



专利转让和实施许可合同登记的法律效力

撰稿人：张伟君

摘要：本文结合中外关于技术转让的有关法律规定，探讨了我国专利申请权和专利权转让合同自登记之日起生效的含义以及登记的法律效力，探讨了独占实施许可合同与普通实施许可合同备案登记的法律效力以及备案登记与被许可人的诉讼权利之间的关系，并对完善我国专利转让和实施许可合同登记制度提出了建议。

关键词：专利转让 专利实施许可 合同登记

一、关于专利权和专利申请权转让合同

(一) 登记生效的含义

在我国，专利权转让合同、专利申请权转让合同、专利实施许可合同等统称技术转让合同，属于技术合同的范畴^①。

对于技术合同的登记，我国政府科技行政主管部门在《技术合同法》于1987年11月1日施行起就开始进行，但这种登记仅“是为了保证扶植技术市场政策的正确贯彻实施”，登记与否并不影响合同的效力^②，所以并不涉及登记的法律效力问题。

但我国1984年通过的《专利法》又规定专利申请权和专利权转让合同须经专利局登记和公告后生效，这样，《技术合同法》的规定显然与此冲突：一个要求在专利局登记公告后生效，一个则是成立后即具有法律约束力^③。不过，如果把《专利法》的有关规定当作特别法，依“特别法优于普通法”的原则，关于专利申请权和专利权转让合同生效问题的法律冲突也就解决了。1995年最高人民法院的司法解释也采用了同样的解决办法^④。随着1999年《合同法》兼并《技术合同法》，并明确对于法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的合同，依照其规定^⑤，原先的法律冲突就彻底解决了。而2000年第二次修订的《专利法》规定专利申请权和专利权的转让自专利局登记之日起生效^⑥，使得问题更明确了。

但是，如何理解专利申请权和专利权转让合同自登记之日起生效？理论和实践中似都有争议。一种

意见认为，对于缺少法定的批准、登记等形式要件的技术合同，应认定为合同无效^⑦；另一种意见认为，凡是法律规定应当完备形式要件而未完备的，应认定为合同不生效而非无效。无效是指合同自始没有法律约束力；不生效则是合同虽然已成立，但因欠缺某些法定或约定的条件而暂时不能生效，待条件成就时合同即生效^⑧。还有一种意见认为，专利申请权和专利权转让合同一经签订，或者合同一经成立，就在合同当事人之间产生了债的法律关系。以专利权转让合同来讲，合同一经成立，专利权的出让人就有义务“交付”专利权，即将合同进行登记。所谓“登记后生效”，应当是指合同“标的物”——申请权或者专利权在登记后发生所有权的转移，而不是指合同登记后才对双方产生约束力。也就是说，合同的签订成立产生债权法律关系，合同的登记生效则产生物权变动关系，这就是专利权转让合同登记所产生的法律效力^⑨。

笔者赞成第三种意见。依第一种意见，合同虽经双方合意而成立，但未经登记就无效，合同自始就无任何法律约束力。但是，依法成立的合同对当事人是具有法律约束力的。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同^⑩。显然，这种解释不能成立。依第二种意见，合同经双方合意而成立，但未经登记不生效。那么，不生效的法律后果是什么？合同对当事人是否具有约束力？无论答案如何，似都难以自圆其说。只有第三种解释才符合区别“成立”与“生效”的立法原意，即“成立”产生债的关系，“登记”发生物的转移。

但《合同法》第44条及《专利法》第10条在立法语言上确实还有值得推敲的地方。其实作为合同之债，合同成立即告生效，成立与生效之间并无二致。在合同需要批准的情形，合同成立除了双方的意思表示外还须有批准人的意思表示，未经批准实际意味着合同没有成立，也谈不上生效^⑪。在合同需要登记的情形，双方的意思表示一致合同即告成立，也就在当事人中产生法律效力（生效）。所以，严格地说，是“专利申请权和专利权在转让合同登记后发生转移”，而不是“专利申请权和专利权转让合同在登记后生效”。2000年对《专利法》第10条的修改已经说明了这个问题。

（二）登记的法律效力

对于专利权转让，一般国家法律都要求当事人在专利机构进行登记。但是，对于合同未登记，有两种不同的法律效力：一种是不发生权利转移的效力^⑫，另一种是不影响权利转移但不得对抗第三人^⑬。我国是属于前一种。但不管是哪一种规定，其目的都在于促使当事人进行登记，否则会对当事人特别是受让人带来不利的后果。其原因在于专利权不同于一般动产，它是无形的，其“交付”与否无法从表面看出来，这与不动产的“交付”相类似。所以，在出让人心存欺诈的情况下，就会出现“一女二嫁”的可能。为了保护受让人和善意第三人的利益，有必要对专利权的转移进行类似物权转移的“公示”，以便使公众知晓专利权的法律状态，避免上当受骗。但如果真的发生出让人把他的专利转让给了两个不同的人时，已登记的受让人（或他的已登记的受让人和被许可实施人）也可以阻止未登记的受让人（或他的受让人和被许可实施人）使用该专利，即使未登记的受让人的转让合同比已登记的受让人的转让合同在先。

专利权转让合同经登记可以产生权利转移效力，并自然产生对抗第三人的效力，这在我国法律里已经是明确的。但除此以外，还有其他的法律效力吗？一般地说，唯有在转让合同登记以后，已登记的新专利权人才能用他自己的名义控告侵权，或用他自己的名义转让或许可他人实施⁽¹⁴⁾，这也是不言而喻的。

不过，对于专利权转让以前已经发生的侵权行为，已登记的受让人是否也有起诉权？一般来说，受让人只能对登记以后的侵权行为提起诉讼。但由于登记以前已经发生的侵权行为也可以对受让人造成损害，为此有的国家规定，如果转让合同规定了受让人对转让前的侵权行为也享有起诉权的条款，并且该条款已在全国专利登记簿登记注明的话，已登记的受让人也可以起诉⁽¹⁵⁾。

还有，已登记的新专利权人可转让或许可他人实施专利，但对于相信此登记而进行交易的受让人或被许可人，如果专利权人的权利不真实或有瑕疵，该登记仅是专利权人制造的表面假象时，该转让或许可实施是否仍然有效？这实际是登记是否具有“公信力”的问题。依日本民法，不动产的登记没有公信力，相应地，专利登记也没有公信力，所以虽然已进行转移登记，但若没有有效的转让合同时，如果相信此登记而与之进行交易，并不能得到保护⁽¹⁶⁾。法国专利法也规定：由第三者追还专利权利的诉讼，若第三者在诉讼中取胜，则许可证合同可能会因为是由非物主的人订立而无效；但是，如果受让人是善意的话，那么因相信专利权人制造的表面假象而与之交易的行为可被视为有效⁽¹⁷⁾。应该说，法国的规定更有利于保护善意的受让人或被许可人，因而可能更合理些。

二、关于独占实施许可合同

独占实施许可的被许可人有独占性的实施专利的权利，专利权人自己也不能实施。这是明确的。但是独占实施权是在合同约定的范围内有效还是在专利权的有效地域范围和期限内有效，尚有争议⁽¹⁸⁾。不管怎样，许多国家都规定独占实施许可合同应进行登记。这是因为独占实施并非普通的债的关系，不仅在合同当事人间产生效力，而且对第三人也有约束力。如果把专利权看作一种“无形物”，那么独占实施就是对该“物”的独占使用，带有强烈的“物权”意味。又由于专利权的无形，如果不对这种独占进行“公示”，既不利于保护独占实施被许可人的权利，也会给善意第三人带来损害。

但各国对独占实施许可合同登记的法律效力规定不同，有的规定：只有经过登记，独占实施许可才生效⁽¹⁹⁾；有的规定：不登记，独占实施许可合同也在双方当事人间生效，但只有经过登记，才有权对抗第三人⁽²⁰⁾。我国法律对专利实施许可合同只要求在合同生效后三个月内向专利局备案⁽²¹⁾，但备案的法律效力如何却不明确，这是立法上的漏洞。有学者主张我国独占许可实施合同采用登记生效的制度⁽²²⁾。笔者以为采用“登记对抗”的制度更合理些，特别是在第三人被告知或者明知存在独占实施许可合同，而该合同又未登记的情形。如果依“登记生效”，因为许可未生效，被许

可人显然无法对抗该第三人依法取得权利；而依“登记对抗”，即使未登记，被许可人仍有可能对抗该第三人（23），因为这时第三人取得权利可能会被认为具有恶意，而恶意第三人是不属于“不得对抗”之列的。当然，这也有赖于法律明确。

如果采用登记对抗制度，独占实施许可合同对第三人的对抗效力会有哪些情形呢？参见下表（笔者个人意见）：

独占许可登记状况	第三人	第三人登记状况	对抗效力
独占许可登记前	专利权的受让人	已登记	独占许可合同不能生效，不能对抗受让人
		未登记	独占许可合同可以生效
	专利独占许可实施人	已登记	不能对抗后一独占被许可人
		未登记	互相不能对抗
	专利普通许可实施人	已登记	不能对抗后一普通被许可人
		未登记	互相不能对抗
独占许可登记后	专利权的受让人	也登记	被许可人可以对抗受让人★
		未登记	被许可人可以对抗受让人
	专利独占许可实施人	也登记	不应出现（但恶意第三人，也可对抗）
		未登记	可以对抗后一独占被许可人
	专利普通许可实施人	也登记	不应出现（但恶意第三人，也可对抗）
		未登记	可以对抗后一普通被许可人

★实际是民法中“买卖不破租赁”原则的应用。但尚需法律确认。

登记后的独占实施权人除了能够对抗第三人外，对专利权人放弃该专利权的行为也可拥有否决权（24），以保障自己的权益。当然还可以产生对侵权行为的起诉权（后面详述）。

三、关于普通实施许可合同

普通实施许可的被许可人有权在合同规定的范围内实施专利，但他无法阻止专利权人与第三人另外订立实施许可合同，他也无法对抗其他的被许可人。这是普通实施许可的应有之义。所以，普通实施许可合同与独占实施许可合同不同，前者仅在当事人之间产生约束力，仅是一种债的关系，因此登记似乎并无必要。

但由于专利权可以转让或独占许可他人实施，又由于专利权的无形，如果普通实施许可不登记，而在后的受让人或独占许可实施权人在未被告知的情况下与专利权人订立了合同并经登记，这时在后的受让人或独占许可实施权人与在先的普通许可实施权人必然形成权利的冲突。按前面的规定，在后的经登记的受让人或独占许可实施权人显然可以对抗在先的未经登记的普通许可实施权人。

普通实施许可本身无意对抗他人，但却会面临其他权利人对他的对抗。这对普通许可实施权人显然

不利，也不太公平。为了避免对普通许可实施权人造成如此不利情况，有的国家规定，普通实施许可合同经过登记，可以对抗上述在后的专利权受让人或独占许可实施权人（25）。也就是说普通实施许可合同经过登记，使本来不具备对抗性的普通实施许可也具备了一定的对抗性。这实际也是民法中“买卖不破租赁”原则的在专利法上的应用。法国专利法第43条规定专利权利的转让并不损害在此转让之前所获得的权利，即许可证合同得以维持（26），也是同样的意思。

值得一提的是，普通实施许可即便经过登记也无法对抗未经登记的其他普通实施许可（27），这是普通实施许可的特性决定的。所以，普通实施许可的对抗性与独占实施许可的对抗性是完全不同的，笼统地规定“专利实施许可合同未经登记的，无权对抗就该专利取得权利的第三人”是有漏洞的，会引起两种不同性质许可合同的对抗效力的混淆。笔者以为，对于普通实施许可，还是采用明确规定“经过登记，可以对抗在后的专利权受让人或独占许可实施权人”为妥。

另外，同登记后的独占实施许可一样，登记后的普通实施许可除了能够对抗特定的第三人外，对专利权人放弃该专利权的行为也可拥有否决权，还可以产生对侵权行为的参与权（后面详述）。

四、登记与被许可人的诉讼权利

按一般法理，对侵权行为的诉讼应由权利人提起。因此，对侵犯专利权的诉讼，也应由专利权人提起。但所谓侵犯专利权，也就是侵犯专利的实施权；当被许可人取得专利权人的同意实施专利时，第三人侵犯专利权也必然会损害被许可人的权益。

特别在独占实施的情形，与其说侵犯专利权是侵犯专利权人的权利，不如说是侵犯独占实施权人的权利。所以，许多国家都赋予独占实施的被许可人对侵犯专利权行为的起诉权，但具体条件有所不同。有的国家对独占实施被许可人的起诉权与专利权人一样，并无任何限制，而是作为其固有的权利（28）；但由于登记是独占实施许可的生效要件，因此登记也是独占实施被许可人起诉的必要前提。对于那些登记仅是对抗要件的国家来说，登记是否也是独占实施被许可人起诉的必要前提呢？答案一般也是肯定的，就是只有登记后被许可人才能起诉，且只能对登记以后的侵权事实提出诉讼（29）。有的国家甚至明文规定：一个人变成了一件专利的独占许可证领取人，而该专利随后发生的侵害，在契约行为登记之前，法院或专利局局长将不判予损害赔偿（30）。但是，如果虽未登记，侵权人却明知该许可合同的存在，被许可人是否也可以诉讼呢？理论上是有争议的。一般说，既然侵权人知道其侵权行为可能造成损害的范围，也应给予未登记的被许可人参与诉讼的权利（31）。

在普通实施许可的情形，似乎不会发生第三人侵犯被许可人的权利。因为从理论上讲，多一个未经许可而实施专利的第三人（侵权人），对普通实施许可的被许可人并不造成什么损害。但实际上，多一个实施者就意味着多一个竞争者，这就必然对合法被许可人的利益造成影响，而这种影响是由

于非法行为带来的。所以，有必要给予普通实施许可的被许可人对这种非法行为一定的诉讼权利，以维护其权益。

一般国家法律规定：已经登记的普通实施许可的被许可人可以参加到由专利权人提出的主侵权诉讼中去，以便获得对他个人的损害赔偿。相反，未经登记，则不能参与诉讼（32）。《发展中国家保护发明模范法》甚至直接赋予被许可人起诉权（33）。有的国家法律并未规定普通实施许可的被许可人的诉讼权利，但学理上也是认可的，不过也是要求登记为前提（34）。

我国法律没有明确规定实施专利的被许可人可以对第三者侵犯专利权的行为提起或参与诉讼的权利。但有学者认为，我国《专利法》（原第60条，现第57条）规定对于侵犯专利权的行为，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，其中“利害关系人”就包括独占实施许可合同的受让方、排它实施许可合同的受让方以及有特别约定的普通实施许可合同的受让方（35）。这当然不失为一个解决问题的办法，但毕竟这只是学理解释，没有法律效力。2001年6月5日最高人民法院审判委员会第1179次会议通过的《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（法释[2001]20号）第一条规定：“根据专利法第六十一条的规定，专利权人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请。提出申请的利害关系人，包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。”虽然这是对《专利法》第61条的解释，但既然享有诉前申请权的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人，该被许可人也自然享有提起诉讼的权利。从该司法解释起码可以推定，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼，排他实施许可的被许可人在专利权人不起诉的情况下，可以提起诉讼（36）。至于普通实施许可合同的被许可人，该司法解释似乎未将其列入“利害关系人”中。

由于我国法律对许可合同只要求备案（其实也是登记的意思），而对备案的法律效力却无任何规定，被许可人提起侵权诉讼似乎也不必以合同登记为前提。《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条规定利害关系人应提供许可合同与备案证明材料，但备案并非前提要件，只要有证据证明其享有专利权利就可以提出申请了。这与许多国家关于登记是被许可人参与侵权诉讼前提的规定有明显的不同，有待于以后立法完善。

① 参见《中华人民共和国合同法》（已废止）第34条；《中华人民共和国合同法》第342条。

② 参见国家科学技术委员会负责人就实施技术合同法若干问题答记者问（1987年10月31日）。国家科委政策法规司编：《技术合同法及有关文件汇编》，科学技术文献出版社1989年7月北京第一版，第28页。

③ 参见《中华人民共和国合同法》（已废止）第10条、第16条；1984年《中华人民共和国专利法》第10条第4款。

④ 参见最高人民法院关于审理科技纠纷案件的若干问题的规定（1995年4月2日，法发?1995?6号）“四、关于技术合同效力确认”24.审查确认技术合同的效力，应当依照技术合同法第二十一条及技术合同法实施条例第二十五条的规定进行，不得以下列理由确认技术合同无效：……（4）技术合同未经登记或未向有关部门备案，但转让专利权和专利申请权的合同须经专利局登记和公告的情形除外；

⑤ 参见《中华人民共和国合同法》第44条。

⑥ 参见《中华人民共和国专利法》第10条第3款，2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修正。

⑦ 转引自颌中林：合同法下技术合同的有关法律问题，<http://www.chinaiprlaw.com>

⑧ 参见颌中林：合同法下技术合同的有关法律问题，<http://www.chinaiprlaw.com>

⑨ 参见韩晓春：涉及专利的合同登记的法律效力，《专利法研究2000》，北京：知识产权出版社2000年12月第一版，第120-121页。

⑩ 参见《中华人民共和国合同法》第8条。

(11) 参见《中华人民共和国技术合同法》第10条：“……按照国家规定需要经过有关机关批准的，自批准时起成立。”

(12) 参见印度专利法第68条（1970年9月19日），中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍4》，知识出版社1986年12月北京第一版，第132页。另参见日本特许法（专利法）第九十八条第一款（一），中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第218页。

(13) 参见中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第35页，《美国法典》第三十五编 专利 第261条；第76-77页，英国专利法（1977年）第一部分 新国内法第33条。另参见沈达明：《知识产权法》之法国专利法，对外经济贸易出版社1998年5月第一版，第173页。

(14) 参见发展中国家保护发明模范法（保护知识产权联合国国际局1965年5月于日内瓦）第一部分 专利，中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍3》，知识出版社1986年12月北京第一版，第

- (15) 参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》，中国对外翻译出版公司1986年2月第一版，第117页。
- (16) 参见（日）纹谷畅男：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年12月第一版，第182页。
- (17) 参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》，中国对外翻译出版公司1986年2月第一版，第167页。
- (18) 参见（日）纹谷畅男：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年12月第一版，第187页。以及韩晓春：涉及专利的合同登记的法律效力，《专利法研究2000》，北京：知识产权出版社2000年12月第一版，第122页。日本的独占实施许可仅在合同规定的范围内有效。
- (19) 参见日本特许法（专利法）第九十八条第一款（二），中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第218页。
- (20) 参见中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第35页，《美国法典》第三十五编 专利 第261条；第76-77页，英国专利法（1977年）第一部分 新国内法第33条（1）款（a）项。又参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》1978年修改法第46条，中国对外翻译出版公司1986年2月第一版，第153页。另外，发展中国家保护发明模范法（保护知识产权联合国际局1965年5月于日内瓦）第一部分 专利，第二十八节 许可证合同第（3）款也作了同样的规定，中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍3》，知识出版社1986年12月北京第一版，第54-55页。
- [21]参见2001年6月15日公布的《中华人民共和国专利法实施细则》第十五条第二款“合同备案”（原第十三条），以及第88条“合同备案的登记”
- [22]参见韩晓春：涉及专利的合同登记的法律效力，《专利法研究2000》，北京：知识产权出版社2000年12月第一版，第127页。
- [23]参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》，中国对外翻译出版公司1986年2月第1版，第154页。另参见中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第35页，《美国法典》第三十五编 专利 第261条；第76-77页，英国专利法（1977年）第一部分 新国内法第33条(1)款（c）项

[24]参见日本特许法（专利法）第九十七条第一款，中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第217-218页。另外，发展中国家保护发明模范法（保护知识产权联合国际局1965年5月于日内瓦）第一部分 专利，第四十六节“专利的放弃”之4也作了同样的规定，中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍3》，知识出版社1986年12月北京第一版，第74页。

[25]参见（日）纹谷畅男：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年12月第一版，第189页。

[26]参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》，中国对外翻译出版公司1986年2月第1版，第166页。

[27]参见（日）纹谷畅男：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年12月第一版，第192-193页。

[28]参见日本特许法（专利法）第一百条（阻止请求权），中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第219页。另参见（日）纹谷畅男：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年12月第一版，第190-191页。

[29]参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》1978年修改法第53条之（2），中国对外翻译出版公司1986年2月第1版，第117-118、153页。

[30]参见英国专利法（1977年）第一部分 新国内法 独占许可证领取人对侵害的起诉 第68条，中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍2》，知识出版社1986年12月北京第一版，第113-114页。

[31]参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》，中国对外翻译出版公司1986年2月第1版，第172-173页。

[32]参见王维藩、黄红英编译：《法国发明专利法》，中国对外翻译出版公司1986年2月第1版，第153-154页。

[33]参见发展中国家保护发明模范法（保护知识产权联合国际局1965年5月于日内瓦）第五十二节“许可证领取人的法律诉讼”之2。中国科学技术情报所专利馆编：《国外专利法介绍3》，知识出版社1986年12月北京第一版，第80页。

[34]参见（日）纹谷畅男：《专利法50讲》，魏启学译，法律出版社1984年12月第一版，第191-192

页。

[35] 参见程永顺：专利侵权诉讼，《知识产权保护实务全书》（郑成思主编）第三编，言实出版社1995年11月第一版，第309页。

[36] 参见《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（法释[2001]20号）第一条第二款。

© 版权所有 同济大学知识产权学院

地址: 上海市四平路1239号 邮编: 200092 电话/传真: 021--65988843 E-Mail: tongjiipi@yahoo.com.cn