

[DOI]:10.19685/j.cnki.cn11-2922/n.2018.05.001

论按份共有规则在职务发明制度中的确立

何 敏 张浩泽

(华东政法大学,上海 200042)

摘 要:近年来“职务发明成果转化难”成为我国迈向知识产权强国的一大障碍。究其原因,我国的职务发明权属制度倾向“厚雇主义”,忽视了发明人的主观能动性,没有充分激发单位和发明人的创新积极性、有效发挥相互之间的协同作用。面对职务发明成果转化前期脱离市场导向、中期乏力、后期保护“消失”的困境,现有职务发明制度亟待按份共有规则的适用。具体而言,在遵循约定优先原则基础上,坚持以“对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的程度”为考量原则,对职务发明创造归属进行区分,以“贡献程度”或“贡献率”来划分发明创造权益,实现生产要素按贡献决定分配。

关键词:职务发明;按份共有;成果转化

中图分类号: D913.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9945(2018)05-0001-06

国务院于2015年12月发布了《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》,这一意见表明了我国想要成为具备强大知识产权综合能力大国的决心。概而言之,知识产权综合能力包括知识产权的创造能力和运用能力两个重要指标。其中创造能力体现在一国知识产权的数量和质量的增长;运用能力则体现为一国知识产权成果作为产品进入国内、国际市场即知识产权转化的状况。创造能力离不开发明人的创新热情,运用能力则须依赖单位这一市场主体的转化积极性。

职务发明制度通过一系列的规则合理划分知识产权权属关系,促进发明人与单位相互配合,旨在将智力资本和物质资本相结合,最终达到创造和运用的无缝对接。“把握住了职务发明制度,就是把握住了知识产权的“量”和“质”,知识产权“量”和“质”的提升就是建设知识产权强国最有力的内在力量”^①。

但近年来“职务发明成果转化难”成为当下我国迈向知识产权强国的一大障碍。究其原因,“厚雇主义”的职务发明归属制度导致发明人难以发挥其在职务发明成果转化中应有的关键作用,既没有充分激发

单位与发明人发明创造的积极性,也没有很好发挥两者之间的协同作用。本文试图在现有职务发明制度基础上,探讨按份共有规则在职务发明成果财产权利分配中的适用,主张以“贡献程度”或“贡献率”来划分发明成果权益,实现生产要素按贡献大小来决定发明成果财产权益的分配,最终实现“利益共享、风险共担”。

一、职务发明成果转化的现实困境

2015年5月,国务院法制办公布《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》(以下简称《专利法送审稿》),以求社会各界意见。《专利法送审稿》中,关于职务发明划分标准的第6条着实引人注目。第6条中关于“利用本单位物质技术所完成的”发明创造规定相较于现行制度有了较大的变化。现行制度规定“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的”发明成果直接归属于单位,而“非主要利用本单位的物质技术条件所完成的”发明成果从其约定,体现了“厚雇主义”的制度特点。但《专利法送审稿》中并没有区分“主要利用”与“非主要利用”两种情形,明确了所有“利用

作者简介:何 敏(1956-),男,湖北松滋人,教授,博士,研究方向:知识产权法;

张浩泽(1989-),男,安徽滁州人,博士研究生,研究方向:知识产权法。

^① 华东政法大学科研处主办的“2016年度国家社会科学基金重大项目《驱动知识产权强国战略的职务发明制度研究》开题报告会”会上何敏教授的发言。

本单位的物质技术条件所完成的”发明成果都可从其约定,在无约定的情况下,发明成果属于发明人或设计人,体现了“厚雇员主义”的制度特点。

《专利法送审稿》第6条的规定相较于现行制度有一定进步,取消了“主要利用”和“非主要利用”的划分,使归属制度的划分更加明晰,且有利于实务中司法机关对归属的认定,但仍有可商榷之处。现行制度明确了“主要利用本单位的物质技术条件所完成的”发明创造归属于单位,忽视了发明人的智力资本投入,而《专利法送审稿》规定“利用本单位的物质技术条件所完成的”发明创造在无约定情况下属于发明人或设计人,似乎又走上了“厚雇员主义”的歧途,忽视了单位物质资本的投入。

如何评价现存的“厚雇主义”还是未来可能的“厚雇员主义”,我们都应以现实产生的实际问题为逻辑起点,再去认定制度的应然状态。重视“人”的主观能动作用,以“人本理念”为出发点构建相应的制度体系,是全球之主流之势,这也应是我国职务发明制度完善的基本原则。

职务发明成果转化是对职务发明成果的应用,是我们将职务发明成果转化为经济效益的必不可少的关键性步骤。虽然我国近年来职务发明数量不断攀升,但是转化率却维持在较低水平,难以将职务发明成果转化为经济利益和社会价值。此外,与非职务发明不同,职务发明的成果转化通常事关其权利主体的生存,尤其对中小创业单位更为重要。然而,当下职务发明成果转化存在着前期脱离市场导向、中期转化乏力、后期保护“消失”等问题,究其原因,是因为“厚雇主义”倾向的职务发明权属制度过于单一和片面,忽视了发明人的权利与利益,因而不能充分激发单位和发明人的创新积极性、有效发挥相互之间的协同作用。

(一) 职务发明成果转化前期脱离市场导向

“主要利用本单位的物质技术条件所完成的”职务发明归属于单位所有,导致发明人与职务发明成果的“母子”关系被割裂,从而使发明人失去继续推进成果转化的积极性。

首先,该归属制度可能导致单位所有的职务发明成果品质低下。如果发明人在开发前期认为即将完成的科技成果市场前景好,就会想方设法地规避职务发明权利归属规则^[4];相反,如果发明人在开发前期认为

即将完成的科技成果转化不易,市场前景一般,则更倾向于通过职务发明奖励制度获得奖励^[5]。鉴于上述两种情形,单位易损失本应享有的优质职务发明成果,或即使获得了发明人原本打算以获得奖励、报酬为目的的职务发明成果,也会因为该成果质量不高等原因,导致无法转化或不值得转化,这样既浪费单位的资源,也浪费公共资源。

其次,该归属制度可能导致职务发明专利很难具有法律保护的可靠性。从单位有限资源最优配置角度出发,职务发明成果的专利申请过程一般由发明人完成,或由发明人辅助专利代理人完成。从现有技术材料的收集到权利要求书的撰写过程,实际都依赖发明人,需要其深度参与其中。如果发明人仅仅获得了奖金和报酬,一方面不能苛求发明人抱着高度负责的态度去比较现有技术,导致职务发明成果并不具备创造性而被驳回,使一部分具备创造性的技术要素被公开,或侥幸获得专利权但却难以获得有效的法律保护;另一方面不能苛求发明人带着市场竞争的理念考虑专利的各项权利要求,因而导致职务发明成果即使获得专利权也易于被竞争者加以规避。

总而言之,从发明人的初衷出发,发明人利用单位物质技术条件创造职务发明成果无非两种动因:一是出于其自身的创造热情;二是为了获得相应的物质利益。而现行制度中“主要利用本单位的物质技术条件所完成的”职务发明的财产权益归属制度,既不利于单位职务发明成果的品质优化,又不利于单位职务发明成果专利权利的稳定,从而导致这一制度既不能充分激发发明人的创造热情,也不能使发明人获得充足的物质利益。因而“职务发明成果转化难”难在了开头。

(二) 职务发明成果转化中期乏力

职务发明成果转化中期乏力是职务发明成果转化中最难以解决的问题。首先,“实践中,科技成果转化和知识产权运用存在严重的信息不对称问题,各参与主体对科技成果的信息认知天然地存在失衡现象”^[6]。虽然当下关于职务发明成果转化的平台层出不穷,一定程度上解决各参与主体对科技成果信息不对称的问题,但仍没有打通成果转化的“最后一公里”。原因在于负责成果转化事宜的人员并不是当初的发明人,其对于成果本身的技术机理并不一定了解,也可能并不了解可进行成果转化的对接单位。由于职务发明成果转化时间长特点,单位很难对某一具体“主要利

用本单位的物质技术所完成的”职务发明成果转化保持高度的热忱。当成果短时间内没有遇到合适的机遇转化时,单位便会把有限的人力资源调配到其它需要之处。事实上,发明人作为最了解该职务发明成果的人,本应是对职务发明成果转化未来之路最了解之人,但由于只获得了奖金和报酬,便没有了“主人翁”的积极性。至此,单位错过最适合进行科技成果转化的技术人员。

其次,鉴于职务发明成果转化的效果和负责转化事宜的人才质量有直接的关系,负责人应以复合背景为最佳,既拥有本领域的技术背景,又具备知识产权的背景,方能保障成果转化的最佳效果。但负责职务发明成果转化的往往是只懂技术不懂知识产权的技术人员。鉴于此,各地都尝试制定一些相关政策,组织对单位的技术人员进行知识产权等各方面的培训,促使单位技术人才成为复合型人才,从而有效促进单位职务发明成果的高效转化。但能力的获得永远是内发的,即使负责人是发明人,但由于只是为了获得了奖金和报酬,自然对复合型人才的转变缺乏十足的自发积极性。

最后,职务发明成果自被创造出到产业化仍有很长的路要走,这一段路仍需要发明人积极协助。一方面,职务发明成果自身存在不能产业化的问题时,发明人需要对转化方案提出改进建议;另一方面,当产业化的外在环境不成熟时,发明人需要结合职务发明成果的特点对外在环境提出完善意见。因此,只有发明人积极地参与到职务发明成果转化的过程中去,单位才能顺利渡过“达尔文之海”。

(三)职务发明成果转化后期保护消失

职务发明成果顺利转化并不意味着职务发明成果运用到了终点。我国经济繁荣,各行各业都在飞速发展,每一细分领域也都存在激烈竞争。职务发明成果顺利转化,意味着单位拥有竞争的“法宝”,也意味着即使运用在最细分的领域同样会大概率地遭遇侵权。由于单位资源有限,无法关注市场上所有竞争者及侵权者的动态,因而导致职务发明成果被他人模仿,从而被削弱了竞争力。发明人因参与职务发明专利申请的全过程,对现有技术及行业现状有全面的掌握,可以敏锐及时地发现侵权现象,充当职务发明成果侵权预警员。无奈的是,在现有职务发明归属制度下,发明人没有意识也没有动力充当预警员,从而削

弱了职务发明成果转化的应然效果。

二、职务发明制度的应然状态

职务发明成果转化因存在前、中、后期各种问题,导致“职务发明成果转化难”成为我国迈向知识产权强国的一大障碍。从现实问题认定制度应然状态,应是可选之路。不难看出,职务发明转化的困境源自我国现有职务发明制度存在不合理之处。

(一)对现行职务发明制度的评价

职务发明包括“执行本单位任务的发明”和“主要利用单位物质技术条件的发明”,前者的专利申请权明确地属于单位,无论法理上还是实践中均不存在任何问题,而问题出在后者,这一规定因过分强调单位的利益,而忽视了发明人的利益。这在经济不发达的过去可谓合理,因可借助集体的力量发展我国经济。

但现在已时过境迁,仅从各地方政府陆续推出人才引进政策即可看出 21 世纪是人才的年代,谁拥有了人才,谁就拥有了未来。市场竞争中,单位拥有极大物质资本并不能占据主导优势,具备创新能力才意味着不可替代。而创新能力取决于人才。无人才,即无创造力。因此职务发明制度理应重视“人”的作用,应当以“人本理念”为职务发明立法的基本原则。

(二)对送审稿修改意见的评价

笔者赞成《专利法送审稿》对第 6 条的部分修改,取消“主要利用”和“非主要利用”有利于司法实践运作,但“利用本单位的物质技术所完成的”的职务发明无约定情况下归属发明人似乎又使我国迈向“厚雇员主义”。从投资角度看,一个产物的形成一般由智力投资与物质投资两种投资行为所产生,依照经济学“投入决定产出”的朴素公理,智力投资与物质投资都将是职务发明成果财产权利归属与财产利益分配的依据。从财产法角度看,既然职务发明成果是一种“无体物”并具有“物性”特征,那么就应当依照“物”的客观规律性来建立职务发明成果财产权利归属关系与财产利益分配关系,亦即民事法律意义上的财产关系,并准用物权规范。因此,从“投入决定产出”出发,“利用本单位的物质技术所完成的”的职务发明在没有约定时应由单位与发明人共同享有。

（三）“利用本单位的物质技术所完成的”职务发明的应然归属设计

有时正义指的是分配正义,是一定程度的经济公平;“正义的第二种含义—也许是最普遍的含义—是效率”^[4]。正如私法分析中效率优先于公平,将利用单位物质技术条件的职务发明成果归于单位与发明人共同享有,更符合效率要求。专利制度促进发明创造,推动经济持续发展,落脚点不仅仅在将发明成果的归属确定化,更应该将职务发明成果运用到社会发展中去。“当使用单位物质技术条件作为职务发明界定方式时,对单位的激励并没有多大变化,因为单位在该发明过程中并不起主导作用”^[5],也无意对这样的发明创造进行积极的前期投入;“与此同时,由于采用这种界定方式使得发明人会失去发明成果,导致对发明人的激励也不足”^[6]。

单位与发明人共同享有职务发明成果可以解决上述职务发明成果转化的现实困境。首先,发明人可在职务发明成果创造初期确定市场导向,从而使职务发明成果更贴近于市场需求,提升职务发明成果的品质;其次,可较大程度地解决职务发明成果转化市场信息不对称的问题。单位的每一个发明人都是敏锐的市场投球手,依靠复合背景自发寻找职务发明成果转化路径;最后,发明人可以市场竞争的思维在职务发明成果转化产业化的过程中努力完善,使职务发明成果与转化外在环境契合,助推职务发明成果顺利转化。

三、在共有规则设计上应坚持按份共有

无论是从共有关系形成角度,还是从未来经济发展角度考量,在职务发明制度中确立按份共有规则将更加符合职务发明财产权益分配的客观规律。

（一）发明人与单位的关系不符合“共同关系”之要求

依照民法基本理论,共有分为按份共有和共同共有。按份共有规则具体规定为“按份共有人对共有的

不动产或者动产依照其份额享有所有权”^②;而共同共有规则是指“共同共有人对共有的不动产或者动产共同享有所有权”^③,即数人依据法律之规定或者合同之约定而形成某一共同关系,基于该共同关系而共同享有的所有权^[7]。

笔者认为,“利用本单位的物质技术所完成的”职务发明并不符合共同共有之“共同关系”。共同共有大抵包括四种:基于夫妻关系而产生的、基于家庭生活关系而产生的、基于继承关系而产生的以及基于合伙关系而产生的共同共有。职务发明归属制度中,发明人与单位的关系只有在第四种共同关系上存在一定讨论空间,即发明人与单位在职务发明成果开发中是否符合“合伙关系”的本质。笔者认为,合伙本质是双方基于信赖关系而共同管理合伙事务,但发明人与单位的关系是聘任关系,存在领导与被领导的角色定位差异。发明人在“利用本单位的物质技术条件”开发职务发明成果时,显然并不是出于对单位的信赖而只是打算借助单位的现成条件,因此并不符合共同共有之“共同关系”的本质要求。

（二）按份共有规则更符合经济发展规律

共同共有中,在关系解除前,共有人不能转让自己的共有份额,且共同共有人对共有财产之支配发生分歧时,必须通过协商取得一致,协商不成的需要通过终止身份关系终止共同共有关系。如依据共同共有规则构成职务发明归属制度,将会导致三个问题:一是转让不便。共有人不能单独转让自己的共有份额,除非得到全体共有人一致同意,但现实中要得到所有共有人一致同意的条件还是比较严苛的;二是转化不便。对共有物的行使,按照共同共有规则,必须得到全体共有人的一致同意,但就职务发明创造而言,技术成果所能承载的“比较优势”或“竞争力周期”是有限的,对新的职务发明技术成果实施的决定快慢,有时直接影响到技术成果在市场上应有的竞争力,不利于职务发明成果的有效转化;三是分割不便。如前所述,在共同共有,只要作为共同共有基础或前提的共同关系没有消灭,任何共有人均不得主张分割共有物,一旦职务发明成果被认定属共同共有,除非双方之间的

② 《中华人民共和国物权法》第94条。

③ 《中华人民共和国物权法》第95条。

共同关系消灭,否则不得主张分割共有物,即使达到分割的条件,分割的比例也实难确定,发明人或雇主很难就自己的发明创造部分及时享受到应有的收益。

按份共有规则可以解决以上三个问题。一是转让便利。在按份共有,因有确定的份额,故可贯彻自由处分原则,法律因此规定各共有人得自由处分其份额,包括抛弃共有份额、让与共有份额,以共有份额设定抵押权或质权等,因此按份共有人要转让自己的共有份额,只要符合相应的法定形式,即可实现;二是转化便利。就职务发明创造而言,按份共有人可以自由实施该职务发明创造之成果,包括以普通实施方式许可他人使用,而无需经全体共有人同意,如此无疑使得该技术发明成果更早地实现其应有价值,获得市场竞争力或竞争优势;三是分割便利。在按份共有中,由于共有物分割请求权,各共有人均得随时提出分割共有物,而不必如共同共有一般,必须基于双方之间的共同关系消灭才可以实现分割。

从上述对比可以看出,按份共有规则在职务发明制度中的确立,更有助于发明人或雇主实现自己的市场竞争力或竞争优势,更有利于职务发明成果的转化利用,更符合经济发展规律。

四、按份共有规则的设计

“职务发明制度只有与经济发展和创新形式相适应,才可能对创新形成正向的激励作用。”^④为了更好地促进职务发明成果转化,适用于职务发明成果的按份共有制度也应有合理架构。在没有其他规定的情况下,“发明人与单位依据双方当事人协商一致的比例共同享有职务发明成果的财产权利”^⑤。如果发明人与单位未做约定,以“贡献程度”或“贡献率”来划分发明创造权益,实现生产要素按贡献参与分配。

以“对发明创造的实质性特点做出的创造性贡献程度”,对职务发明创造归属进行区分,以“贡献程度”或“贡献率”来判断发明创造成果权益归属,实现生产要素按贡献决定分配,从公平角度而言,这是合理的,也符合“投入决定产出”这一经济公理。

值得注意的是,必须是对“发明创造的实质性特

点”做出的创造性贡献。“创新性智力劳动理论”揭示了智力劳动中创新性智力劳动与一般性智力劳动的本质区别,厘清了创新性智力劳动成果的资本性特征,以及作为一种智力资本在投资关系中物质资本投资行为共同决定着—项智力劳动成果的产生,因此,当创新性智力劳动成果作为一种智力资本加以利用时,则也应当是决定职务智力成果归属的法律因素。这一判断的理论依据是经济学理论中“投入决定产出”的基本经济公理。

“创新性智力劳动”理论^⑥的科学性和合理性主要体现在它将智力成果产生的关键性因素——智力劳动中是否提出了创新性技术方案作为区分一般性智力劳动的本质要求,符合智力劳动成果者主张成果权利归属的客观规律。由于创新性智力劳动者在智力劳动过程中提出了一项创新性技术方案,如果这项创新性技术方案在物资条件共同作用下形成一项成熟的技术成果,那么,从理论上说,作为智力投资人的创新性智力劳动者和作为物资投资人的物资条件提供者都应是技术成果的所有者,亦即两者都有权主张这一技术成果财产权利的归属,而一般性智力劳动者则因并非智力投资人而无资格主张相应成果的财产权利。

在实践中,很多时候雇主与雇员间有关创造性贡献程度难以确定。难以确定的主要原因在于,一是智力创造或智力投资是无形的,相对于物质投资等有体物而言,更难判断其对发明创造实质性特点作出的创造性贡献程度;二是物质技术条件通常与雇员的智力创造紧密结合在一起,其本身难以单独发挥作用,因此其对发明创造实质性特点作出的创造性贡献程度也难以量化。笔者建议,可以适当引入经济学的方法进行考量,再结合具体的技术贡献事实进行判断。

五、结 语

现有职务发明制度亟待建立“按份共有规则”,在遵循约定优先原则的基础上,坚持以“对发明创造的实质性特点做出的创造性贡献程度”,对职务发明创造归属进行区分,以“贡献程度”或“贡献率”来确定

④ 何敏.知识产权基本理论[M].法律出版社,2011.

发明创造成果权益的归属,实现生产要素按贡献大小来决定发明人与单位之间的成果权益分配关系及共有关系,方才符合“投入决定产出”的经济公理及劳动价值理论。约定优先并非盲目约定,亦应在相对合理的基础上进行约定,“对发明创造的实质性特点做出的创造性贡献程度”仍然是双方约定的标尺。同时,在对“贡献”判断规则上,并非需要将所有参与贡献的因素都纳入考量范围之内,而是应将起决定性作用的因素提取出来进行考量,然后基于其它相关因素的关键性作用进行综合判断。

参考文献:

- [1] Jun Sunghae, Sangsung Park, Dongsik Jang, A Technology Valuation Model Using Quantitative Patent Analysis: A Case Study of Technology Transfer in Big Data Marketing, 51 Emerging Markets Finance and Trade 5(2015).
- [2] Winkelbach Andreas, Achim Walter. Complex Technologi-cal Knowledge and Value Creation in Science-to-industry Technology Transfer Projects: The Moderating Effect of Absorptive Capacity, 47 Industrial Marketing Management 1 (2015).
- [3] 刘斌,连燕华.科技成果转化的信息经济学探讨[J].科技进步与对策,2001(11):75-77.
- [4] 理查德.A.波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,林毅夫译.中国大百科全书出版社,1997:31.
- [5] 商玉玺,张伟.建构理想的职务发明制度[J].科技管理研究,2013,33(3):161-164.
- [6] 张伟.职务发明制度的实践逻辑—基于产权的分析[D].上海大学博士论文,2012.
- [7] 王利民,杨立新,王轶,程啸.民法学[M].法律出版社,2008:324.
- [8] 王重远.美国职务发明制度演进及其对我国的启示[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2012,36(1):135-140.
- [9] 何敏.新“人本理念”与职务发明专利制度的完善[J].法学,2012(9):65-74.

Research on the Application of Co-ownership by Shares in Employee Invention

HE Min, ZHANG Hao-ze

(Graduate School of Education, East China University of Political Science, Shanghai 200042, China)

Abstract: In recent years, the difficulty of achievements transformation in employee inventions has become a major obstacle for China to become a powerful intellectual property country. The reason is that employee invention system in China tends to protect the interest of employer, while ignore inventor's subjective initiative and does not fully stimulate the innovation enthusiasm of the entity and the inventor, nor effectively play a synergetic role between entity and individual. Achievements transformation in employee inventions faces the dilemma of deviating from the market orientation in the early stage, lacking of power in the middle stage, and lacking of guarantee in the later stage. The existing system of employee invention needs to introduce the rule of co-ownership by shares urgently. Specifically speaking, based on the principle of "agreement priority", "the degree of creative contribution to the substantive characteristics of inventions" should be regarded as the criteria to distinguish the attribution of employee inventions. "The degree of contribution" or "the contribution rate" should be used to divide the rights and interests of inventions, thus achieve the goal of contribution deciding the distribution of production factors.

Key words: employee invention; co-ownership by shares; achievements transformation