秘密性，亦即非一般涉及該類資訊之人所知不無疑問」<sup>49</sup>。第二，因公開而喪失秘密性，應屬嗣後因不符合營業秘密保護要件而喪失營業秘密法保護，而非基於公益等原因而例外地對營業秘密效力為限制。第三，我國營業秘密法對秘密性要件不要求絕對秘密性，而係相對秘密性，即非業界一般所知即可。故以凶宅資訊為例，向交易相對人解說，是否即使該資訊為業界一般所知而喪失秘密性，誠有疑義。最後，即使該資訊易在使用後公開而喪失秘密性，在公開前，該營業秘密仍有受保護的價值，逕以事後必然公開即排除營業秘密之保護，稍嫌速斷。因此，本文認為即使是此類利用時容易公開的資訊，在喪失秘密性前，既仍符合營業秘密保護要件，不宜例外排除之。

### 三、小結

由上述討論可見，營業秘密的保護並非無遠弗屆，而必須調和公益考量。尤其當企業並非用營業秘密作為防範商業競爭的手段，而係作為抵禦監管者、消費者與大眾知悉的工具時，營業秘密法應對營業秘密的效力設有限制作為調和<sup>50</sup>。

註44：Id. at 811.

註45：營業秘密法第1條：「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」

註46：Samuelson, *supra* note 6, at 846.

註47：不動產經紀業管理條例第23條第1項。

註48：陳秉訓，前揭註4，第84-88頁。

註49：臺灣高等法院104年度上訴字第339號刑事判決。

註50：Varadarajan, *supra* note 6, at 1441.

美國DTSA即明文營業秘密不能對抗政府合法行為與出於向政府人員或律師保密地揭弊為目的之揭露<sup>51</sup>。歐盟營業秘密指令（Directive (EU) 2016/943）亦有注意到營業秘密與上述其他公益間可能的衝突，因此設有權利的限制與例外的規定。歐盟營業秘密指令第5條規定在出於行使表見自由（包括新聞自由與多元性）、出於公益而揭弊、員工向其代表依法必須的揭露、及出於其他依歐盟法或內國法之正當利益為目的而有的取得、使用、揭露時，成員國應駁回相關的侵害營業秘密請求<sup>52</sup>。即反應上述的表見自由與吹哨者保護考量，並呼應營業秘密指令第1條第3款<sup>53</sup>不得將營業秘密用以限制員工流動性<sup>54</sup>，最後則加上出於正當原因的概括規定。

總地而言，我國營業秘密法目前對營業秘密的效力限制規範不足，無法因應累積性創新、法律執行與吹哨者保護、政府資訊公開、

憲法上表見自由等效力限制 / 資訊散播需求。縱於揭弊者保護法草案與政府資訊公開法有零星規定，實務操作亦有欠明確，且無法綜合性的調和營業秘密的私權保護與各式各樣的社會公益。本文以為，由於營業秘密在事前的權利取得容易，在此與著作權性質類似，宜效法著作權法合理使用的規定，以例示與概括的方式規範營業秘密的效力限制。

例示規定部分，可參考美國DTSA與歐盟營業秘密指令規定，將常見的法律執行、揭弊者保護、政府資訊公開、言論自由考量納入。概括規定部分，可參考著作權法第65條合理使用的規定，綜合判斷取得、使用與洩漏營業秘密的目的，被侵害的營業秘密的性質，使用資訊的質與量及其在後續產品所占比例，與侵害營業秘密結果對潛在市場與現在價值之影響<sup>55</sup>。第一，目的部分，可區分商業與非商業目的，前者較可能有消滅創新誘

註51：18 U.S.C. § 1833.

註52：Directive (EU) 2016/943, art. 5. “Member States shall ensure that an application for the measures, procedures and remedies provided for in this Directive is dismissed where the alleged acquisition, use or disclosure of the trade secret was carried out in any of the following cases: (a) for exercising the right to freedom of expression and information as set out in the Charter, including respect for the freedom and pluralism of the media; (b) for revealing misconduct, wrongdoing or illegal activity, provided that the respondent acted for the purpose of protecting the general public interest; (c) disclosure by workers to their representatives as part of the legitimate exercise by those representatives of their functions in accordance with Union or national law, provided that such disclosure was necessary for that exercise; (d) for the purpose of protecting a legitimate interest recognised by Union or national law.”

註53：Directive (EU) 2016/943, art. 1.3. “Nothing in this Directive shall be understood to offer any ground for restricting the mobility of employees. ...”

註54：Gert Würtenberger, *Protection of Trade Secrets and Know-How in the European Union: the EU Trade Secrets Directive (EU) 2019/943*, IP-IURISDICTIO (Aug. 20, 2019), [https://ip-iurisdiction.org/protection-of-trade-secrets-and-know-how-in-the-european-union-the-eu-trade-secrets-directive-eu-2019-943/#\\_ftn4](https://ip-iurisdiction.org/protection-of-trade-secrets-and-know-how-in-the-european-union-the-eu-trade-secrets-directive-eu-2019-943/#_ftn4)

註55：參考著作權法第65條第2項判斷合理使用的四要素，針對營業秘密的性質調整。

因的危害，故此時應更傾向保護營業秘密<sup>56</sup>。第二，被侵害的營業秘密的性質部分，可區分商業性與技術性資訊，後者較有鼓勵創新的誘因考量，應賦予更多保護<sup>57</sup>。第三，使用資訊的質與量及其在後續產品所占比例部分，應區別複製與創新，若使用營業秘密比例極低，且所導出的後續產品十分創新，實對社會進步有益，應傾向基於累積性創新考量而允許其使用<sup>58</sup>。第四，侵害營業秘密結果對潛在市場與現在價值之影響部分，可考量其結果是否將對營業秘密持有人傷害過大，進而消滅創新誘因，此時不宜允許營業秘密侵害<sup>59</sup>。最後，即使出於公益考量而允許營業秘密的取得、使用或洩露，法院亦得斟酌情狀賦予金錢補償營業秘密持有人。此即選擇責任規則（liability rules）而非財產規則（property rules）保護營業秘密<sup>60</sup>，如此亦能在全有全無的保護以外，保留調和空間。

## 參、營業秘密與還原工程

### 一、還原工程的法律定位

以還原工程取得營業秘密的適法性在世界上大多數的國家獲得肯定，我國法下也不例

外。因此，透過還原工程取得他人營業秘密原則上係屬合法，可謂營業秘密的效力限制之一。肯定還原工程適法性的理由主要係基於上述累積性創新考量，但由於還原工程有其特殊性，是我國法少數明文承認的營業秘密效力限制，故以下以獨立篇幅更詳細的討論之。

### （一）還原工程的定義與重要性

還原工程（Reverse Engineering）又有稱為逆向工程。我國營業秘密法立法理由中論及時，稱還原工程為「第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密」<sup>61</sup>。美國法上，最常被引用為還原工程定義者為聯邦最高法院在 *Kewanee Oil Co. v. Bicron* 案中所言「自己知產品以反向回推的方式推測其發展或製造的過程」<sup>62</sup>。我國實務則有將還原工程定義為「針對可公開取得之已知產品，經由逆向程序，逐步解析以獲得該產品之規格、功能、組成成分、製作過程或運作程序等技術資訊之方法」或「以反推還原的方式對一項產品加以解析以瞭解其中的製造或是研發的方法」<sup>63</sup>者。

實務上常以還原工程來了解他人的營業秘

註56：Varadarajan, *supra* note 6, at 1448.

註57：*Id.*

註58：*Id.* at 1449-50.

註59：*Id.* at 1450.

註60：*See generally* Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972).

註61：營業秘密法第10條第2項立法理由（三）。

註62：*Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 476 (1974). “[B]y starting with the known product and working backward to divine the process which aided in its development or manufacture.”

註63：智慧財產及商業法院104年度民營訴字第3號民事判決；智慧財產及商業法院105年度刑智上易字第7號刑事判決。



密<sup>64</sup>，而由於營業秘密並無保護年限與公開要求，還原工程亦是使營業秘密公諸於世的主要管道<sup>65</sup>。還原工程在營業秘密保護法制中有其重要地位，牽涉到智慧財產權法中提供創新誘因與鼓勵知識散播等公益的根本權衡<sup>66</sup>。相對的，在專利法領域中，因為技術資訊已透過專利揭露公開，還原工程較無必要性；而著作權法領域中，因文學、藝術作品不需還原工程即可理解，著作權法也保護表達而非思想，故直至電腦程式進入著作權法討論以前，還原工程在著作權法亦較無重要性<sup>67</sup>。

從法政策思考，肯定還原工程的適法性將有助於知識的散播與技術的進步。所有的創新者無非站在前人的肩膀上，而還原工程促進資訊的流通，減少後人研發成本，故有推動科技進步的重大公益<sup>68</sup>。此外，還原工程

亦有鼓勵競爭與降低價格等對廣大消費者的益處<sup>69</sup>。然而相對於禁止還原工程的法律環境，若還原工程為合法，將降低創新者（innovator）創新的動力，並導致其在創新後耗費成本使用保密措施防止後來居上者（second-comer）利用還原工程取得該同一技術，造成社會資源的浪費<sup>70</sup>。

從創新者的角度思考，假設創新者發展了某個創新技術，其能選擇以申請專利作為保護方式，亦能選擇營業秘密。選擇以專利權保護的好處在於能獲得強大的排他權，不論是他人經獨立發明或以還原工程使用該同一技術均為禁止<sup>71</sup>。另一方面，專利權的缺點則在必須符合較為嚴格的新穎性、進步性、產業利用性等要件，並花費申請專利審查的勞力、時間、費用；此外，申請專利後必需將技術公開，且最大的缺點更在專利權保護

註64：智慧財產及商業法院105年度刑智上易字第7號刑事判決。

註65：Pamela Samuelson & Suzanne Scotchmer, *The Law and Economics of Reverse Engineering*, 111 YALE L.J. 1575, 1662 (2002).

註66：謝銘洋，前揭註7，第12-16頁；Varadarajan, *supra* note 6, at 1420。美國聯邦最高法院在 *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.* 也指明 “Trade secret law promotes the sharing of knowledge, and the efficient operation of industry; it permits the individual inventor to reap the rewards of his labor by contracting with a company large enough to develop and exploit it.” See *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, *supra* note 62, at 493.

註67：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1585; Gintarė Surblytė, *Enhancing TRIPS: Trade Secrets and Reverse Engineering*, in *TRIPS PLUS 20: FROM TRADE RULES TO MARKET PRINCIPLES* 725, 727 (2016)。有關電腦程式的還原工程與著作權法的論述，參見羅明通（2000），〈電腦程式還原工程合理使用之界線——依新著作權法第六十五條之再詮釋〉，《智慧財產權》，19期，第1頁；吳淑莉（2008），〈電腦程式還原工程相關智慧財產權法之探討〉，《科技法律評析》，1期，第55頁。

註68：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1662.

註69：*Id.* at 1588.

註70：*Id.* 保密措施包括添加阻隔設施、加密、加入亂碼等等，添加這些設施需耗費的成本，論者認為是社會資源的浪費。

註71：Richard A. Epstein, *Richard Epstein: Reverse Engineering*, FIN. TIMES (Oct. 7, 2005), <https://www.ft.com/content/89637442-3681-11da-bedc-00000e2511c8>.

有年限限制<sup>72</sup>。相對的，選擇營業秘密的好處除了節省上述成本外，最大的優點在於直到喪失營業秘密要件以前，理論上該技術將「永遠」受保護；但營業秘密無法排除獨立發明者使用該同一技術，而考量還原工程在世界各國多為合法，營業秘密亦無法保護第一創新者免於後來居上者學習、使用、實施該同一技術<sup>73</sup>。

從後來居上者角度思考，還原工程能用來消弭第一創新者創造的優勢與市場障礙。詳言之，創新者創立了該產業中的各個標準與規格、有機會使市場以其產品為基礎開發周邊產品、有機會打造品牌優勢以鞏固消費者、並可能使消費者因轉換成本或缺相容性而對該產品產生依賴<sup>74</sup>。若創新者不運用專利權鞏固其優勢與市場障礙，營業秘密的保護就十分重要，而還原工程則是後來居上者消弭其優勢、突破這些障礙的重要方法。詳言之，在以市場競爭目的實施還原工程時，後來居上者利用還原工程的行為又可被細分為四個階段<sup>75</sup>。第一階段是「意識階段」，即後來居上者要意識到市場上有另一個機構（創新者）發展了該創新技術。如此才能進入第二個「還原工程行為階段」，即

開始利用還原工程的方法獲取其中的技術與知識。第三階段是「實施階段」，即後來居上者在取得該技術或知識後，將該技術或知識應用於自家的產品。最後才是「投入市場階段」，即將新的自家產品投入市場，此時將與創新者產生競爭關係<sup>76</sup>。每個階段所耗費的時間與費用成本都或大或小，因個案而異，取決於該產業領域與該創新技術的性質。若使用還原工程耗費耗時，後來居上者將考慮以向創新者取得授權（licensing）的方式獲取該技術；同時，在該技術被獨立發明或被未授權者還原以前，創新者能持續享有發明該技術的利益。

然需說明者，還原工程之目的可能不單純為市場競爭。文獻上有認為還原工程可能出於學習、修繕產品、提供相關服務、開發相容產品、複製產品、改善產品等目的<sup>77</sup>。亦有文獻從還原工程的原因與情境區分，將還原工程分為三種：為創新而為者、為複製而為者、為尋求侵權證據而為者<sup>78</sup>。出於不同的目的、不同情境下所為的還原工程，可能影響法律對該行為的評價。

進步言之，還原工程的影響及法律應如何評價，取決於實施還原工程的目的、其所處

註72：Id.

註73：Id.

註74：William M. Fitzpatrick & Samuel A. DiLullo, *Attack of the Clones: Reverse Engineering, R & D and the Law*, 4(2) COMPETITION F. 501, 502 (2006).

註75：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1586.

註76：Id. at 1586-88.

註77：Id. at 1582.

註78：Ansgar Ohly, *Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?*, in PATENTS AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN A GLOBALIZED WORLD: LIBER AMICORUM JOSEPH STRAUS 535, 537 (Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al. eds., 2009).

產業背景、其時間與金錢成本、從創新者取得授權的成本、實施還原工程者從還原工程取得多少資訊等眾多因素的綜合判斷<sup>79</sup>。在傳統產業情境下，即使允許還原工程，還原工程的時間與金錢等成本通常較高，第一創新者通常能擁有足夠期間享受其優勢，故仍提供鼓勵創新的誘因。相反的，若禁止還原工程，將使營業秘密持有人永遠享有競爭優勢，反較專利權人優惠，將顯失均衡<sup>80</sup>。這或許是各國法律多半肯認還原工程適法性的歷史因素。然而，在現今科技產業蓬勃的時代，電腦軟體產業、半導體產業等資訊密集產業需投入大量研發成本，而利用還原工程複製的成本卻十分迅速且低廉<sup>81</sup>。考量科技產業對研發與智慧財產保護的大量倚重，傳統一概允許還原工程的見解，或將導致破壞競爭秩序、泯滅創新誘因等後果。因此，法律對於還原工程的定位，實有重新思考的必要。以下介紹我國法與比較法上對還原工程的看法，再論還原工程的管制方法。

## （二）我國法對還原工程的定位

我國法於法條中有明文提及還原工程，包括著作權法與積體電路電路布局保護法。著作權法第80條之2第3項第8款規定，為進行還原工程者不適用前二項禁止規避防盜拷措施的相關規定。積體電路電路布局保護法第2條第6款規定該法所稱之還原工程係指「經分析、評估積體電路而得知其原電子電路圖或功能圖，並據以設計功能相容之積體電路之

電路布局」，而第18條第1款規定電路布局權不及於「為研究、教學或還原工程之目的，分析或評估他人之電路布局，而加以複製者」。

營業秘密法與還原工程的關係主要有二：第一為與侵害營業秘密的「不正當方法」的關係，第二為其與營業秘密的「秘密性」要件的關係。

### 1. 還原工程並非侵害營業秘密之不正當方法

還原工程是否該當以「不正當方法」侵害營業秘密，在我國法甚為明確。營業秘密法第10條第1項規定侵害營業秘密的行為態樣，同條第2項則規定「前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」立法者於立法理由（三）明文「至於還原工程(Reverse Engineering)，係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言，為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段，美國統一營業秘密法第一條之註解中特別明列正當手段包括還原工程，前引日本學者橫田俊之亦認為還原工程非屬不公平方法，故本項所列『其他類似方法』一詞，並不包括還原工程在內，為免滋生

註79：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1585.

註80：Id. at 1590.

註81：Id. at 1599.

疑義，特予說明。」由是可知，於我國進行還原工程本身並非以不正當方法侵害營業秘密，允許後來居上者實施還原工程，應無爭議。

## 2. 還原工程與秘密性

營業秘密法第2條明文「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」由是可知，營業秘密保護的要件有秘密性、經濟價值、合理保密措施三者<sup>82</sup>。其中秘密性又稱為新穎性，並非指該資訊前所未見，而係指該資訊處於未被他人得知的秘密狀態<sup>83</sup>。茲有疑義者，若該資訊得經由還原工程得知，是否即代表其喪失秘密性？最高法院110年度台上字第3193號刑事判決即論及此問題。

本案事實如下<sup>84</sup>。被告甲原任職於乙公司，嗣成立丙公司而為公司負責人。乙公司受委託設計並製造UV雙面成形機，以客製化方式設計並繪製完成UV雙面成形機整機圖設計圖電子檔（包含PDF圖檔及CAD檔）而據以製造生產UV雙面成形機，且生產完畢。該電子檔為

乙內部自行研發而限於公司內部少數人知悉，故具有秘密性；並有儲存於專屬伺服器與限定帳號密碼、與公司員工簽訂營業秘密約款，故已有設置合理保密措施。故該電子檔為乙公司之營業秘密。惟甲轉任丙公司後，丙公司在不詳時間以不詳之方式取得該電子檔，並在電子郵件中洩漏之。

本件智慧財產法院（現已改組為智慧財產及商業法院）二審判決認為秘密性係採「業界標準」，即除須一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，始符合秘密性要件<sup>85</sup>。如此才能謂該資訊使持有者獲得市場上競爭之優勢，方有受保護的價值。而還原工程既非不正當方法，「公開產品所附之資訊若可用『還原工程』方式獲知，該等資訊是否即不具備『秘密性』要件，實不可一概而論，尚須依當時涉及該類資訊領域之人的技術水平而定，若還原工程之實施需要相當高之技術困難度，即使該領域中有技術程度較高者能以還原工程取得該營業秘密，然該等技術對於其他同領域之人尚屬難事時，即不得認為喪失秘密性，但若實施還原工程不需要太高的技術，涉及該類資訊之人只要將已公開之產品透過簡單的拆解、測繪或分析即可得知時，即應認為不具秘密

註82：由於營業秘密法的規定，多數學說採三要件說，但亦有主張二要件說、四要件說者。詳參王偉霖（2015），《營業秘密法理論與實務》，1版，第33頁，元照。

註83：同上註，第34頁。

註84：詳參臺灣臺中地方法院107年度智訴字第1號刑事判決。

註85：詳參智慧財產及商業法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決。

性。因此，已公開產品所附之資訊，其秘密性會隨著科技進步、技術水平的提升而有隨時喪失秘密性之風險，營業秘密持有人應將產品一併予以保密，始能確保其秘密性不被破壞。」此外，對於產品銷售於客戶，因為乙與客戶「未簽有任何保密協議，顯見系爭圖檔之PDF檔已不具秘密性」。

最高法院則同樣肯定還原工程並非營業秘密法第10條2項之不正當方法，並認為應以還原工程的成本判斷是否具備秘密性<sup>86</sup>。其言「倘若該還原工程之實施須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），足見該產品中之資訊並非輕易可得，第三人欲知其中之資訊，仍須付出相當心力方可獲得，堪認該資訊依然具有機密性，當受營業秘密之保護。」由此可知雖然智慧財產法院與最高法院判決均強調「還原工程的難易」，然前者以該還原工程的「技術水準」觀察，後者以所費「成本」觀察。以本件為例，資訊是否具備秘密性，二審法院認為應以該類資訊領域之人的還原工程技術水準難易程度而定。本件雖然拆解程序繁雜，但只要用現今普遍通用的技術耐心解構與測量元件即有獲取資訊的可能性，故二審法院認為本件實為該類資訊之人得輕易透過還原工程得知的資訊，不具備秘密性，非營業秘密，自不受營業秘密法保護。然而，最高法院認為，系爭UV雙面成

形機之零組件數量之多，拆解程序尚屬繁雜，即使不論誤差，整體綜合判斷實施還原工程所需耗費相當之心力、時間及費用等全部成本，仍難以確定取得相同設計圖檔。故認為本件需耗費大量成本方能以還原工程取得該資訊，該資訊應有秘密性。

最高法院更進一步言，取得用以實施還原工程的產品的管道是否正當，亦影響其取得資訊的正當性與秘密性的判斷。其言「第三人透過不正當方法取得產品（如竊取未上市之原型機），並進行還原工程獲得營業秘密，縱使於還原工程中付出努力及成本，因其取得產品之方法本身不具正當性，自不應許其從違法行為取得任何利益。從而，第三人如主張所取得之資訊（營業秘密），可以透過還原工程而輕易得知，即應究明其是否以合法方式為之，倘若是透過不正當方法取得資訊，縱該資訊確可透過還原工程而輕易得知，仍屬營業秘密保護之標的，以符營業秘密法之立法意旨。」因此認為，本件雖然非因得輕易透過還原工程而不具秘密性，但若是以不合法、不正當方法取得產品而進行還原工程，似認為此時以還原工程取得資訊仍為不正當方法侵害營業秘密，且此時縱屬得輕易透過還原工程得知者，仍屬有秘密性之營業秘密保護標的。

總評本件智慧財產法院與最高法院判決，可見受立法理由影響，兩者均否定

註86：詳參最高法院110年度台上字第3193號刑事判決。

還原工程為不正當方法侵害營業秘密。至於秘密性要件，立法論上有「業界標準」與「公眾標準」兩種，我國營業秘密法明文判斷對象為「一般涉及該類資訊之人」，同與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）第39條第2項相同系採「業界標準」<sup>87</sup>。又營業秘密法不要求如專利法的絕對新穎性，而係要求該資訊非業界一般所知<sup>88</sup>。故本件實務見解以還原工程的難易判斷該資訊是否一般所知，為對營業秘密的性質與要件妥適的認知。二審及三審見解的差異在於，智慧財產法院以「還原工程的技術水準」觀察，最高法院則以「還原工程的成本」觀察。就此分歧，本文贊成最高法院見解，蓋該資訊是否為業界一般知悉，若要以還原工程的難易判斷，則以金錢、時間、專業儀器、專業知識等成本描述其難易程度應較所持技術水準判斷更為精確。以本件為例，縱使該電子檔得經由量測等簡單技術取得，因零組件數量甚多、拆解程序繁雜、又有誤差問題，

實為難以透過還原工程取得之資訊，而不應為業界容易獲得之資訊。文獻上亦有認為，TRIPS第39條第2項所指涉「容易獲得（readily accessible）」應視是否花費大量時間、金錢、努力認定<sup>89</sup>，亦同此理。

### （三）比較法上對還原工程的法律定位

誠如營業秘密法第10條第2項立法理由所言，比較法上多肯定還原工程的適法性，而認為其非侵害營業秘密之不正當行為。惟值得注意者，不若我國法對於還原工程幾乎完全肯認，比較法上多對還原工程的適法性有例外限制。

TRIPS協定並未提及還原工程的合法性，不論是在保護未揭露資訊（undisclosed information）<sup>90</sup>的第39條或電腦程式的第10條，都沒有論及還原工程。因此，還原工程的合法性留待各國內國法決定。

歐盟法則有較為明確的指示。歐盟營業秘密指令第3條第1項規定「營業秘密之取得若以下列手段取得應為合法：……(b)觀察、研究、拆卸或測試已為公眾所知之產品或該產品為取得資訊者合法所有且無有效法律義務限制其取得營業秘密者」<sup>91</sup>。故對合法取得

註87：王偉霖，前揭註82，第34-37頁。

註88：同上註，第37頁。說明文獻上因此有稱其為「相對新穎性」者。

註89：張靜（2007），《我國營業秘密法學的建構與開展：第一冊：營業秘密的基礎理論》，第255-57頁，新學林。

註90：TRIPS使用中性的未揭露資訊（undisclosed information）用語，而非營業秘密（trade secret）、技能知識（know-how）、機密資訊（confidential information）等用語，意在避免與特定內國法有所連結與強調營業秘密「未被揭露」的性質。See, e.g., Surblytė, *supra* note 67, at 740.

註91：Directive (EU) 2016/943, art. 3.1. “The acquisition of a trade secret shall be considered lawful when the trade secret is obtained by any of the following means: ... ; (b) observation, study, disassembly or testing of a product or object that has been made available to the public or that is

的產品為觀察、研究、拆卸行為進行還原工程，原則上為歐盟法所允許，此為歐盟營業秘密指令的前言與提案的解釋性備忘錄所確認<sup>92</sup>。僅在例外情形，例如上開條文所揭非法取得之產品、有法律或契約義務禁止取得營業秘密，或該還原工程依其情狀違反誠實商業慣習<sup>93</sup>，或實施還原工程的第三人明知或可得而知該營業秘密自不法使用或揭露該營業秘密者直接或間接取得<sup>94</sup>，實施該還原工程始例外不合法。

英國對於還原工程的案例法則稀少而不穩定<sup>95</sup>。但在著名的 *Mars UK Ltd v. Teknowledge*

*Ltd*<sup>96</sup>中，Jacob J認為「所有人擁有完整的所有權，自有拆解該機器以了解其運作模式並轉告他人的權利」<sup>97</sup>，故該案實施還原工程並不構成洩漏機密（breach of confidence）<sup>98</sup>。

美國法則長久以來肯定還原工程的適法性。文獻上甚至有指出，其適法性極度受法院與學者確信，導致甚少有關於此規則背後的原理原則的闡述<sup>99</sup>。在美國營業秘密主要為州法層級保護。1979年統一法律委員會（Uniform Law Commission）發布統一營業秘密法（Uniform Trade Secret Act, UTSA）作為模範法（並在1985年修正），現為美國48州、華

lawfully in the possession of the acquirer of the information who is free from any legally valid duty to limit the acquisition of the trade secret; ...”

註92：Directive (EU) 2016/943, pmb. para. 16. “Reverse engineering of a lawfully acquired product should be considered as a lawful means of acquiring information” ; Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, EXPLANATORY MEMORANDUM, /\* COM/2013/0813 final-2013/0402 (COD)\*/ “Article 4 expressly clarifies that independent discovery and reverse engineering are legitimate means of acquiring information” .

註93：Jan-Diederik Lindemans, *Reverse Engineering of Trade Secrets: An Important Issue You Should Consider When Setting Up Your Innovation Protection Strategy*, CROWELL & MORING (Apr. 30, 2021),

<https://www.crowelltradesecretstrends.com/2021/04/reverse-engineering-of-trade-secrets-an-important-issue-you-should-consider-when-setting-up-your-innovation-protection-strategy/>; Directive (EU) 2016/943, art. 4.2. “The acquisition of a trade secret without the consent of the trade secret holder shall be considered unlawful, whenever carried out by: ... ; (b) any other conduct which, under the circumstances, is considered contrary to honest commercial practices.”

註94：Lindemans, *supra* note 93; Directive (EU) 2016/943, art. 4.4. “The acquisition, use or disclosure of a trade secret shall also be considered unlawful whenever a person, at the time of the acquisition, use or disclosure, knew or ought, under the circumstances, to have known that the trade secret had been obtained directly or indirectly from another person who was using or disclosing the trade secret unlawfully within the meaning of paragraph 3.”

註95：Surblytè, *supra* note 67, at 741.

註96：Mars UK Ltd v. Teknowledge Ltd., [2000] F.S.R. 138.

註97：*Id.* at 149.

註98：*Id.* at 151.

註99：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1583.

盛頓特區、波多黎各、美屬維京群島共51處法領域所採用<sup>100</sup>。UTSA官方註釋表明若產品為依公平及誠實手段取得，例如自公開市場中購買，則對之實施還原工程為合法，屬「正當手段（proper means）」<sup>101</sup>。聯邦法部分，1996年通過美國聯邦經濟間諜法（Economic Espionage Act of 1996, EEA）<sup>102</sup>，為第一部規範到營業秘密不正取用（misappropriation）行為的聯邦法律。該法並未明確如UTSA及案例法肯定還原工程的適法性，亦無規範相關抗辯，文獻上因此有批評並建議修訂還原工程作為營業秘密的限制與例外<sup>103</sup>。2016年的DTSA明確規定不正方法包括偷竊、賄賂不實陳述等等，而「不包括還原工程、獨立產生或其他合法手段取得者」，肯定還原工程的適法性<sup>104</sup>。但若還原工程與其他不正方法結合，例如若自偷竊而來的產品實施還原工程而獲取營業秘密，仍為不正取用<sup>105</sup>。

## 二、還原工程的管制方法

由上述我國法與比較法討論可知，我國如同各國均原則上肯定營業秘密的合法性。然而，不若我國營業秘密法對還原工程的合法性未有例外與限制，比較法上多有規定。例如歐盟營業秘密指令、美國UTSA與DTSA均規定僅在該產品為合法取得時，對之實施還原工程方為合法。最高法院110年度台上字第3193號刑事判決雖主要論述還原工程與秘密性的關係，但其提及「第三人透過不正當方法取得產品（如竊取未上市之原型機），並進行還原工程獲得營業秘密，縱使於還原工程中付出努力及成本，因其取得產品之方法本身不具正當性，自不應許其從違法行為取得任何利益。」雖然並未明確表示，但最高法院似認為對不正取得的產品實施還原工程仍為非法，而可能該當營業秘密法第10條第2項的「其他類似方法」。若採此說，實值贊同。除了符合

註100：Trade Secrets Act, UNIF. L. COMMN,

<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=3a2538fb-e030-4e2d-a9e2-90373dc05792> (last visited Dec. 27, 2022).

註101：UNIF. TRADE SECRETS ACT §1 cmt. 2 (amended 1985), 14 U.L.A. 437, 438 (1990). “...Proper means include: ... ; 2. Discovery by “reverse engineering”, that is, by starting with the known product and working backward to find the method by which it was developed. The acquisition of the known product must, of course, also be by a fair and honest means, such as purchase of the item on the open market for reverse engineering to be lawful; ...”

註102：Economic Espionage Act of 1996, Pub. L. No. 104-294, 110 Stat. 3488 (codified at 18 U.S.C. § §1831-1839 (Supp. V 1999)).

註103：Craig L. Uhrich, *The Economic Espionage Act—Reverse Engineering and the Intellectual Property Public Policy*, 7 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 147, 186-87 (2001).

註104：18 U.S.C. §1839. “... (6)the term “improper means” —(A)includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means; and (B)does not include reverse engineering, independent derivation, or any other lawful means of acquisition; and ....”

註105：Is “Reverse Engineering” Misappropriation of Trade Secrets?, FISH & RICHARDSON (July 30, 2020), <https://www.fr.com/reverse-engineering-misappropriation-trade-secrets/>.



比較法上各國的立法趨勢以外，亦符合營業秘密法第10條第2項立法理由中「第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物」之說明，更符合營業秘密法「維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益」等立法目的<sup>106</sup>。

然而，單從此見解，或不足以調和營業秘密法的各個立法目的與應付產業變動對還原工程法律定位的影響，以下介紹外國學者提出的五種可能的管制方法，或可作為立法者依據不同情境而對還原工程設有不同限制的參考。

#### (一) 禁止特定還原工程方法

若特定還原工程方法費用過低、技術過易、過於迅速，後來居上者將會迅速取得營業秘密，迅速消滅第一創新者花費研發成本所創造的競爭優勢<sup>107</sup>。例如在美國*Bonito Boats*<sup>108</sup>一案中，佛州、加州等州法通過禁止倒插模（anti-plug-mold）的法令，目的是保護州內新進的船體（boat hull）設計，避免其被以倒插模的方式輕易複製。雖然聯邦最高法院出於肯定還原工程合法性而宣告該法令違憲，文獻上有贊成此類禁止倒插模的法令，即禁止該特定還原工程方法，蓋以該方法從事還原工程成本過低，且係單純複製而無任何創新，又嚴重消滅第一創新者的創新

誘因，結論上實將導致較少的創新<sup>109</sup>。此時限制該成本過低的還原工程方法，為合理的作法。

#### (二) 對還原工程而生的產品設立原創性 / 進步性要求

單純複製與在既有技術加上創新元素應不同評價。前者並未對社會技術水準有任何貢獻，後者則能推動技術水準的進步。因此應對兩者為不同評價。例如美國半導體晶片保護法（Protection of Semiconductor Chip Products, SCPA）與我國積體電路佈局法第18條均有明文規定還原工程例外，包括肯定「還原工程行為本身」與「還原工程結果所製產品」的合法性；然而與我國法不同之處在於，SCPA僅允許將還原工程結果用於所製「具原創性（original）」產品<sup>110</sup>。文獻上指出，本限制要求實施還原工程者需要加上一定程度創新方能將還原工程結果用於產品<sup>111</sup>，並以還原工程的產品與實施還原工程者所產之新產品是否「實質類似（substantial identical）」判斷<sup>112</sup>。這樣的要求能拖延後來居上者，使第一創新者有較多時間享受競爭優勢與回收研發成本；且確保允許還原工程的目的，即鼓勵資訊散播與推動技術進步，因後來居上者需要再加上原創 / 進步的技術而被維持<sup>113</sup>。

註106：營業秘密法第1條。

註107：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1652.

註108：Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141,

註109：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1592-94.

註110：17 U.S.C. § 906(a).

註111：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1596.

註112：Steven P. Kasch, *The Semiconductor Chip Protection Act: Past, Present, and Future*, 7(1) HIGH TECH. L.J. 71, 75-78 (1992).

註113：Samuelson & Scotchmer, *supra* note 65, at 1654.

### （三）以目的或必要性審查基準衡量正當性

在智慧財產權的效力限制相關規範中，考量為侵害行為者的目的，非無前例。例如判斷著作權合理使用時（著作權法第65條第2項第1款）與電路佈局權還原工程例外（積體電路佈局法第18條第1款）時，均明文應將行為者之目的納入考量。講學、研究等非商業目的之行為較容易被允許。而在電腦程式領域，以達成可交互運作性（interoperability）為目的之行為，例如為了開發能在特定遊戲平台運作的遊戲而為還原工程，應被認定合法。蓋允許出於可交互運作性為目的之還原工程能促進應用程式的創新，並避免平台業者處於壟斷地位而迫使應用程式開發者簽訂不合理的授權條款始能在平台上開發應用程式<sup>114</sup>。然而，實施還原工程行為可能出於多重目的，且探知當事人目的或必要性，實為難事。

### （四）管制還原工程所需工具

著作權法第80條之2第2項有限制破解、破壞或規避防盜拷措施之「設備、器材、零件、技術或資訊」的「製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務」。此為對防盜拷措施相關工具的限制。同理，管制還原工程所需工具，亦是還原工程的管制方法之一。管制所需工具即能大量減少所欲限制的行為，且從法律執行的角度而言，由於還原工程通常都在非公開場域進行，管制所需工具在市場上的流通，執行上較有可行性<sup>115</sup>。

### （五）限制還原工程所得資訊之公開

最後，即使肯定還原工程行為本身的合法性，亦能限制該資訊的公開。如此僅有投入成本進行還原工程的少數人持有該資訊，仍某程度維持第一創新者的競爭優勢。當然，限制資訊的出版等公開形式，自是憲法上表見自由的限制，需考量與表見自由的調和<sup>116</sup>。

## 肆、結論

分析我國與比較法上對營業秘密的效力限制與對還原工程的適法性的態度後，本文得出以下兩個結論：第一，我國法對營業秘密的效力限制規範不足，導致對營業秘密效力的限制範圍不足；第二，還原工程作為我國法下唯一例外，卻未若比較法上限制對不正當方法取得產品進行還原工程，使還原工程例外的範圍過廣。

就第一點而言，營業秘密與著作權同具有事前取得相對容易的特性，應與著作權法相同，更加著重合理使用等事後限制權利的機制。然而，我國營業秘密法並無相關規定，僅在揭弊者保護法草案與政府資訊公開法有零星規定，明顯規範不足，導致營業秘密的效力範圍過大，限制範圍不足。本文以為，應參考著作權法規定與外國文獻建議，以例示與概括的方式規範營業秘密的效力限制。可將常見的法律執行、揭弊者保護、政府資訊公開、言論自由考量納入營業秘密效力限制的例示規定。並參考著作權法第65條，綜

註114：Id. at 1629-30.

註115：Id. at 1657-58.

註116：Id. at 1659.

合判斷(1)取得、使用與洩漏營業秘密的目的，(2)被侵害的營業秘密的性質，(3)使用資訊的質量及其在後續產品所占比例，(4)侵害營業秘密結果對潛在市場與現在價值之影響，在個案中彈性判斷營業秘密的合理使用，作為營業秘密效力限制的概括規定。

就第二點而言，我國法於立法理由中明文肯認還原工程非「不正當方法」而肯定其適法性，然而針對此例外並無任何限縮的「再例外」，有例外範圍過廣的問題。綜觀美國法UTSA與DTSA、歐盟營業秘密指令，均規定僅在該產品為合法取得時，對之實施還原工程方為合法。最高法院110年度台上字第

3193號刑事判決似認為對不正取得的產品實施還原工程仍為非法，而可能該當營業秘密法第10條第2項的「其他類似方法」，與上述比較法上趨勢相同，實值贊同。此外，立法者亦可考慮本文第參章、第二節中外國學者提出的還原工程管制方法，作為限制還原工程例外的其他方式。

營業秘密法相關學術論著在我國並不常見，與營業秘密的效力限制相關者更寥寥無幾。期望拙作能拋磚引玉，激起更多相關討論，以求營業秘密的權利保護與其他社會公益間的平衡。

（投稿日期：2022年3月25日）