

職務發明獎酬之約定優先原則探討

李慧惠、孟璞

一、引言

2015年4月2日,國務院法制辦就國家知識產權局、科技部報請國務院審議的《職務發明條例草案(送審稿)》(簡稱《草案(送審稿)》)公開徵求社會各界意見。作為激勵發明人從事技術創新的重要措施,同時也作為發明人對職務發明享有的主要權利,《草案(送審稿)》在第四章集中規定了獎勵報酬,體現了約定優先原則為主,最低標準原則為輔的保障制度。2015年10月1日實施的修訂後的《促進科技成果轉化法》(簡稱《轉化法(2015)》)也規定了類似的制度。本文試圖對職務發明人獎勵和報酬的原則進行分析,並針對司法實踐進行評述。

二、約定優先原則的法理依據

單位和發明人之間就職務發明獎酬進行約定,從根本性質上說,是平等主體之間的民事行為,是一種民事合同。不論採用規章制度還是採用單獨約定的形式,單位和發明人作為合同雙方,可以在法律允許的範圍內就獎酬的形式、數量等自由地約定。因此,民法上的意思自治是職務發明獎酬約定優先原則的法律基礎。

另一方面,單位和發明人之間存在僱傭關係,職務發明獎酬作為勞動收入的一種,其約定還具有勞動合同的性質,也應體現《勞動合同法》保護勞動者的合法權益、對勞動合同從實體和程序上進行了一定限制的立法目的。

因此,職務發明獎酬的約定優先原則,實際上是一種受限制的“優先”。約定的效力還要看這種約定是否在實體上和程序上符合有關法律的特別規定,是否損害了發明人的合法權利。

三、約定優先原則溯源

1.《專利法》及《專利法實施細則》

早在1985年,首部《專利法》及其《實施細則》就規定了應就職務發明對發明人進行獎酬以及計算方法¹。由於當時還處在改革開放的初期,市場經濟剛剛起步,對於獎酬沒有提出約定優先原則。不過《專利法實施細則》也規定“本章關於獎金和報酬的規定,集體所有制單位和其他企業可以參照執行”。²換言之,雖然沒有明確提出約定優先原則,但是對非國有制單位來說,並不排斥就職務發明獎酬進行約定。2001年施行的《專利法》及其《實施細則》對相關規定進行修改,但仍未明確提出約定優先原則。³

現行《專利法實施細則》(2010年修訂)對職務發明獎酬進行了重大修訂,首次明確了約定優先原則:“被授予專利權的單位可以與發明人、設計人約定或者在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵、報酬的方式和數額”,⁴同時取消了所有制的區分,中國境內的單位均受其約束。

目前,專利法第四次修訂正在進行。根據2015年12月的《專利法修改草案(送審稿)》職務發明的權屬範圍被重新劃定,“主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”不再必然屬於職務發明。同時,在第十六條,獎勵主體刪除了“被授予專利權的單位”這一限定,修改為在職務發明授權後,“單位應當對其發明人或設計人給與獎勵”;在專利實施後,“單位應當根據其推廣應用的範圍和取得的經濟效益,對發明人或者設計人給予合理的報酬”。⁵如草案生效,不論對單位還是發明人來說,就職務發明權屬和獎酬的約定將會更為重要。

2.《職務發明條例草案》

正在制訂過程中的《職務發明條例》是針對職務發明相關問題的專門性行政法規,其中對職務發明獎酬問題從實體上和程序上均進行了詳細規定。在《職務發明條例草案》的數次修改中,約定優先原則均被明確寫入其中。⁶

另一方面,在明確約定優先原則之後,爲了防止單位變相剝奪或者限制發明人的權利,還需採用最低保障原則對約定優先加以限制。⁷

在實體上,2012年8月20日和2012年11月12日徵求意見稿均規定“任何取消或者限制發明人根據本條例享有的權利的約定和規定無效”;在2013年12月30日和2015年4月2日送審稿中,本條修改爲“任何取消發明人依據條例享有的權利或者對該權利的享有和行使附加不合理條件的約定或者規定無效”。從文字表述上,可能被認定無效的約定從“取消”和“限制”被縮小至“取消”和“附加不合理條件”。然而,“不合理條件”的具體情形不明確,因此“不合理條件”成爲“約定優先”原則頭上的達摩克利斯之劍,也使該規定成爲《職務發明條例》制定中備受爭議的條款。

在約定的程序上,《草案(送審稿)》明確要求單位在建立職務發明獎勵制度時,“應當充分聽取和吸納相關人員的意見和建議,並將發明報告制度以及獎勵報酬制度向研發人員和其他有關人員公開”。⁸同時“在確定給予職務發明人的獎勵和報酬的方式和數額時,應當聽取職務發明人的意見”。⁹如何界定“聽取和吸納”成爲影響約定效力的又一個懸而未決的關鍵點。

3.《促進科技成果轉化法》

1996年公佈並施行的《促進科技成果轉化法》明確規定了科技成果完成單位對完成該項科技成果及其轉化做出重要貢獻的人負有獎勵義務,以及獎勵數額的下限,但沒有定義科技成果、職務科技成果,也沒有說明這種獎勵是否可以約定。¹⁰

2015年10月1日實施的《促進科技成果轉化法》進行了大幅度修訂。首先明確了科技成果、職務科技成果的含義¹¹。在獎勵方面,這次修訂規定“科技成果完成單位可以規定或者與科技人員約定獎勵和報酬的方式、數額和時限”。¹²進一步明確只有在“科技成果完成單位未規定、也未與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數額”的情況下,才適用法定的獎勵標準。¹³

在保護發明人的立法傾向下,約定並不是絕對自由的。《轉化法(2015)》規定“單位制定相關規定,應當充分聽取本單位科技人員的意見,並在本單位公開相關規定”。並且在實體上對國家設立的研究開發機構、高等院校規定或者與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數額進行法定限制¹⁴。

四、約定優先原則的實踐

如前所述,約定優先原則的效力並不是絕對的,在程序上和實體上均存在影響其效力的限制。以下結合司法實踐,對職務發明獎勵約定的效力進行探討。

1. 約定的實體要求

約定優先的原則在司法實踐中得到了確認。例如,北京市第三中級人民法院在王某訴某技術有限公司職務發明創造發明人獎勵、報酬糾紛案的一審判決¹⁵中指出“單位根據其自身的特點和需要,可以與發明人協商或在規章制度中規定高於法定最低標準的獎勵數額,但這屬於單位的自主選擇權利而非義務。特別是2010年《專利法實施細則》確立了約定優先原則後,對法定最低標準更應作上述理解。換言之,單位與發明人之間約定的獎勵數額可以高於或低於法定最低標準,但如沒有約定則直接適用法定最低標準”。

2013年6月上海高級人民法院知識產權庭制定並發佈了作爲業務指導性文件的《職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》。其中第二條明確了約定優先原則,第四條明確了約定的內容,指出“可以約定的不限於獎勵、報酬的數額,也包括獎勵、報酬的方式”。具體來說,“按照約定優先原則,獎勵報酬的形式可以是多種多樣的,除了採取貨幣形式之外,還可以採取諸如股票、期權、提高職位、提昇工資、帶薪休假等形式,只要能達到專利法規定的合理的原則要求即可。如果約定的獎勵仍採取貨幣的形式,則約定數額既可以比法定標準高,也可以比法定標準低,單位可以自主地根據自身的行業特性、生產研發狀況、知識產權戰略發展需求制定相應的具體標準”。¹⁶

當然,並不是所有的約定都是有效的,判斷其約定的內容是否合理則往往成爲雙方爭議的焦點。比較明確的是,如果約定限制或免除了單位的法定獎勵義務,那麼該約定會被法院認定無效。例如在2011年審結的吳某訴某微電子裝備有限公司職務發明獎勵一案¹⁷中,某微電子公司在其制定的《知識產權獎勵辦法》中規定發明人離職後涉及的獎勵不予發放。兩審法院均認定支付職務發明獎勵是單位的法定義務,單位“在其制定的獎勵辦法中是不能對該義務的承擔加以限制或免除的”,因此,相關約定無效。

並不是所有的案件都可以簡單判斷，特別是在約定數額低於法定數額的情況下，約定數額是否合理，是否構成對發明人合法權利的侵害往往成為爭議的焦點。

在梁某訴某股份有限公司職務發明獎勵糾紛案¹⁸中，雖然約定的職務發明獎勵數額低於法定標準，仍被認為有效。上海市第二中級人民法院認為：“被授予專利權的單位與發明人、設計人對職務發明創造獎勵有約定或者在依法制定的規章制度中有規定的，應當優先適用約定或者規章制度中規定的獎勵方式和數額。本案中，被告在《獎勵辦法》中對職務發明創造發明人、設計人的獎勵進行了規定，而原告對該《獎勵辦法》亦是知道的，故本案應當優先適用被告《獎勵辦法》的規定”。被告通過證據證明了對涉案 43 項實用新型專利進行了評審，確定了具體的獎金數額。原告沒有提交相反證據證明上述評審確定的獎勵數額具有不合理性，因此，法院支持了上訴約定的獎勵金額。從本案可以看出，法定最低標準並不是判斷約定數額是否合理的當然依據。“對於約定的獎勵數額，應首先推定單位與發明人的約定具有合理性，發明人認為約定具有不合理性的，應承擔相應的舉證責任。”¹⁹

在最近引起廣泛關注的張偉鋒訴 3M 創新有限公司、3M 中國有限公司案（以下簡稱“3M 案”）²⁰中，約定數額的合理性同樣是焦點問題。一審法院認為約定的“3M 中國職務發明獎金計劃”中“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，但不管如何，其 0.01% 的係數與《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% 的係數還是相差懸殊，可見該獎金計劃確實存在不盡合理之處”。事實上，如果計算基數不同，不同的百分比係數之間並不具可比性。在沒有查明年銷售額和營業利潤的換算關係的情況下，一審法院的上述認定略顯粗糙。二審法院對一審法院的上述認定進行了修正，認定“‘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”。不過，由於 3M 中國公司未能證明其計算依據和計算過程，“該職務發明報酬數額的真實性、合法性均難以確認”。

在上述兩個案件中，法院對獎勵合理性的證明責任進行了不同的分配。在梁某案中，法院推定獎勵合理。由於銷售、利潤等證據材料往往由單位一方掌握，發明人一般難以推翻這樣的推定。而在 3M 案中，證明獎勵合理性的責任由單位承擔。而單位出於商業秘密等因素的考慮，有時不願提供相關數據。因此，在發明人獎勵案件中，證明責任分配很大程度上影響了訴訟的最終結果。

2. 約定的程序要求

在實踐中，用人單位與每個發明人簽署單獨的職務發明獎勵約定往往比較繁雜，特別是對大型企業來說，制定適用於全體員工的獎勵規章制度更為便利。需要注意的是，如果約定的職務發明獎勵是以規章制度的形式發佈的，其制定的過程也應滿足相關法律要求。

在上文所述梁某案中，單位制定的《技術革新、技改獎獎勵辦法》具有專利法中的“依法制定的規章制度”的性質。雖然案件沒有討論規章制定的程序，但是查明在確定獎勵的具體數額時，單位按照事先規定的程序進行了集體評議。因此“在評審程序正當的情況下，評審確定的獎勵數額有效”。但是，“如果單位在起訴前雖然確定了實際獎勵數額，但並沒有經過公開的評審程序，例如是單位負責人或部門負責人個人決定的，該獎勵數額由於不具有程序正當性，不應得到法院的認可”。²¹

在 3M 案中，原告張偉鋒也就獎勵制定程序的合法性提出挑戰。根據法院查明的事實，原告張偉鋒參與了“3M 中國職務發明獎金計劃”的制定。被告 3M 中國公司設立“Dialogue with LOC”會議，為員工和管理層提供溝通渠道。原告向被告 3M 中國公司的管理層人員發送郵件建議將獎勵中的貢獻部分提昇一個數量級將更合理。根據兩審法院的判決，上述“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。由於 3M 中國公司在制定“獎金計劃”過程中，已與員工進行過協商，雖然單位一方沒有採納或回應原告張偉鋒的意見，但其從程序上已經滿足了法律的要求。

3. 獎勵約定不明時的處理

在一些案件中，雖然單位與發明人進行了某些約定，然而這種約定是否符合專利法意義上的職務發明獎勵的約定不盡明確。在這種情況下，約定是否有效成為爭議焦點。

在上海市高級人民法院於 2013 年審結的一起案件²²中,原告錢某與被告某科技有限公司簽訂《專利使用協議》,協議第四條約定被告向原告“支付產品售價的 1%作為專利使用費。但每項專利的使用費每年最低為一萬元,最高為三萬元”。關於雙方簽訂的《專利使用協議》中的專利使用費的法律性質,上海高院認定,“該協議是雙方的真實意思表示,協議是有法律效力的;從協議整體內容看,該協議使用的‘專利使用費’,實際上就是職務發明報酬,該協議第四條,即為雙方關於職務發明報酬計算方式的約定”。因此,上海高院根據有效的《專利使用協議》計算並判決了被告應向原告支付的職務發明報酬。

在北京市第二中級人民法院於 2014 年審結的張某訴某自動化股份公司一案中²³,法院也認為未明確性質的獎勵可以沖抵專利法意義上的職務發明獎勵。雖然項目獎勵並非專利法意義上的職務發明獎金,但鑒於該獎勵為被告因原告參與研發項目而於工資之外額外支付給原告的獎勵,因此,被告無需再支付獎金。至於職務發明獎勵之報酬,法院另行予以酌定。

然而,長沙市中級人民法院在余某訴某廠發明人獎勵糾紛案件中²⁴則持不同觀點。在該案中,被告單位與原告發明人余某於 2002 年簽訂《調解意見書》,其中約定一次性獎勵發明人科技發明獎 2 萬元、新產品開發獎 19653.64 元。然而法院判決認為“該約定僅表明被告在原告任職期間支付了原告科技發明獎及新產品開發獎,但一般意義上的科技發明、新產品開發與取得

專利的發明創造在保護方法上有明顯不同,一項技術被授予專利後,專利權人能享有與一般技術不同的獨佔排他保護,故雙方約定的科技發明獎及新產品開發獎並不同於專利法第十六條規定的職務發明獎勵”。並且原被告之間就涉案專利的權屬糾紛訴訟自 2003 年一直持續到 2009 年,也就是說,在上述《調解意見書》生效之後,涉案專利才從原告余某處轉移至被告。因此,長沙中院認定“該約定並不能證明係對原告作為專利設計人身份所支付的專利法意義上的獎金,且被告也並未提交其他證據予以佐証”,因此,被告單位衡陽市某廠還應向原告發明人余某支付專利法意義上的職務發明獎金。類似的否定性觀點還體現在範某訴深圳某公司職務發明獎勵案中²⁵。

總體上說,關於職務發明獎勵約定有效性的案例較少,不同地區的司法實踐尚不統一。期待將來,特別是《職務發明條例》生效後,會有更多相關案例討論這一問題,以明確現有法律規定中的不確定之處。

五、最低保障標準的變化

最低保障原則作為一項法定制度,在約定優先原則明確之前已出現在我國的專利立法和科技立法中。下表反映了職務發明之發明人獎勵最低保障標準的變化。

職務發明之發明人獎勵最低保障標準比較

	約定優先原則	獎金	報酬
《專利法實施細則(1985)》	無	全民所有制單位： 發明： 不少於 200 元； 實用新型或外觀設計： 不少於 50 元。	全民所有制單位： 實施： 發明或實用新型：每年實施所得利潤納稅後提取 0.5%-2%； 外觀設計：每年實施所得利潤納稅後提取 0.05%-0.2%； 或者參照上述比例，發給發明人或者設計人一次性報酬。 許可： 使用費納稅後提取 5%-10%。
《專利法實施細則(1992)》	無	同上	同上
《專利法實施細則(2001)》	無	國有企事業單位應當： 發明： 不少於 2000 元； 實用新型或外觀設計： 不少於 500 元。	國有企事業單位應當： 實施： 發明或者實用新型：每年實施所得利潤納稅後提取不低於 2%； 外觀設計：每年實施所得利潤納稅後提取不低於 0.2%； 或者參照上述比例，發給發明人或者設計人一次性報酬。 許可： 使用費納稅後提取不低於 10%。

《專利法 實施細則 (2010)》	有	發明： 不少於 3000 元； 實用新型或外觀設計： 不少於 1000 元。	實施： 發明或者實用新型：每年實施營業利潤中提取不低於 2%； 外觀設計：每年實施營業利潤中提取不低於 0.2%； 或者參照上述比例，發給發明人或者設計人一次性報酬。 許可： 收取的使用費提取不低於 10%。
《職務發明條 例草案送審稿 (2015)》	未與發明人約定也未在規章制度中規定的，適用法定標準。	發明或植物新品種權： 不少於該單位在崗職工月平均工資的兩倍； 其他知識產權： 不少於該單位在崗職工的月平均工資。	實施： (1)發明或植物新品種權：每年實施營業利潤中提取不低於 5%， 其他知識產權：每年實施營業利潤中提取不低於 3%；或 (2)發明或者植物新品種權：每年實施銷售收入中提取不低於 0.5%， 其他知識產權：每年實施銷售收入中提取不低於 0.3%；或 (3)參照前(1)，(2)兩項計算的數額，根據發明人個人工資的合理倍數確定每年應提取的報酬數額；或 (4)參照前(1)，(2)兩項計算的數額的合理倍數，確定一次性給予發明人報酬的數額。 報酬累計不超過實施該知識產權的累計營業利潤的 50%。 轉讓或者許可： 所得的淨收入提取不低於 20%。
《促進科技成 果轉化法 (1996)》	無	轉讓： 轉讓所取得的淨收入中，提取不低於百分之二十的比例。 獨立研究開發或者與其他單位合作研究開發： 在實施轉化成功投產後，連續三至五年從實施該項科技成果新增留利中提取不低於百分之五的比例。	
《促進科技成 果轉化法 (2015)》	有 單位未規定、也未與科技人員約定獎勵方式和數額的，按照法定標準。	轉讓、許可： 轉讓淨收入或者許可淨收入中提取不低於百分之五十的比例。 作價投資： 從該項科技成果形成的股份或者出資比例中提取不低於百分之五十的比例。 自行實施或者與他人合作實施： 在實施轉化成功投產後連續三至五年，每年從實施該項科技成果的營業利潤中提取不低於百分之五的比例。 國家設立的研究開發機構、高等院校規定或者與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數額應當符合上述規定的標準。	

由上表可見，對發明人獎金的法定標準逐步提高，《草案(送審稿)》通過“該單位在崗職工月平均工資”來衡量發明人獎金，使得法定衡量標準更加合理，避免了固定金額標準隨經濟發展的滯後性。《轉化法(2015)》對法定標準進行大幅度提高，將獎勵比例由“不低於 20%”提高至“不低於 50%”；對於國家機構獎勵的約定優先原則進行了最低保障的法定限制；但未明確區分獎勵與報酬的數額。

由於法律與行政法規相比具有更高的法律位階，並且考慮到發明可以理解為科技成果的下位概念；因此，為了避免與上位法和上位概念的衝突，在修訂《專利法實施細則》以及制定《職務發明條例》時需考慮《轉化法(2015)》的上述規定。現行的《專利法實施細則》未對國有企事業單位的職務發明獎勵在約定優先之上進行最低保障的法定限制。因此，針對職務發明專利，國有企事業單位與發明人仍可約定報酬低於營業利潤的 2%(對於實施)和低於使用費 10%(對於許可)以及獎金低於 3000 元。而根據《轉化法(2015)》，國家設立的研究開發機構、高等院校在針

對發明為科技成果的獎勵進行約定時，應當約定不低於轉讓淨收入或者許可淨收入的百分之五十作為獎勵和報酬；對於實施該項發明專利，應當約定在實施轉化成功投產後連續三至五年，每年從實施該項科技成果的營業利潤中提取不低於百分之五的比例作為獎勵和報酬。這難免會出現無法同時滿足現行《轉化法(2015)》和《專利法實施細則》的情形。另外，針對國家設立的研究開發機構、高等院校與企業合作研究開發的科技成果，是否約定優先原則也受最低保障的法定限制，也是實踐中值得探討的問題。

六、結語和建議

根據職務發明獎勵之約定優先原則和最低保障原則的法理和實踐，單位與發明人在約定職務發明獎勵時，應注意公開約定過程，保留約定過程的相關原始證據。對於載有職務發明獎勵計算公式的約定或規章，在舉證時應注意證明計算依據、計算基

數、計算過程和真實性,以避免單位或發明人未能證明其主張而導致不利的裁決。《促進技術成果轉化法(2015)》、《專利法實施細則(2010)》與《職務發明條例草案(送審稿)(2015)》之間存在一系列待統一和解釋的條款,需要在法律的進一步修訂中進行釋明。同時,隨着科技成果轉化的加速和職務發明數量的增加,必將會豐富職務發明糾紛的法律實踐,對立法和司法審判進一步產生影響。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司法律部專利代理人

¹《專利法(1985)》第十六條;《專利法實施細則(1985)》第七十條-第七十二條。

²《專利法實施細則(1985)》第七十五條。

³《專利法(2001)》第十六條;《專利法實施細則(2001)》第七十七條。

⁴《專利法實施細則(2010)》第七十六條。

⁵《專利法修改草案(送審稿)》第六條、第十六條,2015年12月。

⁶《職務發明條例草案》2012年8月20日徵求意見稿;2012年11月12日公開徵求意見稿;2013年12月30日送審稿;2015年4月2日送審稿;<http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zwfmtlzl/tlcayj/>。

⁷《關於〈職務發明條例草案(送審稿)〉的說明》2015年4月,<http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201504/20150400398828.shtml>。

⁸《職務發明條例草案(送審稿)》第六條第四款,2015年4月2日。

⁹《職務發明條例草案(送審稿)》第十九條,2015年4月2日。

¹⁰《促進科技成果轉化法(1996)》第二十九條。

¹¹《促進科技成果轉化法(2015)》第二條。

¹²《促進科技成果轉化法(2015)》第四十四條。

¹³《促進科技成果轉化法(2015)》第四十五條。

¹⁴《促進科技成果轉化法(2015)》第四十四條、第四十五條。

¹⁵(2014)三中民初字第06031號。

¹⁶上海高級人民法院知識產權庭《職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》,2013年6月。

¹⁷(2011)滬一中民五(知)終字第144號。

¹⁸(2014)滬二中民五(知)初字第11號。

¹⁹凌宗亮,《職務發明獎勵約定不明時的司法處理》,《人民法院報》,2015年06月18日,第7版。

²⁰(2014)滬高民三(知)終字第120號、(2012)滬一中民五(知)初字第240號。

²¹上海知識產權法院,《職務發明獎勵約定不明時的司法處理》,2015年6月18日,<http://shfy.chinacourt.org/article/detail/2015/06/id/1653269.shtml>。

²²(2013)滬高民三(知)終字第88號。

²³(2014)二中民初字第05591號。

²⁴(2011)長中民五初字第0736號。

²⁵(2013)深中法知民初字第272號。