

专利法常设委员会

第二十届会议

2014年1月27日至31日，日内瓦

专利和技术转让：进一步的实例和经验

秘书处编拟的文件

导 言

1. 2013年2月25日至28日在日内瓦举行的专利法常设委员会(SCP)第十九届会议商定，秘书处将对文件 SCP/18/8 进行修订，根据 SCP 成员国和观察员提供的意见，进一步增加技术转让的专利相关激励机制和障碍方面的实例和经验，同时考虑到技术转让吸收能力的方面(参见文件 SCP/19/7 第 23(e) (i)段)。
2. 根据上述决定，秘书处通过第 C. 8261 和 C. 8262 号通知，请 SCP 成员国和观察员提交技术转让的专利相关激励机制和障碍方面的实例和经验。以下成员国、一家政府间组织和非政府组织提供了技术转让方面的信息：哥斯达黎加、芬兰、德国、以色列、立陶宛¹、摩纳哥、波兰、大韩民国、联合王国、美利坚合众国、赞比亚、世界贸易组织(WTO)、国际商会(ICC)和知识产权联盟。
3. 自 SCP 电子论坛公布了这些提交资料的全文之后，本文件对上述 SCP 成员国和观察员所提交的信息进行了总结。此外，本文件还包括了秘书处对此问题的总体意见。

¹ 立陶宛所提交的资料提到其《专利法》第 42 条和第 45(5)条，这些条款涉及所有权转让和许可协议的备案，并表示国家专利局无法提供任何实例或经验，也无法对立陶宛的技术转让实践作出评价。

最不发达国家的观点

4. 赞比亚是唯一一个就此主题提交意见的最不发达国家 (LDC)。其对可能被视为技术转让的专利相关激励机制和障碍的各种因素进行了说明, 并列出了其面临的挑战。作为技术转让的激励机制, 赞比亚制定了一项国家知识产权政策, 对知识产权资产的许可、商业化和市场推广进行了规定²。

5. 关于技术持有人和接收人需求的信息可用性和接收人吸收技术的能力被认为是开展有效技术转让的两个基本条件。在实际情况下, 这两个条件可以被理解为需要: (i) 具有熟练的律师和知识产权专家来就技术转让许可进行谈判; 以及(ii) 公共研究机构、大学、中小企业 (SME) 和传统知识持有人参与到知识交易中。

6. 但是, 上述两种因素不得割裂开来考虑。实际的挑战包括:

- (i) 研发部门与产业之间的衔接不够;
- (ii) 接收人吸收并按照其需求调整技术的能力不足;
- (iii) 发明人对其技术加以开发和商业化的资源不足;
- (iv) 专家协助发明人撰写专利申请的能力不足, 从而使得技术转让全过程变得困难;
- (v) 在外国技术转让方面, 外国直接投资 (FDI) 交易大部分都没有明确规定许可或研发协议; 以及
- (vi) 缺乏关于知识产权保护及其对国家经济的贡献方面的知识。

7. 考虑到发展水平的迥异, 赞比亚认为, 专利制度应提供一种针对最不发达国家和发展中国家足够灵活的机制, 在不侵犯专利权的情况下对专利技术进行反向工程。因而, 这种机制会澄清专利是技术转让的障碍这种误解。此外, 赞比亚认为, 发达国家迟迟未能兑现其根据《TRIPS 协定》第 66.2 条规定的承诺。

研究机构向企业的技术转让

以色列学术机构的技术转让

8. 第 5744-1984 号《鼓励产业研发法》提供了一种法律框架, 由政府出资支持以色列企业的研发活动。此外, 在政府和公司层面已开展了一系列与外国实体之间的合作性企业研发项目³。一系列广泛的支持活动包括为专利申请的撰写提供帮助。如果政府资助的研发项目的产品在商业上获得成功, 这时公司就必须向首席科学家办公室 (OCS) 支付许可费。一般来讲, 许可费约为所研发产品的销售年收入

² 此外, 其还提供了有关输入到赞比亚的机械设备在税收方面的激励政策。

³ 关于政府资助研发活动的更多信息可查阅首席科学家办公室网站: <http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/MadaanEnglish/MadaanEnglish.html>。

的 3.0%至 3.5%。以色列学术界的技术转让活动非常活跃。相关技术转让办公室网站上可以查阅到这类技术转让的条款和条件⁴。

波兰“大学向企业技术转让”试点项目

9. 2008 年，波兰专利局、Lodz 技术大学(TUL)和欧洲专利局签署了一项工作计划，用以落实一个名为“大学向企业的技术转让”的试点项目。该试点项目的目标在于：(i)提高 TUL 工作人员对知识产权的认识；(ii)改进对 TUL 研究成果的利用，为科学界与企业界牵线搭桥；(iii)为整个专利申请过程提供支持；(iv)传播知识产权保护方面的信息；以及(v)创建有效的商业化工具。该项目由三阶段组成。在创建阶段，制定工作计划并对参加的工作人员进行培训。在测试阶段，针对 TUL 工作人员举行了一系列的讲习班。这些讲习班的主题包括专利与技术诀窍保护、检索专利信息与技术转让相关的合同。在巩固阶段，继续开展高级培训。参与者能够开展现有技术检索并根据可专利性要求来重新撰写权利要求。他们还学习了国内和国际知识产权法律、知识产权评估、TUL 知识产权和技术转让规定等方面的知识。

10. 此外，TUL 还组织了中小企业开放日。另外，它还创建了一个企业家、技术转让中心和专利律师联系方式数据库。该项目的落实者发现，在国家专利局专家的支持下，针对科学界与企业界代表组织面对面的会议为该大学带来一个很好的机会，能够将其技术推广给“周围的”企业家们。

11. 该试点项目的落实工作表明，技术转让的主要推动力包括：(i)提高科学家和企业对知识产权保护、商业化和技术转让所带来优势的认识；(ii)令科学家了解与企业界合作带来的好处；(iii)加强大学和企业界之间的联系和知识转让；(iv)提高大学的商业化能力；(v)收集并传播有关解决方案、技术、专利律师、产生带、技术园和技术转让中心方面的信息；(vi)鼓励科学家对其研究成果加以商业化，以便更有效地利用成果；以及(vii)传播好的商业化作法和成功实例方面的信息。

美利坚合众国《Bayh-Dole 法案》和联邦计划方面的经验

12. 1980 年通过的《Bayh-Dole 法案》促进了美国大学专利申请和大学向企业进行技术转让的增长。这是因为大学可以选择获得联邦政府资助的发明所有权，并简化了这种选择流程。1980 年之前，美国大学所获专利不足 250 件。2011 年，大学技术管理者协会(AUTM)成员获得了 4700 件专利。同年签署了 4899 份新许可协议，并针对大学研究工作成立了 671 家初创企业⁵。

13. 此外，联邦计划还为美利坚合众国的技术转让提供了众多的激励机制。美国国立卫生研究院(NIH)的各项活动就是与卫生技术相关的专利相关激励机制的一个实例。NIH 是美国政府拥有的 HIV 抗逆转录病毒(ARV)蛋白酶抑制药品专利许可的药品专利池(MPP)的首个捐助者。此外，2011 年，NIH 也成为了 WIPO Re:Search 项目的创始捐助者。其从其内部研究计划中捐助了超过 70 项技术的知识产权。NIH 的参与也符合《美国总统关于全球发展的政策指令》，该指令呼吁更多地利用研发活动来改善疾病的治疗。

⁴ 譬如，耶路撒冷希伯来大学[www.yissum.co.il]、Weizmann 科学院[<http://www.yedarnd.com/>]、特拉维夫大学[<http://www.ramot.org/>]、Ben-Gurion 大学[<http://cmsprod.bgu.ac.il/eng/BGN1>]以及 Technion - 以色列技术学院[<http://t3.technion.ac.il/>]。

⁵ 参见 <http://www.autm.net/FAQs.htm>。

更好地认识对专利制度的利用

14. 哥斯达黎加国家局就技术和创新支持中心(TISC)进行报告。该机构用以促进专利活动的增长、鼓励利益攸关者了解专利制度带来的好处、增进技术转让并改善专利质量。

15. 摩纳哥知识产权局目前正在构建一个专用于工业产权的网站。其目标之一就是向国内公司推广专利。

利用专利信息来满足当地需求

16. 专利文献可能包含有可用以应对发展中国家所面临主要挑战的科技信息(“适当技术”)。韩国知识产权局(KIPO)正在针对发展中国家开发适当技术。该项目包含五个步骤。首先, KIPO 通过调查当地问题、需求、环境和文化来对当地需求进行调查。第二, 为了找到解决这些当地问题的方法, 利用一个包含有 1 亿 5 千万项专利技术的专利数据库开展一项现有技术检索。第三步, KIPO 与技术专家开展合作, 对所选的技术进行调整, 以适应当地的环境和条件。然后, 其再将经调整后的最终技术向目标当地社区进行传播。最后, 其还与非政府组织(NGO)开展合作, 帮助开展产品的商业化和可持续的商业运作。

17. 在与某些国家局开展技术转让的过程中, 德国专利局(DPMA)正在对其数据库是否可在发展环境下用于受限使用开展评估。

USPTO 人道专利试点计划

18. 2012 年 2 月, 美国专利商标局(USPTO)启动了人道专利试点计划, 奖励那些将拯救生命技术带给全球范围内未得到足够重视人群的公司⁶。该计划为将其专利技术用于解决人道需求的专利权人和被许可人提供商业激励。获奖者会获得一份证书, 证明获奖者针对其技术组合中任何事项向 USPTO 提交的专利申请、上诉、复审程序均得到加快处理。获奖者还会在公共颁奖典礼上得到美国政府的认可, 同时其努力也会得到媒体的宣传。

私营部门和投资环境的作用

19. 一些国家提交的资料提到了私营部门在促进技术转让方面的重要作用以及可持续经营适当的投资环境。联合王国政府认为, 这类投资环境往往指的是一种合理规定、基础设施、财产权利、市场准入、税收制度和透明政治的综合体。因而, 各国政府在营造这种投资环境方面发挥着关键性作用, 正如民间社会团体在确保政策能够切实反映公共利益方面所发挥的作用一样。联合王国希望为更多更好的有针对性的技术转让活动提供更好的条件⁷。例如, 根据社会影响投资这一概念, 国际发展部(DFID)管理着一笔 7500 万英镑的影响基金, 用于私营部门的发展项目, 这些项目的目标是那些最需要的人群⁸。类似地, Finnpartnership 是一个芬兰商业合作伙伴计划, 用以增进芬兰和发展中国家之间的商

⁶ 参见 http://www.uspto.gov/patents/init_events/patents_for_humanity.jsp。

⁷ <https://www.gov.uk/government/policies/helping-developing-countries-economies-to-grow/supporting-pages/helping-developing-countries-to-remove-barriers-to-trade-and-investment>。

⁸ <https://www.gov.uk/government/speeches/g8-impact-investment-event>。

业合作。该计划为芬兰公司在发展中国家的商业活动提供咨询服务并为其项目提供财政支持。此外，芬兰产业合作基金有限公司是一家发展金融公司，为发展中国家和俄罗斯联邦的私营项目提供长期风险资本。

20. 知识产权联盟代表着参与各类技术转让活动的联合王国知识密集型公司，其认为文件 SCP/18/8 中所载的实例与个人发明人或来自大学的发明人的经验相关，并未反映像知识产权联盟成员这样的大型跨国公司的经验。但是，其表示，这些公司在技术转让方面的许多实际经验在商业上是很敏感的，近期的话，这些公司是无法共享的。因此，在其一般性意见中，其强调：(i) 技术转让是一种加强与现有或新的合作伙伴之间新商业关系的手段，这个现有或新的合作伙伴比专利权人更善于开发新的市场。在这种情况下，一件专利就有助于促成技术转让；(ii) 有效地进行技术诀窍转让，并配合以培训，这有助于巩固合作伙伴之间的关系；以及(iii) 随着各方对彼此的能力相互更加信任时，所转让的技术数量也随之增多，技术转让往往会发生在这个阶段。

21. 国际商会(ICC)介绍了一个案例，一件涉及到一种简单一次性吸入器的专利被许可给了一个公司集团，该公司集团对这种技术进一步开发，用于其长效神经氨酸酶抑制剂(LANI)药品，一种针对流感的可吸入疗法。ICC 介绍的另一个案例是用于治疗疟疾的半人工合成青蒿素项目，该项目是基于多方产品开发合作伙伴(PDP)合作模式。该项目涉及作为协调机构的 PDP、一个慈善基金会、一所大学、一家分拆初创公司以及一家跨国制药公司。PDP 聚合了通过合作所开发的相关知识产权。在考虑到研发风险以及近期和长期的投资回报的情况下，谨慎起草包括各方之间的知识产权许可条款在内的合作协议。为了实现可获取和可承担药品价格这一目标，合作各方并未预期在疟疾领域获得许可费的回报。尽管如此，各方还是从合作中获益。例如，大学获益于研究资金的增长，初创公司成功地利用非盈利项目的知识和手段来启动商业项目，制药公司则能够将合成产品用于其青蒿素综合疗法。

22. 美利坚合众国在提交的资料中表示，根据经验性证据，更强有力的专利保护会促进技术转让，因为这会积极地影响外国直接投资(FDI)和进口。其还提到许多作者的观点认为，技术转让真正的障碍与专利或知识产权本身并无关系。国家法律、法规和作法的不够充分、不足或不清楚、高税收、专利保护范围不足和专利执法的薄弱、以及通过强制许可来“获取”专利权，这些都被认为是创新和技术传播的障碍。

《TRIPS 协定》第 66.2 条的落实工作

23. 世界贸易组织(WTO)提交的资料请本委员会注意 TRIPS 理事会收到的发达国家成员关于《与贸易相关的知识产权协定(TRIPS 协定)》第 66.2 条落实工作的年度报告。这些报告提供了大量技术转让计划实例的具体内容。很多这类报告也大体都提到了技术许可。其所提交的资料中包含有若干个从最近的报告⁹中摘录的实例，诸如发达国家一家公共研究中心与发展中国家公共和私营部门之间的技术许可和/或联合研发计划、一项汇集了发达国家和发展中国家科学家的研究联合体的国际合作计划、企业间的合作伙伴协议、发达国家知识产权机构为最不发达国家进行免费的最新现有技术检索以及公共研究中心为药品专利池提供捐助。

⁹ WTO 文件 IP/C/W/497/Add.2 和 IP/C/W/580/ADD.2、Add.4 和 Add.6。

秘书处的意见

24. 根据文献和理论分析,文件 SCP/14/4 Rev.2 对可能被认为对技术转让提供支持或称为技术转让阻碍的要素进行了说明。特别是,该文件第十一章特别关注这些障碍,由于激励和障碍往往是同一件事物的两个方面,清楚地理解所存在的障碍会有助于明确进一步需要改善的领域。作为文件 SCP/14/4 Rev.2 的扩展部分,一些与技术转让有关的实例和经验载于文件 SCP/18/8 中。

25. 在 2013 年 2 月 25 日至 28 日举行的 SCP 第十九届会议的讨论期间,一些代表团表示,文件 SCP/18/8 中所载的实例和经验并未对专利阻碍技术转让的程度加以探索,也没有反映技术转让所面临的各种障碍¹⁰。此外,一个代表团还指出,对于政策分析而言,“失败案例与成功案例同样重要”¹¹。为了收集技术转让专利相关的激励机制和障碍方面的更多实例和经验,向 SCP 成员国和观察员发出了一份通知,以便编写本文件。尽管所收到的意见针对所讨论问题的复杂性提供了有价值的观点,但只有很少一部分提交的资料包含了具体的实例,特别是针对专利有关的障碍。一家商业组织在其提交的资料中指出,许多技术转让经验在商业上是很敏感的。这可能是难以给出“失败案例”的一个原因,但是也可能存在其他原因。

26. 如果本委员会会继续探索技术转让专利相关的激励机制和障碍方面的实例和经验,一种方法是在 SCP 会议期间进行经验分享,而不是(或除了)由 SCP 成员国和观察员提交书面资料。也可邀请具备技术转让方面实际经验的外部发言人,从而 SCP 成员国和观察员之间就能共享现实世界中的各种挑战。

27. SCP 上届会议上所发表的一些发言中表明,一些代表团想到了专利相关的一些障碍。巴西代表团代表发展议程集团(DAG)提到了“许可合同中可能存在的反竞争作法”¹²,印度代表团提到“技术转让许可协议中的障碍”¹³。而为回应这些发言,美利坚合众国代表团强调了自愿技术转让的重要性。后者可以被理解为,自愿许可协议是一种重要而基本的技术转让手段。因此,为自愿许可协议提供便利似乎至少对这些发言的代表团而言,成为其共同利益所在。如果本委员会决定在此领域展开探索,那么收集自愿许可协议方面国家/地区法规、指导意见、作法和立法的信息,包括反竞争专利许可作法的信息,都会是有用的。法庭裁决也可以帮助 SCP 学习和分析各种规则和法规在具体案例中的落实。

28. SCP 中所开展的讨论表明,成员国同意技术转让是一个受到众多因素影响的复杂问题,包括国家企业界和接收方的吸收能力¹⁴。赞比亚提交的资料似乎表明,发明人、企业、知识产权专业人员等吸收能力与使用专利制度之间的相关性。这些需求都应有效地反映在 WIPO 相关部门参与的本组织能力建设计划中。尽管成员国赞同技术转让涉及专利制度内部和外部的多种因素,在 SCP 上届会议上,其对于 SCP 是否应该涉及非专利相关因素这一问题的观点依旧存在分歧¹⁵。

¹⁰ 参见文件 SCP/19/8 Prov.2 第 126、127 和 129 段。

¹¹ 参见文件 SCP/19/8 Prov.2 第 127 段。

¹² 参见文件 SCP/19/8 Prov.2 第 127 段。

¹³ 参见文件 SCP/19/8 Prov.2 第 129 段。

¹⁴ 2013 年 11 月 28 日在日内瓦举行 WIPO GREEN 期间的圆桌讨论中,很多发言人都表示,技术持有人和接收人的需求、响应于当地需求来调整技术以及接收人的吸收能力,这些都是有效开展技术转让的重要因素。

¹⁵ 参见文件 SCP/19/8 Prov.2 第 126、127、130 和 132 段。

29. 由于不断有代表团担心与 CDIP 项目之间可能存在重复¹⁶，或应报告题为“知识产权与技术转让：共同挑战——共同解决项目”¹⁷的 CDIP 项目的现状。所有的区域性技术转让磋商会和分析研究¹⁸将于 2013 年底前完成。在 2014 年 5 月 CDIP 下届会议之前，预期批准一份概念性文件。随后将于 2014 年 6 月举办一次高级别国际专家论坛。资料、模块、教学工具和其他文书的编写、在线论坛的创建、以及 WIPO 计划的未来活动方面都会考虑该论坛的成果。

[文件完]

¹⁶ 对可能与技术转让直接相关的已完成的 CDIP 项目的说明参见文件 SCP/18/7。

¹⁷ 项目文件见文件 CDIP/9/INF/4。项目最新进展报告见文件 CDIP/12/2 附件六。

¹⁸ 即将于 2014 年 5 月举行的发展与知识产权委员会(CDIP)下届会议之前将发布以下六份研究报告：(i) 关于知识产权和国际技术转让的经济学研究；(ii) 关于发达国家公共和私营部门现有知识产权相关政策和倡议的研究；(iii) 发达国家和发展中国家研发机构间合作与交流的案例研究；(iv) 关于有利于企业的激励政策研究；(v) 与发展中国家和最不发达国家所关切的现有及新兴问题相关的技术转让分析；以及(vi) 现有专利制度之外研发工作和创新支持替换方案的研究。