

# 知识产权保护 and 违约责任风险防控

## ——以高校技术合同管理制度为例

李傅雷<sup>1</sup>, 全若兰<sup>2</sup>, 黄甲晨<sup>3</sup>

(1.上海市高校科技发展中心, 上海 200071; 2.华东理工大学, 上海 200237; 3.上海市技术市场管理办公室, 上海 200235)

**摘要:** 知识产权保护和违约责任风险防控是高校技术合同管理工作的重点和难点。厘清这两者现存的问题, 依据法律条例制定知识产权保护和违约责任风险防控的规章制度, 将有助于加快产学研深度融合, 有效发挥高校创新策源地的重要作用。

**关键词:** 知识产权; 技术合同管理; 高等学校

**中图分类号:** D923.6

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1004-7344(2023)42-0001-03

## 0 引言

高等院校(简称“高校”)具有人才集聚、知识集聚的特点, 是知识创新的源头, 也是国家创新体系建设中的重要力量。随着产学研合作的不断深入, 校企间签订的技术合同数量和金额也逐年递增, 一份权利义务明确的技术合同不仅能够规范合作双方的行为, 更能保障双方的合法权益。从目前产学研合作过程中实际发生的纠纷来看, 大多集中在知识产权权属纠纷和违约责任赔偿纠纷。因此, 依据法律条例来制定校内的规章制度, 明晰产学研活动中知识产权的归属和违约责任的边界, 使得学校技术合同管理工作有法可依、有章可循, 预防知识产权流失, 防控违约责任风险, 是摆在高校科研管理人员面前值得认真思考的现实问题。

## 1 高校技术合同管理风险现状

技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的五种类型涵盖了基础科研合作、科技成果转化、技术应用等不同的产学研形式, 由于其标的所具有的无形资产属性, 和合同所具有的双务有偿特性, 合同中知识产权条款和违约责任条款又直接涉及收益和赔偿, 因此这两者是高校技术合同管理的重点和难点。

### 1.1 知识产权归属风险

在产学研合作过程中, 高校科研人员更关注的是技术成果运行带来的收益分配, 却忽视了知识产权的权属明晰, 使本应在技术交易过程中应该享有的知识产权权利归属成为日后权属纠纷和专利流失的根源<sup>[1]</sup>。主要体现在以下两个方面。

#### 1.1.1 主动弃权

有些高校科研人员习惯于行政性的科研政策, 缺乏市场经济下的知识产权保护意识, 在产学研合作过

程中, 觉得即使知识产权不归属校方也不影响合同的进行, 只要成果带来收益就行。对委托方也不提知识产权归属的要求, 有主动弃权的现象, 导致技术合同签订时权益权属归属不明。

#### 1.1.2 妥协让步

还有些高校科研人员具备了一定的知识产权保护的法律意识, 知道要在技术合同签署过程中约定好双方的知识产权归属, 但在大公司、高金额面前, 为了求得技术合同的洽谈成功和合约履行, 最终选择妥协让步, 采用了委托方的格式条款并接受格式合同中的所有条款。

## 1.2 违约责任赔偿风险

### 1.2.1 合同标的不完全履行违约责任问题现状

技术合同的五种类型对应的就是技术成果的产生、转化、运用的过程。而高校作为合同受托人或让与人, 通常承担这五种技术合同类型的合同标的的履行义务。除了完全不履行须承担违约责任外, 延迟履行、部分履行等不完全履行情况也属于违约行为, 需要承担相应的违约责任。

以委托开发合同为例, 高校作为受托人, 需要按照委托人的要求, 制定技术成果的具体指标和实施研究开发计划, 按期完成研究开发工作, 交付研究开发成果。上述步骤是高校作为受托方的研究开发常规步骤, 这其中如果有任何一个步骤没有完全履行, 即构成不完全履行。在高校实际管理中, 最易出现纠纷和矛盾的也是技术开发合同在合同标的不完全履行下的违约责任。如果高校科研人员或管理部门对此没有引起足够的重视和警惕, 疏于对技术指标、研究开发计划、交付成果等合同标的的审核和评判, 则极易导致学校和科研人员的经济损失和声誉损失。

### 1.2.2 合同标的侵权导致违约责任问题现状

与知识产权保护相悖的是合同标的的侵权，及由此产生的违约责任。因此与知识产权需要在技术合同中尽力去保护不同，合同标的的侵权则需要在合同中尽量避免。其中主要涉及到的合同类型包括技术开发合同和技术转让许可合同，可能的违约责任风险点主要有如下情况。

技术开发合同的合同标的为有创新性的技术成果，因此高校科研人员在接受委托方的技术需求后，在签订技术开发合同前，需要先确认这项新技术没有与现有技术重复，也即需要确认此项开发合同的合同标的没有构成侵权。需要注意的是，由于一项专利，尤其是发明专利，从申请到公开再到授权需要一定的时间，就不可避免地存在有些已经申请专利还在审查过程中没有公开的专利无法检索到的情况<sup>②</sup>。为了防止此类情况可能构成的侵权违约，需要高校的科研人员在签订技术合同时，加入相应的不可控风险防范的条款，并经常持续关注该领域的相关专利申请情况。

技术转让许可合同的标的是较为成熟的技术成果，与技术开发合同相比，在技术成果获取途径上的侵权风险低。但在转让许可合同中，要注意约定清楚合同标的的许可范围、许可方式、和许可期限。

### 1.2.3 合同标的泄密违约责任问题现状

在多数技术开发合同和技术转让许可合同中都签有保密条款，有些技术咨询服务合同也要求在一定期限内双方履行保密义务，这有利于保护合同中双方的技术权益和经济利益。尤其是对于技术秘密转让合同，对于保密内容、涉密人员、保密期限、泄密责任等都有更严格的约定，以保护合同双方的合法权益不被侵犯。

### 1.2.4 违约金约定的问题现状

违约责任承担的形式大致有继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。赔偿损失的违约金具体金额多少，遵从“有约定从约定”的原则，这就需要高校在签署合同时，慎重考虑违约金的数额。有的高校在签署的技术合同时违约责任条款里有“受托方对损失承担一切赔偿责任”，这是极不可取的。

## 2 高校技术合同管理制度建议

### 2.1 知识产权保护管理制度的建议

#### 2.1.1 增强法律保护意识

对于上文所述的“弃权”现象，即高校有些科研人员对知识产权保护的相关法律条款还不熟悉的情况，应加强对知识产权保护重要性和相应法律条款的普及培训。由于知识产权保护通常通过技术合同的具体条款体现，建议培训时可将《中华人民共和国民法典》的

法律条文与技术合同中知识产权条款对应起来讲解，按照法律条文的规定实际指导技术合同条款的拟定，使高校科研人员对如何保护知识产权有更直观更深刻的理解。

#### 2.1.2 健全合同管理制度

针对“妥协让步”现象，即某些高校科研人员在格式条款面前，为了求得技术合同的洽谈成功和签约履行，最终选择妥协让步的情况，需要高校相关管理部门健全相应的合同管理制度并加以严格执行，从学校管理层面保障高校的合法权益。

在知识产权保护方面，以明文的校级规范性文件形式保障了高校方的知识产权，并对权属排序予以明确规定，有助于高校、科研人员在与甲方洽谈中增加主动性，减少甲方格式条款的不利影响。

### 2.2 违约责任防控管理制度的建议

#### 2.2.1 落实合同标的的履行责任管理制度

针对第一种违约现状，为对合同标的不完全履行造成的违约责任进行风险防控，尤其是技术开发合同，从学校合同管理的角度，首先应明确合同标的的责任人，并在管理中落实责任人按照约定履行合同标的的责任<sup>③</sup>。以B大学为例，其《横向科研合同管理办法》就明确地将合同标的的负责人及其责任范围作了明确约定，详文如下。

(1)“学校项目负责人应依据科研合同的性质和洽谈内容以及本办法的有关规定，认真填写科研合同书。合同文本中所有条款，尤其是有关违约责任及争议解决办法的条款要慎重填写。学校项目负责人须对所签订合同的标的负责”。

(2)“在合同规定的有效期内合同任务未完成需要延期的，项目负责人须与对方办理项目延期协议；科研合同履行完毕的，项目负责人应要求项目委托方尽快组织验收。若科研合同有效期满(效力延长的除外)后六个月内，项目委托方仍未出具验收材料的，学校项目负责人应将合同履行及有无遗留问题等情况书面报告所在承办部门及科学技术处”。

B大学的合同管理制度，从落实合同标的的责任人，到延期后的沟通补救措施，再到验收环节的考量，很好地对技术合同履行过程中的不完全履行容易导致的违约责任风险点进行风险控制，从制度上规范和约束了合同标的的履行的全过程，从源头上防范和控制了不完全履行的风险，保障了高校科研人员和和校方的合法权益。

#### 2.2.2 加强防范侵权风险管理

针对第二种违约现状，侵权责任风险较大的合同

类型是技术开发合同和技术转让许可合同,从学校管理制度的把控上,依然是重在防范,首先需要在制度的制定上做到细分情况并且具有可操作性。以C大学为例,在此项上管理制度的设定上就起到了很好的示范作用。

(1)“学校师生员工在申请科研立项或签订技术合同时需对专利文献进行详细的检索,以避免重复研究,避免产生专利纠纷”。

(2)“科研工作进行的过程中或完成后,对科研团队认为有必要申请专利的内容,应及时申请专利,在申请专利前不得发表导致该技术内容公开的论文或进行成果鉴定等<sup>[4]</sup>。对认为不适宜申请专利但有商业价值的技术成果,必须与相关人员订立保密协议,建立保密制度等,作为商业秘密予以保护”。

总之,侵权责任的风险把控重在合同前尽调查重、申请专利前注意不发表公开、履行中依约履行合同义务,约定的期限内保守秘密。无论从制度上还是管理上,从这些方面注意把好关,就可以最大程度地降低侵权责任风险。

### 2.2.3 注重制定和执行保密管理制度

针对第三种违约现状,保密义务涉及所有合同类型,也关于合同双方当事人的共同利益,不仅是技术合同中的技术秘密、技术成果需要保密,关于合同金额、应用范围等商业秘密也需要保密。由于泄密造成的违约责任赔偿在技术合同纠纷中并不少见,需要引起高校科研管理部门的重视。以D大学为例,对此的管理制度规定非常细致且直观,并将保密条款的签订范文直接写进了管理制度中,值得其他高校相关部门的参考借鉴。

(1)“学校各有关部门、单位及相关人员在科研合同签订及履行中应注意保密,不得泄露技术秘密和商业秘密。如有必要,应在科研合同谈判前与对方先签订保密合同,并做出如下承诺”。

(2)“各方经办人保证,无论合同是否最终得以签订,各方在谈判、签约、履约及以后任何时间内均应对所知悉的对方的技术、商业秘密负有保密义务,未经技术、商业秘密的持有人书面同意不得以任何方式加以利用和扩散,否则应承担因此而引起的一切法律责任”。

(3)“对商业秘密必须采取必要的保密措施,由院系与涉密人订立保密协议,建立保密制度,限定接触人员等”。

### 2.2.4 限定违约金数额

针对第四违约现状,对于高校这样的事业单位,更

要比企业注重违约金具体数额的约定,因为都是科研经费,不能因为合同条款上的疏漏给国有资产造成损失<sup>[5]</sup>。目前管理经验上比较先进的几所高校都在合同管理制度中对违约金的具体数额做了具体限定。以E大学和F大学为例。

(1)“合同中对我校有违约责任约定的,应约定明确的数额或者相应的计算办法,违约金原则上一般不超过合同标的额的30%”。

(2)“科研合同文本中约定学校的违约、风险、泄密、侵权等导致的最大赔偿金额不得超过科研合同的到账标的额”。

这两种违约金数额的具体限定,都是在实际操作中比较合理的,可以很好地保护高校因为违约责任导致的赔偿损失,在《中华人民共和国民法典》合同编“有约定从约定”的原则下,有效地将高校的损失降到最小。

## 3 结语

综上所述,技术合同所产生和涉及的技术成果的知识产权,不仅是高校自身知识产权在数量上的重要来源,也是高校创新实力的载体,更是后续将这些科技成果服务于社会经济、产业发展取得成果转化效益的基础。作为高校方,也是通常的技术出让方和受托方,首先要从思想上高度重视技术合同中的知识产权条款的设计及约定,进而从增强知识产权保护法律意识、健全知识产权保护管理制度两方面,加强学校在产学研活动中的知识产权保护力度。

## 参考文献

- [1] 潘梅森.地方高校知识产权保护和转化工作的思考与对策[J].管理研究,2018(1):79-81.
- [2] 周云祥,蔡国兴.高校签订技术合同中知识产权保护策略探讨[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2008,8(2):43-45,81.
- [3] 朱振岳.加强科技源头创新科学规范专利管理浙江大学专利申请与应用并重[J].科学咨询,2006(3):61.
- [4] 汤轶群.高校合同管理存在的主要问题和对策[J].中国管理信息化,2021,24(18):240-241.
- [5] 龚津平,李成,唐峰.高校技术转移中的知识产权管理[J].研究与发展管理,2011,23(2):126-129.

**作者简介:**李傅雷(1979—),女,汉族,上海人,硕士研究生,工程师,研究方向为成果转化、知识产权、技术合同。

全若兰(1989—),女,汉族,江苏常州人,硕士研究生,助理研究员,研究方向为民法典合同编、专利法。

黄甲晨(1984—),男,汉族,上海人,本科,二级主任科员,研究方向为技术要素市场、科技创新共同体。