

再谈商业项目中的知识产权问题 — 以技术出海场景为视角

作者：吴丽丽 | 卢茂源

在当前复杂的地缘政治环境背景下，中国科技企业的出海面临前所未有的挑战。一方面要应对多个技术领域来自各国的出口管制方面的关注与限制，另一方面存在积极寻求技术输出、将长期积累的技术优势快速转化为经济价值的迫切需求。在这一背景下，科技企业在技术出海过程中如何合理运用、保护技术成果以及基于技术成果形成的各类知识产权，应对知识产权风险，成为需要予以关注并迫切解决的问题。

得益于多年来的快速科技发展以及全球化程度的加深，中国科技企业的知识产权积累和风险防范意识都已大幅加强，多数企业已建立起较为完备的风险预警体系和颇具规模的全球专利布局，也不乏在海外处理知识产权纠纷的经验。但长期以来，中国企业在跨境科技项目中更多的是向海外直接销售产品或向国内引进外国技术，技术出海的经验仍然相对较少。

无论是单纯的向外技术转让/许可，或是通过在海外单独或与外方合作设立研发、生产中心等模式将技术及产品转移至海外，都不可避免地面临技术转让/许可、合作/委托开发、知识产权的申请/维护、侵权风险应对、项目的合理妥善履行、以及项目终止后的知识产权保护等问题。本文试从项目的实施角度出发，通过对项目过程中可能涉及的具体知识产权问题进行简单盘点以寻求整体的应对思路。

一、知识产权的整理

技术出海项目通常起源于企业对已有技术的输出和转化需求，因此准确划定相关技术的知识产权范围并在此基础上确定输出、定价和保护的方式是确保项目顺利开展的前提。项目所涉及的知识产权并不等于企业的全部知识产权，甚至也不等于企业在某一个细分技术领域中的全部知识产权。为开展项目需要，需要从知识产权类型、价值、相关程度及应用场景、以及权属等多个维度出发整理与项目相关的已有知识产权，再根据整理的结果确定具体的技术输出方式、定价和计费模式以及保护原则。

（一）评估知识产权的价值及与项目的相关程度

首先，确定相关知识产权范围。需要基于项目的标的和技术目的，拆解其中可能涉及的具体产品、整体技术方案以及核心技术要点，参照企业现有的知识产权分类标准和成果，从已有的知识产权中划定可能用于项目的知识产权范围。并可以根据知识产权在项目中的专用程度，将其划分为专用于本项目的知识产权和可以共用于多个项目的知识产权。

其次，评估相关知识产权价值。对于经识别认为可能与本项目相关的知识产权，特别是专利，可以通过对其进行细化的标签梳理和概括性的描述等方式初步判断其价值分级，并从商业、技术、法律等维

度综合评估具体的价值。

最后，在初步确定相关的知识产权的价值和与项目相关程度后，可以结合项目目的对于技术输出的方式、后续改进的必要性以及权属、和相关知识产权在计算费用等方面进行适当安排。例如，在技术许可项目中，常见将专用知识产权的许可作为浮动费用的计算基础而将共用知识产权的许可作为基础费用的一部分的方式。

（二）理清已有相关知识产权的权属

由于技术出海项目通常并非仅涉及单一技术，而是整套的技术解决方案，其中既可能涉及独属公司的核心知识产权及基础知识产权，也可能包括与第三方合作开发、委托开发的知识产权以及供应商直接提供的技术。因此，在技术出海项目，特别是汽车等可能转移整个技术平台的领域的项目中，需要明确已有相关知识产权的权属，对于涉及第三方的知识产权，在对外转移的过程中从以下角度出发予以关注。

首先，确定可能涉及的第三方知识产权的范围。梳理可能与出海项目相关的第三方技术合作，根据相应协议和合作过程明确相关知识产权的权属及使用安排，基于必要性考虑对具体的知识产权进行检索并确定其实际的应用情况，评估在出海项目中使用相关知识产权是否存在针对该第三方以及他人的侵权风险。

其次，根据梳理结果确定此等知识产权在出海项目中的使用方式。对于需要使用的第三方知识产权需要获得合作方的相应许可，并明确在项目中约定此等情况以及费用支付和责任的承担。另外，建议根据必要性，可考虑采用替代或规避方案并补充相关技术的知识产权布局，避免项目的后续推进受到掣肘。

（三）根据应用场景和知识产权类型进行归纳

考虑到在技术输出后的知识产权的运用、进一步研发、保护、申请维护等问题，除对价值及相关性进行判断并梳理知识产权的权属之外，还有必要根据知识产权的类型以及在项目中的具体应用场景进行进一步归纳，判断知识产权的受保护程度、保密必要性及保密难度，以便针对性地安排相应知识产权的出海策略，选择转让、许可或技术服务等适当方式。

从知识产权的类型上划分，出海的知识产权既包括授权专利、专利申请等专利技术，也包括软件著作权、技术秘密以及部分实际上可能已不符合技术秘密条件的非专利技术。从相关知识产权在项目中具体的应用场景来看，既可能包括相关技术的底层算法、产品所引用的材料、具体结构和控制、产品的制造方法等涉及生产设计方面的核心技术，也包括加工工艺流程、加工设备以及配套的软件和质量控制相关技术等管理维护的配套技术。

二、知识产权的布局

对于开展深入技术合作的出海项目，除已有的知识产权之外，还会包括基于项目产生的共同合作开发或由合作方独立开发的前景知识产权、对已有技术的补充布局产生的知识产权、基于项目推进过程中新发现问题而研发产生的技术成果相关知识产权、以及为应对风险而进行的知识产权防御性布局等。

（一）知识产权布局的基本策略

1. 针对已有技术的进一步挖掘

随着项目的推进，对于已有技术的运用可能会超出最初的理解范围，并且也会逐步发现已有专利布局存在的不完善之处。例如，可申请专利的技术方案未充分挖掘、原有的专利申请地域无法覆盖出海后的相关区域、以及随着项目推进导致原本希望以技术秘密保护的技术方案需要转以专利的方式进行保护等情形。在这种情况下，可以考虑从实际获得保护的原则出发，对于已有的技术进行进一步的补充挖掘，提炼出可以进行专利布局的具体方案，尽快开展补充布局。

2. 基于项目成果的知识产权布局

无论是技术转让/许可，或是多方合作设立生产或研发中心，都会在项目的海外落地过程中产生新的技术方案。这些方案既可能是基于合作方在项目中的进一步研发产生，也可能是由双方合作完成产生，或是己方基于对项目的理解形成了新的并非应用于出海项目的技术方案。对于这些技术方案，可以基于双方在相关协议中的权属约定开展相关的布局工作。

3. 基于专利分析的知识产权布局

为了尽量确保不因技术出海而导致知识产权侵权风险以及专利布局的不足，建议在项目实际开始前即针对性地对于在相关区域的竞争对手和项目合作伙伴的专利布局和产品及技术方案进行分析。通过梳理其核心技术点以及专利布局的特点并相应地开始着手进行知识产权布局，做到知己知彼，避免在发生争议时没有有力的应对武器。

（二）布局过程中的考量因素

首先，应当综合考虑符合自身利益的权属约定策略。在开展技术合作的过程中，对于基于项目产生的知识产权，通常会选择双方共有或者一方独有另一方获得使用许可的方式。共有通常会更有利于技术的使用期限、后续研发、转让及许可、以及维权等方面更具优势，但会增加在技术挖掘、申请、维护等方面的成本。特别是在海外项目中，知识产权的申请及维护的成本很高，对于不涉及未来核心技术研发方向的知识产权选择获得由对方持有，通过许可进行实施的方式也是可考虑的安排。

其次，不能忽视跨国技术开发过程中的技术进出口问题。无论是中国，还是美国、欧洲等主要技术出海的目的地均有自己的技术出口管制相关规定，对于涉及外国主体共同研发、外国发明人参与研发的技术方案，以及在外国产生的技术方案专利申请等都需要注意避免引起技术管制问题。例如，需要符合相应地区的专利申请保密审查、获得许可证的技术出口要符合相关规定等。对此，一方面需要中国科技企业持续关注海外项目产生的技术是否可能会触发管制风险，同时也要明确并调控参与研发的人员以及研发工作的完成主体以及完成的地点。

（三）设立海外主体作为知识产权中心成为可选项

为了避免因技术出海或海外知识产权布局带来的技术管制风险，对于出海的中国科技企业而言，在新加坡等地设立海外主体作为知识产权中心或海外研发中心目前已逐渐成为很多科技企业考虑的选择。中国科技企业可考虑以该主体作为知识产权中心持有核心技术的所有权，可以分散、规避海外研发、知识产权布局活动中涉及的技术管制风险，也有助于进一步向中国境内主体以及海外合作伙伴或主体转移技术，实现知识产权全球化布局及商业方面的合理规划。

三、风险应对的攻与防

（一）攻防兼备地应对专利侵权风险

作为预判专利侵权风险的有效手段，进行 FTO 分析几乎是必选动作，科技企业通常也有丰富的相关经验，在此不再赘述。然而，实践中企业对 FTO 工作的理解经常存在的一些误区，导致风险预防效果大打折扣。针对海外的 FTO 工作，首先，应当准确把握应关注的技术重点，在对技术的全面分解和重点筛选的基础上，理解重要的核心技术并针对性地开展检索和分析，避免因盲目地进行大规模 FTO 耗费大量的成本并失去明确的目标而导致无法有效应对风险。其次，应当在发现风险后应及时跟进应对措施，即使存在侵权风险难以规避、目标专利难以无效的情况，也应评估重大的侵权风险影响，积极考虑对应的反制措施。

另外，降低专利侵权的风险不仅应当被动防御，更应当考虑储备更多的专利武器。在海外知识产权的布局上投入更多资源和精力，通过在自有技术以及合作项目的相关领域拥有知识产权优势可以有效起到威慑作用，降低涉诉风险。

（二）技术秘密的泄露及侵权风险

与国内项目的技术秘密保护不同，技术出海过程中面对商业秘密问题时，不仅要防止自身的商业秘密的泄露，更要避免因侵犯合作方的商业秘密而被卷入海外的商业秘密侵权诉讼。企业要在建立完善的信息管理系统和保护措施及制度的前提下，准确梳理项目相关的技术秘密、根据技术秘密的重要性以及保密的难易程度针对性地对自身的商业秘密进行分级管理，同时着重加强参与海外项目的员工的管理和培训，监督员工在入职、在职、离职的整个流程，结合所在地区的相关法律规定，预防在海外侵犯他人商业秘密的风险发生。

四、项目的妥善履行

技术出海项目的成功与否，不仅取决于双方能否达成合意并展开合作，更取决于项目能否在合作期间具体落地、实施，即项目的履行情况能否达到预期。这通常是最难控制但也最容易在项目开始之初被忽视的环节。实践中，由于履行的障碍而引发争议导致项目失败的情况屡见不鲜。特别是跨国的争议解决复杂且周期漫长，陷入要求对方合理履约的争议通常即意味着项目推进的失败。因此，从项目涉及知识产权的角度出发，预先设计合理的履行标准并严格执行，是确保项目顺利完成的重要方式。

（一）明确合理的交付标准

作为技术输出方，对技术的交付的时间和条件、方式及范围都应当做出明确约定并按约定严格执行。关于交付时间和条件，可以根据技术标的做出不同的约定，专利的技术通常在协议生效后即完成交付，但对于专有技术、技术服务等，通常还需要考虑是否需要根据项目进展分批交付，并以对方支付相应时间节点的费用为前提。关于交付的方式及范围，可基于保密等方面的考虑合理限制，比如对软件的交付可根据项目实际情况确定能否提供源代码，或是仅提供接口等。

（二）技术支持的限度

在合理限度内提供必要的技术支持是技术提供方通常应当承担的义务，但过度的技术支持会造成技术输出方的负担，特别是对于出海合作而言，技术支持的成本是不能忽视的考虑因素。而且，需要提供过度的技术支持可能也是由于合作方自身研发、生产能力不足等原因所致，对于此等情况下的技术支持更应当进行合理的限制。

首先，需要明确技术支持所要达到的效果以及无法达到预期效果时的处理方式，明确协调机制保证能及时调整技术支持的具体方案及支持程度。其次，应当对于技术服务设定必要的上限，将技术支持控制在特定的时长、次数以及方式。第三，明确技术支持的成本承担、支付费用的原则，对于超出必要限度的免费技术支持要求，应当有权拒绝或收取相应费用。

（三）防止合作方的怠于履约

考虑到技术出海项目的复杂性，合作方的履约能力受多方因素的影响，甚至可能存在技术接收方在获得技术后故意拖延履约的情形。对此，应当明确双方的履约标准以及无法履约时的处理原则。例如要求对方如期达到能够实施技术的相应条件，保证获得必须的行政批准和其他手续等，对于经过合理交付技术指导后仍无法达到约定的产量和销售目标的情况，通过设定阶梯费率、调整计费标准、提前终止协议等方式保护权益。

五、在项目终止后的知识产权保护

在项目终止后，相应的技术可能已经被对方掌握，如何有效保证项目的结束，防止对方侵犯或不当使用知识产权也是技术输出方必须考虑的问题。

首先，从防止侵权的角度出发，除严格要求对方执行技术资料和相关设备、半成品、产线等的销毁、返还等义务之外，还应当采取合理的保密措施，避免对方在项目终止后获取在项目期间不对其公开的技术秘密。其次，对于项目终止时的库存商品的销售、回购以及售后服务等过程中的技术使用做出明确约定，并做好项目终止后的审计工作，避免对方通过过度囤货的方式不当继续使用己方知识产权。

六、小结

综上，在技术出海项目中，除了针对交易各方关注的知识产权问题进行尽职调查以及通过合理的协议条款进行约定之外，还应当充分考虑项目执行过程中可能面临的实际知识产权问题。中国科技企业应当从项目的筹划阶段直至项目结束全程对于知识产权问题予以关注，确保技术成果能够得到合理的开发、保护、运用，在尽量避免出现争议、发生风险的同时实现利益的最大化。

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：

吴丽丽

电话： +86 10 8516 4266

Email: lili.wu@hankunlaw.com