

专利合同

理论与实务研究

前沿·实例·对策

来小鹏 主编

知识产权保护理论与实务研究丛书

STUDIES ON THEORY AND PRACTICE OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

I.P.P.




法律出版社
LAW PRESS·CHINA

知 识 产 权 保 护 理 论 与 实 务 研 究 丛 书
STUDIES ON THEORY AND PRACTICE OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

I.P.P.



来小鹏 主编

专利合同

理论与实务研究

前沿·实例·对策



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利合同理论与实务研究:前沿·实例·策略/来小鹏主编.
—北京:法律出版社,2007.12
知识产权保护理论与实务研究丛书
ISBN 978-7-5036-7883-7

I. 专… II. 来… III. 专利—合同—研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 179425 号

©法律出版社·中国

责任编辑/赵浩林喆

装帧设计/孙杨

出版/法律出版社

编辑统筹/法律教育出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/9.75 字数/260 千

版本/2007 年 11 月第 1 版

印次/2007 年 11 月第 1 次印刷

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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995 苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5036-7883-7

定价:20.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

Preface

对于专利权人来讲,通过合同制度实施其专利,是行使专利权的有效方式之一。事实上,随着科技的日新月异、网络时代的迅速到来以及技术贸易的日趋频繁,已有相当一部分专利权人是通过专利合同的方式许可他人实施专利、向他人转让专利或者质押专利来实现其专利的价值。专利技术与国际贸易密切相连,在当今的知识经济时代尤为如此。一方面,专利权已经成为知识产权贸易的主要内容或对象;另一方面,专利技术以及相关权利又是贸易或阻碍贸易的主要手段,而贸易所采取的主要方式便是专利权合同。

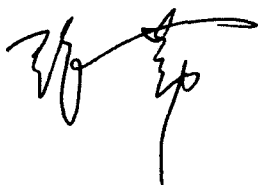
从专利使用人或受让人来讲,通过合同实现专利的合法使用或获取是最规范的方式。但如何制订合同,避免模糊或陷阱,以实现签订合同的初衷,保障当事人的合法权益,也面临很多技巧性的问题。对我国企业来说,由于合同订立的漏洞而使企业吃亏的经验教训已经很多了。因此,专利合同问题必须引起我们的高度重视。

从国外近年来对待专利权的态度和理念来讲,无论是欧美,还是其他发达国家,不仅在于专利的拥有,而且注重专利的开发与利用,并在此方面取得了较为丰富的经验,成效显著。在理论研究上,不仅政府和学术机构非常重视从全局的角度来研究专利合同制度,一些跨国公司等大企业也出于业务发展的需要,在其良好的企业内部专利合同管理机制的基础上,分别对相应问题给予了深入和全面的研究。国外这些研究得出的研究成果和操作方法无疑可为我们国内研究这一问题提供有益的启示。但同时,由于国情不同,专利制度不同,专利权人、使用人和社会公众对此问题的认识不同,实践中遇到的具体问题

不同,因此需要根据我国的具体情况,有针对性地提出问题,分析问题,解决问题。

我国与发达国家如欧美相比,对专利合同在贸易中的运用或认识上都存在巨大差距。目前国内专利权人或者企业多是疲于应付出现的各种现实问题,从理论上对此加以研究的还极少。这主要是因为专利合同制度研究所涉及的内容不仅需要从理论上予以探讨,而且也需要结合实践进行探索。事实上,无论是专利权许可使用、转让还是质押,目前国内已有的或正在进行的研究只是针对具体现象进行问题分析,没有从系统的角度来研究,因而不可能解决根本性问题,也难以在实践中给专利权人或者企业提供切实可行的、有效的和较为长远的解决方法和应对策略。

中国政法大学知识产权法研究所来小鹏教授主持的《专利合同理论与实务研究》课题将专利合同问题放在一个更合理的大环境中进行分析,力图通过研究构建我国专利合同制度的科学机制,制订各类专利合同标准文本,完善专利合同登记、备案等管理制度,创设专利合同法律保障体系。这一成果对进一步利用专利合同制度手段,加强我国专利合同制度的国际竞争力,促进我国自主创新能力和经济的又好又快发展,必将发挥积极的作用。



2007年9月6日

前 言

Foreword

《专利合同理论与实务研究》一书从理论和实务相结合的角度,通过具体问题研究,深入分析了我国与欧美国家在专利合同制度方面的认识、内容、运用等方面的差距,帮助我国专利权人或者企业认识专利合同制度、掌握和更好地运用专利合同制度。本课题从理论上探讨了专利合同制度的基本知识和理论体系,并评析了我国台湾地区以及国外专利合同制度的最新发展状况;在实务方面结合具体案例,提出了专利合同中存在的问题以及解决的法律对策,并从企业应用和政府引导两个方面阐述了专利合同的充分利用。

本书可作为法学专业学生、专利代理人员、企业管理人员、商务贸易管理人员以及法律工作者学习和掌握专利合同的参考书籍。

本书的完成得到了国家知识产权局的资助以及该局协调管理司的大力支持,并得到中国政法大学民商经济法学院王卫国院长鼎力相助。参加完成本课题的成员如下:

来小鹏,博士,中国政法大学知识产权研究所所长、教授;

卢志英,国家知识产权局协调管理司调研员;

陈健,博士,中国政法大学知识产权研究所副教授;

张林,中国政法大学民商法硕士研究生。

由于学识所限,书中不妥之处甚多,敬请各位读者不吝指正。

编 者

2007 年 9 月

目 录

Contents

第一章 专利合同概论	1
第一节 专利合同概述	1
一、专利合同的产生	1
二、专利合同的概念及其性质	2
三、专利合同的特征	2
四、专利合同的种类	4
第二节 专利合同法	5
一、专利合同法的含义和特点	5
二、专利合同法之法源	6
三、专利合同法在现代专利权交易中的优越地位	9
第三节 专利合同法的原则	10
一、专利合同法原则的含义	10
二、专利合同法原则的内容	11
三、关于“利益平衡原则”是否能够成为专利合同原则的 思考	18
第四节 专利合同与相关概念的关系	21
一、专利合同与专利权垄断	21
二、专利合同与技术合同	24
三、实例分析:非专利技术转让合同,不应直接转化为专 利权转让合同	
【太原钢城企业公司第二金属制品厂诉张景禄专利	

许可使用合同纠纷案】	25
第五节 研究专利合同的意义	30
一、基本理论分析	30
二、我国专利的有效状况分析	32
三、实例分析:转让申请专利的权利合同,应当和专利申 请权转让合同区分开来	
【上海大华化轻工业公司诉孔德凯非专利技术转让 合同纠纷案】	36
第二章 专利合同的订立	40
第一节 专利合同订立概述	40
一、专利合同的订立	40
二、专利合同订立的意义	40
第二节 要约	41
一、要约的概念	41
二、要约的法律效力	42
三、要约的撤回和撤销	43
四、要约的消灭	43
第三节 承诺	45
一、承诺的概念与构成要件	45
二、承诺的方式	46
三、承诺的生效	47
四、承诺的撤回	47
第三章 专利合同的内容与形式	49
第一节 专利合同的条款	49
一、我国《合同法》总则部分的专利合同条款	49
二、我国《合同法》分则中技术合同部分的专利合同条款	52
三、专利合同的主要条款与普通条款	54
四、实例分析:专利许可使用合同约定条款不明,尤其是	

对特定技术参数、技术问题约定不明,如何处理 【张关礼诉宁波兴隆车业有限公司专利许可使用合 同纠纷案】	56
第二节 专利合同的形式	57
一、专利合同的形式概述	57
二、书面形式	60
三、实例分析:未订立书面的专利许可使用合同,合同效 力的证明问题 【沈存正诉天水市电器厂专利侵权纠纷案】	61
第四章 专利合同的效力	64
第一节 专利合同的效力概述	64
一、专利合同的效力的含义	64
二、专利合同的效力的本质	65
三、专利合同的成立与生效	66
四、实例分析:专利权许可使用合同,是否允许附条件 【榆中县城关镇城关印刷厂、甘肃省武威市光明印刷 物资有限公司专利许可使用合同纠纷案】	67
第二节 专利合同的有效要件	69
一、确立专利合同的有效要件的必要性	69
二、专利合同的一般有效要件的具体内容	71
三、实例分析:专利权转让中,转让方不提供完备法律文 件资料时,转让合同的效力问题 【徐新琦与佛山市怡海机电设备有限公司专利技术 转让纠纷案】	78
第五章 专利合同登记与备案	84
第一节 专利合同登记	84
一、专利合同登记的含义和特点	84
二、专利合同登记的种类	84

三、专利合同登记的效力	86
四、实例分析:专利权投资入股与专利权转让合同的重 合与冲突	
【贵州世禧制药有限公司诉周聘喜知识产权转让合 同纠纷案】	87
第二节 专利合同备案	92
一、专利合同备案的含义	92
二、专利合同备案种类	92
三、专利合同备案程序	93
四、专利合同备案的发展趋势	93
第六章 对专利合同滥用的规制	95
第一节 专利合同滥用的存在	95
一、专利合同滥用的基本含义	95
二、专利合同滥用的有关案例	97
第二节 对专利合同滥用的规制	100
一、美国对专利合同滥用的规制	100
二、欧盟对专利合同滥用的规制	101
三、日本对专利合同滥用的规制	102
四、我国对专利合同滥用应该采用的规制方法	103
第七章 美英法日等国和我国台湾地区专利合同制度的 最新发展	105
第一节 美国专利合同制度	105
第二节 英国专利合同制度	108
一、转让和许可之间的不同	109
二、独占许可	109
三、转让的形式	110
四、瑕疵转让	111
五、许可的形式	111

六、转让或授予许可的协议	111
七、专利权利登记的效力	112
八、不登记对侵权诉讼的影响	112
第三节 法国专利合同制度	113
一、包括专利权转让行为	114
二、不包括专利权转让的行为	115
三、当然许可制度	116
第四节 日本专利合同制度	117
第五节 我国台湾地区专利合同制度	119
第八章 完善我国专利合同制度的法律对策	123
第一节 专利转让合同的相关问题及其法律对策	123
一、转让程序问题	123
二、合同效力问题	125
三、专利转让合同中当事人的权利和义务	129
四、合同条款问题	131
五、专利权转让合同管理办法的相关问题	135
第二节 专利权许可使用合同的相关问题及其法律对策	137
一、越权实施被许可专利问题	137
二、技术秘密条款的违约问题	138
三、后续技术成果的共有权问题	138
四、后续技术成果权属约定不明问题	139
五、专利权许可使用的范围问题	139
六、专利权许可使用合同中的专利滥用问题	140
七、专利许可使用期间内,专利权无效的影响	141
八、专利权许可使用合同中的技术服务问题	142
九、设定“法定普通许可使用权”问题	142
第三节 专利权质押合同的相关问题及其法律对策	143
一、专利权质押合同的形式问题	143

二、专利权质押合同的标的的问题	143
三、专利权质押的担保范围	144
四、专利权质押合同的批准和登记及其效力问题	144
五、禁止流质问题	146
六、专利权质押合同的内容	146
七、无效的专利权质押合同	147
八、质权人和出质人的权利和义务问题	148
九、第三人作为出质人的权利问题	151
十、对真正专利权人的侵权问题	151
十一、专利权质押合同的终止、变更、提前解除和延长 问题	151
十二、同时消灭问题	152
第九章 企业应用应当注意的问题	154
第一节 专利转让合同中企业应当注意的问题	154
一、明确约定如何处理专利权人的实施行为	154
二、尽可能避免“一物二卖”问题	154
三、对过渡期内的重大问题加以明确约定	155
四、对专利申请权转让合同的保密及转化问题加以明确 约定	155
五、明确约定优先权的转让问题	156
六、加强专利转让合同中转让方保证义务的规定	156
七、加强对后续改进成果归属和使用的约定	156
八、尽可能制定完善周详的专利转让合同	157
第二节 专利许可使用合同中企业应当注意的问题	157
一、对专利转让问题事先加以明确约定	157
二、专利被许可使用人越权使用问题	158
三、选择有利的许可方式签订合同	158
四、专利许可使用合同中技术服务条款的约定和实施	159

第三节 专利质押合同中企业应当注意的问题	159
一、不得分割出质	159
二、出质后的专利许可使用问题	160
三、出质的专利权受到无效宣告请求时维护自己的权益	160
四、侵害专利权的行为问题	160
第十章 政府引导应做的工作	161
第一节 加强指导和监管	161
一、加强对三资企业的技术研发和专利转让监控	161
二、加强专利转让合同签订指导和范本制定工作	162
三、专利质押中的政府批准问题	162
第二节 完善程序,提供救济手段	162
一、建立高效完备的登记、查询体制	162
二、设置更完善的复议程序,为当事人提供完备的救济 手段	163
第三节 设置相关制度,防止专利滥用	163
一、设置法定的许可使用权,赋予相关权利人明确的 权利和义务	163
二、应当比较适宜地确定专利权质押登记审查期限	163
三、应当加强专利许可贸易中的专利滥用研究,防范专 利滥用和反竞争行为	164
附件一:与专利合同有关的法律规定	165
中华人民共和国专利法	165
中华人民共和国合同法(节录)	176
中华人民共和国反垄断法	182
中华人民共和国专利法实施细则	192
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》	221

最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问 题的解释(一)	226
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》	230
最高人民法院关于全面加强知识产权审判工作为建设 创新型国家提供司法保障的意见》	241
国家知识产权局《专利实施许可合同备案管理办法》	249
国家知识产权局《专利代理管理办法》	253
上海市专利许可合同管理办法	261
上海市技术合同登记管理暂行办法	265
附件二:有关专利合同的草案建议及修改意见稿	270
专利转让合同登记管理办法(草案建议稿)	270
关于《专利实施许可合同备案管理办法》(修改意见稿) 的说明	274
专利实施许可合同备案管理办法(修改意见稿)	278
《专利权质押合同管理办法》修订说明	282
专利权质押合同管理办法(修改意见稿)	290

第一章 专利合同概论

第一节 专利合同概述

一、专利合同的产生

科技是第一生产力,其本质在于强调科学技术对生产力发展的变革性推动作用。我国的四大发明、国外的蒸汽机、发电机和电动机、电子计算机等这些已经成为社会经济发展阶段里程碑的发明创造,无不体现科技进步对生产力发展所带来的影响。而专利的产生除了人类科学技术和商品经济发展推动外,也包含了法学家和法官、律师等法律工作者对科学技术的变革性作用的认同。

由于科学技术对生产力有巨大的推动作用,才使它有了使用价值;正是由于科学技术的产生需要耗费研究发明者大量的(有时可能是毕生的)时间和精力,因此科学技术也保护了马克思所谓的“无差别的一般劳动”,而它理所应当具有了价值并成为了一种商品。对此,通过专利制度的发展史,我们也可以发现,专利制度的萌芽尽管可以追溯到中世纪欧洲甚至更远的时代,但直到13世纪至14世纪商品经济的发展才导致了科学技术的商品化。当然专利成为商品,并不意味着它可以进入市场中进行自由交换。只有得到了法律的认可——为其建立了清晰明确的产权关系,为其产权交易确定了交割界限,科学技术才能和其他生产要素结合并推动生产力的发展。于是,专利产生了,它好比给科学技术贴上了标签,一旦贴上了标签,发明人、设计人对自己的发明就享有了独占性的权利和排他性的效力,未经发明人、设计人的同意其他人都

不得使用该项技术发明。

作为有效经济资源的一种,在法律上如何有效利用专利是一个十分重要的问题。因为在知识资源与经济资源配置不平衡的社会中,专利的发明人——专利权人未必就是最能发挥专利经济价值的人。于是专利交易成为人们关注的重点,如何在最短的时间发挥专利的经济价值,不仅与专利权人得到的经济回报密切联系,也与生产力发展水平和人们的生活水平密切相关。借助发达的合同制度则成为了立法者的首选,于是专利申请权转让合同、专利权转让合同、专利实施许可合同、专利权质押合同等应运而生,并成为专利交易的主要形态。

总之,专利合同产生是市场经济的必然选择,也是实现专利效用的必由之路。

二、专利合同的概念及其性质

专利合同是指以专利为标的的合同类别,它是平等的主体之间基于专利而设立、变更、终止权利义务的协议。专利合同具有如下法律性质:

1. 专利合同是一种民事法律行为。专利合同是以意思表示为要素,并且按照意思表示的内容产生法律效果,从而不同于事实行为。

2. 专利合同是双方或多方当事人意思表示一致的民事法律行为。这是专利合同区别于单方法律行为的标志。

3. 专利合同是以设立、变更、终止专利权利义务关系为目的的民事法律行为。法律关系主体作出任何法律行为都是为了达到一定法律上的目的的,实现一定的利益,专利合同对于法律关系主体也是如此——发生专利权利义务关系的变动。

4. 专利合同是双方当事人在平等自愿的基础上产生的民事法律关系。在民法理论上,被称为“契约自由”。当事人是否缔结专利合同,缔结专利合同采用怎样的形式,以及专利合同的内容,都由双方当事人在平等自愿的基础上协商确定。

三、专利合同的特征

专利合同除具有一般民事合同基本属性外,还体现为以下特征:

1. 专利合同主体具有广泛性。专利合同中法律主要对让与人主体资格作出限制,其必须是具有权利的单位或个人,而专利合同的受让人,则不受限制,任何单位或个人都可以。

2. 专利合同客体的特殊性。专利合同的客体,是指专利合同当事人权利义务指向的对象。专利合同的客体是知识形态的商品,是技术成果和智力劳动的产物。这种商品是无形的财富,有其特殊性:

(1) 专利的价值具有不确定性和易变性,必须经过专业评估机构才能对其价值作出合适的确定。对其价值所进行的判断,除了要考虑它在科学技术领域里的创新性、实用性,还要考虑该技术的研发成本、专利商品的盈利能力,以及是否存在相同或相似功能的专利技术,该专利技术是否容易被新技术所替代等方面的问题。

(2) 专利是无形的财富,但为了实现交换价值必须附着于一定载体,所以专利技术载体是有形的。

(3) 专利技术的无形性决定了专利可以同时为多个法律主体所掌握和利用。

(4) 专利权所具有的时间性、地域性特点,也会影响以其为标的签订的专利合同的时间效力和空间效力范围。

(5) 专利没有物质商品那样的有形损耗和折旧。^①

3. 专利合同具有多样性的特征。由于专利权实际上是对一系列权利的统称,实际上,按照我国《专利法》的规定,专利权人排他性地享有使用专利生产商品、使用该商品、销售或许诺销售、进口该专利商品的权利,同时还可以许可他人行使该权利,或者在保持所有权的前提下在专利上设定抵押权,甚至可以转让专利所有权等。尤其是涉及专利的交易主要都是通过发达的合同制度实现的,随着专利交易的多样化,专利合同也日趋多样化。

4. 专利合同具有复杂性。发达的合同制度为了适应现代市场经济的发展,在微观领域里,规定了许多公正且富有效率的制度以供当

① 参见厉宁:“专利合同的若干法律问题”,载《国际贸易》1997年第9期。