

# 试论美国职务发明中的 优先使用权制度

陈敏莉

**【摘要】** 职务发明制度从其制度本质来分析,是劳动和资本之间的关系,而在财产权的法律关系模式之下恰恰掩盖了这一制度的本质,因此,职务发明制度所要保持的利益平衡机制在资本和劳动之间天然不平衡的社会现实中被打破。面对这一难题,美国的职务发明制度通过“shop right”这一衍生的制度设计灵活解决了这个难题。因此美国的高科技产业能够在适宜的制度辅助和推动之下发展得欣欣向荣,从而引领国际潮流。

**【关键词】** 职务发明 劳资关系 优先使用权

**【中图分类号】** D923.42 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1000-2952(2012)06-0092-05

在现代知识经济时代,科学技术被广泛运用到企业的生产经营中,成为企业获取市场竞争优势和谋取巨大经济利益的重要战略手段。但是现代工业技术的复杂程度使得其研发成本大大增加,一项科学技术的完成是科研人员集体智慧和巨大的资本投入相结合的产物。因此,在现代企业的经济关系中,企业作为资本所有者,通过雇佣智力型劳动者为其劳动,并为其提供相应的工作机会和物质技术条件,相应地这些劳动者就会利用企业提供的资金、物质和技术条件来完成发明创造活动,直至获得企业所需要的发明专利成果。这种背景之下的发明创造活动称之为“职务发明”,是世界各国专利法中非常重要的内容。美国专利法衍生出一种名为“shop right”的制度,类似于我国专利法制度中的优先使用权制度但又有所区别。为便于理解和接受,我们借用“优先使用权”来对应“shop right”,尽管二者的差异显而易见。学界对“shop right”的翻译从“店铺权”、“工场权”到“雇用人实施权”等不一而足,但是都认同该制度的实质是雇主可以在其业务范围内无偿实施雇员的职务发明。<sup>①</sup> 优先使用权作为美国职务发明制度的重要内核,该制度设计成功地破解了智力资本和产业资本在智力成果利益分配上的紧张关系,其发挥的“结构—功

能”效应的原由颇值得崛起之中的中国研究借鉴。

## 一、美国职务发明制度中 优先使用权的产生

美国作为世界经济强国,其新技术的开发和运用也统领全球,而美国本土所产生的世界级的跨国企业也体现出美国作为技术强国的优势地位,例如微软公司、苹果公司等。这一方面得益于美国重视人才的社会大环境,另一方面也来自于相关制度的激励作用,而职务发明是其中非常重要的制度设计和构建。尽管优先使用权产生于职务发明制度,但是这一权利并非来自于制度的直接规定,而是通过美国司法案例的不断演变和发展,最高法院的法官基于衡平法基本原则的适用,从不同的案例中推断出这种权利的存在。要理解美国专利法上的优先使用权制度,恐怕要回溯到“母制度”——职务发明。

在美国社会,基于资本和劳动进行合作完成的职务

<sup>①</sup> 傅剑清、李艺虹:《我国专利法对职务发明规定之不足与完善——由一起专利纠纷案引发的思考》,《知识产权》2006年第5期。

发明行为大量存在，这既包括私人雇佣关系也包括公共的雇佣关系，美国法律对这些职务发明行为进行了分类，从而确定了兼顾雇主和雇员双方利益的职务发明的类型。一种职务发明是“典型性”职务发明，该职务发明行为的特点体现在，雇主在双方订立的雇佣合同中或是通过明显的授权行为，确定了雇员被雇来的目的非常清楚地指向发明工作或解决特定的技术问题。<sup>①</sup>这一职务发明行为所产生的专利技术成果的所有权利都归属于雇主所有，正如大法官 Reid 所言，“尽管任何人对自己的劳动和劳动成果都拥有所有权，但是如果他出卖了他的劳动，随之他也同时出卖了他的劳动成果”。<sup>②</sup>另外一类是“非典型性”职务发明，该职务发明的行为区别于前一种情形，雇员所从事的工作是一般性的普通工作，并没有通过事先的雇佣合同或雇主明确的指示进行发明创造的义务，但是雇员在完成这一发明的过程中，占用了雇主的工作时间，利用了雇主的“物质技术条件”，甚至在将发明创造申请专利或进行产业化转化的过程中，雇主对此有所花费或投入。这一职务发明行为所产生的专利技术成果的原始权利都归属于发明人（inventor）所有，但是对于雇主而言，考虑到在职务发明成果中包含了他的“贡献”，即时间、设备或原材料，因此在雇员享有的专利权之外衍生了一种归属于雇主享有的权利，即优先使用权。这是针对雇员在完成发明中使用了雇主的时间、原材料、设备或者同事的协助这些因素中的任何一种以及无论数量多少的情形，授予雇主可以对雇员的发明专利享有不可转让的（non-transferable）、非排他性的（non-exclusive）和免费的（royalty-free）使用许可，雇员也不能将该专利权使用许可授予给雇主的竞争对手使用。在这一内涵非常丰富的权利中，最为突出的就是雇主对这种使用许可无需支付任何费用，即免费使用雇员的专利技术成果，同时雇员也不能事后提起专利侵权诉讼。尽管美国《宪法》第 1 条第 8 款规定，本宪法目的一切为了通过赋予作者和发明人对其作品和发现在一时间内的独占性权利来促进科学和有用的技术。美国《专利法》第 111 条相应规定：只有发明人或其授权人，有权申请和获得专利。很明显，优先使用权的规定并没有剥夺发明人对发明的天然垄断权利，只是将使用权，或者确切地说将对发明专利的使用权优先授予给雇主，而雇主则不需要支付许可使用费。<sup>③</sup>

## 二、优先使用权产生的理论基础和制度背景

### （一）理论基础

优先使用权尽管属于普通法上的权利，但是其并不

是一个法律构建之初而设计的法律权利，而是在诸多职务发明的案例中，法院依据特定的事实创建的一个权利。一般而言，优先使用权是基于雇员使用了雇主的财产进行发明创造这个事实而构成了该权利产生的“坚实而充分的”事实基础，而在美国的司法判例中，美国法院是基于以下两个理论在该“使用”的事实基础上推断出这个权利的产生或存在：

一是公平理论。根据衡平法的基本原则，如果雇员在进行发明创造时使用了雇主的财产，那么雇员在取得专利权之后，基于公平和平等的原则，应当授予雇主使用该发明专利技术，就像雇主有权使用自己的财产一样。因为在雇员完成的职务发明技术成果中，显然也凝结了雇主财产的贡献。美国法认为，专利权的转让问题应交由专利权人本着公平原则自由处理，因为专利具有私人财产的属性，而私有财产神圣不可侵犯是美国宪法的重要原则之一。因此，对占用了雇主的工作时间、使用了其资源、材料或者是尚未公开的商业秘密所进行的“职务”发明，其发明成果中显然“嵌入”了雇主的财产，因此出于保护私人财产利益的需要，<sup>④</sup>雇主当然有权利像使用自己的财产一样来使用雇员的这种包含了他的财产的“职务发明”成果。<sup>⑤</sup>同样，也有理论认为，一个人因为投资一个项目可能在未来会承担失败的代价这样的风险，因此，如果投资获得了成功，投资人本身就应该在他的投资上享有一定的回报，并且应该分享成功的利益。<sup>⑥</sup>通俗一点来说，这类类似于一种风险投资行为，投资人既要承担投资面临的失败风险，又会在投资获得成功之时享有他的冒险应获得的利益。

二是禁反言（estoppel in paris）理论。早在 1896 年的 Gill 诉美国一案中，法院就做出判决认定视为雇员默

① Elana L. Gershen, *The Works Made for Hire Doctrine of the 1976 Copyright Act After Aldon Accessories v. Spiegel, Inc.*, 5 Cardozo Arts & Ent. L. J. 265 (1986).

② C. Robert Morris, Jr., *Patent Right in a Employee's Invention: The American Shop Right Rule and the English View*, *Texas Law Review*, November, 1960.

③ William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to his Employee's Invention*, 58 *Notre Dame L. Rev.* 863 (1983).

④ Kamal Puri, *Ownership of Employees' Inventions: A Comparative Study*, 12 *I. P. J.* 1 (1997).

⑤ Peter Huntsman, *Shop Rights and Joint Ownership Issues*, 46 *Les Nouvelles* 18 (2011).

⑥ Donald S. Chisum, *Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement*, Matthew Bender & Co., Inc., 2000, § 22.03 [3].

许雇主使用其发明的五种情形：(1) 雇主听从雇员的建议使用其发明；(2) 模型与工程图的准备系由雇主付费；(3) 凝结于发明之中的机器系由雇主购买；(4) 雇员从未尝试将发明交由某一机构买卖；(5) 对雇主使用其发明的行为，雇员未曾表示反对或者寻求补偿。<sup>①</sup> 如果雇员在获准使用了雇主的财产进行发明，为了回报雇主“慷慨解囊”的帮助，雇员一般会对雇主使用其发明创造表示默许，这种默许的使用同样也是不需要雇主支付任何使用费的。即使以后雇员突然反悔，要求雇主支付职务发明的工资补偿，或者在获得专利之后请求法院判决雇主专利侵权并支付赔偿费，法院根据禁反言的理论是不予支持的。这个理论类似于“说话算数”的意思，在许可使用上要求雇员诚实守信、恪守诺言，因为职务发明的完成离不开雇主在“物质技术条件”上的支持，而且在相当长的时间内，雇员对雇主的使用都是采取默许态度，因此法律从他默许行为中推断出他同意这种使用，并且没有向雇主要求任何支付和补偿的行为都是法律予以认可的。

值得注意的是关于雇主能否转让优先使用权的问题，早在1904年的Rowell诉讼案中，威斯康辛州法院就判定，在劳动关系中，由于雇员仅仅利用了雇主的条件从事发明活动，所以根据衡平法禁反言规则，雇主不得将优先使用权转让给第三人行使，这一规则被沿用至今。<sup>②</sup>

## (二) 制度背景

美国专利法在职务发明的具体内容上并没有直接规定优先使用权，而是在美国的司法实践中，基于衡平法的公平(equity)原则衍生出优先使用权的基本理论，但更为重要的原因还在于美国社会特定的社会背景促成了该制度的形成：

1. 制度产生的社会价值观念。美国专利法制度衍生出优先使用权制度源于这样的一种法律理念，即美国法认为专利具有私人财产的属性，出于美国宪法所遵从的“私有财产神圣不可侵犯”的价值理念，在专利所有权的配置上，美国专利法规定了“只有发明人或其授权人有权申请和获得专利”。但是职务发明毕竟不同于普通的发明行为，对于职务发明的专利技术成果，实则包含了两个内容的财产权利，即雇主贡献的“物质技术条件”作为不可变量，只发生价值的转移，将自身的价值转移到新的商品中；而对于发明人而言，他贡献的是其构思、创新的思想，而通过有形的载体，将其变现为知识产权的形态，即无形财产权。因此，在专利法将职务发明的专利权授予给发明人所有的同时，也要兼顾雇主同等的财产权利或利益，对利用了雇主的工作时间、使用了其资源、材料或者是尚未公开的商业秘密所进行的“职务”发明，其发明成果中显然包括“嵌入”了雇主的

财产，因此出于保护私人财产利益的需要，<sup>③</sup> 雇主当然有权利像使用自己的财产一样来使用雇员的这种包含了他的财产的“职务发明”成果。<sup>④</sup>

2. 制度产生的劳动关系背景。美国专利法对优先使用权制度的规定非常简单，除了界定了职务发明的范围和权利归属问题，余下的诸多问题都留给当事人双方进行谈判或协商处理。但是，任何一个国家的专利法制度在设计职务发明制度时，都会考虑到这样一个现实问题，即职务发明法律关系的构建是以劳动关系或雇佣法律关系作为前提和基础，这也是“职务”的来源，区别于一般的发明创造。既然作为劳动关系或雇佣关系的双方当事人——雇主和雇员——的地位存在天然的不平等，让力量悬殊的主体进行合同的“平等”协商和谈判，达成意思一致的结果是不太可能的，必然产生处于强势地位的主体肆意剥夺和侵吞弱势主体的合法权益的不公平的结果。这显然已经背离了民法的基本原则和法律追求的公平的终极价值。而美国的专利法在设计职务发明制度时，并非无视现实情形，但是又为什么会给雇佣双方最大限度的自由去进行谈判和协商由职务发明产生的利益呢？笔者认为，美国的职务发明人所处的特定的社会环境起到了决定影响。作为雇员组成部分的职务发明人，能够通过参加本行业的工会组织并且通过工会运动和集体谈判来获得强有力的支持，也以此作为与强大的主体进行抗衡的理由。而无论是美国政府还是企业在长期的劳工运动中也认识到只有妥善处理劳资关系才能获得一个双赢结果。因此，美国社会劳工优越的地位不是任何其它国家的劳工所能相比的。除此之外，美国社会通过设计和践行完善的“资本成果分享制度”，即“发明人可以通过收益分享制度、利润分享制度、股票、期权等方式”来实现自己的发明利益。因此，“这样广泛的社会分享制度，是通过政治、经济、法律、道德等方面的斗争实现的，并非苍白的合同自治的结果。”<sup>⑤</sup>

① Gill v. U. S., 31 Ct. Cl. 456, 160 U. S. 426, 16 S. Ct. 322, 40 L. Ed. 480 (1896).

② Rowell v. Rowell, 122 Wis. 1, 99 N. W. 473 (1904). 在晚近的新泽西州最高法院审理的 Ingersoll-Rand 诉 Ciavatta 一案中，法院维持了相同的法律立场。参见 Ingersoll-Rand Co. v. Ciavatta, 110 N. J. 609, 542 A. 2d 879 (1988).

③ Kamal Puri, *Ownership of Employees' Inventions: A Comparative Study*, 12 I. P. J. 1 (1997).

④ Peter Huntsman, *Shop Rights and Joint Ownership Issues*, 46 Les Nouvelles 18 (2011).

⑤ 张玉瑞：《我国职务发明制度改革比较研究和议》，http://www.chinaipr.com.cn/file/2010091417516.html, 2011年3月22日访问。

3. 专利法对职务发明制度的谨慎的态度。尽管职务发明在美国的申请量和授权量一直居于较高的比例,<sup>①</sup>也为美国科学技术的进步和保持世界经济强国的地位做出了不菲的贡献,但是美国社会对待职务发明保持谨慎态度。美国专利法对职务发明的范围进行了严格的限制,美国的判例法将职务发明范围仅限于合同约定有发明任务的情况;仅与雇主的业务相关联的发明,和使用了雇主的设备等资源发明,企业仅有无偿的普通实施权。这就产生一种制度性压力,即企业雇员做出的发明,很可能被法院判断为非职务发明;即使是职务发明,企业可能也只有店主权,没有完全的专利申请权和专利权。面对产生于企业、对企业有用的这些发明,可能产生的巨大效益,企业只有与职工协议达成额外报酬,或通过分享利润或收益、股权激励等全面薪酬制手段,解决报酬和待遇问题,才能拥有和实施该发明。这种所谓的“结构性压力”促使企业职务发明人的权益容易得到保障。<sup>②</sup>笔者认为,美国社会这种对待职务发明的态度也显示了他们是承认职务发明是以雇主和雇员这一雇佣关系作为前提和基础的社会关系,如果承认这一前提,显然职务发明人在力量上是无法与企业相抗衡的,如果将职务发明的权利义务交由合同进行配置,那么这种不平等的地位必然使发明人的利益容易受到侵犯。因此,美国专利法一方面尽量压缩职务发明的范围,避免这种基于雇佣关系而产生的不平等的关系在解决利益分配上产生实质上的不平等结果。另一方面又通过抗衡制度的设计,来加强弱势地位的职务发明人的地位,保证职务发明制度的良性运作,以实现制度的价值目标。从这个角度来讲,有美国法官认为优先使用权虽然有权利(right)之名,但仅仅是雇主的一种特权(privilege)而无权利之实,是有其道理的。<sup>③</sup>

### 三、优先使用权制度的功能

基于上述分析,优先使用权在美国判例法中的出现具有必然性,它符合美国社会对职务发明本质的认识,同时作为一种辅助性的制度设计,它对美国的职务发明制度的良性运转起到了推进作用,其主要功能如下:

首先,优先使用权是“平衡器”。如果按照有的学者的观点那样,将专利制度看作是研究和发展活动提供经费并且保护投资的一种方法,<sup>④</sup>那么优先使用权就是在职务发明当事人之间合理的分配利益的一种制度设计。借用美国学者的观点,优先使用权制度旨在“在发明人与其雇主之间划分专利权,而非将权利授予

其中一方”。<sup>⑤</sup>这一优先使用权的本质在于平衡双方当事人之间的利益,“利益平衡理论可以被理解为一种现代知识产权法应诉诸何种价值导向和制度选择的规范性理论”。<sup>⑥</sup>在现代社会化大生产的模式下,劳动者个人独立完成一项复杂的、高端的发明创造无疑非常困难。个体试图寻找合作,通过集体的名义来实现自己的创新和创造价值,而作为物质技术条件雄厚的企业也试图寻找利润增长新的“刺激点”。因此,现实的各取所需的利益诉求促成了职务发明关系的建立。在职务发明中,发明人贡献其聪明才智和创造性的智力劳动,完成了发明技术的核心和关键的部分,而雇主所提供的物质技术条件的利益也不能忽视,是促使发明创造完成和提高其成功几率的“外因”,只有在内因、外因两个因素结合的前提下才能真正完成发明对象“质”的飞跃。这种包含了双方当事人利益的职务发明的成果——专利技术,在创造了价值之后,就需要对双方进行合理分配,而法律制度的作用在于平衡利益,既要对发明人给予发明的激励,保持其发明创造的积极性和智力性劳动的可持续性,又要让企业有利可图,能够通过利益激励不断刺激他们投资的兴趣和兴奋点,以完成专利技术产品的产业化过程的资本链条的可持续性。在这种资本和劳动的利益

- ① 有资料表明,美国在中国的职务发明创造专利申请量占其在中国专利申请量的95.7%,日本在中国的职务发明创造专利申请量占其在中国专利申请量的97.8%。而职务发明创造专利申请量在我国专利申请量中所占比例偏低,是我国目前专利申请整体情况中较为突出的一个问题,同时各个地区之间还呈现出差异性特征。从1985年到2003年的累计情况看,北京市职务发明创造专利申请量在专利申请量中只占38.4%,而上海的这一数据则是68.4%。参见刘东威《关于〈北京市专利保护和促进条例(草案)〉的说明》,《北京市十二届人大常委会公报》2005年第20号。
- ② 张玉瑞:《职务发明制度的地方立法建议》,http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2010/201008/t20100810\_530853.html,2011年3月24日访问。
- ③ Cahill v. Regan, 5 N. Y. 2d 292, 184 N. Y. S. 2d 348, 157 N. E. 2d 505 (1959)。
- ④ [英]英国知识产权委员会:《知识产权与发展政策相结合》,中国国家知识产权局翻译,http://www.iprcommission.org/papers/word/Multi-Lingual\_Documents/Multi\_Lingual\_Main\_Report/DFID\_Main\_Report\_Chinese\_RR.doc。
- ⑤ William P. Howell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to his Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863 (1983)。
- ⑥ 任寰:《论知识产权法的利益平衡原则》,《知识产权》2005年第3期。

平衡的价值背后是社会整体公共利益的实现,即人类社会分享发明创造的成果,促进国家科技进步和社会的发展。

其次,优先使用权是授予发明人的“抗衡器”。从另外一种意义而言,优先使用权的制度构建是美国的立法者认识到现实中作为财产关系的职务发明人和雇主之间已经丧失了合同法律关系所推定的主体地位平等的制度需要,职务发明法律关系构建的基础乃是雇佣关系或劳动关系,雇主和雇员地位的天然不平等必定影响到法律公正的实现,因此,在这里美国专利法进行了一个巧妙的制度设计,即在职务发明中利用优先使用权来人为地设置一种保护屏障,即给予雇员可资谈判的“砝码”这一屏障。这个“砝码”就是职务发明专利所有权。因为优先使用权的权利设置仅仅限于雇员为雇主工作的时间内,<sup>①</sup>如果雇员不满意雇主因为其职务发明给予的报酬,那么雇员作为专利权所有人要么选择带着自己的专利权离开公司,要么选择将自己的专利产品提供给其它公司。<sup>②</sup>这就是雇主在投入了相应的金钱之后不善待雇员的风险,因此,即便雇主掌握了强势的谈判地位,在美国社会的劳资关系背景下,雇主除非在职位晋升和工资提高的情况下留住雇员,否则是不可能凭“强权”运用来随意侵犯雇员权益的。这就是通过提高雇员谈判的能力来达到保护劳动者权益的立法目的。这同样也是中国劳资关系的“软肋”。劳动者的弱势地位源自于他的“一无所有”,在工人与资方订立合同之前,劳动尚不存在,因而劳动者不可能将还没有产生的不存在的东西当作商品出卖。从劳动运作的实际情况看,一旦劳动者进入资方工作领域,劳动就不属于劳动者而属于资方,人不能将不属于自己的东西加以出卖。<sup>③</sup>总而言之,美国专利法在职务发明制度的构建中设置优先使用权制度,很好地解决了劳动者与资方进行讨价还价时“手中无牌”的尴尬境地。

#### 四、结语

在多元世界和多元时代,单一的视角会带来狭隘的结论。长期以来,职务发明问题主要被纳入专利法的透镜下审视,未在劳动法等语境下为多学科的多棱镜聚焦。美国作为世界科技大国和强国,其科技产品在世界市场上占据了强势竞争地位,这一方面源自于美国社会尊重人才、尊重创新的社会氛围,另一方面也源自于美国完善法律制度的激励作用,尤其是“法官造法”的判例法,对正式的法律制度的良性适用起到非常重要作用,优先使用权堪称典型例证。而更为关键的是,美国的立法者和司法者没有拘泥于成文的专利法律制度,而是正视劳动关系双方的缔约能力差异和职务发明的本质,着眼于实现社会公平,以国家的有限干预为基本手段,通过法律制度的倾斜保护来保障弱势主体能向强势主体议价,维护自己的合法权益,实现专利法律制度的公平价值和社会正义价值,这非常值得我们在理解和完善职务发明制度时深思。

本文作者:中南民族大学公共管理学院讲师,法学博士

责任编辑:赵俊

- ① William P. Hovell, *Patent Ownership: An Employer's Rights to his Employee's Invention*, 58 Notre Dame L. Rev. 863 (1983).
- ② Mark B. Baker, Andre J. Brunel, *Restructuring the Judicial Evaluation of Employed Inventors' Rights*, 35 St. Louis U. L. J. 399 (1991).
- ③ 秦国荣:《法律上的劳动概念:法理逻辑与内涵界定》,《社会科学》2008年第3期。

### On the System of “Shop Right” of Employment Invention in America

Chen Minli

**Abstract:** As to the nature of the system of employment invention, it is a relationship between the labor and capital, but this nature is covered under the form of legal relationship expound in property rights, thus the system of employment invention which attempts to keep the balance of the labor and capital may be broken due to the social reality that the labor and capital is unbalanced in nature. In face of this difficulty, the system of employment invention in America cleverly and flexibly overcome it by adopting “shop right” institution which derives from the former. As a result, the high-tech industry in U. S. A. could develop much well with the help and motivation of the suitable system, and lead the international trend.

**Key words:** employment invention; relationship between the labor and capital; shop right