

# 知识产权尽职调查的准备

飞利浦·门德斯 (Philip Mendes)

[Philip@innovationlaw.com.au](mailto:Philip@innovationlaw.com.au)

知识产权权利人出于多种原因对其知识产权(IP)实施尽职调查。其中一些原因是：

1. 潜在被许可人对获取使用许可感兴趣；
2. 风险投资人对投资一个可能获得知识产权转让或许可的创业公司感兴趣；
3. 买方对知识产权商业销售感兴趣；
4. 为首次公开招股和上市做准备。

就首次公开招股来说，知识产权权利人对自身进行尽职调查，应：

1. 审查自己的知识产权归属和许可使用权；
2. 找出尽职调查的漏洞、问题或缺陷；以及
3. 修整或弥补自己可能发现的尽职调查漏洞、问题和缺陷。

对于知识产权局来说，需做的工作如下。宣传材料或信息备忘录需要就知识产权的归属和许可使用权作出明确说明。宣传材料或信息备忘录中出现的任何错误将导致严重的刑事和民事后果。为了保证不出现无意误导或欺骗性说明，以及无刑事或民事处罚危险，知识产权权利人应进行全面的尽职调查，找出问题，并予以纠正。

在余下的三种情况下通常不采取相同的全面处理方法：许可、创业公司或商业销售。

如果知识产权权利人自身不对自己的知识产权进行尽职调查，而让未来的被许可人、风险投资者或知识产权买主进行尽职调查，那么它将承担尽职调查可能出现的一切尽职调查漏洞、问题或缺陷的后果。

尽职调查可能发现一些被认为享有的权利而又不承担义务的知识产权的重要部分事实上不享有权利或并非不承担义务。

这可能带来风险。

第一个风险是，交易的价值可能降低。财务条款可能已达成协议。例如，在使用费方面，也许已达成协议。创业公司作为知识产权回报的股票拥有率也许已达成协议。或者商业销售价格可能已达成协议。一个尽职调查漏洞就可能导致这些已达

成协议的财务条款会在降低条件的情况下重新进行谈判，给知识产权权利人带来不利。

第二个风险是，因必须弥补尽职调查漏洞而可能延迟交易。举例而言，可能有必要做好下列工作：

1. 寻求知识产权共同权利人的同意；
2. 取得原以为自己拥有却发现属于共同拥有的知识产权的使用许可；
3. 寻求原以为自己拥有却发现实际上由他人拥有的知识产权比如由合作者、学生或者可能承担创造知识产权的部分外包工作的承包人拥有的知识产权。

交易延迟的时间可能不会很长，但也可能是数月乃至一年。这种延迟带来的风险是，被许可人、风险投资者或者知识产权买主可能在此期间丧失兴趣，或者热衷于其他机会，因此尽职调查中所调查的交易可能会丢失。

第三个风险是，如果这种许可证或转让是必须的，就可能导致与授予许可的共同权利人或享有转让权的学生或承包人进行第二次谈判。在该第二次谈判中，可能发生的情况是，必须得到其协助才能弥补尽职调查缺陷的当事人也许会过高评估其创造的知识产权，并且过高期待其在经济回报中所占的份额。因此，由于当事人拥有主张其期望值的谈判地位，这可能导致知识产权权利人不得不做出比在相反情况下更大的妥协。

第四个风险是，尽职调查找出漏洞将导致交易完全撤销。

以上假设的几种情况没有一种对知识产权权利人有利。

正如知识产权权利人在考虑首次公开时对自身进行一次全面的尽职调查一样，知识产权权利人在授权使用许可、与风险投资者建立创业公司或者商业销售等各种其他情况下，也应该考虑对自身进行尽职调查。

对自身进行尽职调查的好处是，本来可以由被许可人、风险投资者或者知识产权买主找出的尽职调查漏洞，将由知识产权权利人自己找出。

这将让知识产权权利人有机会在与被许可人、风险投资者或者知识产权买主交易之前发现和弥补这些缺陷。

因此，由于缺陷事先被发现并弥补，因被许可人、风险投资者或者知识产权买主进行尽职调查而导致交易贬值、交易延迟、与共同权利人的谈判地位削弱或者交易被迫撤销这样的可能性就会降低。这些风险不仅会减少，而且会消除。

另一个好处是，知识产权权利人有机会编制一份知识产权说明图，并提供给被许可人、风险投资者或者知识产权买主。

知识产权说明图是一份包含下列内容的文件：

1. 指明知识产权的各个部分；
2. 指明各个部分的发明人或者创造者；
3. 指明当前权利人或者被许可人；
4. 指明从发明人到权利人或者被许可人之间的各种联系；

5. 交叉引证每一份验证从发明人到权利人或者被许可人之间联系链中各种联系的证明文件，比如：雇用合同、合作协议、合营企业协议、学生转让、承包人转让、咨询协议、许可、物质转移协议、共同权利人允诺等。编制知识产权说明图可以达到两个目的。

第一，有利于知识产权权利人对自身进行尽职调查，帮助找出漏洞、问题或缺陷，为弥补这些漏洞、问题或缺陷提供便利。

第二，可以作为一份向自身将进行尽职调查的被许可人、风险投资者或者知识产权买主提交的文件。知识产权说明图将有利于进行该尽职调查，并能缩短调查时间，确保无漏洞被发现，加快交易时间。

很难出现不存在任何尽职调查漏洞、问题或缺陷的交易。

最普遍的尽职调查缺陷有：

1. 知识产权的一部分可能由合作者共同拥有，而且有合作协议，或者更糟糕的是，没有合作协议。

有可能必须获得共同权利人的许可，或者共同权利人的转让，或者共同权利人的许可允诺。

2. 知识产权的一部分可能由一名学生拥有。

将需要该学生转让知识产权，转让条款必须合理，而且转让必须是在不可能出现学生非自愿或者被迫的情形下或者在可能被视为不合理的情形下进行的，凡有可能出现其中任何一种情形，转让即为无效。

或者，学生可能已经转让知识产权，但根据转让文件的条款或进行转让的情形，该学生有可能是在非自愿或者被迫的情形下或者在可能被视为不合理的情形下进行转让的，同样，凡有可能出现其中任何一种情形，转让即为无效。

3. 知识产权的一部分也许归一名可能承担部分外包研究与开发工作的承包人所有。

有可能必须进行知识产权转让。

4. 正确的发明人姓名是否被写入专利申请中。

遗漏发明人或者将一名非发明人添加为发明人，都可能成为对专利提出异议的理由。

尽职调查可能是一种旷日持久的行为。并非所有项目都值得或者让知识产权权利人有权对自身进行尽职调查。凡涉及希望予以商业化的知识产权的项目，的确有理由去花费时间和资源进行尽职调查，并编制知识产权说明图。

在交易之前对自身进行尽职调查和编制知识产权说明图的组织，交易起来会更快，交易被延迟、撤销或者重新谈判的可能性会更小。

不对自身进行尽职调查的组织承担的风险是，交易时间更长，交易被延迟、被撤销或者重新谈判的可能性更大。

因此，极力推荐对自身进行尽职调查。