

# 专利说明书的版权问题剖析

## The Issue of Copyright in Patent Specifications

杨敏锋

**摘要：**专利说明书是否可以成为著作权法中的作品一直存在争议。目前我国的法律制度对那些抄袭在先技术申请专利的行为威慑不足，通过认定专利说明书具有著作权，也是解决这种恶意申请的一种尝试，值得肯定。但是，如果专利说明书被认定为作品，则它与官方文件之间的区别、如何降低对专利信息的传播的影响以及著作权的权利归属方面都存在难以克服的障碍。在专利体系内，如果对假冒专利作出扩大化的解释，将恶意申请纳入，似乎更有利于解决此类问题。

**关键词：**专利说明书、版权

在专利制度中，专利说明书无疑属于必不可少的重要组成部分。同时，专利说明书作为一份书面文件，又具备著作权制度中作品的一些特征。对于专利说明书是否享有著作权，一直以来都存在争议。近日，随着北京市丰台区人民法院对一起涉及专利说明书相关案件的一审判决，<sup>1</sup>专利说明书被认定存在著作权，这一争议再次引起了业内人士的广泛关注。

### 一、填补法律空白的必要性

我们有理由相信，法院认定专利说明书上存在著作权，其目的就是为了打击那些明显抄袭他人先申请的行为。这种非正常的专利申请的确非常严重，法院试图通过著作权制度来规制这种行为，也完全可以理解。

对于在先专利权人来说，如果有人抄袭自己的专利说明书中的大部分内容来申请专利，那该专利就不可能不符合新颖性和创造性的要求，在先专利权人可以请求宣告专利无效。不过，先专利权人请求宣告专利无效不能让恶意申请者承担民事赔偿责任或行政责任，在威慑力上难免有所不足。

如果恶意申请人在获得专利授权后，向在先权利人或者其他人提起专利侵权诉讼，那被告一方除了申请专利无效外，还可以进行现有技术抗辩。另外，被告

---

<sup>1</sup> 关于本案的情况，可参见薛飞：《专利说明书可以抄来抄去吗？》载于《中国知识产权报》2010年8月4日；薛飞：《专利说明书一审被认定有著作权》，载于《中国知识产权报》2010年9月29日。

还可以提起反诉，要求恶意申请人承担民事赔偿责任。在南京市中院审理的全国首例专利恶意诉讼中，被告的反诉请求就得到了法院的支持。不过，这种方式属于“防守—反击”策略。如果恶意申请人没有提起诉讼，而是打着专利的旗号进行市场推广，那在先专利权人就缺乏制约对方的手段。

针对这种不正常的专利申请，国家知识产权局也给出了相应的除了措施，主要包括：费用不予减缓、进行通报、在统计数据中扣除此类申请的数量、建议各地方专利局不予资助和奖励、建议专利代理人协会惩戒从事非正常申请的代理人和代理机构。骗取资助和奖励情节严重构成犯罪的，则移送有关机关追究刑事责任。不过，如果恶意申请人申请的目的是为了骗取奖励，那国知局由于权限方面的限制，对其无能为力，心有余而力不足。

综上，根据现有的法律法规，无法对那些恶意申请专利进行有效的威慑和制裁。法院试图在著作权体系内寻找一条规制恶意申请的新途径，完全可以理解。

当然，如果要将专利说明书纳入到著作权保护的范畴，那也面临着一系列需要解决的问题。虽然专利说明书在文件格式和语言的表达方面会受到专利法的严格限制，但对于一份数千字甚至更长的文件来说，要认定存在著作权法上的“独创性”应该没有多少问题。也就是说，专利说明书具备了纳入著作权法保护的“入门条件”。不过，被认定为作品后，我们就面临着以下这些问题。

## 二、官方文件的界定

具备独创性仅仅是被认定为作品的必要条件，而不是充分条件。一些相关客体，即使具备了独创性，但基于更为重要的利益，也可以完全排除在著作权法之外。根据著作权法第5条第1款，官方文件被排除在著作权法之外。

专利说明书是国家知识产权局出版的正式文件，具有相应的法律效力，自然也属于官方文件的范畴。虽然，专利说明书是发明人或者是专利代理人撰写的文件，并不是出于政府官员之手，但这也并不是否定其性质的理由。有不少官方文件也由民间人士起草，然后经过立法机关或行政机关通过，因此，文件的撰写人的身份并不是决定文件性质的决定性条件。

也许可供争辩的是专利说明书仅仅针对某项特定的技术，不属于普遍规范的法律文件。不过，法院的判决书也针对某个特定的案件，不具备普遍的规范性。但是，判决书无疑属于官方文件，不受著作权法保护。专利说明书要成为著作权

意义上的作品，那就需要将其排除在官方文件之外，尤其在性质上是要和法院的判决划开距离。这要从理论上加以严格的论证，并不容易。

### 三、对专利信息传播的影响

专利制度的基本功能之一就是传播专利信息。这对于提高创新起点、减少重复研发活动、避免侵犯他人专利权、促进科技进步和经济社会的发展具有极为重要的意义。为此，2008年我国专利法第3次修改时，在第21条加入了第2款，明确了国家知识产权局传播专利信息的职能。如果将专利说明书纳入到著作权法保护的范畴，那无疑会对专利信息的传播产生严重的负面影响。更严重的是，著作权的保护期限长于专利权，在专利权终止之后，如果公众在使用专利文献的时候还要受到著作权的限制，那就变相的延长了专利的保护期限，威胁到专利制度的稳定。

当然，在著作权制度中，对著作权也进行了限制，包括合理使用和法定许可。合理使用不需要支付许可费，法定许可则需要支付。从利于专利信息传播的角度说，对专利信息的利用不应当收费。不过，著作权制度中的合理使用行为和企业为实施专利战略，大批量的下载专利文献建立专利数据库以及对这些专利文献进行深度分析的行为存在很大的差异。像汤森路透和东方灵盾这样的专利信息提供商所提供的服务，那离合理使用就更为遥远。

为了帮助企业实施专利战略，提高核心竞争力，那就不应该对企业的上述行为进行限制。为此，如果专利说明书中存在著作权，那还需要在修改著作权法，对这种特殊客体的使用行为作出例外的规定。不然，不但汤森路透这个全球最大的专业信息服务提供商恐怕要关门大吉，我国众多企业的专利战略也会遇到极大的挫折。为了避免产生这样的负面行为，对专利说明书的著作权限制只能仅仅局限在抄袭他人的在先申请来申请专利等有限的几个情形中。

不过，在著作权制度中，禁止随意使用他人作品属于一般性规则，而合理使用和强制许可属于例外。如果对专利说明书的规制变成仅仅限制抄袭他人专利文件进行申请的情形，那就变成免费使用是一般性规则，而限制使用则是例外。这在著作权法体系中无疑显得格格不入，威胁到著作权法体系的一致性。

### 四、著作权法中额外的激励

另外一个威胁到著作权法体系一致性的是专利说明书的产生动机。根据我国

著作权法第 1 条，著作权法的宗旨是“为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣”。但是，专利说明书的作用是为了传播专利信息，与著作权法的宗旨并不相吻合。

在著作权法中，作者享有人身权和财产权。在专利体系中，与发明创造相关联的各方也都获得了相应的利益。从财产权来说，专利权人获得了专利权，发明人获得了奖励和报酬，专利代理人获得了代理费；从人身权的角度上来说，专利权人、发明人、代理机构和代理人这些与专利申请相关的各个主体的名字也都出现在专利说明书的扉页上，无论署名权属于谁，都已经实现了。

总的来说，专利制度为专利说明书的产生已经提供了足够的激励，只要有专利权存在，专利说明书一定会出现，没有必要再通过著作权制度添加额外的那一点激励。

## 五、著作权的权属

如果专利说明书被认定存在著作权，另外的一个困扰就是如何确定著作权的归属。如果采用物权法中的主物和从物理论，专利说明书的著作权从属于该专利权，那可以直截了当的认定著作权属于专利权人。不过，著作权和专利权属于不同的体系，保护的是不同的对象，不能简单的套用物权法领域的规则。这方面的问题还是需要在著作权法体系内解决。

企业的一份发明专利申请，如果通过专利代理人来申请，那通常程序就是发明人或者企业知识产权人员提供交底书，由专利代理人将其写成专利申请文件并提交，审查员在实质性审查程序中提出修改意见，专利代理人根据发明人的意见，答复审查意见，如果有必要，还需要修改专利申请文件，最终获得授权。在著作权体系中，审查员的所起的作用相当于对他人的作品提供咨询意见，将其排除在作者之外，应该可以成立。

排除了审查员之后，剩下的就是发明人和专利代理人。如果企业的知识产权人员也参与了专利文件的撰写过程，那也应该将知识产权人员纳入在内。首先要确定双方的关系属于共同创作还是委托创作，这两种情形下著作权归属不同。

专利申请是发明人委托代理人进行的，似乎应当认定双方是委托关系。不过，专利申请中的技术构思来自于发明人，发明人提供的技术交底书如果写得非常详

尽，专利代理人只需要适当的修改就能提交。另外，在文件撰写过程中，发明人和专利代理人还需要进行多次的沟通，发明人对申请文件的产生也付出了很多劳动。因此，要说双方是共同创作也有合理依据。当然，这方面的问题可以通过双方约定著作权的归属来解决，但也需要在法律上为双方行为的性质作出明确规定，以便为那些已授权专利的著作权确定归属。

上面的分析没有考虑到职务作品方面的问题。事实上，发明人和代理人的撰写专利申请文件是为了完成所在单位给予的任务，应当属于职务作品。不过，根据著作权法第 16 条，根据不同情况，职务作品的著作权可以属于作者，法人或者其他组织有权在业务范围内优先使用权；也可以作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。

这就需要分辨专利说明书到底属于哪种作品。对发明人一方来说，专利技术的产生，的确是主要利用了所在单位的物质技术条件，但将产生的技术思想用文字固定下来的过程至多也就用了一下单位的电脑用来打字而已。从这点上来说，认定著作权属于作者没有问题。但是，也可以将这种固定技术思想的过程作为研究开发技术的一个自然延续，这样就可以适用本条第 2 款的规定，将著作权授予单位。

总之，如果专利说明书存在著作权，则著作权人到底是谁？发明人、企业知识产权人员和专利代理人如果都对其作出了创造性的劳动，成为作者都具有一定的合理性。另外，如果认定为职务作品，那著作权是属于作者，单位拥有优先使用权，抑或是作者仅仅享有署名权，单位则享有其他权利？这都需要解决。

## 六、可行的解决途径

上面分析了专利说明书上如果存在著作权可能带来的后果，不过这并不是否定专利说明书获得版权保护的充分理由。一项新的制度，难免会存在一定的缺陷，如果正面作用大于负面作用，且并不存在更为理想的制度，那该制度的存在就是有道理的。现在的问题是，只要在专利制度内进行一点点的突破，那就可以用最小的代价获得最好的结果。如果这种突破可以获得成功，那就没有必要通过著作权制度来解决专利体系之内的问题。

在专利制度之内，与这种抄袭他人专利最为接近的法条为第 63 条。根据本条，假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予

公告，没收违法所得，可以并处违法所得 4 倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

明知某些技术属于现有技术或者现有设计，而将其申请为实用新型或外观设计，获得一个名义上成立的专利证书，其行为与假冒专利的性质差不多。唯一的区别是，这种行为利用了专利制度中的漏洞，显得比较具有“技术含量”，也具有更大的危害性。恶意申请人获得的专利证书，表面上看是合法的，实质上则是违法的。民法通则第 58 条第 1 款第 7 项规定，以合法形式掩盖非法目的的民事行为无效，合同法第 52 条第 3 项规定，以合法形式掩盖非法目的而订立合同无效。专利法的基本精神与上面两部法律应当一脉相承，如果通过司法解释，将这种抄袭现有技术的行为纳入到专利法第 63 条所规制的范围之内，可以极大地提高法律对此种行为的威慑力。

当然，由于大部分发明创造都是在现有技术的改进上获得的，如果对抄袭的判断尺度过宽，难免会对创新产生不利的影 响。这里，可以考虑借鉴刑法第 213 条中对假冒注册商标罪的规定，只有在后申请与现有技术相同且性质严重的情形下，才构成犯罪。如果程度比较轻，则只承担民事责任和行政责任。通过这样的规定，既能保证法律的威慑力，又可以尽量降低负面影响。

另外的一种可行途径是通过《反不正当竞争法》获得救济。根据该法第 9 条第 1 款，经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。这里使用的了“等”，可以理解为“等外等”，也就是增加其他的内容。事实上，由于虚假宣传的手段层出不穷，法律也不应当将具体行为限制在所具体提及的那几种行为上。

明知自己的专利不符合专利法的实质性条件，却在通过钻法律漏洞获得了专利证书，然后进行大肆宣传，其行为的性质和虚构商品的质量、制作成分、性能等用途在行为性质上也存在很多共同点。在目前的知识产权环境下，公众对专利产品存在比较高的期望，认为专利产品的质量会比非专利产品的质量高，因此将恶意申请专利后大肆宣传的行为纳入到反不正当竞争法第 9 条规制的范围之内，也有很多的合理性。

姓名：杨敏锋

工作单位：北京市炜衡律师事务所

职务：律师、专利代理人

联系电话：134-6664-6002

电子信箱：yangminfeng2007@gmail.com

通讯地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层

邮编：100080