

KENYON & KENYON LLP



若干许可问题及其避免方法

Charles A. Weiss

Charles A. Weiss, a partner in the firm's New York office, concentrates his practice on technology-driven litigation, counseling, and transactions, and is active in the firm's appellate practice. He can be reached at 212-908-6287 or cweiss@kenyon.com.

本文原文出自 2010 年 5 月的《许可期刊》(Licensing Journal)。

俗话说，不吸取教训者理当重蹈覆辙。笔者在多年的许可协议谈判和相关争议调解、仲裁或诉讼的实战经验中，发现同类条款似乎能引起不相称的麻烦。本文讲述并非所有读者均可能经历过的若干问题，给出一些避免这些问题的建议，以期让大家从不会吸取教训的人身上有所得。

许可转让收入分配：在复杂交易中，分配基础是什么？

许可协议在技术开发的早期阶段（商品投放市场前若干年）商讨时，通常规定分配许可持有人授出从属许可所获收入。这些规定在大学与新成立公司之间的许可中尤为常见：新成立公司没有资金支付庞大的预付许可费用，而大学则希望许可持有人把许可技术转予大型公司时，能从中分一杯羹。潜在投资者、受让人或准市场营销 / 开发合作伙伴一般会就这些许可对前述新成立公司进行尽职审查。

比如在生物技术和制药领域，预计大学的小型（一般是新成立公司）许可持有人将在开发过程中的某个阶段与成熟的制药公司合作，向临床试验提供资金及获得足够的销售和市场营销能力。这类交易一般包括庞大的预付费及在若干开发阶段支付一定费用，如第三阶段临床试验开始、提交新药申请或生物许可申请及获得在主要市场国家的上市批准。由于大学的许可持有人收取的代价总额大部分来自这类付款—或完全来自这类付款，因此，如果产品最终没有获得监管部门批准、投放市场—大学一般会商讨分成。

这有一个真实案例，一份协议引起争议，对应分配哪类向许可持有人的付款争执不休。尽管这个案例是以大学许可人为背景，但问题不仅仅局限于这种情况：

许可持有人就分授许可产品的任何许可而收取许可费用、垫款（研究资金除外）和其它付款作为代价，其须向大学支付总额的百分之十（10%）。

这句话简单明了。但许可持有人与其大型制药市场营销合作伙伴之间的交易复杂—牵涉各类不同付款—各方如何确定任何特定款项是否属于分授许可的“代价”呢？

例如，如果交易中包括许可持有人自身专利的许可，是否须进行分配，以确定哪些付款属于其自身专利而非大学的专利，而大学仅有权获分配属于其自身专利的那部分付款？如是，则许可持有人与其市场营销合作伙伴之间的协议所述分配是否有效，从而是否有规避之嫌（从大学的角度而言）或造成允许的调整（从许可持有人的角度而言），以减少大学专利应占的金额，进而减少可分配予大学的款项？

如因许可持有人将制造和销售产品予其市场营销合作伙伴，交易从而没有（且无需）分授大学专利的许可，则分授“许可产品”许可是否仍会引起分配款项的义务？如从属许可持有人支付一笔大额款项收购许可持有人的股权或债券利益，以此作为一项交易，则在同一项交易中作为分授许可进行购买的情况下，这些付款是否为“任何从属许可的代价”？

识别模棱两可的情况、预想潜在问题和确定专门的业务条款，最终得出适当的解决方案。例如，若许可人的目标是确保所有代价（不论协议中如何描述或分配）均应予以分配，上述条款可根据以下内容修改：

许可持有人向许可专利或许可技术的从属许可持有人收取款项和代价，须向许可人支付总额的百分之十（10%）。

或

许可持有人或其关联人士在任何交易或一系列交易（包括分授许可专利或许可技术的许可）中收取的代价，许可持有人须向许可人支付总额的百分之七（7%）。

另一种方法是正视估值问题。一是把分授许可人专利许可应占的份额视为价值最小：

许可持有人就授出许可专利或许可技术的任何从属许可收取款项和代价，须向许可人支付总额的百分之十（10%）。如任何此类从属许可作为一项或一系列交易（包括授出或转让其它许可、权利或财物）授出，则对于许可持有人在该项或该一系列交易中收取的款项和代价，不少于总额百分之 ____（__%）的款项须被视为授出该从属许可的代价。

当然，实际使用认定的最小值有可能会演变成最小值也将是最大值，至少许可持有人如此认为。

而另一种方法是承认复杂交易中存在估值问题，很有可能引起争议，因而制定机制，以期不循诉讼或仲裁途径来解决争议。例如，各方可自行甄选合格估值专家，以确定哪部分交易属于分授大学权利许可，如双方估值差额超过百分之十，则由双方专家选出中立专家确定一个估值。然而，这种机制需花费成本聘请估值专家。

最后，在这些情况中经常出现的另一个问题是知情权，即许可持有人拒绝向大学提供与其从属许可持有人或市场营销合作伙伴订立的完整协议（或一组协议）。许可持有人有时辩称其拒绝提供是因为协议含有保密条款，当中规定禁止其向大学提供协议副本。许可协议已纳入以下条文，以处理此类辩称：

在因许可持有人控制权变更或出现新的许可持有人关联人士而授出从属许可或出现任何并购或重组的情况下，许可持有人须在其与任何从属许可持有人签订所有合同和协议后五（5）个营业日内，向许可人提供相关完整副本（包括没有涉及授出从属许可的协议副本）。许可人须根据该协议第 ____ 条以保密形式保存这些副本和其条款。若许可持有人与上述从属许可持有人之间的任何协议禁止、限制或制约许可持有人向大学提供本段要求的副本，则授出的从属许可一律无效。

此类条款明确规定，交易有待许可人 / 大学就“从属许可”付款分配进行复查。

进行尽职审查时，应考虑是否需要对象陈述其打算如何与许可人 / 大学分配款项。如为直接从属许可（而非购买），则准从属许可持有人可合理认为与自身无关，且其无意牵涉其中（而非获取保证，许可持有人有权分授许可，并根据许可采取全部所需措施，以保持许可效力，以免被终止）。此方法可将从属许可持有人的风险降至最低，以免深陷许可持有人与许可人之间的争议当中。

但置身事外未必是一件好事。如为购买，许可持有人与许可人之间的问题立即成为买方的问题。然而，即使是直接从属许可，从属许可持有人的投资和利益可能大于许可持有人的投资和利益，资产可能无法供许可人补救声称的主许可违反行为。尽管经妥善商讨的从属许可协议将授予从属许可持有人权利，补救任何声称的主许可违反行为（费用由许可持有人承担），但补救的费用可能甚高，且可能难以向许可持有人索偿。

并购中的实际从属许可

上文叙述许可持有人在交易中的收购，但交易中并无明确授出从属许可。例如，许可持有人继续以买方全资子公司的身份行事，并继续开展许可活动，免除从属许可的需要。如许可持有人 / 子公司向母公司出售许可产品，此为“首次销售”，并耗尽许可专利权，而母公司本身不需要许可即可转售许可产品，或如药物受美国专利法（35 U. S. C.）条款第 271(e)(1) 条安全港条文管限，许可持有人和买方可认为不需要从属许可，原因是活动属于安全港范围，即使没有获授许可也不会侵犯权利。最后，如主许可的许可授予转向（常见做法）许可持有人“和关联人士”，则许可持有人 / 买方可认为没有从属许可，因为母公司现为直接许可持有人。

潜在买方执行尽职审查时，不应期望其对象的许可人已认同，没有购买款项须作为从属许可收入予以分配。然而，许可人会认为，不论形式如何，实际从属许可授出（触发款项分配）后，从经济意义上说才算达成交易。即使许可持有人和买方认为这不合理，但他们须接受对其提起的公平指控（尤其是

调查发现，某程度上是为了免交从属许可费用而订立交易)和许可人拥有的影响力(如其在出现违反行为后有权予以终止)。

不断界定，不断完善

就资助研究订立的大型协议，一般涉及许可授予。此类协议对许可技术或许可技术诀窍进行界定，而这些技术或技术诀窍一般包括尚未进行，但预期会在许可人持续研究中得出的发明。另外，此类协议一般规定，许可人日后做“改进”也需获取许可。实际上，部分许可协议并无就资助研究作出规定，但订有相关改进条文。

清楚界定尚未出现但将属许可改进的发明，与不会引起争议的发明。这个话题用一个章节的篇幅去探讨都不为过，但有一类问题很容易去避免。这就是循环或不断改进的问题。

看看下面两家大型制药公司间有争议合同的经修改改进内容：

如许可人改进许可技术诀窍或许可产品，或改进许可流程，所有此类改进均属许可技术诀窍，并须立即转予和 / 或传达予许可持有人，且根据此条文须被视为许可专利或许可技术诀窍（视情况而定）的一部分。

如文中所述，“改进”成为许可技术的一部分，因此可自行不断改进，从而让永无止境的技术转让成为可能。

没有客人愿意听到其公司顾问说，多年前参与或支持某些研究的公司有可能会主张一些成果中的权利，而这些成果如今被视为全新或不同的成果。如为大学许可，情况对有影响力的教职员（其在不熟悉的领域取得巨大发展）不利，根据其它实验室开展的工作与公司所订协议有可能阻碍其自身独立工作。

就若干已发现的问题，有几种解决方案。第一，避免重复做功，保证改进已获许可，且不要把改进加入原先界定的许可技术。第二，设定时间限制，只有在限定时间内做出

的改进才可纳入许可。第三，限制改进只可由参与开发原有技术的同一团队、实验室、教职员或研究团队进行。

借助以往的滥用专利索赔商讨减少或限制版稅

一般来说，专利权所有人运用其专利权订立协议，规定许可持有人就非专利产品或许可专利期满后的产品支付版稅，即属滥用专利。在这种情况下，被滥用的专利无法使用，直至已纠正滥用行为。

潜在许可持有人有时会有（纯属笔者看法）无理担忧，担心滥用会影响商讨过程中的许可条款。例如，如在颁发专利前商讨许可，且预期（或至少相信）日后会颁发技术诀窍和专利相关许可，则潜在许可持有人可认为，在没有颁发专利（或专利没有覆盖产品）的情况下收取全额版稅，即属滥用专利，且版稅需按技术诀窍和已颁发专利单独收取。

由于有目的的专利滥用申索极为罕见（且极少达成司法判决），许可持有人在谈判中提出专利滥用问题时，许可人员可能不熟悉其解决相关问题的方法。结果可能是同意许可持有人对减少版稅的要求，主要原因在于即使不存在滥用问题，这也是一种罕见的商业模式。

对专利滥用的完整讨论超出本文的范围，但在大多数情况下，潜在许可持有人的担忧是捏造或没有根据的。请记住，在许多情况下，许可持有人将拥有一个专门许可，该许可至少具有部分权利以强制抵抗第三方侵权者。在这些情况下，若许可持有人与许可人争论许可专利因滥用而不可强制执行，则许可持有人将搬起石头砸自己的脚。且如果滥用辩护是由第三方在侵权诉讼辩护中发起，且若许可人和许可持有人呈现一个统一的态度，解释（i）从商业角度看，交易是完全合理的，（ii）在不确定的时间就专利申索将造成的结果对从专利权利范围以外获得的任何价值真诚地进行了商议，和（iii）专利和专利申请本身四个方面之外存在有意义的知识

和技术转让，则滥用辩护不大可能获得很多推动力。

禁止许可持有人充分排他性起诉的保留权利

一般规则规定，仅专有许可持有人有权就专利侵权起诉。根据情况，专有许可持有人可能自行起诉，或仅在专利权所有人作为联合原告人加入时起诉。

授予许可人权利，以就研究目的在许可持有人的专有领域授出额外许可的许可，未必支持专利持有人在专利权持有人未加入的情况下提出诉讼。

已拥有许可之公司的交易

如果一位许可持有人（许可持有人 1）被另一位拥有对许可持有人更有利（优惠）的许可协议的许可持有人（许可持有人 2）收购，会发生什么情况？根据协议内容，许可持有人 2 可声称许可持有人 1 的产品应缴付许可持有人 2 的许可的较低版税，原因是许可持有人 1 现为关联人士。如果成功，将减少许可人销售许可持有人 1 的产品所得收入，并可能剥夺其利益，尤其是有良好的商业理由就许可持有人 1 的产品收取和接收较高版税时。

在所有许可协议中，可能的补救措施包括制定相关条文，规定在此类交易中，不同的产品系列将继续缴纳收购前生效的版税，从而防止以上情况出现。

Charles A. Weiss 是律师事务所 Kenyon & Kenyon, LLP 的合作伙伴，专门处理技术相关诉讼、顾问和交易。他还就专利有效性和侵权问题为客户提供顾问服务，并就诉讼事宜提供诉讼律师观点。Weiss 还从事不同的非诉讼事务，主要是支持因一方的专利地位而享有重大价值的交易，例如，击败竞争对手或将产品推向市场，而不会遭受他人成功提出侵权申索的能力。他已协商和草拟数百份许可和其它协议，包括商业合作、联合研究和产品收购协议。联系方式为 cweiss@kenyon.com。