



专利许可合同的构造： 判例、规则及中国的 展望

The Restructure of Patent License Contract:
Prejudications , Rules and the Outlook of
China

董美根 著



专利许可合同的构造： 判例、规则及中国的展望

The Restructure of Patent License Contract:
Prejudications , Rules and the Outlook
of China

董美根 著

图书在版编目 (CIP) 数据

专利许可合同的构造:判例、规则及中国的展望/
董美根著. —上海:上海人民出版社,2012
ISBN 978-7-208-10679-6

I. ①专… II. ①董… III. ①专利—合同—研究—中
国 IV. ①D923.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 073623 号

责任编辑 解 锐

封面装帧 毛 淳 夏 芳

专利许可合同的构造

——判例、规则及中国的展望

董美根 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 12 插页 4 字数 210,000

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10679-6/D·2068

定价 28.00 元

目 录

引 言	1
一	1
二	8
三	10
第一章 专利许可合同标的研究	15
第一节 专利权难为支配权	15
一、问题的提出	15
二、将专利权界定为支配权的不足	16
第二节 主要国家对专利权内容与属性的界定	26
一、美国对专利权的界定	26
二、大陆法系主要国家制定专利法时未考虑专利权的民事 权利属性	29
三、大陆法系主要国家现行专利法对专利权的认定	30
第三节 专利权民事权利内容与属性	32
第四节 专利许可合同的标的	38
一、专利权内容	38
二、专利许可处分的对象或专利许可合同标的	40
第二章 专利许可合同内部法律问题	44
第一节 专利许可合同的划分	44
第二节 专利许可合同主要条款研究	48
一、权利人瑕疵保证条款	48
二、许可的期限	52

三、许可使用费的确定与支付	54
四、委托第三人实施与受托为第三人实施	56
五、限制性条款	57
六、专利许可合同的形式	57
第三节 专利许可合同登记	59
一、专利许可合同登记性质	60
二、专利一般许可合同无登记必要	61
三、独占许可合同登记不符合专利法规则	63
四、独占许可合同登记不符合专利独占许可规则	65
五、结语	66
第四节 专利无效对专利许可合同的影响	67
一、被许可人可以提出专利权无效宣告	68
二、专利权无效的后果	71
三、专利被许可人在专利无效宣告期间的两难选择	74
 第三章 专利许可合同的涉他效力	75
第一节 专利许可合同的涉他效力概述	75
一、一般民事合同涉他性概述	75
二、专利许可合同的涉他性	77
三、我国专利许可合同涉他性的相关问题	81
第二节 美国专利许可合同的涉他效力	83
一、总体状况	83
二、独占许可授予的权利	86
三、被许可的专利实质性权利内容	87
第三节 大陆法系主要国家专利许可合同当事人的诉讼地位	92
第四节 我国专利许可合同当事人的诉讼地位	94
一、专利许可的标的及内容	94
二、独占被许可人的诉讼地位	96
三、专利权人的诉讼地位	101
四、一般被许可人的诉讼地位	105
五、结语	107

第四章 专利许可合同的涉它效力	109
第一节 专利许可合同的涉它效力概述	109
一、专利许可合同产生涉它效力的原因	109
二、专利许可合同涉它性的实质	110
三、我国专利许可合同涉它性的相关问题	112
第二节 美国专利默示许可及专利许可合同涉它效力之认定	113
一、专利默示许可及专利许可合同涉它性的类型	113
二、基于销售产生的普通法默示许可	116
三、基于销售产生的衡平法默示许可	118
第三节 我国专利默示许可及专利许可合同涉它效力	124
一、现有合同法肯定了默示许可	125
二、专利法理充分肯定一般专利权穷竭原则适用默示 许可规则	125
三、我国衡平法默示许可的适用	130
四、专利许可合同的涉它性	133
五、结语	135
第五章 专利许可合同限制性条款的合同法效力	136
第一节 专利许可合同限制性条款概述	136
第二节 限制性条款在合同法形式上有效	138
一、合同法形式上是否有效	139
二、合同相对性对限制性条款的影响	141
第三节 限制性条款在合同法上实质性有效	143
一、美国专利权滥用原则的发展	145
二、专利权滥用原则借鉴适用反垄断法合理性规则的 必然性	149
三、我国专利权滥用的规则	156
四、结语	161
第四节 搭售的合同法效力	162
一、积极搭售	162
二、消极搭售	170
参考文献	175
后记	183

引言

—

随着知识产权在现代社会中所起作用越发明显,美国、日本等经济、技术发达的国家和地区自 20 世纪 80 年代把本身属于私权的知识产权上升为国家战略起,知识产权已成为各国重要的新兴经济增长点与对外战略资源。

在知识产权战略中,无论是美国的“知识产权强国”战略,还是日本“知识产权立国”的战略,除了重视知识产权管理战略、知识产权保护战略、知识产权人才培养战略外,都非常重视知识产权运用战略。原因很简单,知识产权的运用战略可为本国商品占领国外市场发挥重要作用外,^①还可切实提高本国工业的国际竞争力。^②

世界知识产权组织(WIPO)统计资料表明,技术贸易发展速度大大超过了一般商品贸易的增长速度:1965 年,各国之间通过以专利技术为主的许可证贸易额为 20 亿美元,1975 年许可证贸易额达到 110 亿美元,1995 年贸易额进一步增长至 2 500 亿美元。^③“目前,按世界产业利润链评估,约 80%的工业产品利润集中在以知识产权为核心的商标、专利许可上,10%在流通领域,10%在加工领域。”^④就美国而言,其已实现工业空心化,其 GDP 的 50%以上是向被许可国收取的使用费。就我国台湾地区而言,2009 年支

① 《美国知识产权战略特点及对我启示》,载 http://www.nipso.cn/gnwzscqzlx/gwipzlyj/t20060316_66123.asp, 2008 年 5 月 25 日。

② 殷媛媛编译:《国家聚焦:知识产权革命——日本如何实施国家知识产权战略》, http://www.nipso.cn/gnwzscqzlx/gwipzlyj/t20070703_85827.asp, 2008 年 5 月 25 日。

③ 徐家力:《略论中国企业的专利战略》,载《光明日报》2006 年 2 月 13 日,转引自 <http://theory.people.com.cn/GB/41038/4097674.html>, 2009 年 3 月 5 日。

④ 魏衍亮:《实施国家知识产权战略,大力振兴我国知识产权教育事业》,载《中国知识产权人才培养研究》,上海,上海大学出版社 2006 年版,第 360 页。

付国外专利、商标的使用费为 342 400 万美元,自国外收取的专利、商标的使用费为 24 200 万美元。^①正因为专利许可在国际贸易中所占比重较大,发达国家和地区在实施知识产权战略时,特别重视专利战略,尤其是专利许可战略。也正因此,现任美国总统奥巴马在一次会议上认为:“他人使用我们的技术本身没有错,我们只是想确认使用者是否获得许可并支付了使用费。”^②

自 1994 年实施《专利法》以来的二十多年间,无论是专利申请的数量还是专利的质量,我国都取得了长足进展。^③但是,从总体上看,我国专利在促进技术、经济和社会发展方面的作用尚未得到充分发挥,市场主体运用知识产权能力不强。为了加强宏观指导,以实现与加强国家在国际贸易竞争优势地位,国务院 2008 年 6 月 5 日印发的《国家知识产权战略纲要》提出,我国到 2020 年将建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。为实现这一远期目标,确定了“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”十六字的指导方针。为实现这一远期目标,近五年的目标之一是,“运用知识产权的效果明显增强,……运用知识产权参与市场竞争的能力明显提升。”

我国国家知识产权战略非常强调知识产权运用的原因在于:在知识产权四部分内容中,创造是前提,没有创造就没有知识产权,也就谈不上知识产权的管理、保护与运用,为此需要激励创造。管理是基础,没有管理或管理不科学,知识产权处于无序状态,无法实现新的创新、充分保护与有序地运用,为此需要科学管理。保护是保障,没有保障,就无法实际清除科学管理与有效运用的外部障碍。保护知识产权虽然花费了权利人大量的时间与

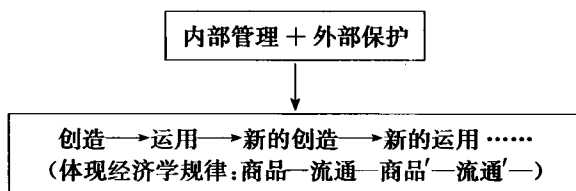
① 载 <http://www.cbc.gov.tw/public/data/economic/statistics/bop/cSY.xls>, 2010 年 8 月 15 日。

② President Barack Obama: Remarks During Town Hall Meeting in Elyria, Ohio (Jan. 22, 2010), 载 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-during-town-hall-meeting-elyria-ohio>, 2011 年 7 月 18 日。

③ 国家知识产权局数据显示,“十一五”期间,我国专利申请大幅增长,专利申请总量年均增长达到了 22%,发明专利申请年均增长率更是高达 24%,发明专利申请年受理量稳居世界第三。参见田享华、宋冰:《我国专利申请量将超过美日 被指质量上无优势》,载《第一财经日报》2011 年 1 月 13 日,转引自 <http://news.sina.com.cn/c/2011-01-13/023721806725.shtml>, 2010 年 3 月 5 日。与此同时,2010 年国家知识产权局共受理发明、实用新型和外观设计 3 种专利申请 122.2 万件,同比增长 25.1%。其中,国内申请 110.9 万件,占总量的 90.8%;国外申请 11.3 万件,占总量的 9.2%。同年,国家知识产权局共授予发明、实用新型和外观设计三种专利权共计 81.5 万件,同比增长 40.0%。其中,国内授权 74.1 万件,占总量的 90.9%;国外授权 7.4 万件,占总量的 9.1%。载 http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-01/27/c_121029939.htm, 2011 年 3 月 5 日。

金钱,但是它同时为权利人长远发展提供了更为安全的环境。^①当然,知识产权保护应当在法律允许的框架下进行,即知识产权应当依法保护。运用是目标,没有运用,知识产权就无法转化为生产力,权利人无法实现收益。没有收益,反过来又会影响权利人的投资积极性,最终影响到创造本身。相反,知识产权运用得好,权利人从中得益,则会进行新的研发投资,创造出新的知识产权,从而形成良性循环。因此,知识产权的运用关键在于有效运用。

根据知识产权四部分内容及其功能,各部分所处地位并不相同:知识产权的创造与运用处于内核,知识产权管理与运用处于外核。^②四者关系如图引言-1:



图引言-1 知识产权四部分关系

知识产权的运用,是对知识产权客体的进一步开发^③、利用,是对知识产权的客体进行实际使用,并形成生产力。由于专利对于提升整个国家的国际竞争力、提高国民经济发展具有极其重要的地位,加强专利的运用就成为实现国家知识产权战略的关键步骤。

-
- ① 例如,如微软公司平均在任何时候都有 36 项与知识产权有关的争议。即使如此,微软仍全力来保护其知识产权。
- ② 我国《专利法》第 1 条及 TRIPS 协议第 7 条都体现他们之间的关系。我国《专利法》第 1 条规定:“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。”TRIPS 协议第 7 条更为明确:“知识产权的保护与权利行使,目的应在于促进技术的革新、技术的转让与技术的传播,以有利于社会及经济福利的方式去促进技术知识的生产者与使用者互利,并促进权利与义务的平衡。”根据该两条的规定,保护专利权并不是专利法或专利制度的最终目标,专利法的最终目标是通过鼓励发明创造、推广运用发明创造,促进社会进步。故,专利保护是外核,而专利创造与运用才是内核。
- ③ 我国国内讲知识产权运用时一般是指对知识产权的利用,很少包括对知识产权的进一步开发。但是,英文 exploitation 一词包括了开发与利用的双重含义:开发是指在知识产权所保护的范围内研究知识产权实际运用的范围,如将某一专利使用于不同领域,以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。显然,开发扩大了利用的范围。

就版权、商标而言,权利人可完全自己实施以实现利益的最大化。一是权利人对自己创造、申请、购买所取得的作品、商标进行实施过程中受制于他版权、商标的可能性较小。二是权利人在行使版权、商标的过程中对资金、设备、人员依赖相对较少。三是作品或商标的使用方式相对固定且容易。四是许可容易加剧不同使用者内部的竞争。为此,对作品或商标而言,其实施通常由权利人自己进行。当然,因自身原因(如作为权利人的作者缺乏表演天赋而许可他人进行表演)或市场原因(商标注册的商品范围较广,商标权人无法在所有商品上使用注册商标),权利人为了实现利益的最大化也常为许可,境外许可方面表现尤为突出。

对专利而言,^①专利权人完全亲自实施专利技术受制于诸多因素,难以实现利益最大化。在诸多因素中,最为典型为:一是技术之间的阻却性与互补性;二是对资金、设备、人员的依赖性;三是技术本身商品化的可能性;四是技术使用商品范围具有不确定性;五是专利商品化实施时间与专利权保护期的冲突。^②

如专利权人将专利权进行对外转让的,则不仅影响到专利权人对技术的控制,而且会影响到后续研发与市场销售。

相比之下,专利权人通过许可,不仅未丧失对技术的控制,而且实现权利人的专利技术与被许可人的其他技术、资金、设备、人员的结合。结果是,专利权人在实现利益最大化的同时,专利技术转化为现实的生产力,提高了社会公共福利。

① 本书中使用的专利一词,除特别指出外,只指与技术有关的发明与实用新型,不包括外观设计。

② 徐瑞哲:《上海抗肿瘤药专利创收四亿元》,载《解放日报》2010年8月27日,第7版。中科院上海生科院知识产权与技术转移中心将一项蛋白抗肿瘤药物专利授权给跨国制药集团赛诺菲—安万特公司。(肿瘤通过周边血管增生,获取营养,不断长大。因此,阻止肿瘤新生血管形成,才有希望阻止肿瘤生长。在多种肿瘤细胞中有一种名为“Slit”的蛋白,Slit能与它的受体蛋白“Robo”结合——它俩就好比钥匙与锁孔的关系,相互作用便促进肿瘤血管生成,有利于肿瘤生长和转移。该专利技术在于制备出两者之间的抑制剂,就如在钥匙和锁孔之间插入一段小物件,由此让钥匙锁失效。这种药理机制具有“广谱性”,几乎适用于所有肿瘤类别。此外,上海生科院知识产权与技术转移中心已追加申请另一项“姊妹专利”,可利用其中的蛋白相互作用关系,有效阻断肿瘤通过淋巴转移的路径。)该合同许可入门费超过4亿元,外加日后销售额提成,在一定期限内授予对方据此进一步开发抗肿瘤新药的权利。如果对方在动物试验、临床多期试验等环节中失败,中方仍可收回专利许可。中科院上海生科院未许可国内企业的原因之一在于国内企业无力承担高额的费用(除许可费外,被许可人还需要投入巨资进行后期研发及药品上市。据统计,平均一个新药从研发到上市需要10年时间、10亿美元的资金。)

对被许可人而言,专利特性与功能对于当事人(尤其是被许可人)能否达成许可使用协议具有非常重要的影响。由于专利具有天然的独占性,加上专利技术是一种特殊生产要素。这两者一旦结合,导致专利产生极强的市场竞争力。为了在市场竞争中处于优势地位以获得超出平均利润率的利润,被许可人亦有自愿接受许可的积极性。另一方面,第三人在未经许可的情形下擅自使用他人专利技术,则专利权人可通过法律途径申请临时禁令(诉前停止侵害行为的措施)或永久禁令(我国停止侵害民事责任),禁止该第三人继续使用该技术。一旦法院颁布临时禁令或永久禁令,则该第三人在先所为的投入无法收回。这不仅严重影响在先投资,而且会对该第三人其他生产、销售、服务甚至是商业信誉产生致命性的影响。专利权禁止功能迫使使用人消极接受许可,以实现继续使用的目的。

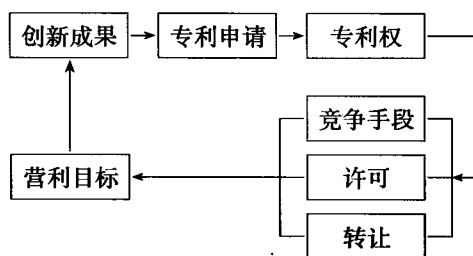
不论被许可人是积极接受许可还是消极接受许可,最终都实现了专利权人与专利被许可人双赢的结果。

与此同时,从宏观层面上看,专利许可还可推动技术引进国的经济发展、技术发展及人们生活水平的提高。我国改革开放以来,由于实施了专利政策,积极引进国外先进技术(大部分为国外专利技术),虽然缴纳了高额的专利许可使用费,但事实证明,我国颁布专利法、积极引进外国专利技术是绝对正确的。通过多年的发展,国内诸多企业从引进技术到积极模仿,杀出了一条血路,走上了创新型的道路,如联想集团。与此同时,国内诸多创新型企业如雨后春笋般地成立,并在某些领域具有了极强的竞争力,我国已从制造大国正走向创造大国。如华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司在第四代移动通信技术标准(LTE)方面所拥有的核心技术专利数量在欧洲电信标准研究所标准专利统计中居前5名。^①但同时我们也应看到,虽然我国在通讯、能源、高铁等领域处于技术领先地位,但在其他诸多技术领域仍处于弱势,并且我国国内专利许可与对外进行许可的数量与质量并不高,这些都严重影响并制约了我国专利的发展,也与整个国际专利制度从第一阶段(强调专利的创造与保护,而不重视专利的运用)已发展到第二阶段(在强调专利创造与保护的同时,更强调专利的运用,从而使专利转化为现实的生产力,实现经济利益及技术优势,提升市场主体及国家的综合竞争力)不吻合。如,“2006年1到10月,上海的专利申请总量已接近2

① 赵建国:《打破跨国公司一统天下的局面 揭开华为、中兴领跑LTE的奥秘》,载《中国知识产权报》2011年1月12日,第2版。

万 5 千件,其中发明专利高达 9 000 多件,比去年同期增长 11.6%,但令人遗憾的是,这些专利能转化生产、推向市场的只有 10%不到。”^①我国专利转化难是多种因素的综合反映,如市场主体缺失专利意识与专利技术的竞争意识;缺少风险基金导致技术实施缺少资金;缺少专利中介导致专利与市场不衔接;缺少专门的专利信息分析导致研发或实施技术缺少前瞻性与战略性。

与我国目前正相反的是,其他一些国家的跨国公司实施了积极的专利许可政策。其主要原因有二:一是,通过许可,专利权人不仅获得了高额的回报,更重要的是,其可将所获得的回报部分填平研发成本,促进权利人进行新的研发(R&D),从而形成良性循环。美国企业界已经成功形成了基于“R&D 投资——知识产权——许可——收入——新 R&D 投资”的良性循环,即以利润创造为核心的知识产权许可战略模式。当然,在这一模式中,许可是关键性的环节。二是,专利虽然是市场竞争的手段,然而权利人实施专利的终极目标并不是为了竞争,而是追求利润的最大化,竞争只不过是实现这一目标的手段。作为竞争手段的专利权同样应为此目的服务。图引言-2 展示了专利运行体系。



图引言-2 专利运行体系

正是基于这一理念,“越来越多的美国企业采取知识产权开放政策,利用其知识产权资产获取丰厚的收入和利润。”^②1999 年 IBM 公司的知识产权许可(主要为专利许可)收入只有 3 000 万美元;2001 年知识产权许可收入达到了 15.4 亿美元,占 IBM 公司收入的 1.8%,却占其总利润的 14%。

^① http://www.smg.cn/root/tv/stvn/column_content.aspx?ProgramId=15005, 2008 年 5 月 9 日。

^② 包海波:《美国企业知识产权管理的构成及其特征分析》,载《科技管理研究》2004 年第 2 期。

英国飞利浦公司自 2000 年开始,完全是以利润为中心进行运作,通过应用知识产权来为公司创造收入,其知识产权许可的利润从 1980 年 20 亿美元急升为 2000 年的一千亿美元。^①日本三菱公司对专利权的运用所采取的也是开放政策,尽量将专利便宜地让别人利用。^②

正是为了实现营利,诸多跨国企业、创新型企业等都积极将其专利加入到专利池中,成为产品技术标准。这是因为,无论是专利池还是专利标准,专利权人希望他人使用其专利以收取专利许可使用费,而不是不允许他人使用其专利技术。

值得提出的是,持有专利数量越多并不代表专利权人的营利能力越强,也并不代表企业的创造性越强。如《福布斯》杂志网络版 2010 年 3 月 18 日刊文中指出,^③持有专利数较多的老牌公司 AT&T 和西屋电气目前已无法

表引言-1

排名	公司名称	2009 年获得的美国专利	2009 年营业收入(美元)	2009 年净利润	资本回报率(ROIC)	每专利的收益(美元)
1	IBM	4 914	958 亿	145 亿	28.5%	270 万
2	微软	2 906	587 亿	163 亿	35.7%	560 万
3	英特尔	1 537	351 亿	44 亿	10.3%	280 万
4	惠普	1 237	1 169 亿	80 亿	14.3%	630 万
5	通用电气	979	1 568 亿	110 亿	3.5%	1 130 万
6	美光科技	966	51 亿	-9.25 亿	-16.2%	-100 万
7	思科	913	355 亿	60 亿	14.1%	660 万
8	博通	714	45 亿	6 500 万	1.7%	10 万
9	霍尼韦尔	655	309 亿	22 亿	15.3%	330 万
10	德州仪器	652	104 亿	15 亿	15.4%	230 万

① 飞利浦知识产权顾问蒋德祥:《知识产权战略和管理》,载 <http://tech.tom.com/1126/2448/2004525-101170.html>, 2008 年 5 月 9 日。

② 常凯:《日本三菱公司知识产权管理的特色——国外企业知识产权保护的管理办法(3)》,载《电器工业》2002 年第 4 期。

③ 李慧:《福布斯评美国 10 大最具创新企业,IBM 居首》,载 <http://www.donews.com/it/201003/46921.shtml>, 2010 年 4 月 22 日。缺席这一排名的包括化工类公司埃克森美孚和陶氏化学,制药类公司辉瑞公司和默克公司,因为这些公司以往能够通过专利获得较高利润。但缺席这一排名并不意味着这些公司缺乏创新性,而是暂时取得突破很困难,所需时间会更长。此外,该排名也表明科技行业的竞争非常激烈。

通过专利获得较高收入。相反,只有注重专利资本回报率的企业的竞争力才能体现。表引言-1 即为美国 IFI Patent Intelligence 根据美国专利商标局的数据列出了美国 10 家最具创新性的公司。

这些公司之所以能以创造者自居,很大程度上是因为这些公司在以许可形式经营知识产权。经营专利不仅为权利人获得了高额的资本回报率,更重要的是,许可形式还可推动企业进一步创新,并以此推动整个社会经济的发展与技术的进步。

二

专利权人对外进行许可出于多方面的原因。既有商业因素,也有技术因素,还有法律方面的因素。

从商业与技术因素来看,专利许可所产生的诸多积极后果促进了专利权人对外进行积极的许可。这些积极后果主要表现为五个方面:

1. 当专利权人不能实施或实施效果不理想时,通过许可这一重要的经济杠杆,实现收益。2. 将其专利技术成为某些产品的标准。3. 选择竞争者。这表现为两种情形:一是通过收取低于研发成本的许可使用费,减少了新的加入者研发新产品,从而减少竞争。二是许可实质是选择了专利到期后的竞争者,从而延长了专利权人的支配地位或主导地位。4. 通过许可,实现知识或信息的交换,从而解决知识产权的冲突,尤其是在专利之间具有相互阻却性或互补性时。这主要表现为交叉许可。5. 主导将来技术的发展。当某一技术领域或产品上具有多个专利时,通过专利权人相互内部许可,形成专利池,最终导致加入专利池的专利权人强者更强,并主导相应技术的发展趋势。^①

此外,随着网络发达及信息获取的便捷,在交易谈判成本越来越低的同时,专利技术的研发越来越快,专利权归属越来越分散,呈现出“混乱创新(disruptive innovation)”的局面。这就使得专利权人必须与他人进行大量的合作才可能在即将到来的创新面前做好充分准备。^②而专利权人积极对

① Maria Pluvia Zuiga, Dominique Guellec, “Who Licenses out Patents and Why? Lessons from a Business Survey”, 载 <http://www.oecd.org/dataoecd/47/16/42477187.pdf>, 2009 年 9 月 28 日。

② Alan Murray: “The End of Management”, *Wall St. J.*, Aug. 21—22, 2010, at W3.

外进行合作的最佳方式即为专利许可。

从法律层面看,专利权客体的非物质性及由此所产生的专利权所具有的时间性、地域性、保护范围的不确定性等特征也都促使了专利权人对外积极许可。

1. 专利技术的非物质性要求专利许可。对于物而言,物的价值一般是相对固定的,并可以通过有形财产评估来确定其价值。由于其无期性与实际占有性,物的价值对物的交换价值具有根本性的影响。专利权是对创造性的智力成果所享有的权利,专利技术本身具有非物质性特征。这一特征决定了技术使用主体数量没有限制。这就为专利无次数限制的许可提供了现实可能。更重要的是,专利权交换价值的实现依赖于交易数量(许可次数)及交易质量(每次交易的许可使用费)。这是因为,专利权价值本身非常难确定(即使通过无形资产评估同样也难以确定),专利权的交换价值并不等同于也并不要求等同于专利权价值,而且专利权交换价值的大小还受到其他多种因素的制约,如是否存在替代性专利技术、专利权所处的生命周期、市场饱和程度等等。结果是,本身价值非常高的专利权因没有被实施,其交换价值为零。相反,本身价值不高的专利因利用得当,其实现的交换价值总值完全可以远远大于其价值。这样,许可交易的数量与质量推动了专利权人积极对外进行许可,这完全符合经济学上的机会成本与机会收益关系。

2. 专利权存续期限要求许可。只要客体存在,物权即存在。但专利权有保护期的限制,一旦超出保护期,专利权的客体进入公有领域,成为公共财产,任何人都可无偿使用。这一特性实际上是要求权利人在权利有效期内尽可能多地行使权利,在实现专利权价值的同时,实现利益(交换价值)的最大化。随着技术发展速度加快,技术本身的寿命缩短,这更要求专利权人在专利有效期内积极地实施许可。

3. 专利保护范围要求许可。对物而言,使用人一般只能按物的性能进行使用。专利申请主题及保护范围决定了专利技术所使用的产品范围。当某一专利技术可使用在多个产品上时,专利权人一般无力在所有产品上使用。许可不同主体在不同产品上使用专利技术并不会导致许可人与被许可人、被许可人之间形成竞争,更不会加剧他们之间的竞争。相反,被许可人因使用了专利技术而加强了其与其他市场主体之间的市场竞争力。这也为专利许可提供了可能。

4. 专利地域性要求专利许可。当专利权人在不同国家或地区取得专

利权时,专利权人难以在不同国家和地区都进行积极实施。就我国而言,由于我国幅员辽阔,专利权人亦无力在全国范围内实施专利。这也直接促使专利权人对外积极许可。

专利权的上述特征无疑都促使专利权人在专利有效期内尽可能地通过各种方式实施专利权。由于专利权人许可时涉及诸多商业与技术问题,这样,专利权人对外许可与其说是行使专利民事权利,还不如说权利人经营专利。如美能达公司以及其他公司生产的照相机使用了哈利威尔公司拥有的一项照相机的自动对焦专利。由于经营问题,哈利威尔公司不再生产照相机。由于对专利权的管理不善,该公司的管理层甚至根本不知道这项专利的存在,也不知道该专利的用途。米拉·罗宾斯律师事务所的律师们建议该公司收取专利费。最后,通过专利权许可证和侵权赔偿赢得了近 5 亿美元的“额外收入”——单是美能达公司就支付了 1.2 亿美元的赔偿金。

三

虽然专利法历史不长,但自专利法生效之日起,专利许可即已出现。或者说,专利许可作为专利权实施的方式,其自专利法颁布即已存在。如中世纪的欧洲专利制度从一开始建立即授予专利权人独占的垄断使用权的同时,也明确了专利许可。世界上第一部专利法——1473 年威尼斯专利法规定,“任何人在本城市制造了本城市前所未有的、新而精巧的机械装置,一俟改进趋于完善以便能够使用和应用,即应向市政机关登记。本城其他人在 10 年内没有得到发明人的许可,不得制造与该装置相同或者相似的产品。如有任何制造者,上述发明人有权在本城市任何机关告发,该机关可以命令侵权者赔偿 100 金币,并将该装置立即销毁。”这样,第三人如果要实施专利技术,其必须取得专利权人的许可。当然,由于当时的合同法规则并不完善,专利许可并不一定以书面许可合同的形式出现。

但现代专利法的鼻祖——英国 1709 年颁布的《反垄断规则》并没有专利许可制度,这是由英国专利法产生的历史原因造成的。英国一开始颁发的专利权是一种王室特权而不是民事权利,加上英国传统上颁发专利权的目的在于促进本国经济与产业的发展,这就要求专利权人必须实施专利,且不得随意转让,除非取得了国王同意。在这样的背景之下,19 世纪之前英

国不存在专利权人自愿许可的环境。^①

美国专利制度的思想源自英国,但美国与英国的专利制度有所差异,且创设了专利许可制度。

英美法系没有物权之概念,但有与物权内涵相同的财产概论。财产包括占有、使用与处分。专利权产生之初直至 20 世纪初,美国是按照财产的理论来界定专利权的。^②这可从美国 1790 年、1793 年、1836 年以及 1870 年的四部专利法中得出:这四部专利法都将专利界定为财产,专利权人享有与不动产的使用权、处分权相类似的积极专有权。如 1845 年一起专利案件中,根据洛克的劳动回报理论,巡回法院(riding circuit)的 Levi Woodbury 法官认为,作为脑力劳动成果的知识产权(这也是美国最早使用“知识产权”这一概念)应为公民所享有的产品或利益,这与工业社会的劳动成果、耕种的小麦和饲养的家禽完全相同。^③根据这一判决,19 世纪的美国将专利权的使用与处分与土地或动产上的使用与处分作相同的处理。

由于专利权属于国家特别授权,在专利法颁布之前,因不存在专利,也就不存在专利许可。那时的技术转让主要通过技术秘密转让或许可实现的。然而,专利法颁布后,这一局面就发生了根本性的变化。专利法赋予专利权人的是独占性的垄断权,否则专利权人不会申请专利,而是继续通过技术秘密进行保护。也正因为专利法赋予了专利权人强有力的垄断权,由于市场需要及专利权私有财产属性,所以一开始颁布的专利法即允许专利权

① 1331 年,英国国王爱德华三世第一次向自愿到英国并从事英国原专有领域贸易的外国人颁发“Letter patent”,这一专利类似于到英国从事贸易的护照。直到 1552 年英国王室向外国人 Henry Smyth 颁发 Letter patent 起,专利才成为被授权的外国人在英国取得制造玻璃的垄断权,专利才具有了现代法意义上的垄断含义。当然,这一垄断并不是民事权利,更不是现代专利法意义上的垄断,而是一种王室特权。英国王室颁发专利的目的在于引进外国先进技术,以促进当时属于自给自足的英国经济产业模式的发展。自 16 世纪中叶开始,英国王室也开始并侧重授予本国创新或改进的技术以专利。如伊丽莎白女王在 1581—1603 年期间,共颁发了 20 个专利,其中只有 2 个颁发给外国人,其余 18 项颁给对技术发展有贡献的英国人。此后,因种种原因,尤其因对王室颁发专利过程中缺乏制约制度,王室颁发专利的特权被滥用。这一滥用不仅严重影响了英国当时的产业发展,而且也对当时普遍适用的普通法原则产生重大的负面影响。为了限制英国王室滥用王权颁发专利特权,英国最终于 1709 年颁布了《反垄断规则》。该法的直接目的主要有二个:一是为了促进本国产业发展,对符合条件的英国人应当颁发专利权;二是规制王室滥用专利特权。参见 Adam Mossoff, “Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550—1800”, *Hastings Law Journal*, August, 2001.

② 美国现行《专利法》第 261 条规定:“依本法之规定,专利权具有动产之性质。”

③ Carr v. Rice, 5 F. Cas. 140, 146(C. C. S. D. N. Y. 1856)(No. 2440).