

职务发明专利权共有制可行性质疑

邓志新¹, 黄金火^{1,2}

(1.华中科技大学 管理学院, 湖北 武汉 430074; 2.湖北经济学院, 湖北 武汉 430074)

摘 要: 职务发明专利权共有制有其难以克服的缺陷, 且对企业的研发活动有严重的负面影响; 通过实行共有制来保障职务发明人的利益的预期目标也难以实现, 因而其可行性令人怀疑。

关键词: 职务发明; 共有专利权; 共有制; 可行性; 质疑

中图分类号: G306.3

文献标识码: A

文章编号: 1001- 7348(2007)02- 0011- 03

1 问题的提出

在完善我国职务发明制度的众多建议中, 不少学者主张实行职务发明专利权由职务发明人与其所在单位共有的法定制度(以下简称“职务发明共有制”或“共有制”)。职务发明共有制主要是针对我国职务发明申请比例明显偏低的不正常现象及其原因而提出的。我国自1985年实施《专利法》以来, 内地的专利申请中职务发明申请比例一直明显偏低。造成我国职务发明申请偏低的原因至少有几方面: 一是职务发明人发明创造的积极性不高, 职务发明人对其完成的发明成果享有的权利十分有限, 难以激励其创造热情; 二是职务发明的非职务化流失^[1], 由于职务发明人事实上掌握其完成的发明技术, 为追求自身利益最大化, 利用种种机会将本属于职务发明的发明创造直接或间接申请非职务发明; 三是科研体制上的原因, 我国科研工作曾长期依赖于大专院校和科研院所, 它们的科研经费主要来源于政府投入, 其技术创新活动市场导向不明显, 加上自身转化实施能力不足, 这些单位申请专利的意识普遍不强。

职务发明共有制论者或专文论述^[2-9], 或在论及其它问题时, 赞同采取共有制。由于这些论述有些是发表在2000年专利法修改之前, 我国现行的职务发明制度事实上也并非绝对排斥职务发明由职务发明人与单位共有。修改后的专利法对“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”虽仍定性为职务发明, 但其权利归属实行约定优先原则, 当然也允许约定为职务发明人和单位共有。与现行的职务发明制度相比, 共有制论者所主张的是将职务发

明共有制作为一种法定的制度普遍实行, 同时允许职务发明人与单位约定职务发明的权利归属, 即“共有为主约定优先”。

乍一看来, 共有制兼顾了职务发明人与其单位双方的利益, 有利于调动双方的积极性, 甚为合理。但创设一项新的制度, 应对该制度的优缺点和正反两方面的影响作全面的考虑, 以判定其是否应切实实行。值得注意的是, 共有制论者较多地分析共有制的合理性和优越性, 对其缺陷和广泛推行所带来的负面影响避而不谈。笔者看来, 职务发明共有制由于其自身的缺陷, 同时广泛实行还会有严重的负面影响, 其保护职务发明人的预期目标也难以实现, 其可行性令人怀疑。下面分述之。

2 职务发明共有制的内在缺陷

共有制论者在其论述中鲜有关于职务发明制度具体设计的说明, 如共有是共同共有还是按份共有? 如果是按份共有, 双方的共有份额如何确定? 共有人如何具体行使自己的权利? 诸如此类的细节问题较少涉及。细究这些细节问题, 至少会发现职务发明共有制的以下缺陷。

2.1 共有制下共有专利权的权利份额难以确定

通常认为知识产权共有属于准共有。“准共有, 指数人按份共有或共同共有所有权以外的财产权的共有, 换言之, 是指所有权以外的财产权的共有”^[10]。这种共有也分为按份共有或共同共有。要确立职务发明由职务发明人与所在单位共有的法定制度, 如何具体确定双方的共有份额呢? 还是一概而论按照共同共有? 这牵涉到权利的行使和收益的分配, 不可不明确。如果按照共同共有则双方的收益分配

收稿日期: 2006- 04- 10

作者简介: 邓志新(1976-), 男, 湖北洪湖人, 华中科技大学管理学院硕士研究生, 研究方向为知识产权; 黄金火(1963-), 男, 湖北武汉人, 华中科技大学管理学院博士研究生, 湖北经济学院管理技术学院副院长, 管理学副教授, 武汉体育学院产业经济(体育营销方向)硕士生导师, 中国商业经济学会理事, 湖北省商业经济学会常务理事、秘书长, 研究方向为企业经营诊断与策划、营销管理技术。

的比例无法确定,而如果是按份共有的话,则必须确定双方的共有份额。

很自然,根据双方贡献大小来确定共有份额是顺理成章的,那又如何评价双方贡献的大小呢?职务发明创造的产生,雇主提供的物质技术条件是必要条件,职务发明人的创造性的智力劳动是决定性因素。同时,随着技术创新深度和广度的加大,技术创新活动呈现群体化的特征。很多创新成果往往是多个发明人的共同努力的结果,或者是在其他发明人创新活动的基础上“临门一脚”的结果。而且,由于技术创新的群体化,组织管理的难度加大,使得科研的组织管理本身成为科研活动不可缺少的一个环节^[7]。这样,单位的科学组织管理对发明创造的贡献程度也越来越大。如此众多需要考虑的复杂因素,使得共有权的权利份额的确定十分困难。

共有制论者多回避了这个问题,把它留给雇佣双方自由协商约定,或主张按1:1的法定持分比例同时允许约定,且约定优于法定,包括约定职务发明专利权归一方所有,同时应该给予另一方合理的报偿或补偿。由于职务发明人与单位相比,无论是群体还是个体都处于弱势地位,双方自由协商很难保证公平。既然都把这个复杂的问题留给双方协商,其结果自然会导致双方为确定双方份额大小而起争议和纠纷。

2.2 共有制不利于共有专利权的行使

共有制论者针对我国职务发明人权利不足的现实,想从源头确立职务发明人的共有专利权人地位,来从根本上保证职务发明人的权益。但它只是静态地确定权利所有人,对动态的复杂情景考虑不足。专利权人不会仅仅因其专利权人身份而自然带来收益,其收益的取得必须通过对专利权的行使来实现。在共有制下,共有权利人对其职务发明的利用受到其他共有人存在这一因素的制约,不便于专利申请权和专利权的行使。具体说来:

首先,共有制不便于专利申请权的行使。如果参照我国法律对合作开发完成的发明创造专利申请权共有的规定,一方不同意申请专利的,另一方或其它各方不得申请专利。在职务发明共有制的情形下,一般而言,职务发明人倾向于申请专利,而单位特别是企业则会对该发明创造的技术优势、技术应用的市场前景等多方面因素进行综合判断,以决定是否申请专利。这样在共有专利申请权的行使方面,共有人之间会出现摩擦。

其次,共有制不便于专利实施权的行使。共有各方都有实施权,且实施权是收益权的前提。显然,职务发明人缺乏实施专利的人力、资金、设备等条件,单位对该项权利的行使有明显的优势。我国法律并未规定共有人享有从其他共有人的实施中分得收益的权利,那么职务发明人将难以从行使专利实施权中获得收益,本意想通过成为共有权利人而受益的目的难以达到。即便按共有制论者的提议,共有各方能分享共有它方的收益,规定职务发明人分享单位实施专利技术取得的收益,这样倒是能保障职务发明人的

利益(对单位是否公平姑且不论),则分享的比例又难以确定。如前所述,共有专利权的共有份额难以确定。何况,即便前述的共有份额能够协商确定,显然也不能像有的共有制论者所说的,直接按照该共有份额分配收益。单位实施专利技术取得的收益并非仅仅只有专利技术的贡献,专利技术到底在其中贡献多少也难以判断。这样就给职务发明人和单位之间发生争议和纠纷留下隐患。

再次,共有制不便于专利许可实施权的行使。由于职务发明人自己缺乏实施能力,专利许可实施权对其获得收益就显得格外重要。对于共有专利权的许可实施,我国采取的是有例外的协商一致的原则,即除准许不具备独立实施专利条件的共有人以一个普通许可方式许可他人实施外,许可实施必须经全体共有人协商同意。这样,共有权各方行使其许可实施权都受到共有各方的制约。如前已述,职务发明人一般不具备独立实施专利的条件,准许其不经共有他方同意行使一次普通许可,但许可对象未作限制。现实中,这种许可的对象难免不是单位的竞争对手,尤其是在单位为企业的情形时,因为,同类的技术研究开发多在竞争对手间展开。这样就难以平衡职务发明人和单位双方的利益。

最后,共有制不便于专利转让权的行使。关于共有专利权的转让,参照我国法律的有关规定,我国采取的是协商一致的原则,即未经其他共有人的同意不得转让。由于各共有人对专利技术的市场价值的判断可能存在分歧,会制约共有权利人的专利转让权的行使。在按份共有的情形下,还存在共有人转让自己的共有份额的问题,这一点,我国相关法律中尚无规定,国外的立法也不一致。由于共有专利权性质上为准共有,即特别法上未作规定的,准用物权法的规定。按照物权法上的通说,按份共有人可以自由处分其份额,但其他共有人在同等条件下有优先受让权。这样倒是能较好地解决职务发明共有各方的权益,只是也无法避免某共有人恶意串通他人损害其他共有人的利益。如职务发明人为追求自身利益最大化,利用单位急切想独家拥有专利实施权的心理,将共有份额高价转让给单位的竞争对手,迫使其高价受让共有份额。并且,这种恶意存在与否,从表象上难以判断,因为,专利权的转让价值本身就很难评估。

综上所述,由于职务发明共有专利权主体不单一,其价值取向又存在差异,不利于共有专利权的行使。

2.3 共有制不符合专利技术利用效率上的要求

共有制论者在主张职务发明共有法定制度的同时,大都允许职务发明人与雇主通过协议自由约定职务发明专利权的归属,当然也不排除约定共有权的行使方式。那么上面的那些假设性问题就可以靠共有各方事前约定和事后协商来解决。但是,共有专利权的协商行使,很难满足现代社会对专利技术利用效率上的要求。

其理由是,随着科技的不断进步,技术创新的难度在加大,某一项专利技术将更多地由多个发明人共同完成。

在职务发明共有制下, 这些共同发明人都是共有主体, 那么, 一项专利技术上的专利权共有主体会更多。与此同时, 随着产品技术含量在增加, 一件面向消费者的专利产品将含有越来越多的专利技术。其结果就是一件专利产品上有越来越多的专利权人。而如果职务发明共有与委托开发、合作开发情形下的专利权共有交织在一起, 则共有专利权人会更多。如此众多的专利权人, 如何行使专利实施权和专利许可实施权, 以利于专利产品的生产和市场推广, 是一大考验。如众所周知的“DVD事件”中, DVD播放机、驱动器、解码器、光盘等技术共有来自“6C联盟”的239个专利族系, 各国延伸专利750件专利^[9]。如若实行职务发明共有制, 专利权的行使都需要众多的职务发明人的协商一致, 这样DVD产品专利的许可实施权根本就无法行使。而恰恰相反, 那些DVD专利技术拥有企业却结成联盟, 内部交叉许可, 对外共同行使许可实施权。权利行使主体的单一化, 更便于专利技术的实施和许可实施。即便众多的职务发明人及其雇主能通过协商就专利许可实施达成一致, 但在技术更新速度日益加快的时代, 很可能会贻误市场先机, 为新一代技术所取代。

3 职务发明共有制对企业研发活动的负面影响

职务发明共有制意在纠正我国现行制度过分偏向保护单位利益的弊端, 但有矫枉过正之嫌。如若将职务发明共有制作为一种法定制度广泛推行, 势必带来一定的负面影响, 集中体现在它会减弱企业投资研究的积极性, 进而削弱企业的竞争力。

我国的研发力量主要是高校、科研院所和企业, 而从我国内地职务申请的行业分布来看, 企业已经逐渐成为发明专利申请的主力军^[9]。这表明企业已经逐渐从专利制度中受益, 而认同其价值。与高校和科研院所(尤其是未改制的科研院所)不同, 企业的研发经费并不主要来自政府投入, 其研发风险主要由自己承担。企业投资于研究开发的风险很大, 既面临研发失败的风险, 又有来自市场竞争的风险。如果研究开发的专利权自己无法充分拥有, 共有权的行使又有极大的不确定性, 这只会加重企业的风险。职务发明共有制下, 企业要拥有完整的专利权, 必须向其他共有人支付高额的购价, 这将会增加其成本。试想, 在企业面临全球化竞争的新形势下, 与并不实行职务共有制的国外竞争对手相比, 本来竞争力就不足的国内企业将处于更为不利的地位。企业很可能放弃自我研究开发, 转而选择技术引进, 而这又将导致我国企业的竞争力进一步地削弱。

4 共有制保护职务发明人利益的目标难以实现

职务发明共有制虽总体上不利于单位, 但也并不一定使大多数职务发明人受益。一般而言, 专利权人收益的取得是以专利技术实施为前提的。而据一般看法, 我国专利

实施率大约在10%-20%之间。共有制虽然含有利于专利实施的因素, 但总体而言不利于专利权的行使, 通过推行共有制来大幅度提高专利实施率也不现实。即便是西方发达国家, 虽然其专利意识强、专利转化措施得力, 但专利实施率也并不高。按照现有专利实施率推算, 如果实行职务发明共有制, 即便收益分配问题能顺利解决, 多数职务发明人因其完成的专利技术并未实施而无法受益。相反, 职务发明人作为共有专利的权利人, 必须履行相关义务, 要分担专利权的取得及维持费用(专利申请费和年费)。共有制下职务发明人作为共有人按其共有份额分配收益取代现行的对职务发明人的奖励制度, 大多数职务发明人的待遇反而可能更糟。

5 结语

职务发明共有制的提议, 本意是想从源头上确立职务发明人的共有专利权主体地位, 调动其积极性, 但对共有制是否真正能便于职务发明技术的实施却欠缺周到的考虑。不过它提供一条很好的思路, 即职务发明人应从其职务发明中受益, 以解决职务发明人创造热情不足、转化实施专利技术不积极的问题。事实上, 我国已经确立对职务发明人的相关奖励制度, 只是其中有些法律规定刚性不强、可操作性不够, 加上专利技术转化实施低的原因, 职务发明人的权益难以得到保障。这可以通过强化、细化相关的法律规定来逐步加以完善。

职务发明的专利申请权和专利权的归属, 应该兼顾公平与效率, 着眼于如何便利专利技术的转化实施。专利技术转化实施率越高, 职务发明人所获奖励与报酬越有保障, 这种建立在效率基础之上的公平才是真正的公平。当然, 专利技术的转化实施是个复杂的课题, 这方面美国的成功经验值得借鉴。

参考文献:

- [1] 陈国清, 朱雪忠. 论职务发明创造的非职务化流失[J]. 科研管理, 2001, (6).
- [2] 许义文. 职务发明共有制——对我国职务发明专利权归属的思考[J]. 研究与发展管理, 1996, (1).
- [3] 杨林瑞. 关于建立职务发明专利权共有制的法律思考[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版), 2000, (1).
- [4] 王林, 何敏. 对职务发明成果归属的新思考[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2002, (2).
- [5] 张秀玲. 试论职务发明创造的权利归属[J]. 甘肃经济管理干部学院学报, 2000, (1).
- [6] 梁慧星. 中国物权法研究[M]. 北京: 法律出版社, 1998: 578-579.
- [7] 温旭, 王立华. 共有知识产权[M]. 北京: 北京大学出版社, 1992: 11.
- [8] 林晓. DVD6C“专利权行使”质疑[EB/OL]. http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=2148
- [9] 张平. 技术创新中的知识产权保护[M]. 北京: 知识产权出版社, 2004: 80.

(责任编辑: 董小玉)