

上海市高校教育高地建设项目

主 编 陶鑫良
副主编 许春明

SHANGHAI
ZHISHI CHANQUAN
LUNTAN

上海 知识产权 论坛

第三辑

上海大学出版社

上海市高校教育高地建设项目

上海知识产权论坛

第三辑

主 编 陶鑫良

副主编 许春明

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海大学出版社

· 上 海 ·

图书在版编目(CIP)数据

上海知识产权论坛. 第3辑/陶鑫良主编. —上海:
上海大学出版社, 2006. 10

ISBN 7-81118-019-7

I. 上... II. 陶... III. 知识产权—研究—中国—
文集 IV. D923.404-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 118962 号

上海知识产权论坛

主编 陶鑫良

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

上海江杨印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 27 字数 169 000

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-2100

ISBN 7-81118-019-7/D·084 定价: 48.00 元

SHANGHAI
ZHISHI CHAOGUAN
LUNTAN

知识 产权

前 言

2005年,上海大学知识产权学院被上海市教委认定为上海市教育高地建设项目单位。学院以此为契机,进一步强化理论与实务相融通,强调教学与实践相结合,倡导“理论应论理、实务须务实、案例进课堂、科研促教学”;要求每一位教师带领学生争取承担或者积极参与当前社会各方聚焦的相关知识产权科研课题和社会实践,并且从中形成自己的研究成果,再将该研究成果带回课堂,面向本科生与研究生开展专题讲座。为此,从2006年起,学院专门设立了每年一度的“上海大学知识产权学术节”,要求每位教师至少每年一次,以学术讲座的形式面向全体学生讲授自己最新的研究课题及其成果。

本书汇集的主要就是在“2006上海大学知识产权学术节”期间,上海大学知识产权学院的教师为本科生和研究生所作专业讲座的讲稿;同时还收入了几位知识产权研究方向的研究生的若干论文。这些文章的共同特点是:第一,这些文章大都是上海大学知识产权学院的师生亲身参与、身体力行的智慧结晶;第二,这些文章大都是上海大学知识产权学院的师生承担国家和上海市重大知识产权研究课题而取得的研究成果;第三,这些文章涉及的主题大都是上海乃至全国当前面临的知识产权关键问题或者瓶颈问题。

可以说,这本书是上海大学知识产权学院教师带领学生开展科学研究的小结,也是上海大学知识产权学院深化教学改革尝试,更是建设上海市知识产权教育高地而进行的综合实验。管中窥豹,略见一斑,由此可以充分反映上海大学知识产权学院教学与科研的现状与发展;同时也多方位地折射出我国当前知识产权保护和经营的一些热点与焦点。

本书作为上海市高校教育高地建设项目的一份教学改革实践记录,或许有一定的参考价值。其中疏漏之处,也敬请读者批评指正。

陶鑫良

2006年9月

目 录

上海知识产权论坛

前言	1
----------	---

教师论坛

职务报酬的发明权属性及其创新激励探讨	陶鑫良 (3)
一、中日两个职务报酬诉讼案例引发的法律思考	(4)
二、我国现行职务报酬的制定规范及其问题	(14)
三、发明创造与科技成果及其知识产权权益	(22)
四、职务报酬权益应当纳入发明权的范畴	(26)
五、厉行职务报酬制度以激励自主科技创新	(33)
专利联营之反垄断规制分析	张 平 (38)
引言	(39)
一、专利联营和反垄断规制的关系	(40)
二、专利联营的类型	(43)
三、专利联营促进竞争效果分析	(46)
四、专利联营的限制竞争分析	(53)
结语	(58)
对商业秘密保护中几个问题的重新认识	唐广良 (60)
一、什么是商业秘密	(61)
二、商业秘密的保护	(65)
文化产业发展和知识产权保护	王勉青 (74)

一、文化产业发展	(74)
二、文化产业发展中的知识产权问题	(78)
三、我国文化产业发展中的知识产权保护	(84)
完善知识产权制度 促进经济发展	
——以知识产权制度与经济发展内在关系为视角	许春明 (91)
一、研究的起因——正确认识和评价我国知识产权制度	(91)
二、知识产权制度与经济发展关系的研究现状	(94)
三、知识产权制度对经济发展影响的理论和实证分析	(95)
四、我国知识产权制度的现状和面临的严峻形势	(109)
五、完善我国知识产权制度的基本原则	(112)
六、我国知识产权制度的完善	(114)
企业名称与商标权利冲突及其法律整合	傅文国 (121)
一、企业名称与商标权利冲突的成因构成	(122)
二、企业名称与商标权利冲突的规范调整	(125)
三、企业名称与商标权利冲突的适用原则	(130)
四、企业名称权与商标权权利冲突的法律建制	(134)
中国知识产权刑法保护的实践思考	程 璞 (141)
一、我国知识产权刑法保护现状	(141)
二、我国知识产权刑法保护的特点与问题	(145)
三、我国知识产权刑法保护的改进与思考	(148)
以知识产权推动产学研合作的创新机制研究	赵 莉 (155)
一、研究背景与意义	(156)
二、产学研模式与发展	(162)
三、高校产学研中的知识产权问题	(167)
四、企业(跨国、三资、国有控股大中型、民营、中小型)产学研中的知识 产权问题	(175)
五、产学研中知识产权问题的原因分析	(179)
六、解决产学研中知识产权问题的途径与思路	(180)
七、相关政府部门应当出台的知识产权政策建议方案	(184)
结束语	(185)
中国商业标识立法之整合研究	袁真富 (186)

一、商业标识的范围及其现行立法	(187)
二、商业标识立法整合的基础	(201)
三、商业标识立法整合的意义	(206)
四、商业标识立法整合的模式	(212)
附：商业标识法总则法条建议稿	(218)
对英美法系版权法哲学基础的考察	
——从英美两国早期版权案例谈起	赵启杉 (224)
前言	(224)
一、英美两国早期版权案例中的法哲学问题	(225)
二、版权自然主义理论——以洛克为代表	(233)
三、版权实用主义理论——经济分析法学的兴起	(240)
四、没有结论的结论	(252)
私权利与公权利的博弈	
——知识产权国际保护的应然发展趋势	付 霞 (254)
一、私权利与公权利的关系	(255)
二、私权利与公权利博弈的现状及其原因分析	(257)
三、私权利与公权利博弈的应然趋势及其启示	(263)
人类基因研究的法律对策	
吕晓东 (268)	
一、人类基因研究的负面影响	(268)
二、加强和完善立法,禁止滥用人类基因	(271)
特许经营中特许人对第三人的法律责任	
詹宏海 (278)	
一、特许经营的制度缺失	(278)
二、特许经营模式分析	(279)
三、学者的主要观点及分析	(281)
四、特许人对第三人承担法律责任的依据	(283)
五、特许人对第三人承担法律责任的具体分析	(285)

研究生论坛

实用艺术品的法律保护探讨	林 华 (293)
一、实用艺术品的特征和定义	(294)

二、著作权与外观设计专利权的竞合	(295)
三、创作高度与生产方法——避免竞合的两种尝试	(297)
四、分离原则的提出和发展	(301)
五、分离原则的进一步探讨	(304)
驰名商标的认定和法律保护	朱波尔 (310)
一、驰名商标的认定	(311)
二、驰名商标的保护	(321)
三、驰名商标保护的新问题	(327)
结语	(330)
授权性知识产权的设立公示探析	傅以尚 (332)
一、授权性知识产权设立公示的理论基础	(332)
二、授权性知识产权设立公示的作用机制	(335)
三、授权性知识产权设立公示效力的阻却机制	(341)
四、授权性知识产权设立公示效力的扩张	(344)
结语	(348)
论知识产权反垄断中的权利“冻结”制度	张 宁 (351)
一、“违反反垄断法的知识产权”到底是不是“纯洁的权利”	(353)
二、将“违反反垄断法的知识产权”进行“冻结”的可能	(355)
三、设置审查制度具体内容中的相关问题	(356)
四、关于权利“冻结”制度的确切定位	(362)
结语	(365)
我国驰名商标法律救济中的若干问题评析	张延新 (367)
一、关于驰名商标基于注册与否的“差别待遇”	(367)
二、驰名商标民事法律救济中的若干问题	(371)
三、关于驰名商标的刑事特别救济	(375)
论网络环境下的著作权非自愿许可制度	苏 杰 (382)
一、著作权非自愿许可制度概述	(382)
二、网络环境下法定许可的发展前景	(385)
三、数字图书馆与法定许可	(388)
四、强制许可制度的再审视	(390)
五、我国非自愿许可制度之现状与完善	(394)

著作权侵权归责原则——时代的选择	陈 展 (397)
一、司法界观点：过错责任原则和一定条件下的过错推定原则	(398)
二、学界观点一：引入无过错责任原则，与过错责任原则并重	(400)
三、学界观点二：引入知识产权请求权	(401)
四、观点总结	(403)
五、笔者观点：无过错责任原则体系	(404)
结语	(409)
远程教育中网络课程的版权保护及其限制	侯 洁 (410)
一、远程教育的概念及特征	(410)
二、远程教育中网络课程的版权保护	(411)
三、远程教育中网络课程的版权限制	(415)

教师论坛

蜂神翁

职务报酬的发明权属性及其 创新激励探讨

陶鑫良*

内容提要:

本文剖析了我国法律、行政法规层面与地方法规、政策层面关于职务发明报酬的规范现状,继而针对我国当前职务发明报酬制度的规范冲突及存在问题,讨论了发明创造与技术成果、科技成果的关系,发明创造带来的发明创造财产权利和发明人权益,以及科技成果的财产权利和科技成果完成人权益。进一步探讨了我国《民法通则》及其现行规范的发明权概念,提出职务发明报酬权益是发明人权益之主要组成部分,职务发明报酬权益应当纳入发明权的范畴,应当重塑发明权和科技成果权概念;同时认为我国职务发明报酬权利宜量化其提成比例之下限。最后提出了完善和厉行职务发明报酬制度以激励我国自主创新的三条具体建议。

关键词:

职务发明报酬 发明权 科技成果权

职务报酬是指完成单位职务发明创造的单个或者多个自然人,从单位实施该职务发明创造的经济收益(包括该单位转让或者许可第三方实施该职务发明创造而取得的转让经济收益和该单位自行实施该发明创造而获得的自行经济收益)中依法律规定提取或者在法定范围内依合同约定而取得的相应份额。完成单位职务发明创造的单个或者多个自然人也被称为职务发明创造的发明人或者设计人。因为职务发明创造的财产权(主要表现为技术秘密权和专利申请权)归属于发明人所在的单位,所以职务报酬由拥有职务发明创造之财产权的单位(初始总是发明人或

* 陶鑫良,上海大学知识产权学院院长,教授,博士生导师。

者设计人完成职务发明创造时所在的单位)根据其对外转让或者自行实施该发明创造取得的经济收益,按照相关法律及政策规范的标准或者按照当事人在法律与政策规定范围内的合同约定,向职务发明创造的发明人或者设计人支付。一些国家及地区在其法律以及政策文件中规定了职务报酬的支付原则、支付方法与支付标准;有的进行定性规范,也有的进行了量化或者半量化的规范。我国专利法及专利法实施细则、促进科技成果转化法、合同法以及有关行政法规、地方法规与政策规范都有涉及职务发明创造以及职务科技成果之报酬支付的相关规定。因为科技成果是技术成果的上位概念,技术成果又是发明创造的上位概念^①,本文中除了具体讨论职务发明创造和职务科技成果、职务技术成果及其报酬相互之异同部分外,一般将职务报酬一词特指为全面涵盖职务发明创造报酬和职务科技成果报酬、职务技术成果报酬。

虽有上述法律明文规定,但是对于职务发明创造发明人、设计人和职务科技成果完成人依法初始取得的职务报酬权益,其究竟属于民事权利还是法益?究竟属于何种民事权利?究竟是否属于知识产权?究竟属于哪类知识产权?其与发明权有否关系或者有何关系?在学界和业界却一直是语焉不详,未见深究。至于与此密切相关的科技成果、技术成果与发明创造之间的概念区别,发明权与其他科技成果权之间的内在联系,也少见深入研讨的论述。本文从中国和日本两个职务报酬诉讼案及其引发的法律与知识产权发明的思考谈起,拟就我国现行职务报酬权益的制定规范及其问题、发明创造与科技成果及其知识产权权益、职务报酬权益应当纳入发明权的范畴、厉行职务报酬制度以激励自主科技创新等议题,进行一些探讨,以期抛砖引玉。

一、中日两个职务报酬诉讼案例引发的法律思考

(一) 我国最近发生的翁立克职务报酬诉讼案

大学毕业后一直在伊维公司及其前身单位工作了43年、又担任了12年伊维公司总工程师的翁立克,目前正不得已地在与伊维公司打一场职务报酬诉讼官司^②。

① 陶鑫良:《科技成果权利的知识产权保护》,载《华东科技管理》1992年第3期。

② 文锋、慧智:《职务科技成果报酬权应得到保护》,载2006年2月22日《中国知识产权报》。

这一案件中所碰到的问题之一,就是翁立克所主张的职务报酬之权益是否也属于知识产权的范畴?如果属于知识产权,又是哪一类型的知识产权?又应该如何支付?约定按什么标准来支付?

上柴公司是国内历史悠久的著名柴油机生产企业。伊维公司原来是上柴公司的油泵分厂,1995年改制为上柴公司的子公司并易名伊维公司。1998年,伊维公司与日本某大公司合资成立了上电公司;上电公司由伊维公司控股。翁立克1963年从浙江大学毕业后即进入上柴公司工作,1991年起担任上柴公司油泵分厂副总工程师兼油泵研究所所长。1995年伊维公司成立伊始,翁即担任伊维公司总工程师,直至2005年2月退休。退休后仍然担任伊维公司的技术顾问。翁立克称在上述任职期间,他主持研发出P7N型喷油泵和PE型喷油泵等职务科技成果,其核心技术“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”是翁立克独立研发完成的。2000年9月15日,上海市经委组织通过了“P7N型喷油泵总成”新产品新技术鉴定,鉴定证书上载明完成单位为伊维公司,第一完成人为翁立克。2001年6月,“P7N型喷油泵总成”获得上海市优秀新产品奖。2003年12月26日,上海市经委又组织通过了“PE型喷油泵总成”新产品新技术鉴定,鉴定证书上同样载明完成单位为伊维公司,第一完成人为翁立克。因为当时上柴公司对伊维公司等子公司的专利申请采取的是统一管理、统一申请模式,所以,2001年4月17日上柴公司就P7N型喷油泵和PE型喷油泵这两项职务科技成果的核心技术“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”申请两项实用新型专利,国家知识产权局于2002年1月23日同一天授予这两项实用新型专利权;在这两份职务实用新型专利证书上都载明专利权人为上柴公司,惟一的发明设计人为翁立克。2002年12月,上柴公司就上述两项职务专利向翁立克颁发了本单位的职务发明人证书。2003年11月,伊维公司与上电公司签订了“P7、PE型柴油喷射泵技术转让协议”,合同约定由伊维公司授予上电公司包括上述两项专利的P7、PE型柴油机喷射泵技术的“非独占性权利”;由上电公司向伊维公司支付技术转让入门费250万元,并按合同产品净售价的4%每年支付技术转让提成费;同时该合同明确约定技术转让入门费与提成费“系不退还费用”。该合同签订后即实际履行。此后上柴公司的专利管理模式进行改革,故通过“无偿转让”的形式将上述两项实用新型专利归还给伊维公司,2004年6月专利权人依程序变更为伊维公司。截至2005年底,上电公司向伊维公司已经支付技术转让入门费250万元和提成费1688万元,共计1938万元。同一期间,伊维公司也自行生产了P7N型喷油泵和PE型

喷油泵数以万计,经济效益显著。

上柴公司与伊维公司的职务科技成果 P7N 喷油泵、PE 型喷油泵及其核心技术“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”、“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”职务专利取得了如此喜人的应用业绩,照理说,上柴公司与伊维公司应该按照我国现行法律与政策的明确规定,主动、积极地向职务科技成果第一完成人及其职务专利惟一发明人翁立克及其团队支付职务报酬。但是上柴公司与伊维公司不但没有及时、主动地依法兑现翁立克及其团队的职务科技成果完成人以及职务专利发明人的报酬,相反对翁立克近年来一再提出的要求支付职务报酬的正当要求,始终拒之千里之外,不肯依法履行其支付职务报酬的法定义务。在百般无奈下,踌躇再三的翁立克只得求助于通过法律途径主张自己的职务报酬权。2005 年 5 月,翁立克不得已向当地中级人民法院提起了职务发明创造报酬纠纷的诉讼,要求第一被告伊维公司与第二被告上柴公司支付因其上述两项职务专利已经产生的部分职务报酬 200 万元,并且今后依法继续支付上述职务报酬。

开始应诉的上柴公司和伊维公司一方,采取了一系列非同寻常的应对措施。第一,瞒着翁立克,由伊维公司控股的并且作为被许可方的上电公司出面,于 2005 年 7 月对上述伊维公司为专利权人的“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”两项专利权提起无效宣告请求;上电公司提交的主要证据是 1999 年 8 月伊维公司开具给上柴公司的销售一台 P7 加强泵喷油泵总成的销售发票和销售清单及图纸等,由此来证明在这两个专利的申请日前,“与本专利相同的产品已经被公开销售过”。专利复审委员会应伊维公司和上电公司双方共同要求很快于 2005 年 11 月 21 日就这两项专利无效宣告请求同日进行了口头审理。审理中,一反常规的是伊维公司对上电公司的“全部证据的真实性没有异议”,并称其发明创造在 1994 年就生产了,2001 年才申请的专利,希望能保持本专利继续有效。2005 年 12 月 23 日,专利复审委员会分别发出了宣告伊维公司为专利权人的“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”和“矩形截面柱塞弹簧喷油泵”这两项专利全部无效的两份专利权无效宣告决定书。2006 年 1 月 16 日,伊维公司又与上电公司签订了《退款及关于“P7、PE 型柴油喷射泵技术转让协议”的补充协议》,其中伊维公司承诺认可专利复审委员会作出的宣告上述两项专利权全部无效的决定,一反常规地表示“放弃对上述无效决定提起行政诉讼”;同时双方约定因专利权被宣告无效由伊维公司退还上电公司相应两项专利已经支付的专利使用费。此后,伊维公司在法庭上提出了“涉案两项专利已经被无效,相应专利使用费已经被退还;所以,现在

伊维公司并未就涉案专利获得许可费,因此也不必再支付翁立克分文职务报酬”。

翁立克在法庭上才全面得知伊维公司等已经申请将自己的上述两项职务专利权宣告无效。他感到匪夷所思,认为伊维公司等为了不支付给他职务报酬,竟然千方百计恶意串通,自导自演,实质上是设法用自己的左手无效掉自己右手中的这两项职务专利权。翁立克还觉得难以理解的是:专利复审委员会审理这两项专利权宣告无效案件,他作为发明人并且存在职务报酬等重大利害关系,却一直被蒙在鼓里,一直被晾在案外,职务专利权宣告无效之前他没有丝毫知情和参与的权利。翁立克认为,在职务专利权宣告无效纠纷案件中,发明人因其作为完成该发明创造者并依法享有职务报酬等因素而成为重大利害关系人,那么,其在专利权宣告无效案件中有没有相应的参与权和知情权呢?

目前,经各方面的推动,据说已经迫使伊维公司就专利复审委员会这宣告两项专利权无效的决定,向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼。而翁立克与伊维公司的职务报酬诉讼案,仍然在上海市第一中级人民法院继续审理中。

(二) 日本近年发生的中村修二职务报酬诉讼案

在日本全力推进“知识产权立国”国家战略的进程中,东京地方法院和东京高等法院先后一、二审审理的中村修二诉日亚公司之“蓝色发光二极管”职务报酬诉讼案备受关注,举世瞩目^①。就在该案审理期间,日本进一步重视激励职务发明创造,发动了全面的、深入的关于日本职务发明即雇员发明制度的历史、现状和存在问题的讨论、调查与研究,在此基础上对规范日本职务发明权利归属与职务报酬的专利法第35条进行了重大修改。“蓝色发光二极管”职务报酬诉讼案这一典型案件不但在日本,也在国际上引起了对职务报酬之权益属性及其法律规制的诸多关注。

中村修二曾经是日本日亚化学工业株式会社(简称日亚公司)的半导体发光元件研发人员,1990年其在日亚公司任职期间作出了关于制造蓝色发光二极管技术的发明创造;1993年其在该技术的基础上再研制出了更具突破意义的双重异型结构的蓝色发光二极管;随后又研发完成高亮度二极管和紫外光激光二极管。中村修二的发明创造由日亚公司以公司名义申请获得了日本发明专利。日亚公司于1993年12月起生产该种结构的蓝色发光二极管,并因此带来了数千亿的巨额利

^① 张冬梅:《日本中村修二职务报酬诉讼案》,载2006年2月22日《中国知识产权报》。