

如何理解許可交易

—遲少傑—

人們習慣將“許可”(license)視為知識產權法上的概念，但其更多體現合同法中的涵義。有學者將“license”譯為“許可證”，並將“licensing”稱為“許可證貿易”，即技術貿易的一種方式。從合同法的角度解釋，許可是一種以知識產權(如專利、商標、版權、商業秘密等)為主要客體的交易方式；技術貿易，或稱技術轉讓(technology transfer)，雖多以許可的方式進行，但除許可外，還存在許多其他類型的交易方式，例如技術資料交付、技術培訓、技術服務，乃至買賣交易(如成套裝置供應及安裝、原材料採購等)。在技術轉讓交易中，專利只涉及交易標的中受專利保護的部分，其外延遠小於技術的概念。

在武漢晶源訴富士化水和華陽電業專利侵權案中¹，判決以華陽電業與富士化水技術轉讓合同中的技術價值作為專利侵權非法所得，似未分清專利許可與技術轉讓之間的差異，根源是混淆了專利技術與商業化技術兩個概念。武漢晶源據以主張權利的專利技術，是從未轉化為工業化技術(更不用說商業化技術)的“紙專利”；而富士化水為華陽電業提供的是成熟的商業化技術。眾所周知，欲將專利所描述的技術解決方案，轉化為實際運用的工業化技術，乃至可以向他人轉讓的商業化技術，需要投入巨量資金和科研力量。化工技術更是如此。首先需要將停留在紙面的技術解決方案，在實驗室反復進行小試和連續小試；然後建立一定規模的中試廠，進行從實驗室技術向工業化技術的過渡；再將其應用於工業化生產。如果向他人轉讓成套技術，還需要就技術的商業化投入大量人力和物力。而所有這些投入及合理回報，最終都體現於技術轉讓費中。由於專利許可與技術轉讓存在如此巨大的差異，該案適用專利許可費的合理倍數方式更適宜。但鑒於武漢晶源在爭議中的不當行為，應適當減少許可費數額，且不宜適用合理倍數規定。

教科書介紹許可的付費方式時，必然提到“總付”、“提成”、“預付加提成”等內容。但只有真正理解許可費的法律含義及各

種基本考慮因素，才能夠避免實踐中的不當。“王老吉”商標許可合同爭議案的裁決認定補充協議無效的一個重要理由是，當事人約定的許可費不合理，“損害了國家利益”。且不論國有企業利益是否等同國家利益，僅以鴻道2010年的銷售額來判定2002或2003年確定的許可費是否合理，已違背了可比性原則。許可費的基本法律涵義是，當事人訂立許可合同時，可以根據對未來收益與風險的估計及偏好，選擇認為對己有利的方式。廣藥與鴻道訂立許可合同時，完全可以估計到後者未來銷售產品的兩種可能性，即賣得好與賣得不好。而與這兩種可能性對應的，至少有提成與總付(固定)兩種方式。如果廣藥相信鴻道有能力開拓市場，則可選擇提成(或預付加提成)方式；若未來產品市場不好，他也必須為此承擔預計錯誤的風險。反之，如偏好“落袋為安”，可選擇固定費用方式；但若未來產品市場擴張，他也不能分享由此產生的利益。就是說，當事人訂立許可合同時，選擇的機會是均等的，完全由當事人進行取捨，不存在“一方損害另一方利益”的問題。

“王老吉”一案認定為“損害利益”，還忽視了商標許可範圍這個重要因素。“王老吉”商標覆蓋若干商品，而鴻道只能將其用於紅罐和紅瓶涼茶。無論涉案合同是否使用獨佔許可概念，這實為非獨佔許可。而非獨佔許可費與獨佔許可費有很大差距。理論上，非獨佔許可的許可方可以無限制地許可若干被許可方，各被許可方都將面臨劇烈的市場競爭。據說廣藥提交證據證明，其與案外公司訂立的“王老吉”商標許可費高達上億元。且不論該證據採信中的必要考慮因素(是否為關聯交易；是否實際支付而不涉及財務轉移；案外合同訂立時間等等)，該證據至少從另一方面表明，廣藥除授予鴻道非獨佔許可外，還許可他人使用“王老吉”商標並因此獲取巨大利益。而這是考慮“損害利益”問題時不能忽視的因素。

另一個應考慮的因素是，為“王老吉”商標支付上億元許可

費的公司,需投入多少廣告費才能使其銷售額達到足以支付如此巨額許可費?鴻道為宣傳“王老吉”涼茶投入大量廣告費,加之眾多公益活動,才使“王老吉”商標在2010年時被評估為價值1080億元。而鴻道投入的巨額廣告費,不僅使紅罐涼茶市場大大擴張,而且使包括廣藥(綠盒涼茶)在內的其他非獨佔商標被許可方也大大受益。從商戰角度看,如廣藥能充分利用鴻道強大的廣告攻勢,積極拓展“王老吉”綠盒涼茶市場(如還可生產綠罐、綠瓶或其他顏色包裝的涼茶),同時充分開拓使用“王老吉”商標的其他商品(如龜齡膏、固元膏等)市場,或許不會陷入今日之窘境。

說到許可,人們似乎對獨佔許可、獨家(或排他)許可和非獨佔許可並不陌生,但實踐中未必能正確運用這些基本概念。在一起技術轉讓案例中,許可方授予被許可方專利技術和專有技術的非獨佔許可,但在合同實施9年後,又將其中的一項專利技術授予案外人獨佔許可。被許可方告許可方違約,並要求後者賠償損失。審理此案的機構認為,鑒於案外人享有獨佔許可,有權阻止本案被許可方實施被許可專利,許可方違約並應承擔損失賠償責任。

該認定沒有從合同法角度理解“獨佔許可”與“非獨佔許可”的概念,是不當的。根據我國《合同法》第107條規定,違約行為的基本表現形式是不履行合同義務或履行合同義務不符合約定。因此,認定違約行為的基本判定標準是合同約定。許可方授予被許可方非獨佔許可的基本法律涵義是,後者按照約定支付費用後,即享有使用被許可技術的權利(僅此而已);而前者可以不受限制地許可別人在相同地域內使用相同技術。因此,僅就許可方許可案外人獨佔許可的行為而言,只要合同沒有明確禁止其授予他人獨佔許可的約定,無論許可方授予他人什麼方式的許可,都不構成違約。只有在案外人依據許可方授予的獨佔許可,要求本案被許可方停止專利技術使用的情况下,許可方纔應被認定為違約。此時許可方違反的是保證被許可方使用涉案技術的義務。²

換一種情形,假定許可方先授予相對方獨佔許可,而後又授予他人非獨佔許可,則相對方可有兩種選擇:其一,要求許可方承擔違約責任;其二,起訴在後非獨佔被許可方侵權。就前者而言,即使在先許可合同未載有許可方不得再授予他人任何許

可的約定,許可方也違反了相應法定義務。其法律依據是,最高人民法院司法解釋規定,“獨佔實施許可,是指讓與人在約定許可實施專利的範圍內,將該專利僅許可一個受讓人,讓與人依約定不得實施專利。”³當然,獨佔被許可方還可以基於相應司法解釋,通過行使訴權獲取針對在後非獨佔被許可方的禁令。

許可概念看似簡單,實為一種邊緣概念,因此有必要掌握與之相關的各方面知識。■

作者:中國國際貿易促進委員會專利商標事務所原顧問

¹ 見最高人民法院(2008)民三終字第8號民事判決書, <http://bipi.org/bbs///archiver/?tid=244.html>。

² 當被許可方接到案外人警告時,他可以選擇繼續使用相應技術,讓後者訴諸司法程序。依照現行“在後專利轉讓不影響在先專利許可”的司法解釋原則,法院認定前者繼續享有使用權的概率很大。如此,案外人可要求專利權人(許可方)對其承擔違約責任(違反獨佔許可義務)。被許可方還可以選擇接到警告後停止使用,並向許可方主張違約賠償。若後者不能阻止案外人提出警告,則構成違約。如果是這種情形,許可方承擔的違約賠償責任至少包括,退還被許可方停止使用後的已付許可費;若後者因停止使用而遭受其他可以證明的損失,亦應由許可方負責賠償。

³ 見2004年12月16日《最高人民法院關於審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第25條。