



世界知识产权组织

# 交换价值

谈判技术使用许可协议  
培训手册



WIPO

世界  
知识产权  
组织



International Trade Centre  
UNCTAD/WTO

## 免责声明

本手册不能替代法律意见或许可使用方面的意见。在着手进行技术使用许可讨论或谈判之前，建议先寻求专业意见。

国际商务环境和知识产权立法与实践的变化日新月异，建议向国家、地区和国际知识产权机构了解现状。

本手册所表达的是作者的观点，不一定反映世界知识产权组织 (WIPO) 或国际贸易中心 (ITC) 的观点。

提及公司或机构的名称及其网站，并不意味着 WIPO 或 ITC 的认可。

## 对本手册中所包含资料的使用

WIPO 和 ITC 鼓励按照下述条件广泛使用本手册中所包含的资料：

- 本手册的部分内容或节录，可以不经事先许可，被拷贝、翻印、分发、展示或翻译，供在文章中使用。但这样做时，必须以如下方式标注参考本手册的说明：“引自/翻印自/译自《交换价值——谈判技术使用许可协议，培训手册》，世界知识产权组织 (WIPO) 和国际贸易中心 (ITC) 联合出版”，并随后将这些文章的复制件寄送 WIPO 和 ITC；
- 然而，为商业目的翻印或翻译本手册以及根据一国的特殊需要改编本手册，均需事先征得 WIPO 和 ITC 的许可；
- 翻印或翻译本手册时，不允许对其内容、图表设计、格式、字体和色彩做任何改动；
- 根据一国的特殊需要改编本手册时，只允许做单独增加一个章节说明相关情况的改动。

© OMPI/CCI (2007)

免责声明：本出版物的主要目的是提供基本信息，无意取代专业法律意见。文中提及的公司和组织名称及网站，并不代表 WIPO 对其表示支持。



世界知识产权组织

# 交换价值

谈判技术使用许可协议  
培训手册



**WIPO**

世界  
知识产权  
组织



International Trade Centre  
UNCTAD/WTO




## 目 录

前 言	6
致 谢	8
关于本手册	10
1. 引言 — 为何需要使用许可？	13
企业如何变得有竞争力并如何保持？	14
使用许可是正确的战略吗？	17
出售与使用许可、使用许可的优点	17
使用许可的缺点	19
2. 准备技术使用许可	20
应有的关注	21
专利信息	21
什么是专利信息？	23
使用专利信息	23
专利文献的内容	25
获取专利信息	27
注意保密	29
谅解备忘录(MOU)或意向书	30
经销协议	31
3. 它的价值是多少？	31
技术评估	31
成本计算方法	32
收入计算方法	33
市场计算方法	34
其它标准	35
结束语	36
	39
	41

<b>4. 许可使用协议总览</b>	42
主题事项	44
权利范围	46
独占性的、唯一性的或非独占性的	48
最惠被许可人	49
地域	50
分使用许可	51
改进	52
技术协助	54
期限	54
商业和财务考虑	54
一次性总付	55
使用费	56
使用费的变数	58
通货膨胀	63
财务管理	64
侵权	65
产品可靠性	67
一般性考虑	68
陈述与担保	68
许可人和被许可人义务	71
放弃条款	72
不可抗力	72
反竞争实践	73
政府法规	73
争端	74
执行协议	77
结束与终止	79
结束语	81

<b>5. 谈判指南和提示</b>	82
谈判使用许可协议的过程	82
准备阶段	82
讨论阶段	84
建议和讨价阶段	84
谈判的金指南	85
<b>附 件</b>	
一、知识产权	88
专 利	88
商 标	90
工业品外观设计	90
商业秘密	91
版权和相关权利	92
二、A.协议纲要	95
B.使用许可协议的结构	98
三、“评估谈判者”提问单	99
四、达成协议	106
五、协议样例	108
机密或保密协议	108
意向书或谅解备忘录	111
中止协议和相关协议	111
研究协议	116
六、案例分析	123
A.一种微细化合物成分的涂覆方法	125
B.一种治疗肺结核的疫苗	140
C.一种减少铜排放的方法	158
七、研讨会计划列表	173
<b>建议进一步阅读材料</b>	176



## 前 言

世界知识产权组织(WIPO)和国际贸易中心(ITC)把它们各自的技能、经验和资源汇集在一起,联手编写了这份“谈判技术使用许可协议”的培训手册,其努力的缘由是,两个组织坚定地相信,在技术方面,在向公共和私有部门企业提供竞争优势方面,以及在高度竞争和不断增加的国际化商业环境中构建伙伴关系的需要方面实施技术转让和传播的重要性。构筑所有经济部门,特别是发展中国家、最不发达国家(LDCs)和转型经济的技术能力是改进全世界所有人们生活质量的<sup>关键</sup>。WIPO 在知识产权领域有很长的历史和<sup>经验</sup>,而 ITC 在援助政府和商业部门方面有专门<sup>经验</sup>,双方在本手册中汇集集体的<sup>经验</sup>,以传递在为谈判和准备成功<sup>成功</sup>转让技术使用许可协议中应关注的<sup>信息</sup>。

依靠这一背景, WIPO 和 ITC 于 2000 年 5 月到 2001 年 10 月在南非开普敦、卡塔尔多哈、印度德里和孟买联合举办了一系列研讨会。这些研讨会吸引了来自非洲英语国家、阿拉伯地区和印度的商业、产业、科学、研究和政府的与会者。本手册以这些研讨会使用和验证的材料为基础,向广大读者提供可从这些<sup>经验</sup>中受益的<sup>机会</sup>。

本手册的重点是通过使用许可识别、获得或转让由他人依靠知识产权权利而拥有的技术。因此,它与过期的或由于其它失去<sup>产权</sup>权利的缘由而变成公有领域一部分,从而可以自由获得和使用的<sup>技术</sup>无关。



手册的目的是提供谈判技术使用许可合同的指导，而不是使用许可的更多法律法规内容。谈判是实际的挑战；它们自然会由于各种不同情况而变化。任何谈判的目的都是达成充分满足各方需求和期望的协议；换言之，是一个“双赢”的结果。本手册以清楚、简练和令人信服的方式说明了一些共同要素和标准的法律关切，并为从事该项实际谈判的人提供实践提示。

我们希望该手册在您获取合适的技术或在实际应用中，把您可能拥有的专利和技术秘密实现最大商业和财务优势时，成为您“工具箱”的一部分。我们在使用许可谈判中，这样的实际知识将有助于更为有效的技术转让，培育企业家和发展微小型和中小型企业，并最终能创造财富和使国家经济得以全面发展。



卡米尔·伊德里斯  
世界知识产权组织  
总干事



J·丹尼斯·贝利斯勒  
国际贸易中心  
执行主任



## 致 谢

John Stonier, Davies Collison Cave, 澳大利亚, 墨尔本, WIPO 顾问, 撰写了本文的实质部分, 提供案例分析和全面技术建议。他还是研讨会的主要协导人。

Johan Erauw, 比利时根特 (Gent) 大学法学教授, ITC 顾问, 提供样例条款和协议以及一些案例分析。他还是研讨会的协导人。

Tamara Nanayakkara, 最不发达国家司 WIPO 高级项目官员, 构思并协调该项目, 包括研讨会和顾问的贡献, 为本手册撰写稿件, 协调体例和终稿。

Jean Francois Bourque, ITC 国家贸易法律问题顾问, 帮助发起本项目, 为本手册撰稿并协调 ITC 方面对手册和研讨会的贡献。

Guriqbal Singh Jaiya, WIPO 中小型企业司司长, 构思并发起该项目, 提供战略指导和支持, 对本手册文本部分内容提出建议和审稿, 使其更加清晰、前后一致和能够传达关键信息。

R. Badrinath, ITC 贸易支持服务司司长, 共同发起该项目并提供战略指导和支持。

Kifle Shenkoru, WIPO 最不发达国家司代理司长, 介绍了本手册针对最不发达国家特殊需求的未来方向内容, 并提供完成本手册编撰的全程跟踪支持和指导。

Sabine Meitzel, ITC 商业顾问服务科科长, 为准备本手册提供指导。

Beatrice F. Bryan, 美国加利福尼亚 Irine 加利福尼亚大学卫生保健方面的使用许可事务高级官员, 审阅草稿, 阐明了重大问题并提出广泛的写作意见, 特别是对第四章“使用许可协议总览”的意见。

Thomas Gering, 布鲁塞尔, 欧洲委员会联合研究中心(JRC)使用许可事务主任, 审阅草稿, 阐明了重大问题并提出广泛的写作意见, 特别是关于第四章“使用许可协议总览”的意见。

### 感谢下述人员提出写作意见 (以姓氏字母先后为序) :

Philippe Baechtold, WIPO, 专利政策部专利法科科长。Esteban Burrone, WIPO, 中小型企业(SMEs)司顾问。Cynthia Cannady, WIPO, 知识产权与新技术司司长。Yolande Coeckelbergs, WIPO, 专利政策部专利法科高级项目官员。Jose Luis Herce Vigil, WIPO, 基础结构服务与创新促进司副司长兼工业产权信息服务科科长。Christopher Kalanje, WIPO, 中小型企业(SMEs)司顾问。Elizabeth March, WIPO, 版权及相关权与工业关系部门顾问。Victor Nabhan, WIPO, WIPO 世界学院和人力资源开发司, 战略计划与政策发展厅和 WIPO 世界学院顾问。Cherine Ali Rahmy, WIPO, 中小型企业(SMEs)司参事。Sreenivasa Rao Pemmaraju, 版权法司前 WIPO 顾问 Lesley Sherwood, WIPO 总干事执行办公室高级参事。Lien Verbauwhede, WIPO, 中小型企业(SMEs)司顾问。Christian Wichard, WIPO, WIPO 仲裁与调解中心副主任兼法律发展科科长。Jae Kap Yoon (the late), WIPO, PCT 厅 PCT 战略管理司高级参事 (已故)。

### 编 辑

Geoffrey Loades , ITC 顾问, 编辑本文




## 关于本手册

本手册旨在向人们介绍关于技术使用许可谈判的基本知识。它对谈判成功签订合同的重要性给予了肯定，该合同从定义上来说，是符合双方利益的，因而是双方可以接受的。使用许可假定合同双方之间存在着一种持续合作的关系，而如果双方中任何一方对合同条款不满意的话，该合作关系则不可能存在。具有双方都认可的条款的合同是成功继续合作关系的基础。因此，我们不能低估谈判的重要性。

本手册假定本文读者为非专业人士，对知识产权和使用许可知识了解甚少。本手册陈述的信息主要用于培训目的，因此，属此情况者，本手册使用效果最佳。不过，它也试图为技术使用许可谈判提供一般指南。因此，可能涉及技术事务的个人或企业、技术使用许可协议方面的律师、可能有发明并愿将其商业化的发明者、技术使用许可领域的学生，以及负责在国家层次上鼓励、实施和管理技术使用许可问题的政府官员等可能对本文感兴趣。

鉴于使用许可协议的复杂性，繁多变异的问题具有相关性。不过，作为此种性质的一本介绍性的图书尚不能或者不能适当地处理所有相关问题。一些事宜，例如，破产和无力偿还、标准、产品责任、保险、滥用专利及竞争、道德、政府许可、大学许可、纳税事宜、许可后问题和知识产权审计，虽然只是例举少数例子，但也值得进行某种详细探讨。不过，这些并不在本手册探讨范围之内。本手册的目的是对使用许可谈判中出现的一些基本问题进行简要介绍，并对如何以最佳方式解决这些问题提出了某些实际的建议。为此，第一章介绍使用许可的概念以及应该或不应该考虑使用许可的原因。第二章讨论认真准备许可谈判的重要性。它



强调信息灵通、确定业务目标、提前评估自己的优势和劣势、以及为谈判准备合适的策略的重要性。第三章为如何评估技术价值提供了指导。第四章对使用许可协议做了概括性介绍，同时讨论使用许可协议方面的某些常见问题，并附加实例条款以兹说明。第五章强调谈判的重要性，同时强调，只有通过谈判才能签订双方均满意的协议，以及签订“双赢”协议的重要性。在附件中，提供了部分补充材料，对手册所涉及的问题做进一步阐述。附件一介绍知识产权；附件二 A 举例说明“协议纲要”；附件二 B “使用许可协议的结构”；附件三“对谈判者进行评估”问卷调查；（可用于使用许可谈判培训）；附件四关于如何达成协议的某些有用提示；附件五协议举例；附件六案例分析，（这些已由培训许可协议谈判的潜在谈判者所采用）；附件七为期五天的培训班的时间表，本手册中的这些内容可在培训班中使用。

每一使用许可情况都与众不同。应用本手册所阐述的一般原则时应当牢记：你手头情况是专门的情况。技术使用许可是一项复杂而又严肃的过程，涉及技术、财务、法律及其他相关事宜。由于本手册是以通俗易懂的方式写成，同时也尽可能地提供了许多技术术语以供进一步参考，因此其内容的简洁性不应该误导读者，使其认为许可合同谈判也同样简洁。为此我们建议，任何欲进行技术使用许可谈判的人，都应聘用有资格的专业人士，最好是有此方面经验的律师。本手册的基本目的是使读者了解使用许可谈判中可能出现的主要问题，了解谈判的准备工作和谈判过程的重要性，并只有在合同文件签订之后交易才算完成。读者也将领会到，成功的使用许可谈判要求一个“双赢”的结果，就是说，最终协议应该符合交易双方的期望。



由于本手册主要用于教育和培训，因此我们鼓励按照“声明”一节所指出的条件使用本手册。我们尤其鼓励国家定制化这一材料，以使所述主题内容对使用者更为相关和实用。


## 1. 引言 - 为何需要使用许可？

想法、创新活动及其他人类创造性的表现形式都可转化为私有财产，并通过知识产权系统得到法律保护。作为财产，它们是可交易的资产。授予使用许可，就是这类资产的所有人允许他人使用其资产，而同时自己仍拥有对该资产的所有权。使用许可是利用这些资产创造价值的一个重要途径。使用许可创造收入来源，将技术传播给更广泛的用户群和潜在的技术开发者，同时也起催化剂作用，进一步促进开发和商业化。

知识产权涉及人类的智力创造。知识产权的法律系统将这种革新和创新成果转变为财产，并将其转化为有价值的可进行贸易的资产。人类的创造性和真知卓见是以新的和/或有创意的想法、发明、信息、创造的表现形式和其他此类无形资产的形式显现的。这些无形资产内含于我们日常生活所依赖的产品和服务之中，或与之相关。因此，新的和已改进的技术、技术秘密、保密信息、软件及数据库、撰写指导手册时所使用的创造性表现形式、书籍、游戏、电影、录像带、电视制作、音乐、多媒体、图像、与值得信赖的商品和服务名称相关联的声誉和商誉、商业标志等，可通过一系列知识产权和某些方面的反不公平竞争法律加以保护。知识产权法律包括关于专利、实用新型、商业秘密、商标、地理标志、工业品外观设计、集成电路布图设计、非原创性数据库、植物新品种、版权及相关权利的法律。关于主要类型的知识产权概述，见附件一。

知识产权资产可由其所有者进行商业性开发，或者由其所有者许可他人开发。他人开发知识产权的途径之一就是知识产

## 1. 引言 - 为何需要使用许可？



权所有者那里获得知识产权的使用许可。<sup>1</sup>“使用许可”一词的含义简单来说，就是由知识产权权利所有人授予另一方在经同意的条款和条件下，为了确定的目的，在指定地域和经同意的时间期限内可使用的许可。


知识产权使用许可通常被认为分为三大类，分别为技术使用许可、出版和娱乐表演使用许可及商标和商品销售使用许可。然而，这些种类并没有严密的分界线。本手册将不涉及出版和娱乐表演方面的专门使用许可以及商标和商品销售的使用许可。它的重点在于技术使用许可谈判，主要包括专利和商业秘密。软件使用许可，在某些国家可能属于专利保护范围，因此可以属于技术使用许可，但不在本手册范围之内。

### 企业如何变得有竞争力及如何保持？

企业只有以较低的价格持续供应更好的产品和服务才具有竞争力，可以盈利，并在全球化、快速发展、需求日益增长的市场经济中占有前沿之地。更好的产品可能是一种新产品或者是一种高端的产品。高端产品可能来自于，例如经过改进的生产流程，该生产流程可通过缩短生产时间和 / 或通过利用较少资源而增加成本效益。这类产品由于具有新的特征、更高的质量、较低的成本或者兼有上述优点而变得高端。

1. 知识产权使用许可和技术转让是战略联盟、合资及所谓启钥合同的重要因素。技术使用许可，如上文所述，是知识产权使用许可的类型之一，属于广义的技术转让概念。技术转让是将现有技术转让给新的使用者在相同应用领域内应用，或者转让给同一使用者或新的使用者在全新的领域内应用。它可以通过一项活动而生效，就像培训那样简单，也像雇用熟练工人那样通常，使包括技术使用许可合同在内的合同正式固定下来。






企业如何满足对新产品或更好的产品和服务的需求并以更有竞争力的价格提供更好的产品和服务呢？经济增长的传统驱动力：土地、劳动力和资本，已不足以为企业提供必需的竞争优势，而竞争优势可使企业之间出现显著差别，否则企业彼此之间将会非常相似。答案就是依赖新技术或改进技术。

技术对许多人意味着许多东西。韦氏大字典 (Merriam-Webster's Dictionary) 把技术定义为“知识的实际应用，来自实际应用知识的能力，或完成一项任务的方式，特别是利用技术过程、方法或知识来完成的方式。”大英百科全书 (Encyclopædia Britannica) 将其定义为“将科学知识应用于人类生活的实际目的，或者如有时所表述的那样，用于改变或操纵人类环境。技术包括使用材料、工具、技术、和动力源，使生活更简便或更舒适，工作更有效率。相比而言，科学关心事物如何或为什么发生，而技术则聚焦于使事情发生。”技术的通俗定义是，“技术是对科学信息的实际应用”。因此，广义来说，技术系指具有发明和技术秘密形式的科学研究与开发的终端产品，为更好地满足市场需求，这些发明和技术秘密用作创造新的或改进的产品和服务的工具或过程。常常有把一项专利与一项技术等同起来的趋势。现在这种情况很少见。越来越多地，一项技术由许多专利共同形成，而一项产品也由许多技术共同形成，例如相机或汽车。

这种技术要么可以由企业自身与他人合作进行研究与开发获得，要么可以通过获取由他人所开发，并可能已投放市场的技术获得。<sup>2</sup>通常，从别人那里得到技术，而不是自己投入时间和资源去找到最佳解决方案的方式是谨慎的；下例就是这种情况，例如，

2. 许多国家立法，限制被认为对国家安全敏感的某些技术的出售和使用许可。因此，应该首先审查将要授予使用许可的那些特殊技术是否在此类法律限制之内。详情请参见脚注 26。

## 1. 引言 - 为何需要使用许可？



如果由于成本、时间、人力资源及其他资产的原因，而自己内部不能开发所需技术，使用或采用别人已发现且可以从市场上得到的技术解决方案，这可能是最好的商业办法。有时，甚至有必要获得技术使用许可，这些技术属于标准制订机构所制订的工业的、国家的或国际的标准。如果一种新产品或改进产品不可避免地要侵犯他人所拥有的知识产权，那么获得使用许可则是非常必要的。

此外，如果一家企业已经拿出一种新的或更好的产品或方法，它很清楚地知道可能有其他企业在寻求这种解决方案，而它可以选择将此项知识转让并获得一笔额外收入，这可能是一个好的商业选择。实际上，许多企业或是从产品制造转移到授予专利和技术秘密形式的知识产权的使用许可，或是确定单纯以创造知识产权并授出使用许可为目的，而不生产任何产品。换言之，技术已成为产品。如今，甚至最大的企业也不再自己做每一件事情，而是依靠外部资源，不仅是主要的部件、服务，而且也包括技术。另一些企业自己只开发技术，而后将产品的生产外包给本国或海外的其他公司，为此目的而签订使用许可协议。

鉴于技术的无形特性，一个人对其使用不会损害他人的使用。换言之，它可同时供许多用户出于同样或者不同目的使用，而不会在任何方面影响其质量或者功能性。因此，技术的所有者可以将其技术授予使用许可让潜在被许可人使用，他希望有多少被许可人就可以有多少，尽可能使其技术的潜在收益最大化，其技术只受到与潜在的被许可人所签订的协议条款约束。从某种意义上来说，一项技术可能成为一系列相关产品或不相关产品和服务的基础，这些产品由一个或许多国家的一个或许多企业生产，涉及地域非常广泛。

## 使用许可是正确的战略吗？


“使用许可引入”技术，即获得他人开发的技术的权利；“使用许可转出”技术，即把某人有权的技术通过一项使用许可协议授权另一人使用。<sup>3</sup>在通过使用许可协议进行上述两种许可前，重要的是首先考虑使用许可是否是应采取的正确战略这一首要问题。对于知识产权所有者来说，最佳战略有可能是生产并销售产品。否则，也可以做其它选择，包括将某一技术的知识产权完全出售。通过让与的形式出售知识产权可能并不实用，因为通常来说，如果不拥有人力资本、产品、已开发的市场和/或已建立的经营或收入渠道，单独购买知识产权并不具有吸引力。尽管如此，出售或让与在某些情况下仍可能是一种选择方案。

## 出售与使用许可

出售或购买技术的知识产权权利（合法交易称为“让与”）时，该项技术权利的所有权将由卖方转给买方，这是一次性行为。以双方同意的价格对技术进行买卖。在卖方（让与人）和买方（受让人）之间只有少许的持续性义务。通常此种交易涉及的是一次性资金转移，但是财务补偿可能会全部或部分延期并可能取决于多种因素或一些意外情况（例如商业化成功）。如果技术的所有者，对把产品带入市场没有经验，或者对卷入此类技术性日常事务工作不感兴趣，可能会认为理想的解决方式是找到技术购买者，一次性完成整个交易。

3. 使用许可涉及的权利范围广泛，可包括制造、已经制造、使用或者销售、进口及出口（专利）、复制、展示与发行（版权）以及与推销有关的商标使用等权利。在此，我们将这些权利简称为“使用”技术的权利。

## 1. 引言 - 为何需要使用许可？



相反，使用许可协议是将技术中的知识产权使用权由许可人转让给被许可人，以使对方在特定时间和地区，以特定方式，生产、使用和销售包含该技术的产品。换言之，许可人将继续拥有对该技术的知识产权，仅仅授予了对该项技术的规定范围内的使用权利。<sup>4</sup>许可人如果希望自己集全力于某一地域的市场（例如北美）或者在某一领域使用（比如双冲程发动机市场），他可以向能力较强和有更大兴趣的他人授予使用许可，在其他市场或其他领域继续使用该技术。这样做比较而言，与因不熟悉市场而一无所得相比较，许可人有可能通过将知识产权使用许可转出给他人而获取额外收入。

此外，签订许可协议意味着在某一段时间内形成了一种关系。假设许可人和被许可人在实现其共同目标而工作时形成了持续的互动关系，该目标便是为了实现相互利益而有效地使用该技术。假定该关系成功，而且获利，则意味着许可人和被许可人双方都可在财务上补偿受益，通常而且是最根本的形式是基于产品在市场上成功销售而维持持续增长的收入流。

因此，使用许可带给那些出售或让与技术的人非常不同的法律和实际结果。它也服务于很多不同的商业目的。如果这些目的与各方不相关，那么不必采用使用许可战略。

4. 在生物技术领域，技术转让本身并不足以将发明付诸实践。使用（并不拥有）某些有形资产的权利，通常是使用生物材料的权利，也可通过混合委托和专利使用许可协议进行转让。

## 使用许可的优点

### 对许可人的优点

一家企业不能或不愿进行产品生产，可以通过使用许可的转出技术，通过依赖于一个或更多合作伙伴的较好生产能力、批发分销、地方知识及管理和其它专业人才而获取利润。

使用许可转出允许许可人保留对该项技术的知识产权所有权并从中产生经济收益，通常是以从中收取使用费收入形式获得。

使用许可转出也有助于企业将其技术市场化，或将其当前的经营更有效，更容易地扩展到新的市场。这比自我经营更为容易。

许可使用协议还可以提供一种手段：它可将侵权人或者竞争对手转变为盟友或合作伙伴，以避免或者解决知识产权诉讼，而诉讼可能会产生不确定的结果，或者诉讼可能很昂贵并且/或花费时间。

使用许可协议还可以提供一种把侵权人或竞争者转变成盟友或合作伙伴的手段，这是通过避免或者解决知识产权诉讼来实现的，而诉讼可能会产生不确定的结果，或者可能很昂贵并且/或花费时间。

使用许可可能对革新以及对技术的方向和演变提供一定程度的控制，在这些技术中，互相协作能力很重要。

### 对被许可人的优点

新产品上市总是十分仓促。使用许可协议提供获取已经确定或准备好供使用的技术的机会，可以使企业以革新的技术更快打入市场。

一个可能不拥有自己研发资源的企业，可以通过使用许可得到提供新产品或高端产品所必需的先进技术。

有一些使用许可引入的机会，当与企业现有技术组合相配合时，可创造出新产品、新服务和新的市场机会。

## 1. 引言 - 为何需要使用许可？

### 使用许可的缺点

#### 对许可人的缺点

有时，许可人自己投资可以比通过使用许可协议来经营产生更多的利润。

被许可人可能成为许可人的竞争对手。如果被许可人被授予在相同地域内经营的权力，那么可能会“架空”许可人的销售，造成许可人从许可使用费中获得的收益低于其新竞争者夺走的销售带来的损失。被许可人可能比许可人更有效，或进入市场的速度更快，因为它开发成本低或可能更为有效率。

当产品或技术的定义不明确或不完整时，使用许可协议可能会是不利的。在这种情况下，许可人可能需要以更多的费用继续开发工作，以使被许可人满意。

许可人可能变得极为依靠被许可人的技能、能力和资源产生利润。

#### 对被许可人的缺点

被许可人可能要对尚未“完善”的技术做出财务承诺以进行商业开发，或必要的修改以满足被许可人商业需要。

技术使用许可可能给一项产品增加一层支出，该产品没有得到这一产品市场的支持。增加新技术是好事情，但只能是其成本是市场可以承受的收费价格时才是这样。附加多种技术的产品，可能造成技术丰富的产品过于昂贵而无法上市。

依靠使用许可得到技术的企业可能变得过于依赖技术，而该技术最终成为企业的障碍，阻碍其未来扩充，或为适应不同市场需求而改变、修改和改进其产品的能力。


## 2. 准备技术使用许可

努力作好准备工作是不可缺少的。准备工作不足将使未来的使用许可谈判有致命的影响。谈判本身只是事务的表面部分。了解市场、技术、熟悉潜在的许可人和被许可人, 以及他们特殊的商业环境和各自的商业目标对保证谈判成功是必不可缺少的。

### 应有的关注

应有的关注是从从事任何商业交易之前必要的第一步, 尤其是在考虑进行长期的商业交割, 例如签订使用许可协议时, 这一点显得更为重要。在明确短期及长期战略目标, 及如何达成使用许可协议, 明确是许可转出技术还是许可引入技术, 以及是否符合这些目标, 都必需力行应有的关注。这一力行关注的努力是尽可能多地收集信息的过程, 这些信息是关于潜在的许可人或被许可人, 市场上已经存在的或正在开发的技术及其他类似技术、市场、法律和商业环境( 当地环境或国际环境, 依情况而定 ) 以及其它能使潜在的许可人或被许可人更好了解情况的众多信息。力行关注必须以合法方式进行, 同时要牢记财政和时间的限制, 而且一定要在法律允许的范围内进行。

在应有的关注过程中, 很难优先或确定一项或几项最为重要的信息, 而且这容易误导。信息的重要性由许多因素决定, 而这些因素因情况不同而变化。不过, 有必要指出, 在力行应有关注过程中, 下列方面常常被认为是相关的信息: 技术所有权, 是否为自主知识产权并已在相关市场上采取了所有适当的程序对其实施了保护; 是否有第三方声称对此知识产权资产拥有权利; 能否将其转让, 因而用以减少成本、提高性能, 或获得其他可确定的利益;



为完全实施该技术是否还需获取其他知识产权；其实际经济和战略价值为多少，进而在多大程度上适合联盟的进一步商业目标？

为获取上述信息，可查询这些领域大量的有用的资源，包括：

1. 公开交易公司的公开可用的信息。
2. 在线或订购数据库服务寻找相关市场或产品。
3. 贸易出版物。
4. 贸易及技术展览会、交易会和展示会。
5. 科研类大学的技术使用许可办公室和公共资助的研发机构。
6. 政府相关部、局和机构。
7. 专业及商业杂志、期刊以及关于相关产品和市场的出版物。
8. 专业及商业协会。
9. 技术交流。
10. 创新中心。
11. 专利信息服务。

根据特定的兴趣领域及环境，公司可以咨询上述一个或更多的信息源。在上述信息源中，由于各种原因，专利文献作为一种商业、法律和技术信息来源，是一种没有被企业特别是中小型企业充分利用的竞争情报源。世界上大多数中小型企业通常都是这样，而在发展中国家和最不发达国家更是如此。因此，本章的重点是解释使用这种极为宝贵的竞争情报源的理由，这些竞争情报源，通过各国专利局和增值的私营部门技术和商业信息服务商提供的服务，变得越来越容易获取，并且对用户越来越友好。



## 专利信息


广义来说, 技术使用许可协议常常是更大商业交易的一部分, 这些商业交易可能包括通常是与技术使用许可协议相联系的多种其他问题的协议, 但是这些协议可能与技术使用许可协议是分开的。寻求使用许可的技术可能受到一项或多项专利保护, 或属于版权保护范围, 也可能作为商业秘密保存。围绕着该项技术可能还有其他知识产权, 例如保护品牌或企业名称的商标, 保护文件的版权, 保护包括技术秘密等等在内众多保密信息的商业秘密(关于这些权利的简况, 见附件 I)。此外, 可能还有由于各方之间形成的这种特殊的商业关系而关心的各种问题。所有这些事宜最好达成不同协议, 或者形成一份协议的不同组成部分。

然而, 鉴于将技术作为商业秘密保护的固有的风险和技术难度以及可能从申请专利中产生的收益, 创新技术通常由专利来保护。定位这类技术时, 确定潜在的许可人和被许可人, 然后准备技术使用许可谈判, 查询和检索有关专利申请和授予专利的累积数据库, 即众所周知的“专利信息”, 是必不可少的。

### 什么是专利信息?

由于专利制度要求专利申请人将发明公之于众, 因此所有申请专利保护的发明都被编制成文献, 进行编目, 并在专利申请递交之日起 18 个月后或被授予专利后立即供公众免费查询。

国家或地区专利法要求以足够清楚和完整的方式公开发明, 使相关技术领域的熟练技术人员能够实现。因此, 专利文献提供比大多数其它出版物都详细的技术信息。同时, 它们也是唯一的



信息源，因为专利文献里包含的许多技术信息，永远无法通过任何其他出版物渠道获得。

专利信息包括世界各国专利局出版的文献约 4,200 万份，每年增加约 100 万份，是世界上最大的技术信息知识库。

在多数国家，专利申请书自递交之日起 18 个月内公布，这通常是相关信息成为公众可获取的最早时间。即便如此，新公布的专利申请书通常仍然是一个新技术领域的最新技术信息源。

专利信息包括技术和科学活动的每一方面，从最简单的到最复杂的技术问题解决方案。所有专利文献都遵循一致的目录数据格式。有 50 多个不同的领域，每个领域都代表有价值的技术或战略/商业信息，每份文献都可通过它们获取。此外，在大多数国家，通常使用国际专利分类法(IPC)进行专利分类，IPC 是经国际协商一致的分类系统，该分类法细分为约 70,000 个下属类目(参见 [www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html](http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html))。它使检索有关某一技术特别领域的专利信息变得相对容易。

### 使用专利信息

#### 关于技术活动的信息

如前文所述，在给技术定位，确定生意合作伙伴方面有许多有用的途径。不过，如果要真正地全面查询已获专利的技术，没有任何途径可与通过专利文献获取信息相比。

由于专利数据库由世界上任何地方大多数专利申请和授予的专利组成，因此每一项已经寻求保护的可能技术的信息都可以容

易地查到，它打开了通向含有潜在可用技术，以及许多潜在技术提供者和使用者的巨大储库的道路。

因此，实施一项新工艺和/或开发一项新产品时，人们可以找到对某一技术问题的可能的替代技术解决方案。同时，由于已知技术问题有多种可能的解决方案，因此可以有多种技术解决方案供从中选择。不过记住一点也很重要即，有时，手头问题的技术解决方案可能会在完全不同的技术领域找到。从谈判的观点来说，不仅要了解目标技术，而且也了解其他相关技术（如果有的话），这不失为一个好想法。


由于专利文献也会提供有关技术所有者的信息，因此，将要成为被许可人的人应该掌握谁从事这一特定技术领域的工作，谁是主要参与者，以及他们当前的技术活动水平等基本信息。一个欲将技术使用许可转出的技术所有者将会找到其他人的技术活动信息，有助于得到他的技术如何置入市场，或者相反，谁可能对该技术感兴趣等方面的想法。

因此，明确这一点很重要，即如同任何产权的所有者一样，仅仅因为一方拥有知识产权，并不意味着他/她愿意签订使用许可协议，也并不意味着这样一方愿以可承受的价格进行知识产权使用许可。

### 技术是否已受到保护？

确定要寻求使用许可引入的技术后，要提出的首要关键问题是，该项技术是否受到一种或多种知识产权权利保护。





如果一项技术没有受到保护，那么就不会产生知识产权权利使用许可问题。当一项技术在使用时没有法律要求去寻求任何人的同意，那么该项技术视为属于公有领域。因此，避免就任何这类公有领域的技术进行谈判或付费至关重要。

如果该项技术已受到某项专利保护，那么有必要审查该项专利在相关国家和地区内是否还有效。例如，由于期限已满，该项专利可能已不再生效（自第一次递交申请日起最多 20 年之内有效），或者由于未交纳维护费用，或者由于法院程序事项而使该项专利可能已经无效。最重要的是由于知识产权权利的地域性质，其有效性限制在授予知识产权的国家或地区的权限范围之内。有可能，尽管一项专利在一个国家或地区已被授予，但在与预期的被许可人相关的这一国家或地区并不具有效力。这就是说，在开发发明的国家并没有提出专利申请，或者在一个或一些可能是出口市场国家也没有提出专利申请，而在那些可能的出口市场国家，产品是在其它地方受到专利保护的。

就此而言，值得注意的是，4,200 万份专利文献中有效的只有 500 万份专利。这个统计数字表明，平均来说，任何一项发明，只在 4 个国家提出专利申请。这意味着，很有可能在一个国家受到保护的特定发明，在许多、大多数或所有关系到预期的被许可人的国家内可能受不到保护。


除了可能的侵权行为及专利失效外，对专利的质量也要进行评估。对受到专利保护的目标技术的有效使用，可能还依赖于其他受专利保护的技术。这意味着使用其他技术的一项或多项使用许可成为必要。评估所有这些问题，通常需要一位适当的知识产权专业方面的资深专家提出的专业性建议。

因此, 专利文献包含的信息允许人们鉴别潜在的技术、确定可能的许可人和被许可人, 同时从企业战略和谈判前景角度深入了解一些问题的战略重要性, 包括对比其他替代解决方案, 某一专门技术领域内一项特定技术的强势和弱势、发展趋势(如果有的话), 等等。

### 专利文献的内容

以法律用语来说, 专利文献通常被称为专利说明书。它通常分为几部分。在大多数国家, 对专利说明书各部分的版面和内容通常采用一致的处理。专利文献的第一页或标题页一般显示目录信息。目录数据提供有关专利申请的信息, 例如专利申请人是谁, 何时、何地申请, 以及发明所关系到的技术领域。第一页通常也含有题目、文摘和说明性图示。目录信息是识别、定位和检索专利文献的主要途径。如果发明者和/或发明所有者姓名是已知的, 那么就可以在其名下查到所有过去的专利申请信息。如果知道按照 IPC 划分的技术领域, 那么可以检索到该技术领域内所有的文献。申请日期是专利生效时间的参考时段。文摘与说明性图示一起, 在可用的情况下, 对发明的技术提供简明概要, 这可使人们专注于最相关的专利文献, 节省时间。如前所述, 由于目录信息提供了发明者及发明所有人的姓名和地址, 因此它是识别特定技术领域主要参与者的重要手段, 以及得到有关潜在的许可人和被许可人联系细节的重要信息来源。

权利要求决定获得专利的可能性, 同时也详细说明了申请人要求的和专利授予的保护范围。一方面, 在定义保护范围时, 申请者自然希望将其定义得尽可能宽泛。另一方面, 负责审查的工业产权办公室要确认, 产生的专利不能包含已为人所知的, 或申请人在对发明的描述中没有详细阐述的内容。申请者和有关的专



利局共同努力最终明确权利要求中具体表达的保护范围，这些权利要求准确地陈述了发明人 / 申请人共同同意的权利声明。由于书写权利要求所使用语言的技术法律和摘要性质，有时对非本专业领域工作的人员来说，仅仅通过阅读权利要求而获得发明的清晰简洁的概况非常困难。大多数情况下，需要法律专家的帮助。

通常，专利申请与一份检索报告，或显示专利申请检索中揭示的有关已有技术水平的参考资料目录一同公布。检索报告可能包含在专利文献中，或可能与专利文献分别公布。


书面描述是必须阅读的部分，有助于更好地理解某项发明或技术，有时相当冗长；其中，也适当地附有图示。它清楚地揭示有关发明，一般通过工作实例附图来展示发明如何实现。根据多数专利法，它应该足够清楚和完整，以使“本工艺领域技术熟练”的任何人员可以实践、工作或实现该发明。在大多数国家，发明说明书由四部分组成：发明的背景、发明的提要、附图的简要描述（在适用的情况下）和对发明的（书面）详细描述。发明背景是专利文献正文的前言。它说明与发明相关的技术领域。对当前技术发展水平的简要介绍，即当前所知的相关技术问题的解决方案与发明的关系，指出该项技术的已有技术水平的缺点或不足等。发明提要描述其主要的内容大纲及其是如何体现的。就是说，它要对组成发明的各要素的功能做出解释，而无需描述要素本身的细节。发明的详细描述是对发明的详细解释，同时附以整体或部分的参考图示（如适用的话）。这部分说明是专利文献重要的部分，因为它包含了对特定技术问题所提供的新的解决方案，这些解决方案必须与权利要求相一致。

### 获取专利信息

过去, 获取专利信息既困难又耗时。自 70 年代以来, 由于商业在线数据库以及 80 年代后期 CD-ROMs 的出现, 该情况已得到了明显改善。然而, 在技术信息获得重大突破的今天, 是互联网提供了最为民主的专利信息获取途径。

任何与互联网联网的人都可以从 <http://ep.espacenet.com> 网址免费浏览已公布的专利文献全文(说明书、权利要求、附图)和首页, 目前通过该网站可查阅 3,800 万份专利文献。在 <http://www.wipo.int/ipdl> 网站, 可以查阅到通过 PCT(专利合作条约)申请的国际专利申请的首页。通过该网站所提供的链接, 还可查阅到世界上其他专利和知识产权局可供检索的数据库。除了上述世界各国知识产权局的网址外, 也可以咨询新加坡知识产权局创建的网站: <http://www.surfip.gov.sg>。不过, 要说明的是这类检索并不能代替专业检索。

因此, 我们建议咨询当地专利律师或当地的专利局。而专利局可能有专利信息服务机构, 可对检索提供引导或者在检索时提供帮助。不仅可连接因特网, 从而进入 espacenet 网站和 WIPO 的知识产权数字图书馆数据库, 还可以获取含有有用专利信息的各种 CD - ROMs 知识库。关于 CD - ROMs, 有一些好的查询起始点, 包括: 欧洲专利局(EPO)每月出版的 Espace Access, 美国专利和商标局(USPTO)出版的双月刊 Patents BIB, 其中包含美国专利方面的目录数据, 以及由 USPTO 每周出版的美国专利传真图片 USAPAT。SPACE WORLD 是 WIPO 出版的 PCT 全文和目录



数据双周刊。SPACE EP, 收录了欧洲专利文献, 也可以查询。另外, 许多私人公司<sup>5</sup>可有偿提供数据检索服务。

### 注意保密

牢记一点很重要, 即单纯依靠信任并不足以开始谈判, 因为在多数情况下, 谈判并不必然导致达成协议。此时, 比较普遍的情况是进行谈判的一方, 通常是潜在的许可人, 指责潜在的被许可人在谈判期间滥用对它的信任, 出于商业目的盗用或利用失败的谈判期间所披露的保密信息。为防止发生此后果, 通常作法是, 先开始讨论不披露协议也称为机密性协议或保密协议。此类协议样例可参见附件五。任何这类协议应根据特定情况的现实和环境做出改动, 并应经过适当的法律专业人员审阅。

### 谅解备忘录(MOU) 或意向书

如果双方有理由认为已对谈判做好了充分的准备, 那么正常来说无需再以谅解备忘录或意向书的形式获得初步理解。不过, 有时尽管双方都尽了最大的努力, 在签订许可协议之前还需要签订谅解备忘录或者意向书的情况。这一般发生在正式谈判之前, 或有时在谈判持续期间, 例如, 当需要公开宣布推出新产品或者申请资金时。开始讨论谅解备忘录或者意向书前, 重要的是在不理解最后的使用许可协议的含意之前, 不要同意对方提出的任何条件。在那些把谅解备忘录或意向书视为具有法律约束力的

5. 少量重要实例请见 Derwent (<http://www.derwent.com>), Dialog (<http://www.dialog.com>), STN (<http://www.stn-international.de>), Questel Orbit (<http://www.questel.orbit.com/index.htm>), Micropatent (<http://www.micropatent.com>), WIPS Global (<http://www.wipsglobal.com>).



国家，这一点尤为重要。进一步解释详见附件五。与上述所谈到的机密性协议一样，任何这类谅解备忘录或意向书均应根据特定情况的现实和环境做出改动，并应经过适当的法律专业人员审阅。

## 经销协议

在着手长期技术使用许可协议之前，双方可能更愿意通过签订经销协议来“试水”初做。这种协议可使潜在的被许可人在特定条款和条件下，在指定市场，分销潜在许可人的产品。在这里建立的成功合作关系，将为成功签订技术使用许可协议打开方便之路。



### 3. 它的价值是多少？

有形资产有公认的方法确定价值和价格，与有形资产不同，确定无形资产的价值没有简单的方法。不过，如同进行其他交易一样，必须先确定价格。已经开发了几种方法，并成功地应用，以方便这项工作。大多数方法借用了有形资产的方法。

当潜在被许可人处于下列情况时，对技术的评估显得特别重要：

- 已经承认对新技术的需求并已确定了最合适的技术；
- 已确定潜在的许可人；并且
- 已确定使用许可安排是最适合的商业战略。

在该阶段，还有三项相关事宜或问题：

- 为获取许可人的技术使用权，公司能够支付多少钱？
- 被许可人愿以何种方式支付许可人？以及
- 被许可人应该支付给许可人多少钱？

这些问题中的首要问题，即公司能支付多少，至关重要。谨慎的被许可人不能依据技术的理论价值做决定，而应该依据该项技术是否会提高其获得收入的能力。<sup>6</sup>如果该项新技术的价格加上产品的成本，导致商品的价格高于市场能承受的价格，那么被许可人就会亏损，使用许可谈判就是浪费或是有害的做法。准备使用许可谈判意味着要确定企业是否拥有足够的财力资源以支付

6. 增加收入并不是签订许可协议的唯一目标。也会有其他的收益，这些通常不易被量化，比如改善形象和提高显示度。在商标使用许可及特性化商品销售的情况下尤其如此，而且在企业通过使用专利技术以提高其产品作为“高技术”品牌形象的知名度时也非常明显。

获得和使用许可人技术的所有相关费用，以及当技术或产品最终在市场上销售时是否进而能获得利润。

说到底，目标是许可人和被许可人应当以公平合理的方式从使用技术中分享利润。

### 技术评估

评估是一件很难的事，通常也是一个主观过程。一项资产的所有人、潜在的购买者、金融人员以及保险公司对一项固定资产的估价各自不同，即使它是可识别的资产，并且以通用的货币来衡量也是如此。传统上说，资产的价值反映出其历史成本，因为贬值导致调整，但其价值也与其预期收益率直接相关。不过，近几年来，这种联系不再自动地可以适用，因为“新经济”公司所产生的收入看起来与其固定资产并不相关。发生这种情况，主要是由于它们使用了无形资产，尤其是技术。因此这导致估价无形资产更加困难，也更加主观！

尽管如此，还是可以采用几种方法评估技术价值。<sup>7</sup> 鉴于评估方法可能是主观的，并且取决于在评估模式中使用的数据，从各种标准中得到的评估将各不相同。不过，这些标准将通过确定一定的参数提供一些指导，在这些参数中，可以就财务安排进行谈判，不仅包括数额，而且包括付款方式。

7. 参见 Deborah Hylton 及 David Bradin, “生物技术企业的知识产权: 评估展望”(Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective), 2002 年 4 月, [http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE\\_LECTURE.doc](http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_LECTURE.doc), Jeffrey H. Matsuura “知识产权及无形资产评估模型概述”(An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models), 研究管理杂志, 第 14 卷第 1 期 2004 年春天, 第 33 页, 参考文件 <http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuation-docs/index.htm>.

### 成本计算方法

许可人在技术上的投资体现在包括与技术开发、保护以及销售相关的费用上。许可人应了解这些费用，潜在的被许可人可以对这些费用进行合理地估计。这些是许可人需要得到补偿的最低或最少数额，包括利息。但是如果，例如该使用许可是非独占性的<sup>8</sup>，和/或还有单独的地域权利，那么被许可人可以争辩，要求对许可人的投资补偿应该由不止一方来承担。潜在的被许可人还可以争辩，非生产性研究的费用不该计算在内。潜在的被许可人也可以争辩，它在技术商业化方面的投资也应该收到某种信誉和认可。潜在的被许可人甚至可以争辩，将成为许可人的一方所发生的费用与其毫不相干。它只是对与其生意有关的技术价值，而不是无关方面的花费感兴趣。此外，通常许可人往往不会透露技术开发的真正成本，而潜在的被许可人也就无法对该成本进行确认。最终，双方的目标应是对许可人的投资以及被许可人应向许可人支付的适度报酬有一个实际了解。

有时，如果被许可人将要从不同渠道获取可以实现一种确定的生产过程或产品所需的技术时，成本计算方法可用以估算可能产生的所有费用。这可能是从第三方那里获取具有竞争性而非侵权的技术。成本计算方法也用来确定创造类似技术所需支付的成本，这要考虑到评估日当天的支付价格及支付率（技术再现成本 / 复原成本）。在此类或其他适当情况下，被许可人还可估计获得或开发替代技术所需时间和成本。被许可人可有效地确定其他最佳替代技术的成本，而这有可能是衡量许可人的技术对被许可人的重要性和价值的有用措施。此方法不足以作为一种评估计算方法，而更多是作为一种谈判策略，它关系到如果潜在的

8. 参见第4章，“许可协议概述”。

被许可人不热衷谈判财务条款时，潜在的许可人可有替代的商业合作伙伴的选择。

### 收入计算方法

对于被许可人来说，成功的技术使用许可意味着由于使用受知识产权保护的技术而增加收益。该种收入算法对新技术所能产生的收入数额进行有素的推测（或者如可能，提供更精确的估计）。然后的问题就是确定双方各自对收益应有的份额，同时找出符合上述估算的使用费计算公式。

一些在使用许可方面的专业人士以“简略经验方法”开始他们的评估，依照这种方法，许可人应取得应归被许可人收益的约四分之一到三分之一，这通常被人们称为“25%规则”。<sup>9</sup>该规则的优点众所周知，并且被广泛引用，因此成为许多许可人和被许可人的共同起始点。谈判中，该规则可能会由于各方的各种公平且合理的理由而发生变化，通常包括风险因素和类似这样一些因素，如技术开发阶段的因素（技术初胚到完全开发），所需要的投资总额，知识产权包的内容和强度以及对市场的分析。

举例来说，如果一项新产品预计售价为 1,500 美元，所有成本总计为 750 美元，那么运营利润将为 750 美元。其中 25% 为 187.50 美元。根据该“规则”，这是许可人应该收到的数额，同时也是考虑到上述风险、使用费的变数及其他相关因素而可以进行进一步谈判的起始点。

9. 参见 Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, “25%定律在评估知识产权中的使用”，( Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP ) Les Nouvelles, 2002 年 12 月, 第 123 页。

还有一种可能的情况，就是其中一方并不打算支付或收取协议条款规定的即行支付使用费，而是想要一次性总付金额（可能以时间为基础或以事件为基础的分期付款），因此这是足额付清的使用许可。

此种情况下，下一阶段的工作就是起草一个声明，明确协议期间(n)每年所有的现金流入及流出量，然后应用公式  $1 / (1 + r/100)^n$ ，再算出总计金额或者净现值(NPV)。这种计算方法需要选择一个折扣率 r，它是考虑到风险因素而加以调整的资金成本，因此可有效的纳入或者反映所有的风险。净现值分析法计算出期望从正在考虑使用的技术中产生的未来收入流量的现在价值。

显然，该方法只有输入的数据精确才会那样好。在一些谈判过程中，一方或者双方会雇用会计师根据一定的假定来计算各种假定的可能回报和折扣。这种方法可能简单，也可能复杂，它包括更加详细的评估技术，例如“真正选择法”或者“蒙特卡洛模拟法”。不过很多情况下，交易双方对风险以及使用许可引入的技术可能产生的回报都有开发得很好的实际感觉和处理办法。

应该指出，净现值（NPV，术语也称作贴现现金流量或 DCF）分析法，关系到任何与时间和费用因素相关的所有问题，因此可以成为广泛使用的工具。

### 市场计算方法

房地产和二手车的卖主和买主知道或者相当确定，其他人对在同一地区购买类似的房产会有什么想法，或者对购买同一构造和同一年份的汽车有什么考虑。那么，可比较的市场交易是在进行预期的购买或销售谈判交易中，确定资产价值的一种方便和有益的途径。

在使用许可中使用同样的方法也是有益的。尽管由于很少有被确定的技术和知识产权包，而这种方法可能并非那么有用。此外，协议的交易细节也无从确定，因为这些细节被双方看作竞争者敏感性内容，在获取世界范围内的独占使用许可时，问题似乎更是如此。如果不是独占许可，或者在不同地域获得独占许可，那么被许可人往往应该知道，或者至少了解其他被许可人的协议条款及条件。此外，非独占许可的被许可人有时会需要许可人提供随后的使用许可信息，或可能通过“最优惠被许可人”权利，要求作为较早的被许可人，在其后获得更优惠的交易。实际上，这些很难获得或执行，因为协议通常是保密性的。

在某种程度上，查看现有的某些类型使用许可交易的许可费，倒可能提供有用的帮助。它们能在谈判中对某一特定费率的争论提供“证据”，也可以提供有用的指导。不过，使用许可通常难以进行比较，因为技术性质和许可范围对许可的价值有着非常显著的影响。一种范围非常广的制造、使用并销售某一特定技术的所有专利权的独占使用许可与在某一窄小领域使用一项技术的有限非独占许可相比，其价值完全不同。

不过，了解其他使用费的信息将很有意义，并反映出大量的使用费率信息。使用许可执行协会的生物技术使用许可委员会 (LES) 在早期的一项调查中指出，非独占性许可的下列使用费范围，被认为非常具有代表性：

- 研究试剂（例如，表达矢量、细胞培养），净销售额的 1-5%。
- 诊断性产品（例如，单克隆抗体，DNA 探测器），净销售额的 1-5%。
- 治疗产品（例如，单克隆抗体），净销售额的 5-10%。
- 疫苗，净销售额的 5-10%。

### 3. 它的价值是多少？

- 动物保健产品, 净销售额的 3-6%。
- 植物 / 农业产品, 净销售额的 3-5%。

1990 年 9 月的“使用许可经济述评”报告说, 早期的重组细胞药品, 独占许可的使用费率为 7-10%, 而非独占许可使用费率为 3-4%。经正式批准后, 独占许可的使用费率为净销售额的 12-15%, 非独占许可的使用费率为 5-8%。

M . Yamasaki 先生在 1996 年 9 月份的 Les Nouvelles 杂志中认为, 平均许可使用费率既反映了签订使用许可协议时的研发情况, 也反应了签订协议时双方的情况。因此, 小型生物技术公司从研究机构或大学那里进行使用许可引入, 经进一步开发之后, 将技术使用许可转出给一家大的药物公司, 那么附加值就会反应在所增加的使用费率中:

研发阶段	生物公司 / 大学	药物公司 / 生物公司
发 现	3%	7%
主要分子	4-5%	9%
临床 前	6-7%	10%
阶 段		15%

然而, 单纯这些数字并不能完全反映交易的经济价值的整体轮廓。只考虑百分率及数字的做法是一种经常发生的使用许可陷阱。最为经常的是, 使用许可协议的实际条款, 包括可能已经以一次性总付形式支付的款项, 以及可能已经同意的其他激励条件, 是未知的。然而, 这些会真正影响达成一致的使用费率。因此, 很难确定既定的使用费百分比究竟是多少。

总之, 通常市场计算方法的用途非常有限。普遍化、调查和工业标准至少提供了一个起点。然而, 更加有用的是知道同行业使用的一种可比较的使用许可安排, 它可以为特定技术的特定评估提供另一种基础或核查方法。



### 其他的标准

在 1987 年 3 月 Les Nouvelles 杂志的“使用许可定价的影响因素”(“Factors in Pricing License”)文章中, Tom Arnold 和 Tim Headley 列出了一个在确定技术使用许可价值时需要考虑的 100 项重要因素清单。这些因素分列在下述的 9 大标题中:

- 固有质量 (例如, 技术的重要性及开发阶段)
- 保护 (例如, 范围及可实施性)
- 市场因素 (例如, 规模和份额)
- 竞争因素 (例如, 第三方)
- 被许可人价值 (例如, 资本、研究和市场营销)
- 财务因素 (例如, 利润幅度、实施成本和担保服务)
- 风险 (例如, 产品可靠性和专利投诉) 考虑
- 法律因素 (例如, 使用许可权的期限)
- 政府 (例如, 有关使用费条款和货币流通方面的当地法律)。

在专利侵权诉讼中, 已讨论了使用费的问题, 因为法庭担负着确定正确的使用费率应该是多少, 以判定侵权行为所造成的损失的责任。法庭也会考虑许多因素。因此在审定非侵权情况下知识产权的价值时, 把这些因素作为考虑的清单是有益的:

- “1. 专利所有人收到的涉案专利的使用费, 用于证明或试图提供原已确定的使用费。
2. 被许可人使用可与涉案专利相比较的其它专利时所支付的使用费。
3. 使用许可的性质和范围, 比如是独占性的还是非独占性的; 或在产品销售对象的地域是限制性的还是无限制的, 或所生产的产品可能卖给谁。

### 3. 它的价值是多少？

4. 许可人确立的维持其专利垄断权的政策和营销计划，是通过不授予其他人使用该发明的许可，或在专门设计的特殊条件下授予使用许可来保持该垄断的。
5. 许可人与被许可人的商业关系，例如，他们是否是同一地域的同业竞争者，或他们是否是发明者和推广者的关系。
6. 销售专利产品对促销被许可人其它产品所产生的影响；该发明对作为销售其非专利商品的生成者的许可人的现有价值；以及此种派生或附带“护航”性销售的程度。
7. 专利的有效期及使用许可的期限。
8. 用该专利生产的产品带来的确定收益率；其商业成功率；及其目前推广度。
9. 与已经用于生产出类似结果的老款式或设备相比，如果有的话，该专利资产的效用或优势。
10. 专利发明的性质；许可人拥有和生产体现发明的商业形式特点；对使用该发明的人所带来的收益。
11. 侵权者对发明的使用所造成的侵权程度；有关这种使用价值的任何可检验的证据。
12. 在允许使用该发明或类似发明的特定商业或可比较商业中，惯用的利润比例或销售价格比例。
13. 可实现的利润比例。它应是该发明的信誉所值，因为它不同于由侵权者所增加的非专利成分、生产过程、商业风险、或显著特性或改进。
14. 资深专家的看法和证词。
15. 如果许可人（例如专利权人）和被许可人（例如侵权人）曾经理智地和自愿地试图达成一项协议，（在侵权开始之时）双方应该就总额达成协议，确切地说，这些总额是这样情形下的总额：一个谨慎的被许可人，盼望这一交易，并将其作为商业建议，希望获得许可制造和销售某种体现专利发明的特定产品，愿意支付使用费，而且也能够获得合理的利润，而这

个数额已被专利权人所接受，该专利权人愿意授出使用许可。”<sup>10</sup>

因此，可能有无限的因素是与评估特定技术相关的。当然，就众多因素而言，其中有许多由于情况不同而不那么重要，或者不是决定性的。哪些是重要的，取决于每一方的战略目标和商业需求。因此，例如，如果被许可人的需要是在某一地域成功地生产许可产品，向其它临近地域的生产商授予分使用许可而不是出口，那么对于被许可人来说，获得所感兴趣地理性地域的独占性使用许可和授予分使用许可的权利就显得非常重要。战略目标和必要的权利将会影响双方的估价和谈判。

### 结束语

评价技术价值的主要方法都有其自身的局限性，因此在评价无形资产价值时应牢记这一点。每一项使用许可谈判情况都是独特的，因此其他人的经验或理论上的规则很难适用于手头的不同情况。不过上面所谈及的规则在着手进行评价问题时可起指导作用。此外，建议各方依靠有经验的评估专业人士和/或会计人员的帮助，以指导他们完成复杂的评估工作。最后，评估的目的是谈判条款和条件，以让双方都能接受，如“谈判指南与提示”一章所清楚阐述的那样，如果你得到了你想要的东西，那么就是说你实际上赢得谈判，这将很好。

10. 参见 Tenney J, 美国纽约地区法庭, *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116 (1970)。详情参见 Roy J. Epstein, “模拟计算专利赔偿金: 粗算或防卫性计算”(“Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations”), [http://www.royepstein.com/epstein\\_aipla\\_2003\\_article\\_website.pdf](http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf) 和 Roy J. Epstein 和 Alan J. Marcus, “对合理使用费的经济分析: Georgia-Pacific 因素的简化及扩展”(“Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors”), [http://www.royepstein.com/epstein-marcus\\_jptos.pdf](http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf).

## 4. 使用许可协议概览

每一份使用许可协议都是独特的，它反映了许可人和被许可人的特殊需求与期望。可能有无限多种多样的使用许可协议，但是都受限于双方的需求以及相关法律和法规的参数。不过，有些问题是成功签订协议的基础，对大多数使用许可协议都适用。因此，这些问题是准备未来谈判的有用的起始点。

使用许可协议反映某些基本概念，首先，它是一种企业战略的成果，也是一种商业合作关系。许可人和被许可人必须仔细考虑着手一种或多种使用许可协议是否符合企业的发展计划，所预期的收入是否足以支付从事使用许可活动所需要的成本，财务条款是否对双方均有益。这些因素看起来显而易见，但很值得探讨。因此，重要的是要清楚的了解双方的目标及其互补性。另外，也要认识到双方的相互需求，以确保这种安排能够取得成功。一个能够恰当并且公平地列出主要因素和关键问题的协议将有助于成功。

其次，使用许可协议是一份合同。这意味着，一份具有约束力和可执行性合同的法律要求是必要的。这包括，双方具有法定资格，并愿意签订合同，有授予和接受，并有有效的考虑，比如付款签字。

第三，使用许可协议有别于其他协议或合同的特征是，其主题事项为知识产权，即许可人授予被许可人使用其权利。因此，没有知识产权，就不存在技术使用许可。另外，可能还在同一协议或者单独的协议中涉及到其他重要的相关问题，例如开发、咨询和培训、投资、生产、销售等等。

可能还有一些情况，双方都拥有对方感兴趣的知识产权，都拥有合法的禁止对方使用其知识产权的权利。这种情况下，他们可以签订交叉许可协议，通过该协议，它们可以互相许可使用和开发各自知识产权的权利。交叉许可也可使企业用以解决知识产权争端。是否需支付使用费取决于各方拥有的知识产权的价值。

此外，被许可人也可能处于这样一种情况，即如果他不能获取其他人拥有的其他技术，就不能有效地利用已获使用许可的技术。还有一种可能，就是为在市场上成功地进行竞争，他必须遵循一定事实上的或法律上的标准，而以有效成本方式这样做的唯一途径是使用一定的有产权的技术。在这些情况下，被许可人不得从知识产权所有者那里通过使用许可协议获取使用该技术的权利。该使用许可可能是免费的，或者在公平、合理和非歧视性条款基础之上进行谈判。<sup>11</sup>

许多使用许可协议涉及一种或多种知识产权的组合。例如，由生产的技术秘密支撑的专利权使用许可，也常常被称为“专利和技术秘密使用许可协议”。一项使用许可可以包括使用商标的权利，同时包括制造、使用、销售、分销和 / 或进口享有专利的发明的权利。一项使用许可可能不指明某一特定的专利号码，而是提供某一产品的说明书并授予生产或销售一种产品所必须的所有知识产权权利。总之，这些种类不能特别严格，一份协议可以包括附加的权利，例如进一步研发或提供技术协助。

11. 详情请见“Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards-setting Process”(标准、知识产权(IPRs)和标准制定程序)，参见网站为 [http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip\\_standards.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_standards.htm)

## 主题事项

使用许可协议的主题事项可包括创造，<sup>12</sup>例如发明、保密信息、小说、电视剧、电影、音乐中的创造性表现形式、商品及服务名称、商业标志等等。这些可在知识产权法律下拥有并受到保护，这些法律反复强调对专利、实用新型、商业秘密、商标、地理标志、工业品外观设计、集成电路布图设计和版权，以及那些反对一定类型的不公平竞争的保护。

主题事项是使用许可协议的首要部分，对协议内容会有重要影响。因此，在涉及计算机软件的使用许可协议中，很可能有详细说明允许使用或应用以及保密性要求的条款。在商标使用许可协议中，尤其要注意控制广告和市场营销中对商标的正确使用，并注意保持该商标下的产品或服务的质量。因此商标使用许可允许许可人接触样品，对其检查等等。对于被许可人来说，使用许可协议中常见的陷阱是，被许可人可能会忽略获得使用该技术所必需的所有权利。例如，未来的被许可人可能忽略同时获得技术中专利和版权客体的使用许可。或者被许可人可能只得到使用一项专利或一组专利的许可，而没有得到对技术秘密以及相关的咨询和培训协议方面的许可。

另外一个陷阱是，对使用许可的主题事项不能明确地确定。例如，提供“XXX 技术”的使用许可，却没有指出专利号或者没有附以专利说明书加以详细解释。双方应该明确使用许可是否是使用软件、文献、药物配方、协议、文本、音乐乐谱等等。同样，被

12. 回顾有形资产和无形资产转让方面的混合专利许可和委托买卖协议。参见脚注 4。

许可人也必须明悉, 被许可的技术( 技术中的知识产权 )是完整的技术或者还是仅处于开发阶段。如果还处于开发阶段, 重要的是明确谁将负责进一步开发, 当该产品此时还谈不上是真正的知识产权问题时, 进一步开发是一个实际的重要问题。许多这类问题均可在定义部分进行有效地说明, 该部分清楚地定义所有相关条款。商业秘密在此处也应酌情列出。

由于使用许可协议的主题事项通常包括保密信息和发明, 因此不仅要对专利的使用许可给予注意, 也应对这些保密信息给予足够注意, 包括技术秘密和获许可的商业秘密。在这方面, 协议应该包括一项或多项可替代保密协议的条款, 而保密协议是要在谈判前签订的。这些条款尤其应该考虑下列因素:

- a) 对保密信息进行定义。该定义不仅要包括披露给接收者的信息, 还应包括由于签订协议而可能收到或者可能了解的其他信息;
- b) 确保被许可人已采取或安排了程序限制只将信息用于协议中指定的目的并保护它不被泄漏。这也可以包括许可人或其授权的代表对此类程序进行核实或审计的可能性;
- c) 规定由于意外或疏忽而将信息泄漏给不属于使用许可协议规定的, 而且不应了解此信息保密性的第三方的情况下应负的责任;
- d) 明确免责事宜。例如该信息已经公之于众, 即该信息已众所周知或者信息接收人已合法地获取了该信息, 或者信息接收人已独立开发;
- e) 明确协议结束后这些规定的有效期将持续多久, 并且明确指出这些信息是应被返还还是应被销毁。

### 例子<sup>13</sup>

定义—保密信息应该包括所有的数据、材料、产品、技术、计算机程序、说明书、手册、商业计划、软件、营销计划、财务信息以及其他由许可人向被许可人以口头、或书面形式, 或通过其他媒介形式提供的信息。口头披露的保密信息有效期为 5 天。

- 1.1 对于从许可人那里获取的关于此项发明的保密信息, 被许可人应该同意:
  - i. 不把保密信息用于履行协议以外的目的;
  - ii. 采取与自己拥有的类似性质信息相同程度的关注来保护保密信息, 防止泄露给他人;
  - iii. 未经许可人书面同意, 不将保密信息泄露给他人 ( 受被许可人给予的相同保密义务约束的员工、代理或者顾问除外 ), 除非被许可人处于下列不能阻止使用或披露任何保密信息的情况:
    - a) 被许可人能够以书面记录证明他事先已了解该保密信息;
    - b) 现在已经, 或即将变得为公众所知, 而并非由于被许可人的行为或过失; 或者
    - c) 被许可人从许可人以外的来源合法获得该信息; 以及
  - iv. 就保密信息而言, 自协议终止后被许可人的保密义务将持续五 ( 5 ) 年。

### 权利范围

使用许可协议的第二个主要部分是关于使用许可的权利范围。这涉及被许可权利的范围, 使用许可是独占性的、唯一性的, 或是非独占性的, 以及所授予使用许可的地理地域。该范围可能还包括在许可使用期间对技术的改进并包括协议的有效期。

13. 这些条款和本手册所附的条款未经法律顾问的审阅或建议不可使用。这些条款是本手册所讨论的许多原则的具体化和举例说明。谈判者应该熟悉这些条款, 以方便其在未来许可谈判中起草谈判协议。



被许可权利的性质取决于其主题事项。对于一项专利而言，权利通常包括制造、使用以及销售某项专利产品或使用某项已获专利的方法。不过，也可能有这样一些情况，例如，不适于授予销售权，而这会是一种非常有限的使用许可，因为被许可人不能从使用许可中获得商业收益。在版权使用许可的情况下，也可以包括复制、展示、修改以及发行权利。一些使用许可允许被许可人将使用许可中所提到的部分或全部权利授予“分使用许可”，因而可允许被许可人自己进入授予使用许可的生意。在其“范围”部分，使用许可必须明确许可使用什么权利。例如，短期的使用许可不允许被许可人改变设计，而是只允许被许可人在欧盟国家制造或销售产品，这比永久性以及不可撤销的使用许可更受限制，永久性使用许可允许被许可人制造、使用、修改、改进、拷贝、复制、发行、展示、出口、进口，以及将上述权利授予世界范围内的其他人分使用许可的权利，同时还可以使用与之相关的商标权利。这类使用许可非常接近于出售（让与）知识产权及其所保护的的所有权。

权利还可以依照所确定的应用范围或产品而受到限制。因而，授予使用许可的一种疫苗的“应用领域”可能是治疗癌症，而可能还有其它一些被许可人，可能有益于肝炎或其他疾病的权利。

### 例 子

- 1.1 根据该协议所提出的限制，许可人授予被许可人在世界范围内对该专利进行制造、允许别人制造，或已经制造、使用、销售、提供销售的许可权以及进口许可产品的权利，和使用被许可的方法。
- 1.2 除非在协议中有明确规定，1.1节中所授予的使用许可在整个协议有效期间都是独占性的。
- 1.3 1.1节和1.2节中所授予的使用许可，服从于许可人执行的美利坚合众国政府任何使用许可的所有适用的规定，同时也

服从于美国政府在 35 U.S.C. 200-212 和适用的政府管理执行法规中规定的重要义务。

- 1.4 1.1 节和 1.2 节中所授予的使用许可仅限于在其使用领域内的方法和产品。本协议框架下, 其它方法和产品的使用许可未授予被许可人。
- 1.5 许可人保留出于教育和研究目的使用发明和相关技术的权利。

### 独占性、唯一性或非独占性

在某些特殊领域, 使用许可可能是独占性的、唯一性的或非独占性的。

非独占性使用许可, 即被许可人是与许可人签订使用或开发技术协议的几个被许可人之一, 是大多数许可人的首选。许可人通过在几个被许可人中间分散风险、分享报酬, 可以不单纯依靠一个被许可人的成功。他可以对技术保持较好的控制, 并且, 由于有几个被许可人在几个市场并可能在各种产品方面使用并开发该技术的优点, 该技术有机会得到进一步演进和开发。不过, 在技术早期阶段的情况下, 由于被许可人需要投入大笔的额外投资金额, 大多数潜在的被许可人将至少在一定地域内寻求独占性使用许可。

独占性使用许可通常规定, 该权利只授予被许可人, 甚至排除许可人在该地域的使用权。唯一性使用许可通常规定, 许可人和被许可人在该地域内均可使用该技术, 但是其他人不可以。不过, 这一区别在实践中可能被模糊, 而独占性一词有时就用以指实际上的唯一性使用许可。在任何情况下, 这两种许可方式均不允许许可人再授予他人使用许可(至少在使用许可已明确规定为独占性和唯一性的地域内)。在该地域内, 许可人依赖被许可

人。因此，重要的是保证协议包含适当的激励和惩罚条款，在被许可人不执行其责任时可以保护许可人。这些条款可包括每年交付使用费。如果被许可人不支付使用费，那么惩罚的方式就是终止使用许可协议，或者将独占使用许可转变为非独占使用许可。

如果该使用许可跨越了不止一个地域，那么它在一个地域可以是独占性的，而在另一个则为非独占性的。独占性可以仅限于，例如某一使用领域，一段时间内，或者与里程碑式成绩联在一起。

#### 例 1— 独占性使用许可

谨此，根据该协议条款和条件，许可人授予被许可人在世界范围内的独占性使用许可，在被许可的专利和技术秘密范围内，制造、使用和销售任何或所有用途的被许可产品。

#### 例 2— 独占性使用许可五年后变为非独占性使用许可

许可人因此授权被许可人在制造、使用和销售被许可产品方面拥有独占性使用许可。

该使用许可自协议生效之日起第一个五年之内具有独占性使用许可的性质。该期限失效后，在同一地域，该使用许可将成为非独占性的。

#### 例 3— 非独占性使用许可

因此，许可人授予被许可人一项非独占性许可，被许可人也接受在被许可地域的每个国家的这项非独占使用许可，在被许可的专利范围内，生产、已经生产、制造、已经制造、使用或销售许可产品。

### 最惠被许可人

如果使用许可属于非独占性，那么被许可人可能希望在协议中包含一条最惠被许可人条款。该条款实际上保证，当出现许可人授予其他被许可人更加优惠条件的情形时，那么根据此条款，现被许可人有资格享受与授予其他被许可人相同的优惠条件。<sup>14</sup>

#### 例 1

许可人同意将不会以比授予被许可人更优惠的条件将专利所涉及的被许可产品授予大众、任何个人、公司或企业销售的许可，而又没给予被许可人自那些最优惠条款和条件生效之日起产生的收益。如果出现许可人签订了最优惠许可协议的情况，许可人应立即通知原被许可人，并向原被许可人提供合理的机会以接受所有这些条款和条件。

#### 例 2

如果许可人与任何第三人在【指定国家（一些国家）】就比【该协议】【关于使用费率条款】更优惠的条款和条件方面达成协议，那么被许可人有权享受到【该协议】的这些条款和条件【关于使用费率条款】自那个第三者在此优惠条款和条件下开始操作的较早日期开始，将原被许可的条件修改到可以享受到许可人许诺给第三方的同样权利的程度。

14. 在行使被授予“最惠被许可人”权利的时候，现被许可人必须接受所授予的所有条款，而不能自由选择他认为优惠的条款，同时也不能拒绝那些他认为不好的。换言之，要么接受所有条款，要么全部拒绝。

## 地 域<sup>15</sup>

使用许可范围也指地理地域，例如可能被授予世界范围内的权利，或者该权利可能是用于特定的国家或甚至一些国家的特定部分（例如某个国家的某个州或地区）。哪些是恰当的，将受许可人能够提供什么权利，以及被许可人在某一地域或地区能取得什么优势影响。普遍的做法是，许可人在其本地市场运营，而许可活跃在各种国外市场的公司去经营那些市场。通过此方式，许可人可有效地打入国外市场。

### 例 1

地域是德意志联邦共和国。除非或者直至许可人授予在法国的使用许可，并通过回执挂号邮件已经通知被许可人，向法国的销售才是允许的，否则，被许可人无权向其它国家销售根据被许可的专利权生产的产品。每次违反此条款时，被许可人都必须向许可人支付三倍的使用费。

### 例 2

被许可的地域应是欧盟的所有成员国领域，因为该组织在本协议签订之日已经立法。

15. 已经构成反竞争效应的地域限制已违反了美国和欧盟反竞争法律。因此对于双方来说，当一方试图限制对方在相对有限的地理区域内进行活动，尤其是销售时，应谨慎咨询法律意见。如果起草得合适，基于有效的商业目的地域限制可以使用。

### 分使用许可

被许可人, 尤其是独占使用许可的被许可人<sup>16</sup>, 可能希望享有在其地域内授予分使用许可的权利。如果这样, 应就此进行专门谈判, 并在协议中予以说明。同时还应说明, 授予任何分使用许可是否需要许可人预先书面批准, 选择分被许可人和可能授予分被使用许可所依据的条件; 例如, 分使用许可协议的条款应在多大程度上与使用许可协议的条款相符合。还有一项补充条款, 应说明分使用许可在主要的使用许可结束时或由于任何原因失效时, 该分使用许可是否终止。

#### 例子

- a) 被许可人应该对被许可的专利享有向其他人授予分使用许可的独占使用权, 而使用费率不应少于该协议 XYZ 款所要求支付的数额。
- b) 关于被许可人根据该款被授予的分使用许可, 被许可人应该将其所获得收入的百分之二十( 20 )支付给许可人, 作为对分使用许可的补偿, 不论这一支付是采取一次性总付形式, 还是支付使用费, 或任何作价补偿, 或是以对分使用许可进行折扣返还的形式支付。
- c) 如果该协议中授予被许可人使用许可协议的 ABC 条款的所有规定终止, 那么被许可人所授予的所有分使用许可协议将终止, 条件是哪任何愿选择继续其分使用许可的分被许可人, 可以在分被许可人接到书面终止通知的 60 天之内、以书面形式向许可人提出它的选择, 及它同意承担包括在它与被许可人的分许可协议中的所有对许可人应尽的义务( 包括付款义务)。被许可人所授予的任何分使用许可, 应该包括与该段这些内容相应的规定, 即有关分使用许可的终止及其延续条件的条款。

16. 非独占使用许可的被许可人, 通常来说不被授予进行分许可的权利, 因为潜在的分被许可人可直接从许可人那里得到许可。

- d) 被许可人授予被许可专利的分使用许可，应该由被许可人审断，而唯有被许可人有权决定是否授予分使用许可，选定分被许可人，并根据本款(a)和(c)段，决定使用费率及这种分使用许可的条款和条件。

### 改 进

当谈及技术“改进”，即我们所熟知的样式、增强和新模式时，最重要的是定义什么是改进，以及什么是新技术或新知识产权，因而要包括在使用许可中。依据国家的法律<sup>17</sup>，对于后一种情况通常需要签订新的使用许可协议。

如果许可人已经成功地进行了商业生产，那么对被许可技术的改进可能不是一个重要问题。不过，如果许可人和 / 或被许可人正在从事研发活动，或者被许可的技术正处于早期开发阶段，那么在使用许可协议期间，过程或产品就有可能得到改进。

如果该项改进有可能获得专利或者可能受到保护，那么此问题就变得尤为重要。这种情况下，许可人将希望拥有对被许可人所开发的任何这类技术的使用权，即使他并不需要<sup>18</sup>。该项权利也可能延伸到许可人能够将该改进技术向其他被许可人授予在其它领域的分使用许可，并可能涉及许可人将其在其它产品应用方面使用。获得这些权利可能意味着需要对财务安排做出调整。此外，还应考虑到被许可人是否可以获得许可人后来所做出的技术

17. 在美国，如果被许可人参加技术改进时，其作用能够使其足以称为提名的发明人的话，那么他可以不考虑使用许可的限制而拥有该技术的使用权。参见 35 U.S.C. 262 节。

18. 强迫被许可人将其改进技术以独占使用的形式交还给许可人，将被视为反竞争。参见欧共体，文档号 23。

改进。这种情况可能自动出现，或者协议可以规定，当了解到改进的细节时，可以选择进一步谈判。

对上述事宜可能做出的一种安排是，双方都应让对方了解，并有权在免使用费的前提下，使用被许可技术的所有改进，同时许可人有权将被许可人的改进向本地域之外的其它被许可人授予分使用许可。或者，对该项改进按预先的规定支付附加许可使用费，不过这往往难以预测。

### 例 子

#### a) 被许可人所做的改动及改进：

只有经许可人书面批准，被许可人方可对被许可产品进行改动。

被许可人对被许可产品的全部改进均应向许可人报告。如果许可人也参加了该改进，那么许可人有权利作为合作发明人，并通过获得使用许可，开发和利用该改进。条件可以经双方善意协商。“改进”一词是指那些与被许可产品相关的，能够被直接使用或应用的进步或发展，并符合受专利保护的条件。

#### b) 许可人所做的改动及改进：

许可人应对被许可产品所做的所有改进告知被许可人。这一规定也适用于所有已递交专利申请的改进。依照本协议的条件，被许可人有权获得对该“改进”的使用许可。



### 技术协助

根据转让技术的种类, 常常有一种向被许可人提供文献、数据和专家等形式的技术协助方面的协议。

### 期 限

使用许可协议的期限或持续时间可能受被许可权利的主题事项影响。因此, 专利使用许可会在被许可的专利有效期满时结束。技术秘密或者商标协议可以为五年, 如果双方中的任何一方没有提前发出书面终止通知, 则可自动延长五年。技术使用许可的期限, 包括专利权、版权、商标权和工业品外观设计权, 取决于市场及双方对收入的估计。许可人还可能希望对此期限提出限制, 以便评估被许可人的商业效益。被许可人如果在开发该知识产权时对基础结构进行了大量的投资(例如, 工厂或分销渠道), 则可能希望将期限延长。因此确定使用许可期限的唯一准则就是, 完全根据双方的商业需求, 而且可能会有许多修订和谈判的结果。

### 商业和财务考虑

商业和财务方面需考虑的一个重要因素是对技术的估价。前一章对此已有所阐述。在此, 我们将考虑使用许可协议可采用的各种付款方式。双方将寻求达成一致的付款方式, 该付款方式可反映使用许可协议的性质和情况以及双方所同意的条款和条件。<sup>19</sup>

19. 影响设定使用费率的一些因素包括知识产权的强度及范围、权利的地域范围、独占性权利、创新水平、该技术的可持续能力、竞争程度 / 其它技术的可用性、内在风险、战略需求、责任合理性、开发阶段等等。参见“许可使用费率: 现有问题及发展趋势”, [http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20 Article.pdf](http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf)

此外，该部分也将考虑通货膨胀以及财务管理问题，包括被许可人的账户和往来记录、币种及缴税事宜。同时也包括侵权和产品可靠性。

为获取和使用技术而向许可人付款，通常可分为一次性总付和使用费支付。许多协议同时包括上述两种付款方式。

### 一次性总付

一次性总付是在发生特定情况时支付。有可能仅在签订协议时一次性支付。如果没有进一步支付，那么就视为全额清付的使用许可。另一方面，也可能有在发生重大事件时的系列性一次性总付，这可以时间为基础，例如签订协议一周年或两周年。重大事件也可能以行为业绩为基础，例如披露保密信息时或者商业化生产启动时。在制药产业，这些“重大阶段”事件可能发生在临床试验开始第一阶段、第二阶段和/或第三阶段时，以及通过管理部门批准之时。重大事件也可能是行使权利或进行选择之时，例如被许可人将使用许可延伸使用至其它地理区域或使用领域之时。

以时间为基础的付款，在双方已知并同意的金额方面是确定的，当特定期限过去后，在支付方面不存在风险。被许可人或许可人无需采取进一步行动。

而另一方面，以行为业绩为基础的付款将取决于一定事件的发生情况，例如，首次商业销售。如果所提及的事件不发生，被许可人就不会付款。因此，重要的是对所涉及的事件进行明确的定义，例如首次商业销售。

分散付款或延期付款意味着直至技术的商业或技术风险减小, 被许可人财务风险才会降低。尤其当技术尚处于萌芽阶段, 而非已充分开发并准备商业化时, 这对被许可人来说将具有重大利益。

### 使用费<sup>20</sup>

使用费是被许可人向许可人支付的定期付款, 它反映该项技术已由被许可人使用。由于它们将使用与货币金额联系在一起, 因此它们对反映技术对被许可人的价值, 因此, 使用费是使用许可协议中最常见的付款方式。

使用费包括两个主要成分: 使用费基准及使用费率。

使用费基准可以是制造成本或是销售被许可产品所创造的利润。这些并不常用。主要是因为被许可人通常将这一信息视为竞争者敏感信息, 并高度保密。在任何情况下, 该数值将随着会计处理而发生变化, 因此可能导致不必要的争端。生产单位或产量也不常用, 因为所生产的单位产品不意味着所销售的单位产品。

因此, 最常见的许可使用费基准是被许可人的销售。<sup>21</sup> 这可能是被许可人根据被许可产品销售的单位数量, 支付固定的数额, 比如说, 每单位付 1 美元, 因此, 唯一需确定的就是产品的销售数量, 而需支付的使用费是可确定的。如果出现争端, 则可很容易地查阅被许可人的销售记录。由于有了此基准, 许可人可利用合适

20. [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com) 是使用许可实际安排方面的有价值的数据库。所涉及产业包括汽车和制造、生物技术和药剂、化学以及计算机硬件和软件。有偿提供的信息, 通常包括双方的详细情况、被许可或被销售的产权, 预付款和使用费率, 以及诸如独占性和地理区域等主要问题的信息。

21. 见 Lee R. Phillips, “净销售定义是中心问题”(“Net Sales Definition is Central Issue”), *Les Nouvelles* 1992 年 3 月, 第 18 页。

的指数，例如国内“消费品或者生产价格指数”，要求对费率进行经常性审查。

或者，使用费基准也可是被许可人的毛收入或净销售收入。毛收入不允许扣除包装和运送所产生的费用。这些与技术的使用毫不相干，因此这些和其他不相关项目都应排除在外。因此，更常使用的基准是被许可人的净收入。

## 例 子

### 净销售

“净销售”是指从被许可人、其分公司及其分被许可人那里所收到的所有现金或非现金收入，这些收入来自被许可的产品在真诚和充分交易中，卖给或者发送给独立的第三方顾客，而很少有如下列减扣，即那些只能是该产业的惯例的减扣，是真正支付或允诺的，而不是后来减扣的（例如，通过给予被许可人、其分公司或者其分被许可人减扣的全部或部分回扣或信贷），包括：

- i) 由于拒绝接受或退还被许可产品，而要偿还或者赊欠的金额；
- ii) 仅限于与实际上已经支付的或信贷给顾客的许可产品销售有关的回扣、数量折扣、贸易折扣和现金折扣；
- iii) 根据法律要求，被许可人、其分公司及分被许可人在医疗救助、医疗保险或者其他政府特殊医疗援助项目框架下必须给予的折扣；
- iv) 已向顾客开具发票和由客户支付的运费和保险费用；
- v) 被许可人、其分公司或其分被许可人应支付、承担或者许诺支付在美国销售、使用及消费税税额以及美国进口关税，这些与被许可产品的销售以及向客户开具的发票直接相关；
- vi) 由于被许可产品追溯降价，而需由被许可人、其分公司以及其分被许可人向顾客退款或赊欠的金额；以及被许可人、其分公司及其分被许可人为最终将被许可产品销售给第三方而发生的相互之间的销售和转让，在计算许可使用费时忽略不计。

这导出使用费的第二个重要部分，使用费率。对于双方来说，就使用费率形成一个好的商业意见是很重要的。因此，许可使用费率方面的谈判是协议成功的基础。如果费率太高，对被许可人来说可能意味着该使用许可无利可赚。如果费率太低，可能意味着许可人不能收到足够的回报，这会使许可人减少继续研发的支出。任何一种情况都可能影响双方之间的关系和协议的成功。

与确定使用费率相关的因素将在技术估价一节进行阐述。

### 使用费的变数

第五章强调，产生变数或者提出替代方案是达成“双赢”协议的重要部分，而使用费安排的变数可以向双方提供更大的灵活性。

一种可能的变数是，由于销售量增加或时间流逝而减少使用费率。因此，在销售 100 万个单位之后，使用费率可由 10% 降至 7.5%；而 500 万个单位之后，使用费率可降至 5%。它可以年度或者累积数额为基础。反之亦可，使用费率随着销售量的增加而增加。第一种方法的目标是鼓励被许可人增加产量，由此，才有可能向许可人支付使用费。相反的方法是在开始时，向被许可人收取较低许可使用费，那时技术刚刚被引进，销售量较低，随着市场份额的扩大再提高使用费率。<sup>22</sup>

22. 见积极的和消极的相关使用费 (positively and negatively correlated royalties), Crispin Marsh, 管理主任, SCP Technology and Growth PTY Ltd., “构建许可使用费支付方式, 满足双方利益”(“Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage”), “Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage”, <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

另一种可能的变数是，要求被许可人向许可人支付最少的年度许可使用费。因此，在使用许可的第二年可能支付 50,000 美元，第三年增至 75,000 美元，以后每年 100,000 美元。它尤其适用于独占性使用许可，而且许可人需要确保收到最少许可费的情况。如果不是这样，许可人则需要自由地与另一个合作伙伴一起工作，这样他的技术和知识产权不至由于开发不足而浪费。在某些权限范围内，授予独占使用许可的能力可能受到法律限制，因为能觉察到一种危险，即单一的被许可人将对许可人有过多权利压力，以及缺乏足够的动机开发技术，而遭遇反竞争市场风险。如果使用许可为非独占使用许可，那么许可人可有其他的选择，特别是，可以在同一地域向他人授予使用许可。

反之亦可，不是每年连续支付最少使用费，使用许可可能变成一次性清付或者除免使用费。这一方法在发生所认同的事件时采用，例如，十五年商业生产和 / 或使用费支付总额已经达到了已达成协议数额，无论哪一种情况先发生均可。其目的是，在许可人得到足够的经济回报后，确保被许可人也能够得到经济回报。

### 例 1

#### 财务条件

1. 协议期间被许可人将向许可人支付由被许可人、其分公司、其分被许可人和 / 或本领域内分销商所产生的净销售的百分之五 (5%)。
2. 在不违反第 1 节规定的情况下，如果分被许可人将分使用许可授予本领域内的独立第三方，并允许该第三方在一种或多种产品中使用被许可技术，许可人、被许可人和分被许可人已经同意：有关分被许可人需依据第 1 节规定，根据分被许可人产生的净销

售而支付许可使用费义务可以被取而代之，许可人和被许可人分享分被许可人支付的报酬，其中，许可人将收取任何该分被许可人从其产品净销售中支付的全部付款的百分之二十五（25%）（包括任何签署协议或重大阶段付款或使用费）。许可人应得的份额应由被许可人支付，并在依照 XX 款按季度支付许可使用费时提交相关报告。如果双方已分享了上述的使用费和重大阶段付款，那么被许可人无需就这类分被许可人销售任何产品的净销售值向许可人进一步支付使用费。

## 例 2

### 财务补偿

许可人根据 XX 条款向被许可人授予使用许可时，应考虑如下因素：

#### 1. 重要阶段付款：

金额	以美元计	事件
100 000		2005 年 6 月 1 日
100 000		2005 年 9 月 1 日
50 000		由被许可人的客户交付使用的，应用于低血压药（LowBloodMed）活性化合物的一个试验批量的光涂覆成功完成后两个月之内
50 000		被许可人用自己的生产设施成功完成应用于人类使用药物低血压药（LowBloodMed）活性化合物的工业规模批量的光涂覆之后两个月之内。
100 000		用该发明处理低血压药（LowBloodMed）活性化合物后，启动临床实验项目第一阶段研究后两个月之内。

#### 2. 使用费

- a) 作为对授予使用许可和根据第 XX 款提供的技术秘密和技术援助的回报，并根据该条款的其他规定，被许可人应按照下述时间表，自第二个销售年度起的每一个销售年度，根据所提出专利权利要求涉及的产品在世界范围的净销售额，支付

使用费。在第一个销售年度, 被许可人无需在此协议下在净销售额基础上支付使用费。自第二个销售年度起, 在每一个销售年度, 在净销售额基础上计算使用费的方法如下:

	净销售额 (以百万美元计)	许可使用费率
1	少于 5 年	1.50 %
2	5 至 10 年	1.75 %
3	10 至 25 年	2.00 %
4	25 至 50 年	2.50 %
5	50 至 100 年	2.00 %
6	100 年以上	1.50 %

- b) 适用于第 2 款的使用费率在下列情况下可减少 20%: 由一个或多个竞争者销售的产品, 该产品使用一种带有可比性质量的技术, 即在化学或药物化合物在热带高温和湿润条件下的稳定性方面可与一种或多种产品竞争。
- c) 根据双方都认可的独立专利顾问的意见, 如果将含有中性光涂覆技术权利要求的专利公布给第三方, 那么对此产品的销售将构成对上述权利要求的侵权。那么, 自该公布之日起, 被许可人将不再有义务向许可人支付该使用许可协议规定的使用费。
- d) 第 2 款所规定的使用费支付义务将在包括在“专利权”之内的专利和任何技术改进专利失效时终止。
3. 使用费应在被许可人从商业合伙人得到关于世界范围“产品销售净额”的足够信息之日后的三十 ( 30 ) 天之内, 以【币种】支付。
4. 所有评定的税收, 应征的税收或需要从被许可方应支付的使用费中发生的税费, 应从该项付款总数中扣除并以许可人的名义付给相应的财政或税务局。被许可人收到的该税款付费收据应迅速送交许可人。如果不能从税务局拿到纳税收据, 被许可人应尽快取得并送交一份已存在的最好的付款证据。



5. 根据该协议应付的费用取决于它们到期之日的利润，以年百分之十（10%）的利率计算。按协议对许可人的付费应通过银行转账转到许可人通知被许可人的银行账户。

### 例 3

#### 期限与终止

第 XX 款所列的延续支付义务将延续至专利组合中最长久的专利失效为止，这些专利被包括在“专利组合”和“改进专利”中。其后，被许可人须向许可人全额支付开发、生产或已生产，以及在世界范围促销或销售产品的权利的费用。而无需再进一步向许可人支付补偿费。

### 例 4

#### 销售许可费

1. 被许可方根据本款规定，应向许可人或其指定的人支付在本地域每种产品净销售额的百分之五（5%）以及被许可人可能从产品购买人得到的对产品补偿的任何物质价值或折扣的百分之五。
2. 在产品发生如下情况时，本款中被许可人支付许可费的义务将在任何一个国家终止：
  - a) 许可人的专利权在该国所覆盖的产品专利保护已经失效；或
  - b) 产品在该国首次销售的第十五年，并自其之后，授予被许可人的使用许可将是一个付清的没有许可费的使用许可。在首次销售产品之日三十（30）天之内，被许可人要向许可人通报其本身、其分公司或其分被许可人在本地域首次销售产品的日期。
3. 许可费应在三月、六月、九月和十二月末三十（30）日之内根据产品在三月、六月、九月和十二月末三个月期间的产

品销售额支付。该许可费将通过许可人可能指定的银行账户以【币种】向许可人支付。被许可人在支付使用费时，应递交书面陈述，以逐国为基础，总结准确的该项使用费，并附上被许可人的主要银行业务员的有关币种汇率报价单。

4. 由于被许可人在任一特定国家的产品净销售额支付许可费的义务终止，被许可人及其分公司和分许可人将拥有一个永久性的、无期限的已付请许可费的使用许可，在这一特定国家使用该产品的技术秘密和生产、营销该产品，而无需对许可人再有进一步的义务。

## 例 5

### 财务报告义务

1. 在每一日历季度末三十(30)天内，被许可人应向许可人递送迄至当季度末产品净销售额的说明和付给许可人使用费。
2. 如有任何正在应用的税法要求，在支付该项使用许可费用时，或者支付在第 X 节所列出的有关任何开发费用时被许可人可以扣除政府要求代扣除的政府应持有的任何税收。但被许可人应向有关税务当局说明被扣除的数量，并向许可人提交来自税务当局的有关这笔支付的证据。在根据任何相关法律或双重征税条约实行政府税收扣除时，被许可人应向许可人提供合理帮助，保证许可人获得应有的利益。
3. 被许可人应在其注册办公室保留，并且要求其分公司和分被许可人保留其在每一国家产品销售的全部和精确记录，以便完成其义务。这些记录，在产品于本地域首次销售后应可供许可人或许可人选用的独立的资质公共部门或合格的会计师检查。这种检查要在正常业务时间，在合理通知之后进行。此检查可持续至本协议终止或失效后两年，费用由许可人支付。该检查不应多于每年一次，除非在检查期间发现差异的年度，则容许一季度一次的检查。

### 通货膨胀


在以销售百分比表示使用费率的地方，通货膨胀问题要有效地提出。然而，那些以专门的币种计算的专门数额的使用费常常定期评审，也就是说，如果国家法律许可如此，依照所同意的消费、制造或其它地方指数，每年或每两年评审、调整一次，也可以在发生重大事件时，特别是出现远距离和不可确定的事件时进行调整和总付。

### 财务管理

使用许可协议的财务管理包括被许可人保留账目和记录，报告使用费的结果和随之发生的付费等方面的义务。使用费报告可以要求每年一次、两次或四次，可能需要由被许可人的财务主管官员或审计师鉴定。在任何情况下，许可人通常保留检查或请第三方检查被许可人账目和记录的权利。这将由许可人付费，除非，例如，发现比规定比例更多的差异，那么由此事件引发的结果将进行协商。

### 例子

- 1.1 被许可人将保留表明在此协议下被许可产品制造、使用和/或销售的准确账簿和记录。账簿和记录应自交付各笔使用费之日起至少保留 5 年。
- 1.2 账簿和记录必须对许可人开放，供其通过代表或代理机构在合理的时间检查。许可人将负担检查费用和支出，但是如果任何检查中发现任何一年使用费的错误超出应付总使用费的百分之五，该次检查费用将由被许可人负担。



对来自不同国家的各方, 财务管理还包括币种和税收问题。支付的币种不总是发生使用费的货币。在这种情况下, 有必要明确何时进行换算和要采用的汇率。被许可人应尽力不承担任何换汇风险。有时, 宜于就一个汇率达成协议, 并规定在浮动超过一定百分比时如何承担或分享。

使用许可协议中必须有税费的含义。应向称职的业务人员寻求评估各方在决定以最好的途径处理这一问题时的各种可能的选择。例如收入是否被视为资本收益或正常收入, 纳税应是不同的。当对技术进行国际使用许可时, 许可人通常要求所有地方税由被许可人负担并交纳, 这特别意味着销售税、消费征税和税收。它通常不包括代扣个人所得税。因为代扣个人所得税是向许可人征税, 多数情况下, 这是反映许可人缴纳国内收入税的信誉问题, 是依据被许可人和许可人所在国之间家的避免双重征税协议实行的。

### 侵 权

当所有或部分技术已经享有专利或其它知识产权保护时, 对如有任何侵权, 将会发生什么做好准备是十分重要的。发生侵权的情况有两种。第一种是, 第三方使用受保护的技术但没有使用许可。在这里, 被许可人面临竞争而且由于侵权的竞争者未付使用费可能遭受财务上的损失。被许可人, 特别是如果他非独占被许可人, 可期望许可人采取措施处理侵权行为。例如, 许可人可以与第三方谈判使其变成被许可人。如果这样不合适, 或不成功, 则许可人可以要求采取法律行动。直至诉讼行动已经开始, 使用许可协议可以规定被许可人有权把使用费付给一单独银行账户(由第三者保存附带条件委托盖印的契约)。当行动开始时, 这些

使用费将支付给许可人。但是, 如果行动没有开始, 例如在三年之内, 则所发生的使用费可以返回被许可人, 其后, 此使用许可可以免除使用费。

第二种侵权情况是第三方声称被许可人在使用一项技术, 该技术是第三方得到保护的。在此情况下, 被许可人可能面临不能继续使用已获许可的全部或一些部分技术的前景。被许可人将再次指望许可人提供支持和帮助。然而, 许可人可能争议提出, 被许可人已掌控对该技术的使用, 而且在任何情况下, 在协议签字和商业生产前, 被许可人必须进行相关检索, 这些检索往往揭示这些先前已有权利的存在。即使如此, 使用许可协议也可以规定, 各方应确定许可人是否可能提供一项非侵权技术。如果不可能, 问题则是第三方的专利是否有效, 而且, 如果有效, 被许可人可以要求许可人从第三方得到许可, 并随后调整许可人和被许可人的财务协议。

### 例 1

被许可人, 作为独占性被许可人, 有权自费就获许可的专利侵权开始调查和起诉, 而且如果法律要求, 许可人将作为原告加入这一诉讼行列。这一诉讼的所有费用将全部由被许可人支付, 而且被许可人应向许可人支付任何超出对该诉讼花费的回收部分的百分之二十五 (25%)。

### 例 2

被许可人在独占使用许可中起诉侵权的权利和义务

1. 当, 而且只要协议的使用许可保有独占性时, 被许可人就有权:
  - a) 以本人名义, 或如果法律要求, 与许可人联合, 自己支付费用并代表自己就获许可专利的侵权提出诉讼,

- b) 在任何此类诉讼中禁止侵权，并收集该侵权的使用、损失、盈利情况和从该侵权中所得的任何性质的回收奖金，
  - c) 依据该协议中第 X 款规定，通过授予侵权方分使用许可的办法解决对被许可专利的侵权的要求和诉讼，
2. 在该情况下，许可人将提请被许可人注意对任何被许可专利的侵权，但被许可人在六个月之内将不：
- a) 确保停止侵权，
  - b) 进入对侵权人的法律诉讼，或
  - c) 向许可人提供为使侵权人接受被许可专利的分使用许可资格而进行的真实谈判的悬而未决问题的证据。在此，授予被许可人的使用许可应立即变为非独占许可，而许可人将有权自己支付费用起诉侵权行为，并可收集损失、利润和从该侵权中回收的任何性质奖金和利润情况。

### 产品可靠性

产品的可靠性可以产生财务方面的重要结果。风险是由于被许可的产品有缺陷而出现对人员或财产可能造成的伤害或损失。有必要鉴别潜在缺陷的来源并明确由此产生的责任。因而，被许可人通常对任何制造中的缺陷或缺乏质量控制负有责任。许可人可能向被许可人供应组件，在这种情况下，许可人通常对这些组件的任何缺陷负有责任。

接受责任方还应向另一方提供由第三方声称的损失和损害的赔偿。该赔偿的价值完全取决于予方的财力资源。因而，许可使用协议通常要求要得到并维持产品可靠性保险，这一保险按照双方同意的价值向许可人和被许可人赔偿。

### 例子

1. *许可人的赔偿。*许可人应赔偿，但要求被许可人，它的领导、官员、雇员和机构不对任何和所有可靠性、损伤、损失、成本

与支出（包括合理的律师费）构成伤害。这些伤害应是由于第三方声明或起诉被许可人而造成，这些起诉发生自许可人的一项行为或行为的失败，或者是许可人违背其表示、保证或同意，而这些表示、保证或同意均包括在协议内。

此外，许可人应保障并保持被许可人，它的领导、官员、雇员和机构不对任何和所有可靠性、损伤、损失、成本与支出（包括合理的律师费）构成伤害，这些伤害应是由于第三方任何声明或起诉造成的，这些起诉发生自专利组合、技术和/或数据，或与它们有关。

2. **被许可人的赔偿。**被许可人应赔偿并要求许可人、其领导、官员和机构不对任何和所有可靠性、损伤、损失、成本与支出（包括合理的律师费）构成伤害，而所有伤害是由于第三方声明或起诉被许可人而造成的，这些起诉发生自被许可人违背任何表达、担保或同意，而这些表达、担保或同意均包括在协议内；或者由于开发、制造、促销、配送、使用、试验或销售，或其它对产品的配置，包括，但不限于，暗指地或法定地声明和表示产品所产生的功效、安全或应用，或借任何产品标签或包含在产品中的包装声明。该赔偿义务不适用于由于许可人的疏忽，或故意渎职，或许可人违背协议的表示、保证或同意。
3. **赔偿义务的限制。**许可人和被许可人彼此同意，在任何情况下，各方对另一方由于不执行或违背本协议而产生的间接、偶然、特殊或后果性损失都不能依赖对方。
4. **程序。**受赔偿方应在收到声明二十（20）天内把由债务引起的声明或行为通知赔偿方。如果通知未在二十（20）天内给出，赔偿方将保持其赔偿义务，除非由于遇到了重要的、对做出的声明有相反效果的问题而使及时通知失败。赔偿方将控制对声明要求的辩护或处置。然而，赔偿方不应以如下态度安排或妥协任何这类要求或行动，即在没有被赔偿方任何书面同意的情况下而对被赔偿方施加任何限制或责任。被赔偿方应合理地合作，帮助并给予所有必要的授权以及合理要求的信息。

## 一般考虑

使用许可协议的最后一个主要部分是试图包括上面三类中未涉及的问题。因而，应包括陈述与担保，特殊的许可人和被许可人义务，以及放弃条款、不可抗力、争端解决和由于使用许可失效或终止而引起的问题。

### 陈述与担保

陈述与担保是与许可协议的事务或情况有关的声明或保证。一个重要的区别是，陈述往往不是协议条款，而担保是契约条款，违背该条款可能使受损方终止协议并因损失而起诉。

陈述或担保的主题内容可能是什么，并没有限制，典型的例子包括以下内容：

- 许可人拥有技术，并有权利和权威授予使用许可；
- 许可使用材料（例如，文本、软件、和/或文件）是原始的而不是拷贝的；
- 尽许可人所知并确信，许可使用的专利是有效的而且未被第三方侵权。

前两项应是绝对的。然而，第三项例子，由于难以绝对确定一项专利是有效的，对许可人来说已经力行应有的关注，以求确保专利是有效的。最理智的作法是保证其担保的质量，即其许可的专利已是尽其所知的有效专利。

另一个例子是许可人在那里陈述或担保，其技术将在一个特定时期，以特定质量生产出最小数量的被许可产品。这是否合理，取决于，例如，许可人是否已经准备好商业化生产，并且/或者是否已供应了必要的生产设备和技术协助。



陈述和担保有益于明确并确认各方对特殊问题的理解，而这将是有用和重要的。它们有助于分担协议中各方的风险。然而，陈述或担保只像做出这种陈述和担保的那方的偿付能力和资产那样有用。协议其它部分包含的有关可能声称（声明）的损失数量的限制，也可以减少这类担保的价值。（见“产品可靠性”部分，与赔偿相关的讨论，该问题是类似的）。

## 例 子

### 许可人的陈述、担保和契约

许可人向被许可人陈述和担保：

1.
  - a) 许可人有向被许可人授予专利组合的独占使用许可的完全合同权。
  - b) 许可人也有向被许可人授予在所有改进领域中的非独占使用许可的完全合同权。
2.
  - a) 在所说的专利组合中没有任何专利由于放弃或者未付年度费而失效，或在生效之日两个月内失效。
  - b) 包含在专利组合中的已公布专利在有效之日已经达到尽许可人所知有效，自由存在，所有留置权、权利要求、安全利益、使用许可以及妨碍因素都是清楚的。在异议期间没有对任何专利提出异议。
  - c) 许可人实施和履行本协议将不侵犯任何法律规定，任何法院或任何政府部门的秩序，或章程或规章制度，或其它内部规章或决定，并且不侵犯或导致许可人作为成员的或受其约束的任何协议或手段的实质性义务，及其加速履行这一义务。
3. 没有悬而未决的实质性要求、行动、诉讼或法律程序，或者就许可人所知，没有由于专利组合引发，或与之相关的对许可人构成威胁或影响的上述问题。
4. 许可人表示没有收到通知，也没有由于侵权，或违反任何与专利组合相关的、系由对方持有的专利、发明或商业秘密，

而受罚。许可人进一步表示, 在本协议之日, 他不知道任何与专利组合相关的其它信息或发明, 它们会使它的许可变得陈旧, 或完全减少其对被许可人的价值, 以致使被许可人在签订协议前, 由于知道这些信息或发明, 而使协议没有签成。

5. 许可人声明被许可人不承担许可人的债务和义务, 无论是否与专利组合或许可人的改进有关。
6. 在生效日之后, 应被许可人要求, 并且无需进一步考虑, 许可人应实行并交付进一步的手段文件, 并采取被许可人可能合理要求的进一步行动, 以便被许可人行使和保护它在本协议下的权利, 或遵守已有专利组合或改进内容的任何法规权限记录。
7. 许可人要进一步立约或同意在任何需要的时候, 不计成本地迅速与被许可人或其代表沟通它所知的与专利组合或改进有关的事实, 在任何涉及同样内容的冲突或法律程序中作证, 并提供可能要求的任何进一步文件, 以便使被许可人, 或其代表或继任者, 充分和完全地实现同样保护, 而在迄今为止的请求中, 这些保证或行动的发生直接与应用本领域内的专利组合相关。

### 许可人和被许可人的义务

例如, 在专利和技术秘密协议中, 许可人被要求采取所有必要行动转让技术并帮助被许可人开始商业生产。同样, 被许可人最好在本地成功生产并营销被许可产品。实际上, 这是可能引起许多争端的领域。因此, 各方明确确定为实现这些目标所需进行的全部行动十分必要, 而且这些行动应得到同意并在使用许可协议中记录。在附件 II A“协议纲要”中有供参考的一些实例。

有时，如果使用许可是独占性的，被许可人有全面义务付出所有合理的努力，或最大努力实现使用许可协议和商业成功的目标。这可能是一个模棱两可的义务，而最好详细规定专门的行动，例如被许可人有义务花费经同意的数额用于研究或市场营销或其它适用于增加成功可能性的活动。不好的做法是依赖于表示最好努力的条款来解决责任问题，而这些问题是难以解决的谈判题目。这些难以解决的问题（即被许可人应向被许可技术投资多少）常常是导致后来争端和诉讼的问题。

### 例子

被许可人应在本地域使用或让其分许可人付出所有合理的商业努力进行市场营销、促销和销售承担许可费的产品。

在生效之日起四年之后，在本地域没有发生产品的实际流通并因而没有产品的净销售额的情况下，被许可人也应向许可人支付一笔【数额】【币种】作为最低的一次性总付。该付款应以进行的年度为基础，在每一个没有流通业务的年度之后，从第四个无产出年度开始。只要被许可人还未将产品投入市场，付费应于一月之后的月份实行，直至被许可人根据第 XX 条的条款结束协议为止。

### 放弃条款

在使用许可协议中，放弃条款意味着一方不失掉其权利，因为他没有实施这些权利。因此，如果许可人由于未付许可费而有权发出终止通知，但未注意到或否认违约，许可人仍旧可以发出另一个关于违背该项义务的通知。放弃条款实际上避免应用法律上的禁止概念，例如，早期的宽容或忽略不能阻止许可人最后行使其权利。

## 例 子

任何不履行本协议责任的一方的放弃条款都不能被认为放弃任何后来的或类似疏忽的渎职。

## 不可抗力

使用许可协议中的不可抗力条款意指超出一方控制的干预境况，它使该方无法履行其义务。战争、罢工和火灾被视为此类事件，而该条款的好处在于，执行义务的时间可以延迟，直至不可抗力的境况停止或被消除。

## 反竞争实践<sup>23</sup>

当进入使用许可协议执行阶段时，重要的是切记如果有一些商业活动是合为一体的，根据所在国或涉及的几国的国家法律，如果等价对应的是反竞争，此许可协议可能被认为违法。根据协议的特殊环境可能被认为非法的实际例子是责成被许可人接受捆绑附在专利技术以外的一定产品或服务，防止被许可人与一些企业交易，试图固定那些被许可技术的产品价格、地域限制、交叉许可和专利池。<sup>24</sup>

23. 见最新欧共体技术转让批次免税规则 (TTBER), “欧共体委员会规章第 772/2004 号”(“Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements”) 和 Kathleen R. Terry, “反诚信与技术使用许可”“Antitrust and Technology Licensing”, <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

24 见 Richard Ekenger 关于专利池文章“专利池的基本原理及其对竞争的影响”(“The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition”), [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).

### 政府法规

当考虑与外国合作伙伴实行使用许可协议时，重要的是核实存在哪些能对其有影响的各种政府法规。例如，多数国家至少要求向该国的相关部门注册使用许可协议<sup>25</sup>，但可能还有一个在该国从事此类活动的获准过程。在许可人本国，出于安全或其它原因，可能对一些技术的交易是有限制或有条件的。<sup>26</sup>

#### 例 1

如果意识到该协议要服从于任何【国家】政府报告或批准的要求。被许可人应通知许可人。被许可人应准备所有必要的申报材料并支付所有费用，包括交费、罚款和所有其它与该报告或批准程序相关的一揽子费用。

#### 例 2

被许可人应注意所有适用的【国家】和外国关于与许可使用产品转让有关的，和与外国技术数据有关的法律，它们包括，但不限于：国际武器交易规则(ITAR)和出口管理规则。没有任何一方声称不需要出口许可，也没有一方，如果需要，不签发这种许可。

25 见 David J. Dykeman 和 Daniel W. Kopko，“美国和国外的专利使用许可记录”(“Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries”)，<http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>。

26 例如，见联合国出口控制条例 2002 框架下的物品出口，技术转让和提供技术援助(控制)指令 2003 (Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 under the Export Control Act 2002 of the United Kingdom.)

## 争 端

当谈判使用许可协议时，各方必须意识到可能会产生争端，并应提供将其解决的手段。建立改正的灵活性应首先提供解决途径。如果这样做失败，必须提供争端解决机制。当起草争端解决条款时，各方可以提出几种选择。传统上，各方经常都同意通过向专门的国内法院提起诉讼解决争端。然而，越来越多地，各方进而选择多种争端解决（ADR）程序，例如，仲裁和调解或调解后仲裁。WIPO 仲裁与调解中心开发了便于进行争端仲裁和调解或将两者结合的模式条款(<http://arbiter.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>)。

ADR 程序提供几种方便：

- 单一程序。通过 ADR 程序，各方可以同意以单一的程序解决涉及在一些不同国家受到保护的知识产权权利的争端，从而避免多种司法诉讼的花费和复杂性，以及不一致结果的风险。
- 各方独立。由于其私人性质，ADR 程序向各方提供了一个对他们的争端解决途径比法院诉讼有更大的控制权的机会。例如他们可以选择采取行动的适用法律、地点和语言以及程序规则。此外，各方可以自己选择对他们的争端最合适的决策者，这特别关系到那些涉及复杂的法律、技术和生意问题的争端。
- 中立性。ADR 程序可以对各方的法律、语言和制度文化中立，从而避免任何本国法院的优势。这一优势可以导致各方中的一方可能可能尽享法院基础上的诉讼，在此法院

诉讼中，对适用法律和地方法程序的精通可提供重要的战略优势。

- 保密性。ADR 过程是私人的。因此，各方可以同意保持过程和任何结果是保密的。这可使他们集中于争端的价值而不担心公共影响，而这对涉及到的商业声誉和商业秘密尤为重要。
- 仲裁判决的终结性和可强制性。不同于法院的决定，法院决定一般可以通过一个或更多诉讼回合的诉争，仲裁裁决通常不再上诉。此外，1958 年“关于承认和执行外国仲裁裁决的联合国公约”（“纽约公约”）大大方便了属于缔约国的 130 多个国家承认和执行仲裁裁决。

当然，有一些情况下法院诉讼更优于 ADR。例如，如果一方或双方极为不合作，双方自愿的性质使 ADR 变得不恰当，这可能发生在有关额外合同侵权争端中。此外，如果为了明确权利，一方更愿意寻求建立公共的合法先例而不是仅限于各方之间关系的裁决，法院判决更可取。在任何情况下，重要的是潜在各方及其顾问明白他们对争端解决的选择以便能够选择最适合他们需要的程序。

### 例 1: 调 解

在本合同以及任何由本合同引出的修正案范围内，或源于它们，或与之有关的任何争端、争论或声明，包括，但不限于其形成、其合法性、约束效力、解释、履行、违背或终止，以及非合同声明等，都要依照 WIPO 调解规则，交付调解。调解的地点应是【指定地点】。在调解时使用的语言应是【指定语言】。

### 例 2: 仲裁

在本合同以及任何由本合同引出的修正案之下, 或源于它们, 或与之有关的任何争端、争论或声明, 包括, 但不限于其形成、其合法性、约束效力、解释、履行、违背或终止, 以及非合同声明等, 应依照 WIPO 仲裁提交供仲裁决定。仲裁特别法庭应由【三名仲裁员】【一名独任仲裁员】组成。仲裁地点应是【指定地点】。在仲裁过程中使用的语言应是【指定语言】。争端、争论或要求将依照【专门司法】的法律决定。

### 例 3: 快速仲裁

在本合同以及任何由本合同引出的修正案之下, 或源于它们, 或与之有关的任何争端、争论或声明, 包括, 但不限于其形成、其合法性、约束效力、解释、履行、违背或终止, 以及非合同声明, 应依照 WIPO 的快速仲裁规则提交供仲裁决定。仲裁地点应是【指定地点】。在仲裁过程中使用的语言应是【指定语言】。争端、争论或要求将依照【专门司法】的法律决定。

### 例 4: 调解, 并在无法解决时随后仲裁

在本合同以及任何由本合同引出的修正案之下, 或源于它们或与之有关的任何争端、争论或声明, 包括, 但不限于其形成、其合法性、约束效力、解释、履行、违背或终止, 以及非合同声明, 都应依照 WIPO 调解规则, 提交调解。调解地点应是【指定地点】。调解中使用的语言应是【指定语言】。

如果, 发展到争端、争论或要求在开始调解后【60】【90】天内还未能依照调解解决, 根据任一方递交的仲裁要求, 可以提交并最终依照 WIPO 仲裁规则通过仲裁决定。另一种选择是如果在所规定的期限【60】【90】天之内, 任何一方放弃参加或继续参加调解, 将根据另一方提交的仲裁要求争端、争论或要求将提交并最终依照 WIPO 仲裁规则通过仲裁决定。仲裁法庭应由【三名仲裁员】【一名独任仲裁员】组成。仲裁地点应是【指定地点】。在仲裁过程中使用的语言应是【指定语言】。争端、争论或要求将依照【专门司法】的法律决定。



### 执行协议

如本手册通篇强调的，使用许可的执行意味着在一个特定期间内，双方朝向相互有益的结果工作的连续性关系。为保证这一关系有益于双方，重要的是他们各自尽到协议的义务。例如，对许可人而言，可能要尽一次性的或连续性的向被许可人提供技术援助的义务。许可人还应关注其知识产权权利的维护，以使该权利不丧失或终止，包括，如果商标权被转让，要保证该商标的质量的维护。商标质量涉及商标的正确使用，要以许可人发出的商标使用指南为基础，保证产品符合授予使用许可技术的技术说明书。此外，许可人必须根据已经同意的条款，为维护协议，要关注一些其它各式各样的问题。这些包括收到的许可费的详细账目，对被许可人账目的审计，进一步开发技术，跟踪经同意的改进活动的程序并保证被许可人不受第三方起诉和代表被许可人起诉第三方。

同样，被许可人首要的义务是交付许可费，确定严格的账目程序，创立定期报告机制并允许检查其账目的责任。它还有义务在改进的情况下遵循经同意的程序并在侵权的情况下采取经同意的措施。如果已被授权使用商标，要维护商标的质量。进而，如果投入生产的产品使用被许可的专利，协议可能会规定这些产品被标注，许可人可能希望控制并批准被许可人，根据许可人的专利标注这项产品。<sup>27</sup>

27. 如果最终产品转变成质量不好的，那么将产品标以使用的某些获使用许可的专利，可能会给专利持有人带来不利。然而，如果产品是成功的并且被某人侵权，标注产品将意味着侵权者预先有了警告，并且如此，在某些诉判下，给许可人带来的损失可能被惩罚，切记这些是有用的。

## 例子

被许可人应对在本协议下制造、使用或销售的所有获许可的产品, 或其装运容器进行标注, 要依据适用的专利标注法律。

重要的是所有这些义务及其如何执行均要在协议中清楚详尽地说明。这意味着要告示许可人和被许可人在时间和附加的人力资源方面的花费需求。然而, 它们对协议的生存, 平稳的运行和可持续性是不可少的。

## 结束与终止

许可使用协议以两种方式结束。第一种是由于发生经协商的情况, 协议期或时段结束。例如, 期限是十年或直至被许可的专利失效或过期的最后时间。当这种情况发生时, 协议自动结束。<sup>28</sup>

第二种方式是在协议结束前由一方终止该协议。通常要详细陈述可能引发一方有权终止协议的情况, 这些情况与没有依某种方式操作和违背协议的条件有关。有些例子是由于破产或无力偿还而没有付款。当这些情况中的某一种发生时, 协议便自动终止, 如果另一方在规定时间内没有调整其失职, 最好发出协议终止通知。

在协议结束或终止后, 重要的是考虑各方的权利和义务。例如, 在有技术秘密或书面保密信息的地方, 且协议已由许可人终

28. 参见 Charles A. Weiss 和 Kenneth R. Corsello 所著“专利失效后如何获得使用费”(“How to Get Royalties After a Patent Has Expired”), 发表在 [www.kenyon.com/files/tbl\\_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf](http://www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf) [www.kenyon.com/files/tbl\\_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf](http://www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf)

止，会要求被许可人停止使用并返还技术秘密和这些信息吗？如果是这样，如何做？只要协议结束，可以规定被许可人有权继续使用技术秘密或机密信息：被许可人需要立刻支付全额许可费。一方应考虑在协议终止后是否有任何曾授予以第三方的分使用许可的其它权利可以继续。此外，重要的是要规定甚至在技术协议已结束的情况下，哪些条款还要继续。例如包括保持机密性，继续使用另一方的改进权，获取记录，争端解决和产品可靠性义务和赔偿。可能只有这些专门规定使协议生还的条款才能在一段专门的期间做到以上这些。

### 例 子

1. 除非在规定的条文下早期终止，该协议应有效至许可使用的专利有效期期满之时，并且，到那时，被许可人还有权继续使用所有属于许可人的有关机密的技术秘密，并应全额支付在本地域或本地域以外开发、制造、已经制造、促销和销售任何产品的权利的费用，但无需进一步向许可人支付补偿的费用。
2. 任何时候，如果被许可人独自判断许可使用的专利在本领域不能实施，是由于技术、规章、科学、政治或经济原因，包括但并不限于战争、革命、国内骚乱、自然灾害或其它类似事件，被许可人可以在任何时候向许可人发出书面通知终止该协议。
3. 如果有合理的理由认为，对被许可人在开发、制造或销售产品方面的情况缺乏知情，许可人可以终止该协议。
4. 在被许可人遇到宣布破产或开始破产或类似过程时，或遭受破产管理，或已处于任何相应的国家法律行动措施中，或出于避免破产而在法院控制之下，或已管制公司停止支付，或那些被许可人已失去价值信誉时，但不包括那些被取消、去掉，或在六十(60)天之内以声明数额至少1.5倍的数额捆绑

式交付的破产事件，则所有在本协议下赋予被许可人的权利须无条件地立即返还许可人，并且只要与其有关，所有本协议中的时间延迟和条件均失效，被许可人的所有财务义务均将生效，并且要立即付款，要支付该破产或类似程序开始发生之日起的利息。

5. 根据第 2、3、和 4 种情况终止，被许可人应向许可人返回本协议所赋予的所有权利，并且被许可人将尽可能迅速地向许可人退回所有属于许可人的书面机密信息，使其只在其法律档案中保留一份文件以保证履行它的义务。然而，这种终止不能解除任何一方在终止之日前的任何义务或所发生的债务。

## 结束语

这里讨论了许多问题，但不必将它们全部包括在使用许可协议中。<sup>29</sup> 更多取决于每个案例的特殊环境。在单个案例中，最恰当的是要取决于根据联合体的特殊需求、期望和环境。例如技术发展的重要性 and 阶段，保护水平的类型，潜在的风险，投资规模，各方的战略目标等因素必定会在精加工协议时起作用。使用许可把许多方面的人聚集在一起，特别是所涉及的技术领域的专家以及法律（特别是知识产权）和财务方面的人员。一旦协议结束，它只是第一阶段的结束。艰苦的工作以及所期望的实施回报才刚刚开始。<sup>30</sup>

29. 虽然本手册的焦点是关于使用许可，但它决不能被忽略，上述的大多数问题在多数其它类型的技术转让协议中也会提出。

30. 不幸的是协议不总能带来回报，而且可能由于一个或另一个原因而失败。参见有关如何避免这种失败的文章 Mark Levy, “专利使用许可陷阱”(“Patent Licensing Pitfalls”), <http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html>, SCP Technology and Growth, “使用许可陷阱—当协议失败时”(“Licensing Pitfalls – When Agreements Fail”), <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml> and Todd Dickinson, “如何避免使用许可的危险”(“How to Avoid Licensing Dangers”), [www.managingip.com](http://www.managingip.com), November 2001, p 58.

## 5. 谈判指南和提示

您没有得到您应得的交易，您得到了您谈判的交易

就一项技术使用许可协议进行谈判是达成一项协议的艺术。在协议中，许可人授予被许可人获得在特定期限和条件下使用许可人技术的权利。目标是确立双方满意的基础并最终有益于进一步关系。这就是一个“双赢”结果，而不是一个“赢 - 输”结果（这实际上是“双输”结果）。为达到这一“双赢”结果，潜在的许可人和被许可人必须记住各方均有一些他们将带给这一关系的有价值的东西这一事实。理解这种价值是什么并理解双方在进入这一协议时的需要和期望是成功谈判的关键。<sup>31</sup>

### 谈判使用许可协议的过程

谈判过程包括四个不同阶段：准备、讨论、建议和讨价。

#### 准备阶段

“准备”大概是最为重要的：如果不充分准备，要想恢复或致胜几乎是不可能的。准备包括了本手册中直至现在所讨论的所有问题。这就是，许可人和被许可人在本阶段要确定出于一种或另一种原因，使一份使用许可协议与他们各自的商业目标相符合。他们必须彼此确认是可能的伙伴，有潜在的能力去补充、加强和完成对方的商业愿望。

31. 参见 Alec 和 Munro, “世界范围的有律谈判”(“Disciplined Negotiation: Worldwide”), Les Nouvelles, December, 1997 以及 Fisher and Ury, “准备说是”(“Getting To Yes”), Penguin, 1991.

对潜在的许可人和被许可人双方而言，现在均是准备即将来临的双方正式会面的时候了。迄今在广泛准备阶段所汇集的信息现在都已变成相关的。为明确和集中讨论，以下考虑可能是有用的：

- 对其商业目标进行初步全面分析并决定使用许可协议是否促进实现该目标，现在是要明确地确定一方想要从讨论中实现什么，或考虑获得什么成功结果的时候了。换言之，目的是什么，如何达到该目的。
- 同样，另一方期望从讨论中实现什么，或者在多大程度上它会与本方期望实现的不同或相重叠。
- 主谈人最好是理解全面的商务战略的人，理想的情况应是他或她由一个来自财务、法律和技术领域的专家组成的团队协助。他们各自的作用和责任必须明确而且团队的每个成员必须理解全面目标，大的美景，这样，不会出现由于一个成员的意见得不到其它成员同意而形成的突然矛盾或妥协。
- 准备一份使用许可协议所涵盖的重要关键商务问题和本方对每个问题立场的概要。该文件被称为“协议纲要”或有时称“条款单”，或称“协议的建议基础”。根据每个问题，确立最大化（或最好）和最小化（最坏）的立场也很重要。“协议纲要”的另一个优点是它常常适于用表格实际表示出“协议纲要”内容，以便开始或推进谈判进程。与一份可能要长许多的使用许可协议草稿相比较，用大约两至五页的“协议纲要”，谈判问题就更容易和快速。“协议纲要”的内容已列在附件二 A 中。

讨论、建议和讨价阶段的不同意见往往很明显，但情形可能是，双方都能如此迅速地通过这些阶段，以致使这些不同意见变得模糊不清。尽管如此，意识到您处于谈判的那一阶段总是重要的

### 讨论阶段

这一阶段的特点往往是许可人推销他的技术成果的优点和机会，而潜在的被许可人要审查在保密协议下的文件和信息。被许可人也可以提出关于使用许可对其生意的价值及其为何感兴趣的想法。这些交谈属于一般性的。

### 提建议和讨价阶段

在提建议阶段，各方探索可能的关系和主要的商业条款。“我们为何要授予你们世界范围的独占许可？”提出关键问题，探测设想，确立战略目标并确定界限。在讨价阶段，问题可能变成，“如果我们授予你们世界范围的独占许可，你们必须加倍支付所签协议的应付款额”，对此，被许可人可能回答“如果我们加倍可能变小的付款，那么有一半将是我们对被许可产品的未来销售应付的使用费的信用款。”谈判的金指导开始上演，而这里多是“如果怎样……那么”的“指南”，不然就是知名的“不得不予”的指南。对没有经验的谈判者来说，同意一项建议过于容易，然后提出一项单独的建议，当其被拒绝时又很惊讶。谈判者有动力和机会探讨并联系问题并从而达到较好结果（至少就这些问题）。另一个“指南”是从这一互动意见中显现的，它是由“产生的变数”或不同选择而可能创造的机会。在解决一个问题或达成双方接受的协议条款时可能有各种不同的解决方案。协议的所有关键条款，包括，例如，独占使用许可/地理区域/许可使用范围/付款时间和数目/使用费都是可变的，而一个小的想象均可创造额外的改变。所有这些均可创造性地运作，以便达到一个使各方均感觉达到了一个符合他们各自商业目标的结果，这就是“双赢”的结果。

## 谈判的金指导

指导方针是原则，它的目的是向谈判者提供引导谈判的实际框架。这些指导方针不是规则，如果违反了规则，必定意味着谈判走到了尽头。而在遵循或实现指导方针方面的失败，则是警示谈判者需要理解当前立场并且可能还需要另外的或不同的行动。

我们已经涉及产生变数的指导方针和“如果怎样……那么就”指导方针其它的包括：

旨在“双赢”结果。这无疑基本的。许可使用协议总是包括长期技术、商业和个人关系，而且随后是使安排得到成功，所有各方需要对达成的协议满意。不满意一方常常要很长时间调整感觉到的不公平，而当发生这样事情时，如果不是双方的不幸，就是一方的不幸，这种不幸很可能超越所有前面的利益。总之，达成一项协议不是不可能的，但是在这种情况下，双方“双赢”的结果应是不达成协议！

对各个不同的问题确立最大（或最好）的立场，和最小（或最坏）的立场。这是谈判准备工作的一部分，是在确定并排列问题对自己的重要性以及预料哪些可能对另一方重要。这并不自动意味，如果在谈判中最小立场没有达到，谈判者就要中止谈判。相反，作为一个指导方针而不是规则，谈判者要满意有好的理由同意比最小的立场还小的立场是有必要的。或许新的信息改变了在会面之前预先确立的最小立场。或者，谈判者已就另一个问题取得了比最小立场更好的结果，并且是如此的全面，而根据平衡，谈判者可以就此问题接受稍逊最佳的结果。或者，该问题对谈判者并不重要，而且/或者是可以被证明它是最后的问题，并且现在它已是可以达成的全部协议。



*高目标, 但保护你的诚信。*这与前面的方针相关, 并表现在鉴于相反的报价(增加一种报价)往往不可能, 则有可能接受较低立场。如果一辆新奔驰的官方价格是 50,000 美元, 而一位客户出价 35,000, 那么这只能是发生在销售人与下一位客户谈价之前的一刻。高目标都是非常好的, 但出价不能高到不现实的程度, 而且实际上, 这一报价如果不是毁掉, 也是危害了客户的诚信。然而, 客户或许同意支付 45,000 美元, 并进而提出第一年免服务费, 保险期延长一年, 升级无线电/光盘系统, 安装拖车联棒, 等等。换言之, 产生变数可实现最好的交易。

*对您可能便宜但对另一方是有价值的贸易变数。*这是最好的结果。关于购买二手奔驰的独立工程师报告显示, 修理费有可能要高达 10,000 美元。如果附加修理, 客户可能出价继续购买, 而且修车厂可能同意这样做, 因为机械结构上没有多少要做的活, 备件是少量的, 而且是批发价格。这是所有之中最好的变数, 它对一方有价值, 而对另一方是便宜的。

最后, 没有任何事情是击石无隙。*每件事都是可谈判的。*

为进一步举例说明上面讨论的原则, 可在附件三中看到提问单, 该提问单展示了我们在谈判过程中经常遇到的情况, 无论是与我们的同事、家庭成员还是地方店主谈判。随着日复一日的多年实践, 我们许多人可能实际上是熟练的谈判者。附件四是谈判的提示, 它必将在当前的使用许可谈判中有助于将这些技能付诸实践。它们是经过压缩的, 可自我解释的, 并值得研究, 因为它们理解谈判重要性和动力方面有帮助, 而且帮助双方在获得值得的交易中达成协议!

## 附件

### 一、 知识产权<sup>32</sup>

知识产权是指智力创造：发明、文学艺术作品、和在商业中使用的符号、名称、和图像。它分为两类：工业产权，包括发明专利、商标、工业品外观设计和地理标志，和版权，包括文学作品，如小说、诗歌和表演、电影、音乐作品，艺术作品如素描、油画、绘画、照相和雕刻，以及建筑设计。与版权相关权利包括那些表演艺术家在其表演中的，唱片制作人的，和那些广播者在其无线电和电视节目中的权利。

当多数国家的知识产权法律趋向更大地协调一致时，他们依旧保持着国家（或者地区，这取决于是否一组国家已经同意这一地区的知识产权法律）的法律在本国或本地区境内领土上有效，如同可能的情况那样。因而，在一个权限内得到的知识产权权利只在该权限内有效。

32. 节自“什么是知识产权”(“What is Intellectual Property?”)WIPO 出版物第 450 号(E ISBN 92-805-1155-4, 关于商业秘密一节除外, 该节节自“知识产权的奥秘, 中小型企业出口指南”(“Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters”)国际贸易中心和世界知识产权组织出版, 日内瓦, 2004 年。参见 [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme) 和特别是出版物“制作标志: 中小型企业商标入门”(“Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises”), WIPO 出版物第 900 号, “看起来很好: 中小型企业工业品外观设计入门”(“Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises”), WIPO 出版物第 498 号, 和“创造性表达: 中小型企业版权入门”(“Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises”), WIPO 出版物第 918 号, “发明未来: 中小型企业专利入门”(“Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises”), WIPO 出版物第 917 号。

## 专 利

专利是授予一项发明的专有权，无论是一项产品还是一种方法，它必须可在工业中应用（实用的），是新的（新颖的）并展示足够的“发明步骤”（非显而易见的）。专利向发明的拥有人提供专利保护。授予的保护有一定期限，一般来说自申请之日 20 年。

专利保护意味着一项专利的拥有者有阻止他人制造、使用、提供销售、销售或引进该发明的专有权利。这项专利权利常常在法院执行，在多数系统中，法院拥有禁止专利侵权的职权。反之，法院也可以根据第三方的成功挑战宣布一项专利无效。

专利拥有者有权决定谁可以 - 或不可以 - 使用在保护期内的专利发明。专利拥有者可以根据相互同意的条款给予他方允许或授予使用许可权使用该发明。拥有者还可以向其他人出售发明权，该人将变成专利的新持有人。一旦专利期满，保护结束，发明即进入公有领域，即，拥有者不再持有发明的独占权，发明变得可供他人商业使用。

作为对专利保护的报答，所有专利拥有者均有责任公开揭示与其发明有关的信息以便充实世界上整体的技术知识。该公有知识整体不断增加，进一步促进其他人的创造和发明。专利不仅为拥有者提供保护，也对后代的研究人员和发明者提供有价值的信息和灵感。

荣获专利的第一步是递交专利申请书。专利申请书一般包含发明名称以及其技术领域的表述；它必须包括发明的背景和以清楚的语言和足够的详细对发明进行描述，以使本领域具有普通理解能力的人员，可以使用或复制该发明。该描述通常还伴有例如

绘图、设计图或图表等更好描述发明的可视材料。申请书还包括各种“权利声明”，即确定专利授予的保护范围的信息。

## 商 标

商标是一种特殊标志，它标识由专门的人或企业生产或提供的一定物品或服务。该系统帮助消费者识别并购买一种产品或服务，因为由唯一的商标所标识的该产品或服务，其性质和质量符合他们要求。

商标通过确保使用商标以注册其物品或服务，或准许他人使用该标识并获得报酬的独占权利，向标识拥有人提供保护。保护期限不同，但商标可以通过缴纳相应的费用而不定期地续展。商标保护由法院执行，在多数系统中法院有权制止商标侵权。

商标可以由一个或一组字、字母、和数字组成。它可以包括用以区别特征的图形、符号、三维标记，如物品的外形和包装，可听标记，如音乐或歌声，气味，或颜色。除商标识别物品或服务的商业来源之外，还有几种其它种类的标识。集体商标由协会拥有，协会成员使用集体商标标示自己具有一种质量水平和协会的其它要求。那些代表会计师、工程师、或建筑师的这类协会就是例子。证明商标的赋予说明符合规定的标准，但不具会员资格。它们可授予任何可证明其产品符合一定规定标准的人。国际上接受的“ISO9000”质量标准就是这种广泛承认的资格证书之一例。

## 工业品外观设计

工业品外观设计是一件商品的装饰性或富有美感的外表。设计可由三维特征，例如物品的形状或外表，或二维特征，例如样

式、线条或颜色组成。工业品外观设计广泛应用于工业产品和手工艺产品；从技术和医疗仪器到手表、珠宝及其他奢侈品；从家庭器皿和电器到运输工具和建筑结构；从纺织品图案到休闲商品。受大多数国家的法律保护，工业品外观设计必须是新的或原创的，并且是非功能性的。这意味着，工业品外观设计首要的是具有一种美学性质，其所应用的物品的任何技术性特征不受保护。当工业品外观设计受到保护时，拥有人——即注册该外观设计的个人或实体——即得到了享有制止第三方未经许可复制或仿制该外观设计的专有权的保证。

### 商业秘密

广而言之，任何能提供给企业竞争优势的机密性商业信息都堪称商业秘密。商业秘密可能与技术内容有关，例如一种产品的构成或设计，一种实施特殊操作所必需的制造方法或技术秘密。<sup>33</sup> 作为商业秘密保护的通常项目包括制造过程、市场调研结果、消费者剖析、供应商和客户名单，价格目录、财务信息、商业计划、商业战略、广告战略、市场营销计划、销售计划和方法、配送方法、设计、图案、建筑平面图、蓝图和地图，等等。

然而各国的情况不同，确定作为商业秘密的资格，通常有一些一般的标准。这些标准是，信息必须是机密或秘密的。一般众所周知或容易获知的信息是不可作为商业秘密保护的。如果拥有人不采取适当的防范措施保持其机密或秘密，甚至很难了解的信息也可能失掉其受保护状况。信息必须具有商业价值，因为它们属于秘密，而该信息的持有人必须采取合理的步骤保持其机密或

33. 技术秘密可以或可不作为商业秘密。技术秘密一般属于更广泛的内部商业知识和技能，这些知识和技能如果具有符合作为商业秘密的条件，可以作为商业秘密。

秘密性质（例如通过与所有要获取保密信息的人订立保密性或不披露协议，简单地把信息称作商业秘密将不会使它成为商业秘密）。

商业秘密的拥有人可以防止他人不正当获取、披露或使用它。然而，商业秘密法律未赋予权利去制止人们以合法途径，即没有使用非法手段，或违反协议和国家法律，去获取或使用信息。

不同于其它形式的知识产权，如专利、商标、和工业品外观设计，维护商业秘密基本上是一种自我保护形式。信息保持机密多长，商业秘密的保护时间就持续多长。一俟相关信息被公之于众，商业秘密的保护即告终止。

### 版权与相关权利

版权是法律的主体，它授予作者、艺术家和其他创作者保护其文学艺术创作的权利，这些创作一般被称为“著作”。与版权最密切相关的权利领域是“相关权利”，它提供与版权相类似或相同的权利，尽管有时期限很有限或更短。相关权利的受益者是表演活动中的表演者（如演员和音乐家），录音中的录音作品制作者（例如，录音带和光盘）；以及无线电和电视节目的广播组织。版权所覆盖的作品包括，但不限于：小说、诗歌、戏剧、参考书、报纸、计算机程序、数据库、电影、音乐作曲、舞蹈表演、油画、素描、摄影、雕刻、建筑作品、广告、地图和技术制图。

受版权保护作品的创作者及其继承人和继任者（一般称为“权利持有人”）根据版权法，享有一定的基本权利。他们享有使用或通过协议条款许可他人使用其作品的专有权利。一件作品的权利持有人可以禁止或许可他人：以各种形式复制作品，包括印刷和录音；将其进行公开表演和向公众传播；将其广播；将其翻译

成其它语言; 以及将其改编, 例如将小说改编成电影剧本。相似的权利根据相关权利授予, 其中包括, 定相(录音)和复制。受版权和相关权利法律保护的许多类型作品等需要大量发行、传播和将其成功推广(例如, 出版、录音和电影)所需的财政投资; 因此, 创作者常常将其作品的权利转让给最有能力开发其作品并推向市场的公司, 从而得到付费和/或许可费形式的报酬(报酬根据作品产生收入的一个比例计算)。

版权的经济权利有一定期限, 如 WIPO 相关条约规定, 自作品创作和确定时开始, 持续到不少于创作者死亡后 50 年。国家法律可能确定更长的保护期。这一保护期可使创作者及其继承人和继任者在一个合理的时间内得到财政上的享受。相关权利享有较短期限, 正常情况下是表演、录音或广播发生后的 50 年。

版权和表演者的保护还包括精神权利, 即要求对作品标明作者身份的权利, 以及反对改变其作品的权利, 这种改变可能损害创作者声誉。

版权和相关权利保护是自动获得的, 无需注册或其它正式手续。然而, 许多国家提供了可选择的作品注册和呈缴的国家系统; 这些系统便于解决诸如涉及有关所有权或创作权、财务手续、销售、分配和权利转让等有争议的问题。许多作者和表演者没有能力或手段进行版权和相关权利法律的和行政的强制执行, 特别是由于文学、音乐和表演权在世界范围的使用越来越多。结果, 建立并加强集体管理组织或“协会”, 在许多国家已是正在成长的必然趋向。这些协会可以向其成员提供像组织管理、法律专家意见和效率等方面的利益, 例如, 收集、管理、和分发来自国家和国际上使用某会员作品或表演的版税。相当一些录音生产者的权利和广播组织的权利有时也实行集体管理。

## 二、A 协议纲要

“协议纲要”(有时称为“条款单”或“协议基础建议”)是各方有关建议的协议条款和/或关键问题概要的意图要点。准备一份用于明确其自身立场、期望和需求的“协议纲要”文件对要谈判的各方都是一种有用的作法。因此,它将是一个极好的谈判基础。可以有一个版本供内部使用而另一个版本可提供给另一方。

重要的是要记住,如果各方不希望受“协议纲要”文件的法律约束,则要明确地以书面形式声明,以避免在下一阶段出现的任何混乱。为在谈判期间不受局限,最好明确地选择不受“协议纲要”的绑限。在提供的实例中,明确地声明该文件将不限制各方。

1. 各方  
(“许可人”)(“被许可人”)
2. 主题事项、范围和地域  
依据许可人的专利、技术秘密和商标(“产品”),在北美(“地域”)生产,使用和销售的独占权,它带有授予分使用许可的权利
3. 许可人的义务
  - a) 提供所有有关产品的相关技术,包括制造喷射铸模模具的绘图;
  - b) 提供所有生产加工制造的报价单;
  - c) 在产品生产运行的首次试运转时提供技术协助,并且,如有需要,进一步提供多达两周的技术协助;
  - d) 维护许可人的专利在该地域上有效。
4. 被许可人的义务



- a) 采取所有必要行动成功地在本地域（包括）生产和营销产品；
- b) 恰当地使用许可人的商标。

## 5. 改进

各方应使对方及时获知所做出的与产品设计和制造有关的全部改进，并有权以非独占方式，在免付使用费基础上使用另一方的改进。

## 6. 财务

### a) 付款

- 签字时付 250,000 美元
- 开始商业化生产时付 250,000 美元
- 美国专利发布时付 250,000 美元

### b) 每年销售的全部产品的使用费：

- 第一批 200 万件产品      — 每件产品 35 美分
- 其后的 400 万件产品      — 每件产品 25 美分
- 其后                              — 每件产品 15 美分

使用费每两年依据消费者物价指数调整。

### c) 年度最小使用费

- 第 2 年                              — 100 万件产品
- 第 3 年                              — 500 万件产品
- 其后                                  — 1,000 万件产品

## 7. 侵权

每一方均应向另一方通报任何在本地域内对许可人专利权的侵权，而双方应迅速会面就采取适当行动达成一致意见。

## 8. 期 限

本协议延续至:

- a) 许可人专利权失效;
- b) 被许可人发出终止协议书面通知至少 3 个月后; 或
- c) 任何一方终止协议, 即在违背协议通知 30 天尚内未采取补救措施的情况下;  
无论哪种情况首先发生。

## 9. 其它需要提出的通常条款:

- a) 账目
- b) 地址/通知
- c) 适用法律和地点
- d) 让与
- e) 保密性
- f) 定义 - 专利、技术秘密、商标、产品、领域、地域、改进
- g) 不可抗力
- h) 陈述和担保
- i) 放弃条款
- j) 争端解决

## 10. 法律效力

各方承认无意将这些“协议纲要”视为法律约束, 而且直至进入反映这些原则的进一步协议达成之前, 任何一方都不承担法律上的强制义务。因为这些纲要条款可能被各方达成的协议修改。

## 二、 B 使用许可协议的结构

广而言之, 使用许可协议涉及(a)许可使用什么, (b)以什么价格许可使用(费用和付款时间表), (c)许可谁使用, (d)为何目的使用, (e)许可使用多长时间, 以及(f)在什么条件下使用(担保、免责声明、赔偿)。实践中, 如下大纲对协议结构有帮助:

- 题目
- 内容目次
- 各方身份和签字
- 概述
- 定义; 描述
- 使用授权或条款(权利的延伸; 限制)
- 费用、使用费、最少年度付款
- 付款条款
- 关注要求
- 报告日程安排
- 记录/账目
- 协议寿命
- 终止
- 商标的使用
- 陈述和担保(有限的); 免责声明
- 知识产权保护; 进行起诉
- 标志; 出口控制
- 适用法律; 司法选择; 仲裁/调解
- 侵权; 诉讼权
- 赔偿; 可靠性; 保险
- 通知
- 让与



- 放弃条款
- 执行失败
- 机密性/保密
- 其它杂项: 不可抗力、维护、终止的再生、修正等等。
- 结束; 签字、日期和地点、生效日期



### 三、“评估谈判者”提问单

如下提问单是为谈判培训研讨会使用而准备的，用来以非正式方式，说明一些谈判原则。用所附的记分卡记录您对 20 个问题的回答。圈划字母 a、b 或 c，它要最贴切地符合您的回答。然后合计您的回答次数，填入第一、第二或第三栏，表明优势栏目和次优势栏目。现在来看记分卡后各页的解释。

- 1) 谈判结束后，您认为：
  - a) 肯定有“赢家”和“输家”；
  - b) 应允许输家认为他/她是赢家；
  - c) 双方都应感到满意？
  
- 2) 当出现困难时，您的做法是：
  - a) 绕开它，哪怕有小的牺牲；
  - b) 提出您自己的愿望；
  - c) 耐心等待，寄希望于问题自己解决？
  
- 3) 您想买一辆新车，但您喜欢的那辆车的颜色在几个月内无法得到。您怎么办？
  - a) 希望展示厅告诉您有人取消了订货；
  - b) 买一辆其它颜色的，或经过讨价的类似颜色的车，或二手车
  - c) 非常生气地走出展示厅
  
- 4) 是否通过如下方式，非常容易地获得第三方同意：

### 三、“评估谈判者”提问单

- a) 向他们解释为什么您需要他或她同意的理由;
  - b) 指出不合作的劣势;
  - c) 发挥他们的想象力、企业精神或勇气?
- (5) 交通管理员给您一张罚单, 您怎样做:
- a) 坐在车轮上发动车, 不说话也不看他;
  - b) 试图和他理论;
  - c) 呼喊谩骂并撕毁违章停车罚单?
- 6) 在谈判中您的善意没有得到对方的回报, 您有什么反应?
- a) 失望和辛酸;
  - b) 您会加倍努力去赢得他/她;
  - c) 只是认为您的对手在以他的方式玩游戏?
- 7) 理想的谈判风格是什么? 言谈举止:
- a) 轻松自如(即好的发言人);
  - b) 慎重、准确;
  - c) 熟练并令人信服?
- 8) 个性
- a) 温和、可亲;
  - b) 傲慢、自信;
  - c) 小心、敏感?
- 9) 智力:

- a) 给观众留下有才气、有能力印象;
- b) 有深入分析能力和完美的记忆力;
- c) 通达常情、清晰、思想开放?

10) 衣着和外表:

- a) 端庄和慎重;
- b) 运动类和流行;
- c) 自然大方

11) 当推销员敲响您的门铃时, 您的第一反应是什么?

- a) 您拒绝与他/她说话;
- b) 您只买您真正需要的;
- c) 您讨价还价但无意购买, 因为这样使您愉快?

12) 一个临时生意上相识者请求您帮忙, 但不会立刻带来好处, 您怎么做?

- a) 要求回报好处;
- b) 予以帮助不求回报;
- c) 找些借口拒绝?

13) 如果出现机会, 您会:

- a) 与谈判者交往, 实现好的条款;
- b) 试图在严格的商业水平上保持关系;
- c) 试图向您的商业关系中注入一些人情利益而不做得过分?



### 三、“评估谈判者”提问单

- 14) 当您需要通过电话做出重大决定时, 您会:
- a) 考虑到谈话是有约束力的;
  - b) 始终要求书面确认;
  - c) 作为一般规矩, 避免过分肯定 (例如通过请求原谅并毫不犹豫回守原意) ?
- 15) 在深入和激烈的讨论中, 您的对手引证的数字不正确。您对此拥有不可反驳的证据, 您怎么做 ?
- a) 让您的对手坚持他/她所说的是真实的, 以便后来反驳他/她;
  - b) 建议您的对手重新思考;
  - c) 立即打断您的对手, 指出错误 ?
- 16) 在一些重要的谈判中, 您的对手中的一个谨慎地接近您并说: “我们之间总有安排这些事务的办法和手段。”您采取什么态度 ?
- a) 您赞同;
  - b) 拒绝他/她;
  - c) 您不理睬/装作不理解这种接近 ?
- 17) 当您的同事散漫地随便谈话时, 您:
- a) 保持缄默;
  - b) 很自由地表达您的意见;
  - c) 即使您心里不同意, 也装作赞同您的同事所说 ?



18) 假设在谈判过程中，您对您的对手感到一种不理智的反感，您会：

- a) 决定把工作交给另一人；
- b) 试图克服您的个人感觉；
- c) 不顾这些而继续谈判，以便不输掉？

19) 您认为在婚姻中最好是：

- a) 只有在与您的婚姻伴侣讨论后才做出所有重大决定；
- b) 由更有素质的一人决定家内事务；
- c) 当夫妻双方不相般配时，应由较强的伴侣做决定？

20) 您的儿子说拿破仑死于 1821 年，而您认为他死于 1831 年。当核对过你们谁正确后，您决定：

- a) 承认您的错误，并忍受一些嘲笑；
- b) 拧您孩子的耳朵一下；
- c) 与您的孩子谈论年龄以及年谱错误？



## CORECARD 记分卡

	第一栏	第二栏	第三栏
1.	c	b	a
2.	a	c	b
3.	b	a	c
4.	a	b	c
5.	b	a	c
6.	b	c	a
7.	c	b	a
8.	c	a	b
9.	c	a	b
10.	c	a	b
11.	b	c	a
12.	c	b	a
13.	c	a	b
14.	a	b	c
15.	b	a	c
16.	b	c	a
17.	a	c	b
18.	b	a	c
19.	a	b	c
20.	c	a	b
总计			

### 第一栏占支配地位, 第二栏占次要支配地位

---

您是天生的谈判者: 耐心、执着, 知道何时做出牺牲以及如何做出牺牲。自己度酌要大数额付出的情况。您称职。

### 第一栏占支配地位, 第三栏占次要支配地位

---

您也是一个潜在的好谈判者, 但是您倾向于推迟日子, 并且在未理解为什么的情况下爱与人吵架, 而又总是随后和解。您的问题是您似乎不赞赏手中问题的全局。

### 第二栏占支配地位, 第一栏占次要支配地位

---

您可以做得更好, 而且您知道进一步做什么。这意味着您是潜在的好谈判者。人们认为您很容易打交道。您所需要的全部就是更多实践。

### 第二栏占支配地位, 第三栏占次要支配地位

---

您缺乏机智和外交手段, 尽管这些品质每天在家庭和工作中都需要。然而您会认识到与人接近的用处。您需要确定您的意向。不要做不适宜此工作的人, 也不要圆滑无向。

### 第三栏占支配地位, 第一栏占次要支配地位

---

甚至您对话中的真正意图很少被接受。您不耐烦、怀疑您同事的意图并错误判断他们的好意。一些成功会给你较多的正确的自信。您甚至可能得出结论, 所有您需要的是涉及冲突范围的一项行动计划。很清楚, 对您自己或您的公司而言, 您不是有份量的资产。

### 第三栏占支配地位, 第二栏占次要支配地位

---

尝试更加适应的工作, 类似征募私兵和猎雉。您要么是暴君要么是烈士, 或是一个把自己的意向强加于他人欺凌弱者的男孩。短期效力是您唯一的标准。您利用人们胜过同他们一道工作。不幸的是当您身处绝境时, 人们会急切地利用您。



## 四、达成协议

1. 态度——把人和问题分开。这就是，攻击问题而不是人。理解对方的利益。表示您的合作和谈判愿望。把支配、傲慢或胁迫的姿态减少到最小。
2. 使利益协调——注意存在于陈述立场之后的利益。各方立场可能显现出冲突，但是，实际上利益渴求和关注会驱使这些立场可能比最初显现的有更多共同点。要试着使这些利益协调。
3. 确认——那些相互确认的人能够更快地相互影响、谈判和说服对方。确认他人是一个模糊的概念，但是从本质上看来，当我们对另一人感到舒适，感到他或她理解我们并领会我们时，谈判会进行得更容易。
4. 首次陈述——要陈述您想的无可争辩的总看法，可以包括历史以及当前形势。反过来听取另一方的开场陈述。交流您的兴趣。尝试实现“双赢”气氛。
5. 事实并不形成或打破谈判——仅仅是由于您认为事实对您有利并不意味着谈判必定对您有利。使用事实说服对方才是办法，而不在于事实本身。
6. 确定所有问题——就所有付诸讨论的条款达成一致。在所有条款提出之前不要就某一条款进行争论。使用“条款单”或“协议纲要”是有益的。
7. 从小问题开始——小问题是开始的好起点，因为您往往可以达成早期协议，该协议帮助您创造积极气氛。



8. 听——“我们有两只耳朵，一张嘴，目的是使我们听得更多而说得更少”。不要不愿提问题。获得充分信息对一个成功的谈判者来说至关重要。
9. 要准确——在讨论程序或产品说明书、竞争者或市场信息等问题时要准确。
10. 压价——一个十万美元的工厂五年之内每月只有约 1,600 美元。
11. 冲突——不要因为对一个问题的一致使谈判成为僵局。将它或它们放在一边。或许可在白板上列清单，稍后再回到仍旧相关的问题上。
12. 尝试依赖于客观标准——如果有标准条款和条件或一般公认的惯例，多有可能双方达成一致。
13. 保持时间规限 - 如果涉及最终期限，谈判常到最后一刻才能拍板。知道对方时间有限，并意识到您自己的最终时限并不总是像它们看上去那样灵活，将会最后有利于您。让最后一分钟惶恐工作支持您而不是与您作对。

## 五、 协议样例

在本部分，我们将考虑往往在签订使用许可协议之前的一些初步协议。如同较早些时候提供的条款样例，这些协议的样例仅仅是说明性的，而且未经法律顾问审查和建议不能使用。这些协议如下：

1. 机密或保密协议
2. 意向书或谅解备忘录
3. 中止协议和相关协议
4. 研究协议

### *机密或保密协议*<sup>34</sup>

使用许可谈判前和谈判期间，许可人可能披露被视为机密的信息，而如果谈判没有达成协议，这些信息不能由潜在的被许可人使用。出于保护许可人权利的目的，常常由各方签订机密性或保密协议作为披露和谈判的先决条件。签订机密性协议也是对严肃进入讨论的保证。

### 样 例

印度孟买新标准大街 4 号的 INDICO COMPANY LIMITED 有限公司（披露者）声称它有一些有关涂覆微细成分之方法的信息（“信息”），而美国佛罗里达萨拉索塔北岸街 3600 号 CHEMICALFORMULATIONS INCORPORATED 公司（“接受者”）希

34. 进一步资料参见 Wendall Ray Guffey, “Preserving Secrecy in Agreements”, Les Nouvelles, 1996 年 9 月, 第 105 页。

望接受和/或使用该信息，用于决定是否获得对信息的使用许可或其它权利的特殊目的（“目的”）。

“披露者”愿意向“接受者”披露信息，用于本协议的目的，前提是“接受者”接受如下条件：

1. 在本协议中“信息”包括技术、工程、操作、商业或其它方面的信息：
  - a) 即“披露者”已经向“接受者”提供，或已交流，或可能今后提供或交流的信息，无论是以书面、口头、可视、演示或一些其它方式，或者是以绘图、模型、纸制文件和/或电子记录形式的信息；或
  - b) “接受者”从“披露者”那里通过观察或不限于以任何方式得到的信息。
2. “接受者”把从“披露者”那里直接或间接得到的所有信息作为机密对待并不将任何信息以任何方式用于本协议以外的任何目的。
3. “接受者”将不向任何相关或无关方面披露任何信息，除非有“披露者”预先的书面同意。
4. 在第 2 和 3 段下的义务不延伸到任何以下信息：
  - a) 在公有领域，或此后成为公有领域的一部分的信息，而它们不是由于“接受者”的任何未获授权活动和失职的结果；或者
  - b) 这一信息已经在“接受者”的掌握之中，且没有保密义务，或者原本不是从“披露者”那里获得，或受法律要求被披露。



“接受者”承认任何特征的结合将不被认为属于在前面所述的免除责任范围之内，这仅仅是因为单独的特征是在公有领域或在“接受者”的掌握之中。“接受者”将承担责任表明根据此条款，它应享有任何免除责任的权利。

5. “接受者”将在本协议终止时，并按“披露者”的书面要求，返还所有永存的记录形式的信息，包括所有对它所做的拷贝。
6. 包括在第 2、3、4、和 5 段中的义务将在过期五年的日子结束，或在“披露者”和“接受者”在上述过期之日以前签订的任何有关相继协议期满或终止之日结束。这些相继协议整体或部分地与这些信息有关，而不管上述那一种情况最后发生。
7. “披露者”对任何类型的过失、都不以任何方式负担赔偿责任，这些过失包括，但不限于：由于任何错误，不精确、失职或其它信息缺失而产生的损害、花费、利益、损失利润或其它损失或损害。
8. “接受者”将不获得任何种类信息的权利，包括不使用这种信息，除非这种信息是用于协议目的的。

	签注日期	日期
代表		代表
INDICO COMPANY LIMITED		CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED
由（签字）		由（签字）
姓名		姓名
职务		职务

### 意向书或谅解备忘录

意向书或谅解备忘录是在进入有约束力的协议时，确定各方广泛意向的初步协议。这种意向书或谅解备忘录通常表明各方开始进入谈判，并有意向继续，有意达成使用许可协议。更适宜的是，它应指明时间期限，在此期限内将达成协议。

这种意向书或谅解备忘录的法律地位取决于所在国的法律系统。一些国家法律视之有法律约束力，而其它国家则认为它们确立了各方意向的严肃性但还缺乏约束性合同。在任何情况下，更多取决于意向书或谅解备忘录的内容和各方意向。因此，牢记此文件可能产生的法律义务十分重要，而且要特别注意包含在里面的基本内容，这样，如果正规的最后交易没有达成，那些内容可以独自存在。在这方面，人们应很好地预先确定有权限的法院和适用的法律，它们将决定意向书或谅解备忘录如何解释。附件二 A 中“协议纲要”提出了这个问题，并明确尚有“不具约束力的协议”。特别是在“协议纲要”、意向书或谅解备忘录已使各方开始协议或有所进展时，这常常是首选的立场。相反，对“纲要”来说，有可能由各方签字，以使其变得清楚，说明它是有约束力的合同。在这种情况下，保证所有关键问题要包括其中，而且没有任何含糊不清的问题，是十分重要的。

### 中止协议和相关协议

通过中止协议，潜在许可人准予潜在被许可人一定时间期限考虑与许可人着手使用许可协议，而许可人同意不接受任何其它候选人，直至此期限过期。这种协议允许潜在被许可人在决定是否进入相关技术的使用许可协议时的灵活性，而且，如果这样，有

一段准备时间, 例如研究这种关系的技术、财务、营销和法律方面的事务。向潜在被许可人提供中止协议的许可人, 在中止协议期间不能授予其它使用许可, 正常情况下这意味着几个月的时间。

中止协议很少涉及作为对提供机会和独占性的回报性付款。原则上潜在被许可人可以付费(以保证意向的严肃性)。但许可人通常会对潜在被许可人显示出的利益兴趣满意。许可人可以要求被许可人对技术评估及其决定做出报告。如果潜在被许可人需要更多时间, 许可人可能需要牢记竞争者可能佯为潜在被许可人并试图放慢许可人的要求, 或得到有价值的商业信息。


中止协议与谈判使用许可协议和选择协议有关。所有这些协议有着共同要素, 即它们是朝向达成商务战略和商业安排, 以及相互接受条款和条件, 达成协议而迈出的步骤。有时对进入初步商业协议没有好处。这样做甚至可能有坏处。进入或不进入这类协议将取决于特定的事实和环境。一定要小心, 并总是要进行专业咨询。

下面的协议样例是一个谈判使用许可的协议。它的重点和细节不同, 但显示了中止、选择和其它初步协议的的法律和商业目标。

## 样 例

本协议签订于 XX 日

双方是




印度孟买新标准大街 4 号的 INDICO COMPANY LIMITED 有限公司 ("Indico") 为一方, 而美国佛罗里达萨拉索塔北岸街 3600 号 CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED 公司 ("Chemical") 为另一方。

考虑到本协议中已包含的相互约定和前提条件, 双方同意如下内容:

1. 双方希望提出条件, 根据此条件就进度表 A 中所描述的技术 ("技术") 进行使用许可的友好谈判。该使用许可将自本协议之日起 180 天之内完成并生效 ("期限")
2. 在此期限内, Indico 将不与任何其它机构、商业实体、商行或个人商讨该有关 "领域" 技术的使用许可协议。
3. 自本协议之日起 60 天内, Chemical 将提交 Indico 可接受的计划, 以提供或保证进一步开发该技术的资金。
4. Indico 和 Chemical 将在 Indico 收到资金 30 天内或期限结束时, 开始使用许可谈判, 两个时间中取其快者。Chemical 同意, 在开始谈判时, 向 Indico 提交进一步开发和商业化该项技术的计划。

5. 各方希望谈判一项使用许可, 该许可授予 Chemical 一项独占的, 承担许可费的和世界范围的使用许可, 并带有授予分许可的权利, 去使用该技术制造、已经制造、应用、销售、进口、和/或提供销售被许可产品或在该领域使用的方法。
6. 该使用许可将至少包括如下条款:
  - i. 向 Indico 返还迄今所有国内外专利费用;
  - ii. 为专利的将来支出付费;
  - iii. 支付预付性使用费;
  - iv. 支付现行的使用费率;
  - v. 适当的重大事件付费;
  - vi. 对使技术商业化的关注要求; 以及
  - vii. 使用许可协议中的补偿、保密性、提供出版物以及其它合理的和惯例性的条款。
7. 在 Chemical 签署本协议后, Chemical 同意支付 Indico 应付和可付款 ( 数额 ) ( “费用” )。Chemical 进而同意向 Indico 返还在此期限内成为它应付的所有专利费用。
8. 各方将以如下方式对待机密信息:
  - a) Indico 和 Chemical 均同意, 所有包含在标有 “Confidential” 的, 以及一方向另一方交送的文件上的信息: (1)都要严格地秘密接收, (2)只用于本协议目的, 并且(3)接收方、其代理人或雇员在事先未获另一方书面同意的情况下不予以披露。下述情况除外, 即接受方能够确定有力的书面证据证明该信息是:



- 
- i. 在披露时已在公有领域;
  - ii. 后来成为公有领域一部分, 但不是由于接受方、其雇员、代理人、继承人或受让人的行动或失职所致;
  - iii. 由有权披露的第三方合法地披露给接受方;
  - iv. 在披露时已为接受方所知;
  - v. 由接受方独立开发的信息; 或
  - vi. 法律、法规要求披露。
- b) 本协议各方的保密义务应由各方通过如下方式履行, 即采取至少与保护自己的保密信息同等程度的关心来保护另一方的保密信息。在本协议有效期内这些义务将存在, 并持续到其后五年。
- c) Indico 承认并同意 Chemical 可能经常需要与第三方讨论相关的机密性协议。Chemical 同意不向第三方披露保密信息除非 Chemical 与第三方完全执行机密性协议。这种机密性协议至少将与日程表 B 列出的时限和条件一样严格。Chemical 同意在机密性协议执行 30 天内向 Indico 提供所有机密性协议的拷贝件。

鉴此为证, 各方在此已促成各自授权的代表执行此协议。

代表	代表
INDICO COMPANY LIMITED	CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED

由 ( 签字 )	由 ( 签字 )
姓名	姓名
职务	职务

进度表 A ( 技术 )

进度表 B ( 机密性协议 )

### 研究协议

研究和开发协议中, 研究机构或公司依靠其自己现有的专门技术承担研究或试验任务。为这种项目提供财政支持的一方经常是一个寻求技术聚集型成果的公司, 例如新的或改进的方法或产品。

该协议的每一方均给合伙关系带来另一方缺乏或渴望的一定知识或专门技术。在协议的最初段落, 例如叙述中, 要陈述各个合作伙伴带来的专门技术和知识财产。这是各方的“背景知识”。这种背景知识保留该方的所有权, 而且不意味着授予将其商业化的使用许可, 而只是一种体现协议中的合作研究努力的使用权利。

共同努力的结果涉及“前景知识”。协议可以规定从研究中产生的任何发明将保留给发明方；而当双方的雇员均对发明进程做出贡献时，可以实行联合拥有前景知识（和联合申请专利）。如果这样做，当陈述权利要求时，确立每一项权利要求是谁做出的发明步骤，或为之做出贡献很重要。然而，如果协议规定对前景知识系联合拥有，情况很明确——不考虑谁是实际上的发明者，双方均为申请人。当然各方讨价还价的力度会对这些问题有影响。下面样例描述了一个较为平衡的协议，作为对支付使用费的回报，一个合作伙伴可以有将成果商业化的选择。

有关资助科学研究的政府法规可能对这一领域有影响。个别国家有法律规定，当公共资金分配给科学研究计划时，那么产生的知识产权应根据预先确定的规则来归属或使用。在美国，如果研究中有联邦资金，政府可以影响使用许可决定。在欧洲，欧共同体资金保证欧洲商业合作伙伴既得到生产的使用许可，还得到销售权利。在一些国家，受到政府资助的发明可以归于公有领域。

研究协议可能特别引起发展中国家和最不发达国家的大学和公司的兴趣，对这些国家来说，他们有特殊领域的专门技术人才，但缺少资金或其它进行必要研究开发的资源。与能够提供资金、补充专门技术和知识的公司建立合伙关系将创造分享知识的机会，并在现代知识经济中建立至关重要的研究基地。



## 样 例

本协议签订于 XX 日

双方是

VETRIN COMPANY LIMITED 有限公司, 根据约旦王国法律成立的公司, 主要营业地点在 ( 地址 ), 并由公司总裁 ( 姓名 ) 全权代表, 被授予全部权利, 作为一方, 以下称为“Vetrin”, 而

XYZ 大学, 根据比利时法律成立的法人实体, 管理部门位于 ( 地址 ) 并指派 ( 姓名 ) 为代表, 他委托药物科学系, ( 地址 ), 教授 ABC 和 DEF, 作为另一方, 执行此协议, 以下简称为“大学”。

导言:

- Vetrin 是一个重要的兽医药制造商;
- “大学”拥有把珠粒压缩成药片方面的专门技术和技能 ( “技术” ) 并已通过 PCT 申请专利, 公告出版物号 WO 02/25511, 题目是“使物品外形坚固的减冲蜡珠”( “专利” ) 在附件 1 中有所描述;
- Vetrin 有兴趣开发一种含有海洛因毒物 ( Hexomidine ) 的特种药物形式用以管理动物, 委托“大学”进行附件 2 中所述的研究工作 ( “项目” ) 。

因此, 现在双方同意如下内容:

#### 第 1 款—目的

本协议目的是根据双方同意的说明书和附件 2 所描述的内容, 开发含有海洛因毒物的经涂覆和压缩的小球体用于动物的健康 ( 产品 )。

#### 第 2 款—排他性

在协议期限内, “大学”同意未获 Vetrin 事先书面许可, 不以任何方式从事、参加、建议、咨询或帮助任何第三方以任何方式处理该产品。

#### 第 3 款—大学实施的项目

3.1 根据本协议, “大学”应向 Vetrin 提供的全面工作包括:

- 阶段 I: 完成含有海洛因毒物的小球; 阶段
- II: 涂覆这些小球; 阶段
- III: 提供经涂覆并压缩的小球体原型;

3.2 “大学”将按照附件 2 列出的时间进度表执行该项目;

3.3 “大学”将在各个阶段结束时向 Vetrin 送交书面报告。这些报告将包括在实施项目过程中发现的细节和所取得的成果。

#### 第 4 款—项目的组织

“大学”方面, 项目将由 ABC 教授任科学领导, 由制药学系 ( 制药技术实验室 ) 实施。Vetrin 方面, 项目领导人将是 XYZ 博士或由 Vetrin 指定并通知“大学”的其他人员。

#### 第 5 款—补偿

5.1 为执行此协议下该项目, Vetrin 将向“大学”支付数额为 ( 数额 ) 补偿费。

5.2 这笔款项将以如下方式电汇支付:

- 50%在签订此协议时,
- 25%在阶段 II 开始时,
- 25%在阶段 III 开始时。

这几部分的款项将由 Vetrin 汇入(银行)账户(号码)。

5.3 付款将应大学首次要求,在计价开票之后进行。

#### 第 6 款—知识产权权利的归属

6.1 各方同意在本协议之前各方持有的任何知识产权的冠名和技术权利,包括与此相关的专利权(“背景产权”)依旧归该各方所有。从项目中产生的知识产权(“前景产权”)属于 Vetrin 独有,这里产生的发明或得到的技术秘密,专门地和特别地与海洛因化合物有关。只要创造发明或取得技术秘密与应用“大学”的技术有关,而这些技术又如同在导言中描述的那样,是专门用于压缩含有海洛因化合物的球体的,那么有关它的产权将成为 Vertrin 完全占有和独占性的产权,条件是“大学”和 Vertrin 签订了使用许可协议,其使用费如同在 6.2 节提到的,为百分之三(3%)。

6.2 Vetrin 可以选择谈判非独占性专利和技术使用许可协议,以便使 Vetrin 可以使用“大学”的背景产权制造、使用和销售产品。这一选择必须在收到阶段 III 期报告并完成项目的六个月内,以书面形式通知实现。本协议的期限和条件将由各方友好协商,并且认为各方已经同意,考虑到由“大学”授予使用许可, Vetrin 将支付产品在世界范围净销售额的百分之三(3%)作为使用费。

#### 第 7 款—机密性

7.1 双方将采取保密措施,且不向任何第三方披露任何从另一方接受的一般、商业和技术性质的信息。这种义务将不适用

于任何这类信息部分，即在收到信息之日已经进入公有领域，或已经为接受方所知，或可以由文件材料证明属接受方在此之后独立开发的并归其所有的信息。这种义务将在如下时刻停止，即并非由于接受方错误行为而致使这类信息进入公有领域，或者这类信息是一方从第三方合法接受的，而不是由于其本身违背任何保密性义务。

- 7.2 有关产品开发的全部信息的所有权归 Vetrin，且未经 Vetrin 事先书面同意，“大学”不能披露。
- 7.3 第 7 款规定的义务和限制将使本协议终止和/或期满活化，有效期后延十（10）年。

#### 第 8 款—有效期

本协议于（日期）生效，有效期至阶段 III 结束，除非根据第 10 款的规定提前终止。

#### 第 9 款—终止

- 9.1 如果项目结果不符合 Vetrin 说明书，Vetrin 有权在每一阶段结束时，在收到根据第 3 款规定所做的报告三十（30）日之内发出书面通知，终止本协议。Vetrin 将向“大学”支付合理的，截止到终止之日的实施该项目的花费。
- 9.2 如果 Vetrin 不依照第 5 款的规定付款，“大学”有权终止协议。
- 9.3 如果任何一方不履行本协议中的任何一项义务，而不履行责任方在收到来自另一方通过带有收信回执的挂号信件书面通知该事实的六十（60）日内不停止这类错误，则另一方有权通过带有收信回执的挂号信向错误方发出通知三十（30）日后终止该协议。
- 9.4 如果本协议终止，无论出于任何原因，以本协议的费用而购买的设备将成为“大学”的合法财产。

### 第 10 款—争端解决和适用法律

出自本协议以及与本协议相关的和任何后来修正案产生的任何争端、争论或要求, 包括, 但不限于其形成、有效性、约束力、解释、实施、破裂或终止, 以及非合同性要求, 均要依照 WIPO 调解规则提交调解。调解地点在【伦敦】。调解使用的语言为【英语】。

如果, 并且已到如此程度, 任何争端、争论或要求, 在调解开始【90】日内经调解而仍未得到解决, 可根据任何一方递交的仲裁要求, 提交仲裁并最终根据 WIPO 的仲裁规则做出仲裁决定。作为选择, 如果在规定期限【90】天到期之前, 任何一方未参加或未连续参加调解, 争端、争论和要求将根据另一方递交的仲裁要求提交仲裁, 最终将根据 WIPO 的仲裁规则通过仲裁决定。仲裁法庭将由【一名独任仲裁员】组成。仲裁地点将在【伦敦】。仲裁使用的语言将是【英语】。提交仲裁的争端、争论或要求将根据【英国法律】决定。

### 第 11 款 — 其它规定

- 11.1 本协议产生的权利和义务, 任何一方在与另一方无预先书面协议情况下不能让与或转让给第三方。
- 11.2 对本协议的任何修正和补充将以书面形式达成一致。
- 11.3 如果本协议的任何一条或几条规定已经, 或变成无效, 将不影响其它规定的有效性。
- 11.4 本协议涵盖各方之间的全部协议并取代在此之前各方之间的所有协议和谅解。

代表

VETRIN COMPANY LIMITED

代表

UNIVERSITÉ DE XYZ  
INCORPORATED

签字

姓名

职务

签字

姓名

职务

附件 1 ( 专利 )

附件 2 ( 计划 )

## 六、案例分析<sup>35</sup>

### 引言

本手册讨论的关键原则和问题在下述案例分析中说明并汇集在一起。它们以实际情况为基础并提供练习和应用这些原则的机会。它们在谈判讨论会上极为有用，讨论会提供了在谈判艺术方面的培训。在将这些案例分析付诸实际使用时，参加者被分为许可人和被许可人两个组，希望他们通过谈判达成以“双赢”为目的的协议。许可人和被许可人组根据相同的案例分析可以达成非常不同的协议。然而，如果这类协议得到每一组的满意，则他们均取得了以“双赢”为目的的协议。理想说来，这些组应由使用许可协助人帮助，这些协助人将指导参加者完成使用许可问题和谈判的全过程。然而，应该强调的是，只有这些案例分析通过讨论会被充分利用时，它们才会对每一个读者在介绍和阐明本手册讨论的问题时有充分用处。

谈判练习包括通过讨论进行准备，随后是与潜在的未来合作伙伴席桌谈判。目的是达到相互同意，并将主要内容记录进“协议纲要”。

在准备谈判时，两组必须就下述内容达成协议并做好准备：

- a) 要转让/接受的知识产权，或授予/接受的使用许可；
- b) 可能触及转让或合作的其它方面；
- c) 担保和陈述；
- d) 适用领域

35. 本案例研究中的信息均为虚构，如果任何真人或真实公司与任何案例研究中描述的人或公司雷同，纯属巧合。所提供的统计数据和讨论所涉技术具有的资产数额，未必准确或符合行业常理，仅为讨论和培训目的而在此提供。

- e) 关于改进和未来改进的专利申请条款;
- f) 付款条款和财务义务;
- g) 债务;
- h) 协议的终止。

在准备过程中, 各组要就已准备好的寻求权衡因素和接受妥协提议进行预先辩论。必定将有各方都接受的最小限度协议; 一个“绕出点”。组里的每个成员应意识到他或她的专业领域和技能, 而在谈判中需要他们积极参加这些领域。各组将指定报告人, 他在谈判后向全体会议的参加者解释该组的最初目标并将其与要达到的目标相比较。

#### A. 一种涂覆微细成分的方法

### 案例历史

印度孟买 Indico Company Limited 有限公司 ( Indico) 高级研究员 Sandra Eureka 女士发明了涂覆微细成分的新方法。这是一项有很大潜力的平台技术。美国佛罗里达 Chemical Formulations Incorporated 公司 ( Chemical) 想要得到发明, 或至少得到某些产品应用的世界范围独占权。

下面的材料包括四次书信往来和一次电话交谈记录。这些是本次会面前各方交易的背景, 会面安排讨论商业协议的主要条款。



## 1. 发明

Indico 技术开发部发明了涂覆微细成分的新方法, 在此过程中化学成分稳定且没有化学方面的改变。经过处理后, 化学物质和药物成分变得易于处置、存贮和服用, 在潮湿和炎热条件下更是如此。这使该发明对热带有吸引力。而且, 药物活性成分可以由涂覆而受控地或慢慢在人和动物体内释放。发明还有潜力避免危险性或毒性化学品蒸发, 并缩小粉尘或危险物质被吹散的现象。因此, 这一发明可用于制药工业。适用于环境保护(最终还用于农业)目的。

该方法已经对一定材料做了实验室试验。

新技术尚未公开。其开发尚处于早期阶段且尚未进行专利申请。

## 2. 各方及他们各自的期望

发明者 Sandra Eureka 和 Indico 很了解这一领域的技术并深信涂覆技术是新颖和有创造性的。然而, 他们意识到, 有一个工业规模的应用和更好的有关物理和化学质量和方法的数据, 无疑将会强化专利申请。为此, Indico 需要资金(用于另一位研究员和外部生产以及中性评价的费用)。它还认为要获许专利, 必须很好准备申请书, 并且必须在非常广泛的地域申请—因而考虑强有力的商业合作伙伴的财政支持也是必要的。

发明人相信此项技术有希望获得人类和兽医领域中几种现有医药的改进性应用, 并意识到通过应用该技术展示其成功, 将会

为发明创造更大价值。Indico 也抱有希望:它有不少科学和商业成就,并且正在通过一些在配送、运输和存贮化学品和肥料的很好联系渠道进入非洲国家市场。

Indico 的目的是从发明中获得最大利润。它希望在签订使用许可协议后尽快得到一笔可观的一次性总付费用。这样,它可以支付较早时期的研究和后边的专利申请。发明人这方面也有同样期望。她已经参与发现商业合作伙伴,并且在谈判中,和其后把发明应用于被许可人希望开发的特别应用中,她将起重要作用。她特别高兴获得一大笔预付款,而对通过产品销售的使用费将来获得收入的许诺不太感兴趣。因为她个人在使用许可协议结束之日才能得到费用。

现在,有一个来自产业部门的感兴趣方: Chemical, 一个在药品特别是热带医药领域具有很好名望的公司,而且与化学行业甚至与其自己在南美、亚洲和非洲的分发公司均有很好关系。Chemical 是一家坐落在佛罗里达的美国公司。它通过其一名雇员获悉了新发明,该雇员暂时性地在印度从事大学项目。在此之后, Chemical 派一位科学家去一个国际会议,在会议上 Indico 对其工作做了极为简单的介绍。Chemical 没有关于新技术的所有技术秘密。它要求发明人提供有关它的全部信息并开始谈判独占许可,全面让与和转让所有权利,目的是对发明进行开发和商业化挖掘。

然而 Indico 发明的技术,尚未在批量生产中对特别的药物化合物进行一致性试验,而这种化合物是潜在被许可人感兴趣的。

Chemical 指出, 在它为一个重要客户生产的产品中, 该发明有一个有趣的应用机会, (这一应用在开始时没有命名)。它说它希望更加积极地与其它合作伙伴一起, 开发和营销这一技术的几项应用。

事实上, 尽管 Indico 公司没有充分意识到这一点, Chemical 公司急需该技术, 因为它向一个药品公司发送一种化学商品, 该公司有一种成功的药物, 该药物的专利正要过期, 而使用该项技术, 该药品在世界热带地区配送可能发生戏剧性的改进。它们希望很快推动, 并因此邀请 Indico 的三名谈判者到佛罗里达萨拉索塔地区海滩胜地, 建议然后在那里要达成合同等等。Indico 团队没有进行这次旅行。

当谈判开始时, Chemical 公司现在要求 Indico 的技术管理人员提供该技术在所有应用方面的价格。

### 3. 预先的书面交流

下面是交流的四封信件

1. 来自 Chemical 的信
2. 来自 Indico 的信
3. 来自 Chemical 的信
4. 来自 Indico 的信

**信件 1****Chemical Formulations Inc.公司  
佛罗里达, 美国**

Charles Barnum 先生

产品开发经理

致:

Sandra Eureka 女士

技术开发办公室

有限公司

孟买

印度

亲爱的 Eureka 女士:

我们很高兴上月在印度 Habit 中心会议上见到您, 并有机会考虑有可能应用您介绍的有关药品活性化合物中性精细涂覆新技术。

敕公司对这项新技术非常感兴趣。我们渴望进入讨论, 目的是将这一涂覆技术应用于一化合物, 我们的一个重要客户在使用这种化合物。请安排我们与负责发明商业化的人员进行接触, 并请发给我们关于您发明的专利或专利申请的详细材料。

我们可能对可以更广泛地应用感兴趣, 因为我们是向客户提供化合物和化学商品的技术公司。如果我们在您的发明中有效地发现潜力, 我们的原则将可能是得到发明的产权; 因此我们期待与您进行广泛谈判, 并且有一个对您非常优惠的合同。

期待与您进行交易

您忠实的

Charles Barnum

## 信件 2

### Indico Company Ltd. 公司 孟买, 印度

S. Xanadu, 技术开发办公室负责人

致: Charles Barnum 先生, 美国佛罗里达 Chemical Formulations Inc.公司产品开发经理

亲爱的 Barnum 先生,

我们的高级研究员 Sandra Eureka 女士把您的信件交给了我, 信件中提议就我们用热喷射来涂覆化学化合物以使化合物稳定的新技术一事开始交流。

我附上机密性协议的样式, 要求您公司的代表签字, 以便我们继续进行我们的谈判。请在您方便时尽早将它寄回。

我可以告诉您, 这项新技术目前尚未得到积极开发, 而我们确实有兴趣证明其可行性及其工业应用, 对此我们有最充分的信心。与贵公司合作将予以认真研究。我们期待与您达成研究协议, 致力将其进一步细化和扩大在您所考虑的药品化合物中的应用。请发给我们您希望提供给这项技术过程的化合物的细节。然后我们可以告诉您我们以前是否开发过类似产品, 而且如果开发过的话, 我们将考虑与您分享我们可能有的任何早期试验结果。

我期待收到您签字的机密性协议并与您和贵公司进入谈判阶段。

您忠实的

S. Xanadu

### 信件 3

## Chemical Formulations Inc.公司 佛罗里达, 美国

Charles Barnum 先生, 产品开发经理

致: S. Xanadu, 印度孟买 Indico Company Ltd.公司技术开发办公室  
负责人

亲爱的 Xanadu 先生:

非常感谢您【日期】的来信。

我已经把您关于机密性协议的要求（以及您好意附上的合同样式）转给了我们法律部, 我希望这项工作在短期内进行。如有任何疑问, 我可以就此事回头再找您。我相信您不介意如果我们最终使用范本合同, 或一些标准条款, 如同在贸易中普遍采用的和通常认为可以接受的条款吧? 我希望不久能够发给您一份签字的建议征求您的同意。

眼下, 我不能披露任何更多有关我们寻求试验您的发明的化合物的情况。现在我们理解您处在开发早期阶段, 但我依旧渴望知道您已经做了哪项专利申请。我们的技术人员向我询问有关您的生产程序信息或技术说明书, 以及您的专利权利要求的文本。

我想请您考虑这个事实, 即敝公司是一个领先技术公司, 而且我们已经在开发诸如这种涂覆的化学品处理的应用。我们希望尽早与您分享密切合作。从而我们可以试验您的技术, 并决定我们未来利益的大概水平。恰恰在这一阶段, 我们愿意宣布, 我们想为您并与您一起开发其首次应用。但是在这种情况下, 我们希望径直谈判该技术平台的整体让与。我们感到, 根据我们在市场上的地位和经验, 以及我们广泛的客户基础, 我们可以向您提供最好的价值。我们建议您不要等到机密性协议寄给您之后才准备就发明的技术细节进行沟通。我们还赞赏能得知您对此项技术的

估价。进而,我们希望知道贵公司考虑准备以多少金额或报酬转让这项技术的产权以及与之相关的技术秘密。我们可以帮助您办妥专利,并想了解完整的应用过程,以便使商业化可以有准确和充分的信息基础。

我与我们的管理部门讨论了此事,并愉快地邀请您以及一个可能的其它人员来我们在佛罗里达的办公室,以最直接和个人的方式进行整个谈判。我认为这一会面可以在一月或二月期间进行。如果您能告知我,这一带有特别目的谈判和解决合同的旅行是否能得到您的同意,将不胜感谢。

我们期待未来的密切合作,永远是,

您忠实的

Charles Barnum



## 信件 4

**Indico Company Ltd.公司**  
**孟买, 印度**

S. Xanadu, 技术开发办公室负责人

致: Charles Barnum 先生 美国佛罗里达 Chemical Formulations Inc. 公司产品开发经理  
亲爱的 Barnum 先生

我们收到了您关于就我们的化学化合物涂覆新技术进行会面谈判的要求, 也感谢您的电话, 该电话对明确贵公司考虑该项技术的愿望是有益的。机密性协议尚未收到。这暂时性地妨碍了我向您发送更多技术细节, 我希望很快再与您交谈。<sup>36</sup>

我尝试向您提出几点可能有助于您考虑技术转让和补偿付款的问题。我希望我们有基础能够在以后几周内讨论您使用我们技术的诸多事务。

我的理解是您希望得到 Sandra Eureka 女士关于以化学方法中性热喷涂上光工艺过程的技术发明的唯一权利。我可以理解贵公司想要在一种或更多它自己的化合物中使用该技术以及可能将其授予第三方使用许可。敝公司在让与专利方面的经验极差, 已证明其商业化得不到保证, 也没有特别努力去实行。我们还感到, 在目前阶段, 当它的全部潜力尚未显现时, 对发明进行评估会趋向于对我们不利。

我们自己的首选是朝着与 Chemical 公司的协议而工作, 在该协议中, Chemical 公司自己有就一种指定的化合物或一组较窄定义的化合物使用该发明的独占权。这最终可以放宽到包含第二个指定的应用范围, 但我们要首先否决授权一项同意期限的权利。

36. Indico 公司刚将此信发给 Chemical 公司, 随后便收到签署的机密性协议。



我们的关切是开发和发明使用发明的最大利益。在较后阶段您将会发现我们以前从未考虑过的应用，那么在这种情况下，我们确实会把您作为优先的合作伙伴对待，而我们可以在合同中加上将会优先对待您的未来要求。

我们的付款希望可能与那些您目前生意中实行的付款做法没有区别。我们谈判的基础是发明的创新性（实际是革命）特点和它可能带来的商业收益，以及其专利保护和开发的范围和它对保护和适用性的承诺。

我们认为该涂覆技术在处理几种药物和化学化合物以及在环境保护和在农业化学和肥料喷雾方面有很大潜力。我们认为它是如此有前途，以致我们目前不愿将它让与或广泛授予使用许可。

然而在这一早期阶段，由于我们渴望与贵公司建立合作关系，我们认为，最好从开始就对您开放。连同降血压化合物的应用，我们要求 100 万美元一次性总付。这笔预先付款将保证我们确信您的兴趣和您决心将其向前推动成为市场产品的力度。其后，我们要求基于销售营业额 2% 到 3% 的使用费。在此我谈及的这些报价范围，允许有一定灵活性，这是在获得来自使用费的一次性总付的最终补偿的情况下，或者允许短时期内有所增加。

如果您一定想要更广范围的应用，例如，用于您自己产权的化合物，那么，我们需要对这类不同化合物构建一种第一优先取舍权。为此目的，我提议 Chemical，在对每种专门应用加付 100,000 美元的条件下，将得到要求和获得使用技术的该项权利的准许。

不过，在您想要通过寻求第三方的分使用许可，和通过帮助第三方投资它的应用研究和开发，以求来开发此项发明的情况下，那么请向我们说明您的目的和意图并向我们保证您确实会将其有效地商业化。对这样一种探讨，我们需要您同意 Chemical 须付较高的一次性总付费用，并且一方面详告您自己的使用费，另一方面还要详告我们在 Chemical 从其分使用许可人处得到的收入中应得的份额。根据 Chemical 方面要做出的投资规模和风险，我们希望所有这些一次性总付额、使用许可或 Chemical 将要从其发明的分使用许可人那里收到的补偿等费额中，得到 25% 到 30%。我们还需要包括向我们保证有效的商品化和市场引导的条款，或者作为选择，包括向 Indico 退回使用许可的条款。

我认为对我们来说就这第二步假想做出非常明晰的决定还为时过早。

然而, 无论我们采取任何方式推进, 我一直希望我的公司能保持自由, 能单独地或与我们自己选择的第三方一起, 去发现和开发该技术的新应用。我们将保留我们的主动权并将希望为我们自己保留对一项我们(独自或与他人一道)开发的专门应用的独占性, 条件是我们将会首先通知您我们有一个开发该项专门应用的现实计划。如果我们给您在更广泛领域开发该技术的权利, 那么我们的观点是, 任何由您自己或您的分使用许可人同意的应用都需要是以非独占性为基础的。

Barnum 先生, 这些是我们忠守的原则, 而我希望我对它们的描述, 能在我们未来交流中对您有所帮助。我相信您确实希望继续开发该项技术, 并且您将把您的建议尽早告知我。

我期待您的答复

您忠实的

S. Xanadu

#### 4. Indico 团队备忘录: Xanadu 先生(Indico)所记录的电话谈判备忘录

(注释: 这些内部备忘录是向各位参加者提供的, 目的是帮助评估一些迹象和期望, 而这些都是一个人想通过更多交流, 也可能通过面对面会见, 来寻求得到的。)

由: S. Xanadu 记录  
与 Chemical 谈判

Charles Barnum 和 Chemical 商务主任与我本人进行了电话会议。我请 Sandra Eureka 参加通话。

我开始谈判就要价 100 万美元。主任向我们口头承诺 50 万美元一次性总付款。这表面上进行得容易。我们吃到一口。它给我们的研究投资一个好的进价, 让我们毫不耽搁或迟疑地开始进一步谈判。

还有一个协议, 大部分预先付款应在签字后三个月内完成, 并且要在成功生产的三种不同类型的批次产品的基础上分三个部分进行。“产品”在此意义上是将发明应用于 Chemical 客户的药物化合物上。三个批次是: Indico 进行的试验批次, 在 Chemical 南佛罗里达热带条件的生产设施上进行的工业化规模生产批次, 和其后临床试验的批次。剩余的一次性总付款已获承诺于 Chemical 进入与药物合作伙伴开始临床试验的协议之日付给。

我们知道在热带国家地方生产它们客户的低血压药品 (Low BloodMed) 一直是不可能的。

我们已经能发现，就这种药品的活性成分而言，它们药品的专利保护正要过期。我们还有 Sandra 就识别该专利进行工作，因此我们能够更好地知道他们的底牌。

进一步的情况是，公开获取的信息（即：年度报告）告诉我，Chemical 对此类商品的年销售为 1 亿美元，而这大约是世界市场的 10%（Chemical 总的药品销售约 50 亿美元）。Chemical 可能渴望得到一种有受控释放特征的新生产技术的一个新期限的专利保护，这种受控释放特征明显优于现在通过胶囊释放的技术。极有可能，时间对他们很重要。

他们提出获得广泛权利的强烈观点。我向他们提及我过去的信件，告诉了他们我们不能这样做。我保持着建设性并说我将给我们的律师一项任务，为 Chemical 制订一项选择，以便它最终可以接受我们提供的更多其它的特殊应用。

然后 Barnum 仍坚持让我们快些签订一份意向书，在意向书中我们只同意与他们谈判首先改进发明并要求与我们一起将其应用于低血压药 (LowBloodMed)，然后将发明让与或扩宽使用许可。我立刻复告我们的管理部门可能签署一份意向书，条件是此意向书要包括主要协议的未使用费率。我还指出，计划中的预先付款应确实在签署协议后三个月内完成，这一点应该已经得到同意。

## 5. 团队备忘录：电话谈判记录—由 Charles Barnum (Chemical)记录

(注释：这些内部备忘录是向各位参加者提供的，目的是帮助评估一些迹象和期望，而这些都是一个人想通过更多交流，也可能通过面对面会见，来寻求得到的。)

注释

由 C.Barnum 记录  
与 Indico 的电话会谈

在电话会谈中，我得到一个可开始与 Indico 合作的原则协议。因 Eureka 女士参加电话通话，一些最初的犹豫一扫而光。她显然在方法应用方面有重大利益份额，因而在施加权威。

我不懈怠地解释说，Chemical 在北美市场(FDA 批准的)有一种成功的药品治疗高血压（我将这种活性化合物谎说为 LowBloodMed)。化合物尚未鉴定。我用力解释说，为管理这种药品，需要将其放入胶囊而它对湿度非常敏感。当公司希望在工业生产包装中改变剂量时，此药现在的商业形式也已有较高成本。

我描绘前景说，我们的共同经济目标是现有生产的相当部分可能迅速转向这种技术处理的生产，而且我说，可以期待巨大的营业额。

老板告诉我放弃关于提炼此项发明生产技术，和检验该发明用于低血压药（LowBloodMed）时的应用情况的精确协议。

我们清楚地解释，我们不能付 100 万美元，但是愿意预付开

发费用高达 50 万美元的数目。这笔钱指定用于我们客户的医药应用开发，而且必定以他们在其信件中要求的一次性总付的付费形式支付。我提出 100 万美元的三部分付款，可以在主要协议达成后快速地合理进行。但是准备临床试验将要三个多月。

如果这项有受控释放特点的新生产技术证实可以运行，我们希望获得新期限的专利保护。做此事的可支配时间很短，因此快速谈判将是根本。

一种带有这种光处理产品的商业前景，显然将会比现在通过胶囊释放有明显优势。所以，即使没有专利保护，我们也处在很好状态，而且我建议争取尽早开始人类应用试验。

我要求一份意向书。我说我想早要一份意向书，坚持将该技术在 Chemical 更广的应用，因为此项技术可能由于我们早期的支持和我们的投资以及我们的技术秘密而离去。我们必须有独占性，或至少是唯一性地在全世界使用这一整个技术平台。

我们的律师 Chuck Foresite 强调，理想说来我们必须得到我们 Chemical 人员申请应用专利的权利以及申请我们(或 Indico)未来可能发现的新应用和改进的化学公式的个人权利。关于以上专利技术，老板的印象是我们将考虑同意一份关于使用该技术的产品销售的優惠使用费率，而我们应对首次应用有好的价格，如同其它（较后的）应用一样。

## 6. 商业依据 (待参加者分成组时同备忘录 4 和 5 一起交出来)

### 一 一试验费用

一系列临床前和临床试验需要在药物经国家管理当局批准之前进行。在这种情况下试验要在快速轨道的基础上进行: 5 年(平均 10 年)。开展这些试验估计需要 200 万美元, 详情如下:


阶段	成本 以美元计	期限
临床前	1 百万	1/2 年
临床 1 (安全)	1 百万	1/2 年
临床 2 (效力)	5 百万	1 年
临床 3 (效益、反应)	1 千万	2 年
食品药品监督管理局批准/市场营销	3 百万	1 年
<b>总计</b>	<b>2 千万</b>	<b>5 年</b>

### 二 一成功率/利润

估计化合物有 60% 的机会成功完成临床试验并获得批准 (平均几率 10%)。化合物的零售价格估算为 50 美元, 其中 35 美元利润 (或 70%) 去掉法人管理费包括研究和市场营销费用之前)。

### B. 一种治疗肺结核的疫苗

#### 案例背景



肺结核(TB)是一种慢性细菌性传染病,它导致的死亡高于世界上其他任何传染性疾病。肺结核通过空气传播,一般感染肺部,有时也会影响其它器官。世界人口的三分之一,约20亿人受到肺结核有机体的感染,而且每年新增病例超过八百万。肺结核的影响已经渗入所有组织系统,超越国界与年龄组。

给以适当的抗生素治疗,肺结核通常是可以治愈的。然而近年来,抗药性肺结核病例大幅增加,这是很大的担心。但是由于肺结核菌对两种及更多药物的抗药强力,而引发的抗多种药物性肺结核(MDR-TB)的人数不断增加,更令人担忧。

在世界上那些疾病较普遍的地区,作为世界卫生组织建议的免疫计划的一部分,婴儿接受疫苗注射。在婴儿身上,这种疫苗可阻止肺结核在体内扩散,但不能预防原发性感染。在成年人身上,大规模的研究表明这种疫苗的效力变化很大。由于疫苗的局限性,急需开发更加有效地治疗和预防肺结核,尤其是抗多药性肺结核的疫苗。

三年前,具有广泛免疫学知识的墨尔本大学高级研究员Humphries博士,发现了一种构造或生产疫苗的方法,这种疫苗似乎能解决这些问题。通过提供一种抗原来产生或激发免疫反应已为人们所知,而细胞因子又是众所周知的能够提高免疫反应的物质。Humphries博士发现的关键问题就在于它能够同时对两者产生多种效应,即两种叉分处理引发和扩展机体对细菌感染的免疫反应。



生产诊断肺结核感染测定盒的厂商 Ocker 有限公司, 以部分股权做交换获得了 Humphries 博士的发明权。在分别与墨尔本大学和 Humphries 博士的协议中, Ocker 有限公司同意, 如果他们想放弃这些股权, 公司将用五年时间以 125 ,000 美元购回。Ocker 有限公司在全世界申请了专利, 并获得 Multi - Gene®的商标保护, 该疫苗现在以 Multi-Gene®为名。

Ocker 有限公司常务董事 McKenzie 先生在旧金山最近的一次卫生保健会议上遇见了 Washington 博士并向他提及了 Humphries 博士所做的工作。Washington 博士表示了对该发明的兴趣, 并提及他是美国一家大的药品生产商 Sam Inc 公司的使用许可负责人。他要求 McKenzie 先生提供疫苗的进一步详细资料。

McKenzie 先生回到澳大利亚后, 写信给 Washington 博士 (文件一) 概括介绍了 Multi - Gene®及其优点。

Washington 博士回信 (文件二) 表达了兴趣并建议双方在他即将去澳大利亚访问期间见面。

McKenzie 先生接受了 Washington 博士与他见面的邀请。不幸的是他的秘书在回复接受邀请信件时, 无意中加入了几份文件的复印件: 一家财务分析家公司 Highflier & Co 为 Ocker 公司准备的报告 (文件三); Humphries 博士给 McKenzie 先生的备忘录 (文件六) 以及 Ocker 公司的专利律师 Winningham 和 Losingham 对从 Ductonia 大学获得在美国销售疫苗的使用许可的评价意见 (文件五和文件六)。



在给 McKenzie 先生的备忘录（文件四）中，发明人 Humphries 博士谈到他已经接受了 Sam Inc 公司研究部的一个高级职位。Ocker 公司认为这是一个“既好 - 又坏”的消息：坏消息是 Ocker 公司在谈判中再也得不到 Humphries 博士的帮助，而且即使 Ocker 公司有了可能从发明者得到将来投入的“胡萝卜”也不会得到这种帮助。好消息是，在与其它公司可能调研的其它竞争性疫苗相比较时，Humphries 博士可以被期望成为 Sam 公司 Multi - Gene®，的鼓吹者。

在传真交换意见之后，双方确定，在多哈会面实际上比在澳大利亚会面对双方更方便。考虑到时间紧迫，Sam 公司提出以下议事日程：

1. 讨论 Multi - Gene®的成功机会；
2. 双方达成使用许可协议及其中条款的可能性，包括：
  - a) 确定将要许可使用的内容；
  - b) 是否是独占使用许可/非独占使用许可；有/没有分使用许可权利以及覆盖地域。
3. 如果双方能够就条款达成协议，将就适用的财务安排进行谈判，包括：
  - a) 付款方式及时间，包括疫苗生产和进行试验的责任；支付定金和使用费；全额付款使用许可；以及
  - b) (b) 其它相关财务事项。

## 文件一

### OCKER 有限公司

Sam 公司使用许可负责人 G. Washington 博士  
亲爱的 George 博士,  
事由: Multi - Gene®重组细胞疫苗

很高兴最近在旧金山卫生保健年会上见到您。按照计划, 我现在很高兴地寄给您介绍专利 Multi - Gene®重组细胞疫苗技术的非保密信息供参考。

有必要介绍一下, Ocker 公司现在考虑把自己的未来定位为一个生物技术早期阶段开发公司, 集中致力于免疫治疗领域, 即利用人的免疫系统预防和治疗疾病和紊乱。

Ocker 公司与 Humphries 博士和墨尔本大学已就使一些知识产权商品化达成协议, 他们已经将 Multi - Gene®重组细胞疫苗技术的权利让与 Ocker 公司。Ocker 公司正集中进行产品开发和商业化。

Multi - Gene®重组细胞疫苗是一种平台技术, 它可用于各种疾病领域, 产生多种产品和治疗方法。的确, 该技术正开始在令人兴奋的新产品生产中发挥作用。

该技术是一种加强重组细胞疫苗战略, 它依靠一个抗原与一个细胞因子在靶标主体细胞内的共同表达来释放免疫治疗分子。该技术在附图中有所绘示。

正如您所意识到的, 疫苗是通过改进机体能力以提高对抗原有效免疫反应来发挥作用的。通常, 抗原是一种外来分子, 它可能产生于病毒、细菌或其它病原体或分子, 身体免疫系统将对外来分子增加免疫反应, 例如产生抗体或激活细胞毒素的 T 细胞。细胞因子是非常重要的分子, 它可以刺激免疫系统。



Multi-Gene®重组细胞疫苗技术像重组细胞 DNA 一样，释放抗原和一种细胞因子刺激免疫反应，并且使适当防御抗原成为可能。细胞因子与抗原的共同表达提高了身体对抗原的免疫反应。

该技术利用一种无害病毒将重组细胞 DNA 疫苗植入接种者的免疫系统。接种者受到病毒感染时，抗原和细胞因子在受病毒感染的细胞中被表达然后释放出来，从而触发对抗原的免疫反应并作为最后结果，免疫反应至疾病。虽然对病毒形式没有特别限定，但 Ocker 公司已采用鸟痘作为输送病毒的首选，它的优点是安全，因为它在非禽类接种时只感染而不增生扩散。

Ocker 公司期望开展 1、2、3 阶段试验并着手使用许可和战略联盟，以把候选疫苗推向市场。在这一点上，请注意我们尚未与 GlaxoSmithKline's (GSK) 风险资本基金签署合作协议。GlaxoSmithKline(GSK)已获得 Ocker 公司 5% 的股权，但这并未给予 GSK 以任何获得对 Multi - Gene®的接近或权利的优先地位。

Ocker 公司正在验证其肺结核疫苗对人类的效力作为平台技术的证明，而且已经取得了相当大的进展。澳大利亚治疗物品管理局( TGA)已经批准使用在澳大利亚生产的疫苗开展第 1、2 阶段试验，疫苗生产商已获得美国食品药品监督管理局( US FDA)的批准，招募肺结核患者的工作刚刚开始。试验将在澳大利亚进行，试验结果将证明疫苗的安全性、免疫原性和临床有效性。试验结果可用以得到其它国家管理部门的批准。此外，世界卫生组织向联合体（包括 Ocker 在内）拨款 2500 万美元用于开发预防乙型肝炎的疫苗。

我们的技术有很好的专利保护，在美国、加拿大、澳大利亚获得了较宽的权利要求保护，包括 i ) 刺激免疫反应的合成物；ii ) 制备这些合成物的方法。附上以 Humphries 先生名义获得的美国专利 5 ,999 ,310 的文摘和权利要求供您参考。相应的申请在其它机构尚未完成审查，包括欧洲、日本和中国，但我们相信在适当时候将会授予具有同样权利要求的专利。

我们认为这是一个很好的机会。我们将全力以赴实现 Multi - Gene®的商品化，目前已投入逾两百万美元，我们需要更多的资本（可能还需要战略合作人）从而雄心勃勃地将其进一步推进。

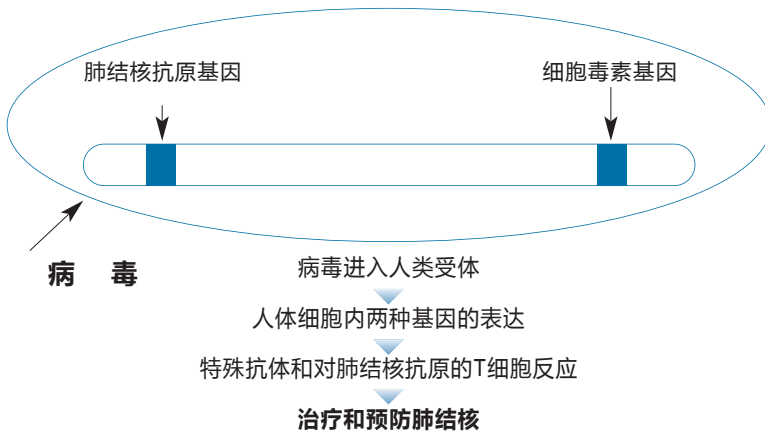
—俟您了解了该技术, 我们期待与您讨论您对 Multi - Gene®技术的兴趣所在。

您忠实的

Barry McKenzie

## Multi-Gene®技术-----作用机理

Ocker Limited Ocker 有限公司





US004722153

美国专利[19]  
 B.Humphries  
 [54]重组细胞疫苗  
 [75]发明人: B. Humphries  
 [73]受让人: 墨尔本大学  
 [21]申请号: 10462  
 [22]申请日: 1997年6月1日  
 [30]国外申请优先权日  
 1996年7月4日[AU] 澳大利亚  
 PH07212/92  
 [51]国际专利分类号: A61K39/12  
 [52]美国专利分类号  
 424/186.1;424/188.1;424/199.1;  
 435/320.1  
 [58]检索范围 514/414,  
 816;  
 424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5,  
 186.1,  
 188.1, 199.1, 93.21; 435/172.1,  
 172.3,  
 69.3, 69.1, 320.1  
 [56]引用参考文献  
 美国专利文献  
 4,631, 191 12/1986 Dale et al.  
 424/186.1  
 国外专利文献  
 WO 8502200 A 5/1985 WIPO  
 C07H 21/04  
 US004722153

[11]专利号: 5,999,310  
 [45]专利日期: 1999年2月2日  
 WO 8502200 A 5/1985 WIPO

[57] **文摘** 一种重组细胞疫苗, 包含一个疫苗介体, 该介体把能够作为全部或部分抗原多肽表达的第一核苷酸序列和能够作为全部或部分淋巴因子表达的第二核苷酸序列组合在一起, 有效提高对抗原多肽的免疫反应。疫苗介体包括痘病毒、疱疹病毒或腺病毒, 而淋巴因子可以是白细胞介素、肿瘤坏死因子或 $\gamma$ -干扰素。该疫苗介体可以表达一种与宿主介体无关的抗原多肽。

2 项权利要求, 17 张图表

5,999,310

权利要求:

1. 一种刺激人体或动物体宿主对抗原多肽免疫反应的制备, 包括一种在上述的人体或动物体宿主表达抗原多肽的介体。上述的介体把以该抗原多肽表达的第一核苷酸序列与以具有淋巴因子活性的多肽表达的第二核苷酸序列相组合, 同只与第一核苷酸序列相组合的介体对上述人体和动物体宿主的免疫反应相比, 该介体能够有效提高人体或动物体宿主对抗原多肽的免疫反应, 其中上述具有淋巴因子活性的多肽与上述的抗原多肽在人体或动物体宿主内被共同表达。
2. 一种按照权利要求 1 制备的生产方法, 包括把与介体无关的, 以抗原多肽表达的第一核苷酸序列和以具有淋巴因子活性的多肽表达的第二核苷酸共同植入该介体。该介体与只组合第一核苷酸序列的介体相比能够有效提高人体或动物体宿主对抗原多肽的免疫反应, 其中上述具有淋巴因子活性的多肽与上述的抗原多肽在人体或动物体宿主内被共同表达。



## 文件二

### SAM 公司

B.Mackenzie 先生, Ocker 有限公司常务董事

亲爱的 Bazza,

非常感谢您最近的来信。很高兴您写信向我介绍 Humphries 博士的发明。

卡介苗 (BCG) 是常用的肺结核疫苗, 至今已使用了近百年。正如您所知, 它在保护儿童方面非常有效, 另一方面还有抵御麻风病的好处。但是, 我们认识到, 对于成年人肺结核病, 它的有效性在世界不同地区变化很大, 因此美国不再推荐使用卡介苗, 因为它干扰肺结核感染的皮试显现结果。目前, 肺结核治疗通常采用 3 种或最好 4 种专门(和昂贵的)抗生素, 进行 6 个月治疗。尽管近来耐药性肺结核在发展, 但这种治疗一般还是有效的。

您概述的技术, SAM 公司感到相当有兴趣, 可以进行进一步的讨论和可能的商业谈判。但是, 我们也看到还存在许多潜在的严重问题, 特别是:

(a) 自美国国家过敏症和传染病研究院推出具有突破性的“肺结核疫苗开发蓝图”以来, 开发新型肺结核疫苗和治疗方法的兴趣被重新激起。美国政府向肺结核疫苗开发注入了可观的资金。此外, 一些比 Ocker 公司经验丰富的医药企业也投入数亿美元开发普通的疫苗技术, 并抓住肺结核行动的部分机会。

例如, 我们知道旧金山一个很受尊重的资深小组已经研制出一种功效更高的修改基因卡介苗。我们也听说一家瑞士公司在使用工程细菌, 如在沙门氏菌和李司忒氏菌上表达肺结核抗原, 生产出一种疫苗。另有报道称, GSK 在利用裸 DNA 制备疫苗上处于领先地位, 它以 DNA 编码肺结核抗原后, 直接注入肌肉或皮肤, 这当然是一种既经济又简单的引入抗原的方法。所以您的“多基因”(“multigene”)技术只是众多可用于此项工作的一种。



(b) 疫苗开发是一个非常拥挤的市场，我们对发现其它人已经就类似和相同的技术进行工作并不感到吃惊。我们希望您已经查询过已有技术，并可以告诉我们您的专利地位有多强。在有所行动之前，我们需要您保证我们能够在美国使用该技术而不会卷入与其他专利权人的麻烦。

(c) 我相信您明白基因治疗存在的风险。基因植入人的基因组不是轻而易举的事。在美国，当一个病人接受基因治疗而死亡后，该类技术受到负面压力。这些都是严重的风险，虽然我们有很好的保险，但是一场基因治疗灾难可能摧毁任何敢于进入此领域的公司。

(d) 谈到高风险，虽然您提到已经取得澳大利亚治疗物品管理局(TGA)批准并成功进行动物试验。但我们的经验使我们相信，疫苗从动物模型转向人类接种者的成功可能性小于 10%。您一定知道被许可人要承担的风险非常高，任何使用许可协议都应该反应这种状况。

(e) 传染病预防性疫苗都很昂贵而且需要很多年才能进入市场。预防性疫苗风险也很高，因为它提供给健康人，通常是儿童，必须 110% 安全。当然，肺结核患者的治疗价格较低而且进入市场快，但是患者数量较少，而且我们甚至有可能发现，一位竞争者开发出一种疫苗，而然后没有人再感染肺结核。

(f) 当然，肺结核不是像流感那样的简单病毒，还有许多未知的东西，而我们认为它不会象流感疫苗一样容易地获得 FDA 的市场准入。如您所知，我们需要 FDA 的生产许可证和市场准入证。

下几周我出差，可能会到墨尔本，所以我建议咱们面谈，我会在下周把日期和时间传真给您。

我相信，Bazza，如果我们双方就这一问题而工作，一定能够达成某种相互可接受的交易。我期待在您那阳光灿烂的土地与您共同享受冷的“暖房”。

致以敬意  
您忠实的

George Washington 博士, Sam 公司使用许可负责人

### 文件三

## HIGHFLIER & CO 蓝天分析师公司

B. McKenzie 先生, Ocker 公司常务董事

Multi-Gene/Sam

### 执行概要

迫及我们最近一次会议上您要求我们为您的 Multi - Gene 技术做一个强势、弱势、机会和威胁( SWOT )分析, 还提及周一您建议 Sam 公司将在不久访问墨尔本, 以及在完成详细报告之前, 我们先为您提供一份我们所做分析的初步的执行概要, 以备一时急需。现将其附后, 虽然准备时间有限, 但我们相信它对您的会谈有所帮助。当然, 如果需要, 我们已准备好参加这些会谈。

### 技 术

Multi-Gene 有许多重要的强势:

- 真的不错! 它已经在动物体上感染肺结核有机体和分支杆菌肺结核菌体并在临床试验中取得成功。因此, 有理由在此基础上继续推进, 在人体上试验能取得很好前景。(当然, 第一阶段试验在确认疫苗的安全性方面十分重要。)

- 它有潜力治疗和预防世界上最普遍的疾病——几乎每年有 1000 万人患活跃期肺结核, 而 300 万人因此而死亡。

- 它是很聪明的一抗原和细胞因子各自均可提供对疾病或感染的免疫反应, 让二者同时发挥作用, 可以提高抗病效果。所产生的协同作用意味着其治疗成功的可能性大大提高。(要注意, 它可能也适用于预防性疫苗)

- 知识产权保护状况好。Humphries 博士发明的新颖性已为美国及世界其它国家专利局认可。

## 一家有益的先驱者——Biovac Holdings 公司

Biovac 是在澳大利亚证券交易所上市的一家有名的生物技术公司，审议该公司目前定位和战略，有几点特别与 Ocker 公司高度相关。

首先，Biovac 公司的发展战略曾经是，现在也是：

- 确定那些面向大量尚未满足需求的早期药物；
- 通过与那些把项目从发现或早期临床阶段推向深入的伙伴结成战略联盟，快速将这些药物实现商业化。

Biovac 的战略多数获得成功。该公司成立于 1985 年，专门资助利用神经氨酸苷酶抑制剂治疗流感药物的研发。公司把 Big Pharma 公司当作首选的合伙人，1989 年双方签订协议纲要，1990 年签订详细协议。

1993 年试验开始，分别以约 200 万美元、500 万美元和 1000 万美元的估计成本完成了（第 I 至第 III 阶段）试验。1998 年向澳大利亚、欧洲和美国管理当局申请流感药物的生产、市场营销和销售许可，该药物现名为 Bonza。在 2000 年 6 月结束的财政年度，Bonza 获得批准，并成功推向美国和欧洲市场。

第一年，销售额达到 1 亿美元，主要在欧洲和美国（尽管 Bonza 已经在 40 多个国家获得销售许可，占世界药品市场的 85%）。对 Biovac 公司来说，这意味着 1000 万美元的使用费。（这可能包括来自 Big Pharma 的预付使用费或其它付款，但是研究机构的使用费可能适度减少）。Big Pharma 公司的利润率不可知，我们最好的估算，扣除公司用于研究和市场营销费用在内的管理费之前，其销售净利润为 70%。Bonza 的售价为 100 美元。另一个有意思的数字是 Biovac 公司去年收入总额为 1500 万美元却花费 1000 万美元用于研发，远远高于 10% 的行业正常水平。

向前看，可以预测到，Biovac 公司必将快速渗透市场，接下来的 4 年，销售额可望达到至少 7.5 亿美元，但这还只是很保守的估计，因为它在更多的国家获得了主管部门的批准，同时 Bonza 的标志权利要求放宽到了包括儿童，而且当然，还开发出了一种预防（除治疗外）流感的药物。尽管如此，我们的分析显示 Biovac 公司在第一年销售就收回了大多数成本，因此这是公司最成功的一个创举。

### 一些有用的财务数字

我们都知道，由于通货膨胀造成的损害和技术商品化带来的风险，一美元的未来价值远低于今天的一美元。因此当务之急，我们需要使用净现值算法（NPV 或 DCF）对 Multi-Gene 目前和未来的收入流量和支出，计算出以今天的美元计算的大概价值。同时，经过讨论和修正，我们在缺少数据的情况下，计算出该技术净现值为 1.25 亿美元。

这一总额没有考虑向 Ocker 公司支付的任何一次性总付的款额或使用费，当（或如果）您与 Sam 公司（或其它被许可人）达成协议，NPV 会相应降低。但是，这一总额反映出对 Biovac 公司的费用和利润率相关的推算；第 1、2 和 3 阶段试验是在第 1、3 和 5 年底完成的；第 5 年开始市场营销，一次销售 200 万剂，第 15 年增长至 9,000 万；向 Ductonia 支付使用费和税金为 33%。重要的是贴现率，加权平均资本成本(WACC)，保守估计为 40%，反应出相关的技术和商业风险。

存在一些涉及综合概率论和确定性等值的统计技术问题，它们对确定特殊数额的恰当性会很有用处。下次审议该执行概要的会议上，我们将进一步讨论这个问题，以便我们完成整个报告。

### Sam 公司

Sam 公司虽然规模比医药巨头 Pfizer、GlaxoSmithKline、Merck 以及 Big Pharma 公司小得多，但也是一家有名的公司。自它成功推出一种主要的新药至今已有几年，我们认为它正在积极（而且焦虑地）寻找使用许可机会。因而在我们看来，肺结核、和 Multi-Gene 技术对 Sam 公司就是一个重要的机会，特别是因为肺结核市场至少是流感的 2 倍。我们可能过于乐观，但我们的确认为 Multi-Gene 像 Pfizer 的 Viagra（阳痿）Lipitor（胆固醇）和 Norvase（高血压）一样有年盈利 10 亿美元的潜力。

最后，值得强调的是肺结核不是仅在像柬埔寨、南非或津巴布韦这样的国家传播，仅在美国目前就有约 1500 万人患肺结核。仅纽约在 1993 至 1996 年间就花费了 7.5 亿美元用于保护医院和监狱。从治疗角度来推算，一个病例的平均费用为 25,000 美元，而一个抗多种药物肺结核病例高达 25 万美元。

根据上述理由, 贵公司能够处于很优势地位, 但无论如何, 我们认为您们最好寻求一个全额付款的使用许可, 并继以成功的商业化运作。在我们将完成的全文报告中, 我们会展开论述并证明我们的结论是正确的。

HIGHFLIER & CO 事务所



## 文件四

### OCKER有限公司

备忘录

致: B. Mackenzie 自: B. Humphries

Bazza,

读了 Highfliers 的报告, 我才知道这艘大船为什么如此腐烂。整份报告还不如用以书写的纸值钱, 更不用说您为之付出的数千美元了。

让我来告诉您几个冰冷残酷的事实吧。

1. 我听到关于至少有两种竞争技术的传闻——一种是李司忒氏菌属细菌培育的肺结核抗原, 另一种是有多种抗原的裸 DNA 疫苗。一旦花费巨资开发两种可代替加工方法之一, 并获得 FDA 的批准的话, 其他任何人都不会再有希望, 包括我们!

2. 谈及一旦实现商业化, 即要求一次性付款这很好。我要提醒您的是, 距我们可以放弃股份只有 2 年时间。由于公司的资本都被您请的像 Highfliers 这样昂贵的顾问所蚕食, 您将会遇到 12.5 万美元的麻烦, 除非您得到某种预付费用, 或者您的协议完全滴水不漏, 以使这些股份的价值高于它们的赎回价值。在我看来, 销售的一次性总付和使用费的预付款是我们想要的。

3. 如果 Sam 公司不能雄心勃勃地从事肺结核疫苗开发, 我们能得到什么保护? 我们能把它拿走并向别处授予使用许可或者出售吗? 当然您没能找到一个好的使用许可顾问, 远比那些冒牌专家空谈什么概率、一般性和毫无用处的先例子, 总会一直好一些。

4. Bazza, 老家伙, 不论您怎么做, 您要在没有我的情况下去做。我已经接受了 Sam 公司提供的高薪研究职位, 下月就会离开。我与他们的合同不允许我在外边从事咨询, 所以您要靠您自己了。我的意思并不是说该项目不行——我仍然认为它是妙策, 方法可行, 倘若您继续做下去, 卖

出去,而不是坐等那些收费的无用而且昂贵的报告。

谢谢!

## 文件五

### DUCTONIA 大学

54 Gene Way, Ductonia, CA, USA

B. McKenzie 先生, Ocker 公司常务董事

事由: 重组细胞疫苗

亲爱的 McKenzie 先生,

我们注意到贵公司是重组细胞领域的美国专利 US5 ,999 ,310 的所有人,但根据我们对您的专利的评价,您似乎需要取得 Ductonia 大学(UD)的使用许可来最好地实施您们的专利。UD 已准备向贵公司提供许可使用有价值的基因转移系统的优惠条款,该基因转移系统是我们 Avipox 专利的主题事项。

现今使用的基因置入细胞技术虽然有多种,但 Henrietta Fouletta 研究员是第一个提出利用 Avipox 带菌体作为介体将基因转入细胞的人。该技术是 UD 持有的专利,专利号为 US1 ,234 ,567,并以 Avipox 专利而为人所知。这种滤过性毒菌的基因转移系统优于现有技术,因为它使用 Avipox 带菌体,克服了与滤过性毒菌带菌体相关的许多现有的困难,而且转染率更高。重组 Avipox 带菌体限制了滤过性毒菌的复制,排除了对滤过性毒菌感染的担忧。

UD 成立于 1872 年,在生物技术领域具有良好的声誉。它拥有广泛的基因转移系统专利组合。但是,UD 的专家专于研究而不是商业化。我们在许可使用我们的技术方面有很好的记录而且我们也理解复杂的使用费给新的生物制药企业带来的负担。因此,UD 准备以合理的费率提供非独占性使用许可,而且根据对技术的使用情况,可能有 3 种不同的使用许可方案。

## 六、案例分析

### 方案一 一般疫苗使用

颁发许可使用费: 10 万美元;

使用费为净销售额的 0.5%

### 方案二 单一疾病疫苗使用

颁发许可使用费: 2.5 万美元;

使用费为净销售额的 0.5%

### 方案三 研究/试验/非商业用途:

颁发使用费: 1 万美元

上述使用许可仅限在北美（美国、加拿大和墨西哥）使用。UD 在欧洲、中国和日本也拥有该项技术的相应专利权。如果需要，UD 也准备洽谈世界范围的使用许可。如有必要，您可以选择扩大或获得在欧洲或世界其他国家的使用许可——这些地域的财务安排与北美地区相同。

根据您的要求，我们可以向您提供一份标准的使用许可协议供您们讨论和签署。已有 50 多个公司同意我们的标准使用许可协议。我们相信您会满意地认为财务条款是适度的，而且没有可能为特殊的被许可人改变标准使用许可协议的条款。

您忠实的

John Avery, Ductonia 大学使用许可经理



## 文件六

### WINNINGHAM & LOSINGHAM 法律专利律师事务所

机密：律师-客户有权阅读

B.McKenzie 先生, Ocker 有限公司常务董事

亲爱的 B. McKenzie 先生,

事由: Ductonia 大学, 美国专利 US1 ,234 ,567 ( Avipox 专利 )

我们谨提醒注意您最近来信, 征求我们对下述问题的意见:

1. Avipox 专利是否有效;
2. 是否 Ocker 公司 ( 或任何其它被许可人 ) 在美国使用 Multi-Gene® 技术会侵犯 Avipox 专利权, 以及
3. 是否需要获得 Ductonia 大学的使用许可。

我们的意见是法庭会认定 Avipox 专利的权利要求是有效的。这一结论是在分析起诉档案的历史和其中已引用的已有技术的基础上得出的。需要说明的是我们没有进行单独的已有技术检索。特别是我们认为该专利符合法律有关新颖性和非显而易见的要求。我们根据法律的标准规则分析了权利要求, 我们认为这里所表达的意见是正确的。然而, 只要有诉讼就总会有一定程度的不确定性。

无论从字面上还是根据 Doctrine 的“等值”理论, Ocker 公司的疫苗及其制备方法都落在 Avipox 专利的权利要求范围之内, 所以我们的意见是 Ocker 公司应负有专利侵权责任。我们的初步建议是在其他国家情况也相同, 但在其它国家真正生产或销售之前, 需要谨慎地确认此事。

我们也分析了 Ductonia 大学关于向 Ocker 公司授予 Avipox 专利使用许可的信件。请注意 Avipox 专利包含了产品的权利要求及其制备方法的权利要求, 根据美国法律, 进口 Multi-Gene® 重组细胞疫苗到美国也构

成侵权。因此, Ocker 公司 ( 或任何被许可人 ) 如果想要在美国生产、进口或销售 Multi-Gene® 重组细胞疫苗显然需要得到 Avipox 专利未来 15 年的使用许可。我们分析了建议的使用许可条款, 认为它们反映了标准的大学方式, 提供低费用, 协议条款公平、合理, 但不容谈判的使用许可。

您忠实的

Winningham & Losingham



### C. 一种减少铜排放的方法

#### 案例背景

世界上超过 90% 的铜矿都是硫化矿物。这些硫化矿物大多被含有 20 - 30% 硫磺的浓缩物所覆盖。通常这些浓缩物会融化，而且即使不是全部，大部分硫磺都会形成二氧化硫 (SO<sub>2</sub>) 释放到大气中。美国环境保护署要求采用国家法规管理二氧化硫释放，美国的大多数州，要求这些以二氧化硫形式释放的矿物浓缩物包含的硫不超过 10%。在澳大利亚和加拿大也有类似的立法要求

澳大利亚自由职业化学顾问 Humphries 博士，在矿物处理方面具有广泛的知识，三年前，他发现了将已知的化学反应用于硫化铜矿提炼，从而减少二氧化硫释放的方法。他将这项发明权让与了澳大利亚一家新成立的公司 Ocker 有限公司 (Ocker Limited)，并以此换得该公司的部分股权。Ocker 有限公司在一份单独的协议中同意，如果两年之内 Humphries 博士想放弃股权，Ocker 有限公司将用 100 万美元将其重新购回。Ocker 有限公司将发明在其认为最有可能使用该方法的国家申请了专利，这些国家还授予对 CuprOz® 商标名称的保护，该商标是在提及该方法时使用的名称。

Ocker 公司的常务董事 McKenzie 先生，最近参加了一次使用许可贸易执行学会会议，在参观美国时，遇到了 Washington 博士，并向他提起了 Humphries 博士所做的工作。Washington 博士表示对这项发明很有兴趣，并提到他是美国铜生产商 Sam 公司的使用许可负责人，该公司占有美国市场 20% 的份额。他希望就这项技术与 McKenzie 先生进一步详谈。

McKenzie 先生回到澳大利亚后，写信给 Washington 博士（文件一）简要介绍了 CuprOz®的情况及其优点。

Washington 博士复信对此表示了浓厚的兴趣（文件二），并建议双方在他不久访问澳大利亚时会面。

McKenzie 先生接受了 Washington 博士的会面邀请。但不幸的是 McKenzie 先生的秘书却在无意间，在同意见面的复信中夹带了一份 Ocker 雇用的财务分析公司 Highflieger & Co 为 Ocker 公司做的报告（文件三）的复印件，以及一份 Humphries 博士给 McKenzie 先生的备忘录（文件四）复印件。

发明人 Humphries 博士在给 McKenzie 先生的备忘录（文件四）中说尽管他还持有 Ocker 公司的股权，但是他已经接受了 Sam 公司研究部门的一个高级职位。对于 Ocker 公司来说，这是一个既好 - 又坏的消息。坏消息是商务谈判中 Humphries 博士不能再提供任何帮助，而且即使 Ocker 公司有了可能从 Humphries 博士发明中得到未来投入的“胡萝卜”，也不会再得到这种帮助。好消息是，与其它公司可能进行调查的其它与之竞争的方法相比较时，他在 Sam 公司可以被期望成为 CuprOz®的鼓吹者。

通过传真交换意见，双方确认在开普敦会面实际上比在澳大利亚对双方更方便。考虑到时间紧张，Sam 公司提出了以下议程：

1. 审评 CuprOz 方法的有效价值。
2. 双方着手使用许可协议的可能性以及协议条款，其中包括：

- a) 确定使用许可的内容;
  - b) 是否是独占许可/非独占许可, 有/没有分使用许可权利, 覆盖地域; 以及
  - c) Ocker 公司是否提供持续的技术协助。
3. 如果双方就条款达成一致, 将讨论财务安排, 包括:
- a) 付款方式及时间, 如:
    - 支付定金以及使用费;
    - 全额付款使用许可; 以及
  - b) 其它有关的财务考虑。



## 文件一

### OCKER 公司

Sam 公司使用许可负责人 Washington 博士

亲爱的 George,

很高兴能在最近的使用许可贸易执行学会（美国）的会议上见到您。那次会面我跟您提到 CuprOz<sup>®</sup>，这是我们的专利技术，可以从硫化矿物中回收铜的价值，而又极大地减少硫的排放。

据我了解，迄今，美国的铜生产商还一直在设法使环境保护官员远离他们，这是因为他们关联的政治和他们关于产业要相对远离人口密集区的合理论点，以及廉价铜对工业化社会的至关重要性等一系列问题。但是，我认为这种情况很快就會发生改变。

您可能已经注意到，起诉已经在威胁着澳大利亚，因为我们也有与你们相同的硫最大排放量为 10% 的法律。我还看到一份最新的报告，贵国总统向美国矿业协会发表了措辞强硬的演说，演说中他有力地指出：“要么清洁，要么进法庭。”

我们的方法可为贵公司规避这些不可避免的风险提供理想的机会。应用我们的小规模试验，我们相信在两年内您们可以入轨，建成一个工厂，硫排放量不仅可以降到现在限制的 10%，甚至可以降到 5%。这是最近摆在日本议会面前的一个议题。据我们所知，其它方法都不可能达到此标准。

我们从硫化铜中回收铜的方法主要是将铜矿和石灰的混合物球状化。石灰量为矿物含硫量的 80% - 100% 化学当量，并且将两者研磨成 200×400 网目（mesh，粒度单位）；然后将混合体压制成颗粒并在 400 - 600°C 下高温焙烧；用硫酸过滤焙烧的混合体生成硫酸铜溶液，再使用传统的方法如电解冶金法、溶剂萃取/电解冶金法或渗碳法从溶液中将铜提取出来。随信附上方法流程图。我们在实验室进行试验时该方法非常成功，而且我们在这一范围实际掌握了技术秘密。我们可以证

明, 这种方法的功效与贵公司现有方法的功效相等。而且, 从残渣中回收金和银也与您的传统方法的效果相同。

CuprOz®的优势在于通过将混合物颗粒化, 我们可以容易地控制反应速率。由于该反应为放热反应, 因此控制反应温度非常重要。如果温度过高会产生副产品, 这些副产品会不易于受硫酸过滤的影响。

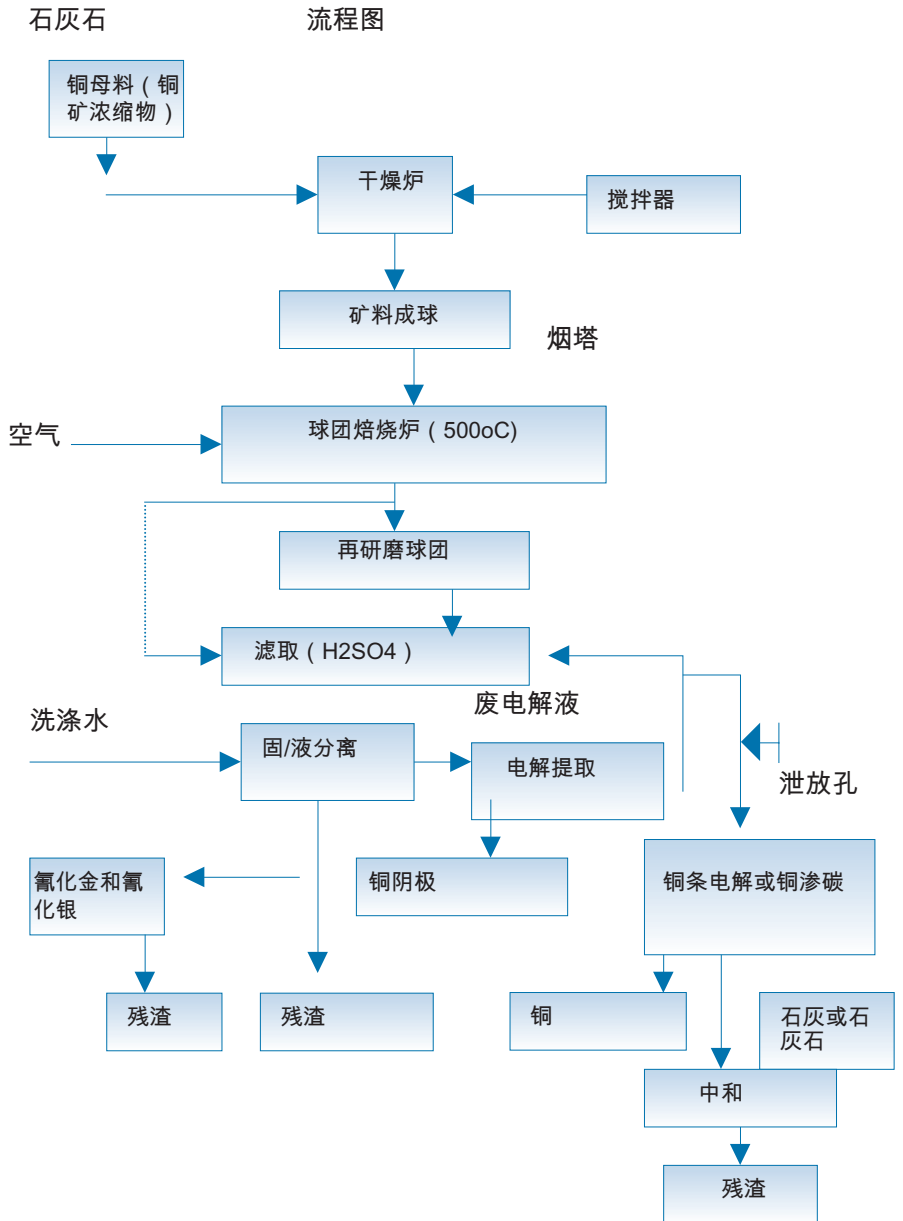
本方法中, 石灰起一种天然的粘合剂的作用, 可以使混合物颗粒承受 18 英寸的焙烧炉床的焙烧, 保证您自己产业年产量 100,000 吨工厂规模的需要。我们已经发现的进一步实质性优点是使用超化学计量石灰的结果与矿物中的硫含量有关; 我们还可以降低硫排放量, 同时能够从电解沉积槽中提供我们需要的所有硫酸, 而且还有剩余的可以销售, 这些硫酸是一种有用的副产品, 可以每吨六美元出售。澳大利亚的研究显示, 硫酸钙残渣也可以出售用于建筑业石膏板的生产。

我们已经在澳大利亚、美国和加拿大获得了专利, 期望在智利、秘鲁、南非以及赞比亚的申请也能获得专利, 从而覆盖世界主要生产商的国家。我们对它们的广度和深度信心十足。我们没有盲目研究的死胡同, 所以我们的技术秘密是相应所得的而且颇具价值。该方法特别适用于澳大利亚和加拿大, 因为石灰石沉积与铜矿毗邻相对较近。所有这些都预示着分使用许可具有好的前景。

我坚信, 如果您与我们共同参加这项工作, 乔治, 贵公司可以通过对该方法授予分使用许可, 在五年之内收回该方法的研发费用。世界铜生产商都感觉到环境的压力, 如果贵公司现在取得这一方法, 在几年内, 整个行业都会敲打您的大门。另一方面, 贵公司还可以保持大门紧闭而赢得强大的竞争优势。无论如何, 作为首家使用本技术的公司, 您一定有机会获得巨大的利益。由于我们已经投入 50 余万元开发该方法, 我们绝对看好这项技术。目前只是由于资本短缺妨碍我们勇敢地再向前深入。

期待您的回信, 建议如果贵公司有兴趣着手与 Ocker 合作, 我们可以见面洽谈这笔交易。

最美好的祝愿  
OCKER 有限公司  
Barry McKenzie





## 文件二

### SAM 公司

Ocker 公司常务董事 McKenzie 先生

亲爱的 Bazza,

多谢您最近的来信, 非常高兴您能给我写信介绍 Humphries 博士的发明。

我认为您对污染现状的看法过于悲观; 众所周知, 政治家是说得多做得多。我们的确有一个积极推动污染控制计划正在进行, 利用烟塔净化方法将我们排放的矿物含硫量减少到大约 40%, 这比我们先前水平改进了 35%, 并且达到了目前地方当局的要求。您概述的方法 Sam 公司是感兴趣的, 同意进一步讨论, 并且可能达成合作协议。然而, 我们发现仍然存在如下一些潜在的严重问题, :

- a) 我们感到很难认同 Humphries 博士建议的新颖性。众所周知, 石灰和硫化铜矿反应生成硫酸钙和氧化铜, 从而防止矿石中的硫成分以二氧化硫的形式释放。据我们所知, 您所简述的使用含有惰性小圆石的流化床产生反应, 在秘鲁已经成功实现。
- b) 然而, 您所提及的提供技术秘密, 您说只是在实验室范围得到的。我们的经验使我们相信, 单是完成批次试验以优化该方法, 供我们在美国使用并得到中试决定就至少要支出 50 万美元。而在决定商业化之前进行中试, 还要再投入大约 150 万美元。在这种情况下, 必须认识到, 被许可人承担的风险是很大的, 任何使用许可协议都应反映这一情况。
- c) 我们认为, 对残渣尤其是石膏残渣的处理, 会产生实际的环境问题, 而且

- d) 您断言 CuprOz®是从事这项工作的唯一可使用的技术, 我们不能认同。有人向我们提供了一套硫浓缩器, 可以生产高硫溶液, 作为漂白剂卖给造纸厂商。我们没有继续下去, 因为和您们一样, 该方法尚未开发, 而且该方法的协导人想要一大笔预付款费用。我们也被目前造纸工业的低迷状况所困退, 但将来这是可以得到彻底改变的。

我下个月会去墨尔本, 建议我们在那里见面。下周将会传真告您日期和时间。Bazza, 我相信如果我们共同就此工作, 将可能达成某种双方均可接受的交易。

致意

George Washington.博士  
使用许可部负责人  
Sam Inc.

### 文件三

#### Highflier & Co 财务分析师公司

致: McKenzie 先生  
Ocker 有限公司常务董事  
CuprOz®使用许可潜力决策分析

按照您的指示,我们对贵公司作为 Humphries 博士有关铜回收技术的使用许可人所具备的优势和劣势进行了研究。我们根据贵公司的情况进行“决策分析”,以美元现价计算揭示 CuprOz®对贵公司在的最大潜 值。

我们同意您的意见,现有生产铜的方法,二氧化硫排放量完全超过相应政府规定之内允许的标准。我们还接受您的意见,即目前这些标准尚未严格执行,它们很快就会执行而且在接下来的几年内会执行更为严格的限制标准,对你们来说似乎是个好机会。

根据我们进一步的评估,假设 Humphries 博士的方法确实能够将二氧化硫的排放量降低到 10%以下甚至 5%以下。我们的成本工程师计算得出,这种方法不能大幅度节省成本,但与传统方法相比,也不会更昂贵。如果您关于 Humphries 博士的发明可以产生工厂效率的意见是正确的,这将改善您们的地位,会超过和高于现在的研究所显示的状况。

我们的研究显示当前铜生产业存在许多明显的事实:

- a) 世界铜业市场每年大约为 30 亿美元。如果能说服整个行业采用贵公司的方法,将显示有很高的市场份额。显然,如果可以避免,铜生产商不会引入污染控制措施。
- b) 公开数据表明,对现有熔炉进行改造,增加排放控制设备就可以达到当前 10%的污染排放要求。我们把已经公布的评估表附在下文,在进行这些研究时,铜价为 30c/kg。但我们的看法是,这种改造或许不足以达到 5%的排放要求。

## 六、案例分析

表 1

来源	费用: 资本 c/kg Cu	运行 c/kg Cu	平均总数 c/kg Cu
产业部门研究	2,4	2,2	4,6
矿产部	3,4	3,3	6,7
白宫	2,0 - 4,2	5,4	8,5
环境署	2,0 - 5,0	5,9 - 10,7	12,0

c) 近两年世界铜的年产量及平均价格如下所示。

	年产量	平均价格
两年前	890万吨	353美元每吨
去年	836万吨	204美元每吨

铜的现价（伦敦金属市场）为每吨 318 美元。以稳定的美元计算，工业测算认为铜的价格每年会上涨 5%，加上适当的 5%通货膨胀率，意味着铜价会从现在的水平每年增加 10%。

- d) Sam 公司最新年报显示其 3 年污染控制预算为 3000 万美元。这表明 Sam 公司应该真正有兴趣考虑贵公司的方法。还有兴趣的是注意到，在年度报告中，折旧数字建议 Sam 公司现有的年生产能力约为 275,000 吨，四个熔炉的工厂，将要在两年后开始更换设备并在未来四年内全部更换完毕。
- e) 我们的研究显示，铜行业充分开发的方法，其使用费的“行业规范”是单位铜产值的 0.6%，而尚未充分开发的技术方法，其许可使用费明显要低。我们认为，考虑到使您的技术实现商业化还需要实际投入，被许可人可能要求全额付款的使用许可，即被许可人会希望支付一次性总费用而在其寿命期内无限制地使用该方法。

我们不认为可以说，CuprOz®的商标使用权在铜行业有行业规范，但该项权利还是有一定价值的。Humphries 博士的发明因此名称而众所周知，除了应用了本身的权利，也利用了澳大利亚在这方面的声誉，因为澳大利亚的 Broken Hill 早在二十世纪初就开发出了分离矿物的浮选法。（您会意识到浮选法已成为世界上矿物萃取中使用最广泛的方法。）

- f) 分析铜加工厂的动力学需要考虑很多因素，适当理解这些是需要的，这样做能产生一些合适的“估测”，供“决策分析”时使用。这些因素包括：

#### 铜工厂动力学

资金成本	—	硫（或 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ）市场
生产费用	—	石灰石的来源
矿床性质	—	残渣处理
工厂规模	—	成品铜的质量
工厂寿命	—	污染标准

其它替代类型工厂的合理成本很难得到，我们利用“估测”帮助首先估算了资金成本。为年产 10 万吨的设备安装控污设备需要花费 3000 万美元，相当于每吨生产能力 300 美元。

生产成本主要包括：反应剂料，应用物料，人员和维护。我们不能估算替代类型工厂的运转费用和假定的等值成本。

矿床的性质对工厂设计十分重要。其中最重要的是矿床的计划规模，它决定了工厂的规模及寿命。在不同类型的工厂之间，例如湿法冶金法（比如 Humphries 博士的方法）与耐热合金冶金法（比如使用熔炉）相比，规模经济学会有所变化。

在决定铜工厂的方法时还要考虑到副产品的市场。由于市场上每吨硫酸大概 6 美元，考虑到运输费用，就近的产业能够使用硫酸将能非常经济地确定铜工厂的专门位置。

在确定工厂地点时还要考虑一个重要的方面就是石灰石的来源。这种技术方法对石灰石的价格、可使用性以及质量都很敏感。对该方法中产生的硫酸钙残渣的处理可能会引起一些环境问题。我们咨询过一个工程公司，他们认为将硫酸钙埋在地下没有问题，另一家则感到还是要比这样复杂一点。

尽管 Humphries 博士有那样自信的预言，但在大规模生产时，用该方法生产出铜的质量与使用熔炉生产出铜的质量必定相同的结论还为时尚早。

对铜生产商来说，执行污染标准以及将来对标准的任何修改都是至关重要的因素。正如本报告前面提到的，我们了解到，现在很多熔炼厂都不能达到现已制定的二氧化硫排放标准。

考虑到这些因素，我们建议您寻求被许可人按铜生产单位的 0.5% 估算的使用费一次性总付，一旦达到商业化阶段即付款。表 2 的计算即以此建议为基础。我们计算的铜价格是依据上面预测的铜价计算的，根据所附的甘特图表，自开始之日两年内实现商业化生产。我们建议熔炉的最小经济规模为每年 3 万吨，因此我们分别计算出了预期年产 3 万吨、5 万吨和 10 万吨工厂的一次性总付金额。工厂的使用寿命取决于矿的数量，工厂的规模以及铜的需求量。我们采用了预期的寿命 5 年、10 年和 15 年。

由于我们推荐采用一次性总付的形式，但根据我们计算的使用费数目，考虑到获得一次性总付后，贵公司实际上有了可使用的钱，这将早于收取使用费所实际得到的钱，因此我们建议采用 10% 的贴现率。然而我们也按 15% 的贴现率做了计算。

您可能觉得我们的贴现率不足以反映其中的风险。而对于该方法的被许可人来说，这是相对的，因为被许可人可能期望避免风险，而不是寻找风险。

还有一些涉及概率论和确定性等值的统计技术问题，这些对确定特定总额的恰当性很有用处。下周当我们开会讨论这份报告并制定下一步行动计划时再讨论这一问题。

Highflir & Co.

表 2

## 现值: 当前的预测

两年后开始收取 0.5% 使用费的一些流水账目 — 以百万美元计

## 铜生产能力 3 万吨/年

百万美元 贴现率	工厂的使用寿命		
	5 年	10 年	15 年
10%	0.35	0.91	1.8
15%	0.33	0.86	1.7

## 铜生产能力 5 万吨/年

百万美元 贴现率	工厂的使用寿命		
	5 年	10 年	15 年
10%	0.58	1.5	3.0
15%	0.55	1.4	2.8

## 铜生产能力 10 万吨/年

百万美元 贴现率	工厂的使用寿命		
	5 年	10 年	15 年
10%	1.2	3.0	6.0
15%	1.1	2.9	5.7

表 3

工艺开发甘特图表

	年限			
	前两年	今年	未来三年	
A 阶段 小试 中试 决定	■			
B 阶段 中试实验 商业化工厂决定			■	■
商业化工厂 决定				
C 阶段 商业化工厂 分使用许可				■ ■



## 文件四

### OCKER 公司

备忘录致: B. Mackenzie 自: B. Humphries

Bazza,

读了 Highfliers 的报告,我感到很惊讶。整份报告还不如用以书写的纸值钱,更不用说您为之付出的数千美元了

让我来告诉您几个冰冷残酷的事实吧。

我听到至少有两种相互竞争方法的传闻——一种是高级净化器,另一种是使用我们的反应方法与惰性小圆石在硫化床中并用,以控制反应温度。(后一种方法是否侵犯我们的专利权?)一旦投入巨资开发这两种方法中的任何一种,对任何其他人都没有了希望,这也包括我们!

谈到要求一旦实现商业化便一次性总付,这很好。但我要提醒您我有权在两年内以 10 万美元放弃我的股权。由于公司的资金都被您高费邀请的像 Highfliers 这样的咨询公司和专利律师等顾问们所蚕食浪费,您正被残酷地推向拿出 10 万美元,除非您得到某种预付款,或者您的协议滴水不漏,保证我的股份高于它们的赎回价值。我的看法是,直接的一次性总付加上生产的使用费是我们所想要的。

如果 Sam 公司不推动此事,我们能得到什么保护?我们能把它取走,在其它地方授出使用许可或者将其出售吗?如果是这样,我们能出售技术秘密、工厂设计等等吗?当然您没能找到一个好的使用许可咨询顾问,远比那些冒牌专家空谈他们所“确定的那些不是”会好一些,而他们所谈的“确定”可能是任何事情而决不是“确定”的。

Bazza, 老家伙,不论您怎么做,您要在没有我的情况下做了。我已经接受了 Sam 公司提供的高薪研究职位,下月就会离开。我与他们的合同不允许我在外边提供咨询,所以我不能帮助您了。这并不意味着我认为该技术方法不是好事——我的确认为是的。

## 七、研讨会计划列表

1小时	知识产权权利和技术转让
1小时	准备技术使用许可: 用于企业的战略含义, 技术持有人的来源和获得适用技术, 应有的关注
1小时	准备技术使用许可: 获得有关未受保护技术的信息
1小时	获得适用的技术: 示范
1小时	技术转让: 战略上的商业选择
2小时	技术的评估: 技术包评估 作为公司财产的技术的评估 评估方法
1小时	知识产权转让和获得的主要合同安排总览: 使用许可协议 赋予特权、代理和分销商合同 合资协议
1小时	使用许可协议基本原则: 主题事项、范围、独占性、期限、改进、财务考虑, 等等..... 关于专利、商标、技术密码的特别实践和规定
1小时	使用许可协议基本原则: 争端解决的适用法律
1小时	谈判技巧
1小时	谈判技巧
2小时	谈判准备、陈述和案例分析的组织
1小时	案例分析1: 谈判并起草使用许可协议 评议并结束会议
1小时	案例分析2: 谈判并起草使用许可协议 评议并结束会议

## 说 明

### 准备 -


前三天的安排由一些介绍组成，这些介绍的主题是向参加者简要说明随后两天谈判并奠定基础。因此，包括一些基础的介绍：知识产权和使用许可、应有的关注，和在这方面检索专利信息的重要性，各种评估技术的工具，可以转让技术的各种途径以及随后的使用许可协议基本内容。然后，两个时间段用于讨论一些关于谈判的提示和指示。有这一背景，参加者有了对关键问题的很好知识并很好准备着手其谈判练习。

### 谈判练习 -

参加者分成许可人和被许可人小组。理想地说，各组应有大约五位参加者。他们每人担任一个角色。一人应是领导者，他主要负责引导谈判。其他人应担任的角色是，例如：财务管理员、法律官员、会计、技术官员，该技术官员将主要负责协议的那些专门方面并致力于相关的谈判。这些组应着手进行案例分析并希望能阅读和准备次日上午的讨论。

在谈判练习之日，他们要集中，并用一上午与本组成员讨论谈判目标和战略。在练习过程中，他们应使用“协议纲要”文件确定他们从谈判中得到的首选结果。他们还要预测另一方的期望和异议并对此做准备。各组应该尝试就“协议纲要”文件中的每一条目进行工作，从而使基本问题得到讨论。

下午，他们应进入谈判而领导应开始讨论并带领本组通读“协议纲要”文件，提醒他的专业化队友就他们各自的领域贡献意见。两组努力达成“双赢”协议。一俟达成协议，他们就签署文件。



一俟所有组达到满意的交易，或他们承认不会达成协议，他们将向研讨会的所有参加者报告他们开始于何处，结束在哪里。这就是，他们想要得到的协议是什么，理想的情节，他们是否实现了这一理想。如果没有，他们进行了什么交易和对哪些交易满意。他们对哪些因素退让而哪些因素获利。他们从这一过程中学到了什么。许可人和被许可人各组介绍了他们的交易后，参加者将能够鉴赏由各个不同条款和不同条件组成的广泛不同的交易，而后开始感到有许多情况，还都可以成为“双赢”的协议。

## 建议进一步阅读材料

### 谈 判

Fisher, R., Ury, W. and Patton B. (ed.), *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (United States of America: Penguin Books, 1991), ISBN 0-14-01.5735-2.

Lewicki Roy J., Saunders David M., Minton John W. and Barry Bruce (eds.), Fourth Edition, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases* (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4.

### 授予使用许可

Brunsvold, G. Brian and O'Reilley, P. *Drafting Patent License Agreements* (BNA Books, Hardcover, Fifth Edition, 385 pages, 2004).

Gabrielides, J. and Squyres, M. *Licensing Law Handbook* (Chicago: West Group, 2001), ISBN 0-8366-1470-4.

Goldscheider, R. *The New Companion to Licensing Negotiations: Licensing Law Handbook* (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1996), ISBN 0-8366-1055-5.

Goldscheider, R. (ed.), *The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic Issues and Contemporary Realities*, (Wiley, Hardcover, 528 pages, 15 May, 2002) ISBN: 0-471-21952-5.

Mahoney, Richard T.(ed.), *Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development* (Oxford: Centre for Management of Intellectual Property in Health Research and Development, 2004).

Megantz, Robert C. *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002), ISBN 0-471-20018-2.

Parr, R. L. and Sullivan, P. H. *Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996), ISBN 0-471-13081-8.

White, E. P. *Licensing: A Strategy for Profits* (Alexandria: Licensing Executives Society, 1997), ISBN 0-9656401-0-8.

## 专利信息

Derwent Scientific and Patent Information *Global Patent Sources, An Overview of International Patents* (London: Derwent Information, 1999), ISBN 0-901157-71-6.

Van Dulken, Stephen. (ed.), *Introduction to Patents Information* (London: The British Library, 2002), ISBN 0-7123-0862-8.

## 评 估

Pitkethly, Robert. *The Valuation of Patents: A Review of Patent Valuation Methods With Consideration of Option Based Methods and the Potential for Further Research* (Article from *Intellectual Assets: Valuation and Capitalization*) (Geneva: United Nations Publications, 2003), ISBN 92-1-116857-0.

Razgaitis, Richard. *Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) ISBN 0-471-25049-X.

Razgaitis, Richard. *Dealmaking Using Real Options and Monte Carlo Analysis* (Wiley, 08 August, 2003), ISBN: 0471250481.

Smith, Gordon V. and Parr, Russel L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3<sup>rd</sup> Edition* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2000), ISBN 0-471-36281-6.

## 新产品开发

Trott, P. *Innovation Management & New Product Development* (Delhi: Addison Wesley Longman (Singapore) pte. Ltd., 2000), ISBN 81-7808-140-7.



## 世界知识产权组织(WIPO)

世界知识产权组织 (WIPO) 是联合国系统组织的政府间组织, 它寻求保证知识产权 (IP) 创造者和拥有者的权利在国家范围受到保护并使发明者和作者的创造性得到承认和获得报酬。

WIPO 的使命是, 通过国际合作促进创新、传播、使用和保护在经济、文化和社会进步中为全人类而做出的人类精神工作。

此外, WIPO 鼓励把 IP 管理融入国家发展政策和企业商务战略。因而, 它为国家经济发展做贡献, 特别是在发展中、最不发达和转型经济国家, 通过促进有效使用 IP 系统来加强它们的技术能力并改进它们在国内和出口市场中的竞争力。

**欲获得进一步信息, 请联系:**

**信函地址:**

OMPI, CP 18  
CH-1211 Genève 20  
Suisse

**地点:**

OMPI  
34, chemin des Colombettes  
Genève  
Suisse

**电话:** (+41-22) 338 9111

**传真:** (+41-22) 733 54 28

**E-mail:** [wipo.mail@wipo.int](mailto:wipo.mail@wipo.int)

**Internet:** [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

WIPO 出版物可通过 WIPO's 网站订购:  
[www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)

## 国际贸易中心(ITC)

ITC 是联合国贸发大会 (UNCTAD) 和世界贸易组织(WTO)的技术合作代理机构, 从事面向企业贸易发展方面的业务。

ITC 支持发展中的和转型的经济, 并特别是它们的商务部门努力实现它们在开发出口和改进进口业务方面的充分潜力。

ITC 的工作分为六个方面:

- ▶ 产品和市场开发
- ▶ 贸易发展支持服务
- ▶ 贸易信息
- ▶ 人力资源开发
- ▶ 国际订货与供应管理
- ▶ 贸易促进的需求评估和计划设计

**欲获得进一步信息请:**

**邮寄地址:**

CCI, Palais des Nations  
1211 Genève 10  
Suisse

**地点:**

CCI  
54-56 rue de Montbrillant  
Genève  
Suisse

**电话:** (+41-22) 730 01 11

**传真:** (+41-22) 733 44 39

**E-mail:** [itcreg@intracen.org](mailto:itcreg@intracen.org)

**Internet:** [www.intracen.org](http://www.intracen.org)

ITC 出版物可通过 ITC's 网站订购:  
[www.intracen.org/eshop](http://www.intracen.org/eshop)