**《专利转让协议（简化版）》使用说明**

**专利转让协议（简化版）使用说明**

**一、本合同范本使用的总体说明**

（一）本合同范本的适用范围

专利转让合同主要适用于院属单位作为转让方与国内某企业之间进行的专利转让行为。其中，“院属单位”（以下简称“转让方”或者“转让方”）是指中科院分布于全国各省、直辖市、自治区等地的直属事业单位、国科控股及控股企业等单位。需要注意的是，这些主体不一定具有独立的签约资格，所以需要慎重处理签约对方的资质问题。本合同的客体主要是指专利，本合同也可以用于非专利技术或专有技术的转让。在客体发生变化时，院属单位可根据需要增减某些条款。

绝大多数院属单位都属于国家财政支持的事业单位，院属单位专利转让必须严格执行国家财政资助项目知识产权管理的规定。

（二）制定本合同范本的指导原则

本合同范本设计时主要考虑了以下几个原则：

1、站在院属单位的立场，尽可能使院属单位利益最大化；

2、本着诚实信用、公平合理的原则设计合同条款；

3、合同的内容符合我国法律的规定；

4、原则性和灵活性相结合的原则。本协议使用说明仅对院属单位签订相关合同具有原则性的指引作用，各机构在签订合同时可结合自身情况灵活变通使用。院属单位应聘请合适的法律顾问，围绕本合同所涉及的具体问题提供及时的法律支持和服务。

（三）本合同范本的重点条款

本合同包括定义和解释在内共11个条文。重点条款包括：

1、“合同双方基本信息”包括合同双方各自的名称（及简称）、地址以及合同签订的具体日期等基本信息。各院属单位务必要清晰、明确地填写自己的基本信息，并且将合作对方填写的基本信息查证属实，这对于整个合同文件法律效力的确定以及其在法律关系主体上的适用等问题均十分重要。基本事实不清、无法一一对应的签订主体会给整个合同的履行造成障碍，甚至造成合作的根本破裂。

2、“被转让专利的情况”是本合同的核心内容。该条通过对专利现有状况的描述（含专利名称及所属国家、发明人、专利权人、专利有效期限等十项内容）锁定了合同双方权利义务指向的对象。如果本合同同时转让的专利有几项，可以按此要求进行分别列举。同时，通过后面四款的内容进一步明确了被转让专利实施状况、转让方的权利义务以及受让人的相应义务。

3、“合同专利转让的手续”虽然是专利转让的程序性问题，但却是专利权转让完成的必经环节。中的重要环节。具体解释详见下述第二部分第3条使用说明。

4、“转让费及转让费的支付”是转让方转让专利的重要目的之一。因为专利的价值不同，故转让费的多寡个案区别显著。转让费的支付方式也根据双方的目的和谈判能力有不同的规定。目前通常采用的方式有三种：固定价格方式；价格提成方式；固定价格加提成相结合方式。

5、“技术改进及相关权利归属”是许可合同中非常重要的条款。实施许可合同的过程也是对合同技术进行二次开发和改进的过程，对该过程产生权利的归属是双方关注的焦点。

 6、“违约责任”是许可方对被许可专利权利的保证承诺，同时也是对许可方责任免除的约定。本条对院属单位来说尤其重要，需要特别加以关注。

**二、本合同各具体条款的使用说明**

如下合同具体条款的说明是按照合同范本中条款的序号顺序进行的，比较重要和复杂的条款又在每一个条款下分设（1）、（2），作为每款或相似款项内容的说明。

**1、关于“被转让专利的情况说明”的说明**

清晰描述被转让专利的基本情况，专利名称及所属国家是指专利授权的国家。通过PCT申请专利的，也请注明。专利权有效期是评估专利价值的重要因素。专利的缴费状况是维持专利有效的基本条件。

**2、关于“专利转让前的实施情况”的说明**

本合同签署前转让方对本合同被转让专利的实施及许可状况是双方关注的焦点，专利此前是否被实施许可并不是衡量被转让专利价值的唯一指标，但对专利的价值评估有较大的影响。有时候，被转让专利有过被实施许可的事实，可能恰恰是受让方看中该专利的理由。因此，院属单位应实事求是地对被转让专利的实施许可状况进行描述。如果专利转让后，转让方仍然需要继续实施本合同专利的，具体使用方式和使用条件双方可以另行约定。

**3、关于“转让费及支付方式”的说明**

本条为院属单位提供了三种可供选择的许可费计算方式：即固定价格方式、协议产品价格提成方式以及固定价格方式加提成方式相结合的计算方式。难以说哪一种计算方式最佳。院属单位所可依据专利价值、市场前景以及自身需求等因素选择适合自己的方式，也可以根据情况选择双方认可的其他方式。计价货币币种的选择同样如此。

（1）固定价格方式。固定价格的计算方式又分为两种支付方式：一种是一次总算，一次总付的方式；另一种是一次总算，分次支付的方式。分次支付具体分多少次，多长时间内支付需要协议双方协商确定。

（2）提成方式。提成方式计算的许可费包括入门费和提成费两部分。入门费一般由乙方在协议约定的时间内一次性支付。入门费的具体项目双方可以细化约定。双方可以约定乙方支付专利申请费或一定时间的专利维持费，特别是向国外申请PCT专利的费用很高，在谈判是可以考虑作为入门费的项目。

提成费的具体比例因个案有所不同。但有一点是共同的，乙方在协议有效期内都应该向甲方支付提成费，而且双方可以约定随着市场的发展，对提成费的比例进行适当的调整。需要说明的是，国外公司的财务年度与我国的不同，协议双方应该在协议中明确提成费的具体支付期间。乙方同时应该在财务年度结束后一段时间内向甲方提交上一年度协议产品的销售数量、销售收入和应支付给甲方的提成收入并经甲方确认。甲方有权核查乙方的相关账目，乙方应该将上述年度财务资料保留一定期限便于甲方核查。

支付方式是实现本协议目的的重要环节。另外，双方的开户银行需要明确列明，院属单位宜选择与其业务有密切往来的银行，以便更好地接受支付。

**4、关于“技术资料的交付和技术服务”的说明**

 双方除应当明确约定应提交的技术资料外，还应对体现技术权利状态的各种证书及有关技术转让合同等法律文件。

技术服务和培训是与许可方的许可义务密切相关的内容。技术服务和培训的具体内容根据被许可专利的不同有较大的差异。双方可以在主协议中约定具体内容，也可以通过附件的方式进行约定。

**5、关于“权利保留及后续改进”的说明**

本条的一个基本原则简单地说即是“谁改进谁拥有”，在没有特别约定的情况下，按照上述原则办理。当然，院属单位应该尽最大可能约定和维护自身所享有的权利。比如，如在对方利用院属单位提供的协议专利或协议产品获得改进技术的情况下，院属单位可以要求对改进专利或技术的免费实施权。如果院属单位有人员参与了对方的研究的，可以要求就改进的专利或技术获得的利益进行分享。受让方所在国如果对是否允许专利或技术的改进加以限制的，应该由受让方及时沟通。

**6、关于“保密义务”的说明**

本条分别规定了协议双方基本的保密义务、披露和使用保密信息的例外、保密期限以及协议另一方合理披露的条件以及采取保密措施的规定。此协议中的保密义务的规定比较简要，如果院属单位认为需要更为详细的保密协议，可以根据需要签订专门的《保密协议》或参见保密协议范本选择相关条款使用。

**7、关于“违约及违约责任”的说明**

（1）甲方的违约责任。主要强调甲方应该给予乙方协议约定的许可，否则承担违约责任。

（2）乙方的违约责任。列举了乙方承担违约责任的四种情形。其一指拒付许可费；其二是延期支付使用费超过规定的时间的；其三是扩大被许可技术的使用范围；其四是违反保密义务。出现上述任何一种情形，甲方有权追究乙方的违约责任。同时，乙方违约责任的承担并不能免除乙方根据本协议约定的保密义务。

院属单位可以对违约行为承担的法律方式进行约定，包括但不限于金钱等经济赔偿。

**8、关于“不可抗力”的说明**

本条为各范本的通用条款。尽管不可抗力是一个固定的法律术语，但对不可抗力的范围界定有所不同，这就意味着合同双方在合作中可能面临的免责范围的不同。

（1）范本中对不可抗力的界定比较全面和客观，实际操作中也使用得比较广泛。自然灾害以及政府禁令比较常见，但提醒院属单位注意，“双方同意的其他不可抗力事故”的约定一定要慎重，必要时需要请教专业人士。

（2）不可抗力发生后，不意味着遭受不可抗力的一方无所作为。这一方需要在不可抗力发生后一定期限内以合适的方式通知对方，这里的期限及通知方式需要双方具体约定。

（3）如果遭受到不可抗力的一方已经采取合理的措施来尽快消除该不可抗力并避免损失的扩大，不构成违约。对方应该给予遭受到不可抗力的一方延期履行其义务的合理时间。

（4）上款的合理时间到期之后，遭受到不可抗力的一方仍然无法履行合同的，双方应该协商寻求解决方案。

**9、关于“争议的解决”的说明**

本条为各范本的通用条款。本协议约定了两种不同的争议解决方式供院属单位根据实际情况选择其中一种使用。

**10、关于“合同的生效、变更及终止”的说明**

（1）合同生效的批准。如果合同的生效需要以双方有关当局批准为条件的，合同的生效日期以批准的日期为准。但目前许可合同中除非涉及国家秘密的内容，原则上没有更多的限制。如果需要批准而在约定时间内仍未获得批准的，双方均有权对本合同予以撤销。

（2）本合同的期限。原则上合同的期限应与本合同中“专利的许可期限”一致。但此处更强调期限届满后延期的处理。

**11、关于“ 合同文本”的说明**

双方应当明确约定合同一式几份，各自持有几份，并具有相同的法律效力。