



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

专利权质押登记实务介绍

专利局初审及流程管理部
业务发文管理处
田明





主要内容

- (1) 是什么? → (2) 为什么? → (3) 谁来办?
→ (4) 怎么办?
- (5) 办理专利权质押登记所需的相关专利知识



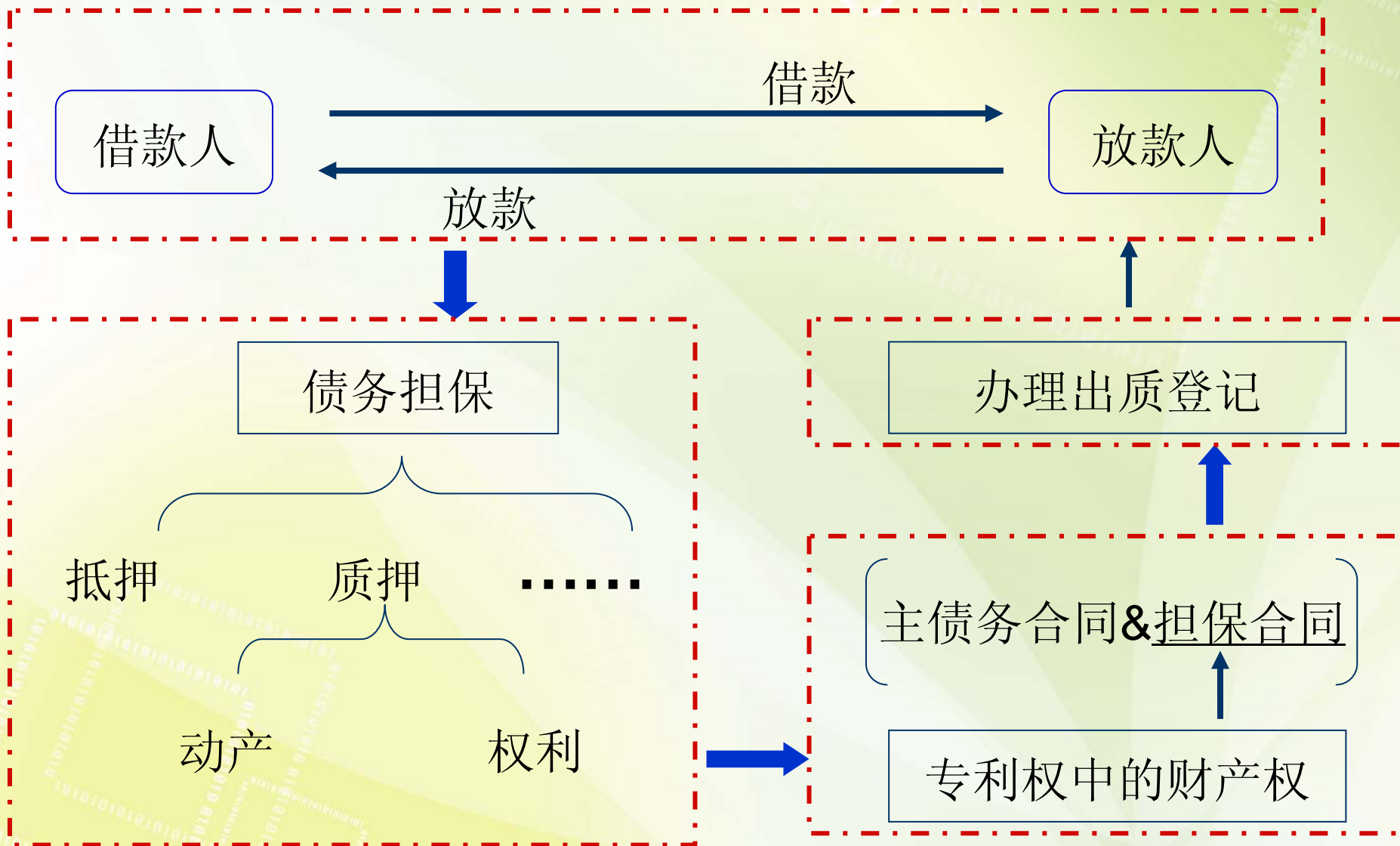
一、什么是专利权质押登记



● 专利权质押

- 是指为担保债权的实现，由债务人或第三人将其专利权中的财产权设定质权，在债务人不履行债务时，债权人有权依法就该出质专利权中财产权的变价款优先受偿的担保方式。
- 要点：专利权质押关系是债务关系的从属关系

一、什么是专利权质押登记 (2)





- 专利权质押担保债务的常见情形：
 - 担保借款
 - 担保信贷
 - 最高额质押（多为银行授信合同）
 - 担保债券承销
 - 担保租赁设备厂房资金
- 总之，担保的是债务。



• 什么是专利权质押登记？

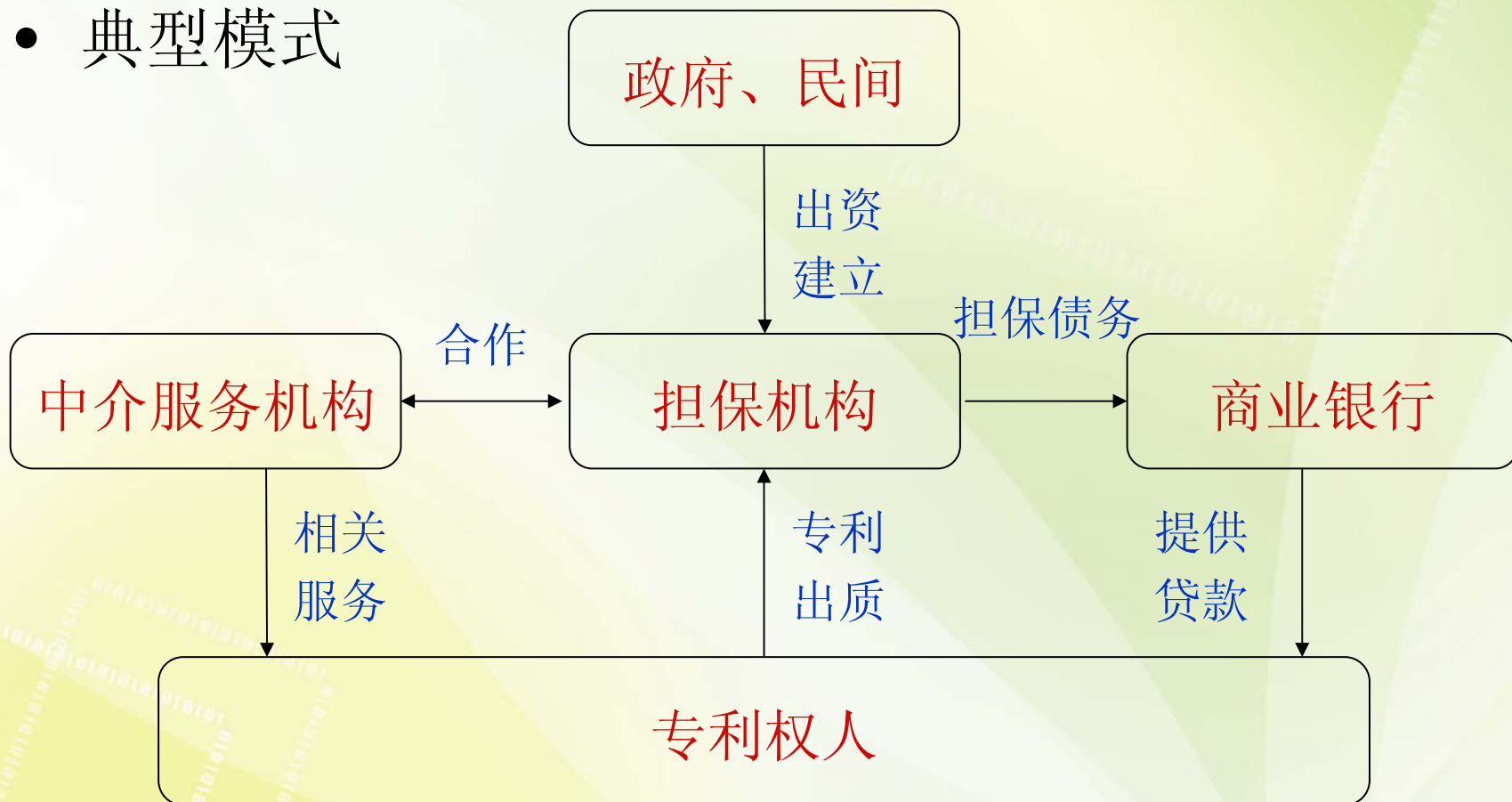
— 以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向国家知识产权局专利局办理专利权质押登记手续，专利质权自专利权质押登记之日起设立。

- 要点：办理部门包括国家知识产权局专利局（目前由发文处具体负责）和经专利局授权开展质押登记业务的代办处。



一、什么是专利权质押登记（5）

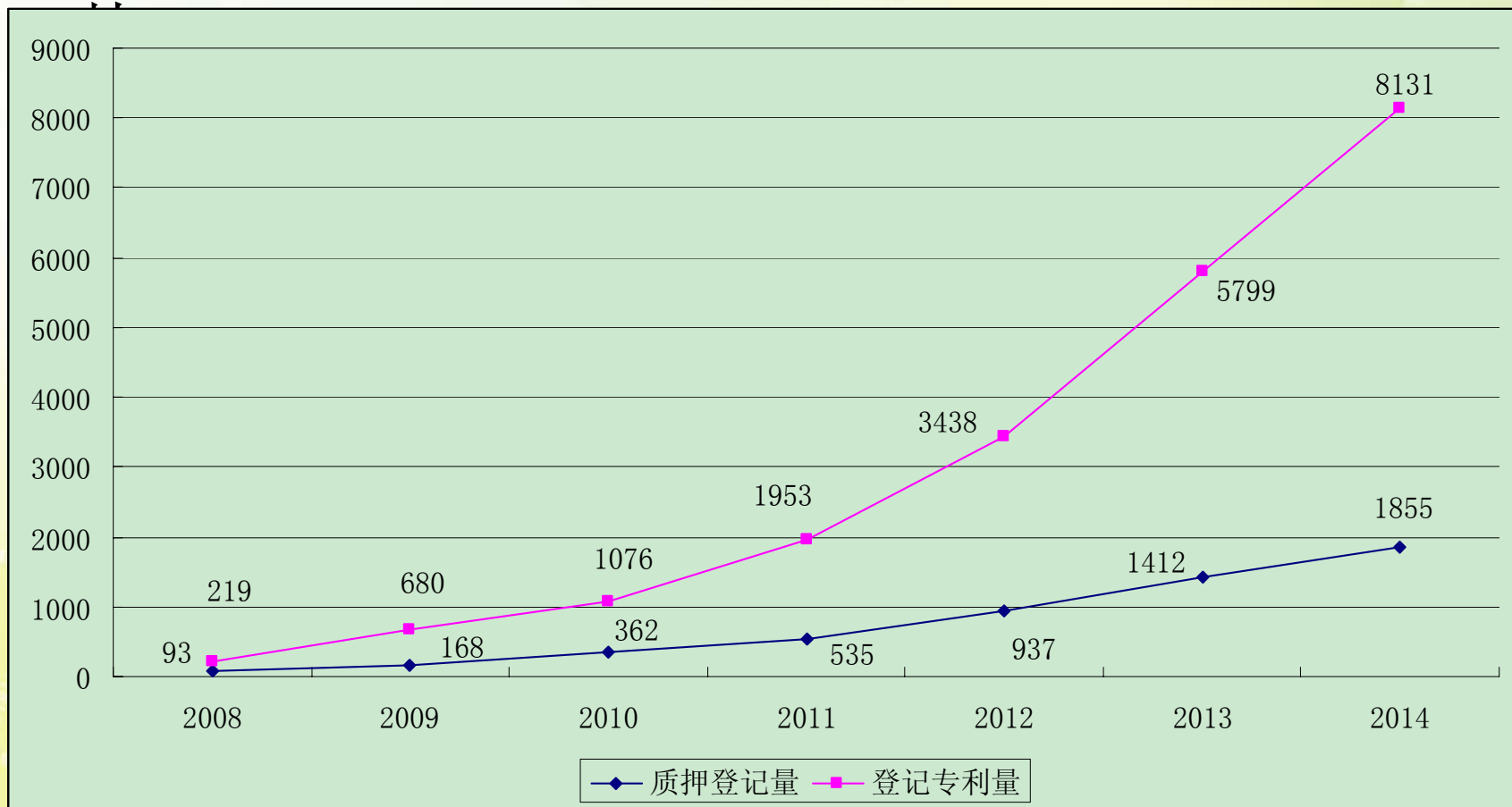
- 典型模式





一、什么是专利权质押登记（6）

- 近六年全国专利权质押登记量及其专利量走





二、为什么要办理专利权质押登记



二、为什么要办理专利权质押登记手续（1）

- 根据《物权法》第227条的规定，专利权出质，应订立书面合同。质权自主管部门办理出质登记时设立。
 - 要点：对债权合同与物权变动进行明确区分，质押合同生效并不等同于专利质权的当然设立，需要经过有关主管部门办理出质登记这一关键性法律程序。



二、为什么要办理专利权质押登记手续（2）

- 质权设立的效力

- 质权人基于该担保物权的优先受偿权成立
- 出质人在未经质权人同意的情况下，不能以转让、许可、放弃等方式来处分专利权



三、谁来办理专利权质押登记手续



三、谁来办理专利权质押登记手续（1）

- 质押登记的请求人

- 根据《专利法实施细则》第14条第3款规定，以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记。

- 要点：除合同为双方合意结果之外，办理质押登记也应当是双方的共同意思表示。

- 出质人的主体资格

- 出质人应当是专利权人。如果一项专利有多个专利权人的，出质人应为全体专利权人，当事人另有约定的除外。



三、谁来办理专利权质押登记手续（2）

- 经办人：

- 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织办理专利权质押登记手续的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。
- 中国单位或者个人办理专利权质押登记手续的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。
- 当事人委托代理机构的，应当在委托书中指定一个代理人办理相关手续。
- 中国单位或个人如果不委托代理机构，可以共同委托一个具有独立承担完全民事责任能力的自然人办理。



四、怎样办理专利权质押登记手续



答：依据《专利权质押登记办法》办理

- 一、总则 [第1至5条]
- 二、质押登记申请的提出和受理 [第6至10条]
- 三、质押登记申请的审批 [第11至12条]
- 四、质押登记的撤销 [第13条]
- 五、质押登记的公告 [第14条]
- 六、质押期间的专利法律事务 [第15至16条]
- 七、质押登记的变更、注销 [第17至18条]
- 八、国家知识产权局的告知义务 [第19至20条]
- 九、附则 [第21至22条]

提交方式、
受理条件

审批时限、审
批决定、不予
登记情形

变更、注销手
续的文件要求、
种类情形、决
定、效力



四、怎样办理专利权质押登记手续（1）

- 手续去哪办？——办理质押登记的部门
- 文件怎么交？——专利权质押登记文件的提交方式
- 交什么材料？——办理专利权质押登记需提交的文件
- 表格怎么填？——备案申请表的填写要求
- 要几天办完？——质押申请的审批时限
- 哪些不能办？——常见的不予质押的情形
- 后续怎么办？——质押登记的变更及注销手续
- 公告哪些事？——质押公告的项目
- 要注意什么？——实务指导相关知识

四、怎样办理专利权质押登记 (2)



1. 办理质押登记的部门

- 专利权质押双方涉及外国人、外国企业或外国其他组织（包括我国港澳台地区）的，当事人应当到国家知识产权局专利局进行质押登记，目前该项工作由初审部发文处负责。
- 专利权质押双方皆为国内个人或单位的，当事人可到国家知识产权局专利局设在地方的已开展质押登记业务的代办处办理；当事人也可到国家知识产权局专利局办理。



四、怎样办理专利权质押登记（3）

2. 专利权质押登记文件的提交方式

- 当事人可直接到国家知识产权局专利局初审流程管理部业务发文管理处办理，或通过邮寄的方式办理。

面交地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局受理大厅107房间。

寄交地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局初审及流程管理部业务发文管理处，邮编：100088。当事人应在信封上注明“质押登记”字样。

- 当事人也可到已开展专利权质押登记相关业务的代办处办理相关手续。国家知识产权局专利局设在全国各地的代办处地址及联系方式，见国家知识产权局网站 <http://www.sipo.gov.cn/> 首页左下方地图链接。



四、怎样办理专利权质押登记（4）

3.办理专利权质押登记需提交的文件

- 质押登记时当事人需要提交以下文件，一式一份：
 - (1) 专利权质押登记申请表（标准表格），申请表的内容应当打印（签章除外）；
 - (2) 专利权质押合同原件
 - (3) 出质人和质权人身份证明；
 - (4) 由出质人、质权人以及被委托人共同签章的委托书原件和被委托人的身份证复印件。
 - (5) 其它需要提供的材料。以上文件是外文文本的，应当附中文译本一份，以中文译本为准。



四、怎样办理专利权质押登记（5）

4. 质押申请表的填写要求

- (1) 合同名称，填写专利权质押合同名称；
- (2) 代理人，填写经办人相关信息；
- (3) 债务金额，填写主合同债务金额；
- (4) 质押金额，填写质押合同中约定的担保金额；
- (5) 签章一栏应当由出质人、质权人以及代理人共同签字或者盖章，并标注时间。代理人签章一栏应当由被委托人签章。
- (6) 质押专利件数多于3件，在申请表中无法填写完整的。当事人可参照申请表质押专利信息表格，增设申请表附页，将余下的专利信息填写在附页中。



四、怎样办理专利权质押登记（6）

5. 质押申请的审批时限

- 根据《专利权质押登记办法》的规定：国家知识产权局自收到专利权质押登记申请文件之日起7个工作日内进行审查并决定是否予以登记。
- 如果当事人提交的质押申请文件存在缺陷，审批时限自当事人克服全部缺陷之日起计算。



四、怎样办理专利权质押登记（7）

6.常见的不予质押的情形

- a.出质人不是合法专利权人或不是全体专利权人；
- b.专利申请尚未授权或专利权已经终止；
- c.专利权处于年费缴费滞纳金期；
- d.专利权处于无效宣告程序；
- e.专利权处于中止或保全期间；
- f.债务人履行债务的期限超过专利权有效期的；
- g.合同中约定在债务履行期届满质权人未受清偿时，专利权归质权人所有的；
- h.同一专利权重复质押。



四、怎样办理专利权质押登记（8）

7. 质押登记的变更及注销手续

- 出质人和质权人应当共同委托一个具有完全民事行为能力的自然人办理相关手续，并在委托书中注明委托事项。
- 当事人应当提交变更申请表（标准表格，可在国家知识产权局网站下载）、《专利权质押登记通知书》原件、委托书、被委托人身份证复印件和登记变更或解除的相关证明。出质人和质权人增加的，还应当提交新增加当事人的身份证明



四、怎样办理专利权质押登记（9）

7.专利权质押登记可变更项目（续）

- 出质人名称、地址
- 质权人名称、地址（仅限更名）
- 质押专利
- 被担保的主债权种类及数额
- 质押担保的范围



四、怎样办理专利权质押登记（10）

8. 质押公告内容

— 根据《专利权质押登记办法》（56号局令）公告如下内容：

类型	具体公告项目
专利信息	专利号、主分类号、授权公告日
质押信息	出质人、质权人、质押登记日
变更信息	变更项目、变更前内容、变更后内容
注销信息	注销日
撤销信息	撤销日



四、怎样办理专利权质押登记（11）

- 合同建议

- 质押期间专利权年费的缴纳
- 质押期间专利权的转让、实施许可
- 质押期间专利权被宣告无效或者专利权归属发生变更时的处理
- 实现质权时，相关技术资料的交付



四、怎样办理专利权质押登记（12）

- 几个备受关注的问题
 - 公开但未授权的发明专利申请可否质押？
 - 专利许可实施权可否质押？
 - 同一专利中的不同独立权利要求可否分别出质？
 - 质权人可否有多个？
 - 保密专利是否可以质押？
 - 专利权能否向外国人出质？
 - 专利权价值评估？
 - 专利权交易？



五、相关专利知识



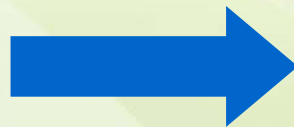
五、相关专利知识（1）——专利类型

	发明专利	实用新型专利	外观设计专利
保护客体	产品和方案的技术方案	产品的形状、构造的技术方案	产品的形状、图案、色彩新设计
审查制度	先公开后进行实质审查	形式审查+明显实质性缺陷审查	形式审查+明显实质性缺陷审查
创造性标准	突出的实质性特点和显著的进步	实质性特点和进步	不相似
保护期限	20年	10年	10年
审查费用	申请费 + 实质审查费 + 年费	申请费 + 年费	申请费 + 年费



五、相关专利知识（2）——主体

- 职务发明与非职务发明
- 合作发明的权利人
- 委托发明的权利人
- 外国人
- 受让人



直接影响权利主体的运用资格和权限



五、相关专利知识（3）——客体

- 专利法意义上的专利类型
- 专利法所禁止的发明创造
- 专利法所排除的发明创造
- 基于国家利益的考虑

侥幸通过，
后患无穷

被无效的概率非常高；
建议关注有关国家或地
区的专利保护客体标准



五、相关专利知识（4）——实质授权条件

- 专利保护客体
- 新颖性、创造性、实用性
- 说明充分公开
- 权利要求书以说明书为依据
- 权利要求书保护范围清楚
- 包含必要技术特征
- 权利要求书和说明书的修改
- 权利要求之间应当具备单一性



五、相关专利知识（5）——形式条件

- 申请文件的撰写和格式要求
- 申请中的各种手续等程序性要求，如委托手续
- 补正、修改和陈述意见的一般要求，如签章
- 各种期限要求，例如发明提实审的3年期限
- 费用缴纳的要求，例如申请费缴纳标准和期限



五、相关专利知识（7）——特殊程序

- 撤回专利申请或者放弃专利权
- 中止程序
- 救济程序
 - 权利恢复
 - 行政复议
 - 复审程序



谢谢!



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

专利实施许可合同备案 实务介绍

初审及流程管理部
业务发文管理处
田明





主要内容

- (1) 是什么? → (2) 为什么? → (3) 怎么办?
- (4) 相关知识



一、什么是专利实施许可合同备案



一、什么是专利实施许可合同备案（1）

- 专利实施许可合同备案是指专利行政管理部门或者受其委托的部门对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存，并对外公示的行为。
 - 要点1：“专利行政管理部门”是国家知识产权局专利局，“受其委托的部门”是专利局代办处（目前为32家，西藏未设立，江苏和广东分别设有2家代办处）
 - 要点2：合同的生效日不一定是合同的签订日，以合同中明确约定的生效日为准。
 - 要点3：对外公示的手段为“专利公告”，同时在专利登记簿上记载。



一、什么是专利实施许可合同备案（2）

专利实施许可的类型

1. 独占实施许可
2. 排他实施许可
3. 普通实施许可

其他许可？

权利类型 许可类型	诉权	免诉权
独占许可	许可人？ 被许可人？	许可人？ 被许可人？
排他许可	许可人？ 被许可人？	被许可人？
普通许可	许可人？ 被许可人？	被许可人？



一、什么是专利实施许可合同备案（3）

- 专利实施许可的范围

序号	许可范围类型	关键点
1	时间范围	“许可期限” ≤ “许可专利的最长保护期”
2	地域范围	“许可地域” ≤ 专利权有限地域范围
3	实施领域	“许可领域” ≤ 权利要求书保护范围内的所有领域
4	实施种类	“许可种类” ≤ 专利权实施权利范围（例如：制造、使用、许诺销售、销售、进口）



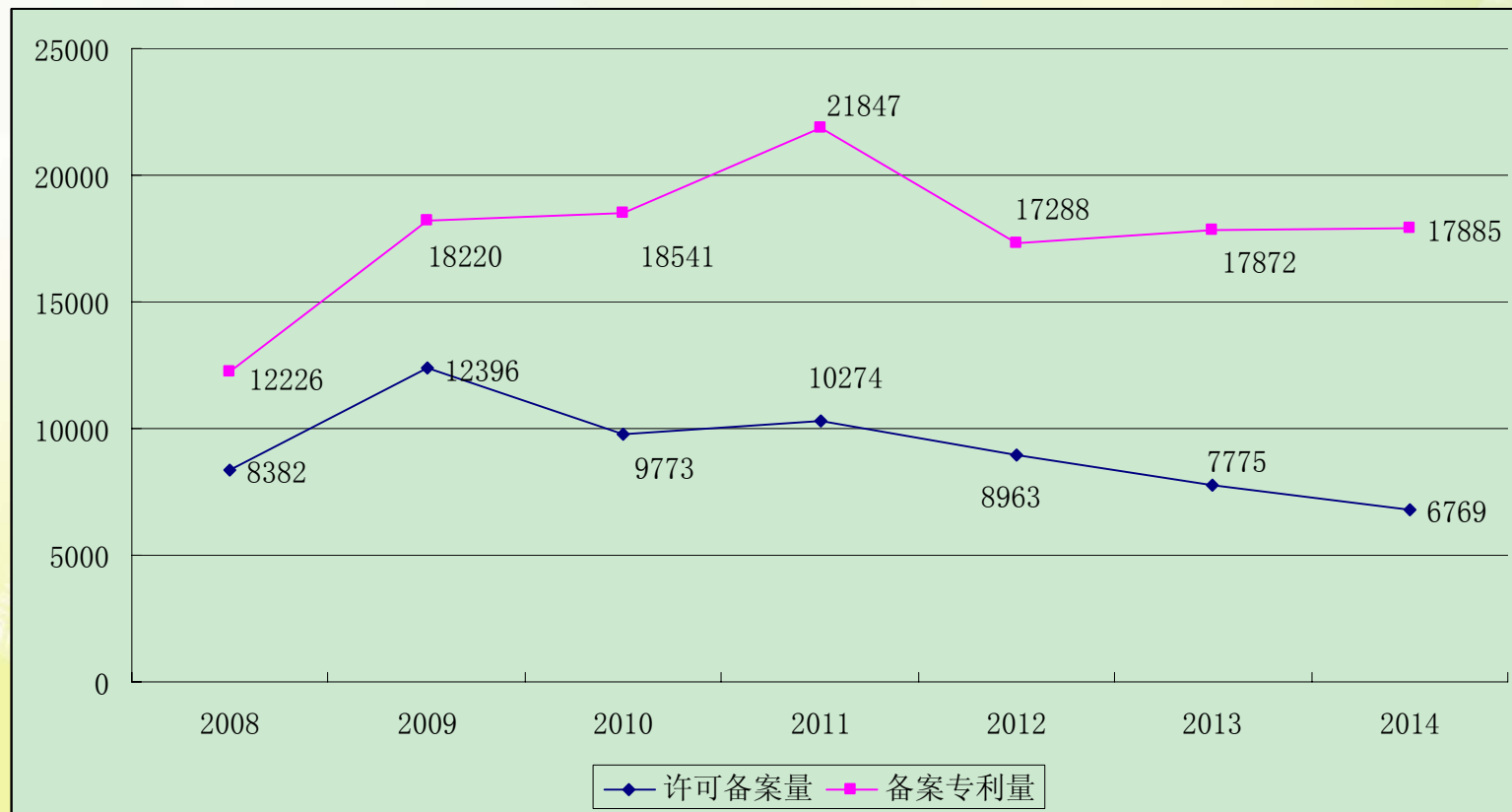
一、什么是专利实施许可合同备案（4）

- 专利实施许可的对价

序号	支付类型	注释
1	固定费用支付	一次付清、分期付清
2	入门费结合提成费	一次性支付固定入门费用，以利润、销量、产量等为基础，按照设立比例提成
3	提成费	无入门费，仅以利润、销量、产量等为基础，按照设立比例提成
4	免费	等同于赠予
5	交叉许可	互惠互利、共同受益



一、什么是专利实施许可合同备案（5）-近年情况





二、为什么办理专利许可合同备案



二、为什么办理专利许可合同备案（1）

基本作用	1	专利运用信息公开
法律效力	2	证据效力
	3	对抗善意第三人
	4	侵权赔偿数额参照标准



二、为什么办理专利许可合同备案（2）

1. 专利运用信息公开（专利法及其实施细则）

2. 证据效力（《专利法》第57条规定；最高法2001年《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4条第(2)项中要求）

- 专利许可人在申请诉前禁令时应提供专利实施许可合同在专利行政部门登记备案的证明材料。



二、为什么办理专利许可合同备案（3）

3. 侵权赔偿数额参照标准（最高法《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干问题规定》第21条规定）

- 被侵权人的损失或者侵权人的获利难以确定的，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以参照该许可费的1-3倍来确定赔偿数额。

4. 对抗善意第三人（参照最高法《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条规定）

- 商标许可合同未经备案的，不影响合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（1）

1. 许可方的主体资格

- 合法的全体专利权人
- 合法的部分专利权人（根据专利法15条规定）
- 获得授权的权利人

2. 许可备案申请的提出时机

- 根据《专利法实施细则》第14条第2款规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。
- 当事人逾期办理的，应当重新签订专利实施许可合同或者提交当事人双方签署的原专利实施许可合同有效性声明。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（2）

3. 办理许可备案的部门

- 专利实施许可合同双方涉及外国人、外国企业或外国其他组织（包括我国港澳台地区）的，当事人应当到国家知识产权局专利局进行备案，目前该项工作由初审部发文处负责。
- 专利实施许可合同双方皆为国内个人或单位的，当事人可到国家知识产权局专利局设在地方的代办处办理；当事人也可到国家知识产权局专利局办理。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（3）

4. 备案请求文件的提交方式

— 当事人可以通过面交和邮寄两种方式递交涉及专利实施许可合同备案的相关文件。

— 到国家知识产权局专利局办理：

面交地址为：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局受理大厅107房间。

寄交地址为：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号国家知识产权局专利局初审及流程管理部业务发文管理处，邮编：100088。当事人应在邮寄信封上注明“合同备案”字样。

— 到专利局代办处办理：

国家知识产权局专利局设在全国各地的代办处地址及联系方式，见国家知识产权局网站
<http://www.sipo.gov.cn/> 首页左下方地图链接。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（4）

5. 办理许可备案手续需提交的文件

- 当事人办理专利实施许可合同备案手续的，应当提交以下文件，一式一份。
 - (1) 许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表。该申请表应当为标准表格，申请表的内容应当打印（签章除外）。
 - (2) 专利实施许可合同原件或者经公证机构公证的复印件。
 - (3) 许可人与被许可人的合法身份证明。
 - (4) 由许可方、被许可方以及被委托人共同签章的委托书原件和被委托人的身份证复印件。
 - (5) 其它需要提供的材料。例如：以上文件是外文文本的，应当附中中文译本一份，以中文译本为准。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（5）

6. 备案申请表的填写要求

- (1) 如果备案涉及的专利数量多于三件，当事人可参照申请表中专利号及专利名称的采集表格，增设申请表附页。再将备案专利的相关信息填写在附页。
- (2) 专利项数及每项专利的名称、专利（申请）号、许可种类、专利许可范围、合同生效日期、合同终止日期、使用费及支付方式为专利实施许可合同必须约定的内容，当事人依照合同填写相关信息。
- (3) 专利许可范围指地域范围，一般填写为中国。
- (4) 使用费应当以人民币或美元作为结算单位，以其他币种结算的须按照近期外汇牌价将其折算成以人民币或美元为货币单位的数额。使用费为零的，支付方式为无偿。
- (5) 当事人没有委托专利代理机构办理手续代理机构名称不用填写。
- (6) 申请表须由许可方签章，许可方为外国人的可由代理机构签章。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（6）

7. 备案申请的审批时限

- 根据《专利实施许可合同备案办法》的规定：备案部门在收到符合规定的备案材料之日起7个工作日内发出备案证明。
- 如果当事人提交的备案申请文件存在缺陷，审批时限自当事人克服全部缺陷之日起计算。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（7）

8.常见的不予备案的情形

- a. 许可人不是合法专利权人或专利申请人或者其他权利人；
- b. 共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的；
- c. 同一专利实施许可合同重复申请备案的；
- d. 与已经备案的专利实施许可合同冲突的；
- e. 专利权被质押的，但经质权人同意的除外；
- f. 实施许可的期限超过专利权有效期的；
- g. 专利权已经终止或者被宣告无效的；
- h. 专利权处于年费缴纳滞纳金期的；
- i. 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的有关程序被中止的。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（8）

9. 许可备案的变更及注销手续

- 当事人应当提交以下文件，一式一份。
 - (1) 专利实施许可合同备案变更申请表或专利实施许可合同备案注销申请表（标准表格，可在国家知识产权局网站下载）。
 - (2) 《专利实施许可合同备案证明》原件（两份）。
 - (3) 委托书原件。委托书应当由许可方、被许可方以及被委托人共同签章。
 - (4) 被委托人身份证复印件。
 - (5) 合同变更或者解除、履行完毕的相关证明。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（9）

9.许可备案的变更及注销手续（续）

- 专利实施许可合同备案变更及注销申请表的填写：
 - a.合同备案号、代理人信息依据实际情况填写。
 - b.备案变更的，对应变更项目在变更前及变更后栏中注明变更事项。备案注销的，在注销事由一栏注明“注销备案及相关事由”。
 - c.申请表须由许可方签章，许可方为外国人的可由专利代理机构签章。



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（10）

10.可变更的项目：

- 许可人名称
- 被许可人名称
- 许可专利
- 许可种类
- 合同终止日（包括缩短或延长）



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（11）

11. 备案公告内容

— 根据《专利实施许可合同备案办法》（第62号局令）公告如下内容：

类型	具体公告项目
专利信息	专利号（申请号）、主分类号、申请日、 授权公告日
备案信息	许可人、被许可人、许可种类、许可期限、备案生效日期
变更信息	变更项目、变更前内容、变更后内容
注销信息	注销日
撤销信息	撤销日



三、怎样办理专利实施许可合同备案手续（12）

12. 常见问题

- (1) 许可方和被许可方是否必须共同委托一个经办人办理备案事宜？什么情况下需要委托专利代理机构？
- (2) 未授权的专利申请是否可以办理许可备案手续？
- (3) 外国局授权的专利是否可以在中国进行许可合同备案？
- (4) 办理专利实施许可合同备案是否需要缴纳官费？
- (5) 已经办理独占许可备案的专利是否可以再次许可备案？



四、相关知识



四、相关知识（1）

- 相关法律及规定：

- 《合同法》、《专利法》（第12条、15条）、《对外贸易法》、

- 最高法的司法解释：

- 2004年11月30日颁发的《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2004]20号）；
- 最高法2001年《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4条第(2)项中要求
- 参照最高法《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条规定

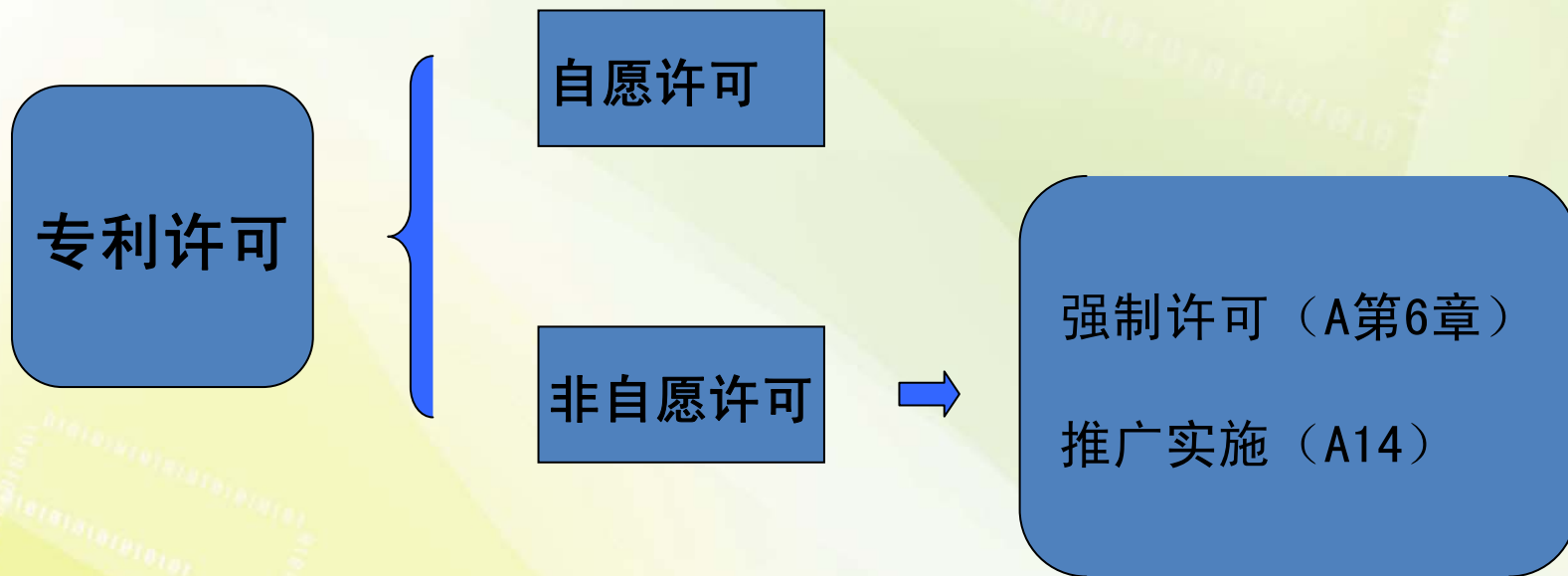
- 《专利法实施细则》（第14条第2款）、《技术进出口管理条例》

- 《高新技术企业评定办法》



四、相关知识（2）

区别其他的实施许可：





四、相关知识（3）

- 专利权质押期间的许可和转让问题：
 - 出质人是否可以许可处于质押状态的专利？
 - 未经质权人同意，不得许可或转让；
 - 经质权人同意进行许可的，出质人所得的许可费或转让费应当向质权人提前清偿债务或提存。
 - 先许可，在转让，受让人的权利如何保障？
 - 尤其是存在在先的独占许可，专利权人就该专利进行转让，是否需要受让人的知情同意书。



谢谢!