专利实施许可合同

签订指引

合同封面

合同需要列明合同双方必要的基本信息，包括名称和地址；需要填写合同本身的相关信息，包括签订地点、签订日期、有效期限等；若只涉及一件专利，需要明确许可专利的相关信息，包括发明创造名称以及专利号/专利申请号，以便将合同的标的予以固定。

前言（鉴于条款）

鉴于条款需要简单介绍合同双方的合作背景，包括许可方与被许可方基于何种目的希望就本项目达成合作意愿。在模板基础上，当事人可以根据实际需要进一步进行补充，可考虑的内容包括但不限于许可专利的形成背景、许可专利的实施前景等。

1. 名词和术语（定义条款）

定义条款需要对合同中出现的专有名词或术语进行定义，目的就是对这些术语的具体含义进行清楚界定，以避免合同双方在签订及后续履行合同的过程中出现理解上的分歧。通常而言，可能涉及定义的名词或术语包括“许可专利”、“许可技术秘密”、“许可产品”、“技术资料”、“技术服务”等。

1. 许可的授予

许可条款需要对许可专利、许可的方式与范围、许可实施行为、是否允许分许可等加以明确。在一些技术许可项目中，除许可专利本身外，还需要许可方向被许可方提供一定的技术秘密方可实现合同目的，在此情况下，还需要对许可技术秘密进行相关约定。

* 1. 许可专利

许可专利条款的目的是为了将合同标的予以明确。一项发明创造的名称、申请号、公开(公告)号等信息可以帮助明确地定位合同标的；在存在多项合同标的的情况下，可以考虑使用附件二所示表格予以列明，若上述方式尚不足以描述合同标的的范围，当事人可以考虑自行予以约定。鉴于专利具有地域性，同一个技术方案在不同国家/地区是否取得专利保护的情况有可能有所不同，因此，若合同涉及被许可方在多国实施相关专利技术，当事人应当考虑是否合同标的中是否包括相关专利的同族专利。

* 1. 许可的方式与范围

专利实施许可分为普通实施许可、排他实施许可和独占实施许可。普通实施许可是指：许可方许可被许可方在本合同约定的期限、地区、技术领域内实施该许可专利的同时，许可方保留实施该许可专利的权利，并可以继续许可被许可方以外的任何单位或个人实施该许可专利。排他实施许可是指：许可方许可被许可方在本合同约定的期限、地区、技术领域内实施该许可专利的同时，许可方保留实施该许可专利的权利，但不得再许可被许可方以外的任何单位或个人实施该许可专利。独占实施许可是指：许可方许可被许可方在合同约定的期限、地区、技术领域内实施该许可专利，许可方和任何被许可方以外的单位或个人都不得实施该许可专利。

* + 1. 许可期限

许可期限由当事人双方协商确定，但应当在许可专利的保护期范围内。若当事人双方希望就许可专利达成长期许可，则可考虑将许可期限约定为该专利权保护期，当涉及多件专利时，以最后一件专利的到期日为准。双方也可以出于各方面的考量，约定在特定的时间范围内享有独占实施许可、排他实施许可或者普通实施许可，从而可以最大化地实现其专利价值。

* + 1. 许可区域

许可合同应当明确约定许可的区域名称，例如中国某省（直辖市、自治区），或特定国家或地区。作为许可方应当避免在许可合同中使用含义模糊且在许可期限内可能产生变化的区域名称，如“欧盟”等。为免疑义，有必要在许可合同的定义部分对相关术语进行明确。

就被许可方而言，其固然想要获得更大的许可区域，但许可范围的最终确定需要结合被许可方的研发能力和综合实力，以及许可方的实际需求。合作之初，许可方无法全面了解被许可方在全球各个区域内的科研能力，因此通常只会给予被许可方一个相对较小的许可区域，此时被许可方可以争取一些附条件的扩大许可区域内的权利。例如对于药品专利许可而言，被许可方可以约定：如果被许可方在较短期限内获得了许可产品研发的里程碑审批，则被许可方有权进一步扩大许可区域。这种情况下，为了最小化未来的合作风险，许可方应当对获得扩大许可区域的被许可方在产品的研发、生产及销售阶段的权利义务进行限制。

* + 1. 许可技术领域

对于一些专利而言，其权利要求可以覆盖多个技术领域，出于许可方自身的商业考量，可能仅允许被许可方在某个或某些技术领域实施专利技术。在上述情形下，许可合同应当明确约定许可的技术领域，被许可方对许可专利的实施行为需受限于该技术领域。

* 1. 许可实施行为

许可方可以根据自己的许可策略以及被许可方的许可需求、业务经营范围等情况，在许可合同中就被许可方的许可活动进行明确约定，如研发、改进、生产、委托生产、销售或委托销售、要约销售、进口、出口等。从司法实践来看，许可方在授予某一项权能的时候，可能也同时将其他权能也一并授予了出去。例如，如无特别约定，授予被许可方享有“销售权”，可能会暗含被许可方同时享有“许诺销售权”和“使用权”；对于方法发明专利权而言，授予被许可方享有“使用权”，可能会暗含被许可方同时享有“制造权”。因此，许可方在对被许可方授权特定的权能的时候，需要对可能存在的默示许可情况有一定的预见能力。对于高校科研机构作为许可方，还可以在许可合同中约定，该许可不应影响许可方将许可专利或许可技术秘密用于不在任何方面涉及商业化的学术和研究。

* 1. 分许可

许可合同需要就被许可方是否享有分许可的权利做出明确约定。在大部分的许可合同中都会规定，在未经许可方书面同意的情况下，被许可方不得将其许可再次转许可给其他第三方或者在合同中直接约定被许可方不享有分许可的权利。

但考虑到不同产品生产和销售的特点，双方也可以约定被许可方可以将许可产品分许可给被许可方的关联方和第三方以满足生产、销售和推广的要求。如果许可方允许被许可方享有分许可的权利，那么许可合同中就需要明确：

* 被许可方可行使分许可的具体范围，包括分许可权能、分许可地域范围、分许可时间、分许可渠道等；
* 被许可方在签订分许可合同前，是否需要获得许可方的确认；
* 对于被许可方通过分许可而收取的许可收益，许可方是否有权进行分享，如何进行分享；
* 许可方与被许可方之间的许可合同终止、解除或者到期后，分许可合同的效力应该如何认定。
  1. 许可技术秘密

如上文所述，在一些技术许可项目中，除许可专利本身外，还需要许可方向被许可方提供一定的技术秘密方可实现合同目的，在此情况下，还需要对许可技术秘密进行相关约定。总体而言，对于许可技术秘密的约定可以考虑两种思路：一种是与许可专利基本保持一致，适用于相同或相近的许可期限、许可区域、许可技术领域、分许可等；另一种则是基于技术秘密的特别情况予以特别约定。需要进一步提示的是，由于专利具有法定的保护期限，因而其许可期限具有理论上的最大值，但技术秘密本身并不受上述保护期限的限制，因此理论上可以具有相比许可专利而言更长的许可期限。

1. 许可费及支付方式

根据双方之间的商业安排以及许可专利和范围的不同，导致许可费及支付方式会各有不同。许可费的支付方式一般分为如下几种：

* 1. 固定费用

固定费用根据其支付方式又可以细分为一次性付款和分期付款。

* + 1. 一次性付款。一次性付款需要被许可方能够一次性地将许可费结清，这对被许可方的资金支付能力要求比较高。
    2. 分期付款。分期付款可以将许可方与被许可方的利益和风险密切结合在一起，有利于促进许可方更关心和更愿意协调被许可方尽快掌握专利技术并投产，有利于减轻被许可方的财务负担，同时若许可方出现违约或许可专利以及许可技术秘密达不到预期技术指标时，被许可方可以调整许可费甚至停止支付，对被许可方提供较大的保护。

固定费用支付方式对被许可方有利的一面在于被许可方无需定期对其生产或销售情况向许可方进行报告，同时，也减少了因提交专利使用情况报告而带来的额外开支以及因许可方入场进行生产或销售情况审计而对其生产经营活动所带来的不利影响。

* 1. 里程碑费用

对于部分专利许可（例如药品专利许可）而言，由于许可产品的研发是一项长期工作，被许可方利用许可专利进行专利产品的开发期间可能受到多方面因素的影响，其进度与结果亦存在不确定性，因此被许可方通常会要求以某些特定事项的达成（例如完成某期临床实验、提交指定药品注册申请、公司成为药品上市许可持有人等）来支付里程碑费用。约定里程碑费用主要是可以减轻被许可方的前期资金压力，同时还可以减少技术开发失败带来的风险。

* 1. 提成费用
     1. 入门费。入门费一般会约定为固定的金额，在合同签署之日后的一定时间内支付，并且一般不会设置其他付款前提。根据许可专利的价值和许可范围，入门费的金额也会有区别。
     2. 销售额提成。销售额提成是指定当许可产品在许可区域上市销售后，由被许可方从其每月/半年/年净销售额中按照双方约定的一定比例向许可方支付不可退还的销售额提成。

由于销售提成的计算与净销售额紧密相关，在允许分许可、出现多个被许可方同时实施许可的情况下，许可方收取许可费用就更加困难，因此许可方通常会要求对被许可方的销售、库存等财务数据进行审计和查账。作为被许可方，其拥有该许可产品的销售数据，有义务向许可方提供该销售数据，以及合理的支持材料，如第三方审计机构出具的报告。在许可方认为被许可方提供的销售数据存在疑问时，其有权利要求被许可方对其进行解释或提供更进一步的说明材料。有时，许可方也可自行委派第三方财务审计机构对该销售数据进行核实。如果审计结果与被许可方出具的报告不符合，许可方还可以约定在审计不符合标准的情况下的处理方式。相应地，对产生的额外的审计费用，双方也应当在许可合同中明确约定。

* + 1. 利润额提成费用

与由被许可方从其净销售额中按照双方约定的一定比例向许可方支付许可费不同，利润额提成费用的计算基数为被许可方许可产品的净利润额。对被许可方来说，其通常希望将所有与许可产品相关的成本从实际销售价格中扣除，从而降低销售提成的计算基数，因此在许可合同中，许可方一定要明确销售提成的计算方式，明确计算基数是净销售额还是非净利润额。

* 1. 国际结算方式

若该合同为跨境专利实施许可合同，则须采用国际结算方式，常见有国际汇付、国际托收、国际信用证、国际保理等。国际汇付是由被许可方主动将价款汇给许可方的结算方式，包括订货付现、见单付款、交单付现。国际托收是由许可方对被许可方开立汇票，委托银行向被许可方收取价款的结算方式。国际信用证是由开证银行根据开证人请求或自身需要，开给第三人（受益人）的一种在一定条件下保证付款的凭证。国际保理是指许可方根据应收账款发票和装运单据转让给保理商即可收取价款，由保理商承担被许可方不付款或逾期付款责任的结算方式，包括有追索权的保理和无追索权的保理。

国际汇付和国际托收下银行不对价款给予任何担保，是否支付完全取决于买方信用，适用于双方合作关系良好的情形，较为便利；而国际信用证、国际保理下由银行或保理商承担买方违约的风险，更利于许可方。

1. 技术资料的交付与验收 （选填）

许可合同双方应当在许可合同中明确约定许可资料的交付与验收标准，将验收标准也通过清单的形式列明并作为附件。通常而言，在许可专利为发明或实用新型时，需考虑配方、工艺、图纸或相关技术秘密是否应当被列入技术资料中，外观设计则通常不涉及技术秘密相关内容。

双方在约定交付条件时，应当明确技术资料的交付时间、地点、方式。如采用邮递形式交付，则交付时间通常为邮戳日，如当面交付，则交付时间为被许可方的签收日。上述交付条件之所以需明确约定，在于一旦技术资料按照合同约定实现了交付，则对技术资料的保管责任也会从许可方转移至被许可方。

对于技术资料的验收，双方应当严格按照合同附件所列的验收标准执行。被许可方可以自行验收也可以委托独立第三方进行验收。对于验收不合格的情况，双方应约定此种情况下双方的权利义务，例如允许补救的次数、是否允许终止合同、验收费用的承担、验收报告的签署等。

1. 技术服务与培训 （选填）

在很多情况下，被许可方获得许可方的专利及技术资料后，并不能立即独立实施该等技术，而仍然需要依靠许可方提供一定的人员培训和技术指导。因此，在专利许可合同中，被许可方通常会对许可方提供技术协助的义务做出约定（通常而言，在许可专利为发明或实用新型时，需要技术服务或培训的可能性相对较高，在许可专利为外观设计时，相关需求相对较低）。许可方还可就相关技术资料的转移与被许可方约定一定的费用，但是倘若双方在许可费中已经将技术资料的转移涵盖其中，也就无需另设该种付款安排。

此外，被许可方可能会要求许可方承担对技术协助结果的责任，例如约定许可方应当对被许可方成功制造出许可产品或达到特定生产效率和质量做出承诺或保证。此种情况下，许可方应当尤其注意条款的措辞表述，在已充分合理履行己方义务的前提下尽量避免承担过多的责任。

1. 保密条款

在专利许可中，一方面，许可谈判历时长、参与人员众多(例如双方的关联方、雇员、董事、代理、承包商、咨询人和顾问等)、交流信息广泛，这些均使得在专利许可谈判过程中而披露的双方当事人的商业信息容易被泄露；另一方面，在专利许可实施的过程中，双方也会披露各类信息，如未公布的专利申请、技术资料和其它财务、商业、业务、运营或技术性质的信息和数据等，而这些信息一经泄露将会对信息持有人产生致命影响。因此，在许可合同中，双方应当就在许可谈判过程中和实施过程中所披露的何种信息为保密信息进行定义并明确双方的保密义务。

1. 后续改进成果的提供与分享

许可合同签订后，许可方与被许可方都有可能对许可的专利作出改进，从而形成新的改进技术。对于何为改进，技术改进一方可能倾向于用比较宽泛的标准来定义改进，而另一方则可能正好相反，因此，在许可合同中需首先明确的是双方是否有权对许可专利进行改进，并在允许改进的前提下，就后续的改进技术进行明确定义。同时，在签订许可合同时，还需要对基于许可专利形成的改进的权利归属进行约定。此外，如果该改进技术是由许可方做出的，那么针对该改进技术，被许可方是否可依许可合同自动获得许可并无需支付额外的许可费。如果该改进技术是由被许可方做出的，那么许可方是否有必要通过许可合同提前获得该后续改进技术的所有权或者使用权，从而可以将该改进技术补充到其专利包中，进而增加其专利包的价值。

1. 陈述与保证

在许可合同中设置完备的陈述与保证条款，有利于双方之间明确风险界定和责任分担。在陈述与保证条款中，一种可能出现的情况是被许可方还会要求许可方保证被许可方实施许可专利将不会侵犯任何第三方的权利，否则许可方应赔偿被许可方由此而产生的损失，对于此类陈述保证，当事双方应当结合专利的法律特性予以慎重考虑。不同于产品的质量瑕疵通常可以通过出售方的自我努力予以克服或管控，专利的权利人往往很难或需要花费大量的额外成本进行专利检索比对分析方可在一定限度上对专利是否侵犯他人权利得出一定结论，尤其对于高校、科研院所等科研机构而言，上述工作并非其本职科研任务的要求，其自身可能也缺乏开展上述工作的条件，结合实践中的相关情况而言，在具有“不侵权保证”的专利许可项目中，许可费往往也会相应较高。

1. 技术进出口管制 （选填）

就技术进出口管制而言，《中华人民共和国技术进出口管理条例》第二条将专利实施许可纳入到规制范围，分为禁止进出口、限制进出口和自由进出口三类，应当注意区分不同类别的管理要求，防止因忽略行政强制性规定而出现合同无法履行等违约情形。

在专利许可涉及技术在中国与其他国家/地区之间进行交流的情形中，除中国法律法规所设置的技术进出口管制规则外，还有可能涉及境外法律法规的技术进出口管制要求。双方应当结合许可项目的商业目的，对相应的权利义务（主要为确认、警示相对方技术进出口合规风险以及办理技术进出口行政手续义务）予以安排。

1. 知识产权侵权应对及共同维权

针对第三方针对许可专利以及许可技术秘密可能提出的侵权诉讼，许可合同应该就应对第三方专利诉讼的主体、诉讼费用承担、败诉时侵权损害赔偿责任的承担等做出明确规定。

若存在未经许可方授权的第三方擅自实施许可方专利，由于这种情形对许可方和被许可方的利益都产生了不利影响，因此，需要在许可合同中就双方在针对该第三方的专利诉讼中的权利义务进行明确约定。从方便维权的角度来看，约定许可方或被许可方中的任一方在获知许可专利正在遭受第三方的侵犯时，均有义务在一定期限内书面告知另一方是一种较为常见的做法。关于在此种情况下被许可方是否拥有针对该第三方的起诉权的问题，当事人可对此根据实际情况自行作出约定。在双方未就该事项作出特殊约定的情况下，通常认为独占实施许可合同中的被许可人、在专利权人不起诉的情况下的排他实施许可合同中的被许可人可作为《专利法》相关条款中的“利害关系人”，从而有权单独提起侵权诉讼。此外，当事人还应就诉讼费用承担、从第三方获得的侵权损害赔偿金的利益分配做出明确约定。

1. 专利权被宣告无效的处理

根据《中华人民共和国专利法》第四十七条，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。因此，双方可以在许可合同中对专利权被宣告无效的处理进行约定，如无明显违反公平原则，且许可方无恶意给被许可方造成损失，则许可方无需向被许可方返还许可费。此处需要注意的是，国家知识产权局作出无效决定后，后续任何一方对决定不满可能提起行政诉讼，一旦进入行政诉讼程序，意味着无效决定尚未生效，会出现无效决定作出，但未生效的情形。另外也可能会出现无效决定宣告专利权的部分权利要求无效，部分权利要求有效的情形。在条款中建议对上述可能出现的情形约定清楚。

1. 不可抗力

不可抗力条款的作用在于免除双方在某些特定情形下的责任，双方需要对何为不可抗力、发生不可抗力情形之后合同的后续安排及责任损失分担方式、合同对于不可抗力发生后的通知形式是否有特殊要求，包括通知时限、通知的形式（例如应以书面形式等）、通知内容，以及如何及时减少损失、何时终止合同等作出明确约定。

1. 违约与损害赔偿

许可方在履行许可合同的时候，可能会存在违约行为(通常而言，许可方常见的违约场景包括未提供或未及时完整提供技术资料、技术服务、培训；在排他实施许可中，许可方许可被许可方以外的第三方实施本合同项下的许可专利；或在独占实施许可中，许可方自己实施或许可被许可方以外的第三方实施本合同项下的许可专利等)，被许可方在履行许可合同的时候，也可能会存在违约行为(通常而言，被许可方常见的违约场景包括未支付或未及时足额支付许可费、违反合同项下的许可方式或范围使用许可专利以及违反合同的保密条款，致使许可方的保密信息泄露等)，针对此类违约行为，双方可以在在许可合同中设置违约条款，要求违约方支付一定数额的违约金，并且亦可规定守约方在此种情况下享有终止合同的权利。但对于双方而言，此类违约行为的发生可能并非其有意为之，此种情形下，以被许可方未支付许可费为例，如果被许可方因此而需要停止生产或销售许可产品，对其可能会造成难以弥补的损失。因此，双方在许可合同约定一个违约通知期，要求守约方在此种情况下应当向违约方进行通知，并允许违约方进行补救，只有违约方在通知期限内未采取任何补救行为的情况下，守约方才可以行使终止合同等权利。

1. 税费 （选填）

在国际专利许可合同中，关于当事人各方纳税义务等事项的条款，通常称“税费”条款。无论是在理论上，还是在实践上，纳税主体应当如何纳税，完全是由对纳税主体或纳税客体有管辖权国家的法律强制性地规定的。交易的当事人作为纳税主体，以任何形式规定自己的纳税事项，都不能排除法律对其所规定的纳税义务。

然而，在国际专利许可合同中却通常可以看到税费条款。之所以如此，原因主要在于：（1）当事人为了避免他们之间在税费事项上所可能产生的误解，要重申法律所规定的纳税义务；（2）当事人试图以他们之间在纳税义务事项方面所达成的协议，重新规范他们各自纳税义务的范围。严格地说，由于上述第二种原因而在许可合同中所规定的税费条款，在法律上是无效的。

1. 争议解决

争议解决条款应当明确许可合同所适用的法律和争议解决方式。

在适用法律方面，若专利实施许可合同不涉及涉外因素，则统一适用中华人民共和国法律。若一方当事人为中国公民或法人，或许可实施行为发生在中国，一般应当适用中华人民共和国法律。若专利实施许可合同调整的是涉外知识产权关系，则应当根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条和第四十九条，由当事人在合同中协议选择知识产权许可适用的法律，常见的有合同履行地、合同签署地、某个中立国家或地区的法律、双方所在地法律等。

争议解决方式一般分为调解、诉讼和仲裁。双方如何选择争议解决方式，特别是诉讼和仲裁两种方式的选择上，需要综合考虑效率、灵活性、权利救济等多方面因素。就效率而言，双方发生纠纷一般都希望尽可能在短时间内解决，以避免投入更多的财力、时间成本。在这点上，仲裁比较占优势。首先，仲裁的受理和开庭程序相对简单，诉讼相对复杂；其次，仲裁实行一裁终局，裁决立即生效。诉讼实行两审终审，当事人不服一审判决的还可上诉，并且提起上诉程序仍需时间。就权利救济而言，仲裁是一裁终局，在快捷方便的同时，又失去了二审的监督作用，没有了当事人进一步主张权利的回旋余地（在法定情况下，当事人可以向法院申请撤销仲裁裁决）。相比而言，由于诉讼是二审终审，即便是发生了法律效力的判决，当事人还可以向上级法院申请再审，救济途径相对更广。

1. 合同的生效、变更与终止

本条款的作用在于明确许可合同的生效时间，以及变更、修改、终止合同情形下所需满足的条件，为一般合同的基本条款。

1. 其他

前十六条没有包含，但需要特殊约定的内容，如其他特殊约定，包括出现不可预见的技术问题如何解决，出现不可预见的法律问题如何解决等。