

職務發明報酬糾紛中的若干法律問題

—徐卓斌—

近年來，隨着中國市場環境改善、技術進步和人才素質提陞，越來越多的跨國公司在華設立研發機構，由此中國也參與到全球技術創新的進程中。跨國公司對於研發獲得的知識產權，往往有其全球性“中央集權”式安排，中國法律又有關於職務發明獎勵報酬的規定，其間可能存在一定的衝突並引發訴訟。近期，上海法院就一起涉及跨國公司與其員工之間的職務發明報酬糾紛作出終審判決，其中涉及如何確定發明完成地、如何看待“中央集權”知識產權管理模式、約定報酬是否有效等法律問題。本文結合該案，對上述問題進行解析。

基本案情

2003年4月，張某受聘於3M中國公司。其後，張某在中國參與了3M公司跨國開展的LCD-TV相關問題研發工作，相關發明創造由被告3M創新公司於2006年6月在華申請發明專利，2010年3月獲得專利權，張某及另三名美國3M公司外籍員工為發明人。2006年1月，3M公司、3M中國公司、3M創新公司簽訂《合同研究協議》，主要內容有：1、3M創新公司從3M公司、全球3M公司族的其他成員獲取新的知識產權權利，並且許可給3M公司、全球3M公司族的其他成員和第三方以交換許可費；2、3M公司可以讓全球3M公司族其他成員參與工藝開發，3M中國公司願意給予3M公司、3M創新公司從研發項目中取得的知識產權權利，以交換適當對價。2010年1月起，3M中國公司開始起草發明獎勵相關政策，並為此在員工和管理層之間提供了溝通交流渠道，張某亦參與其中。3M中國公司制定的“3M中國職務發明獎金計劃”於2010年9月1日正式實施，其中規定，此政策涉及到發明創造時間在職員雇傭期的、3M中國關聯公司雇傭職員的職務發明，提成計算公式為：年銷售×0.01%×產品系數×專利分配系數×發明人分配系

數。2011年11月，3M中國公司向張某發放2010年發明報酬20,384.16元。2012年，張某提起訴訟，要求3M中國公司、3M創新公司支付其職務發明報酬共440萬元。被告3M中國公司辯稱，其並非涉案專利的專利權人，故不是職務發明報酬支付義務主體；涉案專利主要發明創造在國外完成，不應適用中國法；職務發明報酬數額計算應依據“3M中國職務發明獎金計劃”。被告3M創新公司辯稱，其與張某不存在勞動關係，故向其主張職務發明報酬沒有法律依據。一審法院認為，中國大陸係涉案發明創造實施地之一，該發明創造在中國獲專利授權，故應適用中國法；3M中國公司將涉案發明創造的專利申請權轉讓給了3M創新公司，3M創新公司最終在中國獲發明專利權，張某有權獲得職務發明報酬；3M中國公司未提供計算報酬所依據的年銷售額等相關數據，故其數額難以採信，張某的計算方法亦缺乏依據，法院酌定職務發明報酬為20萬元。一審判決後，張某、3M中國公司均不服，提起上訴。二審維持原判。¹

發明完成地的確定

本案中，3M中國公司認為，涉案發明的實質部分和發明點並非張某作出，而是由其他發明人在美國完成，因此涉案發明的完成地為美國，應排除中國《專利法》的適用。張某則認為，職務發明人獲得報酬權是基於其職務發明被授予專利權，而非發明創造的完成，職務發明報酬糾紛應適用職務發明授權地法律，本案中為中國法。而且，涉案發明的部分是在中國境內完成的，中國是涉案發明完成地之一，因此本案也應適用中國法並由中國法院管轄。涉案專利證書載明張某係發明人之一，該發明在美國申請專利時張某作為發明人之一簽署了“申請轉讓”聲明，3M中國公司向張某支付了2010年度的發明報酬，以上事實可以說明3M中國公司、3M公司亦認可張某是涉案發明

的發明人之一。是否適用中國法是本案的爭議焦點之一。

首先,職務發明報酬糾紛應如何適用法律。只有在涉外民事糾紛中,才存在適用哪國法律的問題,否則當然適用中國法。參照《涉外民事關係法律適用法》,²知識產權的歸屬和內容、知識產權的侵權責任,適用被請求保護地法律,職務發明報酬糾紛不屬此類。職務發明報酬糾紛實質上是合同糾紛,適用履行義務最能體現該合同特徵的一方當事人經常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯繫的法律。用人單位、員工均在中國境內,與該合同有最密切聯繫的法律當然是中國法。勞動合同,適用勞動者工作地法律。關於職務發明報酬的約定,實質上是勞動合同的一部分,因此可以適用職務發明人工作地法律。可見,職務發明報酬糾紛案件的法律適用有如下選項:合同當事人經常居所地法、合同最密切聯繫地法、職務發明人工作地法。

從理論上看,法律關係本座說和最密切聯繫說,是國際私法上確定準據法的精確方法。³依據“法律關係本座說”,每一種法律關係在邏輯上和理性上必然與某一特定的法律制度相聯繫,⁴行為應以行為地為本座,⁵職務發明報酬糾紛,應以發明行為的發生地為本座,因此依據發明人工作地、發明成果完成地確定均較為合理。“最密切聯繫原則”實現了法律適用的確定性與靈活性之間的協調,是當代國際私法最流行的法律適用理論。⁶依據“最密切聯繫”說,須全面權衡法律關係的有關連結因素,通過質和量的分析,找出與該法律關係或有關當事人最直接、最本質和最真實的聯繫的法律加以適用。⁷發明創造本身就是在發明完成地的法律環境中產生的,發明完成地同時也是發明人工作地,發明完成地的法律環境與發明創造本身存在着最密切的聯繫,方便當地法院作出和執行裁判,具有合理性、可操作性,以發明創造完成地的法律來處理相關職務發明創造的糾紛,考慮到了各方利益,最為公平合理。

根據《專利法》規定,執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件完成的發明創造為職務發明創造。之所以存在職務發明創造一說,是由於發明人與用人單位之間存在勞動關係,無論是正式勞動關係還是臨時勞動關係。單位之所以要給予職務發明人報酬,是由於發明人作出了技術貢獻,理應獲得相應的勞動報酬。職務發明人基於本職工作已經獲得了一份勞動報酬,職務發明報酬是來源於企業對發明成果的認可,

與其產生過程中的付出與投入並沒有必然的聯繫,其作用則在於激勵發明人進一步從事發明創造的積極性,⁸因此職務發明報酬可以看作是基於職務發明的完成而支付的帶有一定的激勵性質補充報酬。職務發明創造如果沒有完成,發明人自然就不會得到職務發明報酬。職務發明報酬的獲得與否,關鍵取決於職務發明創造是否已經完成。因此,關於職務發明報酬糾紛的案件,應當適用發明完成地法律,《專利法》及《專利法實施細則》關於職務發明創造獎勵與報酬制度的規定,適用於在中國大陸完成的發明創造。

其次,如何認定發明完成地。專利權的客體是整個技術方案,但整個技術方案是由多項發明構思所組成的,跨地域合作開展發明創造活動是跨國公司研發中的常見現象,如果僅將整體技術方案的最終完成地確定為唯一的發明完成地,是不尊重客觀事實的,也是不公平的。發明創造的完成地,並非要求該發明的整體技術方案及其各個部分均在一地完成,其中部分技術貢獻的完成地,也應當認定為發明完成地之一。

本案中,3M公司與3M中國公司是關聯公司,涉案發明創造由張某和3M公司的另三位發明人共同完成,張某的發明人地位亦得到3M中國公司、3M創新公司的認可,這表明張某對涉案發明創造是作出了實質性技術貢獻的。張某在參與涉案發明創造活動期間,一直在中國境內工作,並且涉案發明在中國申請專利並獲得專利權,因此中國當然是發明完成地之一。張某就涉案發明提出職務發明報酬之訴訟請求,案件審理應當適用中國法。實際上,即使根據合同當事人經常居所地、職務發明人工作地來確定適用的法律,本案也是適用中國法。

如何看待“中央集權”知識產權管理模式

在跨國企業中,對知識產權進行“中央集權”式的集中管理是常見模式,有利於提高知識產權的運用、管理和保護的水平。但是,“中央集權”的管理模式,是基於其跨國關聯企業之間的協議產生,並不能否定發明人依據法律規定而應當享有的相關權利。職務發明人獲得職務發明報酬,是其依法享有的權利,合法權利不因他人之間的契約而受到損害。本文中,“中央集權”的管理模式與職務發明人的獲得報酬權產生了一定的衝突。根

據《專利法》的規定，被授予專利權的單位應根據推廣應用的範圍和經濟效益支付合理報酬。涉案的發明創造雖然是張某在3M中國公司任職期間完成的，但是最終專利是由3M創新公司申請並獲得授權。從字面解讀《專利法》相關規定，則發明人不能獲得職務發明報酬，因為其單位沒有獲得專利權，而獲得專利權的又不是其工作單位，這導致職務發明人處於一種“兩頭無着落”的尷尬境地。

顯然，死摳條文、機械理解，於職務發明人很不公平，這恰恰說明《專利法》存在漏洞。同時，對於在發明申請專利之前就轉移至專門的知識產權管理公司的行爲，要客觀看待，就其最終申請專利並獲得授權看，先前的轉移行爲實質上是專利申請權的轉移，否則就無法理解其內部轉移行爲以及最終獲得的專利授權，其最終獲得專利權，本質上是基於先前獲得的專利申請權。涉案的發明在3M公司的產品上廣泛運用，產生了很好的經濟效益。只要法律有漏洞，法院就具有續造法的權限，⁹在此情況下，法院在適用法律時應當進行漏洞填補，類推適用《專利法》關於被授予專利權單位應向職務發明人支付合理報酬的規定。本案中由於3M公司及其關聯企業之間的協議，涉案發明由3M創新公司申請並獲得專利權，但獲得報酬的合法權利不應由於跨國企業內部的協議安排而受到損害，因此，即使3M中國公司並非涉案發明的專利權人，但其係張某的雇主，仍應當支付職務發明報酬。

約定的效力

如何認定約定是否有效。本案中，原告與被告3M中國公司於2003年4月21日簽訂了《個人聘用合同》，合同約定3M中國公司可自行決定獎勵方案，獎金將根據具體獎勵方案定期發給；雇員已被告知並保證遵守3M的政策和有關規章制度等。從本案查明的張某參與起草3M中國公司發明獎勵政策、3M中國公司設立“Dialogue with LOC”會議、張某向3M中國公司管理層人員發送郵件稱其參與討論了發明人補償條例等事實看，3M中國公司在制定“3M中國職務發明獎金計劃”過程中，已與員工進行過協商，該“3M中國職務發明獎金計劃”屬於《專利法實施細則》所稱的規定職務發明報酬的單位規章制度。

該“3M中國職務發明獎金計劃”明確其適用範圍為“發明創造時間在職員雇用期的、3M中國關聯公司雇用職員的職務發明”。法院認為，“3M中國職務發明獎金計劃”實質上是3M中國公司與其員工之間關於如何計算職務發明報酬的約定，此種約定就“3M中國職務發明獎金計劃”發佈之前的職務發明的報酬如何計算作出安排，並不違法。

職務發明制度的核心問題是如何協調作為勞動者的發明人與企業之間地位不平等的問題，即如何能夠儘可能的緩和當事人之間地位不平等的狀態，通過意思自治與平等協商的途徑，實現職務發明成果利益公平合理的分配。¹⁰其中，意思自治應當起到關鍵作用。公司一般不會與員工個別約定職務發明報酬如何計算，通常的情況是在公司發佈的規章制度中加以規定。公司並沒有立法權，所謂的規章制度，實際上是勞動合同的附件，具有相當於勞動合同條款的效力，對員工和單位均具有合同上的拘束力。公司的規章制度，並不是公司單方面發佈就有拘束力的。根據《勞動合同法》規定，用人單位在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項時，應當經職工代表大會或者全體職工討論，與工會或者職工代表平等協商確定。關於職務發明報酬的事項，就屬於上述規定範疇之內，相關公司規章制度應當有一個公司與員工之間的普遍的協商過程。如果沒有協商過程，公司與員工之間沒有就職務發明報酬事宜達成一致意見，所謂的規章制度就沒有拘束力。

根據本案查明的事實，首先，3M中國公司已經開展了員工之間的協商過程；其次，從《個人聘用合同》條款可以看出，員工同意公司自行決定獎勵報酬方案。這種約定方式，就公司與員工之間的利益而言，還是平等的。爲什麼這麼說呢？其一，從事研發工作的員工，其本職就是開展技術研發工作，公司對此已經支付了薪水，研發工作的對價至少部分得以實現；其二，公司自行決定獎勵方案，並不意味着會出台一個不合理的有關職務發明報酬的公司規章制度，因爲作爲處於激烈市場競爭環境之中的企業，它必須保持其薪酬制度的合理性，否則人才必將外流。本案一審判決中，一審法院認爲“3M中國職務發明獎金計劃”關於職務發明報酬的計算公式，儘管是以年銷售額而不是

以營業利潤作為計算基數,但其 0.01%的系數與《專利法實施細則》第七十八條規定的每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低於 2%的系數還是相差懸殊,可見該獎金計劃確實存在不盡合理之處。筆者認為,既然計算基數不同,系數之間就沒有可比性;¹¹ 職務發明報酬如何計算和支付,取決於單位和員工之間的合意,應該同員工的薪資一樣,由市場判斷是否合理。

合同法在很大程度上可以說是交易法,是保護交易行為的手段,在轉讓財產和履行服務過程中,人們必然非常依賴允諾和協議。¹² 只要達成合意,除非存在無效事由,約定就是有效的。公司在出台職務發明報酬相關規章制度時與員工進行過協商並達成一致,即可認為雙方之間就職務發明報酬達成了協議,這種規章制度應當是有效的。《專利法》既然引入了體現意思自治的“約定”模式,職務發明報酬如何計算,是公司和員工之間可以自由處分的事務,外界不必干預;只有在沒有約定的情況下,才能根據法定標準進行計算。

具體數額的計算。有了計算方法,並不一定可以據此計算出準確的報酬數額。本案例中,“3M 中國職務發明獎金計劃”可以適用於涉案發明,既然當事各方對於職務發明報酬的計算發生糾紛,作為報酬支付方的 3M 中國公司本應在本案審理中提供具體的計算依據和計算過程,但是 3M 中國公司未提供其向張某支付的 2010 年職務發明報酬 20,384.16 元的計算過程,其中作為計算依據的各項數據如年銷售額、產品系數、專利分配系數、發明人分配系數等並不明確,因此該職務發明報酬數額的真實性、合法性均難以確認,亦難言於張某公平合理。張某也不認可這個數字,其認為應將實施涉案發明專利製造產品的利潤率確定為 50%,但並未提供任何關於利潤率的證據,因此其計算方式法院也無法認同。本案例中,3M 中國公司將涉案發明的權利轉移給 3M 創新公司所獲得的對價、實施涉案發明專利所獲得的利潤、專利權人對外許可所收取的使用費等,均難以查明,在雙方關於職務發明報酬計算的主張均難以支持的情形下,法院只能綜合全案情況酌情確定職務發明報酬的具體數額。本案例中法官確定的這一具體數額,處於法官自由裁量的範圍之內。這裡有兩點啟示:1. 公司必須證明其支付數額的合理性,要全面展示計算依據和計算過程,否則法院不能確定其數額是否符合

公司職務發明報酬規章制度的規定,難以確認其合法性;2. 員工所提出的計算方式,或者根據法定標準計算,也要提出計算依據和計算過程,否則法院同樣難以支持。比如本案例中張某所提出的利潤率,如果能提出相應合法證據,比如公司的財務資料、行業協會發佈或行業公認的平均利潤率等,能夠說服法院採信,則其訴請有可能得到支持。

餘論

本案例涉及職務發明報酬如何確定,對跨國公司在華研發機構具有示範導向意義,因此得到一定的社會關注。中國經濟的轉型升級亟需技術創新的驅動,要吸引眾多跨國公司前來設立技術研發機構,投入研發經費,產出創新成果,首先就要保障其創新成果得到充分的、合理的法律保護,同時也要保護創新人才的合法權益、合理訴求,只有這樣,才能營造出一個創新人才輩出、創新成果迸發的雙贏局面。法院的處理依法審慎,體現出司法對企業技術創新活動的態度:一是尊重意思自治,職務發明人和公司均是市場經濟中的自由主體,職務發明行為和發明成果,均是商業交易的客體,合同約定具優先效力;二是保障合法權利,凡員工依法享有的權利,不能由於企業之間的契約而受到損害,權利優先於契約;三是平衡企業和職務發明人的利益,不輕易認為企業規章制度無效,也不輕易確認企業計算出的報酬數額合法有效,保障職務發明報酬制度起到激勵創新的作用。■

作者:上海市高級人民法院知識產權審判庭法官、中國社會科學院研究生院法學系博士研究生

¹ 參見(2014)滬高民三(知)終字第 120 號民事判決。

² 雖然該法自 2011 年 4 月 1 日起施行,但在法無明文規定的情況下,之前的法律關係亦可以借鑒參照其立法精神。

³ 參見[德]Hans Döle 著、王澤鑒譯:“法學上之發現”,載王澤鑒著:《民法學說與判例研究》(第四冊),北京大學出版社 2009 年 12 月版,第 14 頁。

⁴ 姜茹嬌、王嬌鸞:“論國際私法中法律選擇方法的價值追求——兼

論最密切聯繫原則的勃興與修正”，《比較法研究》2002年第3期。

⁵ 韓德培主編：《國際私法新論》，武漢大學出版社2003年7月版，第46頁。

⁶ 馬志強：“最密切聯繫原則的成因分析”，《西南政法大學學報》2013年第4期。

⁷ 同註4。

⁸ 肖冰：“日本與德國職務發明報酬制度的立法比較及其借鑒”，《電子知識產權》2012年第4期。

⁹ [德]卡爾·拉倫茨著、陳愛娥譯：《法學方法論》，商務印書館2003年

10月版，第249頁。

¹⁰ 同註8。

¹¹ 可能基於銷售額的計算方法是更為合理的，因為影響利潤的因素很多，即使發明創造事實上產生了很好效益，但是企業賬面上卻是虧損的。參見劉向妹、劉群英：“職務發明報酬制度的國際比較及建議”，《知識產權》2006年第2期。

¹² [英]阿狄亞著、趙旭東等譯：《合同法導論》（第五版），法律出版社2002年4月版，第3-5頁。