

知识产权学术文库

知识产权 协调保护战略

朱雪忠 著

知识产权出版社

知识产权协调保护战略

朱雪忠 著

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权协调保护战略/朱雪忠著. - 北京: 知识产权出版社, 2005.1

ISBN 7-80198-041-7

I. 知… II. 朱… III. 知识产权-研究-中国 IV. D923.404
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 142412 号

内容提要

本书以独特的视角探讨了我国在保护知识产权的过程中在商标、专利等领域各种知识产权的流失现状, 并为了防止流失提出了应采取的战略协调保护措施。同时还讨论了基因、遗传资源等领域的知识产权保状现状以及保护策略。

读者范围: 企业界人士、各部门知识产权管理者以及关注知识产权保护的所有普通读者

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

知识产权协调保护战略

朱雪忠 著

责任编辑: 卢海鹰

装帧设计: 刘占英

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南路 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土路 6 号 邮编: 100088

http: //www. cnipr. com

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2005 年 1 月第一版 2005 年 1 月第一次印刷

850mm × 1168mm 1/32 印张: 12.625 字数: 332 千字

印数: 1 ~ 2 000 册

ISBN 7-80198-041-7/C·021

定价: 25.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

知识产权方面的研究论文时效性往往较强，一般很难指望数年前发表的论文在现在乃至今后仍有较大的价值。对于主要从事应用研究的本人，所发表的论文尤其如此。不过，留下一点奋斗者的足迹，也许可以使后来者少走弯路。为此，在知识产权出版社卢海鹰编辑的鼓励下，作者从近 15 年来所发表（个别例外）的论文中选择一些有代表性的略加分类汇集出版。应当指出，这些论文中大部分源自本人所承担或参加的教育部人文社科基金、国家自然科学基金等资助的项目，发表时曾予以标注。

另有几点需特别说明：

1. 凡文中涉及所引用的法律法规名称、条款和规定等内容，均以论文发表时的相应情况为准。

2. 凡未特别注明作者的，均为本人独立创作。

3. 有的论文因所发表的刊物为节省篇幅或其他原因，发表时删去了投稿中的标注；有的因作者的责任，导致标注不大规范。现已难以一一纠正，作者对此深表歉意。

朱雪忠

2004 年 6 月 28 日

目 录

专题一 知识产权流失篇	(1)
1. 论国有知识产权取得的法律依据	(3)
2. 商标权是如何流失的	(9)
3. 专利权的闲置及其对策	(16)
4. 商标资产的闲置及其对策	(25)
5. 论职务发明创造的非职务化流失	(35)
6. 简论专利权的不当放弃	(44)
专题二 知识产权战略篇	(49)
1. 论创立驰名商标的策略	(51)
2. 企业竞争中的著作权策略初探	(62)
3. 论被告在专利侵权诉讼中的抗辩策略	(66)
4. 论专利申请战略	(71)
5. 日美高技术竞争中的专利战及其对中国的启示	(85)
6. 论我国发展高技术专利方面存在的问题与对策	(93)
7. 著作权侵权诉讼中被告的抗辩策略	(101)
8. 基于企业资产重组的工业产权战略	(107)
专题三 知识产权制度协调篇	(117)
1. 论关贸总协定“知识产权协议”的特点与我国的 对策	(119)
2. 欧洲联盟协调专利制度的新举措	

——评欧洲委员会关于设立“共同体专利”的建议	(130)
3. 欧盟商标法律制度的协调机制及其对我国的启示	(139)
4. 论我国区际工业产权制度的冲突及其协调	
——兼论 TRIPS 对我国的影响	(155)
5. 拟议中的全球专利制度及其对我国的影响初探	(170)
专题四 知识产权综合篇	(183)
1. 论知识产权人才的知识结构与培养	(185)
2. 简论发展高技术的专利政策	(190)
3. 论完善企业名称的法律保护	
——从一起企业名称侵权案谈起	(193)
4. 专利保护的经济分析	(198)
5. 论知识产权权利瑕疵担保	(209)
专题五 基因、遗传资源与传统知识篇	(219)
1. 试论基因的知识产权保护	(221)
2. 基因序列的专利性分析	(231)
3. 关于我国基因专利保护的政策建议	(238)
4. 国际法视野下的农民权问题初探	(247)
5. 转基因作物新品种知识产权的技术措施保护初探	(265)
6. 基于遗传资源所产生的知识产权利益分享机制与 中国的选择	(279)
7. 传统知识的法律保护初探	(293)
8. 土家族传统知识的法律保护	(317)
专题六 著作权	(331)
1. 试论专利申请文件的著作权及其归属	(333)
2. 论限制著作权制度中的“合理使用”	(339)

3. 试析著作权制度与发展科学文化的关系	(346)
4. “一稿多投”谁之过	(355)
5. 论版权在制止不正当竞争中的作用	(359)
6. 论假冒他人署名行为	(363)
7. 硕士生论文撰写中与著作权有关的若干学风问题 浅析	(371)
8. 论版权法保护计算机软件的局限性及其对策	(376)
9. 论我国《软件保护条例》与《著作权法》的冲突 与协调	(385)
附 录	(391)

专 题 一

知识产权流失篇



论国有知识产权取得的法律依据*

近年来,我国国有有形资产的流失已引起人们的高度重视,国家有关部门正在采取措施加以遏制。但是,作为国有资产重要组成部分的国有知识产权,由于具有无形性,它的流失更加隐蔽、更加令人触目惊心而且长期被人们所忽视。仅以中外合资中的流失为例,1993年底我国境内的中外合资企业达16.35万家,然而只有其中的60家在合资时除计入中方的土地使用权外,还计入了中方的以知识产权为主的无形资产,而计入的这些无形资产(不包括土地使用权)评估值达16.6亿元人民币。^①按中外双方各占一半股份考虑,据此粗略推算,中方的无形资产流失达2万亿元以上,而且在股份制改造、人才流动等方面也伴随着严重的国有知识产权流失。因此,遏制国有知识产权的流失是一项很紧迫的任务。

国有知识产权取得的环节,往往也是国有知识产权流失的重要环节。因此,要有效遏制国有知识产权的流失,首先必须从取得环节着手,明确国有知识产权是通过哪些方式取得的,从而为国有知识产权的认定、进而为控制国有知识产权在取得环节上的流失创造条件。

广义的国有知识产权,既包括国家占有全部产权的知识产权,也包括国家占有部分产权的知识产权。国有知识产权的取得,可以

* 本文原载于《知识产权》1998年第4期。

① 郭民生等主编:《无形资产评估——案例选编与评述》,中国物资出版社1995年11月第1版,第6页。

分为原始取得和继受取得。原始取得是指财产所有权第一次产生或者不依靠原所有人的权利而取得所有权，即直接取得某项财产的所有权，而不是以他人的所有权为前提或为依据。国有知识产权主要是原始取得的，这也是本文着重重要讨论的。继受取得是指新的所有人通过某种法律行为或法律事件从原所有人那里取得财产所有权。继受取得主要有以下几种方式：受让（购买）、继承和受赠。但知识产权中的人身权不能通过继受取得。国有知识产权的继受取得主要是受让和受赠，包括全民所有制单位（以下简称为国有单位）和国家占有一定股份的单位（以下简称为国占股单位）向非国有知识产权所有人（包括外国人）购买的知识产权，以及国有单位、国占股单位和国家接受非国有知识产权所有人捐赠的知识产权。

根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第 10 条、《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第 25 条的规定，转让专利权必须订立书面合同，并经专利局登记和公告后生效；转让注册商标必须经核准并予以公告。另外，《计算机软件保护条例》第 27 条规定，凡已办理登记的软件，在软件权利发生转让活动时，受让方应当在转让合同正式签订后 3 个月之内向软件登记管理机构备案，否则不能对抗第三者的侵权活动。因此，在国有知识产权的继受取得过程中，有关单位应注意履行有关法定手续。下面仅讨论国有知识产权的原始取得。

一、国有专利权的取得

国有专利权的取得，主要基于下列发明创造：

1. 国有单位员工的职务发明创造

《专利法》第 6 条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，国有单位申请的，专利权归该单位持有。国有单位持有的专利权，即属于国有专利权。大多数国有专利权，都是由国有单位持有的。

2. 国占股单位员工的职务发明创造

按《专利法》规定，非国有单位的员工的职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或设计人所属单位；申请被批准后，专利权归该单位所有。因此，国占股单位对其员工的职务发明创造享有专利权。作为国占股单位的股东之一，国家依据其占有的股份对该专利权拥有所有权，所以该专利权也属国有专利权。而且根据党的十五大精神，相当一批国有企业将改为国占股企业，因而基于国占股单位员工的职务发明创造所产生的国有专利权将会越来越多。

3. 国有单位、国占股单位参与协作、委托关系所完成的某些发明创造

按《专利法》第8条规定，两个以上单位协作或者一个单位接受其他单位的研究、设计任务所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位；申请被批准后，专利权归申请的单位所有或持有。在这种情况下，如果完成单位中有国有单位或国占股单位，则该专利权属于国有专利权。另一方面，如果委托协议约定专利权归委托单位所有或由委托单位与受托单位共有，而该委托单位是国有单位或国占股单位，则该专利权仍属国有专利权。顺便指出，确定有形资产产权归属的“谁投资谁所有”原则，不能简单套用到确定知识产权归属方面。

《专利法》中上述关于职务发明创造、合作及委托完成的发明创造的专利权归属方面的规定，在《技术合同法》、《植物新品种保护条例》以及《计算机软件保护条例》中也有类似的体现。因此，国有专利权的上述三种取得方式，也适用于国有技术成果权、国有植物新品种权和国有软件著作权的取得，只不过要将其中的发明创造分别改为技术成果、植物新品种和软件作品。

4. 专利权无主的发明创造

无主专利权是无主财产权的一种，它是指没有所有人或所有人不明的专利权。产生无主专利权的情况主要有两种：一是作为专利权人的单位变更、终止后，没有承受其权利义务的单位或个人；二

是作为专利权人的非集体所有制组织成员的公民死亡后，无人继承又无人受遗赠其遗产的。根据《民法通则》的基本原则和《继承法》的有关规定，上述两种情况下的无主专利权归国家所有。当然，必须以该专利权还在法定保护期内并且没有提前终止为前提。但事实上，由于维持专利权有效的必要条件是每年必须按时向国务院专利行政部门缴纳年费，而无主专利权在无主期间往往不能满足这个条件从而被视为放弃专利权。因此，《专利法》中对这种情况应作例外规定，否则，无主专利权归国有就难以实现。另外，有关法律还应当明确，收归国有的无主专利权以及国家受赠的专利权，应当由哪个机构代表国家来行使。否则，这种国有专利权就会落空、就会流失。

二、国有著作权的取得

国有著作权的取得，主要基于以下几方面的作品：

1. 国有单位、国占股单位视为作者的作品

按《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）第11条规定，由法人或者非法人单位（统称为单位）主持，代表单位意志创作，并由单位承担责任的作品，该单位视为作者。《著作权法》还规定，除该法另有规定外，著作权属于作者。因此，如果视为作者的单位是国有单位或国占股单位，则该著作权属于国有单位或国占股单位，从而成为国有著作权。

2. 国有单位、国占股单位员工的部分职务作品

《著作权法》第16条规定，公民为完成单位工作任务创作的作品是职务作品。然而该法并没有规定职务作品的著作权一律归单位享有，而是规定著作权原则上由作者享有，单位有优先使用权。只是下列职务作品例外，其著作权（不包括署名权）由单位享有：即主要利用单位的物质技术条件创作，并由单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品，以及法律、行政法规规定或者合同约定著作权由单位享有的职务作品。

对于这类职务作品，如果作者所在单位为国有单位或国占股单位，则该职务作品的著作权为国有著作权。

3. 国有单位、国占股单位以作者身份参与合作创作的作品

《著作权法》第13条规定，合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。如果合作作者中有视为作者的国有单位或国占股单位，则该合作作品的著作权属于国有著作权。

4. 国有单位、国占股单位的员工参与合作创作的部分职务作品

根据《著作权法》第13条、第16条关于合作作品和职务作品著作权归属的规定可知，国有单位、国占股单位的员工参与合作创作的作品，如果是属于著作权（不包括署名权）由单位享有的那类职务作品，则该作品的著作权为国有著作权。

5. 国有单位、国占股单位参与委托关系而创作的某些作品

《著作权法》第17条规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或没有订立合同的，著作权属于受托人。因此，国有单位、国占股单位无论是作为委托人还是作为受托人，均可以通过合同约定取得委托创作作品的著作权。当作为受托人时，在委托合同未明确约定或者没有订立合同的情况下，著作权归国有单位或国占股单位，从而成为国有著作权。

6. 国有单位、国占股单位作为制片者的电影、电视和录像作品

按《著作权法》第15条的规定，电影、电视、录像作品的导演、编剧、作词、作曲、摄影等作者享有署名权，著作权的其他权利由制作电影、电视、录像作品的制片者享有。因此，当制片者为国有单位或国占股单位时，这类作品的著作权为国有著作权。

7. 无主著作权的作品

产生无主著作权的情况，一是作为著作权人的非集体所有制组织成员的公民死亡后、无人继承又无人受遗赠其遗产的；二是作为著作权人的单位变更、终止后，没有承受其权利义务的单位和个人。根据《著作权法》第19条及《中华人民共和国著作权实施条例》（以下简称《著作权法实施条例》）第19条的规定，合作作者

之一死亡后，其对合作作品享有的使用权和获得报酬权无人继承又无人受遗赠的，由其他合作作者享有。其他情况下，无主著作权的财产权即使用权和获得报酬权在法定的保护期内，由国家享有。国家享有的这种著作权，《著作权法实施条例》规定由国家著作权行政管理部门代表国家行使。顺便指出，国家受赠的著作权，也应由国家著作权行政管理部门代表国家行使，但法律对此尚未作明确规定。

三、国有商标权的取得

国有商标权主要通过以下两种方式取得：

1. 由国有单位、国占股单位通过申请注册而取得

在我国，通过向商标局提出商标注册申请，是取得商标权的基本方式。因此，国有单位、国占股单位通过申请商标注册而取得国有商标权。

2. 无主商标权收归国有

产生无主商标权的情况，一是作为商标权人的单位变更、终止后，没有承受其权利义务的单位和个人，二是作为商标权人的非集体所有制组织成员的公民死亡后无人继承又无人受遗赠其遗产的。无主商标权能否收归国有，我国现行法律中没有明确规定。但笔者认为，将无主商标权收归国有，并不违背我国有关法律的立法宗旨，何况有关法律已明确规定同为知识产权的无主专利权、无主著作权可以收归国有。其次，商标尤其是驰名商标，在市场竞争中的作用越来越大，它不仅可以为商标权人带来滚滚财源，而且还能带动地区经济甚至国家经济的发展。如果对这种商标权也任其无主，对国家来讲将是巨大的损失。因此，应当将无主商标收归国有。当然，法律应明确规定在什么情况下收归国有、收归国有的商标权以及国家受赠的商标权由哪一个部门代表国家来行使。

商标权是如何流失的*

商标权的流失，不仅意味着该商标的设计费、申请注册费、代理费以及为宣传该商标所花的广告费等直接成本付诸东流，而且凝聚在该商标上的商品质量、服务质量及企业信誉等也在一定程度上随之丧失。因此，商标权流失问题一直受到社会各界的广泛关注。那么，商标权究竟是怎样流失的呢？本文对此进行简要探讨。

一、保护期满未续展引起的商标权流失

在我国，商标权仅指注册商标专用权。依据《商标法》的规定，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。有效期满需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册，每次续展注册的有效期为10年；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，商标局注销其注册商标。因此，未依法办理续展手续，将导致商标权丧失。有数据表明，商标权流失的这种形式具有广泛性和普遍性。据国务院商标行政管理部门提供的资料表明，我国到1992年首批应当办理续展注册的商标共有8万多件，但有3万多件未办理，^①也就是说，这3万多件注册商标丧失了商标权；武汉市仅在1997年就有1200多件注册商标因未续展而失效，占应办理续展数的60%左右，^②即大多数注

* 本文原载于《中华商标》1999年第6期，作者为朱雪忠、柳福东。

① 敖光东：《别把注册商标丢了》，《经济参考报》，1996年5月27日。

② 黄斌：《千余注册商标已过有效期》，《长江日报》，1997年12月4日。

册商标因未办理续展手续而流失；连云港市 28 家企业中，到 1996 年有效期满应办理续展注册的商标为 108 件，而实际上有 68 件即占应续展的 63% 未办理；^①据 1995 年底统计，烟台市有 466 件注册商标因未办理续展手续而丧失商标权。^②有的未续展商标的商品，曾是畅销商品，如曾畅销 50 多个国家和地区的“万里”牌香烟，其商标因未办理续展手续而被注销；^③有的未续展商标本可有偿转让，如山东栖霞市酒厂的“明”牌商标，因效益不佳未办理续展手续，当四川一家酒厂愿出价 8 万元购买时方知其商标价值，栖霞市酒厂只好请工商局帮助其办理重新注册手续，但已晚了两天，结果被四川那家酒厂先申请注册。^④

商标权人之所以未办理续展手续，主要有以下原因：

1. 商标权人经济效益不好，难以承担续展费等费用，^{⑤⑥}或者是对其注册商标失去信心；

2. 商标权人歇业、破产或被兼并，导致无人过问续展事宜，这种情况占未续展的 60% 左右；^⑦

3. 商标权人的产品结构发生变化、转产，原注册商标派不上用场，这种情况约占未续展的 20%；^⑧

4. 管理混乱，有的商标权人竟不知道自己已有注册商标，或者不知道注册商标要办理续展手续。

① 谢冬伟：《试论当前我国商标权的流失及其对策》，《商标通讯》，1998 年第 5 期。

② 于天松、叶铭宽、张才成：《当前商标工作存在的问题及建议》，《商标通讯》，1997 年第 3 期。

③ 敖光东：《别把注册商标丢了》，《经济参考报》，1996 年 5 月 27 日。

④ 于天松、叶铭宽、张才成：《当前商标工作存在的问题及建议》，《商标通讯》，1997 年第 3 期。

⑤ 黄斌：《千余注册商标已过有效期》，《长江日报》，1997 年 12 月 4 日。

⑥ 同本页注④

⑦ 同本页注④

⑧ 同本页注④