

XU KE ZHENG HE TONG

许可证 合同

王静安 著 知识出版社

许可证合同

王静安 著

知 识 出 版 社

许 可 证 合 同

王静安 著

知 识 出 版 社 出 版

(北京安定门外外馆东街甲1号)

新华书店北京发行所发行 北京燕山印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.25 字数 104 千字

1987 年 2 月第 1 版 1987 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—4,500

书号: 17214·85 定价: 0.91 元

内 容 简 介

许可证贸易是国际上最普遍的引进先进软件技术的形式，是由供方和受方通过签订许可证合同，从法律上保证有偿使用专利和专有技术的形式。

《许可证合同》一书作了如下介绍：合同的法律性质、标的、一般原则、形式和必要的条款；如何订立合同；双方当事人权利和义务，以及在何种情况下不应享有的权利和承担的义务；限制性条款；可能产生的合同争议及如何处理这些争议等等。

本书还介绍了我国专利法的有关条款以及国际上开展许可证贸易的有关规定和习惯做法。本书对许可证合同涉及的法律、经济等方面的问题作了较全面的论述，对各有关部门从事许可证贸易和经济法规研究的同志具有一定的参考价值。

前 言

为了积极推进我国技术进步，缩短我国与世界发达国家在技术方面的差距，促进社会综合经济效益的提高，我国各有关单位正在积极引进国外先进技术，用以改造现有企业。这是为我国的国民经济翻两番打好基础的一项重要步骤。

引进先进技术要重视引进软件，逐步做到使软件的引进占主要地位，才能收到花钱少、见效快、改变企业技术面貌的效果，增强我国独立自主、自力更生的能力。

许可证贸易是国际上最普遍的引进先进技术的形式，供方和受方通过签订许可证合同，由供方给予受方在一定条件下使用其拥有的专利、专有技术或商标的权利，由受方支付给供方相应的使用费作为报酬。我国已建立了专利制度，专利法已开始实施，这不仅会逐步消除外商对出口技术在我国得不到应有保护的顾虑，打开引进技术的新局面；而且从法律上保证了我国将实行以许可证合同的形式有偿使用专利技术的制度，以进一步调动广大科技人员的积极性，加快我国技术进步的步伐。

本书较为系统地介绍了许可证合同的法律性质和一般原则；双方当事人应该和不应该、在何种情况下应该和不应该享有的权利和承担的义务，可能发生的合同纠纷和双方当事

人可采取的措施；国际上一些国家的有关规定和习惯做法以及其他一些应该注意的问题。本书可供专利代理机构、厂矿企业、外贸和科研等部门的有关人员从事许可证贸易时参考。

书中难免有不当之处，望读者指正。

目 录

第一部分 专利许可证合同

第一章 专利许可证合同的法律性质和标的	(1)
第一节 专利许可证合同的法律性质.....	(1)
第二节 广义和狭义的专利许可证合同.....	(5)
第三节 专利许可证合同的标的.....	(7)
第四节 专利许可证的形式.....	(9)
第五节 专利许可证合同的限制性条款.....	(14)
第六节 专利许可证合同的一些其他概念.....	(21)
第七节 初步合同和选择合同.....	(22)
第二章 专利许可证合同的一般原则	(23)
第一节 合同的订立和合同的形式.....	(23)
第二节 合同当事人.....	(26)
第三节 合同当事人的变更.....	(28)
第四节 专利权的放弃.....	(33)
第五节 强制执行的作用.....	(34)
第六节 合同的缺陷和合同关系的变化.....	(35)
第七节 合同的解释原则和合同的一般条款.....	(42)
第三章 专利许可证合同当事人的法律关系	(46)
第一节 供方的义务.....	(47)

第二节	不可抗力条款	(65)
第三节	交换专利许可证合同	(68)
第四节	供方的其他合作义务	(70)
第五节	受方的义务	(70)
第四章	国际专利许可证合同的一些其他问题	(107)
第一节	欧洲经济共同体范围内的独占 专利许可证合同	(107)
第二节	纳税条款	(108)
第三节	法律适用条款	(110)
第四节	仲裁条款	(113)
第五节	司法管辖条款	(119)
第六节	专利许可证合同与特许合同的区别	(123)

第二部分 专有技术许可证合同

第一章	专有技术的概念和实质	(125)
第二章	专有技术的保护	(127)
第一节	秘密专有技术的保护	(127)
第二节	非秘密专有技术的保护	(130)
第三章	专有技术许可证合同的形式	(132)
第一节	一般专有技术许可证合同	(133)
第二节	仿造合同	(135)
第三节	保密发明专有技术许可证合同	(136)
第四节	专利许可证和专有技术许可证 混合合同	(137)
第四章	专有技术许可证合同的法律性质	(137)

第一节	与买卖合同的关系	(138)
第二节	与服务合同的关系	(138)
第三节	与合伙合同的关系	(139)
第五章	特殊的合同义务	(139)
第一节	相互的主要义务	(139)
第二节	供方的担保	(140)
第三节	受方的保密义务	(141)
第四节	不争条款的意义	(142)
第五节	提前终止专有技术许可证合同的 法律后果	(142)
附录		
	专利许可证合同参考式样	(144)

第一章 专利许可证合同的 法律性质和标的

第一节 专利许可证合同的法律性质

专利许可证合同的内容是：权利人（供方）将其发明、实用新型、外观设计专利权，发明、实用新型和外观设计专利权的未决申请有偿地许可予他人（受方）使用。专利许可证合同是一种双务合同，双方当事人应遵守合同法的一般规定。专利许可证合同不同于购买专利权的合同，它具有持续债关系的法律性质，所以有关债关系的法律规定适用于专利许可证合同。处理持续债关系要有赖于合同双方当事人的互相信任。当事人可互相要求对方认真履行信守合同的义务，如一方不履行该义务，应承担由此而产生的法律后果。合同当事人在确定合同的目的时，即使明确合同不具有合伙的因素，也应承认双方都享有这种权利。

大多数国家都没有关于专利许可证合同的具体法律规定，而只是在专利法中规定：专利权具有流通的能力，权利人可以有限制或无限制地将专利申请和专利权转让给他人，专利权人也可将专利权许可给他人使用。根据这些规定，可以认为法律允许签订专利许可证合同。有些国家专利法允许在专利登记册上注明专利权已许可他人独占使用的内

容，也确认了签订专利许可证合同的合法性。此外，专利法中有关强制许可的规定，也肯定了专利许可证这种实施专利的形式。我国专利法也有类似的规定：第10条“专利申请权和专利权可以转让”，第12条“任何单位或者个人实施他人专利的，除本法第14条规定的以外，都必须与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”，以及第52条和第53条对强制许可的范围作了具体的规定。虽然专利许可证合同在国际技术贸易中的意义越来越重要，但是很多国家，尤其是在工业发达国家的立法中，还是没有确定专利许可证合同的法律性质和形式，也没有明确解释专利许可证合同的标准。只是法院的判决和法学著作对各种专利许可证合同的法律性质和形式作了一些解释和探讨。近20年里，这些解释和探讨已初步形成专利许可证合同较为完整的法律要求。所以，在当今世界上专利许可证合同也不再被人们视为一个新的法律领域。当然，应该认识到，有些个别问题至今还没有得到明确的解释。

国际上普遍认为专利许可证合同是一种特殊形式的合同，它基本上不同于其他一些典型的合同形式，例如买卖、租用、租赁和合伙合同。

专利许可证合同与买卖合同是不同的。专利许可证合同的内容不是出卖专利权，而只是允许受方使用专利权，供方仍是专利权人。买卖合同的出卖者已将所有权作为一种财产转让他人，卖者本人不再拥有任何权利。此外，买卖合同是一次性将权利转让，而专利许可证合同具有长期合作的契约关系。

专利许可证合同与租用合同也是没有联系的。因为租用合同从其性质来说，只是民法意义上的物品使用的转让，并不涉及租用权利的问题。

专利许可证合同与租赁合同有相似之处。租赁合同涉及租赁权利，并具有转让租赁标的和合同终止后归还合同标的的性质。同样，专利许可证的供方也是将作为无形财产的专利权许可给受方使用，并不转让专利的所有权，合同终止后，受方应将使用专利的权利归还给供方。但是，专利权的有效期为专利许可证合同的有效期时，受方不存在着归还这种权利的问题，因为专利权已失效。实施已失效的专利所需要的专有技术也归受方所有。此外，专利许可证合同具有冒险交易的性质。租赁合同的承租人在签订合同时就能直接认识到租赁标的的效力，而专利许可证的受方在签订合同后仍面临着从物的自然性中产生的很多不安全因素。例如专利的保护范围、专利在技术上实施的可能性等等。综上所述，虽然专利许可证合同与租赁合同有相似之处，但不能将这两种合同视为同样的合同。

专利许可证合同是否具有合伙合同的法律性质，要对当事人订立专利许可证合同的目的作具体分析后，才能作出结论。专利许可证合同的关系虽然与合伙合同的关系一样，是一种长期的债关系，处理好这种法律关系更需要双方当事人互相信赖，信守合同，认真履行合同的义务。但不能因此而说每一种专利许可证合同都具有合伙合同的因素。只有在合同双方当事人为了达到一个共同的目的一起合作时，才可引用合伙合同的有关规定。例如：在一个企业内共同实施专利，互相交换专利实施权的专利许可证合同。此外，这种合同的

双方当事人所履行的义务必须具有同等的价值，才可视为完全存在了适用合伙合同法的前提。

将专利许可证合同同民法上的一些合同作出比较后不难看出，原则上还是要把专利许可证合同视为一种特殊形式的合同。不能否认的是，这种情况给合同双方当事人带来了一种法律上的不安全性，因为在某些时候不能或很难预见合同出现缺陷时所产生的法律后果。

但是，专利许可证合同所具有的特殊的法律性质并不意味着专利许可证合同无法可依。根据大多数国家的实践，只要专利许可证合同中所规定的权利义务与权利买卖、权利租赁或者合伙合同的权利义务基本相同，可以根据具体情况适用上述合同中一种合同的法律规定。合同当事人也可根据合同关系本身的性质来灵活确定适用何种法律规定，因为在某些情况下，专利许可证合同既可适用于一般的法律原则，也可适用于买卖、租赁或者合伙合同的具体法律规定。例如，供方所许诺的专利的技术性能存在缺陷时应产生什么样的法律后果，就可根据民法的一般法律原则加以判断。供方许诺了专利应具有的技术性能，但由于没有履行义务，所许诺的技术性能发生缺陷，就应承担损害赔偿的责任。此外，由于实施专利存在着一定的风险，受方只有也只能信赖供方的许诺。从这一角度来说，供方的许诺发生缺陷时，受方也可以相应地根据买卖、租用、租赁等合同的有关法律的规定要求损害赔偿。总之，专利许可证合同当事人可以根据合同的具体情况选择适用法律，但要注意不能生搬硬套。

第二节 广义和狭义的专利许可证合同

专利许可证合同涉及债权交易和物权交易，所以有必要在这两种意义范围内对合同内容作出区别。因为，只有在合同的两个意义范围的一个范围里，才能更具体地明确合同当事人的过错行为和由此而产生的法律上的请求权。

从广义上说，专利许可证合同是一种产生债关系的合同，根据这种合同的性质，一方有给予实施权的义务，另一方有权要求实施权。从狭义上说，为履行这种债关系合同，供方应许可受方使用其物权的标的物，即以许可证的形式给予实施专利的权利。根据合同的广义和狭义的内容，专利许可证合同的区别是有重要意义的。因为它能够在违反债关系意义上的合同和违反物权意义上的合同之间作出区别，前一种违反使供方有权对受方提出由于主动违反合同的各种要求，后一种违反使供方从专利权本身就能产生对受方提出要求的权利。例如，受方没有履行支付使用费的义务，供方有权从债关系方面提出由于违反合同的各种要求，但受方没有违反物权意义上的合同，也就是说没有违反实施专利权的义务和规定，从这个角度说，受方可以毫无变化地继续实施专利权，除非受方的行为给予了供方解除合同的权力。如果受方越过了合同所规定的实施权利的范围，没有遵守实施权在地区和时间等方面的限制，或者把专利给予第三者使用，并声称合同允许他这样做，受方就违反了物权意义上的许可证合同，除了承担违反合同的法律后果外，受方还必须承担侵犯专利权的责任。

以下两个例子可进一步说明专利许可证合同在广义和狭义上的区别的重要性。

1. 一个专利许可证合同既涉及专利权,又涉及还没有申请专利的发明时,如果签订合同后专利权由于某种原因失效,从狭义上说许可证合同应视为无效。但该许可证合同只涉及发明的条款,从广义上来说继续有效,双方当事人可以根据交易基础的变化对合同作些调整。

2. 合同标的为专利申请时,合同当事人在合同中订立了不争条款,但受方在实施时发现该项申请并不具有专利性,在这种情况下,受方仍可向专利局对该项专利申请提出异议。为了保证专利的质量,尽管存在着双方当事人订立的不争条款,专利局仍视异议有效。如果受方事后又撤销异议,专利局将继续依法根据异议的理由再次审查专利申请,因为当事人的意志在异议程序中是不能发挥作用的。但由此供方可认定受方违反了广义上的许可证合同,他有权向受方提出各种要求。相反,当供方提出损害赔偿要求时,受方可提请供方注意,由于异议,专利申请可能被驳回,受方从一开始就没有得到有效的作为供方物权标的物的专利权,所以从狭义上说,合同本来就应该视为无效。为了避免这一后果,供方往往会要求事先达成有关违约金的协议,以保证其不受损失。

国际上普遍比较重视广义和狭义的专利许可证合同的区别。原则上专利许可证合同的当事人可自己作出规定,在将来发生争议时根据某个确定国家的法律来解释合同。但一般来说,不允许通过一项适用法律条款,将专利权和以该专利权为标的的狭义的许可证合同,受到授予专利权国家之外的某个国家法律的管辖。这种适用法律条款只对广义的许可证合同

有效,也就是说,只要所选择的法律不是授予专利权国家的法律,合同的这种条款只对违反广义的专利许可证合同有效。

第三节 专利许可证合同的标的

专利许可证合同的标的是发明专利权、实用新型和外观设计专利权以及这三种专利权的未决申请。虽然专利许可证合同的标的实质与某些许可证合同的标的一样都是发明创造,然而授予专利权与没授予专利权的发明创造是有区别的。合同双方当事人在法律上都承有确定合同标的的义务。许可证的标的为授予专利权的发明创造时,发明创造具有一种法律资格。涉及合同义务时,这种法律资格将起特殊的作用,如供方的担保,专利权失效时供方应承担的义务,受方实施权的范围和供方在签订合同后还有哪些实施其发明创造的权利等等。

确定合同标的时,首先要明确专利的内容。合同双方当事人越清楚地明确专利的内容,就越有可能避免由于可能存在的专利的某种缺陷而产生的争议。确定专利内容的结果应写进许可证合同的序言中。在序言中还应说明专利的技术使用范围,并且要象明确专利的重要特征那样,同时划清合同当事人所认识到的该专利领域的已有技术。合同当事人可将专利的说明书和图表作为合同附件,也可将专利的说明书和图表的内容写进合同中去。

合同当事人虽然可以用专利说明书来代替在技术上明确合同标的。但是,就是在这种情况下,也不应放弃在合同中详细说明专利的技术使用范围和主要的特征。同时也应明确,是

否将实施权的范围限制在个别请求权项或技术领域内。合同中如没有明确实施专利技术的限制，也没有明确随着某种情况的变化而作出的限制，合同可解释为允许受方利用一切可能在技术上实施专利。

根据大多数国家的实践，每一种发明创造实施许可都是允许的。除了专利权外，还可以签订实施正在申请专利权的发明创造，甚至没有提出申请，正准备申请专利权的发明创造的许可证合同。合同标的为获得专利权的发明创造时，时而会发生将实施发明创造所必需的专有技术补充为合同标的的情况。受方只有掌握了这些专有技术，才能实施发明创造。这就是所谓的混合许可证合同。如果许可使用的专利权以后失效，这就出现合同的基础是否变化的问题。合同中如没有这方面的明确规定，专利权被宣布无效后，受方有权宣布解除合同。因为，无效专利已失去了独占的经济价值，受方也就失去了合同利益，竞争者可在不用担忧侵权诉讼的情况下实施无效专利。

如果合同标的是几个专利权，而只有其中一个专利权失效时，原则上应继续保留合同，将已失效的专利权部分价值从使用费中扣除。但估计这部分价值时应考虑失效的专利权对实施许可证标的是否是必需的；专利权的失效是否影响许可证产品的销售。另外还应注意的，一个还是几个合同国家的专利权失效。为了避免以后的冲突，合同当事人可事先在合同中明确规定，是否或什么时候才能减少使用费。

专利许可证合同标的为一项专利申请时，即使合同中没有明确的规定，供方也有义务继续积极办理专利的审批手续，提出实质审查的请求。供方如不办理或拖延办理审批手续，可视为违反合同，受方有权要求损害赔偿。但受方无权干涉