

论职务科技成果转化利益分配的约定优先原则

王志前,朱照照

(华中农业大学 文法学院,湖北 武汉 430070)



摘要 利益驱动是职务科技成果有效转化的关键因素之一,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。约定优先原则有利于厘清复杂的利益关系、符合私法意思自治的法理、能克服法律规定之不足。约定有效是约定优先原则适用的前提,对其效力判断主要依据合同法和劳动法的相关规定。职务科技成果转化利益分配的约定不受制于法定最低标准(除非为强制性标准);利益分配约定的合理性审查,应以形式审查为主。同时,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,促进职务科技成果转化。

关键词 职务科技成果;成果转化;利益分配;约定优先原则;形式审查

中图分类号:D 923.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2017)03-0124-08

DOI 编码:10.13300/j.cnki.hnwkxb.2017.03.016

科技成果是增强我国自主创新能力的战略资源,科技成果转化是加快实现创新驱动和发展方式转型升级的关键环节。现代科技成果的研发,已由过去个人的小作坊式创新,发展成多为企业等组织的团体性创新(the corporate nature of innovation)^[1],企业往往为科技成果的创新投入了资金、设备、工具、材料等,由此而形成的多为职务科技成果^①。因而,职务科技成果转化是科技成果转化的核心。制约职务科技成果转化的因素很多,诸如科技成果供给与需求机制的不协调、实施者的受教育程度不高、产学研的合作机制不健全等。但最为关键的因素之一是没有形成合理的利益分配机制,以利益驱动科技成果转化。而合理的利益分配需以尊重利益主体的意思自治为前提,遵循约定优先原则。目前与本论题相关的研究主要集中于职务发明归属和性质的约定、职务发明的奖酬约定优先、约定优先原则的限制等^[2-4]。但这些研究没有涵盖非货币方面的利益分配,且仅限于知识产权法的视角。也有学者分析了职务发明奖酬管制(法定分配)的理论困境,认为奖酬分配应由单位自决^[5],但缺乏对作为劳动者的发明人权益保障的考虑。本文拟从知识产权法和劳动法的角度,分析职务科技成果转化中利益(包括非货币利益)分配的合同优先原则的理由、适用及限制,并对我国相关立法提出完善建议,以期促进职务科技成果转化。

一、职务科技成果转化利益分配约定优先的理由

约定是相对于法定而言的。约定优先是指当事人基于意思自治就职务科技成果转化利益分配达成一致,应优先适用;无约定或约定无效时,适用法定标准。职务科技成果转化利益分配约定优先的理由如下。

收稿日期:2016-12-16

基金项目:湖北省软科学研究项目“湖北省农业科技成果转化与趋势研究”(2015BDF007)。

作者简介:王志前(1974-),男,副教授,博士;研究方向:知识产权。

① 以专利为例,美国、德国、日本等发达国家职务发明专利占比达90%以上。参见:贾佳,赵兰香,万劲波.职务发明制度促进科技成果转化中外比较研究[J].科学学与科学技术管理,2015(7):3-10。我国2015年上半年国内发明专利申请受理量中职务发明所占比重在8成以上,国内发明专利授权量中职务发明所占比重达到9成。参见:国家知识产权局.2015年上半年我国专利数量保持稳定增长[EB/OL].http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/bwtd/201508/t20150803_1154555.html。

1. 约定优先有利于厘清复杂的利益分配关系

利益分配关系的复杂性是约定优先的理由之一。科技成果转化中利益分配是科技成果在后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动中所产生的利益在不同主体之间的分配。成果转化中的利益包括货币利益与非货币利益。前者主要包括自行或合作转化的收益、转让或许可费、提成费、股利、投资、奖金、报酬;后者主要包括署名权、优先转化权、教学与培训的机会、相关技术的获取与转让以及信息交流、准入收集中心与数据库^[6]。如在科技成果转化中又产生新的技术成果,还会涉及新的科技成果归属和利益分享。

一项科技成果从科技领域到生产领域,大致要经过立项、研制、生产、使用、后续开发等一系列过程,各阶段会涉及不同的利益主体和利益种类。主体包括但不限于政府、高校(科研院所)、中介机构、推广组织、企业。根据这些主体在科技成果转化各阶段所发挥的作用不同可将其分为投资主体、科研主体、中介主体和生产主体四大类。各主体在成果转化各阶段所处地位、目标及所做贡献不同,其主要利益诉求亦不同(见表1)。

表1 科技成果转化中各主体的利益诉求

主体分类	发挥的主要作用	主要的利益诉求
投资主体	研发资金投入、政策与优惠措施支持	经济效益、非经济效益(环境改善、增加就业等)
科研主体	成果研发、科技培训、服务	经济效益(科研经费、推广收益)、非经济效益(荣誉、社会评价、职称等)
中介主体	桥梁、纽带;科技咨询、信息反馈	经济效益(服务费、咨询费、收益分成等)
生产主体	需求、吸收消化成果	经济效益(产品质量提高等)

由上可知,科技成果转化涉及多种利益和多方利益主体,且各方利益诉求各不相同,加之不同的转化方式(自行或与他人共同实施转化、转让、许可、作价投资、其他方式等),使得成果转化的利益分配关系异常复杂。而立法者的理性是有限的,无法对复杂的利益分配作出面面俱到的规定。大道至简,解决复杂的利益分配关系,约定相较法定,更为灵活。因此,法律应放权给市场主体,由其依法约定利益分配。

2. 约定优先符合私法意思自治的法理

各利益主体就科技成果转化利益分配进行约定,是平等主体之间的法律行为,约定优先符合私法自治的法理。私法自治是指:“各个主体根据自身的意志形成法律关系的原则,是对通过意思表示产生或消灭法律后果这种可能性的法律承认。”^[7]其实质是具有独立意志和自由自主的当事人在参与民事活动的过程中能够真实、充分表达自己的内心意愿,并据此设立、变更和终止民事法律关系^[8]。而契约自由是实现私法自治精神之基石,其主要意旨在于排除国家对人民缔结契约的干预^[9]。约定优先原则体现的正是私法自治的精神,是对当事人意思自治的尊重。

职务科技成果转化利益分配无论是采合同方式抑或规章制度,均是相关利益主体就利益分配所达成的合意。科技成果所属单位与其没有隶属关系的主体(中介主体、生产主体)之间就利益分配达成的协议是一般民事合同,各方主体地位完全平等。只要不违反法律的禁止性规定,各方就利益分配所达成的协议应优先适用。科技成果所属单位与其有隶属关系的劳动者(科技成果完成人)之间的利益分配往往通过劳动合同约定。由于雇佣双方地位不平等,国家对劳动合同有一定的干预。但只要劳动合同是基于双方意思自治而签订,不违反《劳动法》和《劳动合同法》的相关规定,就应予以尊重。此外,单位常以规章制度确定成果转化利益分配。规章制度虽有一定的强制性,但本质上仍是劳动者与用人单位合意的产物。这种合意不是单位与单个劳动者的合意,而是与劳动者集体的合意。“未有劳动者集体意思之同意,劳动规章不生法之效力。”^[10]这种集体合意一旦达成,对所有劳动者产生拘束力,包括利益分配条款。当然,规章制度往往事先已由用人单位制定,决定权在单位一方,劳动者意思自治的空间有限。

3. 约定优先能克服法律规定之不足

我国关于职务科技成果转化利益分配的规定散见于法律、行政法规、部门规章、地方法规规章中。

就现有规定看,存在如下问题:一是,利益分配标准不一(见表 2)。地方法规和规章规定的标准差异更大。标准不一,导致企业制定有关利益分配的规章制度时无所适从,适用法律困难。二是,利益分配标准太具体。如《专利法实施细则》第 77 条规定的最低奖励标准为:发明专利为 3 000 元,实用新型或者外观设计专利为 1 000 元。法律具有稳定性,不可频繁修改,太具体的数额或比例难以适应社会经济的发展,无法适应不同地区、不同企业的具体情况。三是,有关于科技成果转化的若干实施细则,无法细致规范科技成果转化中复杂的利益关系,且关于利益分配的数额或比例,并无多少科学依据。

表 2 职务发明人奖金、报酬法定最低保障标准

法律文件	奖金	报酬
科技成果转化法(2015)	自行实施或者与他人合作实施:3~5 年,不低于营业利润的 5%;转让、许可、投资入股:不低于转让或许可净收入,出资或股份的 50%	
促进科技成果转化若干规定(2016)	实施、转让、许可、投资入股的比例同上。对在研究转化中做出主要贡献的人员,给予不低于奖励总额的 50%	
合同法(1999)	使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例	
专利法(2008)	无规定	无规定
实施细则(2010)	发明:3 000 元;实用新型和外观设计:1 000 元	实施:营业利润,发明或实用新型 2%,外观设计 0.2%;许可:使用费的 10%,无转让规定
关于进一步加强职务发明人合法权益保护促进知识产权运用实施的若干意见(2012)	无规定	实施:营业利润的 3%;转让、许可、投资入股:20%
职务发明条例草案(送审稿)	发明:月平均工资的两倍; 其他:月平均工资	实施:发明专利、植物新品种,营业利润的 5%或销售收入 0.5%;其他,营业利润的 3%或销售收入 0.3%。许可或转让:20%

克服上述法律规定的不足,贯彻约定优先原则实有必要。首先,合同优先能克服法律规定的僵化、滞后、漏洞等问题。立法者无法考虑每个利益主体特殊的利益诉求。当事人是自身利益的最佳判断者,通过双方或多方协商确定利益分配,符合各方的利益诉求,有利于调动当事人转化科技成果的积极性。其次,约定优先充分体现了意思自治,让利益主体在法律框架内自主协商他们之间的资源分配,旨在让各利益主体各得其所,最大限度地实现资源分配的正义^[1]。最后,合同优先有利于减少或化解纠纷。当事人基于意思自治,事先或事后约定成果转化的利益分配,能防止纠纷发生;依约无法解决时,才诉诸法院,有利于节省诉讼资源。

二、职务科技成果转化利益分配约定优先原则的适用

职务科技成果转化利益分配合同优先原则在《科技成果转化法》第 44 条、《专利法实施细则》第 76 条、《职务发明条例(草案)》第 20 条中均有所体现。但关于约定优先原则具体如何适用,现有法律尚无明确规定。

1. 约定优先原则适用的前提

适用约定优先原则,首先要判定利益分配约定的效力。如约定无效,约定优先原则则无适用的前提。单位与无隶属关系主体之间关于成果转化利益分配的约定,性质上属民事合同。对此种合同的效力判断主要依据《合同法》和《民法通则》的相关规定。只要订立合同的主体合格、意思表示真实、内容合法,一般应认定合同有效。如果属于《合同法》第 52 条^①和第 54 条^②规定的情形,则应认定为合同无效和合同可撤销或可变更。

根据《专利法实施细则》关于职务发明奖励报酬约定的规定,单位与劳动者关于科技成果转化的

① 《合同法》第 52 条规定以下合同无效:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。

② 《合同法》第 54 条规定以下合同可撤销或可变更:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危。

利益分配可通过两种形式约定:一是劳动合同,二是单位依法制定的规章制度。劳动合同中的利益分配条款的效力依据《劳动合同法》的相关规定判断。如根据该法26条的规定,因欺诈、胁迫或者乘人之危而订立的劳动合同;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同;违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同,无效或部分无效。现实中,常有工资中包含成果转化利益分配的约定,对其效力的判断要分不同情况加以分析。如果单位与劳动者明确约定工资构成包含科技成果转化的利益,且高于一般工资,则应认可其效力。因为《专利法实施细则》规定了单位和发明人可就“奖励、报酬的方式和数额”自由约定,当事人当然可以约定工资包含成果转化的利益分配。但如果工资与一般劳动者的工资无异,则约定无效。相比一般劳动,科技成果研发这种创造性劳动具有唯一性与不可预测性^[12]。因此,无法用“平均必要劳动”或“社会必要劳动”评价基于创造性劳动产生的科技成果。这也是职务发明人除享有工资外,尚需通过奖励或报酬补偿发明人创造性劳动消耗的原因^[13]。司法实践也持这种观点。在潘锡平诉金沙江公司等职务发明创造发明人报酬纠纷案中^①,金沙江公司辩称在支付的工资薪酬已包括了职务发明创造发明人的报酬,法院认为,金沙江公司提交的潘锡平工资通知单、薪酬调整通知单、工资发放明细表、员工评价表等证据,并未说明包括了给潘锡平相应的职务发明人报酬。据此,被告应向原告支付100万元的报酬。

基于谈判成本的考虑,用人单位往往通过规章制度规定成果转化的利益分配,适用于全体劳动者。单位规章制度的效力判断,应当根据《劳动合同法》和其他法律相关规定予以认定。首先,单位规章制度的内容不能违反国家法律规定,否则无效。如在范军生诉太平洋公司职务发明创造发明人奖励报酬一案中^②,法院就认为,“被告的上述规定未遵照《专利法》第16条、《专利法实施细则》第76条的规定确定职务发明人奖励、报酬的方式和数额,不利于维护职务发明人的合法权益,因此,不以该规定确定原告职务发明的奖励和报酬。”其次,单位规章制度的制定程序要合法。《科技成果转化》第44条规定“单位制定相关规定,应当充分听取本单位科技人员的意见,并在本单位公开相关规定。”《劳动合同法》第4条也规定了规章制度制定的程序要求^③。如果单位制定的规章制度未遵循相关程序,规章制度应当无效。在张伟锋诉3M创新有限公司、3M中国有限公司案中^④,原告张伟锋也就奖励制定程序的合法性提出挑战。法院认为,制定“3M中国职务发明奖金计划”的过程中,已与员工进行协商,虽然单位一方未采纳或回应原告张伟锋的意见,但从程序上已经满足法律要求。当然,单位的规章制度如对发明人有利,即使不符合相关程序,单位不能由此主张利益分配的条款无效。因为从立法意图看,相关程序的规定是为了保障劳动者的权益。

2.与法定最低标准的关系

《专利法实施细则》第77条、78条和《科技成果转化法》第45条规定了法定最低标准,旨在解决当事人无约定或约定无效时的利益分配。但如果事先约定的利益分配标准低于法定最低标准,此种约定是否有效。这涉及法定最低标准是否为强制性标准。

若法定最低标准不是强制性标准,即使约定低于法定最低标准,仍应该适用约定优先原则。《专利法实施细则》未明确法定最低标准是否为强制性标准。于此情形下,即使约定的利益分配低于法定最低标准,也不能据此认为该约定绝对无效。由前面分析可知,之所以对科技成果转化的利益分配实行约定优先原则,是考虑利益分配会因行业领域、成果形式、转化方式等方面的不同而不同,约定更容易实现主体间的利益分配。只要约定不违反法律禁止性规定,即使低于法定最低标准,也应承认其效力。在梁某某与上海中技桩业股份有限公司职务发明奖励纠纷案中^⑤,虽然约定的职务发明奖励数

① (2011)粤高法民三终字第316号。

② (2013)深中法知民初字第272号。

③ “用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。并将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。工会或者职工有权向用人单位提出,通过协商予以修改完善。”

④ (2014)沪高民三(知)终字第120号,(2012)沪一中民五(知)初字第240号。

⑤ (2014)沪二中民五(知)初字第11号。

额低于法定标准,仍被认为有效。法院认为:“被告在《奖励办法》中对职务发明创造发明人、设计人的奖励进行了规定,而原告对该《奖励办法》亦是知道的,故本案应当优先适用被告《奖励办法》的规定”。又如,在王曙光诉基点认知技术(北京)有限公司职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷案中^①,法院认为,“单位与发明人之间约定的奖励数额可以高于或低于法定最低标准,但如没有约定则直接适用法定最低标准。”因此,不能当然地认为低于法定最低标准的约定或者规章制度无效,只要双方约定的奖励与报酬数额符合“合理性”的要求,就应当承认其效力^[14]。

若法定最低标准为强制性标准,约定低于法定最低标准,则约定无效,应适用法定最低标准。《科技成果转化法》第 45 条第 2 款规定的法定最低标准即为强制性标准。该款规定国家设立的科研院所、高等院校所制定的奖酬分配标准或者与科技人员约定的奖酬金额必须符合法定最低标准。这意味着国家设立的研究开发机构、高等院校与其科技人员签订的关于利益分配的约定不得低于法定最低标准。而《专利法实施细则》和《职务发明条例(草案)》未作此种区分,未将法定最低标准规定为强制性标准。这需要统一相关法律规定,消除法律适用的冲突。

3. 与合理原则的关系

《专利法》第 16 条^②确立了利益分配的合理原则。在职务科技成果转化利益分配中,争议往往因利益分配的合理性而起。此时,成果完成人能否请求法院依据合理原则审查利益分配条款的效力。本文认为,法院对合理性的审查,应侧重程序审查,对实质内容一般不作审查,除非约定内容明显不合理。2004 年之前,日本法院对利益分配约定的实质内容进行审查。职务发明人取得的报酬,若不满足合理报酬标准时,即可依法请求追加给付符合该发明价值的相当对价^[15]。《英国专利法》第 41 条第 4 款也规定了合理性审查的实质内容^③。但这种对实质内容的审查并不妥当,利益分配的合理性要结合企业性质和所在区域、科技成果的价值和转化实效、发明人的贡献度等多种因素加以判断,且“合理性”的判断受主观因素影响大,法院对此往往无审查的能力和精力,在认定职务成果转化利益分配的合理性时困难重重^④。就立法精神而言,约定优先旨在尊重当事人的意思自治,鼓励其以合同、企业规章制度等对复杂的成果转化利益分配加以灵活约定,克服法律规定之不足。若再承认法院仍可就利益分配的内容进行实质审查,会降低利益分配条款效力的稳定性,导致企业的奖励制度无法运作。因此对合理性的判断,应侧重于程序审查,从合同或单位规章制度的订立过程判断其合理性。依此审查制度,法院为合理对价之审查时,审查重点不是对价决定之结果,而是交涉过程之部分^[16]。当然,若约定奖酬数额极低,显属不合理的,法院应当依据案件的具体情况确定合理的奖酬^⑤。如职务科技成果转化后取得了意想不到的商业成功或给企业带来了巨大的竞争优势,导致约定的奖酬数额明显过低时,法院可根据实际情况酌情调整。此外,在审查约定内容的合理性时,还应将不同形式的奖励结合起来综合判断^[17]。

就利益分配约定的形式审查而言,只要遵守了相关协商程序,一般应认可其具有合理性。日本 2004 年修正的《特许法》第 35 条第 4 项在报酬金额的计算上,尊重雇佣双方的自主协议,改采重视审查决定报酬的合理交涉过程,而非强调约定报酬的具体内容。根据日本专利局同年公布的《新职务发明制度程序案例研究》^[18],依据协议而确定的报酬金额,在符合下列程序时,原则上被认为是合理的:

① (2014)三中民初字第 06031 号。

② 《专利法》第 16 条规定:“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”。

③ 《英国专利法(1977)》第 41 条第 4 款规定:法院或专利局局长决定雇员在发明专利中应获利益的合理性时,应考虑下列各项内容:雇员工作的性质;雇员致力于该项发明所付出的努力和技能;其他共同发明人的努力和技能,以及不是发明人的其他雇员提供的建议和帮助;雇主提供的建议、设备、帮助及其管理、商业技术和商业活动对该项发明创立、发展和实施所作的贡献。

④ 如,难以确定单位是否实施了发明;即使确已实施,也难以判断职务发明在产品中的技术贡献(参见翁立克与上海浦东伊维燃油喷射有限公司等职务发明奖励纠纷案,上海一中院(2005)沪一中民五(知)初字第 220 号,上海高院(2008)沪高民三(知)终字第 23 号)。又如,合作研发常常使雇主单位、权利人单位和实施单位不一致,难以判断奖励义务主体(参见 3M 中国有限公司、张伟锋与 3M 创新有限公司职务发明奖励纠纷案,上海高院(2014)沪高民三(知)终字第 120 号)。

⑤ 上海市高级人民法院知识产权庭《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》第 6 条。

一是应有报酬金会议与协议存在。二是报酬金计算标准应被公开。公开方式无特别形式要求,只要受雇人便于获取即可。三是应听取受雇人对报酬金的意见。只要雇佣人已践行询问相关受雇人意见的程序,受雇人是否表示其意见,在所不问。最后,对退休或离职人员,也应询问其意见,离职时签订相关协议者,视为已听取意见。韩国关于职务发明补偿是否合理的审查也侧重于形式方面,如雇主与雇员的协商方式、补偿条款是否公开、听取雇员意见的方式等^①。我国上海市高级人民法院知识产权庭出台的《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》第5条第2款^②规定,对职务发明奖励的规定,应主要审查其程序合法性。这也体现了重视程序审查的精神。

综上,就利益分配的约定内容而言,应注重发挥市场机制的作用。市场机制下研发人员可自主流动,如果约定的奖励过低,会导致企业研发人才的流失。企业为留住人才,必然会制定具有吸引力的报酬标准。通过市场机制确定的报酬标准通常会比立法者主观推定的标准更接近于合理^[19]。而法律干预和法院审查的重点应是约定报酬标准的程序合法性。

三、职务科技成果转化利益分配中约定优先原则的限制

鉴于本文论述是职务科技成果转化中的利益分配,以下从劳动法的视角分析约定优先原则限制的理由,并结合现行法律规定和《职务发明条例草案(送审稿)》的相关规定阐述约定优先原则限制的具体情形。

1. 限制约定优先原则的原因

“在某种意义上,一部契约自由的历史,是契约如何受到限制,经由醇化,而促进实践契约正义的记录”^[20]。契约自由的限制是契约自由的应有之义和法律边界,也是合同关系的本质要求^[21]。约定优先原则的限制首先要受合同法的限制。合同法关于合同有效、合同无效、合同可撤销的规定其实都是对合同自由的限制。劳动合同由一般民事合同发展而来,合同法关于合同自由的限制均适合于劳动合同。除此之外,基于用人单位与劳动者的事实上地位的不平等,职务科技成果转化利益分配合同优先原则应受更大限制,法院应予合同优先原则更多的审查。

缔约双方在经济实力、谈判能力等方面地位平等时,合同自由才可能真正实现。劳动关系中的契约自由可能更多意味着经济上强者即雇主的自由,而非处于弱势地位的雇员的自由。这意味着在劳动关系双方在自由和平等的表象下,事实上是一种隶属性劳动关系^[22]。在劳动合同中,劳动条件多由用人单位事先确定,劳动者通常缺少与用人单位协商的空间,完全基于私法自治无法保护处于弱势地位的劳动者权益,故法律有介入契约自由的必要。因此,合同自由在劳动法领域中,不应完全由当事人任意决定,而应受相当程度之限制^[23]。劳动合同中有关利益分配的约款,应比民事合同受到更严格的审查与控制,以确保利益分配的公平合理,保障处于弱势地位的劳动者。

劳动法律关系是职务发明创造法律关系的基础和前提^[24]。从劳动法的视角看,职务科技成果转化中的利益分配关系,属于劳动者和单位之间的劳动关系。故,职务发明制度不仅是专利制度的一部分,也是劳动法的一部分,应服从于劳动法的基本要求^[25]。因此,基于劳资关系的不平等,为保障科技成果完成人的权益,大多数国家都对约定优先原则加以限制,避免“以约定之名,行雇主霸权之实”^[26]。

2. 约定优先原则的具体限制

约定优先原则的限制在《合同法》、《劳动合同法》、《科技成果转化法》、《专利法》、《专利法实施细则》中已有所体现,但未明确加以规定。《职务发明条例案(送审稿)》第18条第2款^③则明确规定了

① 《韩国发明振兴法》第15条第2款。参见《韩国发明振兴法有关职务发明的规定》,国家知识产权局翻译, http://www.sipo.gov.cn/ztlz/ywzt/zwfmlzl/gnwlfzcd/201504/P02015041338548322_2977.pdf。

② 该规定的具体内容是:“依法制定的规章制度中规定职务发明创造奖励与报酬的,则主要审查该规章制度制定的程序合法性。”

③ 该规定的具体内容为:“任何取消发明人依据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效。”

约定优先原则的两种限制,一是不得取消发明人依法享有的权利,二是不得对权利的享有或行使附加不合理条件。根据这两种限制和我国现行法律的相关规定,可将约定优先原则的具体限制归纳如下:

(1)不得取消科技成果完成人依法享有的权利。其一,不得将非职务科技成果约定为职务科技成果。非职务发明的专利申请权、专利权与署名权等权利,是雇佣人的固有权利,非当事人约定所能排除,故雇佣双方约定非职务科技成果由单位所有者,约定无效。我国台湾地区《专利法》第8条第1款和第9条规定,雇员在非职务上所完成的发明、新型或设计,其专利申请权及专利权属于雇员。雇员与单位所订的契约,使雇员不得享受其发明、新型或设计权益的,无效。日本《特许法》第35条第2项也有类似规定,即取消非职务发明人应享有权利的契约、工作规章或其他条款,无效。因此,任何事先排除劳动者非职务发明权益者,均为无效。这种规定旨在避免劳动者因缔约地位之不平等而丧失其应享有的权利。其二,不得取消科技成果完成人的精神权利。《发展中国家保护发明模范法》第11节规定:“真实发明人有权在专利中享受发明人称号。”“不得用合同作变更”^①。《发展中国家外观设计模范法》第10条的规定,注册中应提名外观设计的创作者。合同不得修改,不能通过合同弃权。“该规定源于创造者的精神权利是一个不能放弃的权利。”^②我国《专利法》第17条也规定,发明人或设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或设计人。且任何情况下的发明创造者只能是从事发明创造的具体人,因此,科技成果完成人的人身权不得约定由单位享有。

(2)不得违反利益分配最低标准或显失公平。前文已分析,利益分配数额低于法定最低标准的,不一定导致约定无效,即法定最低标准并不构成约定优先的限制。但如果法定最低标准是强制性标准时,则会构成约定优先原则的限制。违反强制性的法定最低标准时,约定无效。此外,约定的利益分配不得显失公平。根据德国《雇员发明法》的规定,对雇员不利的约定无效;有关职务发明和自由发明的约定显失公平,例如报酬规则和数额对雇员不公平,约定无效^[27]。在美国的 Shell Oil Co.v. Marinellou 一案中^③,法院认为,一般情况下,应认可当事人之间的约定,但当契约对价出现明显不当时,应允许当事人一方解除不公平约定。

(3)不得对利益分配附加不合理条件。这里所讲的“不合理条件”是对权利的享有或者行使附加额外条件,不同于前面所讲的“利益分配是否合理的判断标准”,该判断标准是侧重利益分配的内容是否明显失当和程序是否合法。所以,单位与科技成果完成人就奖励方式、数额多少的约定是利益分配的细化和明确,而非对利益分配附加的额外限制。不合理条件往往是与职务科技成果转化利益分配无关的条件,例如将发明人在单位的工作年限作为奖励报酬条件等。然而“不合理条件”的具体情形不明确,其模糊性是否会导致法院自由裁量权过大和约定优先原则被架空,使该规定在《职务发明条例》制定中备受争议^[28]。

四、结 论

职务科技成果转化中的利益分配是一个动态、复杂的过程,由具有稳定性的法律调整利益分配难免力不从心,无法满足各方主体的利益诉求。因此由利益主体基于意思自治约定利益分配实有必要,也是各国立法的主流方向和我国修改完善相关法律制度的趋势。约定有效是约定优先原则适用的前提,其判断应依据合同法、劳动法的相关规定。利益分配的法定最低标准不是判断约定是否有效的根据(除非最低标准是强制性标准)。利益分配约定数额和方式合理性的判断,应以程序审查为主,实质审查为辅。基于雇佣双方事实上地位的不平等,应对约定优先原则加以限制,不得以约定取消职务成果完成人依法享有的财产权和人身权,不得对利益分配附加不合理条件等。

为更好发挥约定优先原则的作用,实现各方主体的利益诉求,以利益驱动职务科技成果的转化,

① 《发展中国家保护发明模范法》第11节. http://www.china.com.cn/law/flfg/txt/2006-08/08/content_7057282.htm. 最后访问时间:2016-10-03。

② 《发展中国家外观设计模范法》第10条的评注, http://www.xmaqkh.com/article_view.asp?id=410. 最后访问时间:2016-10-04。

③ Shell Oil Co.v. Marinellou, 63 N.J.402, 307 A.2d 598 (1973)。

进而有助于我国创新驱动发展战略的实现,应从如下几方面完善相关法律制度:

其一,删除利益分配具体数额。目前关于利益分配的标准“规自多法、政出多门”,且标准不一,造成当事人约定的困扰(约定时可能参考法律规定)和法律适用的难题。利益分配的数额和标准,会因单位性质、科技成果类型、创造者贡献等不同而难以统一。由市场评价职务成果价值和当事人约定利益分配,更加符合市场经济要求,更能维护发明人利益,激发发明人的发明创造热情^[29]。因此,可考虑直接删除利益分配的具体标准,法律仅规定利益分配应遵循的原则。

其二,具体化合同优先原则的限制。正在制定的《职务发明条例草案(送审稿)》关于合同优先原则限制的规定需要进一步具体化。可考虑援用合同法、劳动法中有关限制格式合同、劳动合同、单位规章制度的规定。同时根据职务科技成果转化的特殊性,通过典型列举和一般条款相结合的方式,具体化合同优先原则的限制。

其三,制定职务科技成果利益分配示范合同。鉴于科技成果转化利益分配关系的复杂性,加之科技成果完成人欠缺合同谈判能力和谈判经验,相关部门可考虑制定利益分配合同示范条款,提高利益分配合同的协商效率和可操作性,避免不必要的谈判拉锯和纷争。

参 考 文 献

- [1] JOHN R A, MARK A L. Who's patenting what? An empirical exploration of patent prosecution[J]. Vanderbilt law review, 2000, 53(6): 2099-2174.
- [2] 主要研究文献有:陶鑫良. 职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励[J]. 知识产权, 2016(3): 3-13.
- [3] 王瑞龙. 知识产权共有的约定优先原则[J]. 政法论坛, 2014(5): 42-50.
- [4] 和育东, 杨正宇. 中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示[J]. 苏州大学学报, 2014(4): 54-62.
- [5] 蒋舸. 职务发明奖励管制的理论困境与现实出路[J]. 中国法学, 2016(3): 125-144.
- [6] 克里希纳·普拉萨德·奥利, 塔拉·德维·达卡尔. 遗传资源与相关传统知识的获取与惠益分享[M]. 秦天宝, 虞楚箫, 武建勇, 译. 北京: 中国环境科学出版社, 2012: 76.
- [7] 迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论[M]. 邵建东, 译. 北京: 法律出版社, 2000: 142.
- [8] 马俊驹, 余延满. 民法原论[M]. 北京: 法律出版社, 2010: 36.
- [9] 王泽鉴. 民法总论[M]. 台北: 三民书局, 2001: 264.
- [10] 井清信. 日本劳动法原理[M]. 牛金奎, 译. 东京: 有斐阁出版社, 1987: 220.
- [11] 凌宗亮. 执行本单位任务所完成职务发明的权利归属[N]. 人民法院报, 2014-01-09(7).
- [12] 冯骊. 创造性劳动与劳动价值论——对马克思劳动价值公式的补充[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2008(5): 16-19.
- [13] 陈敏莉. 劳动法视角下的职务发明制度考量——以《职务发明条例草案》为对象[J]. 科技进步与对策, 2013(10): 99-102.
- [14] 尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011: 143.
- [15] 刘忆成. 日本受雇人发明法制之变革[J]. 今日会计, 2007, 10(3): 104-105.
- [16] 刘国赞. 论职务发明之相当对价请求权——以日本诉讼实务为中心[J]. 智慧财产权月刊, 2008, 11(7): 6-32.
- [17] 凌宗亮. 职务发明奖励约定不明时的司法处理[N]. 人民法院报, 2015-06-18(7).
- [18] 日本特許庁. 新職務発明制度における手続事例集[EB/OL]. (2016-08-27)[2016-10-25]. http://www.jpo.go.jp/shiryuu/s_sonota/pdf/sinshokumu_hatumi/00_jireisyuu.pdf.
- [19] 常喆. 约定优先原则、合理性原则与最低保障原则的关系[J]. 电子知识产权, 2013(6): 85-87.
- [20] 王泽鉴. 民法学说与判例研究(第7册)[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1998: 22.
- [21] 王瑞龙. 知识产权共有的约定优先原则[J]. 政法论丛, 2014(5): 42-50.
- [22] 拉德布鲁赫. 法学导论[M]. 米健, 译. 北京: 法律出版社, 2012: 97.
- [23] 黄越钦. 劳动法新论[M]. 台北: 翰芦图书出版有限公司, 2006: 48-50.
- [24] 叶建平, 刘宇. 职务发明创造的专利权利之研究——对专利法第六条的质疑[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2003(2): 27-31.
- [25] 郑其斌. 我国职务发明认定和利益分配制度的完善[J]. 社会科学, 2009(5): 97-104.
- [26] 王丽. 《职务发明条例草案(送审稿)》评析及完善建议[J]. 邵阳学院学报(社会科学版), 2015(6): 45-52.
- [27] 杨筱. 德国雇员发明制度研究[J]. 学习月刊, 2010(18): 133-134.
- [28] 李慧惠, 孟璞. 职务发明奖励之约定优先原则探讨[J]. 中国专利与商标, 2016(1): 37-42.
- [29] 尚广振. 我国职务发明创造权利归属契约化路径初探[J]. 中国发明与专利, 2015(1): 30-33.