

GUO JIA ZI ZHU FA MING CHUANG ZAO
ZHUAN LI QUAN GUI SHU YANJIU

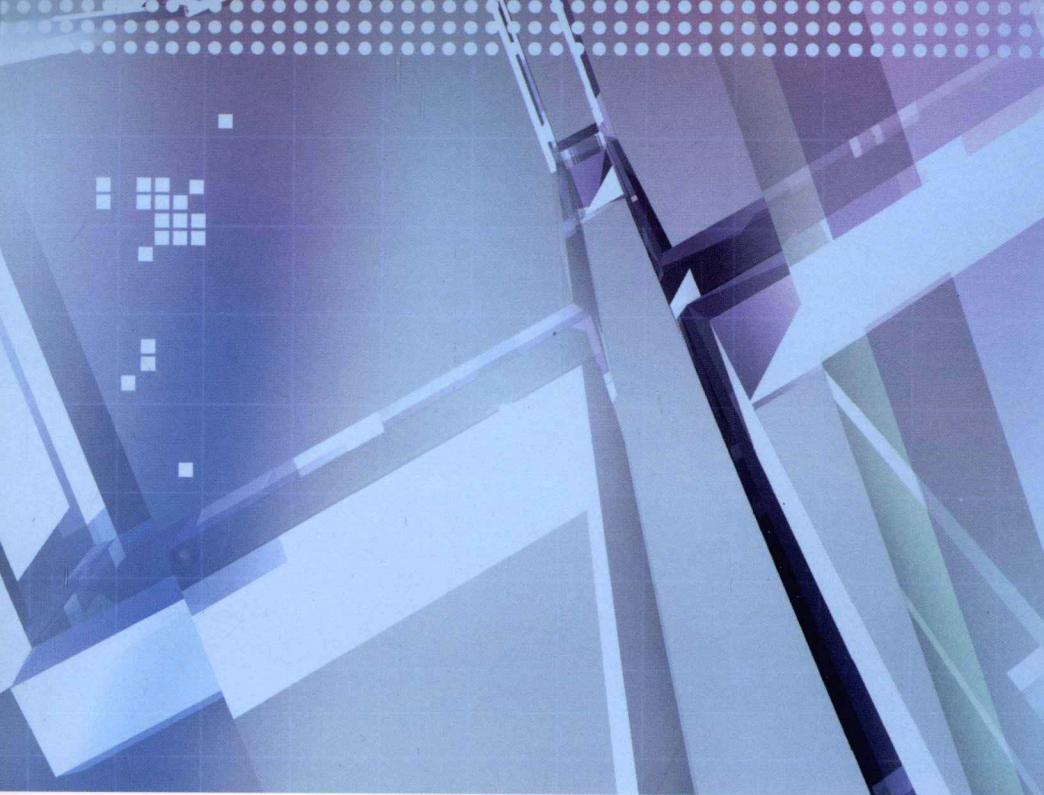
国家资助发明创造 专利权归属研究

朱雪忠 乔永忠等 编著

Patent



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



促进利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的商业化、提高国家竞争力，关键是要处理好发明创造及其知识产权的归属问题。



独角兽工作室

平面设计

ISBN 978-7-5036-9960-3



9 787503 699603 >

上架建议

知识产权法 · 专利法

定价：28.00元

GUO JIA ZI ZHU FA MING CHUANG ZAO
ZHUAN LI QUAN GUI SHU YANJIU

国家资助发明创造 专利权归属研究

朱雪忠 乔永忠等 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国家资助发明创造专利权归属研究 / 朱雪忠, 乔永忠等编著.
北京: 法律出版社, 2009. 9
ISBN 978 - 7 - 5036 - 9960 - 3

I. 国… II. ①朱…②乔… III. 专利权法—研究—中国
IV. D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 172000 号

©法律出版社·中国

责任编辑/陈 晖 周丽君

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/法律出版社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/7.5 字数/184 千

版本/2009 年 10 月第 1 版

印次/2009 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995 重庆公司/023-65382816/2908

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 9960 - 3

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

优化产学研官合作的知识产权利益分享机制，是促进自主创新的一项重要举措，也是我们承担的国家自然科学基金重点项目“促进我国自主创新的知识产权管理研究”（项目编号：70633003）的重要研究内容。其间，我们又有幸承担了国家知识产权局《专利法实施细则》修改招标项目“主要利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用”。本书就是在上述两个项目成果的基础上完成的。

我国专利法第三次修改的修订草案送审稿第9条规定了承担以国家财政资助为主的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用等问题。为了进一步细化该条规定并使其具有可操作性，国家知识产权局将“主要利用国家财政资助的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用”列为《专利法实施细则》修改的招标项目。但在该招标项目结题

后,第十届全国人大常委会第三十一次会议于2007年12月29日通过的《科学技术进步法》(修正案)第20条等明确规定了利用财政性资金形成科研成果的知识产权归属原则、国家行使无偿实施权和介入权的条件、项目承担者的保护义务、项目承担者就实施和保护情况向项目管理机构提交年度报告的义务以及项目承担者实施相关知识产权所产生的利益分配等问题。鉴此,专利法第三次修改最终通过的条文中删除了其修订草案送审稿中“承担以国家财政资助为主的科研项目完成的发明创造的归属和推广应用”的内容。

但是,《科学技术进步法》(修正案)的相关规定仍比较原则,需要制定具有可操作性的实施条例或细则。为此,特出版本研究成果,为有关部门制定配套规定提供参考。

本书为集体研究成果,朱雪忠主持了全书的规划、编写和审定工作,乔永忠协助统稿等,主要内容 by 朱雪忠、乔永忠、万小丽、黄光辉编写,谢惠加、刘珍兰、周勇涛、蒋逊明、唐春、文家春和李恒也参与了课题研究或书稿修改工作。

第一章 国家资助发明创造专利权立法及政策	1
第一节 国外和我国台湾地区相关立法政策	1
第二节 我国相关政策研究	19
第三节 我国相关政策对科研成果产出的影响	32
第二章 国家资助发明创造专利权归属概述	40
第一节 相关概念界定和问题说明	41
第二节 发明创造不同归属的利弊分析	46
第三节 发明创造归属制度的设计	50
第三章 发明创造归属于项目承担单位时国家的权利	59
第一节 介入权	59
第二节 其他权利	86
第四章 项目承担单位的权利和义务	102
第一节 发明创造归属于国家时的权利和义务	102
第二节 发明创造归属于项目承担单位时的义务	104

第五章 发明人和参与项目第三方的权利和义务	120
第一节 发明人或设计人的权利	120
第二节 参与项目第三方的权利和义务	137
 第六章 国家资助发明创造专利权归属立法建议	147
第一节 立法建议	147
第二节 立法建议逐条说明	155
 附录:《拜杜法案》及其实施细则	187
一、《拜杜法案》	187
二、《拜杜法案》实施细则	200

第一章

国家资助发明创造专利权立法及政策

第一节 国外和我国台湾地区相关立法政策

一、美国

美国有关政府资助科研项目完成发明创造^①的归属的立法比较完善。其核心立法——《拜杜法案》(Bayh-Dole Act)及其相关法律法规的实施效果有目共睹,大多数国家特别是发达国家或地区对这一制度积极效仿。

(一)《拜杜法案》产生的背景

1. 关于政府资助研发成果专利权归属的争论

20世纪40年代到80年代,美国各界在科技政策上一直争论的话题是:联邦政府资助研究成果的专利权究竟应该归谁所有。争议的焦点是专利权收归联邦政府还是下放给承包商,由此形成针锋相

^① 在不会产生歧义的情况下,本书中对“发明”与“发明创造”不作区分。

对的两个观点:“收权政策”和“放权政策”。

以参议员 Harley Kilgore 为代表的一方支持“收权政策”,认为联邦政府应该保留资助研究成果的专利权并将其置于公共领域。允许私营承包商保留专利权意味着纳税人资助的研究成果“流失”到大企业。这虽然有利于科技和经济实力更加集中于大企业,但是却牺牲了小企业的利益。他们进而宣称这样的政策将提高纳税人资助研究的价格。研发机构如拥有发明的专利权,公众使用该发明时需要二次付费:第一次是政府代表纳税人对研发项目进行投资,第二次是在商业应用中支付专利使用费。^①

以战时科学研发办公室主任 Vannevar Bush 为代表的一方支持“放权政策”。他们认为允许承包商保留专利权能使他们有动力参与联邦政府资助研发项目以及将其研究成果进行开发和商业利用;^②反之,缺乏明确的专利权归属,将很难吸引有实力的企业参与政府研究,并可能会降低企业对发明进行商业开发的积极性。

另一个争议话题是建立一个统一的联邦政府专利政策的可行性。在 20 世纪 80 年代以前,各个联邦研发资助机构都建立了自己的专利政策,最多的时候超过 24 种。这些政策掺杂在一起对承包商和政府职员而言就意味着不明确与不确定。1950~1975 年,这个问题在立法上一直未得到解决,而肯尼迪和尼克松总统分别在 1963 年和 1971 年颁布的有关联邦研发资助机构专利政策的声明加剧了这一立法僵局。两个总统的声明都宣称各机构专利政策存在差异是合适的,这恰好反映了各机构具有不同的使命和研发项目。

2. 美国大学研究与政府机构专利政策

美国早期有关联邦专利政策的讨论在很大程度上忽略了大学。这是由于当时美国大学还不是联邦政府资助研发的主要力量,而且

^① 陈昌柏:《知识产权经济学》,北京大学出版社 2003 年版,第 188 页。

^② Kevels D., The National Science Foundation and the Debate over Postwar Research Policy, 1942-1945. Isis 1977, 68: 5-26.

大学已经习惯性地控制其在专利申请和许可方面的直接投资。但是,美国大学作为专利权人和许可人的作用日益重要。在第二次世界大战结束时,Vannevar Bush 目睹了大学研究机构在“曼哈顿工程”中对国防作出的重要贡献。1945 年他向总统呈递报告《科学无止境》(Science-The Endless Frontier),分析了大学研究机构在技术转移中的作用。

在 20 世纪四五十年代,美国制药公司可以免费筛选由美国国立卫生研究院(NIH)资助大学研发的化合物。在某些情况下(基于大学的具体专利政策),制药公司可获得化合物的开发和市场化的独占权。1962 年,卫生、教育和福利部(HEW)通知大学:制药公司筛选化合物必须签署正式的专利协议,该协议不允许制药公司获得由 NIH 资助的研发成果的专利权。1968 年,美国国会总审计局(GAO)和哈桥屋公司^①(Harbridge House)分别公布的两份报告^②引起了轩然大波。两份报告考察了政府专利政策在美国制药公司与大学研究人员合作研究成果的效果。GAO 和哈桥屋公司的报告均批评 HEW 的专利政策,认为制药公司停止筛选 NIH 受让人的化合物的原因正是在于公司认为是 HEW 的政策可能危及其自己的知识产权。两份报告均建议 HEW 改变专利政策,明确区分政府享有专利权、大学保留专利权以及公司获得独占许可权的不同情形。

HEW 对于上述报告的回应是创设部门专利协议(IPA),允许有科技实力的大学保留专利权并有权赋予企业(主要指医药公司)专利

① 哈桥屋公司是联邦科技委员会(FCST)委托研究政府专利政策的一个咨询公司,它的研究报告最重要的部分就是调查 NIH 与医药公司之间的合作契约。

② US General Accounting Office, Problem Areas Affecting Usefulness of Results of Government-Sponsored Research in Medicinal Chemistry: A Report to the Congress. Washington, DC: US Government Printing Office, 1968; Harbridge House Inc. Effects of Government Policy on Commercial Utilization and Business Competition, in: Government Patent Policy Study, Final Report. Washington, DC: Federal Council for Science and Technology, 1968.

的独占使用权。IPA 将研发成果所有权赋予大学,政府资助机构不需要依据个案申请来决定是否放弃所有权。因此,IPA 为大学获得专利权排除了障碍,同时有利于克服政府官僚造成的拖沓。国家自然科学基金会(NSF)和国防部(DOD)也相继实施了类似的专利政策。

直到 20 世纪 70 年代早期,美国大学还可以通过 IPA 或者逐案申请获得联邦政府资助研究成果的专利权。但是在 1978 年,HEW 法律顾问办公室建议重新考虑并废除 IPA,因为 IPA 限制了 HEW 控制其资助的研发成果;并且开始更加审慎地评估在个案中政府是否应放弃专利权。这使得 HEW 有可能恢复到以前所采取的保守政策。20 世纪 70 年代末,美国大学开始担心 HEW 可能在 IPA 中限制他们关于独占许可谈判的权利。随着国会和产业界对缺乏统一政策的不满情绪日益增加,美国大学的这种担忧最终促使 1978 年《拜杜议案》的提出以及 1980 年《拜杜法案》的最后通过。《拜杜法案》起草和通过的重要原因,正是基于美国大学作为专利权人和许可人的作用日益重要,这也体现在《拜杜法案》的具体内容中。在某种程度上,该法案正是促进大学专利和许可的助推器。

(二)《拜杜法案》的产生和发展

《拜杜法案》经常被认为是促进美国大学专利申请和许可增长的催化剂,但事实上是那些积极参与专利申请和许可的美国大学的游说才使得《拜杜法案》得以提出并最终获得通过。一个来自 Purdue 大学的专利律师和一个曾经在 Arizona 大学工作的国会职员搜集了很多关于公共资助研究的宽松专利政策,并请求参议员拜赫和杜尔提出议案。此外,一些大学专利许可办公室的官员们也帮助起草部分议案内容。1978 年 9 月,参议员杜尔召开了一个记者招待会,在会上批评 HEW 妨碍大学申请专利,宣布他意图提交议案改变现状。^①

^① Eskridge N. Dole Blasts HEW for “Stonewalling” Patent Applications. Bioscience, 1978, 28: 605-606.

1978年9月13日,参议员拜赫和杜尔提出大学和小企业专利法案(S414)。该法案建议制定一个统一的联邦专利政策,赋予大学和小企业拥有政府资助研究成果的专利权,删除了IPA中的很多内容——包括参与的大学必须有“被核准的技术转移能力”的条件限制以及大学和其他研究机构的独占许可谈判权限制。

虽然很多国会议员在很长时间里反对授予研究执行者和合同承包商专利权,^①但是《拜杜议案》几乎没有遭到反对。原因在于议案仅仅保证大学和小企业的专利权,这就平息了政府专利政策有利于大企业的争论。议案讨论期间,美国大学和小企业发挥了积极的作用。包括哈佛大学、斯坦福大学、加利福尼亚大学和麻省理工学院在内的众多美国大学积极游说通过议案,在整个争论过程中也积极参与国会和上议院修正案“评议和帮助完成最终语言”。各大学联盟(包括美国教育委员会、大学专利管理人员协会、国家学院和大学商务官员协会)和研究公司的代表以及小企业和小企业商会(如国家小企业协会、小企业立法委员会和美国发明人协会)的代表也都发言支持《拜杜议案》。

听证会上,《拜杜议案》的支持者直接指出美国生产力增长和革新的落后都归因于政府专利政策。他们高举国家层面的“纳税人利益”旗帜,认为只有联邦政府资助的研发成果被商业化,美国纳税人才受益,而研究成果被授予专利就能产生这样的效果。他们引用数据佐证授予承包商专利权将有利于技术开发和商业化:一是哈桥屋公司1968年的报告,指出政府资助研发成果的专利权由承包商保留比政府机构保留的利用率要高;二是联邦科技委员会1978年的政府专利政策报告,指出到1976年联邦政府拥有的28,000项专利只有不到5%被许可使用。

① Broad W. Patent Bill Returns Bright Idea to Inventor (in News and Comment). Science, 1979, 205: 473-476.

当然,反对《拜杜议案》的声音依然存在。如 Eisenberg 指出,哈桥屋公司和联邦科技委员会的报告不能支持《拜杜议案》,因为它们调查的专利(哈桥屋公司 83% 的专利样本和联邦科技委员会 63% 的专利样本)主要来源于国防部资助的研究。国防部是很乐意将专利权授予承包商,而且承包商请求授予专利权的都是有商业潜力的发明,所以政府拥有的专利很少商业化也不足为奇。^① 而且,这两份报告的数据主要是私营企业执行政府资助研究产生的专利。因此,这并不能说明联邦政府资助大学产生的发明专利的开发和商业化的重要性。事实上,政府资助的学术研究是典型的“基础研究多,开发活动少”。

总体而言,美国大学拥有联邦政府资助研究成果的专利权得到了广泛的政治支持,这表现在《拜杜法案》的听证会上。例如,在这些听证会上没有讨论大学专利和许可对“开放科学”和其他学术科学标准的潜在危险,没有讨论专利和许可对大学技术转移的其他渠道的潜在影响,没有讨论大学直接投资管理专利和许可的政治危险(这个问题在 20 世纪三四十年代的争论中比较突出)。

《拜杜法案》以压倒性优势于 1980 年冬天在国会和上议院通过,并于 1981 年 7 月 1 日生效。该法案统一了联邦专利政策,赋予大学和小企业对政府资助完成发明的所有权,并规定联邦政府保留非独占的无偿使用权,保留“介入权”即强制许可权或者在项目承担者的许可不利于公共健康和安全时政府实施该发明的权利。该法案及其实施细则还要求项目承担者在合理时间内向资助机构公开发明和提交专利申请,要求大学和发明人分享许可使用费,要求大学和其他研究执行者在授予许可的时候优先考虑小企业。《拜杜法案》开始限制大企业获得联邦政府资助研究的专利权,1983 年里根总统发布备忘

^① Eisenberg R., Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research. Virginia Law Review, 1996, 82: 1663-1727.

录赋予大企业和大学、小企业同等的地位。

20 世纪 80 年代,美国为了加强知识产权保护采取了一系列的改革措施:《拜杜法案》只是其中之一,联邦巡回上诉法院(CAFC)的成立是另外一项重要措施。联邦巡回上诉法院负责处理专利上诉案件,很快就成为专利权人的有力捍卫者。但是,在联邦巡回上诉法院成立之前,美国最高法院的一个重要判决(Diamond v. Chakrabarty)将有机体、分子和生物技术产生的研究方法纳入专利保护,为生物技术打开专利之门。因此,我们应该在美国知识产权政策改革的背景下分析《拜杜法案》的产生和影响,不能将它与其他知识产权措施混为一谈。^①

1982 年,美国联邦管理预算局(OMB)颁布了指导联邦政府部门和大学等研究机构执行联邦专利和许可政策的法规(OMB Circular A-124)即《拜杜法案》的实施细则,并收录到《美国联邦法规汇编》(37 CFR 401)。该法规对《拜杜法案》的相关规定进行了细化。1984 年公法 98-620 和 2000 年公法 104-113(即《技术转化促进法》)对《拜杜法案》进行了修订,随后对其实施细则也做了相应的修订。

(三)《拜杜法案》的实施效果

20 世纪 90 年代末和 21 世纪初,很多学者和政策制定者都认为《拜杜法案》是促进美国大学创新和经济贡献的关键因素。经济合作与发展组织(OECD)也认为《拜杜法案》是 20 世纪 90 年代末促进美国经济在收入、就业和生产力三方面显著增长的主要因素。

美国《经济学家》杂志的一篇文章曾指出:“在过去半个世纪的美国立法中,最鼓舞人心的可能就是 1980 年通过的《拜杜法案》。加上 1984 年和 1986 年对该法案的修订,《拜杜法案》解放了全美所有受纳税人资助的实验室完成的发明和发现。这项政策帮助美国扭转

^① Mowery D. C., Nelson R. R., Sampat B. N. and Ziedonis A. A., Ivory Tower and Industry Innovation—University-Industry Technology Transfer before and after the Bayh-Dole Act. Stanford, California: An Imprint of Stanford University Press, 2004.

了经济下滑趋势。”美国大学协会主席、美国专利商标局专员以及麻省理工学院编辑和出版的《技术评论》对《拜杜法案》也进行了类似的描述。

《拜杜法案》大大提高了大学等研究机构进行研发和技术转移活动的积极性,从而使专利申请量和授权量不断攀升,专利转化率也大幅增加。以大学为例,1986 年所获专利数量为 619 件;在随后的十几年里,大学所获专利持续大幅增长,到 1999 年所获专利数量为 3661 件。1980 年拥有技术转移办公室的大学为 25 所,1990 年已超过 200 所。1991~1996 年间,大学专利许可量增加了 75%;到 1996 年底,大学发放许可证或授权达 13,087 项。当然,大学通过专利许可和技术转移也获得了丰厚的回报。1996 年,大学通过技术转移活动创收 36.52 亿美元,比 1995 年增长 22.1%。更为重要的是,在大量专利许可交易过程中,发明人与被许可人之间的许可协议,调动了发明人参与后期技术创新工作的积极性,从而加快了科研成果向市场产品转化的步伐。

根据美国国家科学基金会《科学和工程指标(1996 年)》所述,1980 年以来是美国发明专利增长较快的时期:1985 年是 3.95 万件,1989 年是 5 万件,以后每年都保持在 5 万件。或许职务发明专利更能反映出研发机构的科研实力,1993 年职务发明专利已接近全部专利数的 79%,而且这个比例逐年增加。美国政府这一制度安排为国家技术进步和经济发展作出了重要贡献。可以认为,《拜杜法案》对美国在 20 世纪 90 年代重新树立世界范围的技术和经济领先地位发挥了非常重要的作用。

不过,也有学者认为大学专利和许可的迅猛增长、国家经济的繁荣不能直接归功于《拜杜法案》。^①《拜杜法案》仅仅是 20 世纪 80 年代美国专利政策变革中的一个棋子,而且也没有直接证据证明它们

^① Bhaven N. Sampat:大学在美国技术创新中的角色与《拜杜法案》的实际效果。

之间的联系。首先,《拜杜法案》通过以后,大学和产业界的相互作用得到了提高,“以科学为基础”的产业如生物医药和信息通讯产业得到了飞速的发展;但是这些进步在《拜杜法案》通过以前早已经产生,与其说这是美国政府专利政策所起的作用,还不如说是美国独特创新体系的贡献。其次,大学输出研究成果方式多样,与产业界知识技术交流渠道多样,专利申请和许可仅仅是其中的一种方式。最近一次对美国制造业的调查^①表明,在大部分的产业中,企业获得大学研究成果的主要途径是出版物、会议和不正式的信息交流,专利申请和许可几乎位于不重要的地位。最后,大学可以通过专利许可获得收益,^②但专利许可并不是推动技术转移的有效方式。例如 Cohen-Boyer 的 DNA 重组技术和 Richard Axel 的协同转换过程两个发明技术的成功转移,不是得益于大学专利和许可,而是突破这个专利栅栏而进行的。

总之,我们不能简单地根据大学专利申请和许可行为来评价《拜杜法案》对美国的影响,这样很容易夸大成果而忽略损失。到目前为止,没有任何直接证据证明《拜杜法案》实施效果的好与坏,很多学者正在尝试用更确切、更谨慎的方式来验证这个问题。但是,这丝毫没有妨碍许多国家效仿《拜杜法案》。

(四) 其他国家对《拜杜法案》的效仿

1. OECD 国家的效仿

OECD 一份调查报告指出,“OECD 国家的一个大趋势是模仿《拜杜法案》,允许政府资助研究的执行者,包括大学和小企业,有权取得发明的专利和许可”。^③ 驱使他们竞相效仿的动力在于他们相

^① 拜杜法案促进美国高校专利产业化,载 http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/hybd/hybd/200802/t20080202_232806.htm。

^② 实际上,对大学而言,专利申请和许可使用并不是一个赚钱的活动。据调查,大学获得专利收益只占到研究基金的很少的一部分;而且仅仅是少数大学能够获得较高的专利收益,大部分大学不能指望从中获利。

^③ OECD, *Benchmarking Science-Industry Relationships*. Paris: OECD, 2002: 10.