假设性案例研究

2018年7月25日版

**目录**

[引言 2](#_Toc176946752)

[给主持人的说明 3](#_Toc176946754)

[假设性案例研究1——材料转让协议（商业） 4](#_Toc176946755)

[假设性案例研究2——独占许可协议 9](#_Toc176946756)

[假设性案例研究3——委托研究协议 15](#_Toc176946757)

[假设性案例研究4——与公司的合作研究协议 21](#_Toc176946758)

[假设性案例研究5——知识产权的所有权 27](#_Toc176946759)

引言

本文件是《学术研究机构知识产权工具包》第二卷中的一部分，包含五个假设性案例研究。这些案例研究的目的是通过深入解读贴近现实、有趣的故事，向参与者介绍学术界与产业界交易中的关键问题，揭示知识产权合作和研究成果商业化涉及的各种研究领域、丰富的特征和所涉各方的不同利益。

五个案例研究中的四个涉及大学和公共研究机构在与产业界业务往来中经常使用的知识产权协议：1.委托研究协议；2.独占许可协议；3.合作研究协议；和4.材料转让协议，这些协议的模板使用者可在名为“示范协议”的工具包另一部分中找到。

第5个假设性案例研究讲述了由学术界的开放性和协作本质与知识产权的法律和形式要求之间的矛盾关系所致的各种知识产权所有权问题的复杂性。

每个案例研究均以一个背景故事开始，接下来是其中出现的几个重点问题，涉及特定情况下常见的关键问题。

我们相信，对于任何希望从事技术转让交易的人而言，熟悉这些问题、困难以及拟议解决方案背后的理由非常重要，这些解决方案需要考虑所有相关方的关切和利益。

这份材料还设计用于学术机构的教育和能力建设目的，以及用于创新利益攸关方（如国家知识产权局）组织的各种培训。

作者和致谢

假设性案例研究在奥尔加·斯帕西奇女士（项目负责人）的指导和管理下编拟，由哈吉特·梅塞尔-亚龙女士和克伦·普里莫尔博士撰写。

假设性案例研究是世界知识产权组织（产权组织）“**学术研究机构知识产权工具包——将学术研究与经济和社会相结合**”的一部分。

本出版物是“**产权组织学术研究机构知识产权工具包**”[[1]](#footnote-1)的一部分，其中亦包括：

* 学术研究机构知识产权政策模板：知识产权政策中必要关键问题汇编。作者：利安·范保伟德·考格林女士、里夏尔·卡洪先生、穆罕默德·贾法里先生、哈吉特·梅塞尔-亚龙女士、巴泰勒米·尼亚斯先生、玛丽亚·德尔皮拉尔·诺列加·埃斯科瓦尔女士和塔娜·皮斯托瑞斯女士。
* 知识产权政策模板定制指南：调整知识产权政策模板以适应机构运营的不同法律框架、文化背景和当地生态系统的说明指南。作者：利安·范保伟德·考格林女士、克丽·福尔女士和里夏尔·卡洪先生。
* 知识产权政策撰写人核对清单：关于制定或改进知识产权政策过程中通常涉及的不同阶段实用指导和分步信息。作者：利安·范保伟德·考格林女士。
* 学术知识资产地图：旨在帮助工具包使用者了解学术机构拥有或可能拥有的潜在资产的宽广范围。在奥尔加·斯帕西奇女士（项目负责人）的指导和管理下编拟。作者：史蒂文·谭先生和约翰·弗拉泽博士。
* 示范协议：知识和技术转让交易协议汇编。在奥尔加·斯帕西奇女士（项目负责人）的指导和管理下编拟。作者：丹·帕特里克·奥赖利先生。

给主持人的说明

我们建议采取分步的方式研究上述案例和情形。建议先阅读并理解背景故事，然后接着阅读接下来含连续问题的部分，鼓励参与者提出可能的解决方案并展开讨论。

讨论之后，主持人可以介绍建议的解决方案，然后引导参与者阅读下一节内容。建议的解决方案写在每个案例研究末尾。请注意，建议的解决方案不一定是唯一可能的解决方案。主持人可以鼓励参与者提出其他解决方案并开展讨论。

假设性案例研究1——材料转让协议（商业）

**背景故事**

诺斯科化学研究所的奥列格·穆勒教授过去二十年来一直在研究氧化铟锡（铟、锡和氧），探求其独特的性能并寻找替代品。

氧化铟锡是含三种不同比例的材料（铟、锡和氧）的混合物。由于可以很容易地沉积为薄膜，氧化铟锡有许多应用。得益于其导电性和光学透明度，它被广泛用作透明导电氧化物。

但是，铟的价格昂贵且供应有限；氧化铟锡层脆而硬；并且层沉积要求真空，从而成本高昂。因此，确实存在对氧化铟锡替代品的需求。

穆勒教授的梦想是找到氧化铟锡的替代品，用于柔性平板显示应用。随着纳米技术的发展，穆勒教授发现石墨烯薄膜具有柔韧性，并且相比标准的氧化铟锡，它具有90%的透明度和更低的电阻。

“几个月前，也就是2016年1月21日，我记得这个日子，因为那天是伊娃（我孙女）的生日，我们研究所技术转让办公室（TTO）的业务发展主任托马斯·杜芬格先生找到我，非常想了解我的技术。他说，研究所最近成立了一个名为‘CCT基金’（化学技术商业化基金）的基金，目的是向诺斯科化学研究所极具商业潜力的先进技术投资高达100万欧元的资金。他想知道我是否有兴趣申请CCT基金的资助。”

杜芬格先生向穆勒教授解释说，商业化的第一步是申请有关技术的专利。

“多丽丝·盖乌博士是一名专利律师，也是研究所技术转让办公室专利部门的负责人，她与我会面并向我解释了专利申请流程。我感到非常激动！撰写专利申请书的过程明确了我的技术相比其他替代技术的优势。多丽丝是真正的专家，她使我对发明的各个方面思考得越来越深入。”

专利申请于2016年3月17日提交，杜芬格先生安排一周之后与穆勒教授会面。

“杜芬格先生称赞我与多丽丝的出色协作使专利申请过程顺利且有成效。他说，第一步已完成，现在我们需要进行第二步。CCT基金需要行业反馈。我不知道他是什么意思。在此之前，我只熟悉学术合作，没有与企业界打交道的经验。我究竟应该如何获得行业反馈呢？我与行业参与方没有任何联系，也不确定企业向我提供此类反馈于它们有何益处？”

杜芬格先生向穆勒教授解释说，行业一直在寻找“下一个爆款”，尤其是来自那些以颠覆性技术以及学术自由所允许的创造性和开放性思维而闻名的研究机构和大学。

通常情况下，在与大学开展全面的商业交易之前（特别是如果技术以有形材料的形式出现），公司有兴趣在自己的场所开展材料评估，并采用自己的措施和质量控制条件核实该技术是否满足公司的需求和期望。继评估通过后，公司通常有兴趣与大学开展商业合作。评估未通过则停止与大学的互动，公司不会耗费时间和金钱建立全面的商业交易。

两周后，杜芬格先生参加了在韩国举办的一场高科技会议，会上多家公司公布了各自的技术，并表示有兴趣收购其感兴趣领域的新技术。

一家名为内图克斯的中型公司对氧化铟锡替代品非常感兴趣。杜芬格先生认为，这家公司是非常适合评估穆勒教授技术的候选者。他在会议期间找到该公司代表，并介绍了穆勒教授的技术。他想的没错，该公司非常有兴趣与穆勒教授见面并评估他的技术。

会议结束一个月后，杜芬格先生收到了内图克斯的材料转让协议（MTA）。该公司希望获得穆勒教授的石墨烯薄膜（“材料”）样品并加以评估，以判断是否符合其行业需求。他大致浏览了材料转让协议，对其中一些条款感到非常惊讶。他知道向公司发送修订草案毫无意义，因为存在需要先与该公司口头讨论的基本问题。他拿起电话，拨通了号码。内图克斯的业务官帕克先生接听了电话。

“尊敬的帕克先生，我们很高兴贵公司希望评估穆勒教授的技术，我们对这项最终可能实现商业化的交易非常振奋。在您发来的材料转让协议中，有几个问题我想与您讨论一下，”杜芬格先生说道，并列出了以下问题：

**1.评估结果的所有权。**

**2.公司使用材料的权利。**

**3.穆勒教授和研究所对评估结果的权利。**

**4.“禁止招揽”条款。**

**5.确定评估计划。**

**6.公司的报告。**

“在材料转让协议草案中写道，内图克斯将拥有对评估材料得出的所有结果。这对我们来说存在很大问题。正如我在会议上向您提到，穆勒教授的技术受到专利申请保护。对于第三方通过使用这项技术可能开发出的任何新的知识产权，我们都需要非常谨慎。因此，我们希望大学能够成为评估结果的所有人。如果您对这项技术感兴趣，我们很乐意在开发完成后向您提供许可，”杜芬格先生说。

“尊敬的杜芬格先生，您的立场很明确，但请注意内图克斯在开展评估的过程中使用其专有的方法和材料，评估结果可能包含与此相关的知识产权。此外，根据我们的政策，我们拥有我们的员工在实验室内完成的任何工作成果。您不应对我们拥有这些结果感到不安，因为它们很可能在你们的专利覆盖范围之内，我们需要从您那里获得许可才能使用，”帕克先生说道。

杜芬格先生知道内图克斯是一家大企业，对所有权有着自己的严格规定。他想：“这将是一个棘手的问题……”，他非常希望公司能对穆勒教授的技术提供行业反馈，以便申请CCT基金，他尤其感兴趣的是材料特性是否达到甚至超过行业标准以及在哪些参数上。他对获得该公司在评估中使用的方法或材料的权利不感兴趣。

1. **站在杜芬格先生的立场上试想，你会放弃评估结果的所有权吗？在你看来，什么样的解决方案能让双方都满意？**

除了拥有评估结果外，内图克斯的材料转让协议还规定公司有权出于内部目的自由使用实物材料本身。该公司对这项技术非常好奇，希望保留材料样品，以便在开展既定评估之外做更多内部测试。

“我不明白您对此事的担忧，”帕克先生说，“受专利保护的只是‘实物材料’。我们仅仅是希望在内部进行检查。这有什么危害吗？”

杜芬格先生清楚地意识到，将材料不加限制地交到内图克斯公司手中有风险。事实上，有关该技术的专利申请已经提交，但尚未获得批准。而像内图克斯这样实力强大的行业参与方，对此类解决方案充满渴求，能够很容易地探索材料的特性并进行“回避设计”，从而使其竞争材料不在专利申请范围内。

1. **请对内图克斯使用材料建议适当的限制**

他们接下来讨论的话题是穆勒教授和大学使用该公司评估结果的权利。穆勒教授和杜芬格先生希望将评估结果用于申请CCT基金，并在稍后阶段用于推进该技术的商业化。在杜芬格先生同意省略所有权部分后，他需要拥有向第三方自由披露结果的权利。同时，他不希望内图克斯以任何方式使用这些结果，包括向第三方披露。该公司应只能够将结果用于内部评估目的。他把这一想法告诉帕克先生，后者对此表示同意，但担心部分结果可能含有内图克斯公司在评估方法和用于评估的材料方面的机密信息。他们就这一问题达成了一致，杜芬格先生自己把这个写了下来。

1. **请就杜芬格先生和帕克先生达成一致的机制提出建议**

杜芬格先生说：“现在我们需要讨论您在材料转让协议中纳入的禁止招揽条款。”

禁止招揽条款禁止“卖方”（此处指大学）在约定的时间段内向其他“买方”（此处指内图克斯）寻求备选报价。

“我们希望删除这项条款。我们的技术还处于非常早期的阶段，并且正在与希望评估材料的几家公司接触。您的条款将阻碍我们这样做。”杜芬格先生补充道。

“噢，我认为这是商业交易中的标准条款。您不能指望我们为评估您的材料投入时间和金钱，而同时您却在为它‘招揽’其他买家，对吧？我们期望在评估完成后的180天内，贵方不会将该技术的任何权利（包括评估权）授予第三方，甚至不会与第三方谈判此类权利。到那时，我们将会知道我们是否希望获得该技术的许可。”帕克先生说。

杜芬格先生知道可能会出现这样的要求。他非常肯定，对内图克斯这样的公司而言，这项技术要许可还为时尚早，他真正感兴趣的是作为“行业反馈”的该公司的评估结果。因此，他没有理由反对禁止招揽条款，因为现阶段他无意将该技术提供给其他第三方。

他心想：“无论如何，如果该公司在商业化的早期阶段就认为结果很有意义，我相信穆勒教授会非常乐意与之达成协议，并放弃CCT的资金。”

尽管如此，杜芬格先生还是希望放宽公司提出的禁止招揽条款，以保留选择权利。

1. **请建议一个更缓和的“禁止招揽”条款**

“尊敬的帕克先生，您忘了将公司的评估计划附在材料转让协议之后了。能请您发给我吗？”杜芬格先生问道。

帕克先生说：“当然。一段大致表明我们打算测试材料的柔度、透明度和强度的描述可以吗？”

杜芬格先生和穆勒先生都知道，这完全不够。他们想知道内图克斯将开展的各种测试的确切方法和规模。首先是为了将该公司对材料的使用仅限于商定的评估期间的必要活动，其次是为了确保这些测试不会不可避免地导致失败。他们都知道材料流，他们只有一次机会给内图克斯留下深刻印象并获得积极的行业反馈。这必须是一个恰到好处的评估计划，并就理想的标准达成一致。

帕克先生理解杜芬格先生的做法。但是，他对公开本公司的具体标准表示担忧。此类信息可能会泄露给公司的竞争对手。

1. **请建议一个既能解决帕克先生的问题，又能让杜芬格先生和穆勒先生满意的解决方案**

“我们还剩下最后一个问题——评估报告。”杜芬格先生稍显轻松地说道。关于材料转让协议条款的谈判已经进行了两个半小时。他累了，想尽快结束。“当然，细节决定成败。”他想着并记起在几年前大学执行的另一项材料转让协议中，没有提及希望公司在最终报告中提供的详细程度，最后他们收到了一份非常简洁的报告，没有对他们而言最重要的细节。他心想：“我们不会再重蹈覆辙。”

他向帕克先生表达了自己的担忧，并询问他的意见。

“我们当然不想让您失望；我们将在材料转让协议中写明，将按照内图克斯的惯例向您提供详细的报告。”

这对杜芬格先生来说还不够好。

1. **请提出一个优雅而简单的解决方案，以解决杜芬格先生的担忧**

**建议的解决方案**

1. **知识产权所有权**

假定杜芬格先生会仔细界定评估活动，在开展评估活动期间开发新知识产权的机率非常低。在此种情况下，“拥有”评估结果没有实际意义，这最终将是一份报告，描述受保护技术的特征以及它们是否未达到或超出行业标准。因此，杜芬格先生建议完全删除所有权部分。

1. **公司使用材料的权利**

杜芬格先生反对内图克斯要求获得出于内部目的自由使用材料的权利。他将该公司使用材料的权利限制如下：

A) 公司仅有权为开展材料转让协议附录A中所述评估活动之目的且在评估期间使用材料。

B) 在完成评估或提前终止材料转让协议后，内图克斯将应大学要求向其归还材料或停止使用。

1. **穆勒教授和大学对评估结果的权利**

以下部分由杜芬格先生起草：

A) 大学和穆勒教授将有权向任何第三方自由披露结果，前提是此类披露不包括内图克斯的任何机密信息。在完成评估并提供最终报告后，如果内图克斯称报告中含有该公司的机密信息，双方将商定一份经过编辑的报告，机密信息将从中删除。为免生疑问，对于材料转让协议而言，CCT基金将不被视为第三方。

B) 内图克斯无权将结果用于内部评估之外的任何目的，也无权向任何第三方披露。

1. **禁止招揽条款**

内图克斯不是一家小公司，因此其达成正式评估决定的程序并不短。杜芬格先生愿意向内图克斯提供150日的“禁止招揽”期限，这与该公司要求的180日期限相近，但他将这一期限分配如下：60日供内图克斯通知其是否希望签订技术许可协议，如果批准此类通知，另外90日供谈判许可。在此期间，杜芬格先生同意不与第三方针对该技术谈判或签订任何协议。

1. **界定评估计划**

双方就测试材料特性的方法达成一致。他们还确定了对于材料的主要特征（透明度、柔度和导电性）而言，可视为“成功”的结果范围。例如材料柔度，低于该范围的结果将视为“未能”达到预期结果。在该范围内或高于该范围的结果将视为“成功”达到预期结果。

1. **公司的报告**

杜芬格先生向帕克先生建议，他们将在材料转让协议中附上一份列有大学满意的最终报告详细程度表格，内图克斯将在完成评估后填入适当的数据。

假设性案例研究2——独占许可协议

**背景故事**

伦敦坎姆登大学技术转让办公室（TTO）主任威廉·克罗普斯先生在走向联合大厅的路上喃喃自语。几分钟后，他就要向跨国医疗器械公司达斯特国际的首席技术官介绍三项源自该校、可能会引起他兴趣的技术。

通常，此类会议由医疗器械领域的业务发展主任毛拉·利博士主持。但在最后一刻，他不得不顶替她，因为她儿子生病了，必须马上离开办公室。威廉以为这次会议和以往一样，主要是握手、交换名片和不停微笑。他万万没想到，雷格夫教授的导管技术会成为这次意料外介绍会的大赢家。

该校医学院的雷格夫教授发明了一种生物“导管”，能够操纵神经元的生长和活动（“导管技术”）。他证明脊髓损伤的老鼠在植入他的导管后可以重新行走，当时震惊了科学界。这项发明三年前在美国和欧洲获得注册专利保护。

尽管如此，导管技术差点被技术转让办公室列为“LCC”（商业化机会低）技术，因为荣誉退休教授雷格夫如今身患重病，无法积极支持该技术的商业化。

达斯特国际公司是一家年收入50亿美元的全球医疗器械公司。威廉不知道的是，达斯特最近成立了一个创新部门，导管技术恰恰符合他们正在寻找的早期高风险但潜在回报高的技术特征。

在听完介绍后，他们当即询问威廉关于导管技术的更多信息，并且两个月后，一个商业团队和一个技术团队来到伦敦讨论开发计划和许可条款。令威廉惊讶的是，商业团队在到访期间非常敏锐且目标明确，他们希望获得雷格夫教授技术的全球独占许可，并愿意为此支付丰厚的报酬。

本案例研究将讨论和阐述以下问题：

**1.特定领域而非所有领域的独占许可。**

**2.技术诀窍的独占与非独占许可。**

**3.向大学回授许可技术。**

**4.独占许可协议中的典型商业条款。**

**5.许可协议中适当终止条款的重要性。**

技术团队与威廉、毛拉和雷格夫教授会面，讨论了导管技术的各个科学方面。他们提出了很好且具挑战性的问题，威廉感觉达斯特确实是合适的被许可人。他们已经开始共同起草公司的初步开发计划，并商定接下来的必要步骤，以便根据行业标准开展概念验证。

与此同时，业务团队与毛拉和技术转让办公室总法律顾问克伦·利莫尔共同讨论独占许可协议的条款。

“我理解许可的领域是‘脊髓损伤治疗’，对吗？”克伦问道。

按照惯例，大学授予的独占许可仅限于公司感兴趣且经验丰富的特定领域。原因在于大学希望确保特定技术的每个潜在领域均能由拥有适当专门知识和资源的合适被许可人进行商业开发。公司自然会投入精力和资金开发特定领域的产品。向公司授予独占许可而不加领域限制，该技术将很可能被束之高阁，与所有其他潜在领域无缘。

达斯特一方主导商务谈判的乔治·罗利先生做了个尴尬的鬼脸，并看向自己的同事们。

“嗯，我们实际上期望获得所有领域的独占许可。这项技术还处于非常早期的阶段。的确，开发计划将从脊髓损伤的概念验证开始，但我们尚不知道达斯特的产品开发将选择什么应用或领域。”乔治说。

毛拉迅速给克伦写了个纸条，表示同意乔治的分析。克伦向她点头微笑，她想到了一个就许可领域而言对双方都可行的机制。

1. **你认为克伦建议的机制是什么？**

“雷格夫教授多年来积累了大量有关导管技术的宝贵技术诀窍。这些技术诀窍没有出现在专利中，也没有以其他方式公布。”克伦说道。

“是的，我们的技术团队对该技术诀窍印象非常深刻。雷格夫教授这些年来确实研究了这项技术的许多方面，此类技术诀窍将对我们非常有用。我们当然希望将其纳入独占许可。”乔治说。

听到乔治的话，毛拉差点从椅子上跳起来，她说：“这不可能，我们只能授予达斯特此类技术诀窍的非独占许可。”

乔治看上去非常失望；他不明白为什么不让达斯特获得技术诀窍的独占许可。他被派往伦敦有着明确的任务——缔结整套导管技术的独占许可条款。他的任务要失败了吗？

“我来解释一下这背后的理由，”克伦说，“导管技术以雷格夫教授三十年来开发的技术诀窍为基础。在此期间，一届又一届成为教职人员的学生利用这些技术诀窍开发出不属于导管技术专利范围的其他技术。其中一些技术目前连同技术诀窍许可给了第三方，但技术诀窍以非独占方式授予。”

乔治明白了克伦的解释；技术诀窍是通用的，这是他必须接受的法律约束。他想知道，此类条款是否会对应向大学支付的许可对价有任何影响。

1. **乔治能否声称技术诀窍的非独占许可价值低于独占许可并要求降低使用费？**

“好的，很好！我准备好进入下一个部分了，我们已经在‘授予许可’部分花费了很多时间。”乔治微笑着说。

乔治的有趣之处在于，他笑的时候眼睛也在笑。毛拉喜欢这样的人，这让她也跟着微笑起来。不过，这一部分他/她们还没完成。她必须提出“回授许可”问题。

她说：“我们需要保留雷格夫教授和其他大学人员继续为学术和研究目的使用导管技术的权利。”

乔治很惊讶：“您几分钟前不是同意授予达斯特该技术的独占许可了吗？当然除了技术诀窍之外。独占意味着禁止所有其他人员或实体使用这项技术。”

毛拉已经准备好了答案。这不是第一次需要就这一问题做出解释。那一刻她明白了，这是达斯特第一次与学术机构开展业务。

“乔治，闭上眼睛，想象一下，一位教授在过去三十年里一直在实验室里研究一项特定技术，有一天，他被告知再也不能搞这项研究了。他的学术生涯戛然而止，他再也不能发挥自己的专长。现在试想一下雷格夫教授听到这个会作何反应。”

乔治睁开眼睛。毛拉的解释非常清楚。他明白，如果不授予大学继续研究这项技术的权利，交易就无法达成。但是，乔治希望尽可能地限制这种权利，同时又能消除大学的顾虑。

1. **请为乔治提供建议的措辞**

“现在我们应该讨论财务问题，”毛拉说，“我们有一个要求对价的典型结构和——”

“没必要继续了，”乔治说。毛拉觉得他打断她的方式有点粗鲁，但还是让他继续说下去。根据她的谈判经验，先从对方那里获得一个报价总是更好。信息就是力量，之后可以在谈判中使用。

“我们愿意在协议生效后一次性向大学支付1,000万美元，”他说完便等着毛拉和克伦的反应。

在乔治看来，这是一个慷慨的提议。导管技术还处于早期开发阶段。达斯特公司需要投入数百万美元才能将这项技术完全转化为获得批准的医疗器械，而达斯特愿意承担所有风险。

毛拉和克伦对乔治的心态很熟悉，他/她们在之前的其他谈判中见过。不过，作为技术转让办公室，他/她们自己有要遵循的业务框架。

克伦向乔治解释说，技术转让办公室对许可对价的结构安排方式反映了他们坚信被许可的技术最终会成为成功的产品。他/她们愿意分担风险，并期望分享利润作为回报。相对于在协议生效时获得与技术成败无关的大笔款项，他/她们更愿意在开发阶段获得相对适中的款项，如果公司的价值因技术开发取得积极进展而提高，并且技术确实成为产品时，再从产品销售中收取使用费。在成功的情况下（根据市场统计数据，其概率相对较低），使用费的总额将比建议的一次性款项高出很多。

“你们的想法是什么？”乔治问道。

1. **请帮助毛拉和克伦起草对价部分**

现在他/她们正在讨论许可的终止部分。毛拉之前已经与雷格夫教授讨论过许可终止的问题。他非常担心达斯特作为一家跨国公司，拥有大量处于开发阶段的产品“管线”，在一段时间后决定不再有兴趣开发他的技术并终止许可。毛拉向他解释道，这确实有可能发生。如果被许可方在某个时间点因科学、财务、战略方向改变或其他原因决定终止许可，大学不能强迫被许可方开发技术。所有这些原因都合法。许可协议通常包括一项条款，允许被许可人在事先书面通知大学的情况下以任何理由终止许可。雷格夫教授现在更担心了。他问，许可终止后，他的技术会怎么样。毛拉告诉他，许可终止后，大学可以将其重新许可给其他被许可人。雷格夫教授不确定自己完全理解这种做法，因为终止时，该技术所剩的专利保护年限更少，其价值也将大幅降低。此外，他还想知道，达斯特公司所有与他的技术相关的开发成果将何去何从。毛拉告诉他不用担心，他/她们在起草协议中的终止条款时会考虑所有这些方面。

“终止的概念如下，”克伦对乔治说，“大学仅可在达斯特严重违反协议规定的义务，或达斯特破产或质疑大学专利的情况下终止许可。另一方面，达斯特可以在任何阶段事先书面通知大学后，以任何理由或无理由终止许可。”

“那么有什么代价？”乔治问。

“这并非真的是代价。”克伦说，“这是对损失的技术使用期的合理补偿。”并且她还向他解释了“终止效力”部分的理由。

1. **你认为这一部分应纳入什么条款？**

**建议的解决方案**

1. **特定领域而非所有领域的独占许可**

克伦建议，在许可协议生效后，公司的许可将不限于特定领域。在生效之日起12个月内，公司将通知大学其打算在哪个领域开发产品，并提供详细的开发计划。一经通知，许可协议将自动限于公司描述的领域。如果公司要求授予一个以上领域的许可，只要公司提交适当的附加开发计划并承担义务，为实施此计划投入所需的资金，大学不会不讲道理地拒绝此类请求。继大学初步批准增加额外领域后，双方将本着善意讨论有关此类领域的商业条款。

1. **技术诀窍的独占与非独占许可**

通常，独占许可的价值高于非独占许可，因为被许可人可以因免于竞争而获得更多利益。克伦将辩称，尽管大学无法授予独占许可，但实际上，达斯特在使用技术诀窍开发导管技术方面拥有独占性。鉴于导管技术专利的许可在独占基础上授予，没有其他第三方能够出于相同目的使用该技术诀窍。乔治会争辩说，在导管专利到期后，达斯特将失去使用导管技术相关技术诀窍的上述独占性，因此达斯特只能在有限的时间期限内享有上述独占性。使用费率应反映专利有效期内独占许可的价值，之后剩余使用费期限内的非独占许可价值更低。克伦同意在专利到期后的剩余使用费期限内将使用费降低70%。

1. **就技术向大学回授许可**

乔治向毛拉提出以下措辞：

“大学将保留操作和使用导管技术的权利，仅用于学术研究目的。导管专利所涵盖的材料仅可根据公司事先批准的材料转让协议并确保公司在许可协议下的权利不受损害的情况下，发给希望开展研究的其他学术机构研究人员。为免生疑问，由商业实体资助在大学开展的研究不得视为学术研究。”

1. **独占许可协议中的典型商业条款**

作为向达斯特授予权利和许可的对价，应向大学支付以下对价：

**4.1** **预付许可费**。达斯特应在协议生效之日起30日内向大学支付总额为150万美元的不可退还许可费。

**4.2** **使用费支付。**

4.2.1. 使用费：达斯特将向大学支付达斯特、其附属公司和分许可人产品净销售额6.5%的使用费。

4.2.2. 使用费期限：第4.2节规定的使用费应自生效之日起并在以下较长的那个期限内继续按国家和产品支付：(a)自此类产品在某国首次商业销售之日起十五(15)年；并(b)直至专利在该国最后届满。

**4.3** **分许可收入。**达斯特应向大学支付所有分许可收入的27%。

**4.4.** **最低年度使用费。**达斯特应就每种产品向大学支付总额如下的最低年度使用费，这些付款应可完全抵消根据第4.2条就该产品应向大学定期支付的使用费：

(i) 在产品获得食品药品管理局批准后的第一个完整日历年的1月1日——10万美元；和

(ii) 第二个日历年的1月1日——15万美元；和

(iii) 第三个日历年及之后使用费支付期间内任何日历年的1月1日——25万美元。

**4.5.** **里程碑付款。**达斯特应在产品首次达到相关里程碑时，向大学支付以下开发里程碑款项。

(i) 开始第一阶段试验——50万美元；

(ii) 成功完成第三阶段试验——100万美元。

(iii)获得食品药品管理局批准——100万美元；

(iv) 获得CE认证——100万美元；

(v) 产品首次商业销售——150万美元；

1. **许可协议中适当终止条款的重要性**

**终止的效力：**

**5.1. 权利的终止。**许可终止后，导管技术的所有权利应归还给大学，达斯特及其附属公司和分许可人无权再使用或操作导管技术，该公司或其分许可人也不得开发、制造、委托制造、使用、要约销售、销售、委托销售、进口、出口、以其他方式转让实际持有或以其他方式转让含该导管技术的产品；

**5.2. 监管文件和技术诀窍的转让。**许可终止后，达斯特应向大学转让以下文件：

(i) 达斯特、其附属公司和分许可人或其代表为促进在相关国家对采用导管技术的产品申请监管批准，向监管机构提交的所有文件和其他材料；和

(ii) 达斯特、其附属公司和分许可人或其代表发现或获得的与含有导管技术的实际或潜在产品有关的所有知识产权、技术诀窍、发明、构思、构成、材料、方法、工艺、数据、信息、记录、结果、研究和分析。

假设性案例研究3——委托研究协议

**背景故事**

安杰利诺是一家位于意大利罗马的研究型制药公司，有意研究其Emapoglifin药物（目前用于治疗2型糖尿病）的衍生物（“衍生物”）对1型糖尿病患者的保护作用。

该公司开展的一项活体内研究显示，衍生物对患1型糖尿病的老鼠具有出人意料的保护作用。显然，衍生物能够刺激1型糖尿病老鼠体内生成胰岛素的细胞生长，从而（部分）逆转1型糖尿病的病因。

2型糖尿病是一种长期代谢紊乱疾病，特征是高血糖、胰岛素阻抗和胰岛素相对缺乏。通常症状出现很慢。此种紊乱的原因主要是肥胖和缺乏运动。不过，一些人的遗传风险比其他人更高。

另一方面，1型糖尿病则是胰岛素分泌不足的糖尿病。这导致体内血糖水平高。症状通常在短时间内出现。1型糖尿病的病因尚不清楚。不过，普遍认为涉及遗传和环境因素的结合。风险因素包括有家庭成员患有此病。其根本机制是胰腺中产生胰岛素的B细胞受到自身免疫破坏。

安杰利诺公司的首席执行官兼传奇创始人阿布里亚娜·马尔恰诺知道，这项研究的成功将产生巨大的科学和商业潜在影响，她将能够获得所需的高额投资，以便将此种衍生物开发为治疗1型糖尿病的药物，并帮助所有饱受疾病折磨的患者。

阿布里亚娜知道，这项研究成功的关键在于找到合适的证据。在研究人类疾病的过程中，先进的模拟使研究人员能够在不伤害人体的情况下更好地了解疾病病程。近年来，生物信息学工具和深度学习算法使研究人员能够模拟与人类等同的新陈代谢，从而使其对疾病或治疗的反应方式与人类生理学相似。此类工具能够为阿布里亚娜提供她所需要的证据。

如果计算机模拟确实能证明保护作用，这或许足以启动临床研究，因为Emapoglifin已获准临床使用。这将大幅缩短新药的开发时间并降低开发成本，阿布里亚娜想着。

里耶夫大学的雷切尔·本·阿里教授因其在开发和操作最先进模拟软件方面的独特专门知识而知名。她模拟人体对药物反应的论文发表在权威期刊上，世界各地的研究人员都希望与之合作并利用她的模型探索新药。

2017年，本·阿里教授在意大利那不勒斯举行的国际糖尿病大会上介绍了她的技术诀窍。阿布里亚娜听取了介绍并感到非常兴奋。她觉得自己终于找到了合适的研究工具。

“我记得在我演讲结束时，一位身材高挑的女士向我走来，自称是一家意大利制药公司的首席执行官兼创始人，让我印象深刻。她说话语速很快，还带有意大利口音。我没完全听懂她说的，但有一点可以肯定：她想与我合作，使用我的软件来检查她公司的一种药品。我告诉她，我很乐意与她进一步讨论潜在的合作，并邀请她到访我在大学的实验室。我记得她笑容灿烂，对我的邀请非常高兴。”

一个半月后，阿布里亚娜到访了本·阿里教授的实验室。在两天的访问期间，她们进行了富有成效的讨论，并同意尽快开始合作。

“阿布里亚娜来访后，我立即找到我的院长并向她汇报了我即将从安杰利诺获得预期研究经费的最新情况。预算是20万欧元，我记得我们都对此感到非常高兴。院长让我与技术转让办公室联系，并告知我，我的软件不受专利保护，我们应以谨慎的方式与安杰利诺起草协议。我很担心，因为这个模拟包是我的‘宝贝’，但技术转让办公室的祖梅尔博士向我保证，他们已经研究过在这种情况下如何起草协议。”

会谈一周后，祖梅尔博士向本·阿里教授发送了委托研究协议初稿。

“我认为协议非常直截了当。研究计划描述准确。我应在自己的模拟软件中运行该公司针对1型糖尿病的衍生物。研究期限为12个月，对价为20万欧元。我给祖梅尔博士打了电话，询问我应该在哪里签名。”

祖梅尔博士向本·阿里教授解释这只是协议的初稿，她们应在内部讨论一些其中出现的重大问题。她还提到，在发送初稿后，很可能会开展谈判。

她们第二天一早见了面，祖梅尔博士选择从所有权问题开始讨论。

“我不明白这有什么复杂的。这是我的模拟软件，所有结果都应该属于我。我当然会向阿布里亚娜披露，但如果公司想使用，应征得我的同意并支付费用，我说的有错吗？”

祖梅尔博士提醒本·阿里教授，衍生物是该公司专有（受其专利保护），并且针对1型糖尿病的测试是该公司的主意。该公司很可能期望用20万欧元拥有所有研究结果和研究可交付成果。

“我从未这样想过。祖梅尔博士说得很有道理；不过，我想保护自己的软件模拟，担心交出所有研究结果的所有权，最终会让别人对我的软件拥有权利。这完全不是我的本意！”

1. **你认为祖梅尔博士的所有权立场是什么？**

在祖梅尔博士对所有权立场的解释中，她区分了对资产拥有所有权和使用此类资产的合同权利。

资产中的产权是可对所有其他人或实体强制执行的权利。而合同权利则是仅对与之达成协议的特定个人或实体强制执行的权利。合同权利根据合同的条款授予，通常仅限于特定用途、具体领域和期限，也可由另一方终止。产权是基本权利，只有在法律规定的特定具体条件下才能剥夺占有。

“祖梅尔博士让我编拟一份清单，列明在我看来双方期望从合作中获得的权利。我告诉她，阿布里亚娜希望研究结果能构成她将衍生物用作治疗1型糖尿病药物的初步‘概念验证’。在取得积极结果后，她会希望披露给董事会、潜在投资者和合作者，并在稍后阶段尝试在临床试验中取得相同的结果。另一方面，我希望公布结果，这将为我的软件模拟提供更多有力的验证，能够在学术环境中使用衍生物模拟来研究其他疾病，当然还可以免费使用在研究过程中产生的软件改进或衍生版本（如有）。”

祖梅尔博士写下了可适用的合同权利。

1. **你认为祖梅尔博士应写下哪些合同权利？**

本·阿里教授提到，发表权对她而言非常重要。但是，保密问题对阿布里亚娜也同样重要。对于正面和负面结果，她都有充分理由反对发表。尽管初步证明衍生物治疗1型糖尿病潜力的正面结果很理想，但她会希望尽可能长时间地对这些结果保密，以防止竞争对手凭借类似的分子进入市场。她的目的是仅在保密协议下向潜在投资者和合作者披露结果。负面结果肯定会令她失望。但是，她可能仍想通过其他方式开展进一步研究，或探索衍生物的其他用途，所有这些都需要资金，并且她不希望衍生物在负面结果公布后被“毁掉”。

“我很沮丧。我们怎样才能既克服公司的敏感性，又能公布结果呢？祖梅尔博士说，我们应该想出一个双方都能接受的机制。”

1. **请建议在不限制本·阿里教授发表权的情况下考虑和解决公司关切的方法**

“祖梅尔博士告诉我，我们应该讨论一下我的研究可交付成果。在我看来，这显而易见。阿布里亚娜感兴趣的是底线，即根据我的模拟软件，衍生物是否能治疗1型糖尿病。我准备在研究完成后向她发送一份包含结论的最终报告。”

的确，阿布里亚娜对底线很感兴趣，但她希望密切关注研究及其进展。本·阿里教授被要求在研究期间重复模拟三次，以验证结果，并且每次都要对商定的、当前用于治疗1型糖尿病的“现成”分子开展平行模拟，用于对比。在每组模拟之后，本·阿里教授应对两组结果进行对比和分析。

阿布里亚娜希望收到报告和最新信息，还可能包括研究期间获得的所有原始数据。祖梅尔博士知道这一点，因此她与本·阿里教授商定了四（4）项可交付成果，并打算在她的初稿中提供两项可交付成果，如有需要，可妥协为最多四（4）项。毫无疑问，可交付成果越少，意味着本·阿里教授的负担越轻，她是一位非常繁忙的科学家。

她们都同意**不**向公司提交原始数据。软件算法未受专利申请保护，因此在研究中获得的原始数据可能会泄露该模拟软件的运行方法，因此不应提交给公司。

1. **你会向公司提供什么样的可交付成果？**

“祖梅尔博士问我是否考虑过付款安排。实际上，我没想过。直到今天，我的研究活动都是由补助金赞助而非公司赞助，并且通常都在开始研究之前收到一次性付款。突然之间，我想起阿布里亚娜说过一些话，大意是付款安排取决于可交付成果的成功和结果。我当时并没有太注意这些话。我对科学和合作感到非常兴奋，钱的问题并没有困扰我。我告知了祖梅尔博士最新情况，她已经有了给我的答案。”

显然，阿布里亚娜不想在不知道研究进展和结果如何的情况下就预付20万欧元，但本·阿里教授显然不打算用自己的预算为研究活动供资而仅在取得正面结果后才由公司偿还。理所当然，她不愿意承担该风险。

祖梅尔博士深知这一点，因此她起草了一份付款安排，阿布里亚娜据此将能够在特定情况下终止研究，而本·阿里教授开展的所有研究活动将得到经费。

1. **请建议适当的付款安排**

“我离开前的最后一件事，是想向你解释一下无责任和赔偿问题。这是研究人员通常会在协议中跳过的部分，因为在他/她们看来，这像是冗长而复杂的法律条款……祖梅尔博士笑着对我说。这部分涉及风险分配。谁将在特定情况下承担法律风险和财务风险，她解释说。我觉得这听起来更符合逻辑。”

衍生物是公司的财产，研究工作是代表公司开展并由公司供资的，公司打算根据研究结果进一步开发衍生物并投入资源。祖梅尔博士解释说，在这些情况下，大学显然不应该对公司使用研究结果承担责任。此外，如果大学因公司对这些结果的使用而遭受第三方的任何损害或损失，公司应向大学做出赔偿（提供财务补偿担保）。

“我问祖梅尔博士，公司是否可能反对这些条款，基于什么理由？她说确实有可能。不过，这些条款反映了大学的普遍做法——不愿意因学术研究结果的商业使用而面临风险。”

1. **公司可能就无责任和赔偿部分要求一些例外，可能有什么例外？哪些是大学可以接受的？**

**建议的解决方案**

1. **所有权**

每一方都仍将是拥有各自背景知识产权的所有人。公司仍将是衍生物的所有人，而大学是软件模拟的所有人。

公司将拥有所有只与衍生物相关的研究成果（“公司的成果”），而大学将拥有所有与软件模拟有关的研究成果，包括任何软件衍生产品、更新和改进（“大学的成果”）。

1. **研究成果和衍生物中授予的合同权利**

A) 本·阿里教授将有权根据协议中所述的发表机制（见下文第3部分）发表公司的成果。

B) 本·阿里教授将有权在以下情况使用衍生物：(1)出于开展研究之目的；和(2)用于除糖尿病应用以外的所有领域的研究和学术目的。

1. **发表权**

A) 在本·阿里教授发表或介绍任何研究成果的30日前，她将向公司提交发表内容的草案，供公司审查并提出意见。

B) 公司有权要求删除公司的任何机密信息，但研究结果本身不视为公司的机密信息。

C) 公司将有权将发表最多推迟60日，以便提交专利申请以保护公司的成果。

D) 本·阿里教授将适当注明公司是研究的赞助方和衍生物的所有人。

E) 双方同意，负面结果不视为具有高度科学价值的结果。尽管如此，如果本·阿里教授坚持发表，发表内容将只包括衍生物的一般特征，不含其名称。在此类发表中也不会提及公司的名称。

F) 本·阿里教授将本着善意考虑公司对拟议发表内容的意见，只要此类意见不损害发表内容的科学价值。

1. **研究的可交付成果**

A) 1.研究开始后六个月，提交一份总结公司衍生物和“现成”分子研究结果的临时报告。

2.研究期结束后60日，提交一份最终报告，总结研究期内对公司衍生物和“现成”分子的研究结果，并附上对两种分子的可比分析。

B) [可选]除了A1和A2中规定的报告外，在研究开始后三个月和九个月继第一组和第三组模拟之后，另行提交两份内容与A1类似的临时报告。

1. **付款安排**

A) 自协议生效之日起5万欧元；

B) 在公司收到第一份临时报告（研究开始后三个月）和公司“最终”决定开始第二次模拟后，支付5万欧元；

C） 在公司收到第二份临时报告（研究开始后六个月）和公司“最终”决定开始第三次模拟后，支付5万欧元；

D) 公司收到最终报告后，支付5万欧元。

公司应有权在第二次模拟开始之前或第三次模拟开始之前终止对研究的供资。尽管有上述规定，在这种情况下，公司将（通过大学）向本·阿里教授支付本·阿里教授因开展研究而产生的任何不可撤销费用。

1. **无责任和赔偿条款**

对于大学不对因公司或代表公司的任何人使用公司的成果而造成的任何损害或索赔承担责任的原则，公司可以接受，但要求将因研究人员欺诈、疏忽或故意不当行为造成的责任、损害、损失或费用排除在无责任和赔偿义务之外。

大学应努力将过失例外缩小为重大过失例外，并且仅在法院的终局且不可上诉的判决认定研究人员的行为是欺诈、重大过失或故意不当行为时适用此种例外。

假设性案例研究4——与公司的合作研究协议

**背景故事**

来自UKLA医学院的迪诺·戈德曼教授多年来一直致力于酶抑制剂的研究。

“我从未被视为医学院里最聪明的研究员，也不是最有条理或追求完美主义的研究员。但很明确的是，我具有打破常规的思考天赋。在我漫长的学术生涯中，这一特点最为突出。”

上述发言出现在《生物杂志》上，是戈德曼教授应邀谈及他最近关于一组新的创新性酶抑制剂的杰出发明时的感言。

酶抑制剂是一种能与酶结合并降低其活性的分子。由于阻断酶的活性可以杀死病原体或纠正代谢失衡，许多药物都是酶抑制剂，因此发现和改进酶抑制剂是生物化学和药理学的一个活跃研究领域。

戈德曼教授的这套酶抑制剂是独一无二的，因为它们具有极高的特异性和效价。他知道如何让它们具备这种特点。

雷吉娜·汉普顿女士是负责UKLA知识产权商业化的技术转让办公室（TTO）首席执行官，她深知在将戈德曼教授的新材料商业化推向制药行业方面，自己手握“纯金”。经过对最佳商业化途径的全面分析，决定由技术转让办公室负责生命科学技术的业务发展主任罗兰多·特罗尔先生与多家知名酶抑制剂生产商和供应商接触。此类公司将能够生产戈德曼教授的新分子，并出售给多家制药公司。

罗森塔公司是一家总部位于美国的全球公司，为生命科学产业提供化学品中间体，已经在向其客户销售各种酶抑制剂。技术转让办公室与罗森塔公司取得了联系，该公司首席执行官路娜·托里博士对于她的公司最终被选为戈德曼教授新分子的生产商和供应商感到非常幸运。

在许可协议谈判期间，路娜（化学家出身）多次与戈德曼教授会面，与他一起对分子进行改进和优化，使其一致、精确且可复制，供大规模生产。

在富有成果的讨论中，路娜提出了将戈德曼教授的分子用于**食品行业**各种应用的新想法。戈德曼教授和技术转让办公室的工作人员都没想到这条路。一个全新的市场出人意料地向他/她们敞开大门，各方一致认为需要在该方向上开展进一步研究。

托里博士提出与戈德曼教授开展协作研究，探索她脑中食品行业的几种具体应用。根据她的商业经验，她知道此类应用有市场，并且在此方面她已有可以接触的潜在客户。

罗兰多对这一新的商业化路径感到非常激动。不过，他担心这种协作可能影响或限制大学在其他领域与其他合作伙伴充分发掘该技术商业潜力的能力。当他与技术转让办公室的法律顾问罗尼·朗律师起草研究合作协议时，这些想法一直困扰着他。

“为了起草合适的协议，需要先与公司解决一些基本问题。在与公司就这些问题得出结论后，我会立刻起草协议初稿。”罗尼说道，并将这些问题罗列如下：

**1.合作研究成果的所有权。**

**2.戈德曼教授现有的一系列专利与潜在的新专利之间的法律从属关系及其对其他协议条款的影响。**

**3.关于合作研究成果使用领域的界定和授予公司的权利。**

**4.关于研究经费的权利和义务。**

**5.专利管理问题。**

**6.发表问题。**

几天后，罗兰多与路娜会面，并提出了罗尼列出的重要问题。

首先是所有权问题。路娜认为，合作研究的所有成果显然都应属于罗森塔公司。她之所以得出这样的结论，是因为罗森塔将赞助整个研究项目，并且开发和挖掘戈德曼教授的技术用于食品应用也是她的想法。而另一方面，罗兰多则自然而然地认为所有权应属于大学，因为合作研究将以戈德曼教授的大量现有知识产权为基础，且大部分工作将由戈得曼教授及其团队在自己的实验室完成。路娜和罗兰多都理解对方的理由，但未能找到一个友好的解决方案。

1. **请提出一个双方都能接受的解决方案**

“我想负责管理专利申请以及在这项合作研究中所开发专利的提交和维护，”路娜说。

通常情况下，所有知识产权组合均由技术转让办公室的专利部门管理，以确保大学的利益得到妥善处理。但是，在与公司拥有共同专利的情况下，罗兰多有时会同意由公司来管理专利组合的申请和维护，前提是此类公司是拥有经验丰富的专利部门的大公司。他差一点就要同意，但意识到合作研究产生的所有专利申请很可能都将以戈德曼教授的专利为主。

1. **你认为罗兰多对此应如何决定？**

在讨论了由谁来管理专利后，路娜突然意识到，为了对成果进行商业利用而同时不受到专利侵权主张，罗森塔还需要获得戈德曼教授现有知识产权用于食品应用的许可。

罗兰多也同意情况确实如此，但他开始思考两份潜在协议之间是否应存在法律从属关系：(1)在生命科学领域制造和销售分子的原始许可；和(2)开发和商业化分子用于食品应用的合作研究协议和许可。

1. **你认为大学在这个问题上应采取什么立场？**

“我们一直在讨论食品应用，但合作研究成果可能也可适用于其他领域。既然我们同意共同拥有成果，那我希望有权在任何相关领域加以使用，”路娜说。

罗兰多听到这一立场后不太高兴，他一开始与路娜谈判时害怕的正是这种“知识产权污染”。戈德曼教授的技术及其清晰的商业化道路对大学来说太宝贵，他无法同意这样的要求。合作研究一旦开始，要停止双方所做的创新和进步会很难。对他而言，通过合同设定界限非常重要。

1. **你认为罗兰多如何应对以及有何建议机制？**

合作研究应主要在戈德曼教授的实验室开展。罗森塔同意资助研究计划的额外费用。在与路娜会面之前，罗兰多请戈德曼教授向他提供一份详细的预算。

为了开展他那部分研究，戈德曼教授需要购买一些材料和一台独特的显微镜。他还需要聘请两名技术人员。他向罗兰多提交了预算，还加上了一份自己的工资。

罗兰多看了预算，很快就明白存在问题。预算总额为25万美元，的确是路娜提到的总额。但是，这未包括大学40%的间接成本。加上大学的间接成本后，预算总额达到35万美元。

令人惊讶的是，当他告诉路娜时，路娜并未大惊小怪，只说她必须找董事会，但比较肯定会得到批准。罗兰多如释重负。他随后还提到，按照惯例，大学作为与公司合作研究一部分购买的任何设备都将成为大学的财产。路娜也同意这一原则。

接下来是付款安排。路娜希望在收到戈德曼教授的最终报告后支付全部研究资金。这存在问题。戈德曼教授必须在研究开始前购买材料和显微镜，他不想自掏腰包。此外，他还必须向技术人员支付每月的工资。罗兰多向路娜提出了另一种付款安排。

1. **请建议合理的研究资金支付安排**

“路娜，我们需要就延迟付款机制达成一致，”罗兰多说。

“这实在令人难堪，您认为罗森塔不会及时付钱吗？我们是一家信誉良好、资金雄厚的公司，这种事绝对不会发生，”路娜说。

罗兰多微笑着向她解释说，这不是“信任”问题，与其说是一项他/她们希望永远不会用到的条款，还不如说是作为及时付款的负激励。他建议采用定期机制。

1. **请建议一个延迟付款机制**

双方同意由大学管理合作研究成果的专利保护，但尚未就相关机制达成一致。

路娜说：“我希望有关专利的所有决定都能由罗森塔公司与大学协商一致共同做出。”罗兰多根据自己的经验知道，这种机制“理论上”固然很好，但在实际情况中行不通。需要有人对专利律师下达“最终命令”，专利律师最后应在非常紧迫的时限内采取行动。罗兰多建议设立一个协商机制，他/她们将根据该机制开展工作。

“那专利预算呢？罗森塔将支付所有专利费用，却根本无法对其监督？”路娜问道。

罗兰多提议，路娜与技术转让办公室的专利主任商定一项专利战略，包括此类专利申请应在哪些领土提交，以及此类申请提交和维持的预期预算。

罗兰多说：“这些专利管理机制在过去运作良好，请放心，在罗森塔也会完美运作。”

1. **请建议一个协商机制**

“我们只剩下发表问题了，”罗兰多对路娜说。

“没问题，只要双方事先批准发表，我绝对支持，”路娜说。

“路娜，你必须明白，发表自由是大学研究人员工作的基石。根据大学的规定，我们不能阻止任何研究人员的发表。我们只能在明确界定的情况下限制或延迟此种权利，”罗兰多说。

“好吧，可能这是在标准的赞助研究中成果由研究人员独自开发的情况下，但在这项合作研究中，研究成果为共同开发，因此仅在双方同意的情况下才能共同发表。甚至可能出现罗森塔的研究人员发起联合发表的情况。顺便一提，我从未说过要阻止任何发表，”路娜回答道。

罗兰多知道，如果戈德曼教授要发表，将需要征得罗森塔的事先同意，那么可能会出现罗森塔不同意的情况。他无法接受这点。

“大学的规定也适用于联合成果，”罗兰多说，“让我来提出一个发表机制，你看过之后，我们可以再讨论，好吗？”

1. **请建议一个发表机制**

**建议的解决方案**

1. **合作研究成果的所有权**

经过进一步考虑，罗兰多向路娜提出对合作研究成果的共同所有权，并在合同中约定双方使用这些成果的机制。根据该机制，公司只能按照将大学在此类成果中的份额授予公司的许可条款，利用这些合作成果。一旦公司未能开发或利用这些成果，或因任何原因终止许可协议，公司在共同成果中的份额将转让给大学，且大学有权将这些成果与现有技术一道自由地交由第三方商业化。

1. **戈德曼教授现有的一系列专利与潜在的新专利之间的法律从属关系及其对其他协议条款的影响**

A) 鉴于戈德曼教授的专利组合现由大学统一管理，罗兰多无法同意路娜的要求。在同一屋檐下管理所有专利非常重要并且有很多优势，例如专利律师对整个专利组合有全面了解，有能力做出正确的战略决定，从而加强整个组合。

B) 罗兰多决定，两份许可协议之间必须存在法律从属关系。根据他过去的经验，一旦两个实体之间出现争议，整个关系都岌岌可危。在这种情况下，不可能筑起“壁垒”。很明显，对于双方而言，更具实质性的协议是与戈德曼教授现有技术相关的第一份协议。如果因公司重大违约而终止这份许可，大学应有权终止合作研究协议和其中授予的对成果的权利。罗兰多在合作研究协议中加入了此类条款。

1. **使用领域的界定**

罗兰多提醒路娜，她的想法是食品应用，这是他同意共同所有权的唯一理由。只有与食品应用相关的成果应视为共同所有。可适用于其他领域的所有其他成果（如有）应由大学单独所有。此外，授予公司的任何权利将仅限于食品应用领域。对于公司在联合成果中的权利，公司将向大学授予在食品应用之外任何应用领域的独占许可。这样，合作研究成果将在所有可适用的领域得到充分挖掘。罗兰多同意，如果合作研究成果在非食品应用领域对第三方商业化，将按大学净收入的一定比例给与公司补偿。

1. **关于研究经费的权利和义务。**

A) 罗兰多提出以下付款安排：

(i) 协议生效后，研究预算的35%（涵盖材料和显微镜的费用以及技术人员6个月的工资）。

(ii) 在收到半年期报告后，预算的45%（涵盖技术人员接下来六个月的工资）。

(iii) 公司收到最终报告后，预算的20%（涵盖其本人的工资）。

B) 罗兰多对延迟付款部分建议了以下措辞：“根据本协议应支付的任何款项，未在本协议规定的付款到期日或之前支付的，应承担利息，年化利率为每月最后一个工作日的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）上浮百分之三（3%），每月复利，从最初应付款日起算，直至付款之日。”

1. **专利管理问题**

罗兰多提出了以下协商机制：

“技术转让办公室应负责所有专利权的撰写、提交、处理、保护和维持，使用罗森塔可合理接受的专利顾问。在任何专利局就任何重大决定的任何最后期限或采取任何行动之前，技术转让办公室应与罗森塔就专利权的撰写、申请、处理、保护和维持进行合理协商，并应指示专利顾问在此类协商前合理时间内提前向罗森塔提供所有相关文件的副本。”

1. **发表问题**

罗兰多建议以下发表机制：

A) 在戈德曼教授或罗森塔公司人员研究成果的任何发表或介绍前30日，发起发表的一方将向另一方提交发表草案，供其审阅并提出意见。

B) 每一方均有权要求从对方的发表草案中删除任何机密信息。但共同研究成果不视为机密信息。

C) 每一方均有权推迟发表，最多不超过60日，以便提交专利申请以保护共同研究成果。

D) 戈德曼教授将把罗森塔的相关研究人员列为其小组发起的发表内容的共同作者，反之亦然。戈德曼教授将适当注明罗森塔为研究赞助方。

假设性案例研究5——知识产权的所有权

**背景故事**

丹尼尔·什威默教授是斯坦洛大学生命科学学院细胞生物学和免疫学领域一位精力充沛的年轻研究员。他管理着一个活跃的实验室，有30名研究生、初级研究人员和技术人员在他的指导下从事各项课题的研究。实验室由多个资金来源提供财务支持，包括来自国立卫生研究院（美国）、地平线2020计划（欧盟）的资金以及行业赞助研究等。

什威默教授是不同种类合成脂质体专利的发明人，这些脂质体可用作定向输送营养物质和药物的载体。他不仅是一位一丝不苟、在学术成就上精益求精的研究人员，也是一位成功的企业家。在他的专业指导下，下属的工作人员享有充分的学术自由，而且他脾气和蔼、待人热情，深受员工的尊敬和赞赏。

2016年8月，一名来自德国克贝格大学名叫理查德·罗尔尼克的优秀博士生加入了什威默教授的实验室。这位年轻人由威廉·罗赫先生极力推荐，罗赫先生是斯坦洛大学的重要捐赠人，认识罗尔尼克家族。罗尔尼克先生是克贝格大学的优秀博士生，希望在什威默教授的实验室完成自己的学业，做一段时间的科学项目。

什威默教授的研究团队热情欢迎罗尔尼克先生，并与他坦诚分享了他们的专业和个人经验。

“我看出罗尔尼克先生是一名优秀的学生，他勤奋刻苦，想法独特，”什威默教授对他的同事们说。

基于罗尔尼克先生在纳米技术方面的经验，什威默教授指派他开展聚合物纳米颗粒方面的工作。他做得非常出色；他的勤奋、认真和创造力得到充分展现，从科学角度看，他似乎真的在茁壮成长。他独自研究这个项目，偶尔得到什威默教授的技术员米拉·洛夫女士的帮助，后者在纳米颗粒方面经验丰富。

“2017年3月，我告诉罗尔尼克先生，他的工作可能具有商业应用，如果我们能够重复他的一些实验并证明可行性，下一步将与斯坦洛技术转让办公室（TTO）接洽，以申请专利。由于后来发生的事情，我们从未真正进入这一阶段。与此同时，我正在提交关于外泌体相关不同技术的另一项专利申请。这项研究作为临时专利申请提交，当时还有一篇论文正在审查中。罗尔尼克先生不是这项专利申请的发明人，也没有他的数据纳入专利申请或手稿中。这项研究的数据由我和我的两名团队成员（努斯塔·帕达什尼博士和戴维·图林先生）共同生成。努斯塔是一名研究生，她的奖学金由一家法国公司根据赞助研究协议和欧盟委员会在地平线2020计划下资助。戴维是一名技术人员，工资由欧盟委员会在同一地平线2020计划下供资。努斯塔和我是专利申请的共同发明人，截至目前已为这项研究投入了一年半的时间。戴维为数据的生成做出了巨大贡献，这些数据促成了专利申请的提交。”

外泌体是一种基于胞内细胞膜的小囊泡，其成分与脂质体不同，涉及多个生物和病理过程。相比脂质体和聚合物纳米颗粒等其他纳米颗粒给药系统，利用外泌体作为给药载体具有重要优势。

“作为培训的一部分，罗尔尼克先生刚到我的实验室时，努斯塔就向他介绍了外泌体，但他很快就转向了自己的聚合物纳米颗粒项目。不知何时，罗尔尼克先生无意中听到努斯塔与技术转让办公室讨论我们的专利申请。他误以为这项专利申请也是基于他的少数几项外泌体实验数据。两天后，罗尔尼克先生从我的实验室拿走了实验记录本，并从实验室所有电脑上删除了与他的工作有关的所有文件。随后，他要求查看我们的专利申请，并声称自己也是发明人。我并不太担心罗尔尼克先生丢失他自己的聚合物纳米颗粒项目数据，因为那只是他独立开展的‘自娱自乐项目’，与他的主要课题无关，但我对他拿走记录本和删除数据感到愤怒，并担心他可能对我的外泌体项目造成损害。此时，我向技术转让办公室寻求建议和帮助。”

该校的商业化活动法律顾问米丽娅姆·埃博特博士会见了什威默教授，并听他讲述该事件。他非常沮丧且烦躁。她以前从未见过他这样。

“丹尼尔，你必须冷静下来，按时间顺序告诉我发生了什么。否则，我无法收集到所有事实并帮助你，”米丽娅姆说。

丹尼尔深吸了一口气，向她讲述了从他收到关于罗尔尼克先生的推荐信那天起直到今天所发生的的事。米丽娅姆记下了在得出任何结论之前需要回答的问题。这些问题如下：

**1.罗尔尼克先生在斯坦洛大学的法律地位如何，以及是否有权对罗尔尼克先生的成果主张所有权？**

**2.罗尔尼克先生是否拥有外泌体新发明的任何权利？**

**3.罗尔尼克先生是否有权审查关于外泌体发明的专利申请？**

**4.对于罗尔尼克先生在斯坦洛大学创造的知识产权，克贝格大学是否享有权利？**

**5.是否有任何第三方可能主张拥有外泌体发明的所有权？**

**6.外泌体发明中是否有任何第三方权利？**

米丽娅姆询问丹尼尔，罗尔尼克先生在斯坦洛大学的法律地位是什么。他不知道。

“罗尔尼克先生来到斯坦洛大学的第一天，我就把他送到了学生秘书那儿，秘书负责处理有关访问科学家和学生的所有文书工作；还有一些保险和其他文件需要与学校理清。我清楚地记得，罗尔尼克先生拒绝了针对他在我实验室工作的经济支持。也许原因是他不想签署任何文件，”丹尼尔说。

米丽娅姆随后找到学生秘书要罗尔尼克先生签署的表格。她发现罗尔尼克先生最终没有按要求在保险表上签字。她还发现，像罗尔尼克先生这样的访问科学家只被要求填写并签署一份保险表格。因此，不存在有关知识产权问题的表格。她记录下来，以便与大学管理层讨论这个问题。她毫不怀疑应该实行知识产权表格。随后，她找到大学的研究管理局，发现根本没有罗尔尼克先生的记录，他不在大学的数据库中。

“因此，他既不受雇于大学，也不被视为大学的学生。他实际上是大学的一名访客。关于实验记录本，很明显是大学的财产，但这并非真正的问题所在。记录本中描述的知识产权才是真正重要的资产。鉴于罗尔尼克先生没有签署任何知识产权表格，那么主张他在丹尼尔的实验室创造的知识产权属于大学财产还有任何法律依据吗？”米丽娅姆在心里问道。

1. **你会上哪儿查看此类主张的法律依据？**

“罗尔尼克先生拥有外泌体新发明的任何权利吗？”米丽娅姆自己问道。根据丹尼尔的说法，罗尔尼克先生与外泌体新发明毫无关系。“让我们假设一下他的确为这项发明做了贡献，在这种情况下，他有什么权利？由于他没有签署任何知识产权弃权书，并且可能声称大学的知识产权规定不适用于他，因为他从未以任何方式同意过这些规定，因此这项发明将有可能被视为共同发明，由罗尔尼克先生和大学共同所有。这种情况很成问题，校方应予以高度重视，因为这可能会降低校方决定保护发明的机率，也会降低成功商业化的机会，”米丽娅姆想。

1. **你认为为什么大学可能对共同发明和单独发明有不同的考虑？**

罗尔尼克先生坚持要审查外泌体专利申请。丹尼尔坚决反对。

“他有权利审查吗？在我看来，他不过是个‘路人甲’，捞取别人的机密信息。在他偷走了实验记录本之后，我完全不知道他会对我的发明做什么！”丹尼尔说。

米丽娅姆同意丹尼尔的观点，即从法律上讲，罗尔尼克先生没有任何权利审查发明；但是，她有其他考虑，并建议丹尼尔，他们将考虑一个程序，能够弄清罗尔尼克先生是否对发明有任何贡献。

1. **(a) 你认为米丽娅姆的考虑是什么**？

[请讨论问题3(a)，并在讨论下文3(b)部分之前查看评论]。

**3. (b) 请建议一个适当的程序，在不向罗尔尼克先生披露发明的情况下，查明他是否是发明的发明人。**

随后，米丽娅姆转向罗尔尼克先生是德国克贝格大学的博士生这一事实。她与丹尼尔交谈，丹尼尔告诉她，罗尔尼克先生也受雇于克贝格大学，担任助教。

“如果最终我们发现罗尔尼克先生对外泌体发明具有创造性贡献，那么外泌体发明是否将与克贝格大学共同所有而非罗尔尼克先生呢？也许我们应该与克贝格大学讨论所有权问题，而非罗尔尼克先生？”米丽娅姆想。

1. **你怎么看？你会如何找出答案？**

外泌体发明是两个研究项目的成果，涉及多个人员和两个不同的资金来源。

所涉人员包括：(1)丹尼尔·什威默教授；(2)努斯塔·帕达什尼博士；和(3)戴维·图林先生。

努斯塔·帕达什尼博士是斯坦洛大学的一名研究生，参与奖学金项目，同时她在朱诺生物公司做兼职。该公司开发并销售不同种类的脂质体（与外泌体的运作方式相似）。在与朱诺签订的雇佣合同中，帕达什尼博士同意，她在朱诺工作产生的任何知识产权将为朱诺的独有财产。

努斯塔·帕达什尼博士在斯坦洛大学的研究活动得到了一家名为卢维埃尔的法国公司和欧盟委员会在地平线2020项目框架内的资助。

技术员戴维·图林先生受聘于斯坦洛大学，负责该项目，同时还为其他组织提供服务，并参与了多个研究项目。他为外泌体项目所做的工作由欧盟委员会在同一个地平线2020项目框架内供资。

1. **请讨论上述各方可能提出的所有权主张。你将如何核查上述各方是否对发明拥有任何所有权？**

幸运的是，朱诺公司放弃对努斯塔在外泌体项目中取得的任何成果的主张，而根据戴维的合同，他在外泌体项目框架内生成的数据属于大学财产。因此，除了罗尔尼克先生的主张之外，似乎所有的权利归属问题都已解决。现在，米丽娅姆想知道对于外泌体发明是否有第三方的**合同权利**。

地平线2020项目的目的是开发利用外泌体治疗乳腺癌的药物。根据地平线2020项目所有参与方之间签署的联合体协议，每个参与方都有权免费使用其他各方的“前景”（每个参与方在项目中取得的成果）和“背景”（每个参与方在项目之前已拥有、与项目相关的知识产权）。免使用费的权利仅为开展项目研究活动授予。如果参与方出于在商业上使用自己的“前景”之目的需要使用其他方的“前景”或“背景”，他有权根据他与此类“背景”或“前景”所有人之间商定的公平合理条件这样做。

卢维埃尔公司重点开发南美锥虫病（一种热带寄生虫病）的疗法，并资助了这项研究，旨在研究外泌体对此类疗法的潜在贡献。根据斯坦洛大学与卢维埃尔签订的赞助研究协议，该公司有权第一时间审查赞助研究的成果并决定是否希望获得许可。

乍一看，米丽娅姆觉得授予地平线2020项目参与者和卢维埃尔的合同权利似乎有重叠。

1. **请讨论是否确实存在权利重叠**

**评论**

本案例研究旨在展示知识产权所有权问题的复杂性，以及制定具有适当法律支撑的连贯政策的重要性。认识到这一点，大学就能在日常活动中规范适当的常规程序并加以执行。不过，始料未及的情况需要人类常识来解决实际纠纷。

1. **罗尔尼克先生在斯坦洛大学的法律地位以及大学对罗尔尼克先生的知识产权主张所有权的权利？**

的确，罗尔尼克先生没有在学生秘书或斯坦洛大学其他办公室签署任何针对知识产权的弃权声明；但是，斯坦洛大学知识产权规定的表述方式使其也适用于访问科学家。根据这些规定，访问科学家使用学校资源创造的任何知识产权的所有权都归学校独有。毫无疑问，罗尔尼克先生使用了大学的设备、计算机、材料并接受大学人员的管理，因此从大学的角度看，他开发的知识产权视为大学知识产权。不过，可以质疑在未经正式同意的情况下，大学的规定对第三方施加义务这一主张的力度。罗尔尼克先生可以声称，他从未同意过大学的规定；他没有得到大学的报酬，也没有在大学的任何表格上签字。

1. **罗尔尼克先生对外泌体新发明的所有权**

如果罗尔尼克先生能证明他对外泌体发明的创造性贡献，他将作为发明人，由于他与斯坦洛大学之间没有签署转让表格，发明可能由他和大学共同所有。

一般而言，任何共同所有权均有其复杂性。仅仅是需要与另一方就如何处理共同资产达成共识就有其自身的交易成本，并且涉及管理时间和精力。在许多情况下，这会降低预期收益的盈利能力。

大学与个人的共同所有权甚至更为不利。个人通常没有足够的资金与大学分担专利费用。他/她不熟悉保护和商业化流程，因此可能产生许多问题和争议。商业实体不太愿意将共同所有的发明商业化，因为这会使谈判和许可进程变得更加复杂，尤其是另一所有人为个人而非机构的情况。此外，如果发明的共同所有人未就发明的商业化达成一致，就不可能将发明以独占的形式许可给第三方。在一些地区，未经所有共同所有人同意，甚至不可能向第三方授予发明的非独占许可。

1. **罗尔尼克先生审查专利申请的权利**

**(a)** 米丽娅姆知道，在今后外泌体发明的任何商业化中，作为技术转让办公室与任何潜在被许可人本着善意谈判的准则的一部分，技术转让办公室必须披露罗尔尼克先生的发明人身份主张。这可能会对发明的所有权造成不确定性，任何潜在被许可人可能会要求得到罗尔尼克先生对此类主张的弃权，或者另外获得专利律师认为罗尔尼克先生不是发明发明人的法律意见。此外，如果万一罗尔尼克先生确实是发明的发明人，他可能以发明人身份不正确为由宣布专利无效。这一风险太大。

**(b)** 米丽娅姆建议了一个程序，一方面使罗尔尼克先生感到他的主张得到听取和认真处理，另一方面不会向他透露任何机密信息。根据这一程序，大学和罗尔尼克先生将商定由一位声誉良好的专利律师来审查外泌体专利申请书。专利律师将与罗尔尼克先生会面，以考虑他的发明人身份主张。罗尔尼克先生将必须提供书面证据来支持自己的主张，包括实验记录本。随后，专利律师将决定罗尔尼克先生是否为发明人。他/她的决定将对于双方均可接受。

1. **克贝格大学对罗尔尼克先生在斯坦洛大学产生的知识产权的所有权**

米丽娅姆明白，为了弄清克贝格大学是否为潜在的共同所有人，她应查阅克贝格大学的规定，看看根据这些规定，博士生在访问其他机构时开发的知识产权是否属于克贝格大学。

“如果是，”米丽娅姆想，“在任何讨论和谈判中，克贝格大学将是我们的合作伙伴，而非罗尔尼克先生。学术机构而非个人作为我们的共同所有人，事情会变得容易一些。”

显然，根据克贝格大学的规定，大学不对其学生开发的知识产权主张所有权，仅对作为研究人员的大学雇员开发的知识产权主张所有权。罗尔尼克先生被聘为助教，而非研究员一职，因此这条规定不适用于他。

1. **外泌体研究项目的所有权**

A) 丹尼尔·什威默教授是斯坦洛大学的教职人员，因此必须遵守大学的知识产权规定。根据该校的知识产权规定，大学是其教职人员开发的所有发明的所有人，包括什威默教授在外泌体发明中的贡献。

B) 努斯塔·帕达什尼博士在斯坦洛大学从事研究工作，因此必须遵守大学的知识产权规定。根据该校的知识产权规定，研究人员利用大学资源（资金、设施、设备和大学人员的督导）开发的发明属于大学财产，包括帕达什尼博士在外泌体发明中的贡献。

C) 戴维·图林先生受雇于斯坦洛大学，从事外泌体项目中的特定研究活动。在他的聘用协议中，大学纳入规定他在大学工作期间生成的所有数据和结果均为大学独有财产的条款。

D) 帕达什尼博士的雇主朱诺生物公司可就她对外泌体发明的贡献提出所有权主张，理由是此种贡献是她在公司工作的结果。根据她的雇用合同，她因在公司工作而开发的所有知识产权均属公司财产。她在大学的科学研究领域与她在公司的研发领域相近，因此这种主张很实际。为了避免此类主张，大学应在让帕达什尼博士参与外泌体项目之前，要求朱诺提供一份弃权声明，表明朱诺认可帕达什尼博士参与大学的外泌体项目，并同意不对其成果主张所有权。

E) 卢维埃尔公司与斯坦洛大学签署了赞助研究协议。根据协议条款，赞助研究的成果归大学所有。作为赞助研究的对价，公司拥有获得赞助研究成果许可的优先权。

F) 根据地平线2020项目的知识产权规定，每个参与方都是所开发知识产权的所有人。因此，斯坦洛大学是什威默教授及其团队在地平线2020项目中取得的成果的所有人。

1. **赞助外泌体研究的第三方的商业权利？**

地平线2020项目针对乳腺癌药物开发这一特定领域。因此，参与方在前景和背景中的所有权利仅限于这一领域。

授予卢维埃尔的优先权是在另一个领域：开发南美锥虫病的疗法。

上述各方的合同权利仅限于特定领域。因此，所授予的权利之间不存在重叠。

1. 该工具包为在制定和实施机构知识产权政策过程中寻求指导的学术研究机构提供一站式服务。可在[产权组织网站](https://www.wipo.int/zh/web/universities/)获取该工具包。 [↑](#footnote-ref-1)