

浅析新质生产力发展中如何助力创新成果的转化

作者：车小燕 | 杨维熙

前言

新质生产力旨在推动传统产业向数字化、智能化、绿色化转型，不断提升我国产业竞争力和可持续发展能力。在新时代大背景下，创新成果如何实现产业化是新质生产力发展过程中亟待解决的关键问题。此前，通力律师通过自身在知识产权领域的丰富经验，助力鄂尔多斯政府与华为公司达成煤炭工业互联网合作¹，为鄂尔多斯方提供了诸如交易模式选择、专利检索、评估、潜在风险识别、商务谈判等多项法律服务，推动了合作的迅速达成。为此，笔者结合该案例，梳理出新质生产力发展中服务机构助力创新成果转化的法律服务要点。

一. 鄂尔多斯矿鸿合作项目背景

鄂尔多斯市作为我国最大的煤炭生产基地之一，全市含煤面积占比达到 70%，拥有 320 座煤矿，已探明的煤炭储量达 2535 亿吨，2023 年煤炭产量达 8.1 亿吨，约占全国总产量的六分之一，在二十一世纪初期国际能源价格持续走高的背景下，鄂尔多斯凭借其丰富的煤炭、天然气等自然资源被称为“东方小迪拜”。然而在 2012 年后，因煤炭消费增速放缓、煤炭价格下跌、煤炭采集存在的安全隐患、生产效率低下，加上此时国家正逐步开展“双碳”战略，在以上负面因素的共同作用下，鄂尔多斯市的经济形势一落千丈。目前亟需大力推动产业结构转型，培育新质生产力，提升煤炭工业的智能化、安全性和生产效率，同时推动绿色转型，摆脱对能源开采的过度依赖，追求高质量发展。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

¹ [鄂尔多斯市政府与华为公司签署煤炭工业互联网合作·矿鸿产业合作协议 \(qq.com\)](http://www.qq.com)

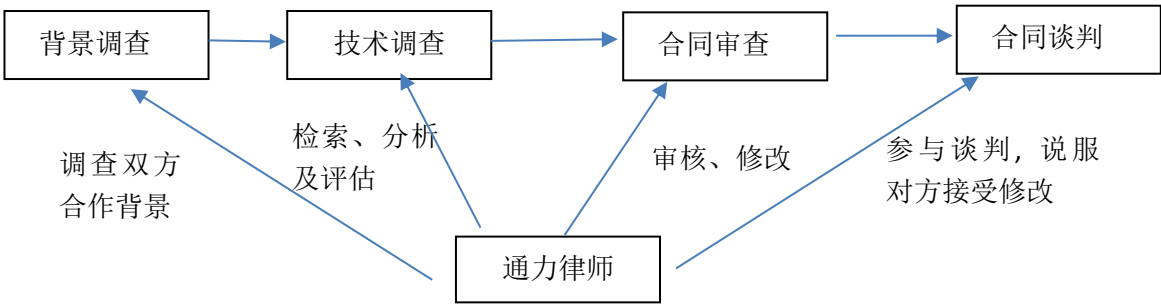
华为公司作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,利用其在工业互联网领域的技术优势和经验,基于煤炭行业具体的使用场景,联合各设备厂商,为煤炭行业提供完整的解决方案,实现多设备场景智能化联动,助力煤炭行业实现智能化,数字化转型。其自主研发的矿鸿操作系统,通过独特“软总线”技术以及统一的HCP协议等关键技术,将不同厂家的设备互联互通,助力煤矿企业建设“智能感知、智能决策、自动执行”,从而逐步达成采煤、运煤、管理的自动化,帮助矿山客户实现智能化、安全化、高效化和绿色化的目标。

合作双方计划借助鄂尔多斯在能源产业领域的多方面应用场景,以及华为在大数据、云服务、智能科技等领域丰富的技术储备,携手建立一个工业互联网的运营实体。此次合作项目的目标是促进煤炭行业的AI大模型、工业互联网平台以及矿鸿物联网操作系统的深入应用和持续创新,如《鄂尔多斯数字经济发展规划(2023-2025 年)》²中所提到的,“为了加快鄂尔多斯煤炭工业互联网平台建设项目的进展,鄂尔多斯市政府将重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综放、智能快速挖掘等系列关键技术,加快推动“矿鸿”等操作系统的深入应用,到 2025 年,全市建成煤矿智能化挖掘工作面 200 处以上,高级智能化煤矿 25 座,生产煤矿全部建成初级及以上智能矿山”。

二. 鄂尔多斯矿鸿合作项目服务流程

通力律师事务所受鄂尔多斯方的委托,从委托方与华为公司的接触,到与华为公司的技术专家、法律专家对商业模式的讨论,再到双方展开合作细节上的商讨,至委托方与华为公司签署矿鸿系统一系列合作协议,通力律师参与了整个项目的流程,并在各流程节点提供了对应的法律服务,例如合作背景调查、技术安全性调查、合同条款的设置与审查,以及合同条款的商业谈判等。

本项目的工作流程如下图所示:



三. 把控法律风险和掌握谈判要点

(一) 专利转让合同中存在的法律风险

在本次专利转让过程中,最主要的工作是对转让协议进行审核、修改,具体包括以下要点:

² 《鄂尔多斯数字经济发展规划(2023-2025 年)》

1. 合同主体资格的审查

- (1) 核查专利权属主体，受让方可要求转让方须提供最新的专利权属证书原件以及通过国家知识产权局官网查询核实转让方是否为真正的专利权人。当发现存在除了转让方以外的多个专利共有人，在没有明确约定的情况下需征得全体专利权人的同意。
- (2) 审查合同主体是否涉外，如受让人属于非中国境内的自然人、法人或者其他组织，则还需考虑事先获得国务院外经贸部门主管部门的技术出口许可。
- (3) 若转让方为自然人，则还需要审查转让方名下的专利是否构成职务发明，避免日后因专利申请权和专利权归属于单位产生的专利权权属纠纷。

2. 标的专利的检索、分析、评估

- (1) 仔细检索标的专利的法律状态，是否存在权利负担，如质押、保全，是否专利保护期限即将届满、有无被第三方宣告无效以及有无开放专利许可等。
- (2) 审查标的专利的取得方式和从属性，如标的专利是通过受让方式取得，还需要提供相关的专利转让协议备查有无对本次专利转让的限制条款或者法律风险。如标的专利为从属专利，即在某一在先专利基础上增加其他特征的技术方案因具备新颖性、创造性和实用性的后者授权专利，还需要基础专利权人的许可，否则有专利侵权风险。
- (3) 通过专利检索和专利分析，必要时委托第三方知识产权评估机构评估，结合行业市场前景、专利权保护范围、专利转化目的全范围深度评估标的专利的价值。

3. 专利转让费用支付方式及风险考量

常用支付方式主要有两种，一种是支付固定金额的转让费用，如是一次性支付对受让方资金压力较大，并且可能面临专利实施不如预期的风险，故从受让方角度更倾向于分期付款，绑定转让方和受让方的利益，也能减轻受让方的资金压力。

而另外一种则是固定费用+提成费或者提成费的支付方式，提成费是指当标的产品上市销售后，由受让方从其每月/半年/年净销售额或者利润额或者其他财务指标中按照双方约定的一定比例向转让方支付不可退还的销售额提成，一般采取明确约定计算标准并且实际具有可执行性以及将可能发生的不确定情形及解决方案都提前约定清楚，避免后续双方因为提成费用支付方式的不明确产生争议。鉴于产品上市实际收益存在不确定性，且销售数量、销售价格和客户名单对受让人而言可能属于商业秘密，因此采取提成费支付方式对双方都存在一定的风险。

4. 过渡期安排

专利转让合同签署之日至国家知识产权局登记之日，专利(申请)权尚归属于转让方，转让方应继续维持专利或者专利申请的有效性，并且明确约定期间的费用、专利维持义务。为

了进一步保障受让方的利益,还可以约定过渡期间许可受让方使用、根据受让方实际需要确定许可类型(独占、排他和普通实施)以及是否需要额外支付许可使用费等。

5. 违约责任的约定

- (1) 在专利转让合同中约定明确的违约责任条款,根据不同的违约情形约定相应金额或者转让费相应比例作为违约金,比如受让方逾期支付转让费的逾期滞纳金、一方不遵守保密义务的保密违约金、标的专利在过渡期未被维持有效性以及被宣告无效的专利转让费返还等约定。
- (2) 根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,违约方要向守约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,但损失建议明确约定可能产生的损失范围和种类,但不得超过违约方订立合同时所能预见的因违约可能造成的损失。
- (3) 严重违约情形下守约方享有单方解除合同的权利,如一方做出损害对方形象和/或利益的行为时,双方可约定此种情形作为合同解除的条件之一。当然从维持交易的稳定性角度,如有其他可以救济的渠道或者补救方式,要审慎行使合同约定的单方解除权。

6. 专利权被宣告无效(或专利申请被驳回)的处理

如专利权因专利权人的恶意被宣告无效或者专利申请被驳回,可以事先在专利转让合同中约定返还全部或者部分专利转让费或者受让方在一定期限内获得经济利益可以抵扣或者少返还的情形,并且针对专利无效或者专利申请被驳回的抗辩费用承担预先明确承担主体和方式,在存在这种风险的前提下从受让方角度分期支付方式更能降低受让方的风险。

7. 技术改进条款的约定

在对于专利转让后的后续技术改进成果进行约定时,首先需要注意的是该约定是否有效,换句话说,该条款中是否存在违反相关法律的强制性规定的情形,例如专利权人利用其技术优势地位,限制受让方对技术进行改进,或者无偿、非互惠占有、回授改进技术成果,这种行为可能涉嫌违反《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》第10条规定限制技术改进,无偿、独占、非对等回授,可直接导致技术合同无效。在《反垄断法》以及配套规章《禁止垄断协议暂行规定》、《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》《知识产权领域的反垄断指南》中都明确对限制技术开发、市场支配地位的不合理限制条件、非互惠回授等行为予以限制。其次,需要注意技术改进是否过于概括,对于技术改进的定义、范围、条件、行使等内容约定不够清晰,导致实际操作性不强,不能实现其原有的功能。

(二) 合同谈判中的注意要点

1. 在谈判前全面了解合同背景

谈判前的准备工作对于谈判结果有着决定性作用，律师在参与谈判前应当对与交易相关的客观信息全面的收集，并按照时间线或者大事件来对收集到的信息进行梳理，从而对整个项目概况以及细节都有清楚的认识。同时，律师还需要提前了解合同双方的市场地位，从而在谈判过程中对于部分合同利益的取舍提前作判断。

2. 提前了解双方合作的真实意图

在了解合同背景的基础上，律师需要进一步判断合同双方真正的商业目的。很多时候双方签署的合同需要结合真正的商业目的而确定，而并非只关注合同条款的描述，避免导致律师在合同谈判中的努力仅流于表面，无法为客户争取真正的利益。

3. 适当隐藏自己的底线

在合同谈判中，不宜为了追求快速达成一致而刚开始就向对方暴露自己的底线，需要提前准备好多项谈判方案，视谈判情况逐级退让，同时也可以利用己方的退让作为筹码来换取对方一定程度的让步，从而为委托方争取到合法合理的权益。

四. 法律服务要点归纳

服务机构在代理此类专利成果转化业务时，首先需要进行全面的项目背景调研，尤其是对相关技术的多方位了解，此步骤至关重要。只有充分了解项目背景和技术特点，才能为客户提供准确的专业建议和有效的方案。通过深入分析技术的创新性、市场应用前景以及竞争格局，可以帮助客户更好地把握市场机遇，规避潜在风险，实现专利技术的最大化和商业化利用。

除了对法律风险进行全面披露外，承办律师还需要站在业务角度为客户谋取更大的利益。在专利转化过程中，需要综合考虑技术、市场、法律等多方面因素，为客户量身定制最佳的服务方案。通过深入了解客户的商业需求和战略目标，结合客户的市场地位，从而为客户提供更具竞争力的解决方案，帮助其实现商业目标并获取更大的利益回报。

此外，与客户保持密切沟通也是非常重要的一环。及时了解客户的需求和反馈，不断优化服务方案，以适应客户需求的动态调整。通过与客户的紧密合作和有效沟通，可以更好地把握项目进展，及时调整策略，确保项目的顺利开展。

结语

在新质生产力迅猛发展的浪潮中，创新成果的转化是驱动经济升级与社会进步的关键环节。此过程中，法律服务的专业性与精准性尤为重要。律所在为新质生产力发展中的创新成果转化提供法律服务时，需要全面了解项目背景和相关技术，同时要站在业务角度为客户谋取更大利益，将法律条文与商业实践二者巧妙融合，为创新成果转化提供全方位、多层次的法律保障。通过深入的法律分析、精准的定位以及和客户的密切沟通讨论，方能有效地降低成果转化中的风险，确保创新成果能够顺利跨越法律与市场的双重门槛，实现其应有的商业价值与社会效益！

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@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

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

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 3201 室
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 2024