

我国专利技术许可费收取现状与分析

【摘要】 专利技术许可的许可费收取是许可合同中的重要一环,它关系到许可双方的切身利益。由于缺乏相关数据,我国专利技术许可的学理分析一直停滞不前,现有成果又大多集中在专利价值评估方面,至于后续的许可费用应如何收取、是否有客观衡量标准加以规制等问题尚未解决。实践是检验真理的唯一标准,结合百余例国内专利许可合同纠纷,从实证角度剖析我国专利技术许可费收取中存在的主要问题,并提出相应的建议与意见。

【关键词】 专利 许可费 一次总付 提成支付 行业

张曼/文

近年来,随着我国知识产权立法与研究日趋深入,知识经济的时代特征日益明显,专利许可费收取问题已经成为国内很多学者关注与研究的对象。国内学者从许可费收取的计算方式、影响因素、国外判例解析和借鉴以及专利许可中的交易风险问题等角度做了较为全面的论述¹,但是,总的说来我国学界关于专利许可费的研究尚处于初级阶段。从1979年

到2009年,CNKI上搜索到的与“专利许可费”相关的文章仅11篇,而这方面的专著只有2部²而已。而最突出的问题是:其一,鲜有学者进行过比较深入的研究;其二,联系我国当前实际科技发展水平和专利实施状况对这些困惑进行全面中肯的分析尚不多见,尤其是缺乏对我国本土专利许可费实情的调查和相应的实证分析。有鉴于此,笔者抛砖引玉,对百例专利实施许可合同纠

* 本文受2008年国家知识产权局软科学研究项目“专利许可问题及许可费收取问题研究”(编号:SS08-A-16)的支持。

1. 譬如:黄武双(2008)和郭德忠(2008)分别结合国外实践从许可费计算和相关条款的设计列举影响许可费的诸因素;也有人采用经济学、统计学等方法对专利技术许可费的衡量标准进行分析(中和资产评估有限公司“宏观经济参数获取研究”课题组(2009)对许可费的评估),以及钱志远(2005)对H.264技术的专利许可费的专门研究;杨远斌(2006)则针对特定技术或行业,对是否需要进行许可以及如何进行许可提出了自己的独到见解。

2. 譬如:徐红菊,专利许可法律问题研究[M].法律出版社,2007;郭德忠,专利许可的反垄断规制[M].水利水电出版社,2007.

纷进行现状分析,找出现阶段我国专利许可费实践中的主要问题,对其中有待改进的部分提出自己的意见和建议。

一、专利许可费引发的理论与实务上的困惑

如前所述,专利许可费在我国理论和实务界都存在众多困惑。这里我们仅列举突出问题做分析。譬如,从理论的角度来说,专利许可费的性质是什么,如何将专利许可费与其他法律权益相区别?若这个问题没有得到清晰准确的回答,则会导致专利许可费在性质上定性不清,最直接的表现就是专利许可实践中专利技术使用的费用有着多种称谓,如技术价格、技术使用费、专利使用费和权利金等^[1]³⁷,同时这一点在下文百例专利实施许可合同纠纷案件调查的结果中也得到了印证。因此,对于我国国内正在发展的专利许可市场而言,归纳出现阶段专利许可费的大致状况,再相继出台指导意见不仅是必要的也是可行的。而统一专利技术使用费用的名称是基础环节之一。

在专利许可实践中,常见的问题是专利许可费有无一个客观的衡量标准,费用多少是合理的,最佳的支付方式是哪种,哪些影响因素是许可双方当事人应该关注的?单就每一项专利而言,由于所属的技术领域和行业不同,许可双方当事人了解和掌握本行业类似技术的许可费额度是每一方在专利许可谈判前必做的功课。这一点国外做得比较成熟。譬如,亚历山大.I.波尔托拉克(2004)罗列出有关“行业特许权许可使用费标准比例”,包括自动化、化学制品、计算机等13个行业的许可费和平均的许可费率,为不同行业专利许可当事人提供了较为清楚的指导^[2]。因此,我们有必要汲取国外这种务实的做法,切实调查和分析现阶段我国国内专利许可费的发展现状,这也是促使笔者做百例专利实施许可合同纠纷案件统计及分析的初衷。

二、我国专利许可费现状:取样与实证研究分析

(一)取样

本次研究取材的范围主要是2000年~2008年全国各地主要城市(如北京、上海、广州和南京等)中级人民法院审理的专利许可合同纠纷案件,其途径源自中国法院网(www.chinacourt.com)³。以许可费为关键词,按照合同纠纷中当事人双方均为中国法人(含注册地在华的所有企业)或自然人的先决条件,并根据专利发明类型、许可费支付方式、许可费高低、许可技术所属行业、许可费名称等因素最后选中了100例案件。

(二)实证分析

1. 分期支付方式占较大比例

在专利许可谈判中,一旦确定专利技术许可费,接下来将面临支付的问题。在专利技术许可中采用的方法主要有:一次总付,分期支付,提成支付,以及入门费+提成费的方式支付。

根据本次调查,笔者在100例专利许可实施合同纠纷案件中,发现许可费的支付方式中分期支付占据了较大的比例(分期支付占52%,而一次总付占15%,另有33%属于支付方式不明)。如图1所示。

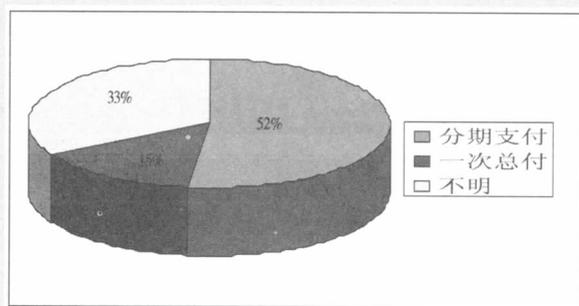


图1 100例专利技术许可合同中的支付方式

3. <http://www.court.gov.cn/lawdata/explain/etc/200906220026.htm>,2009年8月28日访问。

上述情形,说明分期支付在专利许可费应用中具有不可替代的优势。一般说来,由于分期支付方式具有诸多好处,如将许可方与被许可方的利益和风险密切结合在一起,有利于促进许可方更关心和更愿意协调被许可方尽快掌握专利技术并投产,有利于减轻被许可方的财务负担,同时若许可方出现违约或许可技术达不到预期技术指标时,被许可方可以调整许可费甚至停止支付,对被许可方提供较大的保护^[3]。

另外,对于一次总付,有学者认为其多适用于合同金额小、执行期短、被许可技术不太复杂的情况^[2]。但是根据笔者的研究,在100例专利许可实施合同纠纷案件中采用一次总付的方式是15例,许可费额度从最低0.68万元到最高66万元,变化幅度颇大。处于0.68万元~10万元(含10万)之间的占40%,10万元~30万元(含30万)占40%,30万~66万(含66万)占20%。可以看出,许可费在10万元以上的占了一次总付的60%。另外,在这15例一次总付的案例中,技术类别属于实用新型的有10例,属于发明专利的有5例,而属于外观设计专利的一次总付则为0例。因此,断然认定一次总付用于合同金额小、被许可技术不太复杂的说法有欠稳妥。

总之,笔者认为由于许可费中包含了被许可方使用许可技术可望获得的利润,而估算利润大多不准确,如估算过高,则被许可方风险较大,故一次总付的收费方式在专利许可中较少采用,最好用于专利实施后预计能收到较大经济效益的情况。

2. 不同行业的许可费率变化较大

在100例专利许可合同纠纷案件中,目前国内专利技术许可所属领域主要覆盖了医药(含医药技术、医药设备和生物医药)、电子仪器(含电子技术)、工艺产品(含工艺材料)和设备装置(含器材设备)四大类。虽然各行各业技术所属领域不同,许可费和许可费率千变万化,但笔者以行业类别作为划分标准,从100例专利许可实施合同纠纷案件可概括出以下情况(如表1

所示)。

表1:100例专利技术许可合同中主要行业的
专利技术许可使用费情况(单位:元)

行业	最低	最高	平均(约)	交易数量(例)
医药	30万	500万	198万	15
电子仪器	2.1388万	600万	131万	26
工艺产品	7.5万	67万	24万	8
设备装置	1万	600万	170万	14
其他				37
总计				100

从表1可以看出,使用费变化幅度最大的是设备装置类,从1万~600万的浮动说明了这类行业中技术许可的“随行就市”。其次,电子仪器也是类似的情况,虽然它的最低数额(2.1388万)仅比设备装置类高出1万余元而已,但是其中最高数额与设备装置类等同(600万),而且其中议价空间仍然很大。可以看出电子仪器和设备装置类是我国目前专利许可活动最为活跃的行业,在100例专利许可纠纷合同中,两者总和占到总数量的40%。而使用费浮动相对较小的医药和工艺产品类,分别占据了15%和8%的比例。

最近几年,我国对成套设备、关键设备、生产线等的引进始终占据技术引进很大的比例,如“2007年此类技术引进方式的合同数量为246项,金额为663191.8万美元(占全年合同总金额的26.1%,仅次于专有技术进口,为第二位),技术费仅85766万美元。2008年上半年,虽然成套设备、关键设备和生产线的引进总额同比锐减55.2%,但是,技术费和合同总金额之比仍在1/6左右(14359.4万美元/80790.2万美元)。”^[4]因此,笔者认为这种“严重偏食”的技术进口结构并不合理,长此以往会削弱我国相关领域的自主创新能力。所幸的是,从表1的调查结果来看,在100例专利许可实施合同纠纷案件(均选自我国本国法人或自然人之间的专利许可纠纷)中,电子仪器和设备装置专利技术许可市场的活跃说明我国正在努力实现这类领域的自主研发及专利技术的国内转让与许可。

3. 许可费称谓混乱

在笔者调查的 100 例专利许可实施合同纠纷案件中,正式出现“专利许可费”名称的仅占 10%,其他(技术使用费、专利使用费和权利金)占 90%。对此需要说明的是,对于许可费名称的问题,学者的意见也不统一,这可能是导致此现象的原因之一。徐红菊(2007)从有形商品价格与专利技术(无形商品)使用费相比较的角度出发,认为正因为有形商品价格与专利技术使用费之间存在诸多差异,因此价格常常会成为有形商品价格的代名词,而将专利许可的费用称作价格并不十分准确,应称为“技术使用费”更能够反映其本身的特点^{[1]38}。而陈丽苹(2005)则认为专利使用费用“专利实施费”一词替代应该更为准确,“技术使用费”不过是一个约定俗成的称法^[5]。

除此之外,也有其他学者将之称为“专利使用费”。这种称谓常见于企业进行的专利许可实务中,如马秀山(2007)在《中国发明与专利》中撰文批评国外某些企业丧失商业诚信将过期专利许可国内企业的问题时,频频使用“专利使用费”一词^[6]。胡全胜(1999)在痛陈国内 DVD 专利许可费管理混乱时也使用到“专利使用费”这个称谓^[7]。值得关注的是,在业界中也有人将“权利金”一词指代“专利许可费”⁴。这种情况通常是国外专利许可者因我国某些使用人未经许可使用其专利而在我国提起权利金诉讼,要求追索本应属于他的利益。

而笔者认为无论哪种称谓都不如“专利许可费”的名称更为贴切。因为:其一,它突出许可费本身的性质,即专利许可中专利技术的定价与付费;其二,它与专利许可活动的核心“许可行为”达到了一一对应的关联。“许可行为”与以往专利技术活动(发明、申请和实施)中的行为有联系但更有区别。譬如,以“临时使用费”为例⁵,通过对比“专利许可费”与“临时使用费”,我们可知虽然

两者均为使用特定专利技术之后向权利人支付的费用,但是行为的性质截然不同。如果一律适用“使用费”一词指代专利技术实施过程中的所有费用,则难免指代不清,产生词义混淆。而其他如“专利实施费”或“权利金”,则更容易让人产生歧义,用词也不严谨。

三、结论

第一,没有调查就没有发言权。通过对 100 例专利技术实施合同判例中相关信息的收集、对比和分析,我们发现对专利许可以及许可费收取的研究尚处于刚刚起步的阶段,在学习和接纳国外经验的同时,尤其要关注现阶段我国的实际状况。无论是对专利许可费的支付方式还是对不同行业许可费的调查,都应从“实践是检验真理的唯一标准”这一原则出发,通过对比实际和理论,探究有无出入之处,及时对理论进行更新和完善,以便更好地指导未来的实践。

第二,概念的清晰界定是科学研究的起点。专利许可费名称不清,不仅给实务工作者也给研究者带来困扰。对于任何一个新兴研究领域来说,起初使用某一含混概念指代多种对象,这一现象并不罕见,但是随着研究的深入,概念的内涵外延需要进一步界定,称谓的特定化也是非常必要的。

第三,大胆假设,小心求证。在专利许可费支付方式上,我们发现分期支付不仅在理论上占得先机,同时也得到实践的印证。在此基础上,分期支付方式有无其他潜在的弊病,如何完善,有无其他更好的支付方式来取代它?另外,原先认为一次总付用于合同金额小、被许可技术不太复杂的说法通过这次百例判例的调查,发现有欠稳妥。对于我国这样一个技术需求大国来说,专利许可费支付方式的研究 (下转第 40 页)

4. 例如:任少刚.专利权利金追索之联合应对[J].消费导刊,2007(4):110;卓静宜.权利金追索之因应[J].智慧财产权管理季刊,2007(3):34-42.

5. 《中华人民共和国专利法》第 13 条:“发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。

上述建议是在综合考虑了 EPO 的创造性判断的标准以及我国实际情况的结果。EPO 对于预料不到的技术效果进行限制,是为了使本领域的技术人员为达到其目的,能够自由使用已经存在于现有技术中的最好方式或者已经显而易见存在于现有技术中的方式。对我国专利法创造性中的“预料不到的技术效果”附加一个相对苛刻的前提条件,有利于兼顾公众利益和申请人/专利权人的合法利益。

有人会提出,既然预料不到的技术效果是一种额外的效果,则必然存在预料到的技术效果,为了对“预料不到的技术效果”进行限制,是否可以采用如下的判断原则:“请求保护的发明应当仅限于产生‘预料不到的技术效果’的技术方案,如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”,这样的权利要求仍然被认为不具有创造性。”即对于同时具有预料到的技术效果和预料不到的技术效果的技术方案而言,应认为不具有创造性。

笔者认为,该建议与我国审查实践中的常规操作相悖。如对于选择发明,所请求保护的技术方案必然包括“预料到的技术效果”和“预料不到的技术效果”,则选择发明将无法逾越上述规定

的门槛,因而失去存在空间。

而且,上述观点只是将“预料不到的技术效果”的考虑因素从“只要具有预料不到的技术效果,则发明具有创造性”的一个极端走向了几乎全盘否定“预料不到的技术效果”的另一个极端。实际上,综观 EPO 的上述判例,在很多案例中同时存在“预料不到的技术效果”和“预料到的技术效果”,但并未一概而论。而且,在一些情形下还需要判断“预料不到的技术效果”和“预料到的技术效果”哪个效果更为关键,即在技术和应用上的重要性。那些真正对科学、技术的进步作出贡献的发明不应由于包含了“预料到的技术效果”而被排斥在专利保护的门槛之外。

四、结论

专利法设立的初衷是为了鼓励发明创造,不应该将已经明显或必然会为公众使用的技术方案重新纳入专利保护的范围内。在如何合理使用“预料不到的技术效果”的问题上,EPO 对于预料不到的技术效果附加限制条件有值得借鉴之处。EIP

(作者单位:国家知识产权局专利审查协作中心)

(上接第 34 页)

更富有实际意义,笔者愿抛砖引玉,期待更多的学者和业界人士集思广益,以更好地促进我国技术许可之实践发展。EIP

(作者单位:西北大学法学院、厦门大学法学院)

参考文献:

- [1] 徐红菊.专利许可法律问题研究[M].法律出版社,2007:137.
- [2] 亚历山大.I.波尔托拉克.知识产权精要[M].中国人民大学出版社,2004:77.

[3] 金春卿.国际技术贸易与资本化法律的理论及判解研究[M].苏州大学出版社,2005:178.

[4] 张乃根,陈乃蔚.技术转移、后续研发与专利纠纷解决[M].上海交通大学出版社,2009:9.

[5] 陈丽苹.专利法律制度研究[M].知识产权出版社,2005:176.

[6] 马秀山.欧美某些企业诚信丢失的迷惑——从专利使用费报价谈起[J].中国发明与专利,2007(2):68.

[7] 胡全胜.DVD 专利使用费管理混乱[J].光盘技术,1999(1):33-34.