

技术许可方四要

叶京生 译

签订许可证协议前，许可方一般要注意以下四个问题：一、要弄清将签订的协议会不会直接或间接地影响他的垄断权，包括法定的垄断权(专利权)和实际上的垄断权(专有技术)；二、要注意使发明确实得到实施，并在最佳条件下实施；三、要保证从发明的实施中取得收益；四、要在从发明的实施中取得收益的同时，树立或保持许可方的信誉，这种信誉又反过来提高他的市场地位。下文围绕这四个问题，对未来的许可方经常遇到的问题以及要做到上述几点应在起草协议时注意哪些事项加以论述。

一、要保持许可方的垄断权

为了做到这一点，许可方往往要求被许可方在协议中订入下列条款：

(一) 被许可方应保证对有关专利的有效性不提任何争议

许可方通常希望被许可方将不对许可专利的有效性提出任何争议。但是要注意欧洲共同体委员会已把这类条款列为禁止条款。该委员会认为，被许可方与第三方一样都应有权对许可专利提出争议。但是，尽管有这种规定，许可方在被许可方对许可专利提出争议时，仍应有权终止许可证协议。

(二) 规定改进技术的处理办法

应尽可能确切地规定在如何处理许可证协议期内，许可方或被许可方可能作出的改进。

在实际业务中，主要有两个问题：1. 如何揭示协议所规定的改进技术；2. 改进技术的所有权和使用权的归属。

关于第一个问题，一般应规定任何一方作出改进后，都应向对方揭示。但有时双方不太注意给揭示的改进技术下确切的定义。为了避免日后的争议，因此有必要对技术改进作出明确的定义。同时还应明确改进技术是仅指技术上的改进，还是也包括商业上的改进，以及揭示改进技术的期限。一般地说，在协议中明

确规定，不仅可避免含义不清而引起的争议，而且也能避免将来用对被许可方有利的法律来解释条款所带来的后果。法国的法律规定，如果协议未对改进技术作任何规定，则根据被许可方履行合同的诚意，被许可方应有权使用与许可专利有关的改进技术，还规定，如对改进技术未作明确定义，应从广义上理解改进技术一词的含义。

对于改进技术的所有权和使用权，应规定允许对方使用改进技术的范围、改进技术由谁申请专利以及取得专利权后，对方能行使这项权利的程度。

如果改进技术还涉及商业上的改进的话，则即使协议中没有规定，也不能认为许可方有权将商业上的改进许可给第三方使用，因为这样做，会在两个被许可人中间造成对第

个被许可方不利的竞争因素。发生这一情况时，被许可方有可能会以许可方未保证其享有并安全地行使使用权为由，对许可方提起诉讼。这是许可方必须注意的一个非常重要的问题。

避免这种危险的最好办法是在协议中规定，被许可方有先买权，即在一定时间内享有优先接受许可使用商业改进的权利。反之，被许可方作出的改进，同样也可由被许可方授予许可方先买权。

（三）对抗第三方侵权的条款

应明确规定由哪一方承担对第三方侵权提起诉讼的法律责任、诉讼费用和赔偿金怎样分摊，以及如许可技术不能继续实施时向第三方支付使用费的风险由谁承担等等。把起诉侵权的责任交给被许可方，其有利的一面是：被许可方较容易发现和证明侵权行为，对诉讼程序也比较熟悉，特别是协议双方为不同国家的当事人时，更是如此。不利的一面则是：在侵权诉讼中，如第三者反诉专利无效，这时就只能由被许可方出面，为专利权的有效性作辩护，所以他能否控制诉讼的局面，保住专利权，只能听天由命了。事实上，许可方是在依靠第三者（指被许可方）来维护其权益，如果被许可人热情不足，这种安排就会显出其缺陷。此外，如果被许可方单独起诉，诉讼裁决的赔偿金也就完全由被许可人所取得。另一个不利因素是，由于被许可方起诉，被许可方更会觉得他在许可方有可能提前终止协议的情况下，对维护许可方的垄断权或使许可方的权利免遭他人侵害方面是有功的，因而也就认为如果他要求延长许可证协议的期限，完全是理所当然的。

若不是被许可方起诉，则许可方也仍可以要求被许可方提供必要的协助。但是必须明确协助的含义是指什么，特别要明确双方将如何分配诉讼费用和所取得的赔偿金。

值得一提的是，为了维护许可方专利权的有效性，还应明确规定由哪一方承担缴纳专利年费的义务，从许可方的利益出发是不应该让被许可方去缴纳年费的，因为这样做有很大的危险性。万一被许可方不缴纳年费，就有可能导致专利权被撤销，而这时许可方至多只能要求被许可方赔偿他一点损失而已。

（四）保密义务

要保持专有技术的价值，很重要的一点是应当规定被许可方有义务对按许可证协议向他揭示的任何资料加以保密，并规定这些资料只能用于协议规定的目的。当然，对保密资料的定义应该作明确的规定，并可通过报表或协议附件的形式列出许可方揭示的资料，这样做容易避免双方在哪些资料已揭示和哪些资料还没有揭示的问题上有争论。例如，要规定被许可方从许可方以外的其他来源获得的不侵犯许可方权益的资料不属于被许可方保密的范围的话（如在签约前，被许可方已经掌握的资料或已为公众所知的资料等），则从许可方的利益考虑，必须在许可证协议中明确规定，应当由被许可方承担举证责任，证明这些资料确不属于许可方按协议和保密义务揭示给被许可方的资料。

最后还要规定保密的期限。应注意不要把保密期限与许可证协议的期限订得差不多长，这样订的话，协议期限一满，被许可方就可不必承担保密义务了，会使许可方处于十分危险的境地。

二、要保证实施发明

许可方应得到这样一种保证，即他的专利将不会被“束之高阁”，而且他能真正从许可证协议中获得收益。尽管各国的判例法，普遍都实行被许可方应尽最大努力实施发明这一原则，但在许可证协议中作进一步明确规定还是大有好处的。一般来说，许可方可以通过最低销售额和不竞争两种条款来约束被许可方。此外，为了保证实施，许可方还应把实施其发明的人员置于自己的控制之下，在分许可和许可证协议转让时，尤应注意这个问题。

（一）最低销售额

一般应规定在许可证协议期内每一年都必须有一个最低销售额，如果达不到规定的销售额，则被许可方有义务按协议规定的最低销售额支付最低提成费，或者许可方有权终止协议或将独占许可证改成非独占许可证。

但是，许可方规定这种条款时要注意以下几个问题：首先，最低销售额的确定要恰到好处，既不能定得太高，又不能定得过低。定得太高，会使被许可方达不到要求；定得太低，又会使这种条款失去意义。其次要注意，即使有了最低提成费或保证最低收入的规定，被许可方仍有可能宁可支付最低提成费而不实施发明，这样就不能充分发挥许可证协议的作用。实施产品生产是许可方利益之所在，不仅从信誉角度来说，而且从不实施可能导致专利撤销的角度来说，都是如此。再次，达不到销售额就终止合同的原则，在许多情况下是很难实行的，因为专利有一定的有效期。在第一个被许可方违约后，再去找第二个被许可人可能就为时已晚了。

（二）不竞争

可规定被许可方有义务不销售同许可产品直接有竞争的产品。但这一规定须有充分、合理的理由，并且还应当将范围定得窄一些，以防违反竞争法的规定。

（三）分许可和许可证协议的转让

选定发明的实施者及分许可或许可证协议转让的条款和条件显然与许可方的切身利益有关。有些许可方对这样的条款往往重视不够。在分许可证协议中，一定要保证许可方能从分许可的被许可人的销售额中分享一部分收益。此外，上述改进技术的揭示、保证、保密等各种问题在这里也都会出现。最好能够规定许可方应得的那部分收益，由分许可的被许可方直接支付。同时，从保密角度考虑，还应规定必须经许可方同意才能确定分许可的被许可人，还要考虑被许可方有无落入竞争者的控制的可能性。

法国的原则和判例法总的趋势是把许可证协议与授予许可权的公司或其他实体联系在一起，这样，公司转让或合并时，许可证协议就可随公司一起转让，所以为了避免风险，必须在协议中明确规定这一点。这也表明要对专有技术保密，以及当新的股东对被许可方有控制权时，须经过许可方的同意才能使许可证协议继续有效。

三、要保证收益

这里主要是讲支付条件、专利撤销后怎样保证许可方的收益，以及作为对许可方约束的一种保证或义务，许可方应承担哪些费用等问题。

(一) 支付条件

如果采取提成支付的方式，除了应规定提成基础外，还要注意双方在谈判中最容易忽视的税收问题。例如，当事人双方的国家之间没有签订税收协定时，就会出现对提成费重复征税的情况。

下一个问题是由于未订入可随货币贬值允许修正最低提成费金额的条款所引起的。假定被许可方在某个通货膨胀率很高的国家销售许可产品，这时就最好不要规定最低金额，而规定产品的最低销售量。

最后还要规定对延迟付款的处罚办法。

(二) 专利的撤销与期满终止

许可方应充分估计到其专利被撤销的可能性。专利撤销后，许可方就不能再收取专利使用费。为了使许可方能在这种情况下也有收益，应当将专有技术和专利结合起来许可。这样，被许可方要取得专有技术，也就必须支付使用费。但收取专有技术使用费须以专有技术有实际内容和仍具有秘密性为前提，否则就不合理了。因此，最好能够在协议中对专利使用费和专有技术使用费分别加以规定，并规定协议某一部分无效时，其余条款仍然保持有效。

有时在被许可方国家法律允许的情况下，许可方还可要求被许可方在产品上使用其拥有的商标。由于商标的使用与专利或专有技术的使用无关，因此在产品的生命周期内，许可方始终可以从商标使用中获取收益。

(三) 关于第三方提起专利侵权诉讼时，被许可方转移责任的问题

当第三方认为所转让的专利和揭示的专有技术侵犯了他的专利权因而提起专利侵权诉讼时，被许可方往往都希望许可方能够负起责任来，使他不遭损害。

但要知道，在当前情况下作出这类诺言，对于许可方来说已越来越不利了，因为与许可方有竞争的公司也申请了大量内容相近的专利，而且这些专利申请又不是立即就公布的。避免这种转移责任条款给许可方造成严重后果的最好办法是向对方申明至协议签署之日止，许可专利和专有技术没有被任何第三方起诉过，并申明据他知道，也不会侵犯第三方的专利权。绝对不应向被许可方保证，被许可方可以长期享有不受第三方起诉的保护。第三方起诉有可能会发生，而且也可能是由于被许可方本人对发明的改动侵犯了他的专利权而引起的。

第三方起诉时，不论被许可方决定免除被许可方多大的责任，他都应在协议中作出规定。当有人对许可专利或专有技术起诉时，他可以要求被许可方在诉讼活动中予以协助。还应规定，如果第三方胜诉，应付给他的赔偿金要由许可方和被许可方分担。因此，有必要确定如何分担法律费用和由谁向第三方支付使用费。

(四) 效果的保证

被许可方往往都要求许可方保证实施专利发明后能够在技术上和经济上取得一定的效果。这要看该合同是否在交钥匙项目的基础上提供生产线来决定。一般来说,不提供生产线的合同,许可方不应承担保证被许可方能掌握发明和取得预期商业效果的义务。相反,提供生产线的合同许可方就有义务对效果作出保证。在这种情况下应对效果的性质及取得这一效果的方法作明确的规定。

(五) 终止协议的赔偿金

应在协议中明确终止协议时,许可方应向被许可方支付多少赔偿金。

四、要保持和树立信誉

许可方除应通过保证许可产品的质量和采取质量控制措施以始终保持产品质量来维护许可方产品的信誉外,还应当利用其商标来标记专利产品。从许可方的利益出发,他应当用他所拥有的商标来作为许可产品的标记。(但要注意必须符合销售国的法律规定)这样,协议中途终止或期满后,许可方仍可借助被许可方的努力来实现产品的商业化。

译自“新闻杂志”1987年6月

(上接第36页)

何把各项工作有条不紊协调组织好,是相当复杂的。主要包括:

1. 引进技术资料的翻译、整理、消化和管理,并进行资料本国化;

2. 组织人员出国培训,接待外国专家来华指导或进行技术服务;

3. 各项生产准备工作,包括计划安排、生产组织、工艺装备、材料及协作件的安排等;

4. 关键措施的安排,如添置关键仪器设备等;

5. 组织试生产,引进技术的考核,并写作验收报告;

6. 组织正式投产。

技术引进的实现标志是:设备调试完成,合格产品试制成功,经济技术符合合同规定的指标,具备正常生产的条件。

所有项目在产品试制合格和试生产考核合格后,都要按分级管理规定,分别写出验收报告。

凡技术设备进口,要切实抓好设备检验和运输保管工作。商品检验局对各单位的设备进口检验工作,实行监督管理,把好对外出证索赔权,防止外商缺少零件,以次充好等。

项目引进投产后,引进工作告一段落。但是,在掌握引进技术的基础上,发展提高,也是十分重要的。