

专利（申请）权转移的国际比较研究

祁文洁

（专利审查协作北京中心初审部 北京 100000）

【摘要】在当今知识产权国际化的时代，法律手续业务相关制度的研究也应放眼世界，与国际大局相关法律手续业务规则进行对比研究，在立足我国国情的基础上参考他国经验，深入落实“放管服”改革要求。专利法律手续审查业务涉及著录项目变更、费用、撤回或放弃专利申请权（专利权）、意见陈述等多种文件的审查。其中专利（申请）权的转移因涉及权利的归属，对当事人权益影响较大，且在法律手续业务中占比较大，审查任务量也在逐年持续快速攀升。因此，探讨该业务审查规则的简化优化方式，更显得尤为重要。本文拟以权利转移业务为重点，以“规则简化”为导向进行国际比较分析研究。

【关键词】“放管服”改革；国际比较；权利转移；规则简化

【中图分类号】G301

【文献标识码】A

【文章编号】1673-9574（2022）05-000232-03

一、引言

国家知识产权局印发的《关于深化知识产权领域“放管服”改革营造良好营商环境的实施意见》中“二、深化简政放权，筑牢创新基础”，明确要求“（三）优化知识产权审查流程。按照便利申请人的原则，进一步梳理商标、专利、地理标志、集成电路布图设计等知识产权业务流程及环节，研究制定优化有关流程的措施，压减需当事人提交的材料。（四）提高知识产权审查质量。提升知识产权审查效率。进一步压缩专利著录项目变更等业务办理时限……（十三）提升知识产权业务服务便利化程度”。

同时，当前专利申请量节节攀升，法律手续人均审查任务持续高位运行。因此，面对日益增长的任务量，亟需从“放管服”改革的视角深入研究法律手续审查规则的简化，以期缓解审查压力。本文立足我国国情，充分借鉴参考其他国家或地区的专利审查制度的经验，及时把握专利制度国际化、全球化的新进展，为落实“放管服”改革，建设有中国特色的法律手续规则简化提供参考。

二、国际权利转移业务概况

（一）美国权利转移

1. 相关规定分析

根据美国专利法 35U.S.C.261 的规定，专利应具有个人财产的属性。专利权转让应采用书面形式。转让的专利权在美国专利商标局登记后方可具有对抗第三方的效力，若未进行登记，则专利权的转移对在后的受让方无效。

根据美国专利商标局官网的操作指南，在美国专利商标局进行专利权转让的登记应提交“封面页”及“转

让协议原件的复印件”。美国专利审查程序手册 (MPEP) Chapter0300Section302 规定了“封面页”及“转让协议”的具体要求。提交至美国专利商标局备案的证明文件都应附一份完整填写的“封面页”，若填写不完整，将会退回重新补充完整。“封面页”中应包含原专利权人名称、受让方名称和地址、转让专利的简要描述、专利号、文件提交人的名称及地址、文件提交日期、文件提交人签章。

美国专利权转移时须提交的“封面页”表格见下图：

Form PTO-1556 OMB No. 0651-0027 (non-Hague exp. 04/30/2015) OMB No. 0651-0075 (Hague exp. 09/30/2017)		U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office	
RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY			
To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.			
1. Name of conveying party(ies)		2. Name and address of receiving party(ies)	
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Name: _____ Internal Address: _____ Street Address: _____ City: _____ State: _____ Country: _____ Zip: _____	
3. Nature of conveyance/Execution Date(s):			
Execution Date(s) _____			
<input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Joint Research Agreement <input type="checkbox"/> Government Interest Assignment <input type="checkbox"/> Executive Order 9424, Confirmatory License <input type="checkbox"/> Other _____			
Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
4. Application or patent number(s): <input type="checkbox"/> This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).			
A. Patent Application No. (s) _____		B. Patent No. (s) _____	
Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:		6. Total number of applications and patents involved:	
Name: _____ Internal Address: _____ Street Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____		7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ _____	
Phone Number: _____ Docket Number: _____ Email Address: _____		<input type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account <input type="checkbox"/> Enclosed <input type="checkbox"/> None required (government interest not affecting title)	
8. Payment Information		Deposit Account Number _____ Authorized User Name _____	
9. Signature			
Signature _____		Date _____	
Name of Person Signing _____		Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: <input type="text"/>	
Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-9140, or mailed to: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA, 22313-14			

图 3-8 美国专利权转移的“封面页”样表

对于证明文件“转让协议”的提交要求是，仅需提交该转让协议原件的复印件或原件的摘录即可。此外，非英文文件须附带译文，译文应由翻译人签字。

2. 美国专利在线转让系统介绍

2000年10月，美国启用在线申请系统(EFS)。因电子政务概念的逐渐推广，2003年8月，启用专利和商标在线转让系统(EPAS)，其不仅减轻当事人必须书面提交文件的负担，也为受让人提供了方便可行的登记途径，且最大程度减轻了工作人员将纸质文本转换为可供公众检索的电子文档而产生的巨大工作量。不仅节约人力成本，更有益于数据及时有效的公布。^[1]

EPAS对于每页的必填项均用*标注，特定术语会出现“帮助说明”，便于当事人理解。根据提示选择“开始”，首先选择转让类型，例如转让、更名、合并、转让修改等；其次填写联系信息；之后依次填写转让方、受让方、所转让的(财产权)的专利号、专利申请号或共同专利权协议编号，并按照要求提交附件(有关的法律文件，例如转让协议)，完成后转入电子签名页面进行确认并支付费用即可完成专利权转让的登记。^[2]

根据美国专利法的相关规定，专利权的登记不是转让的必要条件，但登记可以使专利权转移具有法定的对抗效力。根据美国专利商标局官网的明确说明，美国商标专利局不对当事人提交的“封面页”和“转让协议”进行核实审查，任何符合美国专利法37CFR3概述最低要求的文件都将被记录^[3]，当事人提交的登记信息不准确的可以进行修改。^[3]

(二) 欧洲权利转移概况

根据欧洲专利公约第72条的规定，欧洲专利申请的转让应当采用书面形式，转让协议自双方签章后生效。

转让协议虽仅需双方合意，但专利具有公开性，办理登记是转让发生法律效力的必要条件。转让协议仅在合意的当事人双方起到约束力，只有向欧洲专利局办理登记后才可以对第三方产生对抗效力。转让方、受让方或其他有资格的人可提出转让登记请求。

根据欧洲专利公约R22.1的规定，当事人向欧洲专利局提交转让请求并提交转让协议后，转让信息将在欧洲专利登记簿上予以登记。A129.a规定当事人的变更情况将于《欧洲专利公报》上予以公示。R22.3规定转让行为只有在向欧洲专利局办理登记并缴纳费用后，才会对欧洲专利局

和公众产生法律效力。^[4]

(三) 日本权利转移概况

根据《日本外观设计法》第六十一条第1款第1项的规定：外观设计权转让时要在特许厅备存的外观设计注册簿上登记。但是，外观设计权为共有时，各共有者未经其他共有者的同意，不得转让自己拥有的份额5。向日本专利局登记专利权转让必须要提交规定格式的转让登记表、转让协议原件或经公证的转让协议复印件、代理委托书及规定的费用；若文件不是日文书写，则须提交译文，译文无需公证。若转让方或受让方在日本无固定居所，则必须委托由固定居所的日本专利代理机构来办理手续，包括申请专利权转让的登记。转让方、受让方必须一同申请专利权转让登记；或受让方可以在获得转让方书面同意的情况下申请专利权转让登记。日本专利权的移转需要登记后才能生效。

(四) 韩国法律手续业务审查概况

根据韩国相关规定，专利转让需要提交以下转让申请表、韩文书写的转让合同、专利代理委托书(若委托代理机构)、经公证的国籍证明并缴纳规定的转让费用。若当事人在韩国无固定居所或商业住址，转让登记必须委托在韩国固有固定居所或商业住址的代理机构办理。

三、五局权利转移比较与借鉴

(一) 中美比较

1. 在美国办理权利转移时需提交的“封面页”中未要求填写发明创造名称、也未要求在首栏填写第一署名申请人名称。而在我国办理相关事务时，需提交的著录项目变更申报书中的第1栏包含专利号、发明创造名称、第一署名申请人名称等表头三项。

2. 对于转让协议，我国的要求是必须提交原件；而美国仅要求提交原件的复印件或者摘要即可。

3. 我国对于译文的要求相较于美国已进行简化，译文未要求必须由翻译人签章，且在审查实践中若当事人填写合格的题录，则可代替译文。

4. 我国的权利转移登记需要核实审批，发出手续合格或视为未提出通知书。属于登记生效制。而相比于美国的权利转移登记，针对申请人提交的“封面页”与证明文件，美国专利商标局均不予审查，不过当事人可修改有误的内容(但一经确认无法撤销)，属于登记对抗制。

（二）中欧比较

欧洲的权利转移制度与我国较为相似，均属于登记生效制。办理登记是转让发生法律效力必要条件。转让协议仅在合意的当事人双方起到约束力，只有向欧洲专利局办理登记后才可以对第三方产生对抗效力。

（三）中日比较

日本的转让登记制度与我国较大的不同之处在于：转让方、受让方必须一同申请专利权转让登记，或受让方可以在获得转让方书面同意的情况下申请专利权转让登记，这是一个必选项。在我国的相关手续中，转让方、受让方或者有资格的专利代理机构均可向专利局提交转让请求。

（四）中韩比较

韩国的转让登记制度与我国最大的区别在于必须提交经公证的国籍证明。在我国，不论是国内、港澳台地区、国外的个人与企业均无需提交国籍证明。

四、规则简化建议

综上，通过与美国、欧洲、日本、韩国的权利转移比较研究可见，美国的要求相对比较宽松，著录项目信息中发明名称、申请人信息无需填写，且对于转让证明不需要原件，对于转让登记也不予审查，这可能与美国相对比较完备的社会信用体系有关。而欧洲的要求与我国相比则是更为接近的，日韩的要求则有一些不同。

笔者认为，由于各国的国情不同，相关程序在专利制度设计中的地位不同，审查员分工不同，审查系统建设的完备程度不同，针对法律手续业务的相关规定也都不尽相同，各自都有方便当事人、提高审查效率的规则设计考虑，也有加强知识产权保护的严格要求，各有特点。结合国外各局相关规定，立足我国的国情，笔者针对我国权利转移规则简化或优化的建议如下：

1、申报书中非必要信息的无需填写或不作审查

（1）借鉴美国的做法，著录项目变更申报书中第①栏中的发明创造名称与第一署名申请人可无需填写或不作审查，对此有两个方面的考虑，一方面是专利号是唯一的识别，发明创造名称并非唯一的识别ID；另一方面，申报书中的变更事项栏已填写变更前、后专利权人的名称，第一栏再次填写第一署名申请人名称，则增大错误率，可能导致审查周期的延长，不利于提高审查效率。

（2）申报书中变更后专利权人的邮编无需填写或不作

审查。可以由系统自动识别地址生成（当事人也可选择填写具体的邮编）。

2、转让证明可以为复印件，或仅体现转让必要信息

由于电子申请的普及，转让证明扫描件与复印件无实质性的区别，通过电子件也无法判断真伪，为减轻当事人提交证明文件的负担，建议提交的转让证明可以为复印件的形式。不过，为了确保证明文件的真实性，建议当事人同时提交承诺声明，承诺转让证明的内容未伪造或变造，是真实有效的。此外，为简化当事人提交的材料，可以不必提交转让证明的全部内容，仅提交体现转让必要信息的一部分即可。

3、采用信用承诺制，对转让材料不作审查

从风险防范角度探索是否可借鉴美国专利权转移登记不作审批的制度，是值得思考的。鉴于我国的社会诚信体系正在逐渐完善的过程中，建议在目前阶段，可以先考虑采用信用承诺的方式办理，由当事人提交转让材料的同时，提交信用承诺声明，即承诺转让登记材料是真实的，无任何弄虚作假，当然，若登记的著录项目信息填写有误，比如，申请人的地址邮编信息等，后续申请人可以有权限再进行修改。

参考文献

- [1] 李锦. 如何使用美国专利在线转让系统 (EPAS) [J]. 《中国发明与专利》2004年第6期 64-66, 共3页
- [2] 李锦. 如何使用美国专利在线转让系统 (EPAS) [J]. 《中国发明与专利》2004年第6期 64-66, 共3页
- [3] 美国专利商标局官网—权利转移\协议 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/transferring-ownership-assignments-faqs#type-browse-faqs_160516, 2016.8.25
- [4] 徐明. 欧洲专利制度研究 2017 [M]. 上海: 华东理工大学出版社
- [5] 李龙. 日本专利法研究 2018 [M]. 上海: 华东理工大学出版社