

# 美国职务发明权属规则之演变及其启示

张妮

(中国计量大学法学院,浙江杭州310018)

**摘要:**美国职务发明权利归属经历了从归属发明人向“发明前转让协议”支配的演变,且在政府资助领域完成了从“约定”到“法定”的转移。其中揭示的一般性规律在于:职务发明权利归属是取决于人力资源稀缺性还是更取决于物资资源稀缺性的社会条件。同时还表明企业主导和政府资助发明是现代国家科技创新的两种方式,且因政府资助发明领域涉及多元主体和多元利益,关于其发明成果权利归属的法律制度安排应有所不同。受此启示,在我国职务发明人与单位契约地位不平等及利益失衡的情况下,专利法应为职务发明人提供兜底性保障;为促进我国科技成果转化利用,应完善政府资助领域职务发明人利益分享机制和相关配套制度立法,并宜在专利法之外通过特别法的方式予以推进。

**关键词:**职务发明权属规则;发明人主义;政府资助;科技成果转化

**中图分类号:**DF523 **文献标志码:**A **文章编号:**1009-1505(2022)04-0088-11

**DOI:**10.14134/j.cnki.cn33-1337/c.2022.04.008

任何科技创新都是物质资本与人力资本聚合,以推动发明创造的活动。现代发明中绝大多数属于职务发明,发达国家职务发明占比在90%以上。职务发明作为人力资本和物质资本最优聚集下产生的成果,相对于自由发明即非职务发明,更能发掘人力资本和物质资本的双重优势和创造力。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要“健全创新激励和保障机制,构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制,完善科研人员职务发明成果权益分享机制”。2020年10月17日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》,新《专利法》第15条第2款增加了鼓励单位采取股权、期权、分红等方式的产权激励条款;第6条“该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用”的规定赋权单位自由处置专利权利从而使发明人合理分享创新收益。《专利法》上述激励条款,是在原有奖酬激励基础上推进的一大步,将对人力资本的事后补偿性激励上升为资本性激励,“将发明人享有的被奖励权升级为知识产权来激励发明人进行科技成果转

收稿日期:2021-06-04

基金项目:国家社会科学基金一般项目“知识产权交易中的善意保护问题研究”(20BFX118)

作者简介:张妮,女,中国计量大学法学院副教授,法学博士,主要从事知识产权、劳动与社会保障法学研究。

化”<sup>[1]</sup>。然而,对于这一产权激励条款,理论界和实务界有着诸多疑虑,<sup>①</sup>不仅担心职务发明所有权向职务发明人回归与职务发明归雇主的世界主流趋势不符,可能会引起对职务发明关系的整体调整,而且担心职务科技成果归职务发明人将造成国有资产的流失<sup>[2]</sup>。

职务发明所依托的专利制度发轫于工业革命下市场经济国家,我国学者在研究职务发明制度时也通常以成熟市场经济国家制度安排为例作出比较与分析,且在论述政府资助发明专利问题及科技成果转化时都会以美国《拜杜法案》为参照。但遗憾的是,虽然现有研究在借鉴中频频提起美国,但将美国职务发明权属制度和《拜杜法案》放置于整体视角下的研究却不多。故本文拟从相对完整的视角,对美国职务发明权属制度的理论基础和制度变迁加以梳理,并在此基础上提炼与我国职务发明制度相关的若干启示。

## 一、美国职务发明权属规则的历史变迁

美国职务发明权属规则以19世纪中叶为界,大致可分为两个不同的阶段:一是坚持职务发明归雇员发明人阶段;二是对雇员发明人保护的松动及偏向保护雇主利益的阶段。

### (一) 发明人主义<sup>②</sup>下职务发明权利归雇员

美国是采取发明人主义的国家。1787年颁布的《美国联邦宪法》第8条<sup>③</sup>宣誓了对作者和发明人的智力成果进行保护的立场。随后,国会在1790年颁布了美国历史上首部专利法,规定给予“有用的和足够重要”之发明的发明人14年的排他专有权,确立了专利权属于“真正的发明者”的思想。

美国发明人主义原则与洛克财产权劳动理论相一致。洛克认为,在自然状态下,人们享有自由、平等、财产以及生命等天赋权利,而财产作为自由和生命权的基础,不是来源于君主的恩赐,而是来源于自身的劳动。按照财产权劳动理论,发明创造活动是一种劳动,而且是一种付出大量辛劳和汗水的劳动,个人对思想共有物的添附享有产权,是思想从潜在的共有物到现实的共有物所发生的一种历史性变迁,由于创造者将知识创造出来,添加了知识共有物,因而他享有知识产权<sup>[3]</sup>。财产权劳动理论为知识产权权利基础提供了依据,基于劳动价值增值原理,对于这一有所增益的产物,除他之外就没有人能享有权利<sup>[4]</sup>。这一理论适应了资产阶级上升时期的财产私有和自由主义的需要,不仅被美国的立宪者所接受<sup>[5]</sup>,在美国早期学界中,“因劳动取得财产权”的哲学概念也常常被援引作为解释专利权的理论<sup>[6]</sup>。而由雇佣关系中的雇员发明人获得职务发明权利也与发明人主义保持了内在的一致。

### (二) 普通法职务发明权属规则的“厚雇主”转变

尽管美国法院一贯支持发明人拥有基于发明的任何权利,但基于履行劳动合同而产生的发明,法院也需考虑对实物设施提供者、资金支持者的公平性和公正性。由于美国专利法并没有就这一问题作出特别规定,这便给法院依据普通法处理相关争议留下了空间。工业革命之后,机器大工厂兴起,技术创新活动越来越依靠企业的规模经济和组织运行,个体性质的独立发明范式逐渐衰微。雇佣关系中的发明权利归属开始受到越来越多的关注,从现实到立场选择,美国法院的天平开始了对投资者的偏向。

<sup>①</sup>例如2020年12月12日朱雪忠教授在国科大第四届创新与知识产权论坛上作的题为“对《专利法》产权激励条款实施效果的担忧”的发言。

<sup>②</sup>发明人主义,是指专利权只能授予真正为创新做出实质贡献的发明人。

<sup>③</sup>美国《宪法》第8条规定,为促进科学和实用技艺的进步,对作家和发明家的著作和发明,在一定期限内给予专有权利的保障。

总体上来看,美国职务发明的裁判规则大约从19世纪中叶开始了从坚持雇员所有向偏向保护雇主利益的转变;其间大致经历了以下三个阶段。

其一,为雇主创设工场权阶段。工场权作为一种基于同意或禁止反言的许可,起源于美国联邦最高法院受理的首个关于雇佣关系中专利权争议的 *McClurg v. Kingsland* 案。在该案中,法院认为:雇员已经在专利申请前允许雇主使用其技术,就意味着雇主也拥有专利授权后的特许使用权,也即雇员发明人允许雇主多年来一直使用他的发明,这一行为就“克制”或者“阻止”了雇员发明人就今后雇主的使用进行起诉。<sup>①</sup>以“禁止反言原则”而不是基于雇佣关系的事实来支持雇主对雇员发明专利的使用权,反映了美国从成立之初致力于消灭欧洲等级制度而反对英国主仆法有关法律原则的运用。在该案之后的近40年里,美国授予雇主使用雇员发明许可的案例无一例外都是基于这一原则。直到1893年 *Hapgood v. Hewitt* 案,美国法院才基于雇佣事实,肯定雇主对于雇员发明的使用权。<sup>②</sup>之后,1896年和1898年宾夕法尼亚最高法院的两份判决明确地阐释雇主的许可使用权是由雇主的投资行为产生,而不是基于雇员明示或暗示的同意<sup>[7]</sup>。基于雇佣关系且雇员利用了雇主的资源,那么无论雇员发明人对雇主的使用有无明确的同意,都支持雇主对雇员发明的使用权,这在美国之后的判例中被称为“工场权”。

其二,承认为发明而专门雇佣的情况下雇主获得专利权阶段。1921年马萨诸塞州最高法院审理的 *Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co.* 案标志着雇主可以获得雇员发明所有权。在该案中,法院认为:若雇员是专门从事发明工作,这种雇佣的性质将导致一种信任关系,即禁止雇员把他完全为雇主的利益和基于雇主的指示而生产的财产作为自己的财产,这被称为“Hire to Invent”。<sup>③</sup>对上述原则进一步发展的标志性案件是1933年美国最高法院审理的 *United States v. Dubilier Condenser Corp.* 案。该案区分了三类不同的雇员发明:第一类特别发明(Specific Invention),是指接受专门指示进行雇佣的发明,发明专利权应属于雇主;第二类一般雇佣发明(General Inventions),是指雇员在工作时间内超过雇佣范围的发明,但是主要利用了雇主材料、设施和其他资源,这类发明专利权通常属于雇员,但雇主获得不可转让的工场权;第三类是在上述范围之外的发明,这些发明不属于雇主的业务范围,不属于雇佣合同描述的职责范围,没有利用雇主的任何资源,为自由发明,雇主没有任何权利。<sup>④</sup>

工场权和“Hire to Invent”为雇主控制工作场所内的知识和技术提供了支持。一般雇佣发明和特别发明之间的界限为:当雇员的雇佣是“一般性”雇佣时,雇主只拥有工场权,而当雇主是因为雇员的创造能力而专门雇佣时,此时雇佣合同交换的是雇员的特殊技能,雇主则拥有专利权。事实上,这两类发明与雇主的物质资源或所指示的工作内容相关,分别相当于我国职务发明中“资源标准”下的职务发明和“职责标准”下的职务发明。但由于这些事实的认定具有灵活性和不确定性,雇主们更倾向于通过签订发明前转让协议来进一步明确权利归属。

其三,承认发明前转让协议(Pre-Invention Assignment Agreement)效力阶段。发明前转让协议是一种雇主和雇员在雇佣合同或单独协议中作出的将雇员在职期间甚至离职后一段时期内的发明转让给

①参见 *McClurg v. Kingsland*. 42 U. S. 202 (1843)。

②参见 *Hapgood v. Hewitt*. 119 U. S. 226 (1886)。

③参见 *Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co.* 239 Mass. 158, 165 (1921)。

④参见 *United States v. Dubilier Condenser Co.* 289 U. S. 178 (1933)。

雇主的事先约定。虽然发明前转让协议的合法性备受质疑,<sup>①</sup>但随着合同法对合同预期利益保护的发展,发明前转让协议的效力逐渐获得了美国法院的承认:专利权是发明人可以自由处分和支配的财产权,在财产权领域内,自由契约是权利处分的基本手段。承认发明前转让协议的效力开启了美国正式用合同理念处理雇佣发明案件的新时期<sup>[8]</sup>,其中标志性的案件当属 Standard Parts Co. 诉 Peck 案。该案中,被反复援引的是美国最高法院关于雇佣合同的一段论述:“雇佣合同决定了被告要对工艺和相关的改进贡献劳动从而从雇主那里得到报酬,所以无可避免和抗拒的结论是,改进属于雇佣合同的服务内容并属于支付工资的人。”<sup>②</sup>Peck 案标志着美国法院对雇员司法关怀的终结,也标志着向合同分析的转变<sup>[8]</sup>。形式主义法学越来越占上风,美国法院开始更愿意依赖合同条款来解决职务发明权属争议问题,雇主也更频繁地使用发明前转让协议来要求雇员转让专利权。美国法院和雇主的这种变化显示了职务发明权属规则进一步从工场权主导地位到发明前转让协议主导地位的过渡<sup>[9]</sup>。

## 二、美国职务发明权属规则的理论 and 现实依据

### (一) 发明人主义所依托的自然权利理论是特定时代背景下的政治需求

1. 自然权利理论是推翻英国殖民统治和北美独立安全的政治需要。美国专利法发明人主义的理论渊源来源于自然权利理论。自然权利理论是近代以来形成的一套有关个人权利以及个人与政府关系的思想体系。自然权利理论建立在古典自然法的思想之上,围绕个人与政府之间的关系做出了基于社会契约的解读,并强调财产、自由是每个人天赋的、与生俱来的平等权利,政府成立的目的,即是维护这些在人们缔结契约、组成社会时没有被转让出去的权利不受侵犯或剥夺,且受到维护和促进。自然权利理论不仅是有关权利来源的学说,也是判断政府一切活动和国家一切法律是否具有正当性的标准。美国选择自然权利理论作为知识产权的基础,有着特定的时代背景和政治需求。

美国《专利法》颁布之初,正值8年战争的硝烟还未散尽,面临着如何将革命成果延续下去的重大命题。在战争中匆忙形成联盟的北美13个邦国,政治不统一、经济凋敝、财政混乱、社会动荡,资产阶级的利益再次受到威胁,如何相互协调和共同保证共同体的安全成为了政治精英们的首要任务。北美独立战争的深层次原因在于英国的殖民统治阻碍了北美资本主义经济的发展,而举起这场战争大旗的美国资产阶级即是以自由和权利等宪政核心价值为工具的。美国革命是依据自然权利观对现实政治进行改造甚至颠覆的一种胜利。带着对英王专制统治带来祸害的痛切体验,他们从洛克那里吸收了自然权利、有限政府的观念和孟德斯鸠“三权分立”的学说,华盛顿、汉密尔顿、麦迪逊等人于1787年5月集合费城,与北美的实际情况相结合,制定了一个以自然权利为起点的美国联邦宪法。在这一宪法第8条中宣示了对作家和发明家一定期限专有权利的保障。美国杰斐逊总统也深受启蒙思想和自由主义思想之影响,相信人皆拥有“某种不可转让之权利”,美国第一部保护创新和发明的《专利法》就是其一手操办的。自然权利理论描述了创作者基于智力活动而自然获得知识产权的正义性,肯定了摆脱封建特许束缚、追求人的自由的法定权利。因此,这一阶段的知识产权立法,以自然权利为基石获得了广

<sup>①</sup>例如1883年 Joliet Manufacturing Co. 诉 Dice 案,法院通过将合同的内容作有利于雇员的解释,从而避免了将其专利权转让;在1901年 Hale & Kilburn Manufacturing Co. 诉 Norcross 案中,法院也拒绝将雇员的发明转让给雇主,并解释说“合同的特殊履行只有在明确和准确地证明其存在之后才能被执行”;在 Aspinwall Manufacturing Co. 诉 Gill 案中巡回法院的布拉德利法官则明确表示,此类合同必须受到限制:抵押一个人的大脑,约束其所有未来的产品,并不符合价值考量。

<sup>②</sup>参见 Standard Parts Co. v. Peck. 264 U. S. 52 (1924)。

泛认可。

2. 职务发明权利归雇员是打破身份等级束缚和体现劳动自由原则的政治考量。将雇员劳动创造的发明成果权利授予雇员,这一规则是工业社会初期熟练技术工人缺乏下的理性选择,也是劳动自由法哲学原则的具体体现。

其一,美国于18世纪末到19世纪初,经历从农业社会向工业社会历史性的变迁<sup>[10]</sup>。在农业社会时代,源自英国的主仆关系法是美国早期支配雇佣关系的普通法,它是在当时有限的生产资料环境下,依据社会习俗、习惯和合同法规等处理农业领域、家庭服务领域中雇佣关系的基本法律。在主仆关系法中,由于雇主拥有绝对的资本所有权和经济支配地位,主仆关系表现为一种不平等的主从依附关系,并依据社会习俗和角色,雇主对学徒拥有不同程度的控制权。在这种特定的主仆关系中,技艺通过指定的渠道传授,并且作为回报,学徒承诺要保守这些技术秘密,行会也严格地要求学徒不得将有关本行业内的实用技术和制造工艺等信息带到行会之外。通过对学徒从业的限制以及保密条款的执行,行会及雇主对技术知识进行了有效控制,不仅使他们的声誉大增,而且使他们保持了对生产的独家垄断。行会等对竞争行为的限制不仅引起了资本主义的普遍反感,在美国工业社会初期既缺乏熟练工人又缺乏技术知识的情况下,更是引起了社会的普遍敌意<sup>[11]</sup>。不满于传统的手工业中主仆关系下雇主对技术以及对学徒封建家长制般的控制,美国法院倾向于认为,知识技艺与雇员人身不可分离,雇员利用自己的知识技艺所完成的发明成果,应当成为其个人财产。

其二,劳动自由——区别于美国南方奴隶制的北方工业化地区的工厂劳动,被广泛地认为是美国政治的基本前提和基本特征。从美国建国伊始的1776年到内战后重建结束的1887年,美国国内发展高潮迭起,独立战争、工业革命、南北内战接踵而至,推动了雇佣关系的不断演进。随着主仆法的衰弱,雇佣关系中雇员身份性依附程度降低,自由与解放成为了雇佣关系的主流,守护自由为职责的劳动法,对自由化进程起了推波助澜的作用<sup>[12]</sup>。19世纪初期,法院在裁定雇员发明的权利归属时会广泛地考虑道德因素,他们认为对雇员使用知识的限制和对雇员拥有知识产权的限制剥夺了雇员的自由和独立,甚至是准奴隶制。当然,这一倾向于雇员利益的法律规则背后,更多是其政治因素的考量。在向工业社会转型的过程中,工匠关系逐渐衰弱,消解了大多数行业中私人手工业作坊的可能性,原来具有身份依赖和等级地位的主仆关系就不再是主要的生产组织形式。工业社会下,个人雇佣者转变为独立创业者,或者加入了工资工人的大军,从早期的主仆关系中走向了平等和独立。内战之后,美国《宪法》第十三修正案废除了奴隶制及强制奴役;而在普通法层面,国家对劳动关系的规制大大降低。法国贵族之后托克维尔将其描述为“每个人都领取工资或薪金,使大家具有了相同的外貌”<sup>[13]</sup>。在19世纪初期,由产业工人构成的美国中产阶级,通过控制自己的创造性劳动和生产活动而获得经济独立,这种经济独立使民主和经济发展相协调,成为社会稳定的基础。

## (二) “厚雇主”规则演变的现实根源在于工业化时代下发明范式的转变

随着工业化的发展,工厂机械化程度提高,伴随着管理的系统化,雇员们对行业知识和技艺的控制逐渐丧失。例如形成于19世纪末20世纪初的泰罗科学管理思想,要求雇主完整地控制生产过程中涉及的知识 and 技能,将雇主使用这些知识和技能视为高效生产的必要条件。泰罗通过制定严格的规章制度和量化的日工作量,对工作流程实行严格的管理,工人的劳动被分解成流水线上简单而单一的工作,不仅技术性含量大大降低,而且离创新发明所需要的技术也越来越远。雇主通过不断加强知识产权管理,牢牢地将生产的技术秘密控制在自己的手里。

在此背景下,发明的范式发生了巨大的转变。工业革命初期,是发明的英雄主义时代。而20世纪下半叶美国工业快速发展,经济规模迅速扩张,发明人个人偶发的智慧迸发对发明和经济的贡献变得越

来越微不足道,通过企业组织和运行而将资本、技术和劳动力等市场要素结合才引发了生产效率的提升和技术的革新。个人独立发明范式逐渐衰微,研发活动依赖的组织性要求越来越高,发明的本质发生了变化。原本的个人企业家兼发明人的企业形式逐渐被日益庞大的企业组织所代替。在19世纪初,4/5的美国人自雇劳动,而到了20世纪70年代,这个数字降低到了1/10<sup>[7]</sup>。伴随着技术和经济发展,知识产权的客体不断扩张,雇主拥有的特定技术和信息具有商业秘密的属性被广泛认可,加上法律形式主义下信守契约自由的理念,发明前转让协议被广泛运用。总之,职务发明权利从坚定地归属于发明人到承认由发明前转让协议支配这一变迁,所依托的是工业化时代下发明创造更取决于物资资源稀缺性的社会条件。

### 三、美国政府资助领域职务发明权利归属的立法发展

上述美国职务发明权属规则的演变跨越了以纺织、机械为技术代表的时代向以蒸汽、铁路为技术代表的迭代。技术的发展和法律的互动可见端倪。伴随着20世纪20—30年代那场席卷了资本主义国家的经济危机,凯恩斯主义开始替代古典经济主义走上历史的舞台,美国逐渐从企业主导创新的阶段步入政府干预创新活动的时代。政府加快创建国家实验室,对科技活动进行大规模投入,并形成了大量政府财政资助的发明成果。这些成果因经费来源于纳税人,最初按“谁投资,谁所有”的观念,由美国政府拥有所有权,社会共享成果权。但自20世纪70年代以来,日本制造的崛起和欧洲一体化进程加快,使得美国日益感受到外在的挑战和压力。于是,尽管充满了质疑,一部以促进成果转化利用为目标的《拜杜法案》面世了。该法案的主要精神在于:其一,在一定条件下,由政府资助科研活动获得的发明成果可由所完成的企业、非营利机构和大学所有;其二,享有发明成果所有权的机构要承担专利申请和将专利许可授权给企业界的义务;其三,对于实际完成的职务发明人应当给予奖励,发明人在专利许可后应分享专利许可收入;其四,政府基于公共利益需要保留“介入权”。总体而言,《拜杜法案》旨在对联邦资助的发明成果所有权实行统一政策,并制定了反映此类独特发明的特定公共利益之重要目标。这些目标是通过促进学术界和工业界之间的合作并保留政府在发明成果中的权利来实现的。相对于自由市场领域的发明前转让协议,职务发明权属发生了从“约定”到“法定”的转移。<sup>①</sup>

《拜杜法案》自1980年制定实施以来,极大地促进了美国大学和研究机构科技成果的商业化,有效实现了政府、大学、公众和工业界的多方受益。《经济学人》杂志将其誉为“一只会下蛋的金鹅”。然而,在美国国内,对于《拜杜法案》实际上存在不同的声音。其一,按照《拜杜法案》的规定,项目承担机构须从科研人员那里获得发明成果所有权,以确保政府利益得到保护,国会甚至在一份政策声明中强调了技术转让是每一位国家实验室科学家工程师的职责<sup>[14]</sup>。这便和美国《专利法》的发明人主义原则产生了根本的分歧,雇员发明人即科研人员必须在《拜杜法案》的规定下承担转移所有权的义务,而不问发明人自己的意愿。其二,《拜杜法案》将政府资助下完成的发明成果所有权下放给大学、研究机构等,也将作为公共物品的大学进一步推向了商业化,大学学术呈现的专利异化,引起社会对公共利益、大学职责以及专利制度价值的质疑。一言以蔽之,《拜杜法案》有关规定实际上在职务发明权属规则缺乏明确立法的情况下,修改了普通法关于职务发明的权属规则,因此引发了利益分配不公平的担忧。但总体上,在《拜杜法案》之前,由于政府机构没有发现知识产权商业化的能力,而大学和研究机构没有

<sup>①</sup>虽然《拜杜法案》的重点在于政府资助发明的权利在联邦政府和承担单位之间的分配,而非承担单位和发明人之间,但就受其约束的发明而言,权利转移具有强制性。

推动商业化的动力,政府资助下的大量发明成果许可率和商业化使用率都非常低,其潜在的商业价值没有被充分利用,公众也没有任何获利。在《拜杜法案》以及《史蒂文森-威德勒技术创新法》的推动下,美国政府资助下的科研成果转化效率显著提升。有数据表明,美国基于大学科技成果转化产生的年度GDP超过500亿美元,每年缔造就业岗位30万个,税收收入逾60亿美元<sup>[15]</sup>。

然而自2000年后,《拜杜法案》呈现了制度改革的红利消耗殆尽的征兆,美国高校专利申请出现了停滞和下滑的趋势<sup>[16]</sup>。其原因在于,《拜杜法案》框架下专利权属分配未能有效协调发明人和项目承担机构即大学或科研机构之间的利益。例如,现行美国高校一般的成果转化是通过下设的技术转移办公室来实现,但该技术转移办公室与发明人利益不完全一致,而由于现有制度的缺乏弹性导致发明人在技术转移中主导权不强,从而出现大量发明人私自转化和拒绝披露的现象,导致了《拜杜法案》的后劲不足。事实上这一问题和我国科技成果转化中发明人积极性不高的原因基本一样。

#### 四、美国职务发明权属规则演变的启示和借鉴

近些年,我国职务发明制度绩效仍然不高,其中公共科研部门问题更为突出。根据国家知识产权局发展规划司编写的《2018年中国专利调查报告》,我国科技成果转化率仅为10%左右,其中高校职务发明转化率更低。2017年全国高校和科研机构有效专利转化率只有1.4%和1.5%,许可率只有1.8%和2.0%<sup>[17]</sup>。职务发明制度的关键在于如何发掘人力资本和物质资本的双重创新优势以提高产业竞争力,而这一目标须通过发明权属结构的制度优化设计方能实现。美国职务发明权属规则演变的历史穿插了对自由和效率的双重价值考量,其经验是厚重的,启示是深刻的。

##### (一) 职务发明权属归单位或个人受制于人力资源和物质资源两种资源的影响力和稀缺性

其一,职务发明是单位物资资源投入和个人创造性劳动投入共同产出的结果。按照巴泽尔的理论,决定所有最优配置的总原则是:对资产平均收益影响倾向更大的一方,得到的剩余份额也应当更大。权利配置的逻辑在市场中便表现为占有优势资源的主体将成为资源配置中实质的主导者。若以美国职务发明规则从“厚雇员”至“厚雇主”的演变来看,其实质反映了规则的选择是由两种不同资源在社会发展不同阶段的影响力和稀缺性所决定的。换言之,在工业革命初期,劳动者的自由和权利承载着重要的政治功能,人力资源在市场上也被认为是更具有稀缺性的资源,应当享有更大的权力;在经济和社会背景发生显著变化的第二次工业革命时代,雇主的组织和物质资源则占据了更重要的地位。因而,尽管受到洛克财产权劳动理论影响和发明人主义原则的束缚,美国法院依照社会经济的现实需要,创设了若干规则,为雇主广泛控制雇员的发明提供了依据。美国这一规则的演变揭示了职务发明权利的归属取决于物资资源和发明人创新能力的优势比较这一基本规律。

我国现在的社会经济背景与美国“厚雇员时代”的条件完全不同,以美国发明人主义为借鉴强调职务发明权利向发明人的回归,是样本选择的历史阶段性错位。但阴差阳错的是,在当今科技竞争突出表现为人才竞争,科技人才作为科技活动中最活跃且最重要因素的背景下,对职务发明人赋予更多的权利以达到激励创新目的这一经验仍具有现实意义。事实上,虽然美国法院在普通法层面认可了发明前转让协议的有效性,但自20世纪70年代以来,加利福尼亚州、特拉华州、伊利诺伊州、堪萨斯州、明尼苏达州、北卡罗来纳州、犹他州和华盛顿州等八个州先后通过立法以公共政策为框架来控制发明前转让协议的实施,试图扭转雇主和雇员在契约中的不平等地位。在联邦层面,也有多次关于对雇员发明人进行强制性补偿的修法建议,美国第九巡回法院对发明前转让协议的延期条款作出明确限制,认

为这样的条款应当仅限于发明涉及雇主机密信息的情形,并且期限不得超过1年。<sup>①</sup>这些进展表明,对发明人的利益保护以激励发明创新符合国家的公共利益。

其二,美国虽将职务发明的转让交由雇佣双方自主决定,但并非完全放任下的弱肉强食。相反地,美国的职务发明体系是建立在劳动力自由流动充沛和市场竞争充分的社会基础之上。根据美国当地关于就业市场的调研,美国就业市场的典型性在于以下方面:一是劳动力市场高度的自由性。美国信奉雇佣自由原则,因此,雇员流动频繁。以硅谷为例,有数据显示,硅谷公司的雇员平均任职年限不到2年<sup>[18]</sup>。二是从事研发专业的高新技术雇员的实际劳动流动性又明显高于整体水平,劳动力就业市场有着较高的竞争水平。三是高学历雇员跳槽后所得工资,在经济增长的环境下通常是不降反升。在这样的社会背景里,发明人可获得的期待不仅包括现雇主提供其参与职务发明分配的收益,还包括未来潜在的雇主及竞争对手企业所提供的替代交易机会。因此,在人才自由流动、竞争机能充分的市场上,对实际完成发明的雇员发明人,自有获得较高工资待遇的优势。如果其所在的雇主提供的经济待遇不足以弥补雇员付出的劳动,雇员可以比较容易地在再次就业之时重新挑选提供利益分配更为优厚的企业;若雇员自认在所在企业中怀才不遇,未获得所在企业的合理评价和经济待遇,也完全可以用其实际完成的发明来证明身价,而跳槽到其他优厚待遇的竞争企业。因此,在此环境下,公司要防止优秀人才的离职和吸引高科技雇员的加入,自然会根据市场规律,妥善安排职务发明的利益分配问题;而在充分竞争环境下,大量的竞争对手企业所提供的代替交易机会,也极大地抑制着雇主非理性的机会主义行动。

此外,美国社会存在发达和完善的薪酬体系,建立了有特色的资本分享制度。尤其在人力资源管理中对雇员激励的“员工持股计划”的实施,成为激励雇员与雇主目标一致的重要工具。美国员工持股计划是能够让雇员成为企业所有者的一种员工福利计划,简称为ESOP<sup>[19]</sup>。其目的是扩散美国过于集中的资本所有权,让雇员同时以劳动者和资本所有者的身份参与企业收入的分配,并通过一系列税收优惠立法等予以保障。根据美国“雇员所有权全国研究中心”发布的权威数据,美国雇员享有广泛的资本分享制度下的员工福利<sup>[20]</sup><sup>74</sup>。

不同于美国,我国劳动者在利益补偿机制方面缺乏有效的博弈手段,仅凭职务发明人自身因其在劳动力市场处于弱势地位并无法和单位真正平等协商,特别是在国有科研机构 and 高校中的科研人员,受考核、升迁等现实因素影响,难以向单位主张权利,更不要说“以脚投票”。由法律作出对职务发明奖励的兜底性规定,避免劳动力市场的丛林法则,保护职务发明人的利益,在我国具有现实必要性。

## (二) 政府资助发明领域需重点平衡发明人和单位之间的利益

《拜杜法案》的重点在于将政府资助发明的权利在联邦政府和承担单位之间进行分配,法案建立在发明人和高校等承担单位就联邦资助发明达成转让协议的基础之上。虽然美国政府曾经发布了基于特定雇佣类型发明人需承担转让发明所有权义务的行政命令,但仍有一些类型的雇佣及发明在此之外。按照美国《专利法》发明人主义原则,科研人员作为发明人是专利权的初始获得者,项目承担单位的专利所有权需通过科技人员向其转让而获得,且美国并没有规定所有科技人员必须向项目承担单位披露其发明,于是科技人员与项目承担单位之间实现了一定的权利制衡<sup>[16]</sup>。这也便是美国《拜杜法案》前30年获得巨大成功的原因。但在近些年,由于项目承担单位和发明人之间的利益冲突,制度弊端开始显现。以此为视角揭示的启示在于,在政府资助发明领域,其政策重点仍应关注对科技人员的有效激励。

<sup>①</sup>参见 *Armormite Lens Co. v. Campbell*, 340 F. Supp. 273 (1972)。



我国职务发明制度起源于计划经济下职工发明归属于国家的“大锅饭制度”。职务发明成果归国家的做法体现了单位贡献在职务创造成果权利归属中的主导性,并一直影响着职务发明的有关立法。这种背景下,科技人员作为发明人在职务发明中的贡献往往被忽略,其劳动创造的发明成果往往也被当成国有资产而难以体现发明人个人利益,长期以来“造导弹的不如卖茶叶蛋的”,科技人员的薪酬和其贡献完全不对等。我国大量高科技人员外流,成为世界上数量最大的人才流失国之一。据统计,截至2008年,我国留学人员规模总量大约为139万人,但学成归国人员只有39万人,仅占留学人数的28%,在新兴发展中国家比例最低。另据美国全国科学理事会统计,在美国目前本土的220万个外国出生的科学或工程学位获得者中,在中国出生的占了11%,而美国165万名科学与工程博士,来自中国大陆的占了22%<sup>[20]36</sup>。

为此,我国已经开始通过立法加大对职务发明人的奖酬来激励科技人员创新,留住人才。2015年10月1日正式实施的《促进科技成果转化法》将对科技人员的奖酬比例提高到了不低于该项科技成果转化净收入或者许可净收入的50%。各地纷纷通过诸如促进科技成果转化条例等地方立法,大幅度提高科研人员的奖酬比例。但由于仍然受科技成果管理和审批制度等束缚,科技成果的转化、利用并未完全达到立法预期的效果。其原因在于,只有创造发明的科技人员自身,才是更了解和珍视科技成果的人,也是更能主导技术转移和利用的人;只有提高科技人员在成果利用、转化方面的积极性,才有助于从源头激励科研人员以应用为导向提高创造发明的质量和技术含量。从我国之前颁布的各项激励科技创新的政策法规来看,其重点还局限于将国家所有权或成果处置权下放至单位的“拜杜条款”。基于我国特殊的国情,在今后一段时期,应以权属激励为手段,改变科技人员在成果转化、利用活动中主导话语权孱弱的现状,赋予科技人员更大的自主空间。对此,我国2020年10月新修订的《专利法》已明确了以单位让渡或分割职务发明所有权为内容的权属激励和以股权、期权、分红等方式为内容的产权激励两项激励手段,<sup>①</sup>既鼓励单位采取产权激励方式与发明人或设计人分享收益,也在法律层面肯定了职务发明由发明人与单位共有的合法性。接下来,针对权属激励的具体实施,需要通过相关制度的配套来抑制或减少制度的外部性,使权属激励条款发挥真正的效率。

### (三) 政府资助领域的科技成果权利归属宜作特别法安排

美国《拜杜法案》初期的巨大成功在于打破专利法的权属束缚而基于公共利益作出的特殊立法安排。其启示在于,企业主导和政府资助发明是现代国家科技创新的两种方式,这两种方式在内容和目标上均有所不同,且因政府资助下的科技创新活动涉及多元主体和多元利益,对于其成果权利归属作特别法的立法安排以协调与《专利法》这一基本法的关系,可以降低立法的成本和阻力。

从体例上看,《拜杜法案》是美国《专利法》的第18章,其实际内容以1980年《美国专利商标法修正案》第6部分的形式正式生效<sup>[21]</sup>,但由于《拜杜法案》涉及政府资助而关涉公共利益,调整的法律关系具有特殊性,其权利归属有不同于普通法的安排。事实上,除了《拜杜法案》,美国针对政府资助领域科技成果权利归属和利用的还有《联邦技术转移法》《发明人保护法》等特别立法,日本也有针对高校科研转化的《大学技术转让促进法》《产业活力再生特别措施法》《国立大学法人法》等特别立法。

从我国特殊的科研体制沿革出发,公立大学、科研机构在我国科技创新体系中占有重要地位,不仅是政府资助发明的主要对象,在一些具有战略意义的领域,科研院所和高校也是我国科研的中坚力量。如何激励我国政府主导下的科技创新活动是建设创新型国家的关键一环。企业主导的创新活动和

<sup>①</sup>产权激励作为一个管理学概念,主要是指通过股权、期权、分红等形式由被激励者分享企业剩余,这与专利权属的激励方式存在本质区别。

政府主导的创新活动其作用方式和作用对象都有显著不同。从美国经验来看,《拜杜法案》与《专利法》两者的分工和边界是清晰和明确的:一般的职务发明产出和利用关系在专利法的基础上充分尊重当事人的自由意志将其交易关系交予市场,对于政府资助涉及公共利益的内容交予《拜杜法案》等特别立法。我国《促进科技成果转化法》承担了相当于专利法特别法的地位,但两者的分工和边界并不明晰。例如,在科技成果领域急于将职务发明共有制等试验成果在《专利法》中固定下来而改写原有职务发明归属于单位的规定,导致了近些年来围绕着《专利法》第6条职务发明权属条款的争议不断;又如,为了推进职务科技成果对发明人的激励,以加大对职务发明人权益保护为目标之一的《职务发明条例(草案)》拟强化职务发明奖励规制,却因过度管制而被看作是对企业自主经营权的侵犯而遭遇“难产”。学界和实务界围绕着职务发明权利归属不断交锋,事实上,却存在究竟以市场化主体企业的职务发明关系为立法对象还是以政府资助领域的职务发明关系为立法对象的样本选择误区。的确,我国专利法从产生之初就承担了规范公共部门和私有部门职务发明权属的立法功能,1984年《专利法》将职务发明分别归全民所有制单位持有、其他单位或企业所有的二分模式,并创造性地规定了我国职务发明专利所有权和管理权两权分离的做法。但随着市场经济的发展,企业作为技术创新的主体地位愈加重要。专利法是市场法,是产生并发育于市场经济下的关于智力成果权利分配的法律,是促进竞争和维护市场规则的法律,专利法主要应调整市场主体的职务发明关系。若将调整国家、单位、个人三元利益结构的任务交由本应只调节平等市场主体间利益关系的专利法,则会使其承担不可承受之重。因此,为促进科技成果转化、利用,除了专利法为改革扫清障碍,更重要的是要通过特别法安排其他配套制度,平衡公共利益、单位和科研人员三者的利益。例如探索和完善高校、科研院所职务发明报告制度和明示制度,完善科技报告制度和科技信息体系,改革高校、科研机构考核制度,加强知识产权转移转化机构建设,加快专业化运营人才队伍建设,进一步细化国家无偿实施权和推广应用权等。通过专利法和特别法的分工合作,真正将科技创新成果加快转化为经济社会发展的现实动力。

#### 参考文献:

- [1]康凯宁. 职务科技成果混合所有制探析[J]. 中国高校科技, 2015(8):69-72.
- [2]常旭华,陈强,李晓,等. 财政资助发明权利配置:国家、单位、个人三元平衡分析[J]. 中国软科学, 2019(6):13-21.
- [3]饶明辉. 当代西方知识产权理论的哲学反思[M]. 北京:科学出版社, 2008:64-65.
- [4]洛克. 政府论:下篇[M]. 叶启芳,翟菊农,译. 北京:商务印书馆, 1982:22.
- [5]GORDON J W. A Property Right in Self-expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property [J]. Yale Law Journal, 1993, 102(7):1533-1609.
- [6]FISHER W. Reconstructing the Fair Use Doctrine[J]. Harvard Law Review, 1988, 101(8):1661-1672.
- [7]CHERENSKY S. A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Pre-invention Assignment Agreements, Property, and Personhood[J]. California Law Review, 1993, 81(2):595-669.
- [8]FISK L C. Removing the “Fuel of Interest” From the “Fire of Genius”: Law and the Employee-Inventor, 1830-1930[J]. University of Chicago Review, 1998, 65(4):1127-1180.
- [9]张玉瑞. 商业秘密法学[M]. 北京:中国法制出版社, 1999:54.
- [10]蔡萌. 自然权利观念与美国早期的劳工运动[J]. 历史教学(下半月刊), 2018(3):37-50.
- [11]FISK L C. Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property, 1800-1920[J]. Hastings Law Journal, 2001, 52(2):441-535.
- [12]阎天. 美国劳动法学的诞生[M]. 北京:中国民主法制出版社, 2018:11-14.
- [13]托克维尔. 论美国的民主:下卷[M]. 董国良,译,北京:商务印书馆, 1991:688.
- [14]张华胜. 美国技术转移政策法规改革动向及启示[J]. 全球科技经济瞭望, 2020(2):1-7.

- [15] NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. National Patterns of Research and Development Resources; 2011 Data Update. Washington D. C. [EB/OL]. (2013-12-30) [2021-03-30] [https://nsf.gov/statistics/nsf14304/content.cfm?pub\\_id=4326&id=2](https://nsf.gov/statistics/nsf14304/content.cfm?pub_id=4326&id=2).
- [16] 何霁虹. 高校科技成果转化的新思路——从“拜杜规则”到发明人主义[J]. 中国高校科技, 2019(21): 103-106.
- [17] 国家知识产权局发展规划司. 2018年中国专利调查报告[EB/OL]. (2019-1-21) [2021-03-30] [http://www.ipr-daily.cn/article\\_20784.html](http://www.ipr-daily.cn/article_20784.html).
- [18] 方卫华. 硅谷高科技发展兴衰的因素与公共政策的启示[J]. 科学技术与辩证法, 2004(2): 70-74.
- [19] 李政, 艾尼瓦尔. 美国员工持股计划及其对我国国企改革的启示[J]. 当代经济研究, 2016(9): 71-78.
- [20] 陈敏莉. 职务发明的劳动法考察: 利益平衡和制度重塑[M]. 武汉: 崇文书局, 2015.
- [21] 肖尤丹. 科技成果转化逻辑下被误解的《拜杜法》——概念、事实与法律机制的厘清[J]. 中国科学院院刊, 2019(8): 874-885.

## Enlightenment from the Evolution of Ownership Rules of Service Invention in the United States

ZHANG Ni

(School of Law, China Jiliang University, Hangzhou 310018, China)

**Abstract:** The ownership of Service Invention in the United States has undergone an evolution from the inventor to employer, and has completed the transfer from “agreement” to “statutory” in the field of government funding. The general rule revealed here is: the ownership of Service Invention depends on the social condition of the scarcity of human resources or material resources. At the same time, it also shows that enterprise-led and government-funded models are the two major models of science and technology innovation in modern states. As the government-funded invention involves multiple subjects and multiple interests, the legislations regarding the ownership of the inventions should be different. Inspired by those, based on the situation of unequal contractual status and unbalanced interests between inventors and units in China, the Patent Law should provide safeguards to ensure the inventors' benefits; in order to promote the transformation and utilization of scientific and technological achievements, the benefit-sharing mechanism and related supporting system legislation should be promoted through special laws.

**Key words:** rules of Service Invention ownership; inventorism; government funding; transformation of scientific and technological achievements



(责任编辑 张伟 郑英龙)