

編者按：本指引雖然只是深圳市政府機構發佈的地方性規章，但是作為國內第一個規範知識產權許可活動的政府指導性文件，它對中國其他地區的知識產權許可活動也具有一定的借鑒和指導意義。本指引操作性較強，對於在中國開展知識產權許可活動具有重要的參考價值。

深圳市知識產權許可操作指引

深圳市知識產權局 2008年9月24日頒發

第一章 總則

第一條【宗旨】為促進知識產權的有效運用，提高知識產權收益能力，減少、降低在知識產權許可活動中的經濟與法律風險，根據國家有關法律、法規，結合深圳實際，制定本指引。

第二條【使用參考】本指引供個人、企業、高校、科研院所等公民、法人及其他組織參與知識產權許可活動時參考使用。

第三條【定義】本指引中下列特定用語的解釋：

(一)知識產權許可，是指許可方將所涉知識產權授予被許可方按照約定使用的活動，簡稱許可；

(二)許可方，是指有權授予被許可方按照約定使用所涉知識產權的權利人；

(三)被許可方，是指與對方協商或已經獲得許可使用所涉知識產權的主體；

(四)分許可，是指被許可方在一定條件下以自己的名義許可第三方使用所涉知識產權的活動；

(五)交叉許可，是指兩個或兩個以上的知識產權權利人在一定條件下將各自的知識產權授予對方使用的活動。

第四條【分類】許可一般有如下類型：

(一)獨佔許可，即除被許可方可以按照約定獨佔的使用有關知識產權外，包括知識產權權利人在內的任何第三方均不能使用該知識產權的活動；

(二)排他許可，即除許可方和被許可方可以按照約定使用有關知識產權外，任何第三方均不能使用該知識產權的活動；

(三)普通許可，即被許可方按照約定使用有關知識產權，許可方仍可以許可第三方使用該知識產權的活動。

第五條【法律適用】專利強制許可、專利實施許可合同備案、商標使用許可合同備案、特許經營合同等國家法律法規有強制性規定的，適用有關規定。

第二章 一般性指引

第六條【商業利益原則】進行許可談判的，欲接受許可的主體尤其應當明確自身的商業利益、商業地位和商業目的，從而在許可過程中抓住重點，實現收益最大化。

第七條【保密原則】與對方溝通許可

事宜前，應當簽署書面的相互保密協議。

企業、科研院所等進行專利權許可、軟件許可的，尤其應當注意審核相互保密協議中的保密信息範疇、保密義務內容、保密期限等條款。

第八條【資質審查】與許可方談判前，應當核實所涉知識產權的權屬，審查許可方的資質和履約能力，評估所涉知識產權的價值。

第九條【組建團隊】進行談判的，一般應當在談判前組建談判團隊。

一般而言，談判團隊中應當有技術人員、知識產權法務人員和商務決策人員。

第十條【材料準備】談判團隊應於談判前收集、熟悉與本次許可相關的資料，明確自身的優勢和劣勢，構思談判中可能用到的揚長避短的方法。

第十一條【書面形式】知識產權許可應通過雙方簽署書面合同進行。

第十二條【提供合同文本】實踐中，供雙方談判的許可合同文本一般均由許可方提供，知識產權權利人應有意識地提高合同撰寫能力，擬制高質量的合同文本。

知識產權法務能力較強的被許可方

可以首先爭取採用自己的合同文本作為談判基礎。

第十三條【制定策略】雙方商定合同談判文本後，談判團隊應當儘快確定雙方的分歧點，制定解決分歧的策略，設計確定最優方案、次優方案和底限方案。

第十四條【競爭原則】被許可方接受許可時可考慮採用競爭性談判等策略，有意識的通過引入許可方的競爭對手等方法施壓於許可方，力爭以更少的成本達到既定目的。

第十五條【記錄保存原則】雙方應妥善保存往來的會議紀要、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子交換數據和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的材料。

重要的許可，每次談判時都應有會議紀要並應於該次談判結束時由雙方到場人員簽字確認。

第十六條【規劃談判程序】實踐中，雙方通常先進行技術談判，然後進行知識產權法務和商務談判。

被許可方應結合既定策略詳細規劃談判步驟、應對理由、妥協程序等。

第十七條【技術談判】技術談判是決定許可範圍、產品銷售地域、許可費率乃至本次許可能否達到商業目的的基礎。

重要許可的技術談判，被許可方應當指派既熟悉知識產權又精通技術的人員進行。

第十八條【知識產權談判】許可合同文本中應當重點研究的知識產權內容如下：

- (一)定義條款；
- (二)知識產權許可條款；

- (三)保密條款；
- (四)知識產權瑕疵擔保條款；
- (五)知識產權歸屬條款；
- (六)知識產權侵權責任條款；
- (七)爭議解決條款。

第十九條【定義條款】定義條款是界定許可合同中特定用語涵義的條款，常為合同第一條。

一般而言，定義條款中應當研究許可知識產權、許可產品、許可地域等內容。

被許可方可以就有關定義是否滿足研發、銷售範圍、風險防禦等需求對有關定義提出具體修改意見。

第二十條【知識產權許可條款】許可方均在知識產權許可條款中明確其授予被許可方何種權利及利益。

一般而言，許可方授予的非獨佔、非排他、特定期限、特定地域的普通許可可以滿足被許可方的需求。若實際情況特殊，被許可方應當提出相應主張。

許可方在此條款還會列出限制行為，如禁止刪除或修改許可方知識產權標記、禁止反向工程、禁止將所涉知識產權單獨銷售等，被許可方可根據實際情況做出判斷。

第二十一條【保密條款】對於重要的許可，可在合同中約定下列保密內容：

- (一)雙方已經簽署的相互保密協議適用於本次許可；
- (二)雙方在討論、訂立及履行本合同中的有關事宜、本合同的內容、本合同的存在均應視為保密信息加以嚴格保密；
- (三)未經對方事先書面同意，任何一方不得發佈新聞會議、在自身網站進行相

關報道或者宣稱對方為自己的客戶等；

(四)其他根據本次許可應當明確約定的保密事項。

第二十二條【知識產權瑕疵擔保條款】被許可方應當要求許可方承諾，在許可方明知或應知的情況下，其授予許可的知識產權不侵犯特定地域範圍內的第三方知識產權，否則，責任由許可方承擔。

為進一步明確責任，被許可方還應與許可方訂立更為明確、細緻的責任條款。

第二十三條【知識產權歸屬條款】許可方通常會明示其授予許可的知識產權均歸許可方及其權利人所有，並不因此次許可而發生任何變更。

對於某些許可，被許可方需要進行技術修改、改進的，被許可方可以爭取這部分技術方案的知識產權歸自己所有。

第二十四條【知識產權侵權責任條款】根據許可費支付情況和商業慣例，被許可方可以要求許可方承擔由於其提供的知識產權瑕疵而導致的一切侵權責任。

雙方應當根據商務地位和實際情況就知識產權責任是否有限額及上限是多少進行談判。

許可方一般會列出其免責的情形，如其不對間接損失、機會損失等承擔責任。

第二十五條【爭議解決條款】雙方應當明確約定本合同適用哪國法律，一般而言，應當選擇最有利於自己的國家法律。選擇第三國法律，一般較能被接受。選擇第三國法律的，應當注意合同的內容與法律的規定是否相配，在發生爭議時法律的運用、解釋與案例等是否有利。

雙方應當同時明確有關本合同的爭議由何機構進行管轄。涉外糾紛的，出於

對費用、效率、語言等因素的考慮，被許可方可爭取在香港國際仲裁中心、新加坡國際仲裁中心等機構進行仲裁。

仲裁是一裁終局的，選擇仲裁的，雙方應當在合同中明確選定仲裁機構。

第二十六條【商務談判】許可合同文本中應當重點協商的商務內容如下：

- (一)交付條款；
- (二)許可費及支付條款；
- (三)銷售報告與預測條款；
- (四)知識產權審計條款。

第二十七條【交付條款】雙方應對有關知識產權的交付時間、交付內容、交付形式和交付費用等做出全面明確的約定。

第二十八條【許可費及支付條款】實踐中，大部分被許可方都是需要支付許可使用費的。一般而言，許可費用應當是階梯式收取且有上限，被許可方應儘可能通過有效談判降低許可費用。

涉外知識產權許可，因被許可方還需報外匯部門和稅務部門審批款項，合同中應約定足夠的付款時間，以免違約。

第二十九條【銷售報告與預測條款】一般而言，約定被許可方按季度提供銷售報告較為合理。

雙方應當根據實際情況協商季度報告必須記載的事項，實踐中，被許可方通常會報告銷售數量和應付費用兩項。

因備貨、運輸等原因，許可方有時會要求被許可方提前預測下季度銷售情況，被許可方應根據實際情況判斷，如若同意，則應當明確約定該種預測報告僅供參考，並無法律約束力。

第三十條【知識產權審計條款】實

踐中，被許可方應當同意許可方聘請獨立第三方的會計師事務所審計被許可方。

根據慣例，此種審計一年不得超過一次，每次審計時應提前三十日書面通知被許可方。

雙方應當根據實際情況協商審計結果與銷售報告之間出現微小誤差、明顯漏報、故意瞞報等情況的處理辦法。

第三十一條【合同的生效】實踐中，雙方常約定各自授權代表簽字並蓋章後許可合同生效。

重要的合同，雙方授權代表應當對合同文本進行頁簽。

第三十二條【簽署補充協議】許可合同履行過程中，若出現雙方未考慮到或未約定的事宜，此時雙方應當簽署書面協議，作為對本次許可合同的有效補充。

第三十三條【合同終止】在許可期限屆滿或出現其他約定合同終止的事由後，許可合同終止。

在許可合同終止後，被許可方應當約定其有權銷售集成了許可方知識產權的庫存產品。

第三章 專利權許可指引

第三十四條【許可方式】專利權的性質和特徵等因素決定專利權許可一般通過被許可方將有關技術方案集成到產品中並銷售有關產品的方式進行，許可方一般會向被許可方收取許可費。

第三十五條【定義條款】被許可方對專利權許可合同文本應當重點審核如下內容：

- (一)標準。基本專利權的許可會涉及

此定義，主要用於明確所許可的專利權與哪些標準相關。被許可方應當審核其產品所使用的標準是否列入其中；

(二)許可專利權。即許可方許可給被許可方使用的專利權的範圍，可在附件中列舉或約定為“符合某項標準的專利權”；

(三)許可產品。較常見的定義為被許可方使用了許可專利權的產品；

(四)銷售額。即許可產品銷售收入；

(五)淨銷價。即銷售額減去成本等抵扣項後的許可費計算基礎。

此五個定義為層層遞進的關係，每一個定義的細微變化均會引起其他定義範圍的變化，雙方應尤其注意。

第三十六條【使用主體】被許可方應當根據實際情況確定使用主體的範圍，必要時應當約定自己的關聯公司等也有權使用該許可專利權。

第三十七條【專利權許可條款】被許可方應當約定其對許可專利權享有製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等權利。

被許可方應當根據自身銷售渠道等實際情況判斷是否需要獲得分許可權利。

第三十八條【技術支持條款】因涉及有關技術方案的修改、改進、移植、嵌入等因素，雙方應當就許可方提供技術支持的響應時間、支持方式、支持費用等做出約定。

第三十九條【專利權瑕疵擔保條款】許可方通常會明示其不承擔由於被許可方自身修改等行爲、被許可方將所涉知識產權與其他技術方案結合使用、被許可方不使用或拒絕使用許可方提供的陞級技術等情況而造成的知識產權瑕疵責任。

第四十條【專利權侵權責任條款】許

可方承擔侵權賠償責任時,被許可方還應要求其對所授予的知識產權進行改進、更換等以使被許可方可以繼續使用有關技術方案。

較為強勢的被許可方還可要求,若許可方通過前述活動仍不能使被許可方合法使用有關技術方案,則許可方應當退回已支付的全部許可費用。

第四十一條【豁免條款】合同中應當約定許可方豁免被許可方及其客戶在本合同簽署前使用許可專利權而產生的責任。

第四十二條【專利交叉許可】交叉許可中,雙方應當考慮中國銷售地域、使用地域等因素,並據此談判有關許可費用。

第四章 著作權許可指引

第四十三條【著作權許可】著作權形式的多樣決定了實踐中軟件、文字作品、音樂作品、圖片作品等許可的出現。

著作權許可中較為複雜的是軟件許可。

第四十四條【定義】常見的軟件許可的類型一般為:

(一)試用許可,即以測試技術性能等為目的,許可方授予被許可方在特定期限內使用其軟件的活動,如試用殺毒軟件;

(二)自用許可,即以家庭或商務辦公使用為目的,許可方授予被許可方使用其軟件的活動,許可方一般不提供源代碼,如使用 WINDOWS 系統;

(三)外發許可,即以銷售集成了許

可方軟件的被許可方產品為目的,許可方授予被許可方使用其軟件的活動。

根據被許可方是否修改或改進所涉軟件,可將外發許可分為集成外發許可(如終端設備供應商適當修改有關軟件的源代碼以便技術適配集成)和轉售外發許可(如計算機硬件供應商在中國銷售產品時應預裝某些正版軟件)。

第四十五條【許可概述】軟件試用許可和軟件自用許可相對簡單。除本章所述外,軟件集成外發許可可以參考專利權許可進行。

第四十六條【驗收與技術支持】驗收是保證軟件質量的重要手段,被許可方對於非通用成熟的軟件應當在合同中明確約定驗收標準和驗收方法。

雙方還應當約定許可方提供技術支持的方式、方法、費用、響應時間及技術問題不能解決的處理辦法等。

第四十七條【源代碼保管】涉及提供源代碼的軟件許可,雙方應當約定如何對源代碼進行保存保管,被許可方應謹慎合理的使用有關源代碼並盡到保密義務。

第四十八條【試用許可】在軟件試用許可中,被許可方應當關注許可期限、使用方式(如是否允許修改)等是否滿足需求。

第四十九條【自用許可】在軟件自用許可中,許可方一般都提供格式條款,被許可方可以關注使用方式等條款(如為單機許可還是浮動許可)。

第五十條【點擊許可】企業在發放軟件許可時,一般會根據實際情況提供電子版本的點擊許可條款供相對方選擇或者提供紙件的許可證供相對方審閱。

第五十一條【集體組織】音樂作品、文字作品等權利人應當注重與著作權集體組織的溝通聯繫,並可通過著作權集體組織行使許可等權利。

第五章 商標權許可指引

第五十二條【許可方式】註冊商標的內容是經過審查後核准註冊的,這決定了被許可方只能嚴格按照核准內容在約定的範圍內行使有關權利,被許可方一般不得擅自修改所涉商標。

第五十三條【合同條款】商標權許可合同應當包括如下內容:

- (一)許可使用的商標及其註冊證號;
- (二)許可使用的產品範圍;
- (三)許可使用期限;
- (四)許可使用商標的標識提供方式;
- (五)許可方對被許可方使用其註冊商標的產品質量進行監督的條款;

(六)在使用許可方註冊商標的產品上標註被許可方的名稱和產品產地的條款。

第五十四條【提供商標】許可方應當提供可供被許可方下載商標樣式的網址或者在附件中列明所涉商標樣式供被許可方按照約定使用。

第五十五條【商標權瑕疵擔保】商標的直觀性決定了被許可方應當要求許可方承諾使用了所涉商標的被許可方產品不侵犯目標市場國的第三方商標權。

第五十六條【商標權侵權責任條款】北美、歐洲等地有嚴格的商標權海關邊境保護措施,對於某些具有特定時效性的產品,被許可方應當要求許可方擔保有關產

品不會因涉嫌商標侵權而被查處扣押,若有關產品被採取相應強制措施,許可方應當賠償被許可方由此造成的一切損失。

第五十七條【產品質量保證條款】被許可方應當保證使用所涉商標的產品質量。許可方應當監督使用了所涉商標的被許可方有關產品的質量。

OEM、ODM等模式中,許可方尤其應當通過一系列措施控制被許可方所涉

產品的質量。

第五十八條【銷售國法律遵從】被許可方應當遵從銷售市場國家關於商標標識和標註等方面的法律強制性要求,被許可方應當核查合同內容是否符合銷售市場國家的法律要求。

第六章 附則

第五十九條【其他知識產權許可】集

成電路布圖設計、商業秘密等知識產權許可參照本指引進行。

第六十條【參考使用】本指引從發佈之日起供有關主體結合實際情況參考使用。■