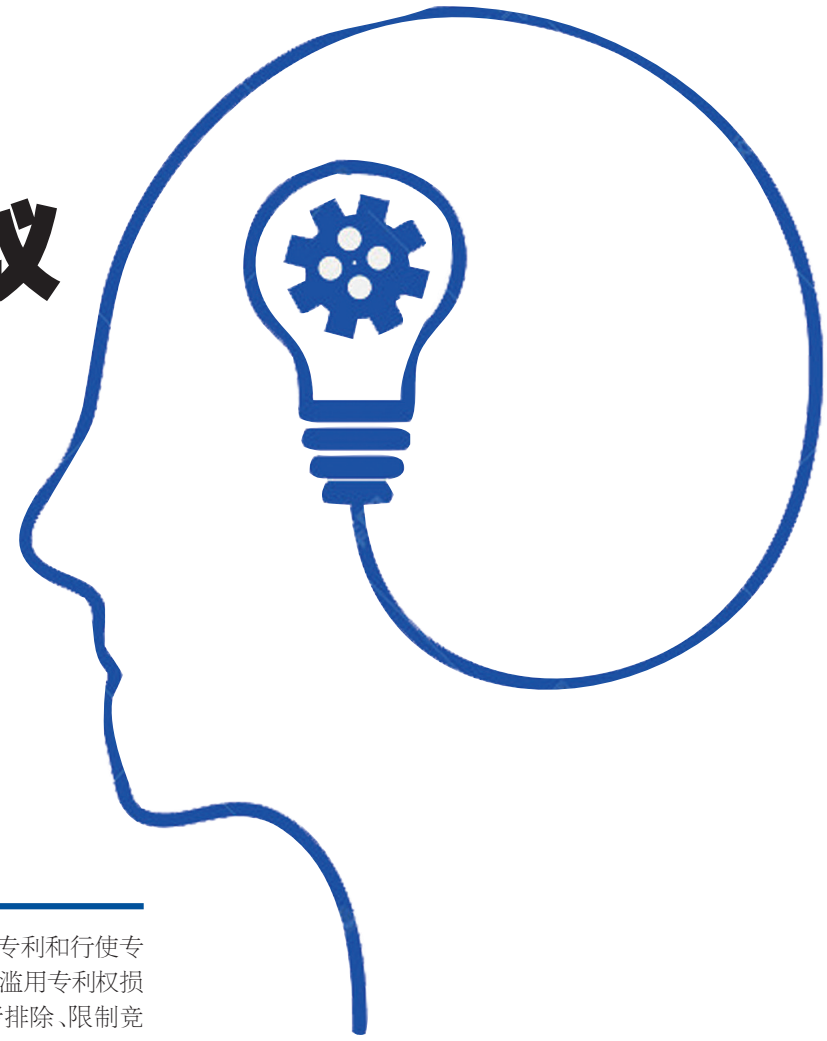
新专利法呼之欲出 职务发明规定仍存争议

专家称或致功利性专利及奖酬纠纷大量出现



国家知识产权局局长申长雨近日透露,专利法的第四次修改有望于今年年内完成。“这次专利法的修改,对于科技成果的转化、促进发明创造,意义重大。它将对发明者起到激励作用,有利于创新成果的保护,更好地促进创新成果的转化运用。”

目前,十三届人大二次会议已明确将专利法的修改工作纳入今年的立法规划中。

新专利法呼之欲出,但热议之声依旧不断。尤其是此次修改距离上一次修改长达10年,科技进步与社会发展对知识产权保护的需求更为强烈,这也让这次修改异常受人瞩目。

尤其是在鼓励创新、保护知识产权与其他一些利益的平衡上,这次修改正面临着前所未有的挑战。

或增单位创新成本

专利法修正案草案中新增了单位对职务发明创造的处置权,以解决我国科研院所、高等院校科技成果转化低,科研人员创新激励不足等问题。

新增规定为:单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置,实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益,促进相关发明创造的实施和运用。

这一新增规定是否能如其立法初衷,完成对发明人、设计人激励机制的完善,在一些专家看来却并不容易,甚至有可能产生与立法原意背道而驰的结果。北京务实知识产权中心程永顺主任就是这一主张的持有者。在近日北京务实知识产权中心主办的“加强知识产权保护,为《专利法》四修建言座谈会”上,程永顺表示,应当保持原专利法的现有规定,删除上述新增规定。北京市高级人民法院原法官、现北京市中伦律师事务所律师石必胜也支持删除。

在删除主张者看来,新增规定首先并无必要性。有关职务发明创作奖酬问题,在现行法律规范中已有详尽规定,体现在《专利法实施细则》和《促进科技成果转化法》中,同时这些规定在实施过程中并未引起争议。

其次,职务发明的奖酬问题本质上属私权范畴,也即是市场的问题,应该在这方面给企业充分的自主权,由单位与发明人就权利归属以及报酬事项进行约定,而非直接由法律规定。“这一新增规定是对市场的不当干预,增加了单位的创新成本,不符合市场经济的理念。”腾讯公司高级专利顾问王为说。

同时,王为认为,现行职务发明制度模式下并无对发明人的“风险分担”机制,如果新增“采取股权、期权、分红等方式”的奖酬,难免会使发明人更加“功利化”,并易造成非正常索酬纠纷。

此外,还有专家提出新增规定势必增加初创企业或者中小型企业的专利保护成本,给企业正常的发展经营造成不利影响。企业对于专利保护可能会有疑虑,从而寻求例如商业秘密等途径进行保护,立法效果反而会适得其反。

诚信不宜先行入法

在此次专利法修订中,“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则,不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争”,被写入修正草案。

在中国政法大学张今教授看来,这是草案体现出来的一个“比较大的改动”。诚实信用原则在商标法中也有规定,“但从这一条文的规范构造来看,其属于义务性规范和禁止性规范,与专利法的核心精神保护和加强专利权相违背。”张今认为,专利法是发明创造者的财产法,鼓励发明创造,促进产业发展以及加强专利权人合法权益保护才是此部法律最基本的原则。

“如果要规定专利法的基本原则,也应当首先规定最基本的东西,即保护专利权人的合法权益,其他原则应该排在这个原则之后。”张今说。

这意味着如缺少基本原则,诚实信用、不得滥用专利权不宜直接作为法定原则写入专利法。

因我国反垄断法第55条已有明确规定:“经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。”所以,也有观点认为,专利权人利用专利权来实施垄断或排除限制竞争的做法,应该由反垄断法来进行规制。同时,现行专利法第四十八条规定:“专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”现行专利法本已与反垄断法的衔接作出了规定,无需再作重复规定。

华为公司知识产权北京分部部长闫新提出,本次修法主要目的之一是“促进专利的实施和运用,实现专利价值”。当前的主要矛盾是中国专利价值尚未得到足够实现。即便有个别滥用情形,也可通过反垄断法进行规制。加之这一条款含义不清,易造成执法混乱,不利于专利的申请、实施和运用。还有可能在实践中导致专利权人的活动被不当限制。

针对当前专利申请存在一些非正常申请/恶意申请的情况,王为认为,并非一定需要通过在草案中增加诚实信用原则来加以解决。“非正常申请/恶意申请是多种因素造成的,可能是出于恶意骗取补贴、资助,也可能是出于对专利制度理解不足,也可能是出于本身能力不足,并不能简单将所有非正常申请/恶意申请归结为不诚实信用问题。”

最低赔偿引发滥诉

对于社会最关注的加大对专利侵权赔偿力度的问题,修正草案也作出了回应。

草案规定,对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额一到五倍内确定赔偿数额;权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。

相较于先行专利法规定的一万元到一百万元赔偿,显然,专利侵权法定赔偿最低数额被大幅提高,对于专利的保护力度大大加强。

但也有来自司法实务界的专家认为,五百万元的最高赔偿额已经足以体现对专利保护力度的提高,无需划定最低法定赔偿额,更无需将最低法定赔偿额从一万元提至十万元。

北京市高级人民法院知识产权庭原法官张冰说:“法院系统在之前的案件审理过程中遇到过这样的问题:一个专利侵权案件采用的是法定赔偿方法,但案件涉及的专利很简单,无论从技术难度、生产的规模还有侵权时间来看,都达不到赔偿10万元的程度。法院最后也是酌情判决赔偿数额,没有按照最低10万元的限额进行判决。”

此次修订中引入了部分外观设计保护制度,被认为非常有利于满足我国设计主体的创新需求,进一步提升我国的专利保护水平。很多专家更是认为应当以此修改为契机,引入部分外观设计保护制度。

我国现行专利法及其实施细则只对产品外观设计的整体提供保护,而对产品的某一组成部分的外观设计不给予单独保护。中国社科院大学法律系主任、博士生导师李顺德认为,之前专利法没有引入部分外观设计制度,是考虑到当时我国的知识产权保护水平和行业现实需求,没有达到对部分外观设计进行保护的程度。但近些年,伴随我国知识产权保护水平的提升以及产业实践的发展,采纳部分外观设计制度的条件已经成熟,也势在必行。

一些专家建议将草案第2条第3款修改为,“外观设计,是指对产品或其局部或部分的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计”。 (张维)