

企业合同管理涉及知识产权保护问题的思考

项之能 李恒根

(中国石油西南油气田公司)

项之能等.企业合同管理涉及知识产权保护问题的思考.天然气工业,2008,28(6):133-135.

摘要 根据目前油气田企业合同管理中遇到的知识产权问题,分析了企业合同管理涉及到的知识产权纠纷的现状、特点及产生原因,提出了企业合同管理中的知识产权保护措施:一是完善合同中知识产权保护条款,明确约定知识产权保护内容以及合同双方的知识产权保护义务等内容;二是重视知识产权保护法律法规知识的培训工作,提高合同工作人员知识产权保护的法治素质和业务水平;三是重视合同选商工作,将知识产权保护作为合同谈判的重要内容之一;四是结合合同项目的实际情况,合理确定合同条款中知识产权保护的具体内容和范围;五是重视合同中知识产权保护条款的履行,督促合同相对人全面履行合同约定的知识产权保护义务;六是积极应对知识产权侵权纠纷,依法维护企业合法权益。

关键词 合同 管理 知识产权 保护

在科技进步和经济全球化迅猛发展的新形势下,知识产权保护在国际经济、科技、贸易中的地位与作用得到了历史性的提升,保护知识产权也已经成为我国的基本国策,企业面临的知识产权保护压力也越来越大。近年来,随着油气田企业各项业务的快速发展,涉及知识产权保护方面的合同纠纷发生频率相应增加。因此,如何加强知识产权保护已成为合同管理面临的一项重要课题。

一、涉及知识产权合同纠纷的基本情况与特点

1. 涉及知识产权合同纠纷时有发生

受世界经济格局变化和发展的影响,国内外知识产权保护出现了深刻而重大的变化,不断出现尖锐的矛盾和纷争,同时随着公众法律意识的增强,公众的知识产权保护意识也明显增强。中国石油重组改制以来,随着对外经济交往的日益增多,石油企业涉及知识产权合同纠纷亦时有发生,仅在2007年上半年,某油气田企业就有2起涉及知识产权合同纠纷案件发生。

2. 合同纠纷主要集中在买卖类合同和技术类合同

近年来,各油气田企业每年的合同一般超过1万份,其中买卖类合同和技术类合同占40%以上。由于许多设备买卖合同和技术合同涉及到专利技术

成果等知识产权。因此,涉及知识产权合同纠纷主要集中在这两类合同中,2007年上半年发生的两起知识产权合同纠纷就分别涉及这两类合同。

3. 合同条款不完善是导致合同纠纷的主要原因

在合同履行过程中,因为合同条款不完善导致合同当事人期待的合同利益不能得到完全实现,即合同当事人的合法权益不能得到有效保障,从而引发合同纠纷。所以,合同条款不完善是导致合同纠纷的主要原因。

如2001年某单位通过国际招标与外商签订了一个系统工程总承包合同,其中涉及到一个软件的使用,在与该外商签订的《软件使用许可证协议》中明确“使用者不能创造任何联接、装入或直接功能调入包括在软件所有权人软件中的运行时间第三方软件的软件程序。如果使用者希望在另外的计算机或工作站上使用该软件,须从软件所有权人获得每个计算机或工作站单独的许可证”。

上述合同条款对使用者是不平等的,存在明显的缺陷,但由于使用方签订合同时并未对其进行修改,因此,该软件的所有权人在合同条款中对使用该软件行为的严格限制,给实施该系统的进一步扩容带来了较大的负面影响,仅一个控制中心的扩容,该软件的所有权人就提出了高达40万美元的软件使用许可费的要求。

作者简介:项之能,1961年生,高级经济师,硕士;现从事油气田企业企管法规工作。地址:(610051)成都市府青路一段5号。电话:(028)86011700。E-mail:xiangzhen@petrochina.com.cn

4. 知识产权权利所有人追究设备使用者的侵权连带责任

许多买卖合同的标的物涉及到专利技术成果的应用,如果出卖人(或生产商)不是知识产权权利所有人或未取得使用许可,即该标的物存在知识产权权利瑕疵,当知识产权权利所有人追究出卖人(或生产商)的侵权责任时,同时也将追究买受人的侵权连带责任。

各油气田企业在井场上大量使用的井口装置就涉及到许多专利技术的应用。2007年,一专利技术所有权人称某油气田企业有2口井口装置中的设备涉及其专利技术的应用,该设备的生产商未取得其专利使用许可。因此,该油气田企业在使用该设备的过程中侵犯了其专利权,从而提出近百万元索赔。

二、合同纠纷产生的原因分析

1. 合同承办人应对知识产权挑战的准备和经验不足,合同中未明确获得相关知识产权的条件等相关内容

在上述软件使用许可纠纷案例中,合同承办人未能意识到:既然要支付软件使用许可费,就在一定范围内应该拥有软件使用权,同时也可以要求软件所有权人给予必要的扩容技术支持。因此,在合同相对人进行软件知识产权保护的同时,明确要求合同相对人给予使用方在一定范围内的软件开放。即允许实施进一步扩容建设的条件等相关内容是软件使用许可协议中必不可少的重要内容。

2. 合同审查人员防范风险意识和责任意识不强,未能充分考虑到软件使用过程中的法律风险

上述软件使用许可纠纷案例中,合同涉及到的软件系统的购置仅是整个系统工程建设的的第一步,未来的进一步扩容建设是不可避免的。因此,该软件使用许可协议应要保证使用方实施系统工程扩容建设的正当权利,或者明确获得实施系统工程扩容建设所需要的软件使用许可条件。也正是因为该软件使用许可协议中缺少了这一重要内容,致使使用方在实施该系统工程进一步扩容建设时,受制于该软件的所有权人,使用方期待的合同利益失去了有效的保障。

三、加强知识产权保护涉及相关合同管理工作的主要措施

根据上述分析,笔者认为在合同管理工作中,首先必须使各级合同工作人员对知识产权保护有一个

立体、全面、深入的理解,切实提高各级合同工作人员的知识保护业务素质;同时,在合同管理各环节充分利用合同中知识产权保护条款,依法维护企业的合法权益,才能避免类似事件的发生。

1. 完善合同中知识产权保护条款,明确约定知识产权保护内容以及合同双方的知识产权保护义务等内容

(1)在技术类合同文本中约定以下条款,明确知识产权保护内容:

1)明确合同履行过程中产生的一切成果(包括但不限于专利、非专利技术、技术方案、软件等技术成果)的所有权及知识产权的归属。

2)明确合同当事人利用另一方当事人提交的技术成果所完成的新的技术成果,其所有权及知识产权的归属。

3)明确合同当事人对另一方当事人提供的技术背景资料及有关技术、数据、经营等信息的保密义务。

(2)在技术类合同文本中约定以下条款,明确合同相对人的担保责任:

1)因执行本合同的需要,合同一方当事人提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权,应保障对方在使用时不会发生侵犯第三方专利权、商业秘密等情况。若发生侵害第三方权利的情况,提供方应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。

2)合同相对人应保证交付的工作成果不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情况,合同相对人应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给使用方造成的损失承担赔偿责任。

(3)在买卖类合同文本中约定以下条款,明确出卖人对所提供产品的担保责任:

出卖人保证所交付货物不侵犯第三方的权利,若发生侵害第三方权利的情况,合同相对人应负责与第三方交涉,并承担由此产生的全部法律和经济责任,并对因为该侵权行为给买受方造成的损失承担赔偿责任。

(4)在各类合同文本中约定以下条款,明确合同当事人的知识产权保护义务,避免侵犯合同相对人知识产权的情况发生:

对于合同相对人使用的新技术和新方法,合同当事人负有保密义务,未经合同相对人书面同意,不得以任何方式向第三方泄露(国家法律法规另有规

定的除外)。

2. 重视知识产权保护法律法规知识的培训工作,提高各级合同工作人员的知识产权保护法律素质和业务水平

对企业各级合同工作人员进行有关知识产权保护的国家法律法规、国际公约等知识培训,教育和引导其在合同选商、签订、履行过程中,应当怎样确定合同中的知识产权保护条款、怎样履行知识产权保护义务,既要尊重合同相对人的知识产权,又要充分利用知识产权保护法律法规、国际规则等做好企业自身对知识产权的保护工作。

3. 重视合同选商工作,将知识产权保护作为合同谈判的重要内容之一

在涉外合同选商过程中,深刻感受到外商对自身知识产权的保护意识非常强,常有外商要求在双方的合同实质性谈判工作前,必须签署知识产权保护协议。因此,应注意协议中对自身合法权益的维护。如在进行涉外设备买卖合同选商时,应要求在合同中明确约定以下知识产权保护条款:卖方保证提供给买方的装置不会遭受有关知识产权方面的第三方索赔,同时卖方完全赔偿买方所遭受的索赔、支出费用,并保护其他由于第三方知识产权侵害所采取的行动。

4. 结合合同项目的实际情况,合理确定合同条款中知识产权保护的具体内容和范围

由于不同合同项目涉及到的知识产权保护内容和范围可能有一定的差异,因此,要注意分析合同项目的实际情况,并结合具体情况合理确定合同条款中的知识产权保护内容和范围,明确约定合同双方知识产权保护方面的权利和义务。例如,前面提到的软件使用许可协议中,如果明确约定该软件所有人应对使用该系统工程扩容建设提供必要的技术

支持等内容,则在使用方实施该系统工程扩容建设时,提供技术支持就成为了该软件所有权人必须履行的合同义务。

5. 重视合同中知识产权保护条款的履行,督促合同相对人全面履行合同约定的知识产权保护义务

在合同履行过程中,合同承办人经常关注的是:合同相对人是否按合同约定的交货期交货,是否按合同约定的工期交工等结果,极少关注合同中知识产权保护条款的履行结果。在国内外知识产权保护新形势下,合同承办人应增强知识产权保护意识,既要做到切实履行合同约定的知识产权保护义务,又要督促合同相对人全面履行合同约定的知识产权保护义务,并适时收集保管好合同履行资料,以备发生知识产权保护纠纷时有足够的应对证据,对企业自身的知识产权进行有效保护。

6. 积极应对知识产权侵权纠纷,依法维护企业合法权益

如果发生知识产权侵权纠纷,合同承办人应积极协助法律事务部门全面收集整理相关证据,尽可能充分掌握纠纷案件的真实情况,以制定行之有效的应对方案,及时采取有利于依法维护企业合法权益的应对措施。

近年来,我国在知识产权保护工作中投入了大量的人力和物力,也取得了显著成效,但面对激烈的国际竞争,知识产权保护形势仍然极其严峻。只有不断完善企业知识产权保护制度和措施,不断提高各级合同工作人员的知识产权保护意识和业务素质,才能在激烈的国际国内竞争中依法维护企业的合法权益。

(修改回稿日期 2008-02-28 编辑 赵勤)