## 案例1：IP的交付形式、商业秘密的泄露及竞业禁止

A投资公司与B科技公司关于《合资合同》争议仲裁案

**案例综述**[[1]](#footnote-0)**：**

申请人A投资公司与被申请人B科技公司签订《合资合同》及《补充协议》，约定申请人以现金出资、被申请人以知识产权出资，共同投资设立合资公司。后双方当事人就合同履行发生争议，申请人遂依照仲裁条款的约定，向深圳国际仲裁院提请仲裁。

本案特别值得关注的地方在于，在未约定或相关约定模糊不清的情形下，如何确定知识产权的交付内容和交付方式。仲裁庭认为，将被申请人名下原有的技术及其业务模式整体转移至合资公司名下是双方合作目的得以实现的前提。因此，在双方未就知识产权交付的内容及方式明确约定的情况下，通过甄别合资公司是否已经实际承接，及是否有能力继续使用和运营被申请人原有的技术和业务，判断双方的合作目的是否已经实现，如果基本实现，则可以认定《合资合同》约定的知识产权及相关业务已经交付给合资公司。

此外，本案仲裁庭还对双方各自提出的对方存在“泄露商业秘密、违反竞业禁止义务的行为”的观点有精彩论述。仲裁庭认为，申请人提交的证据不足，被申请人所称事实发生在合资公司已实际停止经营之后，不构成商业秘密的泄露和违反竞业禁止义务，故双方相关观点均不成立。

**一、案情回顾**

2009年8月23日，双方签订《合资合同》，约定申请人以现金出资、被申请人以知识产权出资，共同投资设立合资公司，2010年3月26日签订《补充协议》，约定申请人应在2009年12月23日前，完成对合资公司人民币400万元的投资。

申请人向被申请人支付了知识产权转让款人民币110万元。尽管《补充协议》第二条第3项提及了“知识产权登记的文件”，但并未形成经双方签署或确认的附件。2010年4月27日，双方投资的中外合资公司注册成立，申请人委派W为董事长，被申请人则指派L为副董事长。至本案争议时，合资公司的注册资本为零。

申请人认为被申请人始终未能将约定的知识产权交付至合资公司并有泄露商业秘密和开展与合资公司经营范围有利益冲突业务等违约行为，严重损害了申请人的合法权益，故提出如下仲裁申请：

1. 裁令被申请人返还申请人已支付的知识产权转让价款人民币110万元；

2. 裁令被申请人返还L领取的软件开发外包款人民币25,000元；

3. 裁令被申请人返还L领取的差旅费人民币8,000元。

4. 裁令被申请人赔偿申请人因设立合资公司所花费的购买固定资产费用、管理费用及财务费用共计人民币812,271.01元。

5. 裁令被申请人承担申请人因提起本案所支付的律师费人民币194,527元。

6. 裁令被申请人承担本案仲裁费用。

被申请人则认为其已将知识产权全部交付给申请人及合资公司，申请人违反竞业禁止义务且未履行相关出资义务。被申请人提出如下反请求：

1. 裁令申请人向被申请人支付2008年5月1日至2009年8月23日间被申请人的损失人民币35万元；

2. 裁令申请人向被申请人支付滞纳金人民币20万元；

3. 裁令申请人向被申请人支付因本案支付的律师费人民币5万元；

4. 裁令申请人向被申请人支付因本案支付的鉴定费人民币7,000元；

5. 裁令申请人承担翻译费人民币1,400元和鉴定费人民币3,000元；

6. 裁令申请人承担本案全部仲裁费用。

**二、双方观点**

**（一）申请人的观点**

1. 被申请人存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为

申请人认为，被申请人“将属于合资公司的商业机密提供给第三方，并开展与合资公司经营范围有利益冲突业务的行为，违反了《合资合同》及《补充协议》的约定，构成实质的违约行为”。

申请人指称的事实包括：（1）L任职合资公司技术总监（CTO）期间，将应转让给合资公司的软件核心技术和合资公司内部制造出来的一些商业秘密和机密资料提供给第三方；（2）2010年4月份，L还安排原来一直在被申请人处工作的两名员工至合资公司工作，私下利用合资公司的资源替被申请人及L工作；（3）2010年9月6日，L唆使该两名员工利用工作上的便利条件，将合资公司聘请的另外两位研发人员M和H的研发成果一并偷走，该研发成果正是被申请人没有能力单独完成的技术项目中的一部分。

 2. 被申请人未依约履行向合资公司交付相关知识产权的义务

（1）根据《合资合同》的约定，被申请人应对已经获取某外国科技公司C（下称“C公司”）无时间限制的中国独家代理和业务开发授权的真实性承担责任；（2）登记是涉案知识产权归属的约定形式。

申请人认为，在庭审过程中，被申请人承认其技术与C公司有关联，但并未提供任何有关独家代理和业务开发授权的证明，更未提供其自身拥有相关技术之知识产权的证明。而就涉案知识产权来说，其类别属于计算机软件著作权，其内容应包括文档及源代码等等。现被申请人仅仅将未经审查的文档发给申请人，显然不足以认定为已经完成有关知识产权的交付。不仅如此，有关公司网络的所有后台控制权（包括密码）全部由被申请人法定代表人L一人掌握，也能旁证知识产权未予交付的事实。

据此，申请人认为，首先，该技术是被申请人此前与他人合作的产物，现在是否单独属于被申请人不能证明；其次，被申请人有没有获取C公司无时间限制的中国独家代理和业务开发授权的事实无法证明；其三，该技术核心内容（包括密码）未以适当方式公示于包括申请人派员参与的合资公司管理层，而是由被申请人法定代表人L一人控制，说明该技术实质上未交付；最后，由于技术使用权与知识产权的所有权无法等同，所以被申请人不能用提供技术使用权来证明其已经履行知识产权交付义务。

3. 申请人已依约履行了向合资公司投资的义务

申请人认为，基于合作双方的申请，市工业贸易局于2010年3月29日作出《关于设立某合资企业的批复》：合资公司注册资本分二期投入，第一期人民币100万元，自合资公司营业执照签发之日起90天内投入；第二期人民币300万元，自合资公司营业执照签发之日起两年内投入。因此，有关申请人履行出资义务的期限，应以合作双方在2010年3月26日签署的《补充协议》及前述工业贸易局的批复为准。根据会计师事务所出具的《专审报告》，在合作过程中，申请人向合资公司总共投入人民币1,912,271.01元，由此可见申请人的出资与双方的约定及工业贸易局的批复均相符。

**（二）被申请人的观点**

1. 申请人违反了竞业禁止义务

被申请人认为，申请人及W等人以取得的被申请人知识产权另设某流媒体科技有限公司D（下称“D公司”），经营与合资公司相同业务，侵害被申请人及合资公司利益，严重违反合同约定。

2. 被申请人已依约履行了向合资公司交付相关知识产权的义务

被申请人认为其已按照约定将全部知识产权交付给申请人及合资公司，且申请人及合资公司已经以被申请人的技术及业务对外开展经营合作，可见被申请人已完全履行合同义务。申请人以被申请人违约为由要求返还知识产权转让款人民币110万元，与事实不符。

被申请人将全部知识产权交付后，申请人不仅无权追讨已支付的转让款，还应向被申请人继续支付剩余的知识产权转让款人民币90万元。其理由具体如下：（1）L代表被申请人以电邮形式将知识产权、无形资产及商业秘密交付了W以及申请人；（2）L代表被申请人履行合同义务，开展了将知识产权转至合资公司名下的工作，但因申请人不配合导致停滞；（3）L及被申请人以被申请人的技术为合资公司开拓了市场；（4）W及申请人以被申请人的技术进行了经营活动；（5）合资公司成立前，W及申请人以被申请人的技术成功签订了合同并取得收益；（6）申请人在双方联合办公时已取得了被申请人的技术；（7）被申请人已将相关技术网址交付了申请人用于合资公司业务开展。

3. 申请人未依约履行向合资公司投资的义务

 被申请人认为，协议中双方约定合资公司人民币400万元注册资本实际均由申请人投入，即向合资公司投入人民币400万元注册资本是申请人的合同义务。而根据市市场监督管理局公开信息，截至2011年8月21日，合资公司的注册资本仍然为0元，证明截至2011年8月21日，申请人仍未向合资公司投入任何注册资本，属于违约行为。

 此外，根据协议约定，申请人应代合资公司向被申请人支付人民币200万元的知识产权转让对价款，但截至申请人提出仲裁申请之时，其仍有人民币90万元的知识产权转让对价款未支付给被申请人，其仲裁申请以及其提交证据均可证明该事实，其代理人在庭审时也予以确认。

**三、仲裁庭意见**

根据《合资合同》第十八条的约定，本案争议适用中华人民共和国法律。仲裁庭认为，本案争议的焦点在于：（一）双方是否存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为；（二）被申请人是否依约履行了向合资公司交付相关知识产权的义务；（三）申请人是否依约履行了向合资公司投资的义务。

**（一）关于双方是否存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为**

《合资合同》第十六条规定，“甲乙双方一致同意，在合资公司存续期间，甲乙双方均不可以开展与合资公司经营范围有利益冲突之业务”。

仲裁庭注意到，申请人并未提供可以直接证明“被申请人存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为”的证据。在仲裁庭决定采信的相关邮件中，可以发现双方曾就技术泄露或第三方使用问题产生过争执，甚至引发了公安机关的介入，但这些证据显然不足以证实上述指责的基本内容，如：泄露的商业秘密内容、向何人泄露或申请人指称的第三方是谁？仲裁庭也未能见到申请人在仲裁申请书中述及的一些证据。据此，仲裁庭不能认定申请人指称的该项事实。

被申请人指称的事实则涉及申请人、W及M和H等其他几人假借合作，在付出部分知识产权对价款取得被申请人的全部技术（包括客户名单、商业计划等市场资源）后，以各种借口拖延支付剩余知识产权对价款以及合资公司投资款，后以取得的被申请人的技术另立D公司，经营与合资公司范围相同的业务，以被申请人的技术单独牟取利益，抛弃被申请人。

仲裁庭注意到，申请人提供的D公司工商登记信息显示，M及H等人均是公司股东，而W则担任了该公司的总经理。尽管被申请人提供的工作照片、聘用人员信息表等证据，可以证明M及H确曾参与了合资公司的工作，但未能提供证据证明他们与申请人之间的关系。但值得注意的是，W作为申请人的代表、合资公司的董事长，的确担任了D公司的总经理。

此外，被申请人提供的证据可以证明D公司网站中的网页图片及文件资料与被申请人提供的标注有“版权所有：某网络科技有限公司”（合资公司）字样的网页图片及文件资料具有同一性。

根据上述证据，仲裁庭确认，申请人通过其代表人W参与了与合资公司经营范围有冲突的业务。

但必须关注的是，D公司设立的时间为2011年4月14日。而早在2010年9月7日，申请人即向被申请人发出了《终止合作通知书》。同样，在2010年9月28日，被申请人也向申请人发出了《终止合同和要求赔偿违约金与停止侵权行为通知书》。不仅如此，在庭审中，仲裁庭曾就合同终止事项询问双方的意见，申请人及被申请人均明确表示坚持原已作出的终止合同的决定。

因此，尽管申请人通过W等从事了与合资公司经营范围有冲突的业务，但该行为系发生在双方合意终止合同之后。同时，尽管此时合资公司尚未经清算注销，但分析双方的立约本意，《合资合同》第十六条所指的“合资公司存续期间”，应当理解为有效存续且正常经营。时至2011年4月间，合资公司显然已经由于双方终止合作，而处于名存实亡的状态。

据此，仲裁庭认为，由于《合资合同》已由双方合意终止，且合资公司事实上已经停止经营，申请人参与D公司经营的行为并不构成《合资合同》所指的违约行为。至于被申请人所指，申请人的行为“既属于违约行为又构成对被申请人的侵权”、“W等人利用被申请人技术设立新公司经营的行为还侵害了被申请人对其技术的所有权，属于侵权行为”的观点，由于其所谓侵权事由并不属于本案审理的范围，对此，仲裁庭不予置评。

综上所述，争议双方有关他方泄露商业秘密、违反竞业禁止义务的观点均不成立。

**（二）关于被申请人是否依约履行了向合资公司交付相关知识产权的义务**

厘清此项争议的关键，在于如何确定交付内容和交付方式。但是，纵观双方签订的协议文件及实际履行过程，均未发现有关知识产权交付内容的描述。而就交付方式，尽管在《合资合同》及《补充协议》中，曾提及知识产权资料交付或知识产权登记等事项，但由于缺乏具体所指的内容和清单，也使交付方式的约定变得模糊不清。

仲裁庭认为，结合《合资合同》及《补充协议》的约定，探究争议双方的合作历史，双方合作的本意在于，在被申请人已有技术和业务基础上，由申请人承担全部出资设立合资公司，由申请人和被申请人分别持有51%及49%的股权，继续从事手机和其他移动通讯设备的彩信广告、视频广告等手机流媒体及相关业务。同时，申请人还应代合资公司向被申请人支付总计人民币200万元的知识产权转让款，被申请人则应将已有的技术、产品和业务转让给合资公司。

上述观点可以从《合资合同》第一条“合作内容”、第六条“合资公司具体业务经营内容”、第七条“双方对合资公司总投资和投入方式”，以及《补充协议》第二条中得到印证。此外，尚可登录的合资公司网站，也毫不避讳地介绍“合资公司的前身是被申请人，其从2003年开始起与欧洲某公司建立长期的战略合作伙伴关系，参与其网站联盟、互动电视、手机游戏及流媒体等多个项目的开发，扮演了该欧洲公司亚太地区研发中心的角色”。

据此，仲裁庭进一步认为，双方合作的目的是将被申请人名下原有的手机流媒体业务的技术及其业务模式，整体转移至合资公司名下。因此，在双方未就知识产权转让的内容及方式明确约定的情况下，通过甄别合资公司是否已经实际承接，及是否有能力继续使用和运营被申请人原有的技术和业务，即可以判断双方的合作目的是否已经实现，如果基本实现，则可以认定《合资合同》约定的知识产权及相关业务已经转移给合资公司。在此基础上，即可做出被申请人是否已经履行了知识产权交付义务的判断。

除上述观点外，仲裁庭还认为，《合资合同》第十四条第8项提及的被申请人已“获取C公司无时间限制的中国独家代理和业务开发授权，并对该授权的真实性承担相关责任至合资公司正式向C公司发出获取其代理权的要约之日”的约定，应当仅涉及业务代理或授权，并不能与转让的知识产权建立联系。此外，根据该条约定，被申请人承担的义务只是保证在合资公司另行要约取得代理权之前，保证真实拥有C公司的独家代理权和业务开发授权，而非将原有的代理权及授权转让给合资公司。据此，仲裁庭不认为该条约定与双方有关知识产权转让的对价相关。

依据前述观点，仲裁庭仔细研读了合资公司成立前后，与涉案业务和技术有关的证据，并总结出以下事实：

1. 合资公司成立之前，被申请人从事的业务可以概括为：向客户提供信息，如彩信、视频、音乐、广告语都可以自由组合的平台和相关的技术产品、技术维护和技术支持（下称“产品”）。通过提供产品给用户使用，向客户收取预缴的服务费、平台使用和信息发送费用。同时，就客户利用网址平台推广业务所得的销售收入，按照约定比例分成。

前述事实可以从被申请人提供的证据中得到证明。这些协议涉及2006年、2007年、2008年、2009年及2010年，尽管其业务内容和运营模式不尽相同，但均与手机或其他移动终端的网络多媒体信息发送相关，包括短信、彩信、彩铃以及流媒体等。

2. 双方《合资合同》中约定的合作内容，与《合资合同》签订前，被申请人正在从事的业务和已经运用的技术基本相同。

《合资合同》第一条约定：双方共同投资设立中外合资公司，面向企业销售被申请人授权之产品，申请人将其先进的营销及管理经验带进合资公司，准备快速扩展业务，被申请人将过去多年的有关业务和科技经验为基础，进一步开展手机新媒体精准营销和有关的技术服务。

《合资合同》第六条“合资公司具体业务经营内容：手机营销业务和配套的技术服务；手机和其他移动通讯设备流媒体业务和配套的技术服务；手机电子杂志及配套的技术服务；客户资料库管理业务和配套的技术支持服务；双方同意的其他相关业务”。

通过对比合资公司成立前，被申请人提供的“产品”和从事的业务，仲裁庭认为，《合资合同》约定的合资公司即将提供的产品和提供的服务，与被申请人已经从事的业务和提供的产品基本相同。

3. 合资公司已经建成和拥有了从事《合资合同》约定业务的平台。同时，在合资公司成立前，协议双方在业务和市场上已有合作。合资公司成立后，合资公司也实际开展了约定的业务。

如前所述，目前仍可登录的合资公司网站上，包括了可提供手机流媒体自我编辑和发送的DIY平台。在庭审过程中，被申请人代理人L即时登录网络进行了演示，证明仍可通过该平台向手机用户编辑和发送流媒体视频。此外，仲裁庭还注意到，W曾代表合资公司与某传媒公司E曾签署了一份《合作协议》，而该《合作协议》提及的合作内容、商业模式、以及合作模式，与被申请人与某网络科技有限公司F签订的《合作协议》中的描述基本相同。

关于申请人提及的“有关公司网络的所有后台控制权（包括密码）全部由被申请人法定代表人L一人掌握，也能旁证知识产权未予交付的事实”的观点，仲裁庭认为，合资公司成立后，L担任了合资公司的副董事长和技术总监（CTO），在其身份竞合的情况下，L对技术及服务后台的控制，亦应视为合资公司的行为。此外，由 W担任总经理、其他三人参与投资的D公司，其网站的页面、操作平台及文件资料，与标注有版权为合资公司所有的合资公司网站图片及文件资料具有同一性。该事实也足以证明，申请人所谓只有L一人知悉和控制技术的说法是难以令人信服的。

综合上述事实，仲裁庭认为，合资公司成立之前，被申请人已经在从事双方约定开展的业务，并且拥有了可供销售的产品和服务，形成了一定的商业模式及合作模式。合资公司成立后，建成了实现合作内容所需的平台，并拥有了相关技术，实现了对外销售和服务。鉴于此，仲裁庭认为，申请人有关被申请人未按照《合资合同》约定，向合资公司交付知识产权的指责是不能成立的。

 **（三）关于申请人是否依约履行了向合资公司投资的义务**

 仲裁庭认为，合资公司登记注册资本为零，并不等于申请人未投入资金。如申请人已经依约向合资公司投入资金，即使该投入的资金未进行验资，也应视为申请人履行了投资义务。

 根据《合资合同》及《补充协议》的约定，申请人的投资义务包括两部分，一是按期投入人民币400万元的注册资本；二是代合资公司向被申请人支付人民币200万元的知识产权转让款。但是，根据申请人提供的证据，合资公司设立后，至2010年12月31日，包括已经代为支付的人民币110万元知识产权转让款在内，合资公司发生的费用总额为人民币1,912,271.01元。即使所发生的费用，均由申请人投入合资公司的资金承担，其投资数额也远远低于《合资合同》及《补充协议》的要求。

据此，仲裁庭认为，申请人并未按照协议约定完全履行投资义务。

 **（四）关于双方的仲裁请求**

 1. 关于申请人的仲裁请求

 （1）关于“裁令被申请人返还申请人已支付的知识产权转让价款人民币110万元”

 仲裁庭认为，被申请人已经履行了向合资公司交付知识产权的义务，申请人无权要求被申请人返还其代合资公司支付的知识产权转让款。对于申请人的此项请求，仲裁庭不予支持。

 （2）关于“裁令被申请人返还L领取的软件开发外包款人民币25,000元以及裁令被申请人返还L领取的差旅费人民币8,000元”

 仲裁庭认为，该两项费用系身为合资公司员工（CTO）的L从合资公司支取的款项，不属本案合资合同纠纷所应审理的范围。为此，对于申请人的该两项请求，仲裁庭不予支持。

 （3）关于“裁令被申请人赔偿申请人因设立合资公司所花费的购买固定资产费用、管理费用及财务费用共计人民币812,271.01元”

 如前分析，申请人提供的证据不能证明被申请人存在违反《合作协议》第十六条规定的行为；同时，申请人有关被申请人“始终未将《合作协议》及《补充协议》约定的知识产权转让给合资公司”的观点也不能成立。因此，仲裁庭不支持申请人的该项请求。

 （4）关于“裁令被申请人承担申请人因提起本案所支付的律师费人民币194,527元；以及裁令被申请人承担本案仲裁费用”

 鉴于申请人的前面各项请求均未获得支持，仲裁庭也不支持申请人有关律师费及仲裁费承担的请求。

 2. 关于被申请人的反请求

 （1）关于“裁令申请人向被申请人支付2008年5月1日至2009年8月23日间被申请人的损失人民币35万元”

 根据《补充协议》的约定，该款系“由甲方通过合资公司承担”，同时，该款项的支付“应由乙方将2008年5月1日至2009年8月22日的内部财务真实帐目提供给甲方，甲方将会派审计师跟乙方沟通并完成确认手续”后方可按照约定的期限及方式支付。

 仲裁庭认为，被申请人并未提供证据，证明其向申请人提供了相关账目，也无证据表明《补充协议》中有关该项支付的条件已经成就。因此，对于被申请人的该项反请求，仲裁庭不予支持。

 （2）关于“裁令申请人向被申请人支付滞纳金人民币20万元”

 根据查明的事实，申请人确实未能按照协议约定，履行投资义务。同时，被申请人主张的该人民币20万元滞纳金，实质上是双方就《补充协议》签订之前，就申请人已发生的违约行为商定的赔偿，申请人应当依约支付。因此，仲裁庭支持被申请人的该项反请求。

 （3）关于“裁令申请人向被申请人支付因本案支付的律师费人民币5万元；裁令申请人向被申请人支付因本案支付的鉴定费人民币10,000元和翻译费人民币1,400元；裁令申请人承担本案全部仲裁费用”

 鉴于仲裁庭驳回了申请人的全部仲裁请求，支持了被申请人的部分反请求，仲裁庭决定部分支持被申请人有关律师费、鉴定费、翻译费和仲裁费承担的请求。

 具体承担方式为，由申请人承担被申请人支付的律师费中的人民币4万元，由申请人承担被申请人支付的鉴定费人民币7,000元和翻译费人民币1,000元。本请求仲裁费全部由申请人承担；反请求仲裁费由申请人承担40%，由被申请人承担60%。

1. 本案仲裁庭：首席仲裁员张志先生，仲裁员陈晓平先生和钱伯明先生。

本案例责任编辑：深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）汪帅先生。 [↑](#footnote-ref-0)