

知識產權商業化理論與實踐

INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALIZATION
THEORY AND PRACTICE

鄧堯 陳偉傑 主篇

中美知識產權協會 出版

United States - China Intellectual Property Institute Inc.



主編簡介 鄧堯

鄧堯，北京市立方（廣州）律師事務所合夥人、香港註冊外地律師。武漢大學法學士、英國亞伯丁大學知識產權碩士，先後在南非開普敦大學和香港城市大學學習及訪問。曾擔任中華全國律師協會知識產權專業委員會版權分會副主任，現任廣東省律師協會知識產權專業委員會主任、廣東省律師協會（知識產權）講師團團長、廣州市人民政府法律諮詢專家和重大行政決策論證專家。代理多起重大知識產權訴訟案件，擔任多個知識產權聯盟和運營機構顧問律師。獲得全國律協及省市律協各種榮譽及獎勵20餘項。

已主編出版專著《知識產權典型案例主辦律師評述》、《智慧的較量——知識產權案例評析及訴訟技巧》，參編《知識產權管理》和《民事訴訟法新解》兩部，發表論文 20餘篇。



主編簡介 陳偉傑博士

陳偉傑博士，美國紐約陳偉傑律師事務所創始人，香港註冊外地律師。香港中文大學生物學學士，美國德克薩斯州休士頓貝勒醫學院病毒學博士，紐約州冷泉港實驗室博士後研究員，哥倫比亞大學法學博士。曾任美中律師協會會長，中美知識產權協會創始會長，並長期擔任紐約市立大學法學院兼職教授，香港理工大學專業應用教授。精通知識產權法的各個領域（包括技術轉讓、專利、商標、版權、商業交易和商業秘密），熟悉專利申請及訴訟的各個環節，在涉及知識產權的許可證、技術轉讓以及首次公開募股的知識產權組合與評估等方面有豐富的經驗。代理的客戶包括發明家，新興科技企業，及國際著名研究機構，並與眾多美國本土及國際企業具有廣泛合作。

已主編出版專著「生物科技在香港」第 1，2冊，發表論文多篇。



中美知識產權協會

United States - China Intellectual Property Institute Inc.

知識產權商業化理論與實踐

Intellectual Property Commercialization

Theory and Practice



主 編：鄧 堯 | 陳偉傑

撰稿人（以章節先後為序）：

陳偉傑 鄧 堯 類延達 陳桂桓 吳東澤

王 虎 張冰玉 倪靜雲 胡元佳 王一濤

胡少波 鄒 琳 何 俊 陳建南 曾旻輝

林鍾遜 謝 融

中 美 知 識 產 權 協 會

United States-China Intellectual Property Institute Inc

2016年3月

知識產權商業化理論與實踐

Intellectual Property Commercialization
Theory and Practice

主編 鄧堯 陳偉傑

編輯

陳以來 黎明珠

裝幀設計

黎文森

出版：中美知識產權協會

United States-China Intellectual Property Institute Inc.

World Plaza, Suite 604 141-07 20th Avenue

Whitestone, NY 11357

製作及印刷

I HUBS LTD

Flat D, 19/F., Wing Cheong Comm. Bldg.

23 Jervois Street, Sheung Wan, Hongkong

版次

2016年3月初版

© 2016中美知識產權協會

ISBN: 978-0-9862198-3-2

知識產權的商業與商業化

序言（1）

自2011年起，中國在發明專利申請數量上成為世界第一併保持至今。對於祖國知識產權發展的顯著進步，我們引以為豪。同時，我們也必須清醒的認識到中國當前知識產權發展所面臨的實際問題和不足，以便能結合國際發展現狀與趨勢，完善法制體系，保護產業生態，為打造「中國智造」奠定堅實的法律和政策基礎。

「知識產權商業」與「知識產權商業化」，兩者的中文名稱高度雷同，僅有一字之差。兩者相互關聯，但絕不等同。知識產權商業，其英文為Business of Intellectual Property（BIP），泛指與知識產權相關的活動。知識產權商業化，其英文為Commercialization of Intellectual Property（CIP），指將特定的知識產權，經商業化運作、或法律訴求，獲取利益的過程。從上述兩者的定義上來看，知識產權商業所指範圍更廣。通常情況下，僅有部分知識產權可以通過商業化運作實施其經濟價值，另有部分僅僅停留在紙面上，並未流通。需要注意的是，商業化的知識產權屬於動態範疇。在特定環境下，知識產權可在可商業化和非商業化之間轉換。同時，知識產權的價值在商業化過程中也會隨著市場和所處環境的改變而變化。

2015年，李克強總理在政府工作報告中提出「大眾創業、萬眾創新」，並強調「深入實施知識產權戰略行動計畫，堅決打擊侵權行為，切實保護髮明創造，讓創新之樹枝繁葉茂。」中央和地方政策固然令公眾申請專利、商標及版權的熱情空前高漲，但另一方面，

第二次知識產權浪潮

序言（2）

就在本書接近尾聲的時候，2015年12月18日，中國國務院發佈了《關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》。中國政府直面了「知識產權大而不強、多而不優、保護不夠嚴格、侵權易發多發、影響創新創業熱情」等一直被國際社會爭議的問題，並十分清醒地認識到這些問題「亟待研究解決」。在轉變經濟增長方式的形勢下，中國已經充分意識到知識產權的重要作用並採取了前所未有的政策和措施。

這份文件被認為「是國家對‘十三五’及今後一個時期知識產權工作的重大部署，是我國知識產權事業未來發展特別是知識產權強國建設的重要遵循和行動指南」¹。文件從管理體制改革、嚴格的知識產權保護、知識產權創造運用、海外佈局和風險防範、知識產權對外合作等各個方面作出重大舉措，而且在實施和政策保障上均制定了相應的指導意見。為促進知識產權創造運用，國家從完善知識產權審查和註冊機制、完善職務發明制度、推動專利許可制度改革、加強知識產權交易平臺建設、培育知識產權密集型產業、提升知識產權附加值和國際影響力、加強知識產權資訊開放利用等方面都提出了新的任務和要求。

2001年，中國以加入世界貿易組織為契機，在國際社會的一片爭議聲中，開始大力推動知識產權事業發展。2005年初，國務院成立了國家知識產權戰略制定工作領導小組，啟動了戰略的制定工

某些政策違背了知識產權商業化的基本原則，滋生了為數不少的不可商業化的知識產權，對中國知識產權結構的升級和商業化發展產生了不利影響。針對此情形，本書第一章對知識產權商業和商業化的一些概念與現象進行了分析與探討。

為加強中國知識產權界與國外同仁的交流與合作，中美知識產權協會近年來邀請社會各界的同仁志士就區域與國際知識產權問題及中國在經濟轉型過程中遇到的新問題積極探討，各抒己見。我與鄧堯律師因此而相識，並因我們對中國知識產權發展的共同熱情和執著，成為摯交。在業內知名人士的大力協助下，我有幸與鄧律師共同編寫此書，希望以此為契機，為相關從業者提供借鑒，並為決策機構提供理論參考，從而進一步推動中國知識產權商業化的進步。

知識產權商業化是一項世紀工程，需要一代人甚至幾代人的不懈努力，不可能一蹴而就；知識產權商業化同樣是一項系統工程，需要社會各界的廣泛關注和參與。我們已經意識到國內知識產權的商業化存在的問題，及與發達國家的差距。但我們堅信，在各位同仁的不努力下，中國知識產權商業化將會在不遠的將來逐步走向成熟。

特別感謝本書的真正主編—鄧堯律師，他對本書的編寫傾注了大量心血，沒有他的努力和貢獻，此書不可能完成。

同時感謝本書各章節的作者及對本書提供說明的所有人！

陳偉傑
2016年2月22日

作。2008年，《國家知識產權戰略綱要》正式頒佈實施，一系列措施和行動掀起了中國知識產權的第一次發展浪潮，至2014年，中國專利申請數量連續4年世界第一。在中國知識產權發展給世界帶來重大影響的同時，也引來了國際國內各方面的質疑，包括創新能力與專利質量問題、知識產權的運營能力和效果問題、司法保護水準等。然而，這些爭議無法改變和阻擋中國正在走向知識產權強國之路的趨勢。

2013年11月，《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》提出了「深化科技體制改革」、「加強知識產權運用與保護」的重要戰略。中央及各地政府出臺了一系列法律修訂、政策支援、財政資助、政府引導等實際措施推動知識產權管理和運營。2014年，中國做出重大司法體制改革，決定在北京、上海、廣州建立知識產權法院。2015年底，中國政府又出臺了《關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》。一波接一波的重大政策、措施和行動計劃，無不顯示著中國知識產權「第二次浪潮」的來臨，必將加快中國經濟發展方式的轉變，也勢必影響國際知識產權的格局。

中國在知識產權創造運用的決心和措施，使得本書的出版顯得更加必要。一個良性運轉的知識產權運營市場的建設，不僅需要政府引導和支援，更需要社會的廣泛參與和探索，作為知識產權的研究者和從業者，應當將研究心得和實踐經驗總結出來，讓知識得到更廣的傳播，中國知識產權商業化進程才會越來越快。

本書能得以完成出版，主要歸功於共同主編陳偉傑博士的敬業精神。他是一位在美國執業的知識產權律師，早年從香港中文大學畢業後，又前往美國留學，先是在貝勒醫學院取得了病毒學博士，

其後作為美國癌症協會研究員在紐約冷泉港實驗室完成了博士後研究，取得了驕人的成績。在長期的科研工作中，他深深感受到了知識產權對於創新研究的重要性。於是，陳偉傑博士又在哥倫比亞大學法學院攻讀完法學博士，取得律師資格後，成為了美國一名專業的知識產權律師。後來，他在美國開辦了自己的律師事務所，在紐約、休斯頓和香港都設立了辦公室。他同時在美國紐約城市大學、香港理工大學等多間名校兼任教授，長期從事知識產權教學、研究和實務，在知識產權許可、技術轉讓以及首次公開募股的知識產權組合與評估等方面有豐富的經驗。

陳博士一直關注中國知識產權的發展，幫助中國企業在海外發展和國際知識產權保護問題上進行佈局。作為中美知識產權協會的創始會長，在香港連續舉辦了七屆知識產權研討會。近幾年，陳偉傑博士一直關注、研究和參與到中國知識產權商業化問題。因為工作關係，我與陳博士結識後，知識產權及其商業化成為我們在包括研討會、辦公室、企業等各種場所討論的核心話題。他多次鄭重地說，中國要做知識產權商業化，我們不僅要研討、要參與專案，我們必須做一些研究，中國特色的知識產權商業化是一項很有價值的事業。

在陳博士的激勵下，我于2015年初調整了工作安排，前往香港城市大學進行了為期半年的訪問學習，研究知識產權商業化問題。期間與美國、新加坡、大陸、香港、臺灣等國家和地區的大學、研究機構和運營公司的學者及實務界進行了各種形式的討論、交流。2015年8月，中美知識產權協會舉辦第七屆香港知識產權研討會，來自中國大陸、香港、澳門、臺灣、美國及歐洲等地的專業人士再次齊聚一堂，討論知識產權商業化問題。大家認為有必要將近年來對知

編寫說明

識產權商業化的研究、實踐中的經驗與困惑總結出來，以供社會各界有興趣的同行交流探討。

這本名為《知識產權商業化理論與實踐》的論著，收錄了知名教授、資深律師、運營專家的研究成果，他們分別來自中國大陸、香港、澳門、臺灣、美國的學界和實務界，既有對知識產權商業化基本理論的探討，又有來自實踐的總結和感受。論著重點評價了中國大陸的知識產權商業化市場，也對國際發展現狀和趨勢做了分析。對於關注知識產權商業化的學者、從業者以及政府決策者都具有一定參考價值。同時，我們更期望通過這本論著結識更多的相關人士交流學習。

作為主編，特別感謝各位作者的無私奉獻；感謝香港城市大學法學院提供的訪問機會；感謝新加坡管理大學從事知識產權研究的王佳博士就相關問題提供的寶貴意見和參考資訊。

第二次知識產權浪潮已經來臨！你準備好了嗎？

鄧堯

2016年2月24日

《知識產權商業化理論與實踐研究》，是一本探討知識產權商業化的基本概念、內容、模式以及實務中一些具體個案和問題的專業著作。本書由來自美國、中國大陸、香港、澳門、臺灣等國家和地區的各界專家共同參與撰寫，他們中有從事教學研究的教授、學者，又有從事知識產權運營的專業人士，還有在知識產權法律領域具有資深造詣和豐富經驗的法官和律師。作者既研究探討基本理論，也總結交流實踐體會，還有對相關商業案例和訴訟案例介紹評析。本書編寫時不僅考慮了整體結構和章節分類，同時保持了作者所著章節的相對獨立性，儘量勾勒出知識產權商業化的一個基本理論體系和實踐現狀，同時讓讀者也瞭解到每位作者的不同觀點和主張。

全書共分為七章：第一章，知識產權商業化的基本概念和內容；第二章，知識產權商業化的路徑和商業模式；第三章，專利的國際商業運用；第四章，專利價值與評估；第五章，知識產權融資與保險；第六章，知識產權管理與商業化；第七章，知識產權商業化中的法律問題。

作者單位及所著章節分別如下（以章節先後為序）：

陳偉傑博士，美國陳偉傑律師事務所創始合夥人，第一章（一、二）

鄧堯律師，北京市立方（廣州）律師事務所合夥人，第一章（一）、第二章、第六章（二、四）、第七章（四、五）

1 王宇，《解讀〈關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見〉》編者按，2016年1月13日《中國知識產權報》

類延達博士，陳偉傑律師事務所科技顧問，第一章（二）、第七章（一）

陳桂桓博士，財團法人磐安教育基金會資深顧問，臺灣政治大學科技管理與知識產研究所兼任教授、第三章

吳東澤，臺灣政治大學法律科際整合研究所碩士研究生，第三章

王虎律師，北京市萬慧達（廣州）律師事務所律師，第二章（三）、第四章（一、三）

張冰玉，澳門大學中華醫藥研究院/中藥品質研究國家重點實驗室，第四章（二）

倪靜雲，澳門大學中華醫藥研究院/中藥品質研究國家重點實驗室，第四章（二）

胡元佳博士，澳門大學中華醫藥研究院/中藥品質研究國家重點實驗室，醫藥管理課程主任、博士生導師，第四章（二）

王一濤，澳門大學中華醫藥研究院/中藥品質研究國家重點實驗室，第四章（二）

胡少波律師，南方文化產權交易所專利商標交易服務中心主任、三環知識產權合夥人，第五章（一、二）

鄒琳博士，湘潭大學法學院、知識產權學院副教授，湖南省知識產

權司法保護理論研究基地、法治湖南建設與區域社會治理協同創新中心研究人員，第五章（一、二）

何俊律師，廣東方圖律師事務所合夥人，佛山市律師協會知識產權法律專業委員會主任，第五章（三、四）

陳建南律師，廣東方圖律師事務所合夥人，廣東省律師協會知識產權專業委員會副主任，第五章（三）

曾旻輝律師，廣東華進律師事務所合夥人，第六章（一）

林鐘遜律師，香港許林律師行律師，第六章（三）

謝融律師，陳偉傑律師事務所合夥人，第七章（一）

本書儘量做到將引用文獻全部列出，如有疏漏，或者編寫上的其他失誤，敬請指出並諒解。

特此說明。

主編 鄧堯 陳偉傑

2016年2月

目 錄

序言 1	iii	第五章 知識產權融資與保險	129
序言 2	v	知識產權融資概述	131
編寫說明	ix	中國知識產權融資的瓶頸與出路	137
		知識產權質押融資南海模式的運營實踐及思考	150
		專利保險與專利創新業務	160
第一章 知識產權商業化的基本概念和內容	1	第六章 知識產權管理與商業化	175
知識產權商業化的概念和內容	3	專利質量與企業知識產權管理	177
GIP AIP HIP與IIP現象與分析	19	企業商業秘密管理實務	186
		全球品牌策略與企業商標管理	207
第二章 知識產權商業化的路徑與商業模式	29	企業知識產權貫標概述	213
知識產權商業化的基本路徑	30		
知識產權市場的商業模式	45	第七章 知識產權商業化中的法律問題	243
中國知識產權商業化模式個案介紹	61	簡析許可證協議與全美相關案例	244
		知識產權許可中的預約合同與本約合同	268
第三章 專利的國際商業運用	67	知識產權許可合同無效後如何「恢復原狀」和「返還」	289
緒論	69	普通知識產權許可與商業特許經營的異同	310
美國的國內規範	72	許可費作為計算機軟件侵權損害賠償的參考依據	357
跨太平洋經濟合作夥伴關係協議	90		
第四章 專利價值與評估	101		
決定專利價值的主要因素	103		
一種新的專利權價值評估數學模型及算法	111		
「技術-商業-法律」三維專利價值評估框架分析	119		

第一章

知識產權商業化的基本概念和內容

知識產權日益成為世界各國促進科技進步和經濟發展的一項重要發展戰略。近10年來，中國政府陸續制定和修改了相關法律法規，出臺了各種強有力的政策和措施，鼓勵科學技術創新和知識產權的保護。短短幾年時間內，中國專利申請數量躍居世界第一，引發了國際社會的震驚和爭議，甚至認為中國催生專利的速度已經超過創新能力的提升速度^[1] 其實，作者看來，中國2008年《國家知識產權戰略綱要》早有部署，提高知識產權數量是中國知識產權的一個前期目標，當世界尚在激烈地討論中國專利數量與質量問題時，提升專利質量，促進知識產權商業化的工作已掀起新的浪潮。

從嚴格意義上講，知識產權商業化是指知識產權權利人或者利害關係人以營利為目的，通過許可、轉讓等方式進行市場交易從而實現知識產權商業價值的相關經營活動。更廣泛意義上的知識產權商業化還可包括發明人和設計人將其智力成果通過法定程式或者自我保護程式取得相應的知識產權，權利人通過自行開發、利用方式實現其知識產權的商業價值，但這種使用行為，知識產權本身既不是用來交換的，也不具有營利目的。知識產權商業化也被經常稱之為「知識產權運營」。二者的概念有何區別？邏輯關係如何？知識產權運營是為了實現知識產權商業化？還是知識產權商業化屬於知識產權運營的技術手段？^[2]本章將詳盡分析並解釋上述概念。

某種邏輯上講，知識產權運營是為了實現知識產權商業化，其內容

非常廣泛。凡是為了實現知識產權的商業價值而進行的相關經營活動，都可以納入知識產權商業化的內容範圍。本章用概括和列舉的方式，總結了常見的知識產權商業化內容即有關經營活動。

此外，本章總結了國際業界對於中國推動知識產權措施的一些評論，對政府引導知識產權（Government induced Intellectual Properties，GIP）、授權的無效專利（Apparently Invalid Patent，AIP）和無法執行的空頭知識產權（Honorary Intellectual Property，HIP）等現象和概念進行了探討研究。

1 劉洋：《中國的創新清單將不斷擴容》，原文刊載《環球科學》，來自<https://agenda.weforum.org/china/2015/04/15/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%88%9B%E6%96%B0%E6%B8%85%E5%8D%95%E5%B0%86%E4%B8%8D%E6%96%AD%E6%89%A9%E5%AE%B9/> 2016年2月12日鏈接瀏覽

2 張冬：《創新視閥下知識產權運營商業化的風險控制》，《知識產權》2015年第6期第73頁

知識產權商業化的概念和內容

近年來，“知識產權商業化”成為炙手可熱的詞語。對於“知識產權商業化”的表述，無論是英文還是中文，都各有其詞。英文表述包括“Business Intellectual Property”、“Business of Intellectual Property”、“Intellectual Property Commercialization”等等¹。即使中文，也有人稱“知識商業化”、“知識產權商用化”²、“知識產權商業化”³、“知識產權運營”⁴、“知識產權營商”⁵等等。對此，無論是學界還是實務界，並沒有過多地爭議上述叫法和各種定義哪一個更為恰當，或許因為其實質含義是相同的：就是如何實現創新知識或者知識產權的商業價值。

本書以“知識產權商業化”落筆，也不期許各位專家和讀者的一致認同。即使本書的各位作者，也存在不同的表述和觀點。

但是，作為一本探討知識產權商業化的專業論著，有必要首先給出一個清晰的概念，究竟什麼是知識產權商業化？本文試圖將國內外政府組織、理論界、實務界在討論商業化問題時所使用的主要表述及其內容予以歸納整理，勾勒出現階段知識產權商業化的概念和主要內容，以供進一步探討。

一、知識產權與知識資產

1. 什麼是知識產權？

知識財產（知識產權）已經被各國立法、司法、學界、實務界普遍使用。其概念也被重複了無數次，在科學技術和文學藝術不斷進步的今天，其概念和內涵在不斷發展和擴大。

世界知識產權組織（WIPO）官方網站的定義是：知識產權是指智力創造成果：發明，文學和藝術作品，外觀設計，商業中使用的符號、名稱和形象等。⁶

在這裡，作者更喜歡採納WIPO知識產權手冊上關於“the conception of intellectual property”（知識產權概念）的表述：“intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in industrial, scientific, literary, and artistic fields”，這個概念比較強調知識產權的法律屬性，這與我們下面提及的知識資產相比較，更加容易理解。

2. 商業化中的知識產權與知識資產的區別

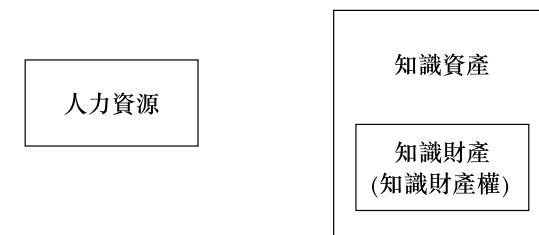
在討論知識產權商業化這一話題中，無論是專家演講、政府文件，還是學術文章，我們都會看到不少無形資產（intangible asset）、知識資產（intellectual asset）等類似的術語。關於知識資產與知識財產（知識產權），很多人並不明白其中的差異，也有人認為是一樣的。

聯合國歐洲經濟委員會（United Nations Economy Commission for Europe）2011年出版的《Intellectual Property Commercialization Policy Options and Practical Instruments》（簡稱IPCPOPI）第三章使用了與報告題目不同的“Commercialization of Intellectual Asset”一詞，且進行了定義：Commercialization can be defined as the process of turning

an invention or creation into a commercially viable product, service or process. Commercialization may require additional R&D, product developments, clinical trials or development of techniques to scale-up production prior to taking the results of research to market.⁷

該報告中Intellectual property（知識財產）和Intellectual Asset（知識資產）頻繁交替出現，會讓非專業的讀者感到迷惑。如果細讀整個報告，應該能理會到二者的概念和內涵是不相同的。簡單的說，二者的關係就是知識資產包括兩大部分：受法律保護的知識資產（也就是知識產權）和未受到法律保護的知識資產。

下列這張圖表會更加清楚說明我們理解二者的區別⁸



知識、教育、經驗、技能、判斷力、創新思想與能力等構成人類的智慧，在商業中叫人力資源。通過人的智力勞動，將創造出與有形資產不同的知識資產，其中被法律確認和保護的資產就構成了知識財產即中國所說的知識產權，它包括需要註冊產生的知識產權例如發明專利、實用新型、外觀設計、商標等，也包括無需註冊即自動產生的知識產權即版權、數據庫、商業秘密、未註冊的商標等。在整個知識資產體系中，還有一些沒有納入知識產權但依然具有商業價值的資產。

二、知識產權商業化的定義

1. 關於知識資產商業化

由於並不是所有具有商業價值的知識資產都可以成為知識產權，所以，關於商業化的討論中出現了“知識商業化”、“知識資產商業化”和“知識產權商業化”等不同的表述和定義。

最典型的例子就是前述聯合國歐洲經濟委員會的IPCPOPI，這份關於“Intellectual Property Commercialization”的文獻不僅交叉使用了知識資產（Intellectual Assets）和知識產權（Intellectual Property）兩個術語，而且沒有關於知識產權商業化的直接定義，反而將知識資產商業化做了定義，即將發明或創作轉化為具有商業可行性的產品、服務或方法的過程。商業化可能需要進一步的研究設計、產品開發、或者大規模生產前的臨床試驗或技術開發，再將研究成果推向市場。⁹ 上述關於知識資產商業化的定義，也沒有使用intellectual property一詞，使用了invention（發明）和 creation（創作）。這是比較嚴謹的表述，因為它不是知識產權商業化的定義，而並不是所有的 invention（發明）or creation（創作）都是被法律確認的知識產權，但這些發明和創造依然有商業化的價值。

幾年前，世界知識產權組織總幹事高銳在中國發表演講時，也說過這樣一句話：知識產權就是把知識轉換成商業資產的一個必不可少的機制和工具。媒體把他的話歸納為“知識產權是知識商業化必不可少的機制”¹⁰。可見，“知識商業化”和“知識資產商業化”也是比較普遍的表述。

當然，在國內外，尤其是科學技術領域，還有“創新成果商業化”、

“科技成果商業化”、“技術成果商品化”等等表述，本文不作討論。

2· 國際組織及其他國家對知識產權商業化的定義

最新的官方檔是2015年9月30日世界知識產權組織發展與知識產權委員會第16屆會議出版的《知識產權商業化指南》（Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization），其中中文使用了“知識產權商業化”一詞，英文表述為Intellectual Property (IP) Commercialization。但是，無論是國際還是國內，關於知識產權商業化的用語都存在很多種表述。

歐盟委員會2013年Fact Sheet: Commercializing Intellectual Property : Joint Venture¹¹定義 commercialization is the process of bringing intellectual property (IP) to the market in order for it to be exploited in return of business profits and growth。這算是歐洲一個比較正式的定義。

澳大利亞政府知識產權網站 Australia government IP Australia 這樣定義：Commercialising Intellectual Property (IP) is about getting your products or services into the market place.¹² Specification for the provision of services relating to the commercialization of intellectual property rights。這是一個比較粗糙的解釋，看上去與知識產權商業化不是十分貼切。

香港一年一度盛大的BIP Asia論壇，其英文名稱Business of IP Asia Forum,中文名稱是“亞洲知識產權營商論壇”。其官方網站介紹論壇 jointly organized by the HKSAR Government, Hong Kong Trade Development Council and Hong Kong Design Centre, BIP Asia Forum brings IP professionals and business leaders from all over the world to discuss the

latest developments in the IP world, and to explore business collaboration opportunities.(由香港特別行政區政府、香港貿易發展局及香港設計中心合辦的亞洲知識產權營商論壇為世界各地知識產權業的專業人士和商家提供一個理想平臺，就知識產權的最新發展互相交流)。¹³ 什麼是BIP (Business of IP) 呢?作者在其官方網站沒有找到有關概念，作為一個以BIP為主題的國際大型論壇，BIP概念的欠缺的確是一大遺憾。

BIP(Business IP)在香港城市大學法學院也得到正式使用¹⁴，該學院正式開設了一門叫“Business Intellectual Property”的課程。2015年作者有幸利用在該校擔任訪問學者的機會旁聽了這門課程並與教授和受邀的嘉賓進行了交流。有學者認為 Business Intellectual Property 與 Intellectual Property Commercialization 是沒有區別的。

香港大學開設的暑期課程知識產權管理與商業化課程又使用了Management and Commercialization of Intellectual Property 的表述。

2015年9月30日，世界知識產權組織發展與知識產權委員會第16屆會議《知識產權商業化指南》(Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization) 中英文版本均出現了商業化的定義：我們將知識產權的商業化定義為對創意、發明和創新提供保護、管理、評估、開發和價值創造及其實際運用的系列活動。這些活動及其實施程式促使企業家、初創企業、現有公司以及政府開發出相應的產品和服務，從而產生經濟、文化和社會利益。

3·知識產權商業化在中國的提出及表述

最近，中國對於知識產權商業化呼聲最高，政策和政府資助力度也

相當大，絕不遜於前10年全民助推知識產權申請量的氣勢，堪稱“中國知識產權第二次浪潮”。那麼，政府、學界、實務界對於知識產權商業化又如何表述和理解呢？

2008年，《國家知識產權戰略綱要》開門見山表明：“為提升中國知識產權創造、運用、保護和管理能力，建設創新型國家，實現全面建設小康社會目標，制定本綱要。”這裡的“運用、管理”就是知識產權商業化的主要內容。綱要在“指導思想和戰略目標”(12)條明確“推動企業成為知識產權創造和運用的主體，促進自主創新成果的知識產權化、商品化、產業化，引導企業採取知識產權轉讓、許可、質押等方式實現知識產權的市場價值。”顯然，綱要已經提出了知識產權商業化的一些具體內容，但尚未明確使用“知識產權運營”或者“知識產權商業化”、“知識產權商品化”等術語及定義。事實上，早在1996年，國內學者的論著中就提及了“知識資產商業化”的表述，¹⁵ 但是當時並沒有引起社會各界的關注。2007年，相關媒體也發表過以“知識產權商業化”為題的文章。¹⁶

《國家知識產權綱要》的出臺及其一系列從中央到地方的知識產權政策措施，使中國知識產權數量近年來連續保持世界第一位。¹⁷ 當然，對於中國專利的品質和知識產權的運用能力這幾年也一直在國內外飽受爭議。因此，中國政府近年來又出臺了各種政策和措施，包括法律的修訂和司法改革，大力促進知識產權運用和商業化工作。

2014年7月國家知識產權局等八部門《關於深入實施國家知識產權戰略，加強和改進知識產權管理的若干意見》和《2015年國家知識產權戰略實施推進計畫》、《2015年全國專利事業發展戰略推進計

畫》等政府檔都使用了“知識產權運營”的表述。¹⁸

2014年12月國家知識產權局、國家標準委、工商總局、版權局《關於知識產權服務標準體系建設的指導意見》將“知識產權商用化服務”納入了知識產權服務標準體系建設。¹⁹

2013年11月26日，由廣東省知識產權局、香港特別行政區政府知識產權署、韓國知識產權局作為支援單位，廣東省知識產權研究會、國際知識產權商業化促進會、韓國知識產權保護協會共同主辦“2013年廣州國際知識產權商業化研討會”在廣州白雲國際會議中心隆重舉行，會議將“知識產權商業化概念”作為首要主題進行討論，這是中國比較早期地正式使用“知識產權商業化”一詞。²⁰

上述官方文件並沒有對什麼是“知識產權運營”和“知識產權商用化”做出概念性解釋。從文件的內容看，知識產權運營主要指知識產權交易、評估和投融資活動。²¹

國內學術界認為：知識產權運營是企業或其他專門組織，通過知識產權轉移、許可、質押融資、管理諮詢等方式，借助市場交易來實現知識產權的經濟價值。²²

智庫百科所收錄的定義是：“知識產權商業化(Intellectual Property Commercialization)是指知識產權人為使其智力成果發揮最大的經濟效益和社會效益而制定各項規章制度、採取相應措施和策略的經營活動。”²³

縱觀上述各種表述，作者認為，任何創新成果即使沒有取得相關知

識產權，也會有一定的商業價值，只是它不具有一種獨佔性，甚至可能會隨時被他人獨佔，而知識產權制度就是為了保證創造人的獨佔性而設立的法律制度。知識產權是實現創新成果商業化最大價值的保障，在一定意義上講也是一種前提。所以，作者認為知識產權商業化是一種更加科學和符合創造人願望的表述。

4、什麼是知識產權商業化

在定義知識產權商業化之前，我們必須弄清兩個基本問題：第一，什麼是商業化？百科的解釋是：“商業化指的是以提供商品為手段，以營利為主要目的的行為”²⁴；第二，什麼是商品？百科有三種定義，最常見的就是“商品是為交換而產生（或用於交換）的對他人或社會有用的勞動產品”。²⁵

毫無疑問，知識產權是人類智力勞動創造出來的智力成果，是一種勞動產品。知識產權要實現商業化，需要具備以下前提條件：一是知識產權必須是一種勞動產品，這是知識產權的財產屬性；二是知識產權必須用於交換，這是商品屬性；第三，這種交換是以營利為目的，就是其商業屬性。

一般意義上，知識產權有三種情形可以實現其價值。第一種情形是知識產權權利人可以通過自行利用其知識產權實現商業價值。但這種使用行為，知識產權本身既不是用來交換的，也不具有營利目的；第二種情形，權利人通過許可或者轉讓的手段，讓他人利用知識產權，實現知識產權的價值，權利人通過轉讓或許可獲得相應利益。作者認為，第一種情形不屬於商業化。

所以，從嚴格意義上講，知識產權商業化是指知識產權權利人或者

利害關係人以營利為目的，通過許可、轉讓等方式進行市場交易從而實現知識產權商業價值的相關經營活動。

還有一種情形就是他人未經權利人許可，擅自使用權利人的知識產權，權利人採取法律手段要求使用人停止使用並支付與許可費相同或者以上的經濟補償，這種補償方式被稱為“法律交易”。狹義範圍，知識產權商業化也不應該包括權利人利用法律的強制力所獲得的補償手段，但是它目前已經成為國際知識產權市場的一種主要商業模式，例如NPE。本書也會在商業化模式時進一步討論這種現象。

三、知識產權商業化的內容

雖然知識產權商業化的定義比較狹窄，但是其內容非常廣泛。凡是為了實現知識產權的商業價值而進行的相關經營活動，都可以納入知識產權商業化的內容範圍。

首先，我們來看看兩份官方文獻中包括了哪些知識產權商業化的內容。

世界知識產權組織發展與知識產權委員會第16屆會議《知識產權商業化指南》（Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization）認為，知識產權的商業化是一個持續不斷的活動和行動，會涉及到各方面的相關活動，例如教育、研究與開發、企業家精神和創新、開拓經驗與專業、內部開發、加速和孵化器、合資和合夥、區域生態集群、商業化盡職調查、商業許可、初創公司與衍生公司、金融、標準、評估。

國家知識產權局、國家標準委、工商總局、版權局在《關於知識產權服務標準體系建設的指導意見》。從該檔規定“知識產權商用化服務”中可以看出，實現知識產權商業化，可能包括知識產權評估、價值分析、交易、轉化、質押、投融資、運營等相關活動。知識產權的交易又包括知識產權許可和知識產權轉讓。

概括起來，知識產權的商業化包括了知識產權商品化、產業化、資本化的行為和活動。主要包括以下活動：

——商業化教育培訓。許多國家的有關機構和大學都將知識產權商業化納入了教育，旨在讓學生和其他人員能夠通過學習、研究，掌握和體會知識產權商業化流程，包括產品開發、技術和市場的可行性分析、知識產權收購、業務規劃和風險投資和現場教育計畫等。²⁶這是推進一個國家知識產權商業化最重要的工作。

——申請保護策略。實現知識產權商業化最基本的保障就是創新成果成為可以保護的知識產權，如何申請相關知識產權是非常重要的策略。

——進一步研究與開發。這裡的研發是指有些知識產權或者階段性方案，需要進一步研發，才能更有效實現商業化。

——知識產權盡職調查。盡職調查是商業化過程中必不可少的一項法律工作和商業活動，其目的就是為了對知識產權的狀況進行調查和確認。

——知識產權購買與出售。購買與出售是知識產權商業化的主要內

容，也是市場交易的主要形式。除了企業因自身需求購買知識產權外，一些獨立的營運機構等發現某知識產權具有潛在的商業化價值，出資購買再進行轉讓或許可，有的情況還需要做進一步研發和知識產權策略佈局後在進行交易。而出售知識產權是權利人實現商業價值獲取利益的最直接的方式。

——知識產權許可。許可是知識產權交易的另外一種主要形式，是權利人同意他人使用、利用其知識產權並收取一定許可費用的行為。通常分為獨佔許可、非獨佔許可和排他許可。

——知識產權的轉化促進與孵化。孵化主要是指對初創企業的培育和支持。在知識產權商業化概念下，主要是對以知識產權為基礎的初創企業給予資金、資源、管理支持和顧問指導。

——知識產權評估與價值分析。評估主要是通過科學的方法對知識產權現在的價值和未來的效應做出分析判斷，以提供知識產權交易時的參考依據之一。

——知識產權交易仲介服務。知識產權交易仲介的存在，除了它是一個資訊資料比較集中的平臺外，在實際交易中，因目標知識產權的資訊披露程度、價格、交易流程、談判能力等各種因素，仲介服務可以起到促進交易、活躍市場的作用。

——知識產權質押。知識產權質押是指知識產權權利人以合法擁有的專利權、註冊商標專用權、著作權等知識產權中的財產權為質押標的物出質，經評估作價後向銀行等融資機構獲取資金，並按期償還資金本息的一種融資行為。²⁷

——知識產權投融資。知識產權投融資是一個更大的概念。國務院辦公廳轉發知識產權局等部門《關於加強戰略性新興產業知識產權若干意見的通知》（國辦發〔2012〕28號）提出：“拓展知識產權投融資方式。完善知識產權投融資政策，支持知識產權質押、出資入股、融資擔保。探索與知識產權相關的股權債權融資方式，支持社會資本通過市場化方式設立以知識產權投資基金、集合信託基金、融資擔保基金等為基礎的投融資平臺和工具。鼓勵開展與知識產權有關的金融產品創新，探索建立知識產權融資機構，支援中小企業快速成長。”上述意見全面概述了知識產權投融資形式。

——合資與合夥。知識產權商業化中的合資與合夥是與投融資有些交叉的概念。特別是對於大學、其他研究機構的知識產權商業化，在應用過程中往往需要他們的繼續參與，這就可以通過合資或者合夥創立新的公司來完成，有的情況也可以以持股的方式建立合作關係。²⁸

——知識產權商業化區域生態系統與產業集群。創新能力不足是中國產業集群升級的最大瓶頸，探索以知識產權為核心，完善創新到商業化的產業鏈，構建良好的創新生態系統，從而提高產業集群創新能力和治理能力。

此外，初創公司與衍生公司等也被認為是知識產權商業化的最佳路徑。²⁹

文章的最後，我們再回到世界知識產權組織總幹事高銳先生2009年7月出席中國國際經濟交流中心舉辦的全球智庫峰會時的講話。他認為，投資與知識是創造就業、增長和競爭力提高的必要條件，但它

不是一個充分的條件。僅僅是有知識是不足夠的，我們還需要讓它可以商業化的條件，也就是知識要能夠商業化。³⁰ 這就是本書討論的知識產權商業化。

顯然，實現知識產權商業化需要很多條件，是一個跨學科、跨領域的商業戰略，其內容十分廣泛，從商業化的前期準備到商業價值的實現，需要經過很多步驟、很多層次的相關經營實務活動。期望理論界能給予更多的指導，實務界能分享更多的案例。

(鄧堯 陳偉傑)

1. 關於這些英文的表述本文後面均會逐一闡述。
2. 國家知識產權局等單位《關於知識產權服務標準體系建設的指導意見》四（二）6條
3. 例如政府檔：廣州市知識產權局2013年8月14日《廣州市知識產權局關於舉辦企業知識產權商業化和資本化運營高級培訓班的通知》；學術研究：天津大學知識產權戰略實施研究基地張俊豔、餘敏，《美國研究型大學修訂知識產權所有權政策推進知識產權商業化》，引自網頁http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/zlyj/2015/201507/t20150706_1140614.html，等等。
4. 2014年12月，財政部辦公廳、國家知識產權局辦公室印發《關於開展市場化方式促進知識產權運營服務工作的通知》（財辦建〔2014〕92號）
5. 最為典型的的就是香港特別行政區政府、香港貿易發展局及香港設計中心合辦的亞洲知識產權營商論壇的名稱。
6. <http://www.wipo.int/about-ip/zh/> 2015年11月17日星期二 訪問
7. United Nations Economic Commission for Europe: Intellectual Property Commercialization Policy Options and Practical Instruments,第三章
8. Partrick H Sullivan: Profiting from Intellectual Capital, John Wiley and sons Inc. Canada, 1998, page175
9. United Nations Economic Commission for Europe：《Intellectual Property Commercialization Policy Options and Practical Instruments》第三章
10. 高銳：《知識產權是知識商業化必不可少的機制》，2009-07-03 來源：網易財經
11. 歐盟委員會2013年《fact sheet: commercialising intellectual property joint venture》
12. <http://www.ipaustralia.gov.au/understanding-intellectual-property/commercialise-your-ip/> 2015年10月30日星期五 訪問
13. http://bipasiaforum.com/en/info_aboutbip.html 2015年10月30日 訪問
14. <http://www6.cityu.edu.hk/slsw/academic/courses.html> 2015年10月30日星期五 訪問
15. 劉茂林：《知識產權法的經濟分析》第74頁。法律出版社1996年第1版
16. 欣心兒：《知識產權商業化的挑戰》，載于《民營經濟報》2007年4月25日002版
17. 我國發明專利申請量連續4年世界第一，來源：《經濟日報》http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201504/17/t20150417_5132008.shtml 2015年11月17日 訪問
18. 2014年知識產權局等八部門《關於深入實施國家知識產權戰略 加強和改進知識產權管理的若干意見》（國知發協字〔2014〕41號）第（十七）；《2015年國家知識產權戰略實施推進計畫》第22條。
19. 知識產權局、國家標準委、工商總局、版權局國知發規字〔2014〕74號《關於知識產權服務標準體系建設的指導意見》第四條。
20. 我省隆重舉辦“2013年廣州國際知識產權商業化研討會” http://www.gdipo.gov.cn/shared/news_content.aspx?news_id=9960 2015年11月17日 訪問
21. 知識產權局等八部門《關於深入實施國家知識產權戰略 加強和改進知識產權管理的若干意見》（國知發協字〔2014〕41號）第（十七）“鼓勵建設多方參與、機制開放、資源分享，集交易、評估、投融資服務於一體的知識產權運營中心。”
22. 何耀琴《北京市知識產權運營模式分析》，載於《北京經濟管理幹部學院學報》2013年9月總第102期

23. <http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BA%A7%E6%9D%83%E5%95%86%E4%B8%9A%E5%8C%96> 2015年10月30日星期五 訪問
24. http://baike.baidu.com/link?url=UTJaxceTKMmkTckgdotVzVfD8xHgoumrFn6SsmnySk5p4KHniY5GhqBcNp_irkT2rsf6nTdPIkoRczB893gTMK 2015年11月17日 訪問
25. <http://baike.baidu.com/view/68843.htm> 2015年11月17日 訪問
26. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) Sixteenth Session, Geneva, November 9 to 13, 2015, Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization, 3.2
27. 《百度百科》定義, 2015年11月21日檢索摘錄
28. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) Sixteenth Session, Geneva, November 9 to 13, 2015, Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization, 5.3
29. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) Sixteenth Session, Geneva, November 9 to 13, 2015, Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization, 7.4
30. 《世界知識產權組織總幹事高銳講話實錄》, <http://mnc.people.com.cn/GB/9588586.html> 2015年11月19日 訪問。

GIP, AIP, HIP與IIP現象與分析

知識產權日益成為世界各國促進科技進步和經濟發展的一項重要發展戰略。我國政府陸續出台了各種強有力的政策和相關法律法規，鼓勵科學技術創新和知識產權保護。政府引導知識產權（Government induced Intellectual Properties, GIP）政策對激勵企事業單位的科研投入起到了一定的作用。¹2011年，中國專利申請受理量已經超過美國和日本，位列世界第一。²與此同時，這些GIP政策的實施也衍生出一系列負面問題，如滋生了大量的已經授權的無效專利（Apparently Invalid Patent, AIP）和不可執行的空頭知識產權（Honorary Intellectual Property, HIP）。本文針對我國的GIP政策和其衍生的AIP和HIP現象進行研究與探討。

一、政府引導知識產權（Government induced Intellectual Properties, GIP）政策

1982年底召開的第五屆五次會議關於我國國民經濟和社會發展第六個五年計劃報告中指出，“制定和施行專利法，建立獎勵新產品和技術革新的製度，同時廢除那些阻礙技術進步的規章制度”。³1984年3月12日全國人大常委會通過我國第一部專利法，並於1985年4月1日正式生效。⁴1991年的第八個五年計劃綱要中第一次提出“知識產權”的概念，並指出，“逐步建立健全保護知識產權的製度，進一步發揮專利制度在發展科技事業中的作用”。⁵1996年第八屆全國人民代表大會四次會議的《“九五”計劃和二〇一〇年遠景綱要》中首次提出“實施科教興國戰略”，並指出，“堅決執行知識產權保護政策，依法保護專利發明”。⁶2010年十一屆全國人民代表大會

第四次會議的《關於製定國名經濟和社會發展第十二個五年規劃建議的說明》中進一步強調，“保護知識產權，對鼓勵自主創新、優化創新環境具有十分重要的意義。要實施知識產權戰略，加強知識產權創造、運用、保護、管理”。⁷ 2014年10月中國共產黨第十八屆中央委員會第四次全體會議上更是提出，“完善激勵創新的產權制度、知識產權保護製度和促進科技成果轉化的體制機制”。⁸

在國家創新戰略的大背景下，我國政府和地方政府都陸續頒布了各種促進知識產權的政策、法律法規和實施辦法。2011年11月，國家知識產權局發布了《全國專利事業發展戰略（2011-2020年）》。⁹ 該戰略報告指出，2015年的目標，“發明、實用新型、外觀設計三種專利年申請量達到200萬件，本國人發明專利年度授權量進入世界前兩名，專利申請質量進一步提高，每百萬人發明專利擁有量和對外專利申請量翻一番”。各個地方政府也依據中央政策制定了各種法律法規和具體的實施辦法，以此鼓勵單位和個人積極申請專利。廣東省科學技術廳和財政廳推出“科技創新券”政策。¹⁰ 科技創新券是政府向實力不足、創新資源缺乏中小企業發行的“政策貨幣”，企業可用“科技創新券”向研發機構購買科技服務，研發機構憑此券到政府財政部門兌現。享受該創新券補助的條件之一為“近5年內，擁有1項（含）以上且目前有效的發明專利授權、或6項（含）以上且目前有效的實用新型專利授權、或6項（含）以上軟件著作權的企業”。

廣東省知識產權局和廣東省財政廳聯合公佈了國外專利申請資助辦法。該辦法指出“獲得授權的美國、日本和歐洲國家的發明專利，每項資助3萬元，其他國家的發明專利，每項資助2萬元。獲得授權的國外實用新型、工業品外觀設計，每項資助5000元。以上資助均

限於2個國家或地區。獲得授權的香港標準專利，每項資助2000元，獲得授權的澳門發明專利，每項資助1000元。”¹¹

專利申請和專利授權被列為一項考核地方官員績效的硬指標：每個地區（市）都要按要求完成分配的申請數。據人民網報導，江蘇省南京市溧水縣截至2015年8月的專利申請量達2411件，已經完成全年任務的100%。¹² 幾家歡喜，幾家愁。地處中國西北邊疆的新疆阿克蘇地區科學技術局則發布題為“關於確保完成2014年度專利申請目標任務的緊急通知”，儘管其地區的申請任務書僅為384件，其中發明專利86件，但2014年前八個月期間只完成了不到一半的任務量。該通知在加強工作力度的指導建議中還指出，“加大對中小學的培訓、宣傳工作，培養學生的知識產權意思，借助科技創新大賽等活動挖掘中小學生的創新潛力，並引導學生對發明成果積極申報專利”。¹³

自2009年以來，上海市高校畢業生就業工作聯席會議辦公室出台了《非上海生源高校畢業生進滬就業評分辦法》。該辦法對擁有發明專利證書、實用新型專利證書和外觀設計專利證書的分別加5、3和3分，而對申請發明專利擁有專利受理通知書的加1分。該辦法致使有些人僅僅為拿到所需的分數而盲目地申請專利或者“掛名”申請。

表1 2014年度全國三種專利申請受理/授權統計

	發明專利	實用新型專利	外觀專利	合計
專利申請	928177	868511	564555	2361243
-佔總申請的比重	39.3	36.8	23.9	
專利授權	233228	707883	361576	1302687
-佔總申請的比重	17.9	54.3	27.8	

注：數據來源於中國國家知識產權局統計報告^{14, 15}

二、GIP政策下的AIP、HIP和低級的知識產權結構

政府引導知識產權政策一定程度上激勵了知識產權，特別是專利申請數量上的增長。如，2014年度我國三種專利申請總數已經超過236萬件，其中發明專利92.8萬件（表1），已經實現了五年前的既定目標。但更值得深思的是，我國的專利申請和專利授權結構仍然以低水平、低附加值的實用新型專利和外觀專利為主，而高含金量的發明專利（與美國專利對應的是Utility Patent），尤其是授權的發明專利，比重非常低。儘管2014年度美國的發明專利申請數（61.5萬）低於我國，但美國發明專利授權數是32.6萬，數量上仍遠超我國（23.3萬）。我國在發明專利授權數量上與美國仍有差距，差距在逐漸縮小。

表2是國內與國外發明專利申請受理與授權所佔比重的對比。由表2可見，在發明專利的申請中，國外來華的發明專利申請以佔13.7%的申請數獲得了30.2%的授權發明專利。該表清晰地顯示，國內發明專利申請授權比率不及國外來華申請的一半。該數據表明國內在科技

創新能力和發明專利申請的質量上跟外國還有很大的差距，亟需進一步的提高。

表2 2014年度國內與國外發明專利申請受理/授權專利所佔比重統計

	國內	國外	合計
發明專利申請	801135	127042	928177
-佔總申請比重（%）	86.3	13.7	
專利授權	162680	707883	233228
-佔總授權比重（%）	69.8	30.2	

注：數據來源於中國國家知識產權局統計報告

我國第一部專利法當初更多直接借鑒了德國的專利體系，即包括發明專利、實用新型專利和外觀專利。但由於當時籌備時間短、配套體制體系薄弱，知識產權在法律完善程度、實施體系和保護體系上仍與發達國家有一定差距。發明專利是最能體現創新能力的指標，也是具有最高商業價值的專利。實用新型專利是指針對產品的形狀、構造或其組合技術方案，由於其申請不經過實質性審查，創新要求相對較低，具有較短的保護年限和較低商業價值，一般稱之為小發明或小專利。外觀專利指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所做出的富有美感並適於工業上應用的新設計，申請也沒有實質性審查，但其商業價值大相徑庭。如三星電子公司和蘋果公司就圍繞智能手機和平板電腦的外觀設計進行了“世紀訴訟”，三星最終承認採用了蘋果公司產品設計的部分元素，該訴訟的賠償金高達2.9億美金。表3是截止至2014年底我國有效專利的結構組成。表中數據

表明，我國國內申請的有效的發明專利所佔比重很低，僅為17.5%，最多是實用新型專利，占到半數以上，超過發明專利和外觀專利的總和。國外來華申請的發明專利所佔比重超過80%。我國這樣低級的知識產權結構與片面追求數量的GIP政策是有著必然聯繫的。該數據也表明我國國內的創新能力跟國外尚有很大差距。在授權的發明專利中，質量良莠不齊，市場價值低，其中能夠成功用於商業化應用的更是少之又少。¹⁶杜黎明在2012年中國人民政治協商會議十一屆四次會議的《關於促進專利產業化的提案》中指出，我國市場產業化率只有5%左右，而發達國家為80%，並進一步強調專利產業化問題與企業低投入、創新能力低下、專利實施渠道不暢、技術市場不健全等因素是緊密相關的。

表3 1985.4-2014.12我國國內與國外的累積有效專利結構組成

	發明專利	實用新型專利	外觀專利	合計
國內	707022	2265389	1058769	4031180
-佔全部有效專利比重（%）	17.5	56.2	26.3	
國外	489474	25936	95914	611324
-佔全部有效專利比重（%）	80.1	4.2	15.7	

注：數據來源於中國國家知識產權局統計報告^{14, 15}

政府引導知識產權（GIP）政策一定程度上鼓勵了全民創新，在知識產權的概念普及和民眾教育上有一定的積極意義。比如一些中小微型企業和個人在這樣的政策環境下開始有知識產權意識，並在專利申請、知識產權保護上實現了從無到有的轉變，為進一步提升其核心競爭力打好基礎。現有的GIP政策過度追求“數量”，嚴重忽略在高品質、高商業化應用前景的專利的引導，其導致大量低劣的、無效的專利申請或授權專利。尤其是，當專利申請和專利授權成為地方政績考核的硬性指標、而當地科技創新資源匱乏、創新能力不足時，“數據篡改/造假”也會時有發生。

我國知識產權體系從1985年第一部專利法實施至今，經歷了三十餘年的發展歷程。國家知識產權局成為世界最大的知識產權局，並於2014年底設立了北京知識產權法院、廣州知識產權法院和上海知識產權法院，用於提高知識產權糾紛案件的審理質量和訴訟效率。2014年全國三種類型專利申請總量超過236萬，如此龐大的申請量必然會對專利審核產生巨大的影響。如審核週期長、審查員負擔重、質量低等問題。同時，我國的專利審核體系強化對專利的審查與復核，減少或杜絕無效的專利授權。

我國缺乏合理的、有效的、健全的知識產權評價/轉讓體系。政府一方面鼓勵科技創新，一方面又要為專利申請提供資金政策上的獎勵。保護知識產權的目的是保護科技創新，同時為知識產權商業化運作提供技術基礎，最終在市場中推出高品質的商品和服務國內專利申請人和持有人在對待授權專利的態度上仍然停滯不前。如有些企業仍滿足於將專利證書如同壁畫般“做秀”，將專利證書用於“項目驗收”，或者，將“低水平專利”不恰當地用於誇大的或虛假的廣告宣傳這些不端正的態度會讓知識產權距離商業化的應用越來

越遠，而高品質的商品和服務也就更無從談起。不僅如此，GIP政策下的大量的低水平低品質專利也會打消人民創新的積極性，擾亂正常的市場競爭淘汰機制。政府應該逐漸削弱其對知識產權各方的過多的激勵，逐步退出，並由市場競爭來最終來塑造正常的市場進入和退出機制。

國家和地方相關的政策法缺乏合理的科學依據，甚至有一定的誤導性。科技創新與人才、資源、環境緊密相關。如前所述，新疆阿克蘇地區地處中國西北邊陲，經濟薄弱，科研資源缺乏，創新能力不足，短時間內迅速提升創新能力不切實際，更不太可能產出高品質的創新成果。在引導知識產權保護和激勵科技創新的製度上，要緊密結合實際，因地制宜，腳踏實地，按部就班，不可盲目求成。

我國尚缺乏強有力的知識產權保護體系。侵權不罰，有令不行，罰而不止，都時有發生。這些現象都使得知識產權保護體系喪失其權威性和公信力。政府應該主動扮演“規則的製定者、完善者”的角色，並強有力的維護知識產權體系中各方面的權益。

如何提升知識產權質量、如何提高知識產商業化、如何維護健康有序的知識產權體系是世界性難題。我國經濟要完成由“中國製造（Made in China）”到“中國創造（Created in China）”的轉變升級，同樣面臨這樣的歷史性挑戰。隨著我國知識產權的日益完善和成熟，政府職能也應該從政府引導知識產權（GIP）過渡到政府引導創新（Government Induced Innovation, GII）。李克強總理在2015年的政府工作報告中提出，“打造大眾創業、萬眾創新”，並強調，“深入實施知識產權戰略行動計劃，堅決打擊侵權行為，切實保護髮明創造，讓創新之樹枝繁葉茂”。¹⁷中央和地方政府應該制

定合理的GII政策，引導創新資源的合理配置和高效利用，調動科技創新的熱情，優化升級我國的知識產權結構，並進一步打造“強”而“大”的科技競爭力。首先，政策制定者和科學技術工作者必須樹立科學的發展觀。堅持以知識產權商業化為基本準則，推動“高質量”“高水平”“高價值”的專利申請，杜絕片面“以量取勝”的評價體系和獎勵體制。其次，政府應該進一步強化專利審核複核過程，減少甚至避免無效專利。再者，政府進一步完善高質高效的立法、司法和執法體系，切實維護知識產權各方面的合法利益，做到“有法可依”“有法必依”，樹立知識產權體系的權威性和公信力。第四，政府引導市場建立成熟的穩定的知識產權評價和轉讓體系，鼓勵知識產權的轉讓和商業化運作。最後，地方政策法律法規應該符合中央基準原則，要理論結合實際，盡量避免類似“專利申請任務量”的政治考核指標。

三、小結

我國自改革開放和專利法實施三十多年以來，通過技術的引進消化和吸收，帶動了中國製造業的迅猛發展，也創造了諸如中國高鐵這樣的“世界奇蹟”。我國所取得的進步令人鼓舞，但我們更要面對現在所遇到的問題。我國要正視與發達國家在創新體系和能力上的差距。在未來五年十年甚至二十年內，我們要注重對外來先進技術的消化和吸收，在短時間內可以優化知識產權（Improvement Intellectual Property, IIP），通過技術轉移和升級擁有一定的競爭力。從長遠發展來看，我們更要培育與之配套的教育體系、法律體系、商業化應用體系，要注重全方位提昇科技創新力，打造屬於自己的核心競爭力。科技創新是一項系統性工程，不可能一蹴而就，需要一代人甚至幾代人的不懈努力。幾十年的“中國製造”文化讓人民習

慣於“按部就班”“循規蹈矩”，而科技創新，尤其是“革命性”的創新，需要我們具有跳出“條條框框”、打破陳規的創新性思維。只有這樣，我國才能在日益激烈的全球化市場競爭中立於不敗之地。

(陳偉傑，類延達)

- 1 齊欣,張繼東.政府支持企業發展自主知識產權的政策效果評價.現代財經. 2008, 28(2), 42-45.
- 2 朱雪忠.辨證看中國專利的數量與質量。知識產權管理. 2013, 28(4), 435-441.
- 3 《關於第六個五年計劃的報告》，人民日報，1982，12，14第1版.
- 4 沈堯曾.中國專利法實施之回顧.知識產權,1995,(2), 6.
- 5 《關於國民經濟和社會發展十年規劃和第八個五年計劃綱要的報告》，1991.
- 6 《中華人民共和國國民經濟和社會發展“九五”計劃和二〇一〇年遠景目標綱要》，1996.
- 7 《關於製定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃建議的說明》，2010.
- 8 《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》，2014.
- 9 國家知識產權局.全國專利事業發展戰略(2011-2020年), 2010.
- 10 《廣東省科學技術廳廣東省財政廳關於科技創新券後補助施行方案》(粵科規財字[2015]20號).
- 11 《廣東省知識產權局、財政廳國（境）外專利申請資助辦法》，2007.
- 12 “深水專利申請量“井噴” 8月底已完成全年任務”,人民網，2015. <http://js.people.com.cn/n/2015/1012/c360301-26754628.html>
- 13 阿克蘇地區科技局.《關於確保完成2014年度專利申請目標任務的緊急通知》，2014.
- 14 國家知識產權局. 2014專利統計年報. <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2014/a1.html>
- 15 國家知識產權局. 2013專利統計年報. <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/jianbao/year2013/a1.html>
- 16 黎明.關於促進專利產業化的提案, 2012. <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2012/02/24/ARTI1330051025417181.shtml>
- 17 《2015年政府工作報告》，2015.

第二章

知識產權商業化的路徑和商業模式

目前關於知識產權商業化的方法、手段、路徑、模式的討論和描述是十分混亂的，有些概念意思相同，當然會交替使用，但是上述概念之間，無論其含義還是所包括的實際內容都存在很大的區別，但是依然存在交替使用的現象。作者試圖釐清上述概念的邏輯關係和含義，在本章中分別以實現知識產權價值的基本方法、知識產權商業化的基本路徑、並以世界知識產權組織發展與知識產權委員會（CDIP）的一份報告為依據將高校知識產權商業化的路徑分別予以總結，將商業化路徑與模式區分開來。

關於知識產權商業化的模式分類，如果我們將現有的文獻羅列出來，可以稱得上五花八門。或許是知識產權商業化本身就是一個剛剛出現的實踐問題，其係統的理論體系需要更多的時間總結提煉。本章的目的也是為讀者介紹目前各國實踐狀況，因此，作者在介紹國際知識產權市場商業模式時，主要還是以成型的商業模式和新興商業模式的分類標準，相對全面地介紹了美國等知識產權商業化相對發達國家的現有狀況。

由於中國市場剛剛興起，商業模式比較混亂，更呈現出多樣性的發展趨勢。本章只是選取了一些典型的例子予以介紹。文章最後一節以華南知識產權運營中心為例，討論了中國“盤活”專利的探索模式。

知識產權商業化的基本路徑

在歐美日等知識產權商業化程度較高的國家，已經基本形成了成熟的知識產權市場，其創新成果知識產權化、商業化的方法與途徑也比較豐富活躍。而近年來，知識產權作為支撐經濟發展新形態的重要因素之一，已成為建設創新型國家的重要支撐。中國作為知識產權擁有量最多的國家，也正在藉鑒國際知識產權商業化先進經驗積極探索符合本國國情的商業化路徑。本節將分別對實現知識產權經濟價值的手段、國際知識產權商業的基本路徑，以及中國在這方面的實踐進行介紹和分析。

一、實現知識產權價值的基本方法

一般說來，一項知識產權可以通過以下途徑實現其價值：

1· 權利人自行實施

一項從研發中產生的創新技術，其實無需法律賦予，權利人也享有使用的權利並能實現。問題在於當這項技術被發明人以有形物體的形式推向公眾的時候，如果沒有法律保障其免受隨時被使用，發明人有可能連成本也無法收回（商業秘密或者是一種例外）。知識產權法律制度的確立，是為了賦予發明人一種獨占權，使其他人在沒有獲得其許可時無法使用。因此，知識產權權利人可以考慮通過自己的實施行為，實現其知識產權的價值。

2· 許可他人使用

許可製度的建立，一方面是為了促進知識產權的有效運用和提高收益，另一方面是可以減少、降低知識產權活動中的經濟與法律風險。知識產權許可可以分為獨占許可、排他許可和普通許可等三種形式。

獨占許可，是指知識產權權利人（許可方）允許被許可方在規定的期限與地域範圍內，擁有該項知識產權的獨占使用權，任何第三方也包括權利人（許可方）自己在內，均無權使用該項知識產權。

排他許可，是指權利人（許可方）允許被許可方在規定的時間和地域內獨家實施其知識產權，不得在該區域內再許可其他第三方實施該項知識產權，但權利人仍保留自己可以實施的權利。

普通許可，是指許可人（知識產權權利人）允許被許可人在規定的期限和地域範圍內使用所約定的知識產權內容，同時保留在該地域範圍內許可人自己使用該項知識產權以及再許可其他第三方實施該項知識產權的權利。

在實踐中，知識產權許可情況遠比上述所描述的類型要複雜很多，當事人許可與被許可的目的也不盡相同。如果兩項以上知識產權的權利人都希望使用對方所擁有的知識產權，在這種情況下就會出現交叉許可的方式，多見於改進型發明創造所產生的依存知識產權，也常出現在競爭對手之間的博弈。

3· 轉讓

知識產權轉讓，是指知識產權出讓方（權利人）主體與知識產權受

讓方，根據雙方協商的條件和有關法律法規所規定的程序，將有關知識產權的權利享有權由出讓方轉移給受讓方的法律行為，是知識產權交易的一種常見行為。這裡不包括因繼承、繼受等方式而導致的轉讓。

知識產權的轉讓，主要限於財產權利的轉讓，不包括人身權利。可以是所有權的轉讓，也可以是使用權的轉讓。涉及到知識產權的具體種類專利、商標、版權，法律所規定的轉讓程序也不相同。

4· 法律交易

由於知識產權相比於其他有形財產更加容易被複製被模仿，所以並非所有人都願意尋求市場交易的途徑與知識產權權利人談判，而會不經同意直接使用他人的知識產權，特別在知識產權保護力度較弱的國家和地區，這樣的情況尤其突出。知識產權從法律確認其是一種財產的那一天起，權利人就擁有與有形財產所有人相同的法律救濟權利。權利人通過法律手段特別是訴訟途徑，請求法院強迫未經許可的使用人（侵權人）向其支付一定金額的賠償金，使權利人在這種情況下，依然可以通過法律交易實現其知識產權的價值。

二、知識產權商業化的基本路徑

上述實現知識產權價值的基本方法中，除了自我實施不屬於我們所討論的知識產權商業化的範疇外，其他幾種方法都是知識產權商業化的重要路徑基本方法，理論界和實務界在此基礎上從不同的角度，將實現知識產權商業價值的活動作了概括和分類。其中知識產權資本化則分為狹義的與廣義的，狹義的是將知識產權通過投資轉化為產業資本，廣義的是在狹義概念基礎上包括了知識產權商品

化。¹顯然無論是資本化、商品化，都是知識產權商業化的主要實現形式。因此，結合知識產權資本化的經濟模式，²我們可以將實現知識產權商業化的基本路徑概括以下幾種：

1· 許可。以專利許可為例，除前述的普通許可、排他許可、獨占許可以外，還包括分許可、交叉許可等種類。

分許可是對普通許可的一個延伸類型，許可方不僅許可分許可中的被許可方在約定的期限、地域範圍內實施該項專利，同時允許被許可方還可以許可其他人實施該項專利。

交叉許可，如前所述雙方都享有專利，為實現雙方都能使用對方專利的目的，雙方約定相互許可對方使用自己的專利。

企業實施知識產權商業化策略在採用許可時有不同的考慮因素。有的是因為自身不具備實施條件，將專利許可出去可以盡快產生收益；有的是因為市場太大，而自己實施遠不能滿足市場的需求；有的是考慮通過許可擴大自己專利的影響和覆蓋面，從而考慮以此專利構建標準。據悉，松下公司就是通過VHS許可證策略，使VHS專利技術成為錄像機的行業標準；³也有技術非常領先的公司會將即將過期的專利，連同與此相關的Know-how許可出去，以充分獲得該項知識產權的效益。

許可對於中國企業來說並不陌生，因為中國早期的工業技術都主要是依靠技術進口（包括專利許可可在內）。但是，目前無論是國內市場還是國際市場，無論是高校研究機構，還是技術產品公司，中國知識產權許可相對來說仍非常落後。為改變現狀，中國政府擬推動

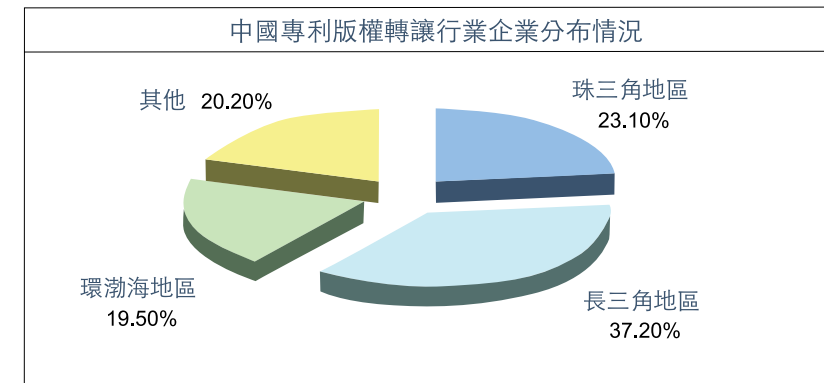
專利許可製度改革，甚至鼓勵高等院校、科研院所等事業單位通過無償許可專利的方式，支持單位員工和大學生創新創業。⁴

相對於專利，中國商標、著作權許可市場比較活躍一些，隨著國內自有著名品牌的增多，商標許可越來越普遍。2014年，國家商標局受理的商標使用許可備案申請23128件，⁵還有不少商標許可沒有備案。眾所周知的“王老吉”與“加多寶”系列知識產權糾紛就是因“王老吉”商標許可使用引發的。近十年，隨著中國動漫影視行業的發展，以著作權為核心的品牌授權許可也得到相應的發展。但是整個許可市場上，中國從國外權利人取得許可比對外許可的比例要大得多。

2·轉讓

出於以下因素，一般會考慮專利轉讓：權利人是專門從事研發的機構，出讓是其獲得收益的主要途徑；權利人自身不具備實施能力；權利人目前所生產的產品無需使用該項專利；權利人分析該項專利沒有投資必要和發展前景；專利即將過去，技術過時；權利人已有新的專利取代。⁶

知識產權轉讓是比較傳統的知識產權價值實現手段，在中國也有一定的發展歷史，尤其是商標轉讓是非常活躍的。2014年，國家商標局受理商標轉讓申請119908件。⁷根據有關報告，2012年中國專利版權轉讓行業相關企業數量超過了3000家，主要分佈在北京、廣東、江蘇、浙江、上海等幾個省市。目前中國專利版權轉讓行業企業主要分佈在珠三角地區和長三角地區以及環渤海區域。珠三角地區和長三角地區、環渤海地區佔據中國專利版權轉讓企業數量的80%。中國專利版權轉讓企業分佈情況如下圖所示：⁸



3·出資

權利人作為投資人，將能夠依法轉讓的知識產權所有權或者使用權進行評估後作為資本，取得相應的股權。

中國知識產權出資的法律依據主要規定在《公司法》和《合夥企業法》的相關條文中。

《公司法》第27條規定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價並可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。”

“對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。”

“全體股東的貨幣出資金額不得低於有限責任公司註冊資本的百分

之三十。”該規定意味著知識產權出資最多可占公司註冊資本的70%。

《合夥企業法》第16條規定：“合夥人可以用貨幣、實物、知識產權、土地使用或者其他財產權利出資，也可以用勞務出資。”

最高人民法院也曾經發布有關司法解釋對於公司法涉及的以知識產權出資規定的法律適用問題予以進一步闡述。一些地方工商門對於知識產權出資的操作程序制定了相關的地方規章。⁹

4· 併購

中文的併購是由英文Merger（兼併）和Acquisition（收購）組成的。公司兼併，又稱吸收合併，即將兩個或者兩個以上的獨立公司合併成為一家公司，通常是一家比較佔優勢的公司吸收另外的公司，實踐中公司兼併考慮的因素要複雜許多。收購，是指一家公司通過購買另一家公司的股票或者直接購買資產的方式，獲得對該企業的全部資產或者某項資產的所有權或者對該公司的控制權。

公司重組實踐中，與併購意義相關的另一個概念就是合併（Consolidation），將兩個或者兩個以上的公司合併成一個新的公司，由多個法人成為一個法人。也有人稱其為新設合併。¹⁰

在知識產權成為競爭核心因素的經濟環境下，通過併購取得有巨大潛力的知識產權已成為如今競爭中的戰略性手段。究知識產權戰略的學者分析認為，以知識產權為目標的併購主要有三種情形：（1）併購企業與目標企業在技術實力和經濟實力上大體相當，通過併購將知識產權整合，以達到控制市場的目的，此種形式的典型是製藥

行業，葛蘭素——寶威集團與史克——比徹姆公司的合併就是一個成功的案例；（2）併購企業出於經營戰略的需要決定實施產品與技術拓展戰略；（3）技術企業的技術開發和產品市場受到目標企業的專利技術的嚴重阻礙，通過併購消除知識產權阻礙成為行之有效的方法和手段。¹¹

5· 質押融資

知識產權融資是運用知識產權籌措資金的重要經濟活動，也是知識產權作為資本最直接的體現，質押是知識產權融資的主要形式。它是指債務人以其特有的知識產權向債權人出質，用以擔保債權的實現，當債務沒有如期履行時，債權人可以將用以擔保的知識產權變賣並享有優先受償權的融資方式。

國外知識產權質押融資已經形成比較成熟的模式。比較具有代表性的有：（1）美國矽谷銀行模式。即由專業貸款機構、風險投資者或者投資商以取得股權的形式參與專利權融資業務。矽谷銀行專門為初設的高新技術公司提供貸款，但其只為有風險投資公司支持的公司提供專利質押貸款，要求公司提供專利權作為質押擔保，如到期不能償還貸款，其專利權將歸銀行所有，並且在專利權轉讓後，矽谷銀行比風險投資公司享有優先受償權，這樣銀行也成功避免專利質押貸款的風險。（2）韓國技術融資模式。其做法是，由韓國政府牽頭，評估機構與銀行合作，韓國高新技術投資公司（KIBO）、韓國科學技術研究院（KIST）、韓國國家開發銀行（KDB）等機構聯合組成“技術財務支持集團”，對中小企業的技術進行評估，銀行根據評估結果來判斷是否提供貸款，獲得貸款的企業僅提供專利質押擔保即可。¹²

中國開展知識產權質押融資比較晚，雖然《物權法》和《擔保法》等法律和有關政策都明確規定知識產權質押融資的合法性。但是，知識產權質押融資尚處於一種政府主導或引導下的試驗階段。各地的做法也不一致，概括以來，現階段由政府主導下的知識產權質押融資分為三種情況：一是政府創造環境推動型，在這種模式下，由政府推薦優質企業給相關銀行，由銀行來決定是否給予企業知識產權質押貸款並承擔全部風險。二是政府補貼融資成本型，獲得以知識產權質押貸款的企業，可以獲得政府補貼的貸款利息。三是政府出資承擔風險型，由政府背景的中介機構引導銀行向企業提供知識產權質押貸款，並承擔擔保責任。四是政府行政推動型，企業與銀行均由政府指定，知識產權質押融資被行政化。¹³

儘管由政府主導，銀行在具體操作上還是比較謹慎，盡可能避免更大的風險。以專利質押為例，銀行的做法有三種：（1）銀行+擔保公司+專利權反擔保，銀行在有擔保公司的前提下向企業發放貸款，企業再以專利向擔保公司反擔保。（2）銀行+專利權擔保+擔保公司，銀行通過專利質押和擔保公司擔保雙重保障，降低其資金不能回收的風險。（3）銀行+專利權擔保，這是一種典型的專利質押融資形式，銀行需要承擔全部風險。¹⁴

6·知識產權信託

根據中國《信託投資公司管理辦法》第20條的規定，信託投資公司的經營範圍包括：“受託經營動產、不動產及其他財產的信託業務，即委託人將自己的動產、不動產以及知識產權等財產、財產權，委託信託投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分”。

知識產權信託，就是知識產權人基於對受託人的信任，將其知識產權委託給受託人，由受託人根據委託人的意思，以自己的名義進行管理或者處分該項知識產權的經營活動。¹⁵

由於中國很多企業、研究機構和個人缺乏管理、轉化知識產權成果的知識和能力，因此，由具備專業水平和資金的專業機構來從事知識產權信託業務的前景十分廣闊。

7·知識產權證券化

知識產權證券化就是將可以產生現金流及相關權益（主要是許可使用費，包括預期的許可使用費和已簽署許可合同的使用費）作為證券化資產，通過發行證券進行融資的方式。

“Bowie Bonds”作為世界第一例知識產權證券化案例被關注最多，也最為著名。1997年，在公司董事總經理Pullman Group的策劃下，英國著名的搖滾歌星將其在1990年以前錄製的25張唱片的預期版權（包括300首歌曲的錄製權和版權）許可使用費證券化，於1997年發行了Bowie Bonds，為其籌集到5500萬美元。¹⁶

從美國的實踐來看，知識產權證券化已經非常廣泛，從最初的音樂版權證券化開始，已拓展到遊戲、電影、時裝、醫藥、餐飲、體育等產業，1997年至2010年，美國通過知識產權證券化融資的成交金額就達到420億美元。¹⁷

為了更好地理解知識產權證券化這一融資途徑，我們來看一看交易流程：

知識產權的所有者作為發起人將知識產權未來一定期限的收益權（許可使用費）轉讓給以資產證券化為唯一目的的特設機構（SPV）；特定機構聘請信用評級機構進行內部信用評級；特定機構根據內部信用評級的結果和知識產權的所有者的融資要求，採用相應的信用增級技術，提高信用級別，並再次聘請信用評級機構進行發行信用評級；特定機構向投資者發行ABS，以發行收入向知識產權的所有者支付知識產權未來許可使用收費權的購買價款；知識產權的所有者或其委託的服務人向知識產權的被許可方收取許可使用費，並將款項存入特定機構指定的收款賬戶，由專門的託管人負責管理；託管人按期對投資者還本付息。¹⁸

8· 法律交易

包括作者本人在內，很多人質疑通過訴訟手段獲得賠償以實現被侵犯知識產權的商業價值是否屬於知識產權商業化的路徑。但事實上，無論國際國內，一些知識產權運營機構的確已經將訴訟作為推動知識產權許可的重要手段，在美國等發達國家還出現了成熟的知識產權商業模式例如NPE。¹⁹

近年來，中國知識產權訴訟案件數量急劇增加、訴訟規模持續擴大。很多人包括司法界將其主要原因歸結於“商業性維權訴訟”的出現。據統計，2010年至2012年，湖北法院年度受理民事一審知識產權案件的數量分別為952件、2196件、4758件，其中，一次性起訴5個以上被告的知識產權商業維權訴訟案件的數量分別為37起418件、56起1462件、103起3252件。在這些案件中，被告人數在20個以上的有26起，被告人數在50個以上的有6起，被告人數在100個以上的有3起。²⁰

為什麼會出現大規模的商業性維權，我們不排除有一些濫用知識產權的可能，但客觀上反映了一個知識產權需求市場很大但使用人卻不願為此買單的事實。從建設知識產權商業市場角度來說，以商業維權所產生的法律交易顯然是一種低效的資源分配方式。市場交易應該是知識產權商業化市場的形成，如何充分設計和利用法律制度，迫使需要使用他人知識產權的人主動與權利人談判，從而以一個市場交易代替法律交易²¹。

三、高校知識產權商業化的途徑

實現知識產權商業化的路徑還會因實施主體不同而有所差異。2015年11月，世界知識產權組織發展與知識產權委員會（CDIP）在其一份報告中，以大學為例，將知識產權商業化的路徑歸納為：內部開發，加速模式，孵化，合資、合夥等。²²

1· 內部開發

當基於知識產權的技術和研究成果尚不足以吸引資金或相關資源創立一個公司，而且其潛在的價值尚未得到證明和改進，這個階段最有利的選擇是在大學內部就基於知識產權的科技成果進行更深一步的研究和開發。

在許多大學建立了用以商業化或驗證的概念實驗室並提供種子資金來支持發展下一階段的研究。對於在初期階段需要大量研究助手的發明者來說，往往很有幫助。如今不少大學都積極參與跨領域活動，支持產品的內部開發。

2· 加速與孵化

通過初創公司或者衍生公司對大學知識產權進行商業化往往是在孵

孵化器進行，並通過提供指導、支持和資金的加速項目來幫助這些公司的發展。

孵化器儲備著各種初創公司，它們通常與一個或更多的大學相關聯，可能是依靠公共支持，也可能是私人或者公私合作支持。孵化器可位於大學校園附近的科研園區或者商業場所內。孵化器通常向初期階段的公司提供共享資源，包括研究和商業設備，商業發展服務，並支持課程和指導。根據美國企業孵化器協會（NBIA，全稱The National Association of Business Incubation）估計，全球有7000家這樣的孵化器。

3· 合資與合夥

產業界在與大學進行知識產權商業化合作時，通常希望發明人能做一些後續的參與工作，從而幫助他們掌握技術加以應用。這可以通過合作夥伴關係，直接與大學或與持有該項知識產權許可證的新創公司共同實現。

此外，產業合作者可以和享有該項知識產權的公司通過合資建立一個公司持有股權。這最大限度地延伸了創新資源，同時也優化了內部資源和專利技術。這種模式下的案例是M2GEN²³, The H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute (Tampa, Florida, USA)下屬一個盈利性的附屬機構與Merck & Co.合資，通過加快個性化治療的研發與應用，將病人與治療方案結合起來。

4· 區域生態系統和集群

集群是指在某一特定領域的相互關聯的企業、供應商、以及相關研究機構地理位置相對集中，從而可以增加與國內和國際競爭者的生

產力。集群的一個關鍵因素是臨界規模的發展，要是一個足夠大的許多公司的集群，可以提供資源共享、二次碰撞、吸引力和新資源的發展。作為高新技術區的聖地亞哥，在二十世紀八十年代早期，還是一個偏遠的、沒有太多的科技公司、旗艦公司以及生物技術產業的小城。如今CONNECT²⁴成功地實現了這種商業模式，它主要向區域內外的互補公司提供合作機會，因此可能加強區域促成大型的、縱向的綜合生物技術公司。²⁵ CONNECT設立時僅是作為加州聖地亞哥分校的一部分，是一個區域方案，通過向發明人與企業家提供他們成功所需要的資源將其連接起來，促進聖地亞哥創新技術和生命科學產品的創造力。自1985年以來，CONNECT已通過整合產業、資本、專業服務提供商和研究機構這一獨特文化幫助超過3000家企業規範化和成功發展。

從上述綜合闡述和比較可以看出，中國知識產權商業化經營活動剛剛起步，即使是傳統的出資、併購、知識產權許可在中國市場也不活躍，特別是中國知識產權權利人向國外輸出許可的比例還非常小。目前主要的一些知識產權商業化活動例如抵押融資等主要是依靠政府推動開展的，尚未形成初具規模的市場。

(鄧堯)

知識產權市場的商業模式

知識產權市場的商業模式可能會因為實現知識產權商業化的路徑而有所不同，有時我們也會看到相關文章將實現商業化的路徑和模式交叉敘述的情況。為了讓本章節中的劃分標準比較清楚，下面將首先概述知識產權市場的商業模式分類標準，然後再介紹比較具體的商業模式，最後談談中國目前關於商業模式的探索與實踐。

一、劃分知識產權市場商業模式的類型的基本標準

1．根據權利主體及業務性質為標準，可以分為技術產品公司、非專利實施主體、仲介服務¹。一般來說，國際知識產權市場的基本商業模式包括三種：一是技術產品公司（operating company），是指擁有自己的知識產權並設計、製造、銷售自己產品的經濟實體，這類公司除了自己實施知識產權外，也進行知識產權運營，出售許可證，收取許可費等；二是非專利實施主體（Non-practicing entity, NPE），也叫專利許可和執行公司（PLEC, Patent Licensing and Executing Company），PLEC不進行專利實施行為，而是通過申請和購買專利，形成自己的專利，通過談判授權獲取權利金，或者通過訴訟獲取賠償金；三是服務與仲介。就是為知識產權商業化提供配套服務的仲介機構或者服務諮詢公司，比如知識產權代理公司、評估公司、諮詢培訓公司、融資機構、交易平臺，甚至可以包括知識產權律師事務所等。英國還專門發佈了《提供關於知識產權商業化的服務規範》。

- 1 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第46頁，企業管理出版社2011年第1版
- 2 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第46-52頁，企業管理出版社2011年第1版
- 3 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第49頁，企業管理出版社2011年第1版
- 4 《國務院關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》第四條（十五）款
- 5 《2014年中 國商標戰略年度發展報告》，中國商標網<http://sbj.saic.gov.cn/tjxx/>
- 6 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第49頁，企業管理出版社2011年第1版
- 7 《2014年中 國商標戰略年度發展報告》，中國商標網<http://sbj.saic.gov.cn/tjxx/>
- 8 《2014-2019年中國專利版權轉讓行業市場分析與投資前景分析報告》，中國產業研究報告網<http://www.chinairr.org/report/R13/R1304/201404/01-150666.html>
- 9 例如上海市《知識產權投資入股登記辦法》（滬工商注〔2006〕246號）
- 10 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第50頁，企業管理出版社2011年第1版
- 11 馮曉青《論企業併購中的知識產權》，載於《貴州財經學院學報》2007年第3期
- 12 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第51頁，企業管理出版社2011年第1版
- 13 馮曉青《我國企業知識產權質押融資及其完善對策研究》，載於《河北法學》2012年12月第12期
- 14 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第52頁，企業管理出版社2011年第1版
- 15 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第52頁，企業管理出版社2011年第1版
- 16 王曉東《美國知識產權證券化融資的成功經驗及對中國的啟示》，載於《管理現代化》2012年第6期
- 17 王曉東《美國知識產權證券化融資的成功經驗及對中國的啟示》，載於《管理現代化》2012年第6期
- 18 王曉東《美國知識產權證券化融資的成功經驗及對中國的啟示》，載於《管理現代化》2012年第6期
- 19 本書下節《知識產權市場的商業模式》會進一步介紹
- 20 董偉威童海超《知識產權商業維權訴訟的界定與規制》，載於《人民司法（應用）》2014年第1期
- 21 威廉。M。蘭德斯、理查德。A。波斯納，《知識產權法的經濟結構》第9頁，北京大學出版社2005年第1版。
- 22 本節內容根據世界知識產權組織發展與知識產權委員會（CDIP）Guide on Intellectual Property (IP) Commercialization整理，來源世界知識產權組織官方網站。
- 23 M2GEN, Retrieved March 6, 2014 from <http://m2gen.com/> .
- 24 CONNECT, “About Connect,” Retrieved March 6, 2014 from <http://www.connect.org/about/> .
- 25 The United States Study Center at the University of Sydney, Biotechnology Cluster Project San Diego Analysis, Report prepared for the US Studies Centre by Global Connect, April 2010, Retrieved March 6, 2014 from <http://connect.org/about-connect/> .

2・根據商業模式出現在市場的先後時期及成熟度，將其分為成型的商業模式與新興商業模式。成型的商業模式暨包括非專利實施主體的各種模式，也包括已經發展比較成熟的一些仲介服務模式；新興的商業模式是指在知識產權市場出現不久的一些模式或者雖然出現時間比較早但現在才變成相對成熟的運營模式。

二、國際知識產權市場的商業模式

上述商業模式的分類看起來比較簡單，類型也只有兩三種，但是每種商業模式包含了很多更為具體的商業運營模式。PCT Capital LLC 首席執行官Raymond Millien和Inflexion Point Strategy, LLC共同創始人、執行董事Ron Laurie總結了13種知識產權市場已經成型的商業模式和4種新興模式。分別概括如下：²

（一）成型的商業模式

1・專利許可和訴訟公司(PLECs Patent Licensing and Enforcement Companies (PLECs) ³這與上述引用的專利許可和執行公司 (PLEC, Patent Licensing and Executing Company) 應該是同一種模式，只是表述略有差異。這類公司擁有一個或多個專利組合，它們試圖通過給目標公司發信件的方式進行專利許可，對那些拒絕接受非獨佔許可的，提起訴訟。這種模式又被人們有爭議地稱為「patent trolls.」⁴

2・機構專利聚合體/知識產權收購基金 (Institutional Patent Aggregators/IP Acquisition Funds)。比較典型的做法是以有限合夥關係作為普通的合夥人，從大型科技公司或資本市場籌集資金來運作。這類公司以發行許可證和採取不同的套利策略為目標挑選定向的或者大宗專利收購，並承諾投資人可以由此獲得超過平均投資的回報。

3・知識產權/技術開發公司 (IP/Technology Development Companies)。這類公司從事研發活動並創造知識產權(包括專利和專有技術)，很像在一個傳統的運營公司。但是，他們開發出的技術不是用於生產產品。這類公司將與開發技術相關的知識產權授權給一個或者多個運營公司去運營。

4・授權代理商 (Licensing Agents)。他們的作用是說明專利權人找到被許可人。通常稱作「知識產權顧問」、「知識產權管理」、「技術轉移公司」。

5・訴訟金融/投資公司 (Litigation Finance/Investment Firms)。這類實體是知識產權收購基金和專利許可與訴訟公司 (PLECs) 之間的結合模式。設立公司的目的通常會考慮維護管理專利，使專利組合得到維護運用或者成為專利實體公司。

6・專利經紀人 (Patent Brokers)。專利經紀人的作用基本上與許可授權代理商相同。最大區別在於經紀人盡力說明專利權人找到買家而不是被許可方。也不像授權許可代理商會經營買方和賣方兩個方面。

7・知識產權並購顧問 (IP-Based M&A Advisory)。就像傳統的投資銀行模式經營一樣，為科技公司的並購活動提供顧問，並根據整個交易的價值或交易涉及的知識產權的價值比例收取顧問費用。既可以為賣方提供服務，也可以為買方出謀劃策。其主要關注交易中的知識資產部分，提供知識產權盡職調查和涉及知識資產方面的其他顧問服務。

8・知識產權拍賣行（IP Auction Houses）。與其他有型物品的拍賣行一樣經驗管理。致力於知識產權拍賣的業界一直試圖將知識產權市場做得像倫敦佳士得和蘇富比拍賣行在古董和藝術品市場一樣有名。

9・線上知識產權/技術交易/票據結算所（On-Line IP/Technology Exchanges/Clearing house）。其功能就像20世紀90年代後期非常流行B2B網站模式，當然，他們提供的交易平臺和介面專門供專利和其他知識產權。本質上，這種模式可以考慮就像線上分類網站比如Craig list（美國一個大型分類廣告網站，類似國內的同城交易網站），但是僅限於知識產權。

10・知識產權融資家（IP-Backed Financiers）。這種商業模式主要為知識產權所有人提供直接或仲介融資，通常以貸款形式（債務融資），需要知識產權人以全部或者部分知識產權資產作為擔保（也就是知識產權抵押）來減少出借人的資金風險。這些專業的融資家往往發揮借款方與商業借貸機構例如銀行二者之間的仲介作用。但是不像傳統銀行家主要關注貸款回收和借款方有形財產的狀況，知識產權融資家則會考慮借款方或者目標公司的進行金融交易的知識產權狀況。這類模式下，他們也會配置自己的資本，類似一個知識產權投資公司；或者擁有並經營好某技術領域或者某產業的投資人與相關發明人、知識產權權利人之間的網路關係，這時就扮演知識產權經紀人角色。

11・知識產權證券化企業（Royalty Stream Securitization Firms）。他們可以向專利權人在進行知識產權資產證券化融資交易過程中提供諮詢、協助和資金（知識產權證券化類似于更常見的抵押貸款證

券）。關於知識產權證券化，我們已經在前面做了比較多的介紹。

12・專利評級軟件和服務（Patent Rating Software and Services）。這種服務公司提供先進的專利檢索和分析軟件工具，從而使專利權人、律師、投資者和其他有需求的人員，通過使用其服務獲得各種知識產權情報和資料。這類公司從純軟件銷售和提供諮詢中均可盈利。

13・大學技術轉移仲介（University Technology Transfer Intermediaries）。大學技術轉移仲介具有知識產權開發公司、知識產權收購基金、授權代理商或專利經紀人的作用，但他們主要經營集中在大學技術轉移市場。之所以會出現為數不少的公司專注于大學技術轉移，是因為大學知識產權商業化市場很有潛力和前景。在2005財政年度，美國在大學和研究機構投入了超過420億美元的研發經費，獲得超過3278件美國專利併發行了超過4000個專利許可證。

（二）新興商業模式

在筆者看來，新興商業模式並不是之前沒有的模式，而是一些模式現在變得比較流行，當然有的也是全新的商業模式：

1・知識產權交易/貿易平臺（IP Transaction Exchanges/Trading Platforms）。為了使知識產權成為流動性更強的資產，創設交易平臺的企業制定了創立類似紐交所和納斯達克交易所的計畫，包括線上交易和線下交易，將來知識產權金融化後得以像股票一樣掛牌交易。另一個轉變就是線上貿易平臺，由主要的商業買家和賣家組成一個指導委員會根據「最佳實踐」制定共同的規則，從而讓知識產權買賣雙方在這個規則下進行線上交易。

2·防禦性專利池（Defensive Patent Pools）。為了應對PLEC公司和機構專利集合體/知識產權收購基金等類商業模式，知識產權市場上出現了這種以建立防禦性專利池為經營目的實體，他們專門投資獲取基於防守的專利形成專利組合。這類專利池通常針對某一技術領域或某一產業的其中一部分，面對「專利蟑螂」，他們抱以「先下手為強」的態度。因此，這種商業模式催生了多種經營公司。這些公司以往並沒有運作經驗，也沒有做過生意，甚至互不尊重。他們結合金融和其他資源創辦公司以獲取「未決的」專利，許可給任何願意共同承擔獲取專利和管理專利池費用的人。這種新興商業模式感覺比較不成熟而且無序。

3·技術/知識產權衍生融資（Technology/IP Spinout Financing）。這種商業模式的組建類似傳統風險投資(VC)或私募股權公司，但是專門為大型技術公司中面臨困境的非核心知識產權進行衍生投資運作，或者創建大型技術公司之間的合資企業，來促進技術商業化以及相關的知識產權貨幣化。因此，這類新興的商業模式和傳統風險投資或私募股權公司一樣，通過IPO（有時涉及到知識產權授權公司）獲得高額的投資回報。

4·專利公共股指（Patent-Based Public Stock Indexes）。這類新興商業模式是上述的專利評級軟體和服務商業模式的演變。一旦這些提供軟體工具和平臺的公司意識到一家在美國公開交易的公司百分之八十的價值來自無形資產，而這些公司還擁有工具衡量這絕大部分無形資產，顯然另一個潛在商機就是基於現有的軟體工具和平臺創建股票指數。這類新興商業模式的盈利來源於股票研究的銷售以及髮指數許可證給指數型基金、共同基金和其他可投資的金融工具發行人。

三、中國現階段知識產權市場的商業模式及探討

現在來討論中國知識產權市場的商業模式是不是為時過早？中國的知識產權市場已經有多少年？30年？10年？5年？這些都並不是信口開河的數字。早在30年前的20世紀80年代，中國就開始技術市場建設與發展，也有人認為在2000年代初期就初具規模。⁵2007年，國家發改委等六部門聯合發佈《建立和完善知識產權交易市場指導意見》，從而將知識產權交易市場的建立與完善正式提上日程。⁶而國家有關政府部門出臺密集型地政策和措施推動知識產權運營和知識產權市場應該是近5年的事。2014年12月，財政部辦公廳、國家知識產權局辦公室印發《關於開展市場化方式促進知識產權運營服務工作的通知》，表明此時中國政府真正意識到知識產權運營需要市場化。但是建設有效運行的知識產權商業化市場需要一個良好的生態環境，這一點將是中國知識產權商業化面臨的最大困難。

不能無視，中國知識產權市場雖然剛剛起步，但是各式各樣的商業模式如雨後春筍般出現，既有國際知識產權市場的三種基本模式，也有國際市場上的新興模式，甚至還出現了一些具有中國特色的商業模式，很多公司的商業運營模式也是交叉的或者是模糊的。他們的共同特點就是：一是政府作為強大的背後推手，催生了各種商業模式的誕生，也有政府直接站在知識產權商業化市場的前沿；二是很多商業模式高調出場，其後表現平淡，勢頭越來越弱。下面我們就中國知識產權市場目前比較普遍或者比較引人關注的商業模式簡要概括如下：

1·技術產品公司

技術產品公司除了出於獨佔、防禦目的擁有相當的知識產權並自行

實施以外，同時也會制定知識產權運營策略，對外進行許可或者轉讓，發揮知識產權更大的經濟效益。其實就是技術含量比較高的生產型企業。

中國已經擁有在國際上具有一定競爭力的大型技術產品公司，他們無論在知識產權擁有量還是在與國外競爭者訴訟上的較量都有驕人的成績。但是他們在知識產權商業運營的能力和效果還是具有一定的局限性。中興和華為是中國高科技公司的傑出代表，也是近年國內與國際知識產權訴訟大戰的主角，近年來他們都在知識產權運營上開始探索並且獲得了一定的效益。

2011年、2012年，中興通訊PCT申請量連續兩年全球排名第一，2013年全球第二，中興通訊在知識產權方面很早就提出了「三步走」戰略，其第三步就是商業戰略。⁷早在2007年，中興通訊的知識產權資產已經大大增加，專利資產取得所付出的高昂成本使得專利管理勢在必行，中興就將「專利經營」提上了議事日程，並設置了專門的知識產權運營部門。⁸

華為技術有限公司許可部專利運營總監李海青透露，這些年來華為與國際大公司的專利數量是差不多的，或者略勝一籌，在專利擁有量與佈局上和他們基本上達成了戰略平衡。在這種情況下，華為每年會支付出去大約3億美元的許可費，同時也通過授權給其他公司專利產生了一些收入。⁹

總體來講，即使大型技術產品公司，在專利運營上的效果與其專利數量相比較也是不足掛齒。全國技術產品公司的知識產權商業模式在知識產權國內國際市場相當不活躍。為了迅速改變這一狀

況，2013年中國政府正式啟動《國家專利運營試點企業》。其目標「力爭利用5年左右的時間，培育30家左右掌握核心專利、專利運營能力較強、對產業發展具有較強影響力，或者能夠滿足產業發展需求，提供專業化、正常化的專利運用服務的國家專利運營試點企業」。並將其分為「生產型企業」和「非生產型企業」，生產型企業就是國際知識產權商業模式的技術產品公司。

2·非專利實施主體

就是美國 20世紀80年代就出現的NPE，或者PLEC模式，中國稱其非生產型企業專利運營機構。儘管NPE這類專利運營機構在中國被冠以「專利蟑螂」或「專利流氓」的不雅名字，但不可否認它們是知識產權商業化市場的主要推手。2008年10月，美國著名的NPE公司高智發明低調進軍中國，標誌著這種NPE知識產權商業模式在中國市場的出現。¹⁰如今，中國市場也出現了本土的這類模式，其運作手法大同小異。一大批從中國名企出來的知識產權專業人士紛紛成立知識產權運營公司，其業務模式多數也是收購了大量專利，準備以許可或者轉讓的方式作為盈利模式，訴訟也是他們時刻準備的一個重要途徑。

3·「發明投資基金+交易平臺」並存的綜合運營模式

北京知識產權運營管理有限公司是2012年5月份剛成立的國有企業，是北京市管理部門在推動知識產權創造、保護、應用和管理發展中，在體制、機制和組織創新上的一次嘗試。目前，公司主要有三種業務模式：（1）科研發明投資基金。從國內外知名大學和科研院所購買有市場前景的專利，在國內尋找匹配企業，實現專利技術的商業化應用，借助基金和中關村發展集團實現技術落地；（2）專利質押委託貸款。對自己認為有市場前景的知識產權，基於協力廠

商評估和其人才團隊確定其定價，然後將該知識產權抵押到北知公司，公司自己的資金通過委託銀行貸給知識產權持有人；（3）專利點對點直接交易。促成專利權持有方和意向購買方的有效對接交易，收取一定的服務費。¹¹

4· 資產型的知識產權運營公司

其代表就是2014年4月獲得中國首只專利運營基金的智谷公司。基金預計募集金額3億人民幣，北京中關村管委會和海澱區政府各2000萬元引導資金支援，金山、小米、TCL等多家從事智慧終端機與移動互聯網業務的公司參與投資，智谷公司將負責管理基金投資策略與日常運營，該公司認為自己是一家專門從事發明投資和知識產權運營的資產型公司。¹²

有學者將智谷歸為「會員服務+股權投資」模式，歸納其目前的業務模式為兩類：（1）基於專利組合的會員增值服務；（2）基於股權交換的技術投資服務。針對有發展潛力的創業企業或準備上市的成長期企業，智谷向企業注入新專利或關鍵專利，從而換來一部分股權，通過股權獲得投資回報。智谷被譽為中國本土的高智。¹³

5· 國家專利運營試點企業（非生產型企業）

2013年4月，國家知識產權局發文，啟動國家專利運營試點企業申報工作，試點企業申報工作主要面向在行業內具有一定影響力的骨幹企業展開；實行限額推薦，每個省（區、市）知識產權局推薦數量不超過2家，其中，生產型企業和非生產型企業各不超過1家，並制定了《國家專利運營試點企業申報指南（試行）》。根據指南及相關檔，試點企業既要開展專利運營，建立專利培育、轉移轉化、專利價值分析以及資訊發佈業務，還要從事開展專利交易、構建專利

池、面向企業開展專利許可、專利產業化服務、組織專利產業化研究與二次開發、專利質押擔保、專利價值分析業、專利產業化投融資服務，同時肩負專利運營人才培養工作。¹⁴筆者認為這些試點企業將是心有餘而力不足，最多是知識產權商業化的知識普及機構。其業務範圍之廣，幾乎覆蓋大部分知識產權商業模式。

6· 股權投資方式支援知識產權運營機構

2014年12月，財政部辦公廳、國家知識產權局辦公室印發《關於開展市場化方式促進知識產權運營服務工作的通知》，提出「2014年支援在北京等11個知識產權運營機構較為集中的省份開展試點，採取股權投資方式支援知識產權運營機構」。國家知識產權局根據專家評議從全國選擇了20家企業試點。試點企業願意接受財政資金投資持股開展相應的知識產權運營。

7· 高校加速/孵化器

2015年2月17日，漢唐·湖大專利科創基金面市，這是湖南省內首支市場資本與高校專利技術對接的專利科創基金。該支專利科創基金由湖南大學專利服務中心和深圳市漢唐春華資本管理有限公司聯合設立，總計1億元，首期2000萬資金，用於孵化湖南大學師生專利成果。該基金旨在通過資本運作的手段，說明知識轉化成生產力，推動「創新苗圃—孵化器—加速器」的科技創新創業孵化鏈條建設。¹⁵

8· 知識產權交易機構/交易平臺

知識產權交易機構在中國是一個一言難盡的話題。早在30年前，中國就開始發展以知識產權為核心的技術交易（當時也稱轉移）工作，但一直平平淡淡甚至沒落。作為知識產權商業化市場的主角，今天重提知識產權交易中心或者交易平臺，它依然顯得如此陌生。

黨的十八屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》指出，加強技術和知識產權交易平臺建設，建立從實驗研究、中試到生產的全過程科技創新融資模式，促進科技成果資本化、產業化。中國經濟環境和知識產權環境與30年前有著天壤之別，我們相信知識產權交易平臺再次亮相將會有不同的命運。目前，國內的各種交易機構和交易平臺也很多，大概可以分為以下類別：

（1）技術交易平臺

技術交易可以說是中國知識產權交易市場最早的模式，雖然名稱上叫技術交易，實際上是以專利與技術秘密為基礎的知識產權交易。中國較早的技術交易中心有的又叫技術轉移中心，大都屬於事業單位或者國有性質，從三十年前設立以來，多數沒有形成完善的交易模式和市場。近年來，隨著中國經濟的迅猛發展和知識產權環境的變化，一些新興的互聯網交易平臺出現，開始帶動了整個技術交易平臺的發展。根據實體的性質，技術交易平臺可以分為：

類型一，隸屬於地方科委的事業單位

例如，北京技術交易促進中心直屬於北京市科學技術委員會。該中心以建設「科技北京」為己任，以「提供規範優質的技術交易全程服務」為使命，致力於聚集國內外技術交易要素，構建技術交易資訊網路平臺和協同創新服務聯盟，為政府、企業、高校院所等提供專業化服務，促進技術轉移和科技成果轉化，充分發揮科技對首都經濟社會發展的支撐引領作用。¹⁶

類型二，民營的技術轉移中心

例如，2012年3月14日成立的四川省技術轉移中心就是民辦公益性

機構，主要工作任務是：發現、篩選、撮合、轉化科技成果，完善技術轉移中心平臺體制機制，用專業化管理、市場化運營的辦法服務推動科技成果加快轉化，努力開創全省科技發展新局面，全力助推西部經濟發展高地建設。¹⁷

類型三，高校技術交易平臺

很多大學成立了技術轉移中心，主要作用是加強高校知識產權的成果轉化，建成高校知識產權商業化的綜合服務平臺。

（2）文化交易平臺

比較有名的是廣東省南方文化產權交易所股份有限公司（南方國際版權交易所）、北京文化產權交易中心、上海文化產權交易所、深圳文化產權交易所、南京文化藝術產權交易所、重慶文化產權交易中心、西安文化產權交易中心等，幾乎每一個省市地區都設有文化產業交易平臺。這些文化交易平臺主要是以版權為核心，一些還包括其他知識產權的交易，涉及文化藝術品實物交易和知識產權交易，多數有線下和線上平臺。

（3）互聯網知識產權交易平臺

匯桔網作為一個新興的網路知識產權交易平臺（準確地講是以交易為主的綜合性知識產權平臺，它也涵蓋了申請到交易的全過程），其引起業界關注和評論是它2014年12月9日宣佈，匯桔網首輪戰略融資成功獲得厚朴投資融資3500萬美金，折合人民幣約2.1億元。這是中國知識產權歷史上最大的單筆融資。¹⁸在其平臺首頁號稱「全球領先的知識產權交易與產業升級平臺」。¹⁹

（4）版權交易平臺

近年來，在國家文化和版權部門的推動下，中國版權交易事業也在全國各地紛紛發展起來，專門的版權交易平臺也應運而生例如：北京東方雍和國際版權交易中心，是經國家版權局、北京市政府批准設立，由中國版權保護中心、北京產權交易所、北京市東城區人民政府三方共建，國有全資，企業化、市場化運作，是國內第一個國家級版權交易公開市場，國內最早文化產權要素市場平臺之一。以「市場化、品牌化、國際化、金融化、互聯網化」發展理念開展版權、收藏品、藝術品、文化內容專案收益權、文化資產收益權及文化消費權益等領域的交易業務及融資業務。²⁰

此外，還有天津版權交易中心、青島國際版權交易中心、安徽國際影視版權交易中心、成都國際版權交易中心等等。

9·知識產權服務仲介

除了傳統的知識產權仲介服務提供包括代理、訴訟、諮詢、檢索等，圍繞著知識產權商業化，一些新型的知識產權服務仲介例如評估、拍賣、融資、戰略顧問等機構也紛紛出現。原來僅從事知識產權代理的仲介機構和律師事務所有的也將業務擴大到市場更為需要的知識產權運營上來，當然他們更多的是作為諮詢或顧問提供相應的專業服務。一些代理機構也直接開展知識產權運營業務。中國政府也出臺了《關於知識產權服務標準體系建設的指導意見》，以推動知識產權服務業的發展，規範有關的仲介服務。

四、小結

知識產權商業化的模式和路徑比較多樣化，在歐美髮達國家已經形成了比較成熟的商業模式，其運作方法也比較規範，知識產權商業化市場也具有一定的規模。在經濟發展後來居上而知識產權起步較

晚的中國，雖然各種知識產權商業化模式紛紛登場，但是概念並不十分清晰，運作也不規範。目前主要是依靠政府主導或者引導，沒有真正做到市場化。因此，探索適合中國經濟環境和知識產權市場的商業模式，是目前最迫切的任務。

(鄧堯)

- 1 馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第53頁，企業管理出版社2011年第1版
- 2 Raymond Millien and Ron Laurie，A Summary of Established & Emerging IP Business Models [HTTPs:// vcexperts.com/buzz_articles/592](http://vcexperts.com/buzz_articles/592) 2015/12/29 訪問
- 3 英文的另外一種表述如前所述Patent Licensing and Executing Company，見馬越、郭燦輝《知識產權管理實務大全》第54頁，企業管理出版社2011 年第1版
- 4 中文翻譯有很多種，例如專利蟑螂、專利流氓、專利怪物等，百度搜索可以獲取有關中文名稱。
- 5 陳勇《建設我國知識產權綜合交易平臺的思考》，載于《中國軟科學》2005年第1期。但作者曾經于1990年代後期工作過的廣東省技術轉移中心早已不存在。
- 6 詳見國家發改委、財政部、科技部、工商行政管理局局、國家版權局、國家知識產權局等聯合檔（發改企業[2007]3371號）
- 7 聶士海《中國企業專利運營的行與思》，載于《中國知識產權雜誌》總第98期
- 8 中國知識產權雜誌 章樂《對話中興通訊知識產權總監王海波》，原文刊登于中國知識產權新年論壇特別年刊，2013年1月
- 9 聶士海《中國企業專利運營的行與思》，載于《中國知識產權雜誌》總第98期
- 10 「高智發明」正式進駐中國 開創發明投資新模式，[HTTP://it.sohu.com/20081014/n260018254.shtml](http://it.sohu.com/20081014/n260018254.shtml) 2016年1月2日 訪問
- 11 何耀琴《北京市知識產權運營模式分析》，載于《北京市經濟管理幹部學院學報》2013年9月總第102期
- 12 聶士海《智谷：定位於資產型的知識產權運營公司》。載于《中國知識產權雜誌》總第98期
- 13 何耀琴《北京市知識產權運營模式分析》，載于《北京市經濟管理幹部學院學報》2013年9月總第102期
- 14 國家知識產權局辦公室《關於組織申報國家專利運營試點企業的通知》（國知辦發管字〔2013〕34號）及《國家專利運營試點企業（非生產型企業）培育工作指引》
- 15 湖南首支以高校專利運營為主題的純市場機制基金成立，[HTTP://zscq.rednet.cn/c/2015/12/21/3868519.htm](http://zscq.rednet.cn/c/2015/12/21/3868519.htm) 2016年1月2日 訪問 來源：中國新聞網
- 16 [HTTP://www.bjkw.gov.cn/htm/ztrd_zxgz/zxgz20110315/27.html](http://www.bjkw.gov.cn/htm/ztrd_zxgz/zxgz20110315/27.html) 2016年1月12日 訪問
- 17 四川省技術轉移中心正式開業，[HTTP://www.most.gov.cn/dfkj/sc/zxdt/201203/t20120321_93271.htm](http://www.most.gov.cn/dfkj/sc/zxdt/201203/t20120321_93271.htm) 2016年1 月2日 訪問
- 18 匯桔網獲中國知識產權史上最大一筆融資 [HTTP://finance.china.com/fin/kj/201412/15/6451513.html](http://finance.china.com/fin/kj/201412/15/6451513.html) 2016年1月2日訪問
- 19 [HTTP://www.wtoip.com/](http://www.wtoip.com/)
- 20 [HTTP://www.cbice.com/article/about/](http://www.cbice.com/article/about/)

中國知識產權運營模式個案介紹

一直以來，知識產權運營大多考慮的是知識產權的財產屬性，主要包括傳統意義的買賣或者許可，也包括通過更加複雜的許可和金融運行手段實現其經濟價值。在專利運營中，授權方大多是掌握信息產業標準的強大專利組合的大企業或者組織，如IBM、Ericsson、Philips 和 MPEG 等等。這種運營模式在歐美國家和地區運行多年，有成熟的商業模式。我們可以看到，這種運營模式在中國並未收到預期的成效，究其原因，這就具有中國特色了。為適應這種狀況，華南知識產權運營中心在全國率先提出了實現“商業自由”的運營目標，並獨創了“普惠”的專利運營模式，為探索具有中國特色的知識產權運營機制邁出了創新的步伐。

一 中國知識產權運營的環境分析

這主要有兩個原因。一方面是，在中國缺乏這樣的強勢權利人聯盟。目前中國幾乎任何一個產業，或者俱體的產品，儘管生產量非常大，消費額也很高，但並不掌握其中的核心技術，也就不擁有其核心專利組合，這意味著，其專利組合總會存在關鍵環節的缺陷，導致在專利運營中不具備絕對的主導地位。另一方面，與歐美國家完善的知識產權保護製度相比，中國目前知識產權保護的強度普遍較低。據統計，美國平均每宗專利案件的判賠數額在450萬美元左右，而中國的判賠大致在1萬美元左右，差距非常大。由於違法成本較低，技術需求方往往不會主動支付專利技術的使用或許可費，

這也是導致這種運營模式在中國失效的重要原因之一。

那麼，在中國知識產權運營到底有沒有出路？或者，我們應該尋找一條什麼樣的專利運營之路。這是華南知識產權運營中心在籌備過程中，我們一直思考的問題。

二 華南知識產權運營中心目標的提出

我們很快發現，儘管中國的企業並不掌握他們所生產產品的核心專利，但中國企業的知識產權意識也在不斷提升中：一是表現在中國企業申請了大量的專利，並獲得授權，中國每年申請量已達到 2 百萬件以上，連續 4 年居全球第一，其中發明專利有望突破百萬件，累計授權專利早已超過千萬件；¹ 二是，中國的知識產權糾紛日漸增長，近年來，中國各類知識產權訴訟達到十萬件以上，也居世界第一位²。這樣就形成了兩個看似矛盾，但卻是現實的局面，那就是：一方面，權利人在抱怨，維權難，判賠低；另一方面，企業也在抱怨，侵權訴訟滿天飛，累訟 和權利濫用氾濫，尤其是在企業發展的關鍵時期，比如上市前夕，重大項目招標過程中，不斷中槍，嚴重干擾了企業正常的商業活動。

華南知識產權運營中心就是基於這樣的認識和思考，來確立自己的運營理念和設計運營模式。運營中心由廣東金融高新區股權交易中心主辦，2015 年 4 月 24 日掛牌成立。初期平台將考慮引入 100 家左右企業，主要集中於家電、電子及化工類企業。³

專利運營的主體是企業，企業家只有專注於自己的事業，才能將產品做到“極致”，繼而才能有“口碑”，也才能獲得成功。因此，

我們在全國率先提出了“實現企業商業自由”的理念，這是一種全新的運營目標和模式，它不同於過去專利運營中心動輒提出收取許可費、轉讓費，以及成員之間複雜的交叉許可模式。

三、華南知識產權運營中心運營規則

華南知識產權運營中心是為廣大中小企業實現商業自由而存在，只要一個企業擁有一定數量的有效專利，且運用在本企業所生產的產品上就可以申請加入本運營中心，然後遵守本平台的運營規則，享受權利，行使義務。運營中心規則的核心內容只有三條，包括：

（一）加入運營中心的企業可自願將其擁有的全部或者部分專利按照一般許可的方式許可其他已加入平台企業的使用；同時可獲得平台提供的其所需要的專利許可；

（二）當加入運營中心的企業所提供的許可專利被平台其他企業使用多於該企業使用其它企業的專利時，該企業將在本平台獲得相應的經濟收入；

（三）當加入運營中心的企業所提供的許可專利被平台其他企業使用少於該企業使用其它企業的專利時，該企業將支付一定的專利使用費用，該費用將不高於市場平均專利許可費的 1%。

此外，加入運營中心的企業不需要繳納申請費或其他任何入門使用費用；與此同時，加入運營中心的企業還可以獲得中心提供的專利檢索、產品侵權分析，以及專利質押融資、發行債券、股權交易等多種金融服務產品。

根據上述規則，運營中心更像一個具有互聯網性質的知識產權交互平台——共享、免費。當企業入駐運營中心後，首先需要“上傳”自己的專利資源，以獲得免費使用他人專利的權利。而入駐的企業也將通過簽訂協議的方式，將自己“上傳”的專利以一般許可形式免費許可給中心其他成員使用。

但這種交換也是有限制條件的，為了鼓勵企業把更有價值的專利放在平台上，運營中心還引入了計分制度。具體來說，一個企業的專利被其他成員企業使用在一種產品上即可獲得一分，在半年的計算週期內，如果該企業的積分高於其他企業，則可獲得相應收入。例如 A 企業在這半年被 B 企業使用了 20 次專利獲得 20 分，而 B 企業只被 A 企業使用了 10 次專利獲得 10 分，那麼 B 企業需要給付相應的許可費用。然而這一許可費用遠低於市場專利許可費用，僅為市場價的 1%。⁴

由此，對知識產權進行市場價值評估成為運營中心下一步將引入的機制。中心將建立平台的報價系統，對專利提供參考價。同時，運營中心還將建立起知識產權監測系統，對企業產品的知識產權使用情況進行監控。

中國的知識產權運營工作相比國外，才剛剛興起，需要更多的探索和實踐，華南知識產權運營中心是其中的一份子，我們期待更多符合中國實際的專利運營模式和機構能夠應運而生，進一步促進我國知識產權的運用，加快實現知識產權價值、推動企業和產業的健康發展。

(王虎)

- 1 陳惟、何椿《我國專利申請數量連續四年世界第一》，2015 年 04 月 26 日《文匯報》
- 2 魏小毛：《中國受理知識產權案件量躍居全球首位》，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201411/t20141113_1031126.html 2016 年 2 月 12 日瀏覽
- 3 《以專利“換”專利盤活企業專利池》，2015 年 4 月 24 日《南方日報》
- 4 《以專利“換”專利盤活企業專利池》，2015 年 4 月 24 日《南方日報》

第三章

專利的國際商業應用： 跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議與 生技藥物專利連結和專利舞蹈

在競爭激烈的商場上，包含專利、著作權、商標、營業秘密等知識產權(台灣譯為智慧財產權)¹，由於其排他效力，已經成為了公司與公司甚至國與國之間競爭的主要工具。由於高科技產業的特性，尤其專利更是最重要的保護手段，並是公司價值、核心競爭力的展現。在2014年，湯森路透曾根據多國專利申請量，辨識全球百大創新機構，發現其市值加權營收成長，超越 S&P 500 指數公司將近一倍²。

生技醫藥產業，具有研發成本高、時間長、成功率低等特性，智慧財產權的保護至關重要，但由於與公眾健康息息相關，無法避免要向各國主管機關申請上市並揭露技術細節，限制了營業秘密的運用，因此專利保護的重要性更凌駕於其他智慧財產權之上。

在生醫藥品研發上，專利確實扮演著十分關鍵的誘因，讓新的藥品、療法不斷推陳出新，大幅改善公眾健康，但不能否認的是，因

1 WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook, p.3, Second Edition (2004), available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (last visited 2015.10.27)

2 Thomson Reuters, 2014 Top 100 Global Innovators: Honoring The World Leaders In Innovation, p.3 (2014), available at <http://top100innovators.com/pdf/Top-100-Global-Innovators-2014.pdf> (last visited 2015.10.27)

緒論

為生醫藥品是如此重要，專利所帶來的獨佔，往往和公眾取得便宜藥品的權利有所衝突，而這樣的衝突也反應到了生醫藥專利的效力上，並創造出「強制授權」(Compulsory Licensing)、「專利恢復/延長」(Patent Term Restoration/Extension)、「核准前專利爭端解決程序」(Pre-Approval Patent Resolution Process)等獨有的機制，這些本來是美國地域性的法律卻在近年來引發了無數國際間的爭議。

在這些生醫藥專利獨有的機制中，最複雜、影響最為龐大的，要算是強化專利效力的「核准前專利爭端解決程序」。美國作為生醫藥產業的領先者，為了保持其領導地位，在各種貿易談判中要求其他國家建立類似機制，強化專利保護，早已不是新聞，但在2015年輔達成協議的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議(Trans-Pacific Partnership, TPP)中，建立生醫藥品的核准前專利爭端解決程序正式成為各會員國的義務，強逼接受美國的地域性制度，而鞏固其國際經濟強權，對依賴全球貿易的亞洲國家，是無法忽略的議題。

為了呼籲亞洲各國對TPP中核准前專利爭端解決程序的重視，作者曾針對專利連結，撰有相關著作³。為了因應最新公告的TPP文本，本章以下將簡介美國現存的兩種核准前專利爭端解決程序－專利連結(Patent Linkage)、專利舞蹈(Patent Dance)並比較其內涵，再接著分析核准前專利爭端解決程序國際化的過程，以及TPP的要求，以便亞洲國家及早投入研究，因應未來包含TPP在內的國際談判，以維護自己的國家商業利益。

3 吳東哲、陳桂恒，美國藥品專利連結與橘皮書登錄制度相關規範：對台灣之影響，2015年4月http://www.lawbank.com.tw/treatise/dt_article.aspx?AID=D000023513 (最後瀏覽日2015.8.18)；吳東哲、陳桂恒，從Caraco v. Novo Nordisk案談專利連結與專利不當登錄對藥品審查的影響，2015年 (in print)

首先要說明的，究竟什麼是「核准前專利爭端解決程序」(Pre-Approval Patent Resolution Process)？這個名稱又是如何來的？和美國國內的「專利連結」(Patent Linkage)、「專利舞蹈」(Patent Dance)，以及TPP所稱的「特定藥品上市之相關措施」(Measures Relating to the Marketing of Certain Pharmaceutical Products)的關係又是什麼？

1984年與1988年，美國在人用藥品(Drugs)⁴、動物用生物藥品(Veterinary Biological Products)⁵上建立的核准前專利爭端解決程序，由於這兩套機制下，專利的存在、侵權問題，都會嚴重影響到政府對產品上市的准駁，因此都被稱為「專利連結」(Patent Linkage)，也因為在這段時期，美國要求貿易夥伴所建立的類似制度，多具有上述特性，因此成為美國國內外類似制度的統稱。

2010年，美國的生技藥品價格競爭與創新法案(Biologics Price Competition and Innovation Act, BPCIA)⁶，在人用生物藥品(Biologics)建立了一套與藥品專利連結差異極大的類似程序，減輕了對藥品審查程序的干擾，並在辨識藥品專利這個階段，較倚賴當事人間自主

4 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-417 (1984), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf> (last visited 2015.11.14)

5 Generic Animal Drug and Patent Term Restoration Act, Pub. L. 100-670 (1988), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg3971.pdf> (last visited 2015.11.14)

的溝通，藥品主管機關原則並不涉入，因此被稱為「專利舞蹈」(Patent Dance)。2009年的立法過程中，美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, FTC) 的官方報告，才第一次使用「核准前專利爭端解決程序」(Pre-Approval Patent Resolution Process) 來稱呼所有類似制度⁷。

2015年，TPP的公布的文本中，雖然存在類似美國專利連結、專利舞蹈的規定，但並沒有使用上述稱呼，而是使用「特定藥品上市之相關措施」(Measures Relating to the Marketing of Certain Pharmaceutical Products) 這個模糊的新名稱，但實質上和「核准前專利爭端解決程序」並沒有差異^{8,9}。

換句話說，「特定藥品上市之相關措施」就是「核准前專利爭端解決程序」，只是用來稱呼類似的制度，但實際上各國的架構、細節都有差異，以美國而言，其國內的兩套不同制度，又被分別稱呼專利連結與專利舞蹈。但在TPP與各國的談判中，有意無意中使用的名稱，均以對美國廠商比較有利的「專利連結」、「特定藥品上市之相關措施」，強調對藥品上市審查的綑綁，而非「專利舞蹈」。

6 雖然美國習慣將生物藥品的部分稱呼為BPCIA，但這其實是2009年的法案名稱，真正被通過的法案，是2010年的病患保護與可負擔醫療法案，將原本單獨提出的BPCIA整合在其中的個章節中，一起由國會通過，並由總統簽署生效。參見Patient Protection and Affordable Care Act, Pub. L. No. 111—148 (2010), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf> (last visited 2015.11.12)

7 FTC, Emerging Health Care Issues: Follow-on Biologic Drug Competition (2009), available at <https://www.ftc.gov/reports/emerging-health-care-issues-follow-biologic-drug-competition-federal-trade-commission-report> (last visited 2015.11.12)

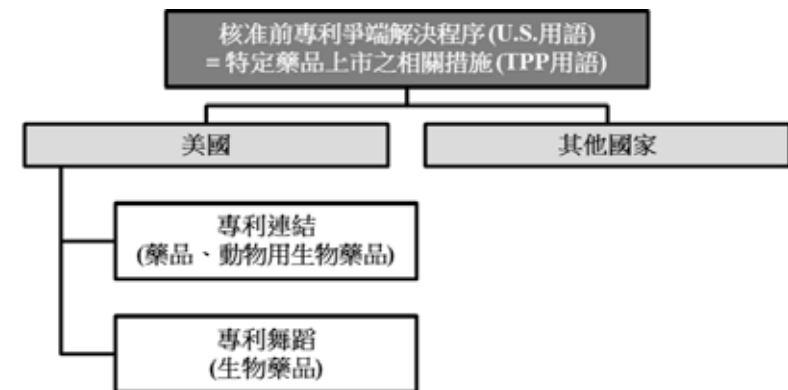


Figure 1 制度關係圖 (作者自行整理)

不管要把類似制度稱為「核准前專利爭端解決程序」還是「特定藥品上市之相關措施」，真正核心的問題在於，其目的與內容究竟為何？要回答這個問題，就要先了解這些制度的原生國—美國，究竟是如何運作專利連結與專利舞蹈，及其產生的時代背景，才能進一步分析TPP的要求，並了解為何美國會如此積極的將專利連結納入國際談判，而非專利舞蹈。

8 United States Trade Representative, TPP Full Text, Article 18.51 (2015), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> (last visited 2015.11.6)

9 根據2015年3月民間洩漏的版本，TPP在談判的初期皆以專利連結作為制度的總稱，直到正式達成協議後，才開始使用「特定藥品上市之相關措施」這個較為中性的名稱。

美國的國內規範

如之前所述，美國國內，目前存在專利連結、專利舞蹈兩種核准前專利爭端解決程序，且極其複雜，在探討TPP的規定以前，有必要先介紹美國專利連結、專利舞蹈的內涵，才能夠進一步了解，並分析TPP所訂下的標準是否合理。

一、專利連結 (Patent Linkage)

如前所述，專美國專利連結被使用於人用藥品、動物用生物藥品中，但由於兩者十分相近，並以藥品的相關法規、案例較為完整，因此以下僅介紹人用藥品下的專利連結。

(一) 制度介紹

美國的專利連結，是世界上最早建立的核准前專利爭端解決程序。1984年，美國面臨藥品審查規則過嚴，導致藥品價格高昂、市場由原開發藥廠獨占。為了改善上述問題，國會通過立意良善的藥價競爭與專利期間回復法案 (Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Hatch-Waxman Amendments, HWA)¹⁰，同時具有兩個目的：促進競爭與鼓勵創新¹¹。

¹⁰ Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-417, available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf> (last visited 2015.11.14)

¹¹ “Congress struck a balance between two competing policy interests: (1) inducing pioneering research and development of new drugs and (2) enabling competitors to bring low-cost, generic copies of those drugs to market.” *Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corp.*, 276 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2002)

一方面，法案透過建立安全性、有效性資料的引據 (Rely On) 機制，開放類新藥/學名藥，並引進研究試驗免責 (Safe Harbor)，達到加速藥品上市競爭、降低藥品價格的主要目的；但另一方面，建立非專利專屬期 (Non-Patent Exclusivity)、專利延長 (Patent Term Restoration/Extension)、專利連結 (Patent Linkage) 等機制，兼顧原開發藥廠的利益，作為交換條件。

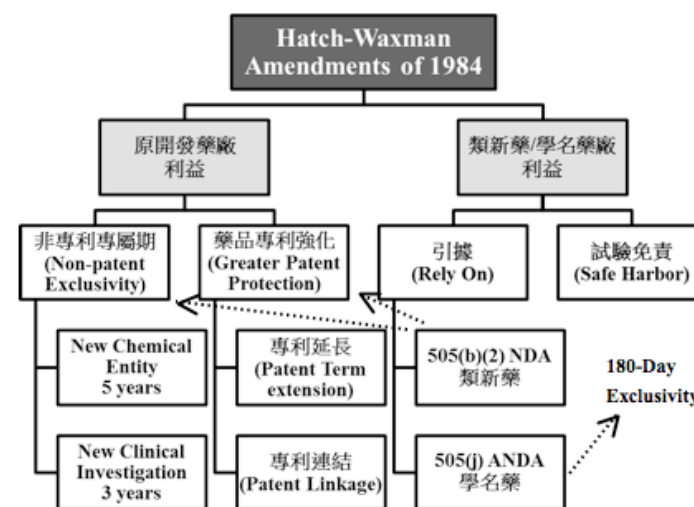


Figure 2 Hatch-Waxman Amendment of 1984 修法架構圖 (作者自行整理)

從架構與順序觀察，專利連結可被分解為三個主要步驟：辨識 (Identification)、強化專利 (Strengthen Patent Protection)、鼓勵挑戰專利 (Encouragement)。

1. 辨識

透過專利登錄 (Patent Listing)、專利切結 (Certification) 兩個機制，辨識出「藥品專利」、「可能侵權者」。在專利連結的體制下，原開發藥廠可以將符合規定的專利¹²，向食品藥品管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 進行登錄，並且連同其他藥品資訊，一併刊登在橘皮書 (Orange Book) 上¹³，原則上FDA不會進行審查¹⁴，即使有錯誤，他人只能在被告告被動要求更正/刪除¹⁵；當藥品上登錄有專利資訊，並且被指定為對照藥品時，引據該藥品安全性、有效性資料的類新藥、學名藥申請人，即有義務要進行專利切結，表明要是否要在專利屆滿後取得核准¹⁶。

12 可以登錄的專利有三種：第一，藥品有效成分專利 (Drug Substance Patents)；第二，藥品專利 (Drug Product Patents)，包含配方 (Formulation) 或組成 (Composition)；第三，使用方法專利 (Method of Use Patents)，主要是醫療方法專利。另外，製程專利 (Process Patent)、代謝物專利 (Metabolite Patent)、中間產物專利 (Intermediates Patent) 和包裝專利 (Package Patent) 不能登錄。見21 C.F.R. § 314.53(b)(1)。

13 在美國，專利資訊會在名為「經療效相等性評估的核准藥品」(Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations) 的資料庫，與其他藥品資訊一併公開，並天天更新。早期曾經使用紙本，且由於第一版的發行日期接近萬聖節，以橘色作為封面，從此被暱稱為橘皮書。見FDA, Orange Book: Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, available at <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/> (last visited 2015.11.10)

14 美國法院認為，法律僅要求FDA扮演單純行政 (purely ministerial) 的被動角色，不須積極確保橘皮書內所登錄專利的正確性，只需確認專利資訊有無被提出，以及有無作出適當宣示即可。見AaiPharma Inc. v. Thompson, 296 F.3d 227 (Fed. Cir. 2002)

15 21 U.S.C. § 355 (c)(3)(D)(ii), 355 (j)(5)(C)(ii)；Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. v. Novo Nordisk, 132 S.Ct. 1670 (2012)

2. 強化專利

專利連結，透過三個機制強化「藥品專利」對「可能侵權者」的效果：(1) 創造特殊請求權，允許法院提早受理早期專利訴訟 (Immediate Patent Litigation)、(2) 建立通知 (Notification) 制度，降低專利權人的監控成本、(3) 用自動停止核准期 (Automatic Stay)、重定核准日 (Re-Date Remedy) 架空法院的禁制令審查。

第一，美國將類新藥/學名藥進行Paragraph IV切結，於專利屆滿以前申請上市核准的行為，規定成一種擬制侵權 (Artificial Infringement)，允許專利權人例外在他人尚未製造、販賣系爭藥品以前，就提起專利侵權訴訟¹⁷；相對的，類新藥、學名藥申請人也可以提起確認訴訟 (Declaratory Judgement)，但卻受到比較多的限制¹⁸。

第二，若類新藥、學名藥申請人，以Paragraph IV切結主張沒有侵犯登錄專利、專利無效或無法執行，則必須通知原開發藥廠、專利權人，並說明理由¹⁹。

第三，專利連結進一步為原開發藥廠，創造了不須法院審查的排他性救濟 (Injunctive Relief Remedies Without Court Review)，架空了法

16 共有6種選項：(1) 該藥品無相關專利；(2) 沒有專利登錄，通稱為Paragraph I切結；(3) 登錄專利之期間已屆滿，通稱為Paragraph II切結；(4) 願在登錄專利屆滿失效前，不取得上市核准，通稱為Paragraph III切結；(5) 登錄專利無效、未侵權，或該專利無法主張 (unenforceable)，通稱為Paragraph IV切結；(6) 所申請核准的藥品使用方法，明顯未被登錄專利所涵蓋，通稱Section viii聲明。參見21 U.S.C. § 355(b)(2)(A), 355(j)(2)(A)(vii)；21 C.F.R. § 314.50(i)(1)(i), 314.94(a)(12)(i)(A)。

17 35 U.S.C. § 271(e)(2)

18 35 U.S.C. § 271(e)(5)；21 U.S.C. § 355(c)(3)(D),(j)(5)(C)

19 21 U.S.C. § 355(b)(3)(A), 355(j)(2)(B)(i)；21 C.F.R. § 314.52, 314.95

院的禁制令。第一種類型，是長達30個月的自動停止核准期，如果在收到通知後45天內提起專利訴訟，則FDA在30個月不會核發類新藥、學名藥的最終上市核准（Final Approval），專利權人不需要申請暫時禁制令（Preliminary Injunction）²⁰；第二種類型則是重定核准日，如果事後證明該類新藥、學名藥確實侵犯了登錄專利，則法院必須指定一個於專利屆滿日的日期，作為該類新藥、學名藥之核准日，專利權人不再需要聲請永久禁制令（Permanent Injunction）²¹。

3. 鼓勵

第一位以Paragraph IV切結挑戰登錄專利有效性/侵權問題的學名藥申請人，可以獲得180天專屬期（180-Day Exclusivity），FDA在該學名藥申請人首次商業販售日後的180天內，不會核發其他相同學名藥的上市核准²²。不過應該注意的是，180天專屬期僅有學名藥申請人可以取得，也只對其他學名藥申請人發生效力，與原開發藥廠、類新藥無涉。

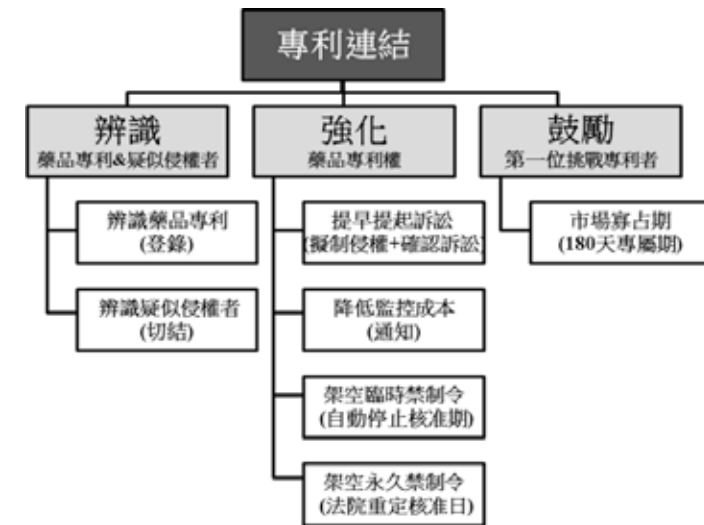


Figure 3 專利連結架構圖 (作者自行整理)

(二) 制度評析

不過，專利連結在美國的運作並不順遂，並引發一連串的濫用與爭議。這些爭議同樣可以依據專利連結的架構，分為辨識功能不彰、過度保護專利權人、鼓勵的誘因失當。

1. 辨識功能不彰

由於登錄規則不合理²³、FDA不進行審查，又難以救濟的影響²⁴，橘皮書因此含有許多不當登錄的錯誤資訊²⁵；另外，切結的選項也太少，無法排除明顯無侵權可能的類新藥、學名藥申請人，即使專利與藥品毫不相關，明顯不會侵權，甚至是早已獲得專利權人授權，引據原廠藥安全性、有效性資料的類新藥/學名藥申請人，還是要進行Paragraph IV切結，被迫納入到專利連結的體系中²⁶。

²⁰ 21 U.S.C. § 355(c)(3)(C), 355(j)(5)(B)

²¹ 35 U.S.C. § 271(e)(4)

²² 21 U.S.C. § 355(j)(B)(iv)

2. 過度強化專利

專利連結限制侵權被告提起確認訴訟的權利、建立強制通知制度、架空法院的禁制令(與審查)，確保原開發藥廠與專利權人的利益，卻導致類新藥/學名藥申請人的過於弱勢。

第一，在早期專利訴訟請求權（擬制侵權、確認訴訟）的部分，由於是在藥品實際被製造、販售之前就進行，放寬了美國憲法上「案件和爭議」(case or controversy) 的門檻²⁷，造成法院相當沉重的負擔，但由於原開發藥廠還是會以未登錄的專利，在類新藥/學名藥被製造、販售後，才提起第二階段訴訟，實際上並無法加速藥品上市²⁸。另外，美國法院也過度限制了提起確認訴訟的條件，比方不能爭執不當登錄²⁹、不得請求損害賠償等³⁰。

第二，通知會造成營業秘密的洩漏，申請藥品上市核准是商業競爭的一部份，FDA也被禁止隨意透漏申請案的存在³¹，但在專利連結課予申請人通知原開發藥廠與專利權人的義務後，原開發藥廠便得以使用各種手段，延緩競爭對手上市，包含干擾FDA審查³²、改變藥品³³、提起各種專利訴訟³⁴，甚至與競爭對手進行聯合行為 (cartel) 等濫用行為³⁵。

23 未出現在原廠藥品中的多形體 (Polymorph) 仍可登錄。

24 美國允許被專利權人控告的類新藥、學名藥廠，以反訴 (counter claim) 的方式救濟，但連美國最高法院都認為緩不濟急。參見21 U.S.C. § 355 (c) (3) (D) (ii), 355 (j) (5) (C) (ii) ; Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. v. Novo Nordisk, 132 S.Ct. 1670 (2012)

25 包含幾種態樣：第一種是登錄不符合規定的專利，比方：製程專利 (Process Patent)、代謝物專利 (Metabolite Patent)、中間產物專利 (Intermediates Patent) 和包裝專利 (Package Patent)；第二種是在登錄時，揭露錯誤的資訊給FDA，比方：錯誤的專利使用編號 (Use Code)；第三種是在不當的時機，增加/刪除登錄專利，比方：透過不斷新專利，使學名藥廠無法上市，或者在學名藥廠取得180天專屬期後，使專利屆滿或取消登錄，造成180天專屬期失權 (forfeit)。

26 21 C.F.R. § 314.50(i)(3), 314.94 (a)(12)(v)

27 台灣稱為訴訟利益。

第三，也是最嚴重的問題，自動停止核准期、重定核准日兩個機制，將專利存在/侵權與否，和藥品審查的准駁加以連結，破壞了原本僅考量安全性、有效性、品質的審查機制，導致執行與監督的困難。更嚴重的是，美國法律更進一步剝奪了法院在類似救濟中 (如：禁制令) 會考量的勝訴可能性、損害是否不可回復、雙方利益平衡、公眾利益等因素³⁶，直接要求FDA不得核發上市核准。

3. 鼓勵的誘因失當

美國180天專屬期的規定，主要的問題是偏離原本的加速藥品上市目的，且制度本身也還有待改善。

第一，180天專屬期適格要件，僅要求第一位對進行Paragraph IV切結挑戰任一專利的學名藥申請人，並不需要挑戰全部登錄專利、成功挑戰專利，更不要要求進行專利訴訟，甚至不需要藥品核准，也不用上市販售，只要申請案能通過FDA初期的實質完備 (Substantially Complete) 的要求即可，從取得專屬期到失權的這段期間，FDA都無法核准其他學名藥。

28 FTC, Emerging Health Care Issues: Follow-on Biologic Drug Competition, p52-54 (2009), available at <https://www.ftc.gov/reports/emerging-health-care-issues-follow-biologic-drug-competition-federal-trade-commission-report> (last visited 2015.7.24)

29 21 U.S.C. § 355 (c) (3) (D) (ii), 355 (j) (5) (C) (ii)

30 21 U.S.C. § 355(c) (3) (D) (iii), (j) (5) (C) (iii)

31 21 C.F.R. § 314.430(b)

32 通常是利用公民請願 (Citizen Petition)，爭執新藥/學名藥的安全性、有效性、仿單、專利問題，要求FDA暫緩核准藥品。如果FDA拒絕，原開發藥廠或專利權人可能會進一步控告FDA違反行政程序法 (Administrative Procedure Act)。

33 造成類新藥/學名藥申請人，必須跟著改變所申請藥品，或進行額外臨床試驗，甚至重新指定其他對照藥品 (Reference Listed Drug, RLD)。

34 主要是依據專利連結，登錄到橘皮書上的專利，但也可能包含未登錄之專利 (未登錄、未切結之專利，是否還能夠主張擬制侵權，目前美國尚有爭議)。

第二，雖然稱為專屬期，由於對既已上市的藥品沒有排他效力，實際上只能確保市場的寡占。也因為如此，原開發藥廠非常願意和取得180天專屬期的學名藥申請人進行聯合行為，共同阻擋他人上市³⁷。雖然專屬期乍看下是在鼓勵學名藥申請人，但實際上多數受專利連結影響的學名藥申請人都無法享受，反而還被延緩上市。

Table 1 藥品專利連結分析

架構	項目	特色	效果
辨識	登錄	不審查、難救濟	辨識功能不彰
	切結	無法排除顯不可能侵權者	
強化專利	早期專利訴訟 (擬制侵權+確認訴訟)	使訴訟及早開始， 但無法提早結束； 確認訴訟提起條件過苛	過度保護專利權人
	通知	可能洩漏營業秘密	
	30個月自動停止核准期	架空臨時禁制令	
	重定核准日	架空永久禁制令	
鼓勵	180天專屬期	不須進行訴訟、 挑戰成功、上市， 變相鼓勵聯合行為	誘因失當

35 原開發藥廠用契約限制學名藥廠販售其產品之能力，通常伴隨著龐大對價的移轉。雖然理論上可以私下約定，但美國常常具有專利和解契約的外觀，使法院難以認定獨占究竟因為專利，還是因為聯合行為，被稱為逆向給付 (Reverse Payment) 或延遲給付 (Pay-For-Delay)；2003年，美國修法要求類似和解契約，都必須繳交到聯邦貿易委員會，減低政府的監控成本；2013年，美國最高法院終於肯認這種和解契約的違法性。法律參見Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003, Pub. L. No. 108-173, 117 Stat. 2066, Subtitle B-Federal Trade Commission Review (§ 1111-1118). (2003), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ173/pdf/PLAW-108publ173.pdf> (last visited 2015.11.13)；判決參見FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2233 (June 17, 2013)。

36 美國法院核發臨時禁制令的要件，包含 (1)勝訴可能性、(2) 聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害、(3) 雙方損害之程度、(4) 對公眾利益之影響；核發永久禁制令的要件，則包含 (1) 原告已遭受不可回復之損害 (irreparable injury)；(2) 其他可用的救濟方式無法適當地填補原告所受損害；(3) 原被告雙方利益之衡平；(4) 核發永久禁制令不會危及公眾利益。參見eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)；Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 129 S.Ct. 365 (2008)。

37 同註30。

(三) 小結

綜上，美國在1984年所創造的專利連結，本身是一套對原開發藥廠/專利權人非常有利的制度，但卻對類新藥/學名藥申請人十分不友善，搭配美國龐大的內需市場，創造出強大的新藥產業。另外，由於不當登錄、逆向給付等制度濫用尚未解決，也是造就美國如今高昂藥價的原因之一。

不過，也正是因為專利連結能為新藥產業帶來的龐大利潤、市場獨佔，美國藥品開發與製造協會 (Pharmaceutical Research And Manufacturers of America, PhRMA) 才會如此積極的對美國政府施壓，在國際經貿協議中推行類似制度。相對而言，亞洲各國大部分都是以學名藥產業為主的國家，再加上專業及人力上的落差，引進此機制自然無力招架，許多亞洲國家的領袖對其一無所知，對國家的經濟影響不可謂之不大。

二、 專利舞蹈 (Patent Dance)

(一) 制度介紹

美國藥品法規的建立，是一旦循序漸進的過程。1901年，讓馬匹感染白喉桿菌後，所取出之白喉抗毒素，遭受破傷風桿菌汙染，導致13位兒童不幸死亡的，使國會在隔年便率先訂定生物藥品控制法 (The Biologics Control Act)，一度以公共衛生與海軍醫院轄下的公共衛生實驗室作為主管機關；另一方面，藥品的管理則是到1906年的食品藥物法 (Food and Drug Act) 才開始，並由農業部化學局為主管機關。由此可見，生物藥品的管制比藥品藥來的早，因此一開始就由不同的法律、主管機關管理³⁸。

38 Linda Bren, The Road to the Biotech Revolution: Highlights of 100 Years of Biologics Regulation, FDA Consumer magazine, The Centennial Edition (January-February 2006), available at <http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/CentennialofFDA/CentennialEditionofFDAConsumer/ucm096141.htm> (last visited 2015.11.13)

1944年，生物藥品被納入公眾衛生服務法 (Public Health Service Act, PHS Act) 中，並在1972年改以FDA為主管機關。目前，FDA轄下的藥品評估與研究中心 (Center for Drug Evaluation and Research, CDER)、生物藥品評估與研究中心 (Center for Biologics Evaluation and Research, CBER)，分別以FD&C Act、PHS Act管理藥品與生物藥品，有時兩者的界線十分難區分。1984年的HWA，僅修正FD&C Act、專利法，而沒有涉及PHS Act，因此生物藥品並不適用引據、專利連結、非專利專屬期等規定。

2010年，生物藥品逐漸發展，也開始面臨到審查過於僵化、原開發生物藥廠獨占市場、藥價高昂等問題，國會遂以BPCIA修正PHS Act建立引據、專利連結、非專利專屬期等機制，但由於之前的藥品專利連結充滿濫用與缺陷，造成相當多的爭議，因此BPCIA進行了大幅度的修改，可以理解為美國的第二代核准前爭端解決程序，又因為與藥品審查脫鉤，注重當事人間的交流與協商，故被稱為專利舞蹈。專利舞蹈同樣能被分解為辨識、強化專利、鼓勵三個步驟，以下詳細介紹。

1. 辨識

和專利連結不同，專利舞蹈並沒有建立由FDA管理的登錄、切結機制，而是把辨識的工作交由早期專利訴訟的當事人進行，以辨識「生物藥品專利」、「可能的侵權者」，這也是被稱為舞蹈的原因。

專利舞蹈要求所有生物相似性藥品(可以理解為生物藥品的類新藥/學名藥)申請人，應該在FDA通知申請案受理後，於20天內通知原開發藥廠，主動提供申請案的內容³⁹，並在互相交換專利清單後⁴⁰、協商早期專利訴訟中那要納入哪些專利⁴¹，以便進行早期專利訴訟。如

果協商不成，則由生物相似性藥品申請人指定專利數量，進行最後一次交換清單⁴²，而雙方清單中的專利都會納入早期專利訴訟中。另外，如果原開發生物藥廠取得新專利，必須於30日內通知生物相似性藥品申請人，並同樣有專利清單交換、上市前通知的適用⁴³。

2. 強化專利

專利舞蹈和專利連結有些類似，一樣是透過三種機制強化「生物藥品專利」對「可能侵權者」的效果，但在細節上有些差異：(1) 創造特殊請求權，允許法院提早受理早期專利訴訟，降低專利權人的監控成本、(2) 建立通知 (Notification) 制度、(3) 重定核准日機制，架空法院對永久禁制令的審查。

39 42 U.S.C. § 262(l)(2)

40 42 U.S.C. § 262(l)(3)

交換專利清單共有三個步驟：第一步，原開發生物藥廠，在收到上述通知後60日內，須先提供專利清單(含認為應該訴訟、願意授權的專利)；第二步，生物相似性藥品申請人在收到上述清單後，也必須在60日內提供利二份專利清單，並針對原開發生物藥廠清單中每一個專利請求項逐一回覆，說明專利為何無效/未侵權、願意在專利屆滿後上市販售，或者希望授權；第三步，原開發生物藥廠，再次針對生物相似性藥品申請人所提出的專利無效、為侵權的理由，以請求項為單位逐一回覆。

41 42 U.S.C. § 262(l)(4)

在交換清單的步驟結束後，原開發生物藥廠、生物相似性藥品申請人雙方，應該出於善意，協商要納入早期專利訴訟的專利。如果15天內，雙方無法達成協議，原則上以雙方清單加總的所有專利，作為早期專利訴訟的標的，接著依42 U.S.C. § 262(l)(5)機制處理。

42 42 U.S.C. § 262(l)(5)

如雙方協商不成，才會依據此條的機制處理。第一，生物相似性藥品申請人，先指定納入早期專利訴訟中的專利數量，通知原開發生物藥廠；第二，在上述通知後5日內，雙方依據上述的專利數量，同時交換專利清單。不過，若生物相似性藥品申請人所指定的數量為0，則原開發生物藥廠有權在清單中提出1個專利。

43 42 U.S.C. § 262(l)(7)

第一，專利舞蹈同樣修改了專利法，創造早期專利訴訟的請求權，將生物相似性藥品申請人，於交換清單中的專利屆滿前就申請上市核准的行為，規定成一種擬制侵權行為⁴⁴，允許專利權人提早提起侵權訴訟。不過，和專利連結最大的不同，是一旦進入通知程序，生物相似性藥品申請人便完全失去提起確認訴訟的權利⁴⁵。

第二，專利舞蹈中，生物相似性藥品申請人的通知義務有二個。其一，申請案被受理後，就要向原開發生物藥廠的委任律師提供申請案內容，並開啟交換專利清單、協商機制中，由於內容的敏感性，因此法律特別訂定有保密相關規定⁴⁶；其二，不同於專利連結，在生物相似性藥品申請人即將上市販售藥品，必須在至少180天以前，通知原開發生物藥廠，以利對方就專利清單中尚未訴訟過的專利，向法院聲請臨時禁制令⁴⁷。

第三，專利舞蹈與專利連結的最大不同，是完全刪除了自動停止核准期、重定核准日的機制，與FDA的審查完全脫軌，原則上回歸訴訟中禁制令的規定。不過應該注意的是，另外增加了自動永久禁制令 (Automatic Injunction) 機制⁴⁸。自動永久禁制令與重定核准日最大的差別，在於效力僅及於訴訟被告（即生物相似性藥品申請人），但同樣剝奪法院原本在永久禁制令上的審查。另外，專利舞蹈在自動永久禁制令上增加了限制，若原開發生物藥廠，在協商後的30日後

才提起專利訴訟，或曾經訴訟被法院駁回，就只能請求合理授權金 (Reasonable Royalty)⁴⁹。

3. 鼓勵第一個生物相似性藥品

雖然BPCIA也用有專屬期的規定，用以鼓勵生物相似性藥品申請人，但嚴格的說，已經和專利爭端幾乎脫鉤，不再要求申請人必須挑戰專利，不一定可以歸類在專利舞蹈的機制之中。

美國法律規定，在第一個和對照藥品具「可替代性」(Interchangeability)的生物相似性藥品核准後，FDA在一段期間內，不得再判定其他相似的生物藥品具「可替代性」⁵⁰。上述期間的計算，為 (1) 該生物相似性藥品首次商業販售後1年內、(2) 法院判決/駁回日後的18個月內、(3) 生物相似性藥品申請人被控侵權，而訴訟在核准日後上進行者，為核准日後的42個月內，或(4)生物相似性藥品申請人未被控侵權，為核准日後的18個月內，並以上述較早者為準⁵¹。

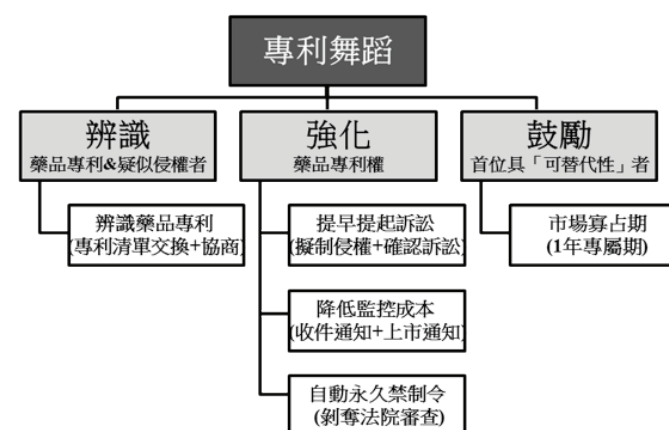


Figure 4 專利舞蹈架構圖 (作者自行整理)

44 35 U.S.C. § 271(e)(2)(C)

45 42 U.S.C. § 262(l)(9)

46 42 U.S.C. § 262(l)(1)

47 42 U.S.C. § 262(l)(8)

48 35 U.S.C. § 271(e)(4)(D)

49 35 U.S.C. § 271(e)(6)

50 42 U.S.C. § 262(k)(6)

51 *Id.*

(二) 制度評析

1. 辨識注重當事人，與FDA無關

和專利連結有很大的差別，專利舞蹈中FDA不再扮演任何角色，沒有建立公開的登錄制度，也不再有利專利的種類限制，完全交由當事人以交換專利清單、協商的方式決定，並讓生物相似性藥品申請人擁有一定程度的自由，決定要在早期訴訟中的專利數量。

一方面，這種以當事人為主體的機制，確實解決了專利連結中FDA定位不明、耗費行政成本、對學名藥廠過於不利的問題，但另一方面，由於不再存在專利種類的規定，如果原開發生物藥廠提告的專利，與生物藥品完全無關，究竟應該如何處理，仍有待美國法院解釋。

2. 適度強化專利，與藥品核准脫鉤

相對於專利連結，專利舞蹈保留了早期專利訴訟的架構，但一方面加重了確認訴訟的限制、通知義務，另一方面，則和生物藥品的核准完全脫鉤，專利爭端正式回歸法院解決，並在自動永久禁制令上加上限期提告的限制。整體而言，專利舞蹈在強化專利的面向，重新達到了不同於專利連結的另一種衡平。

第一，在早期專利訴訟部分，專利舞蹈同樣放寬了美國憲法上「案件和爭議」的門檻，創造了擬制侵權，不過卻幾乎剝奪了生物相似性藥品申請人提起確認訴訟的權利。鑒於在藥品專利連結中，學名藥廠因為確認訴訟的限制，無法爭執專利與藥品無關，也無法請求損害賠償，專利舞蹈中的生物相似性藥品申請人，是否會面臨類似的困境，還有待後續觀察。

第二，專利舞蹈加重了通知的內容、次數要求。生物相似性藥品申請人必須揭露向FDA遞交的申請案內容，營業秘密的洩漏風險大幅升高，雖然法律訂有保密的措施，但是否具有作用，還有待觀察；另外，不僅僅是申請案受理後，生物相似性藥品進行商業販售前，還要再次通知原開發生物藥廠，也更容易面臨第二輪訴訟。

第三，專利舞蹈將擬制侵權的救濟，與FDA完全脫鉤，使藥品核准與專利爭議重新獨立，大幅減少了制度被濫用的可能性。但應該注意的是，專利舞蹈仍創設了自動永久禁制令機制，雖然設有限期提告的限制，但整體而言，仍較一般的專利訴訟更保護專利權人。

3. 鼓勵的誘因與專利脫鉤

在專利舞蹈的機制下，專屬期的效力被大幅減弱；第一，專屬期的取得條件，不再關注生物相似性藥品申請人是否有挑戰專利、進行訴訟，反而著重在該申請人是否真的有能力獲得核准，並進一步取得「可替代性」的認定，是藥品上市核准與專利脫鉤；第二，專屬期的取得時點延後到「可替代性」的認定後，不再像專利連結般從切結時便取得，影響時間大幅縮短；第二，在效力上，不再阻擋FDA核准其他生物藥品，僅是在一段時間內不得再進行相同的「可替代性」認定，對FDA、後續申請人的影響較小。

不過，專屬期畢竟是一種寡占期間，雖然效力大幅減弱，但原開發生物藥廠與首位取得「可替代性」認定的生物相似性藥品申請人間，是否還會像專利連結中一般，進行聯合行為，則還有待後續的發展。

Table 2 生物藥品專利舞蹈分析

架構	項目	特色	效果
辨識	交換專利清單、協商	當事人自行決定	與FDA核准脫鉤，注重當事人自主，但專利可能與生物藥品無關
強化專利	早期專利訴訟 (擬制侵權+確認訴訟)	使訴訟及早開始，但無法提早結束；確認訴訟提起條件非常嚴格	與FDA核准脫鉤，但仍相對保護專利權人
	通知 (送件後+上市前)	可能洩漏營業秘密	
	自動永久禁制令	架空法院審查，但設有限期提告的限制	
鼓勵	180天專屬期	僅要求首位和對照藥品具「可替代性」	與專利、FDA核准脫鉤，僅影響「可替代性」之認定

(三) 小結

根據之前的敘述，可以了解美國在原本專利連結的基礎上，進行了大幅度的修正，2010年的專利舞蹈才應運而生，解決了原本與專利爭端與藥品審查間互相干擾的問題，並且減少了被濫用的機會。不過，專利舞蹈畢竟是新的機制，還是有必要繼續觀察，才能夠了解是否還有不足之處。

由於專利舞蹈中的原開發藥廠、專利權人，並不如專利連結中有利，因此立場較傾向新藥產業的美國貿易代表處 (Office of the United States Trade Representative, USTR)，以及民間的美國藥品開發與製造協會 (Pharmaceutical Research And Manufacturers of America, PhRMA)、美國商會 (American Chamber of Commerce, AmCham)，都並未將這種架構當作在國際上推廣的最佳方案，仍是以專利連結為主。主要原因是美國廠商經過多年豐富的經驗，已經駕輕就熟，相對而言其他國家則毫無經驗，至少在早期而言，對美國廠商卻是大大有利。

跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議 (Trans-Pacific Partnership, TPP)

由於在WTO遭遇困難，美國近年改採「循序漸進」、「各個擊破」的方式遂行其目的。第一階段，要求對美國貿易依賴較強的國家，直接引進專利連結，比方加拿大⁵²、日本⁵³、中國屬之⁵⁴，或者在雙邊貿易協定中包裹專利連結，比方新加坡⁵⁵、智利⁵⁶、澳洲⁵⁷、祕魯⁵⁸、韓國屬之⁵⁹；第二階段，促成已依美國要求強化專利保護的國家，在排除其他國家加入談判的狀況下，共同簽訂多邊/區域經貿協定，讓專利連結成為經貿協定的新加入會員國的強制義務⁶⁰；第三階段，挾上述多邊/區域經貿協定的市場優勢，引誘/逼迫其他國家加入，進一步擴張專利連結的涵蓋範圍⁶¹。

52 加拿大在1993年修正專利法，引進與美國十分相似的專利連結制度。由於美國自己的行政法規也是在1994年才出爐，2003年才進行第一次修法，因此加拿大可能繼承了許多美國早期的法律漏洞。Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (SOR/93-133), available at <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-93-133/index.html> (last visited 2015.10.31)

53 日本在1994年引進專利連結，但目前僅以行政規則的方式存在，但實際的執行細節並不清楚。sec厚生労働省医薬食品局審査管理課，医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬低價載に係る医薬品特許の取扱について (2010), available at https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/entyou-wg05_shiryou/sankou_2.pdf (last visited 2015.10.31)

54 中國在2007年所制定的藥品註冊管理辦法中，有專利連結的規定，也建置有登錄制度，但實際的執行細節並不清楚。

藥品註冊管理辦法

第18條 申請人應當對其申請註冊的藥物或者使用的處方、工藝、用途等，提供申請人或者他人在中國的專利及其權屬狀態的說明；他人在中國存在專利的，申請人應當提交對他人的專利不構成侵權的聲明。對申請人提交的說明或者聲明，藥品監督管理部門應當在行政機關網站予以公示。藥品註冊過程中發生專利權糾紛的，按照有關專利的法律法規解決。

第19條 對他人已獲得中國專利權的藥品，申請人可以在該藥品專利期屆滿前2年內提出註冊申請。國家食品藥品監督管理局按照本辦法予以審查，符合規定的，在專利期滿後核發藥品批准文號、《進口藥品註冊證》或者《醫藥產品註冊證》。

國家食品藥品監督管理總局，藥品註冊相關專利信息公開公示，available at <http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/base.jsp?tableId=65&tableName=TABLE65&title=药品注册相关专利信息公开公示&bclid=124356711071575646230151929841> (last visited 2015.10.31)

TPP就是美國在多邊/區域經貿協定中，強推專利爭端解決程序的例子。TPP 的 Article 18.51，訂有兩種「特定藥品上市之相關措施」（即核准前專利爭端解決程序），讓會員國選擇。第一種方案 (Paragraph 1) 是由祕魯所提出，較晚被納入TPP，僅要求會員國在司法程序外，另外建立機制，根據專利權人或原開發藥廠所登錄的專利資訊，或者藥品主管機關與專利主管機關間合作，辨識藥品專利，除非獲得專利權人的同意，防止第三人在上述專利屆滿前取得上市核准⁶²；第二種方案 (Paragraph 2) 則是由美國、日本在TPP談判早期就提出，要求會員國應該針對藥品專利、使用方法專利，建立核准前通知機制，並給予專利權人適當的期間，尋求定暫時狀態假處分或類似的行政/司法救濟。

換句話說，TPP的第一種方案除了通知以外，原則上專利爭端與藥品審查仍然分離，後續專利侵權問題可以由法院單獨進行審查，效力

55 「新加坡-美國自由貿易協定」在ARTICLE 16.8 中訂有專利連結的規定
United States — Singapore Free Trade Agreement (2004), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)

56 「智利-美國自由貿易協定」在ARTICLE 17.10 中訂有專利連結的規定
Chile — United States Free Trade Agreement (2004), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)

57 「澳洲-美國自由貿易協定」在ARTICLE 17.10 中訂有專利連結的規定
Australia — United States Free Trade Agreement (2005), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)

58 「祕魯-美國自由貿易協定」在ARTICLE 16.10 中訂有專利連結的規定
Peru — United States Free Trade Agreement (2006), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa/final-text> (last visited 2015.10.31)

59 「韓國-美國自由貿易協定」在ARTICLE 18.9 中訂有專利連結的規定
Korea — United States Free Trade Agreement (2012), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)

60 比方跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議 (TPP) 就是一例，在Article 18.51: Measures Relating to the Marketing of Certain Pharmaceutical Products中訂有專利連結的規定。參見Office of the United States Trade Representative, TPP Full Text (2015), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> (last visited 2015.11.6)

61 台灣就是最好的例子，因為擔心被邊緣化，政府有意接受美國關於專利連結的要求。呂雪蓁，搶TPP第二輪門票 政院下動員令，工商時報 (2015.10.26), available at <http://www.chinatimes.com/newspapers/20151026000028-260202> (last visited 2015.10.31)

不及於藥品主管機關，類似美國於2010年在生物藥品上所建立的專利舞蹈，也較接近祕魯-美國自由貿易協定，被稱為「柔性的專利連結」⁶³；TPP的第二種方案則具有專利登錄、藥品審查與專利侵權問題緊密連結的特性，較類似美國於1984年在藥品上所建立的專利連結，被稱為「剛性的專利連結」⁶⁴。

62 Article 18.51: Measures Relating to the Marketing of Certain Pharmaceutical Products
 1. If a Party permits, as a condition of approving the marketing of a pharmaceutical product, persons, other than the person originally submitting the safety and efficacy information, to rely on evidence or information concerning the safety and efficacy of a product that was previously approved, such as evidence of prior marketing approval by the Party or in another territory, that Party shall provide:
 (a) a system to provide notice to a patent holder or to allow for a patent holder to be notified prior to the marketing of such a pharmaceutical product, that such other person is seeking to market that product during the term of an applicable patent claiming the approved product or its approved method of use;
 (b) adequate time and opportunity for such a patent holder to seek, prior to the marketing of an allegedly infringing product, available remedies in subparagraph (c); and
 (c) procedures, such as judicial or administrative proceedings, and expeditious remedies, such as preliminary injunctions or equivalent effective provisional measures, for the timely resolution of disputes concerning the validity or infringement of an applicable patent claiming an approved pharmaceutical product or its approved method of use.
 2. As an alternative to paragraph 1, a Party shall instead adopt or maintain a system other than judicial proceedings that precludes, based upon patent-related information submitted to the marketing approval authority by a patent holder or the applicant for marketing approval, or based on direct coordination between the marketing approval authority and the patent office, the issuance of marketing approval to any third person seeking to market a pharmaceutical product subject to a patent claiming that product, unless by consent or acquiescence of the patent holder.

United States Trade Representative, TPP Full Text (2015), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> (last visited 2015.11.22)

63 Burcu Kilic & Peter Maybarduk, What's New in the TPP Intellectual Property Text? Pharmaceutical Provisions (2015), available at <https://wikileaks.org/tpp-ip3/pharmaceutical/Pharmaceutical%20Provisions%20in%20the%20TPP.pdf> (last visited 2015.10.31)

64 Id.

另外應該要注意的是，TPP專利連結的條文，並未將生物藥品、中草藥等其他醫藥品予以排除，也未限制一個國家要同時在不同的藥品種類上，適用同一種專利爭端解決程序

Table 3 TPP中的核准前專利爭端解決程序

	Article 18.51, Paragraph 1 (柔性專利連結，類似專利舞蹈)	Article 18.51, Paragraph 2 (剛性專利連結，類似專利連結)
辨識	不限	專利登錄，或專利與藥品主管機關合作審查
強化	通知、司法程序 (早期專利訴訟)、臨時禁制令 (或者類似救濟)	與FDA核准脫鉤，但仍相對保護專利權人
鼓勵	不限	不限

如果亞洲國家，希望成為TPP的會員國，並要建立適合國內的核准前專利爭端解決程序，則要視國內產業的方向選擇。

若一個國家希望維持藥品審查與專利爭端之間的獨立，且產業與美國、日本有差異，不是以新藥產業作為發展主力，依賴外國的藥品輸入，並希望能夠控制藥品價格在一定水平，減低國家的健康支出，降低核准前專利爭端解決程序的濫用機會，或許可選擇遵循第一種方案，較符合國家整體利益；反過來說，若一個國家的生醫藥產業發達，如美國、日本般以新藥為主力，並希望強力保護專利權人，將專利與藥品審查結合、架空法院審查，並能夠承受可能的濫用與高藥價問題，或許可以選擇TPP的第二種方案，追求最高的保護標準。

目前，汶萊、馬來西亞與越南幾個國家，都是即將簽訂TPP的會員國，由於國內的產業並非以新藥發展為主，因此分別設有引進的緩衝期間 (Transition Period)，汶萊為2年、馬來西亞為4.5年、越南為3年，究竟選擇TPP下的哪一種核准前專利爭端解決程序，又如何制定國內規定，很值得其他亞洲國家進一步關注。

討論與結論

本章從美國專利連結、專利舞蹈出發，介紹兩種截然不同的核准前爭端解決程序。1984年，美國甫開放類新藥、學名藥之時，建立專利連結制度，但在過去的31年來，由於辨識功能不彰、過度強化專利、鼓勵的誘因失當等原因，不但造成主管機關FDA非常龐大的行政負擔，也帶來非常多的爭議與訴訟，更充滿著包含逆向給付在內的各種濫用，飽受批評。而美國在TPP的推動中，只著重於對美國較有利的專利連結，而鮮少提到對亞洲國家比較友善的專利舞蹈，很明顯是一個商業利益導向的策略。

2009年，美國在生物藥品上所建立的專利舞蹈，則反映了美國對於專利連結的反思與檢討，透過引進當事人的自主協商、將多數機制與FDA的藥品核准脫鉤，並重新設計專屬期的誘因，減少了制度被濫用的可能性，並使專利侵權問題重新回歸法院管轄，FDA也不再負擔龐大的行政成本，做為第二代核准前專利爭端解決程序，呈現出新的衡平，雖然備受美國內部期待，但後續發展還有待觀察。

TPP是目前最受矚目的經貿協定，但也是美國推廣高於WTO專利保護的平台，當然也包含了核准前爭端解決程序。雖然美國力推類似其國內藥品專利連結的架構，但由於美國國內學名藥廠的反對⁶⁵、祕魯等其他會員國的堅持，TPP於是納入了類似專利舞蹈的另一種方案。

對希望加入TPP亞洲國家而言，除了應該盡速了解TPP中對於核准前專利爭端解決程序的要求，也應該深入研究美國過去31年來在藥品專利連結、生物藥品專利舞蹈，以及加拿大、中國、新加坡、智利、澳洲、秘魯、韓國的類似制度，並且關注TPP會員國汶萊、馬來西亞與越南的引進狀況，並依據自己國家的產業狀況，選擇適合的因應方式。

(陳桂恒、吳東哲)

參考資料 (Reference)

[中文文獻]

1. 吳東哲、陳桂恒，美國藥品專利連結與橘皮書登錄制度相關規範：對台灣之影響，2015年，available at http://www.lawbank.com.tw/treatise/dt_article.aspx?AID=D000023512 (last visited 2015.6.18)
2. 國家食品藥品監督管理總局，藥品註冊相關專利信息公開公示，available at <http://app1.sfda.gov.cn/datasearch/face3/base.jsp?tableId=65&tableName=TABLE65&title=药品注册相关专利信息公示&bcId=124356711071575646230151929841> (last visited 2015.10.31)
3. 楊代華，處方藥產業的法律戰爭-藥品試驗資料保護，元照出版社，初版(2007.11)

[外文文獻]

專書

1. John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law*, BNA Books, A Division of Bureau of National Affairs (2nd ed. 2010)
2. Robert A. Matthews Jr., *Annotated Patent Digest*, Thomson West (2015)
3. Shashank Upadhye, *Generic Pharmaceutical Patent and FDA Law*, Thomson West (2015)

判決

1. *AaiPharma Inc. v. Thompson*, 296 F.3d 227 (Fed. Cir. 2002)
2. *Andrx Pharmaceuticals, Inc. v. Biovail Corp.*, 276 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2002)
3. *Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. v. Novo Nordisk*, 132 S.Ct. 1670 (2012)
4. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006)
5. *FTC v. Actavis, Inc.*, 133 S. Ct. 2233 (June 17, 2013)
6. *Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 129 S.Ct. 365 (2008)

其他

1. Australia — United States Free Trade Agreement (2005), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)
2. Burcu Kilic & Peter Maybarduk, What's New in the TPP Intellectual Property Text? Pharmaceutical Provisions (2015), available at <https://wikileaks.org/tpp-ip3/pharmaceutical/Pharmaceutical%20Provisions%20in%20the%20TPP.pdf> (last visited 2015.10.31)
3. Chile — United States Free Trade Agreement (2004), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)
4. Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-

65 美國學名藥廠Mylan發出公開信，呼籲美國貿易代表處TPP對美國學名藥產業的衝擊。見James Love, Mylan criticisms of the TPP provisions as regards generic medicines, warns USTR on “lazy drafting” (April 13, 2015), available at <http://keionline.org/node/2287> (last visited 2015.11.14)

- 417 (1984), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf> (last visited 2015.11.14)
5. Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, Pub. L. No. 98-417, available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf> (last visited 2015.11.14)
 6. FDA, Orange Book: Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, available at <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/> (last visited 2015.11.10)
 7. FTC, Emerging Health Care Issues: Follow-on Biologic Drug Competition (2009), available at <https://www.ftc.gov/reports/emerging-health-care-issues-follow-biologic-drug-competition-federal-trade-commission-report> (last visited 2015.11.12)
 8. FTC, Emerging Health Care Issues: Follow-on Biologic Drug Competition (2009), available at <https://www.ftc.gov/reports/emerging-health-care-issues-follow-biologic-drug-competition-federal-trade-commission-report> (last visited 2015.7.24)
 9. Generic Animal Drug and Patent Term Restoration Act, Pub. L. 100-670 (1988), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg3971.pdf> (last visited 2015.11.14)
 10. James Love, Mylan criticisms of the TPP provisions as regards generic medicines, warns USTR on “lazy drafting” (April 13, 2015), available at <http://keionline.org/node/2287> (last visited 2015.11.14)
 11. Korea — United States Free Trade Agreement (2012), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)
 12. Linda Bren, The Road to the Biotech Revolution: Highlights of 100 Years of Biologics Regulation, FDA Consumer magazine, The Centennial Edition (January-February 2006), available at <http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/CentennialofFDA/CentennialEditionofFDAConsumer/ucm096141.htm> (last visited 2015.11.13)
 13. Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003, Pub. L. No. 108-173, 117 Stat. 2066, Subtitle B-Federal Trade Commission Review (§§ 1111-1118). (2003), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ173/pdf/PLAW-108publ173.pdf> (last visited 2015.11.13)
 14. Office of the United States Trade Representative, TPP Full Text (2015), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> (last visited 2015.11.6)
 15. Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (SOR/93-133), available at <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-93-133/index.html> (last visited 2015.10.31)
 16. Patient Protection and Affordable Care Act, Pub. L. No. 111—148 (2010), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ148/pdf/PLAW-111publ148.pdf> (last visited 2015.11.12)
 17. Peru — United States Free Trade Agreement (2006), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa/final-text> (last visited 2015.10.31)
 18. Thomson Reuters, 2014 Top 100 Global Innovators: Honoring The World Leaders In Innovation, p.3 (2014), available at <http://top100innovators.com/pdf/Top-100-Global-Innovators-2014.pdf> (last visited 2015.10.27)
 19. United States — Singapore Free Trade Agreement (2004), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text> (last visited 2015.10.31)
 20. United States Trade Representative, TPP Full Text, Article 18.51 (2015), available at <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> (last visited 2015.11.6)
 21. WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook, Second Edition (2004), available at http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (last visited 2015.10.27)
 22. 厚生労働省医薬食品局審査管理課，医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価格載に係る医薬品特許の取扱いについての訂正について (2010)，available at https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/entyouwg05_shiryousankou_2.pdf (last visited 2015.10.31)

第四章

專利價值與評估

專利是現代社會一項重要的知識產權，它的商業化運作（專利轉讓、許可、資本化等）是整個社會創新動力的源泉之一。然而專利作為一項無形資產，要使之商業化，離不開對其價值大小的有效判斷，因此如何科學有效的評估專利價值對專利所有權人乃至整個社會技術進步而言都意義重大。

專利到底值多少錢？這個問題很難回答。但是，如果這個問題沒有一個很好的解決辦法，如何去實現專利的資本化、證券化、乃至專利運營呢？

有學者認為，專利價值可以分為經濟價值和非經濟價值。¹ 專利的經濟價值是專利可以為專利權人帶來的利益，這是通常意義上的價值。

傳統的專利價值評方法主要是成本法、市場法和收益法三種。傳統的市場方法雖然較充分地獲取了市場信息，但是通常耗時耗力，主觀性較強，有時還出現用同樣的評估方法評估同一專利，不同的人評估結論還不相同。

現在採用的專利評估方法並不能合理評估一件專利的價值，因為，

¹ 萬小麗《專利價值的分類與評估思路》，載於《知識產權》2015年第6期3

決定一件專利價值的主要因素不僅僅與該專利相關，還應當與該專利持有人的市場影響力，該專利產品的市場總值，該專利產品上附加的有效專利數量，以及該產品所屬產業的專利敏感度和評估時期的專利價值回報期望值，也就是專利保護狀況等重要因素相關，據此，本章作者研究提出了一種新的專利估值數學模型及算法。

此外，眾所周知，製藥業是以研發為基礎的技術密集型產業的代表，這個行業包含了眾多高價值專利。本章還從藥物專利著手，整合技術、商業、法律三大類指標，對藥品專利的價值進行系統分析，這種方法相較於 傳統 的評估方法，具有客觀易操作的特點。這種評估方法不僅能夠為醫藥研究人員、企業以及投資者所用，同時也可以為其他行業的專利價值評估所借鑒。

決定專利價值的主要因素

專利運營在中國的興起，出乎了許多人的意料。我們當然明白，背後是政府的推動起了決定性作用，中國專利的質量雖然不會因此一夜之間變得高大起來，但中國知識產權保護的大環境日漸趨好也被更多的公眾所感受及知曉。

我們似乎又遇到了知識產權發展的大好時期，非常值得去研究和討論一些有趣的疑難問題。

專利到底值多少錢？ 作者 想還是從這個問題開始。

這是一個很難回答的問題。

但是，如果這個問題不能很好解決，如何去實現專利資本化？ 證券化？ 乃至專利運營？

前幾年，作者提出了一種新的專利權價值評估數學模型和算法——產業法，引起了業內人的興趣，他們通過來電，郵件及開放論壇，提出很多寶貴的建議和意見，也有許多疑問希望作者能更好的說明一下，包括，當初是如何構建這個評估數學模型的？如何去判斷決定專利權價值的主要因素，目前市場上使用的評估方法的問題到底在哪裡？ 等等。

於是，這裡覺得有必要再次討論一下這個問題，希望對大家的思考能夠有所啟發，也期望能夠一如既往地得到各位業內朋友的交流和指正。

一、現在一般是如何評估專利權價值的

有一種觀點認為，專利的價值主要由完成專利研究成果的成本所決定，也就是說，花錢多的研究成果形成的專利價值一般會高於花錢少的專利。如果是這樣，我們只要在專利技術研發階段多花錢是否就能獲得更高價值的專利？這顯然有點荒謬。這就是成本法的邏輯，不過這不是成本法的錯！這種方法原本就不是用來評估專利價值的，只是被不明就裡的拿來主義所害。

另一種觀點認為，雖然還不能直接得出需要評估專利的價值，但可以參照市場上選擇若干相同或者近似的資產作為參照物，針對各項價值影響因素，將被評估資產分別與參照物進行比較調整，再綜合分析各項調整的結果，確定資產價值。這種方法倒是省事！直接拿別的數據來用，可問題是，專利交易或許可的數據原本就少，如果大家還都在等別人的數據，這樣的數據自然更少得可憐。更遺憾的是，即使有了數據也和我們沒有關係。比如，當年蘋果等公司花45億美元天價，購得北電 6000 餘項技術專利，平均每件專利折合人民幣500多萬元；再比如，我們見到美國加州聖活塞法院判決三星公司賠償蘋果 6 件專利 10 億美金的時候，我們能夠用市場法拿來直接用嗎？

還有一種觀點認為，決定專利價值的主要因素是其未來收益，也就是通過估值被評估專利的商品未來收益並折成現值，以確定專利的價值。該估值方法的理論基礎在於假設一件專利的價值取決於專利

持有人所生產的產品未來收益的貼現值。問題在於，專利持有人生產商品未來收益的不確定性在計算方法中並沒有被提及，同時，未來商品收益中到底多少來自專利貢獻的參數來歷不明。因此，這種方法基本上成為評估公司按照客戶需要量身定制的所謂“評估”數據。

二、中技所的《專利價值分析指標體系》如何

幸運的是，還有人在孜孜不倦的研究專利價值的評估，2012 年中技所提出了新的專利價值分析體系，即《專利價值分析指標體系》（以下簡稱“指標體系”），該分析體系將決定專利價值的主要因素分為：法律、技術和經濟三個維度，並提出了每個維度的二級，乃至三級指標，只要分別確定各級指標，就可以得出該專利的度量。儘管有點遺憾，還不能得出該專利的具體價格，但這種嘗試已非常寶貴，至少，這是在討論專利的價值，其評估方法來自於對專利從業人員的研究和分析。可惜的是，這種方法有其天生的缺陷和不足，以致它並不能扛起專利價值評估和分析的歷史大旗，以下將從兩個方面對此予以論述。

首先，作者看到“指標體系”的計算公式如下：

$$PVD = \alpha * LVD + \beta * TVD + \gamma * MVD$$

其中，LVD、TVD、EVD 分別代表法律、技術、經濟價值度；

α 、 β 、 γ 分別代表各維度的加權參數，且

$$\alpha + \beta + \gamma = 100\%$$

從這個公式中，我們可以看到，該評估方法能夠較好的說明，如果一件專利，僅僅是某一方面的突出價值，並不能必然成為一件有較高價值的專利，它還取決於另外兩個方面的價值；但是，另一方面，如果一件專利在某一方面存在缺陷，而其他兩方面都還不錯

的情況下，到底這件專利是沒有了價值，還是存在其他價值呢？例如，一件有著巨大市場前景，運用了先進技術的專利權，但是由於撰寫的重大缺陷，存在被無效或被他人輕易規避的可能。這件專利顯然是沒有價值的，但是按照“指標體系”的計算方法，它仍然存在兩個維度的價值，這就與實際以及我們的常識不相符合了！

其次，如果我們深入到“指標體系”的二級指標裡面，就會又有新的發現了。在法律價值度（LVD）解析部分，二級指標包括專利穩定性、實施可規避性、實施依賴性、專利侵權可判定性、有效期、多國申請、專利許可狀態等。我們選取一個二級指標來討論一下，例如有效期。在指標解釋中，有效期是指：基於一項授權的專利從當前算起還有多長時間的保護期，並給出了具體的指標計算標準如下：

如果待估專利的有效期還有 16 年以上，則計 10 分；

如果待估專利的有效期還有 12-16 年，則計 8 分；

依次類推，有效期在 3 年以內的，則計 2 分。

實際上，作者倒是認為，對於已續存超過 15 年的發明專利，以及續存超過 7 年的實用新型專利的價值會遠遠高於有效期尚餘有 15 或 7 年的專利，但在該評估體系中其得分反而偏低。之前，我們對中國專利的平均存活時間做過抽樣調查，發明專利的半衰期不超過 4 年，實用新型的半衰期不超過 2 年，這更驗證了我們的看法。

再例如，技術價值度解析（TVD）部分，二級指標包括該專利的先進性、行業發展趨勢、適用範圍、配套技術依存度、可替代性、成熟度等。我們選取一個二級指標來討論一下，例如先進性，在指標解釋中，先進性是指：專利技術在當前進行評估的時間點上與本領

域的其他技術相比是否處於領先地位。這裡有兩個問題需要說明，一是，該指標評價的是當前專利技術的先進性，需要與其他技術相比較，這就要求評審人員必須掌握目前所知本領域所有技術背景，至少應該看完本領域所有專利文獻吧？但這可能嗎？！二是，指標並未對什麼是先進性的技術給出標準，大家知道，一項專利發明就是基於解決某個發明目的而形成的技術方案，如何比較各技術方案之間的先進性本身就是一個高難度的度量方式，或許可以讀一個學位畢業了，這完全是一個相當主觀的判斷，如何在有限的評估時間內對此作一個合理的打分？

這並不是最困難的，接下來，技術維度還有一個指標，行業發展趨勢，即要求對待評估專利技術所在的技術領域目前的發展方向作一個判斷和打分，並給出了朝陽、成熟、夕陽三個標準打分。朝陽行業的專利打分就高，這好比“開好車的就是好人”的判斷。

我們還可以再看看經濟價值度（EVD）解析部分，二級指標包括：市場應用、市場規模前景、市場佔有率、競爭情況、政策適應性等。同樣，我們選取一個指標來討論一下，例如市場規模前景，在指標體系中，市場規模前景是指：專利技術經過充分的市場推廣後，在未來其對應專利產品或工藝總共可能實現的銷售收益；與此同時，我們還注意到，在經濟價值度的二級指標中，還有一個指標叫市場佔有率，其解釋是，專利技術經過充分的市場推廣後可能在市場上佔有的份額。

在指標體系的判斷標準中分別有這樣表述的，市場規模前景的計算方法是：理想情況下同類產品的市場規模乘以專利產品可能佔有的份額。市場佔有率的計算方法是：專利產品在其他類是產品市場佔

有的數量比例，如果專利產品還沒有投入市場，則根據功能和效果最接近的成熟產品所佔有的比例進行估算。

我們恍然見到了收益法與市場法在這裡的附體，這還不是問題所在。我們覺得這樣設置指標存在相當的隱患，這兩個指標是具有關聯性，不符合指標的獨立性要求，如果用這樣的指標來評估是難以獲得科學、合理的參數。

這樣的問題還有許多，由於篇幅所限，對於該評估體系的討論就此為止。

三、決定專利價值的主要因素到底是什麼

作者 當年考慮這個問題很久，構思產業法也是從這裡開始的。

我們從每一件專利技術出發，就會看到每一件專利都是為了解決一個技術問題而存在，而這個技術問題是有價值的，這裡的所謂價值就是指，這個技術是被需要的，那麼是被什麼需要的？當然是市場的需要，但是這個市場實際上並不是直接提供了這個技術的需要，而是對於依附了這個技術的商品產生了需要，作為一個存在競爭的市場，一旦市場的主體嗅到了這個需求，一定會提供許多的解決方案。經過市場的選擇，最終質優或者價廉的商品獲得了市場的認可，那麼實現了這個質優或者價廉的專利技術也就獲得了價值的體現。

對於這個過程的理解並不複雜，但有這個認識很重要。2014年426期間，工信部在深圳舉行了一場知識產權論壇，會上，華為副總裁宋柳平博士有一個觀點，作者非常贊同。他說，中國的專利應該是

世界上最值錢的專利！此話一出，滿場驚愕，有人當場表示質疑，宋博士接著說，專利價值最終是依靠該技術所依附的產業價值所決定的，許多產品在中國，都有世界上最大的生產和消費市場，因此，中國專利的價值應該是最大的，但目前中國的專利並沒有成為世界上最值錢的專利有許多原因，知識產權保護狀況不佳是一個非常重要的原因。

在這裡，宋博士已經對什麼是決定專利價值的核心要素作了闡述，同時還對影響專利價值的保護因素也進行的說明，這就是產業法裡面的專利價值回報期望指數。這是迄今為止，唯一一種將這些因素考慮在內的專利價值評估算法。

除此之外，影響專利價值的因素還有哪些呢？

作者認為，還有一個重要的因素就是要認識到不同行業對於專利的敏感度是不同的，其實理解這個觀點的也不難。大家想，既然決定專利價值的主要因素是依附於這個專利技術的商品及其產業，那麼，在不用行業裡面的專利的貢獻自然也是不同的，因此在評價專利價值時，我們不能忽略掉這個重要的因素，這個因素就是產業法裡面的行業專利敏感係數，這也是迄今為止，唯一一種將這些因素考慮在內的專利價值評估算法。

當然，產業法還提到了專利持有人指數，這個參數主要說明，同樣的專利技術如果在不用的人手上，它的價值是不同的，這也是市場法在專利價值評估中失效的原因，同樣，這也是迄今為止，唯一一種將這些因素考慮在內的專利價值評估算法。

四、產業法可能會實現什麼

產業法是基於產業大數據和專利數據的估值方法，當然首先是要解決專利權價值的評估問題，但產業法可以藉助互聯網的強大功能，依靠產業及專利大數據的支持，有可能實現專利權價值的在線評估，不僅可以大大提高專利評估的效率，還可大幅降低專利評估的費用，這對於專利價值評估，乃至專利運營等領域產生的影響，值得我們拭目以待。

（王虎）

一種新的專利權價值評估數學模型及算法

專利是企業的重要資產，實現專利資產貨幣化的一個重要環節就是專利評估，因為只有貨幣化的資產才能真正實現其流通和交換價值。目前國內外常使用的專利評估方法主要有：成本法，市場法和收益法。實際上，這三種方法均來自對有形資產的評估，故而，當我們運用它們對專利進行估值時，就會發現，這些方法均存在不同程度的缺陷，導致結果不盡合理。

為此，經過多年研究，筆者得出一種新的專利¹評估數學模型和計算方法，稱為「產業法」。該評估法認為決定一件專利的價值不僅僅與該專利相關，還應當與該專利持有人的市場影響力，該專利產品的市場總值，該專利產品上附加的有效專利數量，以及該產品所屬產業的專利敏感度和評估時期的專利價值回報期望值，也就是專利保護狀況等重要因素相關。該數學模型經過多重假設和推論，多行業專利的測試估算，表明能夠更加充分地考慮到影響專利價值的主要因素，更加合理的評估出一件專利的價值，其內容詳述如下：

一、現有專利評估的主要方法及其缺陷

（一）成本法

成本法是指在評估資產是按照被評估資產的現時重置成本扣除各項貶值來確定資產價值的方法²，其計算公式為：

$$V=C-d-e$$

式中：

V—被評估資產的評估值；

C—重置成本價值；

d—功能性貶值；

e—經濟性貶值。

該估值方法的理論基礎是假設一項專利的價值主要由創造這項專利的成本所決定的。顯然，一項專利的價值與研發這項專利的成本常常並沒有必然的聯繫，這一點顯著區別於有形資產的評估。我們常常見到一項投入巨大的專利技術並沒有多大的經濟價值，或者，我們也會見到一項價值驚人的專利，其投入並非天文數位，由此可見，運用成本法並不能合理反映出一項專利的實際價值。

(二) 市場法

市場法是指在市場上選擇若干相同或者近似的資產作為參照物，針對各項價值影響因素，將被評估資產分別與參照物進行比較調整，再綜合分析各項調整的結果，確定資產價值的方法³。

該估值方法的理論基礎在於假設一件專利的價值與持有該專利的持有人沒有太大的直接關係。實際上，當我們見到美國加州聖活塞法院判決三星公司賠償蘋果6件專利10億美金的時候，我們是否會有這樣的想法，如果這6件專利的持有人不是蘋果，那麼這幾件專利還值這麼多錢嗎？因此，筆者認為一項專利的價值與該專利的持有人有著非常重要的關係，也許正因為如此，專利貿易才更具有商業價值和意義。

(三) 收益法

收益法是指通過估值被評估資產未來收益並折成現值，以確定資產

價值的方法⁴，其計算公式為：

$$V = \sum_{i=1}^N \frac{R}{(1+i)^t}$$

式中：

V—被評估資產的評估值；

R—第t年預期可得的淨收益；

i= 折現率；

N—被評估資產的經濟壽命期；

t—年份

該估值方法的理論基礎在於假設一件專利的價值取決於專利持有人所生產的產品未來收益的貼現值，顯然，我們對專利價值的評估更多的應當基於當前的現實環境做出的，而不是根據其不確定的未來收益來倒推；同時，一件專利的價值不僅取決於其持有人生產的產品價值，還與該類產品的市場總值，以及附加在該產品上的其他專利數量有密切關係的。因此，這種估值方式由於未能充分考慮影響一件專利價值的主要因素和不定因素，往往也難以獲得一件專利的合理估值。

二、一種新的發明專利評估數學模型及算法

筆者經過多年研究出的這種新的專利評估方法，稱為「產業法」。其理論基礎資料表述如下：

假設一：附加在某一種產品上的所有專利價值總和不會超過該產品的市場總價值。

例如，我們知道一台手機上有超過 20 萬件有效專利，我們可以認為這 20 萬件專利的價值總和應當不會大於該手機的市場總值⁵。

我們可以用 N 表示該產品上附加的所有有效專利數量，用 ΣP_n 代表該產品上所有專利的價值總和，用 Q 代表該產品的市場總價值，假設一可以表述為：

$$\Sigma P_n < Q \text{ 公式 2.1}$$

另外，我用 P_m 表示附加在該產品上所有專利價值的平均值，也就是：

$$P_m = \Sigma P_n / N \text{ 公式 2.2}$$

於是，我們有了：

$$P_m \cdot N < Q \text{ 公式 2.3}$$

同時，我們意識到，如果在一段時間，專利制度能夠更好的施行，以及專利保護能夠得到有效實施，那麼，專利價值就能夠得到更好的體現，於是，我們有了：

推論一：每一件專利的價值評估與現實社會中專利保護的情況密切相關，我們稱為專利價值回報期望係數。

我們用 ω 表示專利價值回報期望係數，其取值範圍在 $(0,1)$ 之間， $\omega \rightarrow 0$ ，表示現實中專利制度完全失效，專利不能得到有效保護； $\omega \rightarrow 1$ ，則表示現實中專利制度施行非常有效，專利能夠得到完全保護；儘管在現今的商業社會，並不存在這兩種極端的情形，但應當說絕大多數的時間專利價值回報期望係數是在 $0 \sim 1$ 之間的。於是我們可以得到：

$$P_0 \cdot N < \omega \cdot Q \text{ 公式 2.4}$$

同時，我們認識到專利產生的價值，在宏觀上實質表現為該行業所有專利對其所屬行業的貢獻，於是，我們有了：

推論二：每一類產業對於專利制度的敏感度決定了該行業專利的貢獻及價值。

我們認為不同行業的專利敏感度是不同的，甚至有極大的差異。我們用 θ 表示產業專利敏感係數，其取值範圍在 $(0,1)$ 之間， $\theta \rightarrow 0$ ，表示該產業對於專利制度完全不敏感，也就是說專利對該產業的貢獻為 0，如果 $\theta \rightarrow 1$ ，則表示該產業的發展完全依賴專利制度的建立而產生發展的，該行業的價值幾乎全部由專利貢獻產生。這兩種極端情況儘管並不存在，但應當說絕大多數的產業專利敏感係數是在 $0 \sim 1$ 之間的。所以，產業專利敏感係數在一定程度上反映了專利對該產業的貢獻率，也就是該產業的專利價值。

我們結合假設一和推論一、二，可以得到：

$$P_m = \theta \cdot \omega \cdot Q / N \text{ 公式 2.5}$$

這樣，我們就可以得到了一個專利均值 P_m 。我們還需要考慮另一個假設：

假設二：附加在該產品上所有專利的價值成等差排列，且價值最小專利的價值趨於 0。

於是，我們獲得一個簡化的線性計算模型。我們將該產品上的所有專利按照價值高低進行排列，價值最低的專利就是 $p_1 \rightarrow 0$ ，而價值最高的專利則是 $P_n = 2P_m$ ，由於假設二的存在我們可以認為 P_m 正好處於所有專利估值的中值，如圖1所示。

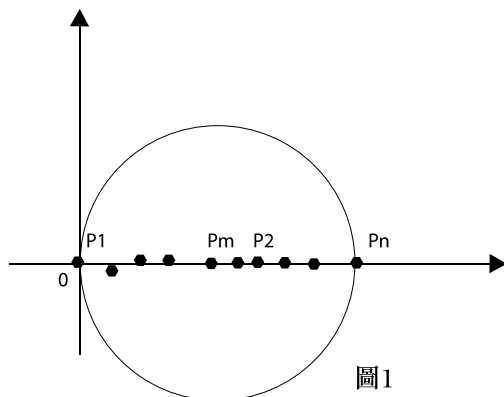


圖1

現在，我們的問題已經限於討論一件產品上專利之間的價值差異了，而且這個差異的範圍我們已基本確定。我們用 $\hat{p}$ 來表示待估專利特徵係數，其取值範圍在(0,2)之間，當 $\hat{p}=0$ ，則表示待評估專利的價值為0，當 $\hat{p}=1$ ，則表示待評估專利 p 正好等於專利均值 P_m ， $\hat{p}=2$ ，則表示待評估專利是該產品上價值最高的專利。如此，待估值專利 p 的價值為：

$$P = P_m \cdot \hat{p} \quad \text{公式 2.6}$$

結合公式 2.5、2.6，我們可以得到：

$$P = (\omega \cdot \theta \cdot Q/N) \cdot \hat{p} \quad \text{公式 2.7}$$

接下來我們需要計算 $\hat{p}$ 。我們認為，附加在產品上的專利價值差異主要是由該專利的專利性，以及該專利持有人的市場影響力所決定的。我們用 $t(0,1)$ 表示該專利的專利性指數，當 $t \rightarrow 0$ 時，表示該專利僅僅達到專利法對專利授權的要求，其專利保護範圍幾乎為0；當 $t \rightarrow 1$ 時，則表示該專利不僅具有極強的專利性，還可獲得最大的專利保護範圍。同時，我們用 $c(0,1)$ 表示該專利持有人的市場影響力，當

$c \rightarrow 0$ 時，表示該專利持有人幾乎不具備市場影響力，完全是市場價格的接收者；當 $c \rightarrow 1$ 時，則表示該專利持有人具有完全的市場影響力，居於壟斷地位，掌握市場定價權；於是，我們可以得到：

$$\hat{p} = t + c \quad \text{公式 2.8}$$

綜合 2.1~2.8 的公式，我們可以得到一種新的專利估值演算法：

$$P = P_m \cdot \hat{p} = (\omega \cdot \theta \cdot Q/N) \cdot (t + c) \quad \text{公式 2.9}$$

式中所有參數集中說明如下：

p ：待估專利價值；

P_m ：待估專利所屬產品專利價值均值；

$\hat{p}$ ：待估專利特徵係數；(0,2)

θ ：所屬產業專利敏感係數（0,1）；

ω ：專利價值回報期望係數（0,1）；

Q ：待估專利所屬產品市值總值；

N ：待估值專利所屬產品有效發明專利數；

c ：估值專利持有人市場影響參數（0,1）；

t ：待估值專利性參數（0,1）。

關於以上參數的選取和計算將另文詳述。

三、評估案例分析

案例 1：某待評估專利 ZL20041xxxxxx.7，該專利處於有效期內且法律狀態有效。該專利持有人是日化品生產企業，該專利主要用於生產個人護膚產品，評估時間為2012年10月23日。

基本情況：2011年，該產品全國市場總值為 52.5 億元，該產品中國有效專利存量為121件（截至評估日）；經計算，該行業的專利敏感係數為 $\theta = 0.047$ ，當年專利回報期望係數 $\omega = 0.164$ ，該企業的市場影

「技術—商業—法律」 三維專利價值評估框架分析 ——以藥品專利為例

引言

由於專利具有排他性，通過專利保護設置市場進入壁壘可以使專利權人在專利保護期間內其取得最大化的收益，確保了技術創新者的動力，從而推動技術進步¹。在高投入高風險的醫藥產業，專利已經成為最重要的知識產權戰略。比如製藥歷史上最著名的暢銷藥阿托伐他汀（商品名：立普妥）自1996年被美國食品藥品監督管理局批准以來銷售額已累計達到1250億美元，特別是僅在2010年一年銷售額就高達126 億美元。然而，在立普妥的專利保護到期後，面對仿製藥的激烈競爭，其銷售遭遇「專利懸崖」，當年銷售額僅為800萬美元²。由此可見，專利在以研發為基礎的創新型產業中扮演非常重要的角色。因此，我們以最具有代表性的製藥業為例，建立一個相對客觀、合理、全面的三維專利評估框架，以期其結果可以為專利的轉讓、許可和商業化提供參考。

雖然目前在藥物專利評估領域已有分別由技術專家提出的針對藥物專利的技術評估模型³⁻⁶ 和經濟學家提出的通用於全產業的專利評估模型⁷⁻¹⁰，但至今為止，還很少有人將二者相結合，在經濟學的專利評估模型中加入技術要素。然而，專利具有集技術、商業、法律于一身的特點，我們不能簡單的把這三者的關係割裂開來，而是應該綜合的對其進行評估。這也是本文不同于現有研究的創新之處，試圖整合技術、商業、法律三個維度的主要指標，提出了一個系統框

響力 $c=0.032$ ，該專利的專利性參數 $t=0.427$ ，於是，根據公式 2.9，我們可以得出：

$$p = p_m \cdot \dot{p} = (\omega \cdot \theta \cdot Q/N) \cdot (t+c) \\ = 153,507 \text{ 元}$$

即：該估值專利的評估價值為 15.4 萬元。

案例 2：待評估專利 ZL20101xxxxx3.x，該專利處於有效期內且法律狀態有效。該專利持有人是電子設備生產企業，該專利主要用於生產電腦外用設備，評估時間為2013年3月14日。

基本情況：2012 年，該產品全國市場總值為 120 億元，該產品中國有效專利存量為 240 件（截至評估日）；經計算，該行業的專利敏感係數為 $\theta=0.142$ ，當年專利回報期望係數 $\omega=0.275$ ，該企業的市場影響力 $c=0.172$ ，該專利的專利性參數 $t=0.684$ ，於是，根據公式2.9，我們可以得出：

$$p = p_m \cdot \dot{p} = (\omega \cdot \theta \cdot Q/N) \cdot (t+c) \\ = 1,671,340 \text{ 元}$$

即：該估值專利的評估價值為 167.1 萬元

（王虎）

1 本評估法適用於發明和實用新型專利。

2 劉伍堂著，《專利資產評估》，北京，知識產權出版社，2011

3 劉伍堂著，《專利資產評估》，北京，知識產權出版社，2011

4 劉伍堂著，《專利資產評估》，北京，知識產權出版社，2011

5 注：考慮專利的地域性特點，我們選用的市值以及專利數量是指待評估地區的資料，例如在中國進行評估，則計算該產品在中國的市值，及該產品在中國的有效專利數量。

架以全面評估藥物專利的價值。這個評估框架，不僅局限于藥物專利價值評估，也可以進一步推廣應用於其他專利價值的評估。

研究現狀

目前關於專利價值評估的研究，主要集中在如何評估專利的市場價值。所謂專利的市場價值，是指專利權人在未來專利保護期內實施該項專利可能獲得的利潤和假設由本領域最強競爭者所持有，在同一保護期間內實施所能夠帶來的最大利潤的差值⁸。如前所述，目前藥物專利價值評估所採用的方法，主要分為藥學（技術）模型和經濟學模型。前者側重于藥物專利的技術價值而忽視了專利的商業價值和法律價值，在專利的實施應用中，法律保護和市場因素同樣發揮著重要作用。後者則是基於商業、市場角的度出發而很少考慮到專利的工藝、技術價值因素。

目前在經濟學領域所應用的專利價值評估方法大致可分為兩類：一類是以市場訊息為基準的方法，另一類則是非市場基準的方法。市場基準法通常包括收益法、市場法和成本法¹¹。收益法考慮專利所能帶來的收益能力，而不是創造該專利的成本；市場法的精髓在於估計專利所代表的產品、技術在未來可能產生的現金流，如轉讓交易中的收益、上市之後的銷售額等；成本法顧名思義，是以創造該專利所花費的成本作為衡量該專利價值的標準。

雖然市場基準方法的確能夠較為徹底的捕捉到專利的市場訊息，但該方法需要消耗較多的時間和資源。同時，該評估框架中諸多變數為主觀因素，如預計未來該專利所能帶來的收益。所以，這種評估方式不可避免的存在主觀性和不確定性。這就是當不同的評估主體

採用這種相同的評估框架對同一專利進行價值評估時，會得到差異較大的結果的原因。而眾所周知，專利所有人對專利價值的最低預期和專利買方對專利價值的最高估算的差值大小直接決定了該專利交易發生的可能。而市場基準方法因其固有的主觀性和不確定性，導致買賣雙方對專利價值的估算相差甚遠，甚至評估機構可以利用這種評估方法，根據買賣雙方的「需求」來對專利的價值進行「評估」，這就導致專利交易難以進行，從而抑制了專利市場的活力和技術創新動力。

相比之下，應用非市場基準方法對專利價值進行評估，則更為客觀、實用、評估成本也相對更低。尤其在對專利組合價值進行評估時，非市場基準方法得到了較為廣泛的研究與應用¹²。簡而言之，非市場基準評估方法主要指在公共專利資料庫中收集某些特定的專利申請與實施資訊，然後應用實證研究的方法尋找特定資訊與專利價值之間的關係，從而構建計量經濟學模型評估專利價值⁹。然而，現有的非市場基準方法主要應用於通用專利價值評估，這種方法為了確保能夠評估不同行業的不同專利，所以較少的考慮到具體影響某個行業專利的技術因素¹²。

作為高新技術產業，醫藥行業是一個以研究為導向，科技密集型的產業，其中技術發揮著關鍵作用。正因如此，應用現有的非市場基準方法對醫藥行業的專利價值進行評估都並不合適。從以上的分析可以看出，該方法較少的考量的技術因素恰恰是影響醫藥領域專利價值的關鍵因素。迄今為止，很少有專利價值評估方法能夠兼具考量技術和經濟因素，因此，我們認為，如果想要在專利價值評估領域有所突破，關鍵是在現有的評估模型中引入技術指標。與此同時，要將商業和法律指標在該模型下進一步分化，建立一個系統

的評估框架，將技術、商業、法律三類指標置於一個可比較的系統中。概括而言就是，我們的研究改變了專利價值評估目前割裂為藥學（技術）和經濟學兩種模式的現狀，將技術、商業、法律指標相整合，從而形成一個客觀、科學、系統的專利價值評估框架。

三維框架

眾所周知，一項專利是否有價值以及其價值的高低，首先取決於該專利技術的新穎性、創造性和實用性。要構建一個客觀、科學、系統的藥物專利價值的評估框架，首先就需要從技術的角度構建合理的指標體系，對專利價值的評估具有重要意義。一個合理的技術指標應該具體包括技術演進、技術類型、藥物的安全性和有效性三大因素¹³。同時，該專利藥物的商業化可行性也是我們判斷其價值的必要因^{14-15]}專利技術的價值只有在商業化的過程中才能得以體現。因此，我們引入商業指標來具體評估藥物專利的市場價值。具體來說，不同的專利藥物對應不同的目標市場，市場容量、競爭強度、商業化的可行性等會對其價值產生影響。此外，由於專利本身具有法律屬性，是法律賦予它獨佔性和排他性，也是法律保護它不受侵犯。所以，一個客觀、科學、系統的專利價值評估框架還必須考量法律指標對其的影響。已有的研究表明，專利保護範圍、替代性發明的難度，以及侵權和無效等法律訴訟三大因素與專利價值有著顯著的相關關係¹⁶。

本文在已有文獻的基礎上，選取已經驗證過的測量指標，從技術、商業、法律三個維度提出藥物專利價值的綜合評估框架。這些指標分別闡述如下。

技術指標

影響藥物專利價值評估的潛在因素主要包括技術演進、技術類型、藥物的安全性和有效性。首先，所謂技術演進是指，該專利在其治療領域是否有所突破，簡單來說就是這個專利是否有別于以往的研究成果，更為安全、有效。在明確了技術演進這個概念後，我們引入該專利的引用數和被引用數來衡量技術革新這個因素⁸。胡元佳等於2011年應用非市場基準專利價值評估方法中的代表之作LS模型，系統的對由專利的權利要求項數目（NC）、被引用次數（FC）、引用次數（BC）和同族專利數（FS）構建的綜合專利價值指數與藥物經濟價值的相關性進行了研究¹⁵。他們的研究對於如何在我們所構建的框架下衡量技術指標中技術演進變數，有著重要的借鑒意義。

其次，藥物專利可以分為三大類型，分別是新的化合物的專利（NCE）、工藝專利以及臨床用途的專利。目前的實證研究已經表明，不同類型的專利對藥物專利價值的影響不盡相同。以技術驅動的相關專利的專利價值要高於其他專利。例如，NCE的專利與其他類型的專利相比具有較高的市場價值^{12,18}。

再次，藥物專利通常來產生于已被批准上市的藥品中或正在研究開發中的藥物，因此，該藥品或正在研發中的藥物的安全性和有效性會直接影響該藥物專利的價值。目前對於藥物的安全性和有效性的分析主要有兩大方向，其一是藥物治療指數（TI），TI是衡量藥物安全性的一個重要指標，治療指數越大代表毒性越低，療效越高，更為安全有效。此外，藥物在體內作用的靶點的數量也被認為是一種衡量藥物有效性的指標之一，比如多靶點治療的抗腫瘤藥物更為有效¹⁹。

最後，因為藥物所處的進展階段也會對藥物專利價值產生影響，所以在評估藥物專利價值時也需對其進行考量。藥物的進展主要分為四個階段，分別是研發階段、臨床前研究階段、臨床試驗（階段I，II，和III）階段和銷售階段。同一藥物在不同進展階段，其專利的價值不盡相同。故而我們將其也納入衡量藥物專利價值的指標，以求能夠更為客觀的對藥物專利價值進行評估。

商業指標

影響藥物專利價值的商業指標主要包括三個方面，分別是市場容量、競爭強度和商業化可行性。第一，判斷市場容量大小主要依靠衡量藥物的治療領域、市場份額和市場增長率三個因素。在現有研究領域，已有張怡然等於2011年所做的影響暢銷藥的因素的定量研究，其中「是否老年病」、「是否富貴病」、「是否難治癒疾病」這三大指標對於我們衡量藥物的治療領域、市場份額和市場增長率有著重要的借鑒意義。例如，常見的慢性疾病如高血壓，因為其患病人群基數較大，疾病本身難以治癒，且患者通常需長期用藥，導致這類藥品容易成為暢銷藥¹⁵。此外，市場容量、市場份額和市場的增長率直接反應了目標市場的大小以及未來發展的趨勢，對判斷未來的市場走向有著重要作用。

第二，專利藥物所處目標市場的競爭強度也是評估該藥物專利價值的一項重要指標。它又可以細分為兩個具體指標，分別是與其所競爭的產品和公司的數量，以及擁有該專利的製藥公司自身的品牌品質。可想而知，一個專利藥物所在的目標市場如果有許多製藥公司涉足，有著諸多同類或者可代替的產品供消費者選擇，那麼這個市場的競爭將會異常激烈。而競爭的結果會無外乎是該專利藥物為了能夠讓消費者選擇而不得不壓低價格，但即便如此，該藥物所占該

目標市場的份額也不會很大¹⁸。此外，製藥公司的品牌對專利藥物的銷售也產生重要影響。上文所提到的張怡然等的研究表明，「藥品的首度研發藥企是否世界500強公司」這一指標，與專利藥品是否能夠成為暢銷藥有著顯著的相關性。由於全球500強醫藥企業往往擁有其獨特的品牌價值和行銷戰略，從而在不同程度上影響著消費者對其品牌的記憶度和識別度，同時，品牌還受商標法等一系列法律保護。基於這些原因，擁有較高品牌品質的藥物專利更難被同類產品所替代，因此品牌因素也是我們衡量市場競爭強度的一大指標¹⁵。

第三，商業化可行性也是評估藥物專利經濟價值的一個關鍵因素。一般來說，專利發明的商業化需要綜合考慮技術難度、資本和啟動資源這三大要素⁹。這裡的技術難度是指，批量生產該專利藥物的難度，如果一個專利藥物想要投產，需購買高昂的設備或者批量生產該藥物的難度較大，那麼其生產成本則相對較高，利潤空間也就相對較低。此外，擁有該專利藥物的公司的資本也會對該藥物所能創造的經濟價值產生影響，資金雄厚的公司能夠花更多的錢對該藥物進行宣傳，其藥物商業化的可行性也就越高。最後，生產該專利藥物所需材料的價格、數目等也對該藥物的商業化有著非常重要的作用。假設，生產A藥物需要用到冬蟲夏草（眾所周知，冬蟲夏草價格昂貴且稀有），那麼A藥物的商業化可行性就會小於只需要用到常見原材料的其他藥物。

法律指標

三維框架中的法律指標主要是對專利保護範圍、替代性發明的難度，以及程式問題三個因素進行系統的評估，從而衡量藥物專利的價值。

首先，專利保護範圍是指專利權法律效力所涉及的發明創造的範圍。該專利的權利要求數和同族專利數是用來衡量專利保護範圍的重要因素。專利的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。所謂同族專利數是指一個發明創造在多個不同國家或地區申請的專利。一般說來，一件專利的同族專利數量與這件專利的重要程度成正比，也能夠體現該專利藥物的初步市場覆蓋率^{18,20}。因此，這兩個因素對評估藥物專利價值有著非常重要的影響。

其次，替代性發明的難度是指當競爭對手試圖繞開該專利而對該領域藥物製造有所突破的難度。衡量這一指標主要取決於專利組合的數目及強弱。換句話說，為確保核心技術不受外部威脅，企業通常會為一項產品或技術申請數項甚至數十項專利，以獲取市場的獨佔權²⁰。以醫藥行業為例，平均每個藥品擁有10項專利。從理論上講，市場前景越好的藥品，製藥公司越會努力為其構建一個巨大的專利網路，以增強該藥品的排他性，或者希望通過構建專利網路來延遲該藥品通用藥進入市場的時間。因此，對藥物專利價值進行評估，就還需要對藥品專利組合的價值進行評估。

最後，所謂程式問題，具體包括但不限於該藥物專利的剩餘保護期限、專利的無效或異議請求、相關國際專利合作協定以及加速審查請求政策這四個方面。大量的實證研究表面，以上這些指標能夠在一定程度上反映專利發明的重要性，並且這些指標與藥物專利價值呈現顯著的相關關係¹⁶。研究表明，一個專利如果被提出無效或異議申請，那麼它的價值會相對高於那些沒有被提出無效或異議申請的專利¹⁶。

結語

本文針對藥物專利價值評估提出了一個集技術、商業和法律指標為一體的三維評估框架。其中，技術指標是衡量藥物專利價值的基礎，它對藥物專利價值的大小有著決定性的作用；商業指標是對專利在商業化過程中具體實現其市場價值的必要考量；法律指標評估專利能為其所有人持續創造多少收益及能夠為其提供怎樣的保障。這一評估框架能夠對藥物專利價值評估提供更為客觀、科學、系統模型。

值得一提的是，此種框架中所納入的所有指標都曾直接或間接地在以往實證研究中進行過檢驗。而且，衡量這些指標的大多數相關資料都能夠在專利早期取得，或是公開資訊，或是只需花費較低的成本就能夠獲取的資訊。因此，該評估框架具有效率高、成本低、能夠在專利早期預測等優點，對藥物專利價值評估能夠起到推動作用。並且，這個評估框架也能夠為其他專利評估提供一定的參考。

本文所提的三維評估框架是以藥物專利價值為物件的，因此後續研究可以有針對性的將該評估框架擴展到其他領域，比如機械工程專利、電子專利等。此外，還可以考慮如何將該框架具體應用於專利的交叉許可、技術轉讓、風險投資與並購等方向。與此同時，針對本研究的不足之處也可進行深入分析，比如除了在評估框架中所採用的技術、商業、法律三大指標外，還有其他一些指標會在具體實踐操作中對專利價值產生影響，具體分析這些指標並考慮如何將它們納入評估框架值得進一步探討。

（張冰玉，倪靜雲，胡元佳，王一濤）

參考文獻

1. Jones N. Patents discipline is key to securing big pharma investment. *Drug Discov Today*. 2012;17(1—2):1—2.
2. IMS H. Products. In: Knowledge Link. IMS Health. 2011. [HTTPS://customerportal.imshealth.com/](https://customerportal.imshealth.com/). Accessed 6 Oct 2011.
3. Shi ZH, Li NG, Tang YP, et al. Prolinamide derivatives as thrombin inhibitors for the treatment of thrombin-mediated diseases: a patent evaluation of US2013296245. *Expert Opin Ther Pat*. 2014;4(10): 1139—48.
4. Geldenhuys WJ, Abdelmagid SM, Gallegos PG, et al. Parkinson's disease biomarker: a patent evaluation of WO2013153386. *Expert Opin Ther Pat*. 2014;24(8):947—51.
5. Nakajima K, Kobayashi J. Antibodies to human angiotensin-like protein 3: a patent evaluation of WO2012174178. *Expert Opin Ther Pat*. 2014;24(1):113—9.
6. Winun JY, Capasso C. Novel antibody to a carbonic anhydrase: patent evaluation of WO2011138279A1. *Expert Opin Ther Pat*. 2013;23(6):757—60.
7. Schankerman M, Pakes A. Estimates of the value of patent rights in European countries during the post — 1950 period. *Econ J*. 1986;96: 1052—76.
8. Harhoff D, Scherer FM, Vopel K. Citations, family size, opposition and the value of patent rights. *Res Policy*. 2003;32(8):1343—63.
9. Reitzig M. Valuing patents and patent portfolios from a corporate perspective: theoretical considerations, applied needs and future challenges. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd; 2006.
10. Deepak H, Bhaven S. Examiner citations, applicant citations, and the private value of patents. *Econ Lett*. 2009;105(3):287—9.
11. Smith GV, Parr RL. Valuation of intellectual property and intangible assets, 3rd edition. New York: John Wiley; 2000. Griliches Z. Patent statistics as economic indicators: a survey. *J Econ Lit*. 1990;28:1661—707.
12. Hu YJ, Bian Y, Wang YT. Opening the black box of pharmaceutical patent value: an empirical analysis. *Drug Inf J*. 2008;42:561—8.
13. Lin W, Zhao ZD, Yang ZG, et al. Establishment of drug value indicators system. *China Pharma*. 2013;24(1):7—10.
14. Anonymous. Is that it, then, for blockbuster drugs? *Lancet*. 2004;364(9440):1100.
15. Zhang YR, Li L, Hu YJ, et al. A quantitative study based on impact factors of blockbuster drugs. *Chin J New Drugs*. 2011;20(8): 669—72.
16. Reitzig M. Improving patent valuations for management purposes—validating new indicators by analyzing application rationales. *Res Policy*. 2004;33(6):939—57.
17. Xu JC, Kong XJ, Qiu L, et al. Research and development of anti-Alzheimer's drugs: an analysis based on technology flows measured by patent citations. *Expert Opin Ther Patents*. 2014;24(7): 791—800.
18. Guo Y, Hu YJ, Zheng ML, Wang YT. Patent indicators: a window to pharmaceutical market success. *Expert Opin Ther Pat*. 2013;23(7):765—71.
19. Boran AD, Iyengar R. Systems approaches to polypharmacology and drug discovery. *Curr Opin Drug Discov Devel*. 2010;13:297—309.
20. Neuhäusler P, Frietsch R. Patent families as macro level patent value indicators: applying weights to account for market differences. *Scientometrics*. 2013;96:27—49.

第五章

知識產權融資與保險

約瑟夫·熊彼特1912年在《經濟發展理論》一書中提出了“創新理論”，轟動西方經濟學界。熊彼特指出了創新對經濟增長的巨大作用，但他並未明確提出是知識產權制度促進了經濟的增長。雖然經由歷史可以證明，知識產權制度對於推動社會經濟發展起到了不可磨滅的積極作用，但是單靠知識產權法律保護，通過權利認可和侵權救濟無法起到持久、充分的社會效果，只有開展積極的知識產權運營，才可能拉動經濟持續增長，促進社會進步。中國雖然具備完整的知識產權管理和法律保護體系，但知識產權的創造、運營和保護在中國還存在諸多不夠完善的地方，尤其是關於知識產權融資方面，沒有構建起完善的知識產權金融服務機制，大多數中小企業知識產權權利人融資困難，知識產權價值難以充分實現，知識產權制度激勵的創新並未真正獲得社會效益，這將降低創新主體的積極性，阻滯知識經濟時代技術和經濟的發展。

熊彼特所提出之創新，不僅僅限於技術創新和製度創新，更包括了新時代的運營模式創新。在早期的融資項目中，大家比較關注的是固定資產和實體項目的融資，直到2000年，陸志、李強開始研究知識產權的“擔保融資”，¹之後知識產權的融資擔保、知識產權質押融資等逐漸成為了學者關注的領域，隨後學者又開始注重研究知識產權 信貸擔保、資產證券化 等問題，湧現出一大片卓越的理論研究成果。²與豐碩的理論研究成果出現巨大反差的是，中國現階段產業經濟實踐中，能夠充分通過知識產權進行融資的企業相對較少，

知識產權融資概述

而即便是獲得了一定的融資，其額度也相對較小，借貸期間普遍偏短，無法妥善解決高新技術企業發展初期的資金匱乏問題。中國的知識產權融資基本未達到促進經濟發展的目的，其發展瓶頸必須通過對知識產權本質進行重新認識，明確知識產權融資主體，打通知識產權融資渠道，構建安全合理的融資平台等方式來突破。本章內容概括了知識產權融資的基本類型，分析了中國知識產權融資的發展瓶頸及出路。

為了讓讀者了解中國在知識產權融資實踐的探索，文章介紹了作為國家知識產權局確定的首批知識產權質押融資6家試點單位之一南海的狀況。2008年12月，國家知識產權局確定南海區為全國首批知識產權質押融資試點，南海區政府先後製定了一系列方案，推動知識產權質押融資的運營工作並且取得了一定的效果。作者分析了“南海模式”的特色，並對該實踐進行總結思考。

專利保險，作為知識產權與金融保險相結合的創新產品，也引起了中國企業和社會各界的極大興趣和探索。本章從專利保險的基本概念開始，介紹了歐美國家專利保險制度的由來和實施情況，並對現有專利保險制度在中國的推廣應用及具體的保險及理賠方式進行了詳細的闡述，作為職業律師的思考，作者進而提出了律師行業如何結合專利保險制度更好的開展專利創新業務。

一、知識產權融資的目的

知識產權融資是利用知識產權資產籌集資金的財務活動，主要包括知識產權轉讓、許可、質押貸款、信託和證券化等。由於高新技術企業存有大量的知識產權資產和嚴重的資金缺口，對知識產權融資有廣泛的市場需求。高科技企業由於其擁有的無形資產比例較高，而知識產權的權利不穩定、預期收入無法準確估算，其初創期的資金來源只能主要依靠個人儲蓄和親友借款等內部融資。知識經濟時代，創新型企業利用知識產權優勢，進行社會化的外部融資，是高科技企業成長期的必然選擇。有人提出風險投資機制能夠解決高新技術企業的資金問題，但風險投資機制的培育非一蹴而就，創業企業在風險投資機制尚未培育起來以前，就已有大量的資金需求，因此，用知識產權出質，向銀行等金融機構申請貸款或向私人募集資金等融資方式更需要進行積極推廣。為實現《國家知識產權戰略綱要》提出的“引導企業採取知識產權轉讓、許可、質押等方式實現知識產權的市場價值”的目標，2009年國家知識產權局確定在全國部分地區實行知識產權融資試點工作。2015年4月，國家知識產權局印發了《關於進一步推動知識產權金融服務工作的意見》，要求深化和拓展知識產權金融服務工作，引導和促進銀行業、證券業、保險業、創業投資等各類金融資本與知識產權資源有效對接，加快完善知識產權金融服務體系，切實落實國家對中小微企業發展金融扶持政策，為深入實施創新驅動發展戰略和知識產權戰略提供有力保

-
- 1 參見：陸志明：《知識產權擔保融資與創業企業》《經濟導刊》，2000年第1期；李強：《知識產權擔保融資——發展高新技術產業的金融創新》，《金融與市場》，2000年第2期。
 - 2 參見：黃勇：《知識產權信貸擔保資產證券化若干法律問題探討》，《武漢大學學報（社會科學版）》，2003年第4期；艾毓斌，霍紅杰，黎志成：《知識產權證券化：知識資本與金融資本的有效融合》，《西南金融》，2003年第12期。

障。

二、知識產權融資的分類

知識產權融資，站在同的角度進行理解，可以有不同的分類方式：按照具體的融資的方式，可分為知識產權質押融資、知識產權證券化融資和知識產權信託融資等；按照融資的標的，可分為專利融資、著作權融資、商標權融資等；而按照知識產權融資的投資主體，則可以分為銀行或者金融機構內融資和銀行或者金融機構外融資。筆者基於研究的目的，將知識產權融資分為金融機構融資和非金融機構融資，並嘗試對這兩種融資模式進行分析。

1．金融機構融資

金融機構融資主要是指通過銀行等專門金融機構進行的知識產權融資。其主體主要包括銀行、證券公司、保險公司、信託投資公司、基金公司等。現階段，中國大量的知識產權融資都是通過金融機構內融資的方式進行，一般情況下，知識產權權利人將自己的知識產權通過質押的方式向銀行等金融機構進行貸款，以獲取企業自身發展所需的資金。銀行或者金融機構外融資又可以分為公開市場的融資和非公開市場的融資，而公開市場的知識產權融資就包括了知識產權證券化活動。該融資方式相對傳統，由於中國的各類銀行和成熟的金融機構本身已經形成較為固定的融資規則，具備較為安全的保障體系，通過金融機構進行融資，權利人更加有信心，而金融機構是掌握大量流動資金的專業投資主體，其資金量也非常充足，有利於資本的順利實現。政府各級部門都以政策引導等方式積極推動金融機構的知識產權融資活動，也取得了一定的積極效果。

知識產權證券化是除了質押融資之外，一個業界最為關注的金融機構融資模式，但是相對於質押融資，其在實務中的發展並不理想。知識產權證券化就是以知識產權的未來許可使用費（包括預期的知識產權許可使用費和已簽署的合同中保證支付的使用費）為支撐，發行資產支持證券進行融資的方式。1997年發行的Bowie Bonds，為其籌集到5500萬美元的資金，Bowie Bonds的成功發行極大地拓寬了資產證券化的操作視野。知識產權證券化的基礎資產現已拓展到電子遊戲、電影、休閒娛樂、演藝、主題公園等與文化產業關聯的知識產權，以及時裝的品牌、醫藥產品的專利、半導體芯片，甚至專利訴訟的勝訴金。¹ 知識產權證券化在國外已經顯示出巨大的發展潛力和態勢，國內專利、商標、著作權等知識產權的總量飛速提升，隨著政府對知識產權保護力度的加強，保護範圍的加大，保護技術的成熟，知識產權交易日益活躍，越來越多的知識產權的市場價值得以形成和體現，中國知識產權證券化的基礎資產能得到持續的、充足的供給。2005年中國已有多只資產證券化產品成功上市，如“中國聯通CDMA、網絡租賃費收益計劃”、“開元”信貸資產支持證券”等，但中國暫時並未出現完全以知識產權資產作為基礎的證券化成功案例。不過，這些已有的資產證券化實踐為中國將來大規模、有序地開展資產證券化提供了寶貴的經驗，還能推動與資產證券化有關的稅制、監管和法律法規逐步建立和完善，培育市場和投資者，提高參與者、投資者和監管者對資產證券化的認識和理解，將成為在中國實施知識產權證券化的重要參考。馮曉青教授在《證券日報》發表系列論文，為知識產權證券化在中國的實施提供了豐富的理論支撐，其他學者的建議和意見也非常的豐富，只待我國相關配套制度和設施的健全，知識產權證券化在中國將引領知識產權融資的發展。²

2 · 非金融機構融資

非金融機構融資是指銀行等金融機構以外的企業或個人等私主體將自己的資本投入知識產權商業化活動中的行為。此類融資主體包括小額借貸公司、融資性擔保公司、各擁有閒散資金的企業和個人等。此類融資主體在知識產權領域還包括了非金融性質的專利非實施主體、商業化維權主體等等。

對於專利非實施主體，應該正確對待，盡量做到趨利避害。專利非實施主體又被命名為專利流氓（Patent Troll），或專利蟑螂、專利鯊魚，是指那些沒有實體業務、主要通過積極發動專利侵權訴訟而生存的公司。由於沒有實體業務，國際上又稱其為NPE（Non-Practicing Entities，非執業實體）。Intellectual Ventures（高智發明）、Interdigital、Acacai等都是其中的赫赫有名者。專利戰是常見的商業行為，1993年美國用專利蟑螂或專利流氓（英語：Patent Troll）來形容積極發動專利侵權訴訟的公司。專利蟑螂在知產界是一個貶義詞，其否定評價主要來源於美國很多新興科技企業受到了諸多惡意訴訟和訴訟威脅，這種行為嚴重影響了美國產業的發展，擾亂了正常的經濟秩序。但是這一現象在中國並不明顯，而中國的現狀是知識產權商業化活動發展緩慢，急需建立起自己的專利非實施主體，將人力和資本充分地投入知識產權的運營中來，因此，對於中國來說，專利非實施主體有其存在和發展的必要性，只要能夠從制度上對其加以控制和監管，其活動是能夠促進我國知識產權融資活動進一步發展的。

三、知識產權商業化維權對知識產權融資的投資人具有啟蒙作用

知識產權商業化維權活動在中國也進行了一段時間，在這段時間裡，知識產權商業化維權並未得到社會的廣泛認可，在多數中國人的觀念裡，知識產權商業化維權就類似種“訛詐”行為。其實，知識產權的商業化包括了知識產權產生（或者生產或者創造）的商業化、知識產權維護（包括但是不限於維權）的商業化和知識產權運用的商業化，知識產權商業化維權是我國知識產權保護水平提升和全民知識產權素質提升的必然結果，運用有限的司法資源對某個或幾個被廣泛侵權的知識產權提供合法的、統一的救濟，是實現司法效率和充分實現知識產權經濟價值的重要渠道，不能被狹義地理解為“惡意”維權現象。不過，知識產權的商業化維權在現階段的中國確實存在被多數法官不太接受的現象，其本質可能和少數法官的知識產權意識有待提升有關，但是關鍵的一點，經實踐證明，還是在於商業化維權的維權者或者其代理人在維權行為中存在一些程序性的問題。如維權者的代理人在代理權限取得方面的證據不足，維權行為的主體存在瑕疵；維權者針對不同的被告提供的證據材料卻千篇一律，缺乏詳盡具體的事實取證行為及能夠形成證據鏈的證據；維權者自身的知識產權權利存在瑕疵，一些並非真正權利人的主體向侵權者提出了訴訟，由於我國現階段某些基層或者中級法院的知識產權業務水平不足，未能及時駁回起訴；更重要的是出現了在明知生產者的情況下，權利主體以訴訟相威脅，“敲詐”大量不知情的終端銷售商，給社會市場經濟的正常運轉帶來極大的威脅。但是這類行為畢竟是少數，隨著全民知識產權水平的提升，規範的知識產權商業維權行為應該獲得社會的認可和支持。

（胡少波 鄒琳）

中國知識產權融資的發展瓶頸和出路

一、中國知識產權融資發展的瓶頸

《關於進一步推動知識產權金融服務工作的意見》旨在深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，積極落實《中共中央國務院關於深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》有關戰略部署，加快促進知識產權與金融資源融合，更好地發揮知識產權對經濟發展的支撐作用。我國將推動完善落實知識產權金融扶持政策措施，優化知識產權金融發展環境，建立與投資、信貸、擔保、典當、證券、保險等工作相結合的多元化多層次的知識產權金融服務機制，顯著提升知識產權金融服務對促進企業創新發展的作用。

2009年，北京市工商局與北京銀行、交通銀行北京市分行共同搭建“商標質押融資平台”，旨在幫助企業應對國際金融危機、拓寬融資渠道、破解貸款難題，促進企業以商標專用權進行融資。同年，重慶市工商局採取“浮動抵押+擔保抵押+股權出質+商標質押”的方式，探索建立工商機關、銀行和中小企業“三位一體”的動產抵押登記體系，幫助企業多元化融資，重慶奧星橡膠化工有限公司在重慶市工商局南岸分局的指導下，以其產品、半成品、生產設備作為浮動抵押物，成功融資500萬元。但中國的知識產權融資市場內發性機制不夠，多數都靠政府推行，這種模式並不能促進融資市場的正常發展，從根本上解決我國知識產權融資市場不景氣的問

-
- 1 張林利，陳科傑：淺談知識產權投融資，2011年11月3日，<http://www.liuhelaw.com/DesktopModule/BulletinMdl/BulContentView.aspx?BulID=2210&ComName=default>
 - 2 參見：馮曉青，呂瑩：《知識產權證券化：创新型國家建設的重要推手》，《證券日》，2013年5月6日；馮曉青，張冰艷：《信託成知識產權證券化主推手》，《證券日報》，2013年7月4日；馮曉青，呂瑩：《證券新規為知識產權證券化保駕護航》，《證券日報》，2013年8月5日；馮曉青，鄧永澤：《常設實體SPV是中小企業知識產權證券化最佳模式》，《證券日報》，2014年1月30日；馮曉青，徐相昆：《知識產權證券化：化解“融資難”的新思路》，《證券日報》，2015年5月9日等。

題，其發展瓶頸主要表現在：

1．金融機構進行知識產權投資流於形式

由於知識產權融資存在權利不夠穩定，投資風險較大的問題，中國近期知識產權金融機構融資設置了非常繁瑣的程序，如質押融資的程序就非常複雜（見圖一），基於在中國辦理各種手續都需要經過複雜的程序，耗時過長，這種繁瑣的程序直接阻卻了權利人進行融資的積極性。另外，知識產權融資所獲得的資金額度普遍不高，難以滿足新興創業主體初期的發展需求，加之貸款的周期過短，一般是2-3年，有的甚至只有1年，企業在發展還未充分，甚至還未開始盈利時就需要還貸，基本上難以支持新興企業的發展，使得這些企業也沒有參與金融機構融資的積極性。很多金融機構的投資都依附了融資企業固定資產的擔保，單純的知識產權融資並不多見，因此，在無形資產佔比過高的企業，很難獲得金融機構充分的融資資金。

2．非金融機構進行知識產權投資舉步維艱

由於中國的知識產權融資項目政策性取向明顯，一般參與主體都是資本比較雄厚的金融機構，現階段知識產權融資領域比較活躍的非金融機構主要有北京中關村科技擔保有限公司、北京海淀科技企業融資擔保有限公司、蚌埠中小企業融資擔保有限公司、深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司、浙江華昌擔保投資有限公司等，但是相對金融機構，他們的比例非常小。由於知識產權的權利和價值都具有不穩定性，其價值難以評估、知識產權變現難、投資風險高、投資獲利比不協調、各投資主體的知識產權意識不足，非金融機構的融資更是非常罕見。目前私主體關注較多的是一些與互聯網相關的新的商業模式的風險投資，真正與專利技術或者品牌商標

培育相關的風險投資少。其原因在於：在目前國內各行各業都產能過剩的前提下，可以獲得高額利潤的行業少，所以風險投資的機會少；國內享有自主知識產權，涉及世界尖端科技的專利技術不多，而個別優質專利技術的權利人則不太理性，要價太高，不利於投資者的選擇。中國的投資者一般都存在對國外高質量專利技術的恐懼；而中國的權利人則普遍存在對國外的知識產權風險投資資金的恐懼。這些都阻礙了非金融機構知識產權融資的順利開展。

二、中國知識產權融資的出路

《關於進一步推動知識產權金融服務工作的意見》明確了深化和拓展知識產權質押融資工作、加快培育和規範專利保險市場、積極實踐知識產權資本化新模式、加強知識產權金融服務能力建設和強化知識產權金融服務工作保障機制等工作重點。在政策支持下，各級行政管理部門、金融機構和非金融機構都應從轉變觀念入手，解決知識產權融資發展的瓶頸問題，為知識產權融資尋找新的出路。

1．轉變觀念、明晰知識產權融資的本質

（1）知識產權是商業化社會的產物，知識產權從其準備產生之日起就具有商品屬性。

我們中華民族遠有四大發明、四大名著，近有1973年屠呦呦合成出的雙氫青蒿素，為什麼四大發明和雙氫青蒿素沒有形成相應的專利（權）？四大名著沒有形成相應的著作（權）呢？為什麼四大發明的發明人和雙氫青蒿素的發明人屠呦呦沒有因為享有專利（權）而享有相應的財富呢？為什麼四大名著的作者沒有因為享有形成相應的著作（權）而享有相應的財富呢？因為他們都不是商業化社會的產

物，在它們產生時，我國還不是商業化社會，沒有相應的專利法律制度和著作權法律制度。

在我國，1978年7月，中央才作出了“我國應建立專利制度”的決策，根據這一決策，原國家科委開始籌建我國專利制度，從1979年3月開始製定專利法，1984年3月12日，六屆全國人大常委會第四次會議通過了《中華人民共和國專利法》。

對於目前，國內有知識產權學者認為企業自己研發申請、自己使用應用於自己企業實際生產的專利技術不是商品，本文作者是不敢苟同的，因為這種情況下對於某一企業來說，其專利技術似乎類似於非商業化社會的自給自足，但是，現代的企業本身就是一個商業化的實體，其生產的產品並不是由其生產工人或者投資人自己使用，而是作為商品出售，所以這種情況下的專利技術同樣從其準備產生之日起，其就是為商業化服務的，就具有商品屬性。

（2）明確知識產權從其產生之日已經開始商業化運營

現在商業化中最基本的兩個概念就是成本和效益，或者投入和收益。知識產權運營最基本的工作就是根據知識產權可以預期的運營收益或者效益來決定其運營的投入成本。

因為知識產權的所有相關活動都是商業化，知識產權從其準備產生之日起就 已經開始了商業化。 知識產權的所有相關運營都是商業化操作是由知識產權的商品屬性決定的。

在有關專利制度起源的早期文獻中，人們更經常使用的概念為monopoly，意為“壟斷”，“獨占”或“專利”。¹ 從字面理解，“特

許權”就是“特權”，當時可被稱為“專利”的“特權”就包括特許權(charters)、代理權(commissions)、政府公職(offices)、貴族頭銜(titles of nobility)、市場壟斷權(monopolies)、探索新大陸的皇家許可等。² 16世紀的英國，女王伊麗莎白將封建性質的王室特許經營權作為繁榮英國科學技術和鼓勵生產和貿易的政策，吸引了歐洲大陸大批有特殊技能的能工巧匠，促進了英國經濟的增長和工業的繁榮。³ 英國第一部專利法名曰《壟斷法案》，其核心就是認可“任何人以其知識或者努力，創作任何一種新發明，而為國民所用者，為報酬耆老及其費用起見，吾人甚願王室給與特權，是發明人或其代理人的在國境之內，單獨製造或使用若干年。”。⁴ 可見，專利就是通過合法的手段使權利人獲得壟斷利益，所以專利權從誕生起就是充滿了經濟利益色彩的。而著作權的最初誕生是為了保護出版社的利益，商標的誕生更是為了保障產品生產方的商業利益，因此，知識產權從誕生起就具備了“商品”的全部屬性，知識產權的經濟屬性是毋庸置疑的。

（3）認識到知識產權融資貫穿知識產權運營的始終

知識產權融資就是知識產權運營對資本的需求。知識產權從其準備產生之日起就以資本為基礎，因為發明設計人、作者或者商品設計人需要生存，需要發明、設計設備，需要創作的素材等。發明設計人、作者或者商品設計人生存所需要的物質資源、發明、設計所需要的設備，創作所需要的素材等可以是來自於其自身，也可以是來自第三方，在來自第三方時，發明設計人、作者或者商品設計人生存所需要物質資源、發明、設計所需要的設備，創作所需要素材等就是資本。

其實，在發明設計人、作者或者商品設計人生存所需要的物質資

源、發明、設計所需要的設備，創作所需要的素材等來自於其自身，也可以廣義地界定為自有資本。如果這樣，知識產權從其準備產生之日起就以資本為基礎就沒有例外情況。

（4）積極認可知識產權的逐利屬性

儘管我國政府在一步步深入、全面地為知識產權融資提供政策支持，但中國知識產權融資的發展現狀依然不容樂觀，在2011年就有學者指出我國知識產權質押融資存在著供給與需求、融資能力、融資風險與收益等不對稱性問題，⁵ 近年來，雖然我國自主知識產權的數量在提升，但前述問題並未獲得根本性的解決，知識產權的經濟價值在中國無法充分實現。究其原因，我們發現，中國大量知識產權從業人員對於知識產權的本質屬性的認識存在偏頗。知識產權的經濟屬性，知識產權權利獲取的逐利性並未獲得中國社會的廣泛認可，這是造成中國知識產權運營不景氣的一個重要的思想障礙，只有突破了這一障礙，權利人才能更加欣然地將自己的知識產權資本化，而天生就是為了逐利的資本也才能主動地與知識產權結合，以創造出增量資本。

知識產權從業人員，包括知識產權管理人員，知識產權研發人員，知識產權司法人員和知識產權研究的學者等，在國家明確推動知識產權融資的時代背景下，應積極從理論和實踐中落實知識產權融資體制的構建和完善，無謂再進行知識產權是否應該“商業化”之類研究，明晰知識產權本質屬性，轉變知識產權經營觀念，進而通過知識產權的充分融資，實現知識經濟時代中國經濟的轉型發展。

2 · 搭建權威的綜合性、動態知識產權融資平台

（1）建立知識產權融資中知識產權的信息公開、價值評估體系，包

括知識產權的動態評估體系。

知識產權融資中知識產權的信息公開，包括知識產權權利人、知識產權利害關係人、知識產權相關國家機關、任何關心並具有相關信息的公眾都可以將某一具體進入知識產權融資平台的知識產權的相關信息實時地錄入該知識產權融資平台，知識產權權利人、知識產權利害關係人、知識產權相關國家機關將相關信息實時地錄入該知識產權融資平台是義務性或者強制性的，其他公眾是自願性，甚至可以培育專業提供上述相關信息的民間志願者組織。

上述知識產權的信息中核心的是知識產權價值評估信息，在上述平台中，可以同時對某一知識產權提供根據目前所有不同的知識產權價值評估方法得出的不同的評估結果，每一評估方法都可以設立相應的評估參數，所有的相關評估參數都在上述平台中，由於評估參數都是按照上述要求實時更新的，所以不同評估方法的評估結果也是實時更新的，而且在上述系統中可以公開每一種評估方法是如何根據不同的參數計算出評估結果的，要使得所有有相關興趣的人都看得懂：某一知識產權的價值是怎麼確定的，這樣知識產權的價值就不會再也看不見，摸不著，知識產權權利人會對其知識產權理性定價，知識產權融資人也就放心投資知識產權，而且可以根據某一具體知識產權的價值的動態變化或者走向來調整其投資策略。

（2）建立知識產權融資中知識產權價值的變現體系，包括設立知識產權公開掛牌、報價和交易體系（可設立類似知識產權期貨報價、交易體系）。

知識產權融資中的資本，如果我們希望它隨時隨地可以進來，那

麼，就要讓它可以隨時隨地可以離開。

所有有興趣的知識產權權利人或者利害關係人都可以在上述平台中自助式地免費公開掛牌，所有的單位或者個人都可以參考或者不參考上述知識產權價值評估對其報價，可以培育一些專業的知識產權報價師或者報價機構，報價時需要說明報價的理由。

上述知識產權掛牌與其他商品掛牌可能不一樣，傳統的上平掛牌的目的就是為了交易，知識產權掛牌的目的是為了融資，知識產權交易僅僅是知識產權融資的一種模式，知識產權融資的最終目的應該是將知識產權應用於實際的生產經營獲得中，為普通的消費者提供更多物美價廉的商品或者服務，知識產權融資的各方從而可以獲得相應投資收益。

可以探索，設計類似現有期貨交易的知識產權期權交易，可以培育一些機構性的知識產權期權交易主體，在知識產權投資人向退出來時隨時隨地可以按照其預期的價格退出。

(3) 建立知識產權融資中知識產權所獲得融資資本的動態監管體系，包括資本的用途、使用進度、使用效果的實時匯報和監管。

資本的預期用途、預期使用進度、預期使用效果在知識產權最初準備融資的時候就應該在上述平台中詳細地公佈，公佈的越詳細其獲得融資的可能性就越大。

知識產權投資人的投資首先放在上述平台監管的銀行賬戶，按照預期的進度和安排分別付給知識產權融資人需要支付的主體，上述平

台可以根據知識產權融資人使用資本的預期效益是否實現等參考因素來決定後續的資本是否會按照知識產權融資人的預先安排或者指示支付出去，這樣，知識產權融資人一旦出現違約，其不會繼續順利使用所獲得的融資，從這種意義上來看，知識產權融資中所獲得的資本的所有權或者處分權並不完全在知識產權融資人的手裡，這樣，對知識產權融資人來說是一種制約，對知識產權投資人來說是一種保障。

(4) 知識產權的信息公開、價值評估體系，知識產權價值的變現體系和知識產權所獲得融資資本的動態監管體系要建立在同一個平台上。

(5) 所有的相關數據都在同一個平台中，所有的厲害關係人隨時隨地都可以看到相關數據，並實時提出監管建議。

3 · 完善知識產權融資風險防控和保險體系

應完善風險防控、保險業務，保險機構應在知識產權融資中扮演重要角色。只有建立有效的風險分散機制，商業銀行等銀信機構的本息能夠才能及時收回。當被質押的知識產權不能變現的情況下，可以由保險機構根據投保金額及其相關的合同約定給予相應的賠償。同時對於這種處置的被質押的知識產權的購買者，政府可以在政策上給予一定的優惠，如在一定年限內減免賦稅等，促進處置的被質押的知識產權的成交，降低知識產權的處置風險。不過，現有的質押物置換機制、政府擔保機制、反擔保機制和混合擔保機制等風險分散機制有明顯的地域性和局限性，只有通過完善金融政策法規、健全知識產權質押融資評估制度、建立知識產權質押融資保險機制和保證資產收購價格機制、建立知識產權質押融資企業擔保聯盟等

措施，才能有效分散知識產權質押融資的風險，才能解決我國知識產權融資發展的瓶頸問題。⁶ 注重建立對國外專利技術和知識產權風險投資資金的監管體系。

4 · 拓展知識產權融資新渠道

(1) 中國改革開放三十多年以後，通過消耗大量廉價自然資源和廉價的人力資源，民間積累了大量的資本，經過幾輪樓市和股市的運作，在普通老百姓手中的財富都被聚集，由民間貯蓄變成了資本，由於目前國內各行各業基本上都是產能嚴重過剩，所以國內資本無處可去，所以政府就出台了海上絲綢之路和一帶一路的政策，想將國內資本輸入到國外謀利。

從西方發達國家的資本輸出的成功經驗可以得出，單純的資本輸出是沒有收益保障的、是沒有出路的，甚至可以說是無法輸出的。

資本的輸出必要應與技術、品牌和商業運作模式的輸出同步，資本輸出的目的是謀利，沒有相應的技術、品牌和商業模式，資本就沒有載體，也就無法運營謀利，而且能夠輸出到國外的技術、品牌或者商業模式肯定不能夠是過時了的、落後的。

所以，中國想要向國外輸出资本，需要現在國內利用資本創造出先進的技術、優秀的品牌和富有生命力的商業模式。

中國政府，引導國內資本參加知識產權融資是勢在必行。

(2) 吸納外國金融和非金融資本的投入

國內資本沒有知識產權融資的經驗，所以其不敢輕易參與知識產權

融資，我們可以讓有知識產權融資成功經驗的國外資本來國內參與知識產權融資，帶領國內資本一起參與國內的知識產權融資。

國內的知識產權人也沒有知識產權融資的經驗，其根本不知道如何和資本溝通交流，所以我們也可以讓有知識產權融資成功經驗的國外知識產權人來國內參與知識產權融資，帶領國內知識產權人一起參與國內的知識產權融資。

我國專利質押融資合同登記冊中，我們僅找到為數不多的少量外國資本的介入，如美國銀行有限公司上海分行、株式會社CS等，這樣的融資現狀體現了我國知識產權融資渠道的開發非常的不通暢。打通國內融資渠道後，能夠充分保障知識產權權利人的經濟利益，也能夠從根本上促進高新科技成果的出現，這類新興成果在全球競爭中體現出優勢後，外國資本也必將進入我國市場，成為繁榮我國經濟的一個重要資本來源。

5 · 開放思想，放開NPE，NPE是知識產權融資專業化一種重要市場推手。

根據百度百科，非執業實體（Non-Practicing Entities, NPE），也可稱為“不製造專利權”，“專利鯊魚”，“專利營銷”，“專利許可公司”、“專利經營公司”等。指擁有大量專利卻不利用專利從事生產銷售等經營活動的公司。上面這些稱呼是比較中性的叫法，對於這種公司，還有許多含有貶意的稱呼，例如“專利流氓”、“專利蟑螂”、“專利海盜”等。

專利運營的形式有多種，環節也可以有多個。

NPE指擁有大量專利卻不利用專利從事生產銷售等經營活動的公

司，準確地說NPE是從事除了生產、銷售以外其他專利運營的公司，生產、銷售是專利運營中最基本、最初期的內容。

本文作者並不否認，NPE可能會阻礙科技的發展或者產生其他的不利影響，但是，NPE是推動專利運營的最好市場手段。

在我國政府還不習慣、不擅長專利運營的時候，放開NPE也是可以試一試的，當然要同時對其進行規範，在NPE在中國氾濫成災時，再狠狠打擊，本文作者也是讚成的。

我國相關國家機關目前不能說有打擊NPE，但是對於不生產、銷售的專利權人的賠償額度較低、而且其專利也比較容易被無效或者認定侵權時尺度較嚴。

知識產權運營成熟度越高，知識產權融資就會更加容易。

6 · 較高的知識產權保護力度是知識產權融資的前提和歸宿。

在我國大力提倡大眾創業、萬眾創新的今天，如果創業的成果、創新的成果不屬於其相應的創業者或者創新者，誰還會相應國家的號召呢。

我國現在的知識產權保護力度比2008年之前是有所降低的，主要體現在：認定侵權的尺度把握得較嚴；侵權賠償額較低，甚至低於法律規定的最低標準；專利無效的尺度把握得較鬆；執行或者司法的節奏較慢；判決執行力度不夠等。

投資人對知識產權投資的前提是知識產權可以得到國家行政和司法的有效保護，如果沒有較高的知識產權保護力度，投資人是不会投

資知識產權的；在知識產權相關糾紛時，如果國家行政或者司法不是保護知識產權權利人和投資人，而且偏袒知識產權侵權人或者違約人，知識產權融資就失去了最後一道保護屏障。

在我國的決策者或者執法或者司法人員在看了本作者的上述文章以後，也許會對知識產權的本質、知識產權運營的本質和知識產權融資的本質有一些更多的認識，只要他們在認識上認同了，其實實際運作是不複雜的，也許本作者的上述相應設想是不切實可行的，但是要設計出實際可行的知識產權融資制度或者方法、措施也是不難的。

關於搭建權威的綜合性、動態知識產權融資平台，本文作者之一胡少波所在的南方文化產權交易所專利商標服務中心具有相應的平台、軟件、硬件和人才條件。

- 1 王桂玲，專利制度的起源及專利文獻的產生初探，[EB/OL]. 來源：國家知識產權局，2009-10-20.
<http://www.pct.gov.cn/article/sanwen/31.html>.
- 2 美國專利局協會，美國專利局歷史概況 [J]. 專利局協會雜誌，1936:19.
- 3 鄭琳：《論專利權的權利屬性》，《湘潭大學學報（哲學社會科學版）》，2011年第5期。
- 4 Quoted in Emory L. Groff, Misinterpretation of Statute of Monopolies (1958) 40 J. Pat. Off. Soc'y 367, at 368.
- 5 苑澤明，姚王信：《知識產權融資不對稱性的法經濟學分析》，《知識產權》，2011年第2期。
- 6 參見：郭愷妍，宋沅昱，卜冠文，郭靜，劉璐：《關於國內知識產權質押融資若干問題的研究》，《科技創新導報》，2015年第10期；又見：楊思超：《知識產權質押融資風險分散機制研究》，湘潭大學，2013年。

知識產權質押融資南海模式的運營實踐及思考

一、南海模式的運營實踐及特色

佛山市南海區是國家知識產權局確定的首批知識產權質押融資 6 家試點單位之一。2008年12月，國家知識產權局確定南海區為全國首批知識產權質押融資試點，南海區政府於2009年3月制定了《佛山市南海區知識產權質押融資試點工作實施方案》（南府辦[2009]65號）、《佛山市南海區知識產權質押貸款貼息資金專項資金管理暫行辦法》及《佛山市南海區知識產權質押融資中介機構扶持補貼管理暫行辦法》（南府[2009]76號）予以扶持，2010年12月南海區獲批開展國家知識產權投融資綜合試驗區創建工作。多年來，南海區通過政策制訂、完善體系、構建協作機制、推動知識產權轉化運用等方式，形成了極具特色的“南海模式”。

截至2015年4月，南海約400家企業接受了知識產權質押融資方面的上門輔導和培育服務，共有57家企業獲得6.26億元知識產權質押貸款，質押893件知識產權（專利171件、商標722件），評估總值達25.73億元。企業所涉及的產業涵蓋機械裝備、醫療設備、環保和先進材料、金屬五金、紡織服裝等南海的優勢產業和戰略新興行業。其中，佛山市勤聯醫療集團用“監護床”等4項專利和招商銀行簽下400萬元貸款協議，立笙紡織公司用“一種片狀染色分紗工藝”等4項專利質押，獲得400萬元貸款；高拓公司用“高拓”商標、新怡內衣用“依曼麗”商標質押，各獲貸500萬元……目前，已有5家中小

企業獲得貸款共3000萬元，還有7家企業的2350萬元貸款計劃在銀行審批中。商標權質押融資單體最多的是聯邦家具集團4000萬元，專利權質押融資單體最多的是百合醫療公司1000萬元。¹

南海區知識產權質押融資遵循“政府引導、企業參與、市場化運作”原則，具有以下特點：

（一）知識產權局搭建平台

知識產權局引進優質的資產中介評估機構，並以項目化合作方式建立“知識產權交易平台”。銀行以其認可的專業評估公司對標的物（產權、商標）評估作為參考，律師事務所參與評估見證以控制法律風險，出現不良貸款需處置時交由南海知識產權交易所負責轉讓、拍賣補充。

對以擁有的自主知識產權申請貸款的中小企業，需由南海知識產權交易所聯合律師事務所通過“南海知識產權交易平台”開展貸前調查（根據與試點銀行的合作協議），再由南海區知識產權局預審並向銀行推薦申請貸款。

該局建立“知識產權質押融資專家數據庫”、“南海知識產權質押融資項目動態數據管理庫”，監督項目運行以及質押物變化情況。為充分發揮知識產權質押融資中介機構作用，該局頒布《關於南海知識產權交易平台知識產權質押融資中介機構管理暫行辦法（試行）》，加強對知識產權質押融資中介機構的管理。

（二）財政專項資金貼息或補貼

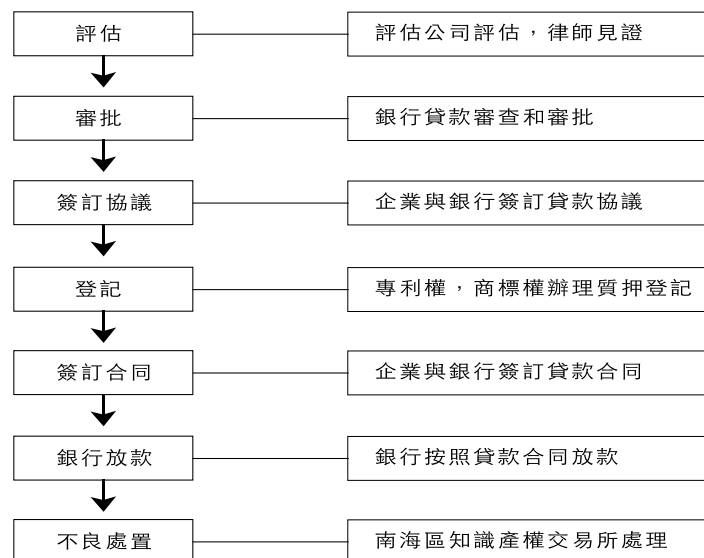
南海區出台《貸款貼息專項資金管理暫行辦法》，設立專項資金用

於沖減企業知識產權質押融資所產生的財務費用，貼息資金原則上每年核撥一次，單個企業最高貼息資金 40 萬元，貼息比例不超過企業應支付貸款利息額的 35%，時間最長可達 1 年。通過預審的企業獲得銀行知識產權質押融資後，每年3月10日前，企業對已償還本金和利息的知識產權質押貸款提出貼息申請。同時，對企業在知識產權評估等中介環節產生的服務費用，由政府財政專項資金全額承擔。

（三）銀行把握准入條件，嚴格控制風險

知識產權質押貸款期限一年期，授信最高額原則上不超過3000萬元，質押率控制在10%-30%之間²。貸款企業需滿足以下三個條件：近兩年盈利；用於質押的專利權至少已實施2年，專利權有效並具有贏利能力；質押的商標已經用於產品或服務，商標合法有效且使用期限至少在 2 年以上。

（四）南海區知識產權質押貸款操作流程示意圖

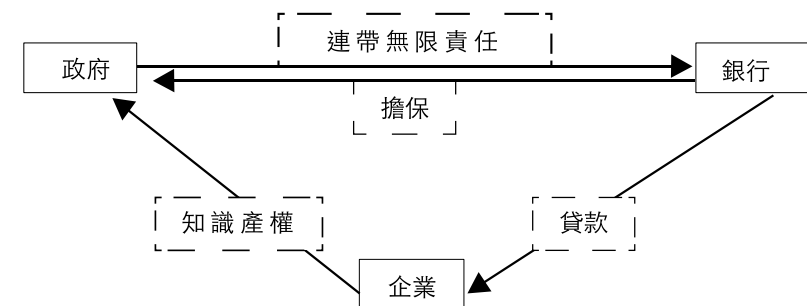


這種運作模式有力推動知識產權質押融資的進一步發展。引進優質資產評估公司，一定程度上保證了評估的可信度；地方政府的財力支持降低了融資成本，調動了企業通過知識產權質押融資的積極性，降低了銀行的資產風險；不良貸款由設在當地的知識產權交易所進行轉讓、拍賣，可最大限度地保全資產；律師事務所的介入使這類融資業務得到了法律保障。

二、質押融資“南海模式”與其他模式的區別

其他模式：

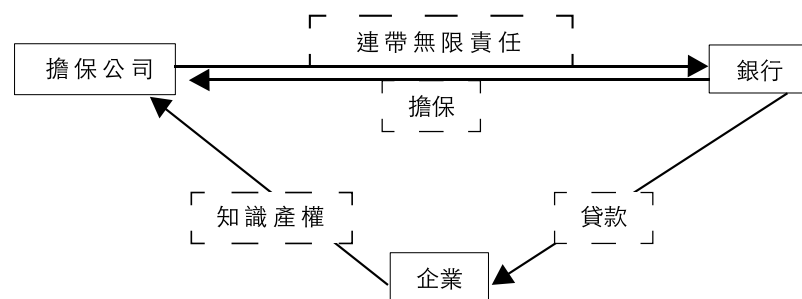
1. 政府擔保模式。政府擔保模式以上海、四川成都、黑龍江哈爾濱、安徽蕪湖、江蘇徐州、河南等地區為代表。在該模式中，由政府設立擔保專項資金，交由政府背景機構管理，由該機構為企業提供信用擔保，企業以其擁有的知識產權作為反擔保質押給該機構。商業銀行根據擔保金額放大數倍的規模向企業提供貸款（成都商業銀行按 1：3 的比例放大、上海商業銀行按 1：2 的比例放大），在貸款風險的承擔方面，政府承擔大部分貸款風險（上海政府承擔 95%、四川成都政府承擔 90%），商業銀行僅承擔很少的責任。³



圖、“政府擔保模式”的知識產權貸款示意圖

2. 擔保公司貸款模式

擔保公司貸款模式以湖北武漢、廣東深圳、湖南長沙和湘潭、浙江杭州、安徽合肥和蚌埠等地區為代表。有別於政府擔保模式的是，擔保公司貸款模式引入了專業的擔保公司作為擔保主體，而政府擔保模式是以政府科技專項基金做擔保。例如武漢引入武漢科技擔保有限公司；浙江杭州引入杭州市高科技擔保有限公司；湘潭市由湘潭高新技術創業服務中心聯合其他投資實體和個人共同註資 1 億元成立湖南高新火炬擔保有限公司；重慶科委所屬的科技資產控股有限公司出資成立了科技融資擔保有限公司。發生貸款風險時，擔保機構承擔大部分貸款風險，商業銀行承擔很少的責任。⁴



圖、“擔保貸款模式”的知識產權貸款示意圖

3. 其他地區知識產權質押融資案例：

案例1：2014 年10月，光谷聯交所促成武漢農村商業銀行以“保證保險”的方式，為嘉儀通貸款 300 萬元，並允許企業拿這筆錢買到專利後，再交給銀行質押。一旦企業無法償還貸款，保險公司、東湖高新區管委會、銀行將按比例分擔風險。該案例中，引入保險公司、東湖高新區管委會分擔銀行的貸款風險。

案例2：2014年11月，江蘇鎮江人保公司與江蘇銀行合作，首次推出“專利質押貸款保險”，市科技局將對按期還本付息的企業給予保費補貼。鎮江市目前已有2家企業與鎮江人保公司開展了專利質押融資保險案例試點，其中鎮江恒源汽車零部件有限公司用1件發明專利進行質押保險獲得貸款150萬元，江蘇百瑞吉新材料有限公司用2件發明專利進行質押保險獲得貸款300萬元。該案例中引入人保公司進行專利權質押保險，分擔銀行的貸款風險。

案例3：2011年 北京 民生銀行授信1億元“伊利諾依”商標質押貸款業務，其中商標作價超過9119萬元。這是我行首筆成功敘做的以知識產權為擔保物的貸款。在本次商標質押項目中增加擬質押商標的近似商標一併質押以符合商標質押規定，及由企業法定代表人或股東提供回購責任以解決商標處置難問題等完善質押方案措施。

相較於其他地區的模式而言，知識產權質押融資南海模式中有一個重要特點就是政府僅提供貼息補助，而不與銀行分擔貸款風險，也就是說，南海模式中政府並未成為融資市場主體，另外南海模式目前還尚未引入擔保公司或者保險公司對銀行貸款風險進行分擔。從表面上看，南海模式對於化解銀行風險不如其他地方，但從目前實施的情況而言，廣東地區的知識產權質押融資金額和質押筆數遠

遠高於其他地區，說明實際運營中南海模式有其過人之處。分析看來，南海模式在如下方面具備顯著的優勢：

(1) 南海經濟特點決定很多企業都具備高價值的知識產權，比如南海有多家馳名商標企業、廣東省著名商標企業、廣東省高新科技企業等等。上述企業的商標權、專利權均具備較高的經濟價值，容易被銀行接納為融資質押資產。並且基於本身商標權或者專利權對於上述企業的重要性，也較大的降低了銀行的死賬風險。因為企業一旦無法使用自己的商標或者專利，將會產生致命的風險，所以主動還貸的意願較好。且一般具備較高價值知識產權的企業一般來說，資金流還是比較穩定的，屬於銀行願意貸款的低風險企業。

(2) 南海模式中引入專業知識產權評估機構，對擬質押的專利權、商標權進行預先評估確定市場價值，避免那些有權利，但沒有市場價值的知識產權濫竽充數成為融資擔保標的物，有效的降低了銀行無法處置資產的風險。

(3) 南海模式中引入了知識產權交易平台幫助銀行解決知識產權資產處置問題。雖然目前還尚未發生不還貸而需要處理無形資產的問題，但知識產權交易平台的設置，解決了銀行之前只善於處置有形資產，而沒有無形資產處理經驗的劣勢和憂慮。

三、知識產權質押融資南海模式的優化之路思考

儘管南海模式目前在國家知識產權局以及社會各層面獲得的讚譽很多，但是有一個問題還是不容忽視的。目前能夠獲得知識產權融資的企業都是一些較大型的企業，這些企業本身對貸款有較大的需

求。目前通過知識產權質押融資所解決資金缺口實際還是很小的，更多的資金仍然需要靠不動產抵押來獲得。所以，對於大型企業而言，知識產權質押融資的意義如同雞肋，遠不如一些中小型企业對於此類資金的需求。而從知識產權抵押融資的初衷而言，其實國際最希望解決的是一些初創型，且有自主知識產權的企業，在沒有不動產抵押獲得貸款的情況下，可以通過將自主知識產權進行質押來獲得運營資金流。但是目前由於銀行對於知識產權價值的不確定以及對於後期資產處置的風險擔憂，因此導致銀行在選定放貸對象時會比較嚴格，一些初創型的企業難以獲得。

如何優化知識產權質押融資，可以考慮從如下方面進行：

1. 將知識產權 訴訟保護記錄納入評估知識產權評估考慮範圍。在評估上，一般來說，商標權會更容易些，其主要原因只要從知名度來進行把關，那麼一些取得省著名商標榮譽的權利，再結合一些產品盈利表，以及商標維權訴訟記錄，相對而言其價值不容易出現高估的風險。而專利評估，則復雜很多，特別是對於權利相對不太穩定的實用新型專利和外觀設計，有的銀行乾脆就不接受這兩種形式的專利作為質押物，只看重發明專利。其實專利價值，不僅要從專利研發、專利技術複雜性、專利技術的前景分析這些純技術的方面進行分析，還可以適當考慮專利產品在市場上近三年的盈利情況，以及專利產品在市場被仿冒的情況或者維權被保護的記錄。從專利律師的角度而言，沒有經過訴訟考驗的專利，其價值和穩定性都是值得懷疑的。特別是在我所對專利申請一直給予大量扶持的背景

下，產生了很多為了拿到科技項目資金而創生的專利，這些從原本的價值分析上都可以說得頭頭是道，但是從市場運用而言，自己企業未必實際使用，而且沒有其他企業願意仿冒，本身說明這樣的專

利價值不高。

2 · 將律師事務所納入到知識產權評估流程。雖然知識產權評估一般都是評估機構來進行的，目前也有專門知識產權評估機構在從事這個業務，但對於知識產權的法律問題，還是有必要和專業的知識產權律師事務所合作。在知識產權質押融資貸款過程中，律師事務所通過律師的專業法律知識以及對知識產權價值風險的經驗知識對需要評估的知識產權標的進行專業的判斷，並向銀行出具獨立的法律評估意見，以保證知識產權質押融資過程中法律問題的解決。就本質而言，知識產權的價值評估一定要做到經濟價值和法律價值產權的有機組合，如果缺乏專業律師的參與，對於銀行放貸的風險防範是遠遠不夠的。

3 · 設計一些擔保條款或者企業法定代表人或股東提供回購責任的條款，進一步降低銀行的後期的風險。知識產權質押融資南海模式相對比較的缺乏是，對於萬一企業不能還貸，且資產經過知識產權交易所都無法處置的死賬風險的防範。為了防範這一風險，除了在前期評估階段的謹慎之外，最好能通過特別的條款設計以保證銀行後期能夠多途徑的收回貸款或者處置知識產權資產。比如，可以將企業的法定代表人和股東作為貸款的擔保人，這樣的擔保雖然不要求個人提供相應的資產，但是對於經營人的資產也會成為銀行後期追貸的保證。另外，可以要求企業法定代表人或者股東提供回購責任，這個方式達到的效果與擔保人條款是一致的。

(陳建南 何俊)

-
- 1 李丹丹、沈丹萍《強化知識產權讓“知本”變成“資本”》，《珠江時報》2015年4月14日
 - 2 不同金融機構的授信額度、質押率略有不同，但是相差不是很大。
 - 3 全國知識產權質押貸款現狀和政策研究分析，作者：楊偉民王愛華
 - 4 全國知識產權質押貸款現狀和政策研究分析，作者：楊偉民王愛華

專利保險與專利創新業務

一、專利保險制度的由來和實行情況

專利保險，是專利侵權發生後及相關花費的一種保障，是以專利作為標的物的一種保險業務，和其他保險一樣，投保人按照保險合同繳納保險費，並約定專利風險事故範圍，一旦發生保險合同約定的風險事故，保險公司給予相應的賠償。

專利保險的概念起源於美國。1973年，廣告侵害（Advertising Injury）被納入商業普通責任保險的保險範圍，而專利保險還沒有被正式提出。1993年，Aetna casualty and Surety Co.v.Watercloud Bed Co.INC案中的敗訴人Aetna保險公司提起上訴，加州上訴法院的判決認為專利侵害行為不是廣告侵害行為的一種，因此不能將廣告侵害條款適用於專利侵權訴訟領域。在此情況下，企業界普遍認為，侵犯他人專利權的責任風險已經不再能夠通過商業普通責任保險承擔，單獨的專利權責任風險保護機制呼之欲出。1994年，美國國際集團（American International Group）順勢推出了第一份專利侵權責任保險單。隨後多家保險公司也接著推出了這種類型的保單。各家保險公司保單對於承保的知識產權種類不盡相同，基本上以專利權為中心，有的承保範圍僅限於專利權侵害，有的則包含商標、版權和商業秘密等知識產權的侵害。¹

專利保險分為兩種類型：一是專利侵權責任保險。是第三方當事

人的專利責任保險，可以使被保險人有能力依法與競爭對手公司提起的侵權訴訟應訴抗辯，這是一種防禦性保險。另外一種也被稱之為“專利侵權防禦保險”，被保險人可以對侵犯投保的專利的公司提起訴訟，因此，又被叫做“專利執行保險”。²

因此，從現有知識產權保險來說，即包括知識產權侵權責任保險和知識產權執行保險。分別概述如下：³

（一）知識產權侵權保險（Intellectual Property Infringement Insurance）

原則上，知識產權侵權保單對於因為使用、傳播、銷售被保險人產品所產生的侵權訴訟費用和損害賠償皆可理賠，具體包括：(1)被保險人應訴專利侵權指控的訴訟費用（應訴費）；(2)被保險人在應訴中指稱原告專利無效而提起反訴的費用（反訴費）；(3)被保險人啟動再審程序作為應訴的答辯費用（再審答辯費）；(4)原告對被保險人提出的損害賠償。但許多保險公司將故意侵權以及不正當獲取商業秘密的行為排除在理賠範圍之外。

（二）知識產權執行保險（Intellectual Property Enforcement Insurance）

由於知識產權訴訟的費用極其昂貴，因此大多數中小企業無力起訴那些侵犯其知識產權的實力雄厚的大公司。因為漫長的訴訟週期和高額的訴訟費用足以使那些中小企業望而卻步。為了扭轉這種局面，世界著名的勞埃德海上保險協會開創性地推出了知識產權執行保險單。勞埃德海上保險協會推出該種保單的目的，在於為中小企業提供進行專利侵權訴訟所必需的經濟資源。該保單就像一柄大的“拐杖”，中小企業借助這個“拐杖”可以打擊侵犯其專利權的

公司，並促使其與自己簽訂專利使用權轉讓協定。如果沒有這種保單，許多享有專利權的中小企業就可能因為經濟上的原因無力提起訴訟。

勞埃德保險公司規定，知識產權執行保險的標的可以是多種不同的知識產權，也可以單保專利一項。其理賠範圍包括：(1)被保險人對侵權人提出指控的訴訟費用；(2)被保險人抗辯侵權人指稱其某項知識產權無效提起反訴的費用；(3)被保險人對抗侵權人試圖使其知識產權無效而在專利商標局提起該項知識產權再審的費用。

考慮到經營的風險和成本，勞埃德保險公司採取了嚴格的核保和防範措施。例如，勞埃德保險公司組織了一批律師和會計師，這些人的任務就是仔細審查專利，並從中選擇那些既合法又有價值的進行承保。為了確保經營成本，勞埃德保險公司要求投保這種保險的企業必須為其專利支付25000美元的檢查費。

除了美國，在知識產權業較為發達的歐洲、日本，也相繼推出專利保險，和美國相比，專利保險險種的保護範圍更進一步。

英國除了“專利實施保險”（即專利侵權責任保險和專利執行保險）以外，還推出了“專利申請保險”，該項保險的被保險人為專利申請人，是在專利權申請過程中就申請人的發明創造能夠獲得專利授權和免遭他人侵犯而提供的雙重保險。專利申請人投該項保險後，不但可以加快專利申請審查的速度，也可以避免潛在的侵權人在申請日至授權日這一臨時保護期間內所進行的侵害行為。一旦專利申請人投保專利申請保險，保險公司將支付任何為加快專利申請審查程序的額外成本；並且無論潛在的侵權行為是否發生，保險公

司將以最低的保險金額來確保專利實施政策的可行性。⁴

為了解決阻礙創新等問題，歐洲專利制度進入到改革軌道，專利保險制度因其功能和作用而成為其中一環。經過長時間的調查研究，受歐盟委託的CJA諮詢公司先後於2003、2006年提出兩份報告，制定了強制專利保險方案，但遭到強烈反對，至今無法推進。丹麥近年實行的PatentEnforcer完全由私營保險公司運作，已推廣到其它3個國家，為歐洲提供了一個新的選擇。⁵

日本推出了“知識產權授權金保險知識產權授權金保險”，該保險制度以日本企業知識產權的海外授權金收入為保險標的，如果被授權的外國企業因破產或外國政治性原因而無法給付日本企業權利金時，即以該保險來賠償日本企業權利金收入的損失。而可以作為保險對象的知識產權除了專利權以外，還包括商標權、技術秘密權和包含電腦以及遊戲軟件在內的著作權。在專利保險的歷史行進中，專利保險險種範圍不斷擴展，保險機制逐漸建立起來。⁶

二、專利保險制度在中國的試行情況

（一）佛山市禪城區及全國各地實施專利保險的情況

佛山市禪城區於2010年初，在全國率先推出專利保險，由信達財產保險股份有限公司將“專利侵權調查費保險”作為首個險種，理賠範圍包括差旅費、公證費等為專利維權前期準備工作必然支出的調查費，但當時尚不包含律師費。2010年12月，佛山德眾藥業有限公司與信達財產保險股份有限公司廣東分公司簽訂專利侵權保單，這是全國專利侵權保險第一張保單。2011年3月2日，佛山市新概念磁電設備有限公司與信達財產保險股份有限公司廣東分公司簽訂了專利

侵權保單，為包括“一種除鐵機”（專利號：ZL200410051946.7）在內的7件專利投保，專利的保費一共為3400元。2012年4月20日，保險公司實現承諾，向新概念磁電賠付了價值20400元的第一筆保險金。這是全國首例順利結案的專利保險賠付案件。⁷

2012年，佛山市禪城區知識產權局又與當地人民財產保險公司簽訂專利保險試點戰略合作協議。為提高專利保險對企業的適用性，不僅將訴訟的律師費納入承保責任範圍，還制定了4個保險方案供企業選擇，不同基準保費對應不同的賠償額，靈活性大，最高可以獲得保費90倍的賠償費，賠償金額達到144萬元，極大的滿足了不同企業對專利保險的需求。

另外在佛山禪城試點的成功示範效應的帶動下，2012年2月27日，國家知識產權局在江蘇省鎮江市組織召開專利保險工作研討會，並正式啟動專利保險試點。全國選取北京、武漢、鎮江等8市作為專利保險試點城市，試點推行“專利執行保險”產品。其投保理賠範圍除專利侵權調查費用外，還包括法律費用。企業只需支付保險限額6%至8%的保費，在保險期內進行專利維權時，只要到法院立案或請求行政管理部門調處，即可享受保險公司提供的前期相關費用（包括調查費、公證費、交通費、住宿費、伙食補助費等）和法律費用（律師費、仲裁或訴訟費等）。2012年12月27日，國家知識產權發布了《關於加快推進專利保險試點工作的通知》（國知管發〔2012〕58號）和《關於確定第二批專利保險試點地區》（國知管發〔2012〕120號）文件，增加了合肥、蚌埠、重慶、嘉興、福州、濟南、深圳、綿陽、無錫、蘇州、寶雞、東莞、南京、瀋陽、大連、成都等20個試點地區。截止到現在，我國已先後認定北京中關村、遼寧省大連市、廣東省廣州市、四川省成都市等2批共25個地

區成為專利保險試點，目前已有超過百件專利投保成功。

（二）中國人民財產保險股份有限公司具體保險方案和理賠責任範圍及理賠流程⁸

1．保險責任範圍：

（1）調查費用：在保險期間或保險合同約定的追溯期內，第三方未取得授權而首次實施本保險單列明的專利，被保險人為獲取證據在承保區域範圍內進行調查，並在保險期間內，就其受到侵犯的專利權向法院提起訴訟請求、或向仲裁機構提出仲裁請求、或向管理專利工作的部門提出處理請求，該請求被立案或受理的，對於被保險人的前述請求在立案或受理前發生的必要的、合理的調查費、公證費、交通費、住宿費、伙食補助費（以下簡稱調查費用），保險人按照本保險合同約定負責賠償。

（2）法律費用：上述保險事故發生後，被保險人就該事故在承保區域內首次提起訴訟、仲裁或行政處理的，對應由被保險人支付的律師費、仲裁、訴訟費用或行政處理費以及事先經保險人書面同意支付的其它必要的、合理的費用（以下簡稱“法律費用”），保險人按照本保險合同約定也負責賠償。

2. 保險方案

（1）方案一：每件專利及總計賠償最高限額均為保費的15倍，含調查費用和法律費用。保費標準：基準保費2000元，每增加一件專利另按300元/件增收保費。舉例說明：一企業投保10項專利保險，其保費收入為 $2000+300 \times 10=5000$ ，賠償限額為 $5000 \times 15 = 7.5$ 萬

(2) 方案二：每件專利及總計賠償最高限額均為保費的30倍，含調查費用和法律費用。保費標準：基準保費4000元，每增加一件專利另按400元/件增收保費。舉例說明：一企業投保10項專利保險，其保費收入為 $4000+400 \times 10=8000$ ，賠償限額為 $8000 \times 30 = 24$ 萬

(3) 方案三：每件專利及總計賠償最高限額均為保費的60倍，含調查費用和法律費用。保費標準：基準保費8000元，每增加一件專利另按400元/件增收保費。舉例說明：一企業投保10項專利保險，其保費收入為 $8000+400 \times 10=12000$ ，賠償限額為 $12000 \times 60 = 72$ 萬

(4) 方案四：每件專利及總計賠償最高限額均為保費的90倍，含調查費用和法律費用。保費標準：基準保費12000元，每增加一件專利另按400元/件增收保費。舉例說明：一企業投保10項專利保險，其保費收入為 $12000+400 \times 10=16000$ ，賠償限額為 $16000 \times 90 = 144$ 萬

3. 理賠手續：

被保險人向保險人請求賠償時，應提交如下單證資料：

- (1) 保險單正本；
- (2) 法院立案書面證明材料、仲裁委員會的書面立案證明材料、管理專利工作的部門的書面受理證明或其他書面證明材料；
- (3) 出險/索賠通知書；
- (4) 相關費用票據；
- (5) 投保人、被保險人所能提供的其他與確認保險事故的性質、原因、損失程度等有關的證明和資料；

相對於最初信達財產保險股份有限公司所提供的僅對調查費用和訴

訟費進行賠償，且賠率不超過15倍的承保方案，中國人民財產保險股份有限公司提供的保險方案顯然對企業更加適用。而且，被保險人在發生保險事故後，只要憑法院和執法單位的立案通知書即可申請理賠，對於很多希望緩解前期訴訟成本壓力的企業來說也是非常具有吸引力的。

(三) 各地政府對專利保險所配套的資金補貼制度

佛山市禪城區作為專利保險的首推地區，為了鼓勵企業積極購買專利保險，專門製定並出台了《佛山市禪城區專利保險補貼資金管理辦法》，區財政將安排在三年內將 150萬元補貼 發放給 參加專利保險的區內企業，補貼金額2000元至4000元不等。補貼的範圍為：禪城轄區內註冊登記的企事業單位；2012年12月—2015年11月3年間在符合條件的保險公司投保專利險；投保的專利必須獲得授權，沒有發生糾紛，而且是在法律保護狀態下的發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。專利險補貼申請每年受理一次，時間為每年的8月份，8月以後投保的納入下一年度受理。專利保險的補貼分3個檔次：對投保5件（含5件）以下專利的補貼2000元，對投保6件以上、10件（含10件）以下專利的補貼3000元，對投保11件以上專利的補貼4000元。

除了佛山市禪城區外，還有成都、無錫、蘇州、寶雞、合肥、濟南等專利保險試點地區都制定了各自專利保險資金補貼辦法，對轄區內購買專利保險的企業進行資金補貼。由於專利保險目前已經成為各地知識產權管理部門的創新工作之一，因此各地政府都在國家知識產權局的推動下，積極發揮政府政策和資金的引導作用。由於專利保險主要由政府進行主導推動，並給予相應的資金支持，這一點對很多企業而言，一方面免卻了對新保險不了解擔心上當受騙的

疑慮，另一方面也適當的減輕了企業購買專利保險所帶來的經濟成本。

三、目前的專利保險理賠所產生的現實問題

中國人保財產保險股份有限公司佛山分公司曾受理這樣一單專利保險的理賠案。一被保險人因投保的其中一單專利發生保險事故，向保險公司理賠，要求保險公司支付總計40萬元的賠償。該40萬元主要由調查費用以及代理公司（知識產權諮詢公司，無專利代理資質）提供訴訟法律服務的服務費用、以及被保險人對被告後申請的一款專利提出無效的費用構成。保險公司在諮詢律師後，認為絕大部分費用均不合理，但由於目前專利保險理賠案例較少，在徵求當地政府單位相關人員的意見後，最後同意了20萬元的理賠金額。這個理賠案例折射了在目前的專利保險制度下的執行狀況存在很多問題，具體而言，表現在如下幾個方面：

1．保險公司目前的專利保險條款對投保專利並無篩選機制，不管是什麼類型專利，是否具有專利的穩定性，都可以進行投保。這一點和美國勞埃德保險公司組織了一批律師和會計師，專門仔細審查專利，並從中選擇那些既合法又有價值的進行承保，顯然存在較大的差異。從而也給保險公司帶來了一定的風險。比如投保專利發生保險事故之後，在訴訟中被無效，此時保險公司已經支付了相應的費用，對於這筆費用保險公司是否有追討的權利？

2．保險公司目前的專利保險條款不以專利訴訟的勝訴為理賠條件，只要案件在法院或者執法部門立案即可獲得理賠。那麼是否意味著，被保險人可以隨意的選擇專利進行訴訟，並在獲得專利保險理

賠後，隨即撤訴處理？這種投機行為所導致的投保風險，保險公司又如何來防範？還有，即使被保險人沒有撤訴，但訴訟由於被控侵權產品與專利不構成相同或者近似而敗訴，這種情況保險公司所支付的賠償款可否追回？

3．保險公司目前的承保條款對律師費並沒有相應的標準的約定，且在執行中也未嚴格審查律師費的開具單位。這一點給了很多社會上的知識產權代理公司（很多都沒有相應的專利代理資質）投機的空間。這些公司可以與被保險人約定高昂的法律服務費用，並開具相應的發票，以獲得較高的理賠金額。

4．保險公司的代位求償權條款在專利保險中缺乏可操作性。中國人民財產保險股份有限公司的關於專利保險的代位求償權的條款是這樣約定的：“發生保險責任範圍內的損失，應由有關責任方負責賠償的，被保險人應行使或保留向該責任方請求賠償的權利。保險事故發生後，保險人未履行賠償義務之前，被保險人放棄對有關責任方請求賠償的權利的，保險人不承擔賠償責任。保險人向被保險人賠償保險金後，在賠償金額範圍內代位行使被保險人對有關責任方請求賠償的權利，被保險人未經保險人同意放棄對有關責任方請求賠償的權利的，該行為無效。在保險人向有關責任方行使代位請求賠償權利時，被保險人應當向保險人提供必要的文件和其所知道的有關情況。由於被保險人的故意或者重大過失致使保險人不能行使代位請求賠償的權利的，保險人可以扣減或者要求返還相應的賠償金額。”但上述條款約定顯然並不能防範相關的風險，具體原因在於：

（1）保險公司所支付的調查費用和法律費用，這一部分在法院訴訟

中最終由侵權被告來承擔。其中一種情況是法院判決構成侵權，則法院會直接判決這部分費用由被告來給予原告，也就專利保險中的被保險人。那麼實際上保險要行使代為求償權不是向侵權責任方提起，而是向被保險人提起，但保險條款中卻沒有這樣的約定；另一種情況是法院判決被告不構成侵權，這種情況下，就沒有所謂的侵權責任方，在約定不明的情況下，保險公司就沒有行使代為求償權的依據。

(2) 保險公司所支付的調查費用和法律費用，和法院實際支持的調查費用及法律費用存在著較大的金額差異。法院在專利案件的審理中，對於原告一方提出的合理的製止侵權的費用，支持的金額相對保守，而且對非律師事務所開具的發票以及明顯較高的律師費都是不予認可的。另外在法庭審理中，由於被告一方對原告提出的票據的真實性、合法性以及關聯性的種種質疑，也會使得原告所主張的合理維權費用在法院支持層面大打折扣。但在保險公司的理賠環節中，一方面在前期的合同該約定中未能約定律師費的支付標準，同時也不注重對律師費開具單位、調查費用關聯性的審核，導致理賠款與法院最後核定的合理維權費用之間存在非常之大的差異。那麼即使保險公司可以行使代為求償權，究竟以哪個金額為準，就會成為難題。

眾所周知，保險業務依賴的是數量較大的投保金額，少量的出險金額，方能維持經營上的平衡。但專利保險目前由於推廣力度不大，投保數量較少，一些地區每年的投保費用僅幾十萬而已。而在理賠上明顯暴露出來的漏洞又給了市場上一些知識產權公司提供了投機賺取保險賠償款的機會。這些現實情況都給保險公司從事專利保險業務帶來較大的市場風險。從長遠來看，不管各地政府如何推動專

利保險制度，但如果保險公司的利益在市場中得不到基本的保障，那麼勢必這種保險業務的將來是難以長久的。

四、專利保險制度對於律師專利創新業務的影響

近年來，由於法院判決專利賠償金額一直不高，對很多專利權人的維權信心都造成了不小的打擊。特別是一些創業型，尚處於發展上升期的企業，因為擔心專利案件入不敷出的風險，常常在選擇是否維權上顯得非常謹慎，並且對律師費的價格也顯得極為敏感。市場上一些知識產權諮詢或者代理公司針對企業這種心理，採用低價或者全風險的方式爭攬專利訴訟業務。這種低價競爭方式也產生了批量訴訟流水線操作模式，因無法保證專利訴訟案件的專業質量，在法院層面產生較大的反感，對專利訴訟法律服務市場也造成了極大的損害。而在試行專利保險制度之後，由於專利保險可以對企業前期支付的調查費用和律師費、訴訟費進行理賠，基本上可以達到企業無成本維權的目的，這種模式很大的打消了企業維權對成本的顧慮，也可以有效的避免企業在維權時對專業律師所報出的律師費價格斤斤計較。而且，專利保險僅僅對律師費予以理賠，也可以有效規範非律師在專利訴訟法律服務市場的爭攬業務行為。所以，專利保險對於律師專利業務而言，是一個極大的利好之事。

但是專利保險目前尚屬試行階段，由於保險公司對專利及專利訴訟本身都缺乏相應的了解，推行專利的政府層面也未能對專利保險可能產生的問題進行前期深入的調研並提出應對之策，因此目前專利保險的試行尚存很大的風險，一旦試行中發生較多的問題，導致保險公司不得不終止該項業務，則專利保險極有可能面臨中途流產的風險。

存在的問題，其實也是存在著機會。對於專利律師而言，是可以考慮從專利保險的問題出發，創設一些新的專利非訴訟業務產品的。筆者認為，專利律師可以從如下幾個方面進行積極的嘗試：

1 · 專利保險專項顧問業務。此項業務是針對保險公司而言的。保險公司一直以來雖然有自己的外聘顧問律師和內部的法務，但長期以來接觸的都是普通的保險業務，而缺乏對專利及專利訴訟比較熟悉的律師。為了防範專利保險的所帶來的經營風險，保險公司有必要聘請專利保險的專項法律顧問，對專利保險的相關條款進行設計和修改，比如增加對被保險人因證據不足、技術比對不侵權、中途撤訴等情況下的處理方式的約定，比如增加對於法院認定的合理維權費用與保險公司支付的理賠金超出一定比例的處理約定，同時也對專利保險的日常理賠業務提供專業的法律意見。

2 · 代理保險公司向侵權責任方主張代位求償權，或者向被保險人提起追回理賠金訴訟。由於保險公司不可能脫離專利訴訟本身去行使代為求償權，所以唯一主張代為求償權的途徑是作為第三人主動加入訴訟，要求法院將合理的維權費用直接判決支付給保險公司。但此種代位求償權的行使方式，在司法上恐怕上恐怕沒有先例，尚需律師和法官的積極嘗試和探討。在上述方式無法行之有效的情況下，則保險公司可以根據保險條款的約定向被保險人追討所付出的保險金，那麼這種情況則有可能由保險公司另行向被保險人提起訴訟。通過啟動此類訴訟，可以對很大一部分企圖利用專利保險投機獲得理賠金的企業起到相應的震懾作用。

3 · 擔任政府知識產權管理部門的有關專利保險業務方面的法律顧問。在專利保險業務的推進方面，政府從始至終都承擔著引導和推

動的角色，並且很多地方政府部門也把此項業務的推進作為工作的亮點和重點。在此項工作中，如果沒有律師的積極介入，政府很難憑藉自身的力量來發現專利保險推進工作可能存在的問題，因此專利律師可以通過各種方式介入政府在此類工作活動，並積極充當顧問的角色，也可以考慮針對專利保險的政府事務設計出相應的法律服務產品，引導政府進行適當的法律消費。這類法律服務產品可以包含政府相關推行專利保險的法律文書製作，保險公司業務人員的專利訴訟知識培訓、政府相關政策的推廣講座等等方面，盡量設計得飽滿實用，可以讓有關政府人員感覺減輕了較大的工作任務同時，又能做出與眾不同的工作亮點。

4 · 在專利聯盟的法律服務產品嵌入專利保險，使專利聯盟具備更大的發展活力。專利聯盟在某些行業，對於中小企業更具有吸引力。因為聯盟聯合眾多企業的專利和資金實力，使企業做到了抱團維權。但專利聯盟在吸納資金和應對大批量的維權成本上仍然很多時候也會力不從心，特別是在法院判賠金額較低的情況下，愈發會舉步維艱。如果在已有的專利池基礎上，引入專利保險，那麼維權費用上將會得到極大的保障，很快就能緩解維權成本所帶來的聯盟自身造血不足問題。所以，專利律師在組建專利聯盟可以考慮積極嘗試引入專利保險，將二者的優勢進行組合，這將給很多中小企業創造更多的維權機會，同時也給專利律師的業務帶來新的發展模式。

5 · 以專利保險結合專利聯盟的服務模式向政府部門申請專項資金。由於國家知識產權局對於專利聯盟的積極推廣，目前各地政府都有關於對組建專利聯盟的資金扶持政策，扶持金額從10萬-30萬不等。如果能夠將國家鼓勵發展的專利保險與專利聯盟相結合，組建更加有自主活力的專利聯盟體，這種模式將不難得到有關政府的認可，

那麼在申請相應的資金方面也會相對來說容易審批。

五、結語

專利保險在中國尚屬新生事物，但其發展可能會對律師行業特別是專利訴訟業務領域造成極為深遠的影響。作為知識產權律師，我們有必要積極的介入專利保險的推進工作，不僅有助於拓展我們的業務領域，同時也是藉助我們的專業，使專利保險在一條健康規範的道路走得更加長遠。

(何俊)

-
- 1 劉華俊、宋嘉：《關於設立專利保險制度的思考》，《知識產權》2014年12期第50-54頁；中國知識產權網《專利保險》，作者不詳。
 - 2 Rahul Sinha, Patent Insurance: A Roadmap, Journal of Intellectual Property Rights Vol 19, November 2014, pp387-394
 - 3 以下兩種保險制度的介紹根據孫宏濤《美國知識產權保險制度管窺》相關內容總結，《知識產權雜誌》2006年第4期。
 - 4 劉詩瑤《專利保險制度研究》(D)，北京交通大學碩士學位論文，2014.14
 - 5 劉媛：《歐洲專利保險制度：發展、困境及啟示》，《科技進步與對策》，2014(6)，第107-111頁
 - 6 綜合資料《專利保險機制亮劍》，http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=51027 2016年2月13日鏈接瀏覽。
 - 7 吳學安：《專利保險幫助專利權人維權》，來源http://news.xinhuanet.com/fortune/2012-09/12/c_123704214.htm 2016年2月13日鏈接瀏覽；顧奇志、丁文晉《我國首例專利保險賠付案件結案》，《中國知識產權報》2015年5月21日，來源於http://www.guangdongip.gov.cn/news_detail.aspx?id=118&cid=132016 2016年2月13日鏈接瀏覽
 - 8 本節作者根據中國人民保險股份有限公司提供給相關客戶的專利保險執行方案及宣傳冊整理

第六章

企業知識產權管理與商業化

企業知識產權管理是企業將知識產權放在管理的戰略層面，從管理理念、管理目標、管理機構、管理模式、管理人員、管理制度等方面進行的系統工作。從知識產權的種類來說，包括企業專利管理、企業商標管理、企業版權管理、企業商業秘密管理等；從知識來源於價值實現的過程來講，包括企業研發管理、知識產權取得、應用、許可、轉讓等方面的管理。

由於科學技術和知識產權制度的發展迅猛，企業知識產權管理也隨著經濟形勢和全球競爭格局的發展而不斷出現新的特點，因此知識產權管理無論對於理論研究還是企業實務，都是一個與時俱進的工作。

企業知識產權管理與知識產權商業化是什麼關係？知識產權管理包括對知識產權商業化的管理，企業知識產權管理是知識產權商業化的基礎。顯然，這樣的表述都有其合理之處。本書之所以將企業知識產權管理的有關內容納入關於知識產權商業化的話題中，是因為知識產權管理與商業化事實上不是兩種可以分別進行的工作。當然，知識產權管理是一項更大的系統工程，也直接與知識產權商業化息息相關。本章沒有闡述知識產權管理的基本概念和體系，也沒有以傳統的分類對專利管理、商標管理、版權管理等一一講解。而是將目前中國知識產權戰略計劃實施中的專利質量、企業“走出去”面臨的全球品牌發展以及完全依賴企業自身保護水平的商業秘

密管理等問題從實務角度進行了分析和總結。

此外，中國目前正大力推進的企業知識產權管理規範標準實施計劃（被業界稱為“貫標”）是世界上少有的通過國家標準的知識產權管理規範，雖然是自願的指導標準，但卻是國家知識產權戰略推進計劃的重要部分，因此本書也此章節中進行了簡略概述。

專利質量與企業知識產權管理

隨著知識產權價值的不斷提升，作為將知識轉化為財富的重要手段，知識產權運營的重要性自然是不言而喻。但是，在知識產權運營不斷升溫的同時，我們也不能忽略知識產權管理及運營的基礎——獲取有價值的知識產權。所謂“工欲善其事，必先利其器”，只有具備了高質量的知識產權，才有可能真正實現知識產權運營，例如交易、許可、融資、質押等等，為企業創造財富。否則，知識產權運營只能是紙上談兵、空中樓閣。

專利作為世界上最大的技術信息源，包含了世界科技技術信息的90%-95%，對於絕大多數企業而言，擁有“有質量”專利其重要性自然是不言而喻，如果能擁有“高質量”專利，則大大增強了企業的市場競爭力。但是現在大部分企業普遍面臨知識產權質量不高的問題，甚至還產生了大量的“垃圾專利”，更不必說專利運營經營慘淡的現狀。

以下以專利質量為例，重點分析專利質量不高的原因，探討企業如何通過知識產權管理提高自身知識產權的質量，為企業創新力的增強奠定良好的基礎。

一、專利質量的定義

長期以來關於專利質量的定義存在不少爭論。歸納起來，主要有以下三種觀點：

(1) 以專利的專利性要求來衡量專利質量。傳統定義認為，專利質量由相關法律法規中核心的專利性要求來界定，如專利審查指南中對專利判斷做了明確規定。但是，在筆者看來，這一種界定方式只停留在可專利與否的階段，對於專利質量高低沒有實質的區分，參考價值不大。

(2) 以專利的引證量來衡量專利質量。一些專利雖然目前沒有顯現商業價值，但是其在專利文獻，有時候甚至是一些非專利文獻中的引證量十分可觀。此方法雖然有一定的可取性，但無法量化為具體標準來衡量專利質量的高低。

(3) 以專利的商業價值來衡量專利質量。這一標準實際操作起來週期過長，需要長時間跟踪、記錄該授權專利是否商業化以及獲利利益。但這一標準主要側重於對於專利價值的衡量，並不完全代表一個專利的質量。而且一個產品中往往包含多項專利，如何衡量一個專利的價值也是十分複雜。

歐盟知識產權商會在其2012年的中國知識產權報告中列出了使用的專利質量不同閾值的定義，分為“高質量”，“有質量”和“低質量”（如表1所示）。顯然，對於企業而言，大量的專利申請固然看是一個很好的開端，但是否能商業化並且創造商業價值應當是他們關注的重點。

表1：歐盟商會2012年中國知識產權報告中不同專利閾值的定義

閾值	定義	評價方法
“高質量”專利	(1) 滿足或者超過中國專利的法定要求，最好能推動中國政府實現其可持續增加的突破型研究和創新這一目標，當然這一研究要求以中國的企業來推動，這樣的企業包括本國的企業、研究機構、高校還有個人，當然也包含外資企業；(2) 滿足下面提到的“有質量”專利的第二個要求	沒有被無效掉的授權專利的比率；下面“有質量”專利中提到的第二個指標。 (注意：參見下面的“實用新型和外觀設計是如何特別地滿足這些定義的”以及第一欄中解釋了為什麼這些指標針對的是發明專利而非實用新型和外觀設計)
“有質量”專利	(1) 滿足或者超過中國對專利性（例如發明專利、實用新型和外觀設計）的法定要求 (2) 有以下前景，(i) 最終能夠被商業化，(ii) 轉變為有利於中國社會、經濟和/或者環境的改善（例如國家贊助的疾病研究領域的關鍵知識）	經授權且沒有被無效掉的專利的比例（發明、實用新型和外觀設計），不僅是現在沒有被無效，還要求以後如果專利執行系統為了與第四章附錄中提出的建議相一致而進行改進之後，也不會被無效掉。 被商業化的專利比例和/或者轉化之後推動中國進不到額專利比例，這部分專利用有效性、專利平均生命週期、專利引證量、調查數據，和/或者實證數據統計與經濟計量分析。
“低質量”專利	不滿足上面提到的“有質量”專利的兩項要求。	被授權但是很快被無效掉的專利（發明、實用新型和外觀設計）比例，而且這種無效在重複審計量分析查中不能被推翻。沒有效力不能被有效商業化的專利。從專利的有效性、平均、引證量、惡意檢控中的實用性、調查數據，實證統計和經濟計量分析等角度評價發現沒有推動國家發展。

來源：該表為歐盟商會綜合該領域的相關文獻和專家結論的結論歸納總結之定義。

2、專利質量不高的原因

專利申請量節節攀升，但專利質量良莠不齊的問題越發突出，“有價值”專利、“高價值”專利少之又少。

2010年至2013年，廣東高院共收到二審專利案件1867件。其中，外觀設計專利案件佔68.77%，實用新型專利案件佔22.49%，而發明專利案件僅佔6.47%。這樣的比例分佈，從一個側面說明，我國的專利申請數量雖然已位居世界第一，但在專利的質量上與發達國家相比還有明顯差距。

專利申請量爆炸，專利相關的經營活動如 專利 融資質押等卻經營慘淡，即便有成功的案例，往往也綁定了其他的交易，譬如股權的質押等等。究其原因，還是因為專利質量不高，經不起市場考驗。

在筆者看來，企業專利質量不高的原因 如下：

（1）知識產權意識薄弱

隨著從中央到地方各級政府一系列知識產權利好政策的出台，極大調動了企業獲取知識產權的積極性，但是相當一部分中小企業獲得知識產權的目的常常是為了申請高新技術企業，進而獲得相應的政府資助。但是，在專利、商標註冊熱度不減的背後卻是企業整體的知識產權意識仍舊薄弱，自身積極性不夠。這一點從一般企業申請專利的模式可見一斑，如圖1所示：

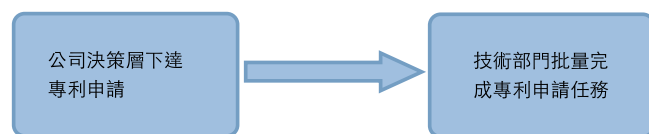


圖1企業知識產權申請模式

可見，企業採取這樣單線條的申請模式，難以調動起真正的創新力。究其原因，知識產權並未納入到企業的戰略管理體系，其作為一種財產權特徵並未得到重視，而僅僅被量化為一種換取政府資源的工具。因為，企業要想在知識產權運營中有所成績，必須得到領導層的戰略支持，培養公司各部門的知識產權意識，為獲取“有價值”的知識產權奠定基礎，為日後知識產權運營創造良好的條件，方能在知識產權運營時不捉襟見肘。

（二）知識產權管理水平較低

比較完善成熟的知識產權管理體系，應當在決策層的知識產權戰略統籌之下，結合市場需求，明確研發方向，確保資金投入、人才儲備，形成一個高效有機的管理體系，如圖2所示。

在決策層知識產權戰略統籌下，首先必須依據市場的反饋和前瞻調查，明確進行新產品開發與新技術研究的方向；繼而通過專利檢索，利用專利文獻所提供的技術，了解到本技術領域中國內外最新科技成果和研究動向，以避免重複研究，浪費投資；做出發明創造後，及時考慮是否申請專利，一旦確定申報專利應爭取時間儘早申請，取得法律保護；取得專利權後，綜合考慮結合企業經營發展規劃開展專利運營活動。之所以將財務部門也列在其中，是因為政府出台一系列的利好政策需要企業重視，如將於2016年1月1日開始實施的研發費用加計扣除政策。



圖2 企業知識產權管理體系涉及部門 (針對無專門知識產權管理部門的企業)

但是，由於企業整體自上而下缺乏系統化的知識產權意識，未將知識產權納入企業管理目標，企業知識產權管理水平處於較低狀態。領導層並未將知識產權納入企業經營的戰略管理高度，缺乏加大資金投入、招攬人才的決心和動力；市場部門缺乏具有導向性的市場需求反饋；技術部門閉門造車，缺乏具有針對性的技術挖掘和專利佈局；財會部門則不太關注最新的政策形勢，失去享受利好政策的機會。大多數企業知識產權相關事宜往往是由技術部門兼職處理，並無專門的管理部門。但是知識產權真正發揮作用並非單單有技術支撐就足夠，它還涉及到法律、管理、市場等因素的配合，必須形成有機的管理體系，在累積知識產權“量”的同時，提升企業知識產權質量，實現企業利潤增長的目的。

(3) 專業人才儲備不足

大多數企業並未將知識產權人才納入企業重點人才的儲備範圍，由於各企業在行業背景、發展階段、市場地位等方面各有差異，導致

企業在知識產權人才儲備、專業團隊建設方面存在天壤之別。企業在對待知識產權專業人才方面也形成了兩種模式，分別為“自有”和“外借”。目前國內除了少數大型企業（如華為、中興）擁有專業的知識產權團隊之外，絕大部分的企業並無專業團隊，往往是藉力於專業中介服務機構。對於需要“外借”人才的企業而言，其管理意識更加薄弱，甚至連與專業機構聯絡的知識產權專員崗位都是由技術部門或者行政部門職員兼任。

三、企業如何 進行 知識產權管理

對於大部分企業而言，借助於兼具專業性與 知識產權管理 規範 經驗 的專業認 證機構進行知識產權運營管理 無疑是企業規範自身知識產權管理、為知識產權運營鋪路的一個重要途徑。企業可以通過專業機構協助其進行知識產權運營管理 認證的過程，發現自身知識產權管理的問題， 提升知識產權管理水平，將知識產權轉化為生產力。

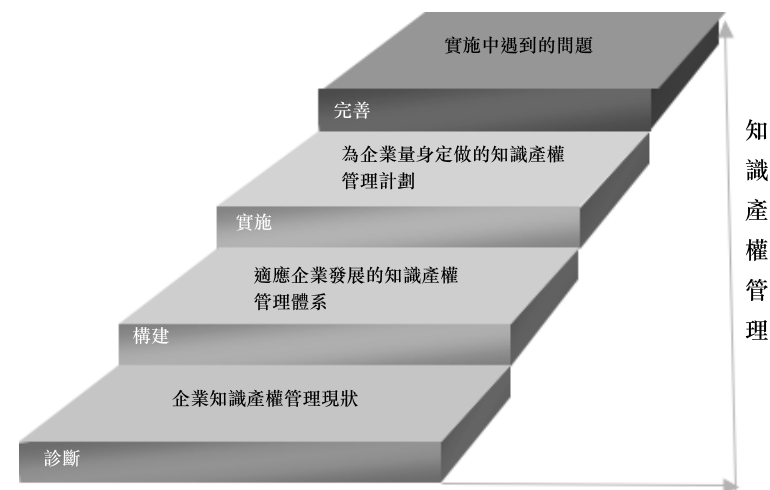


圖3 知識產權管理工作流程

專業的知識產權服務機構，一般會提供一套完整成熟的知識產權運營管理工作流程。首先，對企業的基本情況進行調研，了解企業的發展目標、現有管理體系以及企業的業務狀況；然後，以調查表、座談會、現場調查、查閱記錄文件等形式對企業的知識產權管理現狀進行調查；緊接著，編寫企業知識產權診斷的報告。整個“診斷”過程是梳理企業知識產權問題，幫助企業從整體到局部發現知識產權管理問題的重要手段，只有企業意識到自己的知識產權管理現狀與國家標準之間存在較大差距，知識產權在競爭對手手中大放光彩的同時卻掣肘自身發展時候，企業才能真正重視知識產權，知識產權意識才能真正植根於企業的製度、文化之中。

接下來的“構建”過程，則著力於在診斷報告的基礎上幫助企業形成包括知識產權方針目標、管理機構、資源管理在內完整方案。根據該量身定做之方案，知識產權管理上升到企業經營管理的頂層設計；知識產權管理機構綜合各部門資源，研究知識產權佈局方案；研發部門在市場部門提供的市場需求反饋前提下，結合所在行業技術發展動態，有針對性進行專利挖掘。嚴格按照此流程獲取的專利，相較而言，自然具有更高的價值。因其響應了市場需求，具備商業化的基礎，而且其技術核心避開“別人家專利”這個雷區，並且圍繞該核心形成了較好的佈局，實現了“進可攻退可守”，成為知識產權運營最有價值的“資本”。

當然，再完美的設計方案，在實施中也會出現意想不到的問題。因此，還需要服務機構結合企業自身的經營、管理特點，對知識產權專員、技術人員進行專業培訓，以及其他部門員工的普及培訓，並且在實際操作中讓相關參與者學會發現問題、思考問題，形成以知識產權質量為基礎，知識產權運營為導向的管理模式，使企業在市

場競爭中獲得優勢地位。

由此可見，知識產權管理服務機構雖然沒有直接參與到申請知識產權運營管理 的企業的主營活動中，卻能通過提供專業系統的 知識產權管理認證服務，為企業知識產權運營解決源頭問題——知識產權質量不高，為其運營知識產權打下基礎，最大化發揮知識產權在企業的價值。

(曾旻輝)

企業商業秘密管理實務

商業秘密在中國法律上得到正式的確認為二十多年的時間，很多企業由於缺乏相應的無形資產管理的經驗和對法律規定的不了解，商業秘密管理十分混亂。在信息傳遞飛速發達，人員流動十分頻繁的今天，商業秘密管理與保護問題成為絕大多數企業的棘手工作。作者根據多年來對商業秘密法律的學習研究，結合自己在知識產權訴訟中和幫助企業建立商業秘密管理規範過程中的經驗教訓，總結了幾個商業秘密管理實務中的關鍵問題，以供參考。

一、為什麼要管理商業秘密？

1· 商業秘密：公司賴以生存的先決條件

美國著名知識產權和公司事務律師丹尼斯·昂科維克在《商業秘密——保護公司情報的策略和技術》一書中說：“商業秘密——公司賴以生存的先決條件”。他認為，商業秘密的保護問題應放到所有公司高層管理者優先考慮的地位，而不管它是高技術還是低技術公司，因為公司的生存緊緊維繫於本公司的商業秘密。¹

這絕對不是駭人聽聞或者隨口而出的一句話。作者曾經代理過一個非常具有代表性的商業秘密訴訟案件，原告經歷了訴前訴後起死回生。被告亦從訴前的強勁對手到訴後不復存在，就能充分證明商業秘密關係著公司的生死存亡。

廣東電纜附件廠從國外引進電纜附件技術，以扭轉國內電纜附件長期依靠進口的狀況。技術引進後經該廠消化吸收，開發生產出多個系列幾十個品種的新產品，獲得了國家級新產品及省、市科技進步獎，成為國內唯一掌握該項引進技術的廠家。正當該廠憑著這項專有技術獨步市場之際，就在一地之隔的城市，突然半路殺出一家生產相同產品的高連電纜附件有限公司，而這家公司的管理人員和技術骨幹都是先後以退休、調離、辭職等方式離開廣東電纜附件廠的原廠長、技術科、銷售科、車間的負責人，還有其他技術工人。失去技術競爭優勢和技術骨幹的廣東電纜附件廠很快跌入了發展的低估值，工廠一度癱瘓。而通過這些骨幹帶來技術的高連電纜附件有限公司又憑此技術優勢後來居上。大小領導們的集體跳槽，就此引發出這起關係到引進技術的侵犯商業秘密案。²

筆者代理了此案的全部程序。當事人一開始對於這樣的情況該如何尋求法律救濟都不清楚。幸好該案所涉及的商業秘密主要包括從德國引進的專有技術（Know-How），提供技術的德國公司有嚴格的管理流程和保密措施，這些都惠及到根本不懂商業秘密管理的中國企業。由於該案起訴前準備充分，又採取了證據保全、財產保全等知識產權訴訟措施，一審法院判決原告享有商業秘密，被告的行為屬於侵權行為，判決停止侵權，賠償損失900萬元。在一審判決下達前，原告又申請法院下達先予執行裁定，責令被告停止使用涉案商業秘密。廣東省高級人民法院維持了一審判決。

曾經擁有技術優勢有過短暫黃金歲月的原告，在員工跳槽洩露商業秘密後跌入低谷，四年訴訟大戰，不僅獲得了足額賠償金，而且憑勝訴重回巔峰，被法律叫停的被告公司，在收到先予執行的裁定後就從此關門。這起你死我活、峰迴路轉的商業秘密訴訟，再一次印

證了丹尼斯·昂科維克律師那句話“商業秘密是公司賴以生存的先決條件”。

2、從法律層面，公司的商業秘密更需要管理。

商業秘密是一個古老的知識財產，完全依賴秘密擁有者的自我保護，似乎無需考慮法律的因素。但是如果商業秘密沒有法律的確認和保護，一旦洩露就無法救濟，從而就談不上是一種財產了。一個國家有了相關的立法，商業秘密就和其他專利、商標、版權一樣成為一種知識產權，也就具有知識產權的基本特性了。

但是，與專利權和商標權不同的是，商業秘密權的獲得無須申請，沒有複雜漫長的審查程序，也不存在任何權利證書。這一點與著作權的“自動保護”原則非常相似，所不同的是，著作權的“自動保護”是法定的，作品一經完成，權利人無須履行任何手續或採取任何措施即自動享有著作權，任何人未經許可不得使用該著作；而技術信息和經營信息產生後並不必然產生商業秘密權，而是通過權利人“採取保密措施”、防止該信息被無權知悉的人員獲悉這一行為形成了一種事實上的獨占。法律並不是保護技術信息和經營信息本身，也不是保護權利人對該技術信息或經營信息的佔有，而是保護權利人要求他人不得不正當佔有、洩露或使用該技術信息和經營信息即履行不作為義務的權利。正是因為權利人採取保密措施才完成了商業秘密權利化的過程，因而可以認為商業秘密權是一種“事實上的獨占權”。值得一提的是，商業秘密權也不需要任何機關，包括司法機關的認定。法院在審理案件過程中，需要根據商業秘密權的構成要件對技術信息或經營信息是否構成商業秘密權進行辨別和確認。³法院如何看待商業秘密，則必須根據法律的規定，判斷權利人是否採取了符合法律的相關措施，其信息是否屬於公知的進行考量，來

確認有關技術信息或經營信息是否構成受法律保護的商業秘密。

因此，符合規範的管理商業秘密，是法律的要求，一個公司在對商業秘密進行管理時，不僅要考慮是否達到管理的效果，同時也得考慮管理措施是否符合法律規定的要求。

二、如何確定公司的商業秘密

(一)商業秘密的概念

商業秘密是目前中國通用的法律術語。但對商業秘密這一概念的含義，中外學者眾說紛紜，難以達成一致。就一般而言，大致將商業秘密作廣義與狹義之分。廣義上包括所有生產領域及商品流通領域未經公開的經營信息及技術信息；狹義的商業秘密僅指經營信息。多數國家以及TRIPS、北美自由貿易公約等均對商業秘密作廣義上的解釋。

美國《統一商業秘密法》將商業秘密定義為特定信息，包括配方、樣式、編輯產品、設計、方法、技術、程序、工藝在內的信息，它必須（1）因並不眾所周知，他人無法通過正當方法輕易獲知，因而具有現實的或潛在的獨立經濟價值；（2）已盡合理的努力維持其秘密性。⁴

加拿大將商業秘密理解為配方、圖樣、編譯物、程序、方法、技術、工序等或者包含在一定生產方法或技巧中的下列信息，用於或可能用於商業貿易；在該行業或貿易中不是普遍周知的；由於不是普遍周知的而具有經濟價值；是在一定情況下合理的保密努力之對象。⁵

日本在《反不正當競爭防止法》中將商業秘密界定為：在商業上具有實用性，被作為秘密進行保守，不為一般公眾所知悉的技術信息和經營信息，如製造或者銷售方式。⁶

韓國《反不正當競爭法》將商業秘密界定為對業務活動、生產和銷售有用的技術或管理信息，並且是未被公之於眾的，具有獨立經濟價值的，採取了保密措施的。

TRIPS稱商業秘密為未披露的，信息並作以下解釋：“其作為一個整體或作為其組成部分的確切構造或組合，未被通常從事該類信息工作的領域內的眾普遍知悉或者容易獲得；由於是秘密而具有商業價值”，“合法控制該信息的人根據情況採取了合理的保密措施”。

依據中國《反不正當競爭法》第十條之規定，商業秘密指一切不為公眾所知悉，具有經濟價值和實用價值，且權利人已採取了保密措施的經營信息和技術信息。這一定義與 TRIPS 及美、日等國是一致的。

(二) 商業秘密範圍

對商業秘密進行規範管理，首要的是得弄清楚到底公司有哪些商業秘密，這就像資產管理的清資核產工作一樣。首先，應該將公司的全部信息資料進行分類。商業秘密包括技術信息和經營信息。技術信息可以是完整的技術方案、階段性的技術成果以及有價值的技術數據，也可以是針對特定技術問題的技術訣竅。經營信息體現為在經營某一商品中形成的一種消息渠道，把公司與客戶緊密聯繫在一起，並被公司掌握，從而達到產品銷售的目的和獲取利潤的效果。具體包括但不限於以下幾類信息：

第一類：技術研發類

- 1· 研究開發新技術、新產品的試驗研製方案、研製方法，研製過程中的重要資料和階段性成果；
- 2· 產品的設計方案、設計圖紙和關鍵數據、配方、工藝、測試數據；
- 3· 驗室的建設和配置，研發人員的結構、層次、規模；
- 4· 與企業經濟利益關係重大的研究開發項目、計劃；
- 5· 制定科研發展計劃、規劃過程中重要的的預測和分析資料。

第二類：技術成果及生產類

- 1· 產品的製造技術和關鍵設備；
- 2· 工藝技術訣竅、原料配方及其生產工藝過程、生產設備；
- 3· 尚未進入市場或尚未申請專利的新產品；
- 4· 消化、吸收引進的技術和設備過程中，公司所作的重大創新改造；
- 5· 尚未公佈的產品發展計劃、產品結構調整方案；
- 6· 生產計劃，產品合格率，新品試制及投產情況；

第三類：營銷業務類

- 1· 貨源渠道及價格，供應商名單及相關信息；
- 2· 營銷策略，營銷合同，國內外銷售市場網絡和客戶名單；
- 3· 內部核算成本、價格；
- 4· 在對外談判中，限內部掌握的談判方案、價格底牌及對外詢價、報價資料；
- 5· 對外合作時，按照法律規定或合同約定承擔保密義務的有關事項；
- 6· 對外招標、投標的標的及方案；

- 7· 法律事務信息及有關法律文件等；
- 8· 尚未公佈的近期和遠期發展戰略、經營策略及其措施。

第四類：財務、會計及人力資源類

- 1· 尚未公佈的財務預、決算報告及各類財務報表、統計報表；
- 2· 資金狀況和債權債務；
- 3· 公司機構設置、工資總額、人事管理、勞動合同、職工收入、個人帳戶及相關統計報表；
- 4· 人力資源培訓與開發、福利待遇方案。

(三)公司確認商業秘密的參考標準和程序

商業秘密管理是一個公司的內部管理行為，它可能需要尋求專業人士的輔導，但是在具體管理中，公司應到盡量做到無需向律師諮詢就知道什麼屬於公司的商業秘密。這裡，我們總結了三個方面的參考標準，也是可以參考的一個甄別順序。

1· 識別特徵

一般而言，具備以下三個特徵的技術信息和經營信息，可以考慮認定為公司的商業秘密：

(1) 秘密性。秘密性是相對的，包括不能從公開渠道直接獲得的信息，也包括雖然能夠在公開渠道得知，但與本領域的直接聯繫並不為公眾所知的信息。它並不排除權利人以外，還有一些負有保密義務的人知悉該信息，亦不排除其他人用正當合法手段獲取該秘密，只要他們不予公開，不使其在同行業內眾所周知。

(2) 價值性。體現在能給權利人帶來潛在的或現實的經濟利益，或者競爭優勢；既包括現實存在的經濟利益，也包括潛在的通過將來

使用而體現出來的經濟利益及競爭優勢。

(3) 實用性。具體表現為信息在實際運用中的可行性，是具體存在的客觀信息。

2· 洩露後果

如某一技術信息或經營信息洩露後會造成下列後果之一，則有必要認定為商業秘密：

- (1) 對公司的生產經營和發展造成不良影響；
- (2) 使公司的經濟利益受到損害；
- (3) 妨害公司的技術發展和進步；
- (4) 使公司在商業競爭中處於被動或不利地位。

3· 保護方式

即商業秘密保護方式優於或等於其他知識產權保護方式，考量時一般可遵循下列原則：

- (1) 企業的經營信息採用商業秘密保護；
- (2) 未完成的技术方案、試驗結果、達不到專利要求的技術、生命週期短的技術信息、一旦公開就尚失權利的技術信息採用商業秘密保護；
- (3) 發明專利在公開之前、實用新型和外觀設計專利在授權之前，採用商業秘密保護；
- (4) 容易通過反向工程獲取的技術，採用申請專利的保護方式；
- (5) 符合申請專利條件的，盡可能採用將核心構思作為商業秘密保護，周邊成果申請專利的保護方式。
- (6) 符合獨創性和可複制性要求的工程或產品設計、用來證明原理或結構的圖紙、模型以及計算機軟件，採用著作權和商業秘密並用的方式保護。

（四）將作為商業秘密的信息分級

在全面對公司的商業秘密進行篩選後，建議對其進行一個密級劃分。在有些從事實務工作的人員看來，劃分密級有些形式化。這是個非常錯誤的認識。根據保密程度和重要性對商業秘密進行分級，會涉及到知悉範圍、管理措施、處理措施等各個環節，有利於公司高效管理。

1· 密級劃分

公司的商業秘密可以分為“絕密”和“秘密”兩個等級。

（1）絕密級事項：涉及公司發展和利益的重大研究項目和重大決策；絕密級事項只限於公司主要領導和其指定的直接需要的部門和個人知悉。

（2）秘密級事項：除絕密級事項以外的公司其他商業秘密；秘密級事項只限於公司主要領導和工作直接需要的部門和個人知悉。

2· 認定人員

誰來認定公司的商業秘密？合適的答案應該只有一個：那就是公司的擁有者。在實踐中，很少公司股東意識到這一問題。筆者曾經為各種類型包括國有企業、上市公司、民營小公司做過商業秘密管理方面的諮詢，只有一家有過四起商業秘密訴訟的公司，其老闆（公司所有人）親自參與了商業秘密的認定，其餘都是直接安排某部門或者某員工來完成這一工作，股東坐等結果。商業秘密的確認和密級劃分，實際上是公司與員工就有價值的只是信息進行“分家”，一旦被公司確認為商業秘密的信息，員工就不得自由使用和帶走，其結果可想而知。

所以如何確認和劃分商業秘密，公司股東需要參與，至少要參與製

定其認可的定密原則和程序，公司部門和員工需要有相應的監督和製約措施。

3· 定密的原則

及時辦理，認真負責，做到“發生一件，確定一件”。

4· 定密的流程

每個公司可以根據自身管理流程，建立商業秘密的定密流程，一般需要包括：提出、初審、審核、登記備案、標識、分類管理等程序。

（五）解密指引與程序

1· 解密指引

商業秘密由於屬於信息類的知識資產，需要定期或者不定期解密，才能做到管理便捷和有效，解密需考慮的因素：

（1）是否已為公眾所知悉。

公眾所知悉包括：已由國內外公開媒體所公開、已為國內所公開使用、已為相關領域技術人員所普遍掌握。通過對公開產品進行直觀或簡單的測繪、拆卸等方法即可獲得的技術信息，視為公眾所知悉。負有保密義務的人知悉該商業秘密不構成公眾所知悉。

（2）是否仍有作為商業秘密保護的價值，是否使用其他知識產權保護方式優於商業秘密保護方式。

（3）商業秘密保護的信息是否具有實用性，是否客觀存在且切實可行。

（4）是否採取了相應的保密措施或以其他方式使他人知曉其掌握或接觸的信息為應當保密的信息。

2·解密程序

同定密程序一樣，解密程序一般也要包括 提出、審核等基本流程。公司也應該利用這個機會 對公司的商業秘密事項進行排查，可以發現人為事故造成解密的隱患。因管理不善造成解密的，公司還應該考慮根據相關規定追究責任。

三、商業秘密與員工管理

(一)員工對公司的貢獻——創造商業秘密

《合同法》第三百二十六條：“職務技術成果是執行法人或者其他組織的工作任務，或者主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件所完成的技術成果。”這裡的職務技術成果包括了職務商業秘密。在實際管理中，公司需要根據法律和公司實際狀況、人員管理原則明確規定職務商業秘密和非職務商業秘密。包括權利歸屬、署名權、獎勵與報酬。

(二)員工對公司的威脅

事實上所有商業的潛在競爭力來源於其僱員為其服務。⁷一方面，僱員可以創造價值並受益於企業。另一方面，僱員試圖去和其雇主競爭則破壞了交易。那些操作交易的僱員不可避免的接觸了商業秘密，同時他們還會處理客戶以及消費者。一個僱員對交易越重要，他對雇主來說就越危險。風險的大小在服務於其的不同僱員之間可能有著很大的不同。⁸

通常，員工對公司的威脅來自以下三個方面：

- 1·洩露商業秘密。
- 2·自主創業與公司競爭。

3·跳槽為競爭對手服務。

(三)對員工行為的限制

英國競業限制法相對比較全面，對僱員的限制是為了預防他們從事不公平競爭。Cross J 認為，“確認對僱員辭職後的行為的約束的嚴格的協議”比考慮“法院通過超越合理範圍擴展一般的公平原則而去保護秘密免於洩漏”更有用。⁹因此建議公司通過協議的方式，可基於自身需要而對員工施以各種各樣的限制，根據 Holland 和 Burnt 的統計，最常用的 限制 種類如下：¹⁰

1·不得披露的限制。實際上就是一個保密條款。基於員工對公司的忠實義務，這是公司對員工的管理要求的限制。

2·不得競爭的限制。首先，雇主利用競業限制去禁止其僱員為特定領域內的同行或指定的競爭對手服務，它本身可以限制保密信息的傳播，同時也可以限制或者排除客戶的不當引誘；其次，這種類型的 限制可以預防僱員從事同類型的商業去和前雇主直接競爭。

3·不得與前雇主的客戶進行商業交易，即使客戶主動。它對於排除僱員在特定市場內的工作是有效的。有時候第三者的權利可能受到這種限制的影響。例如，客戶可能更願意和僱員進行交易而不是和前雇主做生意，但是對僱員來說，這種做法違背了 競業限制。¹¹

4·不得誘惑限制。競業限制 中的誘惑是指使原雇主與其客戶關係遠離的引誘性的或積極性的吸引。前雇主的客戶主動的聯繫不構成誘惑，但可能被上述所討論的禁止行為的限制所涵蓋。另外，不得誘惑限制可以用來預防僱員誘惑前雇主的其他員工加入與其有關的商

業中。

5·花園假期。花園假期作為可以選擇的限制條款已經得到了發展，它是指雇主讓打算準備辭職的僱員享受花園假期，這段時間內僱員不允許去工作而只能“呆在花園裡”，以便於使其與商業上的經營聯繫斷絕，當然他可以獲得工資和報酬。這樣僱員繼續受到僱傭合同以及默示的忠誠義務的約束。關於花園假期的著名案例是 Evening Standard Co. Ltd v Henderson [i] 一案。¹² 被告 Henderson 是原告的製片人，他準備離職到競爭對手處工作，並提前兩個月通知了原告。因此原告打算利用花園假期來使其僱傭關係繼續。法院頒發了一個禁令，認為原告既沒有強迫僱員繼續為該公司工作，也沒有拒絕他工作的權利，也不得就不工作要求他損失賠償。

上述對員工的限制行為，雖然是來自英國競業限制法方面，但是除花園假期外，其他在中國現有法律框架下都具有可行性，而且是非常有效的商業秘密管理措施。花園假期是英國競業限制法的一項措施，如果企業與員工約定了這樣的條款是否有效並得到中國法院的支持，筆者尚未發現有關案例，我們還是認為在企業管理實踐中有操作的設計空間。

(四) 保密協議和競業限制協議

1·商業秘密管理重要措施之一——保密協議

實踐中，保密協議的簽訂需要注意以下條款：商業秘密範圍、保密期限、法律責任。上述條款是保密措施的核心內容，應該明確約定在協會中。這裡需要提醒的是，有償不是保密協議的必要條件，更不是員工承擔保密義務的前提。

2·商業秘密管理措施之二——競業限制

競業限制是否有效，主要考察限制的合理性，包括：競爭地域、限制期限、人員範圍、經濟補償。

(五) 勞動合同法對保護商業秘密的影響

中國《勞動合同法》將有關保密和競業限制做了明確的規定。

第二十三條：用人單位與勞動者可以在勞動合同中約定保守用人單位的商業秘密和與知識產權相關的保密事項。

對負有保密義務的勞動者，用人單位可以在勞動合同或者保密協議中與勞動者約定競業限制條款，並約定在解除或者終止勞動合同後，在競業限制期限內按月給予勞動者經濟補償。勞動者違反競業限制約定的，應當按照約定向用人單位支付違約金。

第二十四條：競業限制的人員限於用人單位的高級管理人員、高級技術人員和其他負有保密義務的人員。競業限制的範圍、地域、期限由用人單位與勞動者約定，競業限制的約定不得違反法律、法規的規定。

在解除或者終止勞動合同後，前款規定的人員到與本單位生產或者經營同類產品、從事同類業務的有競爭關係的其他用人單位，或者自己開業生產或者經營同類產品、從事同類業務的競業限制期限，不得超過二年。

勞動合同法雖然統一了最長競業限制期限問題。但是卻將經濟補償問題——留給地方法規和當事人自己。企業在管理商業秘密實踐中對

這一問題感到非常頭疼。

部分地區地方法規或法院的指導意見對競業限制補償金標準進行了不同規定，例如：

1·《深圳經濟特區企業技術秘密保護條例》第二十四條規定，競業限制協議約定的補償費，按月計算不得少於該員工離開企業前最後十二個月月平均工資的二分之一。約定補償費少於上述標準或者沒有約定補償費的，補償費按照該員工離開企業前最後十二個月月平均工資的二分之一計算。

2·《浙江省技術秘密保護辦法》第十五條規定，競業限制補償費的標準由權利人與相關人員協商確定。沒有確定的，年度補償費按合同終止前最後一個年度該相關人員從權利人處所獲得報酬總額的三分之二計算。

3·《中關村科技園區條例》第四十四條規定，第二款企業應當依照競業限制合同的約定，向負有競業限制義務的原員工按年度支付一定的補償費，補償數額不得少於該員工在企業最後一年年收入的二分之一。

4·上海高院關於適用《勞動合同法》若干問題的意見(滬高法[2009]73號)第十三條規定，勞動合同當事人僅約定勞動者應當履行競業限制義務，但未約定是否向勞動者支付補償金，或者雖約定向勞動者支付補償金但未明確約定具體支付標準的，基於當事人就競業限制有一致的意思表示，可以認為競業限制條款對雙方仍有約束力。補償金數額不明的，雙方可以繼續就補償金的標準進行協商;協商不能達成一致的，用人單位應當按照勞動者此前正常工資的20-

50%支付。協商不能達成一致的，限制期最長不得超過兩年。

5·廣東佛山中院《關於審理勞動爭議案件的若干意見》第十五條規定，對於競業限制的經濟補償標準，如果合同中有約定的，從約定。如果沒有約定，補償標準如何確定屬法官的自由裁量權。但一般按年計算不得少於該勞動者離開企業前最後一個年度從該企業獲得的報酬總額的三分之一。競業限制協議中沒有約定補償費的，補償費按照該最低標準計算。

6·最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)第六條，當事人在勞動合同或者保密協議中約定了競業限制，但未約定解除或者終止勞動合同後給予勞動者經濟補償，勞動者履行了競業限制義務，要求用人單位按照勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月平均工資的30%按月支付經濟補償的，人民法院應予支持。這可能是最有影響和指引性的規定。

四、商業秘密洩密預防和應急方案

商業秘密作為企業重要的無形財產，秘密性是其重要特徵，一旦洩密，將導致其失去全部或部分價值。如何防止洩密、一旦出現洩密後如何減少和降低損失是建立商業秘密預防應急機制的關鍵內容。

(一) 洩密事件的監測與預防

1· 監測

日常工作中重點監測以下可能洩密的途徑：

(1) 內部員工洩密

在職員工可能無意中洩露商業秘密，也可能受利益驅使，向他人提

供企業的商業秘密，員工離職後，也可能洩露在職時獲知的商業秘密。

(2) 第三人的竊密

企業的商業秘密具有價值性，能為企業帶來現實或潛在的競爭優勢，出於此點，往往會成為競爭者竊密的對象。

(3) 對外活動中商業秘密的流失。例如：外部單位或個人參觀、考察中，商業秘密的洩露；對外合資、合作中商業秘密的洩露；對外宣傳報導、論文或科技文獻發表，致使商業秘密洩露。

2·防範

公司必須嚴格執行已經建立的關於商業秘密管理的規定和措施，日常工作中重點從以下幾個方面開展自查自糾，積極查缺補漏、防範於未然：

(1) 落實並完善內部各項保密措施

(2) 建立員工洩密預防管理機制。一方面加強在職員工洩密預，另一方面注意離職員工洩密防範。這是員工管理最重要也是最難的環節，需要考慮：第一，對即將離職者，收回其保管的涉密資料（包括複印件）和各種實物，從重要崗位上及時調離，派人接手客戶，防止離職者帶走技術或經營信息；第二，簽訂離職承諾書，辦理商業秘密載體的交接手續；第三，與離職人員面談，重申保密義務並及時了解離職者去向及從事的崗位等情況，判斷其對本公司利益有否損害，必要時向接收單位發函，告之其離職者在本公司所擔任職務及保密義務，防止商業秘密被侵犯。

(3) 對外商業秘密披露中，建立反洩密機制。例如，對外活動中嚴格限定商業秘密的知悉範圍，堅持“最少、必要性”原則；對外合資、合作中籤訂保密合同；對外宣傳資料須經保密審查；建立論文或科技成果發表的審查制度；建立外來人員來訪、駐留、參觀管理制度等等

(二) 可能發生洩密事件時的預警

1·報告

各涉密人員和部門（項目）負責人在各自涉及的部門或項目中發現商業秘密洩露或可能洩露的，應立即向公司通報。

2·調查

公司接到有關商業秘密洩露或可能洩露的報告後，應第一時間展開調查，全面調查洩露或可能洩露的商業秘密情況，包括：洩密的對象、是否已被公開或部分公開、侵犯商業秘密的具體手段、洩密所可能造成的損害後果等，並將調查結果及時向公司決策人員匯報。

3·初步評估

經過調查，對於尚未洩密但存在可能洩密的情況的，由公司責成相關部門負責人和涉密人員立即加強保密措施，如涉及人為過失的，追究責任人的相應責任；對於已經存在洩密情況的，公司有關部門應在最短時間內對商業秘密洩密事件的發展趨勢、對企業可能帶來的影響和後果以及企業能夠和可以採取的措施等重大事項做出初步的評估，並將評估意見提交公司決策層參考。

(三) 已經發生洩密事件時的應急措施

1·組成緊急情況處理小組

對於重大洩密事件，經公司負責人同意後，組建緊急情況處理小組，會同公司相關業務部門、外部律師組成，研究並採取相應的應對策略和措施。

2·轉換保護方式

針對商業秘密被洩密的程度和狀況，採用申請專利或版權登記等方式對已經洩密的商業秘密加以保護。

3·對涉嫌洩密的員工採取脫密措施

所謂脫密是指將員工調離原有工作崗位，使其不再接觸到公司商業秘密，同時對其加強保密教育，防止洩密的發生或洩密範圍的擴大。

4·對商業秘密獲取方發函警告

在必要時對可能獲取或已經獲取公司商業秘密的侵權方去函，警告其獲取的內容屬公司商業秘密，其行為侵犯了公司的商業秘密，要求其立即停止侵權行為，並主動與公司尋求和解。這也便於將來訴訟證明被告具有主觀惡意。

5·在存在侵權方且侵權方同意支付賠償的前提下尋求和解

在洩密結果已經發生的情況下，為避免商業秘密洩密範圍的擴大，造成進一步的損失，和解是可以優先考慮的方案。在製定和解方案時，要充分考慮侵權方的資產、信譽和同意支付的賠償金數額等情況，分析和解成功的可能性，充分收集和準備證據，制定最佳和解方案，並做好採取進一步措施的準備。

6·尋求法律救濟

根據現行法律、法規，商業秘密的救濟途徑包括以下幾種：

（1）行政投訴。根據中國法律規定，商業秘密權利人可以向工商行政管理機關投訴，尋求給予侵權人行政處罰。但是行政機關並不解決賠償問題，商業秘密權人可以根據實際情況考慮是否再進行民事訴訟以獲得經濟賠償。

（2）民事訴訟。商業秘密民事訴訟在中國已經有20多年的歷史，法院也積累了不少的審判經驗。商業秘密民事訴訟比較難以獲得成功的主要原因還是公司管理不規範，導致訴訟中難以舉證。

（3）刑事訴訟。中國目前對商業秘密刑事犯罪，實行以公訴為主，自訴為補充的起訴方式。然而實踐表明，商業秘密刑事案件公訴方式為主的規定形同虛設，幾乎所有的商業秘密刑事案件都是由權利人向偵查機關舉報並提供證據，¹³ 大多數商業秘密刑事案件在偵查或者審查起訴階段因為證據難以認定等因素夭折。而自訴案件作為補充形式也沒有發揮其功能作用，個別法院曾經嘗試了由公訴轉化為自訴的商業秘密案件，案件結局頗為尷尬。¹⁴ 對保護商業秘密看似強度很大的刑事訴訟程序在實際操作中並沒有讓權利人感受到真正的實惠，而被追究刑事責任的一些案件效果也不一定理想。筆者認為，刑事訴訟並不是商業秘密救濟的優先選擇，儘管很多當事人比較喜歡這一途徑。

（4）行為保全令。在尚無證據證明商業秘密已經被洩露的情況下，通常權利人很難主張商業秘密侵權成立，也沒有很好的辦法及時制止隨時可能發生的洩露風險。新的《民事訴訟法》中關於行為保全的條款填補這一空缺，新的法律框架下提起商業秘密行為保全申請，成功的製止了可能發生的商業秘密洩露風險。筆者因此單獨羅

列出來，提醒公司關注民事訴訟的這一新的措施。

無論是對於公司決策者、執行者，還是律師，商業秘密管理與保護，一直是一個令人頭痛的問題。很多人感到迷惑：為什麼簽訂了保密協議不能保密？為什麼採取了保密措施還是漏洞百出？為什麼技術人員和銷售人員跳槽老闆就緊張？什麼樣的防範體系才是有效的？

筆者可能也不一定能真正解決這些問題。但是，本文主要強調了兩個內容：一是如何將商業秘密保護措施植入企業管理中，使其製度化、表格化、程序化、日常化、意識化？二是如何建立商業秘密預防和應急機制？商業秘密保護規範體系建設必須根據每個企業實際情況度身定做，絕不可以用“兩個協議一個制度”的範本來代替。如果這兩個核心問題能夠在實踐中得到合理有效的解決，相信一個優秀的公司也應該可以構建一個完美的商業秘密管理模式。

（鄧堯）

- 1 丹尼斯。昂科維克《商業秘密——關於保護公司情報的策略和技術》第 11 頁，胡翔、葉方恬譯，企業管理出版社 1991 年第 1 版
- 2 參見 1998 年 3 月 4 日《廣州日報》《廣東電纜附件廠索賠 900 萬元，高連電纜附件公司追討 300 萬元》等報導和廣東省高級人民法院（1998）粵法知終字第 28 號民事判決書
- 3 郭世棧《試論商業秘密權及其法律特徵》，載於《知識產權》2001 年第 3 期
- 4 《美國統一商業秘密法》（1985 年修改文本）第 1 條
- 5 《加拿大統一商業秘密法》第 1 條
- 6 《日本反不正當競爭法》（1993 年修改本第 2 條
- 7 Brearley and Bloch, Employment Covenants and Confidential Information: Law, Practice and Technique (1993), at I.
- 8 Brearley and Bloch, Employment Covenants and Confidential Information: Law, Practice and Technique (1993), at I.
- 9 Printers & Finishers Ltd v Holloway [1965] 1 WLR 1, at p. 6
- 10 Holland and Burnt, Employment Law (1995), at 120-121.
- 11 John Michael Design v. Cooke [1987] ICR 445
- 12 Evening Standard Co. Ltd v Henderson [1987] ICR 588
- 13 邱興隆，《商業秘密的保護與刑事立法》，《人民檢察》2000 年第 2 期
- 14 張華，《自訴程序中侵犯商業秘密罪認定的若干問題》，《法律適用月刊》2006 2 年 00/14-2 總 / 第 2382-12839 期

全球品牌策略與企業商標管理

近年來，在越來越多西方跨國公司品牌進入中國市場的同時，中國大型國際性企業在數量和品牌價值上也在迅速增長。然而，當進入國際市場後遇到各種複雜的知識產權環境和難題時，應該如何將自己的品牌打造成真正意義上的全球品牌從而取得國際市場上的成功？又應該如何制定相應的知識產權策略去維護自己的品牌和公司權益？

一、品牌的意義

管理大師德魯克教授 (Professor Peter Drucker) 曾經說過：“由於一盤生意旨在創造客戶，企業只有兩個基本功能——營銷及創新。”營銷的關鍵就在品牌，其重要性可見一斑。

品牌是什麼——品牌是產品名稱、符號、歷史、文化、聲譽、屬性等綜合體，以及使用者的消費體驗。在傳播途徑上的認知和傳播方式留下的心理感受——大衛·奧格威

品牌，不僅僅是簡單的商標或標誌，它更是公司的一種重要像徵。對於消費者而言，品牌代表著一種歸屬感和安全感，它是公司和消費者溝通的重要橋樑，保證了公司對消費者信息的準確傳達；同時，對公司自身來說，品牌背負其文化和紀律，它規範了公司對外傳達的信息渠道，上升到公司競爭力方面，品牌是公司文化最重要

的資產。一個優秀的品牌甚至能更高層次地表達出公司的內涵，從而清晰與其它的公司區分開來並樹立自己標杆，不僅能節省消費者的搜尋時間和成本，更能讓消費者對此品牌關聯的產品品質產生信賴、對該品牌生出心理上和文化上的歸屬情結。

二、品牌構建的趨勢

筆者曾為不少跨國公司處理知識產權的事宜，從中觀察到近年品牌構建的一些趨勢，不妨在這裡與大家簡單分享一下。

首先，是多角化經營。多角化經營，也稱為多樣化經營，指的是公司在多個相關或不相關的產業領域同時經營多項不同業務的戰略。多角化經營一直是大型公司研究的課題和努力的方向。在品牌全球化推進的道路上，利用現有資源提升品牌的核心競爭力，同時開展多角化經營，從而規避風險，實現資源共享，產生1+1>2的效果。

許多國際知名公司都採用了多角化經營的策略，比如 Agnes b. 由最初的時裝行業，充份利用資源上的優勢，延伸至不同的高級生活品味產品包括化妝品、運動鞋、手錶甚至食品及餐廳業務等，實現了品牌的擴張和全球業務的拓展。可以說，多角化經營大概是品牌全球化中所必然的策略之一。

另外，是電子商務的興起。隨著社會經濟的發展，消費水平和層次也相應提高。消費者的消費不再滿足於基本的、標準的、大眾化的需求，而是呈現多樣化、個性化和精細化。而隨著互聯網時代的到來，傳統的品牌營銷已不再適應市場的要求，依互聯網而生的電子商務雖然處於起始階段，但卻徹底改變了傳統的市場營銷模式，為

公司品牌的經營和品牌資產管理帶來了一系列新的策略。

不少公司的定位不再局限於國內。通過互聯網和電子商務，公司輕易跳出國家與國家之間的傳統界限，把業務拓展至其他地區不僅可以擴大傳統品牌的影響力，還可以通過互聯網建立自己的網絡品牌並以此進行全球多個國家範圍內的商業活動，降低營銷成本的同時提高品牌在國際上的競爭力和知名度。

最後，是全球經濟一體化和信息化。隨著全球經濟一體化和信息化時代的到來，公司之間的競爭愈趨白熱化，產品與及服務的價格以及相應的規格也是愈趨透明，不同公司的產品/服務之間的差異越來越小，這使得品牌戰略日益受到公司重視。也就是說，公司必須從每個細節著手改進，並把獨有的風格和形象巧妙地註入自身品牌，而且利用不同的品牌去區分市場，用心經營品牌，加強品牌效應。唯有這樣，一個企業才能在品牌紛雜的現代商業世界裡脫穎而出。

三、全球商標策略

公司品牌要成功實現全球範圍的商標運用與保護，首先需要提高其全球商標意識前瞻性。可以說，知識產權意識是製定有效國際知識產權策略的先決條件。若要將本國內本土品牌發展成為國際知名品牌，公司須要高瞻遠矚，將知識產權的保護意識植根於公司文化和管理之中，讓知識產權保護意識把從研發到用戶體驗反饋、再到法務、市場和高級管理等各個部門的各個環節連貫起來，無所不在。

當公司透過互聯網進行商業擴張時，其運作範圍會不知不覺地超出根據地而往外不斷輻射。而要保障公司實行多角化經營的進程及之

後的利益，品牌商標須對多個商標類別進行申請和註冊，從而為通過商標實現並維護更大的商業利益和更廣泛的公共利益（包括消費者的利益）提供條件和保障。

若反過來看，倘若沒有在全球範圍內做好品牌商標註冊和保護工作，可能付出十分慘痛的代價。知名中國品牌經常會發現其商標和域名在海外被惡意搶注，而之後若要維權可謂過程曲折艱辛。2005年發生過一起引人高度注目的商標法律案件，中國電器公司海信為奪回西門子在德國搶注的英文商標，進行了一場近乎“馬拉松”式的談判，最終雙方妥協，海信向博世 - 西門子支付了 50 萬歐元（起初博世-西門子開價為4000萬歐元）取回了其品牌在歐洲的商標權益。除了商標購買的花費，這之前還有將近3年花費不菲的談判和數百萬美元的法律訴訟費用。¹ 即便最終取回其品牌商標權益，但高昂的律師訴訟費用和品牌購買費用等本完全可以通過儘早地註冊商標來避免。

正因如此，提早在更多國家於多個類別進行商標註冊，從而為未來的擴張留出空間，紮好藩籬防範搶注，保障品牌的影響力和公司權益。

五、管理全球品牌資產

公司必須認真對待品牌商標等知識產權之整合和統一管理，加強全球商標組合的保護。總體來說，公司可通過以下方式對其品牌商標在全球範圍進行註冊：

第一種方法是通過“馬德里體系”提交國際商標註冊申請。馬德

里體系（Madrid system）旨在方便商標在世界各個不同法體中進行註冊。在任一成員國內申請基礎商標後，通過馬德里體系以單一語言的單獨的、統一程序向其它成員國尋求商標保護，馬德里商標是一個獲取商標保護較簡便、快捷和便宜的方式。

通過馬德里體系進行商標國際註冊的特點是相對省力、省時、省錢，商標註冊提交一次申請，使用一種語言交一次費用。若品牌商標已在本國內註冊，可以在最短時間內以最低成本在所需國家裡獲得商標保護。然而，馬德里體系亦有其不足之處，例如：註冊國家具有局限性，只可為馬德里聯盟成員國的 95 個國家；須要以本國內商標初步申請公告或註冊為基礎，因而在時間上存在限制。

另一種方法是於多國逐一提交商標註冊申請。由於知識產權保護具有地域性，商標註冊事項由各國國內法規定，因此，逐一國家註冊需按照各個被申請國的國內法，逐一地、單獨地向被申請國提交商標註冊申請。由於大陸法系和英美法系的差異以及各個國家自身情況的不同，各國對於外國申請人註冊商標的相關法律規定大相逕庭。不同國家對外國申請人的資格認定、需提交的申請資料、申請書的書式填寫、使用語言、費用的計算等規定各不相同。例如：在美國和加拿大，商標申請須要使用證據才能成功獲得註冊，因此除非您已經有在當地經營業務的打算，否則就不要過早在美加申請商標；在泰國，每一項貨品/服務說明都要收取一百多塊的官費，因此在不影響保護範圍的情況下申請人應盡量把貨品/服務說明裁短；而在中東，授權文件的公證及法律認證費用相對昂貴，申請前必須把有關費用計算在內。

雖然相較於通過“馬德里體系”提交商標註冊申請費用較高、程序

較繁、耗時較長，但商標申請的類別和時間更為靈活，不同國家的商標申請彼此更獨立，可以針對不同國家的情況而調整策略，且在可以申請非馬德里聯盟成員國的商標保護。

六、結語

隨著中國經濟的不斷發展及深化改革，中國企業也在不斷地壯大及向外擴張，並與國際的商業標準接軌。電子商貿的興起及互聯網的發達，讓企業能在在線線下有機地向全球的消費者進行營銷，打破傳統的限制。在這樣的大環境下，品牌構建顯得格外重要。一個具有前瞻性的全球商標保護策略，可以支持並加強中國企業的品牌構建，以至其持續發展及國際競爭力。

(林鍾遜)

企業知識產權貫標概述

“貫標”一詞對於社會各界特別是企業並不陌生。什麼是“貫標”？《百度百科》收錄記載，通常所說的貫標就是指貫徹ISO9000質量管理體系標準、ISO14000環境管理體系標準和OHSAS18000職業健康安全管理体系規範。¹

但是，“貫標”成為在中國知識產權界的熱門用語確是一個新名詞。何為知識產權貫標？對於企業來說，就是貫徹《企業知識產權管理規範》國家標準。企業知識產權管理規範的國家標準由國家知識產權局製訂，經由國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批准頒布，於2013年3月1日起實施，標準號是GB/T29490-2013。² 被稱為中國乃至全球第一部納入國家標準的企業知識產權管理規範。³ 它是國家知識產權戰略實施推進計劃的重要部分。各級政府知識產權主管部門目前積極推動企業貫徹這一標準，業界將這一工作簡稱“貫標”。

中國政府將知識產權管理納入國家標準，旨在通過推行“貫標”，指導企業通過策劃、實施、檢查、改進4個環節持續改進知識產權管理體系，規範生產經營全流程，進一步提高知識產權管理水平，提升企業核心競爭力，有效支撐創新驅動發展戰略。⁴

1 《海信西門子商標案和解 HiSense 商標歸還海信》 <http://tech.sina.com.cn/it/2005-03-10/0713546186.shtml>

一、企業知識產權管理 的進程及國標出台的歷史背景

中國從推進企業知識產權管理工作，到製定通過《企業知識產權管理規範》國家標準，至少已經有20年的發展過程。儘管如此，這一發展時期還是遠遠短於歐美日發達國家，中國企業的知識產權意識和管理水平依然處於初級階段。

1995年，當國務院知識產權辦公會議辦公室尚設立在國家科學技術委員會的時候，中國政府就開始加強對企業知識產權管理與保護的試點工作。1995年10月10日國家科委頒布了《關於開展企事業單位知識產權保護試點工作的通知》（國科發政字〔1995〕393號），次年，國家科委發布《關於確定企事業單位知識產權保護工作試點單位及有關工作通知》（國科發政字〔1996〕479號）等一系列文件，分批選定試點單位，推動企事業單位的知識產權工作。為此，國務院知識產權辦公會議辦公室成立由專利、商標、著作權、計算機軟件和反不正競爭等方面專家參加的指導小組，對試點單位知識產權管理和保護開展諮詢、培訓教育、交流研討及專項服務等工作。從上述文件可以看出，當時對企業輔導的重點內容還是提高知識產權意識和加強保護，但是也對知識產權管理提出了相應要求。

其後，一些地方政府也根據本地區的實際情況開展了相應的試點工作。1998年，廣東省人民政府知識產權辦公會議辦公室批准成立廣東省科技知識產權法律事務中心，負責開展廣東地區企業知識產權管理與保護試點工作。筆者當時作為主要負責人之一，參與了此項工作。項目聘請專業人士組成專家小組，通過幾種培訓、考察企業、調研等方式，試圖從輔導建立健全企業知識產權管理制度方面，提高企業知識產權意識和管理水平。

2008年5月，江蘇省知識產權局、江蘇省質量技術監督局 發布《江蘇省企業知識產權管理規範》省級標準。標準由江蘇省知識產權局提出，江蘇大學知識產權研究所、江蘇經緯技術創新諮詢有限公司、常熟開關製造有限公司、南京紅寶麗股份有限公司、中國石化集團南京化學工業有限公司等單位聯合起草，參照GB/T19001-2000《質量管理體系—要求》模式編制，旨在引導企業加強知識產權管理，提高知識產權創造、運用、保護和管理水平，並在江蘇省的企業中引導實施。

2010年10月，廣東省質量技術監督局發布了《創新知識企業知識產權管理通用規範》，從2010年10月1日起在廣東正式實施，這也是廣東省首個企業知識產權管理標準。該規範規定了企業知識產權管理的一般原則和方針策略，確立了評估企業知識產權管理狀況的準則體系，為企業提供了完善的知識產權管理和有效運用知識產權制度的行動指南。標準由廣東省知識產權局與香港生產力促進局經過6年的努力共同研究制定出來的，也是近年來首個由粵港兩地聯合研究提出的廣東地方標準。標準共確立了38項企業知識產權管理準則，涵蓋了知識產權創造、運用、保護和管理，內容涉及發明及創意、知識產權商品化及產業化、知識產權資本化、知識產權管理系統等四個方面的評估，明確創新知識企業的運作模式是發明及創意、知識產權商品化及產業化、知識產權資本化和知識產權管理系統4個環節的有機統一。⁵

2008年6月，國務院頒布實施《國家知識產權戰略綱要》，其中明確指出要大幅度提升我國企業知識產權創造、運用、保護和管理能力，而企業貫標是實施知識產權戰略和專利戰略的一個重要支點，如果有一部統一的知識產權管理標準，將可以盡快提升企業市場競爭實

力，《企業知識產權管理 規範》就是在這樣的背景下出台的。⁶

在2011年下半年，國家知識產權局就開始研究謀劃推進企業知識產權規範管理工作，並於2012年開始了《企業知識產權管理規範》國家標準的編制工作和推行試點工作。

2012年6月1日，國家知識產權局發出《關於開展企業知識產權管理規範試點工作的通知》，根據《2012年全國專利事業發展戰略推進計劃》，決定在北京、河北、浙江、江西、湖南和陝西等六省市開展企業知識產權管理規範試點工作。並製定了《企業知識產權管理規範試點工作方案》。

2012年9月，《企業知識產權管理規範（徵求意見稿）》面向社會公開徵求意見。2012年11月，國家知識產權局在京召開了《企業知識產權管理 規範》國家標準評審會，專家一致認為，該規範 借鑒了質量管理體系中PDCA循環管理模式，融入了科學的管理理念，吸收了地方標準的經驗，建立了流程化的企業知識產權管理體系，具有較強的可操作性，對於提升我國企業知識產權管理能力具有重要意義。同時也為知識產權中介機構和地方知識產權管理部門提供了全國統一、科學有效、切實可行的相關工作依據。[7] 次年3月，《企業知識產權管理規範》國家標準通過。

國家知識產權局於2013年5月印發了《關於啟動企業知識產權管理標準推行工作的通知》，在全國範圍內對貫標工作進行了部署。

二、《企業知識產權管理 規範》國家標準的主要內容

該規範採取的過程方法包括策劃、實施、檢查、改進等；其指導原則是戰略導向、領導重視、全員參與。建立文件化知識產權管理體系，實現知識產權管理的有效運行和持續改進。《企業知識產權管理規範》的主要內容為：

一 是規範企業知識產權管理體系的基本原則。首先提出“企業應按本標準的要求建立知識產權管理體系，實施、運行並持續改進，保持其有效性，並形成文件”的總體要求。其次，明確提出“總則、文件控制、知識產權手冊、外來文件與紀錄文件”的具體文件要求。

二 是必須明確管理職責。（1）有管理承諾，最高管理者 是第一責任人，必須清楚知識產權管理不是員工個人的事；（2）批准發布知識產權方針；（3）為滿足知識產權方針進行策劃；（4）明確和落實職責、權限以及溝通。

三 是規範知識產權的資源管理。包括人力資源、基礎設施、財務資源、信息資源等。

四 是知識產權基礎管理。要求編制相應文件和製定程序，以規範知識產權的獲取、維護、運用、保護、合同管理、保密等管理工作。

五 是知識產權管理規範的實施與運行，是對企業生產經營各個環節知識產權管理的規範和製約。明確規定了項目立項、研究與開發活動、原輔材料採購、生產、銷售、對外貿易等重要環節的知識產權

管理的具體要求。

最後是對實施規範的審核和改進。(1)總則要求“策劃並實施下列方面所需的監控、審查和改進過程：a)確保產品、軟硬件設施設備符合知識產權有關要求；b)確保知識產權管理體系的適宜性；c)持續改進知識產權管理體系，確保其有效性；(2)內部審核；(3)分析與改進。

三、《企業知識產權管理規範》實施現狀及推行措施

標準頒布後，2013年3月，國家知識產權局迅速開展了全國企業知識產權管理標準實施工作培訓，各地對貫標也日益重視，成立貫標工作小組，制定工作方案及配套措施。2013年，全國共有30個省市的知識產權局製定了貫標工作方案，25個省市成立了領導小組，16個省市的知識產權局聯合當地主管質監、科技、國有企業、中小企業等部門共同推行貫標工作。部分省市還設立了專項經費，保障貫標工作的順利開展。2013年，全國累計約1800家企業參與貫標，同時吸引了眾多的知識產權諮詢服務機構參與。⁸

2015年6月30日，國家知識產權局、科技部、工業和信息化部、商務部、國家認監委、國家標準委、國防科工局、總裝備部聯合發布《關於全面推行〈企業知識產權管理規範〉國家標準的指導意見》。要求“以促進企業技術創新為目標，以全面推行《規範》為抓手，堅持政府引導、市場驅動、統籌協調、分類指導的原則，構建政策引導體系，提升服務機構能力，加強認證市場建設，推動企業實現創新驅動發展。”

該意見制定了貫標實行政府引導、市場驅動、統籌協調、分類指導的基本原則，並基於我國區域經濟發展不平衡的實際狀況，綜合考慮行業特徵、企業特點等方面的差異，強化《規範》推行工作中的分類指導。並提出“到2020年，在全國範圍內建立符合創新發展需求的推行《規範》工作政策引導體系，構建市場秩序規範的諮詢服務體系，形成遵循市場化機制的第三方認證體系，培養一支專業化的人才隊伍。引導大部分具有創新優勢的企業建立知識產權管理體系，企業知識產權運用和保護能力大幅提升，知識產權對企業競爭優勢的貢獻顯著增強。”的主要目標。部署了“優化企業知識產權管理體系、建立諮詢服務體系、加強認證體系建設、發揮各項政策引導作用、加大人才隊伍建設力度、營造公共服務環境、持續完善《規範》推行體系”七大任務。保障措施包括：加強組織領導、狠抓貫徹落實、突出重點區域、注重實踐與探索等。

各級地方政府相繼制定了有關政策與措施推進貫標工作的全面實施。例如，《廣東省深入實施知識產權戰略推動創新驅動發展行動計劃》提出到2017年，全省參加貫標輔導的企業要達到2000家。⁹為實現這一目標，廣東省知識產權局、科技廳、經濟和信息化委、商務廳、質監局、國資委等部門聯合印發關於全面推進《企業知識產權管理規範》國家標準的實施意見，從領導和協調機制、政策扶持、貫徹落實、監督考評等方面製定了保障措施。¹⁰

四、“貫標”是提升企業實力之道

企業是知識產權創造與管理的主體，但由於中國大部分企業目前還存在知識產權管理水平不高，知識產權能力不能適應創新發展需要等種種問題，因此，對企業推行《企業知識產權管理規範》給予指

導十分必要。

在知識經濟時代，無形資產的價值已經遠遠高於有形財產的價值，而且土地等資源也是有限的。中國經濟正處於轉型的關鍵時期，從“中國製造”到“中國創造”，知識產權扮演著十分重要的角色。2014年諾貝爾物理學獎得主之一日本中村教授發明的藍光LED技術，對本世紀光電產品與能源產業產生了巨大的影響。獲此殊榮的中村先生及偉大發明，再次使人想起10幾年前其與原雇主日亞化學（Nichia）之間關於保密、權屬及報酬等系列訴訟，雙方雖然最後以和解結案。中村先生不僅離開了日亞化學，公司最後也付出了8.44億日圓的報酬金。此金額為當時日本企業向員工支付的最高金額的權利金。中村教授與日亞化學的糾紛，折射出即使日本這樣的知識產權管理水平較高的發達國家，知識產權管理依然是企業難以駕馭的管理科學。

中國經濟發展速度很快，而全球經濟一體化的競爭沒有國界沒有等待。絕大多數的中國企業還未來得及準備就貿然或者被動地捲入了國際競爭行列中。企業不具備足夠的知識產權管理水平與經驗，就無法規範企業研發、知識產權權屬管理、運用管理，提高保護能力。

通過制定企業知識產權管理規範標準，並將這一標準審定為國家級自願標準，符合中國企業經濟發展和知識產權實際情況。很多企業已經通過質量、安全管理體系，在企業對於知識產權管理比較缺乏認識的情況下，用標準的形式要求企業建立知識產權管理體系，符合企業自身的需要和認知，如能與其他管理體系相融合，規範的運行會更加便利和高效，知識產權管理也能更好地貫穿於企業生產經

營全流程，更有效地提昇運行效果。

(鄧亮)

- 1 <http://baike.baidu.com/link?url=y9IMy1uAdg1kGbPShNOBHa2sNrto5DSW1mjgoYhCRww1b-0kM2HhZiLyNZb8W6cATjIBk3Ifw6ZHDS2thsj2na> 2016 年 1 月 28 日瀏覽
- 2 [http://baike.baidu.com/link?url=6o-Yixixs7LBV7-SvTvYCjFKbHPNrHKICwc116td2GET6y-SYv9VFR82FG0ftDDWI2364r91EybyYvZZvWn_vWtq#ref_\[1\]_9830600](http://baike.baidu.com/link?url=6o-Yixixs7LBV7-SvTvYCjFKbHPNrHKICwc116td2GET6y-SYv9VFR82FG0ftDDWI2364r91EybyYvZZvWn_vWtq#ref_[1]_9830600) 2016 年 1 月 28 日瀏覽
- 3 《企業知識產權管理規範進入中國國家標準》，載於《中國專利與商標》2013 年第 2 期，第 103 頁
- 4 知識產權局等八部委印發《關於全面推行〈企業知識產權管理規範〉國家標準的指導意見》的通知（國知發管字〔2015〕44 號）首段。
- 5 《廣東出台首個企業知識產權管理規範》，<http://www.nipso.cn/oneas.asp?id=10686> 2016 年 1 月 29 日 瀏覽。
- 6 李娟、王美健《創新形勢下的貫標工作——企業知識產權管理規範工作探討》，載於《2015 年中華全國專利代理人協會年會第六屆知識產權論壇論文集》
- 7 趙建國《貫標工作：打造知識產權優勢企業的重要依托》，<http://ip.people.com.cn/n/2013/1127/c136655-23669414.html> 2016 年 1 月 30 日瀏覽
- 8 趙建國《貫標工作：打造知識產權優勢企業的重要依托》，<http://ip.people.com.cn/n/2013/1127/c136655-23669414.html> 2016 年 1 月 30 日瀏覽；李娟、王美健《創新形勢下的貫標工作——企業知識產權管理規範工作探討》，載於《2015 年中華全國專利代理人協會年會第六屆知識產權論壇論文集》
- 9 廣東省人民政府關於印發廣東省深入實施知識產權戰略推動創新驅動發展行動計劃的通知（粵府函〔2015〕266 號），http://zwgk.gd.gov.cn/006939748/201510/t20151010_622725.html 2016 年 1 月 30 日瀏覽
- 10 粵知產〔2015〕226 號文，來源微信公眾號《知產庫》2016 年 1 月 23 日，具體內容請查閱官方文件。

附錄：

企業知識產權管理規範

GB/T29490-2013

2013-02-07發布 2013-03-01實施
中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局
中國國家標準化管理委員會

前 言

本標準按照 GB/T 1.1-2009 給出的規則起草。

本標準由國家知識產權局提出並歸口。

本標準起草單位：國家知識產權局、中國標準化研究院。

本標準主要起草人：馬維野、雷筱雲、馬鴻雅、劉海波、徐俊峰、
唐恒、常利民、袁雷峰、張傑軍、張艷、楊哲、
黃晶、韓奎國、岳高峰。

引 言

0.1 概述

本標準提供基於過程方法的企業知識產權管理模型，指導企業策、實施、檢查、改進知識產權管理體系。

0.2 過程方法

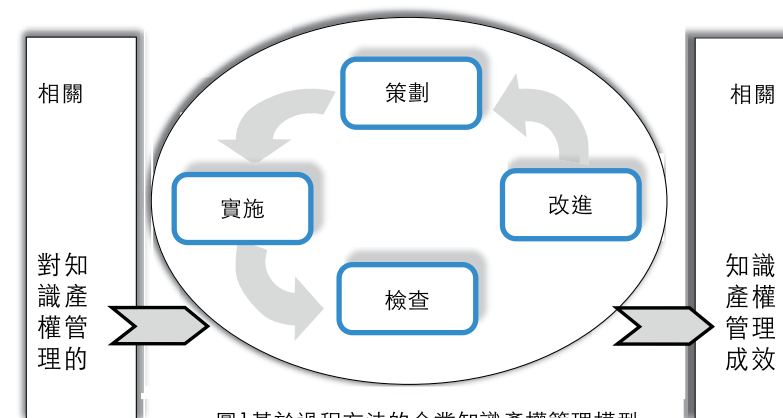


圖1基於過程方法的企業知識產權管理模型

利用資源將輸入轉化為輸出的任何一項或一組活動均可視為一個過程。通常，一個過程的輸出將直接成為下一個過程的輸入。企業知識產權管理體系是企業管理體系的重要組成部分，該體系作為一個整體過程，包括知識產權管理的策劃、實施、檢查和改進四個環節，如圖1所示。

企業知識產權管理體系的輸入是企業經營發展對知識產權管理的需求，一般包括：

- a) 開發新產品，研發新技術；
- b) 提高產品附加值，擴大市場份額；

- c) 防範知識產權風險，保障投資安全；
- d) 提高生產效率，增加經濟效益。

通過持續實施並改進 知識產權管理體系，輸出一般包括：

- a) 激勵創造知識產權，促進技術創新；
- b) 靈活運用知識產權，改善市場競爭地位；
- c) 全面保護知識產權，支撐企業持續發展；
- d) 系統管理知識產權，提升企業核心競爭力。

本標準採用過程方法：

- a) 策劃：理解企業知識產權管理需求，制定知識產權方針和目標；
- b) 實施：在企業的業務環節（產品的立項、研究開發、採購、生產、銷售和售後）中獲取、維護、運用和保護知識產權；
- c) 檢查：監控和評審知識產權管理效果；
- d) 改進：根據檢查 結果 持續 改進 知識產權管理體系。

0.3 原則

本標準提出企業知識產權管理的指導原則：

- a) 戰略導向

統一部署經營發展、科技創新和知識產權戰略，使三者互相支撐、互相促進。

- b) 領導重視

最高管理者的支持和參與是知識產權管理的關鍵，最高管理層應全面負責知識產權管理。

- c) 全員參與

知識產權涉及企業各業務領域和各業務環節，應充分 發揮 全體員工

的創造性和積極性。

0.4 影響因素

企業實施本標準應考慮以下因素：

- a) 經濟和社會發展狀況，法律和政策要求；
- b) 企業的發展 需求、競爭策略、所屬行業特點；
- c) 企業的經營規模、組織結構、產品及核心技術。

企業知識產權管理規範

1 範圍

本標準規定了企業策劃、實施、檢查、改進知識產權管理體系的要求。

本標準適用於有下列願望的企業：

- a) 建立知識產權管理體系；
- b) 運行並持續改進知識產權管理體系；
- c) 尋求外部組織對其知識產權管理體系的評價。

事業單位、社會團體等其他組織，可參照本標準相關要求執行。

2 規範性引用文件

下列文件對於本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用於本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用於本文件。

GB/T 19000-2008 質量管理體系基礎和術語

GB/T 21374-2008 知識產權文獻與信息基本詞彙

3 術語和定義

GB/T 19000-2008 和 GB/T 21374-2008 界定的以及下列術語和定義適用於本文件。

3.1

知識產權 intellectual property

在科學技術、文學藝術等領域中，發明者、創造者等對自己的創造性勞動成果依法享有的專有權，其範圍包括專利、商標、著作權及

相關權、集成電路布圖設計、地理標誌、植物新品種、商業秘密、傳統知識、遺傳資源以及民間文藝等。

[GB/T 19000-2008, 屬於和定義 3.1.1]

3.2

過程 process

將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的一組活動。

[GB/T 19000-2008, 定義 3.4.1]

3.3

產品 product

過程的結果。

注1：有下列四種通用的產品類別：

- 服務（如運輸）；
- 軟件（如計算機程序、字典）；
- 硬件（如發動機機械零件）；
- 流程性材料（如潤滑油）。

許多產品由分屬於不同產品類別的成分構成，其屬性是服務、軟件、硬件或流程性材料取決於產品的主導成分。例如：產品“汽車”是由硬件（如輪胎）、流程性材料（如：燃料、冷卻液）、軟件（如：發動機控制軟件、駕駛員手冊）和服務（如銷售人員所做的操作說明）所組成。

注2：服務通常是無形的，並且是在供方和顧客接觸面上需要完成至少一項活動的結果。服務的提供可涉及，例如：

- 在顧客提供的有形產品（如需要維修的汽車）上所完成的活動；

——在顧客提供的無形產品（如為準備納稅申報單所需的損益表）

上所完成的活動；

——無形產品的交付（如知識傳授方面的信息提供）；

——為顧客創造氛圍（如在賓館和飯店）。

軟件由信息組成，通常是無形產品，並可以方法、報告或程序的形式存在。

硬件通常是有形產品，其量具有計數的特性。流程性材料通常是有形產品，其量具有連續的特性。硬件和流程性材料經常被稱為貨物。

[GB/T19000-2008,定義 3.4.2]

3.4

體系（系統） system

相互關聯或相互作用的一組要素。

[GB/T 19000-2008，定義 3.2.1]

3.5

管理體系 management system

建立方針和目標並實現這些目標的體系。

注：一個組織的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如質量管理體系、財務管理體系或環境管理體系。

[GB/T 19000-2008，定義 3.2.2]

3.6

知識產權方針 intellectual property policy

知識產權工作的宗旨和方向

3.7

知識產權手冊 intellectual property manual

規定知識產權管理體系的文件

4 知識產權管理體系

4.1 總體要求

企業應按本標準的要求建立知識產權管理體系，實施、運行並持續改進，保持其有效性，並形成文件。

4.2 文件要求

4.2.1 總則

知識產權管理體系文件應包括：

- a) 知識產權方針和目標；
- b) 知識產權手冊；
- c) 本標準要求形成文件的程序和記錄。

注：本標準出現的“形成文件的程序”，是指建立該程序，形成文件，並實施和保持。一個文件可以包括一個或多個程序的要求；一個行程文件的程序要求可以被包含在多個文件中。

4.2.2 文件控制

知識產權管理體系文件是企業實施知識產權管理的依據，應確保：

- a) 發布前經過審核和批准，修訂後再發布前重新審核和批准；
- b) 文件中的相關要求明確；
- c) 按文件類別、秘密級別進行管理；

- d) 易於識別、取用和閱讀；
- f) 對 因特定目的需要保留的失效文件予以標記 。

4.2.3 知識產權手冊

編制知識產權手冊並保持其有效性，具體內容包括：

- a) 知識產權機構設置、職責和權限的相關文件；
- b) 知識產權管理體系的程序 文件或對程序文件的引用；
- c) 知識產權管理體系過程之間相互關係的表述。

4.2.4 外來文件與記錄文件

編制形成文件的程序，規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置所需的控制。對外來文件和知識產權管理體系記錄文件應予以控制並確保：

- a) 對行政決定、司法判決、律師函件等外來文件進行有效管理，確保其來源與取得時間可識別；
- b) 建立、保持和維護記錄文件，以證實知識產權管理體系符合本標準要求，並有效運行；
- c) 外來文件與記錄文件的 完整性，明確保管方式和保管期限。

5 管理職責

5.1 管理承諾

最高管理者是企業知識產權管理的第一責任人，應通過以下活動實現知識產權管理體系的有效性：

- a) 制定知識產權方針；
- b) 制定知識產權目標；
- c) 明確 知識產權管理職責和權限、權限 有效溝通；
- d) 確保資源的配備；

- e) 組織 管理評審 。

5.2 知識產權方針

最高管理者應批准、發布企業知識產權方針，並確保方針：

- a) 符合相關法律法規和政策的要求；
- b) 與企業的經營發展情況相適應；
- c) 在企業內部得到有效運行；
- d) 在持續適宜性方面得到評審；
- e) 形成文件，付諸實施，並予以保持；
- f) 得到全體員工的理解 。

5.3 策劃

5.3.1 知識產權管理體系策劃

最高管理者應 確保：

- a) 理解相關方的要求，對知識產權管理體系進行策劃，滿足知識產權方針的要求；
- b) 知識產權獲取、維護、運用和保護活動得到有效運行和控制；
- c) 知識產權管理體系得到持續改進 。

5.3.2 知識產權目標

最高管理者應針對企業內部有關職能和層次，建立並保持知識產權目標，並確保：

- a) 形成文件並且可考核；
- b) 與知識產權方針保持一致，內容包括對持續改進的承諾 。

5.3.3 法律和其他要求

最高管理者應批准建立、實施並保持形成文件的程序，以便：

- a) 識別和獲取適用 的法律 和 其他要求 ，並建立獲取 渠道 ；
- b)及時更新有關 法律 和 其他要求的信息，並傳達給員工。

5.4 職責、權限和溝通

5.4.1 管理者代表

最高管理者應在企業最高管理層中指定專人作為管理者代表，授權其承擔以下職責：

- a) 確保知識產權管理體系的建立、實施和保持 ；
- b) 向最高管理者報告知識產權管理績效和改進 需求 ；
- c) 確保全體員工對知識產權方針和目標的理解 ；
- d) 落實知識產權管理體系運行和改進需要的各項資源 ；
- e) 確保知識產權外部溝通的有效性 。

5.4.2 機構

建立知識產權管理機構並配備專業的專職或兼職工作人員，或委託專業的服務機構代為管理，承擔以下職責：

- a) 制定企業知識產權發展規劃；
- b) 建立知識產權管理績效評價體系；
- c) 參與監督和考核其他相關管理機構；
- d) 負責企業知識產權的日常管理工作。

其他管理機構負責落實與本機構相關的知識產權工作。

5.4.3 內部溝通

建立溝通渠道，確保知識產權管理體系有效運行 。

5.5 管理評審

最高管理者應定期 評審 知識產權管理體系的適宜性和有效性。

5.5.1 評審輸入

評審輸入應包括：

- a) 知識產權方針、目標 ；
- b)企業經營目標、策略及新產品、新業務規劃 ；
- c) 企業知識產權基本情況及風險評估信息 ；
- d) 技術、標準發展趨勢 ；
- e)前期審核結果 。

5.5.2 評審輸出

評審輸出應包括：

- a)知識產權方針、目標改進建議；
- b)知識產權管理程序改進建議；
- c)資源需求 。

6 資源管理

6.1 人力資源

6.1.1 知識產權工作人員

明確知識產權工作人員的任職條件，並採取適當措施，確保從事知識產權工作的人員滿足相應的條件。

6.1.2 教育與培訓

組織開展知識產權教育培訓，包括以下 內容：

- a) 規定知識產權工作人員的教育培訓要求，制定計劃並執行；
- b) 組織對全體員工按業務領域和崗位要求進行知識產權培訓，並形成記錄；

- c) 組織對中、高層管理人員進行知識產權培訓，並形成記錄。
- d) 組織對研究開發等與知識產權關係密切的崗位人員進行知識產權培訓，並形成記錄。

6.1.3 人事合同

通過勞動合同、勞務合同等方式對員工進行管理，約定知識產權權屬、保密條款；明確發明創造人員享有的權利和負有的義務；必要時應約定競業限制和補償條款。

6.1.4 入職

對新入職員工進行適當的知識產權背景調查，以避免侵犯他人知識產權；對於研究開發等與知識產權關係密切的崗位，應要求新入職員工簽署知識產權聲明文件。

6.1.5 離職

對離職的員工進行相應的知識產權事項提醒；涉及核心知識產權的員工離職時，應簽署離職知識產權協議或執行競業限制協議。

6.1.6 激勵

明確員工知識產權創造、保護和運用的獎勵和報酬；明確員工造成知識產權損失的責任。

6.2 基礎設施

根據需要配套相關資源，以確保知識產權管理體系的運行：

- a) 軟硬件設備，如知識產權管理軟件、數據庫、計算機和網絡設施等；
- b) 辦公場所。

6.3 財務資源

應設立知識產權經常性預算費用，以確保知識產權管理體系的運行：

- a) 用於知識產權申請、註冊、登記、維持、檢索、分析、評估、訴訟和培訓等事項；
- b) 用於知識產權管理機構運行；
- c) 用於知識產權激勵；
- d) 有條件的企業可設立知識產權風險準備金。

6.4 信息資源

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 建立信息收集渠道，及時獲取所屬領域、競爭對手的知識產權信息；
- b) 對信息進行分類篩和分析加工，並加以有效利用；
- c) 在對外信息發布之前進行相應審批；
- d) 有條件的企業可建立知識產權信息數據庫，並有效維護和及時更新。

7 基礎管理

7.1 獲取

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 根據知識產權目標，制定知識產權獲取的工作計劃，明確獲取的方式和途徑；
- b) 在獲取知識產權前進行必要的檢索和分析；
- c) 保持知識產權獲取記錄；
- d) 保障職務發明人員的署名權。

7.2 維護

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 建立知識產權分類管理檔案，進行日常維護；
- b) 知識產權評估；
- c) 知識產權權屬變更；
- d) 知識產權權屬放棄；
- e) 有條件的企業可對知識產權進行分級管理。

7.3 運用

7.3.1 實施、許可和轉讓

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 促進和監控知識產權的實施，有條件的企業可評估知識產權對產品銷售的貢獻；
- b) 知識產權許可和轉讓前，應分別制定調查方案，並進行評估。

7.3.2 投 融資

投融資活動前，應對相關知識產權開展盡職調查進行風險和價值評估。在境外投資前，應針對目的地的知識產權法律、政策及其執行情況，進行風險分析。

7.3.3 企業重組

企業重組工作應滿足以下要求：

- a) 企業合併或併購前，應開展知識產權盡職調查，根據合併與併購的目的設定對目標企業知識產權狀況的調查內容；有條件的企業可進行知識產權評估。
- b) 企業出售或剝離資產前，應對相關知識產權開展調查和評估，分

析出售或剝離的知識產權對本企業未來競爭力的影響。

7.3.4 標準化

參與標準化工作應滿足下述要求：

- a) 參與標準化組織前，了解標準化組織的知識產權政策，在將包含專利和專利申請的技術方案向標準化組織提案時，應按照知識產權政策要求披露並做出許可承諾；
- b) 牽頭制定標準時，應組織製定標準工作組的知識產權政策和工作程序。

7.3.5 聯盟及相關組織

參與或組建知識產權聯盟及相關組織應滿足下述要求：

- a) 參與知識產權聯盟或其它組織前，應了解其知識產權政策，並進行評估；
- b) 組建知識產權聯盟時，應遵守公平、合理且無歧視的原則，制定聯盟知識產權政策；主要涉及專利合作的聯盟可圍繞核心技術建立專利池。

7.4 保護

7.4.1 風險管理

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 採取措施，避免或降低生產、辦公設備及軟件侵犯他人知識產權的風險；
- b) 定期監控產品可能涉及他人知識產權的狀況，分析可能發生的糾紛及其對企業的損害程度，提出防範預案；
- c) 有條件的企業可將知識產權納入企業風險管理體系，對知識產權

風險進行識別和評測，並採取相應風險控制措施。

7.4.2 爭議處理

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 及時發現和監控知識產權被侵犯的情況，適時運用行政和司法途徑保護知識產權；
- b) 在處理知識產權糾紛時，評估通過訴訟、仲裁、和解等不同處理方式對企業的影響，選取適宜的爭議解決方式。

7.4.3 涉外貿易

涉外貿易過程中的知識產權工作包括：

- a) 向境外銷售產品前，應調查目的地的知識產權法律、政策及其執行情況，了解行業相關訴訟，分析可能涉及知識產權風險；
- b) 向境外銷售產品前，應適時在目的地進行知識產權申請、註冊和登記；
- c) 向境外銷售的涉及知識產權的產品可採取相應的邊境保護措施。

7.5 合同管理

加強合同中知識產權管理：

- a) 應對合同中有關知識產權條款進行審查，並形成記錄；
- b) 對檢索與分析、預警、申請、訴訟、侵權調查與鑑定、管理諮詢等知識產權對外委外業務應簽訂書面合同，並約定知識產權權屬、保密等內容；
- c) 在進行委託開發或合作開發時，應簽訂書面合同，約定知識產權權屬、許可及利益分配、後續改進的權屬和使用等；
- d) 承擔涉及國家重大專項等政府支持項目時，應了解項目相關的知識產權管理規定，並按照要求進行管理。

7.6 保密

應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：

- a) 明確涉密人員，設定保密等級和接觸權限；
- b) 明確可能造成知識產權流失的設備，規定使用目的、人員和方式；
- c) 明確涉密信息，規定保密等級、期限和傳遞、保存及銷毀的要求；
- d) 明確涉密區域，規定客戶及參訪人員活動範圍等。

8 實施和運行

8.1 立項

立項階段的知識產權管理包括：

- a) 分析該項目所涉及的知識產權信息，包括各關鍵技術的專利數量、地域分佈和專利權人信息等；
- b) 通過知識產權分析及市場調研相結合，明確該產品潛在的合作夥伴和競爭對手；
- c) 進行知識產權風險評估，並將評估結果、防範預案作為項目立項與整體預算的依據。

8.2 研究開發

研究開發階段的知識產權管理包括：

- a) 對該領域的知識產權信息、相關文獻及其他公開信息進行檢索，對項目的技術發展狀況、知識產權狀況和競爭對手狀況等進行分析；
- b) 在檢索分析的基礎上，制定知識產權規劃；
- c) 跟踪與監控研究開發活動中的知識產權，適時調整研究開發策略和內容，避免或降低知識產權侵權風險；

- d) 督促研究人員及時報告研究開發成果；
- e) 及時對研究開發成果進行評估和確認，明確保護方式和權益歸屬，適時形成知識產權；
- f) 保留研究開發活動中形成的記錄，並實施有效的管理。

8.3 採購

採購階段的知識產權管理包括：

- a) 在採購涉及知識產權的產品過程中，收集相關知識產權信息，以避免採購知識產權侵權產品，必要時應要求供方提供知識產權權屬證明；
- b) 做好供方信息、進貨渠道、進價策略等信息資料的管理和保密工作；
- c) 在採購合同中應明確知識產權權屬、許可使用範圍、侵權責任承擔等。

8.4 生產

生產階段的知識產權管理包括：

- a) 及時評估、確認生產過程中涉及產品與工藝方法的技術改進與創新，明確保護方式，適時形成知識產權；
- b) 在委託加工、來料加工、貼牌生產等對外協作的過程中，應在生產合同中明確知識產權權屬、許可使用範圍、侵權責任承擔等，必要時，應要求供方提供知識產權許可證明；
- c) 保留生產活動中形成的記錄，並實施有效的管理。

8.5 銷售和售後

銷售和售後階段的知識產權管理包括：

- a) 產品銷售前，對產品所涉及的知識產權狀況進行全面審查和分

析，制定知識產權保護和風險規避方案；

- b) 在產品宣傳、銷售、會展等商業活動前製定知識產權保護或風險規避方案；
- c) 建立產品銷售市場監控程序，採取保護措施，及時跟踪和調查相關知識產權被侵權情況，建立和保持相關記錄；
- d) 產品升級或市場環境發生變化時，及時進行跟踪調查，調整知識產權保護和風險規避方案，適時形成新的知識產權。

9 審核和改進

9.1 總則

策劃並實施下列方面所需的監控、審查和改進過程：

- a) 確保產品、軟硬件設施設備符合知識產權有關要求；
- b) 確保知識產權管理體系的適宜性；
- c) 持續改進知識產權管理體系，確保其有效性。

9.2 內部審核

應編制形成文件的程序，確保定期對知識產權管理體進行內部審核，滿足本標準的要求。

9.3 分析與改進

根據知識產權方針、目標以及檢查、分析的結果，制定和落實對存在問題的改進措施。

第七章

知識產權商業化中的法律問題

正如本書第一章所述，知識產權商業化是指知識產權權利人或者利害關係人以營利為目的，通過許可、轉讓等方式進行市場交易從而實現知識產權商業價值的相關經營活動。還有一種情況就是他人未經權利人許可，擅自使用權利人的知識產權，權利人採取法律手段要求使用人停止使用並支付與許可費相同或者以上的經濟補償，這種補償方式被稱為“法律交易”。狹義範圍，知識產權商業化也不應該包括權利人利用法律的強制力所獲得的補償手段，但是它目前已經成為國際知識產權市場的一種主要商業模式，例如 NPE。

知識產權的商業化的內容十分廣泛，包括了知識產權商品化、產業化、資本化的行為和活動。具體來講，是指：商業化教育培訓、申請保護策略、進一步研究與開發、知識產權盡職調查、知識產權購買與出售、知識產權許可、知識產權的轉化促進與孵化、知識產權評估與價值分析、知識產權交易中介服務、知識產權質押、知識產權投融資、合資與合夥、知識產權商業化區域生態系統與產業集群、初創公司與衍生公司等等。

如此廣泛的知識產權商業化活動，所涉及的法律問題顯然覆蓋大多數的法律領域。本書重點探討知識產權商業化的基本理論及實踐中的問題。設置法律問題一章，主要給讀者介紹近年來美國專利許可中和中國知識產權許可的幾個訴訟案例。許可和轉讓是知識產權市場交易的主要行為，通過對相關訴訟案例的介紹和評述，對於我們在進行知識產權商業化經營活動時，起到一定提醒和指導作用。

簡析許可證協議及2015年全美相關判例

近年來，中國經濟結構逐步從“中國製造”向“中國智造”轉變。中央及地方政府積極鼓勵推動發明創造和專利申請。自2011年起，中國首次在發明專利申請總量上位居世界第一，並在此後每年均保持此殊榮。近20年來，中國民用科技研發資金也一直保持著兩位數的高速增長。¹ 在2014年，該項投入或已達到2840億美元，在全球範圍內，僅次於美國的4650億美元。² 按照目前的增長速率，預計在2022年前後，中國將在科技研發資金投入上超過美國，成為全球第一。³

與此同時隨著中國民間資本市場的不斷發展和壯大，眾多機構及產業投資者紛紛走出國門，將源於北美、歐洲及以色列等發達國家的科技成果及專利通過技術移植引入國內落地生根。“技術交易”、“技術轉讓”等詞彙頻繁出現在商業新聞及各大公司的年報和季報中，也逐漸成為理性投資者評估企業經營狀況及發展前景的一項重要依據。

在技術轉讓過程中，雙方的利益在哪些方面存在焦點？技術引進方應如何保護其切身利益？筆者在此將介紹技術轉讓中一種重要途徑——許可證協議，並將結合2015年美國有關許可證協議的一些重要判例做進一步分析，希望籍此為相關實務操作提供借鑒。

一、許可證協議的基本條款及考量因素

“技術轉讓”通常通過以下方式實現：1) 許可證交易；2) 技術買賣。在美國，許可證交易是一種普遍的技術商業化手段。在許可證交易中，許可方（技術所有方）授予被許可方（技術引進方）在一定時間及地域範圍內使用該技術的權利。當許可證到期時，被許可人的使用權隨即終止。

相對於技術買賣而言，許可證交易能讓被許可人以較小的代價取得相關技術的使用權。而對於許可人而言，許可證交易能令其在保留相關技術所有權的前提下，由被許可人利用包括生產和銷售渠道在內的當地資源，實施其技術，並在許可證有效期內收取技術使用費。在2014年，聯想集團斥資29億美元向谷歌收購摩托羅拉移動業務，該交易包括超過2000項專利的許可證交易。而29億美元尚不到2011年谷歌收購摩托羅拉移動時所花費的125億美元的1/4。⁴

就交易規模來說，相比實體產品或服務，許可證協議同樣可為企業帶來可觀的收入。在2008年IBM的盈利達到頂峰時，其源於許可證交易及IP使用費的收入曾一度達到5.14億美元，超過源於技術買賣和訂製服務的收入（分別為1.38億美元和5.01億美元）。⁵此外，諾基亞儘管已退出手機市場，其仍擁有近3000項有關4G LTE技術的核心專利。其專利組合包括近16000項已授權專利和4500項正在申請過程中的專利申請。通過許可證交易，諾基亞的知識產權每年即可產生5億歐元的收入。⁶

那麼，在許可證協議中，雙方關注的焦點是什麼？根據實踐經驗，筆者認為當事人應當重點關注以下條款：

1. 專利 — 在技術轉移的背景下，被轉讓或授權專利的範圍是一個值得關注的問題。許可人通常希望能盡可能的將被授權專利的範圍模糊化，以便擴大收取專利使用費的基礎。反之，被許可人則希望明確被授權專利的範圍。在實踐中，雙方可採用以下措辭來限定專利的範圍：

許可人	被許可人
美國專利號 XXXXXX 和美國專利號 XXXXXX，及源於許可方在某年某月某日遞交的，美國專利申請號為 XXXXXX 的專利申請的任何被授權的專利。	美國專利號 XXXXXX 和美國專利號 XXXXXX，及源於許可方在某年某月某日遞交的，美國專利申請號為 XXXXXX 的專利申請的任何被授權的專利，其中包括包含在該專利申請中的信息，與該發明有關，任何與此對應的外國專利，和/或任何經分案，延續，部分延續，或重新頒發/申請而獲得的專利。

2. 產品 — 在許可證協議中，當事人在許可證下的產品範圍存在利益衝突。許可人通常希望被授權的產品盡可能的寬泛。而被許可人則希望能限制或明確被授權產品的範圍。在實踐中，雙方可採用以下措辭來限定產品的範圍：

許可人	被許可人
本合同中所授權的產品指任何非經此許可證許可即對本合同中授權的專利構成侵權的產品。	本合同中所授權的產品指任何根據所授權專利中所包含的發明所生產的，並由被許可人生產，銷售，及分銷的產品及部件。

3. 地域範圍 — 在許可證協議中，地域範圍屬於核心條款。該範圍可指全球，也可局限於某個國家或地區。地域範圍可由當事人在合同一開始就限定，或基於專利授權情況自動調整。需要指出的是，一個完善的地域範圍應具備 1) 已成體系的銷售網絡；及 2) 有效的司法系統，以便被許可人在維權過程中，能夠通過強制執行有效地實施和保護許可證。

4. 排他性限制 — 排他性限制決定誰有權實施被授權的技術。通常，獨占許可僅允許被許可人實施被授權的技術。在同一地域範圍內，即使許可人也不得實施該技術。排他許可允許許可人實施相同的技術。普通許可則允許授權人保留允許其他被授權人在同一地域範圍內實施同樣技術的權利。如特別無限定，實施一般指生產、使用、銷售、流通有關產品或技術。如對實施方式有所限制，當事人應當在許可協議內明確指出，以免日後產生爭議。

5. 最惠待遇 — 常見於普通許可中。該條款賦予被許可人享有與當前及未來其他被許可人的相同的優惠待遇。在實際操作中，許可人需要監控其他許可證協議中的相應條款，以求與具有最惠待遇條款的許可證協議保持一致。

6. 頭期付款 — 許可人有時會要求被許可人在技術轉讓發生之前就支付一筆費用。有時不論被授權產品銷量如何，該筆頭期付款不可撤銷。故被許可人在合同訂立之前需對技術，產品及市場進行嚴格審核，以了解其風險。

7. 技術使用費 — 視具體情況而定，當事人可採取不同形式的使用費。

- a. 固定數額 — 如每年 20 萬美元，並以 5% 遞增；
- b. 可變
- i. 根據實際銷售產品的數量；
- ii. 根據實際 毛收入 / 淨收入 提成；
- c. 在使用費基於毛收入 / 淨收入 時，需要考慮以下費用是否應包括在內：
 - i. 營銷開支，如廣告（報紙，產品目錄，普查，促銷活動，網站等）；
 - ii. 管理開支，如用於管理，運輸，銷售，客戶服務上的開支等；
 - iii. 法律開支，如用於起草及審閱分銷協議的律師費等。

8. 對現有技術的改進—所謂改進是指任何增強技術有效性的改動。當事人應考慮，這種改進是否與現有技術必須屬於同一類別。比如，如果現有技術是一種新的化合物，那麼用於提高或增強療效的新的給藥方式是否屬於對該技術的改進？如果沒有定義或定義不明，這種新的給藥方式則可能被認定為是與現有技術有關的技術。此外，許可人在合同期間所作的改進是否屬於許可證協議的一部分？如何界定被許可人所作改進的歸屬權？當事人需認真考慮上述各種情況，以避免日後產生爭議。

9. 勤勉盡職（“Best Efforts”）條款 — 不少與美方簽訂的許可證協議都包含了所謂勤勉盡職條款，要求被許可人盡最大努力拓展銷量。其他類似表述包括 “best reasonable efforts”（盡合理限度的最大努力）/ “commercially reasonable efforts”（盡商業上合理限度的努力）。然而，美國判例法規定，“盡最大努力”的意思並非僅僅“善意的有所作為”，而需要更多的投入，但判例法並未提供判

定“盡最大努力”的衡量標準。問題是，即使判定標準不明，上述合同條款可能仍屬有效，具備可執行性。倘若僅僅聲稱‘表述不明確’，或‘缺乏判定標準’，法院可能不會採納類似抗辯理由，至少在紐約州如此。目前，許多州法將其理解為僅要求當事人“在能力範圍內盡合理限度的努力”，但對此概念尚無統一的解釋。當事人在起草、審閱、或修改合同時，措辭須慎重。

10. 商業化計劃 — 當事人與其糾結在“勤勉盡職”條款的涵義，不如在合同訂立之初就建立明確的履約檢驗標準。通常這些檢驗標準會以圖表的形式明確指出被許可人需要達到的階段性工作目標，並附於合同之後。許可人可根據被許可人的達標情況來斟酌是否與其續約，或中止協議。許可人也可在階段性工作目標中加入獎勵目標，以達到激勵被許可人的目的。

11. 保險 — 不少美方許可人會要求被許可人購買商業綜合責任險（包括產品責任與合同責任）。保險公司必須信譽良好，財務安全。以美國為例，標準普爾（S&P）會根據保險公司支付理賠的能力來對其評級。處於最高等級 AAA 級的保險公司被認為財務最安全，還款能力最強。最差等級為 D — 此類保險公司無力支付理賠金額，已屬違約。通常情況下，許可人會要求被許可人的保險公司至少具有 S&P A 級以上的評級。保險通常被認為是許可證協議的重要條款之一。被許可人如未購買相應保險，或其保險公司的級別不夠，許可人可以此為理由，認定被許可人實質性違約在先，而要求中止合同。

12. 補償 — 對因被許可產品造成的人身傷害或財產損失，尤其是因被許可人在生產製造環節中的缺陷或對質量控制的不足而造成的第

三方損失，被許可人應保證許可方免遭索賠。對於許可人因第三方索賠而遭受的損失，被許可人應給予補償。同時，對於許可人違反其承諾或保證，如許可人謊稱其具有簽約的權力或對實際侵權行為不知情，而被許可人依賴上述表述而遭受的損失，被許可人可向許可人要求追償。

13. 專利審查與維護費用 — 當事人通常可採用以下方式： 1) 100% 由專利權 所有人（許可人）支付； 2) 100% 由被許可人支付； 3) 由許可人承擔至一定數額（封頂費）以下的費用，餘下的由被許可人承擔； 4) 雙方按照一定比例承擔上述費用。

14. 是否允許被許可人再許可 — 需考量被許可人對再許可證持有人是否有完全的控制？具體因素包括，再許可證持有人是否是被許可人的關聯公司或子公司，許可人對於因再許可而產生的報告和檢驗所需的額外投入，及因此對於其他合同條款（如保險與保密條款）的實際履約情況等。許可人在計算技術使用費時需考慮源於再許可證持有人的銷售量／收入。

15. 合同的期限 — 一般來說，合同可以基於固定期限終止，也可因某些特定事件的發生而中止。這些特定事件可能包括，被許可人不付款，未取得相應的保險或因申請破產而造成的違約。基於此類情況，除非被許可人的違約行為已無可挽回，合同可另行規定一定的寬限期，以便被許可人採取補救措施。如寬限期屆滿，被許可人未採取合理補救措施或其違約行為尚未被消除，許可人可以宣告合同因對方違約而中止，並向被許可人尋求索賠。此外，如果專利到期，則基於該專利的許可證協議也應相應終止。

16. 對本方專利的維權訴訟 — 一旦發生第三方侵權，被許可人應立即通知許可人，以給後者提起訴訟的機會。許可人通常有權獨立向侵權嫌疑人提起訴訟。如果許可人無心/無力獨立承擔訴訟開支，或進行有效的維權？許可證協議應給予被許可人充分的自由度，以便其在這種情況下，能替代或協助許可人進行維權，或維護專利的有效性。被許可人可要求許可人補償因此支出的費用。那是否應在合同中給予被許可人向侵權嫌疑人直接提起訴訟的權力呢？在此應考慮被許可人實施專利是否受到任何限制，及其經濟實力，技術背景及參加此類維權訴訟的經驗。許可人需意識到，一旦被許可人提起侵權訴訟，侵權嫌疑人可能對相關專利的有效性提出質疑，或反訴許可人／被許可人侵犯其專利。許可人及被許可人應對此有充分的準備，以免在貿然起訴後，深陷訴訟深淵，難以收場。

17. 爭議的解決方式 — 合同雙方可選擇以訴訟或仲裁的方式解決雙方之間的爭議，及適用以上解決方式的爭議類型。一般而言，選擇爭議解決方的考量因素通常包括以下幾點： 1) 爭議的複雜程度； 2) 爭議金額； 3) 影響力； 4) 處理時間； 5) 對雙方隱私的保護； 6) 費用； 7) 能否上訴。仲裁一般由雙方均認可的仲裁員或仲裁庭根據相關仲裁委員會的規則進行。仲裁審理一般不公開。對於金額相對較小，較為簡單的爭議，仲裁一般在處理時間，對雙方隱私的保護及整體費用相較訴訟佔優勢。對於金額較大，較為複雜或對市場有較廣泛影響力的爭議，雙方可通過訴訟及上訴充分利用司法程序為本方爭取機會。

18. 準據法及訴訟地 — 選擇準據法應考慮的因素包括 1) 準據法與交易的相關性； 2) 當地法制是否成熟； 3) 對審理結果的可預見性； 4) 使用該準據法對法院／仲裁庭的額外負擔。選擇訴訟地時應考慮

的因素包括：1) 法院 / 仲裁庭是否成熟；2) 地理位置是否方便；3) 當地執法維權是否迅捷；4) 司法系統是否透明。

二、2015 年全美涉及 許可證 協議的重要判例

在介紹了許可證協議的一些基本條款後，我們將目光投向美國。以下是 2015 年美國涉及許可證協議的一些重要判例。這些重要判例的焦點集中在以下幾個方面：1) 專利使用費；2) 被許可人單獨起訴的資格；3) 保密協議的可執行性；4) 專利權耗盡原則；5) 仲裁；及 6) 最惠被許可人待遇。

1、專利期限屆滿後的專利使用費

Kimble v. Marvel Entm't, LLC, 135 S. Ct. 2401 (US 2015)

應訴人漫威娛樂（後稱“漫威”）的前身曾簽署權利金協議，同意以一筆一次性付款及未來銷售額的 3% 購買斯蒂芬·金布爾（後稱“金布爾”）關於蜘蛛俠玩具的專利。該協議沒有設定專利權利金的付款結止日。在該專利到期後，漫威拒絕繼續支付權利金，並美國最高法院 1964 年在 *Brulotte v. Thys Co.* 379 U. S. 29 (US 1964) 中的決定為依據，要求法院作出其不再有付款義務的宣告性判決。該區聯邦法院及第九巡迴法院均支持漫威的主張。

金布爾遂向美國最高法院（最高法院）上訴，要求推翻其在 *Brulotte* 案中的決定。在 *Brulotte* 中最高院曾對專利期限屆滿後，合同雙方對專利使用費的計算制定了基本原則。法院認為要求被許可人在專利期限屆滿後繼續支付專利使用費的規定本身即不合法，因為在此

階段，權利人對專利權不再有壟斷權。繼續收取專利使用費將違背公共政策。金布爾要求最高院擯棄上述原則，並依據反壟斷法的精神，對此類案件按個案處理。

最高法院拒絕了金布爾的主張。最高法院認為，首先，金布爾的主張有悖於美國普通法體系中的先例約束力原則。其次，在製定專利法時，國會已在促進創新和確保公眾享受創新所帶來的成果之間達成利益平衡。當專利期限屆滿後，權利人的壟斷權隨即消失，也不再有任何要求被許可人繼續支付專利使用費的法律依據。金布爾尚未提出任何證據，證明 *Brulotte* 案的決定阻止或妨礙了創新；而國會在立法時，也曾不止一次的拒絕了可能推翻 *Brulotte* 案決定的提案。基於上述原因，最高法院支持下級法院的決定。

需要指出的是，*Brulotte* 案僅僅廢止了專利期限屆滿後產生的專利使用費。該決定並未廢止專利期限屆滿前已產生，而在專利期限屆滿後支付的專利使用費。此外，權利人還可以通過收取其他非基於專利權（如版權）的使用費，以規避 *Brulotte* 案的限制。

2、被許可人單獨起訴的資格

Alps South, LLC v. Ohio Willow Wood Co., 787 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015)

單獨起訴的資格（1）

Alps South（後稱“*Alps*”）起訴 *Ohio Willow Wood*（後稱“*OWW*”），聲稱 *OWW* 侵權其美國專利 6,552,109（後稱“109 專利”）。

Alps 和 *OWW* 都是製作和銷售截肢與假肢間緩衝材料的公司。在 ‘

109 專利 授權後，發明人將專利轉讓給其公司 Applied Elastomerics, Inc.，（後稱“AEI”）。2008 年 8 月 31 日，Apls 與 AEI 簽訂包含上述專利的 專利 許可證 協議。2008 年 9 月 23 日，在沒有 將 AEI 列為共同 原告 的情況下，Alps 直接 起訴 OWW，指控後者侵犯‘109 專利。在 Apls 起訴後近 16 個月，AEI 與 Apls 於 2010 年 1 月 28 日簽訂了上述許可證協議的補充協議。當事人用“Nunc Pro Tunc”（即“事後補正”）條款將該補充協議的生效時間定為 2008 年 8 月 31 日。OWW 主張 Alps 缺乏 起訴 資格懇請法院 駁回訴訟。美國佛羅里達州中區法院拒絕了 OWW 的請求，認為原許可證協議賦予 Alps 排他性[實施 專利]，及起訴的權利，因此 Alps 已具有起訴的資格。法院進一步解釋稱，在無合同條款或判例法支持的情況下，任何 AEI 在協議中保留的權利均未要求 AEI 在任何維權訴訟中必須作為共同原告。此外，前述補充協議亦賦予 Alps 單獨起訴的實體權力。法庭還表示，儘管 Alps 在最初起訴時缺乏起訴資格，但目前沒有任何法律禁止當事人通過後續補充協議來彌補其起訴資格。基於此，法庭邀請 Alps 將 AEI 作為共同 原告。Alps 拒絕。此後 陪審團認定‘109 專利有效，OWW 蓄意侵權。

OWW 提出上訴，稱原許可證協議未賦予 Alps 單獨專利訴訟的法律資格。OWW 還辯稱，補充協議不能糾正這個缺陷。聯邦巡迴法院認為，原始協議中限制了 Alps 實施專利的重要權利，在一些方面為 AEI 保留了特定的權利。比如，原始協議中禁止 Alps 在未得到 AEI 事前許可的情況下提起任何維權訴訟。如果 Alps 不能在知曉侵權行為的 6 個月之內起訴，AEI 同時還保留直接 追究 第三方 侵權責任的權利。最重要的是，原許可證協議將 Alps 的權利限制為“在特定領域中開發、製作、由他人製造、使用、銷售、試圖 銷售、分 銷、出租和進口處於‘109 專利保護下的產品的權利。”Alps 的 起訴資格完全依

賴於其獨家實施專利和起訴的權利。但因許可證協議將 Alps 的 權利限定在一個特定領域中[即假肢]，而 AEI 保留了在假肢之外所有其他應用領域 製造、使用和銷售產品的權利。原協議對實施領域的限制是 Alps 的致命傷。最高法院一直認為，排他性許可的被許可人不能因為僅僅 擁有 在特定 實施 領域中不可 劃分 的部分獨家授權就可在 無 專利所有人 參與 的情況下獨立 提起 侵權訴訟。由於原許可證協議將 Alps 在‘109 專利下的權利 限制在假肢領域的應用，Alps 不具有在未將 AEI 列為共同原告的情況下提起 訴訟的法律資格。

Alps 辯稱，其與 AEI 的 2010 年 1 月 28 日的補充協議可以彌補 原許可證協議的不足。該補充協議消除了上述對 Alps 實施領域的限制。無庸置疑，如果原許可證協議一早 如此規定，Alps 則具有獨立起訴的資格。在此爭論的焦點在於“事後補正”條款能否彌補 Alps 在本案開始時在起訴資格上的缺陷。聯邦巡迴法院在 *Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag AG*, 134 F.3d 1090 (Fed. Cir. 1998) 中認為“事後補正”條款不足以在事後彌補當事人最初欠缺起訴資格這一缺陷。

啟示：如果排他性授權將被許可人的實施權限制在一個特定應用領域，在未將專利所有人作為共同原告的情況下，被許可人不具備單獨起訴的資格。後續補充協議亦不能 通過“事後補正”的方式彌補該缺陷。

單獨起訴的資格（2）

Diamond Coating Techs., LLC v. Hyundai Motor Am., 2015 US Dist. LEXIS 60047 (CD Cal. Apr. 1, 2015)

Diamond Coating Technologies, LLC（後稱“DCT”）宣稱 Hyundai

Motor America, Hyundai Motor Company, Kia Motors America, Inc., and Kia Motors Company (總稱“現代汽車”)侵犯其美國專利。DCT 從 Sanyo (後稱“三洋”)獲取專利授權。現代汽車請求駁回起訴，稱由於三洋保留了起訴的實質性權力，DCT 缺乏單獨起訴資格。

在 2007 年，三洋與 IPValue Management (後稱 IPValue) 達成專利商業化協議，使三洋成為市場化，推廣及銷售 IPValue 相關專利的獨家代理。由於未找到合適的買家，IPValue 遂與三洋達成一系列協議，並因此成立了 DCT 並許可 DCT 實施本訴訟中的專利。法庭在分析相關協議後指出，協議禁止 DCT 在未得到三洋同意的情況下簽署授權許可協議，並禁止 DCT 在未得到三洋同意的情況下把專利放入任何供對外許可的專利池中。此外，根據協議，三洋將保留從專利訴訟案中獲得收益的 50%。而法院在過去判例中，曾認定 35% 的所有權即構成實質性權利。法庭認為，許可人對上述實質性權利的保留體現了其對這些權利仍具有所有權。法庭同時指出，根據協議，三洋保留了“對製造、使用、銷售受專利保護產品的授權”和“建廠或者外包製造[產品]的權利”，協議還限定了 DCT 在專利維權中的決策權，即在維權過程中，DCT 必須考慮“其和三洋的最佳利益”。綜上所述，法院認為，基於三洋對相關專利中實質性權利的保留，包括 DCT 對維權訴訟對象的選擇，DCT 在事實上缺乏獨立起訴資格。由此，法院同意現代汽車駁回起訴的請求。

啟示：即使排他性許可已包含所有應用領域的實施權，如果許可人對實施權中的實質性內容進行限制，仍然會導致被許可人喪失單獨起訴的法律資格。

3、除非當事人已採取合理的措施來保護機密信息，否則保密協議不

能被執行

nClosures Inc. v. Block & Co., 770 F.3d 598 (7th Cir. Ill. 2014)

2011 年 5 月，nClosures Inc. (後稱“nClosures”)與 Block and Company 開始商業合作，並簽訂保密協議。2012 年 11 月，nClosures 提起起訴，宣稱對方不遵守保密協議。聯邦地區法院認為，由於 nClosures 未採取適當的保密措施保護其商業信息，該保密協議不具備可執行性。nClosures 上訴至聯邦第七巡迴法院。

第七巡迴法院指出，當事人最初接觸時簽署的保密協議規定從對方所獲得的保密信息僅適用於討論和評估雙方合作目標。除上述目的外，獲得信息一方不得將保密信息用於任何其他目的。問題是當事人在確立商業關係後，並未簽署進一步的保密協議。nClosures 未要求對方的僱員或者工程師簽署任何保密協議。nClosures 的圖紙上未標註“保密”或“保密信息”的字樣，亦未被保存在帶鎖和鑰匙的抽屜內，或被儲存在設有訪問限制的電腦中。由此，nClosures 未採取足夠的措施保護其商業信息免遭洩露。

基於上述原因，第七巡迴法院確認地區法院判決無誤。

4、專利權人應明確合同中被實施許可的具體權利要求，以避免專利權耗盡

Helperich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co., 778 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2015)

Helperich Patent Licensing, LLC (後稱“HPL”)起訴紐約時報(後

稱“NYT”)侵權其7個專利中的多項權利要求。這些要求主要是處理信息並輸送給無線設備(諸如移動電話)的系統和方法。美國伊利諾伊州北區聯邦法院依據專利耗盡原則作出判決,判決稱,“HPL通過給予手機製造商銷售手機的授權許可,已經耗盡其對專利實施的權利。該耗盡原則不僅波及於手機的購買者,也波及通過使用該專利,管理並向手機用戶傳輸信息的信息發布商。”HPL遂提起上訴。

眾所周知,專利權是一項排他性權利。未經專利權人許可,任何其他人不得生產、使用、銷售、試圖銷售或進口任何包含該專利的產品,否則即構成侵權。專利耗盡原則保護被授權的購買方免遭專利法規定的法律限制。根據該原則,一旦專利權人授權初始銷售包含專利權的產品,該產品的直接及後續購買者即獲得任意使用及出售該產品的權利。

HPL的權利要求包括兩組,一組是關於手機的權利要求,另一組是關於“儲存和更新信息,並發送至手機的系統和方法”的內容權利要求。2010年至2012年間HPL起訴NYT,稱其侵犯其內容權利要求。2013年3月,NYT請求法院根據“專利耗盡原則”作出非侵權的即時判決。NYT辯稱,這兩類權利要求只有‘語義’或‘技巧性撰寫’上的區別,實質上是同一實體。巡迴法庭認為,美國最高法院早在 *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*, 152 US 425 (US 1894) 已表示專利權耗盡原則不應適用於涉嫌侵權不同,但相關的有效專利發明的情況。在本案中,兩類權利要求均符合專利法之規定,不能合併。因此,許可他人實施手機權利要求不會耗盡許可人在內容權利要求上的權利。

基於上述原因,第七巡迴法院認為專利耗盡原則的適用範圍沒有NYT主張的那麼廣,並由此推翻地區法院的判決。

5、只有經專利持有人授權的銷售行為才能構成專利權耗盡

JVC Kenwood Corp. v. Nero, Inc., 797 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2015)

JVC Kenwood Corporation(後稱“JVC”)擁有一系列有關光盤的專利。這些專利後來成為DVD和藍光光盤的行業標準的一部分。JVC起訴NERO, Inc.(後稱“NERO”)稱其誘導侵權。其訴由是NERO銷售軟件給DVD和藍光光碟的使用者,而後者直接侵權了JVC的專利。JVC的侵權理論如下:“Nero的軟件遵循一系列行業標準。那些標準對製造,銷售,使用被授權許可的DVD和藍光光盤至關重要。JVC認為,其名下的每個涉案專利對於播放,複製,及在符合DVD或藍光標準的光盤上記錄數據都是必不可少的。由於Nero的軟件是與符合DVD或藍光標準的光盤配套使用的,那麼Nero的軟件必定[誘導光盤使用者]實施JVC的專利。”聯邦地區法院不認同JVC的侵權理論,並指出,在任何[被授權許可人]生產,出售JVC已明示放棄侵權索賠的DVD或藍光光盤後,JVC已被禁止“對配套使用Nero軟件與上述被授權許可的DVD或藍光光盤的最終用戶提出直接侵權的訴訟主張”。由於最終用戶直接侵權不成立,NERO不能被認為誘導侵權。此外,地區法院認為在已獲專利授權的光碟上使用NERO軟件的最終用戶受專利耗盡原則的保護。JVC遂提起上訴。

聯邦巡迴法院重申,專利耗盡原則只有在滿足以下條件時才能適用,即專利所有人許可銷售,且被出售之物實質性包含了該專利所

有人所擁有的專利，則該專利權在出售的同時即被耗盡。“實質性包含”指：1)該物件的唯一合理及設計的用途在於實施該已被耗盡的專利；2)該物件包含了被耗盡的專利的本質或創造性特徵。要確定所售物件是否具有實施該專利之外的合理用途，當事人應考慮該專利是否還有其他用途。在本案中，聯邦巡迴法院認為下級法院在判決書中，對專利耗盡原則適用條件羅列不足，故未對此理論繼續展開討論。然而，聯邦巡迴法院支持下級法院認定的事實，即JVC在簽訂一系列專利許可證協議時，已明示放棄對經授權生產的DVD或藍光光盤追究侵權責任，而被許可人顯然不是侵權人。在JVC未建立直接侵權人的情況下，法院認為NERO誘導侵權不成立。

6、合同的任何一方不能被強制仲裁。如果一方當事人在合同中不同意將爭議提交仲裁，則另一方不得要求強制仲裁

Nucap Indus. v. Robert Bosch LLC, 2015 US Dist. LEXIS 85433 (ND Ill. July 1, 2015)

在2008年9月至2014年12月之間，被告Robert Bosch LLC和Bosch Brake Components LLC（後稱“Bosch”）是原告Nucap Industries Inc.和Nucap US, Inc.（後稱“Nucap”）的客戶。Nucap銷售剎車組件給Bosch，後者將其用於生產剎車片。2014年12月17日，Bosch告知Nucap將不再向後者購買原料。Nucap隨後提起訴訟，稱Bosch侵占其剎車組件圖紙，侵權其著作權，干擾其與Trelleborg Rubore公司的獨家供應關係。Bosch援引其銷售訂單上的仲裁條款，要求以仲裁方式解決雙方爭議。

自2010年9月1日起，Bosch在其給Nucap的訂單中，加入了要求

強制性仲裁的條款。該條款主張，“所產生的一切源於該訂單的爭端都應通過具有約束力的仲裁解決。”在2011年，Bosch建議，雙方簽訂“企業總協議”和“購銷合同”。在合同的訂立過程中，Nucap拒絕一攬子接受Bosch的標準條款。雙方最終未達成一致，由此，雙方的貨物買賣仍與先前一樣，通過訂貨單完成。

根據聯邦仲裁法，合同中的書面條款，如“此合同中引起的糾紛將由仲裁決定”，是有效的、不可撤銷的和可執行的。法庭同時也指出，因為仲裁[條款]是合同的產物，當事人一方不能在未事先同意的條件下被強制要求去通過仲裁解決糾紛。

法院認為，儘管Bosch的仲裁條款被引入銷售訂單中，本案中Nucap的起訴事項屬於不同的客體範疇。Bosch被訴違反雙方簽訂的保密協議、侵占Nucap的圖紙和商業秘密。Bosch的採購訂單和Nucap的保密協議均是“必要的，但自成體系，作為一個綜合性商業關係中的組件[存在]。”兩者相互關聯，若非前者，後者不會存在。但兩者所管轄的商業關係不同。採購訂單決定Bosch從Nucap獲得的部件價格，數量和交貨方式。而保密協議管轄Bosch如何使用並禁止其轉讓Nucap受版權保護的，包括其圖紙和設計在內的資料。Bosch違反採購訂單不會影響其履行在保密協議下所承擔的義務。

基於上述原因，法院認定Nucap的訴由不在Bosch訂單的仲裁條款管轄範圍之內。Bosch要求仲裁的動議被拒絕。

7、在起草協議或仲裁條款時，雙方當事人可以限制提交仲裁的爭議範圍或者仲裁員的權力

DiAthen, LLC v. Phyton Biotech, Inc., 2015 Tex. App. LEXIS 8939 (Tex. App. San Antonio Aug. 26, 2015)

DiAthen, LLC (後稱“DA”)擁有俄亥俄大學關於植物細胞蛋白的專利和其應用的獨家許可。在2006年，DA與Phyton Biotech, Inc. (後稱“Phyton”)簽訂實施上述專利和其應用的再許可協議。Phyton同意簽訂為防止權利人擱置被獨家授權的技術不用於開發的反擱置條款。反擱置條款要求Phyton必須付諸一定的商業努力去開發產品。反擱置條款聲明，在Phyton發生不可補救的違約行為時，DA保留終止協議並追償其產生或所蒙受的所有的損失、花費、開銷和損害的權利。再許可協議的第13.5條規定，在任何條件下，一方不負有向另一方賠付任何包括損失的利潤和收入在內的偶發的、附帶的間接損害。第13.8條規定，除當事人之間因逾期不付款之外的所有糾紛必須經由“司法仲裁和調解服務機構”通過具有約束力的仲裁裁定。

2007年8月，Phyton的母公司停止對項目的資助。DA隨後提起訴訟，對因Phyton違約而造成的專利使用費的縮水部分，標的技術的價值縮水，及完成Phyton未履行的義務所需費用，成本和利息成本，要求賠償損失。Phyton辯稱，上述訴求的損失均屬間接損失。而根據再許可協議第13.5條規定，仲裁庭無權修改雙方在合同中對需賠償的損失項目的約定，並在裁決中給予原告上述損害賠償。

仲裁庭裁決DA無權對因Phyton違約而造成的專利使用費的縮水部分要求賠償。仲裁庭裁定Phyton賠付187.5萬美金給DA公司，作為當事人在訂立合同時預計到的直接損失，並需償付DA的律師費。Phyton需退回所有技術的複印件或賠付1萬美元給DA。同時，仲裁庭做

出宣告性裁定，宣告Phyton對相關技術不再具有所有權或相關利益。

DA遂要求法院對仲裁裁決做出確認性判決。而Phyton則懇請法院撤銷仲裁裁決。初審法庭將案件合併，撤銷187.5萬美金的賠償金，及降低了Phyton需償付的DA在確認性判決階段產生的律師費等費用。DA公司提出上訴，稱法院錯誤地撤銷其賠償金及上述律師費。

上訴法庭認定仲裁庭裁決中的187.5萬美金屬當事人在訂立合同時預計到的直接損失，而非間接損失。初審法庭因此錯誤地認定仲裁裁決超出了仲裁庭的被授權範圍。此外，再許可協議未明文授權法院授予當事人在確認仲裁裁決程序中的律師費。協議的語言反映了當事人的意圖，即在仲裁裁決作出後，法院僅有權決定是否執行該裁決。而對於Phyton是否應支付DA在仲裁裁決之後產生的律師費，再許可協議規定應由仲裁庭決定。而初審法庭正確的認定仲裁裁決中授予DA的確認程序中律師費的部分屬於間接損失——因此對於這部份賠償金，仲裁裁決確實超出了仲裁庭的被授權範圍。

基於上述原因，上訴法庭恢復了仲裁裁決中授予DA的賠償金187.5萬美元，但同時支持初審法院降低DA在確認性判決階段產生的律師費的決定。

8、如不特別指出，措辭廣泛的仲裁協議將被認定賦予仲裁員做出懲罰性賠償的權利

Seagate Tech., LLC v. Western Digital Corp., 854 NW2d 750 (Minn. 2014)

Mao 是 Seagate Technology, LLC (後稱 “ 希捷 ”) 的前僱員，其與希捷的僱傭合同包含了以下條款 “ 如果離開希捷公司，他會就對所有 [希捷的] 商業秘密保密 ” 。“我同意，任何源於，或與對本協議的解釋，註釋，履行或違約相關的糾紛或爭議，均應通過仲裁解決 [...] 對於這樣的糾紛或爭議，仲裁員可發放禁止令或提供其他救濟手段 。”

Mao 於 2006 年 9 月離開希捷，加入其競爭對手 Western Digital (後稱 “ WD ”) 。希捷提 起訴訟，稱Mao盜竊了希捷的商業秘密和保密信息，並提供給WD。在仲裁庭聽證程序開始前，希捷指控 WD 和 Mao 試圖通過事後向 Mao 的研討會報告插入幻燈片的方式證明希捷所宣稱的三個商業秘密在Mao離開前已經被公開發表，不屬於商業秘密。希捷要求仲裁員對 WD 和 Mao 編造證據作出懲罰性賠償 。

仲裁員認定 Mao 編造了證據，“Mao 對數據的編造和 WD 公司刻意提交如此明顯編造的證據給仲裁者是令人震驚的不當行為，理應嚴處，作為對Mao 和 WD 竊取和盜用商業秘密的處罰 ” 。根據裁決，希捷 將獲 償 5.25 億美元，及判決前利息 9600萬美元。WD 和 Mao 不服，遂起訴，要求法院對仲裁裁決做出確認性判決。初審法院撤銷了部分賠償金。希捷遂上訴至明尼蘇達州最高法院。州最高法院確認，措辭廣泛的仲裁協議賦予仲裁員作出懲罰性賠償的固有權利。合同各方具有充分的意思自由，可自由規定仲裁協議並限制仲裁員授予某種救濟的權力。在本案中，仲裁員 授予 懲罰性賠償並未超越 仲裁協議授予其的權力 。

基於上述原因，明尼蘇達州最高法院全額重新恢復了仲裁員對WD 和 Mao 作出懲罰性賠償 。

9、最惠 待遇 條款 應該具有精確和具體的 適用範圍

JP Morgan Chase Bank, NA v. Datatrans Corp., 79 F. Supp. 3d 643 (ED Tex. 2015)

原告 JP Morgan Chase Bank (後稱 “ JPMC ”) 起訴 Datatrans Corporation (後稱 “ DTC ”) ，稱後者違反最惠待遇條款，拒絕給予 JPMC 更優惠的價格。雙方的最惠待遇條款裡聲明，“如果 DTC 將專利授權許可給任何其他人，應通知 JPMC ；JPMC 應當享受與該授權專利相關的任何和所有的優惠條款。”在與 JPMC簽訂許可證協議後，DTC分別就同樣的專利與第三方簽訂了其他許可證協議，但總價格不同。2012 年10月，DTC 與某方簽訂協議，其總價格是 25 萬美金。該被許可方承認，除了上述總金額外，其還需要支付額外的費用。JPMC 辯稱其與 DTC 許可證協議 的 總金額為 7000 萬 。 應根據 最惠 待遇 條款 以 25 萬美金的金額進行追溯性替代，並要求 DTC 返回其差額 。

法庭發現由於爭論焦點是 JPMC遭受的損害，因此拒絕 JPMC 對即時判決的請求。法庭認為，本案中最惠待遇條款的定義非常不具體，用詞寬泛，不包含針對複雜情形的具體限制或條款。最惠待遇條款的定義似乎沒有考慮到後續 許可證 協議的 實際情形，特別是基於此案中總金額的情形。法院需要就此做進一步的取證，進行進一步的預審會議，並據此針對此案中的損害作出判決 。

結語

自1985年首部專利法實施以來，我國對知識產權的保護已經經歷了三十年的發展。在中央和地方政府的各種激勵政策下，我國企業、高校對專利申請和保護的意識已經逐步加強，科研人員對專利申請的熱情空前高漲。2014年我國發明專利受理量已經高達92.8萬件，高居世界第一。⁷但是，我國在專利授權、高質量的專利，特別是具有高商業應用價值的核心專利等方面，仍然遠遠落後於發達國家。長期以來，在眾多‘數量引導’政策下，專利的質量一直被所忽視。高校被認為是技術創新的重要源泉之一。但在現存環境下，高校有相當一部分專僅僅是為了申請科研經費，經費獲批後，專利申請或者授權專利便被束之高閣，沒有實現產業化。企業也有相當一部分專利也僅僅為了申報高新技術企業、享受稅收和資金優惠，並未被真正轉化成生產力。⁸長此以往，一旦政府的激勵政終止，這些所謂的“高新技術企業”將無法適應激烈的市場競爭，必定為市場所淘汰。

我國知識產權保護的法律體系和製度正在逐步走向完善。2014年年底，我國在北京，上海和廣州三地設立了知識產權法院，為眾多專利侵權案件提供更便捷、更專業、和更具可預見性的審理途徑。此外，中國專利法第4版修訂草案已於2015年12月2日公佈，目前正處於公開徵求意見階段，並將於2016年生效。新法將提高損害賠償的最高限額，並賦予法院在取證和執法上更大的權力。⁹

在逐步完善國內知識產權保護體系的同時，我們要注重打造 / 使用具有核心競爭力的專利。在經濟全球化的影響下，技術創新能力逐漸成為企業進軍國際市場不可或缺的決定性因素。目前中國僅有華

為，中興等少數知名企業在專利申請量上名列前茅。在專利質量、創新能力以及創新環境方面我國尚需進一步提高和完善。在暫時缺乏核心專利的情況下，我國企業可通過本文所介紹的許可證交易獲得技術的使用權，並在此基礎上對引入技術進行消化、吸收和再創造。全球化的技術轉讓和技術交易要求當事人熟悉各地的法律法規。法律法規本身也隨時代和社會的進步而不斷變遷。筆者希望通過此文中介紹的許可證協議及美國法最新案例，為國內企業知識產權轉化和創新能力升級提供參考。

(謝融 類延達)

- 1 參見 2014 Global R&D Funding Forecast, http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=4 (最後訪問日期：2015年12月28日)
- 2 同上
- 3 同上
- 4 參見 ” What We Know About the Motorola-Lenovo Deal (Updated) ” , <http://www.droid-life.com/2014/01/29/what-we-know-about-the-motorola-lenovo-deal-comment-page-1/> (最後訪問日期：2015年12月28日)
- 5 參見 IBM Annual Reports (2000-2014), <https://www.ibm.com/annualreport> (最後訪問日期：2015年12月28日)
- 6 參見 ” Nokia Earnings Preview: Watching For Potential Acquisitions And Patent Monetization Strategy ” , <http://www.trefis.com/stock/nok/articles/223373/jan-23nokia-q4-watching-management-comments-on-potential-acquisitions-and-patent-monetization-strategy/2014-01-22> (最後訪問日期：2015年12月28日)
- 7 參見 ” 2014年我國發明專利申請受理量達92.8萬件 ” , http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201501/t20150116_1062609.html (最後訪問日期：2015年12月28日)
- 8 參見 “ 專利大國遭遇專利之痛 ” , http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2015-07/22/content_311284.htm?div=0 (最後訪問日期：2015年12月28日)
- 9 參見 “ 國務院法制辦公室關於《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》公開徵求意見的通知 ” , <http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml> , (最後訪問日期：2015年12月28日)

普通知識產權許可與商業特許經營的異同

——藝洲人訴宜捷知識產權許可合同糾紛評述

【關注要點】

普通的知識產權許可合同中許可人與被許可人就相關產品質量、被許可人財務的約定，是知識產權許可人保護自身知識產權美譽度和使用目的的正當性、實現許可方的合同目的要求，不能將其與商業特許合同中對統一經營模式的要求相混淆。判斷涉及知識產權的許可協議是普通的許可合同還是商業特許合同，首先要看許可的內容除了知識產權以外，是否還有其他無形資源，其二，許可人是否向被特許人提供統一產品、是否要求在統一模式下經營並提供相應的技術支持和業務培訓。

商業特許的核心在於知識產權的授予許可，與知識產權許可密不可分，但是商業特許經營許可與普通的知識產權許可內容上又存在一定區別，法律對主體的要求也不相同。因此，當事人在從事許可交易行為時需要弄清二者的區別，法院在認定類似許可合同的性質時要注意判斷合同的內容與法律特徵。

【基本案情】

原告：廣州藝洲人文化傳播有限公司（本文中簡稱“藝洲人”）

被告：廣州市宜捷印刷有限公司（本文中簡稱“宜捷”）

2009年10月9日，藝洲人、宜捷雙方簽訂編號為CMS # 28487-09017的《商品從屬許可協議》，訂明：鑑於MTV Networks，辦公地位於美國1515 Broadway, New York, NY 10036 USA（以下簡稱MTVN），在美國擁有並經營名為NICKELODEON的兒童節目製作服務，並擁有和控制與之相關的某些商標及其他知識產權；MTVN已授權藝洲人，藝洲人授權宜捷（分被許可人）在特許區域內使用特許產權在特許產品上，代替MTVN，簽訂並完全履行本協議。分被許可人希望獲得授權，在特許區域內使用特許產權在特許產品上，藝洲人同意基於本協議條款授權宜捷該授權。特許產權所使用的“Sponge Bob SquarePants”名稱、商標和標識與MTVN電視系列節目“SpongeBob SquarePants”相關。“SpongeBob SquarePants”系列電視節目內的所有名稱、商標和角色肖像為MTVN所擁有和/或控制等。許可使用：宜捷僅可根據以下方式使用特許產權：在特許產品、產品包裝和輔助材料上使用商標和卡通圖像以宣傳特許產品。特許產品：為以下Transfer stickers/paper stickers/pvc stickers/3-D sticker sets/scrapbooking sticker sets/ paper clocks (without batter) /paper fashion studio kits (-paper doll and paper fashion designkit) /clipboard photo album kits / sticker album/ mini pop-up gift card (maximum 15cm* 15cm) /paper party/decoration (2D/3D paper bunting) /stencils/chipboards/card-stocks分被許可人必須在每一件特許產品內粘貼特殊的防偽貼紙（經MTVN批准和研製開發），以確保產品的真實性。MTVN將向分被許可人提供防偽貼紙，如沒有防偽貼紙，將不能經銷特許產品。特許區域僅中國地區（不包括香港、澳門和台灣）；特許期限從2009年11月1日至2011年12月31日，包括兩個月的產品開發期（2009年11月1日至2009年12月31日）；特許費：雖然與本協議附屬之標準條款及條件第2（2）部分內容存有相異之處，特許權使用費（均為不含稅價）仍應為所出售單項特許產品批發價之10%。（特許費保證金

範圍內)。以上所述的批發價應意指所出售的產品數量乘以單項特許產品的實際批發價，然後減去標準條款及條件第2(2)部分所規定的允許的扣除金額。除上交標準條款及條件第2(2)部分所要求的特許權報表外，分被許可人還應通過藝洲人，登陸MTVN在線網站(www.communication.com)，僅用於計劃和預測目的，進一步提交特許權報表(根據MTVN在線網站要求，提交有關特許產品的細節)，其內容包括特許銷售區域(國家)內單項特許產品，全年內(1月至12月)的計劃銷售情況以及特許產權情況(如果不僅僅只授予一種特許產權)，並根據MTVN指定的上報日期，每季度上報一次。報告中所反映的數字僅是分被許可人基於上報時所獲得的相關信息和情況所做的最佳估算，而這些信息和情況是由被許可人提供給藝洲人。特許費保證金：為五萬美元，由宜捷在履行本協議時支付給藝洲人；2009年11月1日支付20000美元，2010年11月1日支付30000美元，特許費保證金視為提前支付的部分特許費，在宜捷向藝洲人支付到期應付的特許費時該部分費用應予扣除。會計期：基於提供報表和支付款項的需要，相關會計期以日曆月算。報表：分被許可人應在每個會計期(報表)結束後30天內向藝洲人公司提供完整和準確的報表，內容包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人支付的特許權使用費情況。保險範圍：3000000美元單一責任保險額(用於所附之商品從屬許可協議標準條款及條件第10條：保險)。特許產品樣品：在正式生產或銷售前，一旦完成產品首次試生產，並製造出各種不同的相關材料，應將特許產品的產前樣品直接提交給藝洲人，藝洲人交給MTVN以獲其批准，在最後生產和發行前，所有特許產品的產前樣品都必須要有MTVN的書面批核。在初裝完各項特許產品成品和各種不同的相關材料後，合計20件樣品直接運至藝洲人公司或MTVN指定地點。在特許期限內的每年，對於每件已完成的特許產品和各種不同的相關材料，需提交5件樣品運至藝洲人或

MTVN指定地點。

版權聲明：“© 20xx Viacom International Inc. All Rights Reserved”。商標聲明：“SpongeBob SquarePants TM”，分被許可人也需注意以下此類材料的聲明事項，“SpongeBob SquarePants, NICKELODEON, and all related titles, logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.”，分被許可人營銷和廣告支持：分被許可人可製作相關營銷材料和/或廣告用以支持特許產品，所有此類材料和/或廣告應事先獲得MTVN的書面許可。如沒有藝洲人出具的書面批准，上述所有營銷、廣告以及其他設想和主意和它們的具體運作，均不應視為已獲批准。此外，如果沒有藝洲人的書面批准，分被許可人不得超出營銷、廣告、設想和主意及其具體運作的進度進行執行。分被許可人理解並同意任何廣告內包含音樂和/或聲音(來自特許產權)，必須由相關個人和/或行會批准，上述廣告在未獲批准前，分被許可人不應播放或傳播之，否則將獨自承擔責任。促銷活動/禮贈品：如在特許期限內要求與第三方一起進行促銷活動，內容涉及或使用特許產品的情況下，無論有無贈品，分被許可人必須通過協商，事先徵得藝洲人書面許可。設計指導和審批過程：所有特許產品及其包裝、支持特許產品的營銷、廣告、宣傳和/或其它相關材料或其它設想和主意以及具體實施措施均應事先徵得藝洲人公司的書面許可。特殊條款：關於產品包裝的宣傳應按照以下方式鳴謝史蒂芬·希倫博格：“Created by Stephen Hillenburg”；分被許可人同意在MTVN所指導下在印刷版廣告、宣傳和營銷材料上擺放“第三方創作”的鳴謝。分被許可人承認就特許產品的開發情況通過MTVN與創作人史蒂芬·希倫博格協商。本協議包括所附的商品從屬許可協議標準條款及條件和所有附件，它們為本協議不可分割的一部分。協議雙方按照首次寫明的日期執行本協議等條款。宜捷在協議的落款日期

為2009年10月9日，藝洲人公司的落款日期為2009年11月2日。協議還附有《設計與創意審批程序指南》、《商品從屬許可協議標準條款及條件》作為附錄1。

《設計與創意審批程序指南》步驟一:對於所提議的特許產品及所有相關事項的完整涉及和描述說明，以明確特許產品、版權及商標聲明、及其他插圖和文字該在何處使用和如何使用；步驟二:藝洲人在收到宜捷公司呈遞的完整材料後的10個工作天內應以書面形式予以回復，沒有答复的，視為不予批准等約定。……《商品從屬許可協議標準條款及條件》約定了特許和權利保留；特許費、帳務、付款及審核；庫存取樣和包裝；標記、標籤和包裝；所有權；侵權；陳述、保證與承諾；行為準則；賠償；保險；違約；不可抗力；協議到期或許可終止；保密協議等17項約定。其中，特許費項的保證的最低特許費條款約定:宜捷同意根據基本條款中所列出的付款安排，支付原告最低特許費作為本協議項下向藝洲人支付特許費的最低特許保證金，無論任何情況下，此最低特許費都不需要返還給分被許可人。計算與賬目條款約定:分被許可人按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人特許費。“銷售淨額”指銷售總額減去例定的交易數量折扣、折讓、以及損壞商品的退費，其總價值不得超過該會計期間銷售總額的5%。宜捷 根據本協議之規定應支付給藝洲人的款項以及還未支付的款項，從應該交款但未交的那一天開始，將按遲延付款一個月繳納1.5%的比例收取滯納金；在宜捷未能按照協議規定履行協議項下的義務，藝洲人有權終止本協議，並要求支付本協議項下到期應支付的和將來需要支付的最低特許使用費。審計約定: 在特 許期限內以及之後的三年時間內，藝洲人 有權在合理的營業時間內，要求查看並審核分被許可人的賬本記錄情況，並可以復制這些帳目。所有權條款約定: 分被許可人擁有及獲

藝洲人批准使用的與特許產品相關的任何版權、商標權、或其他權益，將繼續被分許可人獨自所有。行為準則:分被許可人在履行本協議中，承諾不會僱傭童工。分被許可人及其廠家將接受並服從藝洲人或其指定的代表進行合理的現場檢驗，以保證特許產品的生產、宣傳。經銷或銷售符合上述條款和所有適用法律、法規、規定。保險:分被許可人將根據基本條款中明確規定的保險額度從一家有著良好聲譽的保險公司那裡獲取標準的產品責任險，此類險單將保障被保險人免於因為特許產品質量或材料問題或一方未能履行約定而承擔權利主張、索賠及訴訟責任。

合同簽訂後，宜捷沒有向藝洲人支付特許費保證金。2009年12月3日、25日，藝洲人分別向宜捷發出兩份《關於要求支付特許費保證金的催告函》，要求宜捷履行付款義務，否則終止雙方所簽協議並追究宜捷公司違約責任，宜捷既沒付款，也沒復函。2010年1月27日，藝洲人再次向宜捷 發出《關於終止編號為CMS #28487-09017的<商品從屬許可協議>的通知函》，告知宜捷 自發函之日起終 止雙方所簽協議，並要求宜捷在2010年2月3日前支付特許保證金50000美元，宜捷仍沒回復藝洲人。藝洲人向天河區人民法院提起訴訟。

【裁判結果】

一審裁判：

一審認為：根據國務院頒布實施的《商業特許經營管理條例》的規定，商業特許經營（以下簡稱特許經營），是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業（以下稱特許人），以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者（以下稱被特許人）使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。

本文中，藝洲人公司、宜捷公司雙方簽訂的《商品從屬許可協議》明確約定了藝洲人公司經權利人MTVN授權，藝洲人公司轉授予宜捷公司所使用的“SpongeBob SquarePants”（海綿寶寶）名稱、商標和標識與MTVN電視系列節目“SpongeBob SquarePants”相關，宜捷公司在每個會計期（報表）結束後30天內向藝洲人公司提供包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人公司支付的特許權使用費情況的報表；在正式生產或銷售前，宜捷公司各種不同的相關材料的特許產品，所有特許產品的產前樣品都必須要有MTVN的書面批核；宜捷公司按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人公司特許費；藝洲人公司有權要求查看、審核、複製被告的帳目；宜捷公司及其廠家將接受並服從藝洲人公司或其指定的代表進行合理的現場檢驗，宜捷公司在保險公司購買產品責任險，以保障特許產品質量問題。故涉案《商品從屬許可協議》的內容符合特許經營的特徵，屬於特許經營合同，受特許經營合同法律法規規範。藝洲人公司在案件審理期間變更本案案由為著作權許可使用合同沒有事實及法律依據，原審法院不予支持。涉案合同約定對經營模式作了規範，並約定由藝洲人公司持續提供後續服務，給宜捷公司指導、協助、支持，也對財務管理、經營管理、生產服務等內容作出規範。從合同條款分析，本案宜捷公司支付的特許經營費用也包括特許經營初始費、持續費、品牌保證金、培訓費等費用，該費用是獲取特許經營資源的對價；而著作權糾紛是指雙方當事人之間就著作權和鄰接權的歸屬、轉讓、許可使用等事宜所訂立的合同而發生的糾紛。著作權許可使用合同是指雙方當事人就著作權中的一項或多項權利許可另一方以約定時間、範圍、方式行使所訂立的合同所發生的糾紛。

作為特許人應當具備相應的條件，國務院2007年頒布實施的《商業

特許經營管理條例》第七條明確規定，特許人從事特許經營活動應當擁有成熟的經營模式，並具備為被特許人持續提供經營指導、技術支持和業務培訓等服務的能力，特許人從事特許經營活動應當擁有至少2個直營店，並且經營時間超過1年。上述規定屬於行政法規關於商業特許經營活動中特許人經營資格的規定，藝洲人公司、宜捷公司之間簽訂的涉案合同應按本條例嚴格執行，現藝洲人公司根本不具備作為特許人的條件，與宜捷公司商業特許經營性質的《商品從屬許可協議》，違反了我國行政法規的強制性規定，依法應確認該合同無效。

《商業特許經營管理條例》第八條規定，特許人應當自首次訂立特許經營合同之日起15日內，依照本條例的規定向商務主管部門備案。第二十二條規定，特許人應當向被特許人提供以下信息：（一）、特許人的名稱、住所、法定代表人、註冊資本額、經營範圍以及從事特許經營活動的基本情況；（二）、特許人的註冊商標、企業標誌、專利、專有技術和經營模式的基本情況。……上述規定屬於行政法規關於商業特許經營活動中特許人的相關義務。藝洲人公司提供的標準書號為ISBN978-7-5110-0028-6的《海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀》顯示，該出版物為合法出版物，藝洲人公司是版權人Viacom International Inc的總授權商，藝洲人公司已取得合法授權，擁有“海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀”的出版物版權，但不能就此證明藝洲人公司已取得《商品從屬許可協議》約定“海綿寶寶”的所有名稱、商標及標識，包括電視系列節目中所有相關角色的名稱及形像等其他知識產權的合法授權。藝洲人公司也沒有證據證明Viacom International Inc是《商品從屬許可協議》約定“海綿寶寶”所有相關知識產權的權利人（除《海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀》版權外），或已向宜捷公司披露了Viacom Inter-

national Inc，是《商品從屬許可協議》約定“海綿寶寶”所有相關知識產權的權利人（除《海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀》版權外）。至於 Nicklodeon & Viacom消費品大中華區，澳洲以及東南亞區授權藝洲人公司的證明及翻譯件，並不能當然證明MTVN擁有NICKELODEON項下電視系列節目“SpongeBob SquarePants”（“海綿寶寶”）的所有名稱、商標及標識，包括電視系列節目中所有相關角色的名稱及形象，MTVN有權將前述權利授予藝洲人公司向第三方招商、頒發許可等權利。由於雙方簽訂的《商品從屬許可協議》無效，協議中約定的“宜捷公司於2009年11月1日支付特許費保證金20000美元，2010年11月1日支付特許費保證金30000美元；及《商品從屬許可協議》附錄1約定的宜捷公司同意作為向藝洲人公司支付特許費的最低特許保證金，無論任何情況下，此最低特許費不需要返還給宜捷公司；在宜捷公司未規定履行協議項下的義務，藝洲人公司有權終止本協議，並要求支付本協議項下到期應支付的和將來需要支付的最低特許使用費”等條款均無效，不受法律保護。由此可見，藝洲人公司也沒有證據證明其履行了《商業特許經營管理條例》第八條、第二十二條規定的義務，在簽訂上述《商品從屬許可協議》時，藝洲人公司並未如實告知宜捷公司相關信息，應對合同的無效負主要過錯責任。而宜捷公司在進行相關投資時，也不對藝洲人公司的經營資源進行基本的了解，亦有一定過錯，應承擔相應的責任。

根據《中華人民共和國合同法》第五十八條規定，合同被確認無效後，因合同取得的財產應當予以返還，有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。本案中，依照有效合同，宜捷公司本應向藝洲人公司支付特許費保證金，藝洲人公司可得利益包括特許費保證金50000美元及相應利

息，但由於合同無效，宜捷公司至今未向藝洲人公司支付該款，故不存在藝洲人公司應當返還宜捷公司財產問題；同理，由於特許費保證金尚未支付，亦未產生相應的利息損失，故藝洲人公司主張宜捷公司支付特許費保證金50000美元及按協議規定以每月遲延付款金額15%的比例向藝洲人公司支付滯納金，自起訴之日起至宜捷公司實際支付特許費保證金為止之請求缺乏事實和法律依據，一審法院予以駁回。

一審法院依照二條第（五）項、第五十八條、《中華人民共和國合同法》第五十六第四條，《商業特許經營管理條例》第七條、第八條、第二十二條，最高人民法院《關於民事訴訟證據的若干規定》第二條、第六十三條的規定，判決：

一、藝洲人公司與宜捷公司於2009年10月9日簽訂的《商品從屬許可協議》（編號為CMS # 28487-09017）無效。

二、駁回藝洲人公司的訴訟請求。

原審案件受理費6440元，由藝洲人公司負擔5152元，由宜捷公司負擔1288元。

二審裁判：

二審法院認為：根據《商業特許經營管理條例》第三條第一款的規定，特許經營，是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。特許經營的基本要素之一是

被特許人應當在統一的經營模式下開展經營，這種統一的經營模式體現在各個方面，大到管理、促銷、質量控制等，小到店鋪的裝橫設計甚至標牌的設置等。在特許經營中，需要確保特許經營體系的統一性和產品、服務質量的一致性，即總部對加盟店的經營給予全面的指導、援助。針對本案，在雙方簽訂的合同以及附件中，藝洲人公司未對宜捷公司生產、銷售特許產品的經營模式進行約定，沒有約定生產銷售場所的地點、裝潢、營銷方式等內容，雙方僅約定了特許經銷渠道，也就是說藝洲人公司並未要求宜捷公司按照一種統一的經營模式進行經營。在藝洲人公司與宜捷公司約定的經營模式中，宜捷公司可以通過雙方約定的經銷渠道銷售特許產品。消費者在購買特許產品時，所接受的服務來自於各銷售渠道。關於特許產品，依據合同約定，也是由宜捷公司設計並試生產，並於最後生產和發行前，將特許產品的產前樣品報送藝洲人公司，再由藝洲人公司提交MTVN書面批核。也就是說，特許產品並非由藝洲人公司統一提供，產品不具有 consistency。綜上，涉案《商品從屬許可協議》及附件的內容不符合特許經營的特徵，不屬於特許經營合同。合同中對宜捷公司生產、經營方面的約定，主要是針對特許產品質量以及宜捷公司相關財務的管理，是藝洲人公司實現合同目的以及保護自身知識產權美譽度的要求。原審法院將此類約定理解為統一的經營模式有誤，本院不予確認。再結合本案合同基本條款的內容，涉及的特許產權為“SpongeBob SquarePants”（《海綿寶寶》）名稱、商標和標識，許可使用的方式為分被許可人可以在特許產品、產品包裝和輔助材料上使用商標和卡通圖像以宣傳特許產品，故本案的案由宜定為知識產權合同糾紛。原審法院確定的案由有誤，本院予以糾正。

雙方簽訂了《商品從屬許可協議》及其附件，是雙方的真實意思表

示，合同亦無違反法律規定的情形，該合同是合法、有效的合同。自合同簽訂之日2009年10月9日始，雙方應按照合同的約定，全面履行合同。宜捷公司以藝洲人公司沒有提供合法的授權為由，不履行該合同沒有依據，理由如下：1、藝洲人公司就授權問題提交的證據包括：原審提交的MTVN證明書及翻譯件、海綿寶寶益智小拼圖出版物；二審提交的經過公證認證的MTVN證明書及翻譯件、《進口音像製品批准單》及《（影視作品）著作權合同登記批复》複印件，該些證據可以形成完整的證據鏈，能夠證明“海綿寶寶”系列節目相關的知識產權歸MTVN所有，藝洲人公司有獲得MTVN的相關授權，授權時間為2008年7月1日至2012年12月31日。宜捷公司否認藝洲人公司二審提交的公證認證《證明書》的真實性，且認為該證明書出具的時間晚於雙方簽訂合同的時間。宜捷公司的該些抗辯均不足以推翻藝洲人公司有獲得MTVN相關授權的事實。2、《商品從屬許可協議》及其附件中均沒有約定，藝洲人公司有向宜捷公司提供相關授權文件的義務，且在合同序言部分明確了相關知識產權的歸屬，宜捷公司作為一個理性的市場經營主體，在簽訂相關合同前，應盡到合理的注意義務。結合以上兩點理由，宜捷公司在簽訂合同後，再以藝洲人公司沒有提供相關授權文件為由，在其不能證明藝洲人公司有欺詐行為的情況下，本院不予支持。故宜捷公司沒有事實和法律依據不履行合同，應承擔相應的法律後果。按照合同約定，宜捷公司應於2009年11月1日向藝洲人公司支付特許費保證金兩萬美元，經藝洲人公司二次催告，宜捷公司均未支付。藝洲人公司根據《商品從屬許可協議》附件之《商品從屬許可協議標準條款及條件》第11條的約定，終止協議，並要求宜捷公司支付最低特許使用費5萬美元，符合法律規定，應予支持。至於藝洲人公司原審訴請的滯納金，由於藝洲人公司已於2010年1月27日終止協議，而雙方在違約條款中並未約定滯納金的問題，故現藝洲人訴請依據合同

約定，要求宜捷公司支付滯納金沒有合同及法律依據，本院不予支持。

綜上所述，原審認定事實基本清楚，但適用法律錯誤，本院依法予以改判。藝洲人公司上訴部分有理，本院予以支持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項，《商業特許經營管理條例》第三條第一款之規定，判決如下：

一、撤銷廣州市天河區人民法院（2010）天法知民初字第96號民事判決；

二、自本判決發生法律效力之日起十日內，廣州市宜捷印刷有限公司向廣州藝洲人文化傳播有限公司支付特許費保證金5萬美元。

三、駁回廣州藝洲人文化傳播有限公司的其他訴訟請求。

如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

本案一、二審受理費各人民幣6440元，均由廣州市宜捷印刷有限公司負擔。

本判決為終審判決。

再審裁判：

再審法院認為：

一、關於宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》屬性的問題。

宜捷公司與藝洲人公司於 2009 年簽訂《商品從屬許可協議》，約定了藝洲人公司經權利人 MTVN 授權，藝洲人公司轉授予宜捷公司所使用的“SpongeBob SquarePants”名稱、商標和標識與 MTVN 電視系列節目“SpongeBob SquarePants”相關，宜捷公司在每個會計期〔報表〕結束後 30 天內向藝洲人公司提供包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人公司支付的特許權使用費情況的報表；在正式生產或銷售前，宜捷公司各種不同的相關材料的特許產品，所有特許產品的產前樣品都必須要有 MTVN 的書面批核；宜捷公司按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人公司特許費；藝洲人公司有權要求查看、審核、複製宜捷公司的帳目；宜捷公司及其廠家將接受並服從藝洲人公司或其指定的代表進行合理的現場檢驗，宜捷公司在保險公司購買產品責任險，以保障特許產品質量問題。而商業特許經營，是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。據此，商業特許核心在於知識產權的授予許可、特許人具備成熟的經營模式和持續、指導能力，被特許人在統一模式下經營並向特許人繳納費用。本案中，藝洲人公司與宜捷公司簽訂的合同及附件表明，其內容只是涉及卡通形象知識產權的許可使用，而且，特許產品非由藝洲人公司統一提供，藝洲人公司未對宜捷公司的經營模式、技術支持和業務培訓等給予全面的規制、指導和援助，並不涉及在統一、成熟的經營模式下開展經營的問題。因此，二審法院據此認為涉案《商品從屬許可協議》及附件的內容不符合特許經營的特徵，本案應當認定

為著作權許可使用合同糾紛，並無不當。

二、關於宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》是否有效的問題。

宜捷公司認為藝洲人公司不具備特許經營的資格，雙方簽訂的《商品從屬許可協議》無效。根據本院上述論述，宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》不屬於商業特許經營合同，且合同內容是雙方真實的意思表示，合同亦沒有違反法律規定，二審據此認定該合同合法、有效，並無不當。

三、關於宜捷公司是否應當承擔不履行合同的法律責任的問題。

宜捷公司認為雙方簽訂合同時，藝洲人公司並未取得相關授權，這是合同不能履行的根本原因。根據藝洲人二審時提交的證據，藝洲人公司獲得MTVN相關授權的時間為2008年7月1日至2012年12月31日。宜捷公司認為藝洲人提交的證明書的出具時間晚於雙方簽訂合同時間，但未提交相關證據證明，本院不予認定。因此，宜捷公司在沒有事實和法律依據的情況下，不履行合同，應當承擔相應的法律責任。二審法院根據合同約定，判令宜捷公司向藝洲人公司支付最低特許使用費5萬美元，於法有據。

綜上，再審申請人宜捷公司的再審申請不符合院《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條規定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款之規定，裁定如下：

駁回宜捷公司的再審申請。

【案件評析】

1·普通知識產權許可法律關係與特許經營許可合法律關係的客體是有區別的。藝洲人與宜捷之間的《商品從屬許可協議》是在根據藝洲人與境外權利人所簽訂的協議基礎上簽訂的，從中文合同上的名稱似乎無法直接認定是知識產權許可合同。但是其許可客體是清楚的，包括電視動畫片《海綿寶寶》的名稱、商標、標識和該動畫片中的所有角色名稱、角色肖像（即卡通形象），都是知識產權。根據合同以及雙方簽訂合同的目的，藝洲人許可宜捷使用的是包含上述知識產權的複製權和發行權。商業特許經營，是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。商業特許經營的核心也是知識產權，但是特許經營許可不等於知識產權許可。在特許經營許可合同中，除了對知識產權使用許可約定以外，另外一個核心內容就是對統一商業經營模式的使用許可和要求。特許經營法律關係的客體具有多元化、複雜化的特徵，不僅包含如商標使用許可、專利使用許可、版權許可等知識產權因素，也包含經營模式、培訓指導、產品配送等多種法律關係。在本案中藝洲人與宜捷之間的許可關係上，無論從協議所表述的內容，還是從當事人的真實意思，均只是普通的知識產權許可關係。

2·在知識產權許可合同中被許可知識產權所設立的使用條件是知識產權許可人維護其自身和相關知識產權聲譽的需要，對被許可人提出的財務要求是許可人實現其許可費的保障措施，而不同於商業特許經營中的經營模式要求。

本文中 雙方簽訂的《商品從屬許可協議》特許經銷渠道約定:僅在特

許區域下的特許經銷渠道包括: 1、Arts and Craft Stores； 2、 Book stores and college Bookstores等，共14類場所。《商品從屬許可協議標準條款及條件》第2條特許費、賬務、付款、及審核項下第（1）項保證的最低特許費約定:分被許可人同意根據基本條款中所列出的付款安排，支付藝洲人最低特許費作為本協議項下向藝洲人支付特許費的最低特許保證金。無論任何情況下，此最低特許費都不需要返還給分被許可人。上述合同中對宜捷公司生產、經營方面的約定，主要是針對特許產品質量以及宜捷 相關財務的管理，是 許可人實現合同目的 以及保護自身知識產權美譽度的要求 。再結合本案合同基本條款的內容，涉及的特許產權為“SpongeBob SquarePants”（《海綿寶寶》）名稱、商標和標識，許可使用的方式為分被許可人可以在特許產品、產品包裝和輔助材料上使用商標和卡通圖像以宣傳特許產品，本案應為知識產權合同糾紛，二審法院認為“ 原審法院將此類約定理解為統一的經營模式有誤 ”，予以糾正。再審法院支持了二審法院的認定。

3、值得引起關注的是在涉及國際知識產權許可時，需要對英文原件及中文翻譯謹慎對待，必要時加以備註。

英文“franchise”和“license”有時候都可以被翻譯成中文的“特許”“許可”。其實，兩者之間的含義是不同，特別是在“許可”的語境中，不同的使用有其不同的特別意思。在表述商業特許經營時，均使用英文“franchise”一詞。¹而“license”一詞主要用於知識產權專有權的許可。世界知識產權組織官方網站 Franchising & Licensing - What are they? and how can you benefit from them? 一文特別設有一節“ What is the Difference between a Distribution, License and Franchise Agreement? ”，清楚地介紹了“license agreement”與“

franchise agreement”的不同。²

本案 當事人所簽署的“International Consumer Products Deal Memo”及其附件是英文版本。在“International Consumer Products Deal Memo”及其附件中，對許可一詞，全部使用的是“license”，雙方的文件中找不到一個上述有關“‘franchise’”用語，從另外一個方面可以反映出本案當事人的真實意思表示。

本案對於從事知識產權授權許可特別是國際授權許可實務，是一個警示案例。

（鄧堯）

- 1 美國聯邦貿易委員會網站 <https://www.ftc.gov/sites/default/files/070330franchiserulefrnotice.pdf> “Part V Federal Trade Commission — 16 CFR Parts 436 and 437 Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunities; Final Rule”，2016年2月14日鏈接瀏覽；北大法寶網站 <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=88185&lib=law> 《商業特許經營管理條例》英文版 Regulation on the Administration of Commercial Franchises 2016年2月14日鏈接瀏覽
- 2 Ian Cockburn，Franchising & Licensing - What are they? and how can you benefit from them? http://www.wipo.int/sme/en/documents/franchising_fulltext.html#aut 2016年2月14日鏈接瀏覽

附裁判文書

廣東省廣州市中級人民法院
民事判決書

(2011)穗中法民三終字第50號

上訴人(原審原告)：

廣州藝洲人文化傳播有限公司

住所地：

廣州市機場路581號穗景大廈B座405、406室

法定代表人：

週湛文，該公司總裁

委託代理人：

劉海金，男，漢族，1982年9月14日出生地，戶籍所在地，江西省
吉安市永豐且恩江鎮大園北呼10號。

委託代理人：

鄧堯，北京市立方(廣州)律師事務所律師

被上訴人(原審被告)：

廣州市宜春捷印刷有限公司

住所地：

廣州市天河區靈山路禾鑷貝工業區A3幢

法定代表人：

張碧軒，該公司董事長

委託代理人：

張傑，廣東瑞輝律師事務所律師

上訴人廣州藝洲人文化傳播有限公司(以下稱藝洲人公司)因與被
上訴人廣州市宜春捷印刷有限公司(以下稱宜春捷公司)知識產權合同
糾紛一案，上訴人藝洲人公司不服廣州市天河區人民法院(2010)
天法知民初字第96號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合
議庭審理了本案，現已審理終結。

原審法院查明，2009年10月9日，藝洲人公司、宜春捷公司雙
方簽訂編號為CMS#28487-09017的《商品從屬許可協議》，訂
明：鑑於MTV Networks，辦公地位於美國1515 Broadway, New
York, NY 10036 USA(以下簡稱MTVN)，在美國擁有並經營名為
NICKELODEON的兒童節目製作服務，並擁有和控制與之相關的
某些商標及其他知識產權；MTVN已授權藝洲人公司，藝洲人公
司授權宜春捷公司(分被許可人)在特許區域內使用特許產權在特許
產品上，代替MTVN，簽訂並完全履行本協議。分被許可人希望
獲得授權，在特許區域內使用特許產權在特許產品上，藝洲人公司
同意基於本協議條款授權宜春捷公司該授權。特許產權：所使用的“
SpongeBob SquarePants”名稱、商標和標識與MTVN電視系列節
目“SpongeBob SquarePants”相關。“SpongeBob SquarePants”系
列電視節目內的所有名稱、商標和角色肖像為MTVN所擁有和/或
控制等。許可使用：宜春捷公司僅可根據以下方式使用特許產權：在
特許產品、產品包裝和輔助材料上使用商標和卡通圖像以宣傳特許
產品。特許產品：為以下Transfer stickers/paper stickers/pvc stick-
ers/3-D sticker sets/scrapbooking sticker sets/paper clocks (without
batter)/paper fashion studio kits (paper doll and paper fashion design

kit) /clipboard photo album kits /sticker album/ mini pop-up gift card (maximum 15cm* 15cm) /paper party/decoration (2D/3D paper bunting) /stencils/chipboards/cardstocks 分被許可人必須在每一件特許產品內粘貼特殊的防偽貼紙（經 MTVN 批准和研製開發），以確保產品的真實性。MTVN 將向分被許可人提供防偽貼紙，如沒有防偽貼紙，將不能經銷特許產品。特許區域僅中國地區（不包括香港、澳門和台灣）；特許期限從 2009 年 11 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，包括兩個月的產品開發期（2009 年 11 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）；特許費：雖然與本協議附屬之標準條款及條件第 2（2）部分內容存有相異之處，特許權使用費（均為不含稅價）仍應為所出售單項特許產品批發價之 10%。（特許費保證金範圍內）。以上所述的批發價應意指所出售的產品數量乘以單項特許產品的實際批發價，然後減去標準條款及條件第 2（2）部分所規定的允許的扣除金額。除上交標準條款及條件第 2（2）部分所要求的特許權報表外，分被許可人還應通過藝洲人公司，登陸 MTVN 在線網站（www.communication.com），僅用於計劃和預測目的，進一步提交特許權報表（根據 MTVN 在線網站要求，提交有關特許產品的細節），其內容包括特許銷售區域（國家）內單項特許產品，全年內（（1 月至 12 月）的計劃銷售情況以及特許產權情況（如果不僅僅只授予一種特許產權），並根據 MTVN 指定的上報日期，每季度上報一次。報告中所反映的數字僅是分被許可人基於上報時所獲得的相關信息和情況所做的最佳估算，而這些信息和情況是由被許可人提供給藝洲人公司。特許費保證金：為五萬美元，由宜捷公司在履行本協議時支付給藝洲人公司；2009 年 11 月 1 日支付 20000 美元，2010 年 11 月 1 日支付 30000 美元，特許費保證金視為提前支付的部分特許費，在宜捷公司向藝洲人公司支付到期應付的特許費時該部分費用應予扣除。會計期：基於提供報表和支付款項的需要，相

關會計期以日曆月算。報表：分被許可人應在每個會計期（報表）結束後 30 天內向藝洲人公司提供完整和準確的報表，內容包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人公司支付的特許權使用費情況。保險範圍：3000000 美元單一責任保險額（用於所附之商品從屬許可協議標準條款及條件第 10 條：保險）。特許產品樣品：在正式生產或銷售前，一旦完成產品首次試生產，並製造出各種不同的相關材料，應將特許產品的產前樣品直接提交給藝洲人公司，藝洲人公司交給 MTVN 以獲其批准，在最後生產和發行前，所有特許產品的產前樣品都必須要有 MTVN 的書面批核。在初裝完各項特許產品成品和各種不同的相關材料後，合計 20 件樣品直接運至藝洲人公司或 MTVN 指定地點。在特許期限內的每年，對於每件已完成的特許產品和各種不同的相關材料，需提交 5 件樣品運至藝洲人公司或 MTVN 指定地點。

版權聲明：“© 20xx Viacom International Inc. All Rights Reserved”。商標聲明：“SpongeBob SquarePants TM”，分被許可人也需注意以下此類材料的聲明事項，“SpongeBob SquarePants，NICKELODEON，and all related titles, logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc.”，分被許可人營銷和廣告支持：分被許可人可製作相關營銷材料和 / 或廣告用以支持特許產品，所有此類材料和 / 或廣告應事先獲得 MTVN 的書面許可。如沒有藝洲人公司出具的書面批准，上述所有營銷、廣告以及其他設想和主意和它們的具體運作，均不應視為已獲批准。此外，如果沒有藝洲人公司的書面批准，分被許可人不得超出營銷、廣告、設想和主意及其具體運作的進度進行執行。分被許可人理解並同意任何廣告內包含音樂和 / 或聲音（來自特許產權），必須由相關個人和 / 或行會批准，上述廣告在未獲批准前，分被許可人不應播放或傳播之，否則將獨自承擔

責任。促銷活動 / 禮贈品：如在特許期限內要求與第三方一起進行促銷活動，內容涉及或使用特許產品的情況下，無論有無贈品，分被許可人必須通過協商，事先徵得藝洲人公司書面許可。設計指導和審批過程：所有特許產品及其包裝、支持特許產品的營銷、廣告、宣傳和 / 或其它相關材料或其它設想和主意以及具體實施措施均應事先徵得藝洲人公司的書面許可。特殊條款：關於產品包裝的宣傳應按照以下方式鳴謝史蒂芬·希倫博格：“Created by Stephen Hillenburg”；分被許可人同意在 MTVN 所指導下在印刷版廣告、宣傳和營銷材料上擺放“第三方創作”的鳴謝。分被許可人承認就特許產品的開發情況通過 MTVN 與創作人史蒂芬·希倫博格協商。本協議包括所附的商品從屬許可協議標準條款及條件和所有附件，它們為本協議不可分割的一部分。協議雙方按照首次寫明的日期執行本協議等條款。宜捷公司在協議的落款日期為 2009 年 10 月 9 日，藝洲人公司的落款日期為 2009 年 11 月 2 日。協議還附有《設計與創意審批程序指南》、《商品從屬許可協議標準條款及條件》作為附錄 1。

《設計與創意審批程序指南》步驟一：對於所提議的特許產品及所有相關事項的完整涉及和描述說明，以明確特許產品、版權及商標聲明、及其他插圖和文字該在何處使用和如何使用；步驟二：藝洲人公司在收到宜捷公司呈遞的完整材料後的 10 個工作天內應以書面形式予以回復，沒有答复的，視為不予批准等約定。……《商品從屬許可協議標準條款及條件》約定了特許和權利保留；特許費、帳務、付款及審核；庫存取樣和包裝；標記、標籤和包裝；所有權；侵權；陳述、保證與承諾；行為準則；賠償；保險；違約；不可抗力；協議到期或許可終止；保密協議等 17 項約定。其中，特許費項的保證的最低特許費條款約定：宜捷公司同意根據基本條款中所列出的付款安排，支付原告最低特許費作為本協議項下向藝洲人公司

支付特許費的最低特許保證金，無論任何情況下，此最低特許費都不需要返還給分被許可人。計算與賬目條款約定：分被許可人按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人公司特許費。“銷售淨額”指銷售總額減去例定的交易數量折扣、折讓、以及損壞商品的退費，其總價值不得超過該會計期間銷售總額的 5%。宜捷公司根據本協議之規定應支付給藝洲人公司的款項以及還未支付的款項，從應該交款但未交的那一天開始，將按遲延付款一個月繳納 1.5% 的比例收取滯納金；在宜捷公司未能按照協議規定履行協議項下的義務，藝洲人公司有權終止本協議，並要求支付本協議項下到期應支付的和將來需要支付的最低特許使用費。審計約定：在特許期限內以及之後的三年時間內，藝洲人公司有權在合理的營業時間內，要求查看並審核分被許可人的賬本記錄情況，並可以復制這些帳目。所有權條款約定：分被許可人擁有及獲藝洲人公司批准使用的與特許產品相關的任何版權、商標權、或其他權益，將繼續被分許可人獨自所有。行為準則：分被許可人在履行本協議中，承諾不會僱傭童工。分被許可人及其廠家將接受並服從藝洲人公司或其指定的代表進行合理的現場檢驗，以保證特許產品的生產、宣傳。經銷或銷售符合上述條款和所有適用法律、法規、規定。保險：分被許可人將根據基本條款中明確規定的保險額度從一家有著良好聲譽的保險公司那裡獲取標準的產品責任險，此類險單將保障被保險人免於因為特許產品質量或材料問題或一方未能履行約定而承擔權利主張、索賠及訴訟責任。

但合同簽訂後，宜捷公司至今沒有向藝洲人公司支付特許費保證金。2009 年 12 月 3 日、25 日，藝洲人公司分別向宜捷公司發出兩份《關於要求支付特許費保證金的催告函》，要求宜捷公司履行付款義務，否則終止雙方所簽協議並追究宜捷公司違約責任，宜捷公

司既沒付款，也沒復函。2010年1月27日，藝洲人公司再次向宜捷公司發出《關於終止編號為CMS # 28487-09017的〈商品從屬許可協議〉的通知函》，告知宜捷公司自發函之日起終止雙方所簽協議，並要求宜捷公司在2010年2月3日前支付特許保證金50000美元，宜捷公司仍沒回復藝洲人公司。

藝洲人公司還提交如下證據：1、MTVN給藝洲人公司的授權書及翻譯件，證明藝洲人公司經MTV Networks批准，為中國區的總授權商；2、海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀（送動畫光盤一張）出版物一份，以證實其擁有海綿寶寶著作權合法來源；3、雙方達成的《國際消費品備忘錄》，證明藝洲人公司、宜捷公司就簽署《商品從屬許可協議》前先達成意向，宜捷公司向藝洲人公司表達在自己生產的透明貼紙、紙鐘、厚卡紙相冊等文具和紙製品產品上使用藝洲人公司的“海綿寶寶”形象的意願。宜捷公司對藝洲人公司上述三份證據的真實性、合法性、關聯性均不予確認，認為第1份證據未經相關部門公證認證，證據來源不合法，但沒有相反證據否認三份證據的真實性。

根據藝洲人公司提供的MTVN授權書及中文翻譯件，海綿寶寶益智小拼圖出版物、《國際消費品備忘錄》，原審法院還查明：MTVN授權書的中文翻譯件內容顯示：Nicklodeon & Viacom消費品大中華區，澳洲以及東南亞區授權藝洲人公司，證明藝洲人公司是經MTV Networks批准，在中國區（含香港和澳門地區）的總授權商。MTV Networks，系Viacom International Inc的下屬機構，系Delaware州籍公司。MTVN擁有NICKELODEON項下電視系列節目“SpongeBob SquarePants”（中文譯名“海綿寶寶”）的所有名稱、商標及標識，包括電視系列節目中所有相關角色的名稱及形象。MTVN有

權將前述權利授予總授權商。總授權商有權向第三方招商、頒發許可，許可第三方生產、銷售、宣傳推廣“SpongeBob SquarePants”有關的NICKELODEON品牌商品，授權期限自2008年7月1日起至2011年12月31日止。授權使用於以下商品品類：服裝、內衣、上裝、拼圖、季節性玩具、建築拼裝玩具、玩具家具、毛絨公仔、禮品、紙製品等。

海綿寶寶益智小拼圖的版權頁載明：CIP數據表明，書名為海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀由廣東星星文化有限公司編，北京海豚出版社2009年8月出版，標準書號為ISBN978-7-5110-0028-6，常識課—學前教育—教學參考資料IV.G613，中國版本圖書館CIP數據核字（2009）第123220號，總授權商廣州藝洲人文化傳播有限公司，授權製造商廣東星星文化有限公司，2009 Viacom International Inc.版權所有等信息。

在藝洲人公司、宜捷公司簽訂上述協議前，雙方於2009年9月30日就藝洲人公司授權宜捷公司的文具、紙製品產品在中國大陸在授權期限內使用“海綿寶寶”，用於手工藝術品店、俱樂部酒店、漫畫書店、大賣場、玩具專賣點等分銷渠道，宜捷公司應繳納的最低保證金、付款日期、版權費率等簽署《國際消費品備忘錄》，宜捷公司法定代表人張碧軒簽字確認，並明確本備忘錄為意向書。

案件審理期間，藝洲人公司表示合同的特許費是藝洲人公司許可宜捷公司在特定產品、產品包裝、輔助材料上使用動畫片“海綿寶寶”有關的卡通形象、名稱和商標，收取宜捷公司許可費。藝洲人公司許可的是著作權和商標權，其中最主要是著作權。本案應為著作權許可使用合同糾紛，不是特許經營合同糾紛。宜捷公司堅持為特許經營合同糾紛，並認為藝洲人公司不具備特許經營資格，宜捷

公司有權單方毀約。合同約定的特許費是藝洲人公司許可宜捷公司使用海綿寶寶有關的卡通形象、名稱、商標期間宜捷公司應向藝洲人公司支付的相關費用。特許費保證金是提前支付的特許費，是最低限額的使用費。宜捷公司則認為特許費保證金屬於預付款，為使用藝洲人公司產品的對價。另藝洲人公司稱，其與宜捷公司簽訂合同時已出示特許經營資質方面的資料及海綿寶寶的相關授權證書，但沒有證據證明。

以上事實，有藝洲人公司、宜捷公司雙方當事人的陳述，藝洲人公司提交的編號為 CMS # 28487-09017 的《商品從屬許可協議》及該協議的附錄 1 《設計與創意審批程序指南》、《商品從屬許可協議標準條款及條件》、《關於要求支付特許費保證金的催告函》、《關於終止編號為 CMS # 28487-09017 的〈商品從屬許可協議〉的通知函》及翻譯件、《國際消費品備忘錄》、MTVN 給藝洲人公司的授權書海綿寶寶益智小拼圖出版物、庭審筆錄等在案為證。

原審法院認為，根據國務院頒布實施的《商業特許經營管理條例》的規定，商業特許經營（以下簡稱特許經營），是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業（以下稱特許人），以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者（以下稱被特許人）使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。

本案中，藝洲人公司、宜捷公司雙方簽訂的《商品從屬許可協議》明確約定了藝洲人公司經權利人 MTVN 授權，藝洲人公司轉授予宜捷公司所使用的“SpongeBob SquarePants”（海綿寶寶）名稱、商標和標識與 MTVN 電視系列節目“SpongeBob SquarePants”相關，宜

捷公司在每個會計期〔報表〕結束後30天內向藝洲人公司提供包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人公司支付的特許權使用費情況的報表；在正式生產或銷售前，宜捷公司各種不同的相關材料的特許產品，所有特許產品的產前樣品都必須要有 MTVN 的書面批核；宜捷公司按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人公司特許費；藝洲人公司有權要求查看、審核、複製被告的帳目；宜捷公司及其廠家將接受並服從藝洲人公司或其指定的代表進行合理的現場檢驗，宜捷公司在保險公司購買產品責任險，以保障特許產品質量問題。故涉案《商品從屬許可協議》的內容符合特許經營的特徵，屬於特許經營合同，受特許經營合同法律法規規範。藝洲人公司在案件審理期間變更本案案由為著作權許可使用合同沒有事實及法律依據，原審法院不予支持。涉案合同約定對經營模式作了規範，並約定由藝洲人公司持續提供後續服務，給宜捷公司指導、協助、支持，也對財務管理、經營管理、生產服務等內容作出規範。從合同條款分析，本案宜捷公司支付的特許經營費用也包括特許經營初始費、持續費、品牌保證金、培訓費等費用，該費用是獲取特許經營資源的對價；而著作權糾紛是指雙方當事人之間就著作權和鄰接權的歸屬、轉讓、許可使用等事宜所訂立的合同而發生的糾紛。著作權許可使用合同是指雙方當事人就著作權中的一項或多項權利許可另一方以約定時間、範圍、方式行使所訂立的合同所發生的糾紛。

作為特許人應當具備相應的條件，國務院 2007 年頒布實施的《商業特許經營管理條例》第七條明確規定，特許人從事特許經營活動應當擁有成熟的經營模式，並具備為被特許人持續提供經營指導、技術支持和業務培訓等服務的能力，特許人從事特許經營活動應當擁有至少 2 個直營店，並且經營時間超過 1 年。上述規定屬於行政法

規關於商業特許經營活動中特許人經營資格的規定，藝洲人公司、宜捷公司之間簽訂的涉案合同應按本條例嚴格執行，現藝洲人公司根本不具備作為特許人的條件，與宜捷公司商業特許經營性質的《商品從屬許可協議》，違反了我國行政法規的強制性規定，依法應確認該合同無效。

《商業特許經營管理條例》第八條規定，特許人應當自首次訂立特許經營合同之日起15日內，依照本條例的規定向商務主管部門備案。第二十二條規定，特許人應當向被特許人提供以下信息：（一）、特許人的名稱、住所、法定代表人、註冊資本額、經營範圍以及從事特許經營活動的基本情況；（二）、特許人的註冊商標、企業標誌、專利、專有技術和經營模式的基本情況。……上述規定屬於行政法規關於商業特許經營活動中特許人的相關義務。藝洲人公司提供的標準書號為 ISBN978-7-5110-0028-6 的《海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀》顯示，該出版物為合法出版物，藝洲人公司是版權人 Viacom International Inc 的總授權商，藝洲人公司已取得合法授權，擁有“海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀”的出版物版權，但不能就此證明藝洲人公司已取得《商品從屬許可協議》約定“海綿寶寶”的所有名稱、商標及標識，包括電視系列節目中所有相關角色的名稱及形像等其他知識產權的合法授權。藝洲人公司也沒有證據證明 Viacom International Inc 是《商品從屬許可協議》約定“海綿寶寶”所有相關知識產權的權利人（除《海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀》版權外），或已向宜捷公司披露了 Viacom International Inc，是《商品從屬許可協議》約定“海綿寶寶”所有相關知識產權的權利人（除《海綿寶寶益智小拼圖·可愛的形狀》版權外）。至於 Nicklodeon & Viacom 消費品大中華區、澳洲以及東南亞區授權藝洲人公司的證明及翻譯件，並不能當然證明 MTVN 擁有

NICKELODEON 項下電視系列節目“SpongeBob SquarePants”（“海綿寶寶”）的所有名稱、商標及標識，包括電視系列節目中所有相關角色的名稱及形象，MTVN 有權將前述權利授予藝洲人公司向第三方招商、頒發許可等權利。由於雙方簽訂的《商品從屬許可協議》無效，協議中約定的“宜捷公司於 2009 年 11 月 1 日支付特許費保證金 20000 美元，2010 年 11 月 1 日支付特許費保證金 30000 美元；及《商品從屬許可協議》附錄 1 約定的宜捷公司同意作為向藝洲人公司支付特許費的最低特許保證金，無論任何情況下，此最低特許費不需要返還給宜捷公司；在宜捷公司未規定履行協議項下的義務，藝洲人公司有權終止本協議，並要求支付本協議項下到期應支付的和將來需要支付的最低特許使用費”等條款均無效，不受法律保護。由此可見，藝洲人公司也沒有證據證明其履行了《商業特許經營管理條例》第八條、第二十二條規定的義務，在簽訂上述《商品從屬許可協議》時，藝洲人公司並未如實告知宜捷公司相關信息，應對合同的無效負主要過錯責任。而宜捷公司在進行相關投資時，也不對藝洲人公司的經營資源進行基本的了解，亦有一定過錯，應承擔相應的責任。

根據《中華人民共和國合同法》第五十八條規定，合同被確認無效後，因合同取得的財產應當予以返還，有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。本案中，依照有效合同，宜捷公司本應向藝洲人公司支付特許費保證金，藝洲人公司可得利益包括特許費保證金 50000 美元及相應利息，但由於合同無效，宜捷公司至今未向藝洲人公司支付該款，故不存在藝洲人公司應當返還宜捷公司財產問題；同理，由於特許費保證金尚未支付，亦未產生相應的利息損失，故藝洲人公司主張宜捷公司支付特許費保證金 50000 美元及按協議規定以每月遲延付款

金額 15% 的比例向藝洲人公司支付滯納金，自起訴之日起至宜捷公司實際支付特許費保證金為止之請求缺乏事實和法律依據，原審法院予以駁回。

綜上所述，原審法院依照二條第（五）項、第五十八條、《中華人民共和國合同法》第五十六第四條，《商業特許經營管理條例》第七條、第八條、第二十二條，最高人民法院《關於民事訴訟證據的若干規定》第二條、第六十三條的規定，判決：一、藝洲人公司與宜捷公司於 2009 年 10 月 9 日簽訂的《商品從屬許可協議》（編號為 CMS # 28487-09017）無效。二、駁回藝洲人公司的訴訟請求。原審案件受理費 6440 元，由藝洲人公司負擔 5152 元，由宜捷公司負擔 1288 元。

藝洲人公司不服原審判決，上訴稱：一、原審判決認定事實錯誤，定性不正確。1、原審沒有認定合同標的的性質。藝洲人公司與宜捷公司之間的《商品從屬許可協議》的合同標的是，電視動畫片《海綿寶寶》的名稱、商標、標識和該動畫片中的所有角色名稱、角色肖像（即卡通形象）。前述卡通形象和名稱是主要的合同標的。動畫片的角色肖像是美術作品，動畫片的商標和標識是電視動畫片名稱或動畫片中主角卡通形象名稱的美術圖像化設計，也是美術作品。根據合同以及藝洲人公司和宜捷公司簽訂合同的目的，藝洲人公司許可宜捷公司使用的是包含上述卡通形象、名稱在內的電視動畫片《海綿寶寶》中的一系列的美術作品、文字作品等作品的複製權和發行權。藝洲人公司許可宜捷公司在合同約定的產品、產品包裝、廣告等服裝材料上有條件的進行複製、發行。合同標的的性質就是美術作品、文字作品等作品和作品的名稱。2、原審判決認定涉案《商品從屬許可協議》的內容符合特許經營的特徵，屬於特許經營合

同，是認定錯誤。

（1）“商業特許經營”的英文翻譯為“Commercial Franchises”與普通的著作權許可、商標權許可、專利權許可所使用的“license”是不同的。根據商務部服務貿易司官方網址提供的《商業特許經營管理條例》英文版“Regulation on the Administration of Commercial Franchises”中“Article 3”，有關“商業特許經營”的相關英文術語包括：“commercial franchise”（商業特許經營）：“franchise”（特許經營）；“franchiser”（特許人）；“franchisee”（被特許人）；“franchising fees”（特許經營費用）等。本案雙方當事人所簽署的“International Consumer Products Deal Memo”及其附件是英文版本。在“International Consumer Products Deal Memo”及其附件中，對許可一詞，全部使用的是“license”，這是知識產權許可的慣用術語，雙方的文件中找不到一個上述有關“franchise”（特許經營）的術語。（2）原審法院對“International Consumer Products Deal Memo”（以下簡稱“備忘錄”）的內容未予認定，在認定本案爭議合同時更沒有結合備忘錄的內容全面分析考慮。一審法院僅在一審判決書第 10 頁表述：“在原被告簽訂上述協議前，雙方於 2009 年 9 月 30 日……簽署《國際消費品備忘錄》，被告法定代表人張碧軒簽字確認，並明確本備忘錄為意向書。”但是一審法院對《國際消費品備忘錄》的內容沒有進行完整的審查，遺漏了以下重要事實：《國際消費品交易備忘錄》標題為“International Consumer Products Deal Memo”，在標題下有“Date: 18 Sept. 2009”，表明簽署備忘錄的日期；“Contract Number: 28487-09017”，表明與此交易備忘錄相聯繫的合同編號，也就是本案爭議的合同。在該備忘錄中，雙方當事人在表述許可時，使用了英文單詞“Licensee”，並標明雙方要籤的正式許可合同為“License Agreement”

。在英文中，普通的知識產權的許可就是“license”，而商業特許經營的許可是“Commercial Franchises”。因此，從交易備忘錄來看，交易雙方在簽署交易備忘錄時的意向不是在未來簽署一份《商業特許經營合同》（“franchise”）。而是一份普通的知識產權許可“License agreement”。（3）《商品從屬許可協議》的合同標的並非註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等特許經營資源。原審法院片面和錯誤理解了合同條款和合同目的。《商品從屬許可協議》和《備忘錄》內容沒有任何涉及有關開設加盟店、連鎖店並在原告統一的經營模式下開展經營的內容，沒有任何店鋪開發裝潢、人員培訓、運營督導、物流配送、財務管理等與特許經營有關的工作安排的內容。藝洲人公司是國家和廣州市的動漫企業，宜捷公司和藝洲人公司簽訂前述合同文件的目的是在於，有償許可使用動畫片中的版權內容。雖然基於藝洲人公司實現合同對價（保底和分成，尤其是分成的許可使用費）的需要，在合同中約定了實現合同對價的結算條款和許可使用費保障性條款。但是這些約定與《商業特許經營管理條例》所規定的商業特許經營有本質的區別，原審法院將之理解成為商業特許經營的財務管理、經營管理是錯誤的。合同標的的版權作品，本身俱有很高的美譽度，藝洲人公司出於保持合同標的美譽度的目的，對合同標的如何復制使用約定了合理的限制條件，是正常的行業做法，沒有超出著作權許可使用的範圍。原審法院將之理解為特許經營的“持續提供後續服務”、給予“指導、協助、支持”、規範“生產服務”是錯誤的。（4）原審查明稱“另原告稱，其與被告簽訂合同時已出示特許經營資質方面的資料及海綿寶寶的相關授權證書”與原審庭審不符。原審庭審時，藝洲人表述的是“其有向宜捷公司出示過有關海綿寶寶版權方出具的授權書方面的資料”，原審查明有誤。（5）原審法院錯誤理解了版權方向藝洲人公司出具的授權書的內容。二、原審法院適用法律錯誤。

1、藝洲人公司通過合同許可給宜捷公司的是與動畫片有關的作品的複制權和發行權而非特許經營權，原審法院適用《商業特許經營管理條例》是錯誤的。本案應適用合同法、著作權法及其實施條例和司法解釋。2、一審判決錯誤理解《中華人民共和國合同法》第五十二條第（五）項。《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條解釋到：“合同法第五十二條第（五）項規定的“強制性規定”，是指效力性強制性規定。”既然一審法院適用該條款來判斷《商品從屬許可協議》是否屬於無效合同，一審法院就應當遵從最高人民法院上述司法解釋來認定本案是否存在違反“效力性強制性規定”的情形。藝洲人認為，“效力性強制性規定”是指，法律、行政法規的強制性規定直接規定了合同的效力問題。《商業特許經營管理條例》第七條、第八條、第二十二條的內容中未直接涉及“商業特許經營合同”的效力問題。一審判決未對據以判決的《商業特許經營管理條例》第七條、第八條、第二十二條是否屬於“效力性強制性規定”做出充分論證，未遵從“合同法解釋（二）”第十四條規定，做出確認《商品從屬許可協議》無效的判決，屬於適用法律錯誤。《商業特許經營管理條例》第七條、第八條、第二十二條是否屬於“效力性強制性規定”呢？《北京市高級人民法院關於審理商業特許經營合同糾紛案件適用法律若干問題的指導意見》給予了明確的解答，可供合議庭參考。該《指導意見》第七條規定“特許人應當自首次訂立特許經營合同之日起巧日內依法向商務主管部門備案。特許人未及時向商務主管部門備案的，一般不影響特許經營合同的效力”；第八條規定“特許人從事特許經營活動應當擁有至少兩個直營店，並且經營時間均超過1年。特許經營合同不因特許人不具備前述條件而無效”；北京高院指導意見和合同法解釋2第14條的規定是一致的。可見，《商業特許經營條例》第八條【備案要求】，第22條【披露義務】，

都不是合同法解釋 2 第 14 條規定的“效力性強制性規定”。所以，一審法院根據條例第七條【2 店 1 年】、第八條【備案要求】，第 22 條【披露義務】來確認《商品從屬許可協議》是無效合同顯然是錯誤的。

綜上所述，本案是一個普通的關於卡通形象知識產權許可使用的合同，而不是特許經營合同，一審判決不僅把合同性質認定錯誤，而且將該合同認定為無效合同更加錯誤。提請二審法院撤銷原審判決，依法改判支持藝洲人公司原審的訴訟請求，並判令由宜捷公司承擔一、二審全部訴訟費用。

宜捷公司辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，程序合法。一、原審判決定性準確，本案中的合同完全符合特許經營合同的特徵，應當適用特許經營的相關法律法規。根據國務院頒布實施的《商業特許經營管理條例》的規定，商業特許經營（以下簡稱特許經營）是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。而宜捷公司和藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》1、從其授權的產品來看：明確約定了藝洲人公司經權利人MTVN授權，藝洲人公司轉授予宜捷公司所使用的“SpongeBob Squarepants”（中文譯名“海綿寶寶”）的名稱、商標和標識與MTVN電視系列節目“SpongeBob Squarepants”中所有相關角色的名稱及形象。藝洲人公司提供的證據《翻譯件》中也明確說明：MTVN擁有NICKLODEON項下電視系列節目“SpongeBob Squarepants”（中文譯名“海綿寶寶”）的名稱、商標和標識與MTVN電視系列節目“SpongeBob Squarepants”中所有相關角色的名稱及形象，這

些正是商務部《商業特許經營管理條例》中規定的內容。2、從合同的條款來看，答辯人在每個會計期（報表）結束後 30 天向藝洲人公司提供包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人公司支付的特許權使用費的報表；在正式生產或銷售前，宜捷公司各種不同的相關材料的特許產品，所有特許產品的產前樣品都必須要有MTVN 的書面核准；宜捷公司按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人公司特許費。藝洲人公司有權要求查看、審核、複製宜捷公司的賬目。宜捷公司及其廠家將接受並服從藝洲人公司或其指定的代表進行合理的現場檢驗，宜捷公司在保險公司購買產品責任險，以包裝特許產品質量問題。從這些內容來看，本案中的《商品從屬許可協議》完全符合特許經營的特徵，屬於特許經營合同，受特許經營合同法律法規的規範。從《商業特許經營管理條例》第十一條來看，特許經營合同的一個重要特徵就是特許人對被特許人的經營在很大程度上進行了乾預，而著作權許可合同是沒有的。本案中所涉及合同內容中，藝洲人公司對宜捷公司的經營有很大程度的干預和影響。正是因為涉案合同符合特許經營的特點，所以應當適用《特許經營管理條例》。二、藝洲人公司不具備法律法規規定的特許人的條件，無權簽訂特許經營合同，所以其與宜捷公司簽訂的《商品從屬許可協議》無效。根據《商業特許經營管理條例》第七條的規定，特許人從事特許經營活動應當擁有成就的經營模式，並具備為被特許人提供經營指導、技術支持和業務培訓等服務的能力。特許人從事特許經營活動應當至少擁有 2 個直營店，並且經營時間超過1年。第八條規定，特許經營人應當自首次訂立特許經營合同之日起 30 日內，依照本條例的規定向商務主管部門備案。從商務部的特許經營信息管理系統中可以查到廣東省共有 126 家特許經營企業進行了備案，藝洲人公司未在其中。三、藝洲人公司一直拒絕向宜捷公司提供特許產品的所有權人是誰的證據，也一直無法證明

自己合法擁有特許產品的特權。在這種情況下，宜捷公司不敢繼續履行合同，否則，就有可能要承擔侵權的連帶責任。藝洲人公司沒有提供任何證據來證明 MTVN 公司擁有 NICKELODEON 項下電視系列節目“SpongeBob Squarepants”（海綿寶寶）的所有名稱、商標及標識，包括電視系列節目中所有相關角色的名稱及形象。也一直未證明自己已合法取得《商品從屬許可協議》約定的海綿寶寶的所有名稱及形像等其他知識產權的合法授權。四、藝洲人公司違約在先，宜捷公司可以解除特許經營合同。商務部《特許經營信息披露管理辦法》第四條規定特許權人應當以書面形式向被特許人披露本辦法第五條規定的信息。而藝洲人公司並未按該規定全部進行披露。依據該辦法第八條的規定：特許人隱瞞應當披露而沒有披露的信息或者披露虛假信息的，被特許人可以解除特許經營合同。綜上所述，藝洲人公司既未證明本案中特許經營權的合法所有人是誰，也未證明自己已經合法擁有許可權，其本身也不具備特許人的條件，所以其與宜捷公司簽訂的《商品從屬許可協議》是無效合同。同時，藝洲人公司未按規定披露相關信息，宜捷公司依法可以解除合同。所以原審法院認定事實清楚，適用法律正確，懇請二審法院維持原判，駁回藝洲人公司的上訴請求。

經審理，原審法院查明的事實屬實，本院予以確認。

另查明，雙方簽訂的《商品從屬許可協議》特許經銷渠道約定：僅在特許區域下的特許經銷渠道包括：1、Arts and Craft Stores；2、Book stores and college Bookstores 等，共 14 類場所。《商品從屬許可協議標準條款及條件》第2 條特許費、賬務、付款、及審核項下第（1）項保證的最低特許費約定：分被許可人同意根據基本條款中所列出的付款安排，支付藝洲人最低特許費作為本協議項下向藝洲人

支付特許費的最低特許保證金。無論任何情況下，此最低特許費都不需要返還給分被許可人。《商品從屬許可協議標準條款及條件》第11條違約項規定：在出現以下情況時（任何一種情況都視為“違約”），藝洲人將有權終止本協議，並要求立即支付本協議項下到期應支付的和將來需要支付的最低特許使用費。該條第（1項規定：分被許可人未能積極地生產、宣傳、經銷、或銷特許產品；該條第（3）項規定：分被許可人未能按協議規定履行其協議項下的義務，或違反自己所承諾遵守的條約、條件、保證、陳述之規定，且未能在收到通知的 30 天內糾正該行為。

宜捷公司簽署《商品從屬許可協議》的時間為 2009 年 10 月 9 日，藝洲人公司簽署的時間為 2009 年 11 月 2 日，合同約定雙方茲按照首次寫明的日期執行本協議。

再查明，藝洲人公司向二審法院提交了以下證據：1、經過新加坡公證員公證、中國駐新加坡大使館認證的MTVN證明書書及中文翻譯件，其中內容與藝洲人公司提交給原審法院的證明書（即原審法院所稱的授權書）內容基本相同，關於涉案“海綿寶寶”，僅增加了“根據 MTVN 和藝洲人公司簽署於 2009 年 7 月 1 日簽署的總協議（CMS #70122）”，授權時間得以延長至 2012 年 12 月 31 日。原審藝洲人公司提交的證明書中表述，證明的內容是根據雙方自 2008 年 6 月 30 日簽訂的《總授權協議書》。原審及二審提交的證明書的簽名人均為 Jack Yew，為新加坡公民（身份證號為 S1568817C），身份為 MTVN 副總裁，該證明書是 2010 年 11 月 2 日出具的。2、部分“海綿寶寶”卡通形象素材的紙質版和電子版。3、文化部出具的編號為像 1060DOC 的《進口音像製品批准單》的複印件，其中載明進口單位“廣東音像出版社”、原產地“美國”、版權提供單位“

MTV networks 。 division of Viacom international inc ”、節目名稱“《海綿寶寶（1-60）集》（《Spongebob squarepants》）”。國家版權局出具的《（影視作品）著作權合同登記批复》複印件，其中載明出版單位“廣東音像出版社”、製品名稱“中文《海綿寶寶》60集（美國）、原文《Spongebob squarepants》”。4、上海市黃浦區人民法院（2010）黃民三（知）初字第364號《民事調解書》以及相關的起訴材料和證據目錄，原告為藝洲人公司、被告為上海安玖傑國際貿易有限公司，案由為著作權許可使用合同糾紛，涉及許可的內容亦是“《海綿寶寶》”。

再查明，藝洲人公司向本市天河區人民法院起訴請求：1、宜捷公司向藝洲人公司支付特許費保證金5萬美元；2、宜捷公司按協議規定以每月遲延付款金額1.5%的比例向藝洲人公司支付滯納金，自起訴之日起至宜捷公司實際支付特許費保證金為止；3、宜捷公司承擔本案訴訟費用。

本院認為，根據《商業特許經營管理條例》第三條第一款的規定，特許經營，是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。特許經營的基本要素之一是被特許人應當在統一的經營模式下開展經營，這種統一的經營模式體現在各個方面，大到管理、促銷、質量控制等，小到店鋪的裝潢設計甚至標牌的設置等。在特許經營中，需要確保特許經營體系的統一性和產品、服務質量的一致性，即總部對加盟店的經營給予全面的指導、援助。針對本案，在雙方簽訂的合同以及附件中，藝洲人公司未對宜捷公司生產、銷售特許產品的經營模式進行約定，沒有

約定生產銷售場所的地點、裝潢、營銷方式等內容，雙方僅約定了特許經銷渠道，也就是說藝洲人公司並未要求宜捷公司按照一種統一的經營模式進行經營。在藝洲人公司與宜捷公司約定的經營模式中，宜捷公司可以通過雙方約定的經銷渠道銷售特許產品。消費者在購買特許產品時，所接受的服務來自於各銷售渠道。關於特許產品，依據合同約定，也是由宜捷公司設計並試生產，並於最後生產和發行前，將特許產品的產前樣品報送藝洲人公司，再由藝洲人公司提交MTVN書面批核。也就是說，特許產品並非由藝洲人公司統一提供，產品不具有一致性。綜上，涉案《商品從屬許可協議》及附件的內容不符合特許經營的特徵，不屬於特許經營合同。合同中對宜捷公司生產、經營方面的約定，主要是針對特許產品質量以及宜捷公司相關財務的管理，是藝洲人公司實現合同目的以及保護自身知識產權美譽度的要求。原審法院將此類約定理解為統一的經營模式有誤，本院不予確認。再結合本案合同基本條款的內容，涉及的特許產權為“SpongeBob SquarePants”（《海綿寶寶》）名稱、商標和標識，許可使用的方式為分被許可人可以在特許產品、產品包裝和輔助材料上使用商標和卡通圖像以宣傳特許產品，故本案的案由宜定為知識產權合同糾紛。原審法院確定的案由有誤，本院予以糾正。

雙方簽訂了《商品從屬許可協議》及其附件，是雙方的真實意思表示，合同亦無違反法律規定的情形，該合同是合法、有效的合同。自合同簽訂之日2009年10月9日始，雙方應按照合同的約定，全面履行合同。宜捷公司以藝洲人公司沒有提供合法的授權為由，不履行該合同沒有依據，理由如下：1、藝洲人公司就授權問題提交的證據包括：原審提交的MTVN證明書及翻譯件、海綿寶寶益智小拼圖出版物；二審提交的經過公證認證的MTVN證明書及翻譯件、《

進口音像製品批准單》及《（影視作品）著作權合同登記批復》複印件，該些證據可以形成完整的證據鏈，能夠證明“海綿寶寶”系列節目相關的知識產權歸 MTVN 所有，藝洲人公司有獲得 MTVN 的相關授權，授權時間為 2008 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。宜捷公司否認藝洲人公司二審提交的公證認證《證明書》的真實性，且認為該證明書出具的時間晚於雙方簽訂合同的時間。宜捷公司的該些抗辯均不足以推翻藝洲人公司有獲得 MTVN 相關授權的事實。

2、《商品從屬許可協議》及其附件中均沒有約定，藝洲人公司有向宜捷公司提供相關授權文件的義務，且在合同序言部分明確了相關知識產權的歸屬，宜捷公司作為一個理性的市場經營主體，在簽訂相關合同前，應盡到合理的注意義務。結合以上兩點理由，宜捷公司在簽訂合同後，再以藝洲人公司沒有提供相關授權文件為由，在其不能證明藝洲人公司有欺詐行為的情況下，本院不予支持。故宜捷公司沒有事實和法律依據不履行合同，應承擔相應的法律後果。按照合同約定，宜捷公司應於 2009 年 11 月 1 日向藝洲人公司支付特許費保證金兩萬美元，經藝洲人公司二次催告，宜捷公司均未支付。藝洲人公司根據《商品從屬許可協議》附件之《商品從屬許可協議標準條款及條件》第 11 條的約定，終止協議，並要求宜捷公司支付最低特許使用費 5 萬美元，符合法律規定，應予支持。至於藝洲人公司原審訴請的滯納金，由於藝洲人公司已於 2010 年 1 月 27 日終止協議，而雙方在違約條款中並未約定滯納金的問題，故現藝洲人訴請依據合同約定，要求宜捷公司支付滯納金沒有合同及法律依據，本院不予支持。

綜上所述，原審認定事實基本清楚，但適用法律錯誤，本院依法予以改判。藝洲人公司上訴部分有理，本院予以支持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項，

《商業特許經營管理條例》第三條第一款之規定，判決如下：

一、撤銷廣州市天河區人民法院（2010）天法知民初字第 96 號民事判決；

二、自本判決發生法律效力之日起十日內，廣州市宜捷印刷有限公司向廣州藝洲人文化傳播有限公司支付特許費保證金 5 萬美元。

三、駁回廣州藝洲人文化傳播有限公司的其他訴訟請求。

如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

本案一、二審受理費各人民幣 6440 元，均由廣州市宜捷印刷有限公司負擔。

本判決為終審判決。

審判長 謝 平
審判員 龔麒天
代理審判員 丁 麗
2012 年 6 月 8 日
書記員 徐智媛

廣東省高級人民法院

民事裁定書

(2013)粵高法民三申字第 22 號

再審申請人（一審被告、二審被上訴認）：

廣州市宜春捷印刷有限公司

住所地：

廣州市天河區靈山路禾鑣貝工業區 A3 幢

法定代表人：

張碧軒，該公司董事長

委託代理人：

張傑，廣東瑞輝律師事務所律師

被申請人（一審原告、二審上訴人）：

廣州藝洲人文化傳播有限公司

住所地：

廣州市機場路 581 號穗景大廈 B 座 405、406 室

法定代表人：

週湛文，該公司總裁。

再審申請人廣州市宜春捷印刷有限公司（下稱宜捷公司）因與被申請人廣州藝洲人文化傳播有限公司（以下稱藝洲人公司）侵害著作財產權糾紛一案，不服廣東省廣州市中級人民法院（2011）穗中法民三終字第 50 號民事判決，向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查，現已審查終結。

再審申請人宜捷公司申請再審，請求：撤銷一、二審判決，由被申請人承擔本案全部訴訟費用。理由：一、宜捷公司與藝洲人公司簽訂的是特許權經營合同而非知識產權合同。1、《民事案由規定》第五部分第十三條中將知識產權合同糾紛規定為二級案由，而該部分第 137 條中的特許經營合同糾紛屬於知識產權合同糾紛中的三級案由，即使按照藝洲人公司在一、二審中提出的應將案由定為著作權合同糾紛，也屬於知識產權合同糾紛中的三級案由，二審法院故意原將該案由定為知識產權合同糾紛，其目的就是避免產生合同無效的法律後果。二審法院對本案案由的更改顯然是既無法律依據，也與審判實踐相違背的。2、宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》完全符合特許經營合同的特徵。3、藝洲人公司不具備特許經營的資格，雙方簽訂的《商品符合《商業特許經營管理條例》中規定的商業特許經營的定義。根據上約定，宜捷公司僅將商標和卡通圖像作為特許產品的附加進行宣傳使用，不存在侵害其著作權的問題。二、藝洲人公司不能提供取得合法授權的文書是導致合同未能履行的原因。1、雙方簽訂合同時，藝洲人公司並未取得相關授權。2、二審法院將《進口音像製品批准單》及《（影視作品）著作權登記批复》複印件作為證據證明藝洲人已經取得授權是錯誤的。三、《商品從屬許可協議》中約定的特許費保證金是預付款的性質，只有在協議履行時才需要支付。四、雙方簽訂的合同並未履行，未對藝洲人公司造成任何損失，二審法院判令宜捷公司支付保

證金，顯然有違公平原則。

本院認為，根據再審申請人申請再審的理由，分述如下：

一、關於宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》屬性的問題。

宜捷公司與藝洲人公司於 2009 年簽訂《商品從屬許可協議》，約定了藝洲人公司經權利人 MTVN 授權，藝洲人公司轉授予宜捷公司所使用的“SpongeBob SquarePants”名稱、商標和標識與 MTVN 電視系列節目“SpongeBob SquarePants”相關，宜捷公司在每個會計期〔報表〕結束後 30 天內向藝洲人公司提供包括特許產品的銷售額及到期應向藝洲人公司支付的特許權使用費情況的報表；在正式生產或銷售前，宜捷公司各種不同的相關材料的特許產品，所有特許產品的產前樣品都必須要有 MTVN 的書面批核；宜捷公司按基本條款中所有特許產品淨銷售額之特許費率支付給藝洲人公司特許費；藝洲人公司有權要求查看、審核、複製宜捷公司的帳目；宜捷公司及其廠家將接受並服從藝洲人公司或其指定的代表進行合理的現場檢驗，宜捷公司在保險公司購買產品責任險，以保障特許產品質量問題。而商業特許經營，是指擁有註冊商標、企業標誌、專利、專有技術等經營資源的企業，以合同形式將其擁有的經營資源許可其他經營者使用，被特許人按照合同約定在統一的經營模式下開展經營，並向特許人支付特許經營費用的經營活動。據此，商業特許核心在於知識產權的授予許可、特許人具備成熟的經營模式和持續、指導能力，被特許人在統一模式下經營並向特許人繳納費用。本案中，藝洲人公司與宜捷公司簽訂的合同及附件表明，其內容只是涉及卡通形象知識產權的許可使用，而且，特許產品非由藝洲人公司

統一提供，藝洲人公司未對宜捷公司的經營模式、技術支持和業務培訓等給予全面的規制、指導和援助，並不涉及在統一、成熟的經營模式下開展經營的問題。因此，二審法院據此認為涉案《商品從屬許可協議》及附件的內容不符合特許經營的特徵，本案應當認定為著作權許可使用合同糾紛，並無不當。

、

二、關於宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》是否有效的問題。

宜捷公司認為藝洲人公司不具備特許經營的資格，雙方簽訂的《商品從屬許可協議》無效。根據本院上述論述，宜捷公司與藝洲人公司簽訂的《商品從屬許可協議》不屬於商業特許經營合同，且合同內容是雙方真實的意思表示，合同亦沒有違反法律規定，二審據此認定該合同合法、有效，並無不當。

三、關於宜捷公司是否應當承擔不履行合同的法律責任的問題。

宜捷公司認為雙方簽訂合同時，藝洲人公司並未取得相關授權，這是合同不能履行的根本原因。根據藝洲人二審時提交的證據，藝洲人公司獲得 MTVN 相關授權的時間為 2008 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。宜捷公司認為藝洲人提交的證明書的出具時間晚於雙方簽訂合同時間，但未提交相關證據證明，本院不予認定。因此，宜捷公司在沒有事實和法律依據的情況下，不履行合同，應當承擔相應的法律責任。二審法院根據合同約定，判令宜捷公司向藝洲人公司支付最低特許使用費 5 萬美元，於法有據。

綜上，再審申請人宜捷公司的再審申請不符合院《中華人民共和國

民事訴訟法》第二百條規定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款之規定，裁定如下：

駁回宜捷公司的再審申請。

審判長 肖海棠
代理審判員 石靜涵
代理審判員 歐陽昊
2013年6月8日
書記員 楊錦龍

許可費作為計算機軟件侵權 賠償金額的參考依據¹

—— 微軟公司訴北京某科技有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛

【關注要點】

計算機軟件著作權侵權損害賠償特別是最終用戶使用未授權軟件的賠償方法問題，一直是一個難題。在筆者看來，其難度真正不在於賠償事實和依據不足。是司法審判缺乏統一認識，以至於在這類案件的賠償結果在不同法院，甚至同一法院也有不同的賠償考量。本文所舉案例，法院在確定賠償問題時，不僅根據證據保全事實以正式員工數量來計算電腦數量，又以抽查軟件安裝比例確定非法安裝使用的軟件數量，而且以涉案正版軟件的銷售價格即許可費計算出應該賠償的金額。

【基本案情】

原告：微軟公司

被告：北京某科技有限公司

微軟公司經調查發現被告北京某科技有限公司未經許可擅自複製、安裝、使用了原告依法享有著作權的計算機軟件，經過近一年的磋商，北京某科技有限公司就其軟件正版化問題不願進行整改。2011年11月，微軟公司以被告北京某科技有限公司侵犯計算機軟件著作權為由，提起了Microsoft Windows系列，Microsoft Office系

列，Visual Studio 系列，Microsoft Server 系列等4起案件。同時，向法院申請證據保全。因被告在北京、武漢均有辦公場所，原告選擇了向武漢市中級人民法院提起訴訟。法院依法受理上述案件並對被告的辦公場所使用涉案軟件採取了證據保全措施。被告即提出管轄權異議，法院依法裁定被告提出的管轄權異議不成立。²

本案中微軟公司提出的訴訟請求包括被告立即停止侵權，並請求以被告實際使用的未經授權軟件的數量及相應正版軟件的銷售價格確認被告應賠償經濟損失526萬元。

【裁判結果】

案件經過6個月審理，2012年12月，武漢市中級人民法院對四起案件進行了公開宣判。法院認定被告非法使用了原告享有著作權的Microsoft Windows系列,Microsoft Office 系列,Visual Studio系列,Microsoft Windows Server系列和Microsoft SQL Server系列軟件，判令被告向微軟公司賠償經濟損失及合理費用合計3879573元，被告承擔全部訴訟費用。一審判決後雙方均未提起上訴，後來雙方就判決的履行達成和解。

一審判決就經濟損失賠償的民事責任問題認為：《著作權法》第四十九條規定，侵犯著作權或者與著作權有關權利的賠償損失計算方式以及賠償數額包括權利人為直至侵權行為所支付的合理開支。最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十四條規定，權利人的實際損失，可以根據權利人因侵權所造成複製品發行減少量或者侵權複製品銷售量與權利人發行該複製品單位利潤乘積計算。本案中，原告微軟公司主張按照在證據保

全所抽查電腦中的複製侵權軟件比例乘以被告公司員工人數計算其軟件銷售量下降數額，以此確定經濟賠償數額。原告的訴訟請求是否符合上述法律規定取決於抽樣數據是否可以作為賠償計算依據。從證據保全過程看，抽樣檢查的方式已得到雙方當事人認可，抽樣比例可以作為計算賠償數額的技術。審理中，本院多次要求被告說明確認其公司員工人數及人員比例，但被告均以無法核實為由拒絕提供。本院在證據保全現場已向被告調取員工統計表，該統計表載明被告的員工人數為 XXX 人（含 XXX 名試用人員）。被告在庭審中否認其統計表的真實性，但未提交證據證明。而正式員工 XXX 人這一數據與被告網站宣傳人數及年檢申報人數相近。因此，該人員統計數據可以界定為本院證據保全時被告的現有人數。至於被告抗辯主張的武漢辦事處不具有營利性，由於其辦事機構為被告公司經營活動的組成部分，辦事機構本身是否營利，並不影響其商業使用軟件的認定，所以對該項抗辯，本院不予支持。由於本案所涉及軟件為計算機運行的辦公軟件，結合被告公司要求員工配置計算機的情況，同時考慮到涉案辦公軟件為較高配置的專業版本，不可能為計算機銷售商於銷售時預裝，被告也沒有提交證據證明其購買了正版軟件，故本案經濟賠償可以上述正式員工人數作為賠償計算依據。

關於軟件銷售價格，法院認為：本案中，原告微軟公司向本院舉證證明了涉案軟件的市場銷售價格為……在並無相反證據否定上述市場銷售價格真實性的情況下，本院認可上述證據的可參照性，並可以作為原告微軟公司遭受損失的計算依據。

法院根據正版軟件價格、被告正式員工數量、涉案軟件在抽查電腦中所佔的比例計算得出原告因被控使用盜版軟件行為所遭受的實際

經濟損失。並對四案作出上述判決。

【案件評析】

本案值得關注的亮點較多，例如法院依法有效運用證據保全措施，及時固定侵權事實，取得了被告服判息訴的良好效果。《中國法院知識產權司法保護狀況（2013）》肯定了本案的效果。³

將此案收錄本書的主要意義在於法院參照了正版軟件的市場銷售價格及許可費作為確定賠償金額的依據。事實上，由於計算機軟件的複製成本極低，其銷售又是採取許可模式，對於計算軟件侵權的損失賠償，以參照正版軟件的市場售價乘以侵權者實際安裝的軟件數量來計算，不僅符合客觀事實，也符合知識產權法的賠償原則，這樣才能推動知識產權的價值實現主要通過市場交易來完成，而不是迫使權利人不得不通過訴訟手段獲得其知識產權相應的經濟價值。

一、以正版軟件的市場價格乘以安裝數量計算損害賠償符合軟件市場的特點，由此方式計算的賠償數額具有合理性。

由於軟件的複製成本極低，侵權人給權利人所造成的損失大致相當於權利人通過正常渠道銷售、許可使用軟件的市場價格。因此，以市場價格乘以安裝數量計算損害賠償符合軟件市場的特點，計算結果合理。

二、以正版軟件的市場價格乘以安裝數量計算損害賠償符合最高人民法院的相關司法政策。

《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問

題的意見》[法發（2009）23號]第16條規定：在確定損害賠償時要充分運用邏輯推理和日常生活經驗，採取優勢證據標準認定損害賠償事實。積極引導當事人選用侵權受損或者侵權獲利方法計算賠償，盡可能避免簡單適用法定賠償方法。參照許可費計算賠償時，體現侵權賠償金適當高於正常許可費的精神，增強損害賠償的補償、懲罰和威懾效果，提高侵權代價。

具體到本案，涉案軟件均是以許可方式進行銷售，以銷售價格乘以實際數量計算損害賠償相當於參照許可費，按原告侵權受損方式計算損害賠償，該計算方式顯然符合最高人民法院上述司法政策、精神。

三、以正版軟件的市場價格乘以安裝數量計算損害賠償獲得司法實踐的廣泛認可。

《北京市高級人民法院關於確定著作權侵權損害賠償責任的指導意見》（京高法發[2005]12號）第31條規定，軟件最終用戶侵犯計算機軟件著作權的，可以按照正版軟件市場價格確定賠償數額。

上海市高級人民法院2010年通過的《關於知識產權侵權糾紛中適用法定賠償方法確定賠償數額的若干問題的意見》第21條規定：“軟件最終用戶侵犯計算機軟件著作權，被判停止侵權的，可以參考正版軟件市場銷售價格確定賠償數額。”

事實上，除前述兩高級人民法院發布了指導意見外，其他各地法院在類似商業軟件著作權侵權糾紛中也有不少按照涉案正版軟件的市場價格乘以安裝數量計算損失賠償數額的判決。

如廣州市天河區人民法院審理的奧多比公司訴廣東互易科技有限公司計算機軟件著作權侵權糾紛案、⁴ 成都市中級人民法院審理的奧多比公司訴成都漢湘文化數碼科技有限公司計算機軟件著作權侵權糾紛案⁵、江蘇省高級人民法院審理的美而光交通運動器材（崑山）有限公司與歐特克公司軟件著作權侵權糾紛上訴案⁶ 等多個案件中，法院均是以涉案正版軟件的市場價格乘以安裝數量計算損失賠償數額。

然而，在司法實踐中，計算機軟件侵權案件運用許可費作為賠償金額計算時的參考依據還是屬於少數。正如北京市第一中級人民法院知識產權庭原副庭長、現任中國人民大學副教授、世界知識產權組織獨立諮詢監督委員會委員張廣良博士研究指出“我國計算機軟件著作權侵權損害賠償數額主要是通過法定賠償的計算方法確定的，權利人的損失及侵權人的違法所得作為損害賠償的計算方案在實踐中極少被適用。”他認為：“在賠償的計算方法上，權利人的損失或侵權人的違法所得能夠更充分地維護權利人的利益”。⁷

（鄧堯）

1 本文參考了本所同事張斌律師、賽娜律師、吳讓軍律師、鄧代清律師等辦理此類案件的代理意見及相關文章。

2 湖北省高級人民法院 2012 〕鄂民三終字第 xxx 號民事裁定書

3 《中國法院知識產權司法保護狀況（2013 年）》，載於《人民法院報》2014 年 4 月 26 日

4 天河區人民法院（2005）天法民四知初字第 11 號案

5 成都市中級人民法院（2004）成民初字第 477 號案

6 江蘇省高級人民法院（2008）蘇民三終字第 0056 號案

7 張廣良：《計算機軟件著作權侵權損害賠償實證研究》，《人民司法》2014 年第 13 期第 47-52 頁