

高校专利盘活的权利出资进路及制度调适

——基于利益平衡理论

崔立红 李昶彬

摘要:高校是链接创新和产业的科研高地,但其专利技术成果却呈现数量多但转化率低的特征。同时,企业升级转型亟须技术注入,专利使用授权存在较大缺口。在倡导产学研用一体化和政府政策支持下,探索高校专利权利出资的新路径确有意义。为保障高校专利盘活与企业需求供应的顺利接洽,实现社会效益和经济价值的同向共进,可采用总许可出资和分许可出资两种进路积极推动高校专利盘活。当前高校专利存在权利稳定性差、权属情况复杂、转化忽视长远效益等问题,应均衡各参与方利益,通过规定专利弃权限制、调整职务发明创造规则以及认可分许可有效性等措施,对现有制度作出调适,达到高校专利许可实施权出资的“帕累托边界”。

关键词:高校专利盘活; 利益平衡; 权利出资; 专利许可实施权; 分许可

DOI: 10.19836/j.cnki.37-1100/c.2024.05.006

一、问题的提出

高校是国家战略科技力量和创新体系的重要阵地。就发明专利而言,我国高校及科研机构的专利占总量的比例较高。截至2023年底,我国国内高校有效发明专利拥有量达到79.4万件,科研机构有效发明专利拥有量达到22.9万件,合计占国内有效发明专利总量的1/4,仅次于企业。但与此同时也积累了海量的“沉睡专利”,高校及科研机构专利成果“不愿转”“不会转”的现象还比较普遍,大量成果未能从“书架”走向“货架”^①。深化科技成果转化机制改革,提高高校科技成果转化效能是党的二十届三中全会关于科技成果转化工作的最新精神,专利盘活是科技成果转化的重要环节。各地的高校专利盘活工作开展正在积极推进,亟须拓展高校专利转化和企业技术获取渠道。破解专利低转化和技术难获取的两难问题,应深入探索高校专利相关权利作价后出资这一双赢路径。此外,于2024年7月1日开始实施的新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)将原有的出资认缴制改为限期实缴制,使得正在筹备设立的公司需根据自身现实情况重新衡量确定注册资本,较高的注册资本会增加未来5年内的实缴压力;已经成立的公司,则须根据公司实际经营状况选择补缴、减资或注销不再经营的公司等方式进行应对^②。对于那些希望继续经营且不发生减资的公司,以专利技术补缴出资,既能完成新公司法要求的出资义务,又能维持现金流的稳定。因此,重视和细化专利技术出资方式的研究,不仅能提高高校专利推介成功率,促进高校科研成果高水平创造、高效率转化,还可以放大技术要素的价值创造效应,为公司适应新公司法限期实缴等规定开辟蹊径,有利于推动高校和企业“双向奔

基金项目: 山东大学国家治理研究院2023年度研究课题“专利许可权作价入股的理论模型与制度安排研究”(23Z09);山东省社会科学规划项目“文化创意产业中作者、表演者公平报酬权实现机制研究”(21CFXJ18);山东大学法学院2023年度研究生科研创新项目“专利许可权作价入股的理论模型与制度安排研究”(2023SDFXYK001)。

作者简介: 崔立红,山东大学法学院副院长,教授,博士生导师(青岛266237; clhsdu@yeah.net);李昶彬,山东大学法学院博士研究生(青岛266237; gqslzm@163.com)。

① 操秀英:《加快盘活高校和科研机构存量专利》,《科技日报》2024年3月4日,第6版。

② 沈朝晖:《重塑法定资本制——从完全认缴到限期认缴的动态系统调适》,《中国法律评论》2024年第2期。

赴”。但是由于法律对知识产权的规范是以所有权而非使用权为核心构筑的,学者们研究高校专利技术出资的视角大多从专利权本身切入^①,并未关注其衍生出的专利许可实施权的出资问题,压缩了高校等科研策源地的专利产业化空间。本文以利益平衡为理论基础,在论证高校专利许可实施权出资可行的前提下,考量参与主体在出资进路中的利益动态,通过均衡调适现有相关制度,以期实现高校专利盘活和企业技术营利的双赢。

二、高校专利许可实施权出资的可行性论证

(一)专利许可实施权的内涵

专利许可实施权派生于专利权,又因其内含的排他性而对专利权进行约束,与专利权形成相互制约关系。要探讨一项权利的现实运行,必须明确该权利的内部组成和权属表现。专利许可实施权从名称上看囊括两种行为,即“实施”和“许可”。“实施”在现有术语中可见于专利实施权等法律文件中的概念,从来源看,专利实施产生于专利权人对专利的积极调动,以及对专利权人以外的未经授权的第三人的消极禁止,实施的自由既可是专利发明者因创造取得的,也可由第一权利人传递取得。“许可”揭示了专利权人可打破排他性限制,将部分专利权利让渡给自己以外的人实施。许可的必要性则基于解开保护专利独创性的禁令,提高专利的利用率和经济效益,解禁的指令只能由权利人自愿发出。专利许可实施权这一术语以“权利”为中心词,“专利”为限定范围,“实施”是所涉权利的最终表现,“许可”是权利的传递方式,也是权利得以实施的合法依据。

专利许可实施权包括实施权能和许可权能。对于实施权能,结合《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第65条、《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第2条以及《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第122条的内容来看,我国立法间接确认了专利独占被许可人和专利排他被许可人的专利实施权,未确认专利普通被许可人的专利实施权。在司法实践中,专利独占被许可人和专利排他被许可人可以根据专利法第65条和民事诉讼法第122条的规定,以专利权之“直接利害关系人”的身份通过专利侵权之诉保护其利益^②。对于许可权能,虽然根据目前我国专利法第12条的规定,所有的专利被许可人都不享有分许可的权利,但根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称解释)第25条规定,当事人对专利实施许可方式没有约定或约定不明确的,认定为普通实施许可。专利许可实施合同约定受让人可以分许可他人实施专利的,认定该分许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。该规定为分许可权的存在提供了合法性依据。

(二)高校专利许可实施权出资的现实需求

利益法学派主张,法律规则“不仅仅界定利益,而是同其他活性规则(aktivgebot)一样本身就是利益的产物”。该学派创始人德国法学家赫克认为,生活利益决定法律,法律只是对生活条件的回应^③。高校“沉默专利”存量盘活的目的旨在谋求社会利益,而专利许可实施权出资属于民事合意自由协商的范畴且不存在明令禁止的障碍,理应为法律所托举。

首先,对高校专利权人而言,专利许可实施权出资是统筹实现专利价值的优选路径。从权利的底层逻辑来看,专利许可实施权的转让保留了专利权人对该专利权的控制。

其次,对受资公司来说,专利许可实施权出资相较于专利权出资具有成本上的优势。以专利权投

① 袁传思、江海、贾晓:《高校专利技术作价出资的实践探索——以华南理工大学为例》,《科技管理研究》2020年第5期。

② 陈伟:《专利许可实施权研究》,重庆:西南政法大学博士学位论文,2021年。

③ 赵可:《浅谈利益衡量的若干基础问题》,《湖北社会科学》2009年第2期。

资的,视为专利权的转让^①,即股东以其专利所有权换股权,转移的是包含实施权能在内的所有权,专利权的权利主体转移,原专利权人不再拥有专利权的各项权能。而公司接受专利权出资的主要目的是获得专利的独占或排他使用,将专利权整体出资和仅以专利许可实施权出资在发挥无形资产的使用权能方面并无区别。从权利的取得来看,若公司一次性买断高校专利权,所需要的成本显然要比公司仅获得专利许可实施权的成本高昂。同理,在作价出资中,专利许可实施权出资相较于专利权出资,公司付出的对价要低。允许专利许可实施权出资有利于进一步降低交易成本,不仅体现在专利许可实施权相较于专利权较低的对价,更体现在专利许可实施权对于公司经营的有益性,可避免额外交易产生的附加成本。

最后,允许专利许可实施权出资是高校响应“推进专利产业化,加快专利价值实现”的有益尝试。国务院办公厅印发了《专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)》,提出力争在2025年底前实现对高校和科研机构的未转化有效专利的全覆盖。同时,公司法不能强行剥夺专利权人的出资方式选择权。选择何种方式出资的权利既属于公司,也属于专利权人,是否达成出资合意应尊重双方的意思自治。虽然专利许可实施权出资在排他许可或普通许可的方式下,受限制的专利使用可能违背资本维持原则,但法律的威力不在于否定有风险的民事活动,而在于应梳理复杂交织的利益关系,运用利益平衡原则设置相应的配套规则。

(三)高校专利许可实施权出资的现有基础

从公司法的发展趋势来看,放宽对股东出资方式的限制,充分尊重公司自治,是重要的变革方向。从国外立法例看,各国对出资形式的限制并不严格,专利许可实施权出资未被排除在可行方式之外。在我国现行法律框架下,专利许可实施权可被评估作价且具备可转让性,部分司法案例默许了该种方式出资的法律效力。

1. 公司法的私权扩张背景。放宽对股东出资方式的限制是逐步实现公司自治的重要方式之一。从我国公司法的立法进程来看,公司法对股东出资的形式逐步放宽,包括出资形式^②和出资比例^③。出资标准从无到有,出资比例从有到无,均反映了公司法的管制主义式微、自由主义膨胀的发展趋势。公司出资是市场行为,属于私法调整范围,应当由当事人自行议定,法律不宜强加干涉,以防降低经济运行的效率^④。在公司由资本信用向资产信用转移的背景下,股东出资的担保功能进一步弱化甚至被遗弃^⑤,转向强调股东出资的经营功能。法律应授权公司选择对它们最有利的安排。

从公司价值的角度看,立法应在价值本位变化的情势下,以更加包容的态度看待非货币出资形式,满足公司资本需要^⑥。从公司组建的角度看,公司是通过成员之间的契约合意搭建而成,以成员

① 尹新天:《中国专利法详解》,北京:知识产权出版社,2012年,第119页。

② 公司法(1993年)第24条第1款规定,股东的出资方式为货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。公司法(2005年修订)第27条规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资,但法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议审议的公司法(修订草案)第43条吸收了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》和《公司注册资本登记管理规定》相关规定,明确列举增加了股权和债权两种出资形式。十四届全国人大常委会第七次会议于2023年12月29日修订通过、自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》第48条,新增股权和债权两种出资方式。

③ 公司法(1993年)第24条第2款规定,以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的20%,国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。到2005年公司法第三次修订,将发起人以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的20%,变化为全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的30%,即非货币财产出资在注册资本中不得高于70%。2014年3月1日起施行的公司法对知识产权增资不再限制最多70%的比例,公司注册资本可以全部100%使用无形资产增资。

④ 朱锦清:《公司法学》,北京:清华大学出版社,2017年,第266—267页。

⑤ 赵旭东:《从资本信用到资产信用》,《法学研究》2003年第5期。

⑥ 庞德:《通过法律的社会控制》,沈宗灵译,北京:商务印书馆,2008年,第39—57页。

的共同意志对重大事项作出选择,形成公司牢固发展的核心力量^①。公司法作为私法,应以选择性规范为主基调,尊重公司章程对出资方式的约定。从公司效率的角度看,如诺斯所言,经济增长离不开高效率的经济组织。瞬息万变的行业形势要求公司通过多种途径筹集运营所需要的各种生产要素以确保竞争优势^②。不同的公司有各自的生产要素需求,法律的过多干预反而阻碍了公司的高效运转。因此,从公司价值、公司组建以及公司效率的角度,公司法充分尊重公司的意思自治有助于促进公司灵活应对市场挑战。

2. 国外立法例审视及高校专利出资实践。通过比较法的视角,可对公司自治逻辑基础上专利许可实施权出资的可行性有更深刻的认识。各国在规制股东出资形式方面的立法选择主要表现为以下三种形式:一是以美国公司法为代表的交易层面的规制;二是以德国公司法为代表的出资形式的规制;三是以英国公司法为代表的混合规制^③。三种形式的横向比较有利于凸显各国对法律资源配置路径选择的侧重,从而为我国出资制度的完善提供参考。

从对股东出资形式的限制上看,美国公司法对此表现出的立法态度最具包容性,避开针对出资形式的列举式约束,转而将重点放在出资交易行为的规范方面。根据2016年修订的美国示范商业公司法(Model Business Corporation Act)第6.21条(b)款规定^④,公司董事会拥有决定股票是否发行的批准权,且规定购买股票支付的对价不限于有形财产,只要是董事会认为能为公司带来利益的财产都可以作为股票对价。2020年最新修订的美国《特拉华州普通公司法》(Delaware General Corporation Law)第152条(a)款规定^⑤,认购或购买公司发行的资本股的支付形式和方式由公司董事会确定,该法对董事会确定股票对价来源的唯一概括性指示是“使公司受益”。从上述两处立法规定可知,美国公司法对股东出资形式并未进行实质性的限制,公司董事会有很大的自由决定权。德国公司法则在资本形式的规制方面十分严格。同我国对劳务出资的态度一致,德国公司法不允许将劳务作为出资对象^⑥,并且将实物出资解读为所有非货币形式的出资方式。其虽未直接限定“实物”的具体范围,但强制性要求公司在章程中明文规定实物出资的方式,在实质上操控了公司对出资形式的选择范围。德国公司法对出资形式的管控较为严格,限制了一些出资形式的发展可能性。但是,出于现实需要,德国实践中出现“隐性的实物出资”(disguised in-kind contributions)^⑦,该现象推动德国公司法进行系列变革,认可货币表象下其他实物方式出资的有效性,使德国公司法对出资形式的管制明显弱化。英国的做法是对二者的折中取舍,2006年英国公司法第582条^⑧对出资缴付方式作出一般性规定,公司配售的股份以及股份上任何溢价,可以货币或货币等值物(包括商誉和专有技术)缴付。出于事前形式规制的要求,英国公司法还要求公司对非货币出资进行强制性评估,由与公司保持独立的审计师负责。在判例法上,英国法院一般不对非货币出资的评估价值是否符合市场行情的问题示明所持立场,司法只干预不诚实的交易行为。可以说,英国公司法对股东出资

① 卢梭:《社会契约论》,何兆武译,北京:商务印书馆,2003年,第18—25页。

② 道格拉斯·诺斯:《西方世界的兴起》,张炳九译,北京:学苑出版社,1988年,第45—47页。

③ 刘斌:《股东出资形式的规制逻辑与规范重构》,《法学杂志》2020年第10期。

④ 美国示范商业公司法第6.21条(b)款:董事会可以授权以任何有形或无形财产或公司利益为代价发行股票。有形或无形的财产或公司的利益,包括现金、期票、所提供的服务、将要提供的服务合同或公司的其他证券。

⑤ 美国特拉华州普通公司法第152条(a)款:根据本篇第153(a)和(b)节确定的认购或购买公司发行股本的对价应以以下形式支付:董事会应决定的方式。董事会可授权以现金、任何有形或无形财产或公司的任何利益或其任何组合组成的对价发行股本。股票可以在1次或多次交易中发行,数量、时间和代价由董事会决议规定。

⑥ 李炫永:《出资形式多元化趋势下的劳务出资》,《人民论坛》2011年第26期。

⑦ 格茨·怀克、克里斯蒂娜·温德比西勒:《德国公司法》,殷盛译,北京:法律出版社,2010年,第365页。

⑧ 英国公司法第582条关于支付方式的一般规则:(1)公司分配的股份及其任何溢价,可以用货币或货币价值(包括商誉和技术)支付。(2)本条并不妨碍一个公司(a)向其成员配发股份,或(b)用可用于此目的的资金支付其任何股份当时未支付的金额(不论是按股份的名义价值还是按溢价)。(3)本条的效力受本章以下条款(公众公司的附加规则)的限制。

形式的约束既有严苛的德国法定资本模式特征,又显现出相对宽松的美国债务偿还模式的影子^①。从国外立法例中可以发现,各国对出资形式的限制逐渐减少,或不予限制或建立出资方式“黑名单”。由此观之,专利许可实施权作价出资是大势所趋^②,既能帮助企业调整发展战略,也可促进专利技术产生社会效益。

基于美国对股东出资的松散规定,对比我国2022年占比14.2%的以技术(含专利)作价出资的高校专利转化现状,根据AUTM(大学技术经理人协会)公布的2022年高校技术转化信息,美国高校共计获批7739件专利,对外许可数为9884次,平均每件专利的许可数为1.3次,助力本年度998家公司实施技术,6801家公司正准备实施技术;从1996年至2020年,73%的高校专利技术用于许可初创企业和小型企业使用^③。初创企业和小型企业往往面临技术力量弱和资金需求量大的两难境地,高校专利许可实施权的出资支持是助力其在市场站稳脚跟的重要来源。以色列是世界高科技初创企业密度最高、最兴盛的国家,这离不开高校专利技术与企业技术孵化成熟的合作模式。以特拉维夫大学为例,大学成立独资子公司拉莫特技术转移公司,该公司采取多种形式与企业开展合作,大多转移的是极具创新性的专利许可实施权,通过作价出资等方式获得长期收益,目前已形成良好的运作模式。

3. 我国出资形式的理论标准及司法实践。2018年修正版公司法第27条^④以及2023年修订版公司法第48条^⑤的规定体现了我国公司法对出资方式规定的特点,即强制性规范和任意性规范的结合。一方面,所涉条款对允许股东出资的方式进行了限定列举,同时又给出了公司出资的标准,即在不违反法律、行政法规强制性规定的前提下,股东能以条款已列举之外的可被评估作价且可依法转让的财产作为出资物。依据《专利资产评估指导意见》第11条,专利许可实施权属于专利资产评估的对象,因此专利许可实施权具有可评估性^⑥。同时,无形资产的所有权和实施权均可转让,专利许可实施权亦具有可转让性。因此,在我国公司法现有的框架下,高校专利许可实施权既可作价又可转让,以专利许可实施权出资不违背现行公司法中对出资方式的概括性要求,具备理论上的可行性^⑦。在司法实践中,部分法院对专利许可实施权出资持肯定态度,如在无锡先迪德宝电子有限公司诉自然人被告金德成的专利实施许可合同纠纷案^⑧中,法院认为在以知识产权作价出资时,应当明确表示是以权利的整体转让出资还是使用权出资;在邓某诉冯某股东出资纠纷案^⑨中,法院认为被告以专利独占许可使用方式作为技术出资,系双方当事人真实意思表示,依法成立,合法有效,对双方当事人均具有法律约束力。上述司法案例承认了专利许可实施权出资的效力。

将高校专利许可实施权出资纳入当事人具体利益、群体利益、制度利益和社会公共利益的四个层次^⑩进行检视,结合利益衡量理论的司法裁量方法进行验证,亦可得出其存在确有必要的结论。在当事人具体利益层次上,出资方式选择系双方对各自意图作出的理性约定,无须赘论;在群体利益层次上,允许专利许可实施权出资既丰富了高校专利盘活渠道,又节约了企业技术获取成本;在制度利益层次上,高校专利许可实施权出资符合出资形式多元化的发展趋势;在社会公共利益层次上,该种出

① 朱锦清:《公司法学》,北京:清华大学出版社,2017年,第65页。

② 刘斌:《股东出资形式的规制逻辑与规范重构》,《法学杂志》2020年第10期。

③ AUTM,《2022年高校技术转化信息》,https://autm.net/surveys-and-tools/tech-transfer-infographic,访问日期:2024年4月13日。

④ 2018年修正版《中华人民共和国公司法》第27条规定:股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

⑤ 2023年修订版公司法第48条规定:股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

⑥ 《专利资产评估指导意见》第11条规定:专利资产评估业务的评估对象是指专利资产权益,包括专利所有权和专利使用权。专利使用权是指专利实施许可权,具体包括专利独占许可、独家许可、普通许可和其他许可形式。

⑦ 吴寿仁:《本合同是专利实施许可还是专利使用权作价投资?》,《科技中国》2023年第4期。

⑧ 参见江苏省高级人民法院(2010)苏知民终字第0097号民事判决书。

⑨ 参见上海市黄浦区人民法院(2011)黄民二(商)初字第97号民事判决书。

⑩ 梁上上:《利益衡量论》(第三版),北京:北京大学出版社,2021年,第113—160页。

资方式与其他出资方式并行不悖,且服务于市场经济所需,其中的风险不会给权利人造成损害或仅造成轻微损害并可通过制度完善予以避免。

三、高校专利许可实施权出资的理论进路探索

根据出资中的参与主体以及是否包含分许可,可将高校专利许可实施权出资划分为“总许可出资”与“分许可出资”两种理论进路。高校作为创新策源地和科技成果转化主要供给侧,在其中都担任专利所有权人的角色。

(一)“总许可出资”进路

在高校专利权人以其专利许可实施权出资的模式中,法律关系只存在于高校和受资公司二者之间,这种直接涉及供求双方的出资类型可被称为专利许可实施权出资的“总许可出资”进路。其中,被用以出资的专利许可实施权属于出资人持有的完整专利权,权源清晰且受资方易于监控权利状态,高校专利权人出于维护高校集体信誉的需要,对维护所持专利权的态度会更加积极,因此,“总许可出资”更好地避免了权利被间接关系方随意处置的风险。

对于专利许可实施权出资而言,因为在“总许可出资”进路中,专利被许可实施人无分许可实施权,专利许可实施权出资实际上落入了专利实施权出资的范畴,专利许可实施权出资可以选择独占许可、排他许可和普通许可三种出资方式。一般来说,普通许可会给许可人带来最多的利润回报,但于被许可人不利。高校专利许可实施权出资取得的收益与有权实施专利的主体数量成反比。对普通许可而言,专利许可实施权的价值随着被许可人数量的增加,会低于评估时确定的作价,若受资公司将该专利技术作为其获取领先优势的核心竞争力,须承担较大的技术共享风险。

对非独占许可而言,高校专利出资人仍然可以自行使用专利。因此,高校专利权人以独占许可方式出资对受资公司来说是最佳出资路径。但如果根据资本维持原则将专利许可实施权出资类型直接限制为独占许可,可能无法匹配市场上专利独占许可实施权相应的报价,于公司发展不利,也不能满足高校加速专利转化的需要。出资类型应适应市场需求,实践中不能限制高校专利许可实施权的出资类型^①,许可方式不同决定了专利许可实施权评估价值的高低,一般而言,独占许可、排他许可、普通许可的评估价值呈递减趋势,应当允许公司根据自身的经济能力和高校意愿选择合适的许可实施权出资类型。高校专利许可实施权出资的“总许可出资”进路理论架构相对简单,出资方(高校)和受资方(企业)可对被出资权利风险直接沟通,对出资方维护权利稳定性的约束较强。在“总许可出资”中,就出资的风险性而言,因高校专利许可实施权出资并未转移专利所有权,所以存在高校专利权人主动放弃专利以及专利权被动无效的风险。

(二)“分许可出资”进路

“分许可出资”进路是在“总许可出资”的基础上,增加了一组法律关系和一个参与主体,具体来讲,是由专利权人、专利被许可实施人和专利被分许可实施人组成的出资链条,高校专利权人对基础专利效力稳定性的确认和保证作用显得尤为关键。

1.“分许可出资”进路下的专利许可实施权出资类型。根据2023年修订版公司法第14条规定,“分许可出资”中的受资公司在不成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的情况下,可以向其他企业转投资,成为新的专利许可实施发起方,将从高校专利权人处获得的专利许可实施权分许可给第三方,形成专利权人—专利被许可人—专利被分许可实施人的“分许可出资”进路。

虽然高校专利权人和作为专利被许可实施权人的公司都拥有专利许可实施权,但两者所拥有的权能在本质上是不同的。专利被分许可实施权人的权能来源于分许可实施权,分许可实施权只能基于专

^① 陈雨濛、季春:《专利许可角度下在宁高校科技成果转化研究》,《江苏科技信息》2023年第21期。

利权人与专利被许可实施权人的专利许可实施协议产生,无法通过专利被许可实施权人与第三人签订的专利许可实施协议进行转移。高校专利权人通过国家专利行政主管部门授权获得了专利的专有实施权,属于专利实施权的初次分配,而专利的分许可实施权是一种对实施权进行再分配的权利,不同的许可类型决定了实施权的主体数量。

我国民法总则以实现意思自治(自愿原则)为导向^①,民法典也承载着意思自治理念^②,缔约方享有按主体意愿创设民事法律关系以及将已有民事法律关系进行变更和终止的自由^③。专利许可实施权的分许可方式选择属于民事主体缔结合同的自由,在不侵犯第三方利益的前提下,理应为私法所容许。因此,理论上在“分许可出资”进路中,除独占许可拥有分许可权外,专利被许可实施权人的分许可权也可以排他和普通许可的方式出资,同时因分许可权受制于基础许可,从基础许可到分许可存在五种可能组合。从基础许可协议到分许可协议,各方专利实施权变化过程如表1、表2、表3所示:

表1 专利独占基础许可协议到分许可协议各方专利实施权变化过程^④

基础许可	分许可	A	B	C	专利实施权变化情况	是否成立
独占许可	独占许可	×	√→×	√	B失去专利实施权	成立
	排他许可	×	√→√(受限制)	√	B的专利实施权受限	成立
	普通许可	×	√	√	B分享其专利实施权	成立

资料来源:作者自制。

表2 专利排他基础许可协议到分许可协议各方专利实施权变化过程

基础许可	分许可	A	B	C	是否成立
排他许可	独占许可	√(受限制)→×	√→×	√	不成立
	排他许可	√(受限制)→×	√→√(受限制)	√	不成立
	普通许可	√(受限制)	√→×	√	成立

资料来源:作者自制。

表3 专利普通基础许可协议到分许可协议各方专利实施权变化过程

基础许可	分许可	A	B	C	是否成立
普通许可	独占许可	√→×	√→×	√	不成立
	排他许可	√→×	√→√(受限制)	√	不成立
	普通许可	√	√	√	成立

资料来源:作者自制。

三种许可方式的区别在于限制许可人和保护被许可人享有专利实施权的程度不同。从基础许可的独占许可到独占许可、排他许可和普通许可,A保持不享有专利使用权的状态,仅B的专利实施权因与C之间的许可协议而受影响;从基础许可的排他许可到排他许可,A的专利实施权将从受限制状态到不可用状态,也就是说,基础许可可为排他许可,分许可不能是排他许可。归结而言,独占许可到独占许可、排他许可和普通许可,排他许可到普通许可,普通许可到普通许可,以上五种组合维持了A与B的基础协议中A的原始权利,两步许可后,三种类型的许可方式仍保持其应有的外观表现和实质效果。因B与C的自愿签订分许可协议,B的专利实施权有变化属于应然可容许事项。所以,五种组合

① 李适时:《中华人民共和国民法总则释义》,北京:法律出版社,2017年,第410页。

② 姚明斌:《民法典体系视角下的意思自治与法律行为》,《东方法学》2021年第3期。

③ 《中华人民共和国民法典》第5条规定:民事主体从事民事活动,应当遵循自愿原则,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

④ A为专利权人,B为被许可人,C为被分许可人,√表示享有专利实施权,√(受限制)表示专利实施权受限不能许可给第三方,×表示不享有专利实施权。

既遵循了契约自由原则又遵守了对三种许可方式的规则,具有理论上的可行性。

2.“分许可出资”中五种出资组合的合法性。上述五种组合还应接受合法性的推论。根据专利法第14条规定^①,当专利权为多人共享时,共有人以专利许可实施权出资仅能选用普通许可方式。此外,解释第25条规定了三种专利实施许可方式,同时还规定当事人对专利实施许可方式没有约定或约定不明确的,认定为普通实施许可。专利许可实施合同约定受让人可以分许可他人实施专利的,认定该分许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。以上法条规定为基础许可为独占、排他和普通许可的专利许可实施权再出资提供了合法性依据,其中“但书”的存在为分许可为独占许可和排他许可提供了法律上的可能性。从解释第25条对许可方式的概念规定可以得出,不同许可方式的区别侧重于对许可人的约束,独占许可否定了许可人实施专利的权利,排他许可约束了许可人和分许可第三人的权利,普通许可则对许可人的权利影响最小。所以,独占许可中的“独占”和排他许可中的“排他”,强调许可人权利的范围是否受到压缩,并不禁止被许可人(受让人)在满足协议约定条件下分许可第三人。所以,理论上的五种方式皆有其合法性。

从专利使用功能出发,排他许可和非排他许可都可以作为出资的方式,但是排他性能激发被许可实施人盘活专利的潜力。相反,非排他性许可使被许可人失去投资开发市场的积极性^②。从专利的信号功能出发,投资方更倾向于选择拥有独占许可专利的企业。因此,分许可出资进路应将“基础许可限定为独占许可,分许可限定为独占许可或排他许可”作为首选。

四、影响高校专利许可实施权出资的独有问题

我国高校专利有别于直接以产业化为目标的市场专利,因而在盘活过程中存在适应性障碍,主要存在专利权稳定性差、专利权权属情况复杂以及专利转化忽视长远效益的问题。

(一)专利权稳定性差

中国互联网协会发布《高价值专利评估方法》,将专利的稳定性、市场应用价值等指标作为高价值专利通用型评价内容。国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布《专利评估指引》,将指标体系分为三级,一级指标包括法律价值、技术价值和经济价值3项,二级指标对上述三项指标进行拓展主要包括权利稳定性、技术先进性、剩余经济寿命等多项标准,三级指标进一步细化。江苏省市场监督管理局发布《高价值专利评估规范》地方标准,其中评估指标体系包括技术价值、法律价值和市场价值三个维度。以上关于高价值专利评估标准的不同层级文件规定,在评价指标上均采用了技术、法律和市场三个维度,其中专利权利的稳定性和技术先进性是专利转化中更受商业主体关注的指标。

以壹专利Patyee数据库为主要数据来源,对江苏省5所国家知识产权示范高校(江南大学、南京大学、东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学)的专利价值度进行统计,发现5所高校的专利价值度集中在30—59之间。参照“获得专利奖的专利得分均在80分以上”这一数据平台的统计参照标准,该5所高校的专利价值度有待提升。以专利维持年限超过10年为标准进行统计,江南大学为26件,南京大学为68件,东南大学有84件,南京理工大学为4件,南京航空航天大学为25件^③。可以说,该5所大学作为国家知识产权示范高校,多数专利的稳定性未达高价值专利标准。统计分析各类型申请人所申请专利的最新法律状态发现,高校专利授权数量远高于其他主体,但同时问题专利的数量也

① 《中华人民共和国专利法》第14条规定:专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。

② 参见江苏省高级人民法院(2010)苏知民终字第0097号民事判决书。

③ 张勇、林娟、张群等:《国家知识产权示范高校专利现状分析与发展对策研究——基于江苏省五所高校专利数据分析》,《中国发明与专利》2023年第2期。

居于首位,包括未缴纳专利年费、被驳回、被撤回和放弃等情况,使得专利的有效状态极不稳定^①。以湘潭大学为例,根据《湘潭大学专利信息年报(2023)》数据^②,截至2023年12月31日,学校专利申请共计7720项,其中3087项主要因为专利权人没有按规定缴纳年费、专利权人申请放弃其专利权等原因失效。高校专利的稳定性不足^③会直接影响专利转化过程中受众的接受度,进而影响高校专利的市场价值。

(二)专利权权属情况复杂

相较于以保护技术、市场竞争和增加无形资产等为目的的企业专利,高校专利的产生更多的是基于项目结题和职称评聘等目的。因此,从转化的角度检视高校专利,应认识到从学术成果到专利价值变现是一个曲折的过程,其中最重要的是专利权属的复杂性^④。高校无法兼具专利法意义上的发明人和专利权人双重身份,且基于高校发明人的身份多重性、科研人员流动性、与其他单位共同合作、政府资金介入等因素,使得企业对高校专利出资风险的评估更加慎重。从职务发明创造的角度来看,专利法第6条规定,职务发明创造有两种情况:一是执行本单位的任务,二是主要是利用本单位的物质技术条件。但对第二种情况,存在允许单位和发明人或设计人以订立合同的方式自行约定申请专利的权利和专利权的归属。查阅科创板IPO企业因技术开发涉高校或高校人员而受到证券监管机构问询的案例^⑤发现,发行人广州虹星仪器股份有限公司曾被问询:如何区分发行人在高校兼职人员的科研成果属于高校职务行为、公司职务行为还是合作研发取得,是否存在利益冲突和潜在纠纷;发行人山大地纬软件股份有限公司被问询:如何对发行人知识产权与山东大学知识产权、相关人员在原单位承担的本职工作或分配任务有关的智力劳动成果进行划分。上述两个案例皆提及目标专利是否属于高校人员的职务发明,对专利权的权属提出了质疑。实践中,企业与高校人员个人合作、企业与高校合作开发情况普遍,对职务发明的判断存在争议。

从国有资产管理的角度看,根据《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》规定,高校利用国家财政资金等形成的专利属于国有资产中的无形资产,由国家统一所有。另外,《中华人民共和国促进科技成果转化法》第18条规定,高等院校对其持有的科技成果可以自主决定转让、许可或者作价投资,但对确定价格的方式提出了要求。尤其是在“高校-资产公司-校办企业”的管理架构中,高校存在国有资产外溢的问题,专利作为其中一项重要的无形国有资产存在权属不明晰的风险。

(三)专利转化忽视长远效益

高校目前较多关注转化带来的短期费用入账收益,对社会经济效益的作用披露少^⑥。在2020年欧盟技术转移能力中心发布的《知识转移指标体系——制定一套欧洲范围的统一指标》研究报告中,并未将“专利申请数和授权数”作为核心指标,而是将许可数以及许可收入作为核心指标^⑦。同时,报告中新增了知识转移的“经济社会影响”指标,即在评估高校的知识转移能力时,需考虑专利授权后创造的工作岗位以及对于环境、成本、公共安全、公共健康等方面的影响因素。因此,高校在推动专利转化时,应超越单纯的经济收益^⑧,彰显高校的公益性定位。如果将专利转化的价值集中于提升交易金额,则可能会阻碍高校的知识溢出。专利转化实现经济社会目标的最佳路径是专利许可实施权

① 王翀:《大数据时代高校专利转化问题及应对策略》,《广西社会科学》2023年第8期。

② 湘潭大学技术转移中心:《湘潭大学专利信息年报(2023)》,https://mp.weixin.qq.com/s/8ogo2cYinIzyHHSWmMNqA,访问日期:2024年4月16日。

③ 王钦丽、王月琴、郑冀等:《高校专利质量国际对比分析研究》,《中国高校科技》2024年第3期。

④ 程智婷、邓建志:《高校职务发明权利归属的现实困境与优化路径》,《电子知识产权》2023年第12期。

⑤ 中国证券监督管理委员会:《科创板注册问询与回复》,http://www.csrc.gov.cn/,访问日期:2024年4月18日。

⑥ 李蕊、胡达、苏柳等:《高校专利转化主体要素剖析及路径优化》,《未来与发展》2024年第3期。

⑦ The European Commission's Expert Group, "KNOWLEDGE TRANSFER METRICS: Towards a European-wide set of harmonised indicators", https://www.knowledgetransferireland.com/Reports-Publications/Knowledge-Transfer-Metrics-Towards-a-European-wide-set-of-harmonised-indicators.pdf,访问日期:2024年4月20日。

⑧ 陈思思、徐慧芳:《学术机构专利价值评估研究及启示》,《中国发明与专利》2023年第7期。

出资模式。一方面,鼓励以许可的方式出资,既可以保证专利的持续收益,又可以分散风险,避免专利权人因市场失败或技术未被有效商用而导致无法回收研发投入;另一方面,以许可的方式进行出资,高校还能参与企业的重大决策,帮助高校补充市场经验,从而研发出更具社会效益指向性的专利技术。

五、利益平衡理论下的高校专利许可实施权出资制度调适

就市场经济而言,交易主体之间无时无刻不存在着利益获取和妥协,正是在合作本能和利己本能的相互博弈中产生的权益让渡使得价值交换有了持续进行的可能,进而形成可被尝试和效仿的战略选项。当交易方式的影响扩大为经验模式而催生出相应的制度建设时,便有了带有利益平衡理论色彩的法律规范。日本利益法学的代表人物加藤一郎认为,真正帮助得出正确结论的是对实质利益的判断。而从辩证法的角度看,正确的结论是历史性的,结论的正误是可以相互转化的,唯一不变的是利益的引导作用^①。高校专利许可实施权出资牵涉的两种实现路径依赖于各方在利益分配中的协作。

(一)自由处分与协力维稳之间的利益平衡:专利弃权之限制

专利权是私有权利,高校专利权人可以自由处分专利权。在专利许可实施权作价出资后,可能产生高校专利权人自由处分专利权与专利权稳定需求的利益冲突。表面上看,这种冲突是自由与不自由的对立,具有“不可通约性”,但归集到权利的市场化视域,高校专利权进入流通市场便默许了对自由的让渡,换取的是专利产业化利益,伴生的义务是协助投资方稳定地生成技术价值。从专利的失权自由度、失权风险和失权后果分析,在专利许可实施权出资的情况下,高校专利权人的协力维稳义务应优先于弃权自由,制度建设上应对专利权人或专利许可实施权人的行为作出必要的限制。高校专利权人在公司不知情的情况下擅自放弃专利权,不仅会冲击公司的股权结构,还会影响公司的正常经营,进而损害其他权利人的利益。由此带来的损失难以通过承担违约责任、补足出资等方式进行救济。专利许可实施权已出资可以成为阻止高校专利权人放弃专利权的理由。

日本、英国、印度的专利法中均对专利权的放弃行为予以限制。日本2022年最新修订的专利法第97条规定了专利权的放弃条款^②,该法对专利权的放弃行为限制得较为严苛,当存在专利独占许可时,专利权人就不能肆意放弃专利权。英国2018年最新修订的专利法第29条第1款至第3款也规定,任何人可以在专利所有人放弃专利时向主计长提出反对意见,如果主计长认为放弃专利行为是适当的,才会同意专利权人放弃专利^③。同样,印度在其2005年修改的专利法第63条第2款至第4款规定了在专利权人提出放弃其专利权时,主计长应当通知除专利权人之外的与该专利权有利害关系并且登记在专利登记簿上的人。利害关系人可以在公布后的规定期限内通知主计长反对放弃,并同时通知专利权人。只有通过听证,听取专利权人和异议人的意见后,主计长认为放弃该专利权是适当的,该专利才得以被撤销。根据印度专利法第67条第1款,专利许可是应当登记在专利登记簿中的事项且利害关系人包含专利被许可人^④。相较而言,日本对专利被许可人实施强保护,英国和印度对专利被许可人实施弱保

① 余净植:《“利益衡量”理论发展源流及其对中国法律适用的启示》,《河北法学》2011年第6期。

② 日本专利法第97条规定:(1)如果有独家被许可人或质押人,专利权人可以放弃专利权,但必须征得这些人的同意。(2)如果存在质押人,或第77条第(4)款规定的非独占许可人,独占许可人可以放弃独占许可,但必须获得质押人或非独占许可人的同意。(3)如果有一个质押人,非排他性被许可人可以放弃非排他性许可,但必须得到质押人的同意。

③ 英国专利法第29条规定:(1)专利所有人可以在任何时候通过向主计长发出通知,提出交出其专利。(2)任何人都可以向主计长发出通知,表示反对根据本条交出专利,如果他这样做,主计长应通知该专利的所有人并对该问题作出决定。(3)如果主计长确信该专利可以适当地被交出,他可以接受该提议,并且自他接受的通知在期刊上发表之日起,该专利将不再有效,但不得就该日期前的任何行为提起侵权诉讼,也不得就该日期前为官方服务而使用专利发明而产生的任何赔偿权利。

④ 印度专利法第63条规定:(1)专利权人可在任何时候以规定的方式向主计长发出通知,提出放弃其专利。(2)凡提出这样的要约,主计长应以规定的方式公布该要约,并通知除专利权人以外的每一个在登记册中显示为与该专利有利害关系的人。(3)任何有利害关系的人可在上述公布后的规定期限内,向主计长发出反对交出的通知,如有任何此类通知,主计长应通知专利权人。(4)如果主计长在听取了专利权人和任何反对者的意见后,确信该专利可以被放弃,他可以接受该提议,并通过命令撤销该专利。

护,但均保证了专利被许可人的利益。在我国公司法进一步放宽出资方式的背景下,我国专利法应采用强保护模式,避免因专利权人放弃专利权造成的股东抽逃出资的风险。由此,建议在我国专利法第44条中增加专利弃权之限制条款:“(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。当专利存在被许可实施权人时,专利权人放弃其专利权应征得利害关系人同意,由国务院专利行政主管部门核定。”

(二)初次分配与被动奖励之间的利益平衡:调整职务发明创造规则

根据现有的职务发明创造的权属制度,高校科研人员只能享有成果转化后的奖励收益,而高校将专利许可实施权出资给企业后,成为企业的股东。这将高校科研人员的专利效益初次分配权利与使用本单位物质技术条件等进行了强制交换,进而剥夺了高校科研人员获取专利衍生权益的机会,法律虽为其争取了单位给予奖励的可能,但仅为非强制性建议。由此产生初次分配利益与被动接受单位奖励之间的不平衡状态。

我国高校科研人员职务发明创造成果的权利归属经历了从科技财政资助形成的专利权归属于国家,到高校和科研单位形成的科技成果所有权由国家转移至单位所有,再到单位与科研人员共享权利及收益的机制^①三个历史阶段。但现阶段,我国相关法律对职务发明的专利权归属更偏向于由单位所有,虽然允许高校科研人员和单位自由协商,但对于高校科研人员而言,协商能力明显不足,科研人员和高校之间存在雇佣关系,碍于管理与被管理的身份关系,很难保障双方可以形成公平的谈判结果。共同申请高校职务发明的专利需要由高校将申请专利的权利转移至实际发明人,实际上是默认了高校的第一申请人地位。由单位让渡专利权给高校科研人员的方式,审批程序复杂且周期冗长,使得高校科研人员的获权动力再度被削弱。

职务发明成果专利权的归属在一次次变革中,显现出对劳动成果初次分配的重视,但还不够彻底。我国专利法第15条用产权激励的方式,试图通过平衡职务发明权属规则来激发发明人的创造热情。然而,这一规定在表述上是以非强制性的方式建议单位以股权、期权、分红等方式与发明人分享收益,对于高校科研人员来说,该利益平衡措施仍未扭转其被动性。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出:“允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权,在科研人员中开展多种形式中长期激励”^②。因此,在职务发明专利权的权属初次分配中,应采用权属优先约定模式,将科研人员利益平等纳入,在专利许可实施权出资等转化方式中赋予科研人员获取股息的权利,通过高校和科研人员的优势互补,实现推广能力和技术能力的结合^③。这种由高校提供经济成本、技术条件和市场资源,配合对职务发明本身较为熟悉的科研人员的运作模式,能有效促进成果转化^④。对于专利国有资产可在约定中载入无形资产违法违规处理的责任,虽在形式上对国有知识产权作出分割,但同时增加了税收及就业机会,实际上达到了国有知识产权保值增值的目的^⑤。

(三)无约终止与强制存续之间的利益平衡:分许可有效性的法定化

专利权利的传递并不聚焦于彰显权利的可流通性和可追溯性,所以,在权利流转中出现基础协议中断不应影响最终使用人的用权效果。尤其是在专利分许可实施权出资的背景下,受资方无义务监督专利所有权人和出资方的协议执行情况,若其无过错而被通知无权继续使用出资方专利技术,产生的后果是即使出资方补充出资仍无法弥补技术市场的可期待收益。高校专利权人与被许可人之间的基础协议通常不会预先约定下一被许可人与专利权人的关系,从而在被许可人以专利实施权出资的情况下,出现权利传递的约定空白,当基础协议失效,分许可出资协议是否存续,涉及分许可实施权的无约终止和强制存续的利益取舍。无约终止则损害最终使用人的技术依赖利益,而基础协议中的被许可人则要承担补充出资的义务,保护了专利所有权人停止被许可人继续使用专利技术的权利;强制

① 吴寿仁:《职务科技成果赋权改革政策法规导读》,《科技中国》2024年第1期。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,《人民日报》2024年7月22日,第1版。

③ 唐志红、陈光、周贤永等:《创造力资本视角下的高校职务发明专利权效率理论构建》,《软科学》2019年第5期。

④ 陈伟斌、周崇:《演化博弈视角下高校专利成果转化收益分配问题研究》,《情报探索》2024年第1期。

⑤ 刘友华、李扬帆:《职务发明权属规则与成果赋权改革的协同路径研究》,《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2023年第4期。

存续是维持分许可出资协议当事人利益稳定的保障,但同时忽视了对专利所有权人的结束专利许可的回应。

有观点认为,分许可实质上是主许可人和被分许可人之间的协议,其有效性不受基础许可状况的影响^①。从公平的角度而言,如果受资公司已经用股权的对价换取了高校专利的使用权,同时为履行分许可进行了实质性的投资,此时专利分许可实施协议遭遇撤销对受资公司而言是不公平的^②。德国联邦最高法院在“M2 Trade”^③和“Take Five”^④案件裁决中认为,一方面,由于被分许可人通常无法控制基础许可的存续或终止,也无法控制基础许可可能被终止的原因,因此如果分许可因为基础许可的终止而自动终止,他将处于不利地位;另一方面,鉴于专利权人可以要求被许可人将针对被分许可人的任何分许可费索赔转让给自己,所以在通常情况下,被分许可人的利益保障不及专利权人。按照德国联邦最高法院的观点,专利权人不能阻止被分许可人行使专利的使用权,只能要求专利许可实施权人将其对许可费的要求转让给其本人。因此,在基础实施许可协议中规定分许可不随基础许可实施协议的终止而终止是必要的。

对于分许可是否可以法定化,应取决于基础许可的性质。根据专利许可实施权性质区分说的观点,专利独占许可实施权具有物权性质,而其他类型的许可权被认定为仅具有债权性。被许可人所享有的权利不仅限于基于许可产生的债权,而是扩展到了具有对抗第三方的准物权或用益权。这意味着被许可人在这段时间内可以如同权利所有者那样独立行使这些权利。排他许可意味着虽然被许可人可以独自使用该技术,但其与普通许可一致,并不享有将这种许可进一步授权给第三方的权利。无论是排他许可还是普通许可,都限定了被许可人在某种程度上的权利使用,被许可人所拥有的只有相对性的债权,这种债权并不包括对抗第三方的法律权利,自然无法再允诺第三人使用专利的自由^⑤。所以,若基础许可为专利独占许可,除非合同有特殊约定,专利独占被许可人不可以再许可给第三人,那么专利独占被许可人一般拥有对专利的分许可权;若基础许可为专利排他许可和普通许可,除非合同有特殊约定,专利排他被许可人和普通被许可人可以再许可给第三人,否则专利排他被许可人和普通被许可人不享有对专利的分许可权。基础许可灭失必然导致分许可无法履行的做法不利于高校科技成果转化,因此,应在专利制度中明确专利独占被许可人的分许可权,允许专利排他被许可人与专利普通被许可人可在基础合同允许的情况下享有分许可权,最大限度地维持分许可协议的效力。

六、结语

高校专利盘活本质上是市场交易行为,以专利许可实施权出资这一转化方式并不存在理论和法律上的障碍,通过合理设计的专利制度可以实现提升高校存量专利商业价值和社会价值的目标。高校通过专利许可实施权出资不仅可以发挥专利的转化功能,实现专利价值的最大化,还可以发挥专利的信号功能,减少了投资者和公司之间的信息不对称,能吸引投资者在高度不确定的情况下作出投资决策,专利许可实施权的流转也会给其他利益相关方谋求多渠道的收益。制度表征着不同利益的凝聚,应借助利益平衡理论的“权利—权益”机制实现利益协调,通过限制专利权人的行为、调整职务发明规则、从法律层面认可分许可的有效性等措施对制度作出调试,辅助实施国家对高校和科研机构的专利盘活政策。

① Lennon M. J., *Drafting Technology Patent License Agreements*, Wolters Kluwer, 2007, pp.113-125.

② Graham S. J. H., Marco A. C., Myers A. F., “Patent Transactions in the Marketplace: Lessons from the USPTO Patent Assignment Dataset”, *Journal of Economics & Management Strategy*, 2018, 27(3), pp.343-371.

③ 参见BGH, Urteil vom 19.07.2012 - I ZR 70/10号民事判决书。

④ 参见BGH, Urteil vom 19.07.2012 - I ZR 24/11号民事判决书。

⑤ 戴哲:《专利许可使用权性质的重新界定及规则完善》,《清华法学》2024年第2期。

Institutional Adaptation and Feasible Approaches to Patent-related Rights Investment for Revitalizing University Patents —Based on the Theory of Interest Balancing

Cui Lihong Li Changchen

(Law School, Shandong University, Qingdao 266237, P.R.China)

Abstract: Universities occupy a pivotal position between innovation and industry, serving as a vital conduit for scientific research. However, universities face the challenge of low conversion rates of their patented technologies, despite the high quantity of patents produced annually. These patents frequently fail to achieve their economic and social value due to restricted practical application and marketization. Concurrently, enterprises are engaged in efforts to enhance their capabilities and undergo transformation, and thus have a substantial demand for technical input. However, there is a notable gap in the acquisition of patent technology licenses. Enterprises seek to enhance their innovation capabilities and market competitiveness through access to university patents; however, the low conversion rate of these patents hinders the fulfillment of this demand. In light of the current advocacy for the integration of industry, academia, and research, coupled with government policy support, it is of great significance to explore new avenues for the equitable distribution of university patent rights. To guarantee the seamless integration of university patent activation with enterprise demand and to facilitate mutual advancement of social and economic value, two strategies—total licensing equity contribution and sublicensing equity contribution—can be utilized to proactively advance the activation of university patents. In total licensing equity contribution, universities grant enterprises the usage rights of patent technology in a single, one-time transaction. This allows enterprises to utilize the technology within a specified period. In the sublicensing equity contribution approach, universities retain ownership of the patents while granting partial usage rights to multiple enterprises. This enables the patents to be used in different fields or markets. In the course of facilitating the transformation of university patent technologies, a number of challenges must be addressed. Firstly, the instability of university patent rights and the prevalence of complex ownership structures frequently give rise to disputes and conflicts during the process of patent transformation. Secondly, the long-term benefits of patent transformation are frequently overlooked, which has an adverse effect on the sustainability and stability of technology applications. To achieve equilibrium among the interests of all parties involved and attain the “Pareto frontier” of university patent licensing equity contribution, the following measures can be implemented to refine the existing system: (1) Restrict patent abandonment: It is essential to clearly define the conditions for patent abandonment during the transfer and use of patent rights. This will ensure that universities retain a certain degree of control and influence over the technology transfer process, thereby preventing the misuse or neglect of patent technologies. (2) Modify the regulations pertaining to employee-generated inventions: It is recommended that the rules related to employee inventions be reevaluated and adjusted, that the rights and contributions of university researchers in patent technologies be clarified, and that patent revenues be distributed in a reasonable manner, with the objective of enhancing the motivation and creativity of researchers. (3) Affirm the legitimacy of sublicensing: From a legal and policy perspective, it is essential to recognize and encourage the sublicensing model of patent technology. This will facilitate the application of patent technologies in diverse fields and markets through sublicensing, thereby supporting universities in maximizing the potential of their intellectual property. The implementation of these measures will facilitate the gradual resolution of the existing issues in the process of university patent transformation, thereby achieving the “Pareto frontier” of university patent licensing equity contribution and a win-win situation for universities, enterprises, and society.

Keywords: Revitalization of University patents; Balance of interests; Rights-based investment; Patent licensing rights; Sub-license

[责任编辑:纪小乐]