

知识产权默示许可 制度比较与司法实践

袁真富 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

受国家社会科学基金青年项目资助（项目编号：12CFX085）

知识产权默示许可 制度比较与司法实践

袁真富 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权默示许可制度比较与司法实践/袁真富著. —北京: 知识产权出版社,
2018. 10

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5877 - 3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 223790 号

内容提要

本书在界定知识产权默示许可内涵之后, 结合国内外大量的典型案例, 对知识产权默示许可的理论基础、法律性质、发生情形、许可内容等方面进行了比较细致的探讨, 尤其是总结了知识产权默示许可的构成要件和具体内容, 提出了其适用的一般规则和特定判断方法。

责任编辑: 可 为

责任校对: 潘凤越

封面设计: 麒麟轩设计

责任印制: 刘译文

知识产权默示许可制度比较与司法实践

袁真富 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8335

责编邮箱: kewei@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 14.5

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷

字 数: 260 千字

定 价: 60.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5877 - 3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

袁真富，博士，上海大学知识产权学院副院长、副教授，兼任深圳大学知识产权学院特聘教授，复旦大学知识产权研究中心特邀研究员，上海知识产权研究所高级研究员，北京君策知识产权发展研究中心监事，上海市创意产业协会知识产权委员会秘书长，《中国知识产权》杂志专栏作家，东方知识产权俱乐部（OIPC）创始成员兼秘书长，上海市商标协会专家委员会委员。入选国家知识产权局首批百名知识产权高层次人才和“全国知识产权领军人才”，入选英国《智力资产管理》“IAM Strategy 300”（2017—2018年），当选第三届上海保护知识产权新闻人物。主持有国家社科基金项目、各类政府或企业委托项目30余项，独著或合著有《知识产权法总论》《专利经营管理》《商标战略管理》等著作多部。



内容摘要

知识产权默示许可（Implied License）是指在一定情形之下，基于政策、惯例或交易目的等因素，从权利人的行为、言语或沉默等默示行为中，推定其允许他人使用其知识产权。知识产权默示许可在法律性质上，首先是一种合同关系，其次可归属于一种侵权抗辩事由，但不是一项权利限制制度。知识产权默示许可的理论基础来自信赖利益的保护、诚实信用的要求、利益平衡的需要、合理对价的存在以及机会主义的防范。

在国外，专利默示许可可以追溯到 19 世纪的英国普通法，并可在德国、日本等国司法实践中找到专利默示许可理论的运用。但美国的司法实践进一步发展了知识产权默示许可理论，1984 年美国联邦巡回上诉法院判决的 *Bandag Inc. v. Al Bolser's Tire stores, Inc.* 一案，还建立了著名的判断专利默示许可的“Bandag 测试框架”。从总体上看，美国知识产权司法实践已经深入知识产权默示许可的理论来源、法律性质、成立条件、举证责任、限制适用条件、许可内容等方面，更覆盖专利、版权和商标等权利类型，涉及产品销售、产品修理、技术标准、委托制造、委托创作等广泛的领域。

在我国，知识产权默示许可的适用目前并无明确的法律根据，相关规则主要散落在零星的司法解释和不多的案例实践中。最高法院在 2008 年的复函和北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》中分别涉及标准专利的默示许可和基于产品销售而产生的专利默示许可。检索发现，我国法院最终认定知识产权默示许可成立的案例共有 14 件，覆盖了专利、商标和著作权三种权利类型。

通过探析当前国内外知识产权默示许可的各种发生情形，可以将知识产权默示许可的构成要件概括为四个方面：一是存在知识产权权利人的默示行为，此为形式要件；二是被控侵权人（使用人）基于权利人的默示行为产生了被允许使用知识产权的合理信赖，此为实质要件；三是不存在排除默示许可适用

以及限制默示许可效力的情形，此为限制条件；四是在被控侵权人提出默示许可抗辩的主张后，法院才能适用默示许可规则，此为程序条件。

在不同情形下，知识产权默示许可的具体内容难以存在统一的标准。知识产权默示许可的对象有时是不特定的，有时是特定的；在不能推断出确定的许可方式时，知识产权默示许可的方式应当是普通许可；知识产权默示许可的使用范围受到其据以产生的条件的制约或限制。有的默示许可可以延及整个权利内容，进行广泛的利用；有的默示许可则受制于特定的知识产权产品，只能实施与特定产品相关的行为。知识产权默示许可的期限有的存在于知识产权有效期间；有的则依附于知识产权产品的寿命或受制于另一个协议的有效期间。知识产权默示许可的成立并不意味着免费，是否需要支付许可费，主要根据权利人是否已经从中获得相应的对价来衡量。

关键词：知识产权 默示许可 制度比较 司法实践 构成要件 许可内容

目 录

绪 论 问题的提出	1
第一章 知识产权默示许可的内涵界定	4
第一节 知识产权默示许可的含义	5
一、知识产权默示许可的定义梳理	5
二、知识产权默示许可的定义总结	8
第二节 知识产权默示许可的法律性质	9
一、默示许可是一种合同关系	9
二、默示许可是侵权抗辩事由	12
三、默示许可是否属于权利限制	14
第三节 知识产权默示许可与相关概念之关系	15
一、知识产权默示许可与权利利用尽	15
二、知识产权默示许可与法定许可	20
三、知识产权默示许可与权利懈怠	22
四、知识产权默示许可与默示条款	25
第二章 知识产权默示许可的理论基础	27
第一节 知识产权默示许可的法理基础	27
一、信赖利益的保护	27
二、诚实信用的要求	29
三、利益平衡的需要	31
四、合理对价的存在	32
五、机会主义的防范	34

第二节	我国知识产权默示许可适用的法律根据	36
一、	民法上的法律根据	36
二、	知识产权法上的法律根据	37
第三章	知识产权默示许可适用的国际考察	40
第一节	国外知识产权默示许可适用的考察	40
一、	国外知识产权默示许可制度的历史发展	40
二、	国外涉及默示许可的知识产权案例概览	48
第二节	我国知识产权默示许可的规则分析	54
一、	最高人民法院的意见	54
二、	北京高级人民法院的意见	57
三、	国内涉及默示许可的知识产权案例概览	58
第四章	知识产权默示许可的发生情形	66
第一节	专利默示许可的发生情形	66
一、	基于技术标准而产生的专利默示许可	66
二、	基于技术推广而产生的专利默示许可	80
三、	基于产品销售而产生的专利默示许可	81
四、	基于产品修理而产生的专利默示许可	84
五、	基于先前使用而产生的专利默示许可	85
六、	基于原有协议而产生的专利默示许可	85
七、	基于违约行为而产生的专利默示许可	87
八、	基于平行进口而产生的专利默示许可	88
第二节	著作权默示许可的发生情形	89
一、	基于委托创作产生的著作权默示许可	89
二、	基于作品销售产生的著作权默示许可	92
三、	基于软件试用产生的著作权默示许可	94
四、	基于合作关系产生的著作权默示许可	96
五、	基于网页快照产生的著作权默示许可	97
第三节	商标默示许可的发生情形	101
一、	基于股东和任职关系而推定的商标默示许可	101

二、基于股东分家而产生的商标默示许可	103
三、基于原有协议而推定的商标默示许可	103
四、基于销售渠道而产生的商标默示许可	104
五、基于平行进口而产生的商标默示许可	106
第五章 知识产权默示许可的构成要件	108
第一节 知识产权默示许可的形式条件	109
一、默示许可的形式条件：存在默示行为	109
二、默示行为不同于沉默	113
三、默示行为来源于权利人	114
第二节 知识产权默示许可的实质条件	117
一、默示许可的实质条件：产生合理信赖	117
二、合理信赖的生成逻辑：推定	123
三、默示许可产生的主观意图	125
第三节 知识产权默示许可的限制条件	131
一、权利人自己设定的限制条件	131
二、权利人因遵循法令产生的限制条件	136
第四节 知识产权默示许可的程序条件	138
一、默示许可须由被告主动抗辩	138
二、如何认定存在默示许可的抗辩	139
第六章 知识产权默示许可的具体内容	141
第一节 知识产权默示许可的对象	141
第二节 知识产权默示许可的方式	142
一、知识产权默示许可方式的确定	142
二、默示许可中被许可人的诉讼地位问题	143
第三节 知识产权默示许可的范围	146
一、知识产权默示许可的范围界定	146
二、标准专利默示许可的标的范围	147
第四节 知识产权默示许可的期限	150
一、默示许可的期限取决于其赖以成立的基础	150

二、权利人可否改变或缩短默示许可的期限	152
第五节 知识产权默示许可的对价	153
一、知识产权默示许可对价的支付	154
二、知识产权默示许可对价的确定	157
第七章 结论与展望	161
第一节 结 论	161
第二节 未来展望	172
参考文献	174
附 录	181
一、中国案例名称一览	181
二、涉及默示许可的中国知识产权案例汇编	183
后 记	221

绪 论 问题的提出

2015年4月最高人民法院发布的《知识产权案件年度报告（2014年）》明确指出，“专利与标准结合、默示许可的认定等新类型法律问题开始出现”。事实上，在我国知识产权案件的司法实践中，尤其是在专利权、著作权和商标权侵权诉讼中，默示许可业已发展成为一种新型的侵权抗辩制度。在2007年广西壮族自治区高级人民法院终审判决的一起专利侵权案件中，已经涉及实施国家药品标准中的专利是否构成专利默示许可的问题。^①在2009年江苏省高级人民法院终审判决的一起专利侵权案件中，则涉及实施科技推广项目中的专利是否构成专利默示许可的问题。^②

事实上，在我国知识产权侵权诉讼的司法实践中适用“默示许可”的案例并不罕见。^③2008年7月8日，《最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准〈复合载体夯扩桩设计规程〉设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》〔（2008）民三他字第4号，以下简称“第4号复函”〕第一次明文确认了专利默示许可的存在及其合法性，尽管它仅仅针对标准中的专利默示许可。在北京北大方正电子有限公司与广州宝洁有限公司、北京家乐福商业有限公司侵犯著作权纠纷案（以下简称“方正公司与宝洁公司著作权案”）中，2011年7月二审法院以默示许可为由判决宝洁公司不侵犯“飘柔”倩体字的著作权，^④这是继最高人民法院第4号复函确认

① 河南省天工药业有限公司与广西南宁邕江药业有限公司、一审被告南宁神州医药有限责任公司侵犯发明专利权纠纷一案民事判决书〔广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民三终字第46号〕。

② 刘仁，“挡土块”专利挡不住“擅自使用”——法院认定涉案两被告实施国家科技推广项目中的专利视为实施标准中的专利〔N〕。中国知识产权报，2009-11-19。

③ 北京市高级人民法院民三庭．知识产权诉讼研究〔M〕．北京：知识产权出版社，2004：44。

④ 北京北大方正电子有限公司与广州宝洁有限公司、北京家乐福商业有限公司侵犯著作权纠纷上诉案民事判决书〔北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第5969号〕。

技术标准的专利默示许可以来,国内法院知识产权裁判文书首次全面阐释和适用“默示许可”规则(但并不是首次出现“默示许可”字样),学术界、司法界和产业界不仅高度关注,更是争议不断。^①

默示许可在美国知识产权司法实践中可追溯至1843年的 *McClurg v. Kingsland*^② 一案^③;在我国,尽管主张甚至确认识产权默示许可的案件不断增多,但目前对于知识产权默示许可,我国《专利法》等知识产权法上并无明文规定,司法实践也无成熟的审判经验,而学界的专门探讨也才刚刚开启。

从国内外的研究现状来看,默示许可的现有研究主要集中在专利和网络版权领域,尚未涉足商标领域。现有研究深入探讨了专利产品销售、修理、重造和网络作品传播中的默示许可问题,但很少关注基于技术标准、母子公司、先前同意行为等而产生的默示许可问题。现有研究较少提出知识产权默示许可司法适用的普适标准和规则体系。现有研究对于知识产权默示许可的类型、范围、期限、对价等问题,相对缺乏比较系统的分析。随着我国知识产权交易尤其是许可活动的增多,知识产权默示许可显然也会与日俱增。有鉴于此,系统研究知识产权默示许可,既是理论研究的需要,也是司法实践的期许。

本书将全面探讨专利、版权和商标领域的知识产权默示许可,并努力归纳各种可能的默示许可情形,并提出知识产权默示许可适用的一般规则和特定判断方法。系统研究知识产权默示许可,将具有较大的研究意义。

1. 有助于完善我国知识产权侵权诉讼的抗辩体系

作为侵权抗辩事由,知识产权默示许可在国内理论研究和司法实践中尚未获得全面承认,但目前主张默示许可的案件又不断增多。本书通过对国内外相关案例进行深入解读和类型化分析,对知识产权默示许可进行理论梳理和经验总结,将有助于知识产权默示许可成为成熟的侵权抗辩事由。

2. 有助于澄清知识产权默示许可在司法实践中的困惑

我国法律上并无知识产权默示许可的明文规定,司法实践也无成熟的审判经验,各地法院对于是否采用、如何适用默示许可,仍然心存疑虑,不敢贸然尝试。本书通过深入探讨知识产权默示许可的理论基础、法律依据和构成要件等问题,将有助于澄清司法适用的困惑,指导案件审判

^① 截至2016年8月,在我们目力所及范围内的有关默示许可的中国知识产权案例,将在本研究附录中专门汇编整理。

^② *McClurg v. Kingsland*, 42 U. S. 202 (1843).

^③ 陈健. 知识产权默示许可理论研究 [J]. 暨南学报 (哲学社会科学版), 2016 (10): 82-93.

实践。

3. 有助于促进正在进行的《专利法》第四次修订

2015年12月公布的《专利法修订草案（送审稿）》第85条规定了涉及标准必要专利的默示许可问题，并引发了巨大争议。本书将在各章节触及标准中的专利默示许可问题，并提出相应的立法建议，从而为《专利法》第四次修订中有关标准专利的默示许可条款，作出微薄的学术贡献。

第一章 知识产权默示许可的内涵界定

简言之，许可是在不转让财产所有权的条件下让渡财产中的权利。^① 而所谓知识产权许可，是指在保留权利人所有权的前提下，在一定范围内将知识产权中的某些权利让渡给他人行使。我国《专利法》第12条规定有“专利实施许可”，《商标法》第43条规定有“商标使用许可合同”，《著作权法》第三章规定有“著作权许可使用合同”，《合同法》第十八章第三节规定的“技术转让合同”包括有“专利实施许可”，可见，在我国知识产权法上，知识产权许可有“实施许可”“使用许可”和“许可使用”等用语，但究其实质，都是知识产权许可的不同表现形式和不同文字称谓。

知识产权许可可以划分为若干类型，如果按照许可人发放许可的意愿自由，可以将知识产权许可分为自愿许可与非自愿许可。所谓非自愿许可，是指不论权利人是否愿意，法律规定使用人可以不经权利人的许可而直接利用其知识产权。法定许可、强制许可为非自愿许可之典型。所谓自愿许可，是指权利人可以根据自己的意愿自由发放知识产权许可，包括自由决定是否发放许可、向谁发放许可、发放的权利内容等。^② 在考察知识产权自愿许可时，通常以权利人的明示许可为对象，且以书面合同为常态。不过，近年来，实际上，在知识产权领域还存在一种明显有别于明示许可的默示许可（Implied License）。

相对而言，知识产权默示许可在中国还属于新生事物，也导致不少现有研究对于知识产权默示许可的内涵与外延把握不准，甚至把属于法定许可、权利用尽或者属于默示侵权的情形，都纳入到默示许可的范畴进行讨论。因此，有必要首先澄清知识产权默示许可的内涵。

① 德雷特勒. 知识产权许可（上）[M]. 王春燕，等，译. 北京：清华大学出版社，2003：1.

② 陶鑫良，袁真富. 知识产权法总论 [M]. 北京：知识产权出版社，2005：173.

第一节 知识产权默示许可的含义

一、知识产权默示许可的定义梳理

谈到“默示许可”，其实并非知识产权领域的“专利”，而是与民事法律领域早有存在的“默示”形式有着密切的关联。作为民法上的核心概念，民事法律行为^①由意思表示和其他事实要素这两部分组成。其中所谓的“意思表示”，在形式上又包括明示形式和默示形式两种类型。

民事法律行为的默示形式是指民事主体不用语言、文字等方式直接表达其内在意思，而是以实施某种行为或不实施某种行为间接地依法律规定、约定、习惯或常理推知其意思的表示形式。换言之，在一定情形之下，行为人可以不通过语言、文字、录音、信函等明示方法，而以作为或不作为的事实行为成就意思表示。

最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》第66条规定，一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明其已接受的，可以认定为默示。此为民法意义上的默示行为。

默示许可即为默示形式的表现形式之一。在知识产权领域，我国现行法律上还没有关于默示许可的明文规定。对于知识产权默示许可，包括在专利权、著作权等领域的默示许可，学界已经提出了各种定义。比较典型的定义有：

（一）关于专利默示许可的定义

杨崇森教授认为，专利默示授权是指“在一定情形，当事人虽无口头或书面授权契约，但可自专利权人一定之行为，认为默示专利授权之成立。此种默示授权乃基于法律上禁反言原理（doctrine of estoppel）而来。即由专利权人之行为，使行为人相信他自己有权在专利下操作或可以实施，不虞被诉侵害专利权，且该人因信赖此引诱（Inducement），进而实施时，此后专利权人不能对该人主张专利权之侵害”^②。

^① 民事法律行为是指民事主体设立、变更、终止民事权利和民事义务，以意思表示为根本要素的合法行为。

^② 杨崇森. 专利法理论与应用 [M]. 台北：三民书局，2008：438-439.

袁真富博士认为,专利默示许可,也称隐含许可(implied license),有别于以书面合同等方式确立的明示许可,它是指在一定情形之下,专利权人以其非明确许可的默示行为,让被控侵权人(专利使用人)产生了允许使用其专利的合理信赖从而成立的一种专利许可形态。^①

邓丽星认为,如果他人根据专利权人或被许可人的语言或行为能够正当地推定专利权人或被许可人同意他实施该专利而进行制造、使用、销售的行为,并且也确实实施了这种行为,则构成专利默示许可(implied patent licenses)。^②

李江,王津晶等指出,不同于以书面方式确立的明示许可,专利默示许可是专利权人以非明示的行为使专利实施人产生了允许使用其专利的合理信赖,从而成立的专利许可形态。^③

李文江博士认为,专利默示许可是相对于专利明示许可的一种专利许可形态,即专利权人针对实施专利技术表现出来的一种默示,使实施者产生信赖,使他人从专利权人的行为中推出了默示。这种许可方式虽然不同于签订书面合同等明示行为,但依然是一种合法的许可形态。^④

(二) 关于著作权默示许可的定义

赵莉认为,所谓默示许可,也可称默认许可或者推定许可。其含义在于即便版权人没有明说许可某人使用其作品,但是从版权人的行为可以推定版权人对某人使用其作品不会表示反对。^⑤

陈倩婷认为,著作权默示许可是指在著作权授权许可使用的过程中,被许可人并未获得著作权人的明确授权,而是通过著作权人的行为或沉默推定该授权成立的著作权许可方式。^⑥

苗雨认为,版权默示许可是指版权人未明确授权他人使用其作品,但通过版权人的行为可推定其对授权使用不表示反对,进而推定授权成立的许可使用方式。^⑦

① 袁真富. 基于侵权抗辩之专利默示许可探究 [J]. 法学, 2010 (12): 108-119.

② 邓丽星. 专利默示许可制度研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2012: 9.

③ 李江, 王津晶, 等. 中国专利默示许可实践探究 [J]. 中国专利与商标, 2014 (4): 67-78.

④ 李文江. 我国专利默示许可制度探析——兼论《专利法》修订草案(送审稿)第85条 [J]. 知识产权, 2015 (12): 78-82.

⑤ 赵莉. 网络环境下默示许可与版权之权利限制分析 [J]. 信息网络安全, 2009 (2): 44-46.

⑥ 陈倩婷. 著作权默示许可制度研究 [D]. 北京: 中国政法大学, 2012: 3.

⑦ 苗雨. 论版权默示许可 [D]. 重庆: 西南政法大学, 2013: 13.

冯晓青, 邓永泽认为, 著作权默示许可制度是指作品使用人虽然没有得到著作权人的明示授权, 但是通过著作权人的行为可以推定著作权人不排斥他人对其作品进行利用, 作为一种补偿, 使用人应当向著作权人支付报酬的一种著作权许可使用方式。^①

李香清认为, 著作权默示许可指的是虽然著作权人未作出明确授权, 但是他人可从著作权人的行为或者沉默中推定其获得了著作权人授权许可的著作权许可方式。^②

张伟华认为, 在不与著作权人的明示意思表示相违背的情况下, 作品使用者可根据著作权人的行为或者特定情况下的沉默推定著作权人已经进行了许可, 从而成立的著作权许可形态。^③

马德帅, 刘强指出, 著作权默示许可是民法默示法律行为在著作权交易中的体现, 是在权利人并未颁发明示许可的情况下, 根据其积极作为或者消极沉默的行为, 对于作品使用者已经实施的使用行为, 推定获得著作权人颁发的允许使用作品的许可。^④

李捷博士认为, 著作权默示许可指的是虽然著作权人未作出明确授权, 但是他人可从著作权人的行为或者沉默中推定其获得了著作权人授权许可的著作权许可方式。^⑤

梅术文教授将信息网络传播权默示许可界定为: “在一定情形下, 权利人虽未明示许可在网络空间传播作品, 但是从权利人的行为或者依照法律规定可以推定其对该使用不表示反对, 从而认定经由许可而利用作品的许可样态。”^⑥

(三) 关于知识产权默示许可的定义

在知识产权领域, 对于默示许可的较早研究基本上都是指向特定的专利或著作权领域, 因此, 在整体上为知识产权默示许可进行定义的并不多见, 最近才出现以“知识产权默示许可”为研究对象的文献, 并同时出现了关于知识产权默示许可的定义。代表性的定义是王国柱博士的观点, 他将知识产权默示

① 冯晓青, 邓永泽. 数字网络环境下著作权默示许可制度研究 [J]. 南都学坛 (南阳师范学院人文社会科学学报), 2014 (5): 64-69.

② 李香清. 著作权默示许可制度研究 [D]. 厦门: 厦门大学, 2014: 3.

③ 张伟华. 著作权默示许可问题研究 [D]. 长沙: 湖南师范大学, 2014: 3-4.

④ 马德帅, 刘强. 网络著作权默示许可研究 [J]. 中国出版, 2015 (17): 29-31.

⑤ 李捷. 论网络环境下的著作权默示许可制度 [J]. 知识产权, 2015 (5): 67-71, 108.

⑥ 梅术文. 信息网络传播权默示许可制度的不足与完善 [J]. 法学, 2009 (6): 50-58.