清洁煤技术（包括碳捕集和封存）联盟
Advanced Coal Technology Consortium

華中科技大學
Huazhong University of Science and Technology

中美清洁能源研究中心清洁煤技术联盟合作研究项目

TMP和IP协议框架下的知识产权分配和许可问题

Issues on IP Allocation and Licensing under TMP & IP Protocol

in the US-China CERC-ACTC Joint Research Project

刘珊 博士 Dr. LIU Shan

华中科技大学博士后

Postdoctoral Researcher / Huazhong University of Science and Technology

浙江工业大学讲师

Lecturer / Zhejiang University of Technology

中国 P. R. China

中美清洁能源联合研究中心议定书
CERC Protocol

知识产权附件
Protocol IP Annex

政府层面
Ministries Level

技术管理计划
Technical Management Plan (TMP)

联盟层面
Consortium Level

清洁煤 ACTC

电动汽车
Clean Vehicles

建筑节能
Building Energy Efficiency

参与者合同书
Contracts between Participants

e.g. IP协议
(IP Agreement)

项目层面
Project Level

1 背景知识产权许可
Licensing Background IP

2 CERC项目知识产权分配
Allocating Rights in CERC Project IP

3 项目知识产权利用中的许可政策
Licensing Policy in Project IP Exploitation

1 背景知识产权许可
Licensing Background IP

2 CERC项目知识产权分配
Allocating Rights in CERC Project IP

3 项目知识产权利用中的许可政策
Licensing Policy in Project IP Exploitation

- **背景知识产权**
- **Background IP**

2. 本计划中“背景知识产权”是指在2011年1月18日对清洁煤包括碳捕捉及储存的联合工作计划(以下简称 ACTC 联合工作计划)***范围以外***创造或发明的知识产权。

TMP II.2 ---“Background Intellectual Property,” as used in this TMP, shall mean intellectual property created or invented ***outside*** the scope of the Joint Work Plan for Research on Clean Coal Including Carbon Capture and Storage (hereinafter ACTC Joint Work Plan), dated 18 January 2011.

- 背景知识产权
- **Background IP**

Contracts regarding **Background IP** should contemplate improvements or future developments of that Background IP.

联合工作计划
CERC-ACTC
Joint Work Plan

合作前产生的知识产权
IP created
"*before*" the contract

合作期间产生的知识产权
IP created
"*during*" the contract

- 背景知识产权的许可
- **Licensing Background IP**

Such a license is entirely in the discretion of the licensor of the background IP, subject to applicable laws.

1. 背景知识产权拥有者保留对其拥有的背景知识产权所享有的所有权利、所有权及利益。CERC议定书缔约双方认为本文中的任何事项均不得解释为要求该权利拥有者许可、转让或以其他方式转移其所享有的背景知识产权，任何经权利享有者授权的背景知识产权的使用都可能***要求获得合适的许可证***。

TMP III.1 ---The owner(s) of Background Intellectual Property shall **retain** all right, title, and interest in their own Background Intellectual Property. The Signatories to the CERC Protocol have acknowledged that nothing herein shall be construed as requiring such an owner or owners to license, assign or otherwise transfer its Background Intellectual Property, and that any use of Background Intellectual Property authorized by its owner may ***require an appropriate license*** to such Background Intellectual Property.

1 背景知识产权许可
Licensing Background IP

2 CERC项目知识产权分配
Allocating Rights in CERC Project IP

3 项目知识产权利用中的许可政策
Licensing Policy in Project IP Exploitation

- 项目知识产权
- **Project IP**

Where a Project Agreement describes creating IP in the project, project Participants may ***agree*** that such IP will be treated as “Project IP” under this TMP.

3. “项目知识产权”是指在ACTC联合工作计划*范围之内*从事工作的参与者创造或发明的知识产权。

TMP II.3 ---“Project Intellectual Property” shall mean Intellectual Property created or invented by a Participant in performance of work ***within*** the scope of the ACTC Joint Work Plan.

- **项目知识产权的发明人身份确定**
- **Inventorship of Project IP**

2. 项目知识产权的发明人身份须根据各自国家适用的专利法、商标法和版权法以及关于职务发明和保密的任何适用的全国性或州法律法规予以确定。

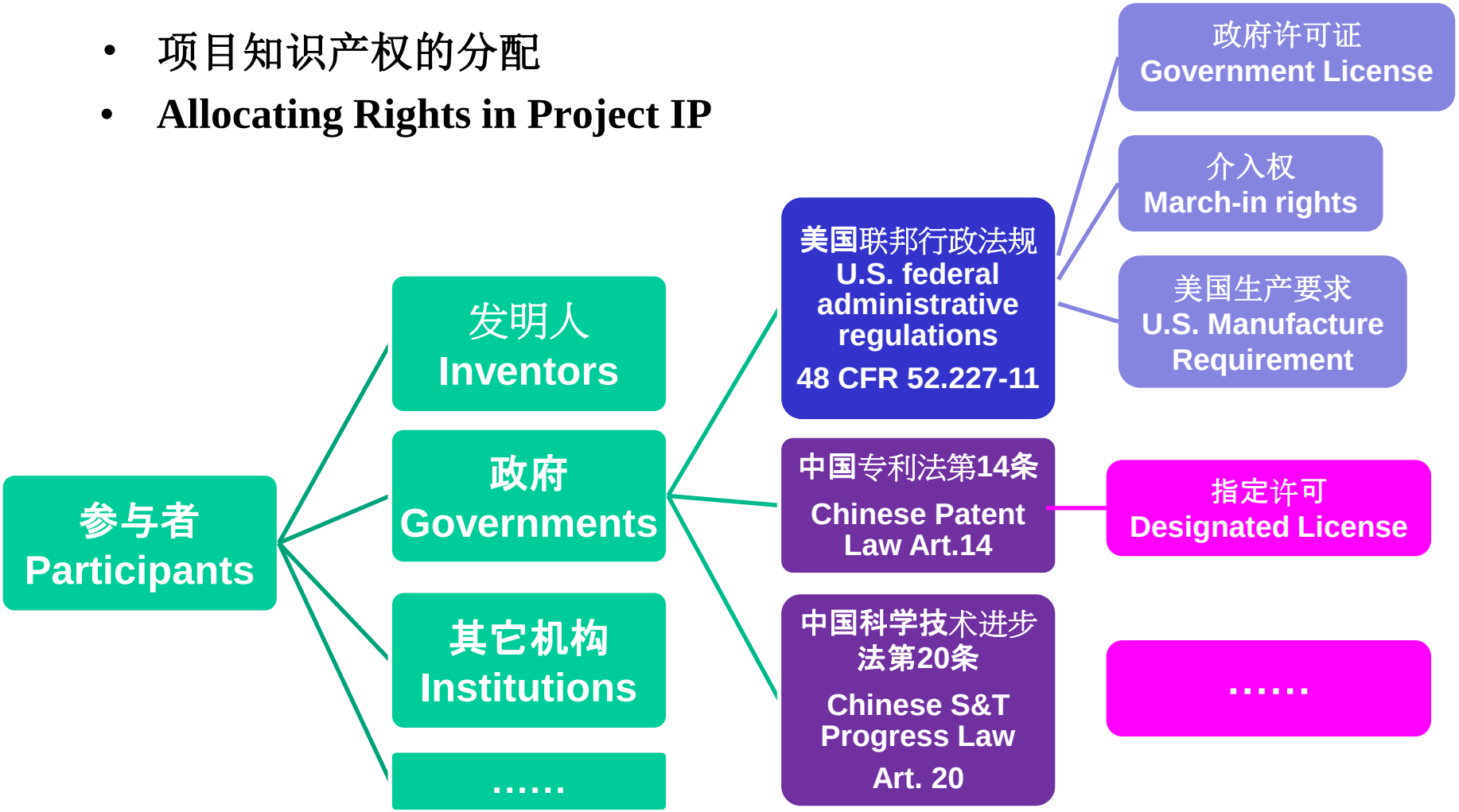
TMP III.2 ---“Inventorship of Project Intellectual Property will be determined in accordance with respective applicable patent, trademark and copyright law, and any applicable national or state laws and regulations regarding **service inventions** and **confidentiality**.

- 项目知识产权的分配
- **Allocating Rights in Project IP**

3. 一个或多个**参与者**（和/或MOST、NEA、DOE，依据其所在地域法律和惯例的相应部委、机构或部门）应当在世界各国**保留**对其（参与者）所创造或发明的知识产权的**所有权**（包括专利申请权）。

TMP III.3 ---A **Participant** or Participants (and/or MOST, NEA or DOE, in accordance with the laws and practices of the territory of such ministry, agency or department) **shall retain ownership**, in all countries, of Project Intellectual Property created or invented by such Participant(s) (including the right to file a patent application).

- 项目知识产权的分配
- **Allocating Rights in Project IP**



清洁煤技术（包括碳捕集和封存）联盟
Advanced Coal Technology Consortium

華中科技大學

政府对其资助产生的发明享有的权利
Governments Rights in CERC Project IP

美国 / USA						中国 / China				
条款/Article		内容 / Contents				条款 / Article	内容 / Contents			
		类型	客体	前提	方式		类型	客体	前提	方式
美国联邦行政法规48 CFR 52.227-11 **U.S. federal administrative regula-tions**	政府许可证	政府资助	发明	国家利益	非独占、不可转让、有偿的方式实施或许可他人实施	中国《专利法》第14条 **Chinese Patent Law Art. 14**	国有企事业单位	发明专利	国家利益	指定他人有偿实施
	介入权			（1）未在合理的期限内有效实施；（2）实施不能适度地满足公众在健康或安全方面的需求；（3）实施不能适度地满足联邦法规规定的公共使用要求；（4）与美国优先条款不一致时。	许可他人实施	《中华人民共和国科学技术进步法》第20条 **Chinese Science &Technology Progress Law Art. 20**	利用财政性资金设立的项目	发明专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计权和植物新品种权	1、国家利益2、在合理期限内权利人没有实施。	国家可以无偿实施，也可以许可他人有偿或无偿实施该知识产权
						《关于国家科技计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》第1条	国家委托研究开发	所有类型的知识产权	国家根据需要	国家无偿使用、开发、使之有效使用和获取收益的权利。
	美国生产要求			无	持续在美国生产	无对应法律法规				

1 背景知识产权许可
Licensing Background IP

2 CERC项目知识产权分配
Allocating Rights in CERC Project IP

3 项目知识产权利用中的许可政策
Licensing Policy in Project IP Exploitation

- 项目知识产权利用中的许可政策
- **Licensing Policy in Project IP Exploitation**
- **1. “共同资助研究项目”**
- **For “Jointly-Funded Research Projects”**

4.1 产生于“共同资助研究项目”的项目知识产权的一国所有权人……应同意基于诚信条款来谈判一项***普通许可协议***，许可另一国的参与者在该项“共同资助研究项目”中制作、委托制作、使用、出售或以其他方式实施该知识产权。……

TMP V 4.1 ---An owner or owners from one territory, of Project Intellectual Property arising from such a project……shall agree to negotiate in good faith terms of ***a nonexclusive license***, to the other territory's Participants in such particular “Jointly-Funded Research Project”, to make, have made, use, sell or otherwise practice such intellectual property. ……

- 项目知识产权利用中的许可政策
- **Licensing Policy in Project IP Exploitation**
- **2.其他“合作活动”**

  For “Cooperative Activities” that do not include a “Jointly-Funded Research Project”

- 5.1 产生于一个项目的项目知识产权的一国所有权人……应同意基于诚信条款就在该等活动中创造的不属于商业机密的任何发明对另一国的 ACTC 参与者，来谈判一项***仅可用于研究开发目的普通许可***。

TMP V 5.1 ---An owner or owners from one territory, of Project Intellectual Property arising from such a project ……shall agree to negotiate in good faith terms of ***a nonexclusive license*** to the other territory’s ACTC Participants, for any invention made under such activities that is not a trade secret, ***for research and development purposes only***.

清洁煤技术（包括碳捕集和封存）联盟
Advanced Coal Technology Consortium

華中科技大學
Huazhong University of Science and Technology

敬请指教！
Thanks for your attention!

刘珊 博士
华中科技大学博士后
浙江工业大学讲师

Dr. LIU Shan
Postdoctoral Researcher / Huazhong University of Science and Technology
Lecturer / Zhejiang University of Technology
P. R. China