

[日] 三月女正三 著

# know-how Licensing

## 技术诀窍的许可证贸易

叶京生 吕观涛 金寅昌 等译  
吴 锋 校

# 技术诀窍的许可证贸易

〔日〕五月女正三著

叶京生 吴 铎  
吕观涛 金寅昌 合译

上海科学技术文献出版社

技术诀窍的许可证贸易

〔日〕五月女正三著

叶京生 吴 铎 合译  
吕观涛 金寅昌

上海科学技术文献出版社出版

(上海高安路六弄一号)

新华书店上海发行所发行

江苏省宜兴县南漕印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.625 字数 83,000

1981年10月第1版 1981年10月第1次印刷

印数: 1--3400

书号: 17192·23 定价: 0.50 元

《科技新书目》6-255

跃

## 前 言

一九七九年四月,世界知识产权组织派遣专家,在我国上海举办了一次专利讲座,着重讲述了有关工业产权许可证贸易和技术转让的一般原则和国际上的业务规程、惯例。日本三菱化学公司专利部主任五月女正三先生参加了讲课,并于讲课结束时将讲稿赠送我国,以示友好,原稿以英文写成,题名为《技术诀窍(know-how)在许可证贸易中所受的保护》,分两篇,第一篇概论技术诀窍的含义及其法律保护问题,第二篇根据实际经验,阐述技术诀窍许可证贸易中的一些关键问题和解决办法,并提出事前应行注意事项,说理精确恰当,举例丰富,极具参考价值。鉴于我国近年来大量引进外国技术,其中技术诀窍所占比重很大,且有超过专利的趋势,而专论技术诀窍转让的书刊尚不多见,为了推广这方面的专业知识,我们将讲稿全文翻译,改名为《技术诀窍许可证贸易》,供有关方面参考,并在此谨对五月女先生表示由衷的感谢。

上海科学技术情报研究所

一九八〇年十月

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>第一篇 技术诀窍及其法律保护问题</b>       | 1  |
| <b>一、什么是技术诀窍</b>              | 1  |
| 1. 技术诀窍的一般定义                  | 1  |
| 2. 技术诀窍作为许可证对象                | 6  |
| (1) 技术诀窍的内容                   | 7  |
| (2) 技术诀窍的重要性                  | 8  |
| (3) 技术诀窍的例证                   | 10 |
| <b>二、技术诀窍受法律保护的现状</b>         | 17 |
| 1. 保护技术诀窍的理由                  | 17 |
| 2. 各国保护技术诀窍的现状                | 20 |
| (1) 日本                        | 20 |
| (2) 英国和美国                     | 21 |
| (3) 西德                        | 23 |
| (4) 发展中国家中的最近趋势               | 23 |
| (5) 保护技术诀窍的示范法案               | 23 |
| <b>第二篇 技术诀窍许可证贸易的实际业务</b>     | 26 |
| <b>一、签订许可证协议前技术诀窍的初步揭示和评价</b> | 26 |
| 1. 签订保密协议前的初步揭示               | 26 |
| 2. 保密协议与资料的揭示                 | 27 |
| (1) 保密协议的对象                   | 28 |
| (2) 保密协议规定的义务                 | 28 |
| (3) 保密和不使用义务的例外               | 28 |
| (4) 接受者一方对自己的资料的处理            | 29 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| (5) 保密和不使用义务的期限            | 29 |
| (6) 揭示费                    | 30 |
| 3. 选购权协议                   | 30 |
| (1) 选购权的意义                 | 30 |
| (2) 选购权的种类                 | 31 |
| (3) 选购权期限                  | 31 |
| (4) 选购权费用                  | 31 |
| (5) 选购权协议中的资料揭示条款          | 32 |
| (6) 选购权协议中的保密义务            | 32 |
| (7) 选购权与优先取舍权的区别           | 32 |
| 例证 1. 保密声明书                | 33 |
| 例证 2. 资料揭示与选购权协议           | 33 |
| 二、技术诀窍许可证所特有的问题和应注意事项      | 36 |
| 1. 技术诀窍许可证                 | 37 |
| (1) 被许可技术诀窍的内容和范围(技术诀窍的定义) | 38 |
| (2) 技术诀窍的实施地区              | 40 |
| (3) 技术诀窍的许可证有效期与协议有效期      | 41 |
| (4) 许可证的独占性                | 42 |
| (5) 技术诀窍的出让与技术诀窍许可证的出售     | 43 |
| (6) 其它                     | 45 |
| 表: 技术诀窍许可证与专利许可证的对照        | 46 |
| 例证 1. 独占许可证(带有许可证分售权)      | 47 |
| 例证 2. 非独占许可证               | 47 |
| 2. 技术诀窍词义的确定               | 47 |
| (1) 定义的重要性                 | 47 |
| (2) 技术诀窍的范围                | 48 |
| (3) 如何确立技术诀窍的定义            | 48 |
| (4) 其它                     | 50 |
| 例证 1. 技术诀窍                 | 51 |
| 例证 2. 技术资料                 | 52 |
| 例证 3. 被许可技术的定义             | 53 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3. 技术诀窍的传授 .....                  | 54 |
| (1) 传授的对象 .....                   | 54 |
| (2) 传授的方法 .....                   | 55 |
| 例证 1. 提供技术诀窍(数据) .....            | 58 |
| 例证 2. 提供服务(训练购证者的技术人员和安排实习) ..... | 58 |
| 例证 3. 提供服务(派遣售证者的技术人员) .....      | 58 |
| 4. 改进的技术的管理 .....                 | 59 |
| (1) 改进的技术的定义 .....                | 59 |
| (2) 发展和提供改进的技术时售证者和购证者的义务 .....   | 60 |
| (3) 提供改进的技术的方式 .....              | 60 |
| (4) 合同中应行检查的事项 .....              | 63 |
| 5. 技术诀窍应得的酬金 .....                | 63 |
| (1) 酬金的种类 .....                   | 63 |
| (2) 酬金的计算方法 .....                 | 63 |
| (3) 酬金的支付方法 .....                 | 63 |
| (4) 其它注意事项 .....                  | 63 |
| 例证 1. 一次总付 .....                  | 66 |
| 例证 2. 预付金和提成费的结合 .....            | 66 |
| 6. 担保和保证 .....                    | 67 |
| (1) 默认的担保 .....                   | 67 |
| (2) 保证 .....                      | 68 |
| 例证 1. 不承认保证 .....                 | 71 |
| 例证 2. 范围有限的保证 .....               | 71 |
| 7. 保密和不使用义务 .....                 | 74 |
| (1) 保密义务 .....                    | 74 |
| (2) 不使用义务 .....                   | 75 |
| (3) 保密和不使用义务的一般例外条款 .....         | 75 |
| (4) 关于技术诀窍来源的保密义务 .....           | 76 |
| (5) 保密和不使用义务的期限 .....             | 76 |
| (6) 归还资料的义务 .....                 | 77 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| (7) 延滞条款                                         | 77 |
| (8) 售证者的保密和不使用义务                                 | 78 |
| 例证 1. 保密义务                                       | 78 |
| 例证 2. 不使用义务                                      | 79 |
| 例证 3. 一般例外条款                                     | 79 |
| 例证 4. 有关适用例外条款的特别规则                              | 80 |
| 例证 5. 关于资料来源的保密义务                                | 80 |
| 例证 6. 雇员或高级职员保密和其它义务                             | 80 |
| 例证 7. 对包工者和承造设备者的揭示及加给他们的<br>保密和其它义务             | 80 |
| 例证 8. 归还资料义务                                     | 81 |
| 例证 9. 延滞条款                                       | 81 |
| 例证 10. 售证者的保密和不使用义务                              | 81 |
| 8. 被许可技术诀窍为公众所知时合同双方的义务                          | 81 |
| (1) 技术诀窍在合同有效期内为公众所知后购证者支付<br>使用费的义务             | 81 |
| (2) 技术诀窍在合同期满后为公众所知时购证者的不使<br>用和保密义务             | 84 |
| (3) 被许可技术诀窍是否已为公众所知的判断                           | 85 |
| 9. 合同满期后购证者的义务                                   | 87 |
| (1) 合同满期后不使用被许可技术诀窍的义务                           | 87 |
| (2) 保密义务                                         | 91 |
| (3) 归还技术资料和其它资料的义务                               | 92 |
| (4) 不生产和不销售竞争性产品的义务                              | 92 |
| (5) 有关交清定货和处理被许可产品库存的条款                          | 93 |
| 例证 1. 准许继续使用被许可技术诀窍                              | 94 |
| 例证 2. 停止使用被许可技术诀窍                                | 94 |
| 例证 3. 停止使用被许可技术诀窍、处理被许可产品的<br>库存及向售证者交还技术资料和其它资料 | 94 |
| 例证 4. 向售证者归还技术资料和其它资料                            | 94 |
| 例证 5. 交清定货和处理被许可产品的库存                            | 94 |



|                    |     |
|--------------------|-----|
| 10. 争议的解决和补救 ..... | 95  |
| (1) 争议的解决 .....    | 95  |
| (2) 补救办法 .....     | 102 |

# 第一篇 技术诀窍及其法律保护问题

## 一、什么是技术诀窍

本书中的技术诀窍是英语 know-how 的汉译。know-how 这个词通常被解释为秘密的技术情报或资料,据说是美国在第二次世界大战之前创造出来的。这个词现已被人们广泛使用。日本在战后的经济恢复时期,主动积极地从西方引进技术,对这个词也熟悉起来。另外,这个词不仅在科技交流方面,而且在更广阔的经济活动中也成为必不可少的了。

这个词刚一创造出来时,意指“如何制作某一特定产品的特定技术情报或资料”,然而,由于技术传播的加速导致了这个词的普遍应用,它的含义也就随之而产生了变化。目前,“技术诀窍”的定义可以多种多样,例如:有人认为“技术诀窍应包括一般管理秘密在内”。直到目前,人们已在一直分析技术诀窍的特点,而且许多权威的研究人员和公共机构已经提出许多定义,但是我们还不能说:在直接解答“什么是技术诀窍”这个问题上已经在国际上取得了决定性的一致意见。

另一方面,在实际的商业领域内,人们为了进行国内或国际技术转让,常以“技术诀窍”的名义签订有关商业化技术的合同。所以,技术诀窍这个词并不受它原有定义的限制,而是有生命力的,不断活动的。

正因如此,我想在未阐述已至签订许可证合同阶段的技术诀窍问题之前,先就“技术诀窍的一般定义”以及“作为许可证对

象的技术诀窍”进行一般分析,以便对全面理解技术诀窍有所帮助。

## 1. 技术诀窍的一般定义

一般说来,技术诀窍包括知识、经验、数据和其它技术资料,而且被认为具有秘密的和经济的特性以及工业上的实用性。但要用法律术语来明确规定什么是技术诀窍,就不是件容易的事了。因此,我无意对此提出任何新的建议,我仅在下文中摘引和介绍一些国际公共机构所作的权威性的定义,以追溯技术诀窍定义的变化过程并了解其一般概念。

### (1) 国际商会(I.O.O)

#### “有关保护技术诀窍的标准条款”

技术诀窍意指具有秘密性质的技术知识和技术经验或其积累,所有这些都是在实用中为实现或施行某些技术以单独或联合达到工业生产目的所必要的。

### (2) 保护知识产权国际联合办事处(EIRPI)

#### “发展中国家的有关发明的示范法”,1972年

这里可以引证如下:“技术诀窍”(technical know-how)意指有关使用和实施工业生产技术的制造方法和知识。

### (3) 保护工业产权国际协会(AIPPI)

#### “工作委员会关于技术诀窍的报告”(1972年墨西哥大会)

技术诀窍是由知识和经验构成的,这些知识和经验的取得不仅是为了实际应用一项技术,也是为使一个企业能在工业、商业、管理和财务等方面从事经营。

### (4) 保护工业产权国际协会(AIPPI)

“对技术诀窍进行法律保护的基本原则”(1974年墨尔本执行委员会及主席团会议)

技术诀窍是具有技术、商业、管理、财务及其它性质的知识和经验,在企业的经营中或在职业的执行中都是适用的。

如果把上述国际公共机构所下的不同定义按年份排列如下,便可看出技术诀窍的概念已经大大地改变了。

|                     | ICC<br>1961 | BIRPI<br>1965 | AIPPI<br>1972 | AIPPI<br>1974 |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 技术诀窍的内容: 知识、经验      | ○           | ○             | ○             | ○             |
| 技术诀窍的对象范围: 技术       | ○           | ○             | ○             | ○             |
| 技术诀窍的对象范围: 商业、管理、财务 | ×           | ×             | ○             | ○             |
| 技术诀窍的秘密性            | ○           | ×             | ×             | ×             |

根据这一排比结果,日本和美国在保护工业产权国际协会墨西哥大会上提出了一项建议,大意是:应把技术诀窍的定义局限于广义的技术知识和经验,这些知识和经验具有能够作为交易对象和资产的性质;如把商业、管理和财务的知识和经验也都包括在技术诀窍之内,则保护对象势将含混不清,且必妨碍有效保护方法的建立。通过这次会议的讨论,达成了一项协议:把技术诀窍的概念定为“在企业的经营管理中可以实际应用的知识和经验。”但会上对于技术诀窍是否只应局限于技术的知识和经验,以及技术诀窍是否应该具有秘密性,都还有不同意见。但是大多数意见认为技术诀窍的定义不应与保护技术诀窍的条件相混,所以上述定义还是通过了。

1974年在墨尔本执行委员会上提出了墨西哥大会所通过的法定定义。对此也还有人认为定义似嫌过于广泛,但这一意见未被采纳。为了防止盗用,有人建议,技术诀窍不必是秘密的和新颖的。但也有人指出:许多国家的现行法律不保护非秘密的技术诀窍。结果,通过了一项建议:将“在盗用情况下,技术

诀窍不必是秘密的和新颖的”这一句予以删除,于是这一问题只有留待每个国家根据自己的现行法律去决定。在上述变化过程中,技术诀窍的定义似已落实为“技术诀窍不一定是秘密的,而且它包括各种知识和秘诀在内”。这件事可能是由于技术诀窍的交易对象已经改变了,其内容已经随着它在经济界中的流传扩散而不断扩大和变化了,所以才会如此;而在最初阶段,技术诀窍的交易对象主要只限于生产商品的工艺知识和经验而已。

如果保护技术诀窍的立法今后得到改进,可以相信,定义将会这样确定下来:技术诀窍由一切种类的知识 and 经验构成,必要时它可以具有秘密性。但在通过商业交易实际签订的许可证合同中,不具有秘密性的技术诀窍的概念只有在个别情况下才被使用。

技术诀窍的定义问题今后将继续得到讨论。我想一个能反映现实的、为各方所接受的定义终将根据技术诀窍在经济活动中的实际情况以及保护技术诀窍的立法而确定下来。

#### 注释一 经营秘密

经营秘密(trade-secret)是技术诀窍以外的另一个表达企业的经营管理秘密的词。这个词在英国和美国比技术诀窍具有悠久得多的历史。在诉讼案件中,这个词也已经使用,而且已经确定了一项经营秘密应受保护的立法原则。美国法律协会(American Law Institute)于1939年出版的“民事侵权行为的重新申述”(Restatement of Torts)第757条的评注B对经营秘密作了如下解释:

“经营秘密可包括一个企业在经营中使用的配方、模式、器件、或技术情报汇编。它使该企业有可能胜过不了解或不使用这类经营秘密的竞争对手。经营秘密可能是一种化学化合物的配方,一种制作、处理和储存原材料的方法,一种机器或其它器件的模式,或者是一张顾客的名单。经营秘密与营业中其它秘密资料不同,它不单纯是关于业务经营中一次发生或短暂出现的那些事件的情报,例如:为某一合同投标时所出

秘密标价或其它条款、某些雇用人员的工资数额、已有的或在计划中的抵押投资、公布一项新政策或改用一种新的产品型号的既定日期等等。经营秘密是经营业务时持续使用的方法或器件。一般情况下，它涉及货物的生产，例如，生产一种物品所用机器或配方。但是它也可以涉及产品的销售或业务中的其他环节，例如价目单或产品目录中的折扣、回扣或其他优待的决定准则。它也可以涉及专门顾客的名单，或簿记方法，或其它经营管理方法等等。”

上述的定义，据说是最具权威性的。

尽管人们一直在讨论技术诀窍与经营秘密之间的区别，但在许可证贸易的实际活动中，这两个词的使用并没有严格的区分。在许可证合同中，技术诀窍的定义包括经营秘密在内，经营秘密的定义也包括技术诀窍在内。

**注释二 什么是技术诀窍**（引自五月女正三：《经济战略与特 许 管 理》，1972，133~135 页）

在工业技术和生产组织日趋专业化、复杂化的近代，几乎所有具有商业价值的生产技术都是靠高水平的技术经验和知识技术的积累才得到发展的。过去曾有一段时期，制造商只把技术诀窍用于生产目的，而把它的价值体现于产品之中。因此，技术诀窍被具体地视为一种固定资产。但在今天，技术诀窍已经具有一种特性：它可向他人传授并与制造业以外的其他人共同使用而不减低其价值，并可得到利润的补偿。因此，它已形成一种可转让的、技术上的、非物质的资产，具有与专利相等或比专利更大的商业价值。这一事实曾由英国法官辣德 克立夫(Radcliffe)在对罗尔斯-劳埃斯(Rolls-Royce)诉讼案所作的判决描述如下：“技术诀窍就象蓄水槽中的水，可用几根管子引出使用，而且与不用即将丧失其价值的其它物质不同。”

当然，技术诀窍并不是有形的记录和物质的简单积累。它既不是凭一位能工巧匠的直觉或技巧所创制的产品，也不是前人的工艺技术的简单聚集。假如把技术改进逐项检视，它们也许都不那么重要，但当它们结合为一整体时，便形成一种功效极大的技术改进的复合体。而且，在有些情况下，大量利用现代最高技术知识所能取得的工业技术成果是构

成技术诀窍的主要部分。

在有些情况下,技术诀窍本身包括创造性成分,并且构成专利发明。在另一些情况下则不过是若干低水平技术改进的合理的连接而已。因此,在某些情况下,技术诀窍起着发展技术的增补作用,着眼于把专利发明变为商品生产技术并把它们连接在一起。相反,在另一些情况下,专利发明则不过是构成商品生产技术的一系列技术诀窍的一部分。

一般说来,专利与技术诀窍被认为属于完全不同的两个类别。就法律上的意义说,这是对的。但是,那种把高水平技术看作专利发明,而把低水平技术的积累当作技术诀窍的简单解释是完全错误的。专利和技术诀窍除非提高到商品生产技术的程度,就都没有存在的价值。当这两种技术单独地或结合起来而提高为有价值的生产技术时,其能使整个结构有机地结合为一的东西就可称为技术诀窍。难道不可以吗?

如把商品生产技术比作金字塔,专利便是辉煌的塔尖,而技术诀窍是构成宏伟底部的基础材料的有机的结合。生产技术及其经济价值愈高,就愈需要高水平的知识与经验作为它的必不可少的基础成分。一个具有坚实基础的金字塔,就是靠努力和计谋来增多这些基础成分而建成的。

## 2. 技术诀窍作为许可证对象

如上所述,技术诀窍的一般概念的定义已逐渐稳定而趋于严谨。另一方面,作为实际交易对象的技术诀窍在内容和规定上却有很大的分歧。技术诀窍本来是在企业中或在研究发展状况下通过实践而产生的一种满足需要的手段,并曾作为技术转让的实际手段而流传。因此,技术诀窍因技术和工业类型不同而在内容和性质上种种不一,同时也按照与技术贸易有关人员的需要而被随意使用,这都是很自然的。

旨在转让有益于经营管理的知识和经验的合同有如下几种:

### a. 技术诀窍的许可证合同。

(个别情况下为出让(assignment)合同)

b. 专利和技术诀窍的综合性许可证合同。

(个别情况下为出让合同)

c. 设计与兴建工厂的合同。

d. 带有创设合资经营的许可证合同。

e. 谘询合同。

当然,通过上述几种合同而转让的技术诀窍主要是与设计、生产、操作、维修、计量等技术有关的。作为合同对象的技术诀窍包括称为技术情报、技术数据、技术配方、技术诀窍或经营秘密的实质的和无形的材料,但因工业类型或对象技术不同而在内容上有很大差别。

(1) 技术诀窍的内容:

技术诀窍在实际的许可证买卖中,因转让的类型等不同而在内容上有下列差异:

1) 转让的类型与技术诀窍的内容

技术诀窍基本上是无形的材料,而实质的或无形的方法和手段一般都可用于技术诀窍的转让。

(i) 实质的材料 配方、基本设计数据、详细设计数据、平面图、图纸、蓝图、技术记录、规格、材料单、产品、设计手册、操作手册、生产方法和产品的分析手册以及样品、样机等等。

(ii) 无形的材料 操作程序、详细的实地调查、工程人员的培训、操作指导、车间实习以及参观、视察等等。

2) 转让方法与技术诀窍的内容

(i) 提供技术 设计、制造、建筑工艺、设备的操作、原料和产品的标准规格、检验方法、技术上的建议、用途的发展、市场的扩充、营业的控制方法等等。

(ii) 提供服务 工程人员的培训和实习、监督工程人员



的派遣、图纸的审核和批准、规格的制定、对购进原料提出意见等等。

### 3) 实施阶段与技术诀窍的内容

(i) 研究与发展阶段 以经验为根据的数据、研究报告、经济调查资料。

(ii) 工业生产阶段 设计、制造、建筑数据、操作手册、分析和检验方法、工程人员的实际训练、监督工程人员的派遣。

(iii) 维修与管理阶段 设备的检查、缺陷的探测和判断、修理和保养以及经营、管理和各种服务。

(iv) 改进与发展阶段 发展新用途所需的资料、新的加工技术、扩展销售市场手册。

### 4) 工业类型与技术诀窍的内容

(i) 机械和电气工业 主要是图纸和规格等实质材料。

(ii) 化学工业 除实质材料外，工厂实际训练和指导等无形的知识和经验也很重要。

#### (2) 技术诀窍的重要性

毫无疑问，在今天的各种类型的技术转让合同中，技术诀窍所占比例或其重要性已比过去大了。但当我们仔细研究时，就会发现它的重要性是因技术、工业等类型不同而有差异的。这一事实大大地影响着技术诀窍的价值、转让方法和合同条件。

#### 1) 工业类型引起的重要性差异

在机械和电气工业中，技术诀窍体现在有形的商品之中，并且就是这样进入一般市场的。由于这些商品包含技术诀窍的绝大部分，所以就几乎不可能或者很难保密。在一般情况下，技术诀窍可能是一家企业所独占的制造商品的方法或手段，有了这种方法或手段就可以在生产成本、质量等方面处于比竞争对手更有利的地位。但是在象机械、电气等工业中，技术诀窍有时仅