

德国马普学会知识产权办公室知识产权和技术转移工作模式

1. 马普学会 MPG

Max-Planck-Gesellschaft, MPG, 是德国私营独立的非赢利性研究机构, 拥有 78 家研究所 MPI, 这些 MPI 大多不具有独立法人地位。年度科技活动经费预算大约 13 亿美元, 其中 50% 来自德国国家科技发展基金的支持, 另 50% 来自企业。MPI 生物和医药部分 33 个, 化学、物理和技术部分 29 个, 人文科学部分 18 个, 1.1 万固定职工, 科学家 (包括客座和名誉授予人员) 1 万名。

2. 马普学会知识产权办公室 (嘉庆创新公司 GI)

嘉庆创新公司 Garching Innovation, GI, 是马普学会知识产权办公室, 马普学会的全资子公司, 负责马普学会的知识产权工作, 自负盈亏。目前有职工 17 名。

3. GI 与 MPG 的关系

MPG 通过书面协议形式向 GI 授权, 全权委托 GI 处理 MPG 的知识产权和技术转移事务。

MPG 每年大约向 GI 提供大约 100 多件发明成果 (专利申请和技术秘密)。在 2003 年, GI 共受理 138 件发明成果申请, 其中 1/3 是专利, 1/3 是技术秘密, 1/3 是软件产品等, 当年 GI 签定技术转移协议合同共 84 份, 其中许可收入的一半来自国外。

MPG 委托 GI 进行产权交易, 其全部收益属 MPG 所有, MPG 则向 GI 支付代理费。

4. GI 的内部管理

GI 有 17 名职员, 分五种专业类型。第一是不同学科领域的科学家, 第二是经济事务专家, 第三是法律事务专家, 第四是专利事务专家, 第五是行政管理事务科员, 包括秘书岗位。

GI 根据每一个技术转移项目属性要求来临时搭建项目工作团队并确定项目经理。工作团队通常由一名科学家、一名经济专家和一名法律或专利专家组成。

GI 每年的经费预算大约 200 万欧元 (人均 12 万欧元左右)。每年通过许可收入分红大约为 17 万欧元 (人均 1 万欧元)。项目经理以及工作团队通过完成所承担的项目可以获得额外的较高的奖金。

5. GI 的工作范围

- 1) 向 MPG 科学家提供日常的技术转移信息;
- 2) 向 MPG 科学家提供知识产权问题的咨询;
- 3) 审查 MPG 提交发明申请是否可以申请专利;
- 4) 评估 MPG 提交发明申请是否具有潜在商业价值;
- 5) 委托和指导外部专利代理机构进行专利申请事务工作;
- 6) 在世界范围内和工业界接触以便建立伙伴关系;
- 7) 联系投资家、职业经理和企业家建立合作关系;
- 8) 寻找合适的开发基金和风险基金项目;
- 9) 承担 MPG 对外的意向性协议和许可协议的谈判和协议的签署;
- 10) 为 MPG 发明家和工业界的合作提供指导性意见和政策文件;
- 11) MPG 专利和许可战略的制定和开拓策略;
- 12) 评估创业公司的创建理念并协助和辅导制定经营计划和融资方案。

6. GI 的工作流程

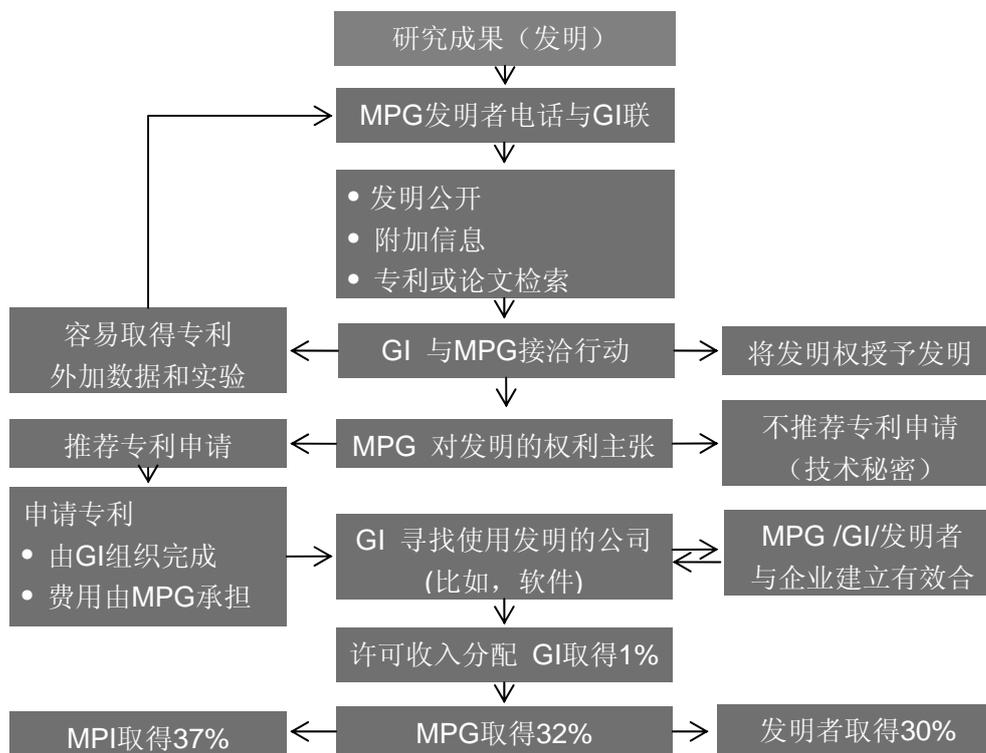


图 1 工作流程图

7. GI 与企业的关系

- 1) 通过数据库检索到有关企业的背景；
- 2) 长期合作关系；
- 3) 商业展览会议；
- 4) 各种学术性的和商业性的交流会议；
- 5) 建立良好的 P2P 人际关系。

8. 协议签定过程

GI 公司具体负责意向性协议、许可协议和技术秘密协议的谈判和协议签定，MPG 的管理中心负责合作协议和咨询协议的谈判和协议签定。虽然 MPG 已经向 GI 授权可以独立对外签定技术转移协议，但 GI 一般会对一些重要协议的签定之前征求 MPG 方面有关领导和专家的意见，得到他们的认同后才完成签定。GI 和 MPG 是保持经常性的联系（原来在同一办公楼内的同一楼层办公），以便协调谈判立场和完成协议签定。

9. 协议的主要类型

- 1) 合作协议

在工业界和与 MPG 之间所签定的协议。一般是由 MPG 直接谈判并完成签署的。MPG 管理办公室会通知 GI 审核协议文本，特别是对其中的知识产权问题提出修改意见。

- 2) 合资协议

协议一般由 GI 来完成谈判和签署协议。协议注重未来的利益，并注意一些合资行为规则和有关法律。MPI 研究所和其他研究机构之间的合资合作协议也由 GI 来完成签署。

3) 意向性协议

一般是为取得发明使用许可而先行签署的具有优先选择性权利的合作协议。这种协议是在 GI 与工业界之间约定的，由 GI 直接完成谈判，并通知 MPG 核准协议。意向性协议的有效期依赖于协议中规定的项目内容和风险因素，并可以事先约定技术许可的条件。

4) 许可协议

这种协议是在 GI 与工业界之间约定的，由 GI 直接完成谈判，并通知 MPG 核准协议，协议的有效期依赖于协议中规定的项目内容和专利背景。许可条件范围一般都比较宽。付款方式通常有：入门费、分期付款、专利成本、收入提成（或收益提成）和年度最低付款约定等形式。

GI 通过对外许可使用 MPG 的发明专利实现各种收入，其各方的收益分配方式是：MPG=33%，研究所=37%，发明者=30%。其中在 MPG 利益份额中，MPG 分得 32%，GI 分得 1%。

根据协议要求，GI 筛选研究所的发明专利申请，或者作为专利申请或作为技术秘密处理，而所涉及的发明专利的申请费用和维持费用是由各研究所负担的。

5) 技术秘密协议

（略）

6) 咨询协议

（略）

7) 材料转移协议

这种协议是在研究机构之间约定的，或者在工业界与研究机构之间约定。要注意不同协议之间的冲突，例如 UMTA（大学间材料转移协议）是依据 AUTM（美国大学技术经理人协会）有关规定的。焦点在于材料转移后的发明工作是否可以根据专利法或一些规则约定而加入了发明者行列。

10. 创业公司情况和政策

自 1990 年以来，GI 通过技术转移创办了各类高技术企业。其中有 65 家属于 MPG 的创业公司，有 38 家属于风险投资型的创业公司（其中 32 家为私营，6 家为合营），有 5 家创业公司进行了上市公开募股，5 家公司已经卖出，2 家公司被购并。有 20 家公司是无形资产投资型的创业公司。创业公司职工总数超过 2450 多名。有 44 家公司接受了 GI 辅导并取得了商业上的成功。

有关的政策是：

1) 政策上需要考虑到各方的积极性和需求；

2) 要有清晰的剥离过程，涉及的问题包括知识产权的拥有和使用，剥离过程中的利益公正分配，剥离公司和研究所的关系，剥离中所涉及的研究性问题的利益冲突等；

3) 研究人员可以根据需要借调到剥离公司去工作。量定工作时间和成本；雇佣关系和地位；在剥离公司中开发新的知识产权的产权关系；解决人事信任问题，如委派和受托的政策等；

4) 剥离公司可以按照正常交易的方式继续使用研究所的相关设施；

5) 研究机构通常是派出董事来参与创业公司的管理。

6) 知识产权一般归研究所所有。知识产权市场化运作的收益由研究人员、创业公司和研究所共同分享。创业公司未来的专利许可和技术转移问题需要不断跟踪管理。

11. GI 公司的经营业绩考评

GI 公司的业绩考评是按受理发明专利质量、签定技术转移协议数量、MPG 的技术许可收入、对 MPG 研究所的 IP 和技术转移业务的参与情况、MPG 创业公司的培育等方面来综合考核的。GI 的利润目标很低，收入大部分都拨付给 MPG。

12. GI 是如何保证许可收入

首先需要在协议中有充分的约定，其次就是在实施过程中加强联系和监督，包括约定财务查帐，跟踪销售收入数据等。应当对收益的时间有比较到位的理解，通常对一项技术转移，其投资并获得收益的年限对一般技术在 4-5 年以上，对有些生物技术则要在 10-12 年左右。因此，在这一段时间里切忌急功近利，要与技术转移接受方保持经常的联系，协助和帮助他们解决一些技术实施方面的困难。

专利许可等收益分配比例为，30%归发明人，37%归发明人所在研究所，33%归 MPG。

(本文是根据马普学会知识产权办公室主任 Hertel 博士在大连和上海的演讲和讨论内容重新整理而成的。)