

# 美国职务发明制度演进及其对我国的启示

王重远

**摘要:**随着生产效率提高和经济发展,美国职务发明专利权经历了由个人的自然人身权利转为基于契约关系的法人财产权的演进。这既是生产力发展的必然结果,同时也说明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。因此,我国职务发明相关法规应当紧密地与本国科技发展水平、经济发展水平和企业制度保持协调,积极保护我国目前创新的主要决定性因素,明确发明者作为创意产生的主体地位,成为促进产业技术水平提高的有力制度保障。

**关键词:**职务发明;专利;技术创新

中图分类号:D923.42

文献标识码:A

文章编号:1001-5019(2012)01-0135-06

基金项目:山东省教育科学“十一五”规划课题(2010GG243)

作者简介:王重远,山东工艺美术学院人文艺术学院讲师,管理学博士(山东 济南 250300)。

职务发明制度是基于劳动雇佣关系而产生的专利权如何在发明人和企业之间进行分配的法律制度。其核心是在个人、企业之间寻找利益平衡,为发明创造活动提供高效的制度空间,从而实现社会资源的优化配置。自从进入工业化大生产时期以来,由职务发明而产生的专利无论在数量还是在质量上相对于非职务发明专利都占据着主导地位。合理的职务发明制度将对技术创新产生重大影响。为达到这一目标,各国采取了不同的做法。其中,美国作为超级科技大国,其职务发明制度有诸多独特与成功之处值得我们借鉴。它自19世纪初诞生经过一个世纪的发展演变,于20世纪30年代末定型。之后虽历经1952年和1980年专利法的重大修订及1999《美国发明人保护法》(AIPA)的补充和完善,其确立的基本原则未发生重大改变。本文将沿着这一历史发展轨迹,摘取三个典型改革片断进行剖析,这些改革不仅对于美国本身的技术创新产生积极影响而且对于世界各国职务发明制度的改革影响深远。它们从总体上大致反映了美国职务发明制度改革历史的

基本脉络。以下将分别解读这些改革的根源、过程及其影响,并由此启发我国专利制度完善的思路。

## 一、美国职务发明制度的历史演进

根据发明创造的特点及相应企业组织形式演变的不同,美国职务发明制度的历史演进大致可分为以下三个阶段。

### (一) 强调个人创意时期(1840~1880)

在美国历史上,1840年之前并无职务发明的概念。其主要原因有:(1)从劳动关系上看,当时美国尚处于资本主义萌芽和工业革命早期,获得专利的发明往往是发明者个人的经验总结或某个天才依靠其他普通人不能拥有的特殊才能在沉思中突然灵光一闪的结果,很少需要复杂昂贵的设备仪器完成。所以这个时期的职业发明家大多依靠自身兴趣及条件进行独立研发而不愿受某一公司或行业的束缚,他们主要是依靠专利转让或许可的方式获取经济回报<sup>①</sup>。例如著名的爱迪生实验室。在这一阶段,发明者可以独立完成发明并实现专利的价

<sup>①</sup> 曾海帆《专利制度发展简史》,长沙:湖南省专利管理局,1985年,第34~98页。

值,不与企业发生劳动合同关系,不存在职务发明的基础。(2)从产权法理上看,专利法的立法者认为:专利法保护的不仅是实物形态,更重要的是保护实物形态中所包含的创意<sup>①</sup>。按照美国法律中只有劳动才能产生相应权利的观念,发明者作为创意的提出者当然有权力享受由此带来的权利。因此发明获得的专利权理应为发明者私有产权。故1787年起草的美利坚合众国宪法第1条第8款对此做出了原则性的规定“为发展科学和有用的技术,在一定期间内,保障作者和发明者对其著作和发明享有独占权。”这成为美国宪法确立知识产权制度的基本原则之一<sup>②</sup>。根据宪法这一精神,1790年诞生的美国第一部专利法第111条规定:“申请专利,除本编另有规定外,应由发明人以书面向专利与商标局局长提出。”这样就很容易推断出立法者认为发明人是专利的当然的原始拥有者。

司法实践上,美国史上第一件涉及雇员与雇主之间职务发明纠纷的案例是1843年的McClurg vs. Kingsland案<sup>③</sup>。该案中,雇员在其发明获得专利授权后便禁止雇主使用该专利技术,雇主随即提起诉讼。法院认为,根据专利法,专利权归属的决定性因素是创意的主体。发明人的身份优于雇员身份,劳动关系并不影响专利权的归属。故专利权归雇员所有,但雇主拥有专利技术的实施权,因为雇员在申请专利之前便已默许雇主使用其发明<sup>④</sup>,其后的禁止行为违反了1836年写入专利法中的默示许可原则<sup>⑤</sup>,也即任何人只要在专利申请前获得专利人的许可,就可以拥有专利使用权,这与雇员与雇主的劳动关系无关。同样,在1868年的Woollen Corp. vs. Jordan案<sup>⑥</sup>中,法院根据雇主是创意的提出者而雇员只是执行者的事实,将

专利权授予雇主。因此,法院在其中只起到谁是创意提出者的判定作用,并未涉及相关权利如何在当事人之间进行分配的问题。

(二)按照贡献分配专利权时期(1880~1920)

McClurg案生动地展现了1839年专利法中默示许可原则在雇佣条件下判断专利权归属的应用。但在该案判决注释中,法院进一步指出:如果某人受雇于他人,利用雇主资产从事某项发明活动,获得相应报酬并且由雇主无偿使用后再申请专利的行为应视为同意使用。这就凸显出劳动雇佣关系在专利使用权方面的特殊性,为以后的发展变化埋下了伏笔。在1886年Hapgood Co. vs. Hewitt案<sup>⑦</sup>中,Hewitt以设计师的身份受雇于Hapgood公司从事新型铁犁的设计工作,设计成功后该项发明设计获得专利权,但Hewitt离职后便禁止原雇主使用该项专利技术,被原雇主诉至法院。第二巡回法院依据发明中存在的雇佣关系和默示许可原则判决雇主继续使用该专利设计。被告不服上诉至最高法院,高院在维持原判的基础上进一步指出,按照公平原则,如果仅因为发明者完成了约定的工作,便将为发明提供了物质设备的雇主排除在使用者之外是显失公平的。根据高院的这一判决,第二巡回法院在审理1897年的Blauvelt vs. Interior Conduit & Insulation Co.案<sup>⑧</sup>中进一步强调了企业在发明中所作出的贡献。当一名工人被雇佣并根据他们的技能水平接受相应的报酬时,雇主便有权力获得与此相关的财产权。该判决还首次引入了工场权(shop right)这一概念。工场权是指由雇主投资产生的发明,雇主拥有无需雇员直接或间接同意的无转让权的实施权。即在雇佣关系下,雇员利用雇主的资源进行发明创造活动并取得专利权时,雇主便

① Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (Feb 11, 1859).

② 其他两个重要原则还包括:(1)“促进知识”(Promotion of Learning),即知识产权的立法目标旨在促进知识传播;(2)“公共领域保留”(Preservation of Public Domain),即知识产权被限制在一定的时间和范围之内。

③ 见42 US (1 How) at 204-05.

④ 1839年专利法第7条:允许专利人在申请专利前两年内可以使用、出售该发明,但有显著证据表明放弃意图者除外。

⑤ 默示许可原则是指:任何人开始时默许或允许他人行使某项权利时,今后不得以此为由进行起诉。

⑥ 见74 US 583 (1868)。

⑦ 见119 US 226 (1886)。

⑧ 见80 F 906, 908 (2nd Cir. 1897)。

享有相应的工场权。这就意味着雇主可以通过雇佣这一形式天然地获得相关发明的部分专利权。至于是否获得全部专利权则由雇主在发明中所起的相应的作用大小及事先的合约决定。这一原则沿用至今,并成为美国职务发明的特色之一。与此相对应的是1896年印第安纳州法院否决了雇主的专利使用权,即因为雇主没有在发明中起到相应的贡献,也没有为发明的制作、应用及申请专利发挥作用。这样法律就确立了以雇主是否在发明中起到相应的作用作为其是否享有相应专利权的判断标准。

法院强调依据发明中贡献的大小来判决职务发明专利权利的归属,并给予雇主工场权,这反映了当时科技水平的提升和技术与资本相融合的历史过程:一方面,19世纪中期之后,随着科技的发展,技术创新过程日益呈现出复杂化、系统化的趋势,发明者个人财力、能力无力承担日益增高的风险和成本。另一方面,随着第二次技术革命和生产规模的扩大,公司法人财产制度逐步成为市场经济的主要财产制度<sup>①</sup>。法人财产制度不仅扩大了公司的实力,更重要的是,使技术创新活动成为企业发展的一种内在要求,因为知识本身具有一定的路径依赖性,如果没有成熟的技术积淀和研发团队,持续性地产生有价值的发明是非常困难的,单纯依靠购买已经不能满足其需要,因此技术和资本更紧密地融合,发明者成为企业的有机组成部分。所以企业为了追求高额的垄断利润,依靠雄厚的财力纷纷招募科学家组织大型实验室(如赫赫有名的贝尔实验室),以满足生产领域所需的知识日益专业化的需求。截至1899年,美国已有112家工业实验室;从1899年到1918年,美国工业实验室新增553家。至此,发明者不再是以单独个体存在而成为企业经营中的有机组成部分<sup>②</sup>。

### (三) 强调契约合同时期(1920年至今)

在Hapgood Co. vs. Hewitt案中,最高法院的判决实质上说明法院不再认为获得专利的发明仅来源于发明者个人灵感,其确立的按照贡献大小来决定专利权的分配原则为企业能够获得全部的专利权创造了可能。具有代表性的案例是最高法院1924年的Standard Parts co. vs. Peck案<sup>③</sup>。该案中,Peck受雇从事改善提高福特汽车部件性能的工作,在相关工作成果获得专利后,Peck宣称拥有专利权,被公司提起诉讼。第六巡回法院从维护发明者利益的角度出发,驳回了公司的部分上诉请求<sup>④</sup>。但最高法院的判决推翻了上述结论,认为Peck与企业签订的劳动雇佣合同证明企业是发明创造活动的组织者,雇员只是发明活动的参与者,企业已经通过合约形式购买了发明者的劳动,故从尊重劳动雇佣合同出发,应将专利权授予企业<sup>⑤</sup>。此案的判决标志着雇主只要在合约中明确了雇员的工作性质,那么企业将拥有与该工作性质相关发明完整的专利权。1921年的Apparatus Co. vs. Mica Condense Co.案<sup>⑥</sup>的判决说明进一步确立了专利权分配的两条基本原则:第一,发明是由雇员在雇佣期间利用雇主的资源作出的,在没有明确的约定情况下,雇主拥有专利的实施权,所有权归雇员。第二,如果是从事特定的专门的发明活动,在这种特定的关系下,雇佣关系已经明确表示雇员事先将发明成果转让给雇主,雇主拥有最终成果的所有权。这两项基本准则的确立标志着职务发明制度的成熟。其后历经近百年的洗礼,这两条基本原则始终未做重大改变。

法院对合同的重视源于企业组织形式及相关劳动法律的变化。为适应生产规模的不断扩大,在“有限责任”的法律基础上,企业开始面向社会发行股票,筹集资本,出现了股份有限公

① 刘茂林《知识产权法经济分析》北京:法律出版社,1996年,第65~132页。

② 李明德《美国知识产权法》北京:法律出版社,2003年,第293~307页。

③ 264 US 52 (1924)。

④ 282 F 443, 453 (6th Cir 1922)。

⑤ 264 US at 59-60。

⑥ 239 Mass 158, 131 NE 307 (1921)。

司的组织形式。企业的性质进一步演变成各种生产要素之间契约的组合物<sup>①</sup>。在此大背景下,作为已经成为企业有机组成部分的发明者,与企业的关系当然也是以契约为主。随着企业经营管理者逐渐意识到专利权对于盈利的重要性,于是经营者纷纷在雇佣劳动合同中明确了专利权的归属,通过签订合约的方式获得专利权。这样的转变使原来人身权利上的知识产权变成了劳资谈判的结果,专利权的分配转变成雇员和企业法人之间的合约,发明的成果不再是某个人的成果而是整个企业的宝贵资产。这种变化对司法和劳资雇佣关系运作都产生了深刻的影响。

一项专利技术往往需要多种专业人员合作完成,综合化、团队化成为创新的必然趋势。这时,团队成员之间的合作成本、沟通成本将成为创新中最大的交易成本。事先的发明契约有利于减少发明过程的交易成本。如果由发明工作团队中的单个发明者分别拥有自己的专利,根据博弈理论,每一个发明者都将自己的专利技术在新产品中的不可或缺性作为与组织谈判的筹码,为获得额外利益而要求其他人作出更多的让步。这就意味着合作包含着巨大的谈判成本。而由于技术不断进步,每一项技术发明创新都必须以此前的工作为基础,如果给发明者个人以专利,则在公司内部无形中为技术的发展设置了障碍,而为克服这一障碍必须付出更多的交易成本。

## 二、美国职务发明制度演进 对我国的启示

职务发明制度的主旨是通过专利权在发明者和雇主之间的不同配置,达到产生更多有价值的发明,促进社会整体利益的目的。因此,根据“波斯纳定理”,在交易成本高的情况下,初始的专利权只有赋予“最珍视此权利的人”(即估价高者)一方,才能达到社会整体“最优效率”结果。美国职务发明专利权由个人的自然人身权利转为基于契约关系的法人财产权的演

进过程实际上反映出创新方式及创新决定性因素的改变,说明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,因此,美国职务发明制度的形成和发展可以看作生产效率提高和经济发展的必然产物。

而就我国职务发明制度的形成和发展来看,由于受到政治大环境的影响,我国职务发明制度从诞生之时起就带有浓重的公有制色彩,至今虽有两次修改,但企业对于发明专利仍保留绝对的优势。这突出表现在:对于在普通的研究工作中所获得的发明,美国规定雇主只享有不可转让的使用权,而我国企业拥有全部的所有权;对于专利申请人,美国规定只有发明者或得到发明者的授权才能申请专利,而我国职务发明的申请只能由企业进行;对于发明人的报酬,美国则是由雇佣条款和合同约定,而我国在《专利法实施细则》中对此有相应的详细规定。所以,从立法的初衷来说,立法者是试图通过积极保护企业利益来刺激企业产生更多的职务发明。但是现实的结果却与之背道而驰:从1985年到2006年,中国职务发明仅占申请总量的36.9%,而非职务发明占63.1%,而美国职务发明占专利申请总量的比例能达到75%以上<sup>②</sup>。本文认为,造成这种尴尬现象的根本原因在于立法者缺乏对我国创新环境及特点的清醒认识。

首先,我国不彻底的企业股份制改造使得不少国有企业仍存在着国有股权主体虚置的问题,从而引发国有企业创新的动力不足。当企业斥资(包括按市场运作规则向银行贷款)搞技术创新、技术进步获得的收益及其形成的资产仍归国家,而创新失败的责任与风险却由企业独自承担。这就形成了在生产单位技术创新的成本被内部化,而相应的收益却被外部化的情况,使得企业对于技术创新不重视、不感兴趣,还未真正成为技术创新的主体。面对高投入高风险的创新成本,企业就会根据趋利避害原则和自己的理性判断做出选择,减少甚至停

<sup>①</sup> 贾根良《演化经济学:现代流派与创造性综合》,《学术月刊》2002年第12期,第61~70页。

<sup>②</sup> 陈国清、朱雪忠《论职务发明创造的非职务化流失》,《科研管理》2001年第6期,第18~19页。

止重大创新的投资。而民营企业本身创新热情虽然高,但当今中国社会对民营企业创新却缺乏非常发达的融资体系、贸易体系及人力资源和知识产权保护体系的支持,加之中低端产品现实利益的干扰和诱惑,因此在经营上追求“短平快”,使得民营企业创新成了无根之浮萍。创新主体的缺失是我国职务发明数量较少的根本原因。

其次,由于我国国情及科技水平限制,我国申请专利主要是小规模渐进式的发明,发明者个人的素质及积极性的发挥对这类发明有较大的影响。企业应当对从事职务发明创造的相关人员给予奖励。根据我国《专利法实施细则》的规定:一项发明专利的奖金最低不少于2000元,而一项实用新型专利或者外观设计专利最低不少于500元。但如果考虑到通货膨胀等因素,现在的专利奖励金额与专利可能获得的经济效益相比明显偏少。同时,根据我国《专利法实施细则》规定:企业每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得税后利润中提取不低于2%的利润,或者从实施该项外观设计专利所得税后利润中提取不低于0.2%的利润作为报酬支付发明人或者设计人。但由于信息的不对称,专利人无法确切了解利润额而缺少可行性。在这种情形下,雇员付出相应的劳动后本身应得的利益难以得到有效的预期,故雇员作为一个理性的经济人,必然会减少自身的付出,来避免交易的发生,即职务发明数量就会减少。同样的,为了获得更高的利润,作为雇员的发明者也会有意识地隐藏自己的发明,或是进行暗箱操作将本属于企业的职务发明转移为自己的非职务发明来获得更高的利益。这样对企业造成了相应的损失。

最后,由于相关制度的缺位及制度的不完善,使得在我国职务发明制度中发明人的专利申请权、专利权、科技成果转化参与权、科技成果转化收益权一直处于被动地位。例如在专利技术转让过程中,我国相关专利法规规定相关专利人在进行科技成果转化活动时应当取得该单位的同意。然而,由于科技成果人与企业相

比明显处于弱势地位,同时,由于此权利的行使与救济缺乏程序上的保障,使得发明或设计人难以真正对抗单位的所有权或持有权。这就造成发明人和单位的利益严重失衡。对于发明者来说,从自身利益出发,减少职务发明成为其最佳的选择。

面对此类情形,在宏观大环境难以在短时间内改变的前提下,如果要实现鼓励发明的目的,我国修改职务发明相关规定时应从波斯纳定理入手,寻找交易成本最小的制度设计,保护那些决定我国创新成果的主要因素。在我国目前企业相对于发明者处于绝对强势地位,且自身创新动力不足的情况下,明确发明者作为创意主要产生的主体地位,使其在与企业进行劳动谈判时有更多的有利于自己的筹码,增加发明者的预期收益,减少未来收益不确定性的风险。例如美国专利法中保留了发明人作为专利申请人的传统。这使得雇主获得专利权的大小由其在发明过程中贡献的大小和支付给发明者的转让费用的多少来决定。这就构成了对雇主的制约,促使其在发明过程中发挥更大的作用,同时也是对发明人权益的有力保障。从公平和促进创新的角度出发,建议对职务发明做如下修改:

第一,借鉴美国专利法中的工场权制度,将企业方在发明中的责任和义务同享有的专利权联系起来,从而实现对企业技术创新的有效激励。专利法的本质就是利用人的趋利性,赋予创新者专利权,通过法定的垄断形式获得发明的补偿,激发人们持久的创新热情,使原本非功利的、偶然的创新活动获得持续的动力。从这个意义上来说,企业专利权的大小将直接与对创新的贡献成正比,而不是直接赋予企业获得专利权,更有利于激发企业创新的热情。

第二,废除专利发明人的奖励,采取更为灵活合理的激励方式和方法。专利的取得本身并不能直接带来经济效益,在专利并没有实际应用价值的情况下,单位却支付了奖金,这对于自负盈亏的企业来讲是不公平的<sup>①</sup>。同时,废除单一标准的奖励制度能够促使发明者更加注重

<sup>①</sup> 陈震《职务发明人科技成果转化中权益保障的对策研究》,《科技管理研究》2007年第5期,第120页。

发明的实用性,从而与通过技术创新促进经济发展的职务发明制度核心目的相吻合。并且在实施过程中应明确规定在单位未履行给付义务时发明人(设计人)的维权途径和单位应当承担的法律责任,以达到激励员工的目的。

第三,对专利技术的使用,通过赋予发明者知情权和一定限度的参与权来保障自身利益的实现。例如,在发明者支付企业一定的发明投资的补偿之后,有赎回自己专利的权利。这样一方面保证企业利益不受损失,另一方面促使企业认真对待科技发明,加快科技成果向现实生产力的转化,为实现专利价值最大化创造良好的条件,达到平衡发明者与企业之间的利益、激发发明者的创新动力的目的。

第四,进一步强调劳动合同的重要性和规范性。发明者的权利和义务应当在其雇佣合同中加以明确规定。假如雇主在发明之前便以合约的形式明确发明者和雇主之间的权利和义务,企业拥有专利权意味着同时享有与此相对应的剩余索取权,这样就能够更有效地激发企业承担研发的整体组织、协调及领导的任务,在很大程度上减少了交易成本的发生,促进更多符合社会利益的有价值的发明的出现。通过合

同这一法律形式将企业与发明者之间的权利和义务明确下来,既可以促使各方各司其职,相互协调,又可有效地解决纠纷。同时能够解决创新时不同情况下法律的适用性,使得作为雇员的发明者对发明后的利益有明确的预期,减少发明之前的交易成本。

### 三、结 语

随着国际技术竞争的加剧,投入规模越来越大,研发深度不断增加,职务发明在技术创新中的作用越来越大。因此,完善职务发明的权属,并不是简单的收入分配问题,应提高到增强国家创新能力的高度来认识,在法律和制度上给予必要的保障。但制度本身并非我们追求的目标,它仅仅是促进国家技术进步、提高民族工业实力和增进社会财富的一种手段。因为职务发明制度作为一国法制的一部分,从来都无法游离于特定社会的法制环境、经济文化发展状况之外。制度本身的先进与否并不足以成为衡量一国制度优劣的标准。它只有紧密地与本国科技发展水平、经济发展水平和企业制度保持协调,并成为促进产业技术水平提高的制度时,其存在的价值才能得到最终体现。

## Evolution of the U. S. Service Invention System and Implications for China

WANG Zhong-yuan

**Abstract:** With the increase of production efficiency and economic development, the U. S. service invention system experienced an evolution from the natural right of individuals to corporate property based on contractual relationship. This inevitable result of the development of productive forces shows that this system can serve as a positive incentive for innovation only when it is compatible with innovation and economic development. Therefore, our service invention laws and regulations should be well coordinated with the level of technological development, economic development and enterprise system, in order to protect the main determinants of innovation and recognize the dominant position of the inventor. Thus the system can safeguard the upgrading of industrial technology.

**Key words:** service invention system; patent; technological innovation

WANG Zhong-yuan, lecturer & doctor of management, Shandong University of Arts and Design, Ji'nan, Shandong 250300.

责任编辑:徐玲英