

国际贸易与知识产权许可

201807 成都

引子

- 诺华有专利，印度最高法院驳回诺华公司对改进后的抗癌新药“格列维克”专利保护的要求，印度本土“仿制”的癌症特效药可继续售卖，“强制专利许可”。
- 强制专利许可允许在国家出现紧急状态，或危害到公共安全时，可强制授权专利给生产企业。
- 在WTO的多哈宣言（2001年）中，对于强制专利许可有专门的解释。
- 1999年，南非强制许可抗HIV药品；2005年，巴西政府强制许可（默克公司专利）；2006-07年，泰国政府三项强制许可抗HIV药品专利，包括诺华的“格力卫”等，许可费率是0.5%；2012年印度专利管理局强制许可（拜耳专利，6%）



目 录

- 一、国际贸易及知识产权背景
- 二、国际贸易与知识产权的关系
- 三、知识产权许可定义分类
- 四、知识产权许可实例探讨

一、国际贸易及知识产权背景

●想象重于知识-----阿尔伯特·爱因斯坦

人类发展史是以现有知识为基础，发挥想象、创新和创造以解决各种问题的历史。

●**国际化贸易**，将全世界的技术、产品和服务紧密结合在一起。

●**知识产权 (IP)** 泛指创意、发明、技术、艺术作品以及音乐和文学。专利、商标、版权、商业秘密是其核心，集成电路布图、动植物新品种、地理标志、遗传资源等是有效补充。

知识产权概念由来已久

- 1474年威尼斯共和国颁布的《威尼斯法》是第一个通过专利形式保护发明的系统制度；1494年，伽利略获得“扬水灌溉机”专利权。专利制度，威尼斯吸引周边国家大量工匠，繁荣了工商业。
- 16世纪英国已建立专利制度，1624年颁布《垄断法规》-授予发明一定期限垄断权。现代专利制度正式确立。

16-17世纪，欧洲许多国家在重商主义政策下，普遍向发明者（工匠或实业家）授予特权、特许状、专卖权和许可等。早期的发明主要集中在机器、设备、工具。

专利制度促进工业革命及国际贸易

- 1788年，美国在宪法中专门就专利作出规定，通过授予发明者独占权来保护发明。
- 1791年，法国颁布了第一部专利法。

工业革命标准发明包括飞梭（1733年），“珍妮纺纱机”（1765年）和改良型瓦特蒸汽机（1785年）。

专利制度是“李约瑟之谜”（为什么工业革命发生在英国而不是中国？）的有效解读。

18世纪末英国工业革命产生的所有主要条件，在14世纪的中国几乎都已经存在。

专利制度公开披露形成庞大的公共知识库，为工业革命打下坚实的知识基础。

知识共享促进技术进步

- 专利制度之前，中国和欧洲技术进步都由技术秘密所驱动。技术所产生的市场利润与市场规模成正比，技术秘密妨碍了知识共享，阻碍了生产规模的扩大做强。
- 改良型瓦特蒸汽机，瓦特并非蒸汽机的首次发明者，他在纽可门式蒸汽机基础上不断改进运行效率，获得专利权后，瓦特得到巴洛克、博尔顿等企业家的投资，促进蒸汽机技术的市场化。
- 专利许可将有力促进创新技术和工业资本结合，大大推动社会进步和繁荣。

国际贸易与知识产权关系

- 工业革命，欧洲企业向海外扩张注入了无穷的动力。效率的提升，批量化的产品，国际贸易规模越来越大。
- 19世纪后半叶，虽然欧洲多国已颁布专利法，但国际贸易的浪潮，要求对发明进行国际保护。事实上，外国参展商拒绝参加1873年的维也纳国际发明展览会正是因为他们担心发明会被他人剽窃。这导致1883年《保护工业产权巴黎公约》诞生，帮助人们在他国保护其工业产权（专利、商标和工业品外观设计）。

国际贸易与知识产权背景

- 19世纪中叶，法国作家维克多·雨果（《悲惨世界》和《巴黎圣母院》）组织一批著名作家成立“国际文学协会”（后改为“国际文学和艺术协会”），为他们作品寻求国际保护。1886年，产生了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》。
- 国民待遇原则。本国国民和外国国民享受同等保护。

二、国际贸易与知识产权关系

- 1967年7月14日，斯德哥尔摩签署《建立世界知识产权组织公约》；
- 世界贸易组织（WTO）的《与贸易相关的知识产权协定》（TRIPS 协议），确定了知识产权类型：

工业产权（发明、商标、工业品外观设计、）和版权

知识产权许可本身起源于“特许”和“契约”

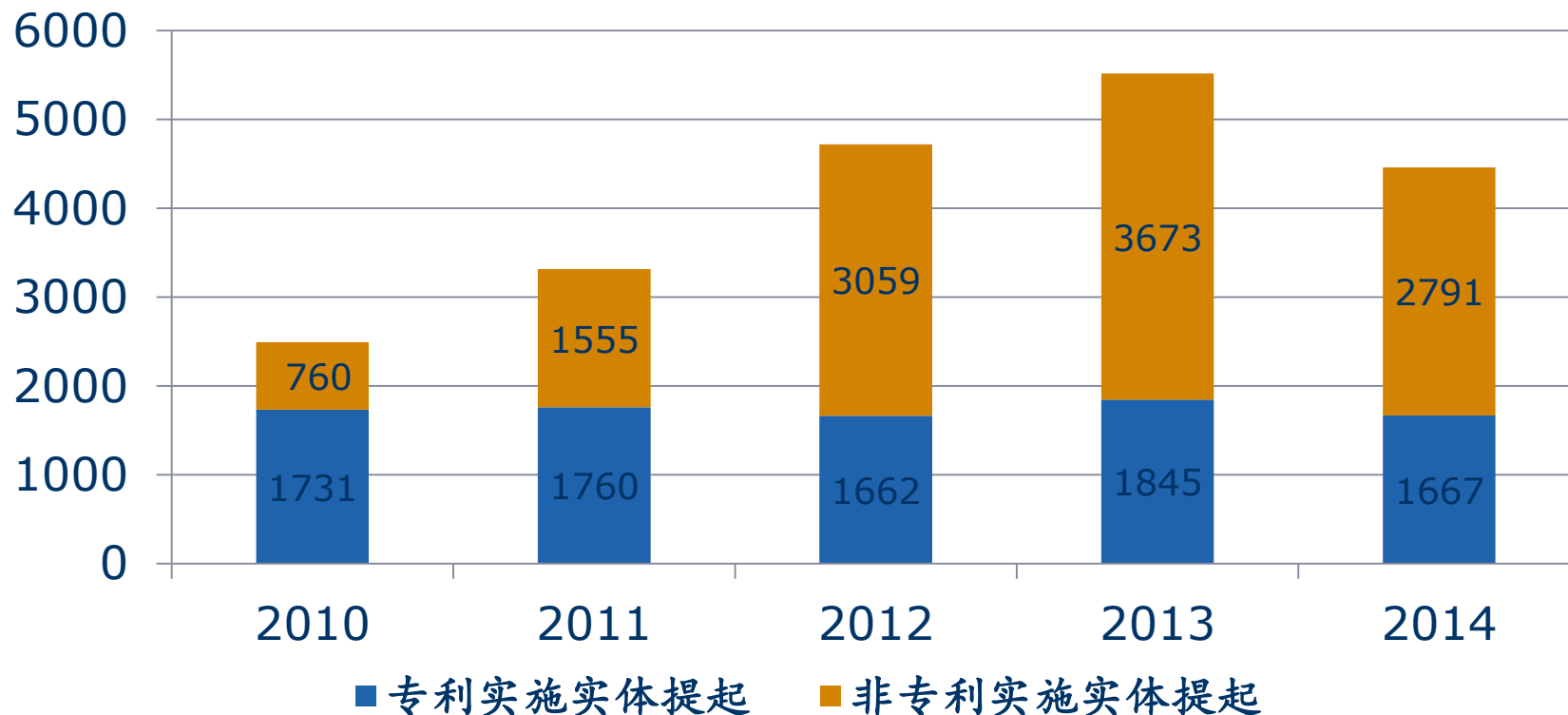
- 知识产权制度的萌芽通常认为是源于皇家特许令 (literae patens) 。
- 美国宪法第一条第八款第八项将知识产权制度概括为激励创新的社会契约。（“To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”保障著作家和发明家对其著作和发明在限定期间内的专利权，以促进科学与实用技艺的发展）

当前国际贸易与知识产权许可环境

- 2018年3月22日，美国301报告，指责中国强制技术转移和侵犯知识产权。
- 3月23日，美国向WTO发起针对中国的申述。中美上一次在WTO争端解决机制下磋商知识产权纠纷，是十年前。
- 6月1日，欧盟声称中国限制知识产权所有人自由谈判，向WTO提起申述。
- 2018年6月19日，美国白宫贸易和制造政策办公室（OTMP）发布了《中国经济侵略如何威胁美国和世界的技术和知识产权》（how China's policies threaten the economic and national security of the United States）报告。
- 6月28日，中国发表《中国与世界贸易组织》白皮书，强调加强知识产权保护是中国的主动作为。
- 7月6日，美国对华产品启动制裁关税；同日，中国启动关税应对措施，并在WTO就美国对华301调查项下正式实施的征税措施追加起诉；16日，中国在WTO就301调查下对我输美2000亿美元产品征税建议磋商追加起诉。

全球知识产权竞争加剧

1. 知识产权讼案频发

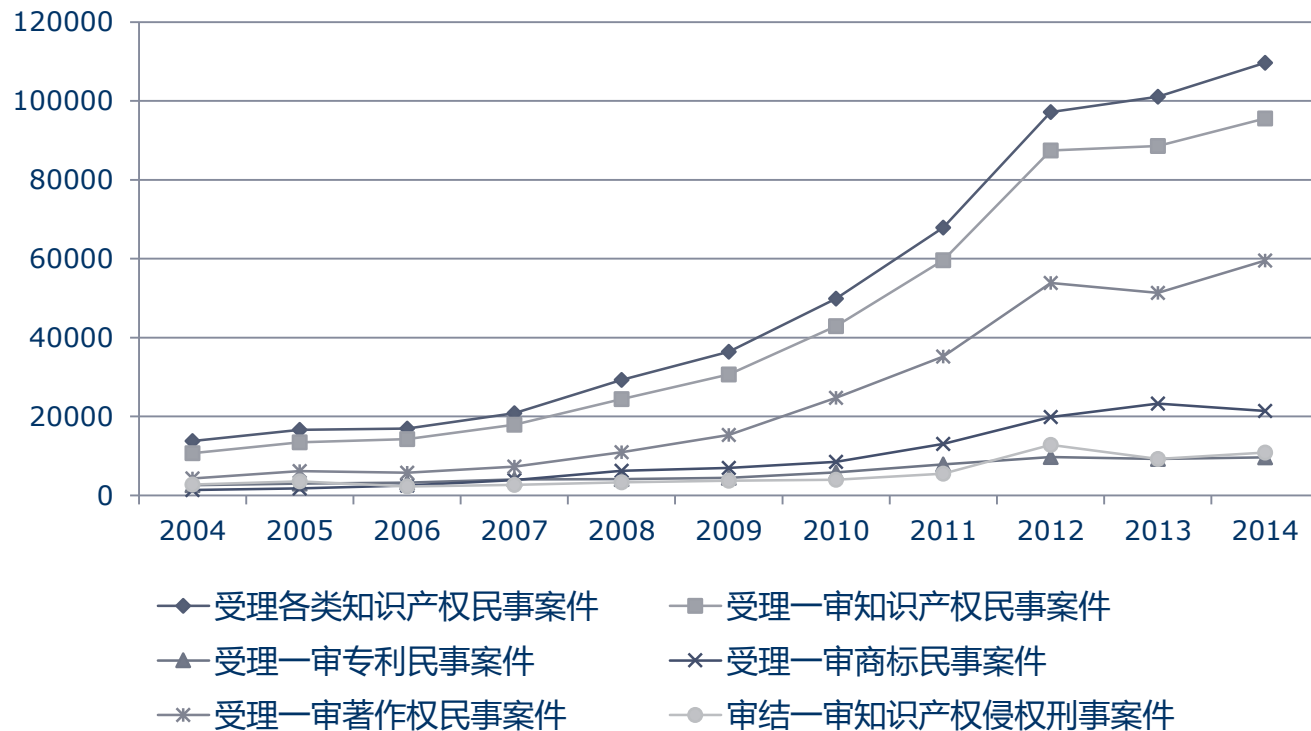


2010-2014年美国专利诉讼案件的结构 (单位: 件)

数据来源: RPX, 《2014 NPE Litigation Report》

全球知识产权竞争加剧

1. 知识产权讼案频发



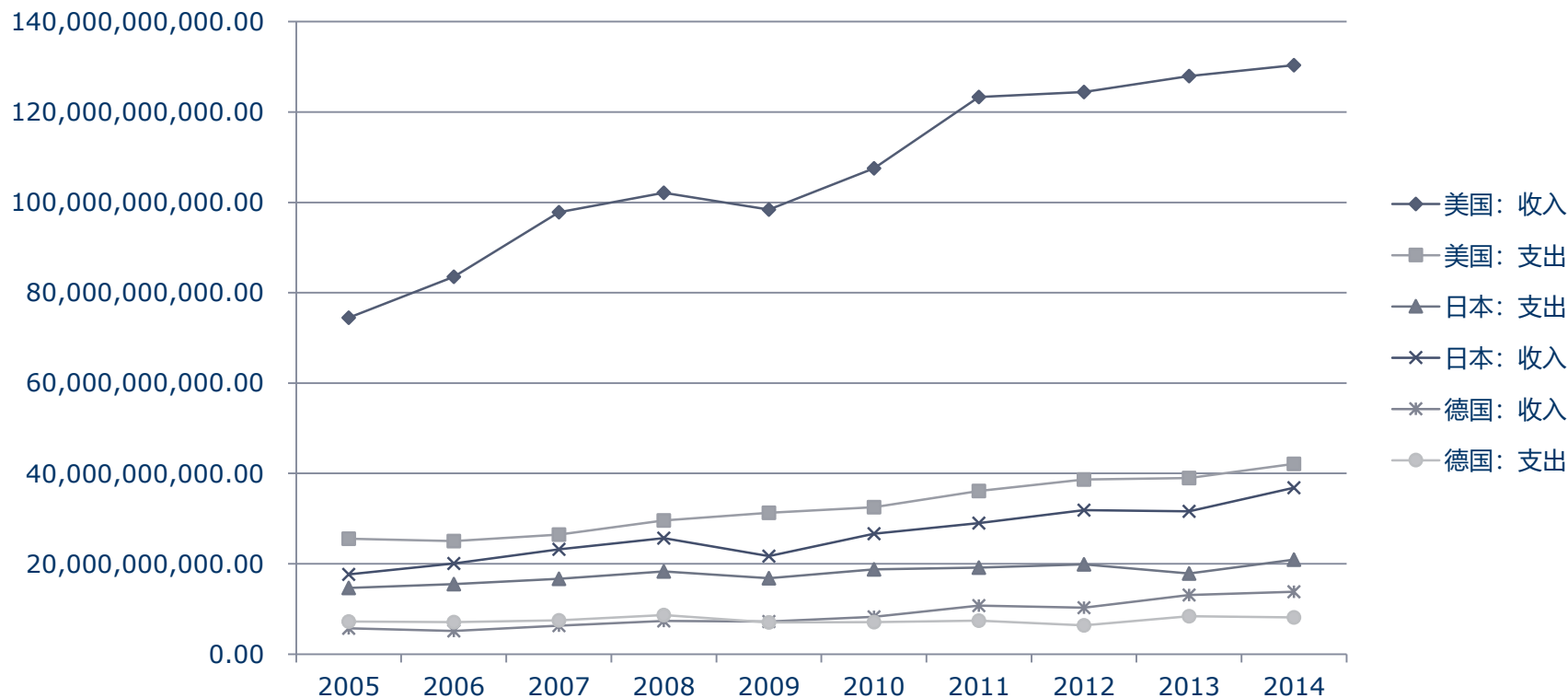
2017年，受理237242件、审结225678件，比2016年分别上升33.50%和31.43%。

一审案件受理201039件、审结192938件。

最高人民法院《中国法院知识产权司法保护状况》等数据整理

全球知识产权竞争加剧

2. 知识产权价值凸显



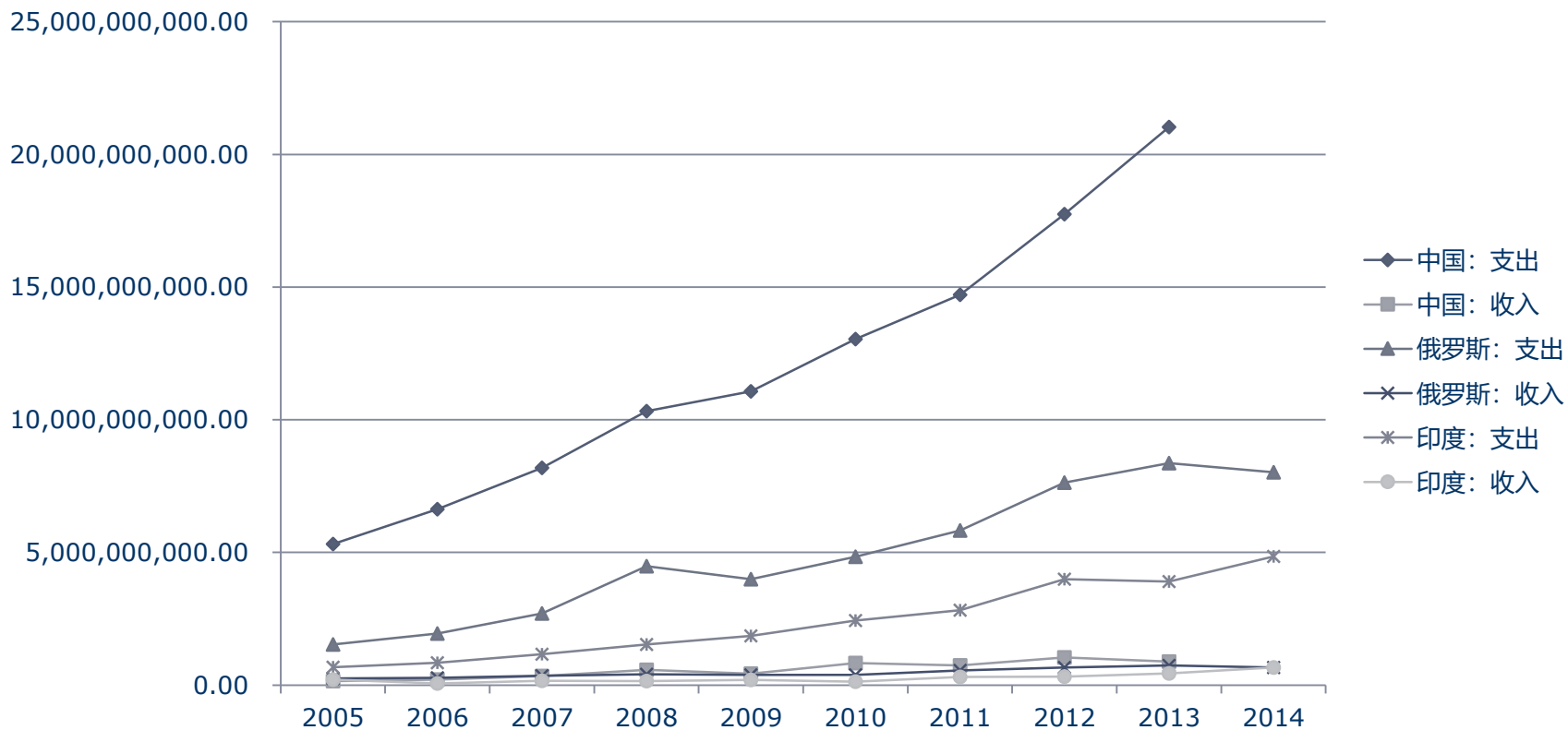
2005-2014年美国、日本、德国知识产权使用费国际收支情况 (单位: 美元)

数据来源: 根据世界银行统计数据库数据整理

全球知识产权竞争加剧

2. 知识产权价值凸显

2017年中国对外支付的知识产权使用费286亿美元（美国71.3亿），逆差超过200亿美元。

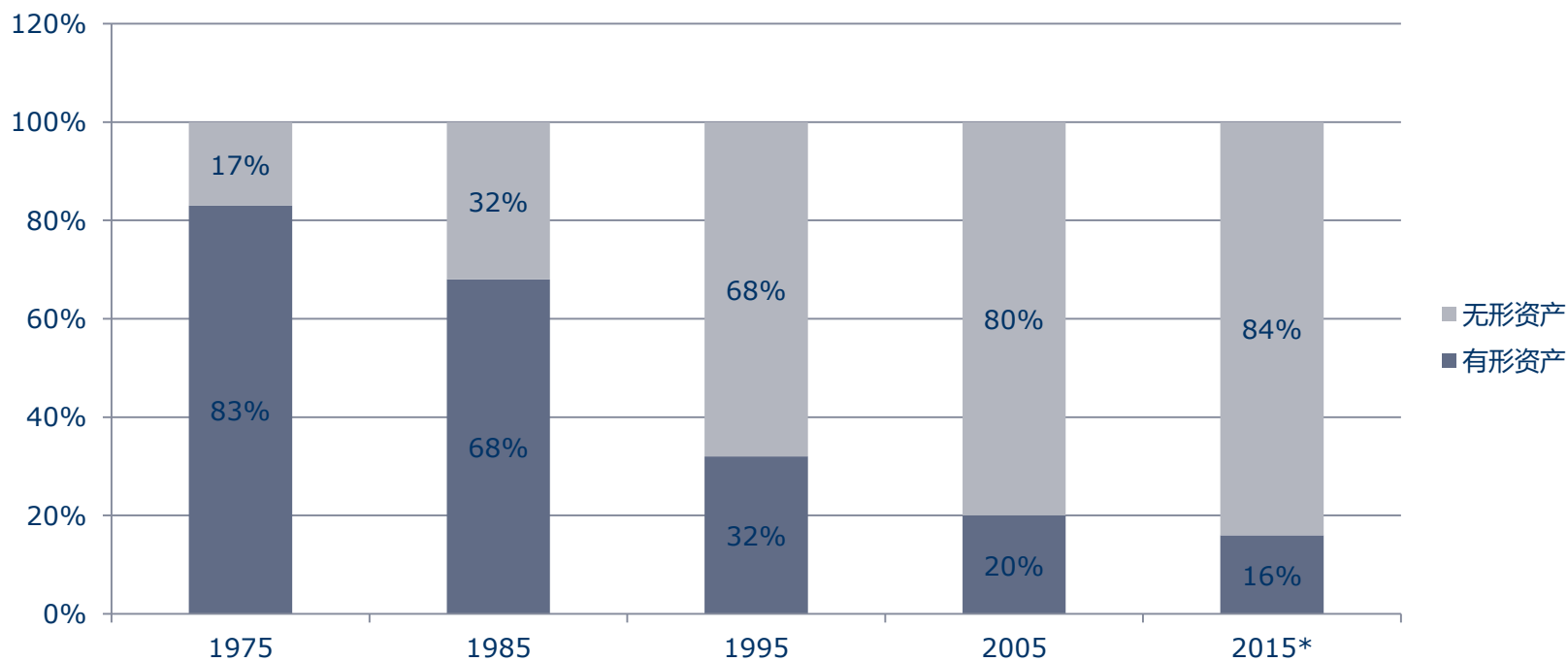


2005-2014年中国、俄罗斯、印度知识产权使用费国际收支情况（单位：美元）

数据来源：根据世界银行统计数据库数据整理

全球竞争凸显知识产权价值

2. 知识产权价值凸显



1975-2015年美国标准普尔500的资产结构变化情况 (单位: %)
数据来源: Ocean Tomo

国内的技术交易与知识产权

- 国家科技部“2017年全国技术市场交易简报”，2017年，全国共签订技术合同367586项，成交金额为13424.22亿元，同比增长14.71%和17.68%。全国技术市场继续保持中高速增长势头。
- 知识产权类型：各类知识产权的技术合同153040项，成交金额为5550.67亿元，同比增长9.78%，占全国技术合同成交总额的41.35%。

另外，技术秘密合同80258项，成交金额为2991.27亿元，同比增长12.56%；生物、医药新品种合同2653项，成交金额为119.7亿元，同比增长62.94%；计算机软件合同51026项，

技术交易转移阶段划分（按发明专利）

权利阶段	法律状态	技术转移	依据
申请前	技术秘密	技术秘密转让 申请专利的权利转让	技术秘密转让合同
申请后 公开前	专利申请技术	专利申请权转让	技术秘密
公开后 授权前	专利申请技术	专利申请权转让 专利申请技术实施许可	专利权转让和专利实施许可合同
授权后 终止前	专利权	专利权转让 专利实施许可	专利转让专利实施许可合同
终止后	公知技术	技术服务	技术服务合同

判断专利价值的主要因素



- 专利价值包括技术价值、法律价值和市场价值等，这三种价值都是在排他的过程中实现的。
- 从与技术价值和法律价值之间的关系上看，高市场价值的专利技术须同时具备技术价值和法律价值，其中技术价值是基础，法律价值是保障，市场价值是核心。

三种主要的市场途径获取知识产权利益：

1、通过垄断性产品经营权利直接获得经济利益。

知识产权是排它性权利，权利人享有独占使用的权利

2、通过交换（交叉许可）实现产品销售无障碍来间接获得

专利丛林，标准，相互交换；

3、是直接交易。许可、转让

- 高通 79亿美元/15年， 76亿美元/16年, 64亿/17年。
- 微软、IBM、诺基亚、爱立信等通过许可的方式获得大量收入。
- 北电网络 6000多件专利拍卖了45亿美金， 75万美金/件。
- 摩托罗拉2.5万件专利卖给谷歌， 125亿美金中（）
- IP offerings 统计美国专利交易

“未来5至8年，会爆发一场‘专利世界大战’，华为必须对此有清醒的战略研判和战略设计。”2014年，任正非回应《华为身处创新者的窘境而浑然不觉》一文

后发企业L的专利许可决策树

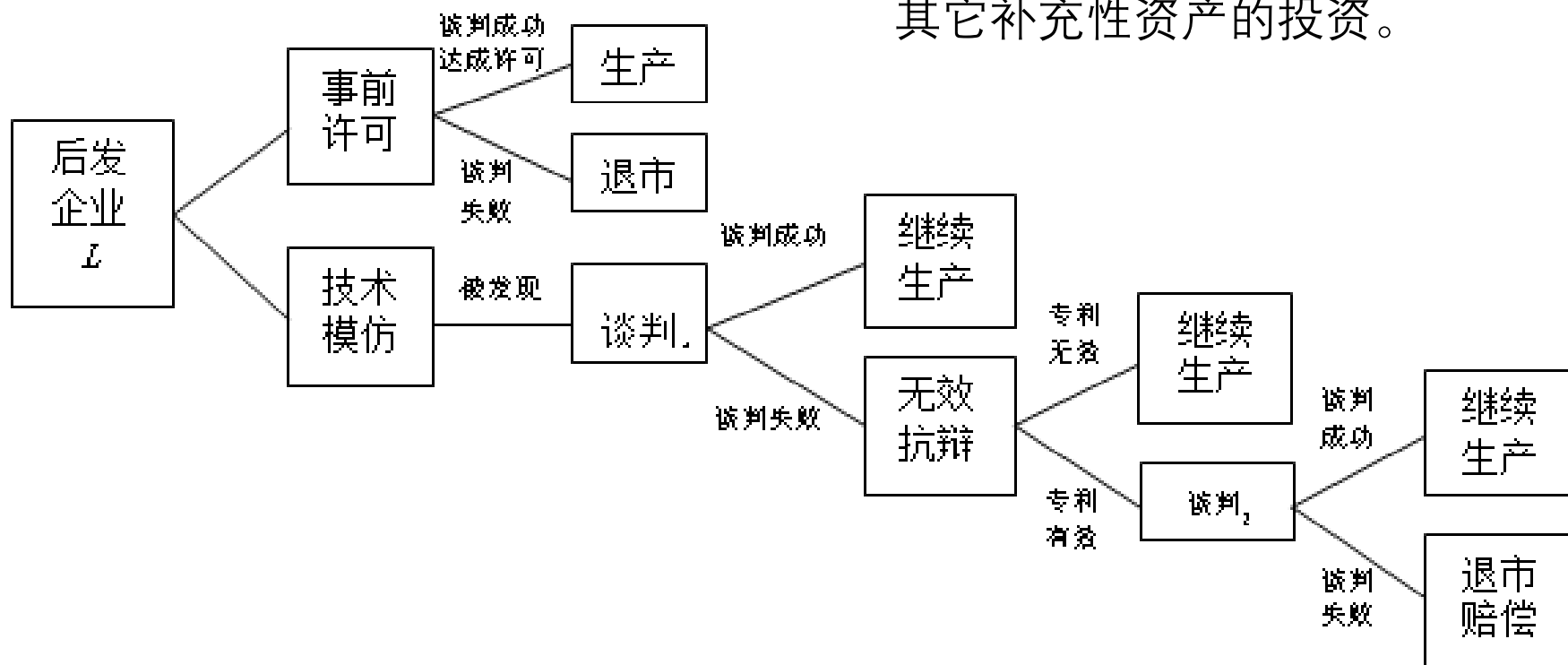


图1 后发企业L专利许可决策树

基本假设：

存在一个领先企业和一个后发企业L，L是单一专利产品；

无论L采取事前许可还是技术模仿路径，在与F进行专利许可谈判前，L已经进行了厂房、土地、人力和其它补充性资产的投资。

三、知识产权许可定义及分类

知识产权许可

- “许可”是一种“允许”（Permission），即权利人允许另外的自然人或者法律主体，在一定的地域范围内和权利期间，实施一项或者数项知识产权所包含的行为。

许可证 (License)

- 有权一方允许他方为某特定行为的法律证明文件，它不一定采取合同形式。比如广告经营许可证等。

知识产权许可证合同 (License Agreement)

- 以特点知识产权许可证的授予为主要内容的合同形式。

知识产权实施许可合同

- 约定权利人或者其授权的人作为转让方许可受让方在约定的范围内实施知识产权内容，并明确受让方支付约定使用费的合同形式。

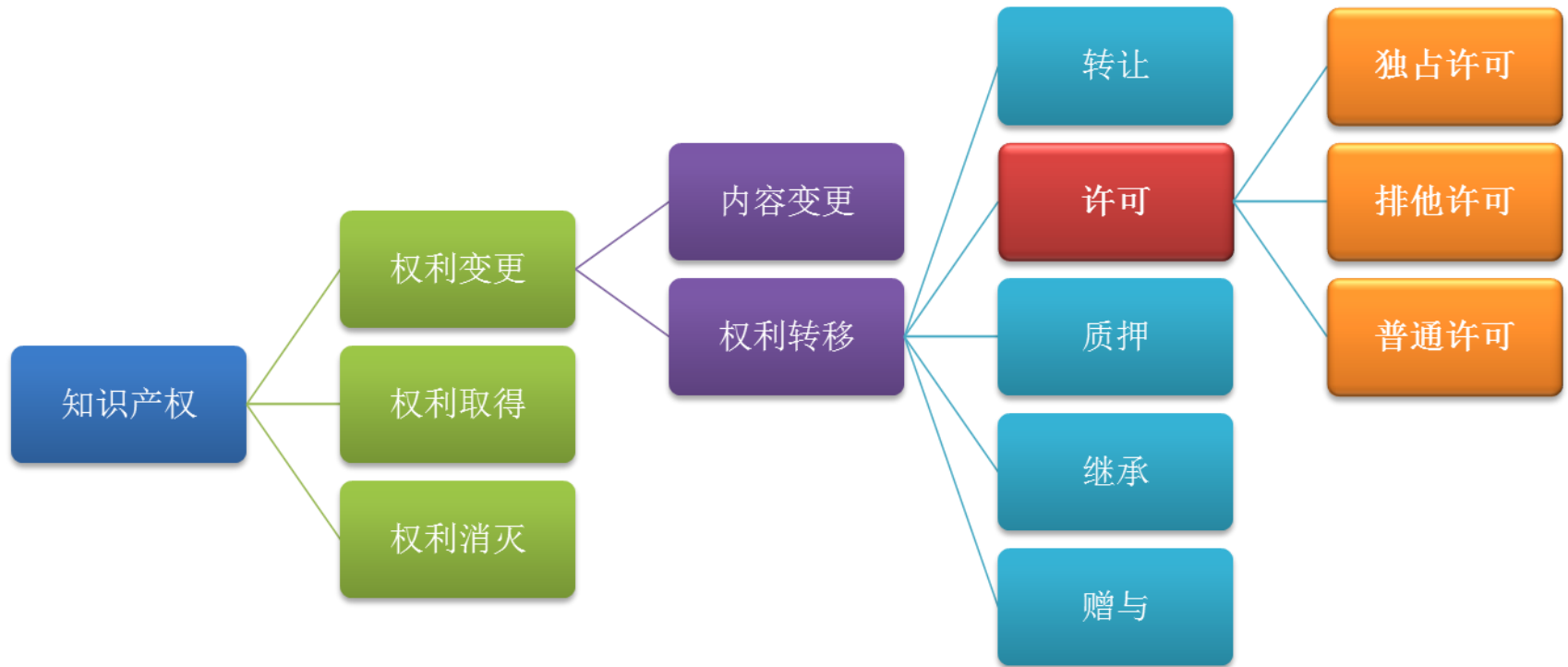
知识产权许可证贸易

- 权利人依据知识产权法及其他法律的规定，采取与被许可方订立实施许可合同的形式，允许被许可方在合同约定的条件和范围内实施其知识产权内容并支付使用费的一种贸易形式。

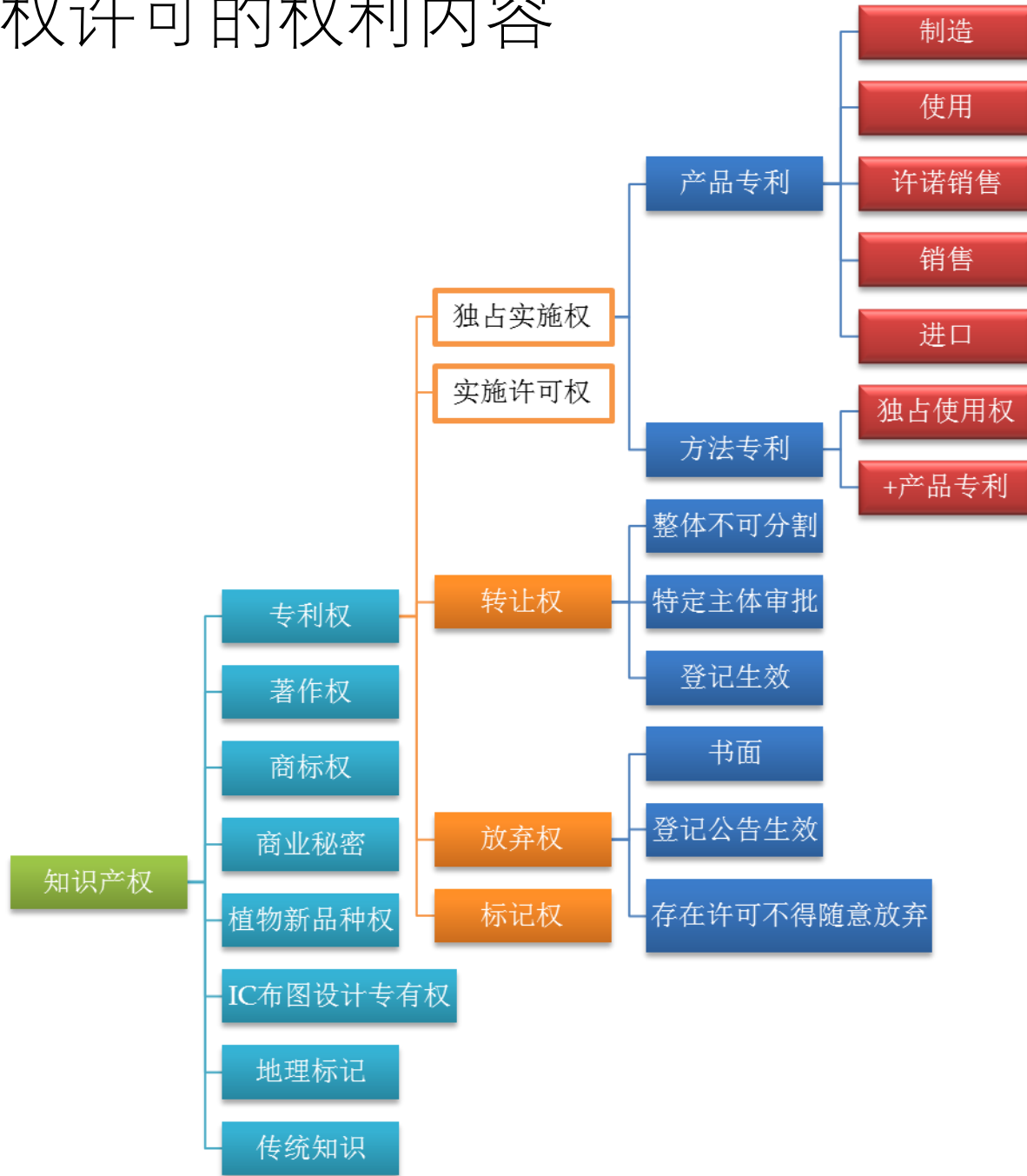
许可是在不转让财产所有权的条件下让渡财产中的权利。

知识产权许可的制度定位

知识产权许可是知识产权权利转移的重要形式，也是知识产权利用的重要渠道。知识产权的转移，是指知识产权的全部或一部分从一个主体转移到另一个主体，为另一个主体所承继。



知识产权许可的权利内容



知识产权许可的主要类型

1、独占许可、排他许可与普通许可

2、交叉许可与分许可

3、自愿许可与非自愿许可

4、单一许可与集中许可

5、按照知识产权类型分类的许可种类

1、以专利权利许可为例

独占许可

- 指专利的许可方许可专利的被许可方在一定的期限和地域内，享有对专利独占的使用权，许可方在合同规定的地域和期限内不得再向第三方授予该项专利的使用权，同时许可方自己也不得使用该项专利制造和销售产品。

排他许可

- 指专利许可方在一定的地域和期限内将专利的使用转让给被许可方，许可方不得再将专利许可给任何第三人使用，但专利许可方自己保留使用专利制造和销售产品的权利。

普通许可

- 指专利的许可方在一定的地域和期限内将专利的使用权转让给专利的被许可方，但同时许可方仍可以将专利的使用权转让给其他被许可方，并保留自己使用专利制造和销售产品的权利。

2、独占许可中的若干问题

- 独占许可vs.知识产权转让

独占许可（Exclusive License），是专利权人许可被许可方在合同约定的时间和地域范围内，以合同约定的使用方式对专利进行独占性实施的许可形式。

- 国有知识产权的权属
- 转让可以是专利申请权和专利权
- 独占许可的内容仅限于独占实施权的范围

3、排他许可中的若干问题

- 独占许可vs.排他许可

排他许可，又被称为独家许可 (Sole License)或者全权许可，是指被许可方在约定的时间和地域范围内享有以合同约定的使用方式对专利行使排他实施权的许可形式。

诉讼地位

	独占许可	排他许可	普通许可
利害关系人	是	是	需经商标注册人明确授权
诉讼权限 (起诉、禁令、 证据保全等)	可单独提起	许可人不起诉或不申请的情况下	需要许可人的明确授权

(2) 特殊许可的主要类型

- 交叉许可
互为许可人和被许可人
通常以排他许可形式
- 分许可
区别于原许可的再许可
许可人、被许可人、第三人；通常是普通许可

SIPO2015年10月21日公布的许可备案登记信息显示：华为向苹果公司许可专利805件，苹果公司向华为许可专利49件。

IBM亚太IP许可主管Steve Joroff指出“在中国，我们很少做纯粹的专利交叉许可，如果做的话，我们会搭配别的项目一起做，比如专利转让、技术许可、联合开发协议或源代码许可转让。”

1、以专利权利许可为例

分许可（Sub-License）

- 由于普通许可无排他性，故只要有专利权人的授权，普通许可的被许可方可以将专利的使用权再次许可给第三方使用，这种许可方式就是“分许可”。（《专利法13条》排除默认）

交叉许可（Cross-licensing）

- 交叉许可是当事人双方或者当事各方，均以其所拥有或持有的知识产权，按照约定的条件交换权利的使用权，供对方使用。
- 交叉许可常见于原发明的专利权人与派生发明的专利权人之间，派生发明的专利权人需要得到原发明专利权人的许可，原发明专利权人要更新其专利产品时也必须采用派生发明专利权人的派生专利技术，也要得到派生发明专利权人的许可。
- 此外，在合作开发、合作制造中，都有可能导致交叉许可。

2、分许可中的若干注意事项

- 1. 判断被许可人能否进行分许可，要看许可人是否在许可协议中明确授权被许可人对被许可知识产权进行分许可；
- 2. 无论是排他许可还是普通许可，经权利人特别授权，被许可人都可以进行分许可，但分许可必须是普通许可；
- 3. 分许可的有效期不得超过主许可的有效期限，超过期限的部分无效；
- 4. 分许可所及的地域范围不得超过主许可有效地域范围，超过范围的行为可能构成专利侵权；
- 5. 分许可规定的实施（使用）方式不得超过主许可证所约定的使用方式。

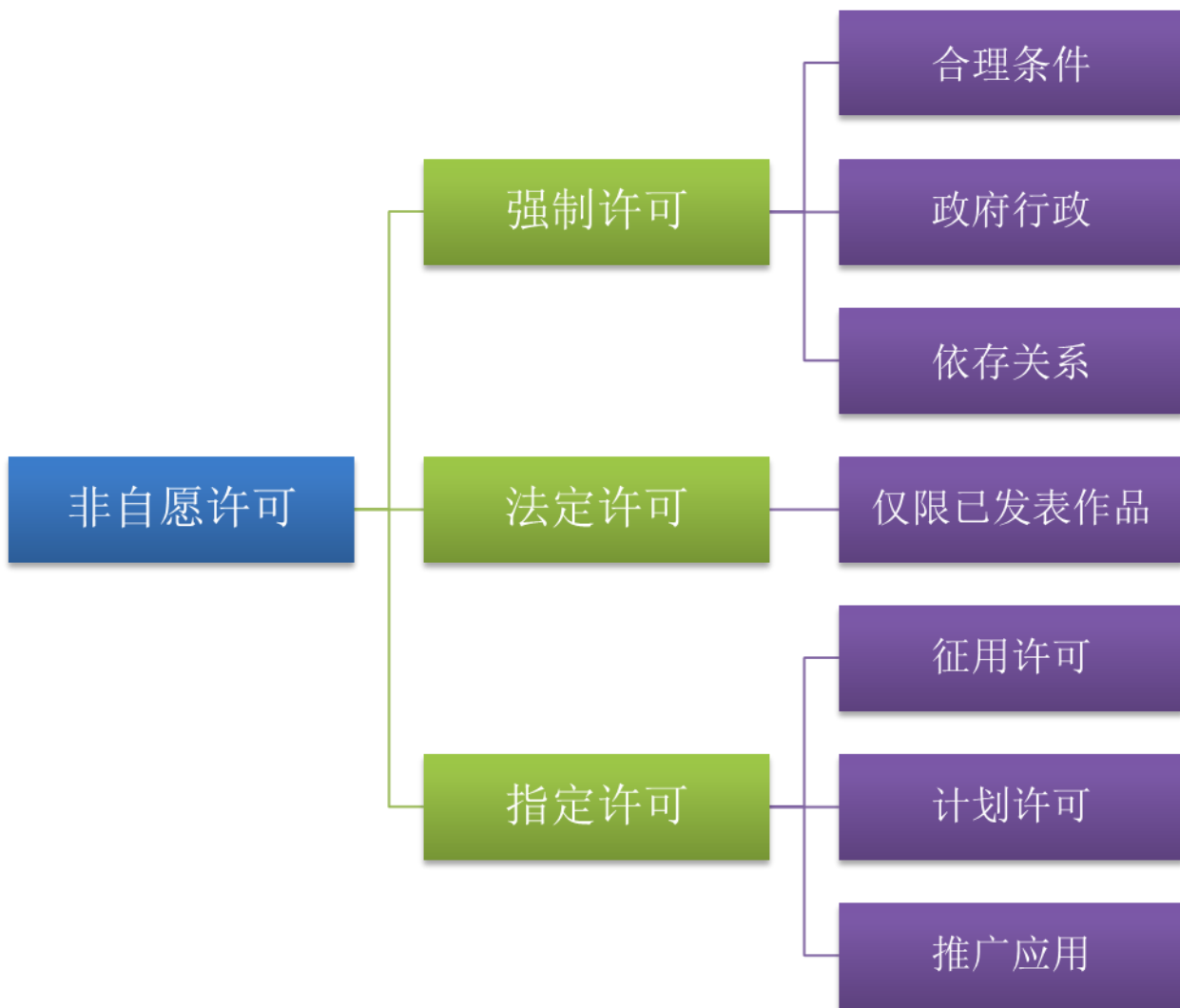
3、交叉许可中的若干问题

- “珍珠换玛瑙”
 - 交叉许可是一种基于谈判的、在产品或产品生产过程中需要对方拥有的专利技术的时候而相互有条件或无条件容许对方使用本企业专利技术的协定。富士康外围专利换核心专利，数量取胜（中国企业大可借鉴）。
- 解决专利争端的最佳方法
 - 交叉许可协定的内容并没有统一的标准，除了容许双方使用各自的、已被授权的专利技术外，还可以包括固定或可变动的许可费，同时还可以包括双方拥有的所有专利或部分专利以及未开发的专利等。
- 交叉许可与反垄断法规制
 - 在某些情况下交叉许可也可能产生限制竞争的效果，尤其是当这样的协议被用作一种明显的实现固定价格、分配市场和顾客的机制时，就会对竞争产生严重的妨碍作用。

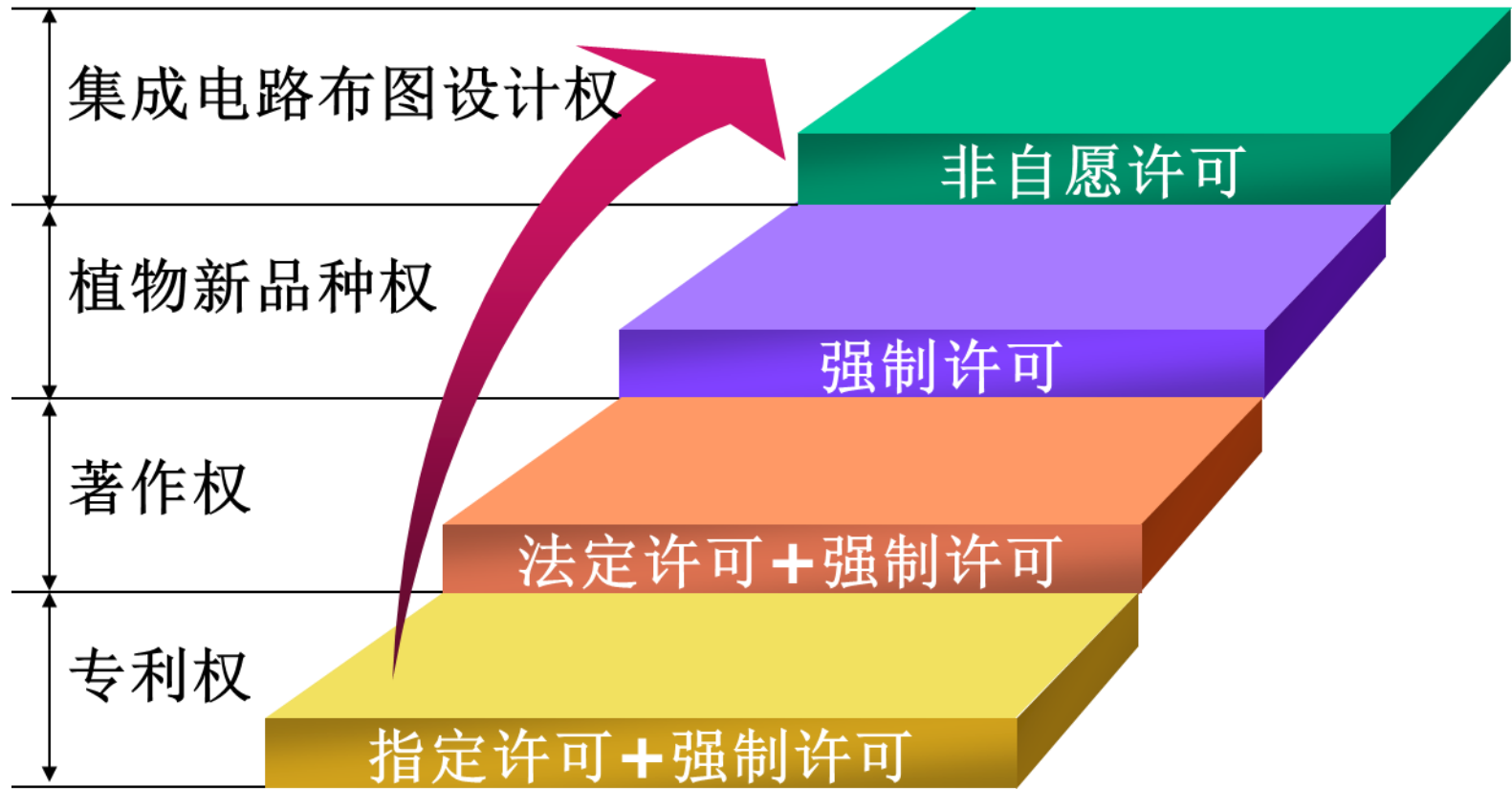
(3) 根据许可人意愿的分类



1、非自愿许可的基本形式



2、不同知识产权类型的非自愿许可



(4) 单一许可和集中许可

单一许可

按数量

按种类

集中许可

专利池、专利联营

专利、商标、版权

适用于知识产权许可合同的主要法律法规

知识产权许可

- 专利法、著作权法、商标法、植物新品种保护条例、集成电路布图设计保护条例；及其实施细则。

知识产权许可合同

- 合同法
- 最高人民法院《关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（一）》（诉讼时效）
- 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》
- 最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（起诉）
- 专利实施许可合同备案管理办法（备案）
- 全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要（管辖）

知识产权许可合同的管理流程



许可分析

- 技术分析（是否使用，是否可规避）
- 法律分析（是否可无效，不侵权报告）（专利信息利用，检索、分析等）
- 合同审查（条款、回售、审计、争议解决等）
- 执行协议（省市商务厅技术进出口登记； 国家知识产权局专利许可备案）
- 税务策划（科技厅，高新技术税务减免）

意大利专利许可公司Sisvel的香港总经理Roy Chen指出，“中国公司现在也学会了外国公司的策略，比如会议延期，要求海量或无关的文件。”

专利实施许可合同的主要条款

- 定义条款（许可对象）
- 许可方式
- 许可费用
- 技术支持
- 瑕疵担保
- 侵权条款
- 免责条款
- 审计条款
- 适用法律

爱立信首席知识产权官Gustav Brismark指出的：许可条款和条件，通常包含超越金钱范畴的内容。这在双边谈判中更是具备无限可能，其中双方可以沟通商讨为了最好达到合作目的，灵活安排项目。

许可合同分析

许可人：

- 竞争者
- 技术公司
- NPE 知识产权诉讼占比 2012 62%，2011 45%；2010 29%（）

许可人：

- 按国别（欧美、日本、韩国、台湾地区、大陆）
- 按规模（大公司、小公司）
- 按公司组成（实体公司、标准组织、NPE）

许可合同要点

许可费

- 固定单价；（标准组织）
- 销售额百分比（竞争者）
- 阶梯定价（技术供应商）
- 打包定价（NPE）

许可来源

- 产品、市场需求的专利技术（专利检索，标准、客户许可，新功能）
- 同行专利许可（专利预警）
- 同行专利诉讼（如智能手机诉讼，Apple先诉HTC，再诉三星，华为与三星相互诉讼、小米IPO面临一系列专利诉讼）

许可合同要点

法律管辖

- 许可区域
- 适用法律
- 仲裁

审计条款

- 资料保存及提供
- 审计义务及保密

许可对象

- 特定专利
- 专利池
- 专利包（专利组合）
- 专利+商标+技术秘密
- 规范+软件

四、知识产权许可实践- 平常心看待专利纠纷

- 对于技术型公司，专利纠纷是非常正常的事情
 - 专利诉讼已经成为竞争工具
 - 专利收费是部分公司或者个人的主要收入来源
 - 专利问题涉及法律、技术等多方面，在意见不一致时就会采取极端的方式解决
 - 电子信息领域技术面太广，一不小心就会和某些专利沾边
- 专利纠纷的几种形式
 - 极端的形式是直接提起诉讼
 - 律师函
- 专利纠纷几种可能的结果
 - 诉讼（专利被无效、判决侵权成立、判决不侵权、和解）
 - 支付许可费
 - 交叉许可
 - 消除误解

尊重知识产权是解决纠纷的根本

- 积极解决出现的专利纠纷
 - 基于游戏规则（专利的时性、地域性、技术、禁止反悔原则等）与专利权人进行沟通，消除误解
 - 基于事实，适当支付许可费
 - 以恶意竞争为目的的专利纠纷不能妥协
 - 自身的知识产权能力是解决专利纠纷的关键
- 专利许可谈判的一般过程
 - 前期沟通，介绍各自的专利实力
 - 技术谈判，就是否侵权、是否基本专利等进行讨论
 - 商务谈判，就许可条件进行协商
 - 法律谈判，基于许可条件对许可协议的所有条款进行讨论请签署最终协议

尊重知识产权是解决纠纷的根本

- 提前发现并规避可能的纠纷
 - 对于关键技术需要了解业界的专利状况，并制定规避策略，如规避技术、规避市场、验证其新颖性和创造性、出具律师意见（针对北美）、提出无效、查找对方的侵权证据
 - 风险的发现要靠长期的积累
 - 风险不可能完全发现，纠纷更不可完全避免
- 实施标准专利策略以降低专利风险
 - 加强国际标准的参与力度
 - 国内企业应该团结起来，加强国内行业标准的制定
 - 对标准知识产权政策的研究和游说

业界关于基本专利（SEP）的共识

- 因基本专利的认定存在差异、分布广泛，因此包括诺基亚、爱立信、高通在内的任何厂家不可能完全解决专利问题
- 尽管有几家公司申明5G的专利提成费不超过5%，其他一些厂家都认为自己的基本专利数量及实力都很强，都要求高的提成比，因此累计提成比会远远高于5%
- 高清视频编辑码（H.265）领域：Hevc Advance、MPEG LA、Velos
- WiFi物联网（802.11）领域：Sisvel、Via、Vectis、诺基亚、飞利浦、夏普等

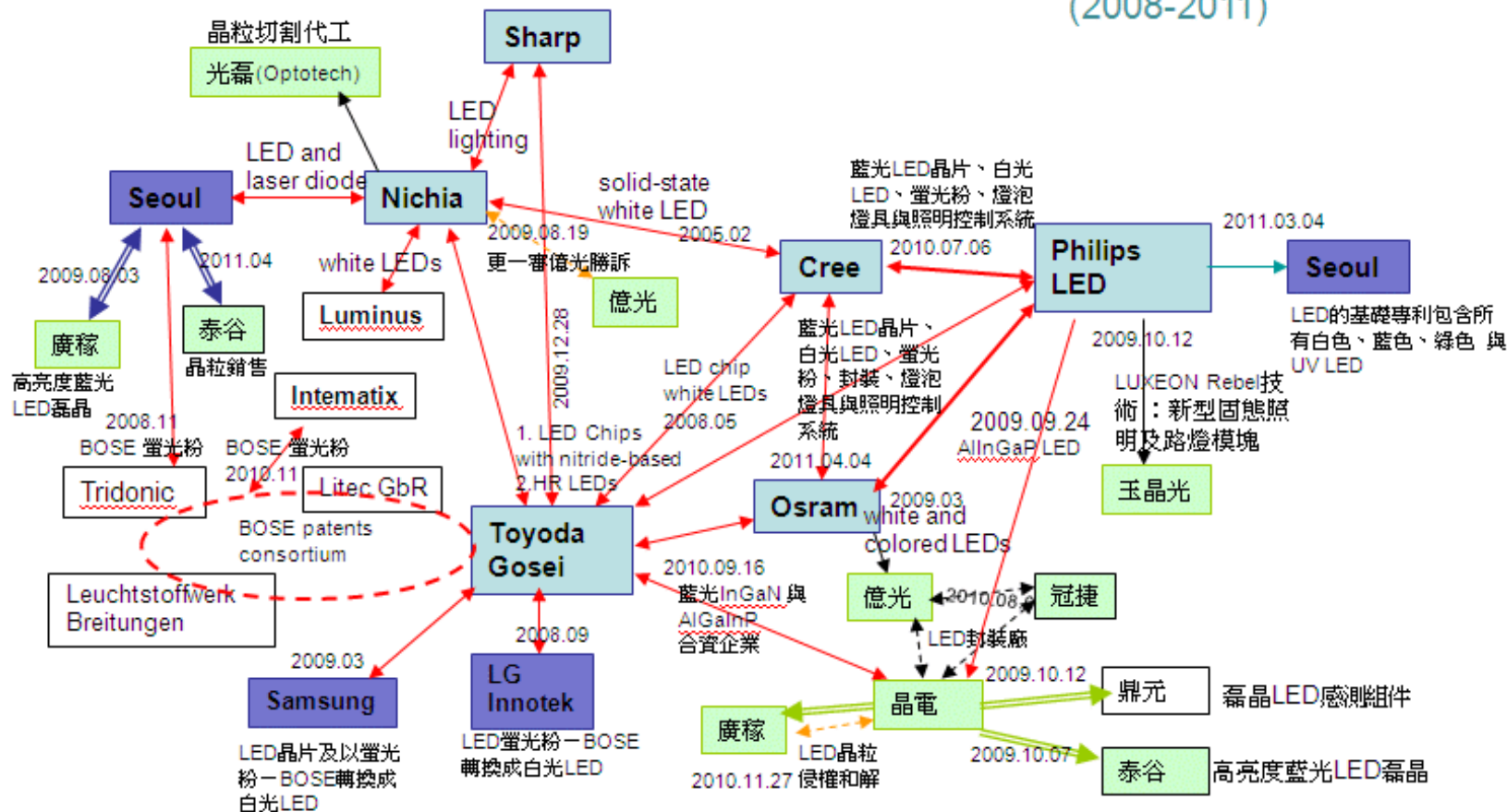
---高额的专利费用已经阻碍了电子信息的发展，由于专利费最终会转嫁到消费者，需要呼吁标准组织改变基本专利政策，以控制专利许可费

LED五巨头联手筑专利壁垒

- Cree与欧司朗（Osram）宣布，两家已签署全面性的全球专利交叉许可协议。此项协议涵盖双方在蓝光LED芯片的技术、白光LED、荧光粉、封装、LED灯泡灯具，以及LED照明控制系统等领域的专利。此前，Cree已与日亚化学（Nichia）、丰田合成（Toyoda Gosei）、飞利浦达成了包括LED技术专利在内的广泛交叉互授协议。
- 对大陆和台湾地区LED企业开展围追堵截；警告函、337调查、专利诉讼

LED專利訴訟、許可情況

全球LED前5大廠技術授權與競合關係 (2008-2011)



單方授權 → 入股 → 合作 ← - - - → 訴訟和解 ← - - - →
 交叉授權 ← - - - → 併購 → 合資 ← - - - → 訴訟提告 → - - - →

資料來源：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，資料統計至2011/04/13

智能手机知识产权许可

- 2017年初，爱立信公布5G许可费率2.5-5美元/台
- 2017年底，高通公布5G许可费率
- Apple与三星诉讼判决
- 华为与三星相互诉讼
- 小米IPO面临系列许可要求

	5G单模	多模 (3G/4G /5G)
核心专利	2.275%	3.23%
核心+非 核心专利	4%	5%

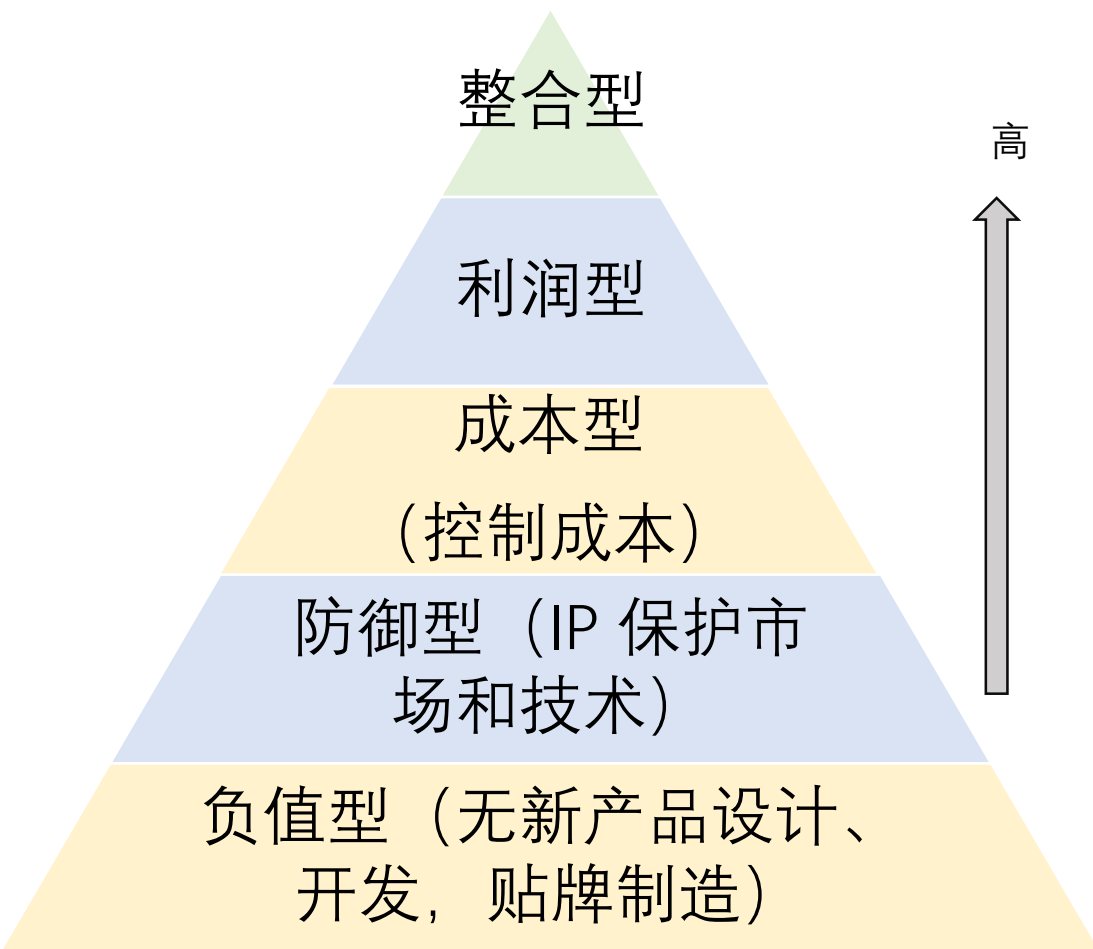
有效的知识产权工作是企业健康发展的重要保障

- 企业的健康发展需要自主创新和知识产权保障，更需要通过知识产权制度的完善与发展，创造出更适于企业发展的国际贸易环境；
- 知识产权许可是合法使用他人创新成果，并尊重创新成果及其合法权益的体现；
- 仿冒侵权行为将受到法律的追究；侵权行为的法律边界清晰合理，技术与产品创新的自由得以尽情发挥，竞争促进经济与社会的健康发展。

“对于侵犯知识产权的行为，中国当局将加大惩罚力度，加倍惩罚，“对恶意侵犯知识产权的，罚到他倾家荡产”。

-- 李克强 2018 7月16日，中欧企业家圆桌会

知识产权能力层级 (Davis-Harrison)



通过IP布局, 引领产业发展, 探索应对未来不确定性, 谋求成为领导者和推动者。

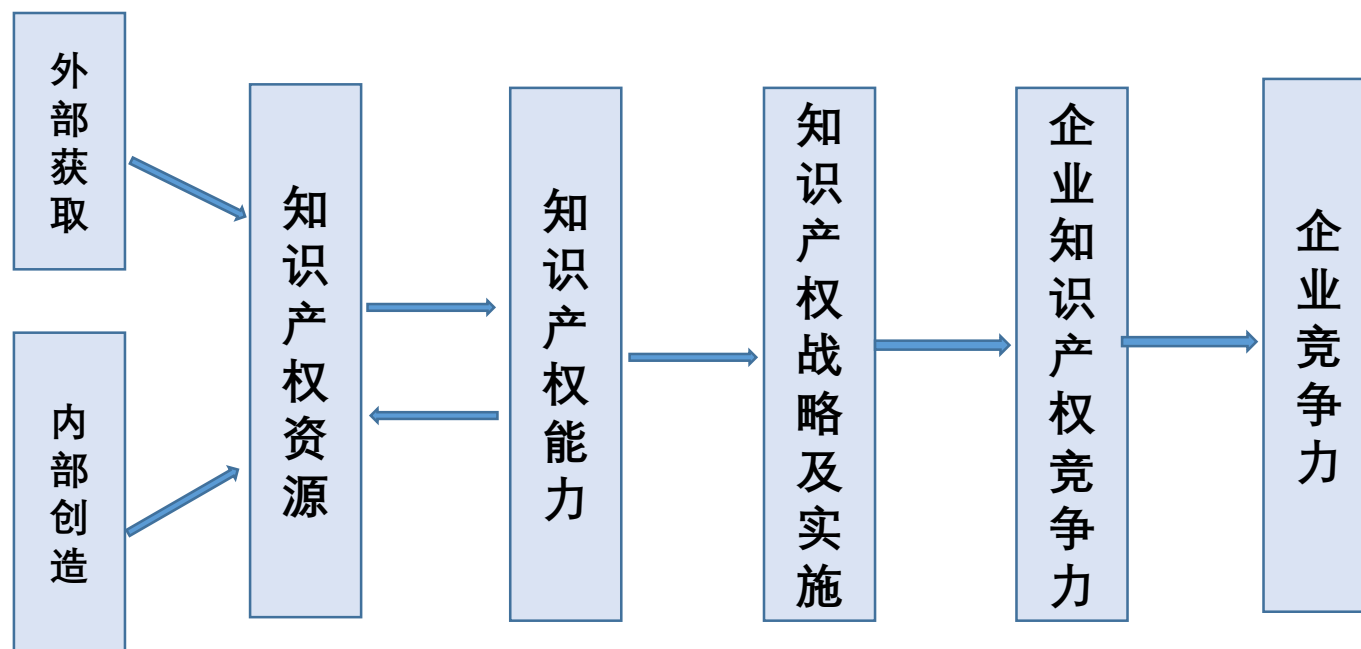
本领域核心和基础专利, IP能力带来高额利润: IP许可、转让、产业联盟, 主动诉讼获取赔偿, IP为商业资产, 聚焦运营。

新产品、差异化、关注成本: 重视IP许可费用审计, 关注IP获取和费用控制, 避免IP诉讼, 重视IP动态组合。

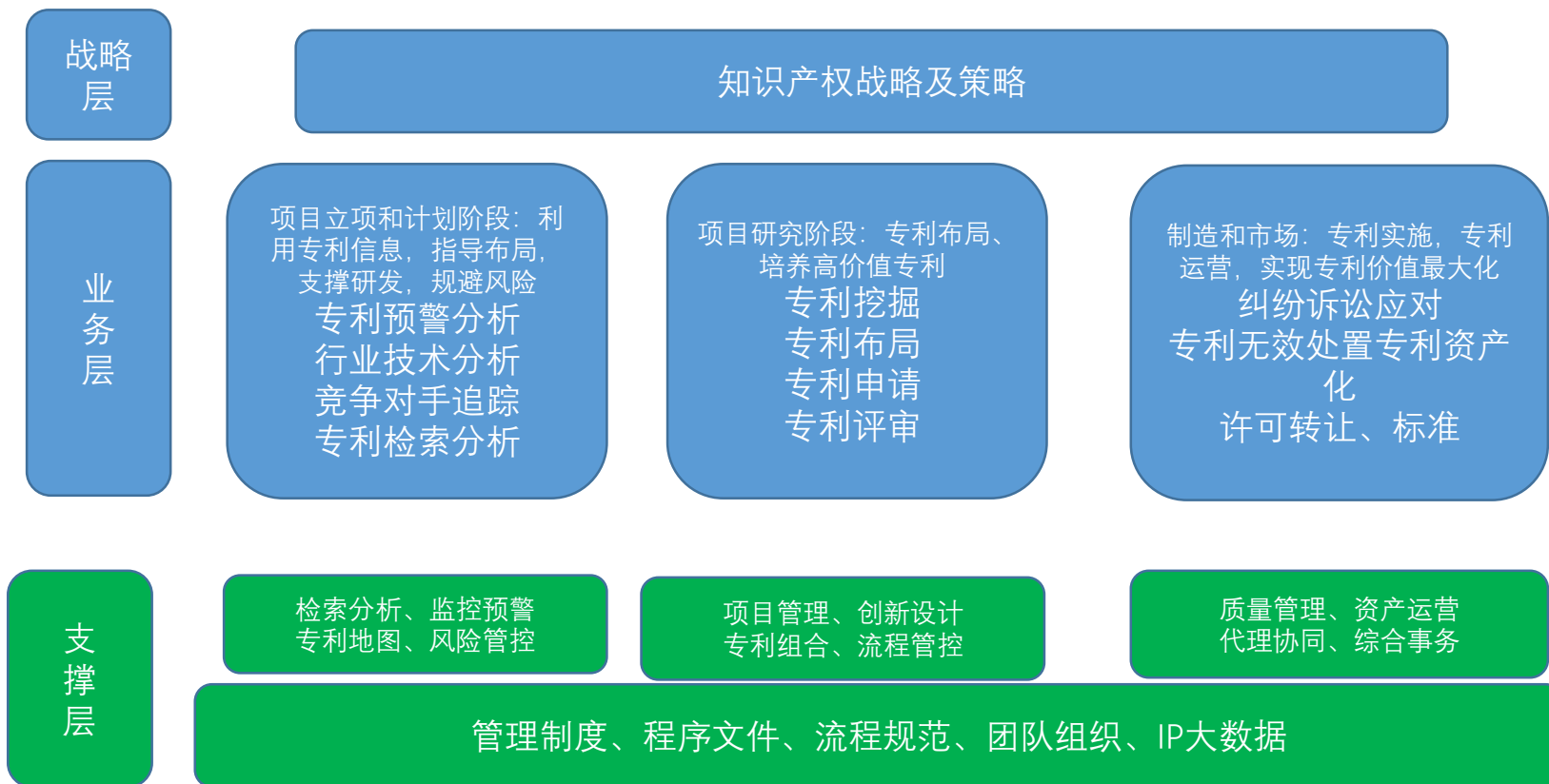
保护创新和市场, 预防IP风险: IP成为创新保护机制, IP视为法律财产, 防止和应对诉讼, 有可能发生防御型交叉许可。

企业加工制造为主, 缺乏IP管理目标和行为: 缺乏IP意识, 忽视IP累积, OEM。

理顺企业知识产权资源与能力



系统开展知识产权工作



结束语

- 知识产权是国际贸易的重要组成部分，融入并推动知识产权国际规则更加合理，积极参与知识产权全球治理，是中国知识产权未来努力的方向。
- 中国在整体上属于技术纯进口国。我国是世界上支付许可费最多的国家之一（Sipo前局长田力普接受21世纪经济报道所述）。
- 尊重知识产权，签署必要的许可协议，支付许可费，可以合法、合理使用全球先进技术；同时，让国内创新主体在技术共享中得到可观的利益回报，必将促进我国实体经济的繁荣发展。

感谢聆听！ 欢迎交流！

Dejian.dai@changhong.com

0816-2418743