

# 技術合同的效力問題研究

楊林村 楊金琪

在科學技術迅速發展、企業主要依靠享有自主知識產權的先進技術進行競爭的當今社會，以專利技術和技術秘密(或稱專有技術)作為商品的技術貿易，以及通過訂立合同研究開發高新技術成果，已經成為企業經營活動的重要內容之一。在訂立技術合同過程中，如何保證合同合法有效，使當事人通過履行合同能夠獲得預期的經濟利益，是值得重視的問題。本文依據我國相關法律、法規以及我國人民法院的司法實踐，對技術合同的效力問題予以研究分析。

影響技術合同的效力主要涉及以下法律、法規，《合同法》、《專利法》、《反不正當競爭法》、《對外貿易法》、《技術進出口管理條例》，以及合同的標的技術所涉及的相關法律、法規。按照技術合同效力的不同情況，可以分為以下五類：(1)有效合同；(2)未生效合同；(3)無效合同；(4)可變更或撤消的合同；(5)情勢變更的技術合同。這五類合同均以合同的成立為前提，即雙方當事人就合同的權利、義務內容達成了一致的真實意思表示。合同當事人所期望的是有效合同，儘量避免後四類合同發生。因此，本文主要分析研究後四類合同產生的原因、效力的缺陷以及由此產生的法律責任，以供專利權人和專利代理人在訂立技術合同時參考。

## 一、未生效技術合同

未生效合同又稱效力待定合同，是指合同未滿足生效的法定條件或者約定條件，尚未發生法律效力。這類合同的內容並不違反法律，只是因訂立合同的手續或者程序存在法定缺陷還沒有生效。未生效合同雖然不具有法律約束力，還不能實現合同當事人所預期的法律效果，但是，如果合同當事人願意繼續履行合同，可以通過補充辦理有關手續使合同生效，成為受法律保護的有效合同。

按照《合同法》和相關知識產權法律、法規，一般情況下，技

術合同自依法成立時起即生效，例如，國內公民、法人、其他組織之間訂立的專利實施許可合同、專有技術轉讓合同、技術服務合同、技術諮詢合同、進口屬於自由進口的技術轉讓合同，以及技術開發合同等。只有以下兩種情況可能產生未生效合同：

1.未辦理法定的批准、登記手續的技術合同。

《專利法》第10條規定，“中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的，必須經國務院有關主管部門批准”；“專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效”。《技術進出口管理條例》第16條規定，屬於限制進口的技術進口合同，“自技術進口許可證頒發之日起生效”。屬於以上法條規定的技術合同，如果未依法辦理批准、登記手續，即為未生效技術合同。

我國有關法規規定了一些合同“備案”手續，例如，《專利法實施細則》第15條規定，“專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案。”《技術進出口管理條例》第17條規定：“對屬於自由進口的技術，實行合同登記管理。進口屬於自由進口的技術，合同自依法成立時生效，不以登記為合同生效的條件。”上述“備案”手續，目的是為了便於行政機關對這類合同的管理、統計，不是合同生效的條件。合同當事人未辦理“備案”手續的，合同仍然已經生效。

2.未滿足其他生效條件的技術合同。

(1)約定附生效條件的技術合同。例如，合同約定“經公證後生效”，當事人在未辦理公證手續前，合同尚未生效。在訴訟實踐中，少數技術合同中雖然約定了“合同經雙方公證後生效”，但是，雙方當事人未辦理公證手續即履行合同，轉讓方按照約定交付了技術資料、進行了技術指導，受讓方支付了約定的轉讓費並實施合同技術。法院在處理這類合同糾紛時，一般認為雙方當事人以其行為實際變更了合同中的公證條款，認定合同已經生效。

(2)行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止後以

被代理人名義訂立的技術合同。我國的現實情況是，許多公民為專利權人，他們轉讓其專利技術一般委託技術中介機構。中、小企業引進專利技術也委託技術中介機構。中介機構超越代理權或者代理權終止後以被代理人名義訂立的技術合同引起訴訟的案件時有發生。按照《合同法》第48條規定，這類合同未經被代理人追認以前，對被代理人不發生效力。

對於未生效合同的處理，最高人民法院在貫徹執行《合同法》司法解釋(一)中規定，“依照合同法第四十四條第二款的規定，法律、行政法規規定的合同應當辦理批准、登記等手續才生效，在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批准手續的，或者仍未辦理批准、登記等手續的，人民法院應當認定該合同未生效。”

該解釋對指導法官準確認定這類合同的效力，正確處理這類合同糾紛具有重要的指導意義。從司法實踐看，少數法官混淆了未生效合同與無效合同的效力，僅僅認為兩者都不具有法律約束力，就簡單按照無效合同的處理原則來處理未生效合同，導致錯誤判決。下面舉一案例予以分析：

1993年，杜某等三人在深圳某公司分別擔任董事長、總經理、總工程師職務期間，共同向國家專利局申請了三項專利。1994年，杜某等三人向深圳某公司出具《鄭重聲明》，在聲明中表示，自願將以他們個人名義向國家知識產權局提出的三項專利無償奉獻給該公司。三項專利申請被授予專利權以後，杜某等三人把專利證書交給深圳某公司保管，三項專利的申請費、實質審查費、辦理專利證書費以及按時交納年費等義務一直由該公司承擔。自1994年至2000年，深圳某公司一直獨佔實施這三項專利技術。在此期間，杜某等三人對被告獨佔實施該專利的行為沒有提出異議，深圳某公司也沒有憑《鄭重聲明》到國家專利局辦理專利權轉移“登記”手續。2001年，杜某等三人離開被告單位後，起訴深圳某公司實施三項專利的行為侵犯了他們共同享有的專利權，請求法院判令該公司停止侵權行為，賠償侵權損失。

一審法院判決認為，三原告當時出具的《鄭重聲明》的“贈與物”是未授權的技術，與專利權是不同的“贈與物”，且未經登記，權利未轉移，專利權人仍然是三原告。被告未經許可擅自使用三原告的專利技術，構成專利侵權。判決的主要內容：1.被告

停止侵權行為；2.被告賠償三原告侵權損失300多萬元。

二審法院判決認為，三原告依法享有的三項專利權受法律保護。《鄭重聲明》證明，三原告贈與被告的未授權的技術與授予專利權的技術是相同技術，只是前後的法律狀態不同；被告在接受贈與後實施三項專利的行為，是經三原告許可的實施行為，因此，不構成專利侵權。一審判決認定事實錯誤，認定被告構成專利侵權不當，判決被告停止侵權行為和賠償侵權損失缺乏事實和法律依據。在三原告仍然是合法專利權人的情況下，要求被告停止實施其專利技術，被告應當停止實施。據此，二審判決：1.變更一審判決第1項“被告停止侵權行為”為“被告停止使用行為”；2.撤消一審判決第2項。

筆者認為，本案二審判決體現了對未生效技術合同的正確處理原則。本案《鄭重聲明》的“贈與物”是處於專利申請階段的技術，被告未按照專利法規定辦理專利申請權轉移的登記手續，在法律效力上，只是該項技術的財產權(專利申請權和以後授予的專利權)還沒有依法轉移，而該項技術的使用權轉移無需經過登記生效。因此，被告接受贈與後使用該技術的行為，不論是按照《專利法》還是《合同法》有關規定，都不構成侵權。

有關法律專家曾經對本案涉及的法律問題進行過研討。多數專家認為，《鄭重聲明》是合法有效的贈與合同，是無須辦理法定手續就生效的合同，應當受法律保護。《鄭重聲明》的性質是無償轉讓三項專利技術的獨佔使用權的合同，與一般專利獨佔實施許可合同的法律性質相同，合同生效後，專利權人既不能自己實施，也不能許可他人實施該專利技術；兩者的唯一區別是前者無償轉讓，後者有償轉讓。專利獨佔實施許可合同也是無須辦理登記手續就生效的合同。因此，贈與合同生效後，三項專利技術的獨佔使用權已經轉移給受贈人被告，三原告雖然還是專利權人，但已經不能撤消該贈與合同。被告實施專利技術的行為已經持續7年，而且是在三原告的決策領導下實施的，已經遠遠超過法定的訴訟時效。按照多數專家的觀點，被告應當享有繼續獨佔使用三項專利技術的權利。

對未生效合同處理的一般原則是，造成合同未生效有過錯的一方當事人應當承擔對方當事人因履行合同所造成的損失。例如，對於我國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的合同和技術進口合同，我國單位或者個人負有辦理審批

手續的義務,如果未辦理該批准手續導致合同未生效,應當承擔外國人履行該合同所造成的損失。

## 二、無效技術合同

無效合同是指,因合同內容存在違反法律、法規強制性規定的事由,成為法律禁止履行的合同。無效合同自始無效,不能得到法律的承認和保護。法院或仲裁機構確認無效的合同,當事人沒有履行的不得履行,正在履行的必須終止履行,已經履行的儘可能恢復到合同訂立前的狀態,對造成合同無效有過錯的一方承擔對方因履行合同造成的損失。

根據《合同法》第 52 條和第 329 條規定,造成技術合同無效的事由包括:非法壟斷技術、妨礙技術進步;侵害他人技術成果權益;以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;以合法形式掩蓋非法目的;損害社會公共利益;違反法律、行政法規的強制性規定。本文僅就實踐中比較常見的幾類無效技術合同的認定及其處理予以分析。

### 1. 以欺詐手段訂立的技術合同

採用欺詐手段訂立合同是指,一方當事人故意告知對方虛假情況,或者故意隱瞞真實情況,引誘對方作出錯誤表示而訂立的合同。對於技術轉讓合同,因轉讓人隱瞞其技術存在的重大缺陷或者專利權可能被無效等真實情況,或者夸大其技術成果的技術指標和經濟效益,引起合同糾紛訴訟比較常見,受讓人往往以對方欺詐請求確認合同無效。法院一旦查明欺詐事實,多數判決認定合同無效。例如,1988年,比利時某公司在我國獲得馬路照明燈外觀設計專利權後,與我國某公司訂立專利實施許可合同,並起訴另一家公司侵權。經查明,該馬路照明燈外觀設計早在 70 年代已經在歐洲有關國家注冊登記,歐洲專利權也在 70 年代末終止。我國專利局宣告該外觀設計專利權無效。比利時某公司顯然明知其專利申請不符合我國《專利法》規定的“新穎性”條件。筆者認為,這屬於我國《專利法》第 47 條規定的“因專利權人的惡意”造成專利權無效。原專利權人在訂立技術合同時採取了故意隱瞞真實情況的欺詐,應當認定專利實施許可合同無效。

### 2. 侵害他人技術成果的技術合同

技術轉讓合同的受讓人實施合同技術製造的產品投放市場後,第三人以受讓人為被告起訴侵權的案件經常發生。受讓人除了以其實施的技術係合法受讓作為抗辯理由,請求把轉讓人追加為共同被告外,往往還同時提起合同訴訟。

按照《合同法》第 329 條、第 353 條規定,如果侵權成立,技術轉讓合同應當認定無效,侵權責任應當由轉讓人承擔。下面的案例體現了對這類糾紛案件的處理原則:

在“人體信息診斷儀”發明專利侵權糾紛案中,被告某省科技報社背着專利權人張某,以專利權人的名義擅自把“人體信息診斷儀”專利技術轉讓給丹東某公司實施。專利權人得知後,向南京市中級人民法院提起侵權訴訟,丹東某公司同時提起合同訴訟。在對兩案的合併審理中,南京市中級人民法院認為,某省科技報社與丹東某公司訂立的技術轉讓合同無效;某省科技報社對造成合同無效有過錯責任,應當承擔專利侵權責任和合同無效責任。判決:丹東某公司停止實施合同技術,某科技報社返還丹東某公司技術轉讓費 8 萬元;賠償丹東某公司履行合同造成的經濟損失 3 萬元;賠償專利權人張某侵權損害 1800 元。筆者認為,此案的判決處理,既符合《專利法》、《合同法》有關規定,又保護了善意受讓人的合理利益。

受讓人是否屬於善意取得合同技術,即受讓人是否知道或者應當知道另一方侵權仍與其訂立、履行合同,關係到受讓人是否應當承擔侵權責任和造成合同無效的責任。如果屬於善意取得,按照上述案例的處理原則,保護善意受讓人的合理利益;如果不屬於善意取得,受讓人與轉讓人構成共同侵權,受讓人應當承擔侵權的連帶責任以及造成合同無效的相應責任。

### 3. 非法壟斷技術、妨礙技術進步的技術合同

鼓勵技術創新,促進高新技術轉化為生產力,是我國科技立法的基本原則。《技術進出口管理條例》第 29 條規定,技術進出口合同中,不得含有“限制受讓人改進讓與人提供的技術或者限制受讓人使用所改進的技術”;“限制受讓人從其他來源獲得與讓與人提供的技術類似的技術或者與其競爭的技術”等限制性條款。最高人民法院《關於審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 10 條規定,“限制當事人一方在合同標的技術基礎上進行新的研究開發或者限制其使用所改進的技

術”；“限制當事人一方從其他來源獲得與技術提供方類似技術或者與其競爭的技術”，屬於“非法壟斷技術、妨礙技術進步”的無效技術合同。

從以上規定可以看出，該無效事由一般導致合同的部分條款無效。例如，在“採用計算機計量、配製中草藥的技術轉讓合同”中，合同約定：“受讓人不得擅自改變合同技術，否則，受讓人承擔違約金 1 萬元。”在履行合同過程中，受讓人對合同技術進行了改進，增加了計價功能。在合同糾紛訴訟中，轉讓人認為受讓人違反了該約定，請求法院判令受讓人支付違約金 1 萬元。人民法院審理認為，該約定屬於“非法壟斷技術、妨礙技術進步”，認定該條款無效，依法不予保護，判決駁回轉讓人的訴訟請求。

#### 4. 違反法律、法規強制性規定的技術合同

科學技術往往對國家安全、社會公共利益、生態環境、人民健康產生重大影響，因此，有些法律、法規對禁止實施的技術作出強制性規定。例如，《環境保護法》第 30 條規定：“禁止引進不符合我國環境保護規定要求的技術和設備。”；“排放污染物超過國家或者地方規定的污染物排放標準的”技術不得轉讓實施。《對外貿易法》第 16 條規定，國家基於下列原因，可以限制或者禁止有關技術的進口或者出口：“（一）為維護國家安全、社會公共利益或者公共道德，需要限制或者禁止進口或者出口的；（二）為保護人的健康或者安全，保護動物、植物的生命或者健康，保護環境，需要限制或者禁止進口或者出口的。”國務院有關部門根據相關法律規定，適時制定公佈禁止實施的技術和禁止、限制進出口的技術目錄，並根據我國科技經濟發展和國際市場的變化適時作出調整。因此，訂立技術轉讓合同不僅要符合《合同法》和知識產權法，還要符合其他相關法律、法規的強制性規定。否則，可能導致合同無效。例如，在紅礬鈉生產技術轉讓合同糾紛案中，一、二審法院認為，因利用鉻礦生產紅礬鈉對環境造成的污染嚴重，國務院有關部門已經公佈禁止年產 3000 噸以下的項目。雙方當事人訂立技術合同時，該禁止項目已經公佈，且合同約定的年生產能力 3000 噸左右，根據《環境保護法》規定，認定合同無效。

人民法院對無效技術轉讓合同的處理採取以下原則：一是儘量恢復原狀，受讓人停止實施受讓技術，返還轉讓人提交的技術資料和樣品、樣機等，不得保留複印件；轉讓人返還已經收取的技術使用費。二是過錯責任原則，對造成技術合同無效有

過錯的一方當事人賠償無過錯的對方因履行合同所造成的損失；雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。三是合同中涉及技術秘密的保密約定仍然有效，當事人仍然負保密義務。

### 三、可撤消或者可變更的技術合同

《合同法》第 54 條規定，下列合同，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤消：（1）因重大誤解訂立的合同；（2）顯失公平的合同；（3）一方以欺詐、脅迫或者乘人之危，使對方在違背真實性意思的情況下訂立的合同。

這類合同是一種相對無效的合同，與前述無效合同比較，有以下特徵：一是撤消、變更的請求權只能由合同當事人主動行使。如果當事人不請求撤消或者變更合同，法院將按照有效合同處理。二是可撤消的合同在未被撤消前是有效的，對當事人具有約束力；三是撤消、變更的請求權具有一年的法定訴訟時效期間，超過訴訟時效後，當事人請求撤消或者變更合同，法院不予支持，當事人必須履行合同。

值得注意的是，《合同法》第 52 條和第 54 條都規定了“欺詐、脅迫”的相同事由，這是立法者為了特別保護“國家利益”，如果“欺詐、脅迫”的損害結果是“國家利益”，則適用第 52 條規定的無效合同；如果“欺詐、脅迫”的損害結果是一方當事人的利益，則適用第 54 條規定的可撤消或者可變更合同。例如，上海某專利權人在鄉鎮企業報刊登轉讓其“自動降溫床”專利技術的廣告中稱：“本專利技術是鄉鎮企業的福音，投資少，見效快，一年內可創利潤 100 萬元”。江西省某鄉鎮企業見此廣告後，即到上海協商訂立專利實施許可合同。在協商過程中，專利權人向對方只出示了其專利證書，不出示專利說明書和技術圖紙等技術資料，表示在訂立合同和給付 4 萬元技術使用費以後，再向對方提供相關技術資料。某鄉鎮企業按照專利權人的要求，訂立了合同並給付了 4 萬元技術使用費。某鄉鎮企業得到專利說明書和技術圖紙等技術資料後，得知“自動降溫床”專利技術是在一般床的下方增加一個長方形的水槽，用棉紗與床的下部的塑料布相連接，以棉紗吸附水槽中的水分至床的下部，在四個床腿處分別放置四個電風扇促進水分蒸發，實現吸熱降溫效果。該鄉鎮企業認為，長江流域夏季本來就潮濕悶熱，使用如此“自動降溫床”會更加潮濕，不會有購買者，要求與專利權人解除合同，退還 4 萬元技術使用費，專利權人不同意，形

成糾紛訴訟。上海市原中級人民法院審理認為，在訂立合同過程中，專利權人應當但不向原告出示專利說明書，存在故意隱瞞真實情況的欺詐，使原告對合同標的技術產生重大誤解，合同應依法撤銷，判決：撤銷合同，專利權人返還4萬元技術使用費。

#### 四、關於技術合同的情勢變更

在合同依法生效後，雙方當事人必須嚴格履行合同。情勢變更是指，如果作為合同基礎的客觀情況發生了重大變化，超出了雙方當事人的預料；這種變化與雙方當事人沒有關係，誰也阻擋、避免不了。在這種變化了的情勢之下，如果要嚴格按照原來的合同履行，可能會使合同當事人遭受重大損失，顯失公正。在這種情況下，如果雙方當事人自行協商不成，就要通過訴訟由法官來干預當事人的合同關係，調整合同的權利、義務，變更合同內容或者解除合同、免除責任等。在我國《合同法》(草案徵求意見稿)總則部分第77條規定了情勢變更原則，在全國人大審議過程中，認為情勢變更的條件過於原則，法官難以正確把握，故刪去了該原則。筆者認為，雖然《合同法》沒有規定情勢變更原則，但是，在科技進步日新月異的當今社會，技術合同確實存在情勢變更，且由此引起的訴訟時有發生，故本文對此問題予以分析探討。

適用情勢變更的技術合同主要有以下幾種情形：一是《合同法》第337條規定：“因作為技術開發合同標的的技術已經由他人公開，致使技術開發合同的履行沒有意義的，當事人可以解除合同。”二是專利實施許可合同在履行過程中，專利權被宣告無效，被許可人繼續按照合同支付使用費顯失公平。三是技術秘密轉讓合同的標的技術秘密已經被第三人公開，受讓人繼續按照合同支付使用費顯失公平。這三種情況均符合情勢變更的條件，作為合同基礎的客觀情勢發生了巨大變化；這個巨大變化是當事人不能預見、不能克服的；這個巨大變化使雙方當事人繼續履行合同沒有意義或者顯失公平。

由於合同雙方當事人對情勢變更的發生都沒有過錯，所以，人民法院對技術合同情勢變更的處理原則是公平原則。

對於上述第一種情況，當事人解除技術開發合同，因履行技術開發合同所造成的損失，合同有約定的按照約定處理；沒有約定的由雙方當事人合理分擔。

對於上述第二種情況，我國《專利法》第47條規定了以下三項處理原則：一是不予追溯，“已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力”。這種情況是指，在合同約定的履行期間內，專利權是有效的，受讓人實施了專利技術，獲得了獨佔使用該專利技術的預期利益，專利權人收取了約定的許可使用費。在合同終止後，該專利權被宣告無效。在這種情況下，為了維護雙方當事人的合理利益和社會經濟秩序的穩定，對於已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不再予以追溯。二是公平原則，“專利權人或者專利權轉讓人不向被許可人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費，明顯違反公平原則，專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。”該規定所指的情況是，被許可人或專利權受讓人已經一次全部給付或給付了數額較大的入門費，專利權人也已經履行了提交技術資料、技術指導、轉移專利權等義務，被許可人或專利權受讓人已經實施合同技術，但合同期未滿，專利權即被宣告無效。這種情況顯然使被許可人或者專利權受讓人遭受巨大損失。按照公平原則應當合理返還。人民法院在判決原專利權人合理返還部分專利使用費或者專利權轉讓費時，一般會綜合考慮三方面的因素：被許可人或專利權受讓人已經給付的使用費或轉讓費的數額，其從獨佔使用專利技術中得到的利益，原專利權人為轉讓其技術所付出的人力、物力。三是專利權人對其專利權無效存在主觀惡意的情况。這裡的“惡意”是指，專利權人在申請專利時明知其專利申請不符合專利法規定。其獲得專利權和與他人訂立專利實施許可合同或專利權轉讓合同，存在欺詐的主觀故意，客觀上損害了被許可人和公眾的利益。這類合同應屬無效合同。

對於簽訂了轉讓技術秘密合同，技術秘密被他人公開的，我國相關法律沒有明確規定。筆者認為，應當參照專利權被宣告無效的情況處理。在技術貿易中，許多技術轉讓合同的標的同時包含專利技術和技術秘密。如果合同標的專利權被宣告無效，則不影響技術秘密轉讓部分的效力，被許可人應當繼續支付技術秘密使用費；如果合同標的技術秘密被他人公開，則不影響專利許可部分的效力，被許可人應當繼續支付專利許可使用費。■

作者：楊林村，國家科學技術部知識產權事務中心主任；  
楊金琪，國家科學技術部知識產權事務中心法律顧問