

企业专利许可风险的规避探析^{*}

■ 文 | 张 曼

【关键词】 专利，许可费，风险，条款

实践中，许多专利许可人包括被许可人在内都错误地认为，一旦签订了专利许可合同就万事大吉了。事实上，被许可人是否按照专利许可合同的规定按时支付所有费用，在包含费用变动条款的情形下，许可人如何得知被许可人营业利润和收益的变化以便确定最终费用的收取等都存在问题。后者的情形表现在专利许可合同中，就是许可人常常忽略被许可人的利润与利润报告的方式，以及它们对许可人利益的影响。

专利许可费收取的风险防范

确定收益条款

常见的问题是许可人没能掌握被许可方的收益情况，也未能真正看懂被许可方提供的收益汇总表，而这些无疑对许可方确定许可费有着莫大的意义。例如，假定一项专利要求被许可方将其毛利的 10% 支付给许可方，并且被许可方的销售收入全部来自于销售商或分销商，而不是来自于终端用户，则被许可方自己的收益流只占销售商或分销商利益（从终端用户支付的费用）的 20%。在这种情况下，被许可方的收益只有 0.1×0.2 或 $0.02 =$ 终端用户支付费用的 2%，而非许可方原先估计的 20%。为了避免出现这个局面，如果专利产品的销售需要通过销售商或分销商，许可方更愿意选择固定的“每

单位许可费”而非被许可方销售收益的百分比来确定许可费。又或者，许可方可以使用收益的 A%，再以每单位 X 元保底。

从被许可方的角度来看，特别是当许可方与被许可方同属竞争行业时，向许可方公开被许可方的账簿查看收益现状是不可行的。这样，就不能再使用被许可方毛利的百分比来计算许可费，而应该按终端用户销售价格来计算（这个价格通常是公开并可查的）。另外，被许可方为拓展销路进行促销活动也是非常必要的，需要支付许可费的专利产品常常会跟不需要支付许可费的产品捆绑销售。既然被许可方可以自由定价，进而可以操纵收益流，最终在将其收益流回馈给许可方时，会产生人为降低专利产品的销售价格，提高非专利产品的销售价格的现象。在没有监督机制为专利产品价值负责的前提下，许可方的利益将会大大受损。因此，许可方可以提出三种补救措施：第一，以全部销售价格的百分比确定许可费；第二，以专利产品和非专利产品单独销售的价格的比例来确定许可费；第三，固定的每单位许可费。

设立“报告”条款

为了掌握被许可方的收益状况，比较可取的做法是许可方仔细研究被许可方报告的每一细节。很多许可协议都会说明：“被许可方必须保持完整和真实的营销记录，以便

与本协议的许可费条款一一对应。”这样的说明本身是没有问题的，但是问题在于该条款并没对记录（数据）提供有效担保或保证。随后，一旦发生争议，假设没有留存足够的记录，当事人也不能事后补救相关数据。因此，被许可方要明确他应该留存什么样的记录和数据。

注意“利息”条款

许可双方在考察许可费条款时，最好时刻铭记，很多支付争议都是数年后才得到解决，特别是当争议通过司法途径解决时尤甚。任何一方当事人都不要忽视复利的计算，对于许可费延迟支付常见的做法是在合同中说明要每月多支付全部拖延费用的 1.5%。有人统计过，如果按照此比率进行惩罚，4 年的拖欠费用相当于原始费用的 2 倍。

补充“稽核”条款

订立稽核条款是国际技术转让和许可实践中常见的一种做法。它一般包括稽核权和稽核程序，主要有：第一，被许可方有义务及时按约定的时间、频率、内容和方法，向许可方提供约定的财务或销售信息；第二，许可方有权在其认为有必要时，仅需向被许可方提前致送书面通知，便可向被许可方派遣资深的注册会计师事务所人员到有关现场对相关财务资料进行核查；第三，此类稽核

* 基金项目：2008 年国家知识产权局软科学研究项目（SS08-A-16），陕西省 2010 年社会科学基金项目（2010G012）。



发生的应付注册会计事务所费用由被许可方承担；第四，被许可方有义务为许可方所派遣的资深注册会计事务所人员提供相关资料和其他必要的协助；第五，如果稽核发现的结果与被许可方向许可方所披露的计算基数有差异，双方就进入约定的解决程序。

专利许可费支付的风险防范

在专利许可合同中，一方面当事人出让专利的使用权，另一方当事人就该使用权支付相应的“对价”，最终合同在双方自由意志的基础上达成。也正因如此，对于专利许可费的数额、支付时间或支付方式，无论是合同法还是专利法都极少有干涉。但是，法律会以重新调整交易秩序的面貌出现，对专利许可费进行规制，同时从被许可方角度分析应如何在实践中避免踏入许可费支付的诸多陷阱。

首先要注意“首次销售”后，双重许可费的支付。

一般而言，专利权人只拥有对其专利产品在首次销售时收取许可费的权利。一旦专利权人（许可方）已经获取了针对该专利产品的许可费，则他的许可费报酬请求权也就

终止。如果许可方在专利产品首次销售后仍收取相关许可费，则构成双重收费（通常发生在专利产品销售环节过多的情形下），此为法律之禁止的行为。例如，如果中国制药企业获取外国药品专利，尤其要注意该专利是否已经在国内上市，否则就会大大影响后续药品市场的拓展计划。

其次要严格依照“专利产品销售额”确定许可费。

无论是出于保护商业秘密或者拓展营业需要，被许可方都不可轻易公开其全部销售额，除非许可方履行相关手续并要求被许可方公开其信息。这样区分的原因在于，被许可方在确定许可费时一定要与所销售的专利产品挂钩，而不是其全部销售额挂钩。从权利平衡理论出发，如果出现后者情形，则构成专利滥用，被许可方可寻求司法支持。

第三，警惕“重叠许可费”（royalty stacking）支付。

由于技术的进步与复杂化，一件专利产品往往包含了若干项专利技术。因此，被许可方在使用或开发一项专利时，需要获得第三方所拥有的另外一项专利的许可或同意。为了防止专利权人滥用权利，Denis T. Rice在介绍美国专利许可现状时强调说：“...专利

权人只能对一个专利产品收取一次许可费...”。这个问题反映在许可合同费用条款时尤为突出，即向第三方支付的费用可否从许可方收取的费用中扣除？如果不能扣除，被许可方是否支付了重叠的许可费？这就是“重叠许可费”问题的来源。在某些专利许可中，重叠许可费只是单纯地被看作是被许可方所承担的成本和风险，又或者被看作是在许可协议之下第三方理应获得的从许可费中扣除的费用。当然，为了避免陷入冗长的司法诉讼，当事人双方也会相互协商和妥协，即第三方的许可费可依据专利许可协议中的条款从预期支付的许可费中扣除。

第四，推迟“待定专利”的许可费支付。

所谓“待定专利”，是指许可方在进行专利许可时，仍不能完全保证该专利已经获得国家主管机关授权，即专利技术处于已向专利主管机关提出申请，但尚未通过审核的特殊时期。一般来说，能够进行专利许可的技术必定是成熟的、具有良好市场前景的技术，但是也有某些特殊情形，被许可方急需某种专利技术升级产品或抢占市场，这时就要慎重考虑是否可接受这类“待定专利”。这不仅涉及到如果专利未获审查通过出现的许可方违约问题，而且还将被许可方卷入旷日持久的已支付许可费是否能够追回、如何追回的困局。为决定这种难题，可以在签订专利许可协议时，增加“为未来权利的当前许可”条款，其目的在于保护被许可方的利益，分清权利义务，在理性承担风险的前提下科学分配双方的权与责。

企业在今后与国内外专利许可方进行专利许可活动中，首先要认识到专利许可与许可费收取并非静止和偶然的为行为，它是动态和连续的一系列交易、保证、支持和共享行为的综合。因此，无论是许可方还是被许可方，都需要对方积极配合，公开信息，诚实信用，保证进行专利许可的双方当事人在专利许可中均能达到满意的结果。

（作者单位：西北大学法学院讲师，厦门大学法学院民法法博士生）