

专利法常设委员会

第三十一届会议

2019年12月2日至5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2019年6月24日至27日于日内瓦举行的第三十届会议上商定，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。此外，载有此类汇总信息的文件SCP/29/6和SCP/30/8分别提交至2018年12月举行的SCP第二十九届会议和2019年6月举行的第三十届会议。¹
2. 本文件延续了同主题其他在先文件的体例。文件按国别介绍了作为对2019年6月17日的通函C.8893的答复，从各成员国收到的信息汇总。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，成员国提交的文件中对以下条款进行了讨论：公开充分性；专利申请的内容；专利申请与专利公布；专利权的许可与转让，包括注册；激励自愿许可的机制等。

¹ 关于专利相关技术转让的实例，还可参见文件SCP/18/8（专利与技术转让：实例与经验）、SCP/20/10（专利与技术转让：进一步的实例和经验）、SCP/21/10（专利与技术转让：进一步的实例和经验）。此外，在2015年11月于日内瓦举行的SCP第23届会议上，该委员会讨论了技术转让与公开充分性的议题。

澳大利亚

(a) 澳大利亚专利法中关于技术转让的规定

4. 《澳大利亚 1990 年专利法》第 40 条第 (2) 款第 (a) 段要求，申请人必须以足够清楚和足够完整的方式公开其发明，以便本领域技术人员可以实施该发明。

5. 专利许可有助于有效的技术转让，在成立合资公司或建立合作伙伴关系时经常涉及。专利许可在财团协议或赞助研究协议中也很典型。对于要使专利许可有效和可强制执行必须满足的形式，《1990 年专利法》没有具体说明。然而，作为商业惯例，专利许可条款一般都会列在协议各方签署的书面文件中。

(b) 澳大利亚专利局（澳大利亚知识产权局）促进技术转让的举措

6. 创新要充分有效，就必须确保新技术得到激励，并且能进入市场。这些实现起来可能出现困难，因此，确保为专利提供保护，并实施促进商业化的举措是很重要的。通过合作和在研究人员与产业界之间建立强有力的联系，可以促进有效的技术转让。合作的益处包括知识、研究见解、方法改进方面的分享，确定未来研究的机会和改善市场增长，所有这些都让技术转让取得更好的效果，并为合作或竞争性的下游创新提供支持。澳大利亚知识产权局制定了若干支持技术转让的举措。

知识产权工具包

7. 为简化研究人员和企业合作中的知识产权管理问题，在工业、科学与技术部的帮助下，开发了“知识产权工具包”。协作可能涉及保密、现有知识产权使用、知识产权信息公开、商业化和决策之间相互关系管理方面的复杂问题。而该工具包向用户提供信息和工具，用于尽早发现问题并建立有效的伙伴关系。该工具包由以下部分组成：(i) 涉及需要考虑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。

知识产权源平台

8. 知识产权源平台 (SourceIP) 将企业和澳大利亚公共部门中拥有可许可专利技术的研究机构联系起来。它为企业与公共部门研究机构之间的潜在合作机会提供便利。该项目于 2015 年 11 月推出，其重点尤其放在使企业（包括中小微企业）更易于使用方面，以获取澳大利亚政府拨款研究部门的创新和技术。该平台允许澳大利亚专利持有人提供有关其专利的更多信息，如潜在用途和优势，以便推广技术并启动伙伴关系。

IP NOVA

9. IP NOVA 是一种可视化检索引擎，能够帮助用户从澳大利亚的知识产权数据库中发现已注册专利、商标和育种者权利。它是一个免费、开放的网络应用，可以根据行业、技术和位置来检索知识产权。利用 IP NOVA 很容易发现哪些公司正在积极保护特定领域、行业和地点的知识产权，并帮助用户确定潜在的合作伙伴。

哥斯达黎加

10. 关于充分公开的要求，根据《关于专利、工业品外观设计和实用新型的第 6867 号法》第 6 条第 (4) 款：说明书应当以足够清楚和完整的方式说明发明，以便能对其进行评价，从而使本领域技术人员能够实施该发明；而且尤其应当明确说明申请人已知的、实施该发明的最佳方式，并在可能的情况

下提供一个或多个具体实施例，并在适当情况下指明其在工业应用中能够取得最满意结果的方式（加着重号）。

11. 在此方面，《第 6867 号法实施细则》²第 7 条列出了说明中需要包含的要素，例如：（i）发明名称；（ii）发明所指或适用的技术领域；（iii）关于发明涉及的技术问题、解决方案以及发明优势的描述；（iv）附图简要说明（如有）；（v）申请人所设想的实现或实施发明的最佳模式；和（vi）发明能够在工业上应用或可对其进行生产和使用的方式——如果从发明的说明书和性质不能明显看出上述方式。上述法律条款还要求说明书中说明世界卫生组织所制定的通用名称、国际名称或国际非专利名称（如有），或该发明在其他国家为人所知的名称。

12. 专利制度有两个目标：（i）保护发明人/所有人的权利；（ii）增加社会的科技资产。尽管专利授予专利权人特定期限的专有权，但专利一旦公开，就成为技术信息的来源³。作为对这一专有权利的交换，所有者必须以足够清楚和完整的方式描述其发明，使本领域技术人员能够实施发明。一旦专利授权，专利的摘要也会公开。⁴

13. 公开的充分性有两个重要方面的前提。第一，所描述的发明实际上有可能实现并解决技术问题，这也是发明的基础之一。第二，其他人可以对该项发明可能对技术做出的贡献以及因此可能对某一特定技术领域不断进步作出的贡献进行高效的评估。国内法的这些规定通过专利文献促进了技术转让，而专利文献对发明进行了理论和实践层面的描述，包括了发明的实施例和附图。

厄瓜多尔

14. 《知识、创意和创新社会经济组织法典》（COESCCI）就促进技术转让，将知识产权战略性地用于促进技术转让、科技创新发展和国家生产性基础设施进步制定了多项法律规定。该法还鼓励国家科技、创新和祖传知识制度利益攸关方之间的信息和技术流动。

15. 特别在该法第 23 条中规定，技术转让中心是由研究中心、国有企业或高等教育机构设立的战略设施，负责开展旨在接收和实际利用科学知识、分解和转让技术，主要用于制造或开发产品或服务的研究。该法第 24 条将公共研究机构定义为：具有行政和财务独立性的实体，其主要目的是计划、促进、协调和实施科学研究进程，以及创造、创新、验证、传播和转让技术。所有公共研究机构都必须有一套允许其在研究、技术开发和技术转让方面正常运行的架构和规章。它们负责的工作包括但不限于创新、研发和技术转让。

16. 该法第 81 条规定，技术转让包括转让知识、技术或技术方法的活动，这些活动可以用于制造产品以及开发方法或服务。它包括例如概念验证、技术验证、知识产权转让、知识产权许可、技术诀窍合同、培训和国家劳动力招聘等方面的合同。技术转让应当作为一项必备要求纳入货物、工程和服务（包括咨询）的公共采购，以及投资合同和任何其他形式的政府采购，但根据为此颁布的政策，有正当理由不纳入的除外。在此过程中，可以根据政府为此制定的方法，对愿意在技术转让方面作出更大承诺的投标人设定具体的参数和资格标准。公共政策应当优先考虑战略和公益领域，应当根据技术、经济和法律参数确定国家签订的合同中要求的技术转让的最低水平和机制。通过与各相关公共实体协调，应当每年发布和更新上述要求。根据相关政府机构颁布的政策，国家可以在公共采购当中为厄瓜多尔供应商提供的高技术产品和服务建立市场储备金。

² 根据 2014 年 2 月 12 日《第 38308 号行政法令》第 1 条修订。

³ 《第 6867 号法》第 10 条第（4）款。

⁴ 《第 6867 号法》第 15 条第（4）款及《实施细则》第 22 条第（3）款。

17. 此外，COESCCI 法总则第 28 条规定，为了建设国家技术转让能力，高等教育机构教授的学位课程或学术课程可注重专利第二用途相关的复制或检索。

18. 此外，一项专利申请中发明的充分公开确保本领域技术人员可以再现发明，这对于技术转让来说很重要。因此，COESCCI 法第 280 条指出，说明书必须足够清楚和完整，以使受过相关技术领域培训的人员无需经过不必要的实验即可实施该专利。

19. 厄瓜多尔相关法律承认技术转让是促进研究和建立知识和创新生态系统发展机制的一种机制，承担这一责任的是高等教育、科学技术和创新部（SENESCYT）。但是，厄瓜多尔国家知识产权局（SENADI）也在努力提高专利制度的效率，要求其受理的专利申请公开清楚充分，为国家技术转让工作提供支持。

德 国

(a) 向公众提供关于专利申请和专利的信息

20. 在专利申请首次公开（德语：Offenlegungsschrift）的框架内，专利申请应在申请日起 18 个月内，或最晚在优先权日起 18 个月内公布，除非在很罕见的情况下，发明必须根据《专利法》第 31 第（5）款和第 50 条⁵之规定保密。专利申请首次公开包括但不限于专利申请中包含的权利要求、发明的说明书以及权利要求或说明书中所述的附图。专利申请首次公开的目的是为了确保公众早取得关于潜在知识产权的信息。一般来说，至少从上述日期开始，与被公开专利相关的案卷可供任何人查看，但前提是没有相关法律规定排除此类查看的权利，或者不存在明显压倒性的⁶、根据《通用数据保护条例》第 4 条第 1 款有资格就数据对象获得保护的⁷权利。

21. 专利授权后，专利说明书（德语：Patentschrift）也应予以公布⁷，其中包括但不限于专利权利要求书、说明书和附图。此外，说明书指出了德国专利商标局（DPMA）在评估该申请可专利性时参考的现有技术。

22. 关于已公开专利申请和已授权专利的所有关键信息均输入德国专利商标局管理的《注册簿》中⁸。该《注册簿》还特别包含了已公开专利申请和专利的著录信息以及法律和程序状态数据。任何人都可以查看该《注册簿》⁹。《专利公报》¹⁰中定期刊载的概述中会提供关于注册簿条目的信息。专利申请首次公开、专利说明书以及《专利公报》都可以电子形式发布¹¹。德国专利商标局出版物中发布的信息还可以电子形式传输给第三方，进行专利信息的进一步加工和使用¹²。

23. 德国专利商标局通过其互联网公开和检索服务，将专利申请和专利的信息告知公众。DPMAregister 是德国专利商标局的免费公开和注册数据库，提供注册数据的在线访问，包含专利申请和专利的法律和程序状态信息，并提供官方出版物（专利申请首次公开、专利说明书和《专利公报》）。该数据库提供了综合全面的检索选项，因此非常有助于实现技术知识可检索。除了在专利申请首次公开和专利说明书中链接详细的说明书以外，数据库还包含关于专利权范围和有效性的信息以及发明人、申请人及专利权人简介数据等信息。因此，数据库不但向其他人提供详细的技术知识，还

⁵ 《专利法》（Patentgesetz）第 32 条第（1）款第 1 局第 1 点、第（2）款以及《专利法》第 31 条第（2）款

⁶ 《专利法》第 31 条第（2）款、第（3b）款

⁷ 《专利法》第 23 条第（1）款第 1 句第 2 点，第（3）款、第 58 条第（1）款

⁸ 《专利法》第 30 条

⁹ 《专利法》第 31 条第（1）款第 2 句

¹⁰ 《专利法》第 23 条第（1）款第 1 句第 3 点，第（5）款、第 58 条第（1）款

¹¹ 《专利法》第 32 条第（1）款第 2 句

¹² 《专利法》第 32 条第（1）款第 3、4 句

给他们机会了解在何种程度上可以免费利用技术知识或者可以通过许可协议或权利转让从什么人那里取得技术知识。

24. 此外, DEPATISnet 数据库免费提供了专利申请首次公开、专利说明书以及世界各地的其他专利出版物。该数据库提供了庞大的技术知识来源, 为技术知识的传播作出了巨大贡献, 尤其是通过海量数据记录中的详细检索选项。

25. 德国专利商标局通过数据提供服务 (DPMAdatenabgabe、DPMAconnect、DEPATISconnect), 还尽可能地将其出版物中的信息传播到第三方, 再由第三方利用上述信息建立、开发和更新其自身的知识产权数据库以及其他信息系统和服务。通过提供整合到第三方系统和服务中的数据, 德国专利商标局简化和支持了德国知识产权信息和技术知识的传播和利用。

(b) 发明公开要求

26. 根据《专利法》第 34 条第 (4) 款, 发明必须以足够清楚和完整的方式在申请中公开, 以便本领域技术人员能够实施。当专利申请所包含的信息传达给技术读者的技术信息足以使其利用其技术知识和技能成功实施该发明, 则该发明的公开足以使其得以实施。¹³明确和完整的公开要求并不需要说明书包含关于如何实现功能定义所涵盖的一切变体的信息。只要说明书至少向本领域技术人员提供一种可以实施发明的方式, 就足够了。¹⁴基于申请本身, 不需要任何创造性劳动, 本领域技术人员必须能够找到全缺失的元素, 并在必要情况下通过定向测验找到清晰的思路。¹⁵

(c) 专利权的可转让性和许可

27. 《专利法》第 15 条第 (1) 款第 2 句明确, 专利权、专利权属和源自专利的权利可以在加以限制或不加限制的条件下转让给其他人。《专利法》第 15 条第 (2) 款第 1 句补充规定, 上述权利可以全部或部分成为独占或非独占许可的对象。

28. 根据第 23 条, 有兴趣利用其发明和转让其中包含的知识的专利权人可以通过提交有意愿授予许可的声明, 表达其转让技术的意愿。这一声明应当提交给 DMPA, 其中包含有约束力的要约, 允许任何人在支付公平酬劳的情况下使用相关发明。有意愿授予许可的声明载入《注册簿》并公布在《专利公报》上¹⁶。这能够鼓励专利权的使用, 促进技术转让。为鼓励上述声明的作出, 《专利法》第 23 条第 (1) 款第 1 句规定, 在收到声明后, 应交的专利年费将减半。通过作出愿意授予许可的声明, 专利权人展示了其许可发明的兴趣。但是, 这不构成专利权人许可发明的义务, 只是为了告知潜在的被许可人。如果专利获得授权, 该声明将记录在《专利注册簿》中, 并在《专利公报》上予以公布。该声明可在任何时间撤销, 不会对年费产生影响。

¹³ 德国联邦法院 (Bundesgerichtshof), 2010 年 7 月 13 日判决书, ref: Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät/stapler

¹⁴ 德国联邦法院 (Bundesgerichtshof), 2010 年 7 月 13 日判决书, ref: Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät/stapler

¹⁵ 德国联邦法院 (Bundesgerichtshof), 2010 年 7 月 13 日判决书, ref: Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät/stapler

¹⁶ 《专利法》第 23 条第 (1) 款第 2 句

(d) 德国专利商标局网站上的信息

29. 德国专利商标局网站上包含大量面向专利制度用户和感兴趣公众的信息，以便为有效的技术转让提供帮助。例如：(i) 与专利信息中心的合作¹⁷；(ii) 与专利律师协会的合作¹⁸；以及 (iii) 面向中小企业的特别信息，还包括咨询、支持和融资机会方面的信息¹⁹。

斯洛伐克

30. 根据关于专利、补充保护证明和部分法律修订的第 435/2001 号法（下称《专利法》）第 25 条和第 26 条，申请人或专利权人可向斯洛伐克共和国工业产权局（下称“该局”），表明其准备允许任何人支付适当的对价，作为被授权人使用其发明。应申请人或专利权人的请求，该局将许可要约写入《专利注册簿》并将此要约公布在其网页上²⁰。接受许可要约并将此意图书面告知许可人及该局的人应当取得利用该发明的权利。该许可应当被视为合同性、非独占的许可，可无限期内在斯洛伐克共和国使用。在向许可人提交书面的同意许可要约声明前，许可要约可以撤回，如果专利权人和潜在被许可人无法就适当对价的数额以及支付条款达成协议，则由法院判定。

31. 关于专利申请中的发明充分公开要求，《专利法》第 37 条第（4）款规定，专利申请应当以足够清楚和完整的方式对发明进行公开，以便本领域技术人员能够实施。

[文件完]

¹⁷ https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/cooperation/patent_information_centres/index.html

¹⁸ https://www.dpma.de/english/services/customer_care_services/consultation_inventors/index.html

¹⁹ https://www.dpma.de/english/services/sme/where_can_i_find_information/index.html

²⁰ <https://www.indprop.gov.sk/?licence-offers>