

德國新營業秘密保護法—契約擬定「禁止逆向工程」條款建議

德國新營業秘密保護法(The new German Trade Secrets Act, TSA)其中一個亮點即為：除非有明確契約或其他法規要求，逆向工程是合法的，其規範於該法第3條第1款，德國以往舊法（不正競爭防止法）並未特別明文，我國營業秘密法亦同。現今企業應盡快透過調整契約內容、保密政策或保密技術來防止該類法所「允許」之情形發生^[1]，以避免供應鏈間之風險。德國法律專家提出有關「制定合作契約」建議供參：

1. 禁止條款應有期間明文：契約起草禁止逆向工程條款時需注意其法律效力。法明文允許進行逆向工程，也代表著可促進企業市場參與並能從現有技術中受益做進一步發展。如契約一律禁止形同限制經濟自由，無論該條款訂於平行契約（如研發契約）或於垂直契約（如授權契約），往後遇有爭議恐被法院認為條款無效。故可折衷於「期間」加以限制，禁止逆向工程直到產品或服務上市為止，基本上企業只有在確信可以收回成本情況下才會投資於新技術開發。合理而言應在產品或服務公開上市後，才可以對產品或服務進行逆向工程。
2. 注意誠實信用原則並延長條款效力：現行法就禁止逆向工程與否可由締約雙方協議。該禁止條款並不當然有違德國民法第307條第2項誠實信用原則而不利益於締約雙方之情況。但為避免仍有違誠實信用原則疑慮，契約可明確約定於產品或服務上市前不限制締約人使用相對人產品或服務並從中發現技術或資訊，也確保該期間內營業秘密所有權人之營業秘密專有權。合作契約亦可約定禁止條款於契約提早終止一定期間內仍有效。

[1]Dr. Henrik Holzapfel, New german law on the protection of trade secrets, <https://www.mwe.com/insights/new-german-law-protection-trade-secrets/> (last visited Sep.25,2019).

相關連結

- [New german law on the protection of trade secrets](#)
- [Contractual Prohibition of Reverse Engineering under the New German Trade Secrets Act - a Practical Guide](#)
- [Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen \(GeschGehG\)](#)
- [Bürgerliches Gesetzbuch \(BGB\)](#)
- [New German Law on The Protection of Trade Secrets](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-實體場
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-全盤掌握資金、控制權、稅務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-併購的教戰守則
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-專利申請與授權實務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-核心技術保護與營業秘密管理
- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程

- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請

李莉娟

副法律研究員 編譯整理

上稿時間：2020年04月

資料來源：

1. Dr. Christopher Maierhoefer, Roksana Hosseini, Contractual Prohibition of Reverse Engineering under the New German Trade Secrets Act - a Practical Guide , Bird & Bird,(2020),<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/germany/vertraglicher-ausschluss-von-reverse-engineering> (last visited Mar.27,2020).
2. Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), <http://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html> (last visited Mar.27,2020).
3. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/> (last visited Mar.27,2020).

延伸閱讀：

Dr. Henrik Holzapfel , New German Law on The Protection of Trade Secrets,(2018), <https://www.mwe.com/insights/new-german-law-protection-trade-secrets/>(last visited Mar.27,2020).

文章標籤

推薦文章