



漢坤律師事務所

# 汉坤法律评述



融贯中西 · 务实创新

2017年3月3日

## 药品技术合同纠纷系列谈（一）：技术开发还是技术转让？

廖荣华 | 朱敏 | 叶俊鑫

通过收购或者药品技术委托（合作）开发来丰富自己的产品管线已经成为越来越多药企的选择，药企之间或者药企与药品研发机构之间的相关法律纠纷与日俱增，其中在纠纷类型上技术合同纠纷占有较大比重。由于药品技术合同纠纷不但涉及医药领域的技术问题，还涉及到药品审批和监管领域的行政管理法规，相关纠纷往往存在相当复杂的事实和法律争议，对争议各方、法官和律师都具有相当的挑战。为此我们结合汉坤在医药健康领域的法律服务经验，并在广泛收集和深入研究最高院、各地高院以及知识产权法院关于各类药品技术合同纠纷案例的基础上，对其中部分主要争议点和司法裁判观点进行了梳理和总结，请业内大咖和法律同道指正。

### 一、 合同的性质认定

根据我们的观察，目前医药领域内技术合同的名称可谓五花八门，常见的有合作合同、转让合同、技术合作合同、技术转让合同、技术委托开发合同、技术服务合同、技术咨询合同等等，但合同的具体内容却经常与合同名称并不匹配。这不仅给合同双方自己的实际履约造成了很多实际困扰，例如对合同定性、合作目标甚至具体条款在理解和认识上的误差；在很多发生纠纷诉诸法院后，也让法官十分为难，需要花费很多时间先去定性系争的到底是什么合同。

我国《合同法》及最高院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下称“**技术合同司法解释**”）不但有针对技术合同的一般规定，而且针对技术合同的不同类型也有相应的规定。法院在审理技术合同纠纷时首要工作就是认定案件所涉技术合同的性质，从而确定需要适用的法律规范。因此，在司法实践中关于药品技术合同的性质争议成为此类纠纷的首要争议，而其中最常见的问题是判断涉案合同究竟是技术开发合同还是技术转让合同。

就药品技术开发合同和药品技术转让合同，我们梳理了以下主要区别点：

|        | 药品技术开发合同  |   | 药品技术转让合同   |
|--------|---|---|--|
| 定义     | 当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同，其中又包括技术合作开发合同和技术委托开发合同                      |   | 合法拥有技术的权利人，包括其他有权对外转让技术的人，将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人，或者许可他人实施、使用所订立的合同                |
| 适用法律   | 《合同法》总则、分则第十八章第一节和第二节，技术合同司法解释第一部分和第二部分   |   | 《合同法》总则、分则第十八章第一节和第三节，技术合同司法解释第一部分和第三部分  |
| 主要特征   | 1、合同标的技术具有创新性，不包括在技术上没有创新的对现有产品的改型、工艺变更、材料配方调整以及对技术成果的验证、测试和使用；2、在订立合同时当事人尚未掌握该技术 |   | 1、合同标的技术与专利、专利申请或技术秘密相关，不包括尚待研究开发的技术成果或者不涉及专利、专利申请或者技术秘密的知识、技术、经验和信息；2、在订立合同时当事人已掌握该技术 |
| 主要权利义务 | 委托开发合同：受托人从事研发行为，委托人支付研发经费和报酬   | 合作开发合同：双方共同从事研发行为，按约定分享技术成果               | 让与人交付技术成果，受让支付转让费或使用费  |
| 技术成果归属 | 委托开发合同：如无约定，申请专利的权利属于研发人  | 合作开发合同：如无约定，申请专利的权利双方共有，一方不同意申请专利，其他方不得申请 | 一般无技术成果归属相关的条款，通常转让前归属让与人，转让后归属受让人   |
|        | 如无约定，当事人均有使用和转让技术秘密成果的权利  |   |  |
| 技术风险负担 | 如无约定，因无法克服的技术困难导致研发失败的风险责任由双方合理负担   |   | 因技术成果给付型的特征，让与人应保证技术完整、无误和有效   |

## 二、典型案例探讨和裁判规则归纳

### 1. 南京瑞年百思特诉南京京华生物

在南京瑞年百思特制药有限公司与南京京华生物工程有限公司技术开发合同纠纷一案[(2015)宁知民终字第35号]中，瑞年公司作为甲方与京华公司作为乙方签订了《技术转让合同》，约定乙方

受甲方委托进行普拉洛芬滴眼液（单剂量）的技术开发，并就技术开发费的支付、技术研发和注册申报工作的进度安排、风险负担等事项进行了明确约定。之后，经过 1 年多时间的研发，甲乙双方对包装材料选择问题的分歧导致了该合同未能完全履行。

一审和二审人民法院都将涉案合同的性质作为该案的争议焦点之一，并进一步认为虽然涉案合同的名称是“技术转让合同”，但是结合该合同中关于合同目的、双方权利义务、费用支付方式等条款的约定和双方履约情况可知，在合同签订之时所涉普拉洛芬滴眼液的生产配方和工艺尚未形成，仍待对其进行研究开发，不属于现有技术的范畴，所以涉案合同的性质应认定为技术开发合同。

## 2. 石家庄欧华天勤诉新兴同仁和南京威尔曼

在石家庄欧华天勤医药有限公司与新兴同仁药业有限公司、南京威尔曼药物研究所有限公司技术转让合同纠纷一案[(2013)粤高法民三终字第 616 号]中，同仁公司作为受让人与转让人欧华公司、担保人威尔曼公司三方签订了《技术委托（开发）合同》，约定欧华公司向同仁公司转让“奥拉西坦”原料药、小容量注射剂和胶囊剂仿制技术，并对该技术的内容、资料交接、工艺交接、提交技术资料申请生产批件、费用支付方式等作出了具体的约定。随后，在工艺交接并验证欧华公司前期研究成果的小试阶段，双方对于小试结果是否成功发生争议。

一审法院认为涉案合同是在欧华公司前期研究成果基础上，就后续开发、工业化生产和生产批件报批服务等方面的权利义务进行约定的技术合同，并援引了《最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知》第 32 条的规定，即“当事人将不同类型的技术合同内容合订在一个合同中的，应当根据当事人争议的权利义务内容，确定案件的性质和案由，适用相应的法律、法规”，以及第 35 条的规定，即“转让阶段性技术成果并约定后续开发义务的合同，就该阶段性技术成果的重复试验效果方面发生争议的，按照技术转让合同处理；就后续开发方面发生争议的，按照技术开发合同处理。”结合前述事实，一审法院进一步认为该案属于对阶段性技术成果的重复试验效果发生的争议，所以应按技术转让合同处理。

二审法院支持了一审法院的结论，但是论证的过程有所不同。通过援引《合同法》第 330 条和技术合同司法解释第 17 条和第 22 条，二审法院认为如果合同标的是转让在订立技术合同时就已经存在的现有的、特定的技术，属于技术转让合同；如果合同标的是开发在订立技术合同时尚未掌握的技术，则属于技术开发合同。结合较短的工艺交接期限等事实，二审法院进一步认为涉案技术属于现有的、特定的技术，故而涉案合同的性质应认定为技术转让合同。

## 3. 裁判规则小结

从上述案例和相关法律规定可见：

- (1) 药品技术合同的名称对于合同性质的认定并无决定性影响。在药品技术合同约定的权利义务与其名称并不匹配的情况下，法院一般根据合同约定的权利义务确定合同的性质，从而适用相应的法律规定；
- (2) 区分技术开发合同与技术转让合同的标准在于涉案技术是否为现有的、特定的技术；
- (3) 在当事人将不同类型的技术合同内容订立在同一合同中的特殊情况下，如当事人在合同中约定转让阶段性技术成果和后续开发义务，法院将根据发生争议部分的合同内容的性质确定适用的法律规定。

### 三、合同性质区分的意义及合同起草和履行的建议

由于药品技术开发合同和技术转让合同在技术标的本身的特征、技术风险负担和技术成果归属方面存在显著差别，正确区分两种合同的性质，对各方履行合同义务有重要指引作用，有利于减少纠纷发生后双方协商解决纠纷的难度，减少诉讼中的不确定性。

实践中合同的具体名称难免会对合同性质判断产生先入为主的影响，为避免各方因纠纷涉诉后合同性质认定错误而对各自利益产生的不利影响，在合同起草的过程中首先应根据商业合作背景和框架准确确定合同名称。此外，由于《合同法》和技术合同司法解释赋予了当事人诸多可自由约定的内容和空间，各方应根据缔约地位尽可能周全和详细约定可以争取的权利。

就具体的合同起草和履行而言，我们建议：

1. 对于一项现有的技术成果，建议签署技术转让或许可合同，而避免与对方签署技术开发合同。因为根据技术合同司法解释第九条，以现有技术成果作为研发标的与他人订立委托开发合同收取研发费的，对方有权基于欺诈要求变更或撤销合同；
2. 对于一项尚未掌握的待研发技术，则应避免与对方签署技术转让合同，因为技术转让合同中让与方应保证技术的完整和有效，涉诉后一旦法院未能将其准确性为技术开发合同，即便因客观技术困难导致交付技术成果失败，让与方仍有可能被认定为违约而承担相应责任，而无法要求与受让方共同承担技术风险；
3. 对于转让阶段性技术成果并约定后续研发义务的，合同名称表述为技术转让及后续开发合同可能更为准确；
4. 对于技术难度高和风险较大的技术开发项目，研发方可争取将主要义务定位为给付研发行为而非给付技术结果，对于研发失败的风险约定好分担比例而非简单地概括约定为共担风险；
5. 委托方如欲争取技术成果归属，则应在合同中明确约定，否则专利申请权将默认归属于研发方；
6. 对于技术转让合同，受让方通常会在此基础上进行创新和改良，后续改进的技术成果如何分享也建议进行明确约定。

## ● 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法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤 **廖荣华** 律师（+8621-6080 0990; [andy.liao@hankunlaw.com](mailto:andy.liao@hankunlaw.com)）或 **朱敏** 律师（+8621-6080 0955; [min.zhu@hankunlaw.com](mailto:min.zhu@hankunlaw.com)）联系。