

## 专利法常设委员会

### 第三十届会议

2019年6月24日至27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12月3日至6日于日内瓦举行的第二十九届会议上商定，秘书处将继续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特别就这一主题分享了信息和彼此经验，并且依据在SCP进行的讨论，将载有此类汇总信息的文件SCP/29/6提交至SCP第二十九届会议。<sup>1</sup>
2. 与文件SCP/29/6的体例类似，本文件按国别介绍了从各成员国收到的信息汇总，作为对2019年1月7日的通函C.8828的答复。<sup>2</sup>其中不仅包含专利法的具体法律条款，也包括技术转让法律，以及实用工具、计划和举措，后者或以这些法律条款为基础，或促进了对这些法律条款的使用。
3. 就专利法本身所规定的法律条款而言，以下条款在成员国提交的文件中进行了讨论：公开充分性；专利申请的内容；专利申请公布与专利公告；专利权的许可与转让，包括注册、提供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；以及来自专利代理人的高质量意见。

<sup>1</sup> 关于专利相关技术转让的实例，见文件SCP/18/8（专利和技术转让：实例与经验）、SCP/20/10（专利和技术转让：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）。此外，2015年11月于日内瓦召开的SCP第二十三届会议期间，委员会就公开充分性对技术转让议题进行了讨论。

<sup>2</sup> 成员国提交的完整文件可见：

[https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_30/comments\\_received.html](https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html)。

## 阿根廷

4. 国家工业产权局（INPI）牵头开展一系列与技术的有效转让直接相关的举措，其中包括：（i）“自愿许可专利”倡议，为专利所有人提供表达其专利许可意愿的平台；（ii）知识产权许可方可以在 INPI 为相关合同进行注册，并获得税收优惠；（iii）阿根廷专利法中的公开要求是技术转让的另一项重要因素；（iv）高校以及小型和微型企业享受减税；以及（v）重新设计专利代理人资格培训，以提升其质量。

## 澳大利亚

5. 产学合作是国家创新与科学议程（NISA）的主要重点。NISA 下设的澳大利亚创新与科学委员会（ISA）是一家独立法定机构，提供有关科学、研究与创新的全系统建议。其 2030 年规划“澳大利亚 2030：通过创新实现繁荣”为澳大利亚制定了在 2030 年之前成为顶尖创新国家的愿景。“商业化提速计划”和“孵化器支持计划”等计划正在这一规划下运行。

6. 澳大利亚有效促进技术转让的其他计划还包括“合作研究中心（CRC）计划”。该计划支持产业主导下的产业界、研究人员与社区之间开展的国内外合作。计划内既有长期拨款，也有短期项目。此外，“研发税收激励”是澳大利亚政府旨在鼓励产业增加研发投入的最大规模计划。该计划以市场为导向，来自各行各业的公司，无论规模大小，都可以参加，该计划还为符合条件的研发支出提供税收抵扣。

7. 关于产学合作，澳大利亚大学网络（ATN）汇集了澳大利亚的四所主要大学，这些学校采用共同的知识产权商业化政策，目的是吸引产业合作伙伴并与其展开合作。

8. 在工业、科学与技术部的帮助下，澳大利亚知识产权局内部开发了“知识产权工具包”，简化研究人员和企业合作中的知识产权管理问题。工具包由以下部分组成：（i）涵盖需审议的关键问题的合作清单；（ii）合同、保密协议和条款清单模板；以及（iii）帮助合作各方管理其知识产权的指南和信息。2015 年 11 月推出的知识产权源平台（Source IP）是澳大利亚知识产权局制定的另一项举措，帮助企业与拥有可用于许可的专利技术的澳大利亚公共领域研究机构建立联系。该平台的创立旨在促进企业和公共领域研究机构之间的潜在合作机会。澳大利亚小型科技初创企业 Forcite Helmet Systems 与新南威尔士大学（UNSW）就是使用 Source IP 平台开展合作的成功案例之一。

9. 建立衍生公司、合资企业或战略联盟时经常涉及专利许可。专利许可在合作与集团安排、赞助研究协议以及制造和供应协议中也很常见。1990 年《专利法》（联邦）并未明确专利许可必须需满足任何形式才能生效并且能够强制执行。然而，作为一项商业惯例，专利许可条款一般都会列在协议各方签署的书面文件中。

## 巴西

10. 巴西的国际技术转让程序由第 3470 号法（1958 年 11 月 28 日）、第 436 号法令（1958 年 12 月 30 日）以及关于权益费所得税的第 4506 号法（1964 年 11 月 30 日）。此外，第 4131 号法（1962 年）规定了外国资本和权益费汇款的适用，包括中央银行的作用，以及由使用专利、品牌以及技术、科学、管理或类似服务而产生的权益费的相关税收减免。20 世纪 50 年代到 80 年代后期，巴西“通过进口替代实现工业化”来内化和发展本国技术和工业园区。然而，在此之后的政策则需要增加流入设于巴西的子公司的技术，以及推动已在巴西设立子公司并于 20 世纪 90 年代落地巴西的公司获取技术资格。

11. 关联公司和同一经济集团的公司之间的技术获取或专利使用许可降低了技术不对称性、研发开支以及巴西子公司技术开发过程的风险。在与技术获取或工业产权许可无关的公司之间，没有权益费汇款限制，但交易将只能享受第 436 号法令（1958 年）中规定的减免。巴西的子公司及其国外的母公司之间关于专利许可和商标使用许可的权益费汇款不受转让定价的制约。<sup>3</sup>为此，相关合同需要在国家工业产权局（INPI）进行注册和登记。<sup>4</sup>

12. 根据其《第 70 号规范性指示》（2017 年 4 月 11 日），自 2017 年 7 月 1 日起，INPI 不再对在该局注册的公司进行分析，因此，也就不再遵守权益费汇款和其他税费的规范性标准。INPI 设立了关于技术转让、工业产权许可和特许经营的合同的对象范围。<sup>5</sup>在 INPI 注册专利许可协议，受到以下几方面的制约<sup>6</sup>：（i）专利申请必须是在巴西提交并且获得批准的；（ii）专利许可方必须是专利持有人。如果许可方不是持有人，则必须提交来自专利持有人的授权，申请次级许可；（iii）如果该许可协议是独占性的，则许可方不能为同一项专利向 INPI 提交另一份合同；（iv）专利申请不能获得报酬。专利一经获批，请求人就提交一份“注册证书”修订请求，报酬则将回溯至第一份“注册证书”的起始日；（v）专利使用证书的最长期限即为巴西的专利有效期；以及（vi）专利许可协议注册申请相关决定的发布时间和请求开启程序的时间皆为《工业产权评论》通知日期的 30 日之后。<sup>7</sup>

#### 哥伦比亚

13. 除了关于衍生公司的第 2017/1838 号法之外，<sup>8</sup>还提到了第 486 号安地斯共同体决定的以下条款：

“第 56 条：专利或待审专利可以通过生前交易或继承进行转让。对授权专利进行任何转让都必须在主管局进行注册。未注册的转让对第三方无效。为进行注册，转让必须以书面形式进行。任何有关方都可以进行转让注册。

第 57 条：授权专利或待审专利能够许可一个或多个第三方实施相关发明。实施授权专利的任何许可都必须在主管局进行注册。未注册的许可对第三方无效。为了进行注册，许可必须以书面形式进行。”

14. 实际上，通过知识产权资产进行技术转让时，一般采取以下策略：（i）出售知识产权资产的权利；（ii）提供知识产权资产的使用许可；（iii）在为生成新技术、新产品或新流程而开展的研发项目下设立合资企业或达成合作协议（战略联盟）；（iv）组成新的技术型公司（衍生公司和初创公司）；（v）提供产权或行业秘密范围之外的技术咨询和/或专门服务，包括咨询、工程、研究和技术支持；（vi）工作人员流动，包括工艺、技术和科学学科的熟练专业人员；（vii）为特定技术的商业使用而建立公司；（viii）技术型和知识型公司的合并或收购；（ix）信息和通信技术资本货物的销售和购买。

<sup>3</sup> 第 4506 号法（1964 年）第 22 条、第 9430 号法（1996 年）第 18 条第 9 款、第 9580 号法令（2018 年）第 242 条第 10 款，以及联邦税务秘书处《1312 号规范性指示》（2012 年）第 55 条。

<sup>4</sup> 第 8383 号法（1991 年）第 50 条。

<sup>5</sup> 《第 70 号规范性指示》（2017 年）和 INPI/PR 第 199 号决议（2017 年）。

<sup>6</sup> INPI/PR 第 199 号决议（2017 年）。

<sup>7</sup> <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>。

<sup>8</sup> 见文件 SCP/29/6 第 9 段。

### 哥斯达黎加

15. 根据哥斯达黎加技术研究所联通中心，技术转让可以通过就受专利保护的发明开展谈判或任何其他途径进行管理。对于创新过程来说，专利是非常适合的工具，但并不是管理技术转让的唯一途径。至少在哥斯达黎加，并没有专利制度对无形资产管理构成壁垒或障碍的实例。相反，我们认为专利制度为哥斯达黎加的技术谈判开辟了多种可能性。对于此类转让，立法也并不构成障碍。专利实际上是一种工具，它只是技术转让领域的多种因素之一。

16. 同样，哥斯达黎加大学下设机构 PROINNOVA 认为，知识产权是在公立大学实现技术转让的重要工具。他们指出，专利法的目的是规范保护发明的专利程序，而技术转让法<sup>9</sup>的目的是“促进在社会中应用研究成果的过程”。他还说，“在像我们这样的发展中国家，公立大学是基础科学和应用科学研究的主要中心，同时，公立大学也产生技术和将其适用于当地需求的方法。公立大学还是研究人员、教师和学生每天进行知识生产的空间，而这些知识最终可能会通过包括专利在内的知识产权获得保护。创造作品或发明并将其提供给社会从而改善人类生活的人们作出了额外的贡献，因此需要得到他人的承认。对知识产权的承认是这种激励结构的重要组成部分”。他总结道，“公立大学应确保资源得到恰当使用，尤其应当牢记，知识产权保护本身不是目的，而是一种实现机构公共目的的手段或工具。”

### 厄瓜多尔

17. 《社会知识、创造力和创新经济组织法典》（COESCCI）是一份规范文书，它改变了对知识产权的理解，并将国家知识产权局从一个仅仅负责注册的机构提升为知识产权管理实体。COESCCI 的目标是：促进技术转让；产生科学、技术和创新；通过组成社会创新、研究和学术网络，改变该国的生产设施；通过相互补充、团结一致以及在很大程度上作为国家组成部分的研究、技术开发和创新促进机制来加强此类网络。<sup>10</sup>第 8、23 以及 74 至 84 条等条款，都与知识和技术转让相关。

18. 目前，高等教育、科技与创新国务秘书处（SENESCYT）的职能包括技术转让活动。但是，根据其任务授权，国家知识产权局通过传播活动参与相关活动，以促进知识产权的妥善管理，并利用技术信息作为知识和技术转让工具。

### 哈萨克斯坦

19. 哈萨克斯坦的经验表明，对有效技术传播的主要贡献是支持商业化。商业化活动由哈萨克斯坦共和国“关于科学和/或科技活动成果商业化”的法律进行监管。法律规定了该领域国家政策的原则，例如透明度、保障利益攸关方的权利和利益、创收、促进重点经济部门科学和/或科技活动的经济激励措施，以及教育、科学、生产和创新开发机构的融合。工业和基础设施发展部是控制和监督以上国家政策实施的主管部门。商业化的主题范围相当广泛，包括但不限于商业实体、经认可的外国高等教育机构和科学组织、初创企业、服务公司以及技术园区。

20. 国家对技术传播的贡献在于实施“商业化援助计划”。这些计划是由政府机构、高等教育机构和科学组织制定的。2011 至 2018 年间，签订了 355 项提供创新拨款的合同，总金额超过 5,000 万美元。仅在 2018 年上半年，就创造了 375 个工作岗位，产出总量达 8,500 万美元。

<sup>9</sup> 第 7169 号法，《促进科学和技术发展》。

<sup>10</sup> <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>。

### 吉尔吉斯斯坦

21. 吉尔吉斯共和国 1999 年 11 月 26 日“关于创新活动”的第 128 号法，旨在通过加强对创新和投资活动、科学成果转让和国内商品生产和服务技术获取的有效管理，来提高人民的经济、环境和社会福利水平，以及国家安全水平。创新的目的是以知识、技术、设备和生产组织方法的形式提供技术解决方案，以获得更高质量的新产品或新商品（服务）。

### 马来西亚

22. 1983 年《专利法》实施细则第 12 条规定了说明书的内容（陈述发明名称；具体说明现有技术背景；以足够清楚易懂并且完整的方式公开发明，以使其便于评价和由掌握该领域普通技术的人员进行实施，并说明该发明对现有技术背景的任何有利影响；简要描述附图中的数据；描述申请人设想的实施该发明的最佳方式；并说明该发明的产业应用方式）。

23. 《专利法》第 34 条允许公众在优先权日（或申请日）18 个月后对专利申请的以下信息进行公开查阅：申请人的名称、地址和描述以及其代理人的名称和地址；申请号；申请日和优先权日（如进行了优先权申请）；申请书的细节，包括说明书、权利要求书、附图（如适用）和摘要；以及申请所有权的任何变更和所提及的任何许可合同。

24. 此外，《专利法》第九章定义了许可合同以及被许可人和许可人的权利。

### 葡萄牙

25. 葡萄牙提供了七种技术转让研发协议模式，以促进高校和公司之间建立伙伴关系。它们是：单边保密协议；双边保密协议；专利使用独占许可协议；专利使用非独占许可协议；研发成果所有权监管；技术开发合同；以及研究结果共享协议。

26. INPI 网站提供了这些协议的简明注释版，其中载有可适用于不同类型研究合作项目的谈判原则和条件。这些原则和条件基于以下三项原则：（一）信息共享；（二）研究成果所有权；（iii）使用规则的定义。协议必须适应各项合作的实质情况，向专业人士进行咨询不可或缺。

### 摩尔多瓦共和国

27. 由科技发展最高委员会创建的创新和技术转让局（AITT）在科学家、公共机关和企业家之间建立了联系，以推动技术转让。<sup>11</sup>AITT 的职责包括：（i）在创新和技术转让领域实施国家政策；（ii）制定改进创新和技术转让相关法律框架的提案；（iii）制定创新和技术转让活动的战略方向；（iv）参与科学和创新领域各组织与高等教育机构和生产企业之间的伙伴关系；（v）确定用于支持创新与技术转让计划和项目的财政拨款额，以供最高委员会批准；（vi）组织创新与技术转让计划和项目的国家登记和核算；（vii）协调创新和技术转让基础设施的建立过程；（viii）在相关领域提供专业援助；（ix）展示相关领域的成就；（x）履行法律规定的其他职责。

28. AITT 与摩尔多瓦科学院联合创建了科技园区和创新孵化器，为摩尔多瓦公司提供了促进其发展的大量战略与后勤服务。目前，有三个科技园区和一个创新孵化器。

---

<sup>11</sup> <http://www.aitt.asm.md/node/29>。

## 罗马尼亚

29. 在罗马尼亚，技术转让是教育 - 研究 - 创新领域所有相关方的优先事项。研究与创新部下设的创新和技术转让局对《2014 - 2020 年国家研究、发展和创新战略》进行落实。国家发明与商标局（OSIM）支持通过提高认识活动、在高校和研究机构举办研讨会以及在《国家发明与商标局知识产权评论》（RRPI）上发表文章来加快技术转让。

## 西班牙

30. 技术转让通常是为了通过建立合同关系，从研发与创新的知识和成果中获取商业回报。它必须考虑到知识转让的具体特点，因为转让一旦发生，就很难回到初始状态。这意味着信息或知识的传输者必须采取一切预防措施，以免今后出现复杂情况。因此，必须认真起草技术转让合同，将所有可能的法律和财务影响考虑在内。因此，考虑到大学、公共研究机构和中小型企业需要使用此类合同范本，西班牙专利商标局（OEPM）创建并协调一个跨学科工作组来负责起草各种合同范本。该工作组由来自科学研究最高委员会（CSIC），西班牙与葡萄牙许可贸易工作者协会（LES），经济、工业和竞争力部，以及 OEPM 和产权组织的代表组成。迄今为止，已经编拟了以下合同范本及其用户指南，并在 OEPM 网站上以西班牙语和英文提供：（i）保密；（ii）材料转让；（iii）许可（公共实体/公司）；（iv）许可（公司/公司）；和（v）研究与开发。<sup>12</sup>

## 联合王国

31. 除文件 SCP/29/6 中所载的信息，还提到了以下网页：

- 关于权利许可和许可证的一般信息  
([www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property#patents-and-licences-of-right](http://www.gov.uk/guidance/licensing-intellectual-property#patents-and-licences-of-right))
- 商用工具和高校工具
  - (i) Lambert工具包：  
([www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#overview](http://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#overview))
  - (ii) IP for Research  
([https://crackingideas.com/third\\_party/IP+for+Research](https://crackingideas.com/third_party/IP+for+Research))
- 高校知识产权资产管理指南  
([www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities](http://www.gov.uk/government/publications/intellectual-asset-management-for-universities))
- 商用工具  
([www.gov.uk/government/collections/ip-for-business-events-guidance-tools-and-case-studies](http://www.gov.uk/government/collections/ip-for-business-events-guidance-tools-and-case-studies))

[文件完]

---

<sup>12</sup> [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/transferencia\\_de\\_tecnologia/Modelos\\_de\\_Contratos/index.html](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html)。