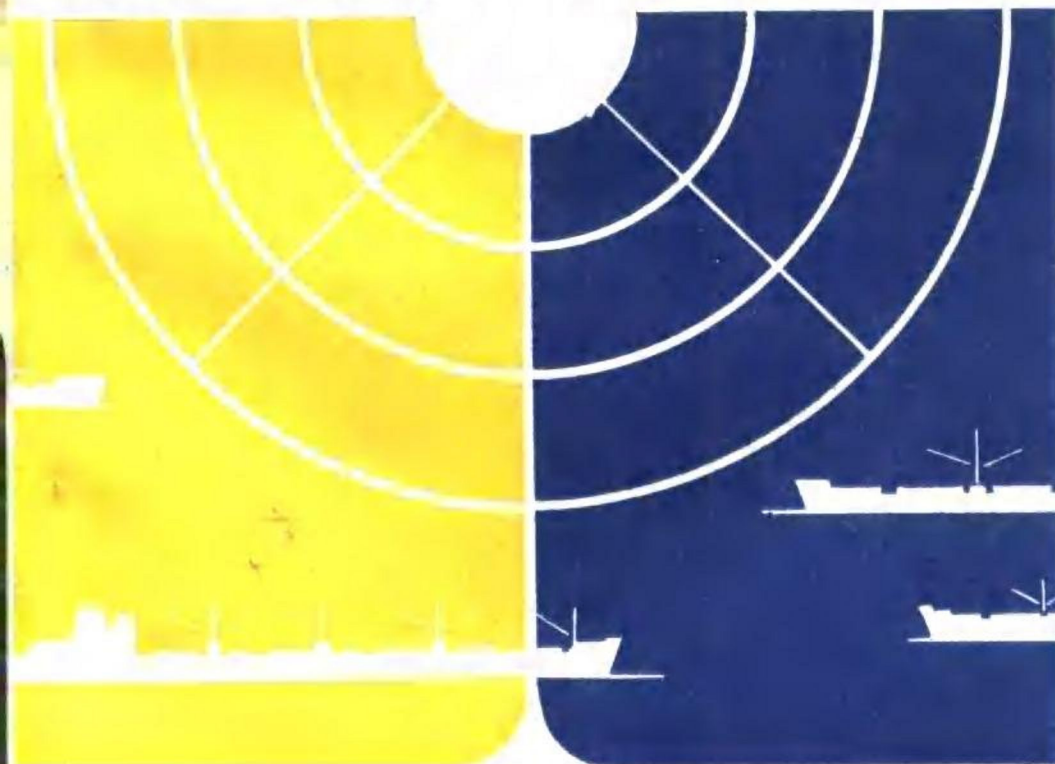


国际 许可证贸易 指南

约翰 R. 培根
詹姆斯 E. 阿姆斯特朗 著

北京大学知识产权教学研究中心 译



北京大学出版社

国际许可证贸易指南

约翰 R. 培根

著

詹姆士 E. 阿姆斯特朗

北京大学知识产权教学研究中心 译

北京大学出版社

新登字(京)159号

国际许可证贸易指南

约翰 R. 培根

詹姆斯 E. 阿姆斯特朗 著

北京大学知识产权教学研究中心 译

责任编辑:卢云杰

*

北京大学出版社出版发行

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 10.75印张 260千字

1992年9月第一版 1992年9月第一次印刷

印数: 0001—3,000册

ISBN 7-301-01804-5/F·150

定价:6.15元

内 容 简 介

如何保护知识产权是本书主要论述的内容。书的上篇,结合全球技术的发展和国内、国际市场的需求,主要介绍了国际许可证贸易和如何进行知识产权的转让,并指出了在知识产权的保护和转让过程中应注意的问题及宜采取的步骤。书的下篇,介绍了一些知识产权贸易的实例。全书有理有据,易于理解,对我国的知识产权保护工作及科学技术的交流会有很大的帮助。

本书可供大专院校师生、研究院所的科研人员、企事业的管理者及从事国际技术贸易工作的人员参考。

献给

不懈地致力于国家
现代化的中国人民

致 谢

较为完善的许可证贸易方面的知识是从个人和他人的经验中获得的。作者感谢许可证贸易执行人协会的成员们,通过与他们的个人接触或吸收他们发表在许可证贸易执行人协会刊物新闻(Les Nouvelles)上的文章中的思想,极大地丰富了作者的知识。

作者感谢北京大学的领导和知识产权教学研究中心的教师们的良好建议和支持,以及他们为翻译出版本书所作出的辛勤劳动。我们在与许多中国访问学者的交往中获益匪浅,他们帮助我们理解本书中所介绍的许多材料对中国的必要性和重要性。我们特别感谢清华大学的廖元秋和罗文群,成都科技大学的王崇明,南开大学的赵尊生和中国科学院的刘文义,他们仔细地评阅了本书的手稿并提出了许多宝贵意见。

作 者 简 介

本书作者分别毕业于以化学工程师为培养目标的不同的大学,他们担任专利和许可证贸易律师都已有 30 多年的历史。

培根(John R. Pegan)先生于 1949 年在密苏里的圣路易斯获得华盛顿大学工程学位,于 1958 年在纽约大学完成法律学业。

1949 年至 1954 年,培根先生在美国化学兵部队任生物化学工程师。在西方电气公司(Western Electric Company)他开始进入专利领域,并曾在 Bristol Myers 公司和 Crucible Steel 股份公司工作过。1967 年以后,在 USX 股份有限公司(前美国钢铁公司)工作。1971 年以来,培根先生作为 USX 公司的知识产权总律师,指导了该公司在世界范围内的专利、商标、版权和有关许可证贸易的活动,覆盖矿业、金属与金属制品生产、设备和化工产品等广泛的业务领域。

培根先生还是下列组织的成员:纽约和宾夕法尼亚州律师协会、美国律师协会、美国知识产权协会、匹兹堡专利法协会(前主席)、专利联合评审协会、美国商会的专利、商标和版权协会、美国 and 加拿大的许可证贸易执行人协会(创建人及前理事)以及美国金属学会等。培根先生在技术许可证贸易方面写过许多文章并作过大量的演讲。

阿姆斯特朗(James E. Armstrong ■)先生能讲一口流利的日语,近 18 年来他每年在日本从事 2 至 4 个月之久的专利和许可证贸易方面的工作。

阿姆斯特朗先生自 1973 年以来任专利资源组(由乔治华盛顿大学的 Irving Kayton 教授领导)的讲师。1978 年以来,他在纽约

世界贸易学院多次任反垄断和许可证贸易方面的客座教授,在许可证贸易执行人协会的会议上多次演讲并主持专题讨论会。在过去的 18 年里,阿姆斯特朗先生对许多日本专利协会和专业学会作过 30 多次演讲和专题报告,其内容涉及专利和许可证贸易的各个方面。

近年来,阿姆斯特朗先生曾作为北京大学、浙江大学和华东师范大学的客座教授,多次来中国讲授技术转让的基本原则以及许可证贸易的基本程序等。

前 言

人类进步依赖于相互合作。个人的成长与社会的发展来源于思想、知识和经验的交流。

技术信息的广泛传递和应用是改善各国人民的健康、安全、经济和社会福利的基本方法。随着世界各国相互依存关系的增长,产生了对有益于各国人民的实际应用的新技术知识的需要。这种需要对至今尚未实现工业化和达到相应社会福利水平的国家尤为明显,因为工业化程度和社会福利水平不可能超越现有的科学技术水准。

各有关方面,必须很好地理解并有效的利用技术以及在个人、组织和各国之间进行技术转让的好处,因为这是人类努力和希望的重要方面,这就要求各主权政府和参与转让过程中的人们积极热情地关注和支持。

现在以及未来的若干年内,中国要致力于吸收世界先进技术并从中获得益处。持续地保持与其他国家进行双边技术贸易,这将是促进现代化进程的重要组成部分。

中国新近颁布了保护知识产权的法律及其相关的法规,使这种双边技术贸易得到了加强和支持。由于在中国市场上新的知识成果可以得到保护,鼓励了外国向中国转让技术。同样,也促进了中国向别国出口自己的技术。预期许可证贸易将会在中国的国营企业、合作企业和个体企业混合的国内经济中起更重要的作用。

希望本书对中华人民共和国从事许可证贸易活动的人们有所帮助。为了更好地满足不同层次读者的要求,全书分为上、下两篇。

上篇,《许可证贸易的基本程序》,叙述了许可证贸易程序所涉及的基本原理,包括许可证合同的基本组成部分及其作用,许可证

合同文件的不同类型,许可证的许可方与被许可方的目标以及影响签订许可证合同的各种因素。

在上述基本概念的基础上,介绍中国的技术在国内进行许可证贸易和向国外出口时要考虑的一些因素。接着讨论典型的许可证合同的结构和具有关键性的合同条款。然后简单论述与外国许可证许可方谈判一项许可证合同时的一些重要方面。最后介绍要成功地履行一项已签订的许可证合同所必须考虑的一些重要事项。

上篇使读者对技术许可证贸易业务所需要的知识有一个基本的了解,这对不熟悉或刚从事许可证贸易的工作者是很有帮助的。

如上篇中所述,一项技术许可合同要写明有关各方面的协议内容,并规定他们在法律上的权利和义务。由于这一根本的法律性质,国际许可证合同要服从一切可适用的法律和法规。在拟定这类许可证合同时,中国一方的工作人员当然必须熟悉中国的法律、法规以及支配和影响这种合同的政策。作为许可证合同被许可方的中国一方至少也必须大概了解外国的法律和法规,因为这些法律和法规约束外国许可证许可方,影响他们的态度和决定。在国际许可证贸易中,如果中国为许可证的许可方时,则被许可方的国家法律和法规会支配许可证合同,在此情况下,中国方面必须完全了解对方的国家法律和法规。

只有对中国的法规和相应的外国法律规定的相似和不同点有了较好的了解,才可能指望签订双方满意而又合法的许可证合同,开展有效的国际许可证贸易业务。

下篇,收集了典型的许可证文件以便连同上篇一起学习。

约翰 R. 培根

詹姆斯 E. 阿姆斯特朗

1987.3

译 者 的 话

本书的作者是美国法学界和许可证贸易领域中两位有声望的人士,他们从事法律和许可证贸易工作已逾 30 余年,学术水平高、经验丰富。

近 10 年来作者几乎每年都应邀来我国讲学或进行许可证贸易工作,对中国的一些情况和需要有较深的了解,并愿意在知识产权保护、许可证贸易及技术转让等方面给予帮助,本书即是这种愿望的一种体现。作者与我校领导商定:由我教学研究中心将本书译成中文献给中国的广大读者。

本书结合全球技术发展和国内、国际市场的需求论述了国际许可证贸易和技术转让的基本内容、其中出现的问题、宜采取的措施和策略等,并对我国在发展技术中需要做什么和怎样做的条件和方法提出了很好的建议。

相信该书对我国的知识产权保护工作,技术发展和交流以及工矿、企业如何发展技术、引进和消化吸收技术、技术管理、开拓国际市场等方面的工作都会很有帮助。

本书适合知识产权工作者、理工科大学、研究院所的领导人、教师、研究人员、学生、技术管理人员;工厂、企业领导人、技术干部和管理人员;国际技术贸易干部以及热心发明创造的发明人、专利权人等作为教材或参考书。

参加本书翻译者有:俞达成、郑胜利、邵可声、董莉雯、陈美章、王崇明。审校者:周政。

由于水平有限,译文中的不当之处在所难免,敬请专家、读者不吝指正。

北京大学知识产权教学研究中心

1988年9月

目 录

上 篇

许可证贸易的基本程序

第一章 工业产权制度的发展和目的	3
第二章 许可证贸易的基本概念	10
§ 2-1 技术许可证的主要组成部分	10
2-1-1 许可证的主体	10
2-1-2 许可证技术的转让方式	11
2-1-3 许可证合同——许可证贸易的法律工具	12
2-1-4 利润——许可证贸易的基本动力	13
§ 2-2 全球市场的国际许可证贸易	14
第三章 国际许可证贸易中许可方的目标和服务	16
§ 3-1 许可证贸易业务概述	16
§ 3-2 全球市场对许可证贸易的刺激	17
§ 3-3 许可证技术的估价	19
3-3-1 一般估价原则	19
3-3-2 知识产权的估价	21
§ 3-4 许可证使用费	23
3-4-1 使用费的目的和商业基础	23
3-4-2 使用费的支付方式	24
§ 3-5 许可方的技术服务	34
§ 3-6 提供今后的改进技术	35
§ 3-7 商标	36

第四章 被许可方的目标、技术选择及许可证决定	38
§ 4-1 技术引进许可证贸易是一项商务活动	38
§ 4-2 确定需求是否适当	40
4-2-1 基本因素——市场需求与生产计划	40
4-2-2 有关技术发展的现状及其来源	45
4-2-3 与国内可利用资源的一致性	46
4-2-4 社会与环境因素	49
4-2-5 经济目标与经济约束力	50
§ 4-3 许可证决定	51
4-3-1 开始点——鉴别需要	51
4-3-2 技术考虑	52
4-3-3 销售考虑	53
4-3-4 专利考虑	55
4-3-5 一般财务考虑	56
4-3-6 决定概要与作用	57
§ 4-4 对所选择的许可方及其技术的评估	57
4-4-1 商业成功和信誉、预许可保密协议	58
4-4-2 目前许可方的能力、技术改进	59
4-4-3 确定许可方的主旨因素、索取方案	60
4-4-4 文化兼容性	62
4-4-5 影响选择许可方或许可技术的外在不定因素	63
§ 4-5 通向许可合同的第一步文件	65
4-5-1 意向书、谅解备忘录	65
4-5-2 选择协议	66
第五章 国内和出口许可证贸易	68
§ 5-1 中国的许可证贸易环境	68
§ 5-2 国内的技术开发和许可证贸易——国外类比	71
§ 5-3 颁发许可证	75
5-3-1 许可技术的评价	76

5-3-2	市场估计	81
5-3-3	寻找和选择被许可方	82
§ 5-4	中国技术的出口许可证贸易	85
第六章	许可证文件的制定	87
§ 6-1	许可证的种类	87
6-1-1	“单纯”的专利许可证	87
6-1-2	专有技术许可证	88
6-1-3	提供服务或供应材料的许可证	89
6-1-4	“标准”协议	90
§ 6-2	一个典型的国际许可证协议	91
第七章	许可证贸易谈判	110
§ 7-1	准备和策略	110
7-1-1	谈判组的组成和职能	110
7-1-2	论据收集和争议分析	111
7-1-3	议事日程进展	112
7-1-4	潜在的文化和语言障碍	113
7-1-5	翻译人员的适当使用	115
§ 7-2	谈判策略和技巧	117
7-2-1	基本策略	117
7-2-2	谈判作风	117
7-2-3	双方满意的重要性	118
7-2-4	询问和留神倾听的价值	118
7-2-5	个人因素——了解对方	119
7-2-6	信心和坦率	119
7-2-7	谈判权的范围、来源和运用	120
7-2-8	一些具体的谈判技巧	120
§ 7-3	避免误解的谈判记录	123
7-3-1	定时总结已经取得一致的各点和尚需谈判的 问题	123

7-3-2 利用黑板和论证材料	123
7-3-3 以书面形式确认数字	123
§ 7-4 谈判结论、文件	123
第八章 展望未来——许可证的履行	125
§ 8-1 达成协议后的考虑	125
8-1-1 履行协议的焦点	125
8-1-2 草拟一份实施进度表	127
8-1-3 作好消化吸收技术的准备	127
§ 8-2 许可方的职责	128
8-2-1 对文化和工业环境的了解	128
8-2-2 技术资料的整理	129
8-2-3 派出讲授和交流技术的合格人员	129
8-2-4 被许可方人员的来访	130
§ 8-3 被许可方的职责	131
8-3-1 了解市场和确保市场接受	131
8-3-2 市场渗透的时机	131
8-3-3 设备的选择和备件的获得	132
8-3-4 确保原料和能源的供应	132
8-3-5 准备在组织内部消化	132
8-3-6 完全为了成功的献身精神	133
§ 8-4 许可方和被许可方间的未来关系	133
8-4-1 遵照协议的精神注意保持联系	133
8-4-2 保持联络渠道	134
8-4-3 情况的变化	134
8-4-4 理想的未来关系	135

下 篇

许可证贸易参考资料

一 技术引进合同实例	139
-------------------------	------------

附件一	商标许可	201
附件二	合同产品	201
附件三	专利	201
附件四	合同技术	202
附件五	初期工厂要求说明书	202
附件六	选择性商标许可	203
附件七	合同设备(用于初期设施)	204
附件八	基础设计工程(用于初期设施)	204
附件九	技术援助	205
附件十	性能测试	206
附件十一	信用证(卡)实例格式	207
附件十二	备用信用证(卡)实例格式	208
附件十三	保密协议实例	209
二	非独占商标许可实例	211
三	专利许可协议实例	224
四	技术援助协议实例	239
五	“银河”化工厂生产“通用树脂”的可行性研究合同 (实例)	257
六	计算机软件许可证协议书(与最终用户直接签订)	282
七	计算机软件供应协议书	303
八	“计算机软件”软件许可协议书(“甲天下”计算机 程序)	311
样表一	发明专利性评价表	316
样表二	发明(技术/商业)评价表	320