

国际知识产权保护协会日本分会

(AIPPI JAPAN)



国际知识产权保护协会日本分会 (AIPPI JAPAN)

邮政编码: 105-0001

日本国东京都港区虎之门 1-14-1 邮政福祉琴平大厦 4 层

电话: 81 3 3591-5301

传真: 81 3 3591-1510

E-mail: japan@aippi.or.jp

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

国家知识产权局:

您好!

十分感谢贵国提供本次机会, 让我们能够对《职务发明条例草案(送审稿)》阐述意见。

国际知识产权保护协会为致力于保护知识产权的国际性组织, 全世界范围内拥有会员有 9000 多名。国际知识产权保护协会日本分会为国际知识产权保护协会于日本设立的地区分会。日本分会成立于 1956 年, 现有会员约 1100 名(其中个人会员约 900 名, 集体会员约 200 名), 为国际知识产权保护协会最大的国家/地区分会。其成员包括专利代理人、律师及其他相关来自私人、企业及学术机构等专利从业人员。国际知识产权保护协会日本分会聚集了各阶层各领域中直接或间接从事涉及专利法、商标法、著作权法、不正当竞争法及其他与知识产权相关的法律实践的个人、企业及机构。

我们就您所提出的《职务发明条例草案(送审稿)》在 AIPPI 日本分会进行了研讨, 现将归纳内容附上, 望商讨为盼。

此致

敬礼

AIPPI 日本分会
会长 片山 英二
2014 年 5 月 23 日

AIPPI 日本部门会议对国家知识产权局“职务发明条例草案（送审稿）”的意见

条款编号	修正提案	修正理由
第 7 条	<p>下列发明属于职务发明：</p> <p>(一) <u>在本单位业务范围内，属于现在及过去的职务内容在本职工作中完成的发明</u>；</p> <p>(二) 履行单位在本职工作之外分配的任务所完成的发明；</p> <p>(三) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明，但国家对植物新品种另有规定的从其规定；</p> <p>(四) 主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、繁殖材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明，但约定返还资金或者支付使用费，或者仅在完成后利用单位的物质技术条件验证或者测试的除外。</p>	<p>本条的“在本职工作中”这一表述意思暧昧。据此，在业务时间以外，例如在进餐或沐浴时构想出了与职务相关的发明等，其成果将不被纳入职务发明，这是不合适的。另外，这种表述恐怕会导致在不退休状态下变更职务后，利用职务变更前的业务知识进行的发明不在职务发明之列，这也是不合适的。因此，应对第 1 项进行如左栏中的修正。</p>
第 12 条	<p>发明人主张其报告的发明属于非职务发明的，单位应当自收到符合本条例第十一条规定的报告之日起两个月内给予书面答复（包括利用电子邮件等电磁方法进行文字通知。本条中以下亦同。）单位未在前述期限内答复的，视为同意发明人的意见。单位与发明人对前述期限另有约定的，从其约定。</p> <p>单位在书面答复中主张报告的非职务发明属于职务发明的，应当说明理由。</p> <p>发明人在收到单位的答复之日起两个月内提出书面反对意见的，双方可以按照本条例第四十条的规定解决争议；未提出反对意见的，视为同意单位的意见。</p>	<p>现在很多单位中，单位与职工通过电子邮件或公司内的局域网进行联络。因此，对当事人来说，利用该等电磁方法进行本条中与职务发明相关的通知较为便利，应当明文规定可以使用电子方法进行文字通知。</p>
第 13 条	<p>发明人主张其报告的发明属于职务发明的，单位应当自收到符合本条例第十一条规定的报告之日起1年6个月以内决定是否在国内申请知识产权、作为技术秘密保护或</p>	<p>依据本条的规定，单位自收到职务发明的报告之日起 6 个月内，必须决定是否申请知识产权。这样会造成对单位专利战略的过度制约。因此应当认可至少 1 年左右的延缓期。</p>

	<p>者予以公开，并将决定书面通知（包括利用电子邮件等电磁方法进行的文字通知。本条中以下亦同。）发明人。单位与发明人对前述期限另有约定的，从其约定。</p> <p>单位未在前款规定期限内通知发明人的，发明人可以书面催告单位予以答复；经发明人书面催告后一个月内单位仍未答复的，视为单位已将该发明作为技术秘密保护，发明人有权根据本条例第二十四条的规定获得补偿。单位此后又就该发明在国内申请并获得知识产权的，发明人有权获得本条例规定的奖励和报酬。</p>	<p>对“书面”这一表述的理解与第 12 条相同。</p>
<p>第 15 条</p>	<p>单位拟停止职务发明的知识产权申请程序或者放弃职务发明的知识产权的，应当提前一个月通知发明人。发明人可以通过与单位协商获得该职务发明的知识产权申请或者知识产权，单位应当积极协助办理权力转移手续。</p> <p>发明人依照前款规定无偿获得有关权利后，单位享有免费实施该职务发明或者其知识产权的权利。</p>	<p>职务发明为单位所有，原本就应当允许单位对其进行任意的收益处分。申请程序的停止以及知识产权的放弃也应当可由单位自主进行。另外，在实务上，很多退职的发明人联络方式不明，此时若以本条的规定为由要求单位必须维持申请或注册，是对单位专利战略的过度制约，不合理。因此应当删去本条。至少应当规定，在通过合理方法无法与发明人取得联系的情况下，单位可以自由处分发明。</p>
<p>第 17 条</p>	<p>单位就职务发明获得知识产权的，应当及时给予发明人奖励。</p> <p>单位转让、许可他人实施或者自行实施获得知识产权的职务发明的，对于职务发明人的奖励，与发明人未作约定，且依法制定的规章制度中未规定的，应当根据该发明取得的经济效益、发明人的贡献程度等及时给予发明人合理的报酬。</p>	<p>单位应当拥有一定程度的自由裁量权，可以就发明报酬奖励的金额及方法，在规章制度中进行规定，或与发明人进行约定。而且原本就对发明获得的经济效益、发明人的贡献程度等难以进行认定，其合理性也难以验证。本条的规定是在诱发争议，不够妥当。就职务发明人的奖励，若单位与发明人有约定的，或依法制定的规章制度中有规定的，应该尊重其约定或规定。</p>
<p>第 18 条</p>	<p>单位可以在其依法制定的规章制度中规定或者与发明人约定给予奖励、报酬的程序、方式和数额。该规章制度或者约定应当告知发明人享有的权利、请求救济的途径，并符合本条例第十九条和第二十二条的规定。</p> <p>任何取消发明人根据本条例享有的权</p>	<p>如前文所述，单位应当拥有一定程度的自由裁量权，可以对发明的报酬奖励的数额及方式，在规章制度中进行规定，或与发明人进行约定。根据单位的业务领域的不同，发明的价值也各不相同。有时要使用很多发明才能制造出商品，有时仅依靠 1 个专利就可以垄断市场。因此通过法律统一规定奖励、报酬的金额</p>

	利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效。	或比例是不妥当的，应交由单位自主规定。故而，第 1 款第 2 句后半段在本条中强制规定奖励、报酬金额或比例的内容应当删除。依据第 2 款中，附加不合理条件的规定无效这一点就足以保护发明的权利了。
第 19 条	单位在确定给予职务发明人的奖励和报酬的方式和数额时，应当听取职务发明人的意见。 单位自行实施、转让或者许可他人实施职务发明获得经济效益的，发明人有权了解单位所获得经济效益的有关情况。	【关于第 1 款】 如果必须听取发明人对奖励和报酬的意见，则难以顺利完成支付，这是不合理的。另外，很多离职的发明人联络方式不明，此时就难以对还在职的共同发明人给予奖励或支付报酬，这是不合理的。因此，应当删去本款。 【关于第 2 款】 要清楚了解发明获得的经济效益非常困难。另外，会使单位背负将单位经济效益的秘密信息向发明人进行披露的义务。 此外，单位将自行认定的发明获得的经济效益向发明人披露后，可能会引起单位与发明人的争议。因此，本款应删除。
第 20 条	单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的奖励的，对获得发明专利权或者植物新品种权的职务发明，给予全体发明人的奖金总额最低不少于该单位在岗职工月平均工资的两倍；对获得其他知识产权的职务发明，给予全体发明人的奖金总额最低不少于该单位在岗职工的月平均工资。	对职务发明人的报酬奖励，专利法实施细则在第 77 条及第 78 条中做了规定，因此应当明确本条与上述专利法实施细则之间的关系。
第 21 条	单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的报酬的，单位实施获得知识产权的职务发明后，应当向涉及的所有知识产权的全体发明人以下列方式之一支付报酬： (一)～(四) 省略 单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的报酬的，单位转让或者许可他人实施其知识产权后，应当从转让或者许可所得的净收入中提取不低于 20%，作为报酬给予发明人。	同第 20 条。
第 22 条	单位在确定报酬数额时， 对于职务发明	同第 17 条。

	<p>人的报酬，与发明人未作约定，且依法制定的规章制度中也未规定的，应当考虑每项职务发明对整个产品或者工艺经济效益的贡献，以及每位职务发明人对每项职务发明的贡献等因素。</p>	
第 23 条	<p>单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的支付期限的，单位应当在获得知识产权之日起三个月内发放奖金；转让或者许可他人实施职务发明的知识产权的，应当在许可费、转让费到账后三个月内支付报酬；单位自行实施职务发明且以现金形式逐年支付报酬的，应当在每个会计年度结束后三个月内支付报酬。以股权形式支付报酬的，单位应当按照法律法规和单位规章制度的规定予以分红。</p>	<p>最后“以股权形式支付报酬的，单位应当按照法律法规和单位规章制度的规定予以分红。”的规定，其含义不明确。以股权形式完成了报酬支付的，据此发明人已经取得了对价。至于单位是否分红，应在法律法规以及单位规章制度允许的范围内，可由该单位自主决定。应当在文本中明确规定这层含义。</p>
第 24 条	<p>单位决定将职务发明作为技术秘密予以保护的，对于职务发明人的报酬，与发明人未作约定，且依法制定的规章制度中也未规定的，应当根据该技术秘密对本单位经济效益的贡献参照本章关于发明专利权的规定向发明人支付合理的补偿。</p>	<p>同第 17 条。</p>
第 38 条	<p>单位的规章制度或者与发明人的约定不符合本条例第十八条第一款的规定或者依照本条例第十八条第二款的规定被确认无效，造成发明人损失的，单位应当承担<u>赔偿责任</u>。</p>	<p>同第 18 条。</p> <p>本条末尾“造成发明人损失的，单位应当承担赔偿责任。”这一表述，其含义不明确。如果发明人的损失是指原本应得的奖励及报酬的金额与实际所得金额之间的差额，则应将该含义明确规定在文本中。</p>