

论加强企业知识产权管理的重要性

——职务发明专利失而复得带来的警示

谈 敏

(大亚科技股份有限公司 212300)

【摘要】我国《专利法》第六条第一款明确规定“职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人”,笔者运用该规定为所服务的企业,顺利完成了4件职务发明专利失而复得的著录事项变更,保障了企业的无形资产不致流失。本文根据我国职务发明专利申请权利归属理论的发展现状,并结合企业职务发明专利失而复得带来的警示,提出了加强企业知识产权管理的举措。

【关键词】企业;知识产权;管理;职务发明;专利

笔者所在的集团公司于2007年参加《江苏省重点企业知识产权战略推进计划》(以下简称计划)之前,专利申请散见于各个产业子公司,属于企业自发行为,没有专门的职能机构对企业知识产权进行管理。随着计划的落实推进,集团建立了加强知识产权管理的规章制度,并清查企业所拥有的专利现状,在此过程中,发现有4件专利的申请人出现主体资格错误的问题,经集团公司依法行政处理后,及时得以更正。

一、企业职务发明专利申请权问题的提出

根据我国专利法规定,企业拥有职务发明专利申请权是企业获得专利权的前提和保障。如果企业不重视职务发明专利申请权的管理,一旦出现权利丢失将会导致企业无形资产的流失,随之而来的法律和经济纠纷将不可避免地给企业的正常经营带来负面影响。笔者以一件涉及企业职务发明专利申请权归属的纠纷案为例,作为问题的提出。2006年~2007年期间,蔡某在集团公司所属甲公司任职总经理时,以其个人名义通过代理机构申请了3件实用新型和1件发明专利,内容是关于拼块地板、强化木地板及其生产方法,均为该公司生产所涉及的技术内容。笔者2007年年底在国家知识产权局网站上检索得知,3件实用新型已经授权,发明则公开后进入实审阶段;此时蔡某因工作调整,在集团公司所属乙公司任职。经到甲公司现场调研,得知这些专利所涉及的技术方案,属于该公司在2006、2007年间的技术革新成果,至于何时成为蔡某个人的专利申请,相关人员均不知情。随即联系蔡某,答复是他在申报专利时并不知道公司有相关专利申请的规定,代理人也没有告知申请专利得经集团同意。笔者随即请示集团公司领导,得到认可答复后,以职务发明不得以个人名义申请为由,下发集团行政公文,要求蔡某同意进行相关著录事项变更,明确将这4件专利的申请人由蔡某变更为甲公司。迫于集团公司压力,蔡某最终同意变更,但辩称由其个人保存的3件实用新型专利证书已经遗失,无法归还企业。2009年3月在完成著录事项变更后,甲公司取得这3件专利的专利登记簿副本,2009年5月,甲公司发明专利

又获得授权。从甲公司职务发明专利失而复得的过程并不复杂,但这为加强企业知识产权管理留下了极为重要的警示。

二、如何界定企业职务发明专利申请权的归属

1、我国职务发明专利归属理论的发展现状

我国《专利法》实施20多年来,国内专利申请量增速极快,其中职务发明专利申请量所占比例,2007年已达47.1%,但与发达国家相比还有很大差距。据国家知识产权局统计,从1985年到2002年,职务发明专利申请量所占比例仅为33%,90%以上的企业在专利申请上是空白;但同期的国外专利申请中,职务发明专利申请占95%。有学者认为其根本原因在于国外专利法律保护远强于我国,并总结出我国现行法律制度对职务发明人相关权利保护的局限性:主要在于对职务发明人的地位和作用不够重视;职务发明人的激励机制不到位;职务发明人的范围太宽,限制了研究人员的灵活创造的空间;知识产权管理制度不健全。有学者考虑到在劳动雇佣合同关系中,作为雇主的用人单位,处于强势地位,在双方没有约定时,用人单位依法对专利申请权的取得是原始取得;即使发明人或设计人通过约定实际获得了专利申请权和专利权,在本质上属于继受取得,而非原始取得,法律上没有承认其应有的权利属性;况且,用人单位的强势,与劳动者达成协议的概率较低,即便是达成协议,专利申请权又将在多大几率上归属于个人呢?令人不得不对第三款实施的实际效果进而对其本身产生怀疑。蒋进认为,“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”不应界定为职务发明,进而提出了修改第六条法条的建议:

执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的,从其约定。没有约定或约定不明确的,申请专利的权利和专利权的归属属于发明人或者设计人,但申请被批准后,单位在业务范围内对该专利享有免费的、非专有的、不可转让的使用权。

然而在2008年专利法第三次修改中,有关职务发明的第六条并没有进行改动,这说明该法条对于判定职务发明仍然稳定且有效。学界可以对相关问题深入进行理论探讨,但立法机构必须要顾及到中国企业现状,如果脱离现状,那法条对现实中的知识产权管理实务的指导评判作用势必会降低。

2、上述案例中没有对专利申请作过合同约定

笔者曾查阅过集团人力资源部门保存的蔡某签订的劳动合同,发现合同条款中,知识产权保护、专利申请等内容,均缺无。《专利法》第六条第三款中规定,“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。”这样在职务发明归属问题上确立了合同优先原则,目的一是想调动科研人员的积极性,使其自筹资金,按照市场需求立课题,二是想利用单位的闲置资金、设备等,达到智力资源和物质资源的优化组合,三是可以减少权益纠纷,使个人和单位之间有更多的选择余地,充分实现专利法鼓励发明创造的立法宗旨。既然没有合同约定,则专利法第六条第一款的规定,成为笔者在申请报告中引述的法律依据,蔡某对此也认同。

3、职务发明的发明人或设计人不得自行申请专利

《专利法》第六条第一款明确阐述了职务发明的概念,规定“职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人”,应当防止科研人员将职务发明变成非职务发明,将职务发明抢先以个人名义申请专利。正是依据这条法律,甲公司顺利获得了本就属于职务发明的4件专利。但必须看到,蔡某仍然在集团就职,企业的行政力量对于及时纠正蔡某抢先申请专利起到决定性作用。如果蔡某离职后甲公司才发现其个人抢先申请专利的行为,那么解决起来,恐怕就要通过专利行政管理部门或者司法途径了。这就要求企业加强自身的知识产权保护工作,建立相关的规章制度,并配以一定的人力、物力来实施。

笔者曾与负责这4件专利申请的专利代理人交流,问其为何对明显是企业技术成果的内容不加以辨别,依然坚持以个人名义申请。他的回答是,现在很多的民营企业,申请专利时都是以老板个人名义,而且个人申请专利的减缓优惠幅度更大。在不考虑代理人为业务提成的驱动之下进行代理的动机,这个理由并不充分。蔡某作为甲公司负责人,也是技术负责人,公司技术部门完成的技改成果,正是由于集团对公司有相关技术革新的任务要求,是“执行本单位的任务”所作出的发明创造,利用的正是“本单位的资金、设备、零部件、技术情报或技术资料”。缺憾在于,当时的甲公司并没有制定相关专利申请等知识产权管理制度,也没有专门的职能部门负责管理,所幸发现及时,问题最后还是妥善得以解决。

三、如何加强企业知识产权管理

1、企业必须重视知识产权管理

有种观点较为形象的指出当前国内企业的尴尬境地,“三流企业卖力气,二流企业卖产品,一流企业卖技术和专利”,2009年1月27日世界知识产权组织在其网站上公布,华为技术有限公司以2008年提交1737件PCT专利申请,成为PCT申请全球排名第一,再加之在金融危机爆发的2008年,华为全年销售额达到183.29亿美元,同比增长42.7%,净利润达11.5亿美元,同比增长

20%,PCT申请排名第一和靓丽的营销业绩,似乎成为这个观点的有力佐证。尽管华为认为,专利并不是一种目的,而是获得市场进入许可,同时获得产品以及成本竞争力的商业手段,但其持之以恒地每年以超过销售额10%的比例进行研发投入,累积申请国内外专利35773件,这样的行为则是国内企业界必须尊重与学习的。

2、企业知识产权管理的主要内容

企业的知识产权管理,主要集中在专利、商标、商业秘密等几个方面,针对这些内容,均需要结合企业自身的科研、生产、服务等实际情况,制定相应的

目标战略。然而国内大多数企业的现状,并不容乐观,90%以上的企业在专利申请上是空白,这意味着奢谈战略是不切实际的。企业的专利申请内容,都是职务发明,虽然关于职务发明的权利归属,学界还有不少的讨论,但从企业主体角度出发,必须要加强对职务发明的管控,尽量杜绝科研人员钻管理不善的漏洞,将职务发明抢先以个人名义申请,或者不及时申报,待离职后再行申请;企业不能对自己的职务发明被当做非职务发明申报专利权掉以轻心。防止企业的知识产权无形资产流失或受损,这是对在企业工作的知识产权实务者职业素质的基本要求。

3、企业知识产权管理的具体做法

首先必须针对企业管理、技术研发、营销、财务以及普通员工进行不同层面、不同要求的知识产权内容培训,将知识产权观点贯彻执行到企业日常运营过程中;其次,建立健全专利、商标、商业秘密保护等规章制度,在企业劳动用工、购销、租赁转让、技术转让等合同文本中,补充加入相关知识产权条款,确保企业的合法权益不受损失且不侵犯其他企业或人员的相关权益;再次,以专利法及专利法实施细则具体规定为指导,建立满足企业实际需要的知识产权奖励制度,激励技术人员的专利申请热情;最后,积极配合企业所在地负责知识产权行政管理的政府部门,当前各地政府在实际实施专利申请、驰名商标认定时,都对企业有相应优惠措施,企业应该及时与政府相关部门沟通、汇报,得到“有形的手”大力指导与支持。

【参考文献】

- [1]杜美香,常建锋.职务发明权利归属问题探析[J].法制与社会,2008,06(下):273.
- [2]叶建平,刘宇.职务发明创造的专利权之研究——对专利法第六条的质疑[J].北京科技大学学报:社会科学版,2003,19(2):29-30.转引自蒋进.职务发明创造的专利申请权及专利权辨析[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2007,10(5):84.
- [3]丘慧慧.“专利状元”华为:绝不“狭隘自主创新”[N].中国知识产权报,2009年5月13日第四版.
- [4]张翠芳.我国中小企业应当重视专利问题[J].广西政法管理干部学院学报(法学理论与实践专辑),2002,8:52.