

哲学社会科学学术专著文库
中南大学

职务发明奖酬法律问题 ——理论、制度与实践

刘 强 著

中国社会科学出版社

中南大学
哲学社会科学学术专著文库

职务发明奖酬法律问题 ——理论、制度与实践

刘 强 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

职务发明奖酬法律问题：理论、制度与实践 / 刘强著. —北京：
中国社会科学出版社，2018. 12

(中南大学哲学社会科学学术专著文库)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3935 - 3

I. ①职… II. ①刘… III. ①专利法—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 291199 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 12 月第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 234 千字
定 价 80.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《中南大学哲学社会科学学术成果文库》和《中南大学 哲学社会科学博士论文精品丛书》出版说明

在新世纪，中南大学哲学社会科学坚持“基础为本，应用为先，重视交叉，突出特色”的精优发展理念，涌现了一批又一批优秀学术成果和优秀人才。为进一步促进学校哲学社会科学一流学科的建设，充分发挥哲学社会科学优秀学术成果和优秀人才的示范带动作用，校哲学社会科学繁荣发展领导小组决定自 2017 年开始，设立《中南大学哲学社会科学学术成果文库》和《中南大学哲学社会科学博士论文精品丛书》，每年评审一次。入选成果经个人申报、二级学院推荐、校学术委员会同行专家严格评审，一定程度上体现了当前学校哲学社会科学学者的学术能力和学术水平。“散是满天星，聚是一团火”，统一组织出版的目的在于进一步提升中南大学哲学社会科学的学术影响及学术声誉。

中南大学科学研究部

2017 年 9 月

内容提要

职务发明奖酬制度是保障发明人经济收益、平衡单位与发明人之间的利益分配，并激发职务发明热情的重要制度。我国已经形成以《专利法》为基础，《专利法实施细则》《促进科技成果转化法》及地方性法规为组成部分的职务发明奖酬法律体系。职务发明奖酬属于企业知识产权薪酬，具有特定性、复杂性、多样性和继续性的特点。确定职务发明奖酬应当遵循保护企业职务发明利益、保护技术人员发明创造积极性、保护技术人员生存权和职业选择权、职务发明价值与奖酬相协调，以及法定性与约定性相统一等原则。目前，我国存在职务发明奖酬支付缺失、职务发明奖酬数额少、技术人员离职后奖酬发放缺失、未授予专利职务发明奖酬等问题，有必要从理论和制度上加以解决。

在理论基础方面，结合职务发明报酬的性质，对其进行法律规制的正当性在于保障发明人基于其在职务发明创造和运用中所做出的贡献而取得相应的收益分配，从而实现职务发明经济收益领域的分配正义。在职务发明领域，存在劳动合同和职务发明报酬两种交易结构并存、确认职务发明数额的交易成本较高、雇主与雇员间的风险偏好存



在差异等问题。法律规制的目标在于降低职务发明报酬领域的交易成本。我国有关制度规范应当从扩张解释约定优先原则、允许企业设定贡献度门槛、谨慎动用行政机关主动干预、侧重报酬约定的程序性审查等方面加以改进。

基于职务发明奖酬的特殊属性，有必要借鉴公司法中股东抽象红利分配请求权规则，对发明人与单位就奖酬事项约定不明或没有约定时赋予其抽象职务发明奖酬请求权。以此能够有效克服职务发明奖酬支付主体不固定、数额标准不明确、举证责任分配不公平和诉讼时效认定标准不统一等司法困境。

在职务发明奖酬制度的法律原则方面，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，应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判质量，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。

约定优先原则是私法领域中的一项重要原则，贯穿于民事立法整个领域。我国职务发明奖酬制度约定优先原则经过了从无到有的发展演变过程。为充分发挥约定优先原则的功能，有必要从形式与内容上阐释该原则的具体内涵，从程序审查和内容审查为主的合理性审查中明确对约定优先原则的限制，从原则体系上理顺约定优先原则与最低保障原则、合理性原则三者间的关系。应当从程序的协商民主与依法

公示、内容的全面具体、审查的具体化与限缩化,以及企业内部救济机制四个方面进一步完善约定优先原则。

对价理论是现代英美合同法的核心理论之一,充分对价原则是在美国司法实践中形成的。在职务发明中,美国法院通常采用附和合同理论作为裁判雇主与雇员签订的提前转让发明协议效力的主要依据,充分对价原则成为重要法律原则。充分对价主要适用于执行雇主任务或者利用雇主物质技术条件完成职务发明等情形。根据相关司法实践,雇主给予雇员奖金、提升工资、晋升职位,以及对自由雇员允诺继续雇用等均符合充分对价的要求,而雇主已经承担的合同义务则不构成充分对价。借鉴美国司法经验,我国可以将职务发明“合理的报酬”修改为“充分的报酬”,并明确“充分的报酬”计算标准以及不符合“充分的报酬”的情形。

在职务发明奖酬的主体方面,目前职务发明奖酬制度规定的支付义务主体备受诟病,有必要在立法上将职务发明奖酬支付义务主体固定为发明人或者设计人的所属单位。应当明确“发明人所属单位”与“被授予专利权的单位”不一致情形下的主体适用规则,以避免企业之间的关联交易给发明人权利带来损害。

高校职务发明活动相对于企业而言具有相对的独立性,应当优先体现我国职务发明制度从“集体本位”到“个人本位”的理念转变。广义的高校职务发明奖酬包括给予发明人及技术转移人员两类主体的经济报酬。我国对职务发明奖酬的规定可以适用于高校,但需要在解决法律适用优先次序、拓展奖酬涉及的职务发明范围及提高奖酬标准等方面予以改进。高校技术转移服务人员的贡献应当得到肯定,并且赋予其获得奖酬的法定权利。

在职务发明报酬给付行为方面,我国专利法允许以股权作为职务



发明报酬的形式。将职务发明投资入股可以大幅提高职务发明转化效益和发明人报酬权益。职务发明投资入股报酬认定过程中面临职务发明占股比例及发明人占股比例认定、发明人持股分散化、发明人股权报酬纳税以及发明人股权报酬较易涉诉等问题。可以在职务发明占股比例的认定标准、合理设定股权报酬法定比例、完善分散持股机制、税收优惠及诉讼预防机制等方面进行制度完善。

在职务发明关联交易中,发明人所应当取得的合理报酬极易受到一系列损害,存在责任主体的错位、报酬计算标准不合理等问题。因而有必要通过明确职务发明人优先受让权以及设置单位的通知义务对权利配置进行重构,并完善诉讼主体规则、分配举证责任、确定报酬数额计算标准、设置惩罚性责任等司法救济措施,切实保障关联交易中职务发明人获取合法报酬的权利。

我国专利法对于职务发明报酬数额的影响因素有初步规定,但是存在立法层级较低、内容不全面等问题。由此,我国应将报酬数额的影响因素类型化为客观因素和主观因素,并制订报酬计算公式。客观因素包括发明经济价值、发明人贡献度、单位贡献度及经济负担、发明人所处职位及薪酬、专利的总收益等。主观因素包括单位过错程度及发明人过错程度。有必要在立法规定中明确报酬计算的影响因素及其相互关系,从而促进职务发明报酬纠纷得到更为公平合理的解决。

职务发明报酬纠纷具有举证责任共性问题 and 个性问题兼备、举证能力不足问题和举证行为过错问题交织、影响举证责任的内部因素和外部因素共存的法律特征。当发明人面临举证困境时,可以借助外部证据弥补内部证据的不足,利用举证责任倒置规则平衡双方的举证能力,利用举证妨碍制度约束单位的拒不配合行为。由此,可以实现职务发明报酬纠纷举证责任的公平合理分配。

在我国职务发明奖酬纠纷司法实务方面，通过对我国法院审判的 60 个职务发明奖酬案件的分析，此类案件数量呈逐步增长趋势，案件数量与经济发展水平成正相关的关系，一审判决生效的案件占大多数，法院判决奖酬数额多数在 50 万元以下，与人类生活相关技术领域的奖酬判决数额较高。我国有关案件针对职务发明奖酬认定的法律依据、前提因素及奖酬标准等法律问题进行了司法实践与解释。应当以利益均衡、强化法定标准作为指导原则，以《专利法》为主导细化奖酬计算方式，确定“营业利润”的计算方式，并完善奖酬纠纷诉讼时效以及离职后奖酬的支付。

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一篇 理论篇

第一章 职务发明奖酬制度概述	13
----------------------	----

一 我国职务发明奖酬制度概况	13
二 职务发明奖酬的法律特征	19
三 职务发明奖酬的法律适用原则	21
四 职务发明奖酬存在的现实问题	25

第二章 职务发明报酬法律规制正当性问题	30
---------------------------	----

一 职务发明报酬的法律性质与交易结构	30
二 职务发明报酬的交易成本问题	36
三 职务发明报酬法律规制存在的问题	43
四 职务发明报酬正当性的制度体现	50



第三章 抽象职务发明奖酬请求权问题	59
一 抽象职务发明奖酬请求权的提出	59
二 抽象职务发明奖酬请求权与义务主体	65
三 抽象职务发明奖酬请求权与计算标准	68
四 抽象职务发明奖酬请求权与举证责任分配	70
五 抽象职务发明奖酬请求权与诉讼时效	73

第二篇 原则篇

第四章 职务发明奖酬合理性原则	79
一 职务发明奖酬合理性原则的内涵与缘由	79
二 职务发明奖酬合理性原则的法律适用	84
三 我国职务发明奖酬合理性原则的完善	91

第五章 职务发明奖酬约定优先原则	98
一 职务发明奖酬约定优先原则的发展演变	98
二 职务发明奖酬约定优先原则的具体内涵	102
三 职务发明奖酬约定优先原则与其他原则的关系	107
四 职务发明奖酬约定优先原则的完善	109

第六章 职务发明报酬充分对价问题	114
一 美国职务发明报酬充分对价缘由	114
二 美国职务发明报酬充分对价的法律适用	120
三 充分对价对完善我国职务发明奖酬制度的启示	124

第三篇 主体篇

第七章 职务发明奖酬义务主体问题	131
一 我国职务发明奖酬义务主体立法解读	131
二 职务发明奖酬义务主体认定的现实困境	134
三 学界理论与司法实践中的选择路径	137
四 我国职务发明报酬义务主体规则的完善	141
第八章 高校职务发明奖酬法律问题	145
一 高校职务发明活动的特点及其理念转变	145
二 高校职务发明人奖酬问题	149
三 高校技术转移人员奖酬问题	156

第四篇 行为篇

第九章 职务发明股权报酬法律问题	165
一 职务发明股权投资对报酬的作用	165
二 职务发明股权报酬机制面临的困境	170
三 职务发明股权报酬机制的改进	175
第十章 关联交易中职务发明报酬问题	180
一 关联交易对职务发明合理报酬可能产生的危害	180
二 职务发明关联交易的规制路径	185
三 职务发明关联交易的权力配置重构	190



四 职务发明关联交易的司法救济措施	193
第十一章 职务发明报酬数额影响因素问题	199
一 职务发明报酬影响因素概述	199
二 影响职务发明报酬数额的客观因素	206
三 影响职务发明报酬数额的主观因素	217
第十二章 职务发明报酬纠纷举证责任问题	224
一 职务发明报酬举证责任法律特征	224
二 职务发明报酬的外部证据问题	231
三 职务发明报酬的举证责任倒置问题	235
四 职务发明报酬举证妨碍问题	240
第五篇 实践篇	
第十三章 我国职务发明奖酬司法实证分析	247
一 我国职务发明奖酬司法裁判文书统计	247
二 我国职务发明奖酬司法实践涉及的主要法律问题	254
三 我国职务发明奖酬司法实践的改革路径	266
结 论	275
参考文献	277
作者已发表之相关论文	290
后 记	292

绪 论

职务发明奖酬一直是国内外专利制度研究的热点问题。国外对职务发明奖酬制度的研究主要集中于英、美、日、法、德等国家。国内对职务发明奖酬制度的研究基本上紧扣《专利法》第四次修改与《职务发明条例》草案的立法背景,结合当下的职务发明奖酬纠纷司法实践,从理论、现状、原则、主体、行为、程序等方面进行研究。

一 职务发明奖酬理论问题

职务发明奖酬的理论研究主要集中在奖酬管制的正当性与发明人奖酬权利的保障上。美国学者罗伯特·墨杰斯认为,策略谈判理论、集体生产理论、委托代理理论和常规谈判分析理论均可以适用在职务发明及奖酬的法律经济分析中。^① 蒋舸认为当分离单项发明贡献的难

^① Robert P. Merges, "The Law and Economics of Employee Invention", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 13, No. 1, 1999: 1-54.



度增大时,创新机制应更多依赖单位优势,允许以笼统定价取代单次定价、以科层结构替代价格机制。^① 蒋满元认为目前我国的相关法规中对职务发明人的报酬规定尚有较多的非科学性与不合理性。^② 李友根认为职务发明制度是涉及多方利益协调与平衡的制度,为充分保护该制度的有效运行,必须将劳动合同理论作为该制度的理论基础。^③ 张晓玲认为职务发明人与单位之间尽管存在雇佣关系,但这种雇佣关系并不是占有其全部智力劳动的理由,当职务发明归单位时,单位应该支付一定报酬给职务发明人。^④ 肖冰认为日本与德国在职务发明制度的完善过程中,通过意思自治与平等协商的途径,实现职务发明成果利益公平合理的分配。^⑤ 刘鑫认为日本职务发明权利归属的相关规则由“雇主优先”到“雇员优先”,再到“折衷主义”的转变,分别彰显了保障雇员发明人合法权益和促进发明成果转化运用的立法价值取向。^⑥ 武彦等认为日本对职务发明者的利益补偿机制,在遵循“发明者主义”总原则的基础上,特别强调发明者对其职务发明拥有“相对应价请求权”。^⑦ 王重远认为美国职务发明专利权经历了由个人的自然人身权利转为基于契约关系的法人财产权的演进。^⑧ 此外,蒋舸还

① 蒋舸:《职务发明报酬管制的理论困境与现实出路》,《中国法学》2016年第3期。

② 蒋满元:《职务发明收益权分配的最适边界问题探讨》,《科技管理研究》2007年第5期。

③ 李友根:《论职务发明制度的理论基础——一个初步探讨》,《南京大学法律评论》2000年第2期。

④ 张晓玲:《论职务发明人的报酬》,《科技与法律》2006年第3期。

⑤ 肖冰:《日本与德国职务发明报酬制度的立法比较及其借鉴》,《电子知识产权》2012年第4期。

⑥ 刘鑫:《日本职务发明权属规则转变的梳理与借鉴——兼评2015年日本〈特许法〉修订》,《电子知识产权》2017年第9期。

⑦ 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》,《自然辩证法通讯》2009年第2期。

⑧ 王重远:《美国职务发明制度演进及其对我国的启示》,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2012年第1期。

认为德国职务发明奖酬通过细化管理制,将发明人报酬与发明贡献挂钩的方式促进创新。^①

二 职务发明奖酬制度问题

职务发明奖酬纠纷在我国呈现出急剧增加的趋势。立法的逐步完善,发明人权利保护意识的提高都一定程度上刺激了奖酬纠纷的增加。周路等认为《专利法》的“约定优先”原则在法律上为发明人与用人单位之间提供了平等协商的途径。但是基于部门利益、上位法有关规定的不确定性、职务发明的特殊性及其制度构建的复杂性等原因,地方性职务发明奖酬立法还存在很大的提升空间。^②凌宗亮认为《专利法》及《专利法实施细则》等法律法规对职务发明报酬的数额和计算方式均进行了详细的规定,但总体上侧重于实体规范,缺乏对实现职务发明报酬的程序保障,导致在此类纠纷中发明人往往面临举证难的困境。鉴于发明人与单位之间特殊的合同关系,可以借鉴劳动法对劳动者“斜保护”的价值理念,适当降低发明人的举证保全门槛,适时适用举证责任倒置规则。^③闫文军认为《专利法实施细则》规定的奖励报酬标准对非国有企事业单位具有适用空间;部分发明人起诉时的其他发明人应按照第三人诉讼地位列明;原告为多人且各自

① 蒋舸:《德国职务发明管制效果研究》,《清华知识产权评论》2017年第1期。

② 周路、肖冰:《职务发明奖酬制度的立法完善——以地方性专利法规为研究对象》,《北京理工大学学报》(社会科学版)2013年第2期。

③ 凌宗亮:《职务发明报酬实现的程序困境及司法应对》,国家知识产权局条法司《专利法研究(2013)》,知识产权出版社2014年版,第186—195页。



贡献度难以确定时,法院应将奖励报酬平均分配。^①在职务发明报酬制度的国际协调方面,萨娜·沃克认为欧洲各国尚未实现该领域的法律规则统一,并且尚无实现统一的前景。^②

三 职务发明奖酬制度法律原则问题

职务发明奖酬制度的有效运行是发明人实现奖酬利益的制度保障。国内目前关于该制度运行原则的研究主要集中在合理性原则、约定优先原则以及充分对价原则。肖冰认为我国的职务发明奖酬制度主要是以“约定为主,法定为辅”的适用原则,公平合理地分配职务发明经济利益。^③常喆认为《职务发明条例》《专利法》及《专利法实施细则》中都规定了发明人报酬的“合理性原则”“约定优先原则”以及“最低保障原则”,但对这三个原则在适用时谁更优先的问题仍然没能做出明确回答。^④万志前等认为合理的利益分配需尊重当事人的意思自治,遵循约定优先原则。但是基于雇佣双方地位不平等,应对约定优先原则加以限制,以平衡各方主体的利益诉求,促进职务科

① 闫文军:《我国职务发明奖励报酬纠纷分析研究》,国家知识产权局条法司《专利法研究(2009)》,知识产权出版社2009年版,第55—75页。

② Sanna Wolk, “Remuneration for employee inventors-is there a common European ground?: A Comparison of National Laws on Compensation of Inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, Vol. 42, No. 3, 2011: 272-298.

③ 肖冰:《职务发明奖酬制度公平的价值取向及立法完善》,《湖南工业大学学报》(社会科学版)2012年第3期。

④ 常喆:《约定优先原则、合理性原则与最低保障原则的关系——对〈职务发明条例〉草案发明人报酬有关规定的理解与思考》,《电子知识产权》2013年第6期。