

中国“职务发明”的审判实践及启示

田喜庆*

一、引言

二、职务发明相关的法律法规

三、职务发明相关的审判实践

1、法律适用

2、职务发明的确定

3、适格主体的确定

4、奖励数额的确定

5、诉讼时效

四、对企业制定职务发明相关规章制度的启示

1、合法合规

2、适应企业发展需要

3、内容清晰、可操作性强

4、公平合理

五、结语

* 《中国“职务发明”的审判实践及启示》，作者田喜庆，律师，专利代理人，工作单位为北京康信国际专利事务所。

摘要

职务发明制度对于保护职务发明人和企业双方的利益、激励科技创新发挥着越来越重要的作用。与韩国在《发明振兴法》中系统规定职务发明相关的补偿标准及程序不同,中国的职务发明制度相关规定分散于多部法律中。并且,在中国,职务发明的专利申请量快速增长,而职务发明的权属和奖酬相关的纠纷和诉讼案件也日益增加。对于欲在中国投资的韩国企业或者已经在中国成立公司的韩国企业来说,如何制定职务发明相关规章制度,以达到激励员工改进创新、保护企业知识产权、增加企业利益的目的,是需要考虑中国法律及政策、企业知识产权管理与经营策略、企业所在领域及该领域发展状况、员工管理方式等多方面因素的。本文通过梳理近年中国的职务发明相关诉讼案件,归纳总结了目前中国关于职务发明诉讼案件的争议点,并据此提出如何避免产生类似诉讼争议的建议,以期望向企业知识产权管理人员提供制定职务发明相关规章制度的参考。

关键词

职务发明, 适格主体, 奖酬, 诉讼时效, 诉讼

一、引言

随着中国经济发展和升级，职务发明制度对于保护职务发明人和企业双方的利益、激励科技创新发挥着越来越重要的作用。近年来，专利申请中的职务发明占比越来越高，据中国知识产权局网站的统计数据，2010年、2015年、2019年的职务发明申请量相对于专利申请总量的占比分别为59.4%、72.1%、81.5%。而在此发展中，职务发明的权属和奖酬相关的纠纷和诉讼案件也日益增加。在中国发明人协会及中国知识产权局于2013年做的一份调查报告¹⁾中显示，在调查中，有28%的发明人认为与单位就职务发明的权属、奖酬和署名等问题存在争议。而其中，不敢或者不愿向单位提出争议的占17%，通过协商解决争议的占65%，通过仲裁或诉讼解决的分别占14%和4%。

另一方面，根据韩国进出口银行的数据，1988年至2018年底，韩国对华直接投资59,153件，投资总额649亿美元，这是同期韩国全部海外投资总数的30.4%、同期韩国对外直接投资总额的14.36%²⁾。对于在华的这些韩国企业来说，熟悉中国当地法律法规和员工文化至关重要，这关乎企业是否能够适当地保护自身利益、企业的发展是否适应中国市场的问题。

因此，本文旨在向欲在中国投资的韩国企业或者已经在中国成立公司的韩国企业介绍中国的职务发明制度，通过判例解读来介绍职务发明制度的实施情况，以试图向企业管理人员提供如何制定企业职务发明相关规章制度的建议，以减少职务发明相关的纠纷，并且激励员工创新，与员工实现双赢。

在中国，“职务发明”有广义和狭义之分，广义的职务发明可泛指所有

1) 中国发明人协会、国家知识产权局条法司，《职务发明人权益保护状况调研报告》，2013年9月，第9页，<http://www.cnipa.gov.cn/ztlz/zwfmtlzl/ztkjtybg/1051324.htm>，最后访问日期：2019年11月25日。

2) 孙宇，《韩国对华投资的特点与趋势》，载于《中国外资》，2019年第11期，第42-45页，作者单位：中国商务部国际贸易经济合作研究院。

职务技术成果, 包括职务发明创造、职务作品、集成电路布图设计、单位商业秘密中的技术秘密和其他与技术相关的职务成果³⁾。本文以狭义的职务发明即专利法所称的职务发明创造作为对象进行研究。

不同于韩国、美国等国家所采用的“发明人优先”的权利配置模式⁴⁾⁵⁾, 中国的职务发明采用“雇主优先”的权利配置模式⁶⁾, 这是与中国的社会发展现状、立法司法实践相适应的。中国的职务发明相关法律法规还有待完善, 本文无意于此提出完善建议, 而是旨在给出在现行法律法规的框架下如何更好地利用职务发明制度的建议。

本文将首先介绍中国的与职务发明相关的法律法规, 给予读者以基本了解, 在此基础上梳理近年来发生的一些职务发明相关诉讼案件, 归纳总结出常见争议点, 最终给出避免这些争议点的建议, 希望能够对韩国在华企业的知识产权管理人员提供参考, 以更好地激励员工改进创新, 同时更好地保护和运用企业知识产权。

3) 国家知识产权局“职务发明制度研究”课题组, 《职务发明制度研究》, <http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zwfmtlzl/gnwlfcjzwmzd/1051328.htm>, 2012年10月, 最后访问日期: 2019年11月25日, 第3、22页。

4) 申惠恩, 《韩国职务发明制度与中国法的比较》, 载于《电子知识产权》, 2015年第7期, 第45-51页。

5) 国家知识产权局条法司, 《职务发明条例草案》参阅材料(世界上主要国家职务发明制度介绍.pdf), <http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zwfmtlzl/gnwlfcjzwmzd/1051327.htm>, 最后访问日期: 2019年11月25日, 第5-7页。

6) 《专利法》第六条第一款规定:“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。” 第六条第三款规定:“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。”《专利法》第十六条规定:“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。”

二、职务发明相关的法律法规

中国没有制定专门的职务发明相关的法律法规，关于职务发明的规定散见于《合同法》、《专利法》、《科技进步法》、《促进科技成果转化法》、《专利法实施细则》等多部法律，另外一些部门规章及规范性文件、地方性法规及规章中也记载有相关规定。

《合同法》是判定中国职务发明创造权利归属的核心⁷⁾。《合同法》第326条第一款规定了拥有职务技术成果的法人或其他组织的权利及义务、以及完成该项职务技术成果的完成人的权利；第二款规定了评判技术成果是否是职务技术成果的标准：一个是职责标准，即“执行法人或者其他组织的工作任务”所完成的技术成果；另一个是资源标准，即“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件”所完成的技术成果⁸⁾。

《专利法》针对职务技术成果中的职务发明创造做了具体规定。其明确规定依据职责标准所确定的职务发明创造属于单位，并且单位和发明人可以通过约定方式确定依据资源标准所确定的职务发明创造的权利归属，若无约定则归属于单位⁹⁾。并且《专利法》规定在专利申请被授权后，单位应给与发明人“奖励”；在发明创造专利实施后，单位应视取得的经济效益给予发明人“报酬”。本文在无意区分“奖励”和“报酬”时，统称两者为“奖酬”。

《专利法实施细则》对《专利法》的规定进行了细化，具体规定了依据职责标准所确定的职务发明创造的三种类型、以及奖酬的最低标准¹⁰⁾。

7) 请参考脚注 3)。

8) 《合同法》第326条规定：“职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者其他组织应当从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，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。”

9) 请参考脚注 6)。

10) 《专利法实施细则》第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完

另外，很多省市制定的地方性法规，例如《北京市专利保护和促进条例》、《山东省知识产权促进条例》等中也具有职务发明相关的条款。这些地方性法规是基于《专利法》以及《专利法实施细则》并结合当地实际情况而制定的，其中对职务发明相关纠纷的调解、奖励的给予方式及数额等方面进行了进一步的规定。

三、职务发明相关的审判实践

1、法律适用

《专利法》及《专利法实施细则》关于职务发明创造的权利归属和奖励的规定，适用于在中国大陆完成的发明创造。跨地域合作开展发明创

成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”第七十六条规定：“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十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。”

第七十七条规定：“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十六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。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。”

第七十八条规定：“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十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，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。”

造活动是跨国公司研发中的常见现象，发明创造的完成地并非要求该发明的整体技术方案及其各个部分均在某地完成，其中部分技术贡献的完成地应当被认定为发明完成地之一¹¹⁾。

另外，上海高院知产庭于2013年公布的《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》¹²⁾中也规定，专利法及专利法实施细则关于职务发明创造奖励与报酬制度的规定适用于在中国大陆完成的发明创造。对于在中国大陆完成的职务发明创造，无论在中国还是在外国申请专利，发明人、设计人都要求获得相应的奖励与报酬。

关于新法和旧法的适用，因为根据《专利法》的规定，在单位被授予专利权后才涉及给予职务发明创造的发明人奖酬的问题，因此通常以涉案专利的授权公告日作为确定法律适用的时间点¹³⁾。

另外，关于上位法和下位法的适用，援引《专利法》及《专利法实施细则》的案件占绝大多数，援引地方性法规的案件极少。在嵇某vs.光先公司案件¹⁴⁾中，山东省高级人民法院依据《山东省知识产权促进条例》对嵇某主张的5%报酬提取比例予以支持，该比例高于《专利法实施细则》规定的最低标准2%。

11) 上海市高级人民法院，(2014)沪高民三(知)终字第120号。本案中，法院认为，张某作为发明人之一其地位获得3M公司的认可，表明其对涉案发明创造是作出实质性技术贡献的，张某在参与涉案发明创造活动期间一直在中国境内工作，并且涉案发明在中国申请专利并获得专利权，因此中国当然是发明完成地之一，因此涉案职务发明相关的报酬之诉适用中国法。

12) 上海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》，2013年。

13) 北京市第三中级人民法院，(2014)三中民初字第06031号。在本案中，涉案专利一、二、三、四的授权公告日分别为2009年5月6日、2009年7月8日、2011年8月31日、2013年3月20日。因此，涉及涉案专利一、二的纠纷判定适用2001年7月施行的《专利法》和2001年7月施行的《专利法实施细则》；涉及涉案专利三、四的纠纷判定适用2009年10月施行的《专利法》和2010年2月施行的《专利法实施细则》。

14) 山东省高级人民法院，(2017)鲁民终1269号。

2、职务发明的确定

根据《专利法》第六条的规定，职务发明包括以下两种：1、执行本单位的任务所完成的发明创造；2、主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。其中，第一种职务发明的权利归属于单位；第二种职务发明可以由发明人和单位约定权利归属，约定不明或者无约定时归属于单位¹⁵⁾。

这里的“本单位”，是与发明人存在实质劳务关系的单位，也包括临时工作单位¹⁶⁾，即当事人之间临时性地为完成一定任务而产生劳务关系。即使当事人之间未签订劳动合同，若已形成事实上的劳动关系，则劳务人员所作出的发明也会被法院认定为职务发明¹⁷⁾。若当事人双方签订的是技术开发合同而非劳动合同，则技术开发人员所作出的发明将会被法院认定为不是职务发明¹⁸⁾。

对于发明创造是否属于“执行本单位的任务所完成的发明创造”，《专利法实施细则》规定了三种情况：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造¹⁹⁾。在欲证明涉案发明创造属于第（一）种或第（二）种情况时，单位需要证明该发明创造与发明人的相关性。具体地，例如可举证发明人的劳动岗位或职务、研发项目书及进度记录与涉案专利的内容关联性、涉案专利申

15) 请参考脚注 6)。

16) 请参考脚注 10)。

17) 山东省高级人民法院，(2017)鲁民终1425号。在本案中，当事人之间虽然没有签订劳动合同，但存在长期稳定的用工关系，已形成事实上的劳动关系，因此马某作出的发明创造被法院认定为职务发明。

18) 浙江省湖州市中级人民法院，(2015)浙湖知初字第224号。在本案中，当事人双方签订的技术聘用协议被法院认定为技术开发合同，而非原告凌某主张的劳动合同，因为从合同目的、合同内容以及合同主体这三方面来判断，该合同都更适宜被认定为《合同法》所规定的技术开发合同。

19) 请参考脚注 10)。

请记录、涉案专利的发明内容与发明人职务的关联性²⁰⁾。而对于第

(三)种发明创造,涉案发明创造与单位举证的在先技术方案是否存在区别并不是认定是否为职务发明创造的依据,对于关联性的认定,一般应结合发明人在职时承担本职工作的具体内容和任务要求,考虑涉案专利是否与本职工作直接相关或是其合理的延续,包括技术领域、技术方案的相关程度以及是否是对于原有技术方案的合理改进、技术缺陷的合理完善等因素综合认定²¹⁾。

对于“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”,是指主要是利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件所完成的发明创造²²⁾。如果单位已经举证证明该发明创造属于“执行本单位的任务所完成的发明创造”,则无需再证明该发明创造是“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”。当然,有些当事人同时主张这两者,那么法院通常会优先审查该发明创造是否属于“执行本单位的任务所完成的发明创造”,如果结果为是,则不再审查后者²³⁾。对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的判断,不受限于发明人与本单位存在工作关系期间,例如,发明人在离开本单位后,也可以利用原单位的不对外公开的资料完成或者参与完成发明创造²⁴⁾。

3、适格主体的确定

法院按照职务发明专利的著录事项的记载来确定“发明人”,除非有相反证据证明著录事项中记载的发明人并没有实际参与发明创造过程,并非实际发明人²⁵⁾²⁶⁾。若著录项目中记载的发明人为多个,则多个发明人均有

20) 浙江省高级人民法院, (2017)浙民终848号。

21) 请参考脚注 15)。

22) 请参考脚注 10)。

23) 天津市高级人民法院, (2017)津民终95号。

24) 江苏省高级人民法院, (2017)苏民终271号。在本案中,恒听公司主张涉案专利的著录项目中记载的两人并非该专利的实际发明人,并提交了“研发中心的组织机构及聘用人员制度”等多份证据。但法院最终判定这些证据不足以证明该两人不是实际发明人。

权获得奖酬²⁷⁾。即使员工从本单位离职，也有权要求原单位支付奖酬²⁸⁾。

《专利法》规定给予发明人奖酬的主体为“被授予专利权的单位”²⁹⁾，法院通常根据被授予专利权的单位的变迁及其实际受益情况来确定给予发明人奖酬的主体。在发明人所在单位被合并的情况下，法院认定合并后存续的公司有义务支付发明人奖酬³⁰⁾。专利权人是否包括被合并的原单位并不能实质改变所涉发明创造是发明人在原单位工作期间参与完成的职务发明创造这一事实。若被授予专利权的单位将专利无偿指定关联单位使用、或者有偿许可或转让给关联单位，则法院将根据各单位的实际受益情况，确定需支付报酬的单位³¹⁾³²⁾。

25) 请参考脚注 22)。

26) 黑龙江省高级人民法院，(2017)黑民终614号。在本案中，刘某举证了“科技成功评定、验收证书”等多项证据，以证明涉案专利证书记载的7人并未全部参与项目研究，或虽参与项目研究但是未对发明创造的实质性特点做出创造性贡献。法院接受其主张，认为一审判决事实认定不清，因此撤销一审判决。

27) 北京市高级人民法院，(2014)高民(知)终字第4815号。在本案中，涉案专利的发明人一栏中除载有原告张某外，还记载有其他多位发明人，法院认为，在原告张某未提出足够的证据证明其为单独发明人的情况下，涉案专利的发明人一栏中记载的所有发明人均有权获得奖酬。

28) 四川省高级人民法院，(2015)川知民终字第81号。在本案中，华塑电子公司在其《奖金实施办法》中规定的奖励数额以员工当月工资为基数进行计算，对于已离职员工来说，该数额无法确定，法院最终基于法定数额确定奖励数额。

29) 请参考脚注 6)。

30) 广东省高级人民法院，(2017)粤民终2580-2589号。在本案中，海洋王公司在其《专利管理奖惩细则》里规定：“一件发明专利受理后，奖励人民币1000元；授权后，奖励人民币2000元，并一次性发放专利实施报酬人民币3000元。”该单位申请再审时主张对专利申请受理的奖励即是法律规定的全部奖励，其已经提前履行了法定义务，授权后的奖励属于增设奖励，但最高院并未支持该主张。

31) 天津市高级人民法院，(2015)津高民三终字第0023号。在本案中，被授予专利权的单位将专利无偿指定关联单位使用而未取得经济效益，该关联单位又并非“被授权专利权的单位”，因此两者均主张无义务给予发明人报酬，而法院认定两者在受益方面具有共同性，因此两者应承担连带支付报酬的责任。

32) 四川省高级人民法院，(2019)川知民终182号。在本案中，瑞能公司认为，其系通过专利转让的方式从瑞晟公司取得了涉案专利的申请权及专利权，因此，发明人仅能就瑞晟公司获得的转让对价要求支付报酬，其无权对受让人瑞能公司随后的专利使用行为主张权利。而法院考虑到瑞晟公司与瑞能公司的合并、其法定代表人为同一人等因素，认定瑞能公司应向发明人支付报酬。

4、奖励数额的确定

按照《专利法实施细则》的规定³³⁾，单位与发明人约定或者在其规章制度中规定奖励数额的，从其约定；无约定则奖励数额不得低于法定数额。换言之，单位与发明人之间约定的奖励数额可以高于或低于法定数额，如无约定则法院可直接适用法定数额³⁴⁾³⁵⁾。在发明人为多人的情况下，若无证据证明每位发明人的实际贡献大小，则按照平均份额确定每位发明人的奖励³⁶⁾。

在单位与发明人有约定但约定不明的情况下，则法院可根据其间的约定以及专利的实际收益情况来酌情确定奖励数额³⁷⁾，在依据该约定无法计算奖励数额时，法院可根据法定数额来确定奖励数额³⁸⁾。

若单位与发明人有约定但该约定与法律冲突，则该约定中的相应条款无效。在海洋王公司等vs.钟某案件³⁹⁾中，海洋王公司施行的《专利管理奖惩细则》第九条规定：“专利奖励与报酬每半年度集中发放一次，集中发放日之前已离职的，专利奖励与报酬不对该发明人发放。”最高院认定该条规定因不合理地排除和限制了已经离职的发明人获得奖励的法定权利而无效。

在单位与发明人无约定的情况下，法院通常会考虑单位或发明人举证与该发明创造相关的产品的营业利润、该发明创造在该产品获利中的作用大小、涉案专利的专利类型和维持情况、其他同类案件中的赔偿情况等

33) 请参考脚注 10)。

34) 请参考脚注 13)。

35) 北京市高级人民法院，(2019)京民终352号。

36) 请参考脚注 13)。

37) 上海市第二中级人民法院，(2014)沪二中民五(知)初字第11号。在本案中，中技公司在其《奖励办法》中规定的是奖励的幅度范围，并非确定的数额，需要通过《奖励办法》规定的评审程序确定具体专利的奖励数额。对于已获得授权但单位未在合理期限内进行奖励数额评审的职务发明创造，法院结合该《奖励办法》规定的奖励幅度范围以及专利的实际情况酌情予以确定。

38) 请参考脚注 26)。

39) 最高人民法院，(2017)最高法民申5034号。

来确定报酬数额⁴⁰⁾⁴¹⁾。在这种情况下，单位或发明人的关于营业利润等的举证及其重要。若发明人已经举证初步证据，但单位无正当理由拒不提交用于证明营业利润的、应为其保存的增值税发票、明细及账簿等证据，则法院有可能参考发明人的主张和现有证据确定报酬数额⁴²⁾。

《专利法》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。”但如果单位在该发明创造专利申请授权前既已通过绩效奖励、股权激励等方式给予发明人报酬，而发明人在该发明创造实施后又主张报酬，法院将基于公平合理原则，判断已支付报酬是否合理来认定是否需要进一步给予发明人报酬⁴³⁾。

另外，在职务发明相关专利被无效后发明人主张报酬的情况下，若该专利在被无效前因转让或许可他人实施而获得了利益，则法院支持发明人的主张⁴⁴⁾；而若该专利在被无效前未被转让或许可他人实施，则即使单位已实施了该专利，法院对于发明人的该主张也不予支持⁴⁵⁾。

5、诉讼时效

对于奖励的诉讼时效来说，《专利法实施细则》明确规定“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”⁴⁶⁾，又基于《民法总则》关于诉讼时效的规定⁴⁷⁾，可确定职务发明人主张奖励的诉讼时效是自专利权

40) 请参考脚注 29)。

41) 广东省高级人民法院，(2017)粤民终2504号。

42) 请参考脚注 39)。

43) 四川省高级人民法院，(2015)川知民终字第89号。

44) 上海市高级人民法院，(2008)沪高民三(知)终字第23号。

45) 请参考脚注 30)。

46) 请参考脚注 10)。

47) 《民法总则》施行之日（2017年10月1日）诉讼时效期间尚未满两年的，诉讼时效适用《民法总则》第一百八十八条的规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。”而在此之前，诉讼时效按照《民法通则》第一百三十

公告之日三个月后起算3年。

与奖励相比，报酬的诉讼时效计算方式较复杂，法院执行标准也存在不统一。有法院并未深究发明人的起诉是否已经超过诉讼时效，判决要求单位向发明人支付自实施专利技术起至诉讼之日为止4年间的报酬，但也有法院认为应该按年确定支付报酬的诉讼时效，仅应支持发明人起诉之日前两年内的报酬数额⁴⁸⁾。法院执行标准的这种不统一源于《专利法》、《专利法实施细则》及其他法律中均未明确规定职务发明报酬的支付期限。单位在给予发明人一次性报酬或者按年支付报酬时，可以与发明人约定职务发明报酬的支付期限，或者将该期限写入规章制度，以避免后续可能出现的争端。

四、对企业制定职务发明相关规章制度的启示

1、合法合规

职务发明相关规章制度需要合法合规。

首要地，企业的职务发明相关规章制度需要符合中国的法律法规的强制性规定，避免出现上文判例中的那些因与法律法规冲突而被视为无效条款的情况。例如，规章制度的制定和执行需要程序合法，符合《合同法》、《劳动合同法》等的相关规定；规章制度的内容需要清晰明确、公平合理，避免出现易被误解或者显失公平的条款。

很多跨国企业具有全球统一的知识产权管理体系，甚至成立有专门的知识产权公司来统一管理和运营全球的知识产权事务，在各国子公司内部也建立有规范的知识产权管理流程和评估体系。但是，考虑到中国法律法规的不同，知识产权管理规范也应本土化，以符合中国法律规定并

五的规定为二年。

48) 王凌红，《职务发明报酬纠纷的诉讼时效》，载于《知识产权》，2015年第5期，第72-76页。

且适应本地社会文化。例如,有些企业并未区分《专利法》中规定的“奖励”和“报酬”,仅规定一次性或分阶段给予奖金,或者给予晋升工资等其他形式的奖励。这种不清晰的规定可能会导致发明人与企业之间对其他形式的奖励是否可被视为专利法意义上的奖励产生争议,并且在发生争议时企业对已经给予发明人合理的奖励进行举证也存在困难。

除了《专利法》、《专利法实施细则》之外,企业还需要考虑与职务发明制度相关的地方性法规、政策文件等。例如,《天津市专利促进与保护条例》⁴⁹⁾中规定了在与发明人无约定的情况下职务发明专利在被转让或许可他人使用时应给予发明人的报酬最低限。《江苏省专利促进条例》⁵⁰⁾中规定,在与发明人无约定的情况下,企业需支付营业利润的不低于5%的份额作为发明人的报酬,该比例高于《专利法实施细则》规定的最低标准2%。虽然审判实践中援引地方性法规的情况很少,但是为了避免不必要的争议,也需要考虑这些法规的具体规定。

2、适应企业发展需要

职务发明相关规章制度的制定需要适应企业发展需要。

企业需要综合考虑诸如所在行业性质、企业发展阶段、内部管理体系、知识产权策略等多方面因素来制定适合的规章制度。

以报酬为例,报酬可以采用股权或者现金等形式,可以采用一次性支付、分阶段支付或者根据该发明创造所取得的经济利益来支付的方式,这些形式和方式各有利弊。若企业希望降低管理成本,同时避免后续因营

49)《天津市专利促进与保护条例(2016修正)》第十四条规定:……没有约定的,应当按照下列规定执行:……(三)专利技术转让或者许可他人实施的,应在获得转让、许可收益后三个月内从收取的转让费、使用费用中提取不低于百分之三十的比例,作为报酬支付给发明人或者设计人。

50)《江苏省专利促进条例(2019修正)》第十九条规定:……(一)专利实施取得经济效益后,应当在专利权有效期内,每年从实施该发明专利或者实用新型专利的税后利润中提取不低于百分之五或者从实施该外观设计专利的税后利润中提取不低于千分之五的比例,作为报酬支付给发明人或者设计人,也可以参照上述比例,一次性支付报酬;……。

业利润的计算而与发明人产生争议，则可能采用一次性支付报酬的方式，在笔者查阅的诉讼案例中，采用一次性支付报酬的方式的企业与发明人之间的纠纷极少。但也需要考虑到，一次性支付报酬的方式可能会阻碍员工进行发明创造的积极性，并且，如果企业申请的专利中有一定比例的专利最终实施并获得经济利益的可能性并不大，如果采用一次性给予报酬的方式，则可能反而会导致总成本升高。因此，这需要企业结合自身实际情况来选择确定。

再例如，有些企业对职务发明创造进行分类分级，例如，是进攻型专利还是防御型专利，是有实施前景的专利还是实施前景较小的专利，是核心技术专利还是普通专利，等等。这样的分类分级对于知识产权资产发展到一定规模的企业来说是很有必要的，可以有效降低管理成本，提升知识产权竞争力。针对不同类别级别的发明创造给予发明人不同的奖励，也能够鼓励员工做出更有价值的发明创造。但同时也需要注意，上文提及的诉讼案件中，有的企业规定的报酬计算方式过于复杂，计算公式中的参数包括了公司不愿公开的数据或难以确定的数据，这些都可能成为导致发明人与企业之间产生争议的原因。

3、内容清晰、可操作性强

职务发明相关规章制度中的条款需要内容清晰、可操作性强。

上文分析的诉讼案例中，确定发明创造是否是职务发明、以及确定奖励数额的诉讼案件占比很大。究其原因，一部分企业没有约定职务发明的权属以及奖励数额和方式，而很多企业虽有相关的规章制度但却规定不清，导致发明人与企业之间产生重大分歧。笔者建议，首先，发明创造权属方面的规定应清晰明确，对于法律规定的可约定的情况进行约定，并且尽量避免类似于企业和发明人共同享有专利权这样的后续易引起争议的约定。其次，奖励数额、方式、给予时间等方面的规定应可操作性强。有些企业为了增加奖励对员工的吸引力，设定了诸如工资晋升、股权分配以及进修、休假等多种形式的奖励；有些企业为了留住人才，设

定了分阶段给予奖酬的方式；有些企业为了公正公平，制定了参数众多的报酬计算公式。但这些措施或多或少地、不利地增加了实施复杂度，执行不到位的话还会损害员工的积极性。因此，需要平衡效果和效率这两者。

另外，建议建立企业内部的反馈机制和纠纷解决机制。从中国发明人协会的调研数据来看，通过诉讼解决的职务发明争议占比不足5%，大部分通过发明人与企业自行协商解决和调解解决⁵¹⁾。对于企业来说，内部协商解决是最好的解决方式。通过内部反馈机制的运转，企业可以及时了解职务发明相关规章制度的执行情况和不足之处，可以迭代更新职务发明相关规章制度，来更好地为企业发展目标服务。通过建立内部纠纷解决机制，可以优先在企业内部解决员工与企业就职务发明产生的纠纷，这一方面可以给予发明人以方便快捷的问题反馈渠道、确保员工利益，另一方面也可以避免因诉讼等导致的企业声誉受损、节省诉讼费用。

4、公平合理

职务发明相关规章制度中的条款需要公平合理。

企业在制定职务发明相关的规章制度时，在保护企业知识产权的同时，也要注意保护员工利益，给予员工合理的奖酬，激励员工创新积极性，达到双赢的结果。在职务发明相关的规章制度制定或修订完成后，应及时对研发设计人员进行宣贯和培训，告知研发设计人员申报发明创造的途径、所享有的权利、请求救济的途径等。

相对于企业来说，发明人处于弱势地位，例如其通常并不明了职务发明的实施、转让、许可等运营状况，也很难举证职务发明创造相关产品的营业利润，因此在其认为利益受损、但企业因保护经营秘密而未向其说明具体情况时，可能会选择诉讼的方式解决争议，法院可能会根据发明人的初步举证而要求企业提供纳税证明、账簿等资料，这使得企业陷入两难之地。因此，企业向员工公开一些非密信息、与员工进行及时有效的沟通

51) 请参考脚注 1)。

是必要的。这也能够让职务创造发明人及时准确地获知其职务发明的价值，促进员工进行高价值的发明创造。

员工离职引发的职务发明相关纠纷也较多。一些诉讼中，企业作为原告主张员工离职后作出的发明创造是职务发明创造；另一些诉讼中，离职员工作为原告主张原单位应支付奖励。对于此，一方面，企业需要与研发设计人员签订竞业禁止协议，规范员工离职前的工作交割程序，确认与研发相关的实验材料、试验记录、样品样机以及其他不对外公开的技术资料已被交还；另一方面，对于还未支付或者还未全部支付奖励的职务发明创造，企业应给予员工合理的奖励，例如以一次性支付的方式给予与其已经做出的职务发明创造相应的奖励。

五、结语

2006年，韩国将《特许法》中有关职务发明的规定整合到了《发明振兴法》中，从而在《发明振兴法》中系统规定了有关职务发明的补偿标准及程序，对职务发明做出了统一规定。而目前中国的职务发明制度如上文提及的那样分散于多部法律之中，还有待完成如韩国这样的统一。

具体来说，目前，《专利法（修正草案）》还在由全国人大常委会审议中。其中，为了促进专利实施和运用，修正草案中明确了单位对职务发明创造的处置权。第六条第一款增加规定：单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置，实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益，促进相关发明创造的实施和运用⁵²⁾。这也给目前很多企业施行的产权激励方式给予了法律保护。另外，《专利法》第十六条的内容未被修正，维持现行专利法中的规

52) 《专利法（修正草案）》第六条第一款：“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。该单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置，实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益，促进相关发明创造的实施和运用。”

定⁵³⁾。

而由国家知识产权局、科技部拟定的《职务发明条例草案》⁵⁴⁾在专利法的框架下进一步明确了发明的权利归属，对发明的报告以及申请等程序性事项作了明确规定，对职务发明人的奖励和报酬的给予程序、方式、数额等作了细化规定，明确发明人权利救济措施和途径。其本意是“充分激发研发人员的创新活力，产生更多的职务发明并在实践中加以运用，从而实现创新驱动发展。”但该《草案》自2012年首次公开征求社会公众意见后即引起很大反响，争议很多。有学者担心奖酬激发的额外创新尚不足以弥补企业的制度成本，认为在考虑奖酬是否合理时，注意力不应集中于合意的内容，而应在于达成合意的过程⁵⁵⁾。有企业界人士担心增加了单位作为创新组织者的管理成本和法律风险，甚至个别条款不合理的削弱了单位作为民事主体应当享有的自主决定权⁵⁶⁾。该《草案》于2013年和2015年进行了两次修改，但是目前还未提交全国人大审议。

在此背景下，对于在华的韩国企业来说，一方面需要了解职务发明相关的现行法律法规及其实施情况，另一方面也需要了解相关法律法规的修订进展，以早做准备，防患于未然。可行地做法是，可以依自身发展及创新需要而采用多种产权激励形式，以达到更好地激励员工创新、促进专利转化的目的。在引入新的激励形式时，可以参考上文通过分析诉讼判例而总结出的一些注意事项。另外，企业在制定或修订职务发明相关的规章制度时，可以参考《职务发明条例草案》中的内容，吸收其中的可取之处为己所用。虽然《职务发明条例》最终颁布还有待时日，但这样也可以未雨绸缪，避免后续出现与该法规有较大冲突的情形。

53) 请参考脚注 6)。

54) 国家知识产权局，《职务发明条例草案》(国务院法制办公开征求意见稿)及说明，
<http://www.cnipa.gov.cn/ztlz/zwfmtlzl/tlcjxyyj/1051318.htm>，最后访问日期：2019年11月25日。

55) 蒋舸，《职务发明奖酬管制的理论困境与现实出路》，载于《中国法学》，2016年第3期，第125-144页。

56) 王桂香，宋波，《职务发明保护条例（草案）之我见》，载于《科技创新与知识产权》，2012年第12期，第46-50页。

参考文献

〈研究报告〉

- 中国发明人协会、国家知识产权局条法司,《职务发明人权益保护状况调研报告》,2013年9月,第9页, <http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zwfmtlzl/ztkjtybg/1051324.htm>, 最后访问日期:2019年11月25日。
- 国家知识产权局“职务发明制度研究”课题组,《职务发明制度研究》, <http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zwfmtlzl/gnwlfzcjzwmzd/1051328.htm>, 2012年10月, 最后访问日期:2019年11月25日, 第3、22页。
- 国家知识产权局条法司,《职务发明条例草案》参阅材料(世界上主要国家职务发明制度介绍.pdf), <http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zwfmtlzl/gnwlfzcjzwmzd/1051327.htm>, 最后访问日期:2019年11月25日, 第5-7页。

〈发行刊物〉

- 孙宇,《韩国对华投资的特点与趋势》,载于《中国外资》,2019年第11期,第42-45页,作者单位:中国商务部国际贸易经济合作研究院。
- 申惠恩,《韩国职务发明制度与中国法的比较》,载于《电子知识产权》,2015年第7期,第45-51页。
- 王凌红,《职务发明奖励纠纷的诉讼时效》,载于《知识产权》,2015年第5期,第72-76页。
- 蒋舸,《职务发明奖励管制的理论困境与现实出路》,载于《中国法学》2016年第3期,第125-144页。
- 王桂香,宋波,《职务发明保护条例(草案)之我见》,载于《科技创新与知识产权》,2012年第12期,第46-50页。

〈法规〉

- 《专利法》第六条第一款规定:“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。”第六条第三款规定:“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。”
- 《专利法》第十六条规定:“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。”

《合同法》第326条规定：“职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者其他组织应当从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，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。职务技术成果是执行法人或者其他组织的工作任务，或者主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件所完成的技术成果。”

《专利法实施细则》第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

第七十六条规定：“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十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。”

第七十七条规定：“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十六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。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。”

第七十八条规定：“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十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，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。”

上海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》,2013年。

《民法总则》施行之日(2017年10月1日)诉讼时效期间尚未满两年的,诉讼时效适用《民法总则》第一百八十八条的规定:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。”而在此之前,诉讼时效按照《民法通则》第一百三十五的规定为二年。

《天津市专利促进与保护条例(2016修正)》第十四条规定:……没有约定的,应当按照下列规定执行:……(三)专利技术转让或者许可他人实施的,应在获得转让、许可收益后三个月内从收取的转让费、使用费用中提取不低于百分之三十的比例,作为报酬付给发明人或者设计人。

《江苏省专利促进条例(2019修正)》第十九条规定:……(一)专利实施取得经济效益后,应当在专利权有效期内,每年从实施该发明专利或者实用新型专利的税后利润中提取不低于百分之五或者从实施该外观设计专利的税后利润中提取不低于千分之五的比例,作为报酬支付给发明人或者设计人,也可以参照上述比例,一次性支付报酬;……。

《专利法(修正草案)》第六条第一款:“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。该单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置,实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益,促进相关发明创造的实施和运用。”

国家知识产权局,《职务发明条例草案》(国务院法制办公开征求意见稿)及说明,
<http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zwfmtlzl/tlcjxyyj/1051318.htm>,最后访问日期:2019年11月25日。

〈案例〉

上海市高级人民法院,(2014)沪高民三(知)终字第120号。

北京市第三中级人民法院,(2014)三中民初字第06031号。

山东省高级人民法院,(2017)鲁民终1269号。

山东省高级人民法院,(2017)鲁民终1425号。

浙江省湖州市中级人民法院,(2015)浙湖知初字第224号。

浙江省高级人民法院, (2017)浙民终848号。

天津市高级人民法院, (2017)津民终95号。

江苏省高级人民法院, (2017)苏民终271号。

黑龙江省高级人民法院, (2017)黑民终614号。

北京市高级人民法院, (2014)高民(知)终字第4815号。

四川省高级人民法院, (2015)川知民终字第81号。

广东省高级人民法院, (2017)粤民终2580-2589号。

天津市高级人民法院, (2015)津高民三终字第0023号。

四川省高级人民法院, (2019)川知民终182号。

北京市高级人民法院, (2019)京民终352号。

上海市第二中级人民法院, (2014)沪二中民五(知)初字第11号。

最高人民法院, (2017)最高法民申5034号。

广东省高级人民法院, (2017)粤民终2504号。

四川省高级人民法院, (2015)川知民终字第89号。

上海市高级人民法院, (2008)沪高民三(知)终字第23号。

Trial Practice and Enlightenment of “Service Invention” in China

Tian Xiqing

The service invention system plays an increasingly important role in protecting the interests of both service inventors and enterprises and inspiring the technological innovation. Unlike South Korea's Invention Revitalization Act, in which the compensation standards and procedures for service inventions are stipulated systematically, China's service invention system related provisions are scattered in several laws. Moreover, in China, the number of patent applications of service inventions has increased rapidly, and disputes and lawsuits related to the ownership and reward of service inventions have also increased. For Korean enterprises that want to invest in China or have established companies in China, Chinese laws and policies, intellectual property management and business strategies, the business areas where enterprises are located and the developing status of the areas, employee management patterns and other factors should be considered by enterprises when formulating internal rules and regulations related to service inventions for the purpose of motivating employees to improve innovation, protecting the intellectual property rights of enterprises, and increasing the interests of enterprises. This paper sorts out the litigation cases related to service inventions in China in recent years, summarizes

the dispute points in these litigation cases, and proposes suggestions on how to avoid similar disputes in the hope that it will provide intellectual property management staffs of enterprises with References for formulating of regulations of the service inventions.

Keyword

Service Invention, eligible subject, reward and remuneration, Statute of limitations, litigation