

贸易创新

跨国技术转移中的专利和相关法律问题 ——以绿色环保技术为代表行业

张乃根

中国是世界上的制造大国,但是,在经济全球化时代,“全球制造”(made in world)已开始替代“中国制造”(made in China)。随着产业链的跨国转移,任何技术创新都可能引起跨国技术转移,尤其是像绿色环保技术等新兴产业。跨国技术转移中的专利和相关法律问题是任何企业家都不可忽视的。

跨国技术转移的概念:中国法的界定和引进技术指南

技术转移,也称技术转让,是指“所有人将自己的技术转移给他人的法律行为”,主要是指专利等工业产权的许可使用,以及专有技术的转让。跨越国境的技术转移就是通常说的国际技术转移。根据联合国贸发会议1980年《技术转让国际守则》(草案)第1.4条,国际技术转让是指技术供应方与需求方之间跨越不同国境的技术交易,或者说,居住在或不同国家的当事人之间的技术转让。

中国《技术进出口管理条例》(2001年)第2条规定:“技术进出口,是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内,或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。”这种跨国民事行为通过技术交易当事人之间的合同关系体现。中国《技术进出口合同登记管理办法》(2009年)第2条规定:“技术进出口合同包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、专利实施许可合同、技术秘密许可合同、技术服务合同和含有技术进出口的其他合同。”

为了指导中国企业引进先进技术,中国政府不定期发布有关指南,如国家发展和改革委员会、财政部和商务部联合颁布的《鼓励进口技术和产品目录》(2011年版),包括鼓励引进的先进技术209项,鼓励进口的重要装备165种,鼓励发展的重点行业45类。其中有许多绿色环保技术、设备或行业。

中欧之间跨境技术转移的现状与趋势:以绿色环保技术为代表行业

绿色环保技术是一个宽泛的概念,大致包括三大类技术和行业:1. 清洁能源(太阳能、风能、氢能、生物质能、海洋能、水能、地热能、核能)的技术;2. 高效节能(新能源汽车、节能照明、节能建筑及建材)技术;3. 环境友好(煤的清洁利用、大气污染防治、废旧物回收综合利用、固体废物处理与处置、环境监测仪器、噪声与振动控制)技术。

近年来,中国政府鼓励引进的绿色环保技术很多,譬如,太阳能热发电设备的设计制造技术,风力发电用及环保型环氧树脂生产技术,新能源汽车专用关键零部件设计制造技术,核电锻件制造技术,火电厂脱硝工艺和装备技术,低汞型高效照明产品制造技术,污水再生利用膜材料生产技术,等。

欧洲各国在研发、利用绿色环保技术领域起步早,发展快,具有极强的技术优势和行业基础。譬如,在太阳能光伏领域,德国是在中国申请专利数量最多的欧盟国家。德国瓦克化学股份公司(Wacker)是全球领先的超纯多晶硅生产商,在中国投资十多年,在江苏省设立合资或独资企业,在上海建立技术中心和中华总部,申请了多项流化床反应器生产多晶硅的方法专利;瑞士的欧瑞康公司(Oerlikon)在上海外高桥保税区投资设立独资子公司,主营晶圆工艺设备、LED芯片制造设备,也申请了数十项硅基薄膜太阳能电池的产品或方法专利。

通常在中国的合资企业都涉及外方向中方转移一定的先进技术,而独资企业则由外方通过在中国申请专利得到保护,自己利用或许可在中国的其他企业利用。2013年8月初,中国与欧盟关于光伏产品贸易的重大争端宣告正式解决,其中德国等欧盟15国政府明确反对欧盟委员会对中国光伏产品征收惩罚性关税,起到关键作用,反映了德国等欧盟国家公司在中国投资及技术转移或利用的经济利益。

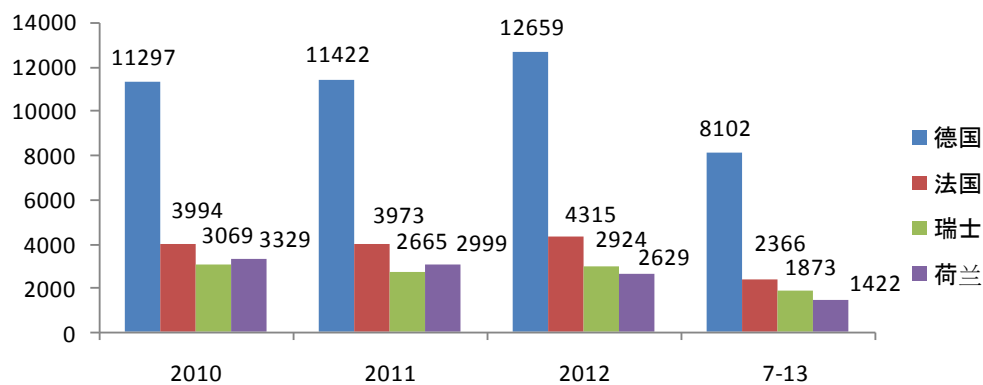
又譬如,在风能领域,德国西门子(Siemens)、德国瑞能(REpower)、丹麦维斯塔斯(Vestas)和西班牙歌美飒(Gamesa)都属于在中国申请风电专利的数量最多的十家跨国公司之列。其中西门子在上海设立风力发电设备和叶片两家独资子公司。德国瑞能与内蒙古重工业集团合资建立瑞能北方风电设备有限公司,在内蒙古生产低温型2兆瓦风机。丹麦维斯塔斯(Vestas)在天津、内蒙古设立多家独资的风电设备制造厂,并成立中国技术研发中心。西班牙歌美飒(Gamesa)也在天津等地设立多家独资风电设备制造厂及技术研发中心。这些投资及研发活动将先进的风电设备制造和安装技术等引进了中国。中国国内第一家自主研发和制造大型风电机组设备的华锐风电科技就是最先从德国引进兆瓦级风机技术,然后在此基础上进行后续研发。

再譬如,在核能方面,法国阿海珐(Areva)是在中国申请和授权专利最多的欧洲公司,并在中国投资设立了多家合资企业或独资企业,向中国企业转移有关核能利用技术。

总体上,以绿色环保技术为代表行业为例,中欧之间跨境技术转移主要通过投资方式在中国设立合资企业,向中方企业转移技术;也有中国企业直接向欧洲公司许可使用技术,并开展后续研发自主知识产权的技术。欧盟地区诸多绿色环保行业的跨国公司在华申请和获得有关专利表明,大量先进技术已经,并将继续向中国转移。

对于欧洲的中小型技术创新型企业,尤其是对绿色环保行业而言,将已在欧洲取得专利的公开技术向中国申请和获得专利,再向中国企业许可使用专利技术,可以得到加倍的经济回报。对于中国企业而言,应该像华锐风电那样,不仅要引进适合市场需求的技术,而且应在充分利用公开的专利技术上下功夫,创新引进方法,更注重后续研发。

图示1 在中国申请专利的前四位欧洲国家



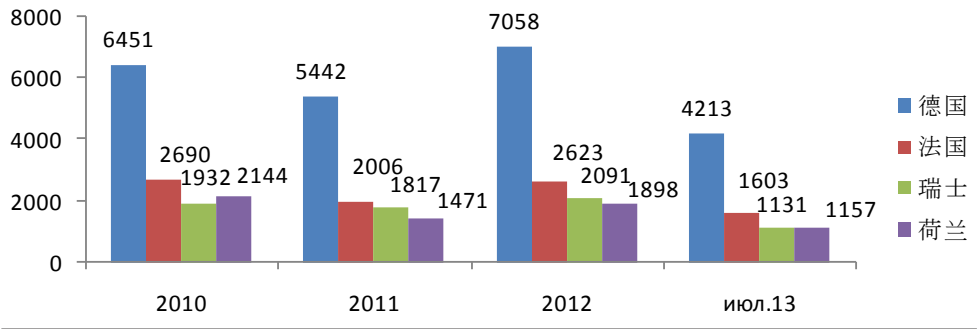
跨国技术转移中的专利问题

专利是向社会公开技术而获得有期限保护的独占利用权利,并且有着严格的地域限制。各国授予专利均具有独立性,因此,外国公司在中国转移专利技术的前提就是申请并获得中国专利。来自欧洲各国的中国专利申请和授权在一定程度上反映了在中国的专利技术转移情况。以2010年至2013年7月为例(分别见图示1、图示2)。

资料库：

《保护工业产权巴黎公约》于1883年3月20日在巴黎签订,1884年7月7日生效。巴黎公约的调整对象即保护范围是工业产权。包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称以及制止不正当竞争等。巴黎公约的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。1985年3月19日中国成为该公约成员国。(百度百科)

图2 在中国授予专利的前四位欧洲国家



在绿色环保技术领域,德国、法国和丹麦等欧洲国家在中国也具有类似的优势地位。根据中国知识产权局2013年8月8日公布的《战略性新兴产业授权发明专利统计报告》,2008年至2012年,节能环保、新能源和新能源汽车这三大绿色环保产业的授予发明专利量分别为42659、8259、4251件。其中2012年来自欧洲三个国家的授予发明专利在中国授权的外国所处地位如下:

表1 2012年 绿色环保产业在中国发明专利授权量国别排名 (前五位)

排名	节能环保	新能源	新能源汽车
1	日本	日本	日本
2	美国	美国	美国
3	德国	德国	韩国
4	韩国	丹麦	德国
5	法国	韩国	法国

根据世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》及其所纳入的《工业产权保护巴黎公约》有关规定,外国国民(包括自然人、法人)在中国申请、授予专利完全享有中国专利法及其相关法律法规等给予中国国民的同等待遇。这是国际通行的做法。也正是国民待遇使得外国人在中国必须“入乡随俗”,按照中国的法律法规获得和维护其权利。

就欧洲国家的公司在中国的专利技术转移而言,主要的法律障碍不在于专利申请和授权,而在于维权。通常在专利技术的转让合作中,外方许可中方使用的专利以在中国授权的保护范围和期限为根据。如果发生纠纷,尤其是中方的后续研发与许可规定不符,很有可能集中在外方的中国专利权利要求是否涵盖中方自主研发的技术特征这一问题上。

根据2008年修订实施的中国专利法第59条,“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”具有法律效力的中国最高人民法院2009年《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1至第5条对此进一步规定具体的适用,包括“权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的,人民法院应当以该从属权利要求记载的附加特征及其引用的权利要求记载的技术特征,确定专利权的保护范围”;“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”。

在具体案件中,这些权利认定问题会变得非常复杂。2013年6月21日由上海市第一中级人民法院一审判决的“诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案”([2011]沪一中民五[知]初字第47号)根据上述法律及司法解释,判定原告的中国专利权利要求保护范围不确定,因而无法认定被告的产品是否侵权。虽然该案不涉及绿色环保

的专利技术,也不是技术转让引起的纠纷,但是,对于了解在中国诉诸司法保护的复杂性是十分有用的。

可能由于这一原因,因此包括绿色环保技术领域在内的欧洲国家许多大公司在利用专利技术,多以独资企业方式进行,以免合作产生纠纷,或者将高端技术留在本国公司利用,而在中国则转让或许可利用中低端技术,或者干脆不申请专利,以技术秘密的方式加以保护高端或关键技术。譬如,中国2011年版技术进口目录鼓励引进风力发电用及环保型环氧树脂生产技术,其实更尖端的碳纤维技术至今还未向中国企业转让或许可使用。国内超长风电叶片所用碳纤维依赖进口。2012年10月复旦大学校长杨玉良院士领衔团队与上海石化合作独立研发出碳纤维,但是,能否用于超长风电叶片,还不得而知。

四、跨国技术转移中的相关法律问题

如在中国以技术秘密的方式保护发明创造,最大的问题是如何解决外方雇主与中国雇员的保密合同关系法。中国至今没有一部专门的《商业秘密保护法》,只有1993年颁布实施的第10条规定保护专有技术等商业秘密。2007年2月中国最高法院颁布《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第9条至第17条均与该第10条的适用有关,其中第11条(5)款规定雇主和雇员之间应“签订保密协议”。但是,还缺少进一步明确此类协议法定条件的法律法规。这也是造成包括欧洲公司在内外方在中国利用高端技术的商业秘密所担忧的法律障碍之一。

总之,跨国技术转移中的相关法律问题很多。目前和今后一段时间,欧洲公司在中国转移专利或专有技术,特别应关注与技术标准有关以及技术许可中的反垄断问题。2008年中国颁布并实施《反垄断法》。目前集中在企业兼并、价格协议等市场垄断行为,今后将逐步向技术许可有关反垄断措施发展。

资料库:《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第11条--

第十一条 权利人为防止信息泄露所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施,应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“保密措施”。

人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素,认定权利人是否采取了保密措施。

具有下列情形之一,在正常情况下足以防止涉密信息泄露的,应当认定权利人采取了保密措施:

- (一) 限定涉密信息的知悉范围,只对必须知悉的相关人员告知其内容;
- (二) 对于涉密信息载体采取加锁等防范措施;
- (三) 在涉密信息的载体上标有保密标志;
- (四) 对于涉密信息采用密码或者代码等;
- (五) 签订保密协议;
- (六) 对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求;
- (七) 确保信息秘密的其他合理措施。



张乃根
复旦大学法学院知识产权研究中心主任