

2014年5月30日

致

中华人民共和国

国家知识产权局条法司

日本机械输出组合
知识产权问题专业委员会
委员长 外川 英明

关于《中华人民共和国职务发明条例草案（征求意见稿）》的意见

日本机械输出组合（Japan Machinery Center for Trade and Investment）是1952年为推动机械贸易及投资的健全发展成立的非盈利性团体。组合成员包括电子电器、办公机械、产业机械等制造业以及商社、工程公司等贸易业等，从事众多机械产品的出口及投资的大型企业和骨干企业约250家。

我组合的知识产权问题专业委员会，主要从事日本国内外特别是贵国知识产权制度的研究，对贵国专利的相关制度十分关注。就此次征求意见的《中华人民共和国职务发明条例草案（征求意见稿）》，我们提出如下意见。

敬请参考为盼。

首先，对贵知识产权局至今为止对中国专利法制度的发展所作出的巨大贡献，我组合由衷表示敬意。本次职务发明制度相关草案是非常重要的制度，我组合对此非常关注。

本次草案和上次《中华人民共和国职务发明条例草案（征求意见稿）》一样，在加强保护发明人的同时也包含了不少使企业的义务和负担过大的问题。我们担心，本次草案不仅对在中国境内参与研究开发等的外国企业，也对中国的境内企业的业务造成障碍。最终可能导致中国企业及外国企业在中国境内的研究开发投资热情的下降，使创新机会本身有所减少。希望贵知识产权局能够对是否有必要制定进行研究，并进行全面修改，我组合倍感荣幸之至。

1. 有无制定本条例的必要性及适用范围的再思考

(1) 草案相关条文：

全部条文

(2) 分析

企业根据自身所处的经济、商业环境，对鼓励员工发明创造采取何种措施，是根据工

资、奖金及其他劳动条件等综合考虑的。企业的经营受无关的第三方的影响并非善事。

例如，围绕手机有数以万计的专利权受保护，企业根据其经营内容，如执行本草案的第 20 条和第 21 条的奖励及报酬的支付，会出现在华经营难以为继。而这将会阻碍作为鼓励发明创造的目的即促进中国产业兴盛的实现。各企业根据各自的经营内容，需各自采取不同的对待方案，所以应交给企业自己决定。

对于国有企事业以外的单位来说，经营自主权至关重要，经营基础薄弱的小企业亦有不少。

(3) 立法建议

本条例这样的立法是否确有必要，这一点值得怀疑。希望能重新讨论。

即便制定本条例，也应采用对职务发明创造的奖励及报酬有约定或规章时以此为优先（以下称“约定优先原则”），并明确本条例仅适用于国有企事业单位。

2. 发明的定义

(1) 草案相关条文

第 4 条

本条例所称发明，是指在中华人民共和国境内完成的，属于专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权或者技术秘密保护客体的智力创造成果。

(2) 分析

本条例的奖励及报酬的对象应限于专利法规定的对象。奖励及报酬的对象扩大会加重企业的负担。对象的扩大不应该用法令强制，而应该交给企业自己决定。

(3) 立法建议

应该删除第 4 条、第 8 条、第 13 条的“技术秘密”的表述；

应该删除第 20 条、第 21 条的“植物新品种权”及“知识产权”的表述。

3. 知识产权管理制度、发明报告制度以及奖励报酬制度

(1) 草案相关条文

第 6 条

第 4 款

单位在建立前述制度时，应当充分听取和吸纳相关人员的意见和建议，并将发明报告制度以及奖励报酬制度向研发人员和其他有关人员公开。

(2) 分析

未明确“前述制度”是指知识产权管理制度、发明报告制度及奖励报酬制度三者中的哪一个制度。

未明确“相关人员”包括哪些人员，如何判断“充分”。因此越是严格执行产生的执行成本越大，有可能陷入与本条例“充分调动单位的创新积极性”宗旨背道而驰的状况。

由于规定充分听取和“吸纳”相关人员的意见和建议将会产生问题，规定为“协商”比

较妥当。

未规定“协商”的结果而建立的制度应被尊重之事宜。

(3) 立法建议

希望明确“前述制度”是指知识产权管理制度、发明报告制度及奖励报酬制度三者中的哪一个制度。

希望删除“充分听取和吸纳相关人员的意见和建议”。

或者将上述内容改为“与相关人员协商”。另外，希望明确“相关人员”的具体范围。

希望就尊重作为“协商”的结果而确立的制度之事宜作出规定。

4. 职务发明的范围

(1) 草案相关条文

第7条

下列发明属于职务发明：

- (一) 在本职工作中完成的发明；
- (二) 履行单位在本职工作之外分配的任务所完成的发明；
- (三) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，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，但国家对植物新品种另有规定的除外；
- (四) 主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、繁殖材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明，但约定返还资金或者支付使用费，或者仅在完成后利用单位的物质技术条件验证或者测试的除外。

(2) 分析

(一)中“本职工作中”的意思较为含糊，虽未从单位离职但职务变更后，基于职务变更以前的业务知识进行发明等情况有可能被排除在职务发明的范畴之外，这是个问题。

根据(三)的规定，离职后一年内完成的发明为原单位的职务发明，但是，离职后在同行业其他公司工作的情况下职务发明归属于何方将成为问题。

根据(四)的规定，就“主要利用不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明”，只要返还资金或支付使用费就不算职务发明。但是，不对外公开的资料通常为应保密的公司财产，所以通过支付费用使其不成为“职务发明”不合理。

再有，关于(四)，①“仅利用单位的物质技术条件验证或者测试”的举证责任在发明人方，其如辩称“仅在发明完成后利用单位的物质技术条件验证或者测试”该发明将成为非职务发明。此外，“利用单位的物质技术条件”的情况下，利用单位的设施等是不争的事实，单位并非完全没有贡献。②如“返还资金或者支付费用”即不成为职务发明的规定也很奇怪。原本而言，没有资金或使用费将无法创造该发明，该发明的创造意味着单位贡献了费用。尽管如此，之后如“返还资金或者支付费用”即成为非职务发明，对单位而言十分苛刻。

(3) 立法建议

希望将（一）中的“在本职工作中完成的发明”改为“属于自己所属单位的业务范围，且属于自己现在及过去职务的发明”。

关于（三），希望明确离职后在同行业其他公司工作的情况下职务发明归属于何方的判断标准。

关于（四），希望删除但书“但约定返还资金或者支付使用费，或者”的表述。此外，希望在但书中明确规定“仅限事先取得单位同意的情形”。

5. 发明人的报告义务

（1）草案相关条文

第 10 条第 1 款

除单位另有规定或者与发明人另有约定外，发明人完成与单位业务有关的发明的，应当自完成发明之日起两个月内向单位报告该发明。

（2）分析

发明人自完成发明之日起两个月内未向单位报告时的处分（例如发明人的权利消失等）未作规定。本条例未作规定的情况下，即便当事人之间作了约定，也可能被判断为约定不合理。

（3）立法建议

希望对发明人自完成发明之日起两个月内未向单位报告时的处分（例如发明人的权利消失等）作出规定。

6. 主张属于非职务发明

（1）草案相关条文

第 12 条

发明人主张其报告的发明属于非职务发明的，单位应当自收到符合本条例第十一条规定的报告之日起两个月内给予书面答复；单位未在前述期限内答复的，视为同意发明人的意见。单位与发明人对前述期限另有约定的，从其约定。

单位在书面答复中主张报告的非职务发明属于职务发明的，应当说明理由。

发明人在收到单位的答复之日起两个月内提出书面反对意见的，双方可以按照本条例第四十条的规定解决争议；未提出反对意见的，视为同意单位的意见。

（2）分析

光凭发明人主张“属于非职务发明”，就让单位承担“属于职务发明”的理由的说明义务，这对单位而言十分苛刻。

第 1 款规定的是“书面”，为方便沟通，希望能增加利用电子邮件、网络等电子方式进行回答和通知。

第 1 款规定的是“约定”，有必要作出规定，让“单位的规章”也同样作为约定来对待。

第 3 款规定的是“两个月以内”，为确认发明人的意见要等 2 个月，这可能过长。

(3) 立法建议

应将本条修改为“单位主张发明人报告的非职务发明属于职务发明的，发明人有权询问其理由。”。

第1款的“书面”，希望能增加利用电子邮件、网络等电子方式。

第1款的“约定”，希望能修改成“对前述期限单位另有规章制度或另有约定的，单位和发明者从其规程或约定。”

第3款的“两个月以内”，应和本条第1款一样，修改成“对前述期限单位另有规章制度或另有约定的，单位和发明者从其规程或约定。”

7. 主张属于职务发明

(1) 草案相关条文

第13条

发明人主张其报告的发明属于职务发明的，单位应当自收到符合本条例第十一条规定的报告之日起六个月内决定是否在国内申请知识产权、作为技术秘密保护或者予以公开，并将决定书面通知发明人。单位与发明人对前述期限另有约定的，从其约定。

单位未在前款规定期限内通知发明人的，发明人可以书面催告单位予以答复；经发明人书面催告后一个月内单位仍未答复的，视为单位已将该发明作为技术秘密保护，发明人有权根据本条例第二十四条的规定获得补偿。单位此后又就该发明在国内申请并获得知识产权的，发明人有权获得本条例规定的奖励和报酬。

(2) 分析

规定的是“书面”，为方便沟通，希望能增加利用电子邮件、网络等电子方式进行回答和通知。

第1款规定的是“约定”，有必要对“单位的规章”亦同样对待作出规定。

第1款规定的是“六个月内”，过短。

第2款规定的是“一个月”，研究发明内容的时间可能不够。

(3) 立法建议

对“书面”，希望增加利用电子邮件、网络等电子方式。

第1款的“六个月内”应改成“一年内”。

第2款的“一个月”应与第1款一样，追加“单位与发明人对前述期限另有约定的，从其约定。”

8. 发明人的配合义务

(1) 草案相关条文

第14条

单位就职务发明申请知识产权的，可以就拟提交的申请文件征求发明人的意见。发明人应当积极配合单位申请知识产权。

申请知识产权过程中，发明人有权向单位了解申请的进展情况。

(2) 分析

关于第 1 款，发明人不仅对申请，至注册为止也应予以配合。

关于第 2 款，对于归属于单位的职务发明，应无需事先通知发明人即可自由处分。另外，如制定本款，将使企业的义务和负担过大且难于履行。

(3) 立法建议

希望将第 1 款的“单位申请知识产权”改为“单位从申请知识产权到注册等为止的手续”。
希望删除第 2 款。

9. 单位停止及放弃知识产权申请手续时的通知义务

(1) 草案相关条文

第15条

单位拟停止职务发明的知识产权申请手续或者放弃职务发明的知识产权的，应当提前一个月通知发明人。发明人可以通过与单位协商获得该职务发明的知识产权申请或者知识产权，单位应当积极协助办理权利转移手续。

发明人依照前款规定无偿获得有关权利后，单位享有免费实施该职务发明或者其知识产权的权利。

(2) 分析

有的单位每年要放弃一千个以上的知识产权。而发明人离职后地址不明的情况也不少。放弃前的通知义务及与发明人的协商对单位来说负担极重。另外，例如发明人跳槽到同行其他单位时，尽管离职者负有保密义务，但向发明人作权利放弃的通知的行为使单位背负秘密信息被泄露的风险。单位认为不需要权利化或不需要维持权利的，发明人以自己的费用进行权利化及维持权利的能有多少，这是个疑问。不过是单位和发明人双方都浪费精力而已。发明人获得专利时，单位可依本条第 2 款继续实施，但该单位的相关单位（子公司等相关单位）将不能继续实施。

(3) 立法建议

希望删除本条。

即使不删除本条，也应明确规定约定优先原则。

10. 禁止擅自许可他人实施

(1) 草案相关条文

第 16 条

发明人对其完成的职务发明负有保密义务，未经单位同意不得公开该发明，也不得私自申请知识产权或者向第三人转让。

单位对向其报告的非职务发明负有保密义务，未经发明人同意不得公开该发明，也不得以自己的名义申请知识产权或者向第三人转让。

(2) 分析

存在擅自许可他人实施知识产权的可能性。

(3) 立法建议

应将本条修改为“……也不得私自申请知识产权或者向第三人转让或许可实施。”

11. 奖励和报酬的支付义务

(1) 草案相关条文

第 17 条

单位就职务发明获得知识产权的，应当及时给予发明人奖励。

单位转让、许可他人实施或者自行实施获得知识产权的职务发明的，应当根据该发明取得的经济效益、发明人的贡献程度等及时给予发明人合理的报酬。

(2) 分析

本条例也应与专利法实施细则第 76 条一样，规定当事人约定优先的原则。

要从经营活动中抽出发明所带来的经济利益（发明专利是如何带来产品销售利益的），是极其困难的。

“及时”的定义不明确。

(3) 立法建议

应当在第 1 款及第 2 款开头增加“单位与发明人没有约定，且单位规章制度也未作规定的，”。

关于第 2 款，应将“该发明取得的经济效益、”删除，或者将“应当根据该发明取得的经济效益、发明人的贡献程度等及时给予发明人合理的报酬。”修改成“单位与发明人有约定时应当将约定报酬、单位与发明人无约定时应当根据该发明取得的经济效益、发明人的贡献程度等及时给予发明人合理的报酬。”并在第 2 款末尾加上“单位与发明人对给予报酬的时期另有约定的，从其约定。”

12. 单位的规章或与发明人的约定

(1) 草案相关条文

第 18 条

单位可以在其依法制定的规章制度中规定或者与发明人约定给予奖励、报酬的程序、方式和数额。该规章制度或者约定应当告知发明人享有的权利、请求救济的途径，并符合本条例第十九条和第二十二条的规定。

任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效。

(2) 分析

关于第 1 款，应删除第十九条及第二十二条。对发明人保护过当将徒增摩擦，不能激发

自主创新。

关于第 2 款，“不合理条件”的定义及内容不明确，给实际运用带来困扰。

(3) 立法建议

关于第 1 款，希望删除“并符合本条例第十九条和第二十二条的规定”

关于第 2 款，应将“不合理条件”的定义及内容具体化。

13. 职务发明人意见的听取

(1) 草案相关条文

第 19 条

单位在确定给予职务发明人的奖励和报酬的方式和数额时，应当听取职务发明人的意见。

单位自行实施、转让或者许可他人实施职务发明获得经济效益的，发明人有权了解单位所获得经济效益的有关情况。

(2) 研究

关于第 1 款，在职务发明人已从单位离职的情况下，听取职务发明人意见在实质上是不可可能的，无法运用该规定。

关于第 2 款，职务发明的转让或许可合同，很多时候涉及本单位和其他单位的商业秘密，即便在单位内部，披露的范围也有限，一般对发明人亦不能够作披露。特别是已离职的发明人要了解情况时，所获得经济效益的有关情况除对外公开发表的以外，均为公司商业秘密，因此无法向离职的发明人回答该有关情况。而且，“经济效益”的抽出极其困难，单位向发明人披露单位对经济效益的认识可能引起单位与发明人的纠纷。

(3) 立法建议

希望删除本条。

14. 职务发明的奖励

(1) 草案相关条文

第 20 条

单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定职务发明的奖励的，对获得发明专利权或者植物新品种权的职务发明，给予全体发明人的奖金总额最低不少于该单位在岗职工月平均工资的两倍；对获得其他知识产权的职务发明，给予全体发明人的奖金总额最低不少于该单位在岗职工的月平均工资。

(2) 分析

本条与专利法实施细则第 77 条及 78 条的规定矛盾。

奖励的金额应当由单位自行决定，不应用法律规定最低额。

(3) 立法建议

希望删除本条。

15. 职务发明人的报酬

(1) 草案相关条文

第 21 条

单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的报酬的，单位实施获得知识产权的职务发明后，应当向涉及的所有知识产权的全体发明人以下列方式之一支付报酬：

(一) 在知识产权有效期限内，每年从实施发明专利权或者植物新品种权的营业利润中提取不低于 5%；实施其他知识产权的，从其营业利润中提取不低于 3%；

(二) 在知识产权有效期限内，每年从实施发明专利权或者植物新品种权的销售收入中提取不低于 0.5%；实施其他知识产权的，从其销售收入中提取不低于 0.3%；

(三) 在知识产权有效期限内，参照前两项计算的数额，根据发明人个人工资的合理倍数确定每年应提取的报酬数额；

(四) 参照第一、二项计算的数额的合理倍数，确定一次性给予发明人报酬的数额。

上述报酬累计不超过实施该知识产权的累计营业利润的 50%。

单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定对职务发明人的报酬的，单位转让或者许可他人实施其知识产权后，应当从转让或者许可所得的净收入中提取不低于 20%，作为报酬给予发明人。

(2) 研究

专利法实施细则第 77 条及第 78 条已经就无约定时作了规定，本条例第 21 条是个重复规定。

关于第 1 款各项的列举，本单位多种产品使用多种知识产权时，各知识产权的利润的计算、许可其他单位实施时多个知识产权的许可费的计算实际上并不可能，并且，报酬金额也很难认为是合理的。

(3) 立法建议

希望删除本条。

16. 确定职务发明人的报酬金额的考虑要素

(1) 草案相关条文

第 22 条

单位在确定报酬数额时，应当考虑每项职务发明对整个产品或者工艺经济效益的贡献，以及每位职务发明人对每项职务发明的贡献等因素。

(2) 分析

逐一计算各个职务发明创造的贡献度对于单位来说很困难。一个产品可能包含有数千个专利。计算各个专利的经济效益对单位来说负担过重。报酬金额应当由单位自行决定。

另外，有的单位根据规章制度或约定，对职务发明的报酬采用固定金额标准。这种标准是在职务发明产生前设定的，无法对职务发明的经济效益的贡献度进行计算。

(3) 立法建议

希望删除本条。

17. 以股权形式支付报酬时的分红

(1) 草案相关条文

第 23 条

单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的支付期限的，单位应当在获得知识产权之日起三个月内发放奖金；转让或者许可他人实施职务发明的知识产权的，应当在许可费、转让费到账后三个月内支付报酬；单位自行实施职务发明且以现金形式逐年支付报酬的，应当在每个会计年度结束后三个月内支付报酬。以股权形式支付报酬的，单位应当按照法律法规和单位规章制度的规定予以分红。

(2) 分析

没有利润的时候也要进行分红，这对单位过于苛刻。

(3) 立法建议

将“单位应当按照法律法规和单位规章制度的规定予以分红。”修改成“单位在有利润的时候应当按照法律法规和单位规章制度的规定予以分红。”

18. 技术秘密的补偿

(1) 草案相关条文

第 24 条

单位决定对职务发明作为技术秘密予以保护的，应当根据该技术秘密对本单位经济效益的贡献参照本章关于发明专利权的规定向发明人支付合理的补偿。

(2) 分析

本条没有给出技术秘密的定义。而基于第 10 条作为发明予以报告、在第 13 条中决定不申请亦不公开时，无论是否达到被授予知识产权的水平，所有的技术信息都成为技术秘密。例如，哪怕仅仅是产品的设计项目也好，哪怕仅仅是制造装置的制造方法的调整也好，单位不申请也不公开的技术，都是技术秘密。这成千上万的所有的技术秘密都要计算对经济效益的贡献度，实际上是做不到的。经济效益的贡献度的计算本身就是一件极其困难的事情，这方面应该让单位自己来决定。

(3) 立法建议

希望删除本条。

19. 发明人的离职、死亡

(1) 草案相关条文

第 25 条

发明人与单位的劳动、人事关系终止的，对在终止前完成的与单位业务有关的发明，发

明人应当继续履行本条例第十条、第十四条、第十六条规定的义务，并继续享有署名权以及获得奖励和报酬的权利。

发明人死亡的，其继承人或者受遗赠人有权继承获得奖励和报酬的权利。

(2) 分析

发明人离职或死亡后也要继续支付奖励及报酬，这对企业来说负担极大。还有发明人无法联系到的情况。应该允许企业与员工通过合同或协议决定在离职时一次性支付奖励及报酬，离职后不再支付奖励及报酬。

我们担心在认可署名权的情况下，将发明实施于产品时，包含有多少个发明就势必会有相应众多的署名。特别是像电器产品这样包含了无数发明的产品，会出现必须记载众多发明者及其姓名的情况。

(3) 立法建议

应当在第1条前面规定约定优先的原则。

希望将“署名权”从本条中删除。

20. 国家设立的研究开发机构、高校的职务发明

(1) 草案相关条文

第28条

国家设立的研究开发机构、高等院校自职务发明获得知识产权之后合理期限内，无正当理由既未自行实施或者作好实施的必要准备，也未转让和许可他人实施的，发明人在不变更职务发明权利归属的前提下，可以根据与单位的协议自行实施或者许可他人实施该知识产权，并按照协议享有相应的权益。

(2) 分析

本条未必明确是否适用于外国的研究开发机构及大学。

(3) 立法建议

希望明确规定本条不适用于外国的研究开发机构及大学。

21. 单位落实职务发明制度的情况

(1) 草案相关条文

第30条第2款

单位落实职务发明制度的情况应当纳入其负责人相关考核的范围。

(2) 分析

行政机关不应干涉单位的经营自主权。

(3) 立法建议

将“应当纳入其负责人相关考核的范围”修改为“建议纳入其负责人相关考核的范围”

22. 监督检查

(1) 草案相关条文

第 32 条

监督管理部门依当事人申请或者根据举报信息有权对单位落实职务发明制度的情况进行监督检查。

监督管理部门进行监督检查时，有权查阅与职务发明有关的劳动合同、规章制度等材料，有权对相关当事人进行询问。单位和发明人应当如实提供有关材料和说明有关情况。

第 33 条

监督管理部门进行监督检查时，应当出示证件，依法行使职权，并应当对监督检查过程中知悉的商业秘密予以保密。

经监督检查，发现单位未依法落实职务发明制度的，监督管理部门可以责令限期改正，并给予警告。

(2) 分析

本条存在可能造成不当干涉单位经营自主性的问题。发明人的权利受到侵害时，采取司法手段则可。

(3) 立法建议

希望删除第 32 条及第 33 条。

23. 发明人申请知识产权后的返还义务

(1) 草案相关条文

第 34 条第 1 款

发明人违反本条例的规定，对职务发明申请知识产权的，该申请产生的权利由单位享有，发明人获得的收益应当全部返还单位。

(2) 分析

应明确规定约定优先原则。

单位的逸失利益可能出现大于发明人获得利益。

(3) 立法建议

应将第 1 款的“发明人违反本条例的规定”修改成“发明人违反本条例的规定及另行的约定”，或将“发明人获得的收益应当全部返还单位”修改成“发明人获得的收益应当全部返还单位，并赔偿单位的逸失利益。”

24. “赔偿责任”的明确化

(1) 草案相关条文

第 38 条

单位的规章制度或者与发明人的约定不符合本条例第十八条第一款的规定或者依照本条例第十八条第二款的规定被确认无效，造成发明人损失的，单位应当承担赔偿责任。

(2) 分析

未明确“赔偿责任”指什么样的赔偿责任，单位的负担不明确。

(3) 立法建议

将“赔偿责任”修改成“补偿损失的责任”，以明确单位所负责的范围。

25. 向知识产权主管部门申请备案

(1) 草案相关条文

第 42 条

单位和发明人可以将涉及发明权利归属、奖励报酬的规章制度或者有关合同向所在地的知识产权主管部门申请备案。

(2) 分析

应规定单位的规章或单位与发明人的约定优先的原则。

(3) 立法建议

开头追加“除单位的规章另有规定或单位与发明人另有约定，”。