

电网企业 知识产权保护 及风险防范

钟 清 陈 臻 编

DIANWANG QIYE
ZHISHI CHANQUAN BAOHU
JI FENGXIAN FANGFAN



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

电网企业 知识产权保护 及风险防范

钟 清 陈 臻 编

DIANWANG QIYE
ZHISHI CHANQUAN BAOHU
JI FENGXIAN FANGFAN



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书旨在通过梳理电网企业科技成果形成和转化过程中知识产权创造、管理、保护和运用现状,阐述各阶段普遍存在的问题和原因,并着重分析我国电网企业在专利、商业秘密、著作权等三类知识产权中的主要风险,契合最新法律法规提出建立和健全科技成果转化过程中的知识产权风险防范体系及风险防范对策措施,为电网企业有效保护科技成果、防范可能出现的法律风险提供参考,进一步推进电网企业的自主创新和可持续发展。

本书主要针对电网企业中知识产权管理部门、法务部门、技术研发部门的负责人及管理人员编写,同时,可作为电网企业领导及管理人员在企业实际管理和制定知识产权管理相关规章制度时的重要参考,也可作为电网企业开展相关知识产权管理培训的辅助教材。

图书在版编目(CIP)数据

电网企业知识产权保护及风险防范 / 钟清, 陈臻编. —北京: 中国电力出版社, 2013.2

ISBN 978-7-5123-3895-1

I. ①电… II. ①钟…②陈… III. ①电力工业-工业企业-知识产权保护-研究-中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 315654 号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

航远印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2012 年 12 月第一版 2012 年 12 月北京第一次印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 5.25 印张 136 千字

印数 0001—2000 册 定价 39.00 元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究



序



拥有知识产权就是拥有一种财产，一种财富，一种可以让企业长足发展、在市场竞争中始终立于不败之地的商业手段。因此，知识产权已成为与经营者密切相关，并带有明显的创造性和能动性，能给经营者带来支持的非常重要部分，知识产权战略已成为与研发战略同等重要的经营战略，而且其重要性还在不断增加。当前，我国的电力企业纷纷制定知识产权战略，积极进行全球专利战略布局。

广东电网公司“十二五”科技发展规划提出，以体制创新、管理创新为保证，建立可持续发展的科技创新机制，大力推进自主创新、集成创新和新技术应用，使科技创新成为提高电网科技含量、增强驾驭大电网能力的主要推动力。由此，鼓励自主创新，保护科技成果，建设创新型企业，就成为广东电网公司亟需破解的课题。

本书作者凭借在电网企业管理中长期积累的经验，在充分研究和总结知识产权竞争优势对于推动企业技术创新的根本战略意义前提下，大胆创新，积极探索，借鉴国内、外知名企业运用知识产权战略的成功经验和失败教训，结合广东电网公司科技成果

形成和转化的实际情况，提出具体的知识产权风险防范体系建设策略，以夯实电网企业知识产权风险体系构建基础。

本书展现了广东电网公司知识产权风险体系研究的整个过程和成果，为很多期望加强知识产权保护的企业提供了重要参考，具有很好的借鉴价值。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '许建平' (Xu Jianping). The signature is stylized and fluid.

2012 年 12 月 20 日

前言

企业要持续发展，拥有持久的竞争力，必须拥有垄断性的资源。知识产权资源作为 21 世纪经济增长的最重要的源泉，具有不可替代性和垄断性，已成为企业综合实力的重要表现，是经济全球化过程中维持其竞争优势的有利武器。美国前总统林肯有句经典名言：“专利制度是给天才之火浇上利益之油。”那么，知识产权就是浇在智慧火花上的利益之油。在知识经济时代，知识产权作为无形资产在企业总价值中的比重快速增长，其中默克公司占 82%，强生公司占 86%，耐克公司占 86%，微软公司占 95%。顶尖的美国哈佛大学和斯坦福大学通过组建拥有知识产权资产的合资公司等方式进行技术授权，以及出售一部分知识产权资产，获得了巨额的收益。由此可见，无论是在高科技产业领域还是在传统产业领域，企业的核心竞争力都是知识产权，最终都要落实到技术和品牌上来。通过恰当地运用知识产权，可以扩大企业的市场份额，提高利润，帮助企业确定并维护自己的专有市场优势。

根据国内外的经验，要保护科技成果，鼓励创新，必须加强知识产权工作，加强知识产权的创造、管理、运用和保护。全球化和知识经济时代下，电力企业知识产权管理在企业管理中具有

非常重要的地位，贯穿了企业的技术研发，技术改造，产品公关，企业形象等。我国电力企业作为国民经济的支柱产业，结合自身情况和国家知识产权的法律制度对本企业进行知识产权的战略规划和知识产权创造、保护和运用，不仅可以提高企业的核心竞争力，也是实现电力企业经济效益和社会效益最大化的重要途径。

当前，我国的电力企业纷纷制定知识产权战略，积极进行全球专利战略布局。但从整体上看，我国电力企业的创新能力还亟须提高，应对知识产权国际竞争的准备还不够充分。例如，风电企业刚刚有走向国际市场的苗头，美国人就坐不住了，拿起 301 调查的大棒在空中挥舞。国外先进企业的这种“产品未动，专利先行”的市场策略是值得我们借鉴和学习的。作为致力于向广大客户提供电力供应和服务的电网企业，在推进自主创新过程中，必须重视和加强知识产权战略管理，建立和健全科技成果形成和转化中的知识产权创造、管理、保护和运用等系列工作，构建知识产权风险防范体系和预警机制，才能真正铺就“研究创新—科技成果—知识产权—资本和市场—企业效益”的转化之路，实现技术创新和知识产权保护良性互动，促进电网企业可持续性发展。

目前，电网企业中法学专业毕业的专门人才逐步增加，但是真正熟知知识产权法律制度，熟悉电网企业运作规律，具有知识产权管理理念，能够运用知识产权法律、法规实施其获取管理、维权管理、应用管理、日常管理、战略管理、商务管理乃至实施国际化商务管理的高层次复合型专业人才还相对匮乏。

本书的研究目标是在梳理电网企业科技成果形成和转化过程中知识产权创造、管理、保护和运用现状和存在问题的基础上，着重选择专利、商业秘密、著作权等三类知识产权中的主要风险进行分析，依据最新法律法规提出相应对策措施，建立和健全科技成果转化过程中的知识产权风险防范体系，提供规范合同范本，为有效保护科技成果，防范可能出现的法律风险提供参考，进一步推进电网企业的自主创新和可持续发展。

本书由广东电网公司电力科学研究院与阳光时代律师事务所共同组建课题组编写，广东电网公司电力科学研究院钟清院长担任主编，阳光时代律师事务所陈臻主任担任副主编。在编写过程中课题组得到广东电网公司电力科学院多位领导、专家提出的宝贵意见和建议，广东电网公司电力科学研究院所属相关部门为本书的编写提供了丰富的数据资料，在此一并表示感谢。由于编写者自身知识结构所限，本书观点或许还存在一些纰漏和不足之处，敬请读者批评指正。

本书课题组

2012年11月15日

目 录

序 前言

第一章 企业科技成果转化及知识产权概述	1
第一节 企业科技成果转化的内涵及方式	1
第二节 科技成果转化和知识产权保护的法律法规	12
第三节 企业技术合同的概念、特征和类别	29
第二章 电网企业科技成果转化中的知识产权风险	33
第一节 基于侵权产生的知识产权风险	33
第二节 基于合同不完全产生的知识产权风险	44
第三节 基于企业管理等其他原因产生的知识产权风险	47
第三章 电网企业知识产权风险防范体系建设	55
第一节 构建电网企业知识产权风险防范体系的 战略意义	55
第二节 电网企业知识产权风险防范体系的构建	60
第三节 电网企业知识产权风险防范的制度建设	64
第四章 电网企业知识产权风险评估与防范	69
第一节 广东电网公司科技成果转化现状	69
第二节 广东电网公司知识产权现状	73
第三节 广东电网公司专利风险评估	85
第四节 广东电网公司知识产权风险防范策略	97

附录 A	专利权转让合同范本	120
附录 B	专利实施许可合同范本	126
附录 C	著作权委托创作合同范本	132
附录 D	计算机软件开发合同范本	137
附录 E	技术许可合同范本	151

企业科技成果转化及 知识产权概述

知识产权是实现企业技术成果产权化的基本法律形式，也是技术成果取得市场垄断权的保障。通过知识产权保护最终才能获得独特的市场竞争优势。从这一角度看，知识产权保护的目的与意义并不在于知识产权保护本身，而在于维护其背后蕴藏的巨大经济利益。在科技成果转化过程中，企业可能会将自己的核心技术与知识暴露给合作伙伴，由此可能导致核心技术被窃取、模仿等知识产权风险，最终导致竞争优势的削弱以至丧失。显然，在市场竞争中，电网企业必须在借助科技成果转化以提升核心能力与有效保护核心知识资产之间保持均衡。本章在阐述科技成果转化的内涵、特征及方式，以及介绍现有科技成果转化和知识产权保护的相关法律法规的基础上，展示企业在科技成果形成和转化中面临的知识产权风险所涉及的主要理论和法规文件，为电网公司科技创新和知识产权有效融合和发展提供实施依据。

第一节 企业科技成果转化的内涵及方式

一、科技成果与技术成果的法律辨析

（一）科技成果的内涵和分类

1. 科技成果的法律概念

科技成果是科学技术成果的简称，指对科学研究课题通过调查、考察、实验研究、设计试验和辩证思维等活动，所取得的具

有一定学术意义或实用价值的创造性成果的统称，属于科学技术这一特定范畴内的智力成果。

科技成果的界定最早可以追溯到 1961 年 4 月 22 日国务院全体会议（第 110 次会议）通过并发布试行的《新产品新技术鉴定暂行办法》，从中可以看出当时计划经济体制下的科技成果主要是指技术上成熟、经济上合理的新产品、新工艺。此后，原国家科委于 1978 年 11 月颁布的《科学技术研究成果的管理办法》中把科学技术研究成果分为三类：① 科学成果即自然科学方面的具有创造性的理论研究成果；② 技术成果指使生产多、快、好、省的新技术、新工艺、新产品、新方法；③ 重大科学技术研究项目的阶段成果。这是首次对科技成果进行分类。在 1984 年 2 月颁布的《关于科学技术研究成果管理的规定》中又明确了管理的科技成果范围是：① 解决某一科学技术问题而取得的具有一定新颖性、先进性和独立应用价值的应用技术成果；② 在重大科学技术研究进行进程中取得的有一定新颖性、先进性和独立应用价值或学术意义的阶段性科技成果；③ 消化、吸收引进技术取得的科技成果；④ 科技成果应用推广过程中取得的新的科技成果；⑤ 为阐明自然的现象、特性或规律取得的具有一定学术意义的科学理论成果。而在 1987 年颁布的《中华人民共和国国家科学技术委员会科学技术成果鉴定办法》中，将被鉴定的科技成果拓宽为科学理论成果、应用技术成果及软科学研究成果；并且还规定了不要求一切科技成果都进行鉴定，规定了三种视同鉴定的情况，此种划分已被沿用至今。

2. 科技成果的分类

科技成果一般可分为科学成果（包括理论与实验结果）、技术成果（包括实用产品与技术、方法等）及软科学成果等三类。

科学成果是指阐明自然现象、特征、规律及其内在联系的并在理论上有新见解，或在科学实验中有新发现，或在基础数据整理中有新创造，并对科学技术发展有指导意义的结果。它的价值主要是学术价值（包括知识价值），通常也包括指导创造实用价值

(经济与社会价值)的结果。其范围包括基础研究、应用基础研究和应用研究成果。主要表现形式是知识形态的论文、实验和研究报告,或者科技报告等,一般不能直接产生效益。

技术成果是指人们在解决利用和改造自然与社会中的科学技术问题上取得的各种产品(设备、材料、品种等)和方法(技术、工艺、方案等)。它的表现形式可分为两大类:一类是指物质形态的各种有形(或无形)产品,如各种水利、建筑工程、飞机、汽车、药品、油品等产品和设备,各种金属和化工材料,各种生物和矿产品种等;另一类是指知识形态的各种设计和制造方法(工艺、技术)等,它一般储存在人脑及图纸、专利、报告和其他磁性介质、胶片等信息载体上。这两类常常是互相关联的,但并非一一对应。他们的范围包括从专利(诀窍、构思)到实验室,以至中间实验成果和开发、生产的产品(技术)等;其价值通常也包括知识价值和实用价值。

软科学成果是指为推动决策科学化和管理现代化,运用现代科学技术手段,对各种复杂的自然和社会问题,从经济、科学、技术、管理、教育等方面的内在联系和规律入手,提出解决问题的方案,包括发展战略、规划、预测和评价、可行性论证和对策分析、理论方法和管理方案等。主要表现形式是知识形态的研究报告,其价值包括咨询等知识价值和指导实践的实用价值,产生直接和间接的社会经济价值。

综上所述,科技成果是潜在的、知识型的财富,它是一个范围较广的概念,从基础研究、应用研究直至开发过程中的每一个阶段取得的成果都统称为科技成果。科技成果只有实现与生产力诸要素的有机结合,才能成为现实的、物化型的实际生产力,这就需要通过市场化环节来实现。

(二) 技术成果的内涵及权属的界定

1. 技术成果的法律概念及辨析

技术成果是技术合同的标的,技术合同是技术成果商品化的基本法律形式。最高人民法院于2004年12月16日公布的《最高

最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）明确了技术成果的一般规定：“技术成果是指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案，包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。”对于已经申请专利但尚未获得授权的技术，特别是处于专利临时保护期的技术，既不属于技术秘密又不是专利，是一种处于特定阶段的有特殊法律意义的技术成果。就本质而言，作为技术合同的标的技术成果应当是一种技术方案，不包含技术内容的其他劳动成果、不能够成为技术合同标的内容。因此，技术成果虽然是科技成果的一种，但技术成果具有明确的法律概念，在科技成果转化过程中，更多的是引用技术成果的界定来规范科技成果的市场化。

2. 技术成果权属的界定

对技术成果权属的界定主要在于两个方面：一是因雇佣关系引发的雇主与雇员之间的职务技术成果与非职务技术成果争议；二是无雇佣关系的民事主体之间因技术开发、转让等技术交易行为引发的技术成果权益争议。

（1）职务技术成果与非职务技术成果的确认。对职务技术成果与非职务技术成果的确认，直接涉及保护单位的技术权益与鼓励发明人的发明创造积极性的平衡问题，实践中因此发生的纠纷也相当多。对职务技术成果与非职务技术成果的界定，首先，要尊重当事人的约定；其次，要准确界定个人完成的技术成果是否属于“执行法人或者其他组织的工作任务”或“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”。

对于“执行法人或者其他组织的工作任务”，《解释》分职工在职和离职两种情况进行界定。第二条第（一）款针对在职人员又规定了两种应当认定为职务技术成果的情形。第一种情形是“履行法人或者其他组织的岗位职责”，其中的岗位职责是指根据法人或者其他组织的规定，职工所在岗位的工作任务和责任范围；第二种情形是指完成法人或者其他组织“交付的其他技术开发任

务”，所谓交付的技术开发任务，一般应理解为以书面或者实际行动等作为方式就解决特定技术问题或者发展特定技术所作出的明确意思表示，并有具体的工作目标和要求。有关技术问题或完成的技术成果一般会与单位的经营范围或工作业务有关，但并不要求必须是与单位业务有关的技术内容，至于在本单位内非本职岗位完成的技术成果，关键要看是否属于完成单位交付任务或者主要利用本单位物质技术条件，如不具备其中情形之一，则应认定为非职务技术成果。

《解释》第二条第（二）项针对离职人员所完成的技术成果应认定为职务技术成果的情形作出了规定，即“在离职后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外。”这里的“离职”应理解为，包括辞职、退休、停薪留职、开除或者辞退等各种原因离开原单位的情形；“有关的技术开发工作”应理解为，与职工在职时所具体从事的科学研究项目或技术开发课题直接相关或者是其合理的延续，不能简单地以技术领域是否相同或相近来认定是否“有关”；但书条款主要是考虑涉及职务新品种保护条例的两个实施细则均对离职以后的期限规定为3年，虽然这两个细则属于行政规章，但可以在合同案件中参照适用。

在“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”的问题上，《解释》侧重考虑技术成果的技术性贡献因素，进一步弱化了物质贡献因素。这是因为，只有人的智力创造才是形成技术成果的最关键因素，也是知识产权法应当首先保护的对象，至于物质性因素，虽然是基础性的，但可以通过返还资金等财产手段予以补偿。根据《解释》第四条的规定，只有在职工不仅是“全部或者大部分利用”了单位物质条件，而且只有当“这些物质条件对形成该技术成果具有实质性影响”时，方可被认定为职务技术成果。

（2）无雇佣关系的民事主体之间技术成果权益争议。因技术交易行为引发的技术成果权益争议的处理对无雇佣关系的民事主体之间因技术开发、转让等技术交易行为引发的技术成果权益争

议,《解释》主要针对实践中遇到的法律适用尚不明确的问题作出了规定。

一是关于以技术成果出资发生权属纠纷的处理原则。这类纠纷近年来时有发生,有关法律虽有一定的规定,但如何针对知识产权的无形性来准确把握,需要进一步明确。《中华人民共和国公司法》第二十五条第一款规定:“……以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。”《合伙企业法》第十九条第一款规定:“合伙企业存续期间,合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产。”依据这些法律的立法精神,顾及交易习惯,并考虑到技术出资毕竟不同于资金和实物,对技术的实施使用和权利所有不仅可以而且实际上经常是分离的,其价值估算难度也很大,《解释》第十六条第一款原则上确认了技术出资就是以技术的整体权利投入受资体,但“技术成果价值与该技术成果所占出资额比例明显不合理、损害出资人利益的除外”。这里的但书主要是指出资额过分低于技术成果本身的价值,在此情况下,一般应当认定技术成果出资人投入的只是技术成果的使用权。

二是关于因履行无效或者被撤销技术合同所产生的技术成果的权利归属和利益分享。对此有两种意见。一种意见认为,当事人不能对此重新协议的,应当归于成果完成人,因为这种成果多为阶段性成果,其实施往往还要依赖成果完成人的后续开发和提供技术支持或者技术服务,从有利于实现技术价值的角度出发,应当判归完成人;另一种意见认为,就委托开发合同而言,委托人订约目的就是希望获得并实施有关技术,应根据具体案情判断,原则上可归完成人,但根据公平原则,由对方享有或者双方共享更有利于技术成果的转化、应用和推广,可以判归对方当事人或者双方共享,判归对方的,应给予完成人以一定的经济补偿。《解释》第十一条第二款最后采纳了前一种意见,这也符合知识产权权利归属的一般判断原则。比如,著作权法规定,对委托作品的权属没有约定的,就归受托人。另外,这样规定也易于人民法院

判断，具有可操作性。至于合同对方的利益平衡与保护问题，可以在财产返还和折价补偿中得到体现。

二、科技成果和知识产权的特征及区别

（一）科技成果的特征

按照科技部《关于科学技术研究成果管理的规定》（以下简称《规定》）精神，凡属科技成果，都必须同时具备新颖性、先进性和实用价值（或学术意义）三个特点，缺一不可。

（1）新颖性。指科技成果在发现新物质、阐明物质运动规律方面，应有新的内容和创见；对已知原理的应用，应是开拓新的领域或在技术发展中的新的突破等。科技成果的新颖性是指同类科技领域内前所未有的、不是公知公用的东西。对于新颖性来说，如果是全世界所没有，叫做绝对新颖性或世界新颖性。只是在一个国家没有的叫做国内新颖性或有限新颖性、地域新颖性。

（2）先进性。先进性是指科技成果的技术水平或学术水平必须是先进的。确定一项科技成果是否具有先进性，需用该项成果与此前的同类成果的学术水平或技术水平进行比较，证明该项成果具有突出的特点和明显的进步。新的科技成果必然是来源于现有的科技成果，而又将高于现有的科技成果。评定一项技术成果是否具有技术先进性，主要从以下三个方面来进行：技术原理的进步，技术构成的进步，技术效果的进步。先进性的评定是采用比较的方法。需要注意的是用来进行参比的项目应该是相类似的最新、最优的科技成果。并要注意全面、整体地进行技术对比，而不能仅就单项指标进行比较，以便得出整体的全面的评价结论。

（3）实用价值。科技成果的实用价值包括经济价值和社会价值（或学术意义）。实用价值是指科技成果可以在国民经济或国防建设上得到应用，可获得显著的经济或社会效果，或者在科学上具有一定的学术意义，一项科技成果的实用价值必须在具备以下条件时才能实现：

1) 符合科学规律。在相同条件下应能重复出现，即科技成果应具有重演性才有实用价值；