专业性、灵活性更强的商事仲裁对比其他争议解决方式能更好地应对和解决当前软件许可争议难题, 而应对和解决争议的更好的方法是从合同条款源头上避免争议的发生

软件许可争议的困惑与出路

文 本刊记者 陈晶晶 马丽

也许你对电脑软件已经相当熟悉,但对软件许可或许还很陌生。但是不管 你是否意识到, 我们已经生活在一个由软件支撑的互联网时代, 你看不见它, 它却在那里通过电脑、手机等终端为我们提供智能化的服务:聊天、阅读、听 音乐、看电影……你能够享受到这些,是因为你作为被许可人获得了软件权利人, 即,许可人的许可。

与软件使用相伴而生的是软件许可争议, 近年来随着软件产业日新月异式 的快速发展,软件许可争议数量呈快速上升趋势。据业内人士粗略估算,IT领 域一半左右的争议都来源于软件许可、尤其是商业性软件许可。这种现象一方 面与软件被许可方超许可使用软件相关,另一方面也源于软件许可方合规意识 (严格要求被许可方按许可协议使用软件)的不断增强。

软件许可协议争议属于合同争议的一种, 但软件作为一种新技术, 传统的 合同法律和相关法律实践远远无法适应解决新型软件许可争议的需求, 很多软 件许可争议由此成为没有先例可循的"首例",这既增加了软件许可风险的不确 定性,又对争议解决制度和裁决者提出了考验。对此,长期担任跨国 IT 公司法 律部高级法律顾问并兼任北京仲裁委员会、中国国际贸易仲裁委员仲裁员的唐 功远认为,专业性、灵活性更强的仲裁途径能更好地应对当前软件许可争议难题, 而应对和解决争议的更好方法是从合同条款源头上避免争议的发生。

软件许可争议频发

唐功远仲裁员长期在IT企业工作的经验,让其常常成为软件许可争议当事 人选定的仲裁员。唐功远仲裁员告诉记者,他仲裁的大部分案件都属于 IT 类, 而其中软件许可争议的案件占了多数。

一般来说,软件许可协议有三种类型,第一种是普通许可协议,这是许可 人与被许可人经过协商一致达成的软件许可合同;第二种是启封许可(Shrinkwrap license),指许可人将许可条款事先印刷并置于包装内,被许可人打开软 件的内包装,即被认为是已经接受了该许可条款;第三种是点击许可(Click-wrap license),在安装软件时,被许可人会在许可页上看到许可条款,当点击同意时,



就表示对许可条款的承诺。

唐功远仲裁员指出, 启封许可、点击许可与普通许可 协议一样同为商业许可软件许可,但主要适用于标准化的 商业软件,许可条款相对简单,被许可人主要是个人消费 者和部分商业用户,他们是以行为来表示承诺的,实践中 许可人和被许可人因许可条款产生争议的情形并不多见。 目前在仲裁中经常遇到的是商业性计算机软件的使用许可 合同, 即普通许可协议的争议。

"普通许可协议争议中最常见的是使用许可费的争议, 这其中又属被许可方超许可使用许可软件的情况更为常见"。 唐功远仲裁员解释, 所谓超许可使用是指被许可方超过许可 协议约定的用户量使用软件, 比如许可协议约定许可方只允 许被许可方的 100 万个用户使用授权软件,使用许可费 100 万元,但是实际上被许可方却有120万个用户使用软件。这 对以软件使用户数或安装次数为基础计算使用许可费的许可 方来说,超许可使用对其造成的损失非常明显。基于这种情 况, 越来越多的许可方开始在合同条款中加入审计条款, 赋



唐功远

唐功远先生是一家全球知名IT公司高级法律顾问、经理。他负责的公司业务范围包括硬件销售,软件许可和技术服务以及业 务咨询服务,同时,担任经理职务,带领其律师和合同专员团队支持公司在中国的客户业务和生意拓展,取得了丰富的合同谈判经 验。在进入该公司之前,唐功远作为律师事务所的专职律师,主要办理BOT项目、外国直接投资和收购兼并等业务。此前,唐功远 在美国学习工作了十年,作为公司法律顾问办理的业务包括中美投资和贸易、技术转让及知识产权保护等。此外,唐功远还具有中 国的法律研究、教学和实践工作经验,长期担任中国国际经济贸易仲裁委员会和北京仲裁委员会仲裁员,办理过大量IT和知识产权 以及国际投资和贸易争议案件。

唐功远先生具有良好的法律教育背景,获得加州大学戴维斯法学院和北京大学法学院法学硕士学位,北京大学法学院法学学士 学位、并取得包括旧金山州立大学商学院国际商业关系培训项目和哈佛大学法学院律师培训项目等多项证书。

予许可方审计被许可方相关财务信息的权利,以核实授权软件的实际 使用量。

与超许可使用相反,实践中还有因用户数量远低于许可用户量引发的争议。唐功远介绍,这种情形通常出现在采用最低限额收费方式的许可合同中。此种合同会约定最少许可费条款,许可方将软件以相对优惠的价格许可给被许可方使用,要求被许可方一年至少支付最低限额的使用费。实践中,如果被许可方实际使用数量没有达到计算最低收费标准依据的使用数量,会出现被许可方拒绝支付的情形。

除许可费用方面的争议外,唐功远还指出了另外两种值得关注的 争议:一类是许可方根据被许可方的需求为其开发的定制化软件的知识产权归属争议;一类是第三人对许可软件提出权利主张时在许可方和被许可方之间对侵权责任和赔偿责任承担的争议。

解决软件许可争议的难题

作为新技术,软件的特点是不断创新,而法律的特点是稳定和滞 后性。从某种意义上说软件许可争议天然地无法从既有法律中找到精 确的指引,这正是软件许可争议的难题。

唐功远仲裁员仲裁的此类案件很多都以调解方式解决,"争议本身通过裁决解决不是那么容易,不是裁不了,而是裁决某种意义上创立了一个'先例',对后续同类案件的裁决有很大影响",唐功远表示,"对于这样的案例,做出裁决一定要非常谨慎。"

以一个软件许可使用费争议的仲裁案例为例,该许可协议约定的 付费方式为提成方式,被许可方是一家手机厂商,其每在出厂的手机 上安装一次软件要向许可方支付约定的许可费用。但是没过多久,该 许可软件成为了开源软件,被许可方因此不再支付许可使用费。这个 许可合同如何裁决?唐功远认为,根据协议被许可方无疑属于违约, 但是被许可方坚持认为如果裁决其继续支付费用有失公平,在软件开 源的情况下,任何人都可以从公开渠道免费下载;但另一方面如果裁 决被许可方不支付费用,许可方坚持认为一来违反了合同本身约定, 二来对许可方又不够公平,因为软件开源并非由许可方导致。

这个案子最终以调解结束,被许可方同意在许可期内仍继续支付许可费,但是许可方同意许可费比合同约定的数额有所降低。在上述案件中,唐功远介绍说,被许可方曾主张应当引入合同法解释三的"情势变更"原则作出裁决,但是许可软件成为开源软件是否属于情势变更在业界尚有争议,无论作出肯定或否定的裁决影响的就不只是一个案件、一家企业的问题。

"在一个日新月异的技术创新和伴随而来的商业模式的变化不确定性、法律也没有非常明确规定的情况下,裁判者的'心证'就发挥很大作用,一个好的裁判者应根据合同法的公平原则、自己的经验、业界的通行做法,选择一个适当的、双方都能接受的争议解决方式。"唐功远特别指出,对于软件许可协议这种新技术转让的载体,裁判者也要懂得创新,根据商业模式的变化,灵活地解决争议。

作为商事合同争议的一种,软件许可争议的解决方式可以是诉讼, 也可以是仲裁,但是基于上述软件许可争议的特殊性,唐功远认为仲 裁更适合软件许可争议的解决:首先,软件许可协议专业性很强,在 仲裁中当事人可以选择有专业背景的仲裁员审理自己的案件,而诉讼 中的审判员不能由当事人自由选择;其次,在仲裁中如果被选择的仲 裁员对所涉争议的技术了解不多,当事人可以利用仲裁的灵活性对仲 裁员进行"教育",在诉讼中"教育"法官是不可想象的;再次,仲裁处理方式具有保密的特点,软件许可争议当事人很多时候在争议解决后还希望继续合作,所以对外界保密更有利于当事人保持合作关系,更为他们所欢迎。

事实上,在欧美国家,软件许可争议的当事人一般都选择仲裁方式解决争议。国内的企业如果是和国外公司签订软件许可协议,也都提前在许可协议中约定了仲裁条款。

从条款源头预防争议

与其等待争议发生再去解决,不如从合同条款源头预防争议。唐 功远表示:"实践中,不论是许可方还是被许可方的合规意识都在增强, 双方都有规范许可协议的强烈愿望。"

对于最常见的超许可使用软件问题,将"记录保存和审计"条款 纳人许可协议是比较明智的做法,对许可方来说,几年前对被许可方 超许可使用还是睁一只眼闭一只眼,现在已经开始重视对被许可方进 行审计;对被许可方来说,一旦许可协议出现了问题,不但会惹官司上身,还会影响到企业的正常运行,所以正常经营的企业也不希望许可费用争议的发生。唐功远建议,记录保存和审计条款应当包含如下内容:被许可人必须允许许可人的授权代表在正常营业时间审查被许可人使用软件的情况,以便:(1)确定许可使用合同规定已被忠实履行;(2)检查软件的使用没有超过许可使用合同规定的范围。

关于定制化软件的知识产权权利归属问题。唐功远建议,在约定定制化软件权利归属方面可参考以下方式作出选择:一是该软件为行业通用还是专门为某企业量身定制,如果是前者权利归属为许可方更为合适,如果是后者,权利归属可约定为被许可方;二是定制化软件是主要基于原有技术还是完全新创造的,如果是前者权利归属建议为许可方,后者权利归属建议为被许可方;三是将定制化软件模块化,看具体模块对许可方还是对被许可方更重要,如果对许可方更重要该模块权利归属许可方,如果对被许可方更重要则归被许可方。"不管权利归属哪一方,为避免争议以及后期许可使用需要,没有获得所有权的一方应该在条款中预先保留对软件在内外部的许可使用权。"唐功远表示。

关于第三人主张许可软件权利的问题,唐功远建议在合同中约定 "许可人就知识产权侵权对被申请人的赔偿责任"条款,建议条款规 定如下内容:"对于许可软件侵犯第三方知识产权的索赔请求,许可 人将进行答辩,并依据法院判决对第三方进行赔偿。如果此等索赔请 求已经提出或可能被提出,许可人将对被许可人采取下列补救措施: (1) 为被许可人取得与许可使用合同一致的继续使用许可软件的权利; (2) 修改许可软件,使其不再构成侵权并符合许可使用合同的规定;(3) 以符合许可协议规定的非侵权软件,更换许可软件;(4) 或要求将侵 权软件返还,并退还被许可人为侵权软件支付的任何款项。

唐功远强调:"为避免争议,合同条款规定的越细越好,各种可能产生争议的情形都要考虑到。这就对从业人员提出了考验,不仅要懂技术,还要具备商务交易管理和合同谈判的能力,有一定的前瞻性,预见到可能的争议所在,提前做好预防措施。"

对于许可方与被许可方来说,谁都希望在合同谈判中争取到最有 利的地位。但是唐功远指出,商业交易从来都不是一方受益,一方受 损,只有在双方共赢的基础上才能达成公平互惠的合同。这也是减少 许可争议纠纷的关键所在。