

论专利许可使用权的性质

——兼评《专利法实施条例修订草案》第 15 条与第 99 条

【摘要】 专利许可使用权性质的比较法分析表明专利许可使用权具有排他效力与对抗效力。在属性归类上应该属于类用益物权或无体物用益权。我国《专利法实施条例》中有关专利许可使用权效力的规定,不甚科学,应做必要调整。

【关键词】 专利许可使用权 对抗效力 排他效力

林秀芹 刘铁光/文

专利许可使用权是专利许可合同中被许可人所获得的对专利进行支配、实施与收益的权利,其性质在理论上关涉其属性归类,在实践中关涉专利许可使用权是否具有排他效力与对抗效力。刚刚修订过的《专利法》对该问题依然模糊,《专利法实施条例修订草案》第 15 条与第 99 条关涉专利许可使用权的性质。本文拟对世界主要国家相关法律中所规定的专利许可使用权性质进行系统的比较法分析,并以此为基础,对《专利法实施条例修订草案》第 15 条与第 99 条进行评价,并提出改进意见。

一、专利许可使用权性质的比较法分析

为照顾作为许可方的发达国家以及作为被

许可方的发展中国家之间知识产权立法的差异,本文选取法国、日本、巴西和美国等国家的专利法律制度作为比较的对象。此外,鉴于《发展中国家保护发明示范法》对发展中国家的借鉴意义,也将其纳入进行比较分析的范围。

(一) 法国

《法国知识产权法典》L.615-2 规定^[1],独占被许可人在合同无相反约定且专利人在催告后未提起诉讼的,可提起诉讼;并规定在当然许可证、强制许可证或征用许可证被许可人在所有人经催告未提起诉讼的,可提起诉讼;所有被许可人可以参加专利权人提起的侵权诉讼,以获得应有损害赔偿。从该条规定看来,法国知识产权法典只

* 本文为国家知识产权局软课题《专利许可问题及许可费收取问题研究》的部分成果,项目编号:SS08-A-16。

规定了独占被许可人在专利权人经催告未提起诉讼时,其专利许可使用权才有排他效力,并将同样的排他效力赋予了当然许可证、强制许可证或征用许可证的被许可人,但普通许可人没有主动提起排除妨碍的诉权。而根据该法典 L.613-10 的规定,这些非自愿的许可都是非独占的许可,这说明非自愿的非独占许可与自愿的非独占许可中的被许可人的专利许可使用权的排他效力并不相同,这可能是基于在非自愿许可情形下,专利权人提起诉讼的积极性不高。不过,该法典为补偿普通被许可人,允许所有被许可人参与专利权人提起的侵权诉讼,以获得应有的损害赔偿。

《法国知识产权法典》第 L.613-9 规定,所有系于专利申请或专利的权利的转让或变动行为,非经在国家工业产权局设立的全国专利注册簿上登记,不得对抗第三人;但是,该行为在登记前可用以对抗在取得该权利之前即已知悉该行为并在该行为之后取得权利的第三人。该条将专利的权利转让单独列出,其中的“变动行为”应包括所有类型的专利许可行为,这说明专利许可经过登记后,具有对抗第三人的效力,未登记只能对抗知情之第三人。这表明法国专利法上的专利许可使用权具有对抗效力,只是需要通过登记后才能对抗善意第三人,否则只能对抗恶意第三人。这与法国民法典所确立债权意思主义物权变动模式下的登记对抗效力的传承相一致。

(二)日本

《日本专利法》第 100 条与第 98 条对专利许可使用权的性质做了规定^[2]。根据《日本专利法》第 100 条规定,独占实施权人有独立排除妨碍的权利,即独立提起诉讼的权利。这说明日本将专利被许可人区分为独占与非独占,非独占被许可人的专利许可使用权没有排他效力。

根据《日本专利法》第 98 条规定,独占实施权的设定、转移、变更、消灭(依混同或者专利权的消灭而消灭者除外)或者处分的限制,非经注

册不生效力;第 99 条规定,普通实施权已经注册时,对在其后取得该专利权或独占实施权或者对于该专利权的独占实施权者,亦发生效力;同时在该条第 2 款规定,雇用人或类似雇用人地位主体对其雇员的职务发明、在先发明等普通实施权,即使未经注册,也具有前款效力。这表明《日本专利法》对独占实施权采取登记生效,即不登记不产生独占实施权,而对普通实施权采登记对抗效力,即登记后可以对抗在之后的专利转让与独占实施权,这种对抗应解释为该普通实施权对其登记之后的专利受让人、独占实施权人产生对抗效力,相当于“转让不破许可”或“独占许可不破普通许可”。

(三)巴西

《巴西工业产权法》中第 61 条与 62 条对专利许可使用权的性质做了规定^[3]。第 61 条单一款(Sole Paragraph)规定专利权持有人可以赋予被许可人提起诉讼的全权(full powers)以保护专利。但该条规定只说明专利权持有人可以通过合同将排除妨碍的诉权授予被许可人,无论该许可人为哪一种类型的被许可人。为此,巴西在法律上并未赋予专利许可使用权以排他效力,但通过倡议性条款规定专利权持有人可将起诉权通过合同转让给被许可人。

《巴西工业产权法》第 62 条规定许可合同必须在国家工业产权局登记方可对第三人产生效力。该条并未将专利许可区分为独占与非独占等不同许可类型,而是规定所有许可合同都需要登记才能对抗第三人。这表明《巴西工业产权法》赋予专利许可使用人通过登记以对抗第三人的权利,单从条文不能推出未登记可以对抗知情的第三人。

(四)《发展中国家保护发明示范法》

保护知识产权国际联合会于 1965 年 5 月颁布的《发展中国家保护发明示范法》,以“发展中

国家可能认为最满意的方式充分保护发明与技术秘密”^[4]为其目标,无疑对同样作为发展中国家的中国具有重要的指导意义。为此,有必要对《发展中国家保护发明示范法》中对专利许可使用权性质的规定进行分析。

该示范法在第 52 节^[4]“许可证领取人的法律诉讼”中规定:(1)当专利权受到侵犯时,合同许可证或强制许可证或当然许可证的任何领取人,可用挂号信件要求发证人对侵权行为取得必要的民事或刑事制裁而采取法律行为;(2)如因发证人拒绝或忽略在其提出要求的三个月内未采取该项法律行为,则领证人可根据其登记许可证以自己的名义采取法律行为,但发证人的参加诉讼权不因此而受损害。这种规定表明,无论哪种专利许可类型,被许可人都可以在通知许可人而许可人不采取法律行为时,具有提起诉讼的权利。这种规定有利于被许可人的保护,这也符合示范法所标榜的目的,即“为发展中国家设计的模范法的目的之一就是给许可证领取人创造有利地位。”

在对抗效力方面,该示范法第 28 节“许可证合同”中第(3)条规定:一切许可证合同必须按实施细则规则缴纳规定的费用方可在专利局登记;许可证登记之前对第三者不发生任何效力。并且在评注中将这种对第三人发生的效力解释为:(1)即使发证人把他的专利权利转让给了另一个人,许可证仍然有效;(2)已登记的专利人不经许可证领取人的同意,不能放弃专利权。这表明许可证登记具有对抗第三人的效力,并且不区分许可类型,也即无论独占、排他还是普通许可中的被许可人皆有权对抗第三人。

上述四个国家及《发展中国家保护发明示范法》有关专利许可使用权性质的比较分析表明,专利许可使用权具有某种程度的排他效力与对抗效力。在排他效力方面,除巴西规定专利权人可以通过合同将排除妨碍的诉权授予所有类型的被许可人外,其他三个国家都不同程度的规定独占被许可人可以通过诉讼方式排除他人对专

利的侵权。对于非独占被许可人,日本没有规定,但法国知识产权法典规定,所有被许可人可以参加专利权人提起的侵权诉讼,以获取损害赔偿。《发展中国家示范法》没有区分专利许可的种类,赋予所有被许可人在一定条件下针对侵权提起诉讼的权利,但这种权利的获取以登记为条件。至于对抗效力,三个国家都规定所有类型的被许可人皆可对抗其后的独占被许可人与受让人,并都要求通过登记以取得这种对抗效力。

二、专利许可使用权的属性归类

上述比较分析表明,这些国家相关法律中专利用许可使用权都具有某种程度上的排他效力与对抗效力。专利许可使用权类似于有体物的承租权,有体物的承租权是通过“买卖不破租赁”原则赋予承租权的对抗效力,并通过民法对占有的保护实现其排他效力。但专利许可使用权显然不同于有体物的承租权,专利权客体之无形使占有在专利许可使用权上没有发挥作用的可能性。

在排他效力上,由于专利权客体的无形性,使得专利许可使用权人无法使用“占有”这种天然的排他工具,正因为如此,更需要法律赋予专利许可使用权具有排他效力。由于专利客体的无形性,无论是专利权本身还是专利许可使用权,都无法通过占有这种事实状态进行排他;而且专利权保护范围是由法律规定,没有像以有体物为对象的权利那种不言而喻的范围。为此,无论专利许可使用权还是专利权本身都不适用自力救济的方式进行排除妨碍,因此专利许可使用权的排他效力只能通过公力救济方式即通过提起诉讼的方式实现。在这种情况下,许可人基于诉讼风险与诉讼成本的考虑,而不愿主动通过诉讼维权,这在跨国诉讼中尤为常见。为此,无论独占许可、排他许可还是普通许可,被许可人所获得的专利许可使用权都应该具有排除他人妨碍的效力。而且,在发生专利侵权时,受专利侵权之害最重的是被许可人,侵权人侵害的是被许可人的市

场,而不是至少不完全是专利权人的市场,况且专利权人已经通过收取专利许可费用得到部分回报。从法经济学视角看,在独占许可和排他许可中,被许可人是唯一的,如果被许可人因这种侵权导致损失过重,就会无力支付许可费,专利权人一般会主动追究侵权人的责任;而在普通许可情形,由于被许可人数量较多,使支付许可使用费的主体较多,专利权人则更有可能不主动追究侵权人的责任,尤其当侵权只发生在被许可人许可使用的地域范围,普通许可中的许可使用权就更需要这种排他效力,主动要求侵权人承担侵权责任。为此,专利许可的类型只是专利权利人与被许可人对许可类型的选择,只是被许可人专利市场大小的问题,其不能成为判断专利许可中被许可人针对侵权提起诉讼的必要条件。当然,由于专利权对象无形的特殊性,使专利可以同时被多人同时使用,为避免多个被许可人都提起诉讼所产生的诉累,诉权配置的制度可以进行特别安排。

就专利许可使用权的对抗效力来看,专利权客体之无形,使作为专利客体之技术方案同时被多人使用成为可能,“一专利多许可”不仅可以产生多个许可债权,而且还可以产生许可合同履行之结果即多个许可使用权。在专利权人转让专利权时,由于专利权客体的无形性,可能使被许可人根本无从知晓这种转让,从而导致被许可人承担侵权责任。因此,就更需要通过“转让不破许可”之类的规则,使被许可人可以对抗其后的受让人,当然这里需要一个公示制度来保障交易安全。

三、《专利法实施条例修订草案》中的专利许可使用权及其评析

我国刚修订的《专利法》只提到实施专利,需要与专利权人签订专利许可合同,但对专利许可使用权的性质并未规定,没有体现专利许可使用权排他效力与对抗效力的规定。而正在征求意见的《专利法实施条例修订草案》在第15条、第99条对专利许可使用权的对抗效力与排他效力进行了规定。

(一)对抗效力

《专利法实施条例修订草案》(以下简称草案)第15条第2款规定,专利权人与他人订立专利实施许可合同的,可以向国务院专利行政部门备案。这种规定表明,只要专利许可合同在专利行政管理部门进行了备案,依据合同所产生的专利许可使用权就获得对抗第三人的效力;根据后段“未经备案的,不得对抗善意第三人”的规定,表明对于明知的第三人,即使未备案也具有对抗效力。这种规定具有三个有点:首先,这种规定与法国、日本不同,法国与日本都区分不同专利许可种类,不同类型专利许可使用权具有不同的对抗效力。《草案》的规定与巴西更为接近,但巴西没有区分对抗对象,也就是说没有规定未经登记,恶意第三人也不能对抗;基于专利许可使用权的类物权的性质和中国企业在专利许可中的整体上受让人地位而言,《草案》的规定更为科学,更有利于整体上维护受让人的利益。其次,通过合同备案使专利许可使用权具有对抗效力,这显然比《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》第24条第2款直接规定在先合同具有对抗效力更为科学,更有利于交易安全;第三,《草案》的规定,是采取登记对抗主义,由当事人自己选择,这种规定有利于促进专利许可的效率。但《草案》的规定美中不足的是,其使用“备案”而不是“登记”,但实际上又是行使“登记”的功能,因为法学中公认的“备案”一般不会对外产生任何效力,仅仅是行政管理的手段,而只有“登记”才会产生对外效力。而《专利法》第10条有关专利转让的规定,却是“登记”而不是“备案”。如果基于专利转让是登记生效而专利许可是登记对抗的考虑而使用不同的表达,则实在没有必要,因为《物权法》中对准物权的变动也是采用登记对抗主义。而且实际上,《草案》第118条专利登记就包含了专利许可合同的备案。因此,如果能在用词上统一起来,就更为完善。

(二)排他效力

《草案》第99条第2款规定,专利实施独占许可合同的被许可人或者由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人可以作为《专利法》第六十条规定的利害关系人单独提出处理专利侵权纠纷的请求。从这种规定可以看出:其一,这说明独占许可合同中的被许可人和普通许可中的被授权的被许可人可以单独提出处理专利侵权纠纷。也就是说,普通许可中的被许可人在没有专利权人授权的情况下,不能单独提起专利侵权纠纷的处理。其二,采用国外有关专利许可的分类,即独占许可与普通许可,将排他许可归入普通许可中,也就是说排他许可中的被许可人也必须获得专利权人的授权才能单独提起专利侵权纠纷请求。对于专利许可使用权的排他效力,《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(简称《规定》)也做了规定,该规定在解释有权请求诉前停止侵权的利害关系人时包括可以独立提出请求的独占实施许可合同中被许可人以及在许可人不提出请求时的排他实施许可合同的被许可人。从表面上看,《草案》比《规定》更进一步,因为将普通许可纳入了保护范围。但依然没有解决的问题是:如果专利权人不授权普通被许可人,也不单独起诉,那么普通被许可人的利益就无法得到保护。如前所述,专利权人因为已经收到许可费,其完全可以基于诉讼成本问题而不予起诉或提起侵权纠纷处理。因此,这种规定对普通许可合同中的被许可人显然不利。考虑到专利侵权纠纷中一般需要与被告进行专利无效的控辩,为此,应该给予专利权人参与诉讼的充分机会。因此,比照《发展中国家保护发明示范法》的规定,只要专利权人在合理时间内未提起侵权纠纷的处理和诉讼,普通许可中的被许可人就有权进行相应的行为。为此,《草案》与《规定》科学的规定应为:专利权人在收到普通被许可人通知其权利遭受侵权后合理期限内,专利权人不提起诉讼(提

侵权纠纷解决),普通被许可人可以提起诉讼(提起侵权纠纷解决)。

四、结语

我国企业主要作为国际专利贸易中被许可方和受让方,对专利许可使用权性质的规定对保护被许可方的利益具有重要意义。专利许可使用权的比较法分析表明,专利许可使用权的性质具有一定程度的排他效力与对抗效力,即具有类用益物权或无体物用益权的性质。我国只在行政规章和司法解释层面上对专利许可使用权性质进行规定,而不像前述三个国家都是通过专利法解决这个问题。对于在专利国际贸易中主要作为被许可方和受让方的国家来说,这种安排显然存在不合理之处。但由于错过了刚刚修订的《专利法》,这也是不得已而为之的权宜之计。就《草案》中的对抗效力与排他效力的规定而言,对抗效力中只须将“备案”调整为“登记”,使法律中用语含义同一即可;排他效力中的规定,无论是《草案》还是《规定》都不甚科学,比照《发展中国家保护发明示范法》中的规定,可修订为:专利权人在收到普通被许可人通知其权利遭受侵权后合理期限内,专利权人不提起诉讼(提请侵权纠纷解决)的,普通被许可人可以提起诉讼(提起侵权纠纷解决)。**EIP**

(作者单位:厦门大学法学院)

参考文献:

- [1] 法国知识产权法典[M].黄晖,译.北京:商务印书馆,1999:95,112,113.
- [2] 日本专利法[M].杜颖,易继明,译.北京:法律出版社,2001:42,43.
- [3] WIPO. Industrial Property Law, 14/05/1996, No. 9.279[R]. Brazil: Collection of Laws for Electronic Acces:11,14.
- [4] 中国科学技术情报所专利馆编.国外专利法介绍 3[M].北京:知识出版社.1986:11.