

# 专利法的转型:从二元结构到三元结构

## ——评《专利法修订草案(送审稿)》第8章 及修改条文建议

易继明

(北京大学法学院 北京 100871)

内容提要:2016年《专利法修订草案(送审稿)》第8章为“专利的实施与运用”,从六个方面对专利法加以了修改:专利行政部门促进专利实施与运用的原则性规定;国企涉及公益的发明专利之强制许可;国立研发机构和高等院校职务发明中促进发明人或者设计人实施的规定;增设当然许可制度;增设标准必要专利的默示许可;关于专利权出质的规定。这些规定有得有失,经修改和完善之后,与原《专利法》第6章结合,可以实现我国专利法的华丽转身,即由“确权”和“保护”二元结构,转变为“确权”“保护”和“运用”三元结构。

关键词:《专利法修订草案(送审稿)》第8章 专利转让与许可使用 二元结构 三元结构

财产性权利从所有到利用的转变,是现代财产制度发展的一个重要方向。日本学者我妻荣较早观察到,所有权在财产法上的支配地位逐渐让位于债权,“财产逐渐债权化”。<sup>①</sup>传统意义上的专利法以专利审查、授权和确权为核心,兼及侵权责任,建立的是一种专利的所有权取得与保护的制度,即“确权”和“保护”二元结构。不过,与现代财产制度发展脉络相一致,现代专利法也有一个从保护到运用的转变过程。事实上,我国现行《专利法》(2008年)第1条已

开宗明义表明专利法目标之一是推动发明创造的应用,以促进科技进步和经济社会发展。不过,《专利法》具体规范中关于专利运用的重点在于“专利实施的强制许可”一章(第6章),没有建立起系统的促进专利实施与运用的规范体系。

目前,我国《专利法》第四次修订工作正在如火如荼地进行之中,2016年1月国务院法制工作办公室形成的《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》(以下简称《专利法送审

作者简介:易继明(1968—),男,汉族,湖北公安人,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学国际知识产权研究中心主任。

<sup>①</sup> 参见[日]我妻荣《债权在近代法中的优越地位》,王书江、张雷译,谢怀栻校,中国大百科全书出版社1999年版,第20页。

稿》开始征求意见。从本次修改的方向来看,《专利法送审稿》增设第8章“专利的实施和运用”是本次修改的一大特色,也是亮点之一。专利的实施是指专利技术在实践中的转化,强调的是专利的使用价值;专利的运用则包含了发挥专利的使用价值和交换价值这两个方面的内容。新增第8章共8个条文(第79条至第86条)除第80条为原《专利法》第14条内容之外,其他7个条文均为新增内容。从具体内容来看,《专利法送审稿》第8章所构建的专利实施与运用体系主要包括以下几个方面:一是各级专利行政部门促进专利的实施与运用的原则性规定(第79条);二是国企涉及公益的发明专利之强制许可(第80条);三是国立研发机构和高等院校职务发明中促进发明人或者设计人实施的规定(第81条);四是增设当然许可制度(第82条、第83条、第84条);五是增设标准必要专利的默示许可(第85条);六是关于专利权出质的规定(第86条)。

本文对上述六个方面进行简要论述,分析其利弊得失,提出笔者的看法和条文建议,供方家批评和指正。

### 一、原则性条款

《专利法送审稿》新增第79条是“专利的实施和运用”一章的一般规定,也是本章的原则性条款。该条规定“各级专利行政部门应当促进专利实施和运用,鼓励和规范专利信息市场化服务和专利运营活动。”笔者认为这一规定有些不伦不类:既未揭示出专利实施和运用活动中的法律原则,也不具备法律规范的可诉性和裁判功能。

笔者认为,专利的实施和运用主要是通过合同的方式进行的,合同自由是基本的法律理念,遵循的是平等自愿的法律原则。同时,由于专利的许可使用中存在强制许可、当然许可、默示许可等形态,有必要进一步强化“等价有偿”和“公平交易”的理念。另外,由于专利制度本身就是为了奖掖创新,鼓励最了解技术及其市场的发明人或者设计人运用专利技术以提高人类共同福祉,可以辅之以“鼓励创新”的法律原则。本章首条首款应该规定“专利的实施和运用活动遵循平等自愿、等价有偿、公平交易、鼓励创新的原则。”

由于专利制度是以技术公开换取一定期限的特许经营和保护,专利行政部门所能尽的义务与责任就是对这种公开的专利技术权属(含许可使用)状况进行公示;通过公示制度建立起专利技术在运用中的公信力,以促进交易和保障交易安全。同时,在专利实施和运用活动中,专利权权属转移、独占许可或者质押,未经登记的,不得对抗善意第三人。至于新增第79条所云“各级专利行政部门”之促进或鼓励政策、规范措施等,一非专利行政部门一力所能为,<sup>②</sup>二乃政策宣示,不宜纳入《专利法》规范文本之中。由此建议,本章首条第2款规定,“国务院专利行政部门为专利权权属变更、许可使用或者质押的登记和备案机构。”而第3款内容是与权利人签订专利权权属转移、独占许可或者质押合同,未经登记的,不得对抗善意第三人。当然,这两款规定,也可以列为单独的条款,另文表述。

<sup>②</sup> 促进或鼓励专利实施和运用的公共政策工具颇多,比如财政补贴、税收优惠、金融扶持、技术壁垒、政府购买服务等,非专利行政部门之“应当”所能为。而且,作为一种法律规范,若专利行政部门不能为,是否构成未能履行职责,承担相应的法律责任呢?至于“专利运营活动”本身为资本逐利行为,政府应以引导、规范为要,盲目鼓励或促进之,甚或成为扰乱高新技术企业创新的“专利蟑螂”,亦未可知也。参见易继明《禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用》,载《中国法学》2014年第4期;参见易继明《遏制专利蟑螂——评美国专利新政及其对中国的启示》,载《法律科学》2014年第2期。

## 二、国企涉及公益的发明专利之强制许可

《专利法送审稿》第80条是原2008年《专利法》第14条调整而致。而2008年《专利法》第14条沿袭前三个法律文本,去掉了针对集体所有制企业和个人的专利的这种强制许可,也将原规定中的所有“发明创造”限定在“发明专利”领域,对国企专利之权利主体不再是“专利持有人”,而是直接称之为“专利权人”。这一规定具有明显的计划经济色彩,但却因为仅仅规范的是国有企业的发明专利,便有了强制许可的基础。《专利法送审稿》保留于此,似乎有一定的意义。不过,随着我国市场化改革的深入以及与此相配套的本身就有的强制许可制度,建议删除此条。

## 三、国立研发机构或者高等院校职务发明专利之实施

《专利法送审稿》新增第81条,规定国立研发机构和高等院校职务发明专利在不变更权属的前提下,发明人或者设计人自行实施或者许可他人实施该专利的情形。条文规定:“国家设立的研究开发机构、高等院校自职务发明创造获得专利权之后,在不变更专利权属的前提下,发明人或者设计人可以单位协商自行实施或者许可他人实施该专利,并按照协议享有相应的权益。”从条文表述的内容看,该条规定可有可无,发明人或者设计人可以单位协商,并按照协议执行,本为合同之基本要义。

当前问题之所在乃职务发明形成的专利权在本单位不积极实施的情形下,发明人或者设计人如何能够自行实施或者许可他人实施。所以,笔者建议辅之以新增第81条这一原则性规定,应该增加一款“发明人或者设计人与本单位协商1年后仍未达成协议,本单位又没有自行实施、许可他人实施或者作价投资的,可以自

行实施、许可他人实施或者作价投资,但应该将该项专利实施或者作价投资所产生的年净收益的15%留存或上交给原单位。”笔者提出这一建议的法律依据就是2015年修订的《促进科技成果转化法》的具体规定。

《促进科技成果转化法》第45条第1款规定“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的,按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬:(一)将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的,从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于50%的比例;(二)利用该项职务科技成果作价投资的,从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于50%的比例;(三)将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的,应当在实施转化成功投产后连续3至5年,每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于5%的比例。”该条第2款规定“国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合前款第一项至第三项规定的标准。”考虑到促进职务发明单位积极实施和运用职务发明专利:一是规定1年的协商期限,这一期限自发明人或者设计人发出要约邀请之日起算;二是单位获益比例应该在10%至15%之间。

至于留存或者上交单位的收益结算,第一次结算可以在专利实施或者作价投资3年之内进行,此后每一财务年度进行结算。这一规定可以作为新增第81条第3款。

## 四、建立当然许可制度

《专利法送审稿》新增第82条、第83条和第84条分别规定了专利当然许可制度的许可规则、获得许可程序及纠纷解决机制。新增第

82 条分 3 款规定,用语不多,<sup>③</sup>但却完整地规定了专利权人的许可规则:一是书面声明(含许可使用费及其支付要求);二是专利行政部门公告;三是提供专利权评价报告(实用新型和外观设计专利);四是当然许可的撤回。不过,该条规定的提出当然许可声明的人仅限于专利权人,并不包括专利申请人。事实上,有些专利技术,在申请阶段即可转入实施,既然建立当然许可制度,就应该允许专利申请人提出当然许可声明。这一点,德国《专利法》第 23 条有明确的规定。<sup>④</sup>从合同订立的角度看,专利权人和专利申请人书面声明即为许可使用之要约,并非要约邀请。由于专利本身的无形性特点,多个承诺人也不致于产生在物理上的使用冲突。

新增第 83 条有 3 款规范,规定了获得许可的规则:前两款规定了获得当然许可的程序;第 3 款规定了在当然许可期间对权利人的限制。

该条第 1 款规定“任何人有意愿实施当然许可的专利的,为获得当然许可,应当以书面方式通知专利权人,并支付许可使用费。”本款是关于承诺的规定,承诺生效需要书面方式通知,并支付许可使用费。显然,这属于到达主义(arrival rule),而不是发信主义(postal rule),因为承诺人同时还要求支付许可使用费。<sup>⑤</sup>不过此规定较为含混,支付许可使用费似乎只是在

合同已然生效之后对承诺人的一种要求,并非与书面通知到达要约人时一并要求的一种承诺生效要件:如果同时作为一种生效要件,那么支付许可使用费到底是指支付许可使用费的第一笔款项,还是支付了年度许可使用费,乃至全额款项?对这种情形修订草案没有进行具体的设计。同时,我国《合同法》规定的书面形式还包括各种数据电文形式。<sup>⑥</sup>可以预测,实践中将有诸多意欲实施当然许可专利的,以数据电文形式通知权利人之后就没了下文。这时候,只是合同成立,但尚未生效。在合同成立之后,许可人与被许可人之间进行了新的约定,若不改变当然许可之许可人原声明的框架的,还属于当然许可;如果新的约定改变了原声明的框架,那么就按照原承诺人的新要约进行,就不属于当然许可的范畴了。就此,笔者建议修改此条文为“任何人有意愿实施当然许可的专利的,均可以采取书面形式通知专利权人或者专利申请人,以获得当然许可。然而只有按照专利权人或者专利申请人的要求支付许可使用费之后,才获得正式的当然许可。”这样就将获得当然许可分成了两个环节:一是承诺人书面形式通知到权利人,合同成立;二是承诺人按照权利人要求支付许可使用费之后,合同生效。区分这两个环节之后,对于那些以合同为名,行侵权之实的人,可以赋予权利人侵权救济的选择权。<sup>⑦</sup>

<sup>③</sup> 《专利法送审稿》第 82 条规定,“专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明其愿意许可任何人实施其专利,并明确许可使用费的,由国务院专利行政部门予以公告,实行当然许可。”“就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的,应当提供专利权评价报告。”“撤回当然许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。当然许可声明被撤回的,不影响在先给予的当然许可的效力。”

<sup>④</sup> 参见中国人民大学知识产权学院《十二国专利法》翻译组《十二国专利法》,清华大学出版社 2013 年版,第 132~133 页。

<sup>⑤</sup> 参见崔建远《合同法学》,法律出版社 2015 年版,第 37 页。

<sup>⑥</sup> 数据电文包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件,在要约与承诺时均有可能采取数据电文的形式。参见《合同法》第 11 条、第 16 条和第 26 条。

<sup>⑦</sup> 合同成立之后,尚未生效即获得正式授权的,属于严格意义上的侵权行为。参见刘明江《当然许可期间侵权救济探讨——兼评〈专利法(修订草案送审稿)〉第 83 条第 3 款》,载《知识产权》2016 年第 6 期。

《专利法送审稿》第83条第2款规定,“当然许可的被许可人可以向国务院专利行政部门备案,作为获得当然许可的证明。”此规则设计可以称之为“可以备案制”。从合同自由角度看,专利行政部门不介入这种普通许可使用是比较合适的。不过,在同一专利进行多个当然许可时,对于后面有意愿获得当然许可的人来说,备案制有利于其掌握较为充分的该专利的使用信息。此次修订采取“可以备案制”,表明了立法部门的两难选择。就目前而言,遵循合同自由,只是通过备案让被许可人获得许可资质,也是一个较为现实的选择。该条第3款规定,“当然许可期间,专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可、请求诉前临时禁令。”权利人不得进行独占或者排他许可,这种限制可以理解,也表明当然许可是一种普通许可。而禁止权利请求诉前临时禁令,也在于当然许可的权利人旨在获得许可费,而不在于禁止他人使用。<sup>⑧</sup>

新增第84条规定了专利当然许可的纠纷解决机制。该条规定,“当事人就当然许可发生纠纷的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起

15日内向人民法院起诉。”按照这一规定的设计,应该是行政裁决优先;不服裁决的,可以起诉至法院。由于当然许可纠纷一般发生在许可使用费问题上,而相关专利、许可声明或者获得许可备案等情况国务院专利行政部门均掌握,行政裁决优先,也是大多数国家较为普遍的一种做法。

客观上讲,TRIPS协定并没有明文规定当然许可制度(“License of Right/LOR”, or “Offer of License” “Open License” “Willingness to License”),但为推动专利技术运用,当然许可规则已为多数国家所接受,比如1919年英国《专利及外观设计法》、1931年德国《专利法》。<sup>⑨</sup>这一制度一方面有利于专利权人与潜在使用者之间信息对称,简化交易手续,节约交易成本;另一方面有利于促进专利技术的广泛运用与传播,以激励社会创新、增进社会福祉。英国专利局每年收到的针对专利进行当然许可登记的数量,约占全年授权专利数量的3%~4%。<sup>⑩</sup>近10年来的数据显示,英国每年的当然许可件数在数百至2000余件之间不等,可能受到社会经济条件、国际环境和技术变迁等因素的影响而波动,但整体呈波动上升的趋势,<sup>⑪</sup>主要集中于

<sup>⑧</sup> 也有人认为禁止权利人请求诉前临时禁令可能会对权利人造成损失,利益天平朝着侵权人倾斜。参见刘明江:《当然许可期间侵权救济探讨——兼评〈专利法(修订草案送审稿)〉第83条第3款》,载《知识产权》2016年第6期。

<sup>⑨</sup> See Ilja Rudyk, “The License of Right, Compulsory Licensing and the Value of Exclusivity”, 415 Discussion Paper, p1, p2 (2012)。https://epub.ub.uni-muenchen.de/17240/1/415.pdf, 访问日期:2016年10月11日。

<sup>⑩</sup> See UK Intellectual Property Office (IPO), “Facts and figures for 2012 and 2013 calendar years”, p5。https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\_data/file/318346/Facts\_and\_Figures.pdf, 访问日期:2016年10月11日。

<sup>⑪</sup> See UK Intellectual Property Office (IPO), “The Patent Office Annual Review”。https://www.ipo.gov.uk/about-review2005.pdf, 访问日期:2016年10月11日。See UK Intellectual Property Office (IPO), “The Patent Office Annual Review”。https://www.ipo.gov.uk/about-review2007.pdf, 访问日期:2016年10月11日。See UK Intellectual Property Office (IPO), “Facts and figures for 2012 and 2013 calendar years”, p19。https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\_data/file/318346/Facts\_and\_Figures.pdf, 访问日期:2016年10月11日。See UK Intellectual Property Office (IPO), “Patent, trade mark, design and hearing data: 2013 and 2014”, p20。https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\_data/file/456097/Facts\_and\_Figures\_2015.pdf, 访问日期:2016年10月11日。参见文希凯《当然许可制度与促进专利技术运用》,载《专利法研究(2011)》,知识产权出版社2013年1月版,第235页。

互联网、数据通信等领域。<sup>⑫</sup> 德国专利商标局每年度的当然许可专利登记数约占全体专利申请数的5%~7%。<sup>⑬</sup> 自上世纪80年代末以来呈现出逐渐上升的趋势,且未出现大幅度的波动。由于德国的当然许可制度既允许专利权人将其持有的专利登记为当然许可,亦允许专利申请人在专利申请阶段将专利申请登记为当然许可,因此从整体数量来看,德国专利当然许可的登记数超过英国。另外,德国当然许可登记专利的产业领域主要集中于内燃机、机械制造等领域。<sup>⑭</sup>

从数据来看,英国和德国的专利当然许可制度的运行良好,特别是德国法中还有相应的配套制度。<sup>⑮</sup> 然而并非所有推行这一制度的国家都如此乐观。例如,法国于2005年废除专利当然许可制度之前,每年的当然许可登记数目已经下降至500件~600件;<sup>⑯</sup> 巴西的当然许可制度的利用情况更加不明朗,各年度的申请登记数仅为45件~60件。<sup>⑰</sup> 这一制度运行的情况需要结合专利许可费用、维持费用、市场秩序等因素。

从我国的实际情况来看,近年来专利当然许可申请量激增,但许可实施率却处于低位。专利当然许可制度在一定程度上可以解决信息不对称问题,能够起到促进专利实施的作用;而且其与中国传统文化中强调知识共享的理念,与时下推动“共享经济”的公共政策都有契合之处,是一个传统资源与现代财产权制度能够对接的契合点。不过当然许可制度并没有一套公认的机制或者标准,各国所认同的理论基础亦大相径庭。英美法国家往往将专利当然许可视为专利权的一种限制,认为它是强制许可的变种;而大陆法国家又将其视为专利权人的自愿登记的自己的决定权。无论何种理论支撑,这一制度实际效果的发挥还需要强化对于专利权人的奖励或者促进政策,如年费减免、<sup>⑱</sup> 适用惩罚性赔偿、专利组合共同登记等。从这个角度看,就实用新型和外观设计提出当然许可声明时提供专利权评价报告的,应当由国务院专利行政部门提供免费服务:一是减轻专利权人负担;二是提高当然许可专利的公信力。另外,

<sup>⑫</sup> [日]瀨川友史、小林徹、渡部俊也《英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態》,東京大学政策ビジョン研究センター:《PAPI-WP》2009年第2期,第18页。

<sup>⑬</sup> See Ilja Rudyk, “The License of Right, Compulsory Licensing and the Value of Exclusivity”, 415 Discussion Paper, p1, p2 (2012)。https://epub.ub.uni-muenchen.de/17240/1/415.pdf,访问日期:2016年10月11日。

<sup>⑭</sup> [日]瀨川友史、小林徹、渡部俊也《英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態》,東京大学政策ビジョン研究センター:《PAPI-WP》2009年第2期,第19页。

<sup>⑮</sup> 德国法中尚且存在名为“Interestin Granting Licenses”的、与专利当然许可制度并存的辅助实施制度。它并未被明文规定在德国《专利法》中,但为德国专利商标局的实践操作所认可,针对“Interestin Granting Licenses”的申请、登记情况同样在专利公报上予以公告。专利权人或者专利申请人都可以向德国专利商标局申请将其专利或者专利申请登记入Interest in Granting Licenses的行为,仅是向社会公示专利权人或者专利申请人有让他人实施自己专利或者专利申请的意愿,并无法律的强制效力。自二十世纪九十年代直至2009年,德国每年申请登记为Interest in Granting Licenses的专利及专利申请数大致稳定在每年3000件左右。参见日本財団法人知的財産研究所《産業財産権に係る料金施策のあり方に関する調査研究報告書》,第58页。https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/200700all.pdf,访问日期:2016年10月11日。

<sup>⑯</sup> 日本財団法人知的財産研究所《産業財産権に係る料金施策のあり方に関する調査研究報告書》,第62页。

<sup>⑰</sup> 日本特許庁・新興国等知財情報データベース:ブラジルにおけるライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意制度)。https://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/8310/,访问日期:2016年10月11日。

<sup>⑱</sup> 也有人认为,我国现阶段有相当多的专利实施价值不高,权利人申请或维持专利,主要是为了享受国家政策优惠,如果当然许可专利进行这种年费减免优惠,那有可能降低这种“僵尸”专利的持有成本,而没有太大的价值,所以,建议我国现阶段暂不实施年费减免优惠措施。

当然许可制度中存在许可合同终止的情形,《专利法送审稿》中没有相应的规定,应该增列一条加以规范。结合我国《合同法》的规定,考察德国、<sup>①</sup>巴西<sup>②</sup>等立法规定和英国判例法上的经验,<sup>③</sup>综合而论,建议在当然许可纠纷解决机制规定《专利法送审稿》第84条)之前,增列一条规定如下:

“第XX条 当然许可的许可人和被许可人可以约定终止当然许可专利的实施。

“当然许可的专利有效期届满,当然许可合同自动终止。在当然许可专利实施过程中,出现下列情形之一的,许可人有权终止被许可人实施其专利:

(一) 被许可人没有在规定的期限内支付许可使用费超过30天,经许可人催告后仍然不支付许可使用费;

(二) 被许可人已进入破产清算程序或者有证据证明被许可人已经资不抵债;

(三) 被许可人将当然许可的专利又许可给其他第三人实施;

(四) 被许可人篡改当然许可的专利技术

(五) 被许可人伪造或者虚报实施当然许可专利的财务记录;

(六) 被许可人利用当然许可的专利技术从事违法或者犯罪活动;

(七) 法律规定的其他导致许可合同终止的情形。”

#### 五、增设标准必要专利的默示许可

《专利法送审稿》新增第85条,规定了国家标准必要专利默示许可制度。该条规定,“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起15日内向人民法院起诉。”这一规定明确了默示许可的三个条件:一是这里指的标准是国家标准,不是行业标

<sup>①</sup> 德国《专利法》第23条第3款规定“在声明已被记载后希望实施发明的人,应将其意图通知专利权人。如果通过挂号信将通知寄送给在专利注册中作为专利权人记载的人或其注册的代理人或授权接收方(第25条),应视为已通知。通知中必须陈述将如何实施发明。通知后,通知人有权以所陈述的方式实施发明。该人有义务在每个年历季度末向专利权人提供已进行实施的详细情况并支付补偿费。如果该人未按时履行此义务,在专利注册中作为专利权人记载的人可以给该通知人一个合理的延长期,如果延长期届满而无结果,可以禁止进一步实施。”参见中国人民大学知识产权学院《十二国专利法》翻译组《十二国专利法》,清华大学出版社2013年版,第133页。

<sup>②</sup> 巴西《工业产权法》第67条规定,“若被许可人未在取得许可证之日起1年内对专利予以有效的实施,或者对当然许可专利的实施中断的期间超过1年,或者被许可人未能履行当然许可的条件,则专利权人可以请求取消针对该被许可人的当然许可。”巴西专利当然许可制度的特殊处之一在于当然许可的终止。除一般的违约之外,被许可人未在1年期限内有效地实施被许可的专利或者实施行为中断的期限超过1年时,专利权人可以终止该特定被许可人针对当然许可专利的实施。参见世界知识产权组织(WIPO)知识产权法律与条约数据。<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br003en.pdf>,访问日期:2017年5月10日。

<sup>③</sup> 透过一系列判例,英国建立起了当然许可的终止规则。一般来说,双方当事人可以通过约定,终止当然许可。但在一些特殊的情况下,英国法中存在当然许可终止的例外情形:若出现违约情形,一方当事人可以在合理期限内——根据英国的判例,这一期限为30日——通知对方当事人纠正相关行为,并在期限届满后终止当然许可的实施;若当然许可的被许可人在经营中通过合并、分立等方式,受到本领域的其他公司的直接或者间接的控制,英国专利法院在判例中认定这一情形属于当然许可的转让,此时,该被许可人的当然许可亦应被终止。此外,对于确有证据证明被许可人资不抵债或者其所持有之多数财产已进行清算程序(非为重建或者合并之目的)的情形,则专利权人亦有权终止针对该被许可人的当然许可。See The Manual of Patent Practice, p480. [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/514283/Manual\\_of\\_patent\\_practice.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/514283/Manual_of_patent_practice.pdf),访问日期:2017年4月28日。

准或企业标准,也不是国际标准;二是针对的是参与标准制定的专利权人,如果专利权人没有参与标准制定,只是他人在拟定标准过程中将其专利纳入的,其专利不属于默示许可的对象;三是在标准制定过程中未披露其拥有的标准必要专利。如果以上3个条件成就,则视为专利权人允许任何人实施其专利技术,但使用人需要跟权利人协商,支付许可使用费。如果支付许可使用费不能达成,那么国务院专利行政部门先行裁决;不服裁决的,再诉至法院。

《专利法送审稿》新增本条,符合现代合同法关于“事实上的契约关系”(ber faktische Vertragsverhältnisse):“契约关系得因事实过程(Tatsächliche Vorgänge)而成立,非必依缔约之方式不可,故当事人之意思如何,可不必问。”<sup>②</sup>由此,人们常常谈到的那种隐藏在技术标准内的“潜伏专利”,便透过现代合同理论解决了是侵权还是合同纠纷的属性。这一前提的解决是后面行政优先裁决的基础。否则,将某种专利侵权行为的判断交由行政部门进行优先裁决是不妥当的。诚然,参与国家标准制定的专利权人有充分的披露义务,也存在“免费许可”原则之适用问题,这些都需要专利法上加以规范,但进一步讨论本草案尚未涉及的修改部分已超出本文讨论范围,待另文备述。

尽管如此,就未尽披露义务的专利权人之规范,《专利法送审稿》第85条仍然存在三个主要缺陷。其一,第二句话之“许可费由双方协商”之说,未确立一个基本标准或者原则。笔者建议加上标准必要专利中较为普遍的“公平、合理、不歧视”原则,避免专利权人利用其优势地位进行某种“专利劫持”。这一“专利+技术标准”所产生的“技术的垄断效应”已经成为未来专利制度发展的一个显著特点,应予以

适当矫正。其二,条文表述中应突出行为规范性质,不仅是一个裁判规范。换句话说,默示许可规则不仅是一个侵权的抗辩规则,更是一种以合同为基础的行为规范。笔者建议此条加入一个标准必要专利的权利人有权去向该标准的实施者收取许可使用费的权利,这也是事实上的契约关系建立之后的应有之意。这样,《专利法送审稿》第85条建议调整为两款:前款表述视为默示许可的情形;后款表述许可使用费确立及其纠纷解决。其三,条文仅针对国家标准,未将国际标准纳入,在当前国际标准众多的背景下不利于我国企业参与国际产业与经济竞争。

结合以上论述,具体条文内容建议如下:

“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。”

“前款专利权人有权向实施者收取许可使用费,但许可使用费的确定应该采取公平、合理、不歧视的原则。双方就许可使用费协商不成产生纠纷的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起15日内向人民法院起诉。”

#### 六、专利质押制度的重述

为活化专利,应该发挥专利的使用价值和交换价值。专利交换价值的实现需要建立专利投融资平台;而对于专利投融资来说,最为重要的就是完善专利质押制度。在物权法上,专利质押属于权利质押的一种。《物权法》第223条规定,债务人或者第三人可以以自己有权处分的可转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质。《专利法送审稿》新增第86条规定“以专利权出质的,由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理

<sup>②</sup> 王泽鉴《事实上之契约关系》载王泽鉴《民法学说与判例研究》(第一册),台湾三民书局1994年版,第94页。



出质登记,质权自登记之日起生效。”这一新增条款实际上承袭了《物权法》第227条第1款的规定“以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。”

《专利法送审稿》新增第86条只是将物权法上的登记机构即“有关主管部门”具体化为“国务院专利行政部门”,未进一步规定其他具体情形。如果本条修订方案仅仅停留于此,即仅仅为了说明国务院专利行政部门为登记机构,那新增第86条就可有可无,因为《物权法》中知识产权质押登记机构的规定已经很明确了。即使是《物权法》的规范,也会出现出质后的其他情形。比如《物权法》第227条第2款规定,“知识产权中的财产权出质后,出质人不得转让或者许可他人使用,但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。”事实上,《专利法送审稿》新增第86条应该增加专利出质后的转让、自己实施或者许可他人实施的情况,建立相应的质权人优先受偿或者提存规则。这样一来,专利权在被质押(实现交换价值)的同时还可以发挥其使用价值。这一特点也符合专利本身的无形性特征。换句话说,由于专利技术本身的无形性,即使法律上没有规定,实践中也会出现被质押的专利权在未经质权人同意而被许可他人使用的情形。更何况,有些专利技术是因使用而变得更加具有市场价值,专利增值,专利价格也会由此升高。而从质权人的角度来说,出质的专利权在质押期间发挥使用价值获得收益,使得自己债权得以早日实现,应该是其乐观其成的好事。因此,笔者建议《专利法送审稿》新增第86条增加两款规定:

“债务人或者第三人以自己有权处分的专

利权出质后,可以自己实施该项专利;经质权人同意,也可以转让或者许可他人实施该项专利。

“出质人转让或者许可他人实施该项专利的,应该就转让或者许可他人实施该项专利所得的价款,向质权人提前清偿或者提存,但出质人和质权人另有协商具体偿还条件的除外。”

## 七、结论

从《专利法送审稿》第8章规定的内容来看,上述六个方面的修改突出了专利的实施与运用。专利实施与运用的强化就是顺应现代财产权从所有到利用的潮流,完成专利法的转型。这一转型改变了传统专利法“确权”与“保护”的二元结构,使得专利法形成了“确权”“保护”“运用”的三元结构。这一结构的形成是专利法的华丽转身,突出了专利法的产业与经济基础,也使之融入到经济社会生活之中。

然而本章内容与原《专利法》第6章“专利实施的强制许可”分立,且隔章而设,也颇令人费解。特别是原《专利法》第14条调整而成为第80条的,实际上是一种国企发明专利实施的强制许可规范。从这个角度来说,建议《专利法送审稿》新增第8章整体并入第6章,组成新的一章。至于新第6章章名,政策导向性强一点,也可以就叫做“专利的实施和运用”;法律规范性强一点,应该叫做“专利的转让和许可使用”更合适。笔者主张采用“专利的转让和许可使用”的名称,避免“实施”和“运用”两词汇语意含混、交叉,产生法律用语不规范的现象。

综上,如果不考虑原《专利法》第6章“专利实施的强制许可”的修改,直接合并之后可形成新的第6章“专利的转让和许可使用”(或者“专利的实施和运用”)。诚然条文顺序号需因应本次修改,具体定案可以考虑其他条文之增减,酌情予以调整。归纳而言,该章新增条文建议如下:

“第6章 专利的转让和许可使用。第48条(新增 删去草案第79条) 专利的转让和许可使用应当遵循平等自愿、等价有偿、公平交易、鼓励创新的原则。

“第49条(新增 调整和修改草案第86条部分内容 删去草案第79条) 国务院专利行政部门为专利权权属变更、许可使用或者质押的登记或者备案机构。

“专利权权属转移、独占许可或质押合同,未经登记的,不得对抗善意第三人。

“第50条(修改草案第81条) 国家设立的研究开发机构、高等院校自职务发明创造获得专利权之后,在不变更专利权属的前提下,发明人或者设计人可以与单位协商自行实施或者许可他人实施该专利,并按照协议享有相应的权益。

“发明人或者设计人就前款事项与本单位协商1年后仍未达成协议,本单位又没有自行实施、许可他人实施或者作价投资的,可以自行实施、许可他人实施或者作价投资,但应该将该项专利实施或者作价投资所产生的年净收益的15%留存或者上交给原单位。

“留存或上交单位的收益结算,第一次结算可以在专利实施或者作价投资3年之内进行,此后每一财务年度进行一次结算。

“第51条(修改草案第82条) 专利权人或者专利申请人以书面方式向国务院专利行政部门声明其愿意许可任何人实施其专利,并明确许可使用费的,由国务院专利行政部门予以公告,实行当然许可。

“专利权人就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的,国务院专利行政部门应当对相关实用新型或者外观设计专利进行检索、分析和评价,并出具相应的专利权评价报告。

“撤回当然许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。当

然许可声明被撤回的,不影响在先给予的当然许可的效力。

“第52条(修改草案第83条) 任何人有意愿实施当然许可专利的,均可以采取书面形式通知专利权人或者专利申请人,以获得当然许可。但是,只有按照专利权人或者专利申请人的要求支付许可使用费之后,才获得正式的当然许可。

“当然许可的被许可人可以向国务院专利行政部门备案,作为获得当然许可的证明。

“当然许可期间,专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可、请求诉前临时禁令。

“第53条(新增) 当然许可的许可人和被许可人可以约定终止当然许可专利的实施。

“当然许可的专利有效期届满,当然许可合同自动终止。在当然许可专利实施过程中,出现下列情形之一的,许可人有权终止被许可人实施其专利:

(一) 被许可人没有在规定的期限内支付许可使用费超过30天,经许可人催告后仍然不支付许可使用费;

(二) 被许可人已进入破产清算程序或者有证据证明被许可人已经资不抵债;

(三) 被许可人将当然许可的专利又许可给其他第三人实施;

(四) 被许可人篡改当然许可的专利技术

(五) 被许可人伪造或者虚报实施当然许可专利的财务记录;

(六) 被许可人利用当然许可的专利技术从事违法或者犯罪活动;

(七) 法律规定的其他导致许可合同终止的情形。

“第54条(草案第84条)……(略去草案第84条)

“第55条(修改草案第85条) 参与国家标

准或者国际标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。

“前款专利权人有权向实施者收取许可使用费,但许可使用费的确定应该采取公平、合理、不歧视的原则。双方就许可使用费协商不成产生纠纷的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起15日内向人民法院起诉。

……(删除草案第80条)

“……(略去草案第6章之第48~58条,即

合并条文后的第56~66条)

“第67条(修改草案第86条)以专利权出质的,由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记,质权自登记之日起生效。

“债务人或者第三人以自己有权处分的专利权出质后,可以自己实施该项专利;经质权人同意,也可以转让或者许可他人实施该项专利。

“出质人转让或者许可他人实施该项专利的,应该就转让或者许可他人实施该项专利所得的价款,向质权人提前清偿或者提存,但出质人和质权人另有协商具体偿还条件的除外。”

## The Transformation of Patent Law: from Dualistic Structure to Triadic Structure ——Comments on Chapter VIII of the Revised Draft of Patent Law ( Draft Submitted) and Amendment Proposals

Yi Jiming

**Abstract:** The title of Chapter VIII of the Revised Draft of Patent Law ( Draft submitted , 2016) is “The Implementation and Application of Patent” , mainly modifying Patent Law in six aspects: Principle provisions about patent administrative department’ actions during promoting the implementation and application of patents; Compulsory licensing of state – owned enterprises’ invention patents concerning public interest; Provisions on promoting the inventors’ and designers’ implementation of on – duty inventions that are developed in national R&D institutions and universities; Setting up license of right system; Setting up implied license on standard essential patent; Provisions about establishing pledge on patents. There are both advantages and disadvantages in abovementioned provisions. After the modification and improvement , combined with Chapter VI of the current Patent Law , Chinese Patent Law may achieve a gorgeous turn , converting the current “patents authorization & patent protection” dualistic structure to new “patents authorization & patent protection & patent application” triadic structure.

**Keywords:** Chapter VIII of the revised draft of Patent Law ( draft submitted) ; patent transfer and licensing; dualistic structure , triadic structure;

(责任编辑:刘宇琼)