

高端制造供应链相关法律系列（一）——知识产权条款

一、概述

中国国民经济和社会发展第十四个五年规划提出“深入实施制造强国战略”。以“集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备”为代表的高端制造产业具有高科技、高附加值的特征，是实现制造强国战略的重要组成部分。

高端制造处于各个产业链的顶端，比如航空制造领域的飞机制造商、发动机制造商，主要负责“终极集成”。例如波音 787 飞机每架飞机有 230 万个零件¹，但是波音公司并不直接集成全部 230 万个零件，这 230 万个零件在航空产业链上逐级进行部装集成之后，波音公司只负责将发动机、机载系统和设备、机体件进行最后的集成。

终极集成、高科技、高附加值的特征也决定了高端制造产品往往具有较高的研发成本、较长的研发周期、较高的研发风险，高端制造企业和供应商之间更像是相互依存关系，彼此的替代选择都不是很多，而且替代的成本高、周期长、风险大。两者之间的合同往往是长周期合同，需要覆盖某个高端制造产品的完整生命周期。强大的供应商管理协同能力是高端制造企业的成功要素之一，比如空客公司、波音公司均有超过 12000 家的供应商²，空客公司大约 80% 左右的业务通过外部资源处理。通过采购合同，合理分配高端制造企业与供应商之间关于研发、交付、价格、质量保证、知识产权、出口合规、责任限制等事项的风险、权利、义务，是实现高端制造持续创新发展的必要条件。

本文是“高端制造供应链相关法律”主题项下系列文章之一，通过分析供应链合同下知识产权条款中的相关定义、所有权、使用、授权、陈述和保证、承诺、侵权赔偿、侵权救济等，为高端制造企业起草采购合同中的知识产权条款提供指引，为高端制造企业增强供应链管理协同能力提供法律支持。

二、相关定义

知识产权条款的定义部分一般会对知识产权、背景知识产权、前景知识产权、联合前景知识产权等术语进行定义。

“知识产权”一般会从内涵和外延两个维度进行最大范围的界定，在中国法律语境下包括专利、商标、著作权、商业秘密，以及在各类型下无论是否注册，在世界上任何地方获得此类权利以及类似或同等权利或保护形式的所有申请、更新或续展的权利。

“背景知识产权”一般指各方在合同生效之前，或在合同范围之外获得、开发或产生的知识产权。

“前景知识产权”是指各方为履行合同而创造或开发的知识产权。

“联合前景知识产权”是指双方为履行合同而共同开发的知识产权。“共同开发”是指双方直接并实质性地为实现知识产权可行性和/或成熟度而进行的开发。

之所以对知识产权进行“背景知识产权”、“前景知识产权”区分，是因为高端制造企业与供应商根据风险分担机制等因素会对所有权和使用作出

¹ <http://787updates.newairplane.com/787-Suppliers/World-Class-Supplier-Quality>

² [https://www.boeing.com/features/2020/07/diverse-suppliers-bring-big-](https://www.boeing.com/features/2020/07/diverse-suppliers-bring-big-value-to-boeing-and-their-communities.page)

[value-to-boeing-and-their-communities.page](https://www.boeing.com/features/2020/07/diverse-suppliers-bring-big-value-to-boeing-and-their-communities.page)

<https://www.airbus.com/en/be-an-airbus-supplier>

不同约定。

三、 知识产权的所有权

一般而言，供应链合同的核心目的是确保持续向高端制造企业供应某项物件或服务，并不因签署供应链合同而改变知识产权的所有权。各方的背景知识产权、前景知识产权仍然是拥有方的专有财产，联合前景知识产权应由高端制造企业同供应商共同享有。

四、 知识产权的使用

由于背景知识产权在供应链合同生效前或范围之外存在，所以一般不会对背景知识产权的使用进行约定；而因为供应链合同而产生的前景知识产权和联合前景知识产权，当事人往往会对其使用作出具体约定。

由于高端制造企业向供应商支付研发费用用于研发前景知识产权、或者因为高端制造企业的长期持续采购需求支持了供应商研发前景知识产权，所以高端制造企业一般会要求供应商的前景知识产权仅能用于履行当前合同或用于高端制造企业面向用户的产品，而不得直接或者间接使用、或许可他人使用供应商的前景知识产权制造或向任何第三方供应任何产品。如果供应商违反使用限制，高端制造企业会要求供应商按一定的比例降低合同约定的基准价格。

对于联合前景知识产权，由于是双方为履行具体采购合同而共同开发的，一般仅用于履行当前合同和高端制造企业产品的改进，双方均不得许可他人使用联合前景知识产权设计、制造、或供应与供应商在当前合同项下的交付成果相竞争的任何产品。但是，在当前合同终止或到期后，高端制造企业可以单方使用或许可他人使用联合前景知识产权。

五、 知识产权的授权

如前所述，由于供应链合同的核心目的是确保持续向高端制造企业供应某项物件或服务，并不因此改变知识产权的所有权，因此高端制造企业只会要求、供应商也只会同意非常有限的授权，主要是供应商授权高端制造企业使用、复制供应商手册、示意图、图纸、报告和数据等，以便将供应商的交付物集成到高端制造企业的产品中。

六、 陈述和保证

陈述和保证条款（“Representation and Warranty”）是个舶来品，主要是一方对于可能影响另一方进行交易决策的特定事实进行陈述并保证真实、准确、完整。在美国法律体系下，还设计了专门配套的救济制度，一方违反陈述和保证的内容，另一方可以寻求合同违约救济；同时，违反陈述和保证可能构成欺诈侵权，另一方也可以追究侵权责任。而且，美国诉讼程序中允许诉讼请求竞合，这样可以最大程度的保证合同相对方的利益。

知识产权条款中的陈述和保证核心是，供应商向高端制造企业保证，其在合同项下交付的产品在一定的地域范围内不侵犯第三方的知识产权，即中国法律语境下的知识产权权利保证。这里的地域范围应当至少覆盖高端制造企业所在国家和地区，以及目标市场或用户所在国家或地区。

七、 承诺事项

承诺事项条款（“Covenants”）同样也是舶来品，主要是一方向另外一方承诺将来会为、或者不为一定的行为。

从高端制造企业角度，供应商至少需要承诺：第一，高端制造企业及其用户不会因为接收、使用或销售供应商交付物而产生与背景知识产权相关的额外费用；第二，供应商不得以侵犯背景知识产权为由，就高端制造企业及其用户接收、使用或销售供应商交付物，而向高端制造企业及其用户提起任何法律诉讼。另外，高端制造企业从防范知识产权风险角度出发，也可以对供应商背景知识产权进行尽职调查，要求供应商提供背景知识产权清单。

从供应商角度，高端制造企业至少需要承诺：第一，不得将供应商的知识产权用于设计、或促使设计供应商交付物；第二，不得将供应商的知识产权用于制造、或促使制造供应商交付物；第三，不得将供应商的知识产权用于创造、或促使创造相关衍生成果。

八、 侵权赔偿

如果第三方向高端制造企业或其用户提起知识产权侵权诉讼，或者因为高端制造企业或其用户接收、使用或销售侵权产品被政府部门处罚，供应商需要自行承担成本解决此类索赔和/或处罚，并且应当根据高端制造企业要求，赔偿高端制造企业因此遭受的损失。在起草英文合同的时候还需要注意，

侵权赔偿是“Indemnity”，而违约赔偿是“Compensation”。前者指的是，因为供应商产品侵犯第三方知识产权，导致高端制造企业向第三方进行损害赔偿，供应商因此应当向高端制造企业进行赔偿以弥补其因此遭受的损失；而后者主要指因为供应商不交付、迟延交付、交付物不合格导致高端制造企业遭受损失，因此向高端制造企业进行赔偿以弥补其因此遭受的损失。

供应商的知识产权侵权赔偿责任并不是绝对的，除外情形通常包括：第一，高端制造企业在收到供应商的书面反对意见后，仍指示供应商遵照或使用特定的规格、设计、组件或零件来设计和制造供应商交付物；第二，高端制造企业将供应商交付物与其他非由供应商交付的物件一起使用或组合，而由此引起的知识产权侵权并非由供应商交付物本身导致；第三，高端制造企业未经供应商同意而擅自修改供应商的交付成果。

此外，双方还需要视具体情况，对索赔管理流程以及高端制造企业的协助义务进行详细约定。

九、侵权救济

如果第三方的知识产权侵权主张成立，第三方不仅会主张金钱救济，还会主张行为救济，即衡平救济（Equitable Relief），要求高端制造企业和供应

商停止侵权。

这种情况下，供应商需要采取以下一项或多项救济措施，以避免对高端制造企业的生产经营造成不利影响：

第一，确保高端制造企业及其用户能够继续接收、使用供应商在合同项下交付的、不涉及侵权的产品；

第二，为高端制造企业及其用户取得知识产权授权，高端制造企业及其用户不承担任何费用；

第三，在高端制造企业要求的具体交付周期内修改供应商交付物确保其不侵权，同时需遵守合同所有要求并不损害其性能或互换性；

第四，在符合合同所有要求的情况下，用另一不侵权、可互换的替代品来替换供应商的交付物。

需要说明的是，为了防止过分损害高端制造企业和供应商之间的相互依存关系，供应商能够承担的知识产权侵权救济往往是有限的，供应商不会对因高端制造企业故意或过失的不当行为而造成的扩大损害负责，也不会对知识产权侵权索赔和处罚导致高端制造企业及其用户营业收入损失、利润损失、机会成本或业务中断进行赔偿。

闫振峰 顾问 电话：86 21 2208 6383 邮箱地址：yanzhenfeng@junhe.com

马瑞欣 律师 电话：86 21 2208 6168 邮箱地址：marx@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

