

2014年7月16日

致中国 国家知识产权条法司

一般社团法人日本知识产权协会

亚洲战略计划组

常务理事 别所 弘和

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

敬启者：

日本知识产权协会是于1938年在日本成立的与知识产权相关的民间团体，会员为约900家日本主要企业，曾就世界知识产权制度及其运用的改善向有关部门提出过意见，此次对题述的职务发明条例草案（送审稿）进行了详细研究和探讨。

并且，如附件所示，将我方的意见进行了整理和归纳，敬请探讨。

另外，我方很愿意就此次提出意见的背景、理由等进行说明，如有需要请联系我方。

此致

敬礼

附件资料：对职务发明条例草案（送审稿）的意见

垂询地址：

事务局长 西尾 信彦

TEL：81-3-5205-3433

FAX：81-3-5205-3391

Email：[nishio@jipa.or.jp](mailto:nishio@jipa.or.jp)

## 对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	总述
问题点	<p>每个单位都希望进行与其企业战略及行业相符的知识产权，促进创新。</p> <p>而在本条例草案中，对专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权等各种权利、乃至没有权利实体的技术秘密，就其归属和程序等进行了规定。关于这些知识产权，一直以来都是各单位根据各法条的规定进行着管理，但本条例草案中出现了非常详细、或者说与现行法条不同的规定、及现行法条未涉及的有关技术秘密处理的规定，这样会大大增加单位的管理负担。</p> <p>特别是对于外资企业，这种管理负担的增加可能会成为撤走设置在中国的研发机构或者减少向中国进行新研发投资的意愿的主要原因。</p>

意见内容	<p>要想针对专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权等多种权利同时适用一个条例，是非常困难的。例如在后述的对本草案第八条的意见中所说明的那样，法条间会产生矛盾。</p> <p>职务发明应当在各个法规中被分别对待，而不需要设立本条例。</p> <p>假设要引入本条例的话，为了使单位更容易进行与企业战略和该行业相符的知识产权管理，促进知识产权的创造，希望对以下的改善事项进行探讨。</p>
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于技术秘密的处理（第四条）
问题点	“技术秘密”与发明专利等不同，不进行政府机关的审查和注册，因此很难确定和评价“技术秘密”。从国际上看，没有任何国家设有赋予对技术秘密支付报酬的义务的规定，我们认为将技术秘密适用在职务发明条例中是不恰当的
意见内容	希望从第四条规定的发明的定义中将“技术秘密”删除。
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于发明报告制度、奖励报酬制度制定程序（第六条第四款）
问题点	<p>草案强制规定为在建立发明报告制度及奖励报酬制度时“应当充分听取和吸纳”相关人员的意见和建议，这样的规定会导致单位和发明人之间不平衡。若单方面地全部吸纳相关人员的意见，则例如对发明人太优越的意见也必须要采纳，这会导致单位和发明人之间不平衡。</p>
意见内容	<p>希望将草案第六条第四款的“应当充分听取和吸纳相关人员的意见和建议”修改为“应当充分听取相关人员的意见和建议<u>来进行协商</u>”。</p>
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于职务发明的定义（第七条第一款（一））
问题点	<p>草案第七条第一款（一）的“本职工作中”的表述很暧昧。</p> <p>在单位内改变担当职务是常有的事情，未从单位辞职但改变了职务后利用职务改变之前的业务知识完成了发明等情况是有可能存在的。而这样的情况会被排除在“本职工作中”的范畴之外。如果被排除在“本职工作”的范畴之外，那么将会导致产生属于这种情况的发明者可自由地进行专利申请等问题。</p>
意见内容	<p>希望将草案第七条第一款（一）修改为“<u>属于自己所属单位的业务范围且属于自己当前或过去的职务的发明</u>”</p>
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于退職后的职务发明（第七条第一款（三）、第八条）
问题点	<p>草案第七条第一款（三）规定从原单位退職等后1年以内作出的、与在原单位承担的本职工作等有关的发明属于职务发明。</p> <p>我们认为，与在原单位承担的本职工作等有关的职务发明的权利归属应当是<u>原单位</u>。</p> <p>然而，在草案第七条第一款（三）中明确其为职务发明，而在第八条中仅明确了职务发明的归属方为“<u>单位</u>”，因此也可能解读成职务发明归属于该发明人退職后当前所属的单位。</p>
意见内容	<p>希望明确地记载“与在原单位承担的本职工作等有关的职务发明归属于原单位”。</p> <p>具体来讲，希望在草案第八条中增加“<u>对于第七条第一款（一）中规定的职务发明，原单位有申请知识产权的权利、以及作为技术秘密进行保护或公开的权利，发明人有署名权和获得奖励报酬的权利。</u>”的条款。</p>

相关法条等	专利法第六条、专利法实施细则第十二条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于职务发明的定义（第七条第一款（四））
问题点	<p>关于草案第七条第一款（四）中的“主要利用本单位的资金、…（省略）…技术资料等物质技术条件完成的发明”，如草案所述那样规定为属于职务发明，对此，我们深表赞同。</p> <p>但是，草案中“完成后”的状态是不明确的。</p>
意见内容	<p>希望将草案第七条第一款（四）中的但书部分修改为“<u>但约定了资金的返还或者使用费的支付的、或者</u>没有利用单位的物质技术条件的情况下完成后、仅利用单位的物质技术条件验证或测试的除外。”</p>
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于知识产权的定义、署名权（第八条）
问题点	<p>本草案未对“知识产权”下定义。根据草案第八条，对未定义的“知识产权”享有“申请的权利”，但根据草案第四条，可以想到有专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权。另外，还会产生以下问题。</p> <p>草案第八条规定了发明人具有“署名权”和“获得奖金和报酬的权利”，但在植物新品种保护条例和集成电路布图设计保护条例中并不存在与“发明人”相当的主体，也没有与其相应的规定。对于早已取得了权利的这些知识产权，现在才开始确定发明人比较困难，很可能会产生问题。</p>
意见内容	<p>希望草案第八条中明确地示出权利的种类，例如修改为“<u>...享有申请专利权的权利、...</u>”或者修改为“<u>...享有申请知识产权（专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权）的权利、...</u>”等。</p>
相关法条等	<p>植物新品种保护条例第七条</p> <p>集成电路布图设计保护条例第九条</p>
备注	



对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于发明报告（第十一条第一款、第十一条第一款（三））
问题点	草案第十一条对发明人向单位提出的发明报告的记载内容进行了规定。与2012年11月12日的公开征集意见稿的第十条相比，明确了发明报告的内容以约定为优先，我们非常赞同这样的修改。
意见内容	我们非常赞同如上述那样在草案第十一条中明确了以约定为优先，但同时还希望如草案第九条、第十条中规定的那样，不仅明确“约定”的情况而且明确通过“规章制度”进行规定的情况。
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于对发明报告的答复（第十二条第一款）
问题点	<p>草案第十二条规定了单位对发明人的发明报告应当在 2 个月内给予答复。与 2012 年 11 月 12 日的公开征集意见稿的第十二条相比，明确了答复期限以约定为优先，我们非常赞同这样的修改。</p>
意见内容	<p>我们非常赞同如上述那样明确了答复期限以约定为优先，但是同时还希望与草案第九条、第十条同样地规定为“发明人主张其报告的发明属于非职务发明的，<u>除单位另有规定或者与发明人另有约定外</u>，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”等那样，不仅明确“约定”的情况而且明确通过“规章制度”进行规定的情况。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于职务发明的主张（第十三条）
问题点	草案第十三条对主张报告的非职务发明属于职务发明时的处理进行了规定。这是对发明人基于第十条提出的发明报告的答复的有关规定，但表述不明确。
意见内容	由于是对发明人提出的发明报告的处理，因此希望将草案第十三条修改为“ <u>对发明人基于第十条提出的发明报告</u> ，单位在书面答复中...”。
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于职务发明申请知识产权的判断（第十三条）
问题点	<p>草案第十三条对是否就发明人报告的职务发明提交申请的相关处理进行了规定。</p> <p>这是对发明人基于第十一条提出的发明报告的处理。</p> <p>与2012年11月12日的公开征集意见稿的第十四条相比，明确了通知期限以约定为优先，我们非常赞同这样的修改。</p>
意见内容	<p>我们非常赞同如上述那样在草案第十三条中明确以约定为优先，但同时还希望如草案第九条、第十条所规定的那样，不仅明确“约定”的情况而且明确通过“规章制度”进行规定的情况。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于对申请过程进展的了解（第十四条第二款）
问题点	<p>在申请过程中有时会涉及单位的机密信息，即使是对作为职员的发明人，也存在不能公开的事项。特别是让退職后的发明人也得知申请过程这样的机密信息是不妥当的。</p>
意见内容	<p>希望删除草案第十四条第二款。</p> <p>或者，至少希望修改为如草案第九条、第十条那样记载“<u>除单位另有规定或者与发明人另有约定外</u>，申请知识产权过程中...”。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于申请程序停止、放弃时的通知义务（第十五条）
问题点	<p>①单位时常根据企业战略来判断申请程序的停止或放弃；“提前1个月通知”不切实际。特别是对退職后的发明人也要承担提前1个月通知的义务有些过而不及。</p> <p>②虽说“通知后可以协商”，但在协商成立前的期间也需要用于维持申请程序或权利的作业和费用，会徒然增加单位的负担。</p> <p>③从本条例第一条所规定的目的“为了保护职务发明人和单位的合法权益”的观点出发，有损单位的权益，还有损该条所述的“职务发明及其知识产权的运用实施”的稳定性。</p>
意见内容	<p>希望删除草案第十五条。</p> <p>或者，希望至少追加如草案第九条、第十条那样的“除单位另有规定或者与发明人另有约定外”的条件。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	



对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于奖金报酬的约定无效（第十八条）
问题点	<p>①对于上次草案（公开征集意见稿）中的“任何取消或者<u>限制</u>发明人根据本条例享有的权利的约定和规定无效”中的“限制”的部分，在本次草案的第十八条第二款中规定为“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”，实现了规定内容的明确。但是，修改后的送审稿草案终究还是存在“经协商约定的事项却变成无效”这样的不合理之处。</p> <p>②另外，“根据本条例享有的权利”具体是何种权利（是草案第十八条第一款中所述的第十九条和第二十二条的权利、还是第四章等中所述的所有权利）并不明确。</p> <p>③关于“根据本条例享有的权利”，从表述上看很自然地可以解释为第十九条和第二十条的权利，但关于“并符合第十九条和第二十二条的规定”，在草案第十九条中虽然规定了“应当听取意见”，但没有明确具体与谁、何时、经过什么样的程序才算进行了意见听取，这可能会诱发约定等无效的主张。</p> <p>④第一款也是强制性规定，存在③的问题。</p>

意见内容	<p>希望删除草案第十八条。同时还希望删除相应的草案第三十八条。</p> <p>希望至少删除草案第十八条第二款、并在草案第十九条第一款中也追加如草案第九条、第十条那样的“除单位另有规定或者与发明人另有约定外”的条件。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于听取发明人的意见（第十九条第一款）
问题点	<p>草案第十九条第一款规定了“应当听取意见”，但没有明确具体与谁、何时、经过什么样的程序才算进行了意见听取，这可能会诱发约定等无效的主张。从草案第一条所规定的目的“为了保护职务发明人和单位的合法权益”的观点出发，有损单位的权益，还有损该条所述的“职务发明及其知识产权的运用实施”的稳定性。</p>
意见内容	希望删除草案第十九条第一款。
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于向发明人通知效益的有关情况（第十九条第二款）
----	--------------------------

问题点	<p>第十九条第二款记载有“经济效益的有关情况”，但没有明确“有关情况”包括何种程度的有关情况。特别是对于 IT 领域中广泛进行的总括性交叉许可，很难算出各个发明的“经济效益”。其中，所谓总括性交叉许可是指，专利权所有者双方就特定产品领域的所有专利相互进行交叉许可。</p> <p>另外，有时与效益有关的情况/信息会涉及机密信息，即使是对发明人，也存在不能公开的事项。特别是使退職后的发明人也得知机密信息是不妥当的。</p> <p>在上次草案（公开征集意见稿）中规定为“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，应当将所获得经济效益的有关情况通知给发明人”，对单位赋予了义务，该规定在本次草案中被修改为“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。”，因此，减轻了单位的负担，但是，在实际运用中，面对发明人的询问，单位需要追溯到专利存续期间的最后来向发明人通知“自己实施”等情况，因此在对单位造成非常大的负担这一点，没有什么变化。</p>
-----	--

意见内容	<p>希望删除草案第十九条第二款。</p> <p>至少希望追加如草案第九条、第十条那样的“除单位另有规定或者与发明人另有约定外”的条件。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于奖金的估算（第二十条）
问题点	<p>草案第二十条中规定，发明专利权或者植物新品种权的奖金的总额最低不少于在岗职工的月平均工资的 2 倍，对于其他知识产权，最低不少于在岗职工的月平均工资。</p> <p>另一方面，专利法实施细则第七十七条中规定“一项发明专利的奖金不少于 3000 元，一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金不少于 1000 元。”</p> <p>草案与专利法实施细则的计算方法不同，采用不同的计算方法会导致奖金数额的差异。这种情况可能会导致发明人与使用人之间产生纠纷。</p>
意见内容	希望删除草案第二十条，或者至少使专利权奖金的估算与专利法实施细则一致。
相关法条等	专利法实施细则第七十七条
备注	



对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于报酬的估算（第二十一条第一款（一））
----	----------------------

问题点

草案第二十一条第一款（一）中规定了“从发明专利权或者植物新品种权的营业利润中提取不低于 5% 的金额作为报酬。实施其他知识产权的，从其营业利润中提取不低于 3% 的金额作为报酬”。

另一方面，专利法实施细则第七十八条中规定了“从营业利润中提取不低于 2% 的金额、或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于 0.2% 的金额”。

草案与专利法实施细则的计算方法不同，采用不同的计算方法会导致报酬数额的差异。这种情况可能会导致发明人与使用人之间产生纠纷。

虽然因行业和技术领域的不同而各异，但作为世界性趋势，多数产业和技术领域中专利费收入的费率低于 5%，另外，从专利费收入的费率的实际情况来看，在其他知识产权的情况下支付不低于其营业利润的 3% 的报酬也可以说是不现实的。企业也是有可能向发明人支付专利费收入以上的报酬的，这样就可能无法回收研发投资和研究人员的人事费。

另外，即使以产品的利润为基础来算出各专利的贡献，由于与其他公司的专利许可、或产品中含有的多个专利间的贡献度的调节等都非常复杂，因此用法条来规定报酬数额或报酬数额的最低数额存在不合理之处。

意见内容	希望删除草案第二十一条第一款，或者至少使专利权报酬数额的估算与专利法实施细则一致。
相关法条等	专利法实施细则第七十八条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于报酬的估算（第二十一条第二款）
问题点	<p>草案第二十一条第二款中规定“上述报酬累计不超过实施该知识产权的累计营业利润的 50%”。</p> <p>关于报酬数额，根据草案第二十一条第一款的规定，即使单位与发明人之间没有约定，也规定了最低限度的数额。其余应当由具有权利的单位自由规定。在专利法实施细则中也没有这样的规定。</p>
意见内容	希望删除草案第二十一条第二款。
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于向其他公司转让、许可时的报酬的估算（第二十一条第三款）
问题点	<p>草案第二十一条第三款中规定“应当从转让或者许可所得的净收入中提取不低于 20% 的金额作为报酬给予发明人”。</p> <p>另一方面，专利法实施细则第七十八条中规定“将不低于取得的使用许可费的 10% 的金额作为报酬”。</p> <p>草案与专利法实施细则的计算方法不同，采用不同的计算方法会导致报酬数额的差异。这种情况可能会导致发明人与使用人之间产生纠纷。</p>
意见内容	希望删除草案第二十一条第三款，或者至少使专利权报酬数额的估算与专利法实施细则一致。
相关法条等	专利法实施细则第七十八条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于技术秘密（技术秘密）（第二十四条）
问题点	<p>技术秘密的确定很困难，其估算更加困难。特别是在有许多技术人员参与而开发出了含有大量技术秘密的复杂产品时，若将技术秘密作为职务发明而成为奖金等的对象，则很难估算出各技术秘密的“合理奖金”的数额。</p> <p>技术秘密很多情况下是单位长期累积下来的技术群，该情况下，发明人的确定尤其困难。</p> <p>另外，如果是单位判定为没有申请或公开的价值的技术秘密是无需支付奖金的，然而很难区分出是因为这样的原因而没有申请或公开、还是真的想要作为技术秘密进行保护。</p>
意见内容	希望删除草案第二十四条。
相关法条等	
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于退休后（第二十五条）
问题点	<p>在发明人屡次改变公司或住所也不足为奇的现代社会，有的单位不是追踪退休后的发明人来继续支付，而是在退休时一次性支付奖金和报酬。草案第二十五条能否得以运行并不明确。</p>
意见内容	<p>希望修改为能够任意约定辞职时或辞职后的处理。</p> <p>至少希望追加如草案第九条、第十条那样的“除单位另有规定或者与发明人另有约定外”的条件。</p>
相关法条等	草案第九条、第十条
备注	

对职务发明条例草案（送审稿）的意见

主题	关于监督管理部门的监督检查（第三十二条）
问题点	草案第三十二条中规定了监督管理部门可以对单位落实职务发明制度的情况进行监督检查，但没有明确对何种单位以何种频率进行监督检查等，对单位来说，应对监督检查的义务和负担很大。
意见内容	希望删除草案第三十二条。
相关法条等	
备注	