研究人员知识产权与技术转移指南

中美清洁能源联合研究中心

U.S.–China Clean Energy Research Center

March 2016

中美清洁能源联合研究中心知识产权专家组共同制作。

本指南以美国密歇根大学的“发明人技术转移指南”（©2007密歇根大学校董事会版权所有）为基础撰写而成，基于其对中美清洁能源论坛的授权，部分内容被编入本指南中，本指南作者对此表示感谢。本指南由中美清洁能源联合研究中心知识产权工作组编写而成，中方参与编写的有华中科技大学余翔教授、浙江工业大学刘珊博士、清华大学马军博士、上海新诤信知识产权服务股份有限公司钟敬恒博士和清华大学周丽老师；美方有中美清洁能源论坛的Stacy Baird先生、安杰律师事务所的李家彦和何菁律师、美国飞翰律师事务所的Erik Puknys和朱韶斌律师共同完成。特别感谢华意律师事务所王汉坡律师和清华大学卢霄峻博士花费大量时间和精力对本指南的编写提出宝贵意见。感谢Joanna Lewis女士整理中美清洁能源联合研究中心第一次中美联合知识产权研讨会总结（2012年3月），本指南选取了该总结中关于美国专利与商标局Nancy Kremers和Linda Field女士，安理国际律师事务所白建民律师，以及威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所Todd Glass律师的部分演讲内容。

欲获得更多资讯, 可与中美清洁能源联合研究中心的专家组联系。请查阅
www.us-china-cerc.org/Intellectual_Property.html or www.cerc.org.cn.

免责声明

本指南不构成法律意见，也不具有法律约束力。无论是美国政府或中国政府，或其各自的下属机构和雇员，均没有作出任何明示的或暗示的保证，不对本指南载述的信息，或对其所描述披露的设备、产品、或方法的准确性、完整性或有用性承担任何法律责任，也不声称其使用不会侵犯私人拥有的权利。本指南以商业名称、商标、制造商或其他方式提及任何商业产品、方法或服务，均不构成或意味着美国政府或中国政府或其各自的下属机构对其作认可，推荐或有偏好。作者在本指南提出的观点和意见，不一定代表或反映美国政府或中国政府或其各自的下属机构的观点和意见。

指南目的

本指南旨在回答研究人员在中美清洁能源联合研究中心（CERC）项目工作中可能会提出的疑问。本指南简要介绍了一般技术转移过程，并针对CERC需要实现的目标，包括对CERC研究项目中产生的发明进行商用化开发，提出一些建议和提示。

目錄

关于CERC 1
CERC的知识产权框架 2
技术转移 6
研究注意事项 8
技术披露（也称发明披露） 10
技术披露的评估 12
知识产权所有权 14
知识产权基础 16
- 专利 16
- 著作权 20
- 商标 21
- 商业秘密 21

发明的市场推广 24
决定成立初创公司 26
许可协议 28
商业化 30
处理利益冲突 32

在您开始研究之前，请先处理好知识产权问题

中美清洁能源联合研究中心（CERC）有别于其他研究项目，其中一点就是您作为研究人员在开展项目研究之前便需要对您可能会创造的知识产权（IP）加以考虑和筹划。为此，我们制作了一份注意事项清单，希望能在您设计项目以及为开展项目而与他人签订协议的过程中帮助您。

- ☐ 请翻阅CERC《研究人员知识产权与技术转移指南》， 了解一些重要的知识产权问题，以便您在制订项目协议或知识产权相关协议时能有效应对。
- ☐ 请记住，《关于知识产权利用的技术管理计划（TMP）》不是知识产权协议的替代品。由于您的项目可能会创造出知识产权,请检查您的项目是否订立了合适的知识产权协议，并且该协议符合您所属技术联盟中美双方之间所签订的关于知识产权利用的技术管理计划（TMP）的规定？
- ☐ 请确定您的项目协议或知识产权相关协议是否按照您所属技术联盟签订的TMP，规定了项目中参与者之间知识产权权益的分配，包括在规定的适当情况下，使某些CERC参与者可以以较优的条件取得知识产权使用许可，或者，如果是中美两方共同资助的研究项目，是否已恰当地处理好另一方国家参与者的权益？
- ☐ 如果您的项目涉及背景知识产权，请确定项目是否有让权利人申明其背景知识产权的机制?
- ☐ 请教您所属机构的法律顾问或技术转移事务的专家，以确保您项目的各份协议均能符合所有适用法律（如情况需要，须同时符合中国及美国两地的法律）、CERC的要求、以及您所属机构的政策，并且能够处理日后您项目中可能产生的知识产权问题，从而有效管理您的知识产权、充分地运用好各方的知识产权。

关于CERC

什么是中美清洁能源联合研究中心，或称CERC？

中美清洁能源联合研究中心成立于2009年11月，是中美战略和经济对话的成果之一。2014年11月，两国同意延展CERC项目五年（2016-2020）并拓宽了研究领域。创建CERC的议定书实质上是以1979年签署的中美科技协定为基础。该协议及其1991年的修订开启了两国政府间科学和技术频繁合作的代，但CERC比该科技合作协议走得更超前，力图开拓一种加强科技协作的新模式。

CERC的目标是什么？

简而言之，CERC的目标是：

- 激励清洁能源技术创新
- 促进能源供给多元化
- 提升能源利用效率
- 加速向低碳经济转型
- 避免气候变化带来的恶劣后果

CERC如何进行研发？

CERC更应该被理解为一个“虚拟的”而非实体经营的研究中心。它通过一些围绕重点研究领域所组成的研究联盟来进行研发及相关的技术转移活动。参与者包括来自两国的顶尖学府和研究机构及工业伙伴。每一个研究联盟均由两家机构牵头，中美两国各派一家。

CERC重点关注于什么研究领域？

目前CERC重点关注四个领域，每个领域组成了一个研究联盟。从成立之初，CERC重点关注的研究领域包括：

- 清洁煤技术
- 清洁能源汽车
- 建筑节能

2014年11月，CERC项目获得延展时增加了一个新的联盟“能源与水技术”。 目前，中美清洁能源联合研究中心正在组织一个新的联盟，专门研究重型及中型货车的能源效益问题，将来可能还会增加其它研究领域。

CERC模式与传统合作的不同之处？

在传统的科技合作中，两方的机构各自按自身的优势单独开展研发，研究进度和成果多由学术机构之间的友好互动、学术交流来达到外部分享。

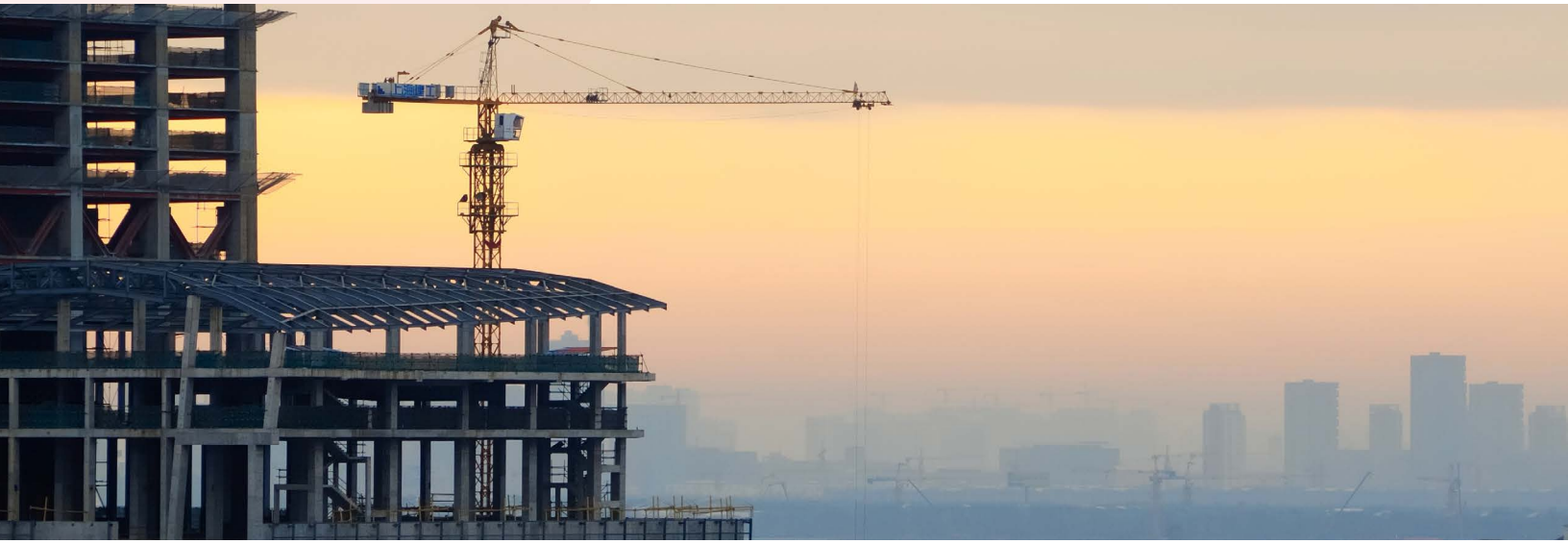
CERC代表一种加强科技协作的新模式，不止于学术机构之间的友好合作关系。CERC倡导研究项目由两方共同制订，共同开展。

这种加强科技协作的新模式将有助于两方通过从研发到产业化的合作，共同开发获得与清洁能源相关的知识产权，但为了实现它，需要有一个有效、灵活的相互支持知识产权保护和利用的方式。

发明人可以通过CERC获得哪些帮助和资源？

CERC知识产权专家组包括来自中国或美国的知识产权法律或实务领域的专家，可以帮助您解决项目中的知识产权顾虑，包括知识产权创造、保护、利用和管理等方面的问题，或者帮助您找到合适的知识产权资源从而使您的项目卓有成效。关于知识产权专家组的更多信息，参见www.us-china-cerc.org/Intellectual_Property.html.

CERC的知识产权框架



CERC的知识产权框架如何实现相互支持知识产权保护？

CERC的知识产权框架是开展加强科技协作的新模式的一项重要元素。它是一个能有效和灵活地依据一般商业原则保护和分享知识产权的框架，鼓励参与者事先确定知识产权的相关事宜。中、美两国政府均已经正式批准这个框架，从而确立了政府的监管角色，也鼓励各方恪守遵从。CERC知识产权框架包括创立CERC的议定书的知识产权附件，和据此订立的技术管理计划（TMPs）。每个技术联盟都签订了一份专属的TMP，但内容在操作实务上而言是大致相同的。CERC知识产权框架设计了一个相较于此前在中美科技合作协定下的规定更加灵活的国际知识产权规则，值得注意的是，知识产权附件和TMP赋予了中美两国各自实施利用共同创造的知识产权的权利。

CERC知识产权框架有什么作用？

该框架确保在具体项目合同中规定背景知识产权保护和项目知识产权分配的条款和条件时具有灵活性。该框架鼓励订立明确的知识产权协议，从而明确背景知识产权和项目知识产权。该框架确保知识产权能在中国、美国或者世界上其它国家的现行法律下，按照应有的方式受到保护。该框架设定了新发明的知识产权分配和保护的相关指标。

该框架如何促进研究数据和信息的分享和传播？

CERC的目的是鼓励CERC研究活动中所产生的科学信息最广泛的传播。CERC不阻止在科学或技术书籍和期刊上发表研究成果。TMP要求两国定期向对方及公众公开有关CERC项目数据和信息的报告，但允许对于保密信息进行保护。

该框架如何与我国的知识产权法律和我所在机构的知识产权政策及实践一起作用？

除了对项目知识产权以及背景知识产权的保护和分享（如下所述）进行指导性规定之外，CERC议定书并没有改变知识产权所有者之间的知识产权分配或影响两国国内法律法规对政府和公民之间有关知识产权所有权分配的规定。该框架确保知识产权所有者和有意利用该知识产权（项目知识产权或背景知识产权）的人能够基于公平合理的商业性条款来协商合同。

然而，CERC的这套知识产权分享机制，仍然受到各国国内法对于禁止向境外泄露或者向外国人公开特定信息或者数据的相关法律法规的约束。此外，CERC知识产权框架并不禁止参与者根据其本国法律将特定信息或者技术作为其“商业秘密”保护，并且限制该信息仅为遵守保密义务的特定CERC参与者所接触。

该框架如何规定CERC项目知识产权的权利分配？

作为概述，CERC知识产权框架规定：

- 在中国或美国国内，发明人身份/作者身份按照本国法律来确定；
- 在符合适用法律的前提下，项目知识产权的发明人（或根据雇佣协议更多情况下是其雇主），为项目知识产权的所有权人；
- 如果项目知识产权是CERC项目“中美共同资助研究项目”的成果，并且是由两国发明人共同创造的，则由发明人（或其雇主）共同拥有，除非两国权利人另有约定，各权利人各自拥有在其领土范围内利用该知识产权的权利。各权利人在领土范围以外的权利根据技术管理计划（TMP）的规定由各权利人通过双方协议确定；（参见：我创造的成果归谁所有？）
- 如果知识产权产生于CERC项目的非“中美共同资助研究项目”，属于同一技术联盟的但来自另一国的CERC参与者有权获得许可，以使用该项目知识产权进行研发。此项“获得许可的权利”不适用于商业秘密。
- 在某些情况下，如TMP所规定，CERC参与者有权以更优惠的条款获得CERC项目知识产权许可。

考虑 到知识产权所有权，知识产权所有权人之间的权利义务分配以及许可事宜的复杂性，强烈建议参与者在项目开始之前就处理好所有权权利、义务和许可相关事项。请与您所在机构的知识产权或技术转移专家或者法律顾问讨论此事。

该框架如何保护“背景知识产权”？

背景知识产权的所有权人保留该背景知识产权的所有权利、权属和利益。该所权有人没有义务向其它参与者许可、转让或者以其他任何形式转移其背景知识产权，但是可以在适当的许可协议之下设定技术转移的条款和条件。在项目开始之前，以书面形式仔细描述背景知识产权的性质和范围并申明该背景知识产权的贡献方（或者许可方）是非常重要的。

如果我们对“背景知识产权”进行改进，如何处理？

在CERC研究项目中使用背景知识产权，常常会带来对该背景知识产权的改进（或者称之为“后续开发”）。CERC研究项目参与者可以在您的项目附件、项目协议或者知识产权协议中对此类改进的权利分配做出约定。否则，该改进的所有权属于发明人或改进者，或者更有可能的是其所在单位成为该权利的受让人。通常，背景知识产权的所有权人希望以所有权转移或者许可使用的方式，获得任何此类改进的权利。在一些国家，包括中国，这种对于改进的回授可能会引发有关反不正当竞争法的争议。

背景知识产权的所有权人并不一定总能够对背景知识产权的改进拥有权利。在中国和美国，除非双方另有约定，根据法律，改进的知识产权由完成方所拥有。特别注意，想要获得该改进的知识产权需要专门签订协议并支付特定的对价。尽管法律对改进的所有权进行了上述规定，开发者使用该改进的权利还取决于其他不同的法律法规。

改进成果的知识产权分配可能会非常复杂，因此要小心处理。由于改进是在CERC的研究活动中做出的，很有可能是项目知识产权，因此要遵循CERC研究联盟的技术管理计划（TMP），建议您寻求所在单位的知识产权或技术转移专家或者其他法律顾问的协助。

正如任何研发项目都提倡的操作规范所要求，研究人员应当描述对背景知识产权所做的工作，并保留清晰的笔记，通过这种方式可以帮助确定并分辨对背景知识产权的改进成果。

如果背景知识产权所有权人在CERC以外对该背景知识产权进行了改进，如何处理？

即使背景知识产权用于CERC研究项目时，该背景知识产权的所有权人可能还是会（在CERC之外）继续对其进行研究和开发从而获得改进成果。CERC研究项目的参与者可以通过约定获得该改进知识产权的使用许可，如果相关的话，可以在项目附件、项目协议或者知识产权协议中对分配该改进的知识产权进行约定。这可能涉及背景知识产权所有权人将产生于CERC之外的改进的知识产权许可给CERC研究项目使用的协议。

正如上面所说，关于改进成果的所有权以及使用权的问题常常会变得复杂。建议您寻求所在单位知识产权或技术转移专家的协助（必要时并与牵头机构讨论您的情况）。

我（们）是否可以基于CERC的研究成果来申请国家或国际技术标准？

可以，但研究成果必须已经被专利或其他合适的方式所保护。

是否有其他的法律会影响CERC知识产权的分配？

是的。除了明显和知识产权相关的法律之外，中国和美国的其它法律也可能适用。下面的表格列出了两国会影响CERC 知识产权分配的部分法律法规。

相关法律

中国	美国
关于知识产权或无形财产的法律	
• 专利法及其实施细则 • 著作权法及其实施细则 • 商标法及其实施细则 • 职务发明条例（草案）	• 专利法（联邦） • 版权法（联邦） • 兰哈姆商标法（联邦） • 商业秘密法（各州的法律，可参考统一商业秘密法）
关于商业安排和商业行为的法律	
• 合同法 • 反不正当竞争法 • 反垄断法 • 反贿赂相关法律法规（散见于不同的法律法规中）	• 合同法（各州的法律） • 统一商法法典（根据各州的采纳情况）（该法典可能会影响无形资产的担保权益登记和备案） • 反垄断法（联邦） • 外国腐败行为法案（反贿赂）
关于商业团体成立和续存的法律	
• 公司法 • 外商投资法律法规	• 公司法（各州的法律）
关于技术进出口和国家安全的法律	
• 对外贸易法 • 技术进出口管理条例 • 保守国家秘密法	• 军民两用技术的出口管制（联邦） • 美国商业间谍法（1996）
关于政府资助的研究和政府对发明的权利的法律	
• 关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定 • 科学技术进步法 • 促进科技成果转化法	• 拜杜法案（联邦） • 联邦采购条例

中国或美国政府对我的发明是否享有权利？

对于政府资助的项目，法律法规可能会规定赋予政府对知识产权的特定权利。

在美国，1980年通过的拜杜法案，其目标是促进联邦政府资助的研究开发所产生的发明的利用。根据拜杜法案，在满足特定条件的情况下，学术或者研究机构、小企业，甚至获得授权的大企业可以选择保留其对于在联邦资助研究中所产生发明的所有权。这些情况或者说义务包括，（在适当时）采取有效措施保护并对该发明其进行实用性或商业化开发。

但是，即使发明人获得所有权时（或更有可能，当其雇主被让与所有权时），美国联邦政府还是保留某些权利。首先，联邦政府可以保留以政府的名义自由非排他性地许可使用发明的权力，并且可以，在某些特定情形下，“介入”要求发明人许可授权另一方对发明进行实用性开发或者解决公众健康和安全需求。尽管如此，根据我们的了解，联邦政府自采用拜杜法案后30多年里都没有行使这项“介入权”。

发明人有权并且可以将发明自由许可给其它方用于开发或商业化，但是任何包含该发明或者使用该发明产生的产品应当在美国实质性生产（对美国经济有其他实际性效益也可不要求美国实质性生产）。

在中国，也有一些法律法规规定了政府对于其资助的研究所产生的发明享有权利。例如，中国专利法第14条规定，如果国有企业事业单位（可能是一所中国的大学或研究机构等等）的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国家可以批准指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。此外，科学技术进步法第20条规定，对于由财政性资金支持的研究项目中产生的发明专利，如果对国家利益或者公共利益具有重大意义或在合理期限内没有实施的，国家可以直接实施或指定第三方实施。

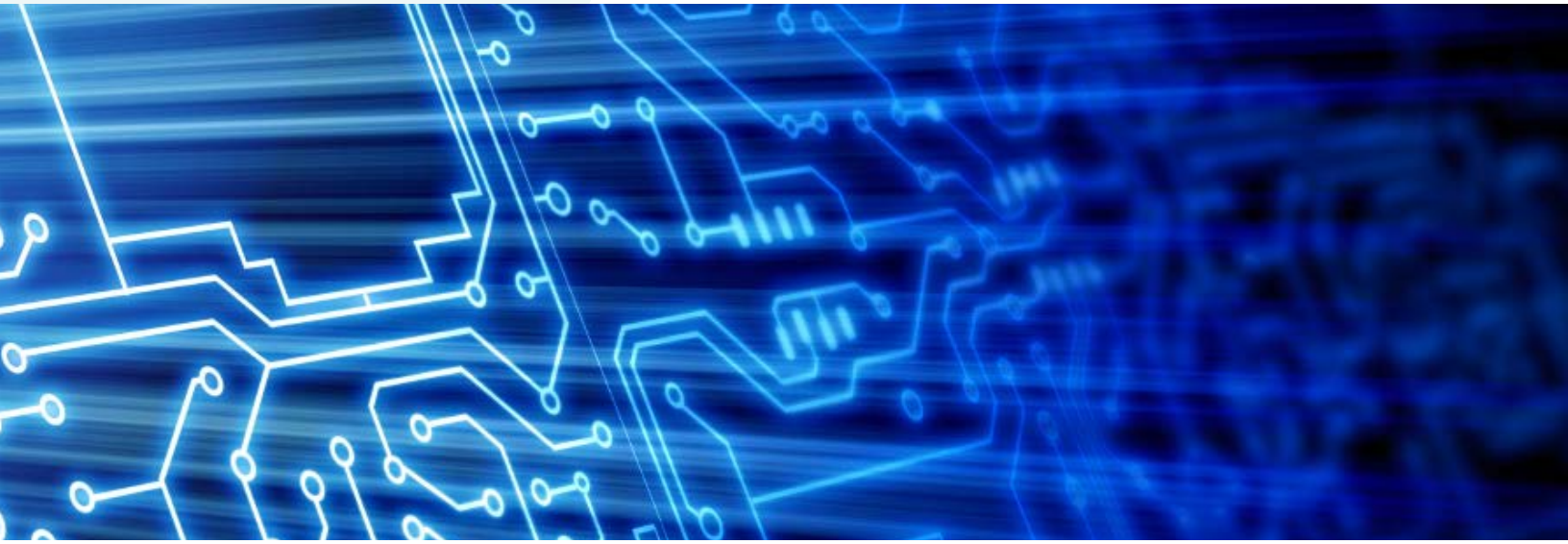
除了表面上的区别，中国和美国在政府对发明享有的权利方面的规定迄今为止在实施的过程中相近似。

CERC的知识产权争议如何处理？

CERC支持遵照国际标准公平解决争端 。参与者应先将争议事项向其所属国家的政府通报，看能否得到解决。若这种方法不能解决问题或者就争议事项而言并不合适，则争议应按照国际认可的仲裁规则与程序，通过仲裁解决。

在您的项目附件、项目协议或者知识产权协议中，您应当明确规定仲裁的解决程序、选择适用的法律和仲裁地点及机构。可联系您所在机构的知识产权或技术转移专家或外部法律顾问。他们可以帮助您拟定合适的争议处理法律条款。

技术转移



什么是技术转移？

一般而言，技术转移是指知识和发现从一个主体向另一个主体的转移，或甚至更广泛地向公众传播。技术转移的传播方式包括论文发表，受过教育的学生就业，在会议上进行交流，以及与业界之间的联系等等。

具体而言，技术移转往往是指发明者或权利人通过出售或许可使用涵盖相关技术的知识产权的方式向另一方转移某些技术以进一步研发或投入实用的过程。

技术转移如何引导发明的商业化？

技术转移最典型的是通过许可协议进行，知识产权的所有权人将特定技术的知识产权权利授予被许可人，通常限定在一定期限内、一个特定使用领域或者地区范围内。被许可人因此获得使用并进一步开发相关技术的权利。

被许可人可能是已建立的公司，或者是新成立的创业公司。许可条款通常包括要求被许可人履行特定的行为义务并且向知识产权所有权人支付报酬。

很多学术机构都有一个由在技术转移方面富有经验的许可专家、商务拓展专家以及法律专家组成的服务部门。同样地，美国国家实验室也有相关的专业人士向研究人员就技术转移事宜提供协助。

为什么我要将发明商业化？

每个研究人员的理由各有不同，但可能包括：

- 对社会产生积极的影响
- 获得自我实现的满足感
- 获得认可和经济回报
- 取得额外的实验室或部门资助
- 履行研究协议所规定的义务
- 吸引研究资助
- 为学生创造教育机会
- 为学生联系未来的工作机会

将CERC研究活动带来的发明商业化可以有助于实现CERC积极改善环境的目标。

在技术转移过程中从研究成果到商业化的典型步骤有哪些？

典型步骤如下：

- 研究
- 预披露（仅在研究机构内部披露，不能对外公开）
- 发明披露（仅在研究机构内部披露，不能对外公开）
- 评估

- 取得知识产权保护；决定采用何种类型的知识产权
- 推广技术；确定将该技术推向市场化的最佳选择
- 商业化

CERC如何影响技术转移过程？

CERC不妨碍或取代一般的技术转移过程，但是致力于促进参与机构和产业界合作伙伴之间在技术转移过程方面的合作。

技术转移过程需要多长时间？

保护技术的过程和找到合适的许可对象需要花费数月甚至数年。所花费的时间取决于技术开发的阶段、技术所在的市场、竞争性技术、将一个概念培育到市场化程度所需要做的工作、发明人及许可对象的资源和技术转移意愿。

在这个过程中我能够做什么？ *重要*

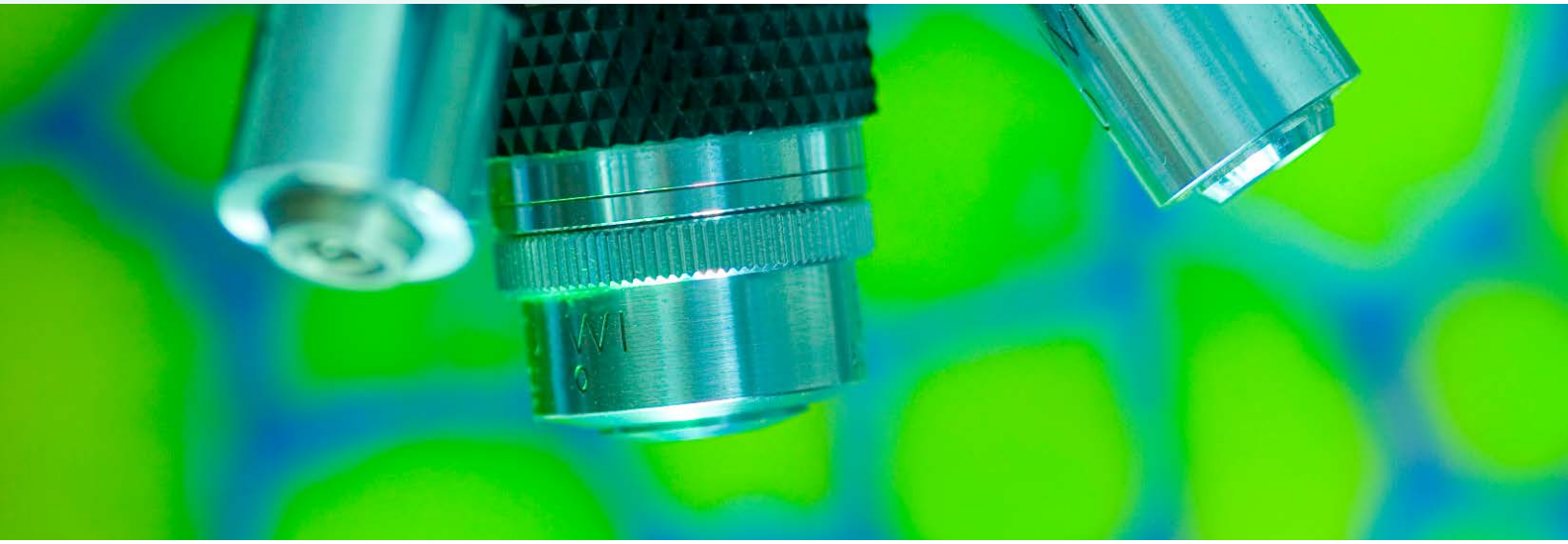
当您认为您创造或发现了任何独特、具有潜在商业或研究价值的内容时，请联系您所在机构的知识产权或技术转移专家。

在公开披露您的技术或提交论文送审及发表之前，与您所在机构的知识产权或技术转移专家联系（若情形需要时，也请联系牵头机构）。这对于使您的专利获权免遭风险和避免可能阻碍发明市场化的障碍而言非常重要。当您与所在单位知识产权或技术转移专家和牵头机构（若情形需要时）讨论您的研究时，确保指出您认为可能对您的发明感兴趣的、或已经针对您的发明与您接触的CERC产业伙伴或其他公司和联系人。

当您所属机构的知识产权或技术转移专家和牵头机构（若情形需要时）以及外部专利顾问联系您获取信息或采取行动时，请予以回应。

当您准备发表涉及您的知识产权的文章，或者即将与CERC产业伙伴或其他公司进行涉及您的知识产权的交流，请告之您所在机构的知识产权或技术转移专家和牵头机构（若情形需要时）。

研究注意事项



我可以将研究成果出版，同时还能够保护知识产权的商业价值么？

可以，但由于专利权会被这些活动影响，最好先向您所在机构提交发明披露（技术交底书）。

过早发表可能会影响潜在的专利权益。一旦公开披露（以某些形式发表或展示），该项发明能获专利保护的潜力可能受限甚至所剩无几。包括中国在内的大多数国家的法律都是如此规定的。例如，在中国，对机构外人员披露发明会导致您的发明丧失新颖性从而无法获得专利权。美国法律虽然给予宽限期，但必须符合一定条件。为谨慎起见，应当尽可能保障发明可以获得专利保护。

如果有任何涉及发明的即将进行或已经发生的展示、讲座、广告、摘要、网站描述、研究建议、论文/硕士论文、刊物发表、或其他公开展示，都应当通知您所属机构的知识产权或技术转移专家。

我可以在研究中使用他人的材料或知识产权么？

可以，但重要的是记录使用日期和使用条件，以确保日后研究结果的所有权不会受到影响。如果您希望从外部合作方那里得到材料，您所属的机构可能需要签订材料转移协议（MTA）。在某些情况下，您可能只能通过许可协议获得那些材料的使用许可。

CERC的知识产权框架提供了使用背景知识产权的可能性。任何将其背景知识产权用于CERC项目的人在使用前应当预先书面记录该背景知识产权的范围和性质。如果有问题请咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家。

我是否可以将材料、研究工具或知识产权分享给他人进一步研究？

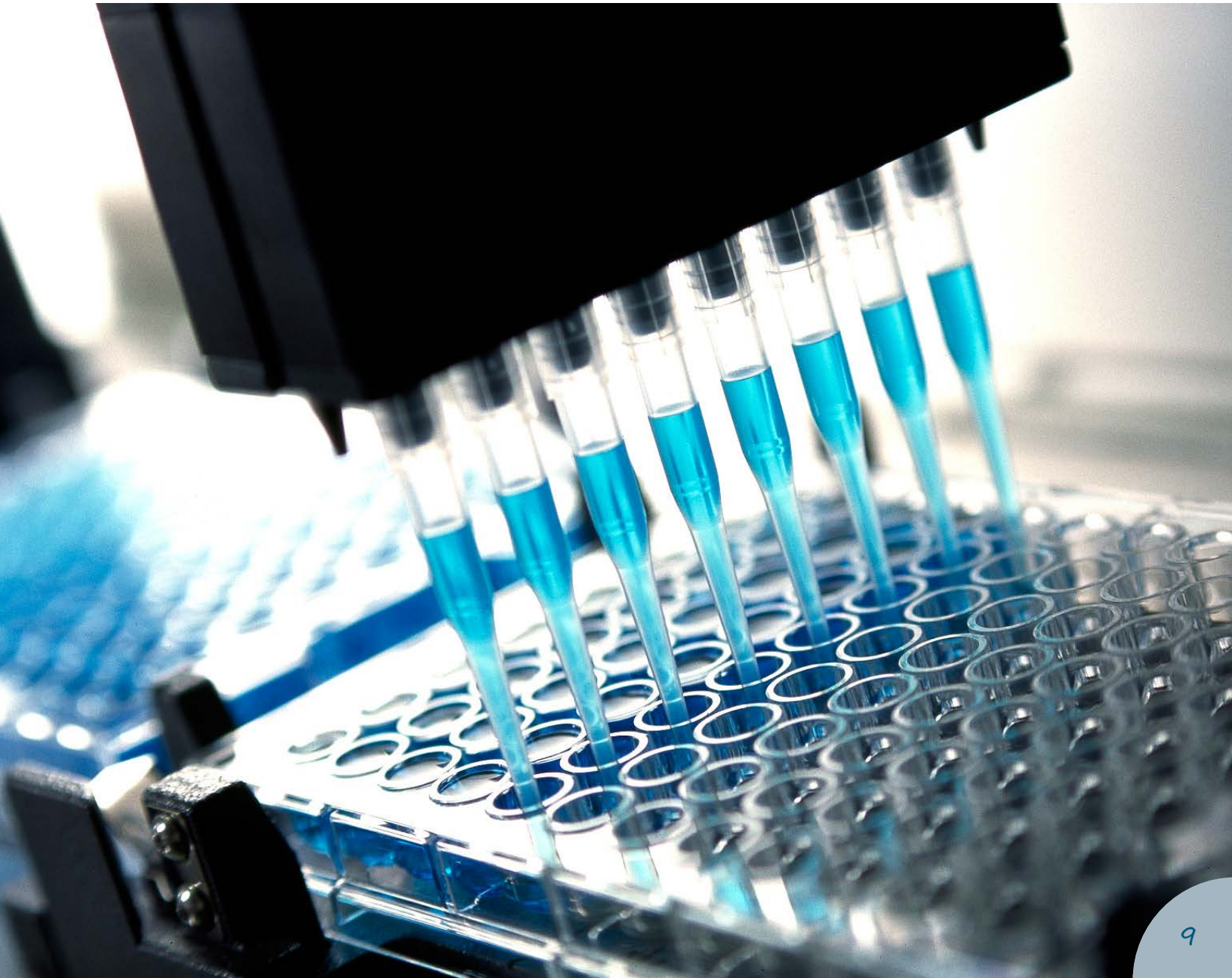
可以。但重要的是对分享给他人的内容及使用情况进行记录。如果您希望将材料发送给外部合作伙伴，您所属机构或应为输出材料的目的签订材料转移协议（MTA）。为了保护您的研究成果或知识产权，也可能需要签订保密协议或不披露协议（NDA）。联系您所属机构的知识产权或技术转移专家，让他们帮助您完成输出材料转移协议或不披露协议（NDA）。

研究资助者对于我研究所产生的发明有何权利？

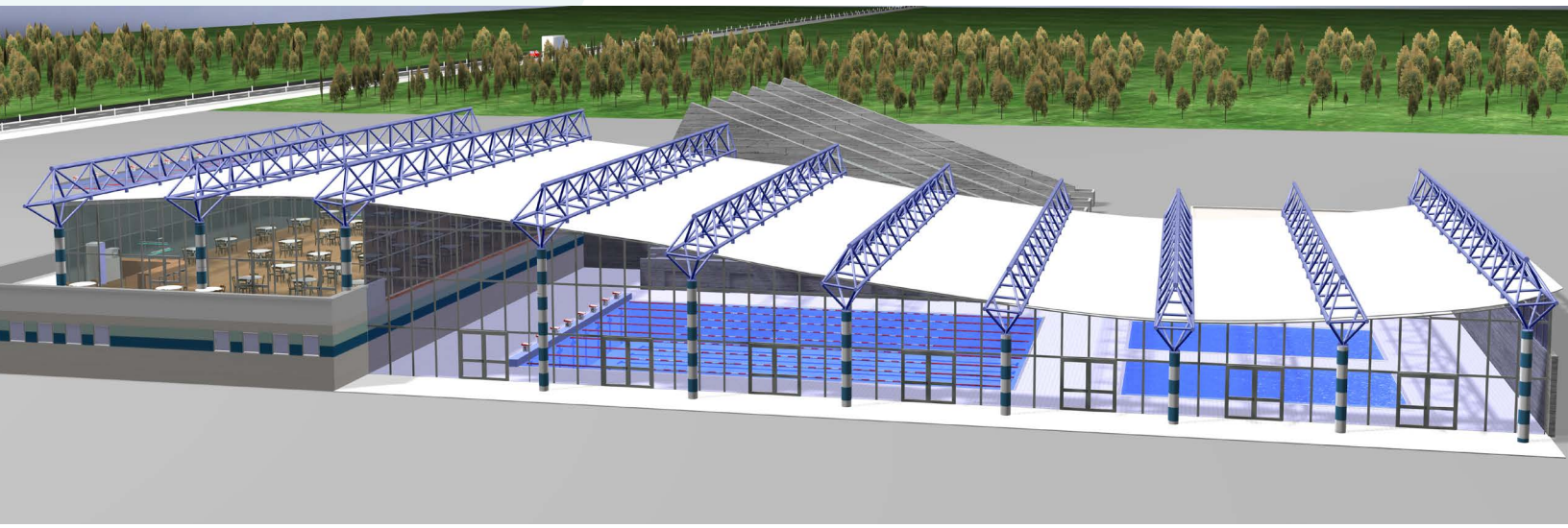
您和您所在机构之间关于任何资助研究的协议应当明确资助者对未来（可能）产生的知识产权所享有的权利。您的单位通常保留专利的所有权和从受资助研究中产生的其它知识产权。然而，资助者也可能对于知识产权享有权利或者有权取得明确可预期的研究成果的使用许可。资助研究协议常常允许资助者在有限的时间内对研究成果所产生的任何专利或知识产权的许可进行协商。即便如此，资助者通常对明确处于研究范围外的发现不具有合同权利。因此，在研究协议中明确工作范围就十分重要。您应当咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家。

如果我和其它机构或公司的人员一起创造出某项发明，将会怎样？

如果您是在某个公司的资助研究下或者根据与公司的咨询合同创造出一项发明，您所在机构的知识产权或技术转移专家将需要对合同进行审查以确定与该合同有关的所有权和其它权利的归属，以确定下一步的恰当措施。如果该技术与另一家学术机构共同所有，两家机构可以订立一份“机构间协议”，规定其中一家机构主导发明的保护和许可、分担专利申请程序有关的费用以及分配通过许可使用而获得的收入。如果该技术是与另一家公司公共所有，您所属机构的知识产权或技术转移专家将与该公司共同确定合适的专利申请和许可策略。



技术披露（也称发明披露）



什么是技术披露或发明披露（技术交底书）？

技术披露（也称发明披露）是对于您的发明或者研发的描述。披露应当列出所有研究资助者并应当包括寻求保护和商业化活动所需要的所有信息。有一点非常关键，就是注明即将进行的任何描述发明的发表或其他公开披露的日期。您应当联系您所在机构的知识产权或技术转移专家来开始这项工作。

技术披露应当依照您所在机构的政策，为了防止不经意的披露行为导致影响技术的可专利性，技术披露应当“保密”处理。

我为什么要提交技术披露（技术交底书）？

当您向您所在机构披露您的发明时，将启动一个可能将技术商业化的过程，这最终会有助于实现CERC的目标。该过程可能涉及启动法律保护程序，以及确定CERC行业合作伙伴或其他开发伙伴，进一步开发技术。如果您的研究中使用了政府资金，您可能会被要求及时向资助机构披露（该技术）。其他资助项目可能存在类似的要求。

如何确定我的发现是否是发明？我应当提交技术披露（技术交底）吗？

对于您感觉能够解决重大问题和/或具有重大价值的研发都鼓励您提交技术披露。如果您有疑惑，请联系您所在机构的知识产权或技术转移专家讨论潜在的发明。

我应当何时提交技术披露（技术交底）？

一旦您觉得您发现了可能具有商业价值的独特事物时，您都应当提交技术披露。技术披露应当在您将该发现通过发表、张贴墙报、会议、新闻或以其他媒介进行展示之前完成。一旦公开披露了（例如，发表或者以其他方式展示），该项发明能获专利保护的潜力可能受限甚或所剩无几，在美国以外的国家而言更是这样。

我是否该披露研究工具？

通常，研究工具指研究过程中作为“工具”使用的材料。研究工具不一定要通过专利进行保护，也能许可给其他研究人员或行业合作伙伴使用或进一步研发。但是，某些研究工具（例如新的分离或制备过程）可能需要申请专利，这样才能吸引一些公司投资进行工程开发从而使工具得到广泛使用。如果您认为您的研究工具有价值，请联系您所在机构的知识产权或技术转移专家，他会和您一起制定合适的保护、许可以及销售策略，以保护该研究工具的商业价值。

我该如何提交技术披露？

您应当遵循您所在机构的政策规定。

技术披露的评估

如何评估一份技术披露（技术交底书）？

技术交底书应当接受审查，以评估一系列因素，包括：

- 发明的新颖性
- 竞争技术/产品
- 潜在产品/服务取得保护和市场化的可能性
- 与相关知识产权的关系
- 相关市场的规模和成长潜力
- 进一步开发所需的时间和金钱
- 与发明的基础知识产权相关的在先权利

此项评估还将考虑联盟内的产业合作伙伴中，谁最适合进一步开发该发明，或者是否应该寻找新的产业合作伙伴，或者是否应当创建新的创业公司，以作为进一步开发该发明的基础。

如果我们/我认为，为了公共利益，所有的知识产权应当以非排他的方式许可，或者软件应作为开放代码向所有潜在用户公开，我所在的机构会尊重我们/我的请求吗？

您所在机构的知识产权或技术转移专家将和您一起制定发明的商业化策略。某些技术自身更适合于进行非独占许可（许可给一个以上被许可人）或者开放代码许可，而另一些技术则受到政府或机构的政策以及其他义务的约束。

您所在机构是否曾将发明转让给发明人？

是的，有可能。如果您所在的机构决定不寻求专利保护及/或选择不积极对发明进行市场化，并且没有可适用的禁止或限制，则机构可以将所有权再转让给发明人。决定是否转让的关键因素在于，哪种方式能够更好地促进发明的市场化，是额外的机构资源还是私营资源。

应当注意的是，由政府资源资助的发明的上述转让通常需要获得政府的批准。对于中国资助的项目（或中国是资助人之一的共同资助研究项目），如果任何发明涉及国家利益，转让必须符合中国关于国有资产处置的相关法律法规，必要时还应取得相关政府部门的批准或同意。否则可能导致刑事责任。

知识产权所有权

什么是知识产权？

当CERC创建时，关于知识产权的含义，其意图是采用和遵循《建立世界知识产权组织公约》第二条所述的宽泛的定义。简而言之，对于CERC而言，知识产权是指可以依据专利、商标和/或著作权法保护，或作为商业秘密保护的主题。例如，它可以包括发明、任何出版物或技术诀窍。

我创造的成果归谁所有？

通常而言，知识产权的所有权取决于很多因素，包括发明创造者的雇佣状态和在创造发明的过程中对雇主设施的使用程度。美国的雇主常常通过在雇佣合同中订立此类条款要求雇员将所有此类发明创造所有权转让给雇主。在中国，对于职务发明，通常而言由大学依法自动获得发明的专利申请权及其它知识产权。因此，雇主通常拥有员工在其雇佣工作范围内做出的发明或者使用雇主的设施或资源而做出的发明。在某些情况下，研究资助协议或材料转移协议的条款可能会影响所有权的归属。

无论在中国还是在美国，法律通常并不阻止或禁止雇主将依法自动获得的这些权利再次转让给雇员或者与雇员分享。您所在的机构很可能已经制定了相关政策来确定雇佣工作范围内所创造发明的所有权（或作者权）。但是，美国和中国关于职务发明的规定有一些重要区别。而且，中国即将出台《职务发明条例》（也对“职务发明”进行了规定）并正在对《中国专利法》进行修订，关于职务发明的法律和实践预计在未来几年中会有所变化。您应当咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家进一步了解详情。

在CERC知识产权框架之下，如果您的CERC研究项目是由一方单独（仅美方或仅中方）提供资金/资助/进行，您所在的机构很可能是该项发明的所有人。但是如果CERC项目是联合项目，由此产生的知识产权将由共同参与该研究的机构共同所有。如果您对所有权有疑问，您应当联系您所在机构的知识产权或技术转移专家（如系中美共同资助的研究项目，必要时可联系牵头机构）。

对于我在提供咨询服务时做出的发明，相关权利归谁所有？

在为外部公司提供咨询服务时做出的发明，其所有权取决于您与您所在的机构之间的雇佣合同以及您签订的咨询合同的条款。在同意就您做出的发明提供咨询服务之前，您应当咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家。当学术机构中的研究人员签订咨询协议时，他们通常被视为从事雇佣范围之外的工作。因此，咨询协议通常不由研究人员所属机构出面协商，也未经所属机构的正式审核。您应当熟悉您所在机构关于咨询活动的相关政策，包括与

知识产权所有权、雇佣责任以及知识产权的使用有关的政策，并确保咨询协议的条款符合这些政策。通常，您不会被允许签订与您所在机构相关政策相冲突的咨询协议。如果您有疑问，应当联系您所在机构的知识产权或技术转移专家或者法律顾问了解更多详情。

对于我在休假期间所做的发明，相关权利归谁所有？

通常而言，在您带薪休假期间，您所在学术机构保留对与您雇佣范围相关的任何发明的权利。建议您在休假前联系您所在机构的知识产权或技术转移专家，将发明所有权相关事项予以记录和备案。

在技术披露（技术交底书）中，我应当列明访问科学家或其他机构的科学家吗？

在您的技术披露/发明披露中，所有对发明有智力贡献的人都应当被提及，即使他们不是您所在机构的员工。您所在机构（以及牵头机构，如必要）的知识产权或技术转移专家将协助确定这些机构和人员的权利。谨慎的做法是与您所在机构的知识产权或技术转移专家讨论所有的工作关系（最好是在工作开始前），了解其对后续发明的影响。如有其他国家的科学家前来访问，您应当在这些访问科学家开始工作之前，咨询您所在机构的技术咨询专家。

学生能对一项发明有所贡献吗？

是的，许多学生在各种不同的情况下在学术机构中从事发明工作。机构的政策通常允许学生作为发明人。通常，在CERC项目中工作的学生将按照与该机构正式员工相似的方式对待。

知识产权基础

专利

专利是什么？

通常而言，专利赋予专利权人排除他人实施该项专利所保护的发明的权利。“专利权利要求”是指在专利申请中希望获得法律保护的范围，如果专利被授权，“专利权利要求”则是指法律对发明的保护范围。

一个常见的误解是认为任何拥有专利的人都可以实施该专利。事实上，专利赋予的是有限的垄断权，即关于该发明的排他权，而不是使用该发明的权利。记住这一点对理解专利许可问题非常重要。使用某项发明的权利可能暗含对现有技术（即已被创造或者已经为公众所知的任何事物），或与您已获得专利保护的发明类似的发明的权利，进而导致侵权风险。出于谨慎，为了实施此类专利，应从现有技术的专利权人处获得适当的许可。

可获得专利保护的对象包括过程、机器、组合物、计算机程序，甚至完成某些事情的方法。通常，自然产生的物质不能获得专利保护，除非该物质从未被分离出来或不为人所知。

许多国家都有管理专利的官方机构。美国相关机构是美国专利商标局。中国相关机构是中国国家知识产权局。

专利权具有地域性的属性。这意味着一项在美国获得专利保护的发明在中国可能无法得到保护，除非同一发明在中国提交了申请并被授予专利权。反之亦同。因此，在多个国家（而不仅仅是美国或中国）申请专利是可取的。尽管没有所谓的“国际专利”，但是相关国际条约/公约为跨国专利申请提供了便利。参见关于“是否存在国际专利”的常见问题解答。

几乎所有的国家和地区（包括中国）目前都采用了“先申请”制度。美国最近采取了“发明人先申请”制度（区别于之前的“先发明”制度）。如果您有一项发明符合专利保护的条件，且您希望申请专利，您应当选择尽早申请。

最后，在何处申请是一个专利策略问题，往往与商业考虑相关。同时，值得强调的是，发明的过早披露可能会影响其获得专利保护的可能性。在您申请专利前，将发明在学术杂志的任何公开或者在展会进行任何原型展示都可能削弱该发明获得专利的可能性。CERC研究人员应当始终谨慎，以确保您的发明能够获得专利保护。请参考关于“我可以将研究成果出版，同时还能够保护知识产权的商业价值么”的常见问题解答。

如果您考虑在中国和美国申请专利，还需考虑首先在哪个国家申请。请参考关于“美国和中国的专利保护有何不同”的常见问题解答。

发明人的定义是什么，由谁决定？

通常，发明人是指构思专利申请中专利权利要求的关键要素的人。专利权利要求是指对在专利申请中寻求法律保护的范围，权利要求在专利申请过程中可能会发生改变，以提高发明获得专利保护的可能性。雇主或者为建立或实施某项发明提供资金的人通常并不是发明人。仅提供劳务及/或常规技术监督，或在他人的指导下进行所有实验但是对发明的构想并无贡献的人，不能视为发明人。总之，谁是发明人是一个法律问题，可能需要法律顾问进行精细的法律判断。

谁负责申请专利？

您所在机构的知识产权或技术转移专家将主要负责主导专利申请程序（但他们可能和参与或以其他方式对发明有所贡献的其他机构和产业合作伙伴合作。知识产权或技术转移专家可能与外部专利顾问签订知识产权保护合同，确保获得不同技术领域的专利专家的协助。发明人与专利律师（专利代理人）合作起草专利申请，并在专利审查的过程中答复专利授权机关。

专利申请流程是什么？

专利申请文件通常由有资质的专利律师或专利代理人起草。专利律师或代理人可能会向您提出一些问题，以便更好地理解您的发明，同时要求您在提交申请之前审核申请文件。

在提交专利申请时，专利律师或代理人将要求发明人签署发明人声明（或其他类似文件），通常还要求签署将专利权转让给您所在机构的转让协议（主要指在美国；在中国由机构拥有专利权的专利申请是直接以机构的名义申请）。请参考关于“我创造的成果归谁所有”的常见问题解答。

在不同的司法管辖区，专利申请程序基本类似。以下是美国或中国专利申请的典型程序，但对于其他地区的申请程序也有参照意义。

取决于技术领域的不同，专利律师或代理人将在12到24个月或更长的时间内收到官方专利授权机关的书面通知，说明专利申请及其主张是否以所提交的形式被接受。通常，官方专利授权机关可能因为某些手续没有完成，或以现有技术（指已被创造或已为公众所知的任何事物）的存在使发明无法获得专利保护为由驳回申请、或者要求修改申请。

如果申请被驳回或被要求修改，专利律师或代理人必须在指定的期限（通常是几个月）提交书面答复。通常而言，专利律师或代理人可以修改权利要求及/或指出为什么专利授权机关的决定是不正确的。这一程序被称为专利申请程序。

通常，在专利申请获得最终决定及获得授权之前，需要经过两轮甚至更多轮专利授权机关的审查和专利律师的答复。在来回审查、答复的过程中，常常需要发明人的意见来确认专利律师对发明及/或被引用的现有技术的技术因素的理解。在专利申请公告前，专利授权机关将对专利申请予以保密。

是否存在临时专利？

在中国没有。但是，在美国有临时专利申请制度。在中国，申请人可以主张“国内优先权”。

在美国，临时专利申请和正式专利申请有何区别？

在某些情况下，美国的临时专利申请可以在保障发明获得专利保护的同时，暂时性地降低专利申请的成本，甚至为准备正式专利申请争取额外的时间。临时专利申请的优点是它不需要撰写任何权利要求（因为申请不经审查），但申请一旦递交，即可将临时申请的日期确定为优先权日期。正式的美国专利申请以及相关外国申请必须在临时专利申请的一年内做出，以便享有通过临时专利申请而获得的优先权。但是，由于申请人基于在临时申请中充分描述和表达的内容获得优先权日期的保护，因此，在准备临时专利申请时，与您所在机构的知识产权或技术转移专家及/或专利律师合作仍然是非常重要的。

美国和中国的专利保护有何不同？

每个国家的专利保护均取决与该国的法律和程序。在美国，公开披露之后有为期一年的宽限期，在这一年间可以提出专利申请。在包括中国在内的许多其他国家，如果发明人在某个国家首次申请之前（或优先权日之前）已经公开披露了该项发明，则很有可能会丧失专利权。因此，为了保留在中国获得专利保护的可能性，在美国（或其他地方）提出申请之前先在中国申请是非常重要的。

此外，值得强调的是，发明的过早披露可能会影响其获得专利保护的可能性。CERC研究人员应当始终谨慎，以确保您的发明能够获得专利保护。请参考本指南关于“技术披露”的常见问题解答。

下表描述了中国和美国专利保护的一些主要特征：

关键法律条款和程序

中国	美国
现有技术包括： • 在专利申请日或优先权日之前的出版物 • 在专利申请日或优先权日之前世界范围内的在先使用或以其他方式为公众所知	现有技术包括： • 在所主张发明的有效申请日之前的公开披露（例如，出版物，公开知晓或使用） • 在所主张发明的有效申请日之前的其他专利/专利公告
除了中国专利法规定的不丧失新颖性的特殊的披露情形之外，没有宽限期	自我披露或衍生披露可享1年宽限期（在所主张的发明的有效申请日之前）
不允许延展或部分延展	允许延展或部分延展
共有： • 除非另有约定，默认每个专利权人都可以授予非独占许可，无需取得其他专利权人的同意，但需要与其他发明人分享从被许可方获得的许可费	共有： • 除非另有约定，默认每个共同发明人都可以许可专利，无需获得其他发明人的 同意，也无需向其他发明人支付从被许可方获得的许可费
政府权利： • 任何人均可申请强制许可	政府权利： • 强制许可仅授予美国政府
除发明专利和外观设计专利外，还有实用新型专利	在美国，实用新型专利和发明专利相同，没有实用新型专利。
没有专利期限的调整	如果审查延期是由美国专利商标局造成的 ，专利期限可以调整
双轨诉讼： • 侵权和无效诉讼分开审理	单轨诉讼： • 侵权和无效通常一并审理
公司或发明人都可以作为申请人	公司或发明人都可以作为申请人
先申请制	发明人先申请制
不可获得专利保护的对象种类较多	不可获得专利保护的对象种类较少
在中国国家知识产权局申请无效，向法院上诉	在美国专利与商标局或法院申请无效，上诉至联邦巡回法院

是否有国际专利？

尽管国际专利并不存在，但是专利合作条约（PCT）为包括中国和美国在内的许多工业化的国家提供了简便程序。例如，中国或美国的发明人可以提出正式或临时专利申请，并在一年内提出PCT申请。

通过PCT申请专利可获得什么？

PCT申请有两个好处。首先，它将昂贵的外国专利申请推迟至较晚的时期（在某些国家，可以推迟至美国申请日之后31个月，或中国首次申请日之后30个月）。这就使得发明人有更多的时间开发、评估及/或向潜在商业合作伙伴进行许可使用的推广，以及决定是否进行下一步的申请。

其次，国际初审往往先由一名审查员就权利要求能否获得专利保护进行评估，因此申请人可以简化专利申请程序。这就为申请人提供了初步审查和专利检索的机会，以便评估在不同国家获得专利授权的可能性，可以为之后的外国专利申请节省大量成本。

巴黎公约可以做什么？

另一个重要的国际条约是巴黎公约，该公约允许在第二个国家申请专利（或提出PCT申请）时主张在第一个国家提交申请的日期（优先权日）为申请日，条件是在首次申请的国家的首个申请日一年以内（在中国，对外观设计或商标申请的优先权期限是6个月）在外国提交该“公约申请”或PCT申请。

专利申请程序所需时间和专利保护的期限是什么？

目前，美国专利申请审查的平均时间为三年，生物科技和计算机领域内的发明人应该计划等待更长时间。美国专利一经授权，有效期为自专利最初申请之日起二十年。但在专利有效期间，需要缴纳一笔专利维持费用。

目前，中国专利申请审查的平均时间为一到两年。中国发明专利一经授权，有效期为专利最初申请之日起二十年。实用新型和外观专利的有效期为十年。

什么是“实用新型专利”？

实用新型专利是中国授予的另一种专利类型，在美国不存在。实用新型专利旨在为某些类型的发明，特别是那些与结构或形状相关的技术特征，提供更快的专利申请途径。实用新型专利的保护期为十年。

虽然实用新型专利申请不需要经过实质性审查，但是近年以来，中国国家知识产权局已经收紧了审查标准。申请人可以就同一发明同时申请实用新型专利和发明专利。如果发明专利被授权，申请人可以放弃实用新型专利申请。

申请实用新型专利保护可以让申请人更早地实施新技术或者进行许可。您应当咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家，了解实用新型专利对是否适合您的发明创造。

为什么学术机构想通过专利的方式来保护某些知识产权？

将技术投入市场常常需要较大的投资，此类投资通常由商业伙伴提供。因此，商业化伙伴（被许可人）常常要求用专利保护来保护他们的投资。因为专利程序昂贵且耗时，通常而言，您所在的机构不太可能就所有发明全部申请专利。在决定出资进行专利申请之前，您所在的机构将会按照相关政策来审查以及和发明人讨论某项发明的商业潜力。

如果我和其他机构或公司的人共同创造了发明，应该怎么办？

通常而言，该发明应当共有，但是您，您所在机构和其他机构/公司之间的协议可能另有约定。您应当参考您所在机构关于发明所有权的政策以及相关协议。

在没有确定的被许可人之前，我所在的机构会启动或继续专利申请活动吗？

通常，机构愿意承担在被许可方确定之前进行专利申请的风险。在找到被许可人之后，通常由被许可人支付专利申请费用。有时，如果尝试寻找被许可人的时间超过合理期限（通常是一年或两年），机构将停止进行进一步的专利申请程序。

著作权

著作权是什么，有何用途？

通常，著作权是法律为“原创作品”的作者提供的一种保护。它授予著作权人排他性权利，以实施和授权实施多种不同行为，包括复制、公开发行和创作演绎作品等。通常而言，已发表和未发表作品都可获得著作权保护，且著作权在作品以书籍、软件代码、视频等有形介质上固定时确定。特别是，中国法还提供对口述作品的保护，将作品固定到有形介质上并不是必须的。

“演绎作品”是指在一个或多个已有作品的基础之上创作的作品，例如翻译、音乐改编、戏剧化、小说化、影视拍摄、录音、艺术再现、删减、精编，或以任何其他形式再现、转化或改编而来的作品。由编辑修改、注释、详注、或其他形式的修改组成的，在整体上体现了原创作品的作品，即“演绎作品”。著作权人通常拥有创作演绎作品的排他性权利。

在互联网时代，著作权人排他性的复制权日益受到在国际互联网上对著作权作品进行传输和使用所造成的侵害。相关法律问题不断演进，如果您想了解如何保护上传至互联网的作品，应当咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家。

在美国，“合理使用”原则是著作权保护的一个例外。“合理使用”允许在未经著作权人同意的情况下有限制的使用著作权作品。合理使用的例子包括为了批评、评论、新闻报道、教学、学术、研究等目的而复制某项特定作品。“合理使用”并没有确定的、一刀切的定义。更确切地说，何为“合理使用”应根据具体情况而定。合理使用和侵权之间经常不易区分。您所在的机构在著作权作品的合理使用方面可能有些指导性规定，但即便如此，某些情况下，在使用著作权材料之前获得著作权人的明确同意仍然是明智的做法。

尽管中国和美国版权保护的基本概念是一致的，二者之间仍有重大区别。中国法并没有正式规定合理使用原则，但实践中人们常常根据著作权法列举的著作权保护的例外和限制来进行判断。列举范围内的情形是属于合理使用；没有列举的情形是否被允许，还需根据每个案件的具体情况进行法律审查。

与美国做法不同，中国采用了与其他大陆法系国家类似的做法，采取了著作权集体管理制度，成立了行业协会或机构作为集体著作权人来行使不同艺术作品的著作权。

中国现行著作权法是于2010年修订后实施的，目前正在进行第三次全面修订过程中。如果您有任何可能会涉及著作权的问题，您应当咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家或法律顾问。

我是否应当登记著作权？我如何发布著作权声明？

尽管著作权作品并不需要著作权声明，发布一个声明仍然是可取的。在中国和美国，如果作品在相关管理机关（例如，美国版权局或中国版权保护中心）进行了登记，则在侵权方面可以获得更大保护。您可以咨询您所在机构的知识产权或技术转移专家或法律顾问，了解应当如何发布适当的版权声明，以及是否应当登记您的作品。

> 我们建议在您的著作权作品中发布著作权声明。对于您所在机构拥有的作品，您可以使用如下形式的声明：
>
> “【您所在机构的名称】
> © 20xx年。保留所有权利。”

如果我在CERC研究中开发出或者使用了“软件算法”和“分析方法”，可以被保护么？

在美国，含有“软件算法”或“分析方法”的软件如果是原创的，可以被著作权或者商业秘密保护。根据所适用的法律，专利保护已经被用于软件算法或分析方法，但是美国的判例法在不断演变，使得此类主题的可专利性并不确定。请务必咨询您的知识产权或技术转移专家以寻求进一步的指导。

在中国，含有“软件算法”或和“分析方法”的软件如果是原创的，则可以被著作权或者商业秘密保护。软件算法或分析方法也有可能寻求专利保护，但是在中国的专利审查中这种申请很有可能需要面对比美国更加严格的审查标准。要想在中国成功申请，需要证明该软件算法或者分析方法通过实施特定的解决方案或者方法，具有解决特定技术问题的技术效果。如果纯粹是智力活动的一种表现或反映，或是在某一解决方案或方法中所体现的人类智慧，这种算法或者方法在中国是不可专利的。若想用专利保护软件算法或者分析方法以便在中国获得尽可能大的保护范围，需要提前咨询您的知识产权或者技术转移专家。

在这些问题上您很有可能需要专家的帮助，如果有疑问，应就此问题请教您所在机构的知识产权或技术转移专家或者法律顾问，以便他们和/或外部的专利顾问能够给予必要的协助。

商标

什么是商品商标或服务商标，有何用途？

商品商标包括任何在商业中使用的，用于识别某一商品制造者或销售者的商品或将其与其他生产者或销售者的商品区分开来，进而指示商品来源的任何文字、名称、标志、图形或上述元素的组合。简而言之，商标就是品牌标识。

服务商标包括任何在商业中使用或计划使用的，用于识别某一服务提供者的服务或将其他提供者的服务区分开来，进而指示服务来源的任何文字、名称、标志、图形或上述元素的组合。

商标权是指禁止他人在相同或者类似商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似商标的权利。商标权的本质在美国和中国是相同的，但在如何主张权利方面两国存在明显区别。

什么是商标注册？

商标注册是指由官方的商标注册机关核准商标权利的过程。在美国，商标注册机构是美国专利商标局。在中国，注册机构是中国商标局。

注册商标上一般会有®标识，未注册的商标会有™标识。

在中国与美国的商标保护中，有没有需要我注意的差异？

是的，有一些显著差异。

在美国，商标的保护主张使用在先原则，但在中国，商标保护依据的是申请在先原则。因此，应在中国（和其他采用先申请制度的国家）尽快申请以避免卷入“抢注”纠纷是非常重要的。在中国失去在先申请机会的商标所有人，不得不花费大量财力从商标抢注人手中买回商标权。“抢注人”，抢注商标的实体，其目的仅为将所注册的商标销售给在其他国家或地区合法拥有该商标的权利人。

在不使用罗马字母的国家（比如中国），注册一个以英文字母和字母设计组合构成、并以按当地文字或拼音进行翻译的商标是很明智的。

中国近期修订了《商标法》。如果有疑问，应请教您所在机构中的知识产权或技术转移专家或者法律顾问。

商业秘密

什么是商业秘密？

商业秘密是指不为公众知悉（如在保密状态的），进而衍生出独立的实际或潜在经济价值的信息。基本上，商业秘密保护是法律给予某些具有经济价值且必须采取合理措施维持其保密状态的信息的保护。在这层意义上，商业秘密不同于以“公开换有限垄断”的专利，商业秘密的保护是通过对信息保密实现的。因此，发明人要为其技术的保护在商业秘密保护和专利保护中选择其一，两者不可兼得。如果这项技术被选择成为专利，就不能成为商业秘密，反之亦然。但对于部分含多个发明元素的技术，您可以选择部分作为专利进行保护，部分仍作为商业秘密。

作为商业秘密的典型例子有公式、工程设计文件、机密客户名单、工艺过程的专有技术等。在中国，商业秘密常被视为技术秘密，但商业秘密的实际范围不止于“技术”信息。在技术转移中，作为商业秘密保护的发明能与以专利保护的技术拥有同样巨大的科学或商业价值。

商业秘密与CERC研究有何关联？

尽管您可能仅参与科研机构的学术研究，您仍有机会需要处理及保护商业秘密。商业秘密可能会以“背景知识产权”的形式

进入到CERC研究项目。您所在的院所或机构可能负有合约规定的义务去对“背景知识产权”保密。您可能已因您与贵机构签订的雇佣协议而负有保密义务。您也可能要遵守与背景知识产权相关的特定保密协议或不披露协议。

我如何保护商业秘密？

您所在的机构通常会通过聘佣合同的部分条款或者另立保密协议来要求其雇员遵守保密义务。如果您因新工作或其他原因离开您所在机构时，贵机构将可能要求与您签订不披露及竞业禁止的协议，内容将包含了保密义务和承诺不利用该商业秘密进行有损该等信息所有人利益的条款。在中国，一个可执行的竞业禁止协议往往需要根据雇员的收入支付合理的财务报酬。

除保密协议外，证明对秘密信息所做的保护努力和措施也是必要的。具体哪种措施是必要的，将取决于该行业对该类型信息保护的实践。

相应的，请谨记识别和标记商业秘密或机密信息的要求。对于存有商业秘密的设备和设施进行分辨和标记，以及通过设立进/出登记程序、密码或加密以限制该类设备和设施的接触也是很重要的。

商业秘密泄露的最常见的方式有两种：电子邮件和USB闪存盘。建议禁止USB闪存盘的使用。建议对电子邮件地址、邮件内容以及附件进行多次检查。当有雇员离职，建议不要立即重新分配其使用的电脑或者设备，以便能有效证明该硬件的保管链。

中国商业秘密保护的情况如何？

商业秘密在中国的概念与美国、国际惯例大体一致。中国为商业秘密的侵犯提供了民事、行政及刑事的救济方式，并且与美国和国际社会频繁进行意见交换及协商，以进一步加强商业秘密的保护。

商业秘密保护案件经常在中国民事法庭中审理。中国法院可以对侵权人发布禁令（行为保全）及根据原告的损失进行赔偿。

然而，刑事责任可以说是中国商业秘密保护的最显著的特征。在中国，盗取商业秘密造成“可证明的”五十万元以上（大约相当于80，000美元）损失的行为将触发刑事调查。最近，每年都有前雇员和商业秘密侵犯者被刑事起诉的案例。

在实际操作层面需要注意的是，保留书面记录痕迹或者其他方式来证明您对商业秘密采取了保密措施可能更加重要。

发明的市场推广

CERC如何对我的发明进行市场推广？

CERC中已经有一些行业伙伴可能适合开发您的发明，牵头机构或能帮助您确定合适的行业合作伙伴。

然而，您并不会被禁止寻找其他潜在的被许可人。您所属机构可能有相关资源和策略去寻找潜在的被许可人和对发明进行推广。有时候，发明人、知识产权或技术转移专家和其他研究人员可能拥有对发明推广有帮助的现成人脉关系。您所属的机构的知识产权或技术转移专家可能尝试通过网站发帖调查、市场研究、行业活动和对已有授权关系进行培育并拓展新的许可关系。

找到一个潜在的被许可人要花多长时间？

由于CERC行业伙伴已参与CERC研究项目，他们往往较有意愿下决心获取许可及对发明进一步开发。近期，在美国专利许可与执行公司（PLECs）在许可市场中也表现活跃。一般来说，根据发明的吸引力、发展阶段、竞争技术、市场规模与集中度的不同，查找一个潜在的被许可人将可能需要花费数月或者数年的时间。很多大学发明处于开发周期的早期阶段，从而需要大量的商业化投资，这导致很难吸引到被许可人。

我如何帮助我的发明向市场推广？

您的积极参与将大大提高发明与CERC行业伙伴或其他公司匹配合作的机会。您在研究和顾问方面的关系对于在行业伙伴或外部公司之间鉴别潜在的被许可方和技术领先者有很大的帮助。一旦找到感兴趣的公司，发明人将是描述发明细节和技术优势的最佳人选。最成功的技术转移结果建立在发明人和被许可人成为一个团队，共同推销该技术上。

被许可人可以是多人吗？

可以，一个发明可以授权给多个被许可人，包括以非独占许可方式授权给多家公司，也可以独占许可给多家公司并且每家公司拥有唯一的特定应用领域或地域范围。

决定成立初创公司

在CERC中，研究是否有可能转化成为商业？

您可能非常感兴趣或者很有信心将研究转化为商用并且有能力这样做，CERC对此并不承担任何角色，您需要与所属机构的知识产权或技术转移专家进行讨论具体可能性。您的研究可能可通过CERC的某一产业伙伴进一步开发，也可以通过对未成为行业合作伙伴的企业进行许可或者成立初创公司进一步开发。将美国技术带到中国的一种通常方法是与中国公司建立合资企业。根据中国对外投资的相关法律，中国技术型公司可在拥有或不拥有美国合作方的情况下，在美国开设业务。

什么是初创公司以及为什么要成立？

初创公司指新设立的、能够将一件或多件的相关发明商用化的商业实体。

设立初创公司是把知识产权许可给一个有规模公司的替代选项。成立初创公司需要考虑的一些关键因素有：

- 开发风险（发展相对成熟的企业通常不愿意承担风险）
- 基于一项技术开发出多种产品或服务的可能性（很少有公司能只经营一个产品而存续)
- 足够大的竞争优势和目标市场规模
- 潜在收入能够维系和支撑公司发展

在CERC，由谁决定是否成立一个初创公司？

如果成立一家初创公司是商用化道路的主要选择，您所属机构将协助您进行相应的规划和开展，CERC将不扮演任何角色。

在CERC，新公司必须在哪里开立？

同样，CERC在这当中不扮演任何角色。新公司可能是在中国或在美国成立。如果在美国，注册属于州政府管辖，而不是联邦政府。其中，该决定意味着您可以决定公司在哪个州注册，而公司却不需要在那个州运营。公司注册在一个州，而在另一个州或几个州开展业务是完全有可能的。

如果公司注册成立在中国，选择公司设立的地点将有些要素需考虑。虽然中国是一个单一制国家，成立程序在全国也非常相似，但一些地区能提供更好的税收优惠或其他优惠政策来吸引投资，尤其是来自国外的资本或技术。某些地区尤其偏好鼓励特定产业领域的发展。自贸区（如上海、天津、广东及其他地区）正在全国范围内建立，这可能也是在决定哪里注册及开设业务的一个有吸引力的选项。

假若有美方持股和/或技术出资的计划，在中国设立的新公司必须符合中国现行的外商投资法律以及地方法规。在某些情况下，可能不允许外国投资者在中国公司拥有多数股权或控股权。在某些情形下，在美国不允许新设立公司的外国投资者拥有多数股权或者控股权。

一位发明人在一家公司通常会扮演什么角色？

在学术机构，教师通常担任技术顾问、建议者或从事其他技术开发工作。教师很少会选择离开所在机构去加入初创公司。在许多情况下，教师的角色将由初创公司的投资者或者管理团队根据发明人的经验与利益提出建议。随着公司成熟，兼且有更多融资的需求，发明人的角色可能会改变。您所属机构也会对教职人员以任何形式参与创业公司业务进行利益冲突评估。学生发明人或博士后可能会选择毕业后加入初创企业，但他们较缺乏经验或独立的经营能力。请参阅本指南 “利益冲突的管理”中的问答部分。

在中国设立一个初创公司和在美国面临同样的问题。在中国，与美国类似，天使投资人或者风投将率先财务支持企业家跨出第一步去成立公司。在中国或美国，创业时都应谨慎选择您的商业伙伴。

将花多少时间和精力？

创办一家公司需要投入大量的时间和精力。直到创业团队确定及到位前，教职人员需要带领整个公司的设立工作。在团队到位后，还需要投入精力与投资人讨论及承担在公司内或与公司之间的正式职责，同时，贵机构将进行利益冲突审查。请参阅”利益冲突的管理”的问答。

我所属的学术机构能否拥有公司股权？

你所属机构可能已经制订在公司持股方面的政策。在许多情况下，学术机构可以接受股权作为许可的财务条款的一部分。股权可作为代替初创企业匮乏的现金对价。股权也是研究机构与初创企业分担风险的一种方式。获取股权的决定必须对于贵机构与公司都是合理的。

CERC会为初创公司的支付成立费用吗？

不会，CERC在初创公司设立中不扮演任何角色。初创公司作为一个独立实体，必须为其自身的法律事务，包括公司注册和许可支付费用。

建立一个初创公司需要什么样的法律援助？

除了从外部法律顾问获取初步支援外，尤其如果公司将涉及专利密集领域时，初创公司可能需要雇用公司法律顾问和自己的知识产权顾问以协助企业制定专利战略。此外，明智的发明人应该自行咨询律师，审视其与创业公司签订的、关于他在创业公司的角色职能的协议，以确保能清楚理解——包括税务和责任在内的——所有对其个人的影响。

许可协议

“许可”是什么？

许可是知识产权的所有者或控制方向另一方的授权，而这通常通过许可协议达成。知识产权许可是一份写明您的知识产权在何地、何时、以何种方式可由另一方免费、缴纳权利金、或用其他服务交换以获得使用的合同。

“许可协议”是什么？

许可协议规定了与使用和利用知识产权相关的权利和义务。许可协议通常规定，被许可人应尽力寻求知识产权投入商业使用，并给相关知识产权的所有人提供合理回报。您的机构可能在许可自身知识产权方面已经有相应现成的政策。

如何选择一家公司作为被许可人？

通常情况下，将根据技术商业化的能力来选择被许可人。有时，在某一技术和市场有一定规模及经验的公司是最好的选择。但有时，初创公司的专注和能力集中也是一个较好的选择参考指标。多个潜在的被许可人向一个机构争取同一项发明的情况并不常见。您所属机构可能已经制订一些政策，规定自有知识产权对外许可方面的事宜。

如果我的知识产权被许可了，我能得到什么？

您的机构可能在知识产权许可的财务回报方面已经有相应现成的政策。具体可能是将部分获得的财务收益给予发明者。

大多数发明人在知悉其发明正为公共利益的目的得以应用便已经感到满意。建立并增强与产业实践的联系也有助于增强教学、研究和咨询方面的能力。有时，许可也可能会有利于获得额外的研究赞助。

发明者和被许可人之间是什么关系？需要我花费多少时间？

许多被许可人都要求发明人积极协助其商业化进程，至少在开发的早期阶段。这种协助可能是偶尔、非正式的联系，也可能是更加正式的咨询关系。与新设立的创业公司共同工作可能需要相当多的精力，具体取决于您在公司中的角色，与公司的合作关系，以及您在机构中的继续维持的角色职能。您与初创公司的合作是需要受贵机构的利益冲突政策规制，也需要您的主管批准。

还有其他类型的协议或选择适用于技术转让吗？

保密协议（NDA）经常用于给潜在许可者评估时对于发明进行机密保护使用的。保密协议也保护您作为研究者可能要仔细研究和评估的第三方专有信息。您的机构同样会使用保密协议来保护您的专有信息，防止被外部主体共享。

材料移转协议（MTA）适用于你所属机构为研究活动引进或输出的相关材料。该协议通常规定了如您一样的研究者与外部研究者应当如何分享材料，特别是为研究或评估目的。如果在没有合适的MTA情况下使用材料，相关知识产权可能会被侵犯。

机构间协议描述的是两个或以上机构（如：两个大学）进行评估、保护、交易、许可并分享共有知识产权许可收入方面的合作。

选择权协议，或者研发协议中的选择权条款，是指机构保留和第三方谈判并进行知识产权许可机会的约定。在赞助研发协议中经常有赞助公司的选择权条款。在第三方在签订全面许可协议之前的对技术评估的过程中，也经常签订选择权协议。

研发协议规定了赞助者对该机构提供研究支持的条款。

商业化

在商业化过程中将会发生什么样的活动？

大多数被许可人会对发明进行继续研发以提升技术，减少风险，证明可靠性，以及满足一些市场要求，吸引消费者。这可能涉及额外的测试，生产制造样品，提升耐久性和完整性，以及进一步提升性能和其他特性。在这个阶段，也经常会制作培训、安装和推广的相关文件。为证明产品/服务的优势以及市场定位，常常需要进行基准测试。

商业化进程中我的角色是什么？

您的角色取决于您的利益和参与程度，以及被许可人希望您完成各种任务的意愿。同时，也取决于你在许可协议或任何个人协议项下的合同义务。

如果商业化成功了，我的机构将会有什么样的收入？如果不成功呢？

大多数许可的许可费可能都是较低的（特别是对创业企业的许可，或者许可的自身价值被认为许可费只能是较低的），但也能够达到成千上万美元。通过借助许可产品最终销售产生的权利金收入，可能需要等待数年。如果是以股权支付许可对价，股权也可能产生回报，但只有股权变现事件发生（例如公司上市或出售公司时）才会兑现。大多数许可并不产生大额的收益。

一个近期针对大学许可的研究表明，只有1%的许可能产生超过100万美金的收入。然而，将发明市场化所能带来的回报，往往比单纯财务考虑更重要。

如果初创公司或被许可人在技术商业化中失败了，我的发明会怎样？可以被授权给另一个实体吗？

许可协议经常有业绩里程碑的要求，如果未能达到预定的业绩，可能会导致许可的终止。这种许可终止后，是可以再授权给其他企业的。

处理利益冲突

我应当何时寻求利益冲突的指导？

您所属机构可能已经在利益冲突有现成的政策或程序。您有责任遵守这些政策和程序。当有疑问或不确定时，您就应当寻求相关指导。贵机构的技术转让专家会在利益冲突问题上给您建议，或者把您的问题转到合适的部门或人员。