



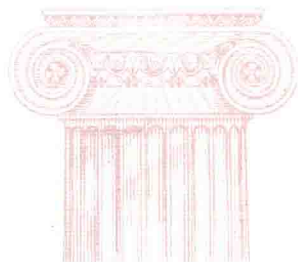
知识产权实务丛书

专利许可的基本原理 与实务操作

Zhuanli xuke de jiben yuanli yu shiwu caozuo

主 编 李晓秋

副主编 赵伯桥



国防工业出版社
National Defense Industry Press

知识产权实务丛书

专利许可的基本原理 与实务操作

主 编 李晓秋

副主编 赵伯桥

国防工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书主要依据我国《专利法》《合同法》《专利法实施细则》以及有关司法解释和 TRIPs 协定等国际条约,结合国内外专利许可制度的实践经验,从理论和实务操作层面系统阐述了专利许可的基本知识、典型形式、业务操作流程、实施许可合同的基本条款、常见的法律风险及其防范、纠纷的解决方式及其特殊类型的专利许可、专利许可中的相关文件参考范本和重点法律法规。

为了方便读者阅读,本书中加入了二维码链接,利用智能手机的扫一扫功能,可即刻呈现资源链接的相关内容。

本书是一本有关专利许可的指南和手册,可以为研究专利许可的学者、从事专利许可的行政管理人员、企业经营管理人员、律师、专利代理人等法律工作者,以及专利许可工作的从业者、爱好者提供参考和阅读。

图书在版编目(CIP)数据

专利许可的基本原理与实务操作/李晓秋主编. —北京:国防工业出版社, 2018. 11

(知识产权实务丛书)

ISBN 978-7-118-11722-6

I. ①专… II. ①李… III. ①专利-合同-研究 IV. ①D913.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 263265 号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

三河市腾飞印务有限公司印刷

新华书店经售

*

开本 710×1000 1/16 印张 21 字数 326 千字

2018 年 11 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1-3000 册 定价 82.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店: (010) 88540777

发行邮购: (010) 88540776

发行传真: (010) 88540755

发行业务: (010) 88540717

《知识产权实务丛书》编委会

主任：陶鑫良 大连理工大学知识产权学院院长，教授、博士生导师

副主任：王岚涛 国家知识产权局人事司司长

袁 杰 原重庆市知识产权局局长

编委成员（按首字母顺序）：

陈纪纲 原重庆市知识产权局副局长

段淑华 珠海智专专利商标代理有限公司执行合伙人

郭 禾 中国人民大学知识产权学院副院长，教授、博士生导师

贺高红 大连理工大学盘锦校区管委会副主任，长江学者特聘教授、博士生导师

黄 晖 万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人

黄良才 阿里巴巴集团法务部高级法律专家

黄玉烨 中南财经政法大学知识产权学院副院长，教授、博士生导师

李富山 深圳峰创智诚科技有限公司副总裁

齐爱民 重庆大学法学院教授、博士生导师

任 萍 重庆西南商标事务所有限公司董事长

单晓光 同济大学法学院院长，教授、博士生导师

沈剑锋 原深圳峰创智诚科技有限公司副总裁

苏 平 重庆理工大学重庆知识产权学院院长、教授

孙海龙 重庆市第四中级人民法院院长，教授、博士生导师

王海波 工业和信息化部电子知识产权中心副主任

王活涛 深圳峰创智诚科技有限公司 CEO
薛 丹 国家知识产权局人事司副司长
姚 坤 国家工商行政管理总局商标审查协作中心副主任
杨 立 北京轻创知识产权代理有限公司总经理
曾学东 重庆市知识产权局副局长
张 平 北京大学知识产权学院常务副院长，教授、博士生导师
赵 杰 比亚迪股份有限公司知识产权高级经理
郑友德 华中科技大学法学院教授、博士生导师
朱雪忠 同济大学知识产权学院院长，教授、博士生导师
朱谢群 深圳大学法学院教授

总主编：袁 杰

副总主编：苏 平 薛 丹

编务办公室主任：胡海容 高小景 颜 冲

编务成员：黄光辉 穆丽丽 何培育 王烈琦

张 婷 覃 伟 邓 洁 郭 亮

《知识产权实务丛书》总序

中国知识产权制度的百年史，是一个从“逼我所用”到“为我所用”的法律变迁史，也是一个从被动移植到主动创制的政策发展史。从清朝末年到民国政府的 50 年时间里，我国知识产权制度始终处于“被动性接受”状态。自中华人民共和国成立以来，长达 30 年间则处于“法律虚无主义”阶段，知识产权尚无法律形式可言；至 20 世纪 80 年代以来，中国开始了知识产权立法进程，在极短的时间内创建比较完整的知识产权法律体系。然而，这一时期的知识产权立法既有对外开放政策的内在驱使，同时也有外来经济和政治压力的影响，因此具有被动的特点和一定的功利色彩。进入新千年后，特别是《国家知识产权战略纲要》颁布实施以来，中国知识产权制度建设进入了战略主动期，即根据自身发展需要，通过知识产权制度创新去推动和保障知识创新，从而实现了由“逼我所用”到“为我所用”的制度跨越。

当前，我国经济发展进入新常态，实施创新驱动发展战略成为时代主题，创新已经成为引领发展的第一动力。知识产权制度既是创新活动激励之法，也是产业发展促进之法。可以认为，创新驱动发展战略的核心内容就是要实施国家知识产权战略，助推创新发展。中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调“加强知识产权运用和保护”，表明了影响我国当前创新发展的两大关键节点，也指出了未来知识产权战略实施的重要攻坚难点。这即是说，知识产权的有效运用，是创新发展的基本路径；知识产权的有力保护，是创新发展的基本保障。经济发展的新常态带来知识产权事业的新常态，知识产权学人要认识新常态、适应新常态、引领新常态。

伴随着中国知识产权事业的进步，我国的知识产权研究在三十余年间也经历了起步、发展到逐步繁荣的阶段。知识产权学者在知识产权的基础理论、制度规范和法律应用等方面积累了丰富的研究成果，这也为我国知识产权的制度

完善和战略实施提供了足够的理论支撑。然而，知识产权是一门实践性很强的学科。因此，知识产权问题的研究不应仅仅满足于学理研究，而且要坚持问题导向，回应现实需求，注重应用研究。我国的知识产权应用研究相对薄弱，知识产权文化普及还缺乏新的抓手，这显然不能满足当前知识产权事业发展的需要。我们十分欣喜地看到，在国家知识产权局人事司的支持下，重庆市知识产权局、国家知识产权培训（重庆）基地、重庆理工大学重庆知识产权学院组织编纂了《知识产权实务丛书》，可谓恰逢其时，正应其需。该丛书具有以下几个特点：一是以知识产权实务操作为核心，理论联系实际，并重在实践和具体操作，因而非常契合加强知识产权运用和保护的战略需求；二是编写人员采用“混搭”的方式，既有从事知识产权理论研究和教学的高校教师，也有具备丰富实践经验的律师、知识产权代理人、企业知识产权管理人员和专利审查员等实务专家；三是丛书既涉及知识产权申请、保护、分析、运营以及风险管理等具有普遍适用性的主题，同时也有晶型药物等特定领域的研究成果；四是从案例出发，以案说法，以事喻理，以经验示范，使所述内容颇具可读性。因此，这是一套适合知识产权从业者阅读的专业书籍，更是适合普通公民了解知识产权知识、运用知识产权制度的科普性读物，它使知识产权走下“神坛”，为公众所能知、能用。这对于普及知识产权文化，增强知识产权意识有所裨益。

值此丛书出版之际，谨以此文为序。

吴汉东^①

2015年11月30日于武汉

^① 本序作者为教育部社会科学委员会法学学部委员、国家知识产权战略专家、中南财经政法大学文澜资深教授、知识产权研究中心主任。

前 言

在知识经济时代，专利技术已经成为推动科技发展和世界经济增长的重要动力。如何充分发挥专利价值，推动科技成果真正转化为现实生产力，越来越受到个人、企业和世界各国的重视。专利许可是权利人行使专利权、实现专利价值最有效的方式之一。它不仅有利于专利权主体获得财产收益和竞争优势，提升市场主体的创新积极性，也有利于促进专利技术的传播，推动一国经济发展，还有利于为专利技术使用者节省研发费用，降低经营风险，促进资源的合理配置和有效利用。当前，专利许可已成为我国推进实施国家知识产权战略、创新驱动战略和建设创新型国家以及知识产权强国的重要内容和迫切需要，具有时代意义和现实价值。从整体上看，我国专利许可的运用和管理水平还有待进一步提高。要推动专利许可工作的开展，提升专利许可能力，以高价值专利激活创新链，首先需要加强对专利许可知识的宣传和教育。为此，本书遵循党的十九大报告提出的“倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用”要求，根据国内外学术界对专利许可的最新研究成果和立法、司法、行政执法的最新实践写成，不仅注重解析专利许可的基本原理，而且重视专利许可的实务操作，旨在为专利许可的相关主体和广大读者理解专利许可的基本知识和实际运用提供一些帮助。

本书由重庆大学法学院李晓秋教授担任主编，负责本书的申报、总体策划、统稿、修改以及参考文献的编写；由国防知识产权局赵伯桥担任副主编，协助主编完成前述工作。各章写作分工如下：曹博（重庆大学法学院），第1章；沈剑锋（深圳峰创智诚科技有限公司），第2章；陈谊（重庆市科学技术委员会），第3章；李慧敏（深圳峰创智诚科技有限公司），第4章；李晓秋（重庆大学法学院），第5章；胡相龙（重庆市第二中级人民法院/中南财经政法大学法学院），第6章；邓洁（重庆理工大学知识产权学院），第7章；刘媛（重庆大学

法学院),第8章。

本书受到重庆大学中央高校基本科研业务费专项项目(人文社会科学类项目)“专利运营的法律风险防控机制研究”(项目批准标号:106112016 CDJSK 08 XK19)资助。另外,作者借此一隅,一并向提及和没有提及的人致谢:在本书策划和撰写过程中给予大力支持的重庆理工大学知识产权学院院长苏平教授和副院长胡海容副教授;参加本书选题评审的专家评议组成员,包括国家知识产权局人事司副司长薛丹、大连理工大学原副校长卢中昌教授、大连理工大学知识产权学院院长陶鑫良教授、深圳大学法学院朱谢群教授、重庆市知识产权局原局长袁杰、重庆市知识产权局原局长、现重庆市科学技术研究院纪委书记曾学东、深圳峰创智诚科技有限公司副总裁李富山;国防工业出版社的孙严冰副总编和穆丽丽编辑及其同事;协助统稿和校稿的博士研究生孙卿轩同学和硕士研究生孙炜同学。

囿于作者们的认识能力和研究水平,书中谬误在所难免,恳请读者不吝批评指正,以期改进。

李晓秋

2018年8月

目 录

第 1 章 初识专利许可	1
1.1 专利许可的概念	1
1.1.1 专利许可的由来	1
1.1.2 专利许可的含义	4
1.1.3 专利许可与其他概念的区别	6
1.2 专利许可的基本原则	10
1.2.1 合同自由原则	11
1.2.2 利益平衡原则	13
1.2.3 公共政策原则	15
1.3 专利许可的重要意义	18
1.3.1 保障累积性创新的实现	19
1.3.2 提升技术传播的效率	22
1.3.3 实现专利法的激励功能	25
1.4 国内外专利许可的发展	27
1.4.1 国外专利许可的发展	27
1.4.2 我国专利许可的发展现状	32
1.5 典型案例及分析	34
第 2 章 专利许可的典型形式	37
2.1 专利普通许可	38
2.1.1 专利普通许可的概念	38
2.1.2 专利普通许可的性质	39
2.1.3 专利普通许可的积极效果	41

2.1.4	专利普通许可的消极效果	42
2.2	专利独占许可	43
2.2.1	专利独占许可的概念	43
2.2.2	独占许可使用人的权利与义务	45
2.2.3	独占许可与反垄断的关系	46
2.2.4	实务中的独占许可的类型及其商业影响	48
2.2.5	独占许可对前沿技术专利的影响	49
2.3	专利排他许可	49
2.3.1	专利排他许可的概念	49
2.3.2	专利排他许可的特点	50
2.3.3	专利排他许可的诉权构建	50
2.4	专利交叉许可	52
2.4.1	专利交叉许可的概念	53
2.4.2	专利交叉许可的性质	53
2.4.3	专利交叉许可的分类	54
2.4.4	专利交叉许可与相关概念辨析	55
2.4.5	专利交叉许可的积极效果	56
2.4.6	专利交叉许可的消极效果	57
2.5	专利分许可	58
2.5.1	专利分许可的概念	58
2.5.2	专利分许可的特点	59
2.5.3	专利分许可的意义	60
2.6	典型案例及分析	60
2.6.1	专利普通许可典型案例及分析	60
2.6.2	专利独占许可典型案例及分析	64
2.6.3	专利排他许可典型案例及分析	68
2.6.4	专利交叉许可典型案例及分析	74
2.6.5	专利分许可典型案例及分析	78

第3章 专利许可的业务操作流程

3.1 专利许可标的的选择

· X ·

3.1.1	专利许可标的的概念及类型	82
3.1.2	专利许可标的的种类	83
3.1.3	专利许可标的的组合	90
3.2	专利许可标的的价值评估	91
3.2.1	专利许可标的价值评估在专利许可中的作用	91
3.2.2	专利价值评估	92
3.2.3	专利许可费的计算	98
3.3	专利许可协议签订前准备	101
3.3.1	专利许可的相关文书的准备	101
3.3.2	其他应当注意的事项	103
3.4	专利许可的备案	105
3.4.1	专利许可备案的概述	105
3.4.2	备案的程序	106
3.4.3	备案手续的法律性质	110
3.4.4	如何查询专利实施许可合同的备案	111
3.5	专利价值评估案例	114
第4章	专利实施许可合同	120
4.1	专利实施许可合同的基本条款	121
4.1.1	“鉴于”条款	121
4.1.2	名词和术语	122
4.1.3	专利许可的范围和方式	123
4.1.4	专利的技术内容	124
4.1.5	技术资料的交付	125
4.1.6	专利的许可使用费、支付方式及支付时间	126
4.1.7	验收的标准及方法	128
4.1.8	对技术秘密等的保密事项	128
4.1.9	技术服务与培训	129
4.1.10	后续改进技术的权利归属与共享	129
4.1.11	权利人的保证	130
4.1.12	违约及索赔	131

4.1.13	专利权被宣告无效的处理	132
4.1.14	合同的生效、变更和终止	133
4.1.15	其他约定	134
4.2	专利实施许可合同的成立和生效	135
4.2.1	专利实施许可合同成立的条件	135
4.2.2	专利实施许可合同生效的条件	136
4.3	专利实施许可合同的履行	137
4.3.1	合同履行初期的主要权利义务	137
4.3.2	合同履行过程中的主要权利义务	138
4.4	专利实施许可合同的无效及法律责任	139
4.4.1	有关合同无效的法律规定	139
4.4.2	导致专利实施许可合同无效的主要情形	139
4.4.3	合同无效的法律后果	141
4.5	专利实施许可合同的违约行为及其法律责任	141
4.5.1	专利实施许可合同的违约行为	142
4.5.2	违约的法律后果	142
4.6	典型案例及其分析	144
4.6.1	胡彪诉苏勇发明专利实施许可合同纠纷案	145
4.6.2	其他专利实施许可合同纠纷案	148

第5章 专利许可中常见的法律风险及其防范 150

5.1	专利许可中的专利权主体资格风险	151
5.1.1	专利许可中的专利权主体	151
5.1.2	专利许可中专利权主体资格风险的产生原因	153
5.1.3	专利许可中专利权主体资格风险的具体表现形式	153
5.1.4	专利许可中专利权主体资格风险的法律后果	155
5.2	专利许可中的专利权效力风险	156
5.2.1	专利许可中的专利权概述	156
5.2.2	专利许可中的专利权效力风险的产生原因	161
5.2.3	专利许可中的专利权效力风险的具体表现形式	161
5.2.4	专利许可中的专利权效力风险的法律后果	164

5.3 专利许可费风险	165
5.3.1 专利许可费的基本含义	165
5.3.2 专利许可费风险的产生原因	165
5.3.3 专利许可费风险的表现形式	166
5.3.4 专利许可费风险的法律后果	168
5.4 专利许可中专利权滥用风险	168
5.4.1 专利许可中专利权滥用的内涵	168
5.4.2 专利许可中专利权滥用风险的产生原因	169
5.4.3 专利许可中专利权滥用风险的表现形式	169
5.4.4 专利许可中专利权滥用的法律后果	170
5.5 专利许可中的专利侵权风险	171
5.5.1 专利侵权的基本内涵	171
5.5.2 专利许可中专利侵权风险的产生原因	171
5.5.3 专利许可中专利侵权风险的具体表现形式	172
5.5.4 专利许可中专利侵权风险的法律后果	173
5.6 专利许可中常见的其他风险	173
5.6.1 专利平行进口风险	173
5.6.2 专利许可合同条款不清的法律风险	175
5.6.3 专利许可中合同未经备案的法律风险	177
5.7 专利许可中常见法律风险的防范	179
5.7.1 法律制度层面	180
5.7.2 专利许可合同内容设计层面	181
5.7.3 专利许可合同管理层面	183
5.7.4 加强对专利许可合同的行政管理与执法	189
5.8 典型案例及分析	191
5.8.1 何国辉与许建设、段成房、段保胜实用新型专利技术 实施许可合同纠纷案	191
5.8.2 华为诉 IDC 公司标准必要专利使用费纠纷案	194
5.8.3 珠海汇贤有限公司诉南京希科集团有限公司专利 侵权纠纷案	196

第 6 章 专利许可纠纷的解决方式	199
6.1 专利许可纠纷的协商解决	200
6.1.1 协商的概念及其特征	200
6.1.2 专利许可纠纷协商解决的基础	201
6.1.3 专利许可纠纷协商解决的利弊	203
6.2 专利许可纠纷的行政调处	203
6.2.1 管理专利工作的部门及职责	203
6.2.2 专利许可纠纷行政调处的基本原则	204
6.2.3 专利许可纠纷行政调处的程序	205
6.3 专利许可纠纷的诉讼解决	208
6.3.1 专利许可诉讼案件的管辖权	209
6.3.2 专利许可纠纷诉讼的原则	215
6.3.3 专利许可纠纷诉讼的程序	216
6.4 专利许可纠纷的仲裁裁决可能性	220
6.4.1 仲裁概念及其特征	220
6.4.2 专利许可纠纷仲裁裁决的基础	221
6.4.3 专利许可纠纷仲裁裁决的原则	223
6.4.4 专利许可纠纷仲裁裁决的程序	223
6.5 典型案例及分析	226
6.5.1 杨春琴与宿迁力引实业有限公司、江苏固丰管桩集团有限公司实用新型专利实施许可合同纠纷案	226
6.5.2 重庆瑜欣平瑞电子有限公司与公某发明专利实施许可合同纠纷案	228
6.5.3 高通股份有限公司与珠海市魅族科技有限公司专利许可纠纷案	232
6.5.4 湖南省长沙市岳麓区人民法院在全国首推的专利纠纷行政调解协议司法确认	234
6.5.5 湘北威尔曼制药股份有限公司与海南康芝药业股份有限公司专利实施许可合同纠纷案	235

第 7 章 特殊类型的专利许可	239
7.1 国防专利	239
7.1.1 国防专利概述	239
7.1.2 国防专利许可合同的签订	244
7.1.3 国防专利许可合同纠纷处理	246
7.2 标准必要专利的许可	248
7.2.1 标准必要专利概述	248
7.2.2 标准必要专利形成过程	248
7.2.3 标准必要专利许可模式	249
7.2.4 标准必要专利许可的一般原则	251
7.2.5 标准必要专利许可费的确定	252
7.2.6 标准必要专利许可合同纠纷处理方式	258
7.3 专利强制许可	260
7.3.1 专利强制许可的定义	260
7.3.2 专利强制许可的理由	260
7.3.3 专利强制许可的程序	262
7.3.4 强制许可使用费的确定	263
7.3.5 专利强制许可的限制	264
7.3.6 专利强制许可纠纷的救济	264
7.4 指定许可	265
7.4.1 指定许可的概念	265
7.4.2 指定许可的类型	265
7.4.3 指定许可的条件	266
7.4.4 指定许可的限制	267
7.4.5 指定许可的救济	267
7.5 典型案例及分析	268
7.5.1 华为公司诉 IDC 公司标准必要专利许可费率纠纷案	268
7.5.2 国外专利实施许可纠纷案	271
第 8 章 专利许可中的相关文件参考范本和重点法律法规	276
8.1 专利许可标的的尽职调查文本	276

8.2 专利许可合同文本	279
8.2.1 专利实施许可合同	279
8.2.2 专利申请技术实施许可合同	288
8.2.3 其他注意事项	290
8.3 专利许可合同备案文本	291
8.3.1 备案程序	292
8.3.2 备案文本	293
8.4 专利许可合同违约起诉状文本	296
8.5 专利许可相关的重点法律法规	297
8.5.1 《中华人民共和国民法总则》(节选)	297
8.5.2 《中华人民共和国专利法》(节选)	298
8.5.3 《中华人民共和国专利法实施细则》(节选)	301
8.5.4 《专利实施许可合同备案办法》(全文)	303
8.5.5 《中华人民共和国合同法》(节选)	306
8.5.6 《专利审查指南》(节选)	306
8.5.7 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律 若干问题的解释》(2004)(节选)	307
8.5.8 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律 若干问题的解释二》(2016)(节选)	309
8.5.9 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律 问题的若干规定》(2015修正)(节选)	309
8.5.10 《中华人民共和国技术进出口管理条例》(节选)	310
8.5.11 《技术进出口合同登记管理办法》(节选)	311
8.6 典型案例及分析	312
8.6.1 大洋公司诉黄河公司专利实施许可合同纠纷案	312
8.6.2 王兴华、王振中、吕文富、梅明宇与黑龙江无线电 一厂专利实施许可合同纠纷案	315
参考文献	318