



企业对外项目合作中的
知识产权问题

2020.9

L-Council简介

L-Council为理购与协同共享企业服务（上海）股份有限公司旗下服务品牌。秉承“专业分享、价值创造”的企业使命，致力于成为国内优质的汇聚知名跨国企业及本土大型企业法务人员的会员制服务机构。**L-Council**以专业人群为依托，结合特定行业，精准聚焦法务经理人，旨在提供最佳实战经验分享及法律信息服务。在中国已有超过1000家会员企业，30,000多位企业法务同行使用和体验**L-Council**的超值分享服务。



CHINA LEGAL
Executive Council

L-Council 电话: 021-62705678-1086
邮箱: cs1@lcouncil.com



C O N t e n t s 目 录

- 一. 技术合作模式及参考因素
- 二. 合作开发模式下的知识产权问题
- 三. 技术许可模式下的知识产权问题
- 四. 《技术进出口条例》修改对涉外技术许可谈判的影响

一、技术合作模式及参考因素

为了开发和获取新的技术、能力和市场，成长型公司和成熟企业都有必要建立合作伙伴关系。但在讨论具体技术合作时，应基于哪些因素来确定适合公司的合作模式；

- 合作目的：开发 or 技术引进？
- 合作基础：是否有技术积累、背景知识产权。
- 附加价值：是否意图通过对外合作开发过程中提升研发能力。
- 成果需求：是否需要完整知识产权、不受限制的使用及后续改进。
- 项目要求：开发周期、成本、节点进度。
- 风险考量：知识产权侵权风险、产品责任风险等。
- 合作地位：双方的技术实力、投入、关系以及成果的最终使用范围等。

技术合作的的常见模式

技术许可

- 许可方有权处置的技术；
- 知识产权归许可方所有；
- 被许可方在许可范围内实施，并支付许可费；
- 改进知识产权实施受到限制；

可能涉及的协议：保密协议、技术许可协议、技术服务协议

合作开发 (无背景知识 产权许可)

- 合作方共同出资；
- 合作方联合开发，当事人按照约定的计划和分工，共同或分别承担设计、工艺、试验、试制等工作；
- 新知识产权由合作方共有或一方专有但许可合作方在许可范围内使用；
- 后续改进、知识产权的实施不受限，可进行许可，价值利用形式多样；

可能涉及的协议：合作备忘录、保密协议、合作开发协议、产品责任协议

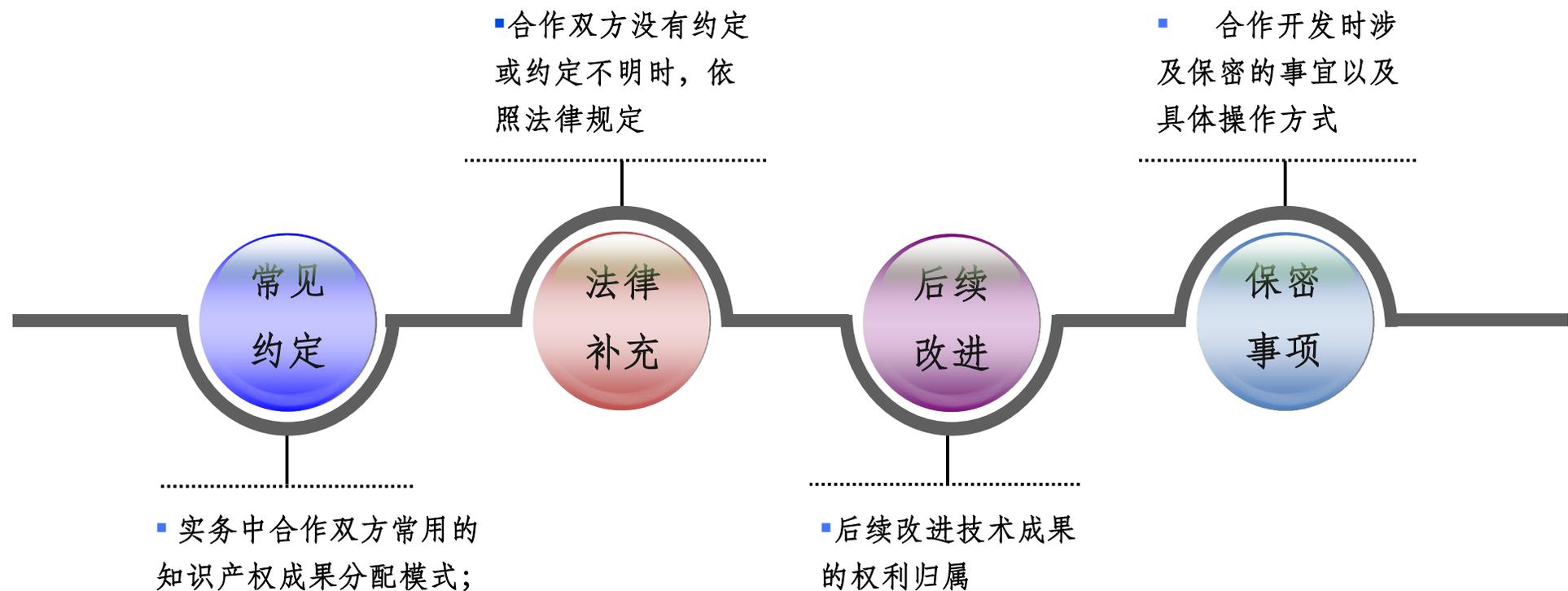
合作开发 (含背景知识 产权许可)

- 合作方共同出资；
- 合作方在一方或双方背景知识产权基础上联合开发，当事人按照约定的计划和分工，共同或分别承担设计、工艺、试验、试制等工作；
- 新知识产权由合作方共有或一方专有但许可合作方在许可范围内使用；
- 新知识产权的实施依赖于背景知识产权，知识产权的使用会受到限制；

可能涉及的协议：合作备忘录、保密协议、合作开发协议、背景知识产权许可协议（如就背景知识产权需单独收取许可费用）、产品责任协议

二、合作开发模式下的知识产权问题

- 合作开发合同是当事人各方就共同进行研究工作所订立的技术开发合同。合作开发成果的归属、使用及收益等在进行合作开发之前，合作方应充分考虑以下事项以便符合各自的合作目的，并避免后续的纠纷。



二、合作开发模式下的知识产权问题

- 1. 知识产权归属约定的几种常见情形：

- 知识产权共有、不受限制；

- 知识产权分区域共有：

区域内拥有完整的知识产权，使用不受限制，区域外基于合作方的许可范围受限制的使用；

——难题：如何与合作方跨区域协同进行专利申请（通过优先权转让？）

知识产权共有的情况下，建议就专利申请单独签署《合作申请专利协议》，约定专利申请方式、专利/论文申请前的通知义务、专利申请及维护费用承担主体，共有专利放弃的流程等；

- 知识产权归一方所有：

基于合作方授予的许可范围受限制的使用知识产权。

二、合作开发模式下的知识产权问题

- 2.法定权利归属及收益分配（原则：意思自治，兼顾公平）

- 《合同法》第三百四十条、第三百四十一条，《专利法》第十五条以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条、第二十一条，均规定原则上以当事人约定为准。

- 除当事人另有约定的以外

- 申请专利的权利，属于合作开发的当事人共有。

- 专利权，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利，收取的使用费应当在共有人之间分配。

- 技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，依照交易习惯仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利，包括当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密，并独占由此所获利益的权利。

- 自行实施专利或使用技术秘密，但因其不具备独立实施专利或者使用技术秘密的条件，以一个普通许可方式许可他人实施或者使用的，可以准许。

二、合作开发模式下的知识产权问题

- 3. 后续改进的权利归属

——原则：约定优先（基于互利原则）

- 《合同法》第354条规定

当事人可按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果~~的分享办法~~，**没有约定或约定不明，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。**

- “互利原则”的理解：

——非改进方**不得限制**改进方使用所改进的技术

——非改进方**不得要求**改进方将其自行改进的技术**无偿提供**给自己

——非改进方**不得要求**改进方将其改进的技术**以非互惠性的方式转让**给自己

——非改进方**不得无偿独占**或**无偿与改进方共享**该技术的知识产权

二、合作开发模式下的知识产权问题

➤ 建议

——合作方可以通过**合理对价共享**改进方的知识产权，可约定购买选择权（实现改进成果共有）。

——双方应基于**互利原则**，约定实施后续改进的技术成果分享办法，避免落入**非法垄断技术、妨碍技术进步**的情形而导致约定无效。

二、合作开发模式下的知识产权问题

• 4. 保密事项

合作双方在洽谈项目之初应签订保密协议，确定保密信息范围、载体，传输方式，双方可接触保密信息的人员范围等，并规定违约责任。具体可归纳为：

➤ 1) 涉密人员管理

合作双方应明确涉密的人员范围，并与涉密人员签订保密协议，并定期举办商业秘密培训。

制定商业秘密保护制度，约束涉密人员的行为，比如：

——使用涉密信息应履行登记手续；

——涉密电子文档、数据按规定途径和要求使用、流转等；

——离开工作岗位前应及时下线工作账户，或设置电脑锁屏等；

——未经授权不得登陆授权账户。

二、合作开发模式下的知识产权问题

➤ 2) 涉密区域管理

应标识涉密区域，门口张贴涉密区域标志，涉密区域限制外来人员参观、访问、考察；涉密重点区域实行进出登记和保密告知，设有门禁隔离设施，涉密区域进入需要获得许可。

➤ 3) 涉密信息管理

对商业秘密按照重要性实行分级管理；

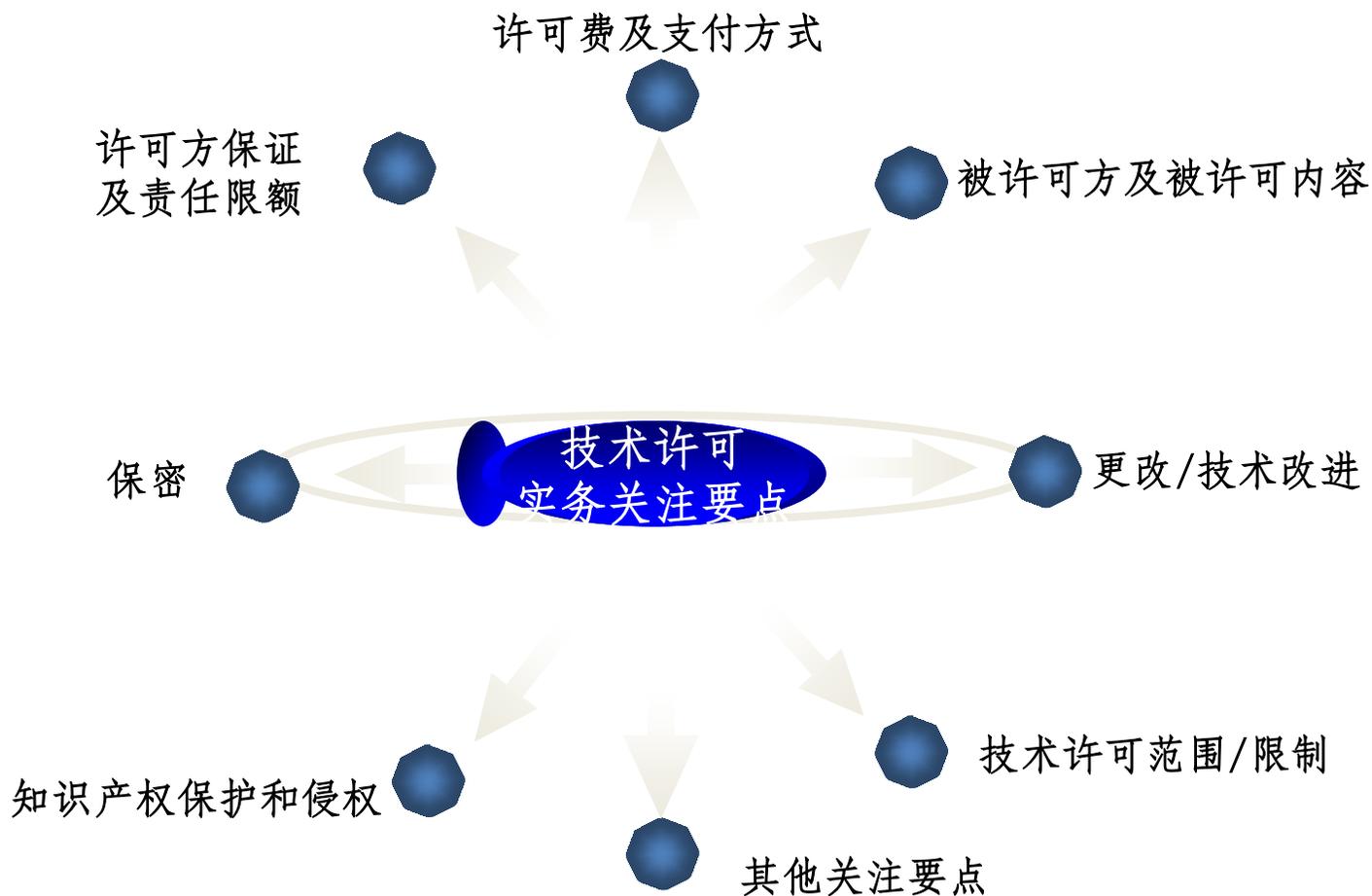
应确保IT环境的安全，对设备、数据库和各类应用系统及其账户实行权限管理，按照岗位职责或特定工作事项设定权限；

涉密信息应存储于企业授权的存储设备和应用系统中；

收发涉密数据应使用唯一出入口，不得流转至不相关的人员或系统。

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 技术许可合同是合法拥有技术的权利人，将现有的特定的专利、技术秘密的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同，包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。
- 在进行技术许可之前，合作方应充分考虑以下事项以便达成的技术许可合同或技术许可条款符合各自的合作目的，并避免后续的纠纷。



三、技术许可模式下的知识产权问题

- 1.被许可方及被许可内容:

被许可方:

- 被许可方集团公司中是否有其他主体可能使用许可知识产权?
- 如有,许可方是将权利直接许可给被许可方中的其他主体,还是由被许可方给予分许可?

被许可内容:

- 被许可的主要知识产权是什么?(对所许可的技术/知识产权要有清晰的界定,避免对许可技术/知识产权描述不清而引起纠纷)
- 被许可方是否需要获取其他知识产权以便能够从该许可中获益(如配套的技术权利,如工装模具相关等技术权利)?
- 有什么专有技术或机密材料是被许可方被允许去使用的?建议在技术资料清单中列明;
- 是否存在不属于许可方的知识产权?如存在,许可方是否有权对其进行许可?
- 如果知识产权由许可方和他人共同享有,许可方是否有权对该权利进行许可?
- 对技术许可合同中涉及的专利进行尽职调查(权属情况、法律状态、有效期、专利权稳定性、备案记录等)

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 2.许可范围：
 - 时间性（许可期限）、地域性
 - 内容：开发、制造、销售、售后维护等
 - 许可性质：独占许可、排他许可、普通许可
 - 可否转让、可否分许可、可否撤销等

知识产权的使用是否受限于：

一个或多个特定使用领域/范围

一个或多个特定区域

一个或多个品牌/产品

三、技术许可模式下的知识产权问题

• 3.更改/技术改进

- 改进的类别有哪些？（例如：强制性/自愿性技术改进）
- 技术改进/更改的管理流程（CMP）；
- 技术改进成本（如特殊模具）的承担主体？
- 不跟随技术改进导致许可方成本增加（许可方同时也是许可零件供货方的情况下）被许可方是否需向许可方补偿？
- 对于改进的知识产权，谁将享有权利？
- 双方应基于互利原则，约定实施后续改进的技术成果分享办法（避免落入非法垄断技术、妨碍技术进步的情形而导致约定无效）
- 如果约定共有，建议单独签署合作申请专利协议，约定专利申请的方式、专利/论文申请前的通知义务、专利申请及维护费用承担主体，专利放弃的流程等；
- 改进技术的实施是否依赖于许可技术？

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 4.许可费及支付方式

- 常见的许可费收取方式:

方式1: 一笔总付许可费 (lump sum) ;

方式2: 分期提成许可费 (基于销量) ;

方式3: 一笔总付许可费+分期提成许可费

方式4: 分期提成许可费+许可费下限;

方式5: 一笔总付许可费+分期提成许可费+许可费下限;

方式6: 分期提成许可费+许可费下限+许可费上限;

方式7: 一笔总付许可费+分期提成许可费+许可费下限+许可费上限;

- 如果是分期支付许可费, 何时支付?

- 计算许可费的依据? 许可费计算基数、许可费率、销售/生产数据等;

- 在许可期间内, 为保证被许可人提供计算许可费的真实数据, 应当在合同中允许许可人随时检查被许可人有关许可产品制造和销售的账目信息 (被许可方应保留完整记录和账目) 。

- 被许可方是否须达到某一销售指标或其他目标? 如未达到指标会有何后果? (如: 丧失许可的排他性或终止许可或支付最低许可费)

- 逾期付款的利息是多少?

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 5. 知识产权保护和侵权
 - 第三方侵权许可技术IP:如发现第三方侵犯许可技术知识产权,对侵权人追责是由许可方还是被许可方负责?(结合不同许可类型,被许可方有权单独、共同或在经许可人明确授权后提起诉讼)
 - 独占许可的被许可人可以向人民法院提起诉讼;
 - 排他许可的被许可人可以和许可方共同起诉,也可以在许可方不起诉的情况下自行提起诉讼;
 - 普通许可的被许可人经许可方明确授权,可以提起诉讼。
 - 谁来承担上述费用?在技术许可合同中,最好对发生纠纷后提起诉讼的主体以及诉讼费用承担的主体。

三、技术许可模式下的知识产权问题

- ▶ 侵犯第三方知识产权的责任：对于被许可方使用许可技术导致侵犯第三方知识产权，许可方是否会给予被许可方补偿？在被许可方进行抗辩时是否提供必要的支持？

——民法典第八百七十四条：受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人或者许可人承担责任，但是当事人另有约定的除外；

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 6. 保密

- 许可方/被许可方应当将哪些信息作为保密信息？保密期限是？
- 约定保密信息的使用目的，存储和接触保密信息的控制要求等；
- 许可方是否同意被许可方为特定目的（委托加工制造商为加工生产、工程服务提供商提供技术服务）而向第三方在签署保密协议且在为实现前述目的的必要范围内披露保密信息？

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 7.许可方保证及责任限额

——许可方是否做出如下保证：

- 拥有许可技术知识产权的所有权或有权进行许可
- 许可知识产权不会侵犯第三方权利
- 保证所提供技术资料的完整、无误，能够达到约定的目标；（作为被许可方：争取在技术许可协议中达成具体、明确的指标要求）
- 保证不会违约向第三方许可本许可合同项下的许可标的（针对独占和排他许可）；
- 产品责任（设计缺陷）及其排除情形（如因更改、装配、匹配造成的）

——许可方是否设定责任限额？

三、技术许可模式下的知识产权问题

- 8.其他关注要点

- 许可方会提供被许可方怎样的支持和培训？何时提供？以附件形式明确；
- 许可方需交付的技术资料有哪些？何时提供？以附件形式明确；
- 许可方转让许可技术时，被许可方是否有优先受让权？
- 如果允许分许可，分许可的收益如何分配？
- 被许可方违约导致合同终止。作为被许可方应如何设置违约责任条款？
- 许可方违约导致合同终止：被许可方有权在原有的许可范围内继续使用许可知识产权，并无须支付分期提成许可费
- 为应用许可技术进行生产，是否涉及许可方工装模具的共享或授权使用，如果涉及，费用如何分摊？
- 涉外技术许可需遵守《技术进出口管理条例》(禁止进出口/限制进出口/自由进出口的技术)
- 判断是否涉及特许权使用费的海关申报？



特许权使用费完税
申报

四、技术进出口条例修改带来的影响

- 1.修改后的法律适用
 - 《技术进出口条例》作为规范技术进出口行为的特别规定，对于技术进出口合同优先适用，但《技术进出口条例》中将第24条、27条、29条删除后，涉及外国企业的技术转让/许可合同的相关内容，就需参照作为一般法的合同法的规定。
 - 合同法及相关司法解释中包含与《技术进出口条例》中第24条、27条、29条基本对应的内容，但并非都是《技术进出口条例》那样的强制性规定，而是赋予当事人协商的自由。

四、技术进出口条例修改带来的影响

- 2.侵犯第三方知识产权的责任--原24条

- 《技术进出口条例》原24条第3款：~~“技术进出口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任。”~~

影响较大，删除后中国法律体系中就没有许可方应承担第三方侵权责任的强制性规定。

- 合同法第三百五十三条：受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，**但当事人另有约定的除外。**
- 民法典第八百七十四条：受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人或者许可人承担责任，**但是当事人另有约定的除外。**

建议在谈判中结合双方合作关系、惯例以及风险承担的分配等理由，说服许可方接受就侵犯第三方知识产权承担一定责任。在许可合同中许可方应就不侵犯第三方知识产权进行陈述与保证，并约定侵犯第三方知识产权所产生的赔偿责任主体（可约定从许可费扣减的机制）。

四、技术进出口条例修改带来的影响

- 3.改进知识产权的归属—原27条

- ~~《技术进出口条例》原27条：在技术进口合同有效期内，改进技术成果属于改进方。~~
- 原27条明确规定了技术进出口合同的有效期内做出的改进技术属于改进方。故，该条款常被中国被许可方拿来争辩被许可方作出的改进应属于被许可方。实际上，该条款更应被解读为改进产生之时归属于改进方，但并不禁止随后双方以合理对价对所有权进行改变（例如双方可就各自改进知识产权约定购买选择权）。

该条款删除，确实会使中国被许可方就改进所有权与外方谈判时失去一个重要的砝码，但参考《合同法》329条以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》仍然包含非互惠或非对等交换改进技术的禁止性条款，原27条删除并不会对谈判的最终结果产生非常实质性的影响。

四、技术进出口条例修改带来的影响

• 4. 限制性条款—原29条

- 删除了原29条，~~“技术进口合同中，不得含有下列限制性条款：（一）要求受让人接受并非技术进口必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备或者服务；（二）要求受让人为专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的技术支付使用费或者承担相关义务；（三）限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术；（四）限制受让人从其他来源获得与让与人提供的技术类似的技术或者与其竞争的技术；（五）不合理地限制受让人购买原材料、零部件、产品或者设备的渠道或者来源；（六）不合理地限制受让人产品的生产数量、品种或者销售价格；（七）不合理地限制受让人利用进口的技术生产产品的出口渠道。”~~

影响相对较小：尽管原29条规定了技术进出口合同中不得包括的限制性条款，但《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》基本包含了上述限制性条款，且也属于强制性条款，故原29条的删除并不会对技术许可/转让谈判产生实质的影响。

-
- 感谢聆听
-