



精选文章

影响知识产权许可的中国法律

《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日起施行,简称《民法典》)规定了缔约自由和当事人在缔约中行使权利和履行当事人义务时诚实信用的合同原则;并包括《民法典》第862条规定的“技术许可合同”类别。知识产权(IP)¹许可包括商标许可、专利许可、著作权许可和技术秘密许可,相应指技术许可合同和非技术许可合同。²

商标许可受《中华人民共和国商标法》(2019年11月1日起施行,简称《商标法》)和《商标法实施条例》(2014年5月1日起施行,简称《商标条例》)的规定。

专利许可受《中华人民共和国专利法》(2021年6月1日起施行,简称《专利法》)和《专利法实施细则》(2010年2月1日起施行,简称《专利细则》)的规定。

《专利法》将专利定义为包括发明、实用新型和外观设计(第2条)。因此,外观设计是一种专利,并且也受《专利法》的规定。

著作权许可受《中华人民共和国著作权法》(2021年6月1日起施行,简称《著作权法》)和《著作权法实施条例》(2013年3月1日起施行,简称《著作权条例》)的规定。

1.根据《民法典》第123条,知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:作品;发明、实用新型、外观设计;商标;地理标志;商业秘密(专有技术);集成电路布图设计;植物新品种;和法律规定的其他客体。

2.请注意,下面的一些答案专门讨论技术许可合同。

《中华人民共和国反不正当竞争法》(2019年4月23日起施行,简称《反不正当竞争法》)是对专有技术和未注册商标的适用法律。

对于国际知识产权许可(即,至少一个当事人是外国实体),中国没有直接管辖国际许可关系的立法。然而,适用的法律、法规和规章也适用于该关系,诸如《中华人民共和国对外贸易法》(2016年11月7日起施行,简称《对外贸易法》)和《技术进出口条例》(2020年11月29日起施行,简称《TIER》)。此外,国际许可关系中涉及各当事人需要遵守税收和外汇规定,并根据知识产权法规向政府当局备案。

1. 是否有要求在您的管辖范围内备案许可,如果是,则对未能备案许可的处罚是什么,如果许可未备案或不可备案,则当事人中的任一方会受到怎样的不利影响?

《民法典》要求所有技术转让/许可合同都是书面形式的(第863条)。此外,根据《著作权法》、《商标法》和《专利法》的规定,IP许可要求执行书面合同。³

许可合同包括商标许可合同、专利许可合同和著作权许可合同,许可合同可以备案,但合同的备案不是强制性的。

2. 是否可以自愿备案许可?

一般而言,在中国,IP许可的备案是自愿的,并且一旦适当地签署或执行许可合同就将立即生效。备案的目的是防止后续授予善意第三人的冲突许可有效。对于已备案的许可合同,由于备案许可的备案和公开公告,加强了对被许可人的保护,从而避免后续冲突许可可能有效的可能性。

商标许可合同:《商标法》第四十三条第三款规定,许可人许可他人使用其注册商标的,许可人可将其商标使用许可报商标局备案,商标局应当公告许可的主要信息。该条款还规定,除非已经备案,否则商标许可不能用于攻击授予善意第三人的后续冲突许可的有效性。如果商标许可合同未备案,则许可合同的效力将不会受到影响。在归档时(其可以是在合同期限的任何时间),许可方必须向商标局提交许可的细节。这些细节规定了许可合同的许可商标、许可人、被许可人、许可期限、商品或服务的许可范围等详细内容。商标许可合同一经备案,商标局应公告商标许可的规定事项。

专利许可合同:《专利细则》第十四条第二款规定,许可人与被许可人签订的专利许可合同,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。许可人可以是所有专利权人,或者是专利权人的一部分,或者是授权的义务人。虽然本条款使用“应当”的表述,但备案不是强制性的,并且备案行为仅用于防止授予善意第三人的冲突许可在存在冲突的情况下有效。备案不是许可合同生效的要求。许可合同(即,所有类型的许可)一旦被适当地签署就将变得有效。归档时需要向国家知识产权

3. 《专利法》没有明确规定书面专利许可合同的要求。然而,一般的理解是,中国法律不允许对技术知识产权进行任何默示许可,因此,只要双方之间没有明示的书面许可,就不存在中国法律规定的任何许可。

局提交下列材料：(i)许可人和被许可人签署的请求书；(ii)专利许可副本一份，其可以是一份简短的表格，显示每项专利的名称、专利（申请）号、许可类型、专利许可范围、合同生效日期、合同终止日期、专利使用费和支付方式；(iii)委托书和每个当事人营业执照等其他文件。然后，专利许可将在专利登记簿中备案并在专利公报中公布。

备案专利许可合同的其他好处包括：

- (i) 办理外汇、海关、知识产权归档等相关手续需要国家知识产权局颁发的专利许可备案证书。
- (ii) 备案的专利许可合同的性质、范围、期限、许可费金额等可以作为人民法院和专利事务主管部门调解或确定侵权纠纷赔偿金额的参考。
- (iii) 由于在备案过程中提供的信息的公开可用性，公众可以分析、评估和理解专利价值，并且这有时可以帮助推广和应用专利技术。

著作权许可合同：《著作权条例》第二十五条规定，与著作权人订立专有许可使用合同、转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案。虽然法律没有明确提到分被许可人，但是理论上其也可以备案。备案不是强制性的。只有在签订专有许可合同后才能备案。备案时，应向著作权行政管理部门提交下列材料：(i)备案申请表；(ii)申请人的身份证件，诸如营业执照；(iii)著作权许可的副本；以及(iv)作为合同主体的作品的样本。

3.是否有任何与基本授予有关的法律（即，其限制诸如制造和销售等被禁止的行为）或影响使用领域内许可授予的法律？

对于技术许可合同，中国法律要求任何技术许可人、特别是技术进口合同的任何外国当事人保证：(i)合法拥有为许可而提供的技术的权利（即，明确的所有权）；和(ii)该技术是完整的、无误的、有效的，并能够达到约定的技术基准（《民法典》第 862 和 870 条，以及《TIER》第 23 至 24 条）。

此外，违反反垄断规则可能导致许可合同因“非法垄断技术”而无效。参见《民法典》第 850 条⁴。本规则广泛适用于中国所有技术合同。最高人民法院（“SPC”）将“非法垄断技术”一词解释为以下任何一种：

- (i) 限制对技术改进的发展，以及改进技术的不公平交叉许可条件，例如：要求无偿授予改进技术；改进技术的非互惠转让；或无偿独占或共同拥有改进技术。
- (ii) 限制使用从第三方获得的类似技术或竞争技术。
- (iii) 限制许可人合理利用许可技术以满足市场需求，包括不合理地限制许可产品的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场。
- (iv) 搭包许可，即，要求购买并非实施技术必不可少的附加技术、商品或服务。
- (v) 不合理地限制原材料、零部件、设备等的来源。

4.非法垄断技术或者侵犯他人技术成果的技术合同无效（第 850 条）。

(vi) 禁止或限制被许可人质疑许可 IP 的有效性的能力。

参见《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 10 条（2021 年 1 月 1 日起施行，简称《最高人民法院解释》）。对于上面列出的限制和阻碍，中国法院可以发现其中任何一项都足以使技术许可合同无效。如果合同无效，不会影响合同争议解决条款的效力。

此外，如果技术许可人希望通过利用以下条款（考虑到《最高人民法院解释》和较早的《TIER》的一些撤销条款）来保留对技术的控制，则存在风险：

- (i) 被许可人对任何改进的所有权自动归属于许可人；
- (ii) 被许可人所做的任何改进都被无偿地转让或许可给许可人；
- (iii) 设定了严格的地域范围，不合理地禁止被许可人将产品出口到其他地域，例如出口到不存在覆盖该产品的专利的国家；
- (iv) 将该技术与其他技术捆绑的许可合同；
- (v) 被许可人确认许可 IP 的有效性以及许可人对许可 IP 的权利、利益和所有权；或
- (vi) 禁止对许可的 IP 权利的有效性或许可人的所有权的任何质疑。

根据《最高人民法院解释》，上述条款有可能被认定为非法垄断技术，因此根据《民法典》第 850 条，合同无效。特别是，如果当事人订立合同的最终目的不需要限制性条款，风险会更高。

没有法律限制被许可人的数量，例如可以进口和销售许可产品的分销商的数量。

4. 是否有任何规则适用于知识产权用尽及其对地域许可的影响？

专利：《专利法》第七十五条第一款规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，进一步使用或者销售同一产品的，不视为侵犯专利权。

本规定是关于专利权用尽的规定。专利权人或者被许可人在境外销售其专利产品或者通过专利方法直接获得的产品，无论专利权人在销售地点所在的国家或者地区是否具有专利权，无论专利权人或者被许可人在销售时是否附加限制条件，专利产品的进口在中国不侵犯专利权。

法律没有明确规定修理和重制之间的区别。在实践中，通常考虑诸如专利权人和消费者之间的利益平衡以及贸易习惯等因素。

商标和著作权：《商标法》和《著作权法》没有规定商标权和著作权的用尽。

虽然我国《商标法》没有明确规定商标权用尽，但从司法实践的角度来看，商标权用尽已经成为商标侵权诉讼中的一项重要抗辩。在商标侵权纠纷中，如果被控侵权人能够证明：
(i) 其销售的商品来自商标所有者或合法被许可人，无论产品是在中国境内还是境外生产的；
(ii) 其商业宣传和营销方法符合相关市场上的一般惯例的基本规则；
(iii) 商业宣传和营销方法不超出合理范围；
(iv) 卖方诚信行事；
(v) 对备案商标的商誉没有负面影响；以及
(vi) 未引起相关公众对商品来源的混淆，被控侵权人的相关行为不应被视为侵犯商标权。著作权的情况类似于商标的情况。

《商标法》和《著作权法》没有对商标权和著作权的平行进口作出规定。在实践中，中国

法院在大多数情况下都没有将平行进口认定为商标侵权。著作权的情况也是如此。

总结：注意《商标法》和《著作权法》的语言没有区分限制销售和非限制销售。因此，还不清楚是否可以通过对销售产品的合同限制来排除国际用尽。因此，应当起草许可合同以考虑国际用尽、合同限制和反垄断。

5. 是否有法律禁止或强制终止授予的权利，包括子许可的权利？

中国法律没有对终止合同的权利或在终止合同时要求任何形式赔偿的权利施加任何条件或限制。这些问题在合同中解决。在许可合同终止或到期的情况下，子许可也将终止或到期，即使在没有任何合同条款的情况下也是如此，因为子许可是基于有效的主许可而存在的。

此外，根据《专利法》，专利许可合同在被授予许可的专利期满或无效时终止。虽然被许可人可以立即停止支付专利使用费，但是已经支付的专利使用费将不会被退回。

然而，由于未注册商标的价值在《商标法》和《反不正当竞争法》下得到承认，因此尽管期满或无效，但商标的许可合同仍继续有效。

对于技术许可合同，任何违反中国技术许可合同的法律规定或技术进出口合同的管理规定的，都可以导致合同无效（《民法典》第 153 条⁵ 或第 850 条）。一旦合同（或其任何部分）无效，就被认为自始没有法律约束力（《民法

5. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效（第 153 条）。

6. 无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力（第 155 条）。

7. 然而，即使在无效时，也有有利于受让人的技术合同特别规则（《最高人民法院解释》第 11-12 条）：

“技术合同无效或者解除时，因履行合同所完成新的技术成果或者在他人技术成果基础上完成后续改进技术成果的权利归属和利益

典》第 155 条⁶）。具体地，在无效时，当事人解除履行合同。如果任何履行已经在进行中，则它应该停止。如果合同已经被完全履行，则中国法院将尝试将当事人恢复到他们的合同前状态（即，如同合同从未被签署一样）。使合同无效的过错当事人对无过错当事人造成的损害负有责任。⁷

6. 是否有法律限制任何支付的金额或支付的期限？

中国没有专门的法律来管理知识产权许可的支付，因为该问题包含在当事人之间的许可合同中。但是，国际许可关系中涉及的各项当事人需要遵守税收和外汇规定，并根据知识产权法规向政府当局备案。

7. 是否有任何外汇管制法律，如果有的话，它们是否以任何方式与问题 4 和 6 中的主题相关？

对于国际许可合同，需要与中国政府进行合同备案，以便于与合同相关的外币支付。由于中国的外汇管制及《对外贸易法》，涉及外汇收支的一系列交易须经国家外汇管理局（“SAFE”）批准或备案。此外，某些外币向海外汇款需要按照 SAFE 规则的要求向税务机关登记⁸。

因此，许可合同应根据 SAFE 规则考虑支

分享，当事人不能重新协议确定的，人民法院可以判决由完成技术成果的一方享有。

依照《民法典》第 850 条的规定，侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后，除法律、行政法规另有规定的以外，善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。”

8. 外币限额不时变动。

付的金额和频率。

8. 是否有与许可人管辖范围之外的知识产权和保密信息的许可有关的规则？

对于技术许可合同，民用技术（许可知识产权和保密信息）的进出口受《对外贸易法》和《TIER》监管。《TIER》对技术采用目录管理的方法，即，根据相关技术的敏感性将技术分为禁止技术、限制技术和非限制技术。商务部（“MOFCOM”）保存了禁止技术和限制技术类别的目录，即《中国禁止进口限制进口技术目录》（“MOFCOM 目录”）。未在 MOFCOM 目录中列出的任何技术在 TIER 下被认为是不受限制的（第 5 条）。顾名思义，任何禁止技术的进口是被禁止的（TIER 第 9 条）。对于限制技术和非限制技术的进口，适用不同的程序。

非限制技术：技术进口许可只有登记程序，登记不是合同生效的先决条件（《技术进出口合同登记管理办法》第 3 条（2009 年，简称《合同办法》））。

限制技术：MOFCOM 目录中所列的技术须经 MOFCOM 事先批准，若无此批准，则限制技术进口合同无效（《TIER》第 11-16 条）。限制技术进口的申请程序也有两个步骤。第一步应该在各方签署任何技术合同之前进行。如果成功，中国进口商有三年时间谈判并签署技术进口合同。第二步，签署的合同由 MOFCOM 审查，并且仅在 MOFCOM 授予最终批准后才生效。或者，对于技术进口，各方可以首先执行合同，并同时启动申请的两个步骤。参见同上，和《禁止进口限制进口技术管理办法》（2019 年，简称《管理办法》））。然而，对于技术出口，在未经 MOFCOM 批准的情况下，不得与外国实体进行实质性谈判，也不得作出与技术出口有关的任何承诺。参见《管理办法》。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱: LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



李晓蕾

北京隆诺律师事务所
合伙人、律师、资深专
利代理师

李晓蕾女士具备有15年以上知识产权从业经验，在化学、机械、通信、外观等多领域都有丰富的案件处理经验，特别擅长处理医药、化学、化工领域的专利案件。

加入隆诺之前，李晓蕾女士曾在印度第二大制药企业工作，任知识产权副总监，负责中国的知识产权工作。在任职期间，进行了大量的专利分析，制定产品专利策略，对药品知识产权有深入研究。

李晓蕾女士还具有知名代理机构和律所工作经验，在专利无效、民事和行政诉讼、专利申请、企业专利战略制定和专利布局、专利分析等方面都具有丰富经验，能够为客户给出精准、有效的无效、诉讼策略以及法律意见。从业期间，李晓蕾律师处理的案件涉及多家国内外知名企业，包括：吉利德、印度太阳药业、丽珠集团、奥迪、瑞士龙沙集团、欧菲光、比亚迪等。她带领团队处理过诸多具有行业影响力的专利无效与诉讼案，其代理办理的“电动平衡车”专利无效案，入选2018年度专利复审和无效十大案件。



徐擎红

博士、合伙人、董事、
美国注册律师、美国
专利律师

徐擎红博士擅长专利代理、外观设计和商标申请、专利无效、诉讼，技术许可、转让，企业知识产权战略等全方位知识产权业务，还为客户提供国家药品监督管理局在药品审批过程中所涉及的法律法规方面的建议，在大部分生命科学相关领域及部分机械、电子等技术领域具有丰富的知识产权服务经验。徐擎红博士自2000年起从事知识产权行业，服务过的客户包括众多国际知名企业，此外还擅长处理欧美知识产权法律事务，目前是纽约州和新泽西州法院注册律师，美国专利商标局注册专利律师。

徐擎红博士对中国、欧洲及美国的专利法、商标法和相关实践有深入的研究，活跃于知识产权研究领域，多次被各大国际组织邀请在世界各地做主题演讲，发表多篇专业文章，并曾受邀作为国家知识产权局赴美代表团一员进行交流。