

编者按：为了进一步增强立法的公开性和透明度，提高立法质量，国务院法制办于去年年底公布了《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》，征求社会各界意见。这次专利法修改涉及加大专利保护力度，维护权利人合法权益；促进专利的实施和运用，实现专利价值；落实政府职能法定要求，建设服务型政府等内容，其中有关职务发明制度、专利权无效宣告制度、网络环境中的专利侵权以及专利行政执法等的修改，各界争议很大。有鉴于此，本刊特组专题文章，就这些问题进行探讨，以期深化各界的相关思考，使这次专利法的修订更趋完善。

职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励

——我国专利法第四次修订中有关职务发明若干问题的讨论

陶鑫良

内容提要：本文对我国专利法第四次修订中“职务发明性质的界分及约定”与“职务发明创造的报酬与奖励”两个关键问题的立法安排提出了独立见解。认为立法应规定主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，但可通过合同约定其为非职务发明创造或者共有。职务发明创造奖励立法应当遵循约定优先及重酬轻奖的基本原则，职务发明报酬标准不宜过高或者过低，应采用“上不封顶，下要保底”的模式，其保底下限应设定为不低于20%为佳。

关键词：职务发明创造 非职务发明创造 职务发明奖励 职务发明报酬

Abstract: The article discusses the legislation on two key issues concerning employee invention, namely “agreement on the nature of employee invention” and “remuneration and award for employee invention”. Both issues are arisen in the process of the 4th revision of the Patent Law. The article holds that legislation should clearly stipulate that invention accomplished mainly by using the material and technological means owned by the employer should be defined as employee invention; however, both parties can also designate the invention as non-employee invention or joint invention through agreement. The basic principles for legislating remuneration and award for employee invention should give priority to agreement, and should give more emphasis to remuneration rather than award. The remuneration standard should be properly set, neither too high nor too low. There should be no ceiling for the amount of remuneration; however the minimum guarantee should be maintained at no less than 20%.

Key Words: employee invention; non-employee invention; award for employee invention; remuneration to employee invention

职务发明规范是专利制度建设及专利立法的重要基石之一。在已经持续数年的我国专利法第四次修改进程中，关于职务发明，尤其围绕其两个瓶颈问题，即“职务发明性质的界分及约定”与“职务发明创造的报酬与奖

励”的专业论争与学术探寻此起彼伏，见仁见智。期间更由于交叉穿插了我国《职务发明条例》的起草及其草案面向社会广泛征求意见的因素，引发了更为全面与深入的社会关注和专门讨论。

作者简介：陶鑫良，上海大学知识产权学院教授

由国务院法制办于2015年末公布以征求社会各界意见的《专利法修订草案(送审稿)》(以下简称送审稿)是我国专利法第四次修改的重要里程碑^①。在送审稿中,相关职务发明立法的上述两个瓶颈问题也属首当其冲、引人注目。送审稿拟进行实质性修改的条文共33条,包括拟修改原有条文18条,新增条文14条,删除原有条文1条;而其中直接涉及职务发明方面的条文有4条,包括拟修改的有第6条(职务发明、非职务发明及其约定)、第16条(职务发明及约定发明的奖酬);拟增加的是第81条(国立校所发明人协商后自行实施),这次修改唯一拟删除的就是涉及非职务发明的我国现行《专利法》第72条(侵夺非职务发明权益)。此外送审稿中原封保留的职务发明创造关联条款还有第7条(不得压制非职务发明申请)、第17条(发明人署名)等。本文尝试结合送审稿中的拟修改条文,主要针对职务发明性质的界分及约定,职务发明报酬与奖励等职务发明创造相关问题,进行探讨。

一、对《专利法》第6条的相关分析及修改建议

送审稿中关于“职务发明性质的界分及其约定”的修改内容,主要涉及第6条中规范的“主要利用本单位物质技术所完成的”的发明创造。纵观我国专利法及其修改的历史轨迹,1984年3月通过的我国第一部《专利法》最先规定,“主要利用本单位物质条件所完成的”的发明创造属于职务发明创造性质,但未规定能通过合同约定将其性质改为非职务发明创造。接着是2001年第二次修改的我国《专利法》,进而规定允许通过合同约定将“主要利用本单位物质技术条件所完成的”的发明创造由初始的职务发明创造性质改变为非职务发明创造性质。然后就是当前在我国第四次《专利法》修改的送审稿中,拟将“主要利用本单位物质技术所完成的”的发明创造排除出初始之职务发明创造之列,并规定其可以通过合同约定其“申请专利的权利和专利权”的归属。

(一)《专利法》第6条职务发明规范的来龙去脉^②

我国《专利法》第6条或被称为“职务发明创造界分条款”。自1985年4月施行的我国第一部《专利法》第6条规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归该单位持有;集体所有制单位或者个人申请的,专利权归该单位或者个人所有。在中国境内的外资企业和中外合资经营企业的工作人员完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该企业;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,专利权归申请的企业或者个人所有。专利权的所有人和持有人统称专利权人。”1993年1月施行的经第一次修改后的我国《专利法》对第6条内容未作任何修改。而2001年经第二次修改后的我国《专利法》第6条就修改成为:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。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作出约定的,从其约定。”这次修改的主要内容一是不再将“单位”细分为“全民所有制单位”、“集体所有制单位”与“外资企业”、“中外合资企业”单位;而统称为“单位”;同时停止了其他主体“所有”和全民所有制单位“持有”专利权的区别表述。二是将原来的“主要是利用本单位的物质条件”增强为“主要是利用本单位的物质技术条件”;而随着将“物质条件”修改为“物质技术条件”,相应地在《专利法实施细则》第12条中增加了“《专利法》第6条所称本单位物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部

① 《国务院法制办公室关于 中华人民共和国专利法修订草案(送审稿) 公开征求意见的通知》,2015年12月2日。

② 陶鑫良等:《专利申请权欲专利权归属及职务发明创造奖酬制度研究》,载国家知识产权局《专利法与专利法实施细则第三次修改专题研究报告集》,2006年4月。

件、原材料或者不对外公开的技术资料等”内容。三是增加了允许单位与发明人通过合同约定“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的申请专利的权利和专利权的归属。上述第二、三方面的修改，应当是受到了我国《技术合同法》及其《实施条例》的影响。1987年6月通过的我国《技术合同法》第6条规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的技术成果，是职务技术成果”。1989年3月施行的我国《技术合同法实施条例》第4条中规定，“《技术合同法》第6条所称本单位物质技术条件，是指单位提供的资金、设备、器材、未公开的技术情报与资料等。但是利用单位提供的物质技术条件，按照事先约定，返还资金或交纳使用费的不在此限”。2008年前后，在我国专利法第三次修改系列课题研究中曾经探讨过相关“主要是利用本单位的物质技术条件”的诸多问题，但最后立法结果是未对该第6条的条文作任何实质性修改，故我国《专利法》第二次修改后的第6条条文就一直延续使用至今。

（二）对《专利法》第6条第3款的历史分析

在我国《专利法》第二次修改中增加的第6条第3款的文字表述为：“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作出约定的，从其约定。”而在前已经存在的并在该第3款增加以后共同使用至今的我国《专利法》第6条第1款的文字表述是：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”而对于第6条第3款中的“利用本单位的物质技术条件”与第6条第1款中的“主要是利用本单位的物质技术条件”两者之间的关系，多年来一直存有争议。究竟第3款之“利用”是否包含了第1款之“主要利用”？或者第3款之“利用”实质上等同于第1款之“主要利用”？从该条文出台以来十多年来始终众说纷纭。故我国《专利法》第四次修改决定对我国现行《专利法》第6条第3款的修改原因之一，也就是在于“克服现行第6条第1款与第

3款规定之间可能产生的矛盾，消除实践中对第3款规定的‘利用’是否包含‘主要利用’情形存在的不同理解”。^③据说在我国《专利法》第二次修改过程中，在第6条增加第3款，“既非国家知识产权局所建议，也非国务院所建议，”而是全国人大常委会许多委员在审议过程中提出后经全国人大法律委员会研究认同后予以表决通过的^④。在会上针对第6条第1款之“主要利用”等而引发讨论，后来讨论到“如何区分是‘主要利用’还是‘次要利用’，产生争议”，因而最后采用了不分“主要”还是“次要”的“利用”一词。据此也有观点认为第6条该第3款的增加发生在我国专利法第三次修改末期，可能鉴于立法时间局促和立法考量局限等具体因素，临场仓促增加的第3款中的“利用”一词，应当理解为当时针对性讨论的第一款中的“主要利用”。

对于该第6条第3款中“利用本单位的物质技术条件”的“利用”一词的涵义，笔者在2005年承担我国专利法第三次修改相应研究课题中进行调研时就注意到有不同理解：第一种理解是整合第6条的立法本意和条款作用来解读，认为第6条第1、2款本就是为了明晰界分职务发明创造性质与非职务发明创造性质，故第三款所称“约定”只能顺应仅是关于职务还是非职务发明创造性质的约定，不包括专利权其它权利与义务处分的约定。因此，后来补强的该条第3款之“利用”，就是针对在前第1款之“主要利用”而起，应等同于“主要利用”或者至少包括“主要利用”。同时有意见认为第3款之“利用”不应包括“非主要利用”，因为根据第1款的规定，“非主要利用本单位物质技术条件”本身就是非职务发明创造，第3款当初的立法本意，只是想将“主要利用本单位的物质技术条件”的该部分职务发明创造可通过约定改性为非职务发明创造，并没有想将非职务发明创造通过约定改性为职务发明创造。我国《专利法》第6条本身一直都是界分职务发明创造与非职务发明创造的法律准绳，该条第1款和第2款原来的规定均系强制性规范，法无明文则不得以当事人之间的合同约定来排斥该法条关于职务发明创造性质与非职务发明创造性质

^③ 国家知识产权局：《关于 中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿） 的说明》，2015年5月。

^④ 尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第82页。

的法定界分。而我国《专利法》第二次修改是在第6条第1款的基础上，增加了第3款予以补强和补白。这一修改其实就是在我国专利法原来仅仅划分“职务发明创造”与“非职务发明创造”的基础上，又进一步立法将“职务发明创造”再细分为“不可通过合同约定改变性质的基本职务发明创造”和“可通过合同约定改变性质的从属职务发明创造”。即将职务发明创造进一步界分为能通过约定改变的“基本发明创造”和不能通过约定改变的“从属发明创造”。换言之，“执行本单位的任务”完成的职务发明创造性质属于不可变的“基本职务发明创造”，其不能通过合同约定将其改变为非职务发明创造性质。但“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造属于可变的“从属职务发明创造”，可以通过合同约定将其改变为非职务发明创造性质。第二种理解几乎是望文生义的文义解读，其理由是第3款字面上“利用”的上位概念必然包含了“主要利用”和“非主要利用”的两方面下位概念，所以“利用”应当全面覆盖“主要利用本单位的物质技术条件”和“非主要利用本单位的物质技术条件”的情况；该条款中的“约定”也应当属于“双向”且“可逆”的约定模式，既可以将“职务发明创造”约定为“非职务发明创造”，也可以将“非职务发明创造”约定为“职务发明创造”，并甚至可以彼此反转、循环约定。

第一种理解者还“寻根溯源”来抗辩第二种理解者的“望文生义”。1985年4月1日施行的我国第一部《专利法》的第6条中规定，“执行本单位的任务或者主要利用本单位物质条件完成的发明创造，是职务发明创造”。随后，1987年11月1日施行的我国原《技术合同法》第6条规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件完成的技术成果，是职务技术成果”。后者除了将“技术成果”替换了“发明创造”，将“物质技术条件”替代“物质条件”外，几乎照搬前者。接着，1989年3月施行的原《技术合同法实施条例》第4条配套规定：“但是利用本单位提供的物质技术条件，按照事先约定，返还资金或者交纳使用费的不在此限”即不属于“职务技术成果”的明确规定。换言之，对

“按照事先约定，将返还资金或者交纳使用费”者，即使其原来的确属于“主要利用了本单位的物质技术条件”，但因已依法“事先约定”为非职务技术成果，则按照约定不再属于职务技术成果。2000年修改专利法时新增加的这第6条第3款，应当就是《技术合同法实施条例》第4条上述表述的转用或者演进。寻根溯源、顺藤循流，我国现行《专利法》第6条第3款中的“利用”，应当对应于在前已经存在的第6条第1款的“主要利用”，至少包含了后者的“主要利用”，因为顾名思义，“利用”应当兼容或者覆盖“主要利用”和“非主要利用”两方面。所以还有学者曾经担忧，照这样的文义理解，其实就等同于认可法律允许将“非主要利用单位物质技术条件”所完成的本来不可改变性质的“非职务发明创造”，却通过合同约定改变为初始取得的“职务发明创造”。那会不会引发处于相对强势地位的单位，就此以“约定为职务发明创造”的原始取得方式，剥夺处于弱势地位的发明人之非职务发明创造权益，制定这样的法律规范既违背了公平原则，也缺乏法学理论基础^⑤。实际上要处分本属法定“非职务发明创造”的权益，完全可以通过专利申请权转让或者专利权转让等方式进行，不必要通过合同约定方式将初始的“非职务发明创造”改变成“职务发明创造”，也没必要通过合同约定方式将初始的“非职务发明创造”改变成“职务发明创造”。

还曾有一种观点认为：如果仅仅是“主要利用物质条件”，譬如仅利用“本单位的仪器、设备、装置、生产线和一般资料”等完成的发明创造，还可以通过合同将职务发明创造约定为非职务发明创造。但对“主要利用本单位的物质技术条件”的情况下已包含使用了“本单位特有的重要技术资料或经验”（并且这些重要技术资料作为“不对外公开的技术资料”或者“未公开的技术情报与资料”，涉及技术秘密等知识产权保护）的，则不能再简单通过合同约定将本单位的职务发明创造转为非职务发明创造。^⑥本文认为，这种观点在2001年之前即我国《专利法》第二次修改并施行之前，应当是符合当时的我国《专利法》第6条规定的。但在我国《专利法》

^⑤ 叶建平、刘宇：《职务发明创造的专利权利之研究》，载《北京科技大学学报》（社科版）2003年第2期。

^⑥ 汤宗舜著：《专利法教程》，法律出版社2003年版，第63页。

第二次修改增加了第3款后，第6条的综合规范已经允许将“主要是利用本单位的物质技术条件”的从属型职务发明创造，通过合同约定将其改变为“非职务发明创造”了。

（三）对送审稿第6条修改方案的综合评论及修改建议

送审稿中所拟我国现行《专利法》第6条的修改方案，既原封不动地保留了第2款；又在第1款“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造是职务发明创造”中，删除了“利用本单位的物质技术条件”的“半壁江山”，形成了“执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造”的单一表述；同时还在针对“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”情况的第3款尾端续接上“没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人”的表述。送审稿对这一修改认为产生了两方面的效果，一是重新划分了职务发明创造的范围，二是明确了“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”之权属，全面贯彻了“约定优先”原则。细观送审稿对《专利法》第6条职务发明制度规范的修改，在“职务发明性质的界分及约定”方面，相比以前几乎是具转向性质的修改。因为根据我国现行《专利法》第6条，第一是将“发明创造”一分为二：职务发明创造和非职务发明创造。第二是将“职务发明创造”再一分为二：一是“执行本单位任务”的不能通过合同约定改变为非职务发明创造的基本职务发明创造；二是“主要是利用本单位的物质技术条件”的且可以通过合同约定改变为非职务发明创造的从属职务发明创造。第三，原来在导向上明显是在全面规范职务发明创造与非职务发明创造的基础上，倾向和偏重于引导职务发明创造。但是对照送审稿第6条拟修改法律条文，并与修改前的原第6条的表述相比较，似乎发生了转向状况。首先是送审稿第6条将发明创造从原来的职务与非职务的“两分法”改变为“三分法”，除职务发明创造和非职务发明创造外，还有一类“对于‘利用本单位物质技术条件所完成的发明创造’不再定义为职务发明或者非职务发明”的“第三种”发明创造。第二是明确规定了“利用

本单位物质技术条件所完成的发明创造”，“没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人”^⑦。将原来对“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，在没有合同约定时依法初始属于职务发明创造的情况，一下反转为实质上已经属于非职务发明创造的状态。第三，送审稿第6条在导向上明显是倾向和偏重于引导非职务发明创造，与我国当前应当倾向和偏重于引导职务发明创造的原则相背。

综上所述，本文认为，送审稿第6条中关于“利用单位的物质技术条件”的职务发明性质分类及其约定的立法安排，应当优化提升，对于送审稿中拟修改的第6条条表述，应当予以调整。基于上述综合分析，建议将我国现行《专利法》第6条修改为：“执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造。主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，但发明人可以合同约定为非职务发明创造或者共有。职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”

二、对《专利法》第16条的相关分析及修改建议

职务发明创造的奖励和报酬，是我国《专利法》历次修改中众所瞩目、见仁见智的关键和敏感问题，也是我国《专利法》第四次修改的重点领域之一。在我国《专利法》中，职务发明创造奖励问题主要涉及第16条。

职务发明创造的奖励和报酬问题，表面上仅仅关系着职务发明人与其所在的职务发明创造单位之间的经济上的利益冲突和利益平衡，但是在其背后深层次揭示的却是我国对于科技创新人才激励机制的政策导向，以及职务发明创造可能产生的经济效益之合理分配的法律保障，决定的将是未来若干年间我国科技创新社会气候的朝晖夕阴和我国科技创新产出的总体数量和平均质量。其关系着能否推动将我国科技人员十分活跃的发明创造之能力、潜力、活力与我国企事业单位相

^⑦ 国务院法制办：《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》公开征求意见稿第6条第3款，2015年12月。

对集聚的研究开发之物力、财力、实力进行最优化结合,以孕育一大批重大自主科技创新的发明创造,催生一批自主创新的战略性科技成果。其也关系着工作在跨国公司在华研发机构和企业内的我国科技人员的应有权益是否切实得到尊重和保障,关系着其中作出重大贡献的科技人员今后为国创业的物质准备和经济铺垫的基础建设状况,同时也关系着我国对跨国公司在华配置研发机构和进行经济投资的环境吸引和聚合程度。一般而言,作为职务发明创造单位,无论是跨国公司还是中国公司,无论是国有企业还是民营企业,利益取向一般总是促使其反对或者要求压低职务发明创造奖酬之分配强度,不希望在法律层面上明确规范,尤其是不希望有明确量化的法律规范,唯恐因此损害职务发明创造单位的利益或者捆住职务发明创造单位的手脚。但是,如果在法律上不明确职务发明创造奖酬规则及其量化规范,那么,相对于职务发明人通常处于强势地位的职务发明创造单位,往往可能使法律上职务发明创造奖酬的原则规定变成一纸空文,由此职务发明人的法定职务发明创造奖酬权益也就变成镜花水月,得不到兑现和保障。

包括我国《专利法》第四次修改的职务发明创造奖酬规范的立法本旨,都是聚焦于如何将我国科技人员十分活跃的发明创造的能力、活力、潜力与我国企事业单位相对雄厚的物力、财力、实力相融合,给创新之火加上利益之油,为重大科技创新的引擎装填核动力燃料;合理地设计、改进、完善我国的职务发明创造奖酬制度,协调和平衡发明人与其所在单位以及相关第三方的利益冲突和利益平衡,明确、落实、保障职务发明人的合理奖酬权益,进而在立法、执法和司法诸方面厉行职务发明创造奖酬制度^⑧。

(一) 我国职务发明创造奖酬法律规范的历史沿革

我国专利法语境中的职务发明创造奖酬,包括职务发明奖励和职务发明报酬。职务发明奖励,是指在不管职务发明创造是否已产生经济效益的背景下,因单位与发明人的相互约定(包括视为约定的单位规定)或者法律直接规定所产生的发明人与单位之间的权利义务关系。而职务发

明报酬,则一定基于职务发明创造已产生的经济效益并随之“水涨船高”的背景,因单位与发明人的相互约定(包括视为约定的单位规定)或者法律直接规定所产生的发明人与单位之间的权利义务关系。

1985年4月施行的我国第一部《专利法》第16条规定:“专利权的所有单位或者持有单位应当对职务发明创造的发明人或设计人给与奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或设计人给与奖励”。当时与其配套《专利法实施细则》中的相关条文有第70、71、72、73、74、75共六条。其中规定了我国国有企事业单位必须实施职务发明专利的奖励与报酬,中国的其他单位可以参照执行。同时规定的职务发明专利的奖酬标准是:授予专利权后单位给予发明人“一项发明专利的奖金最低不少于200元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于50元”的职务发明奖励。单位自行实施发明专利或者实用新型专利后从获得的利润纳税后提取提取0.5%~2%、单位自行实施外观设计专利后从获得的利润纳税后提取“0.05%~0.2%”作为职务发明报酬。而许可他人使用职务发明创造专利后从收取的专利许可使用费纳税后提取5%~10%作为职务发明报酬。

经第一次修改后于1993年1月施行的我国《专利法》及其《专利法实施细则》对上述条文没有进行修改。我国《专利法》进行了第二次修改后自2001年10月施行,其第16条被修改为:“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或设计人给予合理的报酬”。与之相匹配的《专利法实施细则》相关条文为第74、75、76、77共四条。第二次修改后的《专利法实施细则》细化的职务发明创造奖酬规范,较之修改前的主要变化在于职务发明创造奖酬的提取比例有所提高。第一,提取职务发明报酬的比例发生了变化。例如,从收取的专利许可使用费纳税后提取职务发明报酬,已从修改前“提取5%~10%”改变成“提取不低于10%”;又如,从单位自

^⑧ 上海大学课题组编:《职务发明创造的奖励和报酬制度研究》,知识产权出版社2008年版。

行实施发明专利或者实用新型专利获得的利润纳税后提取职务发明报酬，已从修改前“提取0.5%~2%”改变成“不低于2%”；从单位自行实施外观设计专利获得的利润纳税后提取职务发明报酬，已从修改前“0.05%~0.2%”改变成“提取不低于0.2%”。第二，提取职务发明创造奖酬的比例，从原来的“x%至xx%”的闭口区间，改变成了“不低于x%”的开口区间。第三，授予专利权后单位给予发明人的授权奖励，也从原来的“一项发明专利的奖金最低不少于200元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于50元。”提升到“一项发明专利的奖金最低不少于2000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于500元”。我国《专利法》进行了第三次修改后自2009年10月施行，对其第16条条文的文字没有修改。随后配套的《专利法实施细则》相关条文为第76、77、78共三条。第三次修改后的《专利法实施细则》细化的职务发明创造奖酬规范较之修改前产生了重大变化，第一，将我国职务发明奖励与报酬的支付主体由原来的“国有企事业单位必须全面执行，中国其他单位可以参照执行”修改成所有的单位都必须全面执行。第二，引入了“约定优先原则”，其第76条第一次提出了职务发明创造奖酬的约定优先规则：“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第16条规定的奖励、报酬的方式和数额。”第三，提高了职务发明创造专利的奖励标准，从原来的“一项发明专利的奖金最低不少于1000元，一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于500元”，提升到了“一项发明专利的奖金最低不少于3000元，一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元”，同时要求在3个月内支付。但对职务发明创造专利的报酬标准未作调整。

（二）对送审稿第16条修改方案的综合评论及修改建议

《专利法》第16条也被人称为“职务发明创造奖酬法条”，因为自我国诞生专利法以来第16条的内容一直只是涉及职务发明创造的奖励和报酬。

送审稿中拟对我国现行《专利法》第16条作出的修改方案，一是微调现有法律条文为第1款，二是新增添呼应送审稿第6条第3款的内容作为第2款。一方面是对现有的条文表述，即“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”进行微调，拟修改成“职务发明创造被授予专利权后，单位应当对其发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，单位应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”其修改原因是：“实践中，部分单位在申请专利之前将职务发明创造转让给其他单位，由其申请专利。”在这种情况下，“被授予专利权的单位不再是发明人或者设计人所在单位，而是受让单位。要求已经支付转让费的单位给予发明人或者设计人奖励和报酬，不具有合理性。为此，草案对该条进行了修改，规定给予发明人或设计人奖励报酬的主体是被授予专利权的发明人或设计人所在单位”^⑨。笔者代理过类似的案件：M跨国公司子公司之一的中国M公司的研发人员W在华打破技术偏见形成了一项R发明构思，远在母国的M跨国公司研发人员获悉后迅速赴华会同研讨，然后返回母国进行相应实验室与工业性试验研究，W也通过互联网积极参与，最后获得成功。再后以M跨国公司麾下的知识产权运营专业公司MC公司名义就R发明创造提出了PCT专利申请，获得了中国发明专利等，其发明人为M跨国公司母国的三位研发人员与W，并在全球范围内推广应用取得了显著经济效益。而在中国被授予R发明专利权且推广应用获取显著经济效益的是MC公司。按照送审稿这一修改方案，这时应当支付给W以职务发明创造奖酬的义务主体应当不再是我国现行专利法所规定的“被授予专利权单位”即MC公司，而应当是中国M公司；而且中国M公司支付职务发明报酬的计算依据，似乎也只能是该公司由此“推广应用的范围和取得的经济效益”，即该公司利用R发明创造所获得的直接经济利益。如果这样，送审稿第16条第1款是否应该更贴切进一步修改为：“职

^⑨ 国家知识产权局关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明第四部分第（五）点。

务发明创造被授予专利权后，发明人或者设计人完成发明创造时所在单位应当对其给予奖励；发明人或者设计人完成发明创造时所在单位在其实施发明创造专利后，应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对其给予合理的报酬。”

再一方面是为呼应送审稿第6条第3款的修改而新增添一段文字作为送审稿第16条第2款：

“单位与发明人或者设计人根据本法第6条第4款（是否应为“第3款”——笔者）的规定，约定发明创造申请专利的权利属于单位的，单位应当根据前款规定对发明人或者设计人给予奖励和报酬。”这一修改的前提是假设“‘利用本单位物质技术条件所完成的发明创造’不再定义为职务发明或者非职务发明”，而需要在我国专利法语境下再创制一种区别于职务发明创造性质与非职务发明创造性质的“第三种”发明创造性质。如前所述，本文认同我国专利法语境下现有的职务发明创造性质与非职务发明创造性质的二元化体系，觉得不必要也不可能新创“不再定义为职务发明或者非职务发明”的“第三种发明创造性质”，因此送审稿第6条第3款颇有画蛇添足之嫌，应当删除；那么，依托送审稿第6条第3款的该第16条第2款，也应当删除。具体理由如上所述，此处不再赘述。

（三）建议在第16条中增加职务发明创造奖励“约定优先”法条

我国专利法下的职务发明创造奖励制度之安排，经历了最初只由法律直接规定的阶段，再发展至当前的“约定优先，没有约定则适用法律直接规定”的阶段。“约定优先”原则应当是在我国《专利法》第三次修改过程中首先被确认并且写入我国《专利法实施细则》第76条。但“约定优先”这一我国现行职务发明创造奖励制度之主要原则和重大规范，迄今仍然停留在《专利法实施细则》等行政法规的法律位阶上，尚未能登堂入室明确在专利法里规定。而第一次修改后于2015年施行的我国《促进科技成果转化法》第45条已经明确规定：“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬”。建议在

送审稿第16条中增加职务发明创造奖励“约定优先”的法律条款。譬如可以将现行《专利法实施细则》第76条第1款条文内容稍加修改后整体移植为《专利法》第16条中的一个法律条款，即将“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第16条规定的奖励、报酬的方式和数额”的表述修改为“发明人、设计人完成职务发明创造时所在单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额”，并作为《专利法》第16条“职务发明创造奖励法条”的第2款。

在职务发明创造奖励“约定优先”的履行过程中，可能产生争议的问题之一就是如果对职务发明创造奖励量化数额或者计算方法的约定（包括“视同为约定”的单位规定）显失公平怎么办？由此带来的一个具体问题是遵循法律规定的“约定优先”原则与“无约定前提下的法定最低标准”之间是怎样的关系？我国现行《专利法实施细则》第76条规定：“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第16条规定的奖励、报酬的方式和数额”。而其第77条规定：“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第16条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。”其第78条规定：“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第16条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。”关键问题在于如依第76条进行“约定优先”的职务发明创

造报酬方案，能否极大地远离根据第77条、78条规定的“无约定前提下的法定最低标准”。一种观点认为：既然是“约定优先”，也应该允许“任意约定”，只要是上述约定行为，无论其约定方案比第77条、78条规定的“无约定前提下的法定最低标准”高多少或者低多少？都受法律保护。另一种观点认为，“约定优先”只限于正当约定，如果约定显失公平，应当视为可撤销的民事行为从而产生撤销权。而显著背离第77条、78条规定的“无约定前提下的法定最低标准”的约定结果，应当视为显失公平。譬如，第78条规定：“被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。”但当事人合同约定只提取专利许可使用费的0.5%作为职务发明报酬而又没有任何正当理由。这种观点就认为如无正当合理理由却约定过低的“0.5%专利许可使用费为职务发明报酬”的行为属于“显失公平”行为。进而也有人认为一般就不低于“无约定前提下的法定最低标准”的1/2数值内的约定，都不属于“显失公平”。本文认为，在目前我国《专利法》规范职务发明报酬范围处于“下有保底，上不封顶”的开口模式下，当事人的约定适度偏离“无约定前提下的法定最低标准”的情况是正常且正当的，但过大偏离以致于约定数值特别过低的行为仍属于涉嫌“显失公平”；对此可以明文规范以不低于“无约定前提下的法定最低标准”的1/2数值以上为正常与正当范围，超出即构成“显失公平”。当然这一量化标准的规范不必进入《专利法》，而可以考虑在《专利法实施细则》上明确规定。所以，本文建议在送审稿第16条中增加一款，将现行《专利法实施细则》第76条第1款条文文字修改后移植为送审稿第16条：“发明人、设计人完成职务发明创造时所在单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额”。随之在《专利法实施细则》第77条、78条条文中增加涉及“显失公平”的法律条款。

（四）建议在《专利法实施细则》中明确职务发明奖励的量化规范

综观世界各国，较少有给予职务发明创造奖励以具体的提成比例或者其他数值计算等量化规

范的。譬如对职务发明报酬规范较重视的日本，也只是强化了落实职务发明创造奖励的原则及其程序，并没有在法律层面上具体量化规定提取职务发明报酬的比例或者数额。但我国《专利法实施细则》与《促进科技成果转化法》等都已经有了明确的职务发明报酬量化规范的法律条款。对于职务发明创造奖励规范的模式选择，首先是考虑要不要量化规范？第一种选择是定性不定量，在法律层面上仅仅明确职务发明创造奖励的原则条款，不具体量化规定提取职务发明创造奖励的比例或者数额。第二种选择是定性又定量，在法律层面上不但明确职务发明创造奖励的原则，而且具体量化规定提取职务发明创造奖励的比例或者数额。第三种选择是既不定性又定量，在法律层面上既不明确职务发明创造奖励的原则，更不具体量化规定提取职务发明创造奖励的比例或者数额。基于我国职务发明创造奖励制度的历史惯性、时代需求与文化背景，也许目前我国仍然需要进一步延续与完善职务发明创造奖励的量化规范。我国现行职务发明创造奖励的量化规范几乎都是“下有保底，上不封顶”模式。如我国《专利法实施细则》规定了单位从职务发明创造专利的转让与许可收入税后利润中提取“不低于10%”作为报酬支付给职务发明人；又如我国《促进科技成果转化法》规定了单位从转让职务科技成果的税后利润中提取“不低于20%”奖励职务科技成果完成人及转化者；等等。鉴于职务发明创造整体形势十分复杂和个案情况各具特点，故我国职务发明创造奖励制度的量化规定不宜过细，更不宜过死。当前我国的“下有保底，上不封顶”的量化模式有其合理性，“下有保底”体现了为保障国家利益和维护公序良俗，保障发明人合法合理权益，以法律的权威实现职务报酬的保底之下限，可以更多避免发明人有法难依或者单位有法不依，因而使得职务发明报酬制度系于空文，无法落到实处的尴尬；明确“上不封顶”，则留下了较大的个案空间，给当事人尤其给企业留有较大的自主权限。那么，“下有保底”的保底之下限究竟以多少为宜？对此我国很长时间以来“政出多门，量定各城”，各项法律与政策规定不一，国家规定与地方规定不一，各个地方之间规定不一，亟待有机整合与统一。同时统一规范的职务报酬提取比例之保底下限标准

需要考虑利益平衡和操作可行。譬如对专利许可与转让中提取职务发明报酬的比例,我国现行《专利法实施细则》规范为“不低于10%”;而这次修改前的《促进科技成果转化法》规范为“不低于20%”;但这次修改后于去年却一跃拔高至“不低于50%”;某省市最近拟出台的地方《促进科技成果转化条例》草案甚至于拟进一步拉高为“不低于70%”。我国对职务发明报酬的提取比例之保底下限的法律规范或者政策设计,一直有“过山车”痕迹,常常出现“从一个极端到另一个极端”的现象。职务发明报酬分配的法律规制需要协调与平衡发明人、单位与国家等多方相关主体之间的利益冲突、利益平衡和利益整合。法律规定其保底下限过高往往不符合合理性,缺乏操作性。^⑩本文认为,我国第四次《专利法》修改中宜将职务发明报酬的提取比例之保底下限改为以“不低于20%”为好。考虑到我国地区发展的不平衡性,中西部等欠发达地区的地方法规或者政策规范可以沿用法律明确规定之“不低于20%”的保底之下限,而较发达地区的地方法规或者政策规范,可以根据本地区的实际需要,将法律明确规定之“不低于20%”的保底之下限或有所往上调整;但也不能提升过高,以不高于30%为宜。地方法规乃至政策明文规定有“下有保底”之保底之下限的,当地企业在“优先约定”时及其执行中不要偏离其太远;但是因为“上不封顶”,企事业单位与发明人之间可以根据具体状况以及个案情况酌情提高发明人的经济待遇。由于职务发明奖励的量化规范比较繁复,难以在我国《专利法》中详细展开并具体规范。但明确和详细的职务发明奖励量化规范,又是我国《专利法》良性实施及其职务发明创造优化规制的必需。所以建议目前先在《专利法实施细则》中进一步明确规定和具体规范职务发明创造奖励与报酬的量化法律构架。期待在将来需要与可能的时间节点,在我国《专利法》层面上加入关于职务发明奖励量化的法律规范。

(五)对送审稿第16条修改方案的修改建议

当前我国《专利法》第四次修改之送审稿中的第16条具体由两款组成,第一款即“职务发明

创造被授予专利权后,单位应当对其发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,单位应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬”,该条款是在我国现行《专利法》第16条表述的基础上加以微调进行修改而成,修改的唯一内容是将职务发明创造奖励的支付主体由现行规定的“被授予专利权人”改变为发明人所在“单位”。第二款即“单位与发明人或者设计人根据本法第6条第4款的规定,约定发明创造申请专利的权利属于单位的,单位应当根据前款规定对发明人或者设计人给予奖励和报酬。”此处所称第6条第4款的规定,即送审稿第6条中新增加的“没有约定的,申请专利的权利属于发明人或者设计人”这一段表述。本文在前面已明确认为上述送审稿第6条第4款关于“没有约定的,申请专利的权利属于发明人或者设计人”的规定应当放弃或者删除。所以,既然送审稿第6条第4款应当放弃或者删除,那么新增加的送审稿第16条第2款也就属于“皮之不存,毛将焉附”,同样应该放弃或者删除了。

在上述分析并且考虑将职务发明奖励之“约定优先”原则写入《专利法》第16条的基础上,本文建议我国《专利法》第16条条文修改如下:

“职务发明创造被授予专利权后,发明人或者设计人所在单位应当对其给予奖励。

发明人或者设计人所在单位实施发明创造专利后,应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对其给予合理的报酬。

发明人、设计人可以与所在单位约定或者在所在单位依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额,但不得违反法律和显失公平。”

三、对《专利法》第四次修订的三项建议

结合我国《专利法》第四次修改之送审稿,围绕我国《专利法》项下职务发明创造制度建设,针对其中“职务发明性质的界定及约定”、“职务发明创造的报酬与奖励”以及“维护非职务发明创造权益”三方面的问题,谨提出三项相关法律修改意见:

^⑩ 陶鑫良、张冬梅:《我国职务发明报酬现状分析及其改进探讨》,载《知识产权研究》,西安交通大学出版社2006年版。

（一）对现行《专利法》第6条的修改意见

针对我国《专利法》第四次修改中的“职务发明性质的界定及约定”问题，建议将我国现行《专利法》第6条修改为：

“执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造。

主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，但发明人与其所在单位可以约定其为非职务发明创造或者约定双方共有。

职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”

（二）对现行《专利法》第16条的修改意见

针对我国《专利法》第四次修改中的“职务发明创造的报酬与奖励”问题，建议将我国现行《专利法》第16条修改为：

“职务发明创造被授予专利权后，发明人或者设计人所在单位应当对其给予奖励。

发明人或者设计人所在单位实施发明创造专利后，应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对其给予合理的报酬。

发明人、设计人可以与其所在单位约定或者在其所在单位依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额。但不得违反法律和显失公平。”

（三）对现行《专利法》第7条、第72条的修改意见

针对我国《专利法》第四次修改中“维护非职务发明创造权益”的问题，建议不但删除我国现行《专利法》第72条，还应删除第7条。我国现行《专利法》第7条规定：“对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。”第72条规定：“侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。”也许是考虑我国《专利法》立法初期可能会出现“非职务发明创造专利”亟待保护的形势，所以制定了这两条开宗明义“保护非职务发明权益”和“保护非职务发明创造申请”的规定。但现在看来，“非职务发明创造专利”亟待保护的形势迄今从未出现过，法条的规定背离实际情况，第7条与第72条是“维护非职务发明创造权益”的一对组合，也没有存在的必要，建议一并删除。■