

美国《拜·杜法案》（1980） 中文版

——摘自《国家资助发明创造专利权归属研究》
（朱雪忠，乔永忠等，【法律出版社】，2009）

比例。资金来源由：人补给予所占率31.3%，社会、人补之外是银行借款。

我国《合同法》第339条第1款:委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的,委托人可以免费实施该专利。

第十八条 转委托

项目承担单位将科研项目的部分或全部委托其他单位研究时，本办法对其义务的规定适用于受托方。

说明

受托方与项目承担单位共同或者单独参与项目的研究工作,理应与项目承担单位处于平等的地位,履行与项目承担单位等同的义务。例如,受托方也应该同项目承担单位一样分享科研成果的权利,向资助机构报告发明创造、申请专利时资助声明、受国家介入权的制约,等等。

参考立法例

日本《产业活力再生特别措施法》第30条第2款。

附录:

《拜杜法案》及其实施细则*

一、《拜杜法案》

《美国法典》第35篇第200~212条

第200条 政策目标

第 201 条 本章所用术语的界定

第 202 条 权利归属

第 203 条 介入权

第 204 条 美国产业优先

第205条 保密

第 206 条 标准条款和规定

第 207 条 归联邦机构所有的发明的国内外

保护

第 208 条 联邦机构许可规则

第 209 条 归联邦机构所有的发明的许可条

第210条 本章的优先适用

第211条 与反垄断法的关系

第212条 教育资助发明的权利归属

* 本附录为非官方译文,版权所有,引用或转载请注明来源。

第200条 政策目标

国会的政策目标是:利用专利制度,促进联邦政府资助研发所完成发明的利用;鼓励小企业最大限度地参与联邦政府资助的研发活动;促进商业机构和非营利性机构(包括大学)之间的合作;在不过分阻碍未来研究和发展的前提下,确保非营利性机构和小企业所完成的发明被用于促进自由竞争和企业发展;促进美国产业和工人在美国完成的发明的商业化和公众可用性;确保政府对联邦资助发明享有充分的权利,以满足政府的需要和保护公众免受发明不使用或不合理使用带来的损害;最大限度地降低本领域政策管理的成本。

第201条 本章所用术语的界定

(a) 联邦机构,指第5篇第105条规定的任何行政机构以及第5篇第102条规定的军事机关。

(b) 资助协议,指除田纳西河流域管理局之外的任何联邦机构与任何项目承担者之间,就全部或者部分由联邦政府资助进行实验、开发或者研究工作,达成的合同、授权或者合作协议,以及包括在此定义的资助协议下,为完成试验、开发或者研究工作而达成的权利转让、主体变更或者任何类型的分包合同。

(c) 项目承担者,指作为资助协议一方当事人的任何个人、小企业或者非营利性组织。

(d) 发明,指可以或者可能获得专利保护或者本章规定的其他方式保护的任何发明或者发现,或者可以或者可能受到《植物品种保护法》(《美国法典》第7篇第2321条及以下各条)保护的植物新品种。

(e) 项目发明,指在履行资助协议的过程中,项目承担者构思或者首次使用的任何发明;如果是植物新品种,确定日期[由《植物品种保护法》第41条(d)即《美国法典》第7篇第2041条(d)规定]必须发生在协议的执行期内。

(f) 实际应用,指部件或者产品的制造,程序或者方法的使用,机

械或者系统的操作;每一种应用应当符合以下条件:确保发明正在被使用,以及公众可以在合理条件下获得法律或政府规章允许的一定程度的利益。

(g) 完成,该术语与发明一起使用时,指该发明的构思或者首次使用。

(h) 小企业,指公法85—536第2条(《美国法典》第15篇第632条)和《小企业管理者实施条例》中规定的小型型企业。

(i) 非营利性组织,指大学或者其他高等教育机构,或者1954年颁布的《国内税收法》第501条(c)(3)[《美国法典》第26篇第501条(c)]所规定的,并且免交《国内税收法》第501条(a)[《美国法典》第26篇第501条(a)]所规定税收的组织,或者符合州非营利性组织法规规定的非营利性科研或者教育组织。

第202条 权利归属

(a) 非营利性组织或者小企业在合理期限内按照本条(c)(1)的规定报告发明后,可以选择保留项目发明的所有权。但是具有下列情况之一的,资助协议可以另行规定:(i)项目承担者在美国没有居住地、营业地或者受外国政府管辖;(ii)在特殊情况下,联邦机构决定限制或者取消保留项目发明所有权的权利,将更好地实现本章规定的政策与目标;(iii)法规或者行政命令授权进行外国情报或反情报活动的政府机关,决定限制或者取消保留项目发明所有权的权利,对于保护该活动的安全是必要的;(iv)由能源部的一个致力于该部门航海核动力或者核武器计划的GOCO(政府所有、项目承担者运作)实验室实施的资助协议,在本项规定下,资助协议限制项目承担者保留项目发明所有权的权利仅限于能源部这两个计划产生的发明。非营利性组织或者小企业的权利应该受本条(c)和本章其他条款的约束。

(b) (1) 联邦机构必须首先认定(a)(i)~(iv)中的一种情况存在,才能执行(a)规定的政府权利。除了(a)(iii)的情况以外,联邦

机构应该在签订有效的资助协议后 30 天内,向商务部长递交该认定副本。在认定(a)(ii)情况时,应该包括证明认定的分析。适用于同小企业签订的资助协议的认同时,还应该向小企业管理局的首席律师送交副本。如果商务部长认为,具体认定或者认定模式与本章规定的政策目标相违背或者不一致时,部长应该通知相关联邦机构的管理者和联邦采购政策局局长,并提出修正建议。

(2) 如果联邦采购政策局局长认为,一个或者多个联邦机构在对(a)(i)或者(ii)中的权力的执行违背了本章的政策目标,便有权制定规章,规定联邦机构不得行使这两项中规定的权力的具体情形。

(3) 总审计长至少每 5 年向参众两院司法委员会提交一次报告,内容包括联邦机构对本章规定的执行情况,以及总审计长认为有必要报告的有关联邦资助发明的政府专利政策及实施的其他情况。

(4) 如果项目承担者认为,一项认定违背本章的政策目标或者构成联邦机构对决定权的滥用,应该按照本章第 203 条(b)处理该项认定。

(c) 与小企业或者非营利性组织签订的资助协议,应该包括合适的条款,以实现以下各项规定:

(1) 在项目承担者负责专利事务管理的人员知晓项目发明以后的合理期限内,项目承担者将其向联邦机构报告,联邦政府可以收回在该期限内未向其报告的任何项目发明的所有权。

(2) 向联邦机构报告后的 2 年内(或者联邦机构允许的延长期限内),项目承担者书面选择是否保留项目发明的所有权:如果发表、销售或公开使用首次发生在仍然可以获得美国专利保护的 1 年法定期限内,联邦机构可以将选择期限缩短到该法定期限届满前 60 日之内;如果项目承担者在该期限内对任何项目发明没有选择保留权利或者选择权利失败,联邦政府可以收回该项目发明的所有权。

(3) 项目承担者选择保留一项项目发明的权利后,同意在本章基于发表、销售或公开使用而规定的法定期限届满前提交专利申请,同

时应当在此后的合理期限内,向其愿意保留所有权的其他国家提交相应的专利申请。如果项目承担者没有在该期间内将某项项目发明向美国或其他国家提交专利申请,联邦政府可以收回该项目发明的所有权。

(4) 对于项目承担者选择保留权利的项目发明,联邦机构应当拥有实施或者代表美国在世界范围内实施或者已经实施该发明的非独占的、不可转让的、不可撤销的无偿使用权;如果为了履行美国在条约、国际协议、合作协议、谅解备忘录或者类似协议中义务,包括与武器开发和生产相关的军事协议中的义务,联邦机构认为有必要时,可以决定在资助协议中约定额外的权利,包括转让或者已经转让该项目发明的外国专利权。

(5) 联邦机构有权要求项目承担者或者他的被许可人或受让人定期报告利用或者努力获得利用的情况;如果利用或者努力获得利用的任何信息以及类似信息是作为本章第 203 条规定的程序的一部分而获得的,联邦机构应该视其为从个人那里获取的商业信息和财务信息,是享有特权的和保密的,不需要按照第 5 篇第 552 条的规定公开。

(6) 项目承担者或者其代表或者其受让人提交专利申请时,项目承担者有义务在专利申请说明书和专利说明书中,声明该发明是受政府资助完成,政府对该发明享有一定的权利。

(7) 对于非营利性组织,(A) 未经联邦政府批准,禁止在美国转让项目发明的权利,除非转让给主要职能之一是管理发明的组织(条件是受让人应该与项目承担者受到同样条款的约束)。(B) 要求项目承担者与发明人分享使用费。(C) 除了 GOCO(政府所有,合同运作)实验室实施的资助协议,要求项目承担者将项目发明获得的任何使用费或者收入,在支付项目发明管理费用(包括支付发明人的报酬)之后,用于支持科学研究或者教育。(D) 要求将项目发明的许可授予小企业,除非经过合理的调查证明不可行。(E) 关于 GOCO(政

府所有,项目承担者运作)实验室实施的资助协议,要求如下:(i)项目承担者在任何财政年度获得和保留的任何使用费或者收入,在支付获取专利的费用、实施许可的费用、发明人的报酬和项目发明的其他管理费用后,余额在实验室年度预算的5%以内时,该余额全部应该用于与实验室研发任务和目标一致的科学研究、开发和教育,包括增加实验室其他发明的实施许可潜力的活动;如果所述的余额超过了该实验室年度预算的5%,超出部分的75%应该上缴美国国库,其余25%应该用于与(D)规定相同的目的。(ii)资助协议在一定程度上约定最有效的技术转移方式,项目承担者可以对其实验室的雇员就项目发明实施专利许可。

(8)本章第203条和第204条的要求。

(d)在本条规定的情况下,如果项目承担者没有选择保留一项项目发明的所有权,联邦机构可以考虑,并且在与项目承担者协商后,同意发明人依照本法和其后颁布的规章的规定提出的保留权利的请求。

(e)对于非营利性组织、小企业或者非联邦发明人完成的发明,当联邦职员是其共同发明人时,雇用该共同发明人的联邦机构认为整合发明权利有利于促进发明的开发的,可以做出如下行为:

(1)依据本章规定,向非营利性组织、小企业或者非联邦机构发明人许可或者转让联邦机构从其雇员那里所获得的该项目发明的权利;

(2)从非营利性组织、小企业或非联邦发明人那里收购该项目发明的任何权利,但是只限于出让权利方自愿进行交易,且本章规定的其他交易不能用于该收购行为。

(f)(1)与小企业或者非营利性组织签订的资助协议不得有这样的条款,即允许联邦机构要求将项目承担者所有的、不属于项目发明的发明许可给第三方,除非联邦机构的管理者已经批准该条款并签署书面证明。任何这样的条款应该清楚地写明被要求的许可是否

要和项目发明的实施相关,还是和一个具体明确的工作目标相关,或者两个都相关。联邦机构的管理者不得授权他人批准协议条款或者签署本款规定的证明。

(2)联邦机构不得依据任何协议条款将项目发明许可给第三方,除非联邦机构的管理者认定,他人对项目发明的使用对于项目发明的实施或者资助协议工作项目的实施是必要的,并且该许可行为对于完成项目发明或者工作项目的实施应用是必要的。任何这样的认定经过联邦机构听证会后,应该记录在案。对这样的认定提起司法复审的,应该在发出该认定通知后60日内做出。

第203条 介入权

(a)对于小企业或者非营利性组织依据本章规定取得所有权的项目发明,资助完成该项目发明的联邦机构有权按照本章实施细则规定的程序,要求项目承担者、受让人或者获独占许可人,在条件合理的情况下,将任何应用领域里的一项非独占、部分独占或者独占许可证颁发给一个或者多个负责任的申请人。如果项目承担者、受托人或者获独占许可的人拒绝这种要求,该联邦机构有权自行颁发许可证,条件是该联邦机构认定这种措施基于以下原因之一:

(1)项目承担者或者受让人在合理期限内没有采取或者没有希望采取有效措施将该项目发明在其应用领域进行实际应用;

(2)项目承担者、受让人或者被许可人没有适当地满足缓解健康和安全的需要;

(3)项目承担者、受让人或者被许可人没有适当地满足联邦规章规定的公众使用的需求;

(4)没有获得或者已经放弃第204条所要求的承诺,或者拥有在美国使用或销售项目发明独占权的被许可人违背了其依据第204条的承诺。

(b)按照本条或者第202条(b)(4)做出的认定,不受《合同争议法》(《美国法典》第41篇第601条及以下各条)约束。应该依据第

206 条颁布规章建立行政上诉程序。另外,项目承担者、发明人、受让人或者获独占许可人,因为根据本条做出的认定而遭受不利影响时,可以在认定做出后 60 日内,向美国联邦申诉法院提起申诉。该法院有权对记录在案的上诉予以判决,并对联邦机构做出的认定视情况予以维持、撤销、发回或者变更。对于本条(a)(1)和(3)规定的情况,前面规定的提出上诉或者申诉的权利利用尽之前,联邦机构的认定应该中止执行。

第 204 条 美国产业优先

无论本章的其他条款如何规定,取得项目发明所有权的小企业、非营利性组织或者他们的受让人,都不得授予任何人在美国使用或者销售项目发明的独占权,除非此人同意,包含该发明的产品或者使用该发明所生产的产品将在美国进行实质性制造。但是,如果小企业、非营利性组织或者受让人按照资助协议展示其发明,但这种合理努力没有成功将项目发明许可给有可能在美国进行实质性制造的潜在的被许可人,或者国内制造没有商业化的可行性,在这种特殊情况下,联邦机构可以放弃要求这种承诺。

第 205 条 保密

为了申请专利,联邦机构有义务在合理时间内,不得向公众公开联邦政府拥有、可能拥有权利或者利益(包括非独占许可)的发明的相关信息。联邦机构也不得要求公开在美国专利商标局或者外国专利局提交的申请文件的副本。

第 206 条 标准条款和规定

商业部长可以颁布适用于联邦机构实施本章第 202~204 条的规定,并按照本章要求制定标准的资助协议条款。该规定和标准条款颁布之前,应该听取公众意见。

第 207 条 归联邦机构所有的发明的国内外保护

(a) 联邦机构有以下权力:

(1) 就联邦政府拥有相关权利、所有权或者利益的发明,在美国

和外国享有申请、取得和持有专利或者其他保护方式的权利。

(2) 就联邦机构拥有的专利,免费、付费或者出于其他考虑,并基于特定条件,颁发非独占许可、独占许可或者部分独占许可,包括颁发被许可人根据本篇第 29 章规定的实施权,从而适当平衡公共利益。

(3) 代表联邦政府采取所有恰当和必要的措施,直接或者通过合同保护和管理联邦拥有所有权的发明,包括对联邦拥有所有权的发明取得相关权利和收取管理费用;但是只有当一方权利人自愿进行交易,有益于联邦项目发明许可时,才适用前述规定。

(4) 将联邦拥有的项目发明的相关权利、所有权或者利益的监督权和管理权全部或者部分转让给其他联邦机构。

(b) 为了确保联邦拥有所有权的发明得到有效管理,商业部长有以下权力:

(1) 协助联邦机构促进对政府拥有所有权的发明的应用和许可;

(2) 协助联邦机构在国外寻求保护和持有发明的途径,包括缴纳相关的费用和开支;

(3) 建议联邦机构对科技研发领域潜在的商业化利用。

第 208 条 联邦机构许可规则

商业部长有权颁布规定,明确除了田纳西流域管理局外的联邦机构拥有所有权的发明被非独占许可、部分独占许可或者独占许可的条件。

第 209 条 归联邦机构所有的发明的许可条件

(a) 授权

如果满足下列条件,联邦机构可以依据第 207 条(a)(2)对联邦政府拥有所有权的发明颁发独占许可或者部分独占许可:

(1) 颁发许可证对鼓励和吸引资本投资和将发明应用于实际所需要的投资,或者其他由公众推广发明应用,是合理的和必要的。

(2) 联邦机构认为,考虑到申请者的意愿、规划和将发明应用于

实践的能力或者其他向公众推广发明应用的能力,颁发许可证将有利于公众。但是基于申请者的目的,或者其他推进由公众发明应用的情况,许可范围仅限于鼓励对发明应用于实践的合理和必要的范围。

(3)申请者在合理时间内做出将发明应用于实践的承诺,联邦机构可以根据申请者的要求和这种延长时间的理由的说明考虑延长时间。

(4)颁发许可将不会实质上产生、减弱竞争,或者继续违背联邦反垄断法。

(5)对于外国专利申请或者已经授权专利的发明,能够增加联邦政府或者美国产业在国外商业方面的利益。

(b)在美国制造

依据第 207 条(a)(2),在美国应用或者转让联邦拥有所有权的发明,只要被许可人承诺将含有该发明的产品或者使用方法发明生产的产品基本上在美国制造时,联邦机构一般应该颁发许可证。

(c)小企业

依据第 207 条(a)(2),在合理时间内,颁发独占许可或者部分独占许可时,与其他将发明应用于实践的申请者相比,在同等条件或者更多的选择时,首先要优先考虑小企业。

(d)条件

依据第 207 条(a)(2),颁发许可证应该包含授权机构认为适当的条件,同时应该包括以下条件:

(1)保留联邦机构或者代表美国政府在全世界实施发明的不可转让的、不可撤销的和免费实施权。

(2)要求定期汇报发明应用以及被许可人为应用所做的努力情况,但是仅以联邦机构认定许可是否满足条件为必要,除非这种报告被联邦机构依据第 5 篇第 552 条作为从个人获得的商业和金融信息而作为特许和秘密不能公开。

(3)如果联邦政府认定有下列情况,授权联邦机构可以全部或者部分终止许可:

(A)被许可人没有兑现其实施发明的承诺,包括递交为支持其许可要求计划的承诺;在合理时间内,被许可人没有向联邦机构说明其已经采取或者能够采取的该发明的有效措施。

(B)被许可人违背了本条(b)所述的协议。

(C)许可到期后,被许可人不能合理地满足联邦规定授予公众使用的要求,有必要终止的情形。

(D)法院认为,依据许可协议,被许可人的行为已经违反了《联邦反垄断法》。

(e)公众注意

依据第 207 条(a)(2),可以颁发独占许可或者部分独占许可,除非在许可颁发前 15 日以恰当的方式提交了说明,将联邦拥有所有权的发明颁发独占或者部分独占许可引起公众注意,而且联邦机构已经考虑了所有在有关公众的建议期限内提出的建议;本条不适用于依据 1980 年颁发的《Stevenson-Wydler 技术创新法》第 12 条规定的合作研发协议所完成的发明的许可。

(f)计划

联邦机构不应该针对政府拥有的专利或者专利申请颁发许可,除非要求许可的人已经向联邦机构提供了有关发展和市场的计划。这种计划被联邦机构当做从个人获得的商业和金融信息来对待时,依据《美国法典》第 5 篇第 552 条对其进行保密。

第 210 条 本章的优先适用

(a)任何其他有关要求对小企业 and 非营利性组织项目承担者进行权利归属的规定与本章规定不同的,本章规定优先适用,但不限于:

(1)由 1935 年 6 月 29 日颁发法案第 10 条(a)增订的 1946 年 8 月 14 日颁发法案第 1 篇[《美国法典》第 7 篇第 4271 条(a)]、《成文

法》第60篇第1085条];

(2)1946年8月14日法案第205条(a)[《美国法典》第7篇第1624条(a)、《成文法》第60篇第1090条];

(3)1977年颁布的《联邦矿山安全和卫士法》第501条(c)[《美国法典》第30篇第951条(c)、《成文法》第83篇第742条];

(4)第49篇第30168条(e);

(5)1950年颁布的《国家科学基金法》第12条[《美国法典》第42篇第1871条(a)、《成文法》第86篇第360条];

(6)1954年颁布的《原子能法》第152条[《美国法典》第42篇第2182条、《成文法》第68篇第943条];

(7)1958年颁布的《国家航空空间法》第305条[《美国法典》第42篇第2457条];

(8)1960年颁布的《煤炭研究发展法》第6条[《美国法典》第30篇第666条、《成文法》第74篇第337条];

(9)1960年颁布的《氦法》(修订)第4条[《美国法典》第50篇第167条(b)、《成文法》第74篇第920条];

(10)1961年颁布的《武器控制与裁军法》第32条[《美国法典》第22篇第2572条、《成文法》第75篇第634条];

(11)1974年颁布的《联邦无核能源研究与发展法》第9条[《美国法典》第42篇第5908条、《成文法》第88篇第1878条];

(12)《消费者产品安全法》第5条(d)[《美国法典》第15篇第2054条(d)、《成文法》第86篇第1211条];

(13)1944年4月5日颁布的法案第3条[《美国法典》第30篇第323条(a)、《成文法》第58篇第191条];

(14)《固体废物处理法》第8001条(c)(3)[《美国法典》第42篇第6981条(c)、《成文法》第90篇第2829条];

(15)1961年颁布的《外国资助法》第219条[《美国法典》第22篇第2179条、《成文法》第83篇第806条];

(16)1977年颁布的《联邦矿山卫生和安全法》第427条(b)[《美国法典》第30篇第937条(b)、《成文法》第86篇第155条];

(17)1977年颁布的《表层矿石开采法》第36条(d)[《美国法典》第30篇第1226条(d)、《成文法》第91篇第455条];

(18)1974年颁布的《联邦火灾预防与控制法》第21条(d)[《美国法典》第15篇第2218条(d)、《成文法》第88篇第1548条];

(19)1978年颁布的《太阳能光伏发电的研究开发和示范法》第6条(b)[《美国法典》第42篇第5585条(b)、《成文法》第92篇第2516条];

(20)1978年颁布的《国内胶乳商品化和经济发展法》第12条(b)[《美国法典》第7篇第178条(j)、《成文法》第92篇第2533条];

(21)1978年颁布的《水资源发展法》第408条[《美国法典》第42篇第7879条、《成文法》第92篇第1360条]。

(b)基于除非营利性组织或者小企业以外的主体与联邦机构签订资助协议而完成的发明的权利归属,本章规定不得改变本条(a)或者其他法律规定的效力。

(c)本章规定不会对联邦机构的下列权利进行限制:依据1983年2月18日颁布的《政府专利政策声明》、机构规章或者实施规定,同意与除非营利性组织或者小企业之外的人签订资助协议而完成的发明权利归属权利,或者允许这些人保留项目发明所有权权利;但是所有的资助协议,包括与小企业或者非营利性组织签订的协议,都应该满足本篇第202条(c)(4)和第203条规定的要求。任何依据“声明”或者实施规定所完成发明的权利归属都有效,包括本规定制定之前所做出的归属。

(d)不得依据本章规定,要求对情报资源或者方法公开,或者影响法律或者行政法规赋予中央情报局对情报资源或者方法保护的权力。

(e) 1980 年颁布的《Stevenson-Wydler 技术创新法》对项目发明的权利归属的规定与本章规定不一致时,优先适用《Stevenson-Wydler 技术创新法》。

第 211 条 与反垄断法的关系 (b) 不得将本章规定用于免除任何人的民事或者刑事责任,或者依据《联邦反垄断法》对其行为的辩护。(b) 第 212 条 教育资助发明的权利归属 联邦机构主要基于教育目的,与受资助者签订的有关奖学金、助学金、培训资助或者其他资助协议中,不得包含将被资助人所完成发明所有权授予联邦机构的条款。

二、《拜杜法案》实施细则

《联邦法规汇编》第 37 篇第 401 条

- § 401.1 范围
- § 401.2 定义
- § 401.3 或 § 401.14 中标准条款的适用
- § 401.4 项目承担者对免责条款的申诉
- § 401.5 协议条款的修订和调整
- § 401.6 介入权的执行
- § 401.7 小企业优先权
- § 401.8 对项目发明利用情况的报告
- § 401.9 作为项目承担者的雇员的发明人对权利的保留
- § 401.10 政府将其雇员的发明转让给项目承担者的权利
- § 401.11 申诉
- § 401.12 资助机构向第三方许可专利权的条件
- § 401.13 专利权条款的管理
- § 401.14 专利权标准条款
- § 401.15 延期认定

§ 401.16 电子申请

§ 401.1 范围

(a) 政府不会限制利用私人设备的研究人员,同时接受其他资助扩充研究资源,以有利于完成或实施与政府资助研究项目关系密切的其他研究。为了更快更好地完成政府资助项目的研究目标,研究机构有权接受其他来源的追加资助。在此条件下,本细则的权利归属条款仍然适用于基于该项目“构思或者首次实际使用的”的任何发明。此时,用于支持该项目的两种资金的独立核算方式,对项目发明不会造成影响。(1) 只要非政府资助者设立的项目不在政府资助项目的计划和执行活动中,且不减少或者转移其成果,即使与政府资助的项目关系密切,非政府资助项目完成的发明也不受本细则规定的约束。例如,研究目的是发展某个科技领域的政府资助项目和研究目的是应用该领域新知识开发实用新技术的相关企业资助项目属于相关而独立的项目。从事两个项目的时间关系和使用另一个项目研究成果中的新知识都不是重要决定因素,因为大多数发明都建立在多年来众多独立研究的基础上。当执行机构认为,发明是非政府资助研究成果,而政府资助机构表示反对并认为发明是值得向政府报告的“项目发明”时,可以根据本规定 § 401.11 (d) 进行申诉。(2) 在政府资助项目研究之外完成的发明不能视为“项目发明”,因为它不是执行该项目研究的“构思或者首次实际使用”。例如,用政府资金购买的设备后来用于完成一个所有费用只涉及非政府资金的发明,不涉及政府资助项目或者其成本问题。

(b) 本部分是对《美国法典》第 35 篇第 202 ~ 204 条的具体实施规定,适用于所有联邦机构与所有与小企业和非营利性组织签订的有效资助协议,除非该资助协议主要是针对教育目的签订的。部分内容也为资助协议有效期之前的管理提供指导。依据《美国法典》第 35 篇第 212 条的规定,由联邦以教育目的对受资助者资助的奖学金、

助学金或者其他资助协议不得包括在联邦机构对受资助者所完成的发明享有权利的条款中。

(c) § 401.6 和 § 401.11 所规定的介入权和申诉程序应当适用于依据《美国法典》第 35 篇第 18 章确定的项目资助协议有效期后的介入权或者申诉程序,即使该资助协议是在有效期前签订的。

(d) 在项目承担者的要求下,使用政府设备完成科研项目的资助协议应当及时修订补充到 § 401.3(a) 规定的条款中,除非联邦机构认为,《美国法典》第 35 篇第 202 条(a)(i)~(iv)、本法规 § 401.3(a)(1)~(4) 的例外之一存在或者即将存在。如果本法规的 § 401.3(a)(4) 存在,资助协议应当及时按照本法规 § 401.3(c) 的规定进行修订。

(e) 本法规替代管理与预算局(OMB, the Office of Management and Budget)的 A-124 通告时,任何规范小企业和非营利性组织完成发明归属的规定与此规定不一致的,本法规优先适用。资助机构所有相关规定的修订都应当遵守本规定。当项目承担者的要求出现不一致时,可以依据《美国法典》第 35 篇第 18 章做出决定,不需要请求商业部长批准。适用本法规 § 401.3(a)(1)~(4) 选择条款时,依据本法规 § 401.5 或者 § 401.3 授权条款的修正或者调整来处理,不需要请求商业部长批准。为了达到与本部分其他规定一致,需要将补充这三份建议和资助机构的最终规定文件,按照本法规 § 401.16 规定提交给商业部长。在这之前,依据美国总统的行政命令第 12291 条的规定,应该将这些建议和规定递交到管理与预算局(OMB)。如果管理与预算局不要求提交,则应该将它们递交到联邦登记册机构。

(f) 如果一个资助机构依据本法规[不包括与本部分相一致的专利连续性(Flow-down)条款或者较早的联邦采购政策办公室的规定,即 OMB 通告 A-124 或者 OMB 公告 81-22]签订了资助协议,该机构应当采取适当措施确保分合同主体和 1981 年 7 月 1 日后接

受他们的分合同主体的小企业或者非营利性组织依据《美国法典》第 35 篇第 18 章和本部分的规定所享有项目发明的权利。

(g) 如果协议是约定非营利性组织、小企业或者其他组织被允许使用政府设备,并将使用设备的普通技术提供给这些设备的使用者时,不管是有偿还是无偿的,均不适用于本法规。本法规也不适用于由项目投资者补偿政府或者项目承担者为了其雇员在工作中付出时间的协议。这些协议不属于《美国法典》第 35 篇第 201 条(b)和本法规的 § 401.2(a) 限定的“资助协议”。

§ 401.2 定义

(a) 资助协议,指除田纳西流域管理局(the Tennessee Valley Authority)之外的联邦机构与项目承担者之间,就部分或者全部受政府资助项目的试验、开发或者研究活动签订的合同、授权或者合作协议,以及包括资助协议约定的项目试验、开发或者研究活动而签订的转让、主体变更协议或者分合同。

(b) 项目承担者,指作为资助协议一方当事人的个人、小企业或者非营利性组织。

(c) 发明,指联邦专利法或者其他法律保护或者即将保护的发明或者发现,或者《植物品种保护法》(《美国法典》第 7 篇第 2321 条及以下各条)保护的植物新品种。

(d) 项目发明,指在依据资助协议实施的研发活动中,由项目承担者构思或者首先实际应用的发明;如果发明是植物新品种,该发明的发明日期应当依据《植物品种保护法》第 41 条(d)[《美国法典》第 7 篇第 2041 条(d)]规定来确定,但必须在协议有效期内。

(e) 实际应用,指在合理时间内,为满足发明被运用,公众依据法律或者行政法规,使用该发明产品或者产品部件的制造、工艺或者方法的使用或者机器和系统的操作。

(f) 完成,该术语与发明一起使用时,是指对一个发明的构思或者首次使用。

(g) 小企业,指公法 85-536 第 2 条(《美国法典》第 15 篇第 632 条)和《小企业管理者实施条例》中规定的小型型企业。

(h) 非营利性组织,指大学或者其他高等教育机构,或者 1954 年颁布的《国内税收法》第 501 条(c)(3)[《美国法典》第 26 篇第 501 条(c)]所规定的,并依据《国内税收法》第 501 条(a)[《美国法典》第 26 篇第 501 条(a)]规定免税的组织,或者《州非营利性组织法》规定的非营利性的科研或者教育机构。

(i) 第 18 章,指《美国法典》第 35 篇第 18 章。

(j) 部长,指分管技术政策的商务副部长。

(k) 电学领域,指属于电子或者光电系统技术信息的领域。

(l) 电子或者光电系统,指联邦机构为信息传输而批准的软件系统。

(m) 专利申请,指分别依据美国《联邦法规汇编》第 37 篇第 1.9 条(a)(2)和(3)定义,向美国专利商标局提交的临时或者非临时专利申请,或者向外国或者国际专利局提交的专利申请。

(n) 首次专利申请,指依据美国《联邦法规汇编》第 37 篇第 1.9 条(a)(3)规定向美国专利局提交的非临时专利申请。

§ 401.3 401.14 中标准条款的适用

(a) 小企业或者非营利性组织(不包括《美国法典》第 35 篇第 212 条规定的主体)签订的每一项资助协议应当包含本法规第 401.14 条(a)规定的条款。这些条款也可以依据本法规其他规定进行修订和调整。但是,在下列情况下,这些条款可以作为资助协议的可选择条款:

(1) 项目承担者在美国没有居住地、营业地或者该项目受外国政府管辖时;

(2) 为了更好地实现《美国法典》第 35 篇第 18 章规定的政策目标,限制或者取消针对项目发明的保留权,由联邦机构认定的例外情况;

(3) 由政府当局认定,法律或者行政法规授权执行外国情报或者反情报活动,对项目发明保留权的限制或者取消是保护这类活动需要的情况;

(4) 资助协议涉及项目承担者使用政府能源部门的设备,且这些设施主要是用来完成航海核动力或者与武器相关的项目时,依据本法规项目承担者对项目发明选择享有权利的资助协议的限制仅限于由前述两类项目完成的发明的情况。

(b) 存在本法规第 401.3 条(a)(2)或者(3)规定的例外情况时,应当对适用本法规第 401.14 条(a)规定的标准条款做必要的修订,同时说明例外情况或者导致例外适用的理由。例如,如果特定领域或者市场做出相关调整,该条款就可以进行类似于本法规第 401.14 条(b)的修订。在任何情况下,本条款规定应当依据本法规第 401.15 条规定为项目承担者提供取得更多权利的机会。当联邦机构执行本法规第 401.3 条(a)(2)规定的例外情况,使用基于保护国家安全的资助协议中可选择条款时,该条款应当规定类似于本法规第 401.14 条(a)的标准专利权条款规定。在项目承担者向联邦机构或者能源部门报告后 6 个月内,如果相关发明没有被按照法律、行政法规或者实施条例规定进行保密措施,项目承担者有权选择保留其基于资助协议完成的项目发明的所有权。此时,未经授权,其他人不得对相关发明进行传播。能源部(the Department of Energy, DOE)航海核动力项目的资助合同不适用本法规。

(c) 能源部在执行本法规第 401.3 条(a)(4)的例外情况时,应当适用本法规第 401.14 条(b)规定的条款或者本法规其他条款。

(d) 资助协议涉及一系列相互独立的任务时,联邦机构可以对单一的任务适用本法规第 401.3 条(a)(2)或者(3)规定的例外,而且可以签订合同,以使专利权相关条款适用于这个任务。不论本法规第 401.14 条(a)还是(b)均适用于这项工作的其余部分。初次资助经费支付后,联邦机构有权就在资助协议中增加任务条款的修订进

行谈判。

(e)在适用本法规第 401.3 条(a)的例外情况之前,联邦机构应当准备书面认定材料,包括支持该认定的事实说明和认定该例外存在的条件。对于每一种例外情况的认定,要准备单独的事实说明,除非该认定可以适用于个别资助协议和任何在此协议之中的分合同或者其他适用于该规定资助协议。适用本法规第 401.3 条(a)(2)时,认定材料还应当包括对该认定的合理性分析。这种分析应当具体说明,可选择条款如何更好地达到《美国法典》第 35 篇第 200 条规定的目标。如果需要,每份认定材料、事实说明和合理性分析都应当及时提交给项目承担者或者准项目承担者。该提交材料应当与项目承担者或者准项目承担者有权对例外情况认定申诉(该申诉依据《美国法典》第 35 篇第 202 条(b)(4)和本法规第 401.4 条的规定提出)的通知一并提交。

(f)除本法规第 401.3(a)(3)情况的认定外,联邦机构还应当提交认定材料、事实说明和商业部长的分析副本。这些提交材料应当在资助协议的首次资助经费支付后 30 日内提交。如果该资助协议是与小企业签订的,这些提交材料的副本同时要提交给小企业管理局的首席顾问。如果某认定或者认定方式与本部分政策目标或者其他规定不一致,部长可以向联邦政策采购办公室的管理者和有关机构建议,并推荐改进办法。

(g)为了协助美国总审计长(the Comptroller General)依据《美国法典》第 35 篇第 202 条规定履行其义务,每个与非营利性组织或者小企业签订资助协议的联邦机构都应当按照要求向总审计长或者其代表提交从 1982 年 10 月 1 日开始的每个财政年度内与非营利性组织或者小企业签订的全部主要协议。协议内容包括本法规或者 OMB A-124 规定的专利权条款。

(h)为了提高标准条款的质量,联邦机构可以要求准项目承担者证明其属于小企业或者非营利性组织。如果联邦机构有正当理由怀

疑准项目承担者的小企业性质,可以依据《联邦法规汇编》第 13 章第 121 条第 9 款提出异议。如果对非营利性组织的性质怀疑,可以要求准项目承担者提供其非营利性组织性质的证据。

§ 401.4 项目承担者对免责条款的申诉

(a)依据《美国法典》第 35 篇第 202 条(b)(4)的规定,如果项目承担者认为,一项认定与本章的政策目标不一致或者构成联邦机构对权力的滥用,便有权依据本法规第 401.3 条(a)(1)~(4)的规定,对该例外情况的认定提出申诉。本项(b)规定了项目承担者和联邦机构在此情况下应当遵循的程序。项目承担者提出的主张不能作为扣留、延迟资助资金或者终止资助的理由。联邦机构提议的专利权条款可以将该主张的最终解决办法写入合同之中。但是,如果最终决定有利于项目承担者,资助协议应当做相应修订,资助协议的有效期限也做追溯修订。

(b)(1)项目承担者在收到联邦机构的认定副本之日起 30 个工作日内,通过提交书面申请向联邦机构对该认定提出申诉。项目承担者的申请应当明确申诉的详细理由。

(2)申诉应当由该联邦机构的负责人或者做出该认定的职员的上一级职员或者其委托人来处理。如果书面申请提出了有关事实的实质性争议,机构负责人或者委托人应当通过调查事实做出决定。

(3)事实调查由联邦机构依据已有程序进行。这种程序在实践中是非正式的,但以基本公平为原则。这种程序应当为项目承担者提供提出建议、提供文件证据、联邦机构可以信赖的证据的机会。执行这种程序时应当保留记录,项目承担者可以获得该记录。项目承担者和联邦机构可以通过双方协议方式放弃保留记录的要求。

(4)正式的事实调查过程应当做出事实调查的书面报告。在事实调查结束并做出建议性的结论后,将调查结果及时递交给机构负责人或者受托人。调查结果的副本应当送交登记或者有确定通讯地址的项目承担者。

(5) 事实调查应当在自机构收到项目承担者的书面通知日起 45 个工作日内完成。

(6) 进行事实调查时,机构负责人或者受托人依据事实调查结果,由项目承担者、机构负责人或者在管理记录中的其他信息的提供者提交的争议材料做出决定。针对事实调查结果,机构负责人或者受托人可以拒绝已经证明是错误的事实结论,但是必须明确说明拒绝理由,指出与此相反的事实。项目承担者、律师或者代表利用了争论和反驳的机会而形成事实调查结论后,机构负责人或者受托人可以听取口头争议。机构负责人或者受托人做出的决定应当是书面的。如果该决定不利于项目承担者,决定还应当包括对该决定的解释。机构负责人或者受托人的决定应当在事实调查结束后 30 个工作日内完成;如果没有事实调查,应当在机构收到项目承担者的书面通知后 45 个工作日内完成。依据本部分规定做出的决定对项目承担者有不利影响时,决定做出后 60 日内任何时间,项目承担者可以向美国赔偿法院提出请求。该法院对联邦机构的决定具有维持、推翻、发回重审或者改判的权利。

§ 401.5 协议条款的修订和调整

(a) 资助机构应当根据其签订的协议或者适用政府相关规定,比如《联邦收购条例》,在本法规第 401.14 条(g)(2)中填写适当内容。在授权和合作协议中(假设合同不违反《联邦收购条例》),如果联邦机构希望在所有分合同中都适用与项目承担者适用相同的条款,那么该联邦机构可以删除该条款中的(g)(2)和删除(g)(1)中“由小企业或者国内非营利性组织执行”的字样。如果资助协议是授权或者合作协议,(g)(3)也可以删除。当(g)(2)被删除或者(g)(2)和(3)同时被删除时,其余的规定应当重新编号。

(b) 在本法规第 401.14 条的结尾,为了使实施相关条款便于联系,资助机构应当通过指定一个合同履行地来完成(1)中规定的“通信地址”。对新的通信地址也可以包括在(1)中。

(c) 针对具体资助协议,资助机构可以用适当的文字或者短语取代条款中的斜体字或者短语。例如,用“授权”代替“合同”、“被授权人”代替“项目承担者”、“授权方”代替“合同方”。根据协议的使用方式,用特别说明的机构或者认定的机构代替“联邦机构”。

(d) 在与小企业或者非营利性组织合同有效期间,资助机构或者真正的授权指定人,依据现有条约和国际公约,在外国政府或者国际组织取得分许可有利于国内利益时,可以决定在本法规的第 401.14 条(b)规定的结尾增加如下的内容:

根据下列条约和国际公约,本许可将包括该政府分许可外国政府以及国内和国际组织的权利:____。横线上上面可以填写现有条约、国际公约、合作协议、备忘录或者类似安排,包括与武器发展和生产相关军事协议名称。但是,在资助协议有效期内没有列出的条约或者其他协议的名称不能填写。填写时资助机构可以用基本相似的术语填写,该术语与政府在资助协议的其他地方明确的其他约定或者具体条约的权利相关。该术语也可以更清楚地阐明,授予外国政府以及国内或者国际组织的权利可以超越许可或者分许可的权利范围,例如甚至可以要求一些独占许可在外国的权利转让。资助机构也可以修订上述针对外国政府和国际组织的项目承担者直接许可所提交的内容。

(e) 如果资助协议涉及履行期限延长的问题,例如典型的涉及使用政府设施的资助协议,可以补充下列内容:有关项目发明的条约或者国际公约修订后,为了履行对外国政府、国内外组织的义务,遵守政府签订或者即将签订的具体条约或者国际公约,资助协议生效后,在实施该权利许可或者其他权利时,政府可保留单方面修订资助协议的权利。

(f) 联邦机构可以补充本法规第 401.14 条(f)中的分条款,要求项目承担者履行下列一项或者几项义务:

(1) 在项目协议完成之前提交一份列出所有项目发明的清单。

(2)按照要求提交专利申请日期、申请号和发明名称;专利申请副本;项目承担者就项目发明在任何国家申请专利的专利号和授权日期。

(3)在协议有效期内定期向联邦机构提交(但不得多于一年一次)公开的项目发明清单。

(g)如果资助协议是与非营利性组织签订的,且属于项目承担者使用政府设备的情况,本法规第401.14条(a)中的(k)(3)将被下列内容替代:

支付申请专利成本、许可成本、发明人报酬和其他项目发明管理的偶然性支出后,基于该项目承担者或者其他继任者具有相同要求的合同,在一个财政年度中,由项目承担者取得和保留的专利使用费或者收入的余额,如果达到本财政年度预算的5%,则这一余额由项目承担者用于科研、发展以及与研发任务、设备目的,包括能够提高有关设备的其他发明许可潜力的活动目的相一致的教育项目。如果这一余额超过了5%,则超过5%以上部分的75%由项目承担者上缴美国国库,剩余25%由项目承担者用于上述目的活动。为了技术转让更为有效,项目发明的许可应当由设备所在地的项目承担者的雇主来管理。

(h)如果资助协议涉及政府设备的使用,联邦机构可以将下列内容补充到本法规第401.14条中的(f)(5)结尾部分。

项目承担者应当建立并保持积极有效的程序,确保项目发明及时验收和公开,并向协议管理者提交该程序的说明以便协议管理者评价和确定该程序的效果。

§401.6 介入权的执行

(a)《美国法典》第35篇第203条和本法规第401.14条(j)规定的联邦机构的介入权依照下列程序执行。

(b)无论何时得到执行介入权的授权,在启动介入权程序之前,联邦机构都应当以书面形式通知项目承担者,并要求项目承担者提

交正式的书面或者口头答复。如果30日内,项目承担者没有提交答复,联邦机构谨慎执行下列程序。如果在30日内或者更晚的时候收到答复,且联邦机构还没有启动下列程序,那么在收到答复60日内,联邦机构应当要么启动下列程序,要么基于可以获知的信息不执行介入权并以书面形式通知项目承担者。

(c)联邦机构应该以书面通知的形式告知项目承担者、受让人或者独占许可人启动介入程序。联邦机构准备执行介入权时也适用这一要求。通知应当说明向项目承担者实施介入权的理由,并且明确适用范围或者联邦机构正在考虑要求许可的范围。通知还应当向项目承担者(受让人或者独占许可人)说明其所享有的权利。介入权的执行决定应由联邦机构负责人或者其委托人做出。

(d)收到执行介入权的书面通知后30日内,项目承担者(受让人或者独占许可人)可以亲自或者通过其代表提交书面的针对即将执行的介入权异议的说明,包括提出基于介入权事实材料的真正争议所在的具体信息。如果在被提交的基于事实材料的信息中发现了真正的争议内容,联邦机构负责人或者委托人应当亲自或者委托其他人员调查事实。

(e)事实调查应当依据资助机构制定的程序进行。这种程序应当具有较强的可操作性,并考虑基本公平原则。该程序应当给项目承担者提供聘请顾问、提交文件证据和会见资助机构有关人员的机会,应当有书面记录,而且该记录在项目承担者交纳成本费后可以取得。项目承担者和资助机构通过双方协议后可以放弃书面记录的要求。介入权程序的任何环节,包括调查有关由项目承担者、受让人或者被许可人实施项目发明的相关证据或者为实施项目发明所做的努力的证据的听证会,都应当向公众保密,包括潜在的被许可人。依据《美国法典》第35篇第202条(c)(5)的规定,除由项目承担者(受让人或者被许可人)授权外,资助机构不能公开在介入权执行期间获得的任何信息。

答交(f)事实调查结论以及建议决定做出后,负责调查事实的官员应当及时向资助机构负责人或者委托人提交书面报告。事实调查报告的副本应当通过挂号或者可靠邮件送交项目承担者(委托人或者独占许可人)。项目承担者(受让人或者独占许可人)和资助机构代表将在30日内向机构负责人或者其委托人提交书面要求,而且资助机构负责人或者委托人在做出最终决定前,项目承担者口头要求也可有效。

(g)事实调查完成后,机构领导或者其委托人依据事实调查报告和其他信息、由项目承担者(受让人或者独占许可人)提交的书面或者口头信息以及其他管理信息,同时考虑介入权的执行和《美国法典》第35篇第200条的政策目标的一致性后做出决定。在参考事实调查报告时,机构负责人或者其委托人可以拒绝已经发现明显是错误的说明,但是必须清楚地说明拒绝理由,并说明相反结果的依据。机构负责人或者其委托人做出是否执行介入权决定的书面通知后,并在事实调查完成后90日内或者口头要求提出后90日内(选择时间在后的),或者认为程序已经被终止,没有执行介入权的事实基础和启动执行介入权的理由后,通过挂号或者可靠邮件通知项目承担者(受让人或者独占许可人)。

(h)如果不符合执行介入权的条件,资助机构可以随时终止介入权程序。

(i)本项程序同时适用于,依据《美国法典》第35篇第202条(d)规定,发明人取得项目发明所有权而执行的介入权。本法规所述项目承担者应当包括发明人在内。

(j)依据《美国法典》第35篇第203条(2)的规定,资助机构做出不利于项目承担者(受让人或者独占许可人)的决定的,在其提交请求或者申诉方式没有穷尽之前,应当被搁置。

(k)针对本法规的目的,独占许可包括部分独占许可。

(l)资助机构被授权颁布与执行介入权相一致的补充程序。

附件 § 401.7 小企业优先权

(a)本法规第401.14条(k)(4)细化了《美国法典》第35篇第202条(c)(7)(D)关于对小企业优先的规定。资助协议当事人应该以这种条件下的合理理由吸引小企业被许可人。相对其他被许可人而言,在基本符合条件的前提下,小企业应该享有优先权。构成吸引小企业被许可人合理努力的内容将随环境、性质、期限和将发明推向市场所需努力的成本不同而不同。对于大公司长期或其他形式约定资助研究产生的发明,(k)(4)规定不得限制非营利性组织给大企业提供该发明的优先购买权的决定权或者其他选择权。在这种条件下,寻求和给予小企业的优先权,将是不合理的。

(b)如果小企业认为非营利性机构没有按照规定条款履行其义务,便可以向秘书长(the Secretary)汇报。部长将进行正式调查,确定汇报情况是否真实。如果汇报情况属实,部长将与非营利性机构进行讨论或者谈判,最终使非营利性机构按照规定履行其义务。但是,部长无论如何也不会干预有关具体项目发明许可的谈判或者资助协议当事人的决定。部长的上述调查、讨论和谈判应当与其他利益机构(包括小企业管理局)协调一致。在涉及项目承担者使用政府的研发和生产设备的协议中,部长将协调管理拥有设备的机构与项目承担者的谈判或者讨论。

附件 § 401.8 对项目发明利用情况的报告

(a)依据本法规第401.14条(h)和OMB通告A-124附件A中相应条款的规定,资助机构有权要求项目承担者对发明利用情况向其定期报告。资助机构行使其权利时,应当尽可能允许项目承担者根据自己的目的准备其报告,避免限定报告形式。但资助机构为了达到目的所采取的任何形式或者标准都必须遵守《减少纸质报告法案》(the Paperwork Reduction Act)的要求。报告副本应当送交部长。

(b)按照《美国法典》第35篇第202条(c)(5)和本法规第

401.14条的规定,资助机构不得向政府之外的其他公众公开这种报告的内容。为了防止向资助机构之外的主体的非故意信息传播,项目承担者将继续对这种信息加注保密标志。

§ 401.9 作为项目承担者的雇员的发明人对权利的保留

按照资助机构与小企业或者非营利性机构项目承担者签订的协议以及《美国法典》第35篇第202条(d)的规定,允许发明人对项目发明保留一定的权利。资助机构提供给发明人的条件至少与依据本法规第402.14条(a)(d)(1)和(3)、(f)(4)和(j)规定对小企业项目承担者提供的条件相同。

§ 401.10 政府将其雇员的发明转让给项目承担者的权利

联邦雇员作为合作发明人与小企业或者非营利性机构基于资助协议完成发明时,如果联邦机构正在使用这种合作发明人转让或者重置他从项目承担者的雇员的项目发明中已经获得的权利的[依据《美国法典》第35篇第202条(e)],转让所适用的条件与依据资助协议的专利权条款给项目承担者提供的条件应该相同。资助机构也可以依据《美国法典》第35篇第201~206条规定补充更多的条件。

§ 401.11 申诉

(a)本法规使用的标准条款是指第401.14条包括的所有条款和OMB通告A-124,或者OMB公告第81~82条的规定。

(b)首次被授权执行下列行为时,资助机构行政人员应当在执行该行为的同时,向项目承担者提供有关执行这种行为的书面说明,该说明包括采取这种行为依据的相关事实:

- (1)依据标准条款(c)(4),拒绝延长授权时间;
- (2)依据标准条款(d),要求转让权利;
- (3)依据标准条款(i),拒绝授予放弃权;
- (4)依据标准条款(k)(1),拒绝批准转让;

(5)依据OMB通告A-124或者OMB公告第81~82条规定的(k)(2),拒绝延长独占许可时间。

(c)资助机构对行使(b)列出的行为不服的,可以向机构领导或者委托人申诉。资助机构应当制定并公开申诉的程序。处理申诉时,应当考虑事实 and 法律依据,并与《美国法典》第35篇第200~206条规定的政策目标相一致。

(d)依据(c)制定的申诉程序,应当包括行政程序和与本法规第401.6条(e)~(g)提出的调查事实的标准。该标准涉及因资助机构依据标准条款(d)要求权利转让的事实而产生的争端,而不论是不是基于项目发明所产生的争端。

(e)当(b)列出的行为成为《合同争议法》(the Contract Dispute Act)的申诉标的时,该规定涉及的程序应当满足本条(c)~(d)的要求。

§ 401.12 资助机构向第三方许可专利权的条件

(a)与小企业或者国内非营利性机构签订的资助协议不得包含这样的条款,即允许联邦机构要求将项目承担者拥有的不是项目发明的权利许可给第三方,除非这一条款已经被机构负责人批准,而且机构负责人的书面签字已经生效。任何这种条款规定都应该清楚说明,这种许可是否与项目发明的实践、具体实施目标或者二者都相关。资助机构负责人可以代表当局不批准这种条款或者对这种条款签署要求必要的理由。

(b)联邦机构不能要求给予第三方这种条款的许可,除非机构负责人认定,由其他人实施这项发明对发明来说是必要的,或者对资助协议的实施目标是必要的,而且这种行为对达到项目发明或者实施目标的实际应用也是必要的。任何这种认定将经过机构听证会,并做出书面记录。该认定应当通过挂号或者可靠邮件的方式及时通知项目承担者。针对该认定的司法程序应当在项目承担者接到认定通知后60日内启动。

§ 401.13 专利权条款的管理

(a)如果项目发明由两个以上的资助机构资助完成,应项目承担

者要求或者资助机构主动提出,全体资助机构应当委托一个资助机构负责管理政府基于该项目发明的相关权利。

(b)鉴于《美国法典》第35篇第202条(c)(7)已经取消了对独占许可期间限制及相应的OMB通告A-124或者OMB公告第81~82条的(k)(2)规定,除非有充分理由,资助机构应当及时同意非营利性机构的请求。同样,除非有充分理由,依据OMB通告A-124或者OMB公告第81~82条的(k)(1)规定,如果这种请求是必要的,资助机构应当及时同意非营利性机构向其他主要功能为管理发明的机构转让项目发明。因为在其他资助机构从事利用发明或以发明为载体进行竞争的产品生产、销售或者方法的使用过程中,专利管理机构可以获得实质性的利益,且《美国法典》第35篇第202条(c)(7)的修订不再包括此限定,所以,该条款也应当适用《专利制度协定》(the Institutional Patent Agreements)、其他专利权条款或者《美国法典》第35篇第18章之前的相关规定。

(c)1983年2月18日总统专利政策备忘录说明,对于依据《美国法典》第35篇第205条或者其他公法规定,被允许的报告结果或者执行中要求保密的发明内容、专利申请、使用报告,资助机构有保密义务。下列要求应当遵循资助协议和本法规第401条规定的其他内容:

(1)为了便于专利申请,《美国法典》第35篇第205条要求,在合理期限内,资助机构不能依据《信息自由法》(the Freedom of Information Act)向第三方公开项目发明的任何信息。关于小企业或者非营利性机构作为项目承担者的项目发明,合理时间是指依据第401.14条(a)中的标准条款(c)的规定,初次可以提交专利申请的时间或者资助协议中约定的其他类似条款规定的时间。不过,项目承担者已经选择不保留权利或者合同一方没有在规定时间内做出选择后,资助机构可以根据《信息自由法》谨慎公开该项目发明的信息。如果资助机构发现发明人、项目承担者或者其他人在此之前已经公

开了相同信息,也可以根据《信息自由法》公开该信息。当然,如果项目承担者没有选择保留权利,资助机构计划自己申请该权利时,它可以继续依据《美国法典》第35篇第205条对该信息采取保密措施。

(2)按照《美国法典》第35篇第205条,资助机构自提交申请之日起18个月内不能向第三方公开或者传递其依据相关条款获得的任何文件的复印件。这些文件是指项目承担者(或者它的受让人、许可人或者雇员)对选择保留权利的项目发明向美国专利商标局或者外国专利局提交专利申请文件的组成部分。这种禁止性规定不能延伸到向其他政府资助机构或者对这些信息享有保密义务的政府资助机构的合同另一方公开信息的规定。

(3)很多资助机构已经制定政策,通过政府公开出版或者项目承担者技术报告的出版物或者其他出版物,鼓励公众吸收由资助机构资助完成的科研成果。但是,如果这些出版物包含了不利于保护项目发明的内容时,资助机构不得将这些由小企业或者非营利性机构根据第401.14条(a)中标准条款(c)提交的有关项目发明公开的文件向第三人公开。除非根据(c)(1)的规定,资助机构按照信息自由法有权公开该信息的,资助机构可以公开这种出版物。

(4)本项规定无意阻止资助机构进行本条(c)(3)所述的公开活动。所述项目发明的公开资料中,有些是依据协议专利权条款要求单独提交的资料,有些是项目承担者提供的技术报告或者其他应当上交的资料。但是,如果小企业或者非营利性组织提交给资助机构的技术报告或者其他应当上交的资料中,公开的有关内容包含了它已经选择或者可能选择权利的项目发明的内容,资助机构应当在自收到技术报告或者其他材料之日起6个月内,或者更早,做出合理努力限制其公开材料的传播,直至项目承担者提交专利申请。当然,资助机构应谨慎保留额外延迟公开时间的可能。

(5)本规定无意限制资助机构享有的,在本规定没有明确规定但在《美国法典》第35篇第205条中规定的权利。

§ 401. 14 专利权标准条款

下面是针对第 401.3 条(a)专门规定的专利权标准条款:

专利权(小企业和非营利组织)

(a)定义

(1)发明,指《美国法典》第 35 篇规定保护的专利性的发明或者发现,或者《植物新品种保护法》(《美国法典》第 7 篇第 2321 条以下)保护的植物新品种。

(2)项目发明,指项目承担者在履行合同过程中构思或者首次使用的发明;如果是植物新品种,其认定日期[《美国法典》第 7 篇第 2401 条(d)、《植物新品种保护》第 41 条(d)]应当在合同生效期间。

(3)实际应用,指产品或者组分的生产、方法或者程序的使用、系统或者机器的操作;该发明被使用的条件是在合理期限内针对公众公开,且不违反法律或者行政法规。

(4)与发明相关的制作,指对某一发明的构思或者首次使用。

(5)小企业,指公法第二部分第 85 ~ 536 条(《美国法典》第 15 篇第 632 条)和《小企业管理实施规定》定义的小企业。为了达到此条规定的目的,小企业的大小标准也适用于政府采购与《联邦法规汇编》第 13 篇第 121.3 ~ 8 条和《联邦法规汇编》第 13 篇第 121.3 ~ 12 条分别规定的分合同中规定的标准。

(6)非营利组织,指 1954 年《国家财政法》(the Internal Revenue Code)第 501 条(c)(3)[《美国法典》第 26 篇第 501 条(c)]规定且按照《国家财政法》第 501 条(a)[《美国法典》第 25 篇第 501 条(a)]规定免除税收的大学或者高等教育机构或者其他组织,或者是《国家非营利组织法条例》规定的非营利的科研或者教学组织。

(b)主要权利的分配

项目承担者可以依据本条和《美国法典》第 35 篇第 203 条的规定,在世界范围内对项目发明保留专利权、所有权和相关利益。对于项目承担者保留所有权的项目发明,联邦政府享有非独占的、不可转

让的、不可撤销的、免费使用权或者代表美国在世界范围内实施该项目发明的权利。

(c)项目承担者对发明的公开、权利的选择和专利申请的提交

(1)在发明人向项目承担者的相关部门报告了有关专利事务后的 2 个月内,项目承担者应当向联邦资助机构报告项目发明。报告应当以书面形式提交,且标明发明所属项目和发明人。报告应当对发明的披露时间、属性、目的和操作,物理、化学、生物或者电学性质做出充分、完整和清晰的详细说明。这种说明项目发明的报告不得等同于对发明的公开、销售和公开使用。另外,向资助机构报告后,项目承担者应当及时提交其计划对发明的公开、销售或者公开使用的说明。

(2)向联邦资助机构提交研究成果后 2 年之内,项目承担者应当向联邦资助机构以书面方式说明,是否保留对项目发明的所有权。但依据美国法律的规定,特殊情况下,在发明公开、销售或者公开使用的 1 年之内,仍然可以获得专利权保护。所以向资助机构说明保留所有权的期限可缩短到不得超过法定期限前 60 日。

(3)在选择保留所有权后 1 年之内,发明被公开、销售或者公开使用后,仍然在美国获得专利权保护的法定时间之前的,项目承担者应当提出首次专利申请。要么在首次提交专利申请 10 个月之内,要么在从专利商标局专员许可之日到向外国提交专利申请的保密令被禁止之日起 6 个月之内,项目承担者应当向其他国家或者国际专利局提交专利申请。

(4)资助机构对报告、权利选择和(1)、(2)、(3)规定提交申请延长时间的请求应当谨慎许可。

(d)政府保留所有权的条件
项目承担者可以向联邦资助机构以书面方式转移项目发明的所有权:

(1)如果项目承担者在(c)规定的时间内就项目发明没有报告或者选择所有权;只要在知道项目承担者不能在规定时间内报告或

者选择保留权利后 60 日内,资助机构就可以请求享有该项权利。

(2)项目承担者没有在(c)规定的时间内向相关国家提交专利申请,但是如果项目承担者已经在(c)规定的时间之后提交了专利申请,且在收到联邦资助机构书面请求之前,项目承担者应当继续在该国对项目发明保留所有权。

(3)项目承担者决定不再在该国继续维持对项目发明的专利申请,缴纳维持费、对专利复审或者异议程序的执行。

(e)项目承担者的最低权利和项目承担者提交申请权利的保护

(1)项目承担者对所有权归属于政府的项目发明享有在世界范围内非独占的免费实施权,除非项目承担者没有在规定时间内向资助机构报告发明。项目承担者的许可实施权可以延伸到其国内分支机构。其作为公司机构内部一方享有相同范围的分许可权利的同时,在合同有效期间也承担同样的法定义务。实施许可权利只有在联邦资助机构批准时才可以转让,除非转让方是相关项目发明的项目承担者产业的继承者。

(2)依据《联邦法规汇编》第 37 篇第 404 条的相关条款和资助许可的规定(如果有的话),按照提交的实施独占许可权的申请,有必要使取得的项目发明快速应用时,资助机构可以撤销或者适当修订国内实施许可权。但是,项目承担者已经实际实施,而且继续实施能使一定数量的公众获得利益时,这种实施许可权不能在该地理范围和使用领域被撤销。联邦资助机构可以撤销或者谨慎调整该项目发明在外国的实施许可权。其被许可人,或者国内分支机构在该外国不能享有该许可实施权。

(3)实施许可权被撤销或者被调整前,联邦资助机构应当以书面通知方式说明其撤销或者调整实施许可权的意图。项目承担者有权在接到通知 30 日(或者联邦资助机构为项目承担者更好地说明其理由可以规定其他时间)内,说明该实施许可权不能撤销或者调整的理由。对于相关撤销或者调整实施许可权的决定,项目承担者有权依据《联邦法规汇编》第 37 篇第 404 条的有关规定和相关政府拥有发

明的资助规定(如果有的话),提出申诉。

(f)项目承担者保护政府利益的行为

(1)项目承担者同意执行或者即将执行、给予联邦资助机构各种必要的方便:

(i)确立或者确认联邦政府就其保留所有权的项目发明在世界范围内的权利;

(ii)依据(d)的规定,政府需要取得项目发明国际范围内的专利权时,向联邦资助机构转移权利。

(2)为了遵守(c)规定的报告条款,取得项目发明进行申请专利时所必需的所有文件,以便政府获得项目发明的相关权利,项目承担者同意以书面协议方式要求其雇员、其他职员和非技术雇员及时向相关管理部门报告专利事务,并按照协议约定以资助协议双方推荐的方式说明项目发明。(c)(1)规定的最低限度的信息公开方式符合要求。项目承担者应当通过雇员协议或者其他适当的培训项目,在美国或者相关国家法律规定的截止期限前,说明就项目发明允许申请专利的重要意义,以此教育其雇员。

(3)项目承担者就其做出的任何不再继续维持的专利申请、缴纳维持费、对专利复审或者异议程序辩护的决定,应当在相关专利局要求期限届满前不少于 30 日内,向联邦机构报告。

(4)项目承担者应该承诺,在美国专利申请说明书和任何有关项目发明的出版物中表明“本发明受政府资助(标明合同号)(标明联邦资助机构),政府对该发明享有一定的权利”。

(5)项目承担者承诺提供发明最终说明和所有项目发明新颖性的相关证明。

(6)项目承担者应当提供专利申请提交日期、序列号和名称;前述(4)规定专利申请说明书的副本(如果要求,还包括专利申请副本);专利号和在其他国家已经实施专利的授权机构对项目发明的到期期限。

(g) 分合同

(1) 在所有分合同中, 无论是哪一层都应当包括这样的规定, 即项目承担者对由小企业或者国内非营利性组织实施的试验、发明或者研究工作的适度调整须向各方说明。分合同项目承担者将保留项目承担者在该条中列出的所有权利, 而项目承担者将不能获得作为分合同一方的分合同项目承担者就项目发明的权利。

(2) 在其他分合同中, 不管是哪一层, 合同应当包括对项目发明试验、发展或者研究工作(由资助机构规定的实施条例或者 FAR 规定)的专利权条款。

(3) 在任何一级分合同中, 联邦资助机构作为主要资助方达成合同(但不是授权或者合作协议)时, 资助机构、分合同项目承担者和项目承担者达成本条规定的、由各方相互义务构成的合同, 包括分合同项目承担者和联邦资助机构就本条包括的相关内容; 但不得依据(j)的相关程序变通《合同纠纷法》(the Contract Disputes Act)的司法管辖权。

(h) 对项目发明使用情况的报告

项目承担者应当按照要求在 1 年内至少定期提交一次报告, 报告其或者被许可人或者受让人对项目发明的使用或者为了使用所做出的努力情况。该报告应当包括有关项目发明的发展现状、首次商业销售或者使用的日期、由项目承担者获得的专利转让费总额及其他数据和资助机构要求的其他合理信息。项目承担者还应当提供资助机构依据本条(j)规定的、由资助机构执行的介入权程序时要求的其他信息。依据《美国法典》第 35 篇第 202 条(c)(5)的规定, 未经项目承担者许可, 资助机构不能向政府以外的个人公开此信息。

(i) 美国产业优先

尽管本条其他条款有所规定, 但项目承担者应当承诺, 项目承担者和受让人都无权在美国授权他人使用或者销售的独占许可权, 除非该人承诺, 包含该项目发明的产品或者使用该项目发明形成的产

品基本上在美国制造。但是, 在个案中, 根据项目承担者或者其受让人说明, 其已经向潜在的被许可人授权在美国生产做出合理努力, 但是未成功, 或者说明国内制造环境没有商业化的可能性的, 联邦资助机构可以放弃这种承诺的要求。

(j) 介入权

基于其保留所有权的项目发明, 项目承担者应该承诺, 联邦资助机构有权依据《联邦法规汇编》第 37 篇第 401.6 条规定的程序和其他补充规定, 要求项目承担者、项目发明的受让人或者独占许可人授予可靠的申请者, 在合理期限内, 在相关使用领域的非独占许可、部分独占许可或者独占许可实施权。如果项目承担者、受让人或者独占许可人拒绝这种请求, 且联邦资助机构认定有下列情形时, 联邦资助机构有权自行授予这种许可权:

(1) 因为项目承担者或者受让人在合理时间内没有行使或者不希望行使该项目发明在这一领域实际应用的有效措施的;

(2) 项目承担者、受让人或者其被许可人不能满足合理的健康或者安全要求的;

(3) 项目承担者、受让人或者被许可人不能满足联邦规定的合理的公共使用要求的;

(4) 因为本条(i)规定的要求, 没有达成或者被放弃, 或者因为被许可人在美国独占使用或者转让项目发明的许可权超出了该协议范围的。

(k) 对非营利性组织项目承担者的特殊条款

(1) 未经联邦资助机构准许, 不得被转让项目发明在美国的权利, 除非受让方的主要功能之一是管理相关发明。如果被转让, 受让人与项目承担者受相同规定的约束。

(2) 依据《美国法典》第 35 篇第 202 条(e)和《联邦法规汇编》第 37 篇第 401.11 条的规定, 转让项目发明时, 项目承担者应当与发明人包括联邦雇员中的合作发明人(资助机构认为其合适时)分享基于

项目发明的专利转让费。项目承担者就项目发明取得的转让费或者收入支付项目发明管理附加费的开支(包括对发明人的开支)后的余额,应当用于支持科研和教学活动。

(4)如果项目承担者认为,小企业拥有将项目发明市场化的计划或者建议,且执行这些计划或者建议和其他来自非小企业的申请者的计划或者建议同样能将项目发明应用实践,且项目承担者对小企业的能力和执行其计划或者建议的资源满意,则小企业将给予优先考虑。在具体情况下,是否给予优先的决定由项目承担者谨慎做出。但是项目承担者应该承诺,部长对项目承担者就小企业申请者的有关决定和许可问题具有建议权。如果部长的建议认为,项目承担者能够采取合理措施更为有效地履行(k)(4)的要求时,项目承担者可以通过谈判改变其许可的政策、程序或者与部长共同实施。

(1)通讯地址 所有的与美国国立卫生研究院(NIH)有关的公开、权利选择、政府对许可的确认、专利申请、权利放弃和其他通讯信件应当送交:

美国国立卫生研究院域外发明和技术资源局主管
6705 Rockledge Drive, Room 6054
MSC 7980
Bethesda, MD 20892-7980
(301) 435-1986
Fax: (301) 480-0272

对于其他邮件,可以做类似方式处理。在很多情况下,项目发明信息和通讯内容应该送到授权管理干事处。

可以通过 <http://edison.gov/> 进入美国国立卫生研究院的爱迪生电子域外发明报告系统。本电子报告系统有助于报告的规范性、及时性,而且减少纸质文件的工作量,本系统也可以用电子邮件的方式直接寄至 edison@od.nih.gov。

§ 401.15 延期认定

(a)本款适用于,因为适用了本法规第 401.3 条(a)中一种例外情况,而使得资助协议条款中的权利认定期限被延期时,项目承担者就项目发明提出更多权利要求的情况,不包括能源部被授权根据弃权规定或本款处理权利认定所导致的延期。要求扩大权利范围的项目承担者应当在要求中说明其计划和将发明应用于实践的意图。资助机构应当在收到请求和相关信息后 90 日内,或者法定申请专利截止时间到来前,做出认定。在任何情况下,如果法定申请专利截止时间即将到来,除非计划自己申请专利,资助机构应当做出认定,并授权项目承担者申请专利。该申请一般由项目承担者自己承担风险和开支。但是,如果资助机构拒绝允许项目承担者保留所有权,选择由政府申请专利时,应当补偿项目承担者专利申请提交和准备的成本。

(b)当原有条件导致资助机构依据第 401.3 条(a)规定的例外情况对项目发明不适用或者因为后来发生的事不再有效时,如果第 401.14 条(a)规定的标准条款仍然适用,除非已经被许可,在同等条件下资助机构应当考虑允许项目承担者保留对项目发明的所有权。

(c)如果(b)不适用,资助机构应当根据《美国法典》第 35 篇第 200 条规定的政策目标,对自己实施该项目发明是否比项目承担者拥有该项目发明更好的评价做出认定。如果资助机构只关心项目发明的申请和特定用途,就应当考虑让项目承担者拥有所有权,用额外的条件约束项目承担者对专利申请或者应用,或者扩大政府在美国方面的许可权范围。

(d)除非资助机构负责人做出决定,对不同于第 401.14 条(a)的规定,没有考虑项目承担者保留对项目发明所有权、限制或者约束其所有权认定的,项目承担者应当对资助机构负责人做出的认定提出申诉。该申诉应当适用于本法规第 401.11 条规定的申诉程序。

§ 401.16 电子申请

(a)本法规第 401.14 条规定的标准条款中的(c)(1)要求的书

面报告可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求;

(b)本法规定第 401.14 条规定的标准条款的(c)(2)要求的书面选择可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求;

(c)本法规定第 401.5 条规定的(f)(2)~(3)标明的信息和(f)(1)中的清单(Close-out)报告可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求。

本法规定第 401.14 条规定的标准条款的(c)(2)要求的书面选择可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求;本法规定第 401.5 条规定的(f)(2)~(3)标明的信息和(f)(1)中的清单(Close-out)报告可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求。

本法规定第 401.14 条规定的标准条款的(c)(2)要求的书面选择可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求;本法规定第 401.5 条规定的(f)(2)~(3)标明的信息和(f)(1)中的清单(Close-out)报告可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求。

本法规定第 401.14 条规定的标准条款的(c)(2)要求的书面选择可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求;本法规定第 401.5 条规定的(f)(2)~(3)标明的信息和(f)(1)中的清单(Close-out)报告可以用电子方式提交,除非资助机构有其他直接要求。

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)