

## 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

### 协商许可协议能力建设活动经验交流会的报告

秘书处编拟

1. 根据2019年6月24日至27日在日内瓦举行的专利法常设委员会（SCP）第三十届会议的决定，本文件的附件中载有协商许可协议能力建设活动经验交流会的报告，这次交流会是2019年6月24日在SCP第三十届会议上，在议程第8项“专利与卫生”下举行的。所有演示报告可见 [https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting\\_id=50419](https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=50419)。

[后接附件]

协商许可协议能力建设活动经验交流会的报告  
(SCP 第三十届会议, 2019 年 6 月 24 日)

**AUTM 在协商许可协议方面的能力建设活动**

**Marc Sedam 先生, AUTM 当选主席**

AUTM 是一家非营利性的全球机构, 致力于教育、发展、宣传和激励技术转让从业人员, 通过学术研究的商业化, 世界变得更美好。它由代表企业和政府组织以及 800 多家大学、研究机构和医院的 3,000 多名成员组成。AUTM 的使命是支持和促进全球技术转让。当 AUTM 于 1976 年创建时, 美利坚合众国大学中的大多数人都不知道如何处理其知识产权, 而在联邦政府资助的 28,000 件知识产权中, 只有大约 5% 发放了许可。当前, AUTM 代表 65 个国家, 其会员中有 20% 位于美利坚合众国以外。

由于技术转让不仅仅是许可, 所以 AUTM 的活动包括: (i) 分析市场, 制定业务计划并了解专利/许可问题; (ii) 协助专利申请流程; (iii) 寻求风险/天使资本; (iv) 通过基于校园的加速器、孵化器和概念验证计划来促进初创企业的发展; (v) 使研究人员与希望获得新技术许可的公司匹配; (vi) 帮助大学教职员扩大技术渠道。

决策者在支持技术转让中的作用是: (i) 提供强大而持续的基础研究资金, 提供伟大构想的渠道; (ii) 确保某一大学、研究人员和政府的专利权受到保护; (iii) 鼓励能够吸引风险投资支持的政策; (iv) 支持促进技术转让的法律。虽然强制许可在整个知识产权战略是一项重要贡献, 但它是最后的选择。尽管《拜杜法》规定了强制性许可条款, 但在过去的 45 年中从来没有援引该条款的必要。

成功进行知识产权许可的几个关键因素是: (i) 拥有专门的技术转让和支持团队; (ii) 了解市场和当地区域经济; (iii) 建立可能涉及额外研究经费的大学与私营部门的关系; (iv) 填补发明与其商业化之间的差距; (v) 有效专利; (vi) 杰出的研究人员正在做杰出的研究; (vii) 长期的财务承诺。

关于技术转让统计, 过去 22 年中, 学术专利的许可为美国经济贡献了 1.7 万亿美元, 为美国 GDP 贡献了多达 8,650 亿美元, 并创造了 590 万个就业机会。此外, 技术转让还创造了 6,050 家初创企业和 755 种新产品。

AUTM 拥有 30 多年的专业开发经验, 在以下七个基本领域提供培训: 发明公开和评估、知识产权管理、市场营销、许可、初创企业、运营和领导力。AUTM 为其成员、从业人员、政策制定者、产业界和合作组织等全球受众提供高质量的职业发展。

AUTM 的培训计划也针对国际受众而开发, 并且可以为合作伙伴量身定制此类计划。例如, 除其他方面外, AUTM 与亚太经济合作组织 (APEC) 的合作。这项合作的目的是提高 APEC 地区在生命科学和医疗保健创新方面的技术转让和许可能力。重点是培训和教育, 以期在每个国家建立注册技术转移经理人 (RTTP)。定期的培训于 2014 年开始。5 年来, 已经为数百名参与者提供了大约 20 场培训课程。该计划在泰国尤其受到赞赏, 该国的许可数量和价值一直在增长。

AUTM 提供各种形式的专业发展计划, 例如标准课程、年会、区域会议、短期课程和网络研讨会。培训可以在现场进行, 学生可以获得专业认证的学分。具有丰富国际经验的资深讲师来自相关大学和研究机构。AUTM 提供的标准课程是: (i) 学术技术转让要点; (ii) 技术运营和组织许可技能; (iii) 技术评估; (iv) 谈判; (v) 营销; (vi) 初创商业发展; (vii) 软件。存在两项技术转让

专业人员的认证：认证许可专家（CLP）（[www.licensingcertification.org](http://www.licensingcertification.org)）和 RTP（[www.attp.info](http://www.attp.info)）。

此外，AUTM 还提供有关大学、医院和研究机构许可活动的量化数据和真实示例。AUTM 也被要求帮助其他国家收集此类数据。它还提供 TransACTDatabase，这是可搜索的各种交易及其条款和条件的数据库。也提供 STATT 数据库，该数据库包含 25 年的与许可活动有关的统计数据，例如资金、人员规模、法律费用、已提交的专利申请、收到的许可费和其他信息。

许可贸易工作者协会（LESI）许可协议谈判能力建设活动  
Stefan Kohler 先生，LES 瑞士

LESI 成立于 1972 年，是一个非营利性专业组织。它是许可经理人国家和地区协会组成的伞形组织。LESI 的任务是：建立和维护国家 LESI 协会和超国家委员会；在全球范围内制定和推广一致的、高度专业的许可标准；促进许可经理人之间的专业关系网；提供优质的教育内容并促进此类内容的共享；就许可、技术转让和知识产权权利的经济意义和重要性，向全球性组织和政策论坛提供信息并与之互动。国家和地区性的 LES 协会有：安第斯共同体、阿拉伯国家、阿根廷、澳大利亚和新西兰、奥地利、比荷卢、巴西、英国和爱尔兰、智利、中国、中国台北、捷克共和国和斯洛伐克、法国、德国、匈牙利、印度、以色列、意大利、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、菲律宾、波兰、俄罗斯联邦、斯堪的纳维亚、新加坡、南非、西班牙和葡萄牙、瑞士、泰国、土耳其、美利坚合众国和加拿大。LES 协会还在美洲、亚洲及太平洋和欧洲建立了区域性活动。

为了增强许可领域的的能力，LESI 举办会议和许可培训课程。在其年度国际会议、区域和国家会议以及 LES 全球技术影响论坛（GTIF）中已经讨论了许可主题。GTIF 尤其致力于改善发展中国家的许可知识。

关于培训课程，LESI 提供了 LES100 培训课程，这是针对刚接触许可人员的一天入门课程。LES100 特别针对那些正在考虑从事许可和技术转让的职业，希望更加熟悉知识产权许可业务的律师、专利和商标代理人，需要许可入门知识的中小企业，和对知识产权基本知识和通过许可进行知识产权商业化学习感兴趣的学生。LES100 分为 5 个模块：（i）简介和知识产权基础知识；（ii）知识产权商业化和许可基础知识；（iii）确定合理的许可费和使用费率；（iv）管理风险；（v）模拟现实情况的模拟谈判讲习班。此外，LESI 与欧专局合作，为具有高级许可知识的人员共同开发了为期两天的培训课。特别是，该培训针对的对象是来自中小企业、初创企业、裂变新创企业、新兴企业、跨国公司以及技术转让和研究组织。联合课程提供了一套全面、专业的工具和技术，以在商业策略中实施知识产权并从中获益，并为来自欧洲和海外的许可和技术商业化专业人员之间提供关系网平台。

LESI 每季度出版针对其 10,000 多名成员的《新闻》（Les Nouvelles）杂志。该杂志旨在提高这些成员在许可和保护知识产权方面的知识和技能。LESI 也开展调查。例如，《2016 年全球“生命科学”使用费率和交易条款调查》提供了 117 个许可协议的信息。

关于挑战，生命科学领域的许可协议非常复杂。它需要对技术有深入的科学知识，以及在目标市场、行政规则和知识产权相关问题方面的经验，才能识别经济机会和风险。此外，该领域的法律问题，例如与跨境情况、监管问题等有关的问题也是多元的。在所有这些方面都具有深入的知识并建立起起草这种复杂协议的能力非常具有挑战性。由于在起草许可协议时要考虑不同的法律制度和文化，适用法律和司法管辖区的选择通常有利于拥有发达和稳定法律制度的国家。因此，许可领域的能力建设包

括各种要素，例如：（i）深入的法律教育；（ii）法律/知识产权部门的专业经验和培训；（iii）继续接受进一步的教育和培训。

#### 巴西创新与技术转让经理论坛（FORTECH）的经验

##### FORTEC 主任 Elizabeth Riter 女士

1997 年，当 Riter 女士应邀在南里奥格兰德联邦大学建立技术转让办公室时，当时既没有支持技术转让活动的法律，也没有大学与公司合作的传统。经过全国的长期讨论，于 2004 年签署了《技术创新法》。该法成为大学技术转让和知识产权管理中的重要里程碑。它承认学术机构在创新过程中的作用，强调了大学与公司合作的重要性，并以国家的技术发展为目标。该法不仅消除了一些障碍，还确立了每个学术机构都应该设立技术转让办公室的强制性要求。2016 年，该法得到修订，在其他之外，允许大学有更大的自治权和灵活性来对研发和许可协议进行谈判。

2006 年 FORTEC 创立，旨在改善技术转让活动，并为技术转让办公室经理提供学习和共享最佳实践方面的支持。它在巴西的技术转让活动中发挥了重要作用。在 FORTEC 与国家工业产权局（IMPI）和产权组织合作开展的培训活动的同时，FORTEC 传播了产权组织的成功技术许可计划（STL）。自 2006 年以来，FORTEC 已对 400 多名专业人员进行谈判技巧和知识产权许可的培训。除了 IMPI 知识产权学院提供的硕士和博士课程之外，FORTEC 还开设自己的硕士课程，该课程基于多种教学方法的结合，包括远程学习。从 2006 年到 2015 年，由于培训资金的增加，许多培训活动不仅由 FORTEC 组织，而且还由巴西其他机构（包括创新公司协会）组织。AUTM 的技术转让教材已被翻译成葡萄牙语，并在巴西得到了广泛使用。例如，在 2010 年 FORTEC 的年度会议上，每位参与者都可以使用这些材料。

尽管上述努力的结果取决于当地的能力，但据报告，巴西的研究基础设施和商业环境变得更好，技术转让活动也在增加。为了评估《技术创新法》实施的结果，已经开展了年度调查。特别是，每所大学或学术机构都必须将其在知识产权保护、技术转让协议和研发协议方面的活动告知相关部委。从 2000 年到 2004 年，仅仅 4 所巴西大学保护了其研究成果，而在实施该法律之后，177 家机构报告了它们在这些领域的活动。2012 年至 2016 年期间，学术机构提交和被授权的专利数量均有增加。具体在 2016 年，2,000 余件专利申请被提交，800 件专利被授权给这些机构。此外，2012 年至 2016 年之间，技术协议的数量翻了一番。与技术转让有关的许多项目是由巴西的各个机构（包括 FIOCRUZ、INPA、EMBRAER 和 UNICAMP）进行的。在技术转让活动不断改善的同时，巴西有必要产生倍数效应，以便进一步增加这些活动。

#### 欧洲企业和知识产权研究所（IEEPI）的经验

##### IEEPI 所长 Antoine Dintrich 先生

IEEPI 由法国工业部和法国工业产权局（INPI）于 2004 年创建，以应对法国缺乏知识产权培训的问题。IEEPI 的两个任务是：（i）在公司内部提高知识产权意识，特别是针对中小企业；（ii）创建并提供有关知识产权其他方面的培训课程。

在任务（ii）的框架内，IEEPI 教授了以下主题：知识产权权利管理、开放式创新和合作研究、许可和技术转让合同、知识产权评估和诉讼策略。IEEPI 提供全方位的知识产权培训：目录培训和定制培训、“知识产权与创新”和技术转让研究生课程、高级技术转让课程和电子学习。每年大约有 2,000 人接受了上述学科的培训。IEEPI 参与欧盟项目，并与中国、比利时、摩洛哥、瑞士和其他国家建立了合作伙伴关系。已通过 ISO 9001 认证。

由于每年授权的专利数量越来越多，新兴国家（例如巴西、中国、印度和大韩民国）的作用越来越大，全球诉讼数量越来越多，因此迫切需要进行新的培训和发展知识产权能力。此外，知识产权权利市场的发展以及数字经济的影响力不断增强，需要有新技能的新职业。特别是，在知识产权评估、技术转让、软件和数字技术领域需要培训。更多的人需要接受研发、营销和采购方面知识产权问题的培训。

培训课程的参与者通常会表达出对专业化（获得新能力）、认可（通过证书和文凭获得能力的可见度）和流动性（即能力在不同环境，如公共/私人、国家/国际中的可转移性）的需求。技术转让经理所需的能力是技术技能，即对科学问题、合同法、知识产权法和财务问题的理解。此外，他们还需要一些软技能，例如谈判技巧、项目管理技巧以及对多元文化背景的理解。由于涉及的技能如此广泛，定制的培训往往是必须的。

例如，与 LES 法国合作组织的 IEEPI 高级许可课程是为期 10 天的高级培训课程。教授的主题是：专利评级/专利测绘、知识产权评估、合同和许可谈判。该课程自创建以来已经培训了约 200 名专家。上述研究生课程为期 6 周（每月 3 至 5 天），涵盖以下 5 个模块：（i）知识资产管理和开放式创新概述；（ii）项目管理和信息分析；（iii）技术转让和许可技术；（iv）管理沟通和营销；（v）商业发展与谈判。

技术转让培训的挑战是难以找到具有特定技术专长和技能、愿意以可承受的报酬进行教学的培训师。

总之，知识产权权利市场正在快速增长，同时需要知识产权专业人员和非知识产权专业人员。因此，需要针对各种技术转让相关主题设计高级的培训。仅靠一个机构不能孤立地做到这一点。有必要加强培训提供者与专业协会之间的合作。特别是，AUTM、产权组织和欧专局等机构可以帮助创建课程形式，这通常需要大量的投资。

#### 联合国系统各组织的经验

依据文件 SCP/30/6，会上介绍了世界知识产权组织（产权组织）在与许可协议谈判有关的能力建设活动方面的经验。WIPO 学院与其他机构合作，组织了许多讲解知识产权许可问题的培训课程、讲习班和暑期班。另外，一些远程学习课程也包括知识产权许可事项。在 2014 年至 2018 年期间，大约 20,000 人参加了与许可协议谈判相关的课程。这些参与者中有 50% 以上来自亚洲与太平洋地区，18% 来自拉丁美洲和加勒比地区，然后是阿拉伯地区以及欧洲和亚洲的某些国家。参与者主要来自私营部门（26%）、政府（25%）和学术界（21%）。

此外，产权组织根据《产权组织成功技术许可（STL）手册》执行能力建设计划。该手册涉及许可的两个方面：关键条款和谈判技巧。该手册 2010 年有了新版本，其中包含有利于竞争的许可部分，并增加了有关竞争法和许可的问题。参与者主要是国家和地区的学术机构，但包括中小企业在内的企业参与者经常参加培训。

世界卫生组织（世卫组织）的代表作了演示报告，内容涉及世卫组织当前为实现全民健康覆盖而开展的工作，特别着重于知识产权许可以及药品和卫生技术的获取。除了其他问题，该代表重点关注自愿许可中面向公共卫生的条款和条件，并解释了与许可条款有关的最佳做法，以提供有意义的保健产品获取机会。此外，她谈到了大学和公共研究机构有社会责任的许可。

世界贸易组织（世贸组织）的代表就世贸组织与 TRIPS 协定和公共卫生有关的能力建设活动做了演示报告。尽管世贸组织没有将其技术援助活动专门针对专利许可，但涵盖了在《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）和公共卫生、知识产权和竞争法、以及 TRIPS 协定第 66.2 条有关技术转让的讨论这一背景下的技术援助活动。在过去的 5 年中，世贸组织秘书处组织了 18 场在日内瓦举办的课程，4 个区域讲习班和 7 个国家讲习班。所有与公共卫生有关的海贸组织课程均向各国贸易、知识产权和卫生部的官员以及民间社会和工业界的代表开放。

联合国贸易和发展会议（贸发会议）的代表就其技术转让和研发合作能力建设活动作了演示报告。除了其他议题，他谈到了该组织在知识产权、药品生产和公共卫生方面组织培训的最新经验，其中包括许可和技术转让谈判。关于在这些经验中学到的经验教训，他指出谈判技巧只是成功技术转让和合作的一部分，并强调了各关键参与者之间总体政策和机构协调的重要性。此外，他向委员会通报了最近的活动，例如与非洲药品生产商进行的一般磋商，涉及知识产权许可专家、产业界代表和学术界，以及 2019 年举办的两次技术转让和研发合作培训。

#### 问答环节<sup>1</sup>

2. 问答环节讨论的问题尤其涉及：使用《美国法典》第 35 编第 203 节中提供的介入权条款；样本许可协议中的不起诉条款；许可协议条款的详细信息以及许可条款在多大程度上真正改善了公众利益并促进了对技术的获取；“许可技术”和“技术转让”的定义；超出专利保护期的限制性合同条款；充分公开要求对传播发明的重要性。

[附件和文件完]

---

<sup>1</sup> 专利法常设委员会第 30 届会议报告草案 (document SCP/30/11 Prov.) 中包含了问答环节中的讨论。