

# 技术类知识产权权属问题研究

○ 冯晓青<sup>1</sup>, 陈锬崎<sup>2</sup>

(1. 中国政法大学 知识产权法研究所, 北京 102249; 2. 中国政法大学 法学院, 北京 102249)

**摘要:** 技术类知识产权的权属确定是对其进行使用、处分、交易的基础,是在技术交易过程中进行风险防范的第一道防线。通过界定技术类知识产权的内涵、特点,讨论权属判断时可能会涉及的权利主体,梳理实践中存在的技术类知识产权权属问题,结合相关的法律规定、法院裁判和理论研究,可以发现技术类知识产权权属问题存在的风险,并采取相应的防范对策。

**关键词:** 技术类知识产权; 权属问题; 职务技术成果; 技术开发合同

中图分类号: D913.4

文献标志码: A

文章编号: 1672—1012(2019)04—0058—09

## Research on the Ownership of Technical Intellectual Property

FENG Xiaoqing<sup>1</sup>, CHEN Siqu<sup>2</sup>

(1. Intellectual Property Institute, China University of Political Science and Law, Beijing 102249, China;

2. Law School, China University of Political Science and Law, Beijing 102249, China)

**Abstract:** The determination of the ownership of technical intellectual property is the basis for its use, disposal and transaction and the first level of defense against the risk during the technical trading. By defining the connotation and characteristics of technical intellectual property rights, this paper discusses the rights subject that may be involved in the judgment of ownership, and sorts out issues concerning the technical intellectual property rights in practice. By studying some relevant legal provisions, court decisions and theoretical research, it also comes up with some measures to prevent the risks against technical intellectual property rights issues.

**Key words:** technical intellectual property rights; ownership; service technical results; technology development contract

技术类知识产权的权属问题解决的是技术类知识产品的权利归属和义务承担的问题。由于技术类知识产权涉及的领域具有专业性,所保护的对象创新性强,风险和收益高,在实践中如果不注重权属问题防范,可能会出现难以判断、解决的纠纷,继而影响技术交易,引发合同乃至侵权风险。故有必要对

其进行深入研究,进而提出风险防范对策。

### 一、技术类知识产权

在对技术类知识产权的权属问题进行研究之前,有必要先明确其内涵和特点。

#### (一) 技术类知识产权的内涵

收稿日期: 2019-05-10

基金项目: 国家重点研发计划资助项目“科技成果与数据资源产权交易技术”(2017YFB1401100)

作者简介: 冯晓青,男,中国政法大学教授,中国政法大学知识产权法研究所所长,中国政法大学无形资产管理中心主任,博士生导师,法学博士。

陈锬崎,女,中国政法大学法学人才培养模式改革实验班硕士生。

### 1. 技术类知识产品

研究技术类知识产权,首先要掌握其保护对象,即技术类知识产品的内涵。理解技术类知识产品的含义可以从两个方面入手:一个是“技术类”,这个限定突出该类产品产生于科学、技术领域,由具有专业知识的人员或团队研究开发而成,具有技术属性;另一个是“知识产品”,即该产品不是有形财产,而是无形的智力劳动成果。

目前在实践中与“技术类知识产品”相似的概念有“技术成果”和“科技成果”。<sup>①</sup> 根据相关规定可知,该类成果的特点主要包括:其产生来源于对科学知识和信息的运用,通过专业人员、团队进行技术开发而得,具有技术属性和实用价值。

### 2. 技术类知识产权

技术类知识产权是由技术类知识产品产生的专有权利。在了解了技术类知识产品的内涵后,可以对技术类知识产权进行界定:是指在科学、技术领域内,技术类智力创造成果的完成人、所有人依法享有的专有权利,主要包括专利权、技术秘密权、计算机软件著作权、植物新品种权、集成电路布图设计权等专业技术性较强的知识产权。

#### (二) 技术类知识产权的特点

技术类知识产权作为知识产权中的一类,除了具备一般的知识产权所有的无形性、专有性以及法定性等基本的属性外,还具有自己的特点。

#### 1. 专业性和复杂性

技术类知识产权的保护对象是技术类知识产品,该产品主要通过科学研究和技术开发活动产生,需要拥有专业技能的科研人员应用专业知识进行研发和评估,通常需要配以专门的研发设备和环境,有时还会有多人分工,组成专门的团队共同进行研发,具有高度的专业性和复杂性。在技术类知识产权

纠纷案件中,不具备相关知识的人很难对相关案件的技术事实进行认定和判断,进而作出审理。<sup>②</sup>

为了更好地解决因技术类知识产权的专业性和复杂性所引发的问题,我国在立法和司法上采取了一些措施。刚生效的《最高人民法院关于调查官参与知识产权案件诉讼活动的若干规定》就体现了对技术类知识产权该特点的应对。根据其规定,人民法院在审理复杂的技术类案件时可以安排技术调查官参与。技术调查官可以就案件所涉的技术性问题以及调查的方法等,提出自己的看法和建议。<sup>③</sup> 技术调查官是掌握一定科学、技术知识和能力的司法辅助人员,他们的参与能够让法官对于案件的技术性事实和问题有更明确的了解,提高法官审理该类案件的效率和准确性。

#### 2. 创新性和先进性

技术类知识产品的发展和更迭依靠创新,紧随着科学技术的发展步伐前进,由于其具有创新性,与之相关的新型、疑难案件较多,对审理的要求也比较高。立法的调整经常会落后于技术的发展步伐,法官在审判时也容易出现没有相应的法律或案例可以参照的情况。

#### 3. 高风险和高收益

技术类知识产品的研发通常需要投入较多的成本,研发时间长、研发难度大。随着科学技术的发展,目前多数科研活动都不是一个人单独完成的,而是由一个团队有组织地、持续地进行的,这类项目的设立和推进要承担很大的科研失败风险。但同时该类知识产品通常具有较高的应用价值,若能顺利地投入市场得到推广和使用,能给权利人带来巨大的经济利益,在立法和实践中要对其风险和收益进行合理的分配。

① 《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》指出《合同法》第十八章所称技术成果,是指利用科学技术知识、信息和经验作出的产品、工艺、材料及其改进等技术方案,包括专利、专利申请、技术秘密和其他能够取得知识产权的技术成果(如植物新品种、计算机软件、集成电路布图设计和新药成果等)。

《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二条第一款规定:本法所称科技成果,是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

② 最高人民法院成立了专门的知识产权法庭,负责审理技术类知识产权纠纷案件的二审,即表明该类知识产权案件的特殊性和复杂性。

③ 《最高人民法院关于调查官参与知识产权案件诉讼活动的若干规定》第六条第一款规定:参与知识产权案件诉讼活动的技术调查官就案件所涉技术问题履行对技术事实的争议焦点以及调查范围、顺序、方法等提出建议等职责。

## 二、技术类知识产权权属

技术类知识产权的权属问题解决的是技术类知识产品的权利归属和义务承担问题。由于技术类知识产品具有高度的专业性和复杂性,研发需要投入的成本比较大,涉及的人员和单位多,可能对技术类知识产品主张权利的主体也比较多。

### (一) 技术类知识产权的主体

#### 1. 个人

个人是技术类知识产品的直接创造者,对其知识成果享有最直观的权利。由研发者单独完成的技术类知识产品上凝聚了个人的智力劳动、资本投入和专业知识,个人对其享有专有的权利。在职务技术成果创造和技术合作开发、委托开发中也需要每个研究人员的参与,在一定条件下该类技术成果的权利可能归研究人员个人所有。

#### 2. 单位

有一部分技术类知识产品是由单位组织完成的,代表的是单位的意志,并由其承担责任,这类产品的权利自然归属于单位。另外,在实践中经常出现由单位组织个人完成或者个人在履行职务的期间或者利用单位的资源完成的知识产品,此时就涉及职务技术成果的权属,也包括单位和个人的权益分配问题。<sup>①</sup>

#### 3. 国家

部分技术成果涉及国防、电力、航天等国家安全或民生利益,是由国家投入财政资金到法人机构开发或者由国家设立的科研机构完成的,在判断这类成果的知识产权权属问题时还要考虑国家、单位和个人的权利问题。

### (二) 技术类知识产权权属确定的意义

技术类知识产权的权属确定,旨在明确相关权利人之间的法律关系,是技术类知识产权保护、使用和处分的基础,是防范知识产权纠纷和风险的第一步。若权属约定不明或者存在争议,不仅会阻碍技术类知识产品投入使用和推广,在之后的技术成果交易和使用中还可能引发合同风险和侵权风险,不仅不利于这类知识产权的有效利用,而且可

能损害相关权利人的利益。故有必要对权属确定时可能存在的问题和风险进行研究。

## 三、实践中常出现的技术类知识产权权属问题

由于技术类知识产品涉及的主体多、法律关系复杂,在对部分技术类知识产权进行权属确定时可能会遇到权属认定困难、权利分配不公等问题。在实践中经常出现的技术类知识产权权属问题主要包括以下三种类型:

### (一) 职务技术成果的知识产权权属问题

在考虑职务技术成果的权属分配时,需要结合不同种类技术成果的创造难度、产生方式、责任承担以更好地安排其归属,注意平衡好单位与职工之间的利益。结合目前的实践来看,还要特别注重保护职工的权利。关于职务技术成果如何认定的问题,在《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)、《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)、《中华人民共和国促进科技成果转化法》等多部法律中都有所规定,在此主要讨论职务发明创造和职务作品的认定问题。

#### 1. 职务发明创造的知识产权权属问题

综合《专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《专利法实施细则》)的相关规定可知,判断一个发明创造是否属于职务发明创造有以下两个标准:

(1) 是否为执行本单位的任务时完成的发明创造。根据《专利法实施细则》规定,执行本单位的任务所完成的发明创造包括:一是在本职工作中作出的发明创造。在判断一工作是否为本职工作时应参考工作人员的职务内容、责任范围和工作目标来确定,科研人员在所学专业领域内的技术成果不能一概认定为职务发明创造。<sup>[2]201</sup>二是履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造,这主要是指根据单位的要求,工作人员在完成单位短期或临时下达的工作任务时作出的发明创造,如为特定目的而临时设立的研究小组作出的发明创造。三是退休、调离原单

① 根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二条第一款规定,职务科技成果是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务,或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。

位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其所在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。<sup>①</sup>在实践中,对于认定一项发明创造是否为职工履行单位任务所作出的,存在较大的争议。在“中国人民解放军北京军区总医院诉李某专利权权属纠纷案”中,原告中国人民解放军北京军区总医院(以下简称解放军总医院)认为涉案专利“沉入式髓内扩张自锁钉”是其组织的科研项目的成果,属于职务发明创造,归医院所有。被告李某则主张自己的本职工作是医生,从未参与过科研中心工作,涉案的“沉入式髓内扩张自锁钉”是在原告专利的基础上的重大改进,是被告的非职务发明。法院最后结合被告的职务和原被告签订的《九七年度院科研课题协议书》,认定涉案专利的发明在协议书规定的期限和范围之内,是职务发明,归属于解放军总医院所有。<sup>②</sup>该案判决的一大依据是原被告所签订的协议书,这也是对单位和职工的一个启示。单位在指派可能会产生技术发明创造的任务给职工时,宜事先就研究范围、时间以及权属问题进行约定,以免日后发生争议。

(2) 是否为主要利用本单位的物质条件完成的发明创造。这里需要注意的是“主要”二字,即职工完成发明时利用的本单位包括资金、技术在内的物质技术条件,对于发明创造的完成是必不可少的一部分。如果只是少量利用单位的相关设备,不应该认为是职务发明创造,可以看成是单位对个人的帮助,也可由个人向单位缴纳一定的使用费或金钱补偿。

此外,依据《专利法》第六条第三款的规定,发明人和单位可以对“利用单位的物质条件完成的职务发明创造”的权属进行约定,发明人在依约向单位返还或缴纳一定的费用后,可以使该发明创造转变为非职务发明创造。这体现了法律对职工和单位意志的尊重,以及对职工个人进行创新活动的鼓励。

由于个人相对于单位来说通常力量比较

弱小,个人与单位之间的雇佣关系也使得个人容易受制于单位,因此要严把职务创造成果的认定关,处理好个人与单位之间的权利关系。《专利法》第七条特别强调“对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制”。另外,根据《专利法》第十六条的规定,对于职务发明创造,发明人虽然不能获得其权属,但能够基于其智力创造获得一定的奖励和报酬等物质回报,这体现了立法对个人智力创造的激励和保护,有利于科技创新和进步。这里需要注意的是,给予职务发明人相应的奖励和报酬是发明人所在单位应尽的义务,单位给予职工的报酬要合法、合理,且不得以任何理由变相免除该项义务。在“深圳市某照明工程有限公司等诉钟某职务发明创造发明人奖励纠纷案”中,再审法院认为某工程公司施行的《专利管理奖惩细则》第九条规定“专利奖励与报酬每半年度集中发放一次,集中发放日之前已离职的,专利奖励与报酬不对该发明人发放”实际上是给专利法所规定的用人单位应尽的给予发明创造人奖励与报酬的法定义务附加了条件。这一附加条件不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利,免除了某工程公司对于离职发明人应当履行的强制性奖励义务,应当认定无效。<sup>③</sup>

目前在实践中与职务发明创造相关的热点话题是高校职务科技成果的归属问题,为了激发科研人员的积极性,四川、湖北等地开展了高校职务科技成果的混合所有制改革,允许学校和职务发明人按一定的比例共享职务科技成果的专利权。对于该项改革的争议较大,一方面其赋予了研发者更多的权利,能够激励其投入科研,另一方面权利共享的方式也使得权利的行使变得更加复杂,在具体如何分配科研人员与学校之间的权利份额上也容易产生争议。当然,更重要的是,这里还涉及在我国《专利法》对于职务发明制度进行修订之前,这些试点的合法性问题的追问。<sup>④</sup>

## 2. 职务作品的著作权权属问题

① 参见《专利法实施细则》第十二条规定。

② 北京市第二中级人民法院(2003)二中民初字第9797号。

③ 最高人民法院(2017)最高法民申5030号。

④ 在我国《专利法》第四次修改过程中,一种观点即主张在职务发明专利权属问题方面,应当适当引入“约定优先”的制度,以充分地调动职务发明者的积极性和创造性。

依据《著作权法》规定,职务作品的著作权通常由作者享有,法人或者其他组织有权在业务范围内优先使用。但“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品”或“法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品”的著作权归属于作者所在单位。<sup>①</sup>其规定了著作权属于单位所有的几类特殊职务作品,其中包括了计算机软件等。这几类作品的创作通常需要比较大的资金投入以及专业的技术条件支持,对其进行推广使用所需要承担的责任也比较大,故立法将其归为单位所有。另外,依据该条款可知职务作品的著作权归属可由单位和作者以合同的方式约定。

目前在著作权领域内可以被划入技术类知识产权的主要是计算机软件著作权,对于计算机软件著作权归属问题除了上述《著作权法》的规定外,在《中华人民共和国计算机软件保护条例》(以下简称《计算机软件保护条例》)还有进一步的明确。该条例在利用单位物质技术条件并有其承担责任的软件之外,又补充了两种由单位享有著作权的情况,即“针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件”和“开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果”。<sup>②</sup>其中,在对一职工开发的软件是否属于“本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件”进行判断时,要结合作者的工作职责、任职期间、单位指派的任务等进行考察。在“津佳朋酒店管理有限公司北京分公司诉北京某科技有限公司计算机软件著作权权属纠纷案”<sup>③</sup>中,法院在认定涉案软件“天对酒店管理系统V2.0”软件的著作权是否归属于佳朋公司北京分公司时指出“××在佳朋公司北京分公司担任工程部经理期间,参与了从‘天对酒店管理系统V1.0’软件升级为‘天对酒店管理系统V2.0’软件的工作,并由××负责汇报。可见,××承担这一工作是接受佳朋公司北京分公司指派的任務。因此,‘天对酒店管理系统

V2.0’软件是职务作品,该软件的著作权归属于佳朋公司北京分公司。”

## (二) 技术开发合同中的技术类知识产权权属问题

技术开发合同是指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,包括委托开发合同和合作开发合同。<sup>④</sup>对于技术开发合同中技术类知识产权的权属确定,首先要考察当事人是否在合同中对相关问题进行约定,若无约定则需分不同情况、结合法律法规进行认定。对于技术开发合同中的技术类知识产权的权属问题,这里主要探讨专利权、技术秘密权和计算机软件著作权的法定归属。

### 1. 技术开发合同中的专利权权属问题

技术开发合同中专利权的权属问题,在《专利法》和《合同法》中都有体现。《专利法》第八条规定“两个以上单位或个人完成的发明创造,一个单位或个人接受其他单位或者个人的委托完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或个人为权利人。”

根据该规定首先可以明确,由两个以上当事人共同完成的发明创造,其专利申请权由双方共有。需要注意的是这里的“完成”指的是对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献,而不是仅提供了一定的帮助或者建议。在“魏某与北京富雷实业股份有限公司专利权权属纠纷上诉案”中,上诉人魏某(北京互联新网科技发展有限公司总经理)请求改判名称为“一种新型彩票切票单元”、申请号2012×××117.2的实用新型”的专利权归魏琦、北京富雷公司共有,主张“北京互联新网科技发展有限公司(以下简称互联新网公司)委托外籍专家马某作为特聘技术顾问,对涉案实用新型专利进行研究,针对北京富雷公司生产的即开型彩票自助机软硬件的评估内容,指出了软硬件存在的问题并给出改进建议,因此互联新网公司参与了涉案实用新型

① 《著作权法》第十六条规定。

② 参见《计算机软件保护条例》第十三条规定。

③ 北京知识产权法院(2016)京73民初第303号。

④ 参见《合同法》第三百三十条规定。

专利的研发工作,并做出了实质性的技术贡献”。一审法院审理认为上诉人魏某提供的证据不能证明互联新网公司实际参与了涉案实用新型专利的研发,互联新网公司聘请的外籍专家马某不是一个技术开发者,只是对现有的技术开发成果提出建议,单纯的建议不能算作是对发明创造的实质性贡献。二审法院则有相反的认识“互联新网公司及其聘用人员马某在与北京富雷公司合作研究即开型彩票切票机头装置过程中,针对该装置的技术问题,提供了明确具体的解决方案,该方案涉及的螺线管、弹簧等关键部件最终均写入了涉案实用新型专利权利要求。可见,马某在即开型彩票切票机头装置的设计、研发中,提供的并非单纯的技术建议,而是针对上述装置的技术特征给出了可行的技术内容……互联新网公司参与了研发工作,其为涉案实用新型专利研发的核心技术构思做出了必要的贡献。”该案在审查参与发明创造者是否做出了实质性贡献上提供了一个具体的标准,即针对相关技术问题提供的技术方案是否最终写入了专利权利要求中。<sup>①</sup>

合作开发的发明创造的专利申请权归当事人共同拥有,权利共有的情况下当事人容易因为权利分配和补偿的问题发生纠纷,影响到专利的申请和后续的使用与推广。因此,当事人之间最好能就专利申请由谁享有或者权利如何分配,以及补偿等问题事先达成一致。

关于委托开发完成的发明创造的权属问题,《合同法》第三百三十九条又有进一步的明确。<sup>②</sup>首先,委托开发合同的当事人可以在合同中约定委托开发完成的发明创造的归属,若无约定则申请专利的权利属于开发人。在委托技术开发过程中,委托人一般需要投入研究开发的经费和资料,予以受托人一定的帮助,给予其报酬,而受托方需要制定研究开发计划、统筹使用经费、进行研究活动,委托开发的知识成果中直接体现了受托方的创造性劳动,因此法律规定在没有约定的情况下由受托人,也即研究开发方享有专利权是合情合理的。在研究人取得特定发明创造专

利申请权的情况下,法律为了保护委托人的利益规定了委托人对他的免费使用权,以及在研究开发方转让专利申请权时,委托方可以优先受让该专利申请权。

## 2. 技术开发合同中的技术秘密权权属问题

技术秘密的一大特征是秘密性,即不为公众普遍知悉且不容易获得,<sup>[3]</sup>这一特性也决定了在对技术秘密进行权属分配时要特别注意防止信息泄露,切实保护相关权利人利益。

对于技术开发合同中的技术秘密权的归属问题,根据《合同法》第三百四十一条,<sup>③</sup>若当事人没有具体约定技术秘密权的归属,则先按照《合同法》第六十一条,由当事人就技术秘密权属问题达成补充协议,若当事人无法达成补充协议,则按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果依旧不能确定,当事人对此技术秘密均有使用和转让的权利,但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前,将研究开发成果转让给第三人。

要特别关注的是,依据相关司法解释,此处“当事人对此技术秘密均有使用和转让的权利”指的是当事人均有不经过对方同意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。当事人不得在未经对方当事人同意或追认的情况下,将技术秘密成果的使用权、转让权让全部让与他人,或者以独占或者排他使用许可的方式许可他人使用技术秘密。原因在于,这类处置行为涉及其他当事人的重大利益,因此应当经过对方同意。

另外,由于技术秘密的秘密性特点,为了保护委托人的利益,法律特意强调被委托的研究开发人不能在向委托人交付成果之前,将研究成果先转让给他人。

## 3. 技术开发合同中的计算机软件著作权权属问题

对于合作开发的计算机软件的著作权问题,《计算机软件保护条例》规定“由两个以上

① “魏琦与北京富雷实业股份有限公司专利权权属纠纷上诉案”北京市高级人民法院(2016)京民终547号。

② 参见《合同法》第三百三十九条规定。

③ 参见《合同法》第三百四十一条规定。

的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件,其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定”<sup>①</sup>体现了对当事人意思自治原则的尊重。对于无书面合同或者在合同未作明确约定权属的合作开发的软件,该条款将其分为两类处理:对于可以分割使用的计算机软件,当事人可以就自己的部分进行使用,获取收益。但是在行使权利时要尊重他人的利益,不能在未经允许的情况下将自己的权利扩张到整个软件上。对于不能分割使用的计算机软件,著作权由合作开发的当事人共同享有,而具体如何行使权利则由当事人协商一致决定。如果不能达成一致,任何一方都可以自由地行使除了转让权以外的权利,但所得收益要和所有的研究开发者共享。

对于委托开发的计算机软件的著作权权属分配问题,与委托开发的发明创造的归属相似,也是按照当事人的约定优先,若无约定则著作权归属于受托人所有的规定方式。

(三) 由财政资金形成的技术类知识产品的权属问题

科技创新是国家发展的重要驱动力,国家高度重视对科技成果研发和转化的激励。在涉及国防、航天、石化等关系到国家安全和民生利益的领域里,有许多技术类知识产品是由国家投入财政资金设立项目,研发而成的,在判断这类成果的权属问题时,要注意协调国家、项目承担单位和个人之间的利益关系。

我国现行科技领域法律法规主要将财政资金形成的技术类知识产权归属于国家和项目承担单位。依据《中华人民共和国科学技术进步法》第二十条的规定,除了涉及国家、社会重大利益外的财政性科技项目所形成的知识产权归项目承担者所有。<sup>②</sup>这是国家对项目承担单位的授权和让利,体现了国家对项目承担者进行技术创造的支持和鼓励,有利于调动更多的科研力量投入国家科技项目,激发技术创新。

但若技术成果研发完成后得不到充分的使用,那研发的投入将失去意义。为了促进项目承担单位对技术成果的保护、使用和推

广,保护国家利益和社会公共利益,该条第二款规定获得知识产权的项目承担者应该同时对该知识产权进行保护和使用、推广,并向相关机构报告应用的情况。如果项目承担者没有在合理的期限内对相关成果进行使用,则国家可以无偿实施该成果,或者授权他人实施。应当看到,项目承担者享有的知识产权不同于普通的知识产权。对于普通的知识产权,权利人对其享有一定的专有权利且没有在一定时期内必须实施的义务,但项目承担者的权利来源于国家的特别授予,既是权利也是义务,项目承担者应当履行对研发成果自主实施、许可他人实施、转让等义务,发挥研发成果的经济效用和社会效用,否则国家有权介入。

另外,由于该类成果由国家投资且通常关乎国家安全和民生问题,根据《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》,即使项目承担者依法获得了研发成果的知识产权,国家在有国家安全、利益和重大社会公共利益需要时,依然可以自己无偿实施或者许可他人实施相关成果。

#### 四、技术类知识产权权属问题的风险防范对策

技术类知识产权的权属问题直接影响后续权利的使用和实施,在技术类知识产权权属确定和交易时都应该特别注意可能会产生的权属纠纷以及对其可能会引发的风险进行防范。

(一) 技术类知识产权权属确定时应该注意的要点

在对职务技术成果知识产权进行权属确定的时候,要综合考虑个人与单位之间的关系、个人的技术研发与执行单位任务之间的关系、研发工作是否主要利用了单位技术条件、由谁对职务技术成果承担责任等问题。单位和雇员之间最好在劳动合同中对相关的知识产权权属问题提前进行约定,或者在发明创造者完成智力创造成果后针对其知识产权归属尽快达成相关的协议,以免在后续对技术成果进行使用和交易时产生纠纷,阻碍相

① 参见《计算机软件保护条例》第十条规定。

② 参见《中华人民共和国科学技术进步法》第二十条规定。

关成果发挥效用,甚至侵犯交易相对人的利益。

鉴于我国现行法律对于由技术开发合同产生的专利申请权、技术秘密权和计算机软件著作权等技术类知识产权的权属确定都尊重当事人约定优先,防范知识产权权属风险、保护权益最有效的途径是参与研发的当事人在合同签订时用具体详实的条款对权属问题进行约定,防范风险。以下针对在技术合同中如何具体约定技术类知识产权的权属,分类提出几点建议:

### 1. 专利申请权的约定

根据我国现行法律的规定,在委托开发技术合同中若没有约定,则申请专利的权利属于研究开发人。因此委托人若是想获得专利申请权,应力争在谈判阶段基于其资金、资料的投入获得这一权利,并在合同中写明。若在谈判阶段没有争取到专利申请权,也应该在合同中对法定的“优先受让权”进行细化约定,向相关机构报备自己在该项专利上的权利,以保护自己的合法利益,并便于之后行权。

在合作开发合同中,当事人若没有对知识产权权属问题的明确约定,则按照法律规定申请专利的权利为合作开发的当事人共有。权利共有的情况下,在专利申请和审查的各个环节,一旦涉及共有权利的手续,如提出专利申请、委托专利代理等,都需要经过全体共有人的同意和签字、盖章,这容易出现权利行使程序繁杂的问题。权利共有时也容易发生权益分配不公的情况,产生权利行使纠纷,影响后续对专利的使用和交易,损害某一方的利益。另外依据《合同法》第三百四十条最后一款,专利申请权共有时,若有一共有人不同意申请专利,则其他各方无法申请专利,这无疑会对相关技术的公开和使用造成一定的限制。因此最好能在合同签订时就对“专利申请权”的归属问题进行约定,如果将“专利申请权”归属于合作开发的某一方单独所有,要注意保证其他各方的利益,对其他合作开发者能够获得的补偿和后续对该专利能够享有的相关权利,如使用权或者优先受让权等进行约定。如果约定“专利申请权”共有,则要明确各方享有的具体利益以及发生纠纷

时的处理方式。

### 2. 技术秘密权的权属确定

按照《合同法》的规定,在技术开发合同中不能确定技术秘密权的权属时,当事人对此技术秘密均有使用和转让的权利。这种技术秘密权利共有的方式,容易在一方不知情的情况下发生技术秘密的泄露,损害相关当事人的权益。因此当事人宜在签订合同时就明确各方对于技术秘密的权利和义务,或者在技术秘密形成后尽快就其权属问题达成协议。最好不要采取技术秘密共有的方式,如果选择共有,则应当对当事人自己使用和许可他人使用技术秘密的条件和要求进行明确约定,尤其是要防止任何一方单方面公开技术秘密,以免造成技术秘密失去非公知性而不再受到法律保护。在“湖南中大冶金设计有限公司诉新疆某铝电有限公司著作权侵权纠纷案”中,原被告未在其签订的《技术合作开发合同》中对技术秘密权的权属进行明确约定,后因被告在自己的二期工程中使用了根据《技术合作开发合同》完成的享有技术秘密权的研究开发结果而产生了纠纷。法院最后认定被告对涉案技术秘密的使用行为不构成侵权。<sup>①</sup>

### 3. 计算机软件的著作权的权属确定

对于委托开发或合作开发的计算机软件,当事人宜在合同中对其著作权的归属进行书面约定。对于可以分割使用的合作开发软件,当事人可以在合同中明确各自研究开发和享有著作权的部分,以免之后因此发生争议。对于不能分割使用的合作开发软件,应当由当事人共同协商确定权利的行使方式以及利益的分配方式。

### (二) 技术交易时应注意的权属问题

#### 1. 许可方或者转让方是否为真正的权利人

在进行技术交易时,受让方或者被许可方要特别关注转让方或者许可方是否为技术类知识产品的真正的权利人。若转让方或许可方是法人单位,要特别关注该法人与员工的劳动合同中是否包含发明转让条款或者是否就知识产权归属另外达成相关的协议。尽管我国有职务技术成果相关的制度,但明确

<sup>①</sup> 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院(2017)新23民初59号。



约定知识产权权属条款更能确保所要交易的技术成果的权属,避免之后员工提出争议。

若要交易的知识产权是由转让方或许可方与他人共同合作完成的或者委托他人、受他人委托完成的,则要注意审查其与第三方的技术开发合同中是否明确了知识产权权属,对与知识产权权属分配相关的条款进行仔细的审查,避免在交易中因第三方主张权利而遭受损失。

## 2. 待交易的知识产权的权利状态

如果要交易的是专利,交易前要注意审查与专利申请和审查相关的文件,包括专利证书、专利说明书、专利申请文件等,审查时要特别关注许可方或者转让方是否为真正的专利申请人或专利权人、受保护的技术范围以及专利是否还处于有效的状态,有无保护期届满等情况。另外还要调查专利权人是否对待交易专利进行过转让、出质等可能会导致权利变更的处分。

对于技术秘密,要关注转让方或者许可方是否对该技术秘密采取了合理的保密措施,例如是否与可能接触到技术秘密的员工签订了保密协议,是否采取加锁或者密码等物理防范措施对其进行保密等,是否对涉密文件进行专门的分类整理和保护等,保证待交易的技术秘密的秘密性,防止因为交易过程中的技术秘密泄露而引发的风险。

## 五、结语

技术类知识产权具有专业性、复杂性、创

新性、高风险和高回报等特点,权属判断时涉及的权利主体多、关系复杂,对部分技术类知识产权进行权属确定时可能会遇到权属认定困难、权利分配不公等问题,在实践中经常出现的具体问题主要包括职务技术成果的知识产权权属问题、技术开发合同中的技术类知识产权权属问题和由财政资金形成的技术类知识产品的权属问题。针对技术类知识产权的特点和容易引发的问题,在技术类知识产权确权过程中宜达成具体的权属协议或条款,以防范之后可能产生的纠纷和风险,而在交易中要特别关注转让方或许可方是否为真正的权利人,注意审查与权属问题确定相关的合同和文件。

## 参考文献:

- [1] 吴寿仁. 科技成果转化若干热点问题解析(十四)——科研人员科技成果所有权探析[J]. 科技中国, 2018(7): 28-36.
- [2] 冯晓青. 知识产权法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2015.
- [3] 曹爱红. 职务科技成果所有权的法律归属研究[J]. 科技中国, 2018(5): 71-77.
- [4] 闫可荣. 关于技术引进企业知识产权权属风险的几点思考[J]. 法制与社会, 2012(9): 62-63.
- [5] 黄胜. 技术类并购交易知识产权尽调要点[Z]. 微信公众号“高杉LEGAL”, 2015-07-28.