

专利法常设委员会

第二十九届会议

2018年12月3日至6日，日内瓦

关于有利于有效技术转让，包括公开充分性的专利法条款

秘书处编拟的文件

1. 专利法常设委员会（SCP）在2018年7月9日至12日于日内瓦举行的第二十八届会议上商定，依据在SCP中进行的讨论，包括在信息分享会期间进行的讨论，秘书处将汇总关于有利于有效技术转让，包括公开充分性的专利法条款的信息。成员国特别在分别于2017年12月和2018年7月举行的SCP第二十七届会议和第二十八届会议期间就这一主题分享了信息和彼此经验。本文件载有依据在SCP中进行的讨论所汇编的此类信息。
2. 虽然在不同管辖区，支撑专利法的原则可能是类似的，但是各国国内专利法条款可能各不相同。尽管如此，仍期望每项专利法条款作为整体实施，能够有助于实现一国国内专利制度的整体政策目标，包括传播和转让技术以利于经济增长和社会福祉。因此，本文件以国别为基础介绍信息，以便能够在每个国家全面的国内专利法框架背景中加以理解。
3. SCP中关于有利于有效技术转让的专利法条款的讨论不仅涉及专利法中的具体法律条款，而且涉及相关实用工具、计划和举措，它们以这些法律条款为基础，或者促进了对这些法律条款的使用。因此，本文件载有成员国在SCP期间讨论到的上述两个方面。对于专利法中规定的法律条款本身，在委员会中对下述条款进行了讨论：公开的充分性¹；专利申请的内容；专利申请公布与专利公告；权利许

¹ 在2015年11月于日内瓦举行的SCP第二十三届会议期间，委员会就技术转让以及公开充分性的议题进行了讨论。卢森堡（代表欧洲联盟）、中国、印度、罗马尼亚和南非等代表团发言，概括提出了专利说明书内容的作用和技术转让中公开的要求。参见SCP第二十三届会议报告（文件SCP/23/6）。

可（建立自愿许可的激励机制）；高校和衍生公司的知识产权所有权和许可；为高校和小型或微型实体减费；以及专利代理人提供的高质量意见。在这方面，亦可参考文件 SCP/14/4 Rev.（技术转让）第七部分。²

加拿大

4. 2018 年 4 月 26 日，加拿大启动了一项新的知识产权战略，以帮助企业家更好地对知识产权加以理解、商业化、利用和保护。商业化被视作技术转让的一个重要组成部分，因为这是传播新技术以确保社会能够从技术创新中有效受益的一个重要因素。加拿大的知识产权战略包括立法改革和计划倡议。在立法方面，知识产权战略将修订关键的知识产权法律，以澄清期望、减少创新障碍，并将在新的专利和商标代理人学院下为知识产权代理人建立新的治理制度，这将确保保持职业和道德标准，并支持知识产权专业人员提供高质量的咨询意见。

5. 在计划方面已经提出了一些倡议，以便加拿大能够更好地利用知识产权制度，从而支持创新并帮助企业推动增长。这些倡议分为两类：（i）增进教育、认识和外联活动；以及（ii）促进增长的战略工具。例如，加拿大知识产权局将通过推广学习工具和资源来开发新的教育资源，以增进企业对知识产权的理解。该计划将包括与学术研究人员合作的指南和工具包。知识产权战略还将包括创建一个知识产权市场，这将是公司定位、获取和购入公共部门知识产权和专门技能的一站式商店，并提供工具包和模板来帮助合作、许可和分享知识。这样一个市场将有助于获取加拿大政府和高校所拥有的专利，这些专利可进行购买或获得许可。与此同时，知识产权战略包括支助高校法学院的知识产权法律诊所，使法律系学生能够更多地了解知识产权，并向企业提供帮助，而且为从事这一职业提供了便利。这些法律诊所为个人和小企业提供免费的基础知识产权咨询，并能够协助开展现有技术检索。最后，知识产权战略将创建一个专门的知识产权顾问团队，以确保政府计划官员具备解决知识产权问题的知识和能力。这个知识产权专家团队将向与企业、创造者和其他政府官员合作的联邦政府计划官员提供建议，从而促进与知识产权的接触。

智利

6. 从专利制度是积累知识的储存库的观点来看，这种积累的信息需要传达给社会其他人以供其使用，有许多法律条款鼓励智利的技术转让。其中包括，例如，一旦完成对可受理性的正式审查，就公布专利申请的摘录。对专利发明及附图（如需要）所作的说明性描述包括对提出权利要求的发明范例的实施例的说明，应当使所属技术领域的技术人员能够在无需任何其他重要技术信息的情况下实施该提出权利要求的发明。说明书的范例包括至少一种对提出权利要求的发明实施方式的详细解释，并且需要使用附图进行说明或作为支持（如适用）。专利申请应当附有摘要，其中包括发明的摘要，对申请所属的技术部门和工业领域的说明。专利申请应以专利局作为模板提供的格式提交。摘要主要包括技术问题、该问题的解决方案及其适用情况，还可以包括该发明的示意图。附图（如有必要）应单独提交，应有足够的细节以供重新制作发明。与此同时，专利申请还应包括若干著录项目事实，以便能够使用标题、发明人或专利持有人等关键词检索专利。

7. 智利国家工业产权局（INAPI）有责任传播其生成的工业产权信息。正如创建 INAPI 的法律所述。因此，INAPI 开发了一系列与有效技术转让直接相关的举措，例如（i）工业产权方面的远程学习课程；（ii）定期公布进入公有领域的技术的公告；（iii）开设两个位于该国重要工业中心的地区办

² 此外，就专利相关的技术转让实例，请参考文件 SCP/18/8（专利与技术转让：实例和经验），SCP/20/10（专利与技术转让：进一步的实例和经验）以及 SCP/21/10（专利与技术转让：进一步的实例和经验）。

公室，以便更加直接地满足该地区用户的需求；以及（iv）电子平台。在电子平台方面，INAPI Proyecta 处理技术转让和信息传播，通过使用和管理工业产权提供创新和创造的机会。在另一个平台上，国家机构和创新者可以找到有关工业产权的信息，并与有意商业化使用发明的人建立联系。这些工具被认为促进了技术转让，因为它们不仅使专利注册部门更易于为人所知，而且提高了这些专利发明的实用性。

中 国

8. 中国政府高度重视对技术的使用以及专利制度为此发挥的支持作用。中国颁布了《促进科技成果转化法》，其中包括国有研究机构和高校使用与管理技术和知识产权的条款。中国的知识产权法还包含有关技术转让和许可的条款。中国专利法的第四次修订包括这方面的一些新建议。其中一项涉及“开放式许可”，其基本框架如下：首先，如果权利持有人想让他人使用其专利技术，可以使用一个平台，声明其愿意根据申报的特许权使用费许可其专利。如果对该项专利技术感兴趣的人接受所要求的许可费用及其他条件，则此人应以书面形式告知权利人。期望以这种形式能够降低许可成本，促进专利技术与其使用之间的联接，以便专利制度能够在技术转让中发挥积极作用。

哥伦比亚

9. 2017 年第 1838 号法，即所谓的衍生法，旨在促进公立高校的研究，并从学术环境的基础或应用科学研究成果中开发有商业用途的技术。根据该法，高等教育机构建立的衍生公司可以拥有知识产权权利，以确保其开发成果可以通过专利或商业秘密等得到保护。来自这些高等教育机构的教授或研究人员可以成为这类公司的一员，不会因从此类公司收取报酬而有利益冲突，根据过去的法律这在哥伦比亚是不可能的。

捷克共和国

10. 除了非商业性技术转让，例如公布研究成果之外，还有其它方法可以通过商业化受知识产权保护的研究成果来转让技术，例如许可或创建衍生公司。捷克《专利法》规管基于专利权人和被许可人之间的许可协议开发受专利保护的发明的行为。许可协议必须采用书面形式，并通过记录在专利注册簿中使其具有对抗第三方的效力。根据捷克《专利法》，申请人或专利权人可以向任何人提供许可，即发明的使用权。如果申报了此类许可，主管局将会将该许可记录在专利注册簿中。尽管这种申报是不可撤销的，但如果专利持有人保留专利，其可从续展费减半中获利。

11. 另一项被认为对技术转让很重要的条款是发明的公开。根据捷克《专利法》，专利申请中必须以足够清楚和完整的方式公开发明，使同一技术领域的技术人员足以实施该发明。如果发明涉及微生物，那么在申请人优先权开始之日前，必须将其交由公共保藏单位保管。

12. 在捷克共和国，为了支持高校研究人员和研究中心，大多数高校和研究中心建立了自己的技术转让团队。一个名为 Transfera 的统一功能平台将 18 个技术转让办公室联系在一起，以保护捷克技术转让团体的利益。2014 年 11 月设立的 Transfera 的目标是促进和加强技术及知识的转让。Transfera 发布了捷克共和国国内技术转让办公室的概况，描述了它们在专利、实用新型和许可方面的表现：2016 年总共达成了 74 个许可。

法 国

13. 法国国家专利局于 2017 年建立了一个电子平台 *bourse brevets*，帮助潜在的许可方和被许可方建立联系。如果某项专利的持有人想要通过技术转让许可来利用该项专利，*bourse brevets* 可以协助他们找到潜在的被许可方。同样，如果有人寻求创新技术，该工具可以帮助找到这些已经可供许可的技术。该平台中还包含一个关于授予许可和保密协议模式的教学组件。这一系统旨在为中小型企业提供进一步的推动力。

乌干达

14. 乌干达 2014 年《工业产权法》规定要将已授权专利公开，以便将相关知识传达给社会其他人，供其使用。从专利申请中提取技术信息被视作最实用的方法，可以改善和提高乌干达等处于较低技术发展阶段的国家的技術能力。2014 年《工业产权法》要求以所有实际模式公开发明，包括以完整、清晰、简明和准确的术语说明发明人在申请日（或者优先权日）已知的最佳实施模式，从而使该技术领域中的普通技术人员能够利用和评估该提出权利要求的发明。这些条款被认为有助于印度制药公司 Cipla 与当地制造商成立合资企业 Quality Chemicals 有限公司，在当地生产逆转录病毒、抗疟疾和肝炎药物。据信，药剂师、工程师和技术人员已经获得了生产这些药物所使用的技能，不仅如此，乌干达对基本救生药物的获取也已得到提高。此外，乌干达政府正在努力在其知识产权管理部门与该国的科技机构之间建立有效的联系。

联合王国

15. 1977 年《专利法》规定的专利申请公开充分性的条款通过广泛提供有关新发展的宝贵信息，帮助确保技术转让。³联合王国的审查员使用充分性作为确保所授专利的保护范围与专利持有人对该技术领域的贡献相符的手段。在《专利实务手册》和其他指南中提供了审查的指导原则。联合王国第三方意见服务也已扩展到包括对充分性的质疑，在联合王国的第三方认为专利没有足够明确和完整地解释发明的情况下，为其提供了一条质疑专利的低成本途径。

16. 另一项鼓励分享和利用专利技术的机制是通过专利许可。⁴联合王国《专利法》第 46 条规定的联合王国权利许可方案是支持这一目标的重要方式。权利许可鼓励了自愿许可技术和知识交流，因为专利权人的续展费用可以被大幅降低。第三方能够在联合王国知识产权局（UKIPO）的网站上检索有这种自愿许可的专利信息。自从建立该数据库以来，已经观察到提交的权利许可要求数量在增长。目前联合王国约有 2% 的有效专利可供用于权利许可。超过 8,200 项专利的相关信息目前正在以这种方式分享。

17. 鉴于有效的知识产权制度对于企业和高校之间的知识交流至关重要，专利可以帮助高校获得商业伙伴和资金，UKIPO 为高校和企业提供了大量的工具，希望能够充分利用它们的知识产权并将其发明商业化。例如，与多个双边合作伙伴国家开发的 Lambert 工具包，为协作交流中生成的知识产权提供指导原则和示范协议。

美利坚合众国

18. 在美利坚合众国，联邦政府投入数十亿美元来资助高校、政府研究机构、私人企业和个人开展的研发项目。约占一半的学术研究由联邦政府资助，因为高校研究对于科学进步、知识库扩增以及美国的经济来说非常重要。按照双方商定的条款从高校和其他研究机构向产业进行自愿技术转让，并最

³ 文件 SCP/22/4 中概述了联合王国与公开充分性相关的法律和做法的详情。

⁴ 权利许可的一般解释可见于文件 SCP/14/4，第 115 段至 117 段。

终向公众转让，对于最大程度地发挥研究的效益至关重要。由于高校研究通常是在技术发展早期开展的，如果不将这种研究从公共研究机构转移，不与私营部门公司建立伙伴关系以实现进一步开发和商业化，那么公众将无法从研究中受益。因此，我们认为技术转让有利于美利坚合众国的经济，有助于创造新工作岗位、新产品和新公司，推动当地和国家经济发展，鼓励小企业和非营利机构最大限度地参与联邦资助的研发工作；鼓励创新并帮助美利坚合众国保持其竞争优势。在美利坚合众国，数百项新产品和新技术，包括来源于公共研究的拯救生命药物，都已通过公私合作伙伴关系开发并投入市场。

19. 这种技术转让在很大程度上被认为可以通过通常被称为《拜杜法案》的立法实现，该法案编入了《美国法典》第 35 卷。它于 1980 年通过，并于 1981 年 7 月 1 日生效。它代表了美国政府创新政策的根本变化，使高校和小公司有权拥有它们利用联邦资金开发的发明的权利，并授予对这些发明的独占性许可，从而鼓励高校与产业界合作，将它们的研究成果转化为有益于公众的产品。高校通常从发明中获得许可收入，这些收入通常投入到更多的研究中，用于奖励高校科学家，并支持创新周期。由于资金来自美国纳税人，政府的政策是优先考虑小企业。该法案还包括大量旨在保护公共利益的保障措施，其中包括向联邦供资机构公开各项新发明和在特定时期内提交首次专利申请的义务。此外，政府在极为有限的情况下，保留要求专利所有人授予第三方许可，或政府可自行取得授予专利资格的选项，这被称为介入权。但是，尚没有美国联邦机构曾经行使过这种介入权。有针对性的研究，加上《拜杜法案》创造的有利法律环境，有助于催生全新的产业，如生物技术产业。

20. 在《拜杜法案》通过之前，联邦政府一般持有并保留利用联邦资金开发的发明的权利，授予私营公司的许可通常是非独占性的，因为联邦政府并未自行商业化这些发明。在该法案于 1980 年通过时，美国联邦政府持有大约 28,000 项专利的权利，其中只有不到 5%被许可给产业界以供开发商业产品。这意味着美国纳税人未能从研究的投入中充分获益。在过去 25 年里，依托高校研究的成果，成立了 11,000 家初创企业。其中大部分公司的实际位置毗邻高校，为地方和国家的经济与发展做出了贡献。仅在 2016 年一年，就成立了 1,024 家初创企业，有 800 种由高校研发的新产品被私营部门的公司引入市场。此外，自《拜杜法案》颁布以来，通过公私合作开发的药物和疫苗有 200 多种。美利坚合众国这样的成功实例被认为证明了拥有高效的专利制度以及明确的知识产权法律，对于技术转让和技术商业化至关重要。

21. 除《拜杜法案》外，美国专利法和专利条例还规定降低高校和小型或微型实体的专利费用，这鼓励了这些实体进行许可。

[文件完]