

高校知识产权保护与维权策略研究

——以清华大学为例

梅元红, 刘 嘉

(清华大学 科研院, 北京 100084)

摘 要:通过梳理高校知识产权保护与维权内容,分析高校知识产权保护与维权中存在的问题和原因,以及高校知识产权维权的方式和效果,提出高校应积极通过自身协商、行政保护和司法保护,防止自身知识产权遭受侵害,避免侵犯他人知识产权。在此基础上初步提出高校知识产权保护与维权策略,并通过实际案例加以论证。

关键词:高校;知识产权保护;知识产权维权

DOI:10.6049/kjbydc.2012060062

中图分类号:G644

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2013)10-0109-05

0 引言

2008年国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》,将提升我国知识产权创造、应用、保护和管理能力作为建设创新型国家的重要制度保障。随着高校综合实力的增强,自主创新能力和水平不断提升,形成并拥有了一大批知识产权。据统计^[1],截至2010年底,我国高校已有有效专利96182件,计算机软件著作权登记21982件,核准注册商标9016件。此外还形成了一批高水平的科技成果:获国家自然科学奖510项、国家技术发明奖1216项、国家科技进步奖3196项。国家技术发明一等奖连续几年均以高校获得为主,这些都充分体现出高校技术创新的实力和水平,也反映出高校在知识产权保护方面卓有成效的工作。

高校知识产权保护,广义地讲,既存在于高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承中,也存在于基础研究和应用研究、技术开发、技术转让和技术许可、技术入股中。从理论上讲,对知识产权的取得、授予、许可等活动也是对知识产权的保护。

本文研究的知识产权保护为“狭义的保护”,即高校知识产权被侵权后的维权。高校是大量知识产权的产生和创造之地,不可避免地会出现各种知识产权纠纷。当高校的知识产权被他人侵犯、合法权益受到损害时,高校应积极、及时采取措施,对侵权行为加以有

效制止。如何保护高校知识产权、维护学校合法权益是高校面临的重要课题。知识产权保护不仅是国际性难题,也是国内法规保护的难题^[2]。国内对高校知识产权保护与维权的研究集中在两个方面:一是产学研中知识产权争议问题的研究,如汪克强、丁望斌^[3]认为,争议具体表现为技术是否成熟、知识产权权属、技术作价高低;二是高校商标权的法律保护,如支萍、陈家宏^[4]认为高校校名可通过商标权进行保护。仅有少数文献研究高校知识产权保护与维权内容,如马志忠^[5]阐述了纠纷的具体表现、处理和预防。为此,本文通过梳理高校知识产权保护与维权内容,分析高校知识产权保护与维权中存在的问题和原因,并结合保护与维权方式,以及高校实践,提出高校知识产权保护与维权策略。

1 高校知识产权保护与维权内容

根据《高等学校知识产权保护管理规定》,高校的知识产权主要有:专利权、商标权;技术秘密和商业秘密;著作权及其邻接权;高等学校的校标和各种服务标记;依照国家法律、法规规定或者依法由合同约定由高等学校享有或持有的其它知识产权。以下分别说明相关知识产权的保护与维权内容。

1.1 高校专利权和商业秘密

随着高校知识产权保护意识和水平的提高,

收稿日期:2012-08-23

作者简介:梅元红(1971—),女,河北雄县人,清华大学科研院成果与知识产权管理办公室副主任、副研究员,研究方向为技术转移、知识产权管理;刘嘉(1974—),男,江苏丰县人,博士,清华大学科研院科技开发部主任、副研究员,研究方向为科技管理、技术转移。

高校积极主动申请专利和登记计算机软件著作权的能力逐步增强,但在实践中还存在缺乏有效管理、没有实施时间节点控制等问题。如论文发表在即,专利申请材料未能及时完成以至延误论文发表;在学术活动、申报科技成果中不注意技术秘密保护;在对外合作以及人员流动中(如兼职、离职、退休、毕业、进修等)主动或过失造成知识产权流失等,从而产生知识产权纠纷。

高校专利权纠纷包括专利确权和专利侵权两种主要形式。专利确权纠纷主要包括专利复审案件、专利无效案件,而专利侵权纠纷则是高校知识产权侵权纠纷的主要类型。专利侵权行为,是指在专利有效期内,任何他人在未经专利权人许可,也没有其它法定事由的情况下,以生产经营为目的实施专利的行为^[6]。高校专利以发明专利为主,实用新型专利和外观设计专利较少。1985—2010年,我国高校授权专利为150 029件,其中发明专利73 513件,占总授权总量的49.0%;实用新型专利59 465件,占总量的39.6%;外观设计专利17 051件,占总量的11.4%^[1]。

随着整个社会专利意识的提高,越来越多的高校将科研成果申请专利加以保护,但也有相当部分的科研成果以技术秘密的形式存在,技术秘密纠纷问题也比较突出。

1.2 高校商标和各种标记

目前我国虽然可以采用“反不正当竞争法”等相关法律来保护高校校名和相关标记,但恶意抢注与高校相关的商标严重侵害了学校权益,采取商标制度保护学校校名等近年来被高校逐渐接受和重视。据《中国高校知识产权报告(2010)》统计,我国高校申请注册商标量和核准注册商标量增长较快。如图1所示,2010年排名在前100位的高校申请商标量从133件增长到1 276件,核准商标量从945件增长到2 004件。商标凝聚着高校的软实力,有助于保护学校的无形资产^[7]。高校商标作为学校知识产权的重要组成部分,有利于维护学校的声誉和形象。

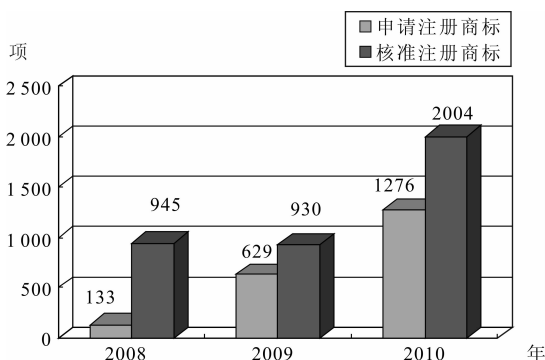


图1 我国高校申请注册商标量和核准注册商标量

商标权和各种标记纠纷主要有两类:一是商标确权类纠纷,如商标驳回复审案件、商标异议复审案件、商标争议案件、商标撤销复审案件;二是侵权类纠纷,

侵犯商标权行为是指未经商标权人同意,在相同或者类似的商品(或服务)上使用与注册相同或者近似的商标,或者有其他损害商标权人合法权益的行为^[6]。在高校实践中,表现为未经高校授权,企业(含个人)使用高校的名称(含简称)和相关标记擅自注册商标、注册企业名称、命名产品或项目名称等。另外,网络域名侵犯商标权是目前互联网知识产权侵权的新问题,而高校商标权也面临着同样的问题。

1.3 高校著作权

高校中教师和学生创作作品的著作权权属基本上分3种情况,著作权或归作者本人,或归学校(包括有关出版社),或作者有署名权,其它权利归学校。与高校专利权不同的是,一般由高校产生的研究成果,基本上都符合职务成果的条件,所以专利权原则上都归属学校。各高校对专利的管理机制和利益分配机制相对成熟,学校与教师、学生之间产生的专利权属纠纷情况较少,而著作权却存在较大争议。由于高校著作权归属在区分职务成果和非职务成果之间存在判定标准不明确的问题,从而产生著作权争议。尤其是学位论文的权属,目前国家还没有关于高校学生与指导教师对学位论文著作权归属的管理规范,只有部分高校自行制定了相应管理办法。但相对比较笼统和模糊,双方权属存在一定分歧。

著作权纠纷包含著作权各项权能被侵犯引发的争议,当前纠纷首要集中在信息网络传播权纠纷;其次是财产权中的发行权、复制权纠纷;再次是由抄袭、剽窃引起的署名权纠纷等^[1]。

2 高校知识产权保护与维权问题分析

2.1 高校知识产权被侵权多、主动维权少

高校专利公开后,他人未经授权许可擅自实施的现象较为普遍。高校技术秘密大量存在,而高校保密意识不强、保密制度和保密措施缺失,造成高校存在技术秘密纠纷隐患,从而导致能申请专利的而无法申请,有转让价值的技术秘密变为公开技术,所以高校技术秘密纠纷亦比较常见。作为专利发明人或技术秘密拥有者的高校科研人员发现被侵权后,即便不满,多数也不愿牵扯到维权行动中去。因为知识产权维权不仅成本高,而且要占用宝贵的科研时间和精力。在科研人员不积极甚至不告知的情况下,高校往往只好放弃维权。

高校商标(含校名)和各种标志被侵权现象层出不穷。高校特别是知名高校在多年的发展中,形成了自己特有的品牌和无形价值,在市场经济下,这些无形资产经常成为被侵权的对象^[5],如企业冠名问题。自2002年教育部要求北大、清华取消所属企业校名冠名工作后,原“清华同方”更名为“同方”,“清华紫光”更名为“紫光”。高校产业自己也不再使用校名冠名,然而,

由于企业注册由各地工商负责,除北京市外,其它各省市和地区仍能注册含“清华”字样的企业名称。这种管理体制上的分割,导致高校在商标(校名)或校标维权上维权难度较大。同时,还有“名称权”维权在地域上的限制和“商标权”维权在商品和服务类别上的限制等,致使在实践中高校维权难度较大。

高校著作权中的学位论文被侵权现象严重。由于法律对未发表的学位论文没有明确的规定,有的高校将学位授予单位规定为学位论文的著作权人,并未经作者同意将论文授权给数据库经营者,从而引发学位论文作者与数据库经营者的法律纠纷^[8]。高校学生(尤其是研究生)是高校科研的主要力量之一,但在实践中研究生常作为纯粹的科研劳动力而存在,当其知识产权遭受侵害时不敢主张权利的事例比比皆是^[9]。

2.2 高校知识产权侵权形式多元化、“山寨”化

高校知识产权涵盖专利、商标权、著作权等多项权益,其知识产权侵权内容亦呈现多元化、“山寨”化趋势:①对高校名称专用权的侵犯。有的企业在公司名称中使用高校名称或简称,甚至自创简称,试图建立公司与大学的联系,混淆视听。比如,清华大学的简称是“清华”,但一些企业给自己命名为“清大某某”,试图误导公众;②对高校品牌和声誉的侵犯。有的企业将与高校的单个技术合作任意夸大,利用媒体或网络过度宣传高校是企业的战略合作伙伴或研究基地,甚至在其产品命名中擅自使用高校注册商标。有的仅在高校周边开发房地产或租用写字楼,也设法“打擦边球”与高校挂钩;③对高校专利技术和技术秘密的侵犯。在技术合作中,由于知识产权条款约定不明确,经常出现变相占有或利用高校知识产权的情况。如在技术开发合作中,有的是在高校已有专利或技术秘密的基础上进行的后续开发,但企业仅支付后续开发费即可获得后续开发技术和原有技术的使用权;④对高校著作权的侵犯。“山寨”作品层出不穷,对高校作品的抄袭早已不是整篇累牍地照抄,而是“改头换面”地再编辑。

2.3 高校知识产权没有良好的监管机制和维权机制

目前知识产权管理部门的主要职责是知识产权的创造和运用,普遍重视专利的申请、计算机软件的登记等。专利技术的实施许可和转让亦日益受到重视,而其它知识产权工作则基本上处于初级发展阶段,还没有形成良好的知识产权监管和维权机制,尚未制定知识产权纠纷的调解和处理的相关制度,缺少用于处理各类知识产权纠纷、诉讼的专门费用。

1998年《高等学校知识产权保护管理规定》第十六条要求,“逐步建立健全知识产权工作机构”,2004年《关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干意见》第五条进一步要求:“高等学校要设立专门的知识产权管理机构,形成人员、场所、经费三落实和管理人员专业化的知识产权管理体系。”据统计,大多数被调查高

校都已经建立了相关机构,其中53.3%的高校成立了知识产权专职管理机构,42.2%的高校由其它机构担负相关职责^[8]。在知识产权维权工作方面,高校一般采取“民不举、官不究”的工作机制,只有“举报或投诉处理”的维权机制,缺乏主动的市场监管手段和机制,基本不了解社会和市场的侵权情况。如在商标领域,有的不关注商标注册初审公告,导致商标异议的维权机会丧失。若商标已经核准注册,在5年内还可以申请撤销。若不监测,如果商标已经核准使用了5年,除非是驰名商标,否则就没有任何挽回的机会。在专利和著作权等其它知识产权维权方面,同样也没有建立相应的知识产权监督和维权体系。知识产权维权工作处于相对弱势地位,开展工作局限于眼前,缺乏战略规划和长远目标。

3 高校知识产权保护与维权方式

高校面对知识产权侵权或纠纷,可以根据具体案件具体分析,按照侵权严重程度分别处理,主要有以下3种方式:

3.1 自行协商

高校按照专利和技术秘密、商标、著作权等进行分类,对侵权情节一般,造成损失和影响不大的纠纷,可采取直接向侵权人提出停止侵权的交涉,双方自行解决或通过相关部门进行调解。以专利侵权为例,可以先向侵权人发出律师函或公函,指出其侵权事实,要求其停止侵权。在侵权人承认侵权并表示愿意获得专利许可的情况下,可与对方协商、谈判,签署专利许可合同,则侵权人不仅可以合法使用高校专利技术,并且高校也将获得相应的许可收益,实现“双赢”。

由于自行协商的方式相对下文所述行政保护、司法保护更灵活、快速,而且维权成本低,因而高校解决知识产权纠纷普遍采用的方式,大多数纠纷通过纠纷双方协商得以解决。

3.2 行政保护

知识产权行政保护是指通过国家行政管理机关,依法处理各种知识产权纠纷、维护知识产权秩序和提高知识产权社会保护意识。专利行政保护可通过国家及地方专利管理部门解决。根据规定,所在区与市级专利管理部门可以调处专利纠纷,提供一定专利侵权救济:一是就侵权损害赔偿额进行调解;二是就停止侵权作出决定。当事人如在法定期间内没有向法院起诉,这一决定即实际上成为停止专利侵权的永久禁令。海关可以采取专利权边境保护措施;公安部门对涉嫌假冒他人专利的行为具有侦查权^[10]。著作权的行政渠道有两个:一是国家版权局和地方著作权行政管理部门;二是高等学校的上级主管机关。目前这方面的案例比较少见。商标的行政救济可通过各级工商行政管理部门来解决,另一个是企业常用的海关商标保护方

式。由于高校的特殊性,通过海关部门维权的很少。

以商标行政保护为例,该保护有很多优点:①主动性。工商行政管理部门可主动查出商标侵权行为,为高校(尤其是自我保护意识不高的高校)排忧解难;②时效性。工商时效显著大于司法诉讼,能直接确认权利,调解或查出违法,快速制止侵权;③成本低。高校不需要承担太多维权成本,工作量不大,仅需要调查相关事实,提供有关基本证据即可;④可诉性。如果对任何工商行政机关作出的裁决不服,均可以申请行政复议或提起行政诉讼。清华大学每年收到工商协查或自身向工商部门投诉 20 余件,多数维权成功。如“洛阳清华某某公司案”,河南省工商管理部门裁决该企业更名;某清华附近楼盘房地产商在广告中误导公众该楼盘和清华有关,北京市海淀工商已责令企业限期整改。

3.3 司法保护

知识产权司法保护即通过司法途径对知识产权进行保护,指由知识产权权利人或国家公诉人向人民法院对侵权人提起民事、刑事诉讼,追究侵权人的民事、刑事责任,以及不服行政机关裁决的行政诉讼。

针对重大知识产权侵权案件,高校知识产权管理部门可以采取司法诉讼方式进行维权。高校采取司法保护存在成本高、周期长、结果不可预见等问题,使高校主动成为原告的少之又少。以清华为例,清华每年主动维权的案件以商标侵权案为主,其中既有行政诉讼案,如“清华某某”商标异议复审失败,清华提起商标行政诉讼,最高法院判令撤销该商标的注册;也有民事诉讼案,如“清华某某电动车”案。除商标侵权主动维权外,其它知识产权案件,如专利和技术秘密案件、著作权案件,主要是以被告身份出现。虽然高校的专利和技术秘密、著作权以及商标权被大量侵占,但作为原告身份出现的情形少之又少,足见高校知识产权维权工作任重而道远。

4 高校知识产权保护与维权建议

4.1 提高高校知识产权保护与维权意识,创造或形成更多知识产权

由于我国市场经济的发展还不够规范,社会“傍高校名牌”现象十分严重。如果不能有效打击,必将损害高校的社会声誉。高校一方面要通过宣传和培训,提高高校领导、各职能部门及广大教师,尤其是科研管理部门和科研人员(包括研究生、博士研究生)的知识产权保护与维权意识;另一方面要加强制度和政策的制定实施。清华大学注重加大宣传,通过各种途径和手段提高高校知识产权保护与维权意识。通过媒体、校园新闻网、学校简报等形式,对学校知识产权规定及重大知识产权保护工作进行宣传;加强学校职能部门知识产权人员的业务培训;邀请专业律师和专利代理人,针对科研管理人员和科研一线人员举行知识产权讲

座、沙龙等。采取各种措施鼓励发明创造,通过设立知识产权专项基金,支持各项知识产权工作。如清华大学设立了“自主科研计划”和“知识产权基金”,成效显著。截至 2011 年底,清华大学累计申请专利 13 368 件,授权专利 8 017 件,国外授权专利 746 件;在国内外注册了 455 件商标,覆盖了美国、俄罗斯、加拿大、日本、欧盟等 48 个国家和地区,商标战略布局基本完成。良好的知识产权意识和丰富的知识产权财富为知识产权保护与维权打下了坚实基础。

4.2 完善高校知识产权保护与维权的制度和机构

高校应结合实际,制定适合自身的知识产权保护与维权管理规范,在知识产权管理机构中设立专门的维权部门,配备具有专业素质的人员和经费,从组织和制度上保障各项保护与维权工作的开展。如清华大学在管理制度上,先后制定了《清华大学保护知识产权的规定(试行)》、《清华大学关于校名和商标的管理办法》等一系列制度和规范,并积极落实和执行;在组织机构上,设立“知识产权管理办公室”,专门负责关于知识产权各项事务的管理与协调;在工作机制上,建立知识产权保护与维权机制:将管理工作环节分解成实地暗访、调查情况、搜集证据、分析案情、判断诉讼风险等各个环节,形成了规范的工作流程。

以商标为例,建立商标监测机制,对商标局初审公告和市场进行动态监测,对侵权商标的申请和使用积极开展异议、争议和撤销申请工作。虽然清华大学早在 1998 年就在 41 类、42 类注册了商标,并陆续在 20 多个类别中注册了商标,但每年仍然有企业和个人不断申请含有“清华”字样的商标。2010 年有 10 多件商标通过初步审核,进入公告阶段。主要有两方面原因:一是商标制度客观上存在申请的空间。商标法规定,注册商标按照商品和服务的不同分为 45 类,高校一般只注册部分类别,存在申请空间;二是商标名称不完全和“清华”一样,多数是含有“清华”字样,不是完全相同的商标,判断近似在实践中也有争议。因此,高校即便是注册了商标,亦应该进行商标监测,及时干涉侵权商标的注册。在实践中,清华还尝试通过驰名商标来加强保护。

4.3 合理利用不同维权方式处理侵权案件,采用司法保护重点打击严重侵权案件

针对高校知识产权侵权多元化、山寨化的特点,高校应对侵权或纠纷按照专利和技术秘密、商标、著作权等进行分类,并根据具体案件具体分析,按照侵权严重程度分别处理。除采用自身调解和通过相关部门协调外,还应积极采取行政、司法渠道解决侵权问题。

以清华为例,出现了知识产权保护“变被动为主动”的工作局面,几年来学校作为原告起诉了 10 余家侵权企业。目前已结案的几个案件或胜诉或以和解方式得到解决,侵权行为得到有效遏制,维权效果显著。

如通过起诉某出版社侵犯学校商标专用权,使清华获得了驰名商标司法认定;利用行政保护方式,通过异议“清华智慧”商标案,使清华获得了驰名商标行政认定。在清华商标注册和驰名认定的基础上,学校开展了一系列维权工作。在发现侵权现象后,首先向侵权企业发律师函,通过协商的方式制止侵权,多数企业能够接受并采取措施停止侵权。但也有少数企业虽同意整改,但难见成效,如“清华某医疗用品”案即属这种情况。为此学校提起司法诉讼,企业才偃旗息鼓,不再在产品中宣传使用清华商标。除此之外,还有北京、山东和江苏无锡等几起侵犯“清华”商标专用权案件,均以清华大学维权成功结案。专利案件的难度和复杂程度都远远大于商标案件。这几年学校处理了多起诉讼案,通过积极维权和协调,使清华的专利权益得到保障。比如清华航空航天学院的一项专利被侵权后,学校知识产权部门专门到当地法院进行了解沟通,经过提供充分证据、周密论证,在前两次行政诉讼、一审败诉的不利情况下,最终二审高院判定企业侵犯学校专利权,判定侵权企业支付学校专利许可费,有力地保障了学校知识产权权益和社会公众利益。

随着社会政治和经济的发展以及科学和技术的进步,高校知识产权保护与维权的态势也发生着深刻的变化,要在关注规则建立的同时,更加关注知识产权保

护与维权的管理和执行。

参考文献:

- [1] 教育部科技发展中心. 中国高校知识产权报告(2010)[M]. 北京:清华大学出版社,2012.
- [2] 曲三强,张洪波. 知识产权行政保护研究[J]. 政法论丛, 2011,6(3):56.
- [3] 汪克强,丁望斌. 浅析产学研结合中的知识产权争议及预防对策[J]. 华东经济管理,2002,16(3):23.
- [4] 支萍,陈家宏. 高等院校校名商标权保护研究[J]. 西南交通大学学报:社会科学版,2007,8(1):144.
- [5] 马志忠. 高校知识产权纠纷的处理与防范[J]. 山东理工大学学报:社会科学版,2009,25(4):44.
- [6] 王兵,郑友德,单晓光,等. 知识产权基础教程[M]. 第2版. 北京:清华大学出版社,2010.
- [7] 郑永平,王玉柱. 中国高校的商标战略[J]. 科技进步与对策,2010,27(13):142-143.
- [8] 教育部科技发展中心. 中国高校知识产权报告(2008)[M]. 北京:高等教育出版社,2009.
- [9] 马焕灵,孙月霞. 论研究生知识产权的保护[J]. 沈阳师范大学学报:社会科学版,2006(1):122.
- [10] 赵梅生. 专利侵权救济的国际比较[N]. 中国知识产权报, 2006-04-21(011).

(责任编辑:陈晓峰)

Study on the Protection and Maintenance of Universities' Intellectual Property Strategy: A Case Study of Tsinghua University

Mei Yuanhong, Liu Jia

(Research Centers, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Through Combing the protection of intellectual property rights and rights protection content, analyses the problem of the protection and maintenance of universities' intellectual property, and the way and the effect of intellectual property rights of colleges and universities. Colleges and universities should actively put forward through their negotiation, administrative and judicial protection, protect own intellectual property rights from infringement, to avoid infringement of intellectual property rights of others. Preliminary put forward on the basis of the protection of intellectual property rights and rights protection strategy, and through the actual case to demonstrate.

Key Words: University; Intellectual Property; Intellectual Property Rights Maintenance