

关于专利实施许可合同形式的两个问题

问题 1

在第三次中国专利法修订中，对第 12 条规定进行了修订。修订之后的条文规定：

任何单位或者个人实施他人专利的，应当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。

也就是说，在此次专利法修订过程中，把“订立书面实施许可合同”修改成了“订立实施许可合同”。很明显，此次修订的意义在于删除订立实施许可合同的“书面形式”的规定。

而合同法第 342 条规定，技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式。

从以上的专利法的规定和合同法的规定产生的问题是，如果专利权人和被许可人采用了非书面实施许可合同，那么该合同是否能够依法得到保护呢？

第一种观点认为，虽然专利法第 12 条进行了修改，但是其与合同法第 342 条并没有发生冲突，所以非书面实施许可合同依然不能够得到保护。

第二种观点认为，专利法第 12 条进行了修改，应该是对合同法第 342 条的一种突破，就像合同法中关于无效民事行为的规定对民法通则中无效民事行为的规定的突破一样，所以根据“特殊法优于一般法”和“新法优于旧法”的法律效力规则来予以处理，非书面实施许可合同依然能够得到法律的保护。

笔者赞成第二种观点，因为第二种观点更符合专利法第 12 条的修改的立法本意，即为了在实践中认定专利实施默示许可奠定法律基础。所以说，专利法第 12 条的修改其实就是对原专利法第 12 条以及合同法第 342 条的一种突破，不能认为其字面上没有实质意义的冲突而认为其内在并不存在冲突。也就是说，修改后的专利法对于专利实施许可合同的形式并不再要求，可谓是比较大的突破。

问题 2

笔者在审视上述处理方式的时候，想到了第 2 个问题，即，如果在新的专利法施行之前（例如 2009 年 9 月 30 日之前的某一天），专利权人和被许可人采用了非书面实施许可合同，那么该合同是否能够依法得到保护呢？

在这种情况下，原专利法第 12 条和合同法第 342 条的规定是一致的，即，专利实施许可合同应当采用书面形式，但是，在这种情况下是否就否认了非书面实施许可合同或者默示许可方式的存在的合法性呢？

根据国家知识产权局条法司编著的《专利法第三次修订导读》中的观点，根据修改之前的专利法第 11 条和第 12 条的规定，凡是未与专利权人以“书面”形式订立许可合同又实施其专利的，就构成了专利侵权行为。原因在于，专利法第 11 条规定，任何单位或者个人未经专利权人许可不得实施其专利；专利法第 12 条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面许可合同。

笔者认为这样的理解并不恰当。

根据国家知识产权局条法司编著的《专利法第三次修订导读》中的观点，专利实施许可合同不采用书面形式订立，那么该合同将是无效的合同，不会受到法律的保护，从而导致了“采用其他形式订立合同而没有采用书面形式订立合同，并且他人专利的，将构成侵权行为”。

然而，笔者查阅了合同法和修改前的专利法，这些法律中并没有规定，如果

不采用书面形式订立的合同而采用其他形式订立合同的，将导致合同的无效。所以，笔者认为，即使是修改前的专利法和合同法，也没有否认了非书面实施许可合同或者默示许可方式的存在的合法性。具体分析如下：

（1）从现行法律、行政法规的规定方面出发所进行的分析

从目前的法律法规看来，最有可能导致该条款无效的，将是合同法第 52 条第 5 项，即，如果合同违反了法律、行政法规的强制性规定，那么将会导致合同的无效。

笔者认为，第 52 条第 5 项的规定并不会导致非书面专利实施许可合同的无效。因为，并没有法律或者行政法规规定，如果非书面的专利实施许可合同就是无效的合同。根据合同的原理，合同成立的前提是当事人意思表示一致的产物。根据民法通则的规定，民事法律行为是指“当事人具有民事行为能力、意思表示真实、不违反法律行政法规的强制性规定”。因此，笔者认为，在没有法律、行政法规规定“非书面专利实施许可合同为无效合同”的情况下，应当认定该专利实施许可合同的有效。另外，根据 2009 年的合同法解释二第 14 条的规定，合同法第 52 条第 5 项的“强制性规定”是指“效力性强制性规定”。笔者对于专利法第 12 条的规定进行分析，并没有证据证明该条款是“效力性强制性规定”。笔者在《专利权的保护》第 2 版中了解到，专利法第 12 条的立法本意已经无从考证或者很难考证，所以笔者认为，如果在法律中没有“否认非书面专利实施许可合同的效力”的规定的情况下，应当允许非书面专利实施许可合同形式的存在，给专利权人和被许可人以更大的选择空间。

（2）从立法精神方面出发所进行的分析

合同法的立法精神，就是要促进交易，以繁荣经济，只要不是违反法律的强制性规定，就应当积极地促成当事人订立合同，认定合同的有效，使得商品交换加快进行。

专利法的立法精神在于通过保护专利权，最终达到促进专利技术更为广泛地得到应用。如果在非书面专利实施许可合同的情况下，认定该专利实施许可合同无效，那么将被许可人将会处于侵犯专利权的境地，如此一来，势必会打击被许可人的实施专利的积极性，这样将不利于专利技术的推广和实施。

（3）从专利权的性质出发所进行的分析

中国已经加入了 TRIPS 协议多年，在 TRIPS 协议的序言部分就已经指出“承认知识产权是私权”。也就是说，中国承认专利权是私权。

既然承认专利权是私权，那么应当由专利权人自由决定来如何行使以及行使的方法，法律不应当过多地干涉。

（4）从专利实施许可合同是否是要是合同出发所进行的分析

有很多人认为，书面形式是专利实施许可合同的要件，即专利实施许可合同为要是合同。例如，合同法第 36 条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面性订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。须知合同法的立法本意主要是为当事人提供一种指导，使得当事人能够进行更好的订立合同，而不是在各方面对合同进行限制。为此，笔者查阅了合同法的第 36 条的释义，释义中指出：“法律、行政法规规定当事人约

定采用书面形式订立的合同，当事人应当采用书面形式订立合同。在未采用书面形式之前，应当推定合同不成立。但是，形式不是主要的，重要的在于当事人之间是否真正存在一个合同。如果合同已经得到履行，即使没有以规定或者约定的书面形式订立，合同也应当是成立的。如果合同不违反法律的强制性规定，就是有效的。”从该法律释义也可以看出，合同法第 36 条虽然主张尽量采用法律、行政法规规定的形式，但是对于合同当事人却没有进行强制性的规定。其只是认为，如果不采用书面形式，那么首先推定该合同不成立，但是如果有足够的证据证明双方当事人之间确实存在合同，那么也应当认定合同的成立。推而广之，专利实施许可合同亦适用于此种情形。

（5）其他考虑

很多人认为，考虑到专利实施许可合同一般比较复杂，需要涉及方方面面的问题，尤其是专利权人和被许可人的权利和义务，所以采用书面方式比较可靠一些。因此，在 1984 年制定专利法时，我国还处在计划经济模式下，对市场经济的规则还相当陌生，所以对专利实施许可合同的形式通过采用“应当”来进行规范。

笔者认为这样的考虑有一定的道理，但是从专利法的第 12 条的规定来看，并不是效力性强制性规定，并没有排除采用其他形式来订立合同的可能性，1984 年的专利法的第 12 条的规定在现在理解看来，只能是一种建议罢了。

综上所述，无论是根据修改之前的专利法第 12 条还是修改之后的专利法第 12 条，都应当认定非书面实施许可合同以及默示许可的效力。换句话说，修改之前的专利法第 12 条和修改之后的专利法第 12 条的规定，并没有实质意义上的区别。

闫小刚

北京银龙知识产权代理有限公司

专利代理人

13661210366

young99328@yahoo.com.cn, yanxiaogang@dragonip.com,

北京海淀区西直门北大街 32 号文慧桥枫蓝国际 B 座 10 层

赵丹 北京中博世达专利商标代理有限公司