

ON LEGAL ISSUES
OF
PATENT LICENSING CONTRACT



专利许可合同 法律问题研究

邱永清 著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

ON LEGAL ISSUES
OF
PATENT LICENSING CONTRACT



专利许可合同 法律问题研究

邱永清 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利许可合同法律问题研究 / 邱永清著. —北京:
法律出版社, 2010. 9
ISBN 978 - 7 - 5118 - 1150 - 9

I. ①专… II. ①邱… III. ①专利权法: 合同法—研
究—中国 IV. ①D923.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 167017 号

专利许可合同法律问题研究

邱永清 著

策划编辑 刘伟俊
责任编辑 张琳
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2010 年 9 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 固安华明印刷厂

印张 9.125 字数 214 千

印次 2010 年 9 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张宇东

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 1150 - 9

定价:30.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

21 世纪是以专利发明为代表的创新世纪。专利发明不但是第一生产力,而且其本身就是社会财富的表现形式和实质内容。专利法律制度在赋予技术创造者专有权、鼓励社会公众积极创新的同时,不遗余力地促进新技术的应用和推广,从而实现社会财富的最大化。

专利许可合同在专利技术的推广和应用方面具有不可或缺的作用。对许可合同的研究,我国目前仅停留在一般的技术转让合同层面,未能将其深入。作者运用传统物权法、合同法的基本原理,在充分考量专利权客体的非物质性、权利的社会公共性、独占垄断性等的基础上,运用比较研究和实证分析的方法,将专利许可合同中的重大法律问题进行了深刻细致的分析。作者提出了专利许可使用权是一种用益性知识产权,在性质上属于支配权,其与物权相比尽管有诸多的个性差异,但确存不少共性。物权法的基本原理可以适用于专利许可领域。可借鉴物权变动的区分原则,将专利许可合同阐释为设定专利许可使用权的债权合同,而其履行结果属于权利变动范畴,物权变动理论为专利许可使用权的权利变动提供了一个合理的理论解释。针对我国目前专利许可合同登记制度缺失权利变动公示功能,造成了实践中大量的

* 武汉大学法学院教授、博士生导师,中国法学会民法研究会副会长。

专利许可使用权冲突,作者提出在进行专利许可合同登记时,采取契据登记式方法,将专利许可合同的备案登记与所引起的权利变动的公示登记合二为一,使登记既具有合同信息的备案功能,又具有权利公示功能,以解决权利冲突问题。作者还对专利许可合同中的无权处分、限制性条款、违约责任等问题进行了深入研究,对完善我国专利许可法律制度,提出了不少好的建议。

本书作者邱永清是我的学生,长期从事民商事审判工作。在完成繁重的审判任务之余,还能挤出时间写出一篇高质量的博士论文并以此为基础形成本书,实属不易。本书并未停留在单纯的实践层面上,而是把理论与实践融为一体;更难能可贵的是,作者能将本书的有关理论进一步提炼,形成立法建议,该建议被全国人大常委会于2008年12月27日通过的《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》采纳,这也是我们法律人的骄傲!希望作者再接再厉,在法律实践和理论研究方面作出更大的贡献。

2010年5月21日

1 绪论

5 第一章 专利许可合同基本理论

6 第一节 知识产权授权行为与许可合同

6 一、境外有关知识产权授权许可制度介绍

14 二、我国授权许可制度

17 三、被许可人的保护形式

18 第二节 知识产权许可合同的性质、特点及内容

18 一、知识产权许可合同的性质、特点

22 二、知识产权许可合同的基本内容

32 三、知识产权许可合同与相关合同之比较

34 第三节 知识产权许可合同的立法模式

34 一、知识产权许可合同的立法模式之比较

36 二、我国关于知识产权许可合同立法模式

40 第二章 专利许可合同功能及性质

40 第一节 专利权、专利许可使用权的性质

41 一、专利权的性质

51 二、专利许可使用权的性质

56	第二节 专利许可合同的功能及性质
56	一、专利许可合同的功能
61	二、专利许可合同的性质
69	第三章 专利许可合同登记问题
70	第一节 合同登记概述
70	一、合同登记种类
73	二、合同登记性质分类及功能
76	第二节 专利许可合同登记的功能定位
76	一、目前我国专利许可合同登记的功能
79	二、登记应承载的权利变动公示功能
87	三、其他国家或地区登记制度的借鉴
90	第三节 专利许可合同中登记制度的构建
91	一、登记公示方法和公示内容
93	二、登记机关和登记的法律效力
101	三、辅助登记
103	第四节 专利许可权利变动区分原则与登记错误的救济
103	一、专利许可权利变动区分原则
108	二、专利许可登记错误的救济
111	第四章 专利许可合同中的无权处分问题
112	第一节 概述
113	一、无权处分的含义与特征
115	二、专利许可合同中无权处分及其法律关系
119	第二节 无权处分问题的比较法考察
119	一、物权形式主义模式下的无权处分问题
122	二、意思主义和债权形式主义模式下的无权处分问题
125	三、英美法系国家合同法中的无权处分问题
126	四、国际公约、国际示范法中的无权处分问题

127	第三节 专利许可合同中的无权处分合同之效力
127	一、主要观点及评析
133	二、无权处分合同之效力
145	第四节 专利许可合同中无权处分与相关制度的联系
146	一、无权处分与善意取得
148	二、无权处分与不当得利
150	三、无权处分与权利瑕疵担保
152	第五章 专利许可合同限制性条款研究
152	第一节 限制性条款产生的原因及形态
152	一、限制性条款产生的原因
154	二、限制性条款之形态
156	第二节 专利许可合同限制性条款之规范
156	一、限制性条款规范的法理基础
161	二、限制性条款的法律规制
166	第三节 限制性条款竞争法规范的比较考察
167	一、欧盟
170	二、美国
172	三、日本
173	四、我国台湾地区
174	五、两种模式的比较
176	第四节 限制性条款的分类及合法性判断
176	一、限制性条款的分类
178	二、限制性条款的合法性判断
182	第五节 我国法律对限制性条款的规范与完善
182	一、我国限制性条款法律规制之现状
187	二、限制性条款法律规制之完善

190	第六章 违反专利许可合同的民事责任
190	第一节 专利许可合同中的瑕疵担保责任
192	一、瑕疵担保责任的沿革与发展
203	二、瑕疵担保责任的独立性
211	三、专利许可合同中的权利瑕疵担保责任
220	四、专利许可合同中的物之瑕疵担保责任
230	第二节 专利权许可合同违约形态和归责原则
231	一、违约形态
240	二、归责原则
247	第三节 专利许可合同的违约救济
247	一、补偿性违约救济措施
257	二、惩罚性违约责任
263	参考文献
275	后记

绪 论

专利法律制度,无论中外均起源于封建社会。它们的雏形是封建君主授予的一种特权。从总体上讲,专利权作为一种新型的财产形态,是商品经济和科学技术发展到一定阶段的产物,是对知识产品资源进行最佳市场配置的法律制度。^①它通过授予知识产品创造者以专有权或称为垄断权,来鼓励和刺激创新,同时也保障知识、信息的广泛传播和利用,从而促进社会文明进步。随着知识经济时代的到来,知识产权将成为最重要的资源,其在财产法中的地位必将占据最重要的地位。“知识产权肯定会在无形财产中占头等重要地位,也有可能在一切实财产中占头等重要的地位。”^②

专利法律制度一方面通过赋予技术创造者一定期限的专有权,使其能够得到物质和精神上的满足,从而鼓励其及社会公众积极投入技术创新活动中;另一方面又肩负着促进新技术的利用、推广之使命。前者体现为法律制度对专利权的保护,而后者实现的主要形式是许可合同。从一定意义上来说,知识产权(包括专利权)的许可利用制度,是整个精神性权利领域最为活跃、最

① 冯晓青:《知识产权法利益平衡理论》,中国政法大学出版社2006年版,第1页。

② 郑成思:《知识产权论》,法律出版社2003年版,第31页。

具影响力的一项制度。^① 因此,加强对专利权许可合同制度的研究具有重要意义:

第一,有助于专利权自身价值的实现。随着社会的发展,财产关系由静态的所有权中心转化为动态的债权中心,所有权发生各种权利转换而丧失其原有的地位。与上述变革相适应,专利权制度从建立之时就植根于技术商品化的基础之上,其财产利益与社会价值的实现,并非表现为权利人对专利技术的支配,而是表现为个人创造——他人传播——社会利用的过程。在现代信息化社会,分工细密明确,一项技术由同一主体以所有权的支配方式自行使用几乎不可能。^② 因此,专利权人往往要借助他人的使用来实现自己的利益,专利许可合同是他人使用专利权的常态。“智慧之火”浇上“利益之油”将使其越发兴旺。专利许可合同则是充当专利权实现自身价值的重要工具。

第二,搭建创造者与使用者利益关系的桥梁。传统财产权理论偏爱于所有权静态的归属性和本体的完整性。罗马法“基本的出发点是解决财产归属的问题”。独尊所有权轻视财产利用权的做法,已远远落后于当代经济和法律实践。^③ 现代财产权制度的立法,不仅在于确认权利主体对财产的占有、支配,而且意在促进财产的动态利用。

在作为重要财产权的专利权领域,基于专利权自身的特点,使得专利权的利用较之有形财产权更为丰富。首先,由于专利权客

① 参见吴汉东:《知识产权基本问题研究》,中国人民大学出版社2005年版,第38页。

② 参见吴汉东:《知识产权基本问题研究》,中国人民大学出版社2005年版,第39页。

③ 孟勤国:《物权二元结构论》,人民法院出版社2002年版,第3页。

体为一种技术信息,信息具有共享性,因其共享性而出现多个主体可同时使用同一专利技术情况,不同于有体物。如在专利普通许可中,多个被许可人可同时使用同一种专利技术,而有体物则不能同时为多人所使用。其次,根据专利法的规定,专利权可以分为制造、使用、销售、进口等权利,而每一具体权利也可分由不同的主体行使。专利权的上述特点,更需要加强对其利用关系的研究,并强调“为智力发明提供动因的效用与允许他人利用新的有益的智力产品的社会效用应相互平衡”^①。这也体现在专利法的立法宗旨“有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新”上。在利用上尽管也存在法定利用(如强制许可等),但还是以约定利用为主要形式,而约定利用的主要工具就是专利许可合同。专利许可合同是搭建专利技术创造者和使用者之间利益关系的桥梁。在实践中,对专利权人而言,由于自身不具备最大限度地利用专利权的能力,通过确定专利许可合同,收取专利许可使用费,实现利益最大化;对于被许可人而言,也许在资金、市场、人才等其他经济资源都满足的情况下,“技术”就成为企业发展的“瓶颈”,获取专利权人的技术许可是企业获得迅速发展的捷径。专利权人与被许可人通过专利许可合同而达到“双赢”。

第三,规范专利权的行使,防止权利滥用。专利权具有极强的排他性和垄断性,正因如此,权利人容易滥用其权利。因专利权的权利个性使得专利许可合同中双方当事人的地位往往并不平等,合同自由原则应受到适度的限制。专利权许可合同中契约自由原则的适用和限制问题集中体现在专利权人与被许可人、社会

^① [美]迈克尔·D. 贝勒斯:《法律的原则——一个规范的分析》,张文显等译,中国大百科全书出版社1996年版,第113页。

公众之间的利益关系平衡上。专利权具有的独占垄断性的同时也具有社会公共性,故有必要对权利人的合同自由加以适当的限制。当然,不论这些规制是在何种法律中,其均需接受合同双方的利益平衡及社会公益的价值评判。

在当今专利技术已成为核心竞争力的时代,通过专利许可合同这一重要工具,可使得专利技术得到推广、应用,使其转化为鲜活的社会生产力,加强对专利许可合同制度的研究也就显得尤为重要。在研究时,应当注意两个方面的问题:一是专利权的权利个性及其对合同双方当事人地位的影响;二是许可合同制度的构建如何达到“有利于发明创造的推广应用”之目的。^① 其实两者的价值取向具有一致性,对处于相对弱势地位的被许可人保护,使其能够实施专利技术,也就意味着专利技术能够得到推广应用,专利制度目的得以实现,因为被许可人是技术推广应用之使者。因此,在专利许可合同制度研究中,上述问题应贯穿于整个研究的始终。

^① 我国《合同法》第323条规定:订立技术合同,应当有利于科学技术的进步,加速科学技术成果的转化、应用和推广;《专利法》第1条明确提出专利制度要“有利于发明创造推广应用”。这些规定是专利许可合同制度构建的重要价值取向。

第一章 专利许可合同基本理论

知识产权的价值是通过利用反映出来的,知识产权的利用制度是连接知识产权人和使用者之间的利益纽带,是实现知识产权价值的最为重要的途径。知识产权在现代财产权中的地位日益重要,以致有超越有形财产权之势。人们对财产权的价值观念经历了由以财产的支配为重心到以财产利用为重心的转变。在知识经济时代,社会分工的日益精细,导致知识产权的创造主体和使用主体相分离,知识产权人只有借助他人使用知识产权的行为才能实现其经济利益。在知识产权的利用制度中,知识产权许可是非常重要的形式。如 IBM 公司一年的专利许可费收入高达 10 亿美元。知识产权许可是将知识产权中的全部或部分权能许可给他人使用的行为,许可行为是许可人与被许可人之间具有创设权利意图的表意行为,许可行为根据当事人之间的意思表示而发生法律效力。在实践中,许可行为通常是以知识产权许可合同形式表现的。知识产权许可合同是指在未转让所有权的情况下转移知识产权中的财产权的协议。^① 知识产权许可分为任意授权和非任意授权,非任意授权又可分为法定授权和强制授权,本书的知识产权许可指任意授权。因专利许可是知识产权许可的一

^① [美] Jay Dratler, Jr.:《知识产权许可》,王春燕等译,清华大学出版社 2003 年版,第 1 页。

种,本书在讨论专利许可合同前,先谈谈知识产权许可方面的基本问题,只有将知识产权许可基本问题探讨明晰后,才能更深入地研究专利许可合同中的问题。

第一节 知识产权授权行为与许可合同

一、境外有关知识产权授权许可制度介绍

(一) 专利方面

1. 美国

《美国专利法》第 261 条规定:依本法规定,专利权具有动产属性,专利申请权、专利权或者任何与之有关的权利,均应以书面的形式方式让与,专利申请人、专利权人,其受让人或者法定代理人,也应以同样的方式,将专利申请权、专利权在美国境内或者特定的区域让与他人;转让、授权如果在该行为发生之日起 3 个月内或者在后来的转让或抵押前,向专利商标局登记的,未告知的,不得对抗其后的支付相当代价的受让人或抵押权人。^①

美国专利授权许可分为专属授权许可和非专属授权许可两种。对于专属授权许可中权利人能否自己实施专利应根据双方的约定而定,若授权人除保留许可费的权利外,其余权利均不保留时,应解释为权利人本身也不得实施该专利。专属授权许可也并非指唯一的授权许可,以已经存在的非专属授权许可为前提而再签订专属授权许可合同。美国专利授权许可制度的最大特点是免除被许可人遭遇诉讼的约定。有学者认为专利授权的性质

^① 35 U. S. C. 261 Ownership, assignment.

是专利权人放弃对被许可人的侵害排除请求权。专利权人除了要容忍被许可人实施专利外,也不得与他人签订相同的专属授权许可合同。授权许可行为对权利人而言,属于一种不追究被许可人侵权的不作为行为,而不是作为一种授权的积极行为。

2. 日本

在日本,发明专利与实用新型、外观设计是分别立法,不同于我国将三者统一规定于专利法中。这里以《日本特许法》(发明专利)为例介绍其专利授权制度。《日本特许法》第 77 条规定:(1)专利权人得就其专利权设定独占实施权;(2)独占实施权人在由设定行为确定的范围内,专有营业实施其专利发明的权利;(3)独占实施权与实施的事业并存时,仅在得到专利权人许可、继承或其他的一般继受之时,方得转移;(4)仅在得到专利权人许可时,独占实施权人方得就其独占实施权设定质权,或者对他人许可普通实施权;(5)第 73 条(共有专利权)对独占实施权准用。^①第 98 条规定:(1)下列事项,未经注册不发生效力:a. 专利权的移转(依继承及其他一般继受者除外)、因放弃而消灭或者处分的限制;b. 独占实施权的设定、转移(依继承及其他一般继受者除外)、变更、消灭(依混同或者专利权的消灭而消灭者除外)或者处分的限制;c. 以专利权或者独占实施权为标的的质权的设定、转移(依继承及其他一般继受者除外)、变更、消灭(依混同或者专利权的消灭而消灭者除外)或者处分的限制。(2)有前款各项的继承及其他一般继受的情况,必须及时将其情况向专利厅长官申报。第 99 条规定:(1)普通实施权已经注册时,对在其后取得该专利权或独占实施权或者对于该专利权的独占实施权者,亦发生效力;

① 《日本专利法》,杜颖、易继明译,法律出版社 2001 年版,第 35 页。

(2)第35条第1款(职务发明)、第79条(在先使用的普通实施权)、第80条第1款(因无效审判请求注册前的实施产生的普通实施权)、第81条(外观设计存续期间届满后的普通实施权)、第82条第1款(外观设计期满后普通实施权)或者第176条(复审普通实施权)规定的普通实施权,即使未经注册,亦具有前款效力;(3)普通实施权的转移、变更、消灭或处分的限制,或者以普通实施权为标的的质权的设定、移转、变更、消灭或处分的限制,未经注册,不得对抗第三人。^①从上述规定可以看出,日本专利授权许可制度中,将专利实施权分为独占实施权和普通实施权,独占实施权具有类似物权的效力(相当于不动产的地上权),独占实施权的设定,未向特许厅登记,不发生效力;而对于普通实施权则仅赋予其债权效力,在向特许厅登记后,可以对抗在后的第三人。

3. 我国台湾地区

我国台湾地区“专利法”第59条规定:发明专利权人以其发明专利权让与他人或授权他人实施,非经向专利专责机关登记,不得对抗第三人。在专利授权中对授权的概念理解上,学者有不同的看法:学者洪健桦认为专利授权是授予专利实施权:“授权乃授与实施权之谓。专利实施权乃指专利权人就其专利权之全部或一部,授权或基于法律之规定或法律之拟制,使非专利权人取得实施该专利权而免予诉追之权利……专利授权之定义为:专利权人就其专利权之全部或一部,有限制或无限制地授与他人为业务上实施之谓。”也有学者认为专利授权是有限制性地让与智慧财产权(知识产权):“在授权契约之情形,由于授权人并未将其权利地位全部移转让与他人,而只是将自己之权利中之使用权交由

^① 《日本专利法》,杜颖、易继明译,法律出版社2001年版,第42页。