

28

上海思迪企业管理咨询有限公司诉 上海市知识产权局要求履行法定职责上诉案

案号: (2006)沪二中行终字第 192 号

判决日期:2006 年 7 月 18 日

审理过程

上海思迪企业管理咨询有限公司(以下简称思迪公司)向上海市静安区人民法院起诉上海市知识产权局(以下简称上海知产局)要求上海知产局履行法定职责,一审判决驳回其诉讼请求。思迪公司向上海市第二中级人民法院提起上诉。

案件要点

对不属于自主研发的外观设计是否可申请获取专利专项资助费?

基本案情

依上海知产局有关规定,培育专利试点企业申请外观设计专利的,每件可获专利专项资助费人民币 500 元。具有“培育专利试点企业”资格的思迪公司与案外人上海施迈尔精密陶瓷有限公司(以下简称施迈尔公司)签订协议约定,施迈尔公司委托思迪公司为其申请专利,施迈尔公司为专利权人,思迪公司为专利申请人,申请费由思迪公司承担。根据此协议,思迪公司以施迈尔公司的导丝器产品申请了一千多件外观设计专利,并以此向上海知产局提出专利专项资助费用申请。

上海知产局认为,思迪公司以上述方式申请专利专项资助费存在弄虚作假

的行为,遂撤销其培育专利试点企业资格,对其专利专项资助申请不予办理。

一审法院认为,思迪公司与施迈尔公司之间的专利申请权转让未履行《专利法》第十条所规定的法定程序。思迪公司利用其培育专利试点企业的资格,通过订立协议的方式,使自己成为专利申请人来获取专利专项资助费不具有真实性,不符合申请专利专项资助费的条件,并且与设立该项资助的目的相悖。

适用法律

《上海市专利费资助办法》第一条:“为鼓励单位和个人将发明创造申请专利,取得知识产权保护,增强市场竞争能力,促进上海科技进步和经济发展,……,制订本办法。”

第十三条第一款:“申请资助的单位和个人应提交真实的材料和凭证,如有弄虚作假,一经发现,已资助的费用必须全额退回,取消其资助资格,并依法追究其法律责任。”

要点分析

专利专项资助费是针对培育专利试点企业等特定类型的企业的额外资助费用。培育专利试点企业必须“每年有一定的科研经费用于投入新产品、新技术的开发,并设有技术中心或科研部门”。根据《专利费资助办法》第一条的规定,给予培育专利试点企业专利专项资助费系为了鼓励企业利用自身优势自主进行发明创造。因此,培育专利试点企业申请的专利属于其自主研发,是向其发放专利专项资助费的必要条件。

判决要点

思迪公司对于不属其自主研发的外观设计,以自己的名义申请专利,属于背离专利专项资助目的的弄虚作假行为,不符合申请专利专项资助费的条件。