

美国技术购买潮，在签订技术转让合同前，你考虑了这些问题吗？

作者：刘晖 刘文科 MKW LLP（迈科维律师事务所）

越来越多的中国公司选择到美国收购公司或购买技术，这么做有很多原因：第一是美国有一些小型初创公司有潜力，研发能力强，且相对于国内初创企业估值较合理；第二是技术授权可以让企业合法打开美国市场，避免产品因侵犯知识产权而受到海关的扣押，或者因受到侵权指控而被迫退出美国市场。第三，通过研究国外的技术可以提升国内公司的自主技术水平。

在购买目标公司及技术时，极有可能涉及到技术转让合同。技术转让合同，特别是专利转让合同中涉及相当多的法律问题。由于许多外国公司对于美国法律特别是专利法不熟悉，往往会因忽略诸多问题而导致在谈判中处于劣势状态。另有一些在技术转移方面经验不足的公司，在双方价格谈好后就签订了对方提供的标准合同，而没有注意到签订的合同中对方不利条款。这导致双方发生争议时，买方依合同处于被动地位，造成后续经济损失。

在本文中我们将主要讨论在美国谈判专利转让合同时应该注意的几个代表性问题：*

如何进行尽职调查：

在做尽职调查时，应首先调查被转让专利或专利组合的所有权链，以确认转让人有完整的所有权和转让权。另外应调查被转让专利是否还有其他授权。如果专利授权中已经存在独占许可，那么显然这组专利就不可以再进行其他授权。或者该组专利已经存在的其他授权协议中，协议条款允许被授权人进行无限制的分许可（sublicense），那么就有可能出现许多可以使用该技术其他被授权人，包括被授权人的竞争对手。那么这组专利的价值本身也会因此而降低。其他在尽职调查初始就应该注意的问题还包括有关专利的诉讼历史。诉讼中的相关材料对于分析专利的有效性及其价值往往会提供有用的信息。

除了上述形式审查外，还应进行实质审查，查看被转让的专利是否有效。专利的价值与它的有效性是紧密相关的。与大众理解不同的是，一项专利仅仅因通过了专利局的审批，且在专利的保护期间，并不意味着该专利就有效。在美国，一个专利是否有效往往是由诉讼来最终决定。但在没有诉讼的情况下，有经验的专业律师可以根据现有相关案例法来预测专利的有效性以帮助买方评估专利价值。对于到美国购买专利或获得专利许可的中国公司而言，聘请专业律师对被转让的专利进行有效性分析是保证转让费用合理性的不可或缺的一步。

在审查专利有效性后，应对该行业领域的技术分布进行分析，确保被转让专利可以被自由使用。为什么呢？比如：我们假设中国公司需要向美国公司购买A技术，如果美国公司的竞争对手XYZ公司有与A技术相类似并覆盖A技术的专利，那么中国公司使用美国公司转让的A技术就有可能侵犯XYZ公司的专利权而不能在美国销售，否则XYZ公司有可能因此对中国公司在美国提起专利诉讼。在这种情况下，A技术的价值就需要大打折扣或不能物尽其用。所以在进行尽职调查时，中国公司应分析美国卖家的竞争对手的技术和专利情

况，以避免或极大程度上减少中国公司在技术转让后受卖家其他竞争对手所拥有的专利的威胁的可能性。在技术分布比较密集，竞争比较激烈的行业，有时会需要针对整个行业或技术领域进行更全面的自由运营检索，确保被转让的技术和专利在美国是可以使用的，以及相关产品在美国可以销售。

合理定义被转让技术的范畴：

技术转让合同中对于被转让技术一般都会有定义，且往往成为争议焦点。被转让方当然应争取对己方最有利的定义。怎样做到这一点呢？在签订技术转让合同之前，被转让方应从两个角度出发来考虑这个问题。第一，被转让方应该明确自己需要什么，确定被转让的技术能满足其自身发展的需要。具体而言，被转让方不应该只限于目前的技术需要，而是应该根据自身技术的动态发展考虑对相关技术的需要，包括将来产品发展中对相关技术的需要，还应考虑到的是被转让技术可能包括的非专利技术或商业机密等其他配套技术以包括其中。第二，被转让方应考虑可以允许转让方对技术有何种程度的保留。一般来说，被转让方应了解转让方现有研发状态及下一步方向，考虑转让方是否会与自己形成竞争关系。如果可能形成竞争关系，被转让方应考虑在转让合同中提出条款限制转让方在相关领域或地域中与自己的竞争。

最后，如果不能确定对被转让技术的需求范畴，被转让方应考虑在定义中加入宽泛的合同语言以确保得到所需要的相关技术。

争取有利的许可产品定义：

技术转让合同中对于许可产品的定义会直接影响今后专利许可费用的交付，因为专利许可费用经常会直接与许可产品的销售量挂钩。在谈判许可产品的定义时，中国公司应以一个动态的角度及对公司的发展的预测去考虑定义许可产品。这里有两个考虑。第一是需避免在产品更新换代时要重新签订许可协议的情况。第二，如果在许可产品发展的过程中，被转让方通过自己的努力研发出了可绕过美国公司所许可的专利或技术的相应产品，通过对许可产品的合理定义，就可以使新生代产品不在许可产品的定义范围内。在这种情况下，被转让方就可以不再需要为该产品支付此项技术的使用费。而许可产品定义不当就达不到这样的效果。

保护非独占许可的价值：

在技术转让合同中，独占许可的价值自然比非独占许可的价值要高。而非独占许可可以让被许可方以相对较低的价格获得技术授权。但对于被转让方来说，非独占许可授予的权限相对低，保护性也弱。所以在获得非独占许可的时候应采取相应的保护措施，并在转让合同中体现。比如一个常见的问题是，在非独占许可的地域或领域内有第三方未经许可使用了这项技术，那么是转让方还是被转让方有权利或义务去告侵权者？如果只有转让方有权，而被转让方无权维权，那么被转让方应在条款中要求转让方同时有义务维持有限排他权。否则如果转让方有权而无义务去维权，而选择不提起诉讼，那么被转让方在缴纳了高昂的非独占许可费用的情况下，达不到排他效果，而导致损失。如果双方均有权对侵权者提起诉讼或达成和解，那么转让合同也应明确规定转让方有义务配合，并明确诉讼费用的承担以及维权中得到的赔偿的分配。

确定有效的争端解决方式：

当技术转让合同涉及不同国籍的公司时，争端解决方式有可能直接影响胜负。中国与美国的法律及美国不同州的法律均有很大的不同，诉讼与仲裁的解决方式也不同。选择争端处理地应考虑争端处理地的法律及法院判例是否对己方有利，以及判决是否会被执行。诉讼与仲裁的判决在不同国家的执行难易程度是很不一样的。基于以上考虑，中国公司应在转让合同中争取最有效的争端解决条款，包括是用诉讼还是仲裁解决争端，争端解决地，适用法律，以及适用法律等。

担保与保险赔偿：

因为尽职调查中有可能无法获取完整的信息，调查结果一定程度上有可能出现误差。被转让方在专利转让合同中，应考虑设立一些担保与保险赔偿条款以应对没有调查到的意外情况。比如，如果在合同执行过程中，出现第三者提出的所有权争议，或者出现因未知情况专利被无效的情形，被转让方可以通过一些预先加入的的保险赔偿条款来保障自己的利益。另外经常使用的一种方法是在付款前与转让方约定，将交易金额的一部分放入专门的信托账户，在合同执行后的一定年份后，转让方才能够获得这笔金额。这主要是便于被转让方在出现意外情况时能相对容易的拿到赔偿。

总结：

在涉及美国专利的技术转让操作中，买家应该首先考虑以上相关法律问题，并考虑至少在合同签订前让有经验的美国律师介入审阅合同以保证合同较为公平合理，在一定程度上保护己方的合法权益。当然，较成熟的公司会选择在谈判初期就让有经验的律师介入，由律师根据公司的需要主导与转让方谈判，使得在谈判一开始就以正确的方向推进，以合理的价格和机制获得公司发展最需要的技术。

* 值得注意的是，如果转让专利中涉及计算机软件，那么往往会涉及许多与软件相关的其他法律问题，如版权，开源软件的处理、内容许可条款等。我们将在今后的文章中专门介绍涉及软件授权的相关法律问题。