

专利法常设委员会

第二十一届会议

2014年11月3日至7日，日内瓦

专利与技术转让：进一步的实例和经验

秘书处编拟的文件

导 言

1. 专利法常设委员会(SCP)于2014年1月27日至31日在日内瓦举行的第二十届会议上商定，秘书处将从SCP成员和观察员、特别要从最不发达国家，收集更多关于技术转让的专利相关激励机制和障碍方面的实例和经验，同时要考虑到技术转让中吸收能力层面的问题(参见文件SCP/20/12第20.2(5)(i)段)。
2. 依据上述决议，秘书处通过第C.8342、8343和8344号通知，请SCP成员和观察员提交有关上述主题的实例和经验。下述成员国、一个政府间组织和一个非政府组织提供了关于技术转让的进一步信息：玻利维亚、德国、哥斯达黎加、格鲁吉亚、立陶宛、联合王国、美利坚合众国、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、匈牙利、智利、中国、欧洲专利局(EAPO)和第三世界网络(TWN)。
3. 鉴于在SCP电子论坛¹上已提供了上述资料的全文，本文件概述了从SCP上述成员和观察员收到的信息。由于最不发达国家均未提供有关其实例和经验的经验的信息，因此，特别邀请它们在SCP第二十一届会议上与大家分享其在这方面的实例和经验。

¹ http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_21/comments_received.html。

4. 本文件第一部分涉及了技术转让的激励机制，第二部分系有关技术转让的障碍因素。然而，哥斯达黎加提供的资料表明(参见第 27 段)，这两者之间具有内在的关联，因为专利制度中某些妨碍技术转让的因素，在经过适当的审查和改进后，可能成为对技术转让具有积极影响的因素。

关于技术转让的专利相关激励机制

专利制度与技术转让激励举措的一般机制

5. 德国提供的信息说明，尽管专利权具有排他效力，但专利法仍对技术转让具有促进作用。赋予专利权所有人的具体法律地位，可使其能够管理知识的转让。专利权人无须担心，潜在的订约伙伴在签订合同前的使用许可谈判期间，或即使在最终没有签订合同的情况下，会使用专利技术知识。因此专利制度激励了合同谈判。专利制度也为他人具体利用发明专利提供了便利，方法可以通过专利权人将该发明的权利授予其他人的方式。专利制度使现代技术转化为可进行市场交易的商品和法律事务中的可转移的客体。

6. 此外，通过发放使用许可的方式在商业上利用产品的可能性，对新技术的开发形成一种激励，这一点对于那些没有意向或能力销售其自己发明的人来说尤其如此。在这种情况下，技术转让从一开始就是研究的预定目的。专利的使用许可和让与的可能性，同样对专利权人成为一种鼓励，它们可以在某一地区销售其产品；也可向没有销售自身发明意向的国家转让技术。

7. 只有十分牢靠且可以预期的商业利润，才会在最初阶段促使发明人承担高额的开发费用。同样，也只有在专利制度以具有吸引力的可靠方式对技术知识的转让进行管控的条件下，这种商业利润方可得到保障。

实例和经验

从研究向企业的技术转移

8. 塞尔维亚的贝尔格莱德大学技术转让中心，从研究人员、已提交的专利申请、议定的使用许可、创建的衍生公司、经管的企业孵化器及科技园项目那里获取了发明公开的信息。它还一直通过组织活动和建立数据库的方式为企业与大学之间牵线搭桥。

9. 在匈牙利，技术转让相关举措的整合，主要采取了自下而上的方法。匈牙利高等教育的技术转让论坛，是各技术转让办公室(TTO)的一个松散的联盟。该论坛共享最佳做法，并通过针对非成员单位或政府的建议。

10. 意识到为大学与企业之间的知识和技术转让提供支助的重要性，联合王国知识产权局(UKIPO)开展了一系列活动。例如，兰伯特工具包²于 2005 年启动，它旨在帮助合作方了解和处理院校与企业联合创造的知识产权的权属和利用的相关问题。UKIPO 致力于工具包的现代化。此外，UKIPO 在 2011 年出版了《知识产权资产管理指南》的更新版³。《指南》旨在帮助大学的高级管理人员制定战略，使其工作人员和学生创造的知识产权利益得到优化。它为切合每一机构强项和使命的探讨知识产权的方法形成战略组合提供帮助。此外，UKIPO 还与合作组织共同开发了有助于学界与企业进行跨境合作的工具，如联合王国 - 韩国知识产权工具包⁴、印度 - 联合王国研究协作工具包⁵和联合王国 - 中国技术转让 -

² <http://www.ipso.gov.uk/whyuse/research/lambert.htm>。

³ <http://www.ipso.gov.uk/ipasset-management.pdf>。

⁴ <http://www.ipso.gov.uk/research-euroip.htm>。

知识产权商业化的最佳做法。UKIPO还举行了“快进”竞赛，意在鼓励大学与企业 and 地方社区开展创新知识转让的实践活动，为协作关系中的知识产权管理确立最佳做法⁵。竞赛资助了各种项目，包括由格拉斯哥大学开发的知识产权模型便捷访问通道。

11. 西班牙最著名的激励技术转让的事例，就是大学或公共研究中心机构的科研成果得到专利保护并由此而创建一家公司的案例（“衍生”）。

12. 立陶宛的科学、创新及技术代理公司(MITA)已实施了若干个技术转让项目。例如，“技术启动”项目(Technostart)通过减少初始成本并协助进入地方和外国市场的方法，鼓励组建初创企业。另一个项目“Inoveks”，通过帮助学生、博士研究生和年轻科研人员形成并落实其商业创意和制造产品样机的方式，推动科技型企业的创建和发展。此外，为促进技术从研究机构向企业的转移，MITA 启动了为创建衍生公司提供资金的举措。

为知识共享和支持企业创造机会

13. 从中国、德国、格鲁吉亚、立陶宛和斯洛伐克提交的材料中，我们发现了大量为技术供应商与用户之间牵线搭桥提供便利的实例和工具。《德国专利法》第 23 条为申请人规定了一种选项，申请人在合理条件下向任何人发放使用许可时可提出具有约束力的报价（“许可意愿声明”）。如做出此种声明，维持费将减少一半。专利所有人也可以发表声明，表示有兴趣对其发明发放使用许可，这类声明可在任何时候撤回并不对其维持费产生影响（“许可兴趣声明”）。同样，斯洛伐克共和国工业产权局已在其网站上公布了专利使用许可报价单。

14. 由立陶宛创新中心协调，欧洲企业网络(EEN)帮助立陶宛专利所有人在改造和实施其发明方面寻找合作伙伴。该中心还进行了以培训技术转让专家和建立其网络为重心的其他项目。人们发现在格鲁吉亚，即使企业需要创新和解决问题的方案，但对本地研发的重要性认识不足的情况依然长期存在。人们对本地知识、地方机构及其能力缺少信任，同时企业与学界之间也没有交流。因此，格鲁吉亚技术转让中心(TTCG)开始在企业 and 研究人员之间开展牵线搭桥的活动，起草商业计划并组织会议。中国国家知识产权局(SIPO)实施了专利展示交易平台计划，旨在实现技术的转让和商业化。41 个专利技术展示交易中心为专利技术的供应商和用户，特别是为个体发明人和中小企业(SME)，提供了永久性的展示交易场所。此外，每年都在全国举办十几场技术博览会，推动了知识产权的传播、保护和转让，同时也为专利技术的转让提供了一个服务平台。

15. 部分成员国为当地发明人获得专利提供财政支助。立陶宛经济部为企业和研究机构在欧洲和国际上获取专利和工业品外观设计，提供了财政支助。同样，创新科技署和香港生产力促进局管理着一项本地的资助计划，旨在协助当地公司和个人申请专利，并通过专利注册使其智力劳动资本化。

16. 匈牙利国家创新局对科技孵化器进行了招标，旨在对选定的初创企业进行系统的传帮带，使之更适合进入国际市场和吸引风险资本。为协助中小型企业，斯洛伐克共和国工业产权局对知识产权实行了预诊程序。

17. 阿根廷政府推出了税收鼓励举措，凡对工业产权进行出让或使用许可的国际交易，均以降低所得税率的方式给予鼓励。

[脚注接上页]

⁵ <http://www.ipo.gov.uk/government/publications/intellectual-property-toolkit>。

⁶ <http://www.ipo.gov.uk/whyuse/research/fastforward.htm#>。

使用专利信息满足本地需求

18. TTCG 作为格鲁吉亚专利局的创新与技术转让部门，审查国家专利数据库，并根据各种参数对数据进行重新归类(例如：专利状态、技术性质等)。摘要已翻译成英语，并为宣传推广目的上载到网站和脸书(Facebook)。

19. 国家知识产权局利用专利信息资源和专利分析，于 2013 年 4 月启动了专利导航试点项目。它旨在促进企业的专利市场体系并领导和支持企业的技术开发。

其他实例

20. 智利国家工业产权局(INAPI)使用了一种被称之为“INAPI Proyecta”⁷的工具，用来报告关于技术转让和专利的成功经验。

21. EAPO 在其提交的资料中指出，有关欧亚专利的使用许可合同将根据相关订约国的法律进行注册。然后，此种信息须在欧亚专利登记簿记录在案并在《欧亚局公报》上公布。

22. 美利坚合众国的资料，提供了有关美国专利商标局(USPTO)开展的人道主义专利计划⁸的最新信息。这一计划将作为一项年度活动继续进行下去。此外，材料还介绍了向世界贸易组织(WTO)提交的一份年度报告：《关于实施TRIPS协定第 66.2 条的报告》，这份报告涉及了有关技术转让的激励举措⁹。

技术转让的专利相关障碍

专利制度的一般机制和技术转让的障碍

23. 第三世界网络(TWN)提供了有关一般文献的信息，除其他内容外，资料还涉及了技术转让的专利相关障碍。Kim(2002 年)¹⁰在其著述里表明，知识产权保护在产业化的初期阶段，会阻碍而不是促进对潜在技术受让人的技术转让。国家只有在已积累了进行创造性仿制的充足技术基础设施能力的后期阶段，知识产权才能成为技术转让中的重要因素。

24. Kumer(2001 年)¹¹对美国和日本跨国公司海外研发活动定位的决定性因素进行了分析。巨大的国内市场、丰富的低成本研发人力资源和国家技术工作的规模，都对海外研发在一个国家的定位具有诱惑力。缺乏足够的专利保护或限制性贸易制度，不影响一个国家除此之外非常适合研发活动的吸引力。

25. Nicolson(2002 年)¹²指出，以知识产权保护为基础的开放经济的内生增长模式，显示出研发活动进一步向发达国家集中的强劲转移态势。虽然作为发达国家研发活动成果开发出的商品的生产，可能通过跨国公司的行为而转向发展中国家，但经验证据表明，这样的技术转让不大可能使东道国得到诸如生产率增长之类的实惠。

⁷ <http://www.inapiprojecta.cl/609/w3-propertyvalue-2473.html>。

⁸ <http://www.uspto.gov/patentsforhumanity>。

⁹ 最新报告为 IP/C/W/594/Add. 6。

¹⁰ Kim, L. 所著：“技术转让与知识产权：韩国经验的教训”，UNCTAD/ICTSD 工作文件(日内瓦：UNCTAD/ICTSD)，2002 年。

¹¹ Kumar, N. 所著：“跨国公司海外研发活动定位的决定因素：美国与日本公司的案例”，研究政策，30，第 159-174 页(2001 年)。

¹² Michael W. Nicholson 所著：《联邦贸易委员会，知识产权与国际技术扩散》，为 2002 年在科罗拉多州博尔德举行的“应对国际化”会议编拟的论文。

26. Glass¹³发现，通过限制本土企业可合法利用技术外溢的程度，知识产权保护能够成功地吸引外国直接投资(FDI)。然而，FDI往往投向为东道国创收最小的企业；技术差距较小的企业，以及通过外向型FDI发生的技术外溢较少、吸收量较小、本土竞争对手极少和可使跨国公司大幅度降低成本的企业。

实例和经验

27. 哥斯达黎加专利局赞同它从专利制度用户收到的有关技术转让的专利相关激励机制和障碍的下述意见：

- 《专利法》第 4 条规定雇员发明人须与雇主各分享专利权的 50%，该条款不鼓励公司在哥斯达黎加投资创新，因为《专利法》强制要求公司将雇员作为合作伙伴对待；
- 部分高校适用一种规则，如专利申请是由大学起草的，则知识产权据此属于这所大学。这种规则属于过度规定，旨在阻止创新者与大学协作；
- 有关中小型企业支助计划(PROPYME)基金，尽管存在规定了最低收费金额的费率法令，但在涉及知识产权的情况下仍按小时计费；
- 大多数的现有基金都不是针对资助知识产权流程的。今年 PROPYME 基金在这方面引进了限制性措施；
- 专利局必须明确告知用户，他们不能凭借自己的力量起草专利申请，这样申请人就必须找到受过相应培训的专利代理人。很多发明因此而功亏一篑。我们没有得到认可的代理人，因此无法提出这种要求。最近，有关各方应邀将自己的信息添加到专利代理人数据库并向专利局提供了他们的联系方式，以便可以在国家注册网站上向用户提供此类信息。
- 许多国家的发明包括商业方法和游戏，很遗憾，这些发明在哥斯达黎加均被排除在可专利性的范畴之外。因此，应开展工作以探讨在这方面提出立法修正案的可能性；
- 国家专利制度没有对临时专利做出规定。

28. TWN 提交的资料，还载有经选择的技术转让的专利相关障碍案例和经验，涉及的领域包括：环保技术、农业与生物技术、药物/医疗技术以及其他技术。

29. TWN提交的许多技术转让的专利相关障碍的事例，都涉及到自愿许可。能源与资源研究所(TERI)(2009年)¹⁴对五个亚洲国家的气候变化相关技术的转让情况进行了研究，其中引述了中国烟台整体煤气化联合循环(IGCC)示范电站的个案。中国公司“因巨额费用和专利持有方不愿转让关键技术”而无法获取相关技术。经过漫长的谈判，该项目被迫终止。这项研究还提到一个马来西亚的案例。马来西亚的Solartif公司设法获得了一项外国技术，条件是必须购买技术持有方的机器。同样，一份由韩国贸易促进会¹⁵编写的研究报告，具体介绍了消耗臭氧物质相关领域的韩国制造商的经验，这些经验披露了高额的专利使用费率和许可协议附加的种种不利条件。

¹³ Amy Jocelyn Glass 所著：《知识产权政策和国际技术扩散》，学院站，德克萨斯 A&M 大学经济学系。

¹⁴ 能源与资源研究所(TERI)项目报告 No. 2008RS09，亚洲新兴市场在技术问题上对哥本哈根讨论的贡献，新德里，2009年。

¹⁵ 韩国贸易促进会，“大韩民国和《蒙特利尔议定书》”，Veena Jha 和 Ulrich Hoffmann (Eds.)，实现《多边环境协议》的各项目标：一揽子贸易措施和积极举措。发展中国家案例研究成果阐明的问题，UNCTAD/ITCD/TED/6，日内瓦。

30. TWN 提交资料里的其他实例如下：

- Wei (2011 年)¹⁶突出介绍了风能领域的中国公司所面临的与知识产权相关的挑战，其中包括：从外国公司购买核心技术的需求；适用于出口最终产品的高额专利使用费，以及在获得最先进的技术和获取真正技术能力方面的困难。
- Watal (2001 年)¹⁷报告了一家寻求获取消耗臭氧物质的印度公司的案例。专利权人提出，印度公司要么允许供应商在拟成立的合资企业里拥有过半数的所有权，或者同意对在印度生产的这种物质施以出口限制。
- Hatchison (2006 年)¹⁸报告说，根据大韩民国公司及研发机构提供的信息，曾出现过工业化国家的私营公司和公共机构拒绝对环境型技术 (EST) 发放使用许可的情况。由此得出结论是，导致某些专利持有人拒绝向部分发展中国家的公司发放这类技术使用许可的原因，是担心引发竞争。Barton (2007 年)¹⁹也发现，在某些与气候变化相关的技术领域，这些产业当今的领军人物因惧怕竞争，对要不要与他人分享其技术举棋不定。
- Ockwell (2008 年)²⁰分析了印度在发光二极管 (LED) 技术转让方面所面临的主要障碍，得出的结论认为，涉及制造 LED 的每一工艺流程均被授予专利，因此在芯片制造和解决知识产权问题两个方面的投资成本，都要比进口芯片的成本高出很多。

31. TWN 提交的材料中提到了涉及农业和生物技术领域的两篇论文：一份涉及了美国在这一领域的政策，另一篇系有关种子专利。在制药和医疗技术方面，材料提及了意大利市场竞争管理局做出的一项日期为 2007 年 3 月 21 日的决议，要求默克集团须免费提供在意大利制造和销售非那雄胺活性成分的许可证。此案诉诸该局的起因是由于默克公司曾拒绝向某些公司发放生产其药物成分的许可证，以便它们可以在没有相关专利的国家出售这些药物成分。资料还涉及了另外两个案例：意大利市场竞争管理局查明，某一专利权人滥用其市场支配地位，拒绝授予第三方生产仿制药品的活性成分的许可证，活性成分拟出口到欧盟成员国用于生产不涉及专利的产品。

32. TWN 的材料还提供了一些有关政府使用权和强制许可的事例，以此作为各国解决滥用支配地位问题拟采取的措施。资料介绍了泰国的几个案件，即：2006 年签发的为期五年的政府使用授权，旨在进口和制造用于艾滋病毒/艾滋病治疗的依法韦仑；涉及另一种治疗艾滋病的药物、一种心脏病治疗药物和四种癌症治疗药物的专利强制许可。此外，还有巴西的一个依法韦仑强制许可的案例。据巴西卫生部²¹的一位官员介绍，由于缺乏进一步的技术信息，Farmanguinhos (属于 Oswaldo Cruz 基金会成员的一个医药制造商) 将该专利说明书用于复制流程。该专利发明的公开被发现是不充分的，无法使用已公

¹⁶ 庄伟所著：“知识产权与清洁能源技术转让”，Int. J. 公共法律和政策，第 1 卷，No. 4，2011 年。

¹⁷ Jayashree Watal 所著：“《蒙特利尔议定书》框架下的技术转让问题：印度的案例研究”，Veena Jha 和 Ulrich Hoffmann (Eds.)，实现《多边环境协议》的各项目标：一揽子贸易措施和积极举措。发展中国家案例研究成果阐明的问题，2001 年，UNCTAD/ITCD/TED/6，日内瓦。

¹⁸ Hutchison, Cameron J. 所著：“TRIPS 协定促进还是阻碍了气候变化技术向发展中国家的转移？”渥太华大学《法律与技术期刊》，第 3 卷，第 517-537 页，2006 年。

¹⁹ Barton, John H. 所著：“知识产权和在发展中国家获取清洁能源技术：有关太阳能光伏、生物燃料和风能技术的分析”。ICTSD 贸易与可持续能源系列问题论文 No. 2.，2007 年，瑞士日内瓦：国际贸易与可持续发展中心。
²⁰ 联合国-印度合作共同克服低碳能源技术转让的障碍：第二阶段：知识产权和低碳能源技术向发展中国家的转移—有关迄今为止的证据综述，2008 年，布莱顿，苏塞克斯大学，佛里曼中心，苏塞克斯能源集团；印度 Tata 能源研究院 (TERI) 生境中心；联合国苏塞克斯大学发展研究所。

²¹ <http://www.accesspharmaceuticals.org/case-studies-in-global-health/efavirenz-brazil/>。

开的信息复制该药物的仿制药品。Farmanguinhos迫于无奈只好开展自己的研究活动以便对该产品进行反向工程，并从印度进口了少量的依法韦伦。

33. TWN 的信息表明，虽然自愿许可是原创制药公司的首选方法，因为这样可以扩大它们与仿制药制造商的业务和药品销售，但自愿许可证的内容缺乏透明度以及这类许可中的限制性规定，都阻碍了专利技术的获取和使用。医药行业自愿许可中的一个令人担忧的趋势，就是它们在总体上往往有利于最不发达国家和撒哈拉以南非洲国家，中等收入的国家则被排除在外，这一点从药品专利池框架下有关自愿许可的谈判中即可看出。

34. TWN 提交的材料里介绍的另一个案例就是诉诸印度竞争委员会 (CCI) 的爱立信 (Ericsson) - Micromax 一案。Micromax 是印度的一家手机制造商，它向该委员会投诉爱立信公司对标准关键专利 (SEP) 始终要求支付不公平的、歧视性和过高的专利使用费，对这些专利理应在公平、合理和非歧视性 (FRAND) 的条件下发放使用许可。CCI 于 2013 年 11 月下令彻查此案。

[文件完]