

专利法常设委员会

第三十六届会议

2024年10月14日至18日，日内瓦

关于有利于有效技术转让，包括充分公开的专利法条款

秘书处编拟的文件

1. 专利法常设委员会（SCP）在2023年10月16日至20日举行的第三十五届会议上商定，秘书处将根据从成员国收到的信息更新文件 SCP/32/6（关于有利于有效技术转让，包括充分公开的专利法条款），并将其提交给 SCP 第三十六届会议。
2. 关于文件 SCP/32/6 中涉及的主题，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。此外，在2020年12月举行的 SCP 第三十二届会议对文件 SCP/32/6 进行讨论之前，同样汇总了关于该主题信息的文件 SCP/29/6、SCP/30/8 和 SCP/31/7 分别提交至2018年12月举行的 SCP 第二十九届会议、2019年6月举行的第三十届会议和2019年12月举行的第三十一届会议。
3. 本文件延续了同主题在先文件的体例。文件按国别介绍了作为对2023年12月7日的通函 C.9199 的答复，从各成员国收到的信息汇总。¹其中不仅包含专利法的具体法律条款，也包括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的实用工具、计划和举措。

¹ 从成员国收到的信息公布在 SCP 电子论坛的网站上：https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_36/comments_received.html。除本文件所列成员国外，下列成员国也援引了本国法律中有关充分公开的条款：阿尔及利亚（2003年7月19日（19 Jomada El Oula 1424）第03-07号专利法第22条）、立陶宛（专利法第16条）和大韩民国（专利法第42、62和133条）。葡萄牙援引了关于专利权转让的国家法律条款（工业产权法第30条）。

4. 就专利法所规定的法律条款而言，成员国提交的文件中对以下条款进行了讨论：充分公开；专利权的许可和转让及其登记；自愿许可（如当然许可）激励机制。

澳大利亚

澳大利亚关于技术转让的专利法条款

5. 1990年专利法第40条(2)(a)规定，申请人必须以足够清楚和完整的方式公开其发明，以便所属技术领域的技术人员能够实施该发明。

6. 专利许可有利于有效的技术转让，在建立合资企业或合作伙伴关系时通常会涉及到专利许可。专利许可在联合体安排和赞助研究协议中也很常见。1990年专利法没有规定专利许可有效和可执行所必须满足的任何手续。不过，作为商业惯例，专利许可的条款通常在协议各方履行的书面文件中列出。

澳大利亚知识产权局促进技术转让的举措

7. 要使创新充分发挥作用，就必须确保新技术得到激励并进入市场。这可能很难实现，因此必须确保专利保护到位，并采取促进商业化的举措。

8. 通过合作以及在研究人员和产业界之间建立强有力的联系，可以促进有效的技术转让。合作的益处包括分享知识、研究见解、改进方法、确定未来研究的机会和更强劲的市场增长，所有这些都使技术转让取得更好的成果，并支持合作式或竞争式下游创新。

9. 澳大利亚知识产权局开发了各种资源，为专利制度的用户提供支持，并促进技术转让。这些资源包括：

- 支持权利持有人在决定将其知识产权推向市场后将其商业化的资源；²
- 知识产权基础知识概况介绍，用于提供建立和发展成功企业所需的知识产权知识和工具；³
- 选择正确的知识产权工具，帮助创新者确定他们可能需要哪种类型的知识产权保护；⁴
- 为创新者提供有关商业化和合作的信息；⁵
- 帮助创建保密协议的保密合同生成器。它使用用户和对方的业务详细信息，只需四个简单步骤即可创建合同；⁶以及
- 协助获得专业知识产权建议的资源，这些建议可以在创新者的知识产权历程（包括商业化）的不同阶段提供帮助。澳大利亚知识产权局建议寻求专业建议，并提供资源帮助寻找可以提供帮助知识产权专业人士。⁷

² <https://www.ipaustralia.gov.au/manage-my-ip/how-to-commercialise-my-ip>。

³ <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/business-resources/ip-basics>。

⁴ <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/business-resources/choosing-the-right-ip-tool>。

⁵ <https://www.ipaustralia.gov.au/manage-my-ip/how-to-commercialise-my-ip/commercialisation-and-collaboration>。

⁶ <https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/business-resources/non-disclosure-agreements/Non-disclosure-contract-generator>。

⁷ <https://www.ipaustralia.gov.au/understanding-ip/get-professional-assistance-with-your-IP>。

中国

10. 中国专利法对专利的转让和许可作了规定。专利法第 10 条规定“专利申请权和专利权可以转让”。其中规定，中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

11. 此外，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并依照专利法的规定向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

12. 关于专利许可，专利法第 12 条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。此外，专利法第 50 至第 52 条以及专利法实施细则第 85 至第 88 条对开放许可作了规定。⁸

13. 关于充分公开，专利法第 26 条第 3 款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。专利法实施细则第 20 条规定了说明书的撰写要求。

德国

关于自愿许可的专利法条款

14. 根据德国专利法第 23 条，申请人可以声明其许可意愿。这是专利申请人或专利所有人对自身权利的一种自愿限制，即专利申请人或专利所有人以书面形式无条件地向专利局声明，他们愿意允许任何人使用其发明并支付适当的报酬。根据欧洲专利公约（EPC）第 2 条第(2)款，第 23 条也适用于指定德意志联邦共和国的欧洲专利。作出许可意愿声明的结果是，专利年费将减至收费标准中规定数额的一半（第 23 条第 1 款第 1 句）。

15. 这种年费减半的做法对中小企业尤为有利。同时，由于任何第三方都可以在支付适当报酬的情况下使用发明，从而提高了发明得到实施的可能性，促进了技术转让。

16. 在作出声明后，如果某人希望在许可下使用发明，他/她应将这一意图通知专利所有人（第 23 条第 3 款）。如果信息已通过挂号信寄给登记簿中登记的专利所有人或其登记的代表或经授权接受送达的人，则被视为已生效。该信息必须说明发明的用途。

17. 报酬由专利司根据一方当事人的书面请求确定（第 23 条第 4 款）。该请求可以针对一个以上的当事人。在确定报酬数额时，德国专利商标局（DPMA）可发布命令，要求对请求提出异议的一方承担全部或部分程序费用。在最后一次确定报酬后的一年期限届满后，如果在此期间发生或出现使所确定的报酬明显不当的情况，受此影响的任何一方均可申请调整报酬（第 23 条第 5 款）。

18. 只要专利所有人尚未被告知任何使用发明的意图，可以随时以书面形式向 DPMA 撤回声明。撤回申请一经提交即生效。在撤回声明后的一个月內，应支付所减免的续展年费（第 23 条第 7 款）。

⁸ “开放许可”是指一种类似于某些国家当然许可的机制。

19. 许可意愿声明有别于不具约束力的许可意向声明，后者仅说明第三方有进一步实施的意向。虽然该声明由 DPMA 在登记簿和专利公报上公布，但可随时撤回，且对年费数额没有影响。在依据德国专利法第 23 条提交许可意愿声明或依据第 30 条第 4 款登记排他性许可后，该声明即失效。

关于充分公开的专利法条款

20. 德国专利法第 34 条第 3 和第 4 款规定了充分公开。发明应在专利申请中公开，其中应包括请求书、说明书、权利要求书和附图（第 34 条第 3 款）。

21. 一般来说，如果专利申请中所包含的信息为本领域技术人员提供的技术信息足以使其利用专业知识和技能在实践中成功地实施发明，而不存在不必要的困难，也不需要创造性技能，则该发明被视为以第 34 条第 4 款所指的清楚、完整的方式公开。因此，必须考虑到本领域的普通技术人员。

日本

WIPO GREEN

22. WIPO GREEN 于 2013 年启动，旨在为环境创新的发展和传播提供支持。WIPO GREEN 通过其在线数据库和地区活动，将绿色技术的寻求者和提供者联系起来。目前，WIPO GREEN 数据库载有关于 129,000 多项技术、需求和专家的信息，世界各地有超过 2,500 名用户在使用该数据库。

23. 日本特许厅致力于积极支持 WIPO GREEN 的各项活动，并促进在全世界更广泛地使用无害环境技术。日本特许厅于 2020 年 2 月成为 WIPO GREEN 的合作伙伴。许多日本公司积极参与了 WIPO GREEN 的活动（日本在合作伙伴数量方面位居世界第一，在注册技术数量方面位居世界第二）。日本合作伙伴已增至 51 家。在日本工业产权全球信托基金的支持下，为 WIPO GREEN 开展了各种支持活动，包括面向日本公司的宣传活动和为 WIPO GREEN 加速项目的支持。

日本工业产权全球信托基金

24. 自 1987 年以来，日本一直通过日本工业产权全球信托基金向产权组织提供自愿捐款。基金设立之初，其所支持的地理区域仅限于亚太地区。不过在 2008 年，非洲也被纳入支持范围。

25. 此外，该基金于 2019 年更名为“全球基金”，以便在全球范围内提供支持而不受任何地区限制。此后，该基金一直在这一基础上运行。自成立以来的 36 年间，日本累计捐款约 100 亿日元，用于向 100 多个国家提供支持。多年来，日本工业产权全球信托基金通过各项举措为发展中国家发展知识产权制度作出了贡献，如与不同国家和地区的成员举行高级别会议以促进知识产权领域的合作，派遣专家发展知识产权法律制度和业务，举办各种讲习班，以及支持知识产权局的数字化。日本特许厅还注重培养在知识产权制度发展中发挥重要作用的人力资源。此外，日本特许厅还致力于分享有关加入各项条约的程序和准备工作的知识，派遣其工作人员作为讲师参加这些讲习班。日本特许厅从 1987 年开始向亚太地区派遣专家，从 2009 年开始向非洲派遣专家，截至 2022 财政年度，共向发展中国家派遣了约 400 名专家。

日本特许厅知识产权培训课程

26. 目前，日本特许厅正根据每个课程的目标和具体细节邀请学员参加培训课程。这些课程面向知识产权局和其他机构的政府官员，包括在发展中国家工作的审查员和私营部门的知识产权专家，目的是提高他们在知识产权领域的知识。

27. 日本特许厅于 2023 年举办了“日本特许厅知识产权产学合作和技术转让培训班”。共有来自 17 个国家和一个组织的 22 名学员参加了此次培训，培训对象为负责或支持技术开发的知识产权局和部委的工作人员、负责知识产权的公司员工，以及参与知识产权管理和使用的大学和科研机构的专业人员，以促进产学官合作和技术转让。

28. 此次培训班的目的是学习大学和科研机构高效和有效的知识产权管理方法。学员们交流了各自国家知识产权政策和战略的现状以及在实施过程中面临的挑战。学员们还通过讲座和讨论加深了对知识产权管理、产学官合作以及向私营部门转让技术的方法的理解。

大学知识产权战略设计师派遣项目

29. 知识产权战略设计师派遣项目旨在：(i) 通过向大学派遣知识产权专家，即“知识产权战略设计师”，设计知识产权战略，如获得知识产权的时机或应受到知识产权保护的研究成果；(ii) 识别大学中的优秀研究成果。除了促进包括大学技术转让在内的社会实施举措外，本项目还通过与大学研究管理人员合作，帮助他们增强知识产权知识和意识。

俄罗斯联邦

30. 根据俄罗斯联邦民法典第 1375 条，发明专利申请应包含发明说明书，对发明的要素进行公开，使本领域技术人员能够实施要求保护的发明。

31. 根据民法典第 1386 条第(2)款，对发明申请的实质审查应包括审查民法典第 1375 条第(2)款第 1 至 4 项规定的申请文件（专利申请书、发明说明书、权利要求书、附图和其他材料，如果这些材料是理解发明要素所必需的）是否充分公开了要求保护的发明的要素。

32. 目前，发明专利申请文件要求（要求）规定了为确保遵守充分公开要求而在申请中提供的信息要求。⁹此外，考虑到俄罗斯联邦现行的执法实践，关于撰写、提交和审查构成为国家发明登记所实施的重要法律行为之基础的文件的细则（细则）明确了审查是否符合充分公开要求的方法。¹⁰

33. 依照细则第 53 至 57 条对是否符合充分公开要求进行审查。根据第 53 条，应审查以下方面：

- (1) 是否说明了发明的目的；
- (2) 是否说明了发明所要解决的技术问题和所要取得的技术效果；
- (3) 是否公开了实现申请人所述技术效果所必需的一组基本特征；
- (4) 是否提供了至少一个实施发明的示例。该示例应通过实验数据或理论依据证实可以实现发明目的，包括技术效果；

⁹ 经 2023 年 2 月 21 日俄罗斯联邦经济发展部第 107 号“关于国家发明登记”的命令批准（经 2024 年 3 月 15 日俄罗斯联邦经济发展部第 148 号命令修订，该命令于 2024 年 5 月 5 日生效）。

¹⁰ 经 2023 年 2 月 21 日俄罗斯联邦经济发展部第 107 号“关于国家发明登记”的命令批准。

(5) 申请文件或提交申请之日的现有技术是否公开了实施发明所需的方法和手段，以实现每项权利要求所描述的目的，包括使用一般概念说明特征的情况；以及

(6) 如果权利要求中使用了至少一个一般概念或一个参数值的区间来说明发明的一个特征，是否给出了该发明的一个示例，说明如何使用一般概念所表达的特征的至少一种特定实现形式，或在一个区间内的至少一个参数值来实现该发明。示例应通过实验数据或理论依据来证实可以实现发明目的，取得技术效果，其中使用至少一种精确的特征实现形式（由一般概念或参数值区间中的一个参数值表示）。

34. 如果申请文件不包含实施发明所需的方法和手段的信息，上述信息可以在申请日之前，或者如果申请要求的优先权早于申请日，则在发明的优先权日之前公开的资料中描述（细则第 54 条）。

35. 依照要求（细则第 54 段）对是否符合充分公开要求进行审查。同时，如果权利要求书中包含用共同术语表述的若干特征，则应根据细则第 53 条 (5) 和 (6) 对每个特征进行检验。如果发明取得了两项或两项以上的技术效果，则应根据细则第 53 条 (3)、(4) 和 (6) 对每项技术效果进行检验。

36. 根据细则第 55 条，如果审查结果确定申请日提交的申请文件不符合细则第 53 条 (1)、(3) 和 (5) 规定的要求，且申请人主张的理由不能改变发明要素公开不充分的结论，则应做出拒绝颁发专利的决定。

37. 同样，根据细则第 56 条的规定，如果审查结果确定申请日提交的申请文件中没有至少一个细则第 53 条 (4) 和 (6) 规定的示例，且申请人主张的理由不能改变关于公开不充分的结论，则应做出拒绝颁发专利的决定。

38. 但是，如果提供了示例，但申请文件不符合细则第 53 条 (4) 和 (6) 的要求，¹¹则应建议申请人提交补充文件。同样，如果申请人使用一般概念或参数值区间的理由不充分，也应要求申请人提交补充材料。¹²

39. 同时，如果申请人被要求提交补充材料，应告知申请人新提交的示例将被视为补充示例，但这些示例不得补充对发明的说明。此外，应当说明的是，如果专利获得授权，任何感兴趣的人都可以阅读申请文件，包括补充提交的材料。

40. 根据细则第 57 条的规定，如果根据审查结果确定申请日提交的申请文件未说明发明要解决的技术问题，未说明发明所实现的技术效果，或者专家不能通过对发明的说明得出该技术效果，则在审查该申请时应考虑到该技术问题可能包括通过创造发明的技术效果来解决某一目的的手段的发展。

41. 在这种情况下，要确定发明为实现一般概念中指明的目的所必需的发明特征组合，而权利要求中包含的发明特征，如果不是发明实现其目的所必需的，则被视为无关紧要。

¹¹ 特别是，如果申请文件中没有实验数据或理论依据证实可以通过实现技术效果来达到发明目的，包括使用至少一种特定形式来实现由一般概念表达的特征，或者使用在权利要求中限定的参数值范围内的一个参数值，或者该示例不能证实可以通过取得技术效果来实现发明目的，或者它不具备通过取得技术效果来实现发明目的的任何可能性，就可能出现这种情况。

¹² 举例来说，如果发明说明书中给出的实施例示例不足以证实可以如申请人所述在要求保护的整个数值范围内通过取得技术效果来实现发明目的，就可能出现这种情况。

42. 因此，对是否符合充分公开发明性质要求的检验结果可能会发现与该要求存在可避免和不可恢复的不一致。联邦知识产权局（ROSPATENT）拒绝授予俄罗斯联邦发明专利的一个独立理由就是存在这种不可恢复的不一致。

[文件完]