

职务发明奖酬合理性原则研究

——以日本专利法为借鉴

刘强, 徐梵

(中南大学法学院, 湖南长沙, 410083)

摘要: 单位向发明人支付职务发明奖酬应当遵循合理性原则, 从而实现两者之间利益的平衡。法院在适用该原则时, 可以对当事人之间约定的奖酬进行事后审查, 或者在没有约定及约定不合理时予以事前认定。事后审查偏重于程序性规制, 而事前认定则偏重于实体性要求。我国应当借鉴日本经验, 在《专利法》第四次修改时进一步明确“合理利益”要求。为完善对当事人约定奖酬的审查, 要改进合理性原则的立法体例、充分尊重当事人约定奖酬的意思自治、明确约定奖酬合理性审查的程序性标准。为提升合理奖酬的司法裁定质量, 不应将法定标准作为合理奖酬标准以及过度提高法定奖酬比例, 应当明确认定合理奖酬数额的影响因素。由此, 可以保障单位与发明人双方围绕职务发明所享有的合理利益。

关键词: 职务发明; 奖酬; 合理性原则; 事后审查; 事前认定

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2017)05-0059-08

近年来, 国内有效发明专利中的职务发明专利比例明显提升。2016年, 在国内发明专利授权中, 职务发明专利授权比重已经达到了91.4%^[1]。职务发明制度旨在协调单位与发明人之间的利益、寻求发明人的创造力与单位财力之间的最优结合方案, 其核心就体现在职务发明奖酬等利益分配机制中^[2]。通过建立完善的奖酬制度, 能够促使单位提升研发能力, 激发发明人的科研热情, 进而推动技术的发展。

合理性原则与约定优先原则、最低保障原则一道成为我国职务发明奖酬法律制度的主要原则^①。我国《专利法》第16条要求单位给予发明人“合理报酬”, 是合理性原则的立法体现。但是, 对该原则的内涵和适用方式存在较大分歧, 在判别合理报酬时对程序性因素与实体性因素经常混同使用, 其与约定优先原则、最低保障原则的关系也不明确, 有待司法厘清。根据2015年最新修改并于2016年4月实施的日本新《特许法》, 单位(使用者)在取得专利权或独占实施权时, 有义务向发明人(从业者)支付“合理利益”。本文认为, 我国有必要借鉴日本专利法的有关规定, 对职务发明

奖酬的合理性原则予以完善。

一、职务发明奖酬合理性原则的内涵与缘由

(一) 合理性原则的内涵

职务发明的完成和运用不仅需要单位配备物质技术条件, 更需要发明人投入创造性的智力劳动。根据日本专利法理论, 其《特许法》中所建立的各项制度不仅要激发个人的发明欲望, 也应该对投资支持发明创造的发明人所属组织以某种激励^{[3](325)}。在职务发明奖酬的问题上, 如果仅由单位和发明人依照“意思自治”原则来确定, 那么因力量对比关系的影响(例如谈判地位不平衡等原因), 很有可能造成单位获利而发明人不利的局面, 会影响到发明人的积极性。

合理性原则的主要含义是: 单位在获得职务发明专利权及将其实施以后, 应当向发明人支付合理的利益。所谓合理的利益, 是指单位根据合同约定、规章制度及其他规定, 或者基于法院的裁定, 向发明人所

收稿日期: 2016-12-18; 修回日期: 2017-05-05

基金项目: 中国法学会部级法学研究项目“职务发明奖酬法律问题研究”(CLS(2016)D132); 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(30916014111)

作者简介: 刘强(1978-), 男, 湖南长沙人, 法学博士, 中南大学法学院教授, 主要研究方向: 知识产权法; 徐梵(1996-), 男, 山东青岛人, 中南大学法学院本科生, 主要研究方向: 知识产权法

给予的合理的金钱或其他经济上的利益或报酬。根据日本新《特许法》，申请专利的权利归属于单位时，发明人拥有领取合理的金钱或其他经济上的利益之权利^②。该原则的主要目标是判别当事人之间约定的奖酬是否合理，以及为法院裁定合理奖酬提供法律指引。

在2015年修法之前，日本《特许法》关于职务发明奖酬只规定了发明人在将申请专利的权利转移给单位时，可以请求合理的报酬，但并未明确指出报酬应当在何种程度上、以何种形式给予发明人。为了谋求两者利益分配的均衡，日本新《特许法》对职务发明奖酬制度中的“合理利益”做了明确规定，以体现合理性原则。

首先，“合理利益”是对发明人不再享有专有权利的经济补偿。在日本专利法上，发明人所获得的“合理利益”是基于完成职务发明所得到的，而不是根据自己的本职工作所获得的。也就是说，发明人基于普通工作只能得到与之相对应的劳动报酬，只有基于职务所产生的发明专利才能获得除劳动报酬之外的“合理利益”。日本《特许法》在允许职务发明人取得该发明专利的同时，赋予单位对于该专利的普通实施权^③。因此，单位所支付的补偿数额应当是获得专有实施权减去仅有普通实施权所产生的经济利益的差额。

其次，“合理利益”不包括精神性奖励。根据日本经济产业省2015年出台的《职务发明制度重新评估报告》(以下简称《重新评估报告》)，单位给予发明人的合理利益只能涉及经济上的利益^④。仅表明名誉而不能被认定为有经济价值的奖励不属于经济上的利益，例如表彰、荣誉证书等。由此，可以避免单位对于职务发明仅注重精神上的奖励而不给予物质奖励的投机行为，减少了发明人与单位基于职务发明奖酬问题产生争议的可能性。

再次，“合理利益”具有多样化的表现形式。日本新《特许法》赋予了发明人在职务发明奖酬形式上的多样性和在利益范围上的确定性，进一步保护了发明人的经济权利。与之前日本的职务发明奖酬制度相比较而言，发明人的权益得到了更为明确的保护，他们可以获得合理的金钱报酬及金钱以外的经济利益。为此，在新《特许法》第35条第4款中，将所谓“合理的报酬”用语改为“合理的金钱和其他经济上的利益”。而根据《重新评估报告》，金钱以外的经济利益包括给予发明人股票期权或者出国留学的机会等。因此，当单位将普通薪酬和职务发明奖酬相混淆时，发明人可以要求单位提供除了金钱以外的其他经济利益。

(二) 合理性原则的立法缘由

1. 合理性原则与职务发明归属制度的关联

企业为取得专利权而给予发明人的合理补偿，应当同其在未给予特别补偿时所能获得的实施该技术的权利范围相联系。我国现行专利法中，对主要利用单位物质技术条件完成的发明创造可由当事人约定归属。《专利法》第四次修改草案的重大变化之一，是将此类发明由默认归属于单位转变为归属于发明人^⑤。在此情况下，势必会导致单位获得专利权时应当支付给发明人的奖酬基础及具体数额发生显著变化。因此，法律对职务发明权属的规定必然会影响到当事人在奖酬方面的谈判地位及利益分配比例。

日本专利法职务发明归属制度的历史演变及其与奖酬规则的关联也体现了这一特点。从1871年(明治4年)日本颁布《专卖简则》开创专利制度先河开始，到如今经过100多年的发展，日本职务发明权属制度历经了雇主优先原则、发明人优先原则^⑥和以发明人优先为主的折衷原则^⑦。在权属制度变迁的同时，涉及职务发明奖酬的规则从原先的“合理补偿金”逐步过渡到“相当对价”^⑧，并于2015年《特许法》重新规定为“合理利益”。如此，职务发明奖酬的法律定位与权属制度具有密切关系，直接关系到对“合理利益”进行解释的方式。

2. 合理性原则的现实依据

首先，应当体现发明人及单位贡献。对于合理利益的保障优先体现了对发明人贡献的肯定。日本新《特许法》规定，不论所涉及的职务发明专利归属于单位还是归属于发明人后让单位继承权利，发明人都有获得合理报酬的权利。发明人认为依靠自己的智力创造所取得的职务发明专利理应归其所有，至少应当获得充分的经济补偿。与此同时，单位认为其向职务发明人支付了工资，并为其研发提供了各种资金、设备、人员保障，职务发明专利应归企业所有。因此，对单位在完成职务发明中承担的风险和所做的贡献也应当得到体现，否则不利于激励单位投入更多资源从事风险较高的技术研究和开发。

其次，平衡双方谈判地位存在的差别。根据《重新评估报告》，在职务发明专利权利的继承方面，发明人与单位的综合实力相比较为弱小，容易处于不利的境况。有鉴于此，为了保护发明人，协调两者之间失衡的利益关系，建立一种长期有效的职务发明激励机制，日本在《特许法》中规定发明人有取得合理职务发明奖酬的权利，并在立法上给予其明确保护。法院在适用合理性原则时，应当着重于恢复当事人之间谈

判地位的平等性, 并避免直接介入实体性标准的认定。

再次, 提高发明人报酬的可预见性。近年来, 随着产品多数得到专利化, 从事研究的发明人数增加以及专利实施形态的多样化, 2005 年日本《特许法》修正时又增加了专利对产品利润的贡献度和发明人对专利的贡献度因素, 致使“合理利益”的计算在事实上也变得困难。确定“合理利益”额度的法律规范存在模糊性, 导致法官在进行审判时拥有极大的自由裁量权。将“合理利益”进行立法规定, 并在法律上引入计算“合理利益”的标准, 既为法官行使自由裁量权提供了依据, 也限制了法官对于其进行解释的范围。由此, 可以提高法律适用的可预见性, 减少单位与发明人之间关于奖酬的争议纠纷。

二、职务发明奖酬合理性原则的法律适用

(一) 适用合理性原则的两种情形

对于单位和发明人之间关于职务发明奖酬给付的合理性问题, 涉及两种情形。其一, 对双方约定的奖酬标准及数额是否符合合理性原则予以判断; 其二, 在缺乏约定或者约定不合理时, 对发明人能够获取的合理奖酬数额进行裁决。这两种情况分别属于日本新《特许法》中第 35 条第 5 款的事后审查和第 7 款的事前认定^①。以上两种情形具有不同的法律属性。

其一, 在适用的前提条件方面存在差异。事后审查主要针对单位和发明人之间已就有关职务发明奖酬问题订立协议(包括合同及规章制度等)的情况, 而事前认定则是在单位和发明人没有就合理利益进行约定, 或者法院认为双方约定的奖酬不合理时加以适用。此外, 两者之间存在适用的优先次序问题。考虑到对当事人之间的协议给予充分尊重, 事后审查规则要优先于事前认定加以适用, 以便尽可能维护当事人协议的法律效力, 防止法院过多介入实质性奖酬标准的认定。这实际上是对约定优先原则的肯定, 但同时不能排除依据合理性原则进行有限程度的司法介入。

其二, 在审查侧重点方面有所区分。事后审查侧重于程序性控制, 主要包括单位和发明人之间进行协商的状况、所制定奖酬基准的公开状况、单位决定合理奖酬利益内容时听取发明人意见的状况, 从而认定双方约定的利益是否合理。在这种情况下, 法院对于“合理利益”的实体标准不应过多介入, 否则会限制当事人制定协议时的意思自治, 使当事人协商谈判的积极性受到损害。日本新《特许法》确定的原则是当

决定“合理利益”标准的程序合理时排除法院实体性的最终裁定权, 因此法官首先要审查该“合理利益”标准的制定是否符合程序要求。若符合, 则法官应当认定该奖酬利益是合理的, 并依据该标准进行判决。只有当该奖酬标准的制定不符合程序性要求时, 才由法院行使最终裁定权决定报酬的数额。与此相对应, 法院对“合理利益”的事前认定主要是实体性审查, 考虑单位通过该发明取得的利益金额、单位与该发明相关的负担和贡献、发明人的待遇以及其他事项对于奖酬的具体数额进行认定。

与此相比, 日本旧《特许法》第 35 条第 4 款规定: 在确定给予发明人的“合理利益”具体数额时, 要考虑单位从该发明中取得的利益额及单位对该发明之贡献程度。该规定主要存在两点问题: 首先, 直接允许法院从实体上介入奖酬数额的认定, 将诱发其对当事人协商谈判努力的不尊重, 导致双方为确定奖酬而已经付出的交易成本得不到有效承认, 增加了谈判过程及预期效果的不确定性。其次, 如果发明人不满意单位支付的“合理利益”, 希望在程序上获得救济是较为困难的^[4]。考虑到发明人通常是作为原告出现的, 要求其提供证据证明自身贡献度的难度较大, 其取得报酬的数额往往是由单位单方面决定的, 并不能确信其发明价值得到了适当评估。确定职务发明奖酬是十分复杂而困难的, 如果将决定权完全交给单位一方, 发明人权益就很难得到保障。因此, 此次日本《特许法》修订首先从程序上对“合理利益”做出规范, 为发明人的权益保护提供程序上的标准。

(二) 合理性原则的事后审查

在单位和发明人对基于职务发明所给予的奖酬事先进行了约定的情况下, 法院应当充分尊重两者之间的意思自治, 对于奖酬合理性的认定应当侧重程序性审查。这种“合理利益”必须是根据当事人之间的合同或者规章制度来确定的。并且, 在最终确定利益数额时, 应当充分考虑到单位和发明人之间进行协商的状况、所制定的奖酬利益基准的公开状况。除此之外, 单位在决定奖酬内容及数额时应当充分听取发明人的意见。

首先, 单位应当根据与发明人签订的合同、制定的规章制度及其他规定, 并考虑发明人的工作职位、工作时间、利用单位物质技术条件的状况来确定“合理利益”。根据《重新评估报告》, “合同”指的是单位与发明人签订的关于在劳动报酬以外给予职务发明奖酬的合同, “劳务规则”则是单位自己制定的适用于工作单位内部的有关职务发明奖酬的规章制度, “其他规

定”则包含了日本特许厅所发布的职务发明奖酬案例汇编、同一行业中给予职务发明奖酬的惯例等。当事人在约定职务发明奖酬标准时,应当参考上述几种规范性文件。在决定具体奖酬数额时,一方面要求单位以发明人所处职位以及在职位上的工作表现水平作为给予职务发明奖酬的参考因素,工作表现主要看发明人的工作时间以及对于单位的贡献程度;另一方面则要参考发明人利用单位各种条件(例如技术设备、图书材料),以及其他工作人员给予发明人的物质和精神上的支持等因素。一般来说,发明人的职位越低、工作表现越好、所利用单位条件越少,则能够获得的职务发明奖酬应当越高。

其次,单位应当与发明人进行充分而平等的协商。在认定利益额度时,不能仅由单位一方决定利益的数额,必须在经过双方协商、兼顾双方主张的前提下确定“合理利益”。根据《重新评估报告》,“所制定的基准的公开状况”是指单位和发明人关于“合理利益”的标准应当向发明人或者利害关系人进行公开。例如通过召开座谈会、信息交流会等形式,公开的内容不仅包括制定基准时的程序细节,而且要包含双方协定的实质性内容。“决定合理利益内容时听取从业者意见的状况”是指在双方协定进行公开的情况下,发明人或者其他工作人员对于协定内容存在争议的,可以向单位提出自己的意见。单位对于发明人的意见应当进行充分考量,接受他们合理的要求。鉴于单位和发明人力量对比失衡,发明人往往处于不利境况,《重新评估报告》要求单位积极主动地与发明人进行协商,并将约定的协议进行公示、公开。最后,单位要广开言路,通过多种渠道获取发明人的意见和建议。

再次,单位应当充分借鉴符合合理性要求的示范程序。鉴于发明人与单位可能在制定职务发明奖酬协议时经验不足,他们可以参考同一行业中的相似发明来约定本单位所给予发明人的奖酬。此外,2004年日本《职务发明程序案例分析》也要求日本特许厅通过设立专家小组,对已经存在于大学、工厂或事业单位的被认为合理的职务发明奖酬案例的程序性要件进行考察,收集整理这些单位与发明人之间协商成功的案例,并在听取发明人和相关利害关系人意见的基础上,出台可供借鉴的案例汇编^⑧。但是,此类案例汇编并不具有法律约束力,当先前案例与现实不符或者出现了新的争议问题时,旧的案例将会被新案例所取代。当然,案例汇编只是为单位与发明人提供程序上的借鉴,对于两者约定协议的效力还要根据有关法律规定来加以认定。

(三) 合理性原则的事前裁定

此处的事前裁定所指的“事前”情形应当从广义上理解,包括单位和发明人对于奖酬利益没有约定,以及约定不合理而被视为无效等情形。此时,法院有必要对于该“合理利益”进行实体性认定。法院在确定“合理利益”时,应当考虑单位通过该发明取得的利益额,单位与该发明相关的负担、贡献,发明人的待遇以及其他事项。在约定缺失的情况下,法律赋予了法院最终裁决权。在日本“奥林巴斯补偿金纠纷上诉案”的判决中,法院明确指出:“当企业内部规章制度确定的职务发明报酬的数额低于按照专利法的规定所确定的‘合理利益’的数额时,从业者有权要求单位支付不足的部分。”^[5]按照上述计算方法,日本法院判决的职务发明“合理利益”额度往往远高于当事人之间约定的奖酬数额,最著名的有奥林巴斯(OLYMPUS)光学工业案(平成13年(受)第1256号)、日立制作所案(平成10年(ワ)第16832号、平成12年(ワ)第5572号)、蓝色发光二极管职务发明案(平成13年(ワ)第177772号),这三个案件最终都以职务发明者获得巨额补偿金而结案^[6]。综合以上日本判例可见,法院对于单位和发明人的协定是否适当进行考察,如果该奖酬利益未达到合理额度,发明人可以就不足部分向单位提出补偿。在认定合理奖酬时,法院应当考虑以下因素。

首先,单位通过该职务发明所取得的利益。一般而言,单位通过许可他人实施所获取的许可使用费便是通过该发明取得的利益额。根据日本《特许法》,单位即使未取得专利权也能够自行实施,该法第35条第7款中“使用者通过该发明取得的利益额”并非其自行实施专利技术所获得的利益,而应当是取得了排除他人实施之地位时能够得到的利益。具体而言,与单位直接制造、销售发明产品所获得的利益相比,其许可他人实施该专利所获得的许可使用费才是值得法院参考的因素^{[3](330)}。

其次,单位与该发明相关的负担及贡献。在日本旧《特许法》中,认定“相当的对价”时,就应该考虑企业因研发而投入的资金等因素,使其能获得应得的利润^{[3](330)}。目前,在斟酌“使用者与该发明相关的负担、贡献”问题时,应该充分考虑到单位对于发明人所提供的各种保障条件。否则,就会背离《特许法》第35条为促使单位积极地投资发明而允许其当然拥有发明实施权之规则的立法宗旨。单位应支付的补偿额会根据实际情况的不同而存在很大差异。例如,在“东京PC案件”中,法院斟酌了单位在发明人完成

发明过程中所提供的研究费,以及发明人对单位所提供的研究设备、原材料进行了最大限度的充分利用等因素,认定“合理利益”为许可实施费用的5%。

再次,发明人已从单位获得的待遇。单位对于发明人所提供的报酬等待遇应当在认定额外奖酬时予以适当扣减。在“青色发光二极管职务发明补偿金纠纷案”中,一审法院认定的“合理利益”额度为600亿日元。法院认为,该案的发明人尽管遭遇单位经理的反对,但是仍然持续独立研究并取得产业界所期待的世界性发明,其贡献应该达到单位取得专利权后获得的实施费的50%。不过,在该案二审中,作为被告的单位向原告发明人就迟延交付其他关联发明提出了约8亿日元的损害赔偿请求,双方最后达成和解^①。根据法院的和解劝告,减少具体金额的理由在于:对于未来收益额的预计比原判决要低,而发明人的贡献程度却非常高,补偿金的绝对额度较高的理由在于可以估计“使用者的贡献程度”高达95%^{[3](332)}。随着单位所获利益的提高,追加发明人报酬的金额可能会使企业资产降低,因而法院会减少发明人的利益分配比例。

三、我国职务发明奖酬合理性原则的完善

著名的法律经济学家理查德·A·波斯纳指出:“从最近的法律经济学研究中获得的一个重要发现是,法本身——它的规范、程序和制度——极大地注重于促进经济效益。”^[7]因此,协调好发明人和工作单位之间在职务发明方面的利益关系,有助于激发两者投入发明创造的积极性,进而推动技术的发展并提高国家知识产权软实力。鉴于此,在借鉴日本此次修改《特许法》的基础之上,建议对我国职务发明奖酬制度的合理性原则进行完善。

(一) 进一步明确“合理利益”要求

一方面,我国《专利法》第16条规定虽然涉及了“合理性”原则,但是仅适用于报酬而不延及奖励。此外,对于适用该原则的程序性要求和实体性标准常发生混同,所以即使法院试图介入也无优先次序依据可寻。在3M公司案中,法院实质性地突破了法律规则,裁定当事人约定不合理^[8]。并且,对于合理性原则的适用方式缺乏约束和指引,可能导致自由裁量权被滥用的风险。

另一方面,由于缺乏较为宏观的“利益”规定,会产生两方面问题。一是法律仅规定给予“奖励”和“报酬”,工作单位容易将劳动报酬和职务发明报酬混

为一谈,往往造成其将两种不同性质的报酬一次性同时给予发明人,使发明人实际获得的职务发明奖酬很少,与他们的发明创造付出不相称。二是导致法院在司法实践中通常只认可金钱利益,而不承认其他经济性利益。这样固然可以排除荣誉等非经济性利益混入奖酬,但是也导致奖酬形式受到不应有的局限。

为此,首先有必要在专利法中对职务发明奖酬支付明确规定“合理利益”要求。应当借鉴日本《特许法》35条第4款,明确规定发明人基于职务发明有权获得合理的金钱及其他经济上的利益。合理利益不仅包括金钱给付,还应当包含给予股票期权、留学机会等其他经济上的利益,以此对发明人的职务发明利益进行保护。

其次,应当区分对当事人约定合理性的事后审查以及对合理利益的事前司法认定。对于前者而言,应主要进行程序性审查,只要当事人达成约定的程序符合要求,便能认可其约定效力;对于后者而言,则应当在实体上明确影响合理利益数额的因素,使得法院能够较为恰当地查明并认定奖酬金额。

(二) 当事人约定奖酬的合理性审查

我国现行法律中缺少对单位与发明人就职务发明奖酬进行约定的详细规定。《专利法实施细则》固然体现了约定优先原则,但是未加以适当限制,导致可能会被单位滥用。国家知识产权局2015年4月发布的《职务发明条例(送审稿)》(以下简称《送审稿》)第6条、第18条对于单位制定奖酬规章制度的程序做出规定,而第19条对于单位认定具体奖酬数额的程序做出要求^②。但是,由于其在立法体例和内容细化方面的缺失,既有可能致使合理性原则被约定优先原则架空,也有可能致法官审查约定内容时无章可循。因此,应当做以下三个方面的制度改进。

首先,完善合理性原则的立法体例。尽管《合同法》和《劳动合同法》对职务技术成果的归属和劳动报酬等有规定,但是与目前《送审稿》内容并不相同。

《送审稿》中对于约定方式以及报酬性质均体现了特别性,该规范也属于特别法,但是在法律效力层级上不及以上两部法律^[9]。因此,应当在立法层面上对职务发明奖酬中的合理性原则更为重视,提高立法层次,比如上升到《专利法》当中。如此,可以使得法院在适用有关法律法规时,只需遵循特殊法优于一般法的原则即可,而不必受限于立法层级因素。

其次,侧重从程序性上审查约定奖酬。有必要保持司法的谦抑性,尽可能排除《送审稿》第22条关于实体性奖酬标准对约定奖酬审查的影响^③。不宜否定当

事人对奖励标准及数额的约定,节约双方就奖励数额谈判所付出的交易成本,激励其协商谈判的积极性。考虑到《专利法实施细则》引入了体现意思自治的“约定”模式,法院应依据单位和发明人之间的意思自治认定职务发明奖励,只对奖励约定的程序性要件进行审查,有限制地行使自由裁量权。否则,法院过多介入具体数额的认定将增加司法成本,尤其是当事人的证明成本,同时也凸现了法律真实与客观真实之间的差距,不利于树立司法权威。

再次,明确约定奖励合理性审查的程序性标准。在《专利法》中,不仅应原则性地规定合理利益的要求,而且要将适用合理性原则的程序性标准也加以澄清,或者至少归纳到《专利法实施细则》之中,从而防止法律规范之间的冲突。应当细化判定约定奖励合理性所参考的程序性因素,包括听取和吸纳相关人员的意见和建议,将规章制度向相关人员进行公开和阐释,例如采取召开发明人座谈会、利害关系人听证会以及成立专家小组等形式对奖励标准进行协商和制定。在前述3M公司案中,由于单位在涉案发明人入职之前就已制定相应的奖励方案,可能会由于该发明人的参与程度不足而导致效力较弱。

(三) 合理奖励数额的司法认定

在当事人对职务发明奖励没有约定或约定被认为不合理时,应赋予法院最终裁定权,并建立奖励纠纷的司法最终救济机制。此时,法院必须从实体上对职务发明奖励数额进行认定。笔者认为应当采取以下三个方面的制度完善措施。

首先,不应当将法定最低标准作为合理性标准。否则,可能会不合理地忽视了不同产业和不同发明之间在发明人贡献方面的差异。上海市高级人民法院2013年颁布的《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》(以下简称上海市《审理指引》)认为,“法定的最低标准是职务发明创造所在单位必须履行的义务,但在法定最低标准以上支付奖金或者报酬,则不是法定的义务”,使得当地法院在当事人无约定时裁定的“合理”奖励标准很难高于法定最低标准。这与立法原意可能存在较大差距。我们认为不应将体现最低保障标准的法定奖励数额作为合理性原则适用的一般依据,而应当根据个案情况加以裁量。

其次,不应过度提高法定奖励比例。目前,在维护发明人利益的名义下,立法中存在法定奖励数额不断攀升的趋势,严重压缩了单位的合理利润,导致谈判地位向相反方向倾斜。典型的例证是,2015年修改的《促进科技成果转化法》将职务成果转让许可收益

中向完成人的法定分配比例提高到50%,远高于修改前的20%以及《专利法实施细则》规定的10%;自行实施的法定收益分配比例虽然保持在5%,也大幅高于《专利法实施细则》的2%或者0.2%。如此,并未将单位在研发及商业化中做出的贡献及遭受的损失和风险考虑在内,不利于民营企业等主体从事高风险的研发活动,也不符合合理性原则的要求。我们认为应当将该规定适用范围限制在国有企业或者高等院校,方能不至于产生负面效果。

再次,明确认定合理奖励数额的影响因素。目前,现行法律对于影响奖励数额的因素并无明确规定,导致法官撰写判决书时刻意回避影响因素问题,避免因擅用标准而被上级法院认定为适用法律错误。因此,法律有必要对此予以明确。《送审稿》第22条涉及认定奖励数额的影响因素,包括“每项职务发明对整个产品或者工艺经济效益的贡献”及“每位职务发明人对每项职务发明的贡献”。在此基础上,同样应当提高立法层级,即将法院对于职务发明奖励纠纷的最终裁定权法律化。此外,应进一步细化法院裁定合理奖励数额的标准。例如,增加单位对发明本身的贡献程度以及单位对发明人提供的待遇等参考因素。并且,对于贡献度制定一个分层次的计算标准,法院可以根据该标准对职务发明奖励做出最终裁定。

值得注意的是,将约定不合理与无约定两种情况区别对待并无实质意义,因为在这两种情况下均由法院裁定奖励标准。上海市《审理指引》认为“已经有了约定,就排除了法定标准的适用”,“应当依据案件的具体情况确定合理的奖励”。事实上,约定不合理的情形通常是其标准远远低于法定标准。上述规定实际上是允许法院在法定标准之下裁定奖励标准,不利于保护发明人的合法利益。因此,我国应当借鉴日本《特许法》第35条第7款规定,将约定不合理与无约定情况加以合并,同时允许法院在法定标准之上决定奖励标准及数额。

四、结语

总体而言,合理性原则的含义及要求是较为抽象的,难以事先制订非常明确的适用标准,但是不影响其成为职务发明奖励认定的主要原则。全国人大于2017年3月15日通过的《民法总则》对于民事活动对权利义务的“合理”分配也有原则性要求^⑩。在《专利法》职务发明奖励制度中对合理性原则再次加以强调并非属于重复立法,也不是立法资源的浪费,而是

彰显了该原则在其中的重要性。日益增长的职务发明不仅带来了专利水平和质量的提高,而且意味着更多的职务发明纠纷可能随之产生。在制度设计上必须具有相应的前瞻性,以便在职务发明奖励领域平衡企业和技术人员的利益要求^[10]。日本新《特许法》中所规定的职务发明奖励“合理利益”为我国职务发明奖励制度提供了很好的借鉴。在法律适用时,既要考虑到企业对技术开发和实施活动的投资积极性,也要满足研发人员的合理薪酬需求,从而促进职务发明创造成果不断涌现。

注释:

- ① 我国《专利法实施细则》第76条对当事人约定及单位规章制度中有关奖励内容效力的肯定即是约定优先原则的体现,第77条、第78条对于法定奖励比例采用“不少于”“不低于”等用语体现了最低保障原则的要求。
- ② 日本《特许法》第35条第4款规定:根据合同、劳务规则及其他规定,单位取得专利申请权,发明者让单位继承专利权,或者为单位设立独占实施权时,或者根据合同、劳务规则及其他规定,针对职务发明为了单位设立临时独占实施权且根据该法第34条之第2款的规定被认为已设立独占实施权时,发明者拥有获得相当的金钱或其他经济利益(后项以及第7款称之为“合理利益”)的权利。
- ③ 日本《特许法》第35条第1款规定:发明者、法人职员、国家公务员或地方公务员因性质上属于该单位的业务范围内,并且,该实现发明的行为系发明者基于现在或过去的职务而完成的发明获取专利时,或者职务发明中继承专利申请权的人取得该发明专利时,企业、法人、国家和地方公共团体对于该专利拥有普通实施权。
- ④ 日本特许厅《平成27年法律改正(平成27年法律第55号)解说书》的第1章《职务发明制度重新评估报告》。资料来源 https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei2_7_55/01.pdf, 最后访问日期:2016年11月25日。
- ⑤ 参见国务院法制办公室公布的《专利法修订草案(送审稿)》。该草案第6条第4款规定,利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的,从其约定;没有约定的,申请专利的权利属于发明人或者设计人。资料来源 <http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml>, 最后访问日期:2016年10月10日。
- ⑥ 日本1909年首次在专利法中增加了有关职务发明制度的相关规定,认为由于雇主从雇员手中接受发明转让时,雇主与员工间的纠纷屡有发生,故将职务发明专利权利归属于雇主。参见日本国会会议记录(贵族院第25届明治42年3月22日)中松盛雄政府委员的答辩。日本大正10年(1921年)专利法将职务发明的原始权利归属于发明人。参见三宅发士郎:《改正法的发明设计保护》,载日本《发明》1921年第18卷第8号,第17页。转引自俞风雷:《日本职务发明的贡献度问题研究》,载《知识产权》2015年第6期,第94-98页。
- ⑦ 2015年日本《特许法》第35条第1款及第3款,规定发明人原始取得职务发明专利权,但是可以基于合同约定将其由单位继受取得。其中,第35条第3款规定,关于发明者等完成的职务发明,根据合同、劳务规则及其他规定,事先让单位取得

申请专利的权利时,该申请专利的权利从发生时开始归属于该单位。

- ⑧ 日本大正10年(1921年)的专利法规定职务发明奖励应当是“合理的补偿金”。1959年,日本《特许法》追加了对于企业在职务发明中的贡献程度进行评价的内容,将职务发明奖励的表述改为“相当的对价”。2004年及2008年《特许法》修改总体而言延续了依照“相当的对价”来确定合理的报酬。资料来源 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_200201/04taishyou.pdf, 最后访问日期:2016年11月12日。
- ⑨ 日本《特许法》第35条第5款规定:根据合同、劳务规则及其他规定决定合理的利益,制定合理利益的标准时,必须考虑到单位和发明者之间的协议状况、所制定标准的公开状况、决定合理利益内容时听取发明者意见的状况,则所决定的合理利益不能被认为不合理。该条第7款规定:未对合理利益予以规定,或者根据规定所赋予的合理利益依照第5款规定而被认定为不合理时,该条第4款规定的合理利益的内容应当通过考虑单位利用该发明取得的收益,单位与该发明相关的负担、贡献以及发明者获得的待遇以及其他事项而决定之。
- ⑩ 参见 Japan Patent Office, The Case Studies of the Procedures under the New Employee Invention System, November 2004. 资料来源 http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/s_sonota_e/pdf/case_studies.pdf, 最后访问日期:2016年10月20日。
- ⑪ 东京高等裁判所2005年和解劝告案,第1879号第141页。
- ⑫ 第6条:国家鼓励企事业单位建立职务发明的知识产权管理制度,设立专门机构或者指定专门人员负责知识产权管理工作,或者委托专业机构代为管理知识产权事务。从事研究开发的企事业单位应当建立发明报告制度或者与发明人进行约定,明确发明完成后单位和发明人之间的权利、义务和责任,及时确定发明的权益归属。从事研究开发的企事业单位应当建立职务发明的奖励报酬制度或者与发明人约定奖励和报酬。单位在建立前述制度时,应当充分听取和吸纳相关人员的意见和建议,并将发明报告制度和奖励报酬制度向研发人员和其他有关人员公开。第18条:该规章制度或者约定应当明确发明人享有的权利、请求救济的途径。任何取消发明人依据本条例享有的权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。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。资料来源 <http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201504/20150400398828.shtml>, 最后访问日期:2016年12月10日。
- ⑬ 该条规定:单位在确定报酬数额时,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。
- ⑭ 参见《中华人民共和国民事诉讼法总则》第6条规定,民事主体从事民事活动,应当遵循公平原则,合理确定各方的权利和义务。资料来源: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm, 最后访问日期:2017年3月15日。

参考文献:

- [1] 国家知识产权局.2016年12月统计信息[EB/OL]. <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/tjyb/2016/201701/P020170309587380602895.pdf>, 2016-3-10.
- [2] 俞风雷.日本职务发明的贡献度问题研究[J].知识产权,2015(6):94-98.

- [3] 田村善之. 日本知识产权法[M]. 周超, 李雨峰, 等译, 张玉敏审校. 北京: 知识产权出版社, 2011.
- [4] 武彦, 李建军. 日本职务发明利益补偿机制的创新理念和保障机制[J]. 自然辩证法通讯, 2009(2): 51-55.
- [5] 日本最高法院第三小法庭. “奥林巴斯补偿金纠纷上诉案”的判决[EB/OL]. <http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010>, 2003-04-22.
- [6] 钱孟珊. 日本《特许法》职务发明规定的讨论与修改[J]. 知识产权, 2004(5): 56-63.
- [7] 理查德·A·波斯纳. 法律的经济分析[M]. 蒋兆康, 林毅夫译. 北京: 中国大百科全书出版社, 1997: 31.
- [8] 徐卓斌. 3M 公司职务发明报酬纠纷案评析[J]. 科技与法律, 2015(4): 870-883.
- [9] 唐素琴, 岳琳. 对《职务发明条例(草案)》相关疑问的思考[J]. 电子知识产权, 2013(Z1): 74-79.
- [10] 刘强. 英国职务发明奖励制度的发展及其对我国的借鉴意义[C]//国家知识产权局条法司. 专利法研究(2012). 北京: 知识产权出版社, 2013: 23-33.

Research on principle of reasonableness in the employee invention reward and remuneration: With reference to Japanese patent law

LIU Qiang, XU Peng

(School of Law, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: Employee invention unit should pay remuneration for the inventor in accordance with the principle of reasonableness, thus achieving the balance between both interests. When applying the rules, the court can use posterior review over the reward of the contract between the parties, and prior cognizance when there is no contract or the contract being unreasonable. The posterior review emphasizes procedural regulation, while the prior cognizance stresses substantive requirements. China should learn from the experience of Japan, and further clarify the requirements of “legitimate interests” in the fourth amendment of “patent law.” For the review mechanism on consideration parties agreed to pay, the legislative style of rationality principle should be improved, respect the contract between parties, and clarify the procedure criteria to review its reasonableness. The rules of judicial recognition of the reasonable reward should not deem the legal award as reasonable, and determine the factors affecting the reasonable reward rather than over-increasing the proportion of legal award. Thus, we can protect the legitimate interests of both the unit and the inventor about the invention of the service.

Key Words: employee invention; rewards and remuneration; the principle of reasonableness; ex-post review; ex-ante cognizance

[编辑: 苏慧]