

知识产权实务系列（四）

企业专利许可和转让过程中的重点风险提示

主讲人：桂佳

目录

- 一、权利人享有的权利
- 二、专利许可 vs. 专利转让
- 三、许可/转让前：专利尽职调查
- 四、许可/转让中：专利权领域的买卖不破租赁
- 五、许可/转让中：许可/转让合同的审查
- 六、许可/转让中：双方如何规避风险

权利人享有的权利

- 专利权人享有的权利
 - 对专利许可会产生影响——权利人有权将法定权利许可（或部分许可）
 - 发明、实用新型专利
 - 未经专利权人许可，不得实施其专利（包括为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品）
 - 外观设计专利
 - 未经专利权人许可，不得以生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品
- 专利申请权人享有的权利：申请权、转让权、临时保护期收取使用费权利等
- 先用者的合法使用权（《专利法》第六十九条第（二）项）
- 被许可人享有的权利：在许可协议约定范围内

专利许可 vs. 专利转让

- 专利许可：专利权人允许他人一定区域内、一定期限内以一定方式使用专利
 - 专利许可的类型
 - 独占许可
 - 排他许可
 - 普通许可
- 专利转让：专利权人将其获得的专利权全部出售给他人的行为。一旦发生专利权的转让，转让方就不再对该专利拥有任何权利；受让方即成为该专利的新的所有者，有权行使专利权的所有权利
 - 专利转让的类型：所有权转让/申请权转让
 - 转让自登记之日起生效

许可/转让前：专利尽职调查

- 专利尽职调查对于专利许可与转让交易的作用
 - 评估交易专利的法律状况
- 是否可以对交易专利进行尽职调查取决于因素
 - 双方的商业谈判地位

许可/转让前：专利尽职调查——概述

■ 以开发产品为主要业务

- 产品 → 专利：专利与产品是否紧密——对应

- 作为产品基础的专利

 - 形式调查

 - 实质调查

■ 以出售专利为主要业务

- 目标专利

 - 形式调查

 - 实质调查

许可/转让前：专利尽职调查——形式调查

- 前往专利局对以下信息进行形式调查
 - 专利的有效期限
 - 专利费用缴纳情况
 - 专利所有权的归属问题
 - 专利是否被授权
 - 标的是专利权 or 专利申请权
 - 专利的地域性

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（一）

■ 专利价值分析

■ 技术层面（专利代理人）

- 是否依赖于其他专利
- 是否存在替代技术
- 技术在所在行业的垄断程度
- 技术的实施成本
- 权利要求的范围

■ 法律层面（知识产权律师）

- 专利权的归属
- 专利权的稳定性
- 他人是否能对专利/技术提出权利主张
- 专利的有效期限
- 是否面临潜在的侵权诉讼

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（二）

- 专利的自身瑕疵：专利权权属是否明确
 - 职务发明与一般员工发明
 - 职务发明之定义：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造（包括临时单位）
 - 执行本单位的任务
 - 在本职工作中作出的发明创造
 - 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造
 - 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造
 - 物质技术条件：本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等
 - 利用（非主要利用）本单位的物质技术条件所完成的发明创造之权属
 - 有约定的，从约定
 - 无约定的，系非职务发明（从《专利法》第六条第二款的规定）

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（三）

- 专利的自身瑕疵：专利权权属是否明确
 - 合作/共同发明
 - 定义：两个以上单位或者个人**合作完成**的发明创造
 - 权属（《专利法》第八条）
 - 有约定的，从约定
 - 无约定的，归完成发明创造的一方
 - 委托发明
 - 权属（《专利法》第八条）
 - 有约定的，从约定
 - 无约定的，归完成发明创造的一方（受托方）

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（四）

- 专利的自身瑕疵：他人是否能对专利/技术提出权利主张
 - 职务发明创造的发明人/设计人的奖励和报酬
 - 奖励：被授予专利权的单位 → 发明人/设计人
 - 报酬：发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，单位单位 → 发明人/设计人
 - 单位可以与发明人/设计人约定或在其依法制定的规章制度中规定奖励及报酬的方式和数额
 - 未给予奖励或报酬的后果（可请求管理专利工作的部门处理或者向人民法院起诉）
 - 奖励：一项发明专利最低不少于3000元；一项实用新型专利/外观设计专利最低不少于1000元
 - 报酬：按一定比例计算
 - 发明人/设计人的署名权
 - 有权在专利文件中写明自己是发明人/设计人
 - 发明人/设计人是否可选择自动放弃？
 - 未给发明人/设计人署名的后果：发明人或者设计人可以要求申请人向国家知识产权局申请更改、请求管理专利工作的部门处理或者向人民法院起诉

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（五）

- 专利的自身瑕疵：专利权是否稳定——专利检索与分析
 - 概念：基于企业产品所含技术，对相关国家或地区存在的专利进行收集、整理和分类，以筛选出企业产品的技术方案高关联的专利
 - 专利检索前期准备
 - 分析：产品的技术特征
 - 确定检索目的：专利技术信息检索、新颖性创造性检索、法律状态检索
 - 确定检索范围：时间、地域
 - 数据库的选择
 - 数据目标国、尽职调查的预期效果、各数据库文献存储量、时间跨度、更新速度及使用费用等情况确定
 - 公用数据库：世界知识产权组织数据库、中国专利检索系统
 - 商用数据库：Delphion、Derwent Innovation Index (DII)

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（六）

- 专利的自身瑕疵：专利权是否稳定——专利检索与分析
 - 数据筛选流程

初步数据筛选

- 剔除不相关专利、失效专利以及重复专利；合并处理同族专利

建立数据库

- 为开展数据对比分析工作奠定基础

筛选出高关联专利

- 结合技术相关性、保护范围等多角度筛选

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（七）

■ 专利的自身瑕疵：专利权是否稳定——专利检索与分析

■ 数据对比分析

- 以数据检索和筛选的结果为基础，从技术发展趋势、专利技术分类、专利权利人、技术生命周期、主要竞争对手、专利区域分布等多角度开展分析工作
- 首要工作：加工整理数据库。更改认为因素导致的错误记录
- 常用分析工具：
 - 中国：国家知识产权出版社专利信息分析系统、东方灵盾中外专利检索及战略分析平台、大为PatentEX专利信息创新平台、恒和顿HIT-恒库专利分析软件
 - 外国：Derwent analyst、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（八）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——许可类型
 - 独占许可
 - 许可人在已经许可的范围内无权再许可他人实施或者自己实施
 - 被许可人可以单独向法律提起诉讼
 - 排他许可
 - 许可人在已经许可的范围内无权再许可他人实施
 - 被许可人可以和许可人共同起诉，也可以在许可人不起诉的情况下，自行提起诉讼
 - 普通许可
 - 许可人在已经许可的范围内仍可以再许可他人
 - 被许可人经许可人明确授权，可以提起诉讼
- 对许可方式没有约定或者约定不明确，未达成补充协议，**且按照合同有关条款或者交易习惯确定也不能确定的**，视为普通许可

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（九）

■ 专利的外在限制：尽调专利许可情况——案例

■ 海南爱科制药有限公司（“爱科公司”）与江西制药有限责任公司（“江西公司”）等专利侵权纠纷案

- 事实：江苏微生物公司将专利A独家许可给爱科公司使用，并授权爱科公司有权单独或和江苏微生物公司一同对侵权方提起诉讼。在此许可前，江苏微生物公司曾将专利A许可给他人使用。爱科公司发现江西公司在生产该专利产品，向法院提起侵权诉讼
- 争议：此专利实施许可是独占实施许可还是普通实施许可？
- 海南省高院：江苏微生物公司在与爱科公司签订许可合同之前，曾将专利A许可给他人使用，所以，虽然合同中使用了“独家许可”字样，但此专利实施许可不是独占实施许可，而是普通实施许可

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——尽调相对方作为被许可人的情形
 - 尽调相对方是否获得专利权利人的授权，可以进行再许可
 - 尽调相对方被许可的权利范围是否覆盖了此次许可需要的权利范围
 - 尽调相对方就尽调专利的许可协议中，是否有其他限制尽调相对方对交易专利进行再许可的条款

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十一）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——尽调相对方作为许可人的情形
 - 尽调相对方是否将尽调专利独占或排他许可给他人，导致尽调相对方在许可期限内不能实施尽调专利，不能将尽调专利许可给第三人
 - 尽调相对方是否将其对尽调专利享有的某几项权利独占许可给他人，导致尽调相对方在许可期限内对尽调专利的实施受到限制，不能将尽调专利的上述几项权利许可给第三人，并导致受让人在许可期限内对尽调专利的实施也受到限制
 - 尽调相对方就尽调专利与他人签订的许可协议中，是否有其他限制条款，限制了尽调相对方（1）实施尽调专利，（2）对尽调专利进行转让/许可

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十二）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——许可合同的审查
 - 定义条款
 - 对所许可的专利/技术要有清晰的界定，避免对技术/专利描述不清，引发纠纷
 - 对许可的范围，也就是被许可人以何种方式在何种区域内使用许可专利/技术，要有清晰的界定
 - 其他合同中有特定含义的名词解释（例如知识产权、保密信息、许可使用费、披露方、接收方等）

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十三）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——许可合同的审查
 - 跨境专利/技术许可
 - 需遵守《技术进出口管理条例》等中国强制性规定
 - 属于禁止进出口的技术，不得进口
 - 属于限制进出口的技术，需经过许可，才能进口
 - 属于自由进出口的技术，须将进出口合同进行登记或向国务院外经贸主管部门提出申请

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十四）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——许可合同的审查
 - 许可合同不得限制技术竞争和技术发展
 - 可以约定双方实施专利或者使用技术的范围（例如期限、地域、方式以及接触技术秘密的人员等），但不得限制技术竞争和技术发展
 - 对实施专利或者使用技术秘密的期限没有约定或者约定不明确的，被许可人实施专利或者使用技术秘密不受期限限制
 - 侵权责任的承担
 - 被许可人按照约定实施专利、使用技术侵害他人合法权益的，由许可人承担责任，但当事人另有约定的除外

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十五）

- 专利的外在限制：尽调专利许可情况——许可合同的审查
 - 专利实施许可合同的登记备案
 - 专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案
 - 合同双方都可以履行备案手续
 - 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或外国其他组织办理备案相关手续的，应当委托依法设立的专利代理机构办理
 - 专利实施许可合同不因未经登记或者未备案而无效
 - 《专利实施许可合同备案办法》（国家知识产权局令第62号；实施于2011年8月1日）
 - 没有备案登记的法律后果

许可/转让前：专利尽职调查——实质调查（十六）

■ 专利的外在限制

- 专利/技术质押等权利负担
- 专利/技术实施受制于其他权利（例如，从属专利；互相专利许可等）

许可/转让中：专利权领域的买卖不破租赁

- 让与人 与 受让人 订立的专利权、专利申请权转让合同，不影响在合同成立前 让与人 与他人 订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力
- 案例：南京希科集团有限公司（“被许可人”）与安信纳米生物科技（深圳）有限公司、珠海汇贤企业有限公司（“受让人”）、南京泰安大药房侵犯专利权纠纷案
 - 江苏省高院：专利权受让人对在先专利许可使用合同不知情的情况下，将专利权再许可给第三人使用的行为并未侵犯在先被许可人的专利实施权，即在先被许可人仍然享有专利实施权，专利权转让行为并未影响在先的专利实施许可合同的效力
 - 典型意义
 - 在签订专利许可/转让合同后，应当办理相应的备案手续
 - 受让人应当对受让专利/技术进行专利尽职调查，明确就该专利/技术是否有在先的许可协议

许可/转让中：许可/转让合同的审查（一）

- 许可/转让合同一般包括
 - 项目名称
 - 发明创造的名称和内容
 - 专利申请日、专利号、申请号和专利权的有效期限
 - 专利实施和实施许可情况
 - 技术情报资料清单
 - 价款及支付方式
 - 违约金或损失赔偿额的计算方法
 - 争议的解决的办法

许可/转让中：许可/转让合同的审查（二）

- 许可合同中关于许可类型的建议
 - 对于独占或排他许可合同
 - 被许可人应审查备案记录，确定许可人未将许可标的许可给他人
 - 被许可人应要求许可人保证，在其许可前后，不会违约向他人许可本合同项下的许可标的
 - 许可人应明确独占或排他许可是否仅仅局限于某一项或几项许可人享有的权利范围内
 - 在许可合同中，应当对被许可人是否能进行再许可作出明确约定
 - 在许可合同中，最好对发生纠纷后提起诉讼的主体以及合理维权费用的承担做出约定

许可/转让中：许可/转让合同的审查（三）

■ 许可/转让合同中的定义条款

- 对所许可的专利/技术要有清晰的界定，避免对专利/技术描述不清，引发纠纷
- 对许可的范围，也就是被许可人以何种方式在何种区域内使用许可专利/技术，要有清晰的界定
- 对转让的范围，也就是受让人以何种方式在何种区域内受让许可专利/技术，要有清晰的界定
- 其他合同中有特定含义的名词解释（例如知识产权、保密信息、许可使用费、披露方、接收方等）

许可/转让中：许可/转让合同的审查（四）

■ 后续改进的科技成果的分享

- 后续改进：在合同有效期内，当事人一方或各方对合同标的技术所作的革新或者改良
- 当事人可以按照互利的原则，约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的办法
 - “互利原则”的理解
 - 非改进方不得限制改进方使用所改进的技术
 - 非改进方不得要求改进方将其自行改进的技术无偿提供给自己
 - 非改进方不得要求改进方将其改进的技术以非互惠性的方式转让给自己
 - 非改进方不得无偿独占或者无偿与改进方共享该改进技术的知识产权

许可/转让中：许可/转让合同的审查（五）

- 在对后续改进的成果的权属进行约定时，可以考虑约定
 - 由改进方享有后续改进的技术成果
 - 由非改进方享有后续改进的技术成果，但须向改进方支付合理对价
 - 改进方与非改进方共享后续改进的技术成果，但非改进方须向改进方支付合理对价
- 双方没有就后续改进的科技成果的分享进行约定或者约定不明确，未达成补充协议，且按照合同有关条款或者交易习惯确定也不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享

许可/转让中：许可/转让合同的审查（六）

- 非法垄断技术、妨碍技术进步或侵害他人技术成果的技术合同无效
 - 限制一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等
 - 限制一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术
 - 阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术
 - 要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件
 - 不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源
 - 禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件
- 具有竞争关系的经营者不得达成限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品的垄断协议，但能够证明为改进技术、研究开发新产品的除外（《反垄断法》）

许可/转让中：许可/转让合同的审查（七）

- 非法垄断技术、妨碍技术进步或侵害他人技术成果的技术合同无效
- 案例：大洋公司（“被许可人”）与黄河公司（“许可人”）专利实施许可合同纠纷案
 - 事实：被许可人诉称专利实施许可合同无效，理由是许可人实施专利许可的目的是为了强制并高价销售并非实施该专利必不可少的设备，属于“非法垄断技术、妨碍技术进步”的行为
 - 最高院：被许可人实施该技术，购买该机器设备是必需的，并不属于要求技术接受方接受非实施技术必不可少的附带条件的“非法垄断技术、妨碍技术进步”行为。在合同中约定由许可人提供履行合同所需要的设备并不违反法律、法规的规定
 - 典型意义：签订合同前，注意审查合同是否含有涉及“非法垄断技术、妨碍技术进步”的内容

许可/转让中：许可/转让合同的审查（八）

■ 跨境专利/技术许可

- 需遵守《技术进出口管理条例》等中国强制性规定
- 属于禁止进出口的技术，不得进口
- 属于限制进出口的技术，需经过许可，才能进口
- 属于自由进出口的技术，须将进出口合同进行登记或向国务院外经贸主管部门提出申请

■ 技术进出口合同中，对改进技术成果进行的约定

- 归属：在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方
- 境外许可人不应限制被许可人对进口技术进行改进，或要求被许可人将其自行改进的技术无偿提供给许可人

许可/转让中：许可/转让合同的审查（九）

- 许可合同不得限制技术竞争和技术发展
 - 可以约定双方实施专利或者使用技术的范围（例如期限、地域、方式以及接触技术秘密的人员等），但不得限制技术竞争和技术发展
 - 对实施专利或者使用技术秘密的期限没有约定或者约定不明确的，被许可人实施专利或者使用技术秘密不受期限限制
- 侵权责任的承担
 - 被许可人按照约定实施专利、使用技术侵害他人合法权益的，由许可人承担责任，但当事人另有约定的除外

许可/转让中：许可/转让合同的审查（十）

■ 专利实施许可合同的登记备案

- 专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案
- 合同双方都可以履行备案手续
- 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或外国其他组织办理备案相关手续的，应当委托依法设立的专利代理机构办理
- 专利实施许可合同不因未经登记或者未备案而无效
- 《专利实施许可合同备案办法》（国家知识产权局令第62号；实施于2011年8月1日）
- 没有备案登记的法律后果

许可/转让中：双方如何规避风险

- 许可人/让与人与被许可人/被让与人均应关注：
 - 许可人/让与人系所提供的技术/专利合法拥有者
 - 许可人/让与人所提供的技术/专利完整、无误、有效，能够达到约定的目标
 - 被许可人/受让人按照约定支付许可费（可以在合同中设置担保条款，以确保许可人/让与人获得许可费/转让费）
 - 被许可人未超越约定范围，擅自许可第三人实施专利/技术
 - 被许可人应当按照约定的范围和期限，对许可人提供的技术中尚未公开的秘密部分，承担保密义务
 - 明确约定一方办理专利权转让登记事宜

许可/转让中：许可人/让与人如何规避风险（一）

- 合同中可对如下事项进行约定
 - 后续改进的科技成果归许可人所有，若被许可人是改进方，许可人需支付其合理对价
 - 被许可人需积极针对第三方侵权行为进行维权（许可人应对是否采取措施、采取何种措施、何时采取措施具有决定权）
 - 在许可人就许可专利/技术陷入与第三人的纠纷时，被许可人应按照许可人要求，尽力提供协助
 - 在许可期限届满后，被许可人需立即停止一切使用许可专利/技术的行为，并返还或销毁全部可能涉及许可人商业秘密的材料
 - 被许可人/受让人实施专利/技术的期限、地域、方式以及接触技术秘密的人员等
 - 由被许可人/受让人履行技术进出口审批/备案手续以及许可合同备案手续（或提供配合）

许可/转让中：许可人/让与人如何规避风险（二）

- 乌鲁木齐众志环保发展有限公司（“众志公司”）与北京市丰台煤炭机械厂（“丰台煤机厂”）技术转让纠纷案
 - 事实：众志公司与丰台煤机厂签订购销合同，约定丰台煤机厂向众志公司提供生产设备及相关专利技术，并提供技术指导，负责产品质量。但丰台煤机厂提供的设备不能生产出合格产品，众志公司请求解除合同
 - 新疆维吾尔自治区高级法院：本案涉及的合同实质是以购销合同为表现形式的专利技术的实施许可合同。丰台煤机厂未履行合同义务，应承担违约责任
 - 典型意义：专利/技术许可合同的表现形式有多种，有些合同表现形式是其他合同，实际是专利许可合同；让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标

许可/转让中：被许可人/受让人如何规避风险（一）

- 合同签订前，审查所接受的专利/技术
 - 审查许可人/让与人是否是所提供的专利/技术的合法拥有者，最好使许可人/让与人提供证明或做出相关保证
 - 确定所许可/转让的专利在保护期内（专利许可合同只在该专利权的存续期间内有效），且按时缴纳专利年费
 - 严格审查许可人/让与人提供的专利、技术组合，将无用的或者可替代的专利、技术尽量排除在外，以降低生产成本
 - 对于再许可，需要特别关注原技术许可协议规定的技术使用区域以及使用该技术生产的产品销售区域的限制
 - 应对特别重要的专利技术进行全面尽职调查

许可/转让中：被许可人/受让人如何规避风险（二）

■ 被许可人/受让人应关注

- 许可人/让与人按照约定许可专利/技术（在合同履行过程中，注意保存相关证据，例如转让费发票、专利使用费发票、纳税申报表、税收通用缴款书等）
- 许可人未超越约定范围，擅自许可第三人实施专利/技术
- 许可人/让与人未违反约定的保密义务
- 转让登记前让与人应维持专利有效

许可/转让中：被许可人/受让人如何规避风险（三）

- 合同中可对如下事项进行约定
 - 许可人/让与人保证其专利/技术能达到被许可人/受让人所希望的效果，且能达到约定的经济效益指标
 - 许可人/让与人应按照约定许可/转让被许可人，交付有关技术资料，提供必要的技术指导，负责产品质量
 - 后续改进的科技成果归被许可人所有，若许可人是改进方，被许可人需支付其合理对价
 - 被许可人/受让人按照约定实施专利、使用技术侵害他人合法权益的，由许可人/让与人承担责任
 - 由许可人/让与人履行技术进出口审批/备案手以及许可合同备案手续（或提供配合）
 - 明确转让过渡期条款，如在转让合同签字生效后，至专利局登记公告之日，要求让与人维持专利的有效性；在这一期间，所要缴纳的年费、续展费由让与人支付

专利许可与转让中的重点风险提示

版权. 环球律师事务所保留对本文件的所有权利。未经环球书面许可，任何人不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本文件任何受版权保护的内容。

免责. 本文件不代表环球律师事务所对有关法律问题的法律意见，任何仅依照本文件的全部或部分内容而做出的作为和不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如您需要法律意见或其他专家意见，应该向具有相关资格的专业人士寻求专业的帮助。

Q & A

THANK YOU !

