



知识产权学术前沿系列

Exploratory Series of Intellectual Property

# 知识产权许可研究

Licensing of Intellectual Property

董美根 著



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



知识产权学术前沿系列  
Exploratory Series of Intellectual Property

# 知识产权许可研究

Licensing of Intellectual Property

董美根 著



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权许可研究 / 董美根著. —北京:法律出版社,2013.7

(知识产权学术前沿系列)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 4982 - 3

I. ①知… II. ①董… III. ①知识产权—研究—中国  
IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 105644 号

知识产权许可研究

董美根 著

责任编辑 孙东育  
装帧设计 乔智炜

法律出版社·中国

开本 A5

版本 2013年7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 三河市国新印装有限公司

印张 14 字数 400千

印次 2013年7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 张建伟

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 - 4982 - 3

定价:38.00元

限公司负责退换)

## 总 序

当今世界,随着知识经济和经济全球化深入发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,同时也是市场主体参与市场竞争的核心资源。为此,2008年国务院发布的《国家知识产权战略纲要》明确,将知识产权战略提升为国家重要战略,以提高我国知识产权创造、运用、保护和管理能力,从而提高国家的核心竞争力,满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。知识产权制度是开发和利用知识资源的基本制度。知识产权制度的建设离不开人才建设。加强知识产权人才的培养成为国家知识产权战略的重要举措之一。这将进一步推进我国高校知识产权教学和研究的开展。

华东政法大学是国内最早设立知识产权专业的学校,现在拥有知识产权本科、硕士和博士三个层次学历教育并招收博士后研究人员。

为了提升知识产权专业教育水平,将知识产权前沿问题和应用问题与教学紧密结合,我院组织出版一套知识产权前沿系列,作为知识产权专业学习的拓展性材料。这些著作是每位教师长期从事教学和研究的结晶,分别从不同视野研究知识产权的

运用、保护与管理,具有一定的学术价值。我们也希望这些研究成果,不仅为我国知识产权学术研究贡献我们的力量,而且为我国知识产权政策和立法提供一定的参考。

本套专著受上海市教委高水平特色项目(第三期)的资助。

华东政法大学知识产权学院

2010年12月8日

# 目 录

## 绪论/1

### 第一节 知识产权许可之必要性/1

一、知识产权许可在国家知识产权战略  
层面上的必要性/2

二、知识产权许可在国际贸易层面上的  
必要性/4

三、知识产权许可在商业层面上的必要性/6

(一) 权利人进行许可的必要性/6

(二) 被许可人接受许可之必要性/11

### 第二节 知识产权许可的研究内容/12

一、知识产权许可的产生与性质/12

二、知识产权许可的研究方法与研究内容/16

## 第一章 知识产权许可与知识产权实施/19

### 第一节 著作权运用/20

一、著作权运用方式/20

二、著作权人本人实施/21

三、著作权直接转让/21

(一) 著作权直接转让的单一性原则/21

(二) 著作权转让的形式/22

#### 四、著作权许可/24

- (一) 著作权人自行许可/24
- (二) 著作权集体管理组织许可/30

#### 第二节 商标权运用/33

##### 一、商标权人自己实施(使用)/33

##### 二、商标权的转让/34

- (一) 直接转让/35
- (二) 间接转让/36
- (三) 商标权继受/36

##### 三、商标权许可/37

- (一) 商标许可的原因/37
- (二) 商标许可的类型与后果/39
- (三) 商标许可中的特殊问题/43

##### 四、商业特许经营中的商标许可/48

#### 第三节 专利权实施/49

##### 一、专利权人自己实施/49

- (一) 专利权人自己实施的优势/49
- (二) 专利权人自己实施的劣势/50

##### 二、专利权转让/52

- (一) 专利直接转让/53
- (二) 专利权直接转让的可行性/54
- (三) 专利直接转让之必要性——专利转让的优劣比较/54
- (四) 权利人转让权利时应考虑的因素/56

##### 三、专利间接转让/60

#### 第四节 专利许可/63

##### 一、专利许可优劣势比较/63

- (一) 专利许可的优势/63
- (二) 专利许可的劣势/67

##### 二、专利许可的划分/70

- (一) 一般性许可、交叉许可与专利池许可、专利分许可/70
- (二) 部分权能许可/73
- (三) 部分区域或地区许可/75
- (四) 局部许可/78

### 三、专利许可的法律性质/81

#### (一) 专利民事权利性质与内容/81

#### (二) 专利许可的性质/82

#### (三) 独占许可/84

## 第二章 知识产权许可合同/89

### 第一节 知识产权许可合同概述/89

#### 一、知识产权许可合同的特征/89

##### (一) 许可合同的一般合同属性/89

##### (二) 许可合同的特殊性/90

#### 二、知识产权许可合同的法律关系/92

##### (一) 知识产权许可合同的主体/92

##### (二) 知识产权许可合同的客体/95

##### (三) 知识产权许可合同的内容/96

### 第二节 知识产权许可合同的订立/97

#### 一、知识产权许可合同的订立/97

##### (一) 要约与承诺/97

##### (二) 许可合同的条款/98

#### 二、知识产权许可合同的形式/106

##### (一) 书面形式——书面许可合同/106

##### (二) 口头形式——口头许可合同/108

##### (三) 推定形式——默示许可合同/109

### 第三节 知识产权许可合同效力/109

#### 一、有效的知识产权许可合同/109

#### 二、效力待定的知识产权许可合同/110

##### (一) 附条件附期限合同/111

##### (二) 效力待定合同/111

##### (三) 发明专利临时保护期内所签许可合同/113

#### 三、无效的知识产权许可合同/115

##### (一) 被许可的权利不存在/116

##### (二) 恶意串通、损害公共利益的行为/118

##### (三) 违反法律、行政法规的强制性规定/118



#### 第四节 知识产权许可合同的履行、变更和解除/127

一、知识产权许可合同的履行/127

二、知识产权许可合同的变更/128

三、知识产权许可合同的转让/129

(一) 狭义上的转让/129

(二) 继承/132

四、知识产权许可合同的解除/133

(一) 法定解除权事由/134

(二) 约定解除权事由/134

#### 第五节 知识产权许可合同的违约责任/136

一、知识产权许可合同违约责任/136

二、知识产权许可合同违约与侵权的竞合/136

### 第三章 知识产权无效对许可合同的影响/140

#### 第一节 知识产权无效对许可合同签订的影响/140

一、知识产权无效概述/140

二、知识产权的不稳定性对许可合同签订的影响/143

(一) 拒绝接受许可亦不使用/144

(二) 拒绝接受许可但冒侵权风险使用/144

(三) 接受许可/146

#### 第二节 知识产权无效对许可合同履行影响/147

一、美国专利无效与专利许可合同应当恪守的冲突与解决/148

(一) *Lear, Inc. v. Adkins*/148

(二) *Lear* 案规则与专利政策/151

(三) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.* 案/152

二、美国技术秘密无效与合同恪守的冲突与解决/157

三、其他类型知识产权无效与许可合同应当恪守的冲突/159

四、我国知识产权合同应当恪守原则适用的例外/160

(一) 与技术有关的知识产权许可合同应当恪守原则

适用的例外/160

(二) 合同应当恪守原则的例外对技术许可合同的影响/165

(三) 与技术无关的知识产权许可合同的禁止反悔原则与不反驳

条款的适用/166

### 第三节 知识产权无效提出模式及后果/166

一、被许可人间接提出权利无效/166

(一)对许可人的影响/166

(二)对被许可人影响/168

二、被许可人直接提出权利无效/169

(一)商标权无效宣告/169

(二)专利权的无效宣告/170

(三)其他类型知识产权的无效宣告/170

### 第四节 专利无效宣告对许可合同效力的影响/171

一、专利无效宣告对许可合同效力的影响/171

二、专利无效宣告对被许可人的影响/173

(一)美国的经验/173

(二)我国可借鉴之处/176

三、其他解决办法/177

## 第四章 许可使用费/179

### 第一节 许可使用费概述/179

一、许可使用费概念/179

二、不同使用费比较/180

(一)固定使用费/180

(二)浮动使用费/181

(三)入门费加提成费/184

### 第二节 提成基数/186

一、提成基数概述/186

(一)产品价格作为提成基数/186

(二)净销售价/净利润作为提成基数/187

(三)产品销售额或者利润作为提成基数/187

(四)其他提成基数/188

二、产品销售额作为提成基数/188

(一)合理性/189

(二)合法性/190

三、以产品销售额作为提成基数是否构成权利滥用/190

(一) Zenith 规则/191

(二) Zenith 规则的运用/197

(三) Zenith 规则产生的后果/198

四、我国专利许可提成基数/198

(一) 现状/198

(二) Zenith 规则在我国运用的空间/199

第三节 提成比例/203

一、提成比例/203

(一) 固定提成比例/204

(二) 浮动提成比例/204

二、提成比例的确定/204

(一) 确定提成比例应考虑的因素/204

(二) 提成比例的确定/208

(三) 提成比例的惯例与实践/208

第四节 几类特殊情形的专利许可使用费/212

一、封闭型专利许可/212

(一) 专利失效或无效对封闭型专利许可合同的影响/213

(二) 专利失效或无效对封闭型专利许可使用费的影响/213

二、开放型专利许可/215

三、专利联营/216

四、专利与技术秘密的混合许可/218

(一) 专利无效的后果/218

(二) 专利有效期届满或未获授权/219

(三) 我国的规定/219

五、与技术有关的非专利许可/220

第五章 知识产权许可的特殊形式/221

第一节 概述/221

一、强制许可/221

二、默示许可/223

三、法律规定的其他情形/223

## 第二节 强制许可/223

### 一、著作权强制许可/224

#### (一) 强制许可规则/224

#### (二) 自愿专有许可与法定许可的冲突/225

### 二、专利强制许可/226

#### (一) 专利法未规定法定许可的原因/226

#### (二) 专利行政强制许可/227

## 第三节 版权与商标权穷竭原则/230

### 一、版权发行权穷竭/230

### 二、商标权穷竭/235

## 第四节 专利默示许可与专利权穷竭原则/237

### 一、专利默示许可概述/237

#### (一) 默示许可概念/237

#### (二) 专利默示许可类型/239

### 二、专利权穷竭原则/241

#### (一) 专利权穷竭原则概述/241

#### (二) 美国专利权穷竭规则/245

### 三、美国专利权穷竭原则与默示许可关系/252

#### (一) 专利权穷竭与默示许可关系/252

#### (二) 专利产品无条件销售产生法定默示许可 ——专利权穷竭/254

#### (三) 专利产品有条件销售排除默示许可适用 ——专利权不能无限穷竭/256

### 四、我国专利默示许可与专利权穷竭原则/261

#### (一) 专利权穷竭的范围/261

#### (二) 无条件销售所穷竭的专利范围/264

#### (三) 我国专利权穷竭原则例外的适用/267

## 第五节 衡平法默示许可在我国的适用/274

### 一、美国衡平法默示许可/274

#### (一) 问题/274

#### (二) 产生原因/275

#### (三) 衡平法上默示许可的运用及反思/276

### 二、我国专利默示许可的解决思路/279

(一) 充分利用现有的法律法规/280

(二) 充分利用法理进行解释/280

(三) 借鉴与融合/281

#### 第六节 对已售专利产品的维修与再造/283

一、美国联邦法院对维修与再造的区分/284

(一) 适用/284

(二) 维修与再造的区分原则/289

二、维修与再造的区分标准/290

(一) 专利权穷竭规则作为主要适用但非唯一标准/291

(二) 默示许可应成为区分维修与再造的真正标准/293

三、我国维修与再造区分标准的适用/297

(一) 专利权穷竭的适用/297

(二) 事实默示许可的适用/299

四、结语/300

#### 第七节 专利禁令适用的例外/300

一、美国永久禁令适用的规则/302

二、美国永久禁令适用例外之规则/303

(一) 当事人之间的利益平衡:第一、二、三要素/303

(二) 当事人利益与公共利益之间的平衡:第四要素/305

三、美国拒绝颁布永久禁令的背后理念/308

四、美国永久禁令适用的例外对我国停止侵害责任适用

例外的启示/310

(一) 永久禁令针对的对象/310

(二) 是否判决停止侵害应当考虑适用停止侵害责任对当事人的不利影响(hardship)/310

(三) 是否适用停止侵害应当考虑保护公共利益/312

五、停止侵害责任适用例外的可行性/312

(一) 停止侵害责任适用的例外在法理上的可行性/312

(二) 不适用停止侵害责任符合 TRIPs 要求/313

(三) 停止侵害责任适用例外在实践中的可行性及后果/313

六、结语/315

## 第六章 与知识产权有关的反垄断法/317

### 第一节 不法垄断概述/317

### 第二节 反垄断法概述/319

#### 一、美国反垄断法/319

##### (一)美国反托拉斯法的总体评价/319

##### (二)《谢尔曼法》/320

##### (三)《克莱顿法》/330

#### 二、欧盟反垄断法/331

##### (一)《罗马条约》第 81 条/331

##### (二)《罗马条约》第 82 条/332

#### 三、我国的反垄断法/332

### 第三节 知识产权与反垄断法的关系/335

#### 一、两者的目标相同/336

##### (一)反垄断法的目标/336

##### (二)知识产权的目标与功能/336

##### (三)反垄断法与知识产权法的相互补充/338

#### 二、两者功能上存在冲突/339

#### 三、与知识产权有关的反垄断问题/341

##### (一)知识产权不直接具有市场力量(市场支配力)/341

##### (二)与知识产权有关的不法垄断行为/344

### 第四节 知识产权许可与反垄断法的关系/346

#### 一、知识产权许可合同中的限制对竞争所产生的影响/347

##### (一)知识产权许可合同中的限制的必要性与其可行性/347

##### (二)知识产权许可限制对竞争所产生的影响/348

#### 二、知识产权许可限制对竞争所产生影响的评估方法/349

##### (一)总体方法/349

##### (二)实践评估方法/350

#### 三、知识产权许可限制类型/351

##### (一)垂直关系与水平关系/351

##### (二)垂直竞争与水平竞争/353

##### (三)合理性规则在垂直限制或水平限制中的运用/355

#### 四、知识产权许可具体限制类型的反垄断分析/356

(一) 价格限制/356

(二) 垂直非价格限制/362

(三) 水平非价格限制/366

#### 第五节 知识产权滥用与不法垄断/367

一、权利滥用概述/367

二、美国专利权滥用原则的发展/368

(一) 专利权滥用原则的产生/368

(二) 专利权滥用等同于不法垄断/369

(三) 专利权滥用的限制与不足/370

(四) 借鉴适用反垄断法的合理性规则来认定专利权滥用/371

三、知识产权滥用与反垄断法的关系/373

(一) 运用反垄断法规则来分析专利权滥用/373

(二) 调整的范围不同/375

四、知识产权滥用的后果/375

五、我国知识产权滥用的规制/378

### 第七章 知识产权许可常见限制的反垄断分析/380

#### 第一节 知识产权许可常见限制的总体分析/380

一、美国许可限制的规则/381

(一) 白色条款/381

(二) 黑色条款/381

(三) 灰色条款/383

二、欧盟许可限制的规定/384

#### 第二节 美国《许可指南》——兼述欧盟《指南》/385

一、背景/385

(一) 美国《许可指南》的制定背景/385

(二) 欧盟《指南》制定的背景/387

二、《许可指南》的适用范围/387

三、市场划分/389

(一) 商品市场/389

(二) 技术市场/389

(三) 创新市场: 研究和发 展/392

- 四、反垄断分析的适用方法/394
  - (一)《许可指南》中的反垄断分析的总体原则/394
  - (二)合理性规则的具体运用/394
  - (三)《许可指南》的不足与欧盟《指南》规则/397
  - (四)我国对知识产权许可限制评估的总体思路/398
- 五、安全地带/399
  - (一)《许可指南》中的安全地带/399
  - (二)欧盟“安全港”制度/401
  - (三)我国安全地带或安全港制度/401
- 第三节 许可合同中常见限制的反垄断分析/402
  - 一、搭售/403
    - (一)搭售的概念/403
    - (二)搭售的形式/403
    - (三)美国搭售适用规则的发展历史及原因/404
    - (四)与知识产权有关的搭售分析/407
    - (五)我国搭售的反垄断分析/414
  - 二、独家交易(指定交易)与排他交易/418
    - (一)独家交易(指定交易)与排他交易的概念/418
    - (二)现行立法的不足/419
    - (三)消极搭售的反垄断法调整的总体思路/420
  - 三、回授/421
    - (一)回授概述/421
    - (二)回授的反垄断分析/422
    - (三)我国现行立法对回授规则的不足/423
  - 四、其他限制/426
    - (一)价格限制/427
    - (二)区域限制/428
    - (三)数量限制/429
    - (四)使用领域限制/430
    - (五)我国有关其他限制的规定/431



## 绪 论

### 第一节 知识产权许可之必要性

随着国际、国内贸易加剧与自然资源日益紧张,无论是发达国家还是发展中国家,也无论是跨国企业还是国内各类企业,对知识产权的取得与运用越来越重视。<sup>〔1〕</sup>但由于知识产权本身的规律,尤其是与技术有关的知识产权而言,完全依赖自主创造并进行商业化运作正变得越来越困难。相应地,获取知识产权更多依赖于交易,其中最主要形式即为知识产权许可。然我国目前对知识产权许可交易的必要性与重要性尚未给予充分的认知,这必然影响到知识产权实施及其效果。

---

〔1〕 我国国内学者讲知识产权运用时一般指对知识产权的利用,很少包括对知识产权的进一步开发。英文 **exploitation** 一词,包括了知识产权开发与利用双重含义。一般而言,运用中的开发是指在知识产权所保护的范围内研究实际运用的范围,如将某一专利使用于不同领域,扩大了专利使用领域。知识产权的使用一般指直接根据知识产权的性质所进行的使用并形成生产力。