

涉军企业系列解读 — 投融资项目知识产权尽职调查

作者：李亦璞 | 李英 | 卢茂源

近年来，伴随着技术转型以及实现强军目标的迫切需求，涉军企业得到蓬勃发展，资金需求也日益增加。然而，考虑到涉军企业的特殊性，针对涉军企业的投融资项目中的法律尽职调查的难度较大，其中，涉军企业的技术性和保密性往往是外部投资机构进行尽职调查时的最大障碍。众多投资方因为担心技术门槛高、不透明性强所带来的潜在法律风险而对投资涉军企业持有谨慎态度。

鉴于此，在处理涉军企业投融资项目时，迫切需要解决与技术和保密密切相关的知识产权尽职调查问题，本文整理汇总了涉军企业常遇到的国防专利的特点、调查难点以及非专利技术的调查困境，并且有针对性地提供了破解涉军企业投融资项目的知识产权尽职调查难题的策略。

一、国防专利的特点和尽职调查的难点

（一）国防专利的特点

国防专利是指涉及国防利益以及对国防建设有潜在作用需要保密的发明专利。作为具有保密要求的涉及国防领域的专利，其主要具有如下特点：

第一，专利文件具有保密性。国防专利需要保密，包括专利的文本，审查过程、权属流转、实施情况等均不予公开。

第二，权利流转和实施具有限制性。国防专利仅可在被批准的前提下向国内的中国单位和个人转让，并且许可他人实施也受到严格的限制。

第三，审查和代理机构具有特殊性。国防专利由国防专利机构受理和审查，国防专利的代理只能由国防专利机构指定的代理机构负责。

鉴于国防专利的以上特点，在投融资项目中对其合规性、技术/商业价值等的调查均比较困难。

（二）国防专利的尽职调查难点

如前所述，国防专利的申请及审查过程不公开，相关信息仅刊登于《国防专利内部通报》¹。因此，

¹ 《国防专利条例》第二十八条 国防专利机构出版的《国防专利内部通报》属于国家秘密文件，其知悉范围由国防专利机构确定。

投资方无法通过公开途径核实国防专利的法律状态，涉军企业亦有权不对于相关文件进行披露。因此，涉军企业的国防专利当前是否处于有效状态，其当前权属、转让、以及许可情况均无法由投资方独立核实。

另外，由于国防专利文本不公开，投资方也无法基于专利文本确定相应专利的具体保护范围和技术方案，无法对权利稳定性、技术价值、专利与涉军企业的主营业务的相关性进行独立核实。

二、涉军企业非专利技术的尽职调查难点

（一）尚未申请专利的技术的可专利性和价值的分析存在困难

对于涉军企业的尚未申请专利的技术，在尚未确认其是否涉密以及具体密级的情况下，无法确定其是否能够申请普通专利或国防专利²，因此，投资方难以对于此等技术的可专利性和实施前景作出判断。同样，对于基于与他人的技术合作产生的技术以及二次开发产生的技术的专利前景、专利性质以及权属等也存在不确定性。

（二）基于保密原因，技术合作以及商业活动中的知识产权问题难以确认

根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审〔2008〕702号文）规定，军工企业的涉密财务信息对外披露应采用代称、打包或汇总等方式脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在泄露国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照规定向国家相关主管部门或者证券交易所申请豁免披露。

以上规定虽然是针对财务信息的披露管理制度，但技术合作开发、采购、销售产品、提供技术服务等过程中的知识产权信息的获取同样会受到影响。在无法获知涉军企业与其供应商及下游客户之间的技术合同的主要内容特别是知识产权相关约定的情况下，投资方难以准确把握被投涉军企业的知识产权的全面情况。

三、涉军企业知识产权尽职调查的策略要点

尽管存在前述难点，但投资方仍应在知识产权尽职调查过程中与涉军企业积极沟通，尽量在不涉密范围内获取更多信息，并且针对涉军企业主张豁免披露或进行脱密披露的情况，在分析相关证明材料的合理性的基础上尽量在如下方面获取更多信息。

（一）知识产权资产确认

首先，对于被投涉军企业提出要求豁免披露的信息项目，可以请被投涉军企业提供国家有关主管部门针对豁免披露信息的书面确认资料，这里的国家有关主管部门包括例如国防科技工业局、中央军委装备发展部等。对于可能涉及知识产权资产的公开招标合同、或者部分不涉密邀请招标合同进行审核。

其次，被投涉军企业应当提供其普通专利的全面信息。涉军企业的普通专利包括按照普通专利申请的专利以及国防专利解密后的普通专利，由于此类专利不涉密或已经不再涉密，因此投资方可以要求被投涉军企业提供相关专利的准确信息，包括能够通过公开途径核实的信息以及专利权人掌握的不公开的信息，例如专利档案及未经备案的专利许可情况等。另外，对于处于申请中的普通专利申请，可以考虑要求申请人对于其中与核心技术相关的专利申请是否有被转为国防申请的风险作出说明和初步判断

² 《国防专利条例》第四条 涉及国防利益或者对国防建设具有潜在作用被确定为绝密级国家秘密的发明不得申请国防专利。

3。

再者，被投涉军企业应当提供其国防专利的基本信息。虽然国防专利的具体内容涉密，但投资方仍有理由要求作为被投方的涉军企业在不违反相关规定的前提下向投资方披露其拥有的国防专利的非涉密的基本信息，例如专利的数量、名称、法律状态、申请日、缴费情况等，以便借此对企业的知识产权资产情况作出整体判断。

（二）国防专利的合规调查

作为涉军企业的知识产权尽职调查的重点，即便在被投涉军企业不提供国防专利文件具体信息的情况下，其仍应对申请、转让、许可等过程是否存在合规风险作出如下说明。

首先，对于作为国防专利提交申请的发明，应当出具能够证明其委托了指定代理机构进行代理的证明。

其次，说明国防专利中许可他人实施专利行为的合规情况，例如提供隐去敏感信息但能够证明被许可方无权分许可的许可协议，以及外国主体作为被许可人时的相关部门的审批材料等。

最后，对于与他人共有的国防专利，应当提供共有方的基本信息以及能够证明双方关于权利行使原则的约定。

（三）知识产权价值和侵权风险的调查

根据知识产权对于投资项目的整体影响，投资方还可要求被投涉军企业针对其专利，特别是投资方无法获知确切信息的国防专利的稳定性、先进性、产品对应性、以及非专利技术的可专利前景等作出基本说明，在不涉及秘密信息的情况下提供关于知识产权价值的基本说明，以及核心产品的自由实施分析结论等。

四、结语

相比于其他项目，涉军企业投融资项目的知识产权尽职调查更为困难，但也更为重要。建议投资方根据实际需求出发，在确保不违反相关法律法规的前提下获取更多有效信息，方可未雨绸缪地规避风险，更限度地获得商业利益。总之，涉军企业的知识产权尽职调查虽然困难重重，但是找到合理的切入点终究能够策略性地化解难题。

³ 《国防专利条例》第十一条 国防专利机构定期派人到国务院专利行政部门查看普通专利申请，发现其中有涉及国防利益或者对国防建设具有潜在作用需要保密的，经国务院专利行政部门同意后转为国防专利申请，并通知申请人。普通专利申请转为国防专利申请后，国防专利机构依照本条例的有关规定对该国防专利申请进行审查。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

李亦璞

电话： +86 10 8516 4128

Email: yipu.li@hankunlaw.com

李英

电话： +86 10 8524 5882

Email: ying.li@hankunlaw.com