

一份保密协议引发的惨案：跨国技术分享的实践与风险

作者：杨迅 | 吴晓雨

一份保密协议有多重要?在他人现有技术的基础上研发的新技术是属于谁的?在跨国技术研发合作中如何保护我方的研发成果?近日,美国联邦巡回上诉法院依据诉讼双方签订的保密协议,在美国法律体系下裁定了改进技术的归属权,同时裁定转让境外专利,从而使得美国法院的判决发生了域外效力。

他山之石: SiOnyx 诉滨松光子学案之始终

SiOnyx 由哈佛大学物理学教授 Eric Mazur 和他的前博士生 James Carey 于 2006 年创立,主要从事具有某些光电特性黑硅材料的专利工艺商业化开发。滨松光子学(“滨松”)是一家总部位于日本的专业从事光学产品的跨国公司。滨松与 SiOnyx 就合作研究该种黑硅材料签署了保密协议。该保密协议约定:保密信息的披露方享有相关保密信息的所有权及这些信息所产生专利的专利权。在这份保密协议之下,双方开始了紧密合作。SiOnyx 把重要的光子检测仪结构与制造工序都交给了滨松,由滨松在日本本土使用其传统设备制造黑硅材料,然后送回美国由 SiOnyx 开展尖端工序,再被送于日本进行进一步地加工与实验。但是,一年之后,双方分道扬镳。滨松摒弃了 SiOnyx 提供的工艺,但仍然利用了 SiOnyx 的一些保密信息开发了光电检测设备,并就此在美国和其他几个国家申请并获得了专利(分别称为“美国专利”和“境外专利”)。

SiOnyx 起诉滨松违约、不当得利、侵犯专利权,并且主张其是美国专利的权利人;在诉讼过程中, SiOnyx 增加了确认其是境外专利的权利人的请求。经过审判,美国联邦地区法院在陪审团认定的基础上判决:滨松使用 SiOnyx 的机密信息违反了保密协议,批准了 SiOnyx 拥有美国专利所有权的动议,但基于管辖权问题,驳回了有关境外专利的动议。SiOnyx 和滨松双双上诉。最后,联邦巡回上诉法院支持了 SiOnyx 的主张,判定美国专利和境外专利都归 SiOnyx 所有,即要求滨松向 SiOnyx 转移美国专利和境外专利的所有权。

.....
如您需要了解我们的出版物,
请联系:

Publication@llinkslaw.com

本案中，双方争辩的核心问题包括：(1)滨松公司受到 SiOnyx 公司保密信息的启迪，或者在该保密信息基础上，开发的新技术的专利权归哪一方所有；以及(2)美国法院是否对境外专利的归属有管辖权。

针对新技术的归属，联邦巡回上诉法院认定，根据保密协议的约定，披露方拥有根据协议交换的该方保密信息所产生的专利。法院并不否认滨松为美国专利所载发明做出了创造性贡献，是相关技术的共同发明人。但是，法院指出：“发明人资格和所有权是两个问题。所有权是法律规定或合同约定的。这里，是保密协议约定的。……也许滨松的员工是共同发明人，但所有权已因劳动关系转让至雇主滨松，而滨松又是保密协议的签署方，通过保密协议将专利的所有权转让给了 SiOnyx”。换言之，正是保密协议中的一条概括约定，令所有基于 SiOnyx 披露的保密信息所产生的发明都归于 SiOnyx，而无论作为信息接受方的滨松贡献多大。

针对境外专利的管辖权，联邦巡回上诉法院认为其有权批准境外专利归属 SiOnyx 的动议。理由是：(1)由于美国专利基于境外专利提出优先权，两者必为同一发明，由此推断，境外专利也是源于保密协议约定下的保密信息而产生，因此，SiOnyx 应是所有境外专利申请的独立所有人；以及(2)美国法院强令滨松转移境外专利的判决，是就滨松的对人管辖，而非就境外专利的对物管辖，因此美国法院拥有管辖权。

美国联邦法院的判决体现了对初创小企业的偏爱和对当事人协议(哪怕是内容简单概括的保密协议)的尊重。通常而言，初创小企业由于资金、管理能力的限制，持续开发，尤其是工业化开发能力较弱，但是却可以以创造性的发明占据一席之地。在本案中，SiOnyx 创造性地发现了具有光电特性黑硅材料的工艺，但没有能力持续开发；滨松在 SiOnyx 发现的基础上，通过持续地投入和实验，形成了可以工业化应用的产品。但结果是：SiOnyx 拥有了美国及境外所有专利的所有权；尽管滨松在新专利的研发和申请上也付出颇多，却失去了全部相关专利的所有权利。在全球苦心经营几年的新产品，尽数为 SiOnyx 所得。对美国法院这一判决具有决定意义的恰恰只是保密协议中的一句概括性的权利约定。

此外，本案也体现了美国法院一贯的“唯我独尊”的态度，即在裁判案件时，并不对域外的法律关系采取礼让的态度。众所周知，知识产权具有地域性，专利权更是依照所在国法律设定的拟制权。本案中，美国法院完全没有顾及境外(主要是日本)法律和司法实践，直接要求转让境外的专利，从而使得美国法院判决产生域外效力。

如切如磋：中国法下的保密协议和对发明的改进

虽然本案发生在美国，但是就本案涉及的法律问题，中国法律也有讨论。总体上看，中国法院更重视对“发明创造”的实质性贡献，同时也考虑当事人的约定和改进本身的合法性。

首先，现有技术改进的知识产权权利原则上归属于改进者。在一项技术交易中，根据《合同法》第三百五十四条(《民法典》第八百七十五条)规定：当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确，……一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。换言之，在技术交易中，就改进部分的技术，由改

改进人享有，原技术所有人并不必然有权分享。此外，基础技术交易无效的，改进技术的所有权原则上也归改进人所有。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2004〕20号,“《技术合同纠纷解释》”)第十一条第2款规定，技术合同无效或者被撤销后，因履行合同所完成新的技术成果或者在他人技术成果基础上完成后续改进技术成果的权利归属和利益分享，当事人不能重新协议确定的，人民法院可以判决由完成技术成果的一方享有。也就是说，只要技术改进行为本身是合法进行的，法律默认的规则是，改进的权利属于改进者。

其次，如果对技术的改进本身违反保密协议，即改进行为是非法的，那么有可能导致改进者丧失了对改进的权利。在(2013)粤高法民三终字第430号案件中，被告诱导原告员工违反保密协议，泄露技术秘密，并在细微改进后申请专利，法院判决整个专利(包括改进部分)都归原告所有。法院的理据包括：(1)被告无法证明其细微技术方案变动的价值大于原告技术方案的价值；(2)被告的技术改进和申请行为是建立在侵害原告商业秘密的基础上的，若允许其享有专利权，则有违任何人均不得从其违法行为中获利的一般法理；(3)若该专利由原被告双方共有，在双方当事人对立冲突的情形下，也不利于该专利的推广应用；以及(4)将本案专利权变更为原告所有，符合添附取得所有权的民法法理。在另外一些涉及他人技术改进的权利归属的案件，也有类似判决。不可否认，在这些案件中，改进只占专利发明的较小部分，但是从法院的推理看，违反保密协议，侵犯商业秘密开展的技术改进，不应归于改进人，否则就会导致改进人由于其违法行为而获得利益。

再次，中国法律对限制技术改进的条款，以及要求技术接受一方无偿提供其改进技术的条款是有所限制的。根据《技术合同纠纷解释》第十条：在技术合同中，“要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”，该条款无效。其中，技术合同是指：就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。也就是说，涉及到技术所有权、使用权转移的，允许一方使用另一方技术的，都可以是技术合同，合同方不能要求另一方无偿转让其改进。但仅仅是保密协议，可能未必构成技术合同，进而禁止一方改进或要求其无偿转让其改进。从这个意义上看，SiOnyx诉滨松案中，涉案保密协议虽然名为“保密协议”，但似乎涉及合作研发的内容，如果在中国法律下，要求所有基于SiOnyx提供的保密信息所作出的发明和改进都归SiOnyx所有的条款，其有效性可能受到质疑。滨松固然不拥有涉案技术的全部所有权，但是拥有改进部分的所有权，或者拥有“共有权”也是可以商榷的。

可以攻玉：SiOnyx诉滨松光子学案启示录

SiOnyx诉滨松案给我们带来什么样的启示呢？其一，这个案件告诉我们美国法律可能更注重当事人的约定以及基础技术的保护；其二，美国法院的判决可能干预美国以外的知识产权归属，具有域外效力。

于是，这一案件判决给了我们下述警示：

第一，重视保密协议(或者其他涉及技术秘密的使用和保密的条款)，尤其是要充分理解和分析有关涉密技术、该技术的改进和衍生技术的权利归属、使用权及其限制。经常看到很多企业

协议草率签字，并不会像技术合作协议那样仔细斟酌。这个案件就告诉我们，保密协议中间也有可能包含“权利归属”条款，如果疏于关注，可能会给企业将来的发展带来巨大风险。

第二，研发过程的留痕。如果双方没有约定改进技术的归属，那么，双方对改进技术的贡献将成为决定改进技术归属的重要证据。在技术研发过程中的中间图纸、试错的实验记录、计算机软件的编程日志等都可以作为研发过程的证据。

第三，从诉讼策略上，考虑到不同国家法律和司法实践的不同，以及可能的域外效力，先行在对我方有利的法院提起诉讼，防止在对我方不利的法院被诉，也是一个值得考虑的问题。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



杨 迅
+86 21 3135 8799
xun.yang@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系：master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 4 楼
T: +86 10 8519 2266
F: +86 10 8519 2929

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2020