

企业外包的知识产权风险

文/马锦德 (Douglas Clark)

编译/《法律风险观察》研究员 邵博

马锦德 (Douglas Clark)，路伟国际律师事务所上海代表处合伙人。国际商标协会 (INTA) 和亚洲专利代理协会 (APAA) 的会员，在知识产权领域经验丰富，在香港和中国大陆地区处理过 1000 余起专利、商标、版权和不正当竞争案件

近两年，有“世界工厂”之称的中国除了自身在消费品生产外包领域一马当先外，也吸引了越来越多的世界知名企业将产品研发等高新技术领域外包给中国当地企业。微软、摩托罗拉、德州仪器、惠普、IBM 等公司都已经开始在中国建立自己的研发机构并从事高科技产品生产。

与这种新现象一道而来的是相伴而生的风险。外国企业进入到相对陌生的中国市场，其商业和法律环境所产生的风险也很高。当企业需要将自己的核心技术转移给相关外包公司的时候，知识产权和商业秘密很容易被滥用从而使企业遭受损失。

全面了解高技术转让的法律风险以及中国的法律体系这时便显得尤为重要。

外商独资企业保护知识产权最容易

一般来说，选择外商独资企业可以避免知识产权方面的许多问题。外商独资企业具有一系列的优点，如投资者不需要与中方合作伙伴就诸如经营范围、员工人数、出口比率以及经营所有权等问题进行磋商，它的日常经营完全由其自身管理。

外国母公司对日常经营活动加强控制，也使得对知识产权的保护更加容易。在这种企业类型中，最应该注意的知识产权风险可能就是雇员非法挪用知识产权或者将商业秘密泄漏给竞争对手。

不过由于诸多条件的限制，合资企业成为许多外国公司采用的另外一种公司形态。从知识产权的角度出发，建立合资企业最大的风险就是在合资过程中，外方需要将自身的知识产权转移或者披露给中方合作者或者其母公司。

如果中方合作者是国有企业，这个风险就更值得关注。因为国有企业的生产仍然处于其所在行业主管行政部门的控制之下。如果国有企业上级的任何一个政府部门要求其分享已经被作为合资一部分的转让技术，那么中方合作者极有可能会将这一信息扩散出去。

因此，根据自身特点，选择适当的公司形式就显得非常重要。当然，在中外合资企业中，也可以通过事前的合同安排对技术转让给予一定的限制。

事前保护最重要

在中国经商，除去了解相关的知识产权法律法规外，对整个中国司法制度，尤其是民事诉讼制度加以了解和研究也是非常必要的。

如果稍加注意，就会发现中国民事诉讼法的规定使得对高技术专利和商业秘密的保护比较困难。例如，中国民事诉讼法让原告承担了很高的举证责任，即使原告提出了一个表面上看起来事实清楚的案件，原告也必须举出确凿的证据来证明。这就使得作为原告的外国公司证明其技术被侵犯或者商业秘密被滥用变得非常困难。而且在中国的民事诉讼程序中没有相关的证据开示制度，这也增加了证明的难度。

口头证据在中国法庭上也很少被采信，一旦案件起诉至法院，依赖推理或口头证据是非常困难的。因此所有在中国经营的企业都面临同样的一个挑战，即采取事前措施来保护知识产权，尽量保证所有的交易都能清晰并且适当的备有书面文件，从而在日后需要的时候能够加以证明。

此外，仲裁被认为是纠纷解决的首选方法，因此可以在事前合同中制定相应的仲裁条款。即使规定了仲裁事项，为了保证自己的利益不受损失或者承受最小的损失，也可以向法院或者其他权力机构申请诉前保全措施。

新技术转让须注意

外国公司寻求在中国进行技术外包的过程中，最关键的问题莫过于技术转让。中国的法律、规章以及实践层面经常在技术进出口问题上强加一些明显的限制。尽管近年来该制度已经开始放松，但保留了一些限制并值得技术转让者加以注意。

过去，旧技术转让规则在技术转让合同的内容方面规定了很多限制条件，而且还规定了严格的批准和登记制度。随着中国加入WTO，批准和登记制度已经得到了修改，在此影响下，许多先前繁琐的条文和实践已经得到了减弱或消除。

2001年12月10日发布的《技术进出口管理条例》（新技术转让规定）消除了大部分的干扰性准入限制。新技术转让规定根据进出口目的将技术分为禁止、限制以及允许三类。“禁止技术”不能被进口或者出口；“限制技术”只有得到批准才能进口或者出口；“允许技术”不需批准便可进出口，不过需要登记。

新技术转让规定还对“许可期限”问题进行了重大调整。根据新技术转让规定，期限不再严格地被限制为10年，而且当许可期限到期时，被许可人不再当然拥有继续使用被许可技术的优先延展权。

新的知识产权在公司运营过程中会不断产生。一旦出现，这些新权利都应该得到适当的保护。一个公司的产品开发经常是多方努力的结果，而每一方或许在这个产品中都拥有一定比例的知识产权。因此在最初的协议中确定各方知识产权如何分配是非常重要的，这也可以保证企业生产的持续进行。

在中国的法律规定中，是允许技术被许可方单方面做出技术研发和改进的，而且被许可方还可以拥有这些改进的知识产权。不过比较特殊的是，这些改进的所有权问题还需经过技术许可人承认才能加以明确。

相关链接：

《技术进出口管理条例》中规定的技术许可人禁止性义务

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；

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；

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；

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；

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；

不合理地限制受让人产品的生产数量、品种、或者销售价格；

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

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。