

关于职务发明创造 奖励制度的完善

【摘要】在综合各方面条件、平衡各方利益的基础上,《专利法》和《实施细则》的第三次修改对职务发明创造的专利保护制度作出如下调整:一、允许单位与发明人、设计人约定奖励报酬,在双方未作约定情况下采用法定奖励标准;二、提高职务发明奖金的标准;三、修改了职务发明创造报酬标准;四、对劳动人事关系的表述作出了调整,使职务发明创造的定义更加严谨。

【关键词】职务发明 奖励 报酬 权利归属 利益分配

国家知识产权局条法司/文

职务发明创造的权利归属及利益分配,是我国《专利法》和《实施细则》中的重要内容之一。从实践来看,具有重大应用价值、能够较快实现产业转化的专利,很多都是由职务发明创造产生的。正因如此,各国都非常重视职务发明的专利保护。而完善相关制度的关键,就在于如何处理好职务发明人(设计人)与单位的利益关系,充分利用资源,充分调动单位与发明人(设计人)两方面的积极性。如何通过专利法的修改,进一步完善职务发明创造的专利保护

制度,更好地激励企事业单位进行科技创新,也是《专利法》和《实施细则》第三次修改的重要任务。

《专利法》和《实施细则》涉及职务发明创造的条款主要包括专利申请权和专利权的归属认定条款,以及对职务发明人的奖励、报酬条款等。

在1984年颁布的《专利法》中,第6条规定了有关职务发明的定义以及权益归属的问题,第16条中则规定了对职务发明人的奖励。2000年修改后的《专利法》对第6条进行了适当的修改,

《实施细则》第 11 条、第 12 条以及第 74 条至第 77 条则进一步细化了关于职务发明创造、发明人与设计人的定义以及职务发明创造的奖酬制度。在提高创新能力、建立创新型国家的背景下,《专利法》和《实施细则》的第三次修改,再次将职务发明创造的相关规定作为修改的重要方面之一。

一、允许单位与发明人、设计人约定奖励报酬

对于职务发明的奖励、报酬,修改前的《专利法》和《实施细则》虽然作了较为明确的规定,但基于计划经济的历史背景,还不够灵活,未能充分体现市场主体的经营自主权。同时,修改前相关条款的适用范围仅限于国有企事业单位,对于其他类型单位仅仅是参照适用。

本次修改从充分激发创造力、建立创新型国家的角度出发,一方面要鼓励单位职工从事职务发明创造的积极性,维护其正当权益,另一方面也要给予单位一定的自主权,并力图使两者的利益得到适当平衡。为此,修改后的第 76 条第 1 款规定,单位可以与发明人、设计人就奖励、报酬的具体内容通过约定或者单位依法制定的规章制度加以明确;之后的第 77 条和第 78 条则规定了在双方未作约定情况下的法定奖酬标准。本款所述的约定,既包括在事先订立的劳动合同中的约定,也包括单位与发明人、设计人在发明创造完成前或者完成后专门就奖酬问题进行的约定。除了约定外,单位订立的规章制度也可以是确定奖酬的依据,但必须是依法制定的。本款还特别强调奖酬的方式也可以约定,即单位可以通过给予股权、期权、职务提升、增加工资等多种方式来体现奖励和报酬。

应当注意的是,单位与发明人、设计人约定的奖励和报酬数额并不一定必须高于第 77 条和第 78 条规定的标准,也可以低于该标准。但无论如何,必须达到《专利法》第 16 条所规定的“合理”标准。即使有约定或者规定,如果不符合“合

理”的原则要求,发明人或者设计人也有权依法起诉。

为了规范企业、事业单位对发明人、设计人给予奖励和报酬的财务处理,修改后的第 76 条第 2 款明确规定,单位给予的奖酬,按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。这主要有两方面的意思:一是企事业单位可以将有关奖酬列入成本或者按照有关科目进行列支;二是发明人或者设计人需对其取得的奖酬依法纳税,或者根据国家有关政策获得税收减免或者优惠。

此外,由于修改后的职务发明奖酬规定统一适用于各种所有制单位,因此相应删除了原第 77 条关于中国其他单位可以参照执行的规定。在《实施细则》修改过程中,一些非国有单位对删除前述规定提出了不同意见,希望保留前述参照执行的规定。其主要理由是这样将加重非国有单位的负担,甚至会有一些发明人或者设计人以不符合《实施细则》关于奖励和报酬的具体标准为由向法院起诉;同时也认为发明人的奖酬问题应是单位完全自主决定的问题,不应当由立法统一规定。

立法机构经过研究认为,《专利法》第 16 条确定的职务发明创造奖酬制度没有区分所有制,要求所有被授予专利权的单位均符合该条的原则规定,不能有例外。修改前的《实施细则》对奖励和报酬的具体标准只适用于国有单位的规定,不符合市场经济体制下国有单位和非国有单位公平竞争的原则,也不利于保护非国有单位职务发明创造的发明人、设计人依照《专利法》第 16 条享有的权益,不利于鼓励发明人、设计人的积极性,因此有必要统一国有单位与非国有单位的奖酬制度。至于发明人或者设计人向法院起诉的问题,即使《实施细则》保留参照执行的规定,发明人或者设计人也可以以不符合《专利法》第 16 条规定的“合理”原则为由向法院起诉。此外,修改后的《实施细则》赋予了单位与发明人通过约定或者规章制度规定奖酬的灵活性,单位完全可以利用这一灵活性来进行知识产权管理工作,不

会因此增加不合理的额外负担。综观各国的专利法,关于职务发明的奖励制度,除美国以外,所有其他国家都在立法上明确要求雇主对完成职务发明的雇员给予合理(reasonable)的报酬。无论是在立法上直接规定职务发明由雇主享有权利的国家(如英国、法国、意大利等),还是通过申报由雇主享有权利的国家(如德国、瑞典等),都在专利法或者雇员发明法中明确作出这样的规定。即使是在专利法中规定职务发明的原始权利归雇员的日本,也明确要求通过受让获得职务发明的雇主应当给予雇员合理的报酬。

二、提高职务发明创造奖金的标准

修改后的第77条对法定奖励标准进行了调整。首先是约定优先,无约定的按照法定标准;其次是提高法定奖金数额的下限,规定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,以适应经济社会发展的实际情况,体现对发明人、设计人发明创造积极性的鼓励。

三、关于职务发明创造报酬标准的修改

修改后的第78条第1款规定,被授予专利权的单位未与发明人或者设计人约定《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。

本条的修改与第76条的修改类似,也规定

了约定优先原则,单位与发明人或者设计人就职务发明创造的报酬没有约定的,按照本条规定的法定标准执行。同时,本条对于报酬计算基准,由原来的“实施……专利所得利润纳税后”修改为“营业利润”,体现了各有关方面在修改过程中反映的意见和建议。另外,本条还对部分其他文字表述进行了局部调整。

需要说明的是,很多企业对此规定有所不解,特别是在产品或者服务涉及多项发明创造的情况下,认为给企业增加了沉重的负担。对此要看到,《实施细则》已经赋予了单位充分的自主权,允许单位与员工约定奖励报酬的具体方式,企业可以提早制定合理的奖励方案。只是在单位与发明人或者设计人没有约定的情况下,才会适用《实施细则》中的强制性规定。本规定适用的关键是如何计算一项发明创造对整个营业利润的贡献,实践中应考虑不同领域、不同行业的具体情况,不断丰富和完善。

四、关于职务发明创造的定义

此次修改也综合考虑各方的意见和建议,对第12条第1款第3项关于劳动人事关系的表述作出了调整。在原《实施细则》第11条中,该项表述为“辞职、退休或者调动工作后1年内作出的……发明创造”,其中,“辞职”并非法律概念,“调动工作”也没有明确是在原单位内部的岗位调动,还是调离了原单位。随着劳动人事关系相关法律制度的逐步建立健全,相关表述有必要进行适应性修改,因此,本次修改根据有关方面的建议,将该项中的“辞职”改为更加具体的“劳动、人事关系终止”,将“调动工作”明确为“调离原单位”。

由于客观条件的限制,职务发明的专利保护制度在《专利法》和《实施细则》第三次修改中,并没有作理想化的大幅度修改、调整。但是,目前的修改正是在综合各方面条件、平衡各方利益的基础上作出的最终选择。EIP