

高校教师私自转化科技创新成果的新对策¹

□ 杨正宇

摘要：高校教师私自转化科技创新成果问题是引发高校科技创新成果流失的一个重要原因。但是高校和教师之间的纵向隶属关系常阻碍高校通过侵权法获得救济，现有的行政处分和确认之诉等处罚方式难以有效遏制教师私自转化科技创新成果的行为。高校教师的私自转化行为一直处于行政法、专利法、科技成果转化法的“缝隙”之中。面对立法规定缺失、司法制裁无力的窘境，高校仅通过加强知识产权管理难以有效维护自身有关职务发明的相关权益。对此，我国立法机关与高校应借鉴德国、美国等国家的立法思想与法律制度，尝试建立报告通知、前发明转让协议（pre-invention assignment agreement）、未实施科技创新成果权属再分配等制度，进一步有效遏制高校教师私自转化科技创新成果的行为。

关键词：高校教师 科技创新成果 报告通知义务 前发明转让协议 权属再分配

我国高校科技创新成果的实施率长期偏低，在《科技进步法》颁布施行前后始终处于 5% 左右的比例^[1]。造成这一现象的一个重要原因就是高校科技创新成果大量流失，尤其表现为高校教师通过各种途径将依法归属于高校的科技创新成果私自转化，以个人名义申请专利或者加以实施。我国法律对私自转化科技创新成果的高校教师并未规定相关处罚措施，高校在主张自身权属利益时也只能通过确认之诉恢复对科技创新成果的法定权利，其他诸如赔偿损失等诉求则难以得到法院支持。在华东理工大学诉上海申川公司专利申请权纠纷案中，上海市第一中级人民法院甚至驳回了

原告华东理工大学提出的诉讼费用由被告承担的诉讼请求²。面对立法规定缺失、司法制裁无力的窘境，高校仅通过加强知识产权管理难以有效维护自身有关职务发明的相关权益，教师私自转化科技创新成果的状况也必然会屡禁不止。本文正是通过分析高校教师私自转化科技创新成果的途径和成因，在高校现有管理制度基础上提出解决这一问题的新对策。

一、高校教师私自转化科技创新成果的途径

高校教师私自转化科技创新成果的途径多样，主要总结为以下几个方面：第一，高校教师以自身或亲

1 国有资产管理对科技成果转化的影响研究（国家软科学研究计划，项目编号：2013GXSD122）。

2 详见于（2006）沪一中民五（知）初第 208 号。上海理工大学教师肖文德完成职务发明后，与其妻一起注册成立了上海申川公司来申请并实施该专利。在上海理工大学诉上海申川公司专利申请权纠纷案中，原告上海理工大学的诉讼请求之一是“本案诉讼费用由被告承担”。上海市第一中级人民法院虽然最终判决案件受理费由被告上海申川公司承担，但以“诉讼费用的分担应由人民法院依职权确定”为由驳回了上海理工大学的诉讼请求。

友名义将职务发明申请专利后实施。如在肖文德案、杨庆尧案、姜牧案³等案件中，这些教师均是先利用亲友名义将职务发明申请专利，然后成立公司自己实施或许可转让他人实施。第二，高校教师私自接受校外企业委托，利用高校巨额投资的实验室、高科技设备或其它技术手段等提供技术服务，获取报酬^[2]。第三，可专利技术成果提前公开。高校教师完成科技创新成果后就面临着申请专利还是发表论文的选择，而发表论文的数量和层次是评定职称的重要标准，申请专利的情况却不能和考核直接挂钩⁴。因此，一些教师首先选择将科研成果发表，该成果也就因丧失新颖性而失去了申请专利的可能性。第四、规避职务发明法律法规。如一些高校教师将其在职期间完成的科技创新成果留到离开本单位一年后再申请专利，利用法律规定的时间差将职务发明创造“合法”地非职务化。^[3]第五，教师与高校工作人员串通损害高校利益。如高校教师与工作人员串通后利用职务之便出据不实的非职务发明证明^[3]，将职务发明申请专利后又高价转让给学校。

二、高校教师私自转化科技创新成果的原因分析

(一) 权属分配过于刚性

我国《专利法》第6条对职务发明的权利归属予以明确规定，《专利法实施细则》又进一步细化了《专利法》中认定职务发明的情形。《科技进步法》第20条还对高校常见的“利用财政性资金设立的科学技术

基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利”权属加以明确规定，这类科技创新成果“除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外，授权项目承担者依法取得”。从立法本意看，项目承担者是指与项目下达机构签订财政性资金科技项目合同的主体，既包括单位，也包括个人^[4]。但是在项目的实际运行中，项目承担者一般为高校或其所属的组织。梳理以上规定可得，我国法律法规对高校教师完成科技创新成果的性质及权属已经有了较为具体和明确的规定，只有“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的情形可以由高校与教师双方约定创新成果的权属。

可见，我国法律法规对教师完成科技创新成果的权属分配过于刚性，主要体现在以下几个方面：第一，与德国《雇员发明法》秉承的“轻发明性质之争，重实施发明结果”^[5]理念不同，我国法律法规更注重分配科技创新成果的权属，而且更倾向以法定方式明确分配权属，没有留出高校和教师双方意思表示的充足空间。第二，我国法律法规一般将科技创新成果的所有财产性权利归于高校或教师其中一方，另一方不具有非独占实施权，甚至无法拥有相关科技创新成果的任何财产性权利或权能。第三，对高校已经拥有但久未实施的科技创新成果，我国法律法规并无变更权属的相关规定。自1985年《专利法》实施以来至2008年，清华大学、浙江大学和北京大学三所高校发明专利的平均授权维持率在62.6%，这也就意味着有近40%的

3 分别见于(2007)沪高民三(知)终字第67号、(2009)沪一中民五(知)初字第3号与(2006)粤高法民三终字第18号。

4 关于教师申请专利情况对职称评审的影响，我国各高校的知识产权保护管理规定分为三种情形：1.没有任何规定。如南京大学、华中科技大学、大连理工大学、兰州大学等高校的知识产权保护管理规定；2.规定较为原则化、笼统化，不具有可操作性。如哈尔滨工业大学的知识产权保护管理规定24条“……对知识产权保护和管理工作作出突出贡献的单位和个人，学校应给予奖励，并作为工作业绩和评聘岗位和职称的重要参考”，广东工业大学知识产权保护管理办法32条“凡是我校拥有所有权的发明创造或者其他技术成果，学校将其作为科研工作业绩计入评聘专业技术职务和评先评优报奖依据”；3.规定具体可操作。如中山大学专利工作管理办法16条“发明专利申请公开后或实用新型专利申请授权公告后，视为被SCI收录论文一篇，发明专利申请授权后视为已经鉴定的科技成果”，浙江理工大学科技成果管理知识产权保护管理办法11条“授权发明专利一项视同在学校‘国内学术期刊分级名录’一级B类学术刊物上发表2篇论文”。高校的知识产权保护管理规定多为前两种情形，即使个别高校的规定较为具体，也是将申请专利情况视为发表论文的级别和篇数，没有作为职称评聘的直接标准。

发明专利在获得授权后提前终止了权利；而且这三所高校的专利权平均维持期约为 3.54 年，明显短于专利权 20 年的保护期。^[6] 一方面是高校手握大量科技创新成果却闲置浪费，另一方面高校教职员工的转化实施热情无处施展，我国目前还缺乏有效衔接这两方创新主体的权属再分配机制。长此以往，这不仅会造成大量高校科技创新成果的浪费与流失，也会削减高校教职员工的科研创新热情。

（二）奖励报酬远低于私自转化所得

完成科技创新成果的高校教师可以依法获得奖励与报酬。奖励包括高校的奖励和政府的奖励两部分，法律法规对政府奖励授权发明或资助发明申请的具体数额有明确规定，高校奖励的具体数额可依规章制度或约定加以明确。报酬则由高校一方依规章制度或约定确定的比例发放给教师发明人。因此，奖励的具体数额是明确可预期的，而报酬的具体数额则与科技创新成果的实施状况直接相关。我国目前调整高校职务发明奖励制度的法律法规包括《专利法》《专利法实施细则》《科技进步法》《促进科技成果转化法》《高等学校知识产权管理保护规定》等，呈现出了“规自多法、政出多门、规定不一、相互冲突”的局面^[7]。《专利法实施细则》对职务发明奖励的数额、比例分别规定了 3000 元、1000 元、2%、0.2%、10% 的最低要求，大部分省份的地方性法规和多数高校的科技创新基金管理办法⁵ 制定的奖励数额、比例都与《专利法实施细则》的最低标准相同。只有少数地区或高校的相关制度规定了较高比例，如上海市杨浦区人民政府关于贯彻《上海市人民政府关于实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）〉若干配

套政策的通知》的意见第 23 条规定“专利权所有单位在专利转让或许可他人实施……专利权所有单位为高校的，可提取的比例不低于 50%”，上海大学的知识产权保护管理办法规定“对完成知识产权科技成果及其转化做出重要贡献的人员给予报酬的总额度上限为 87%”等。我国高校教师所获奖酬的数额、比例与美国、德国、日本⁶ 等发达国家相比，也明显偏低。总体看来，高校对教师发明人的奖励制度仍有需要完善之处，奖励的数额、比例与教师私自转化所得相差悬殊。而且，高校在落实职务发明奖励制度时常常出现“重奖轻酬”、甚至“有奖无酬”^[8] 的状况。如此一来，高校教师付出了艰辛的智力劳动，却难以得到及时、等价的奖励报酬，而私自转化科技创新成果所得收益则全归于自身，为获取利益而私自转化科技创新成果的问题也就随之产生。

（三）处罚机制无力

我国法律对职务发明中单位兑现发明创造奖励缺乏有效的约束与处罚机制。高校控制了科技创新成果从申请到实施以及处分的全过程，而教师没有任何制衡手段，相关法律也没有有效的约束与处罚机制^[7]。与之对应，我国法律对高校教师私自转化科技创新成果也没有规定相关处罚措施。由于高校和教师之间属于纵向隶属关系，而非平等民事主体关系，故高校不可适用《侵权责任法》追究相关教师的民事责任，也就难以获取经济补偿或赔偿。高校内部则只能做出通报批评、警告、扣罚工资津贴奖金、停聘、解聘、除名等行政处分，处罚力度有限⁷。整理总结肖文德案、杨庆尧案、姜牧案、杨志明案、徐志刚案⁸ 等案件可以看出，各高校在维护被私自转化的科技创新成果的

5 如北京大学、山东大学、北京化工大学、北京科技大学等高校的科技创新基金管理办法。

6 美国尊重高校与教师的约定、德国要对影响奖励的综合因素进行估价并计算发明人的贡献程度、日本对奖励实行程序实体双重保护，这些发达国家给予雇员发明人报酬的比例取决于其对完成发明的贡献比例，高校发明人所得报酬一般不低于转化收益的 30%。

7 如在姜牧案中，TCL 王牌同意将“超级电视墙”销售纯利润的 80% 分配给专利权人。相对如此高额的经济利益，行政处分对私自转化高校教师的处罚力度显得十分有限。

8 杨志明案和徐志刚案分别见于（2005）成民初字第 534 号和（2008）沪一中民五（知）初字第 421 号。

权益时，都只能采用确认之诉的方式恢复对相关科技创新成果的合法权利，其他任何有关经济补偿或赔偿的诉求均难以得到法院支持。高校教师私自转化科技创新成果，其行为潜在的司法风险不过是将本不属于教师的职务发明“物归原主”，教师一方并无实际损失。相比于私自转化科技创新成果所获取的较高利益回报，高校的行政处分不过是隔靴搔痒，难以有效抑制教师的私自转化行为。如此便形成恶性循环，高校教师发明创造的奖酬难以保障，私自转化科技创新成果的成本和风险又较低，加之司法制裁无力，高校教师私自转化科技创新成果问题便呈现出了屡禁不绝之势。

二、高校教师私自转化科技创新成果的新对策

(一) 报告通知义务

我国法律层级并无报告、通知义务的规定，只是在1999年教育部发布的部门规章《高等学校知识产权保护管理规定》中有所涉及。该《规定》第17条“……课题组或课题研究人员在科研工作过程中，应当做好技术资料的记录和保管工作。科研项目完成后，课题负责人应当将全部实验报告、实验记录、图纸、声像、手稿等原始技术资料收集整理后交本校科研管理机构归档”，第18条“在科研活动中作出的职务发明创造或者形成的职务技术成果，课题负责人应当及时向本校科研管理机构知识产权管理机构提出申请专利的建议，并提交相关资料”。各高校以此为依据，大多制定了有关申报登记或科研资料归档的管理制度。调查表明，我国高校的申报登记范围侧重于成果登记。^[6]如《山东大学专利管理办法》第9条规定了重大发明报告制度，“发明人应通过所在单位将研究的重大成果报学校科技处”。《海南大学科技成果知识产权管理规定》将登记的范围拓宽至职务科技成果，该规定12条“职务科技成果完成后，成果完成人须及时到学校科

研设备处进行成果登记，并按照规定将有关技术资料交校综合档案室保存”。相较于之前两类高校的申报登记规定，《湖南师范大学知识产权管理办法》的规定较为全面具体，可操作性很强。该管理办法先在13条规定了报告的内容和形式，接着16条又对非国家财政资助的应用性科技项目规定了30天的报告时间限制。⁹虽然各高校制定的申报登记制度侧重范围各有不同，但其分别制定的科研资料归档制度则比较一致，基本都是参考或者直接挪用了《高等学校知识产权保护管理规定》第17条。

德国、美国、韩国等国家的相关法律都规定了雇员的报告义务，尤以德国的规定最为完整、具体，值得我国高校借鉴。为了规制雇员在雇佣关系存续期间完成的发明，《德国雇员职务发明法》^[9]制定了职务发明报告义务与自由发明（非职务发明）通知义务相结合的制度。该法第5条十分明确而具体地规定了雇员完成职务发明后的报告义务“（1）做出职务发明的雇员有义务不拖延地以文字形式向雇主报告该发明并清楚标明涉及的是对发明的报告……（2）在报告中雇员应描述技术任务、解决方案和职务发明的完成情况。应该附上现有的图纸，只要这些图纸对理解发明是必要的。报告应该说明工作上给雇员的指示或指南、所使用的企业的经验或工作、其他同事以及他们的工作的方式和范围，应该重点表明哪些是提交报告的雇员自己做出的部分”。该法第18条又对自由发明规定了通知义务“在劳动关系存续期间做出自由发明的雇员应该不拖延地以文字形式的声明将自由发明通知雇主。通知中应该对发明和发明的完成进行足够说明，以便雇主能够判断该发明是否属于自由发明”。

同为规定职务发明的报告通知义务，我国高校的知识产权保护管理规定与德国的《雇员职务发明法》在以下四方面有明显差距，这需要我国高校加以借鉴并逐步完善：第一，报告通知的范围。我国高校规定

9 《湖南师范大学知识产权管理办法》13条“……科研工作完成后，课题组应将研究结果（实验记录、数据、报告、手稿、图纸、声像等原始技术资料收集整理）准确、完整、及时地以书面形式向院（部、所）报告……”，16条“非国家财政资助的应用性科研项目完成后（以合同约定的完成日期为准），课题组须在30日之内向学校报告知识产权情况……”。

的申报登记范围局限于职务发明或重大发明，教职员工完成的非职务发明无需及时报告，只有在申请专利或转化实施时需报于高校审核¹⁰，如此规定的制度漏洞便给高校教师发明人将职务发明非职务化留出了操作空间。德国的《雇员职务发明法》合理衔接了职务发明的报告义务与自由发明的通知义务，从而全面涵盖了雇员在雇佣关系存续期间完成的所有发明创造，可以更好保护雇主一方对职务发明享有的合法权益；第二，报告的内容。教师发明人报告的具体内容有着重要作用，高校一方不仅可以借此跟踪了解科研创新的完整过程，更需要依据报告内容划分职务发明和非职务发明，进而分配发明的权属。虽然我国有的高校规定了较为具体的报告内容，但主要还是参考了《高等学校知识产权保护管理规定》17条的规定，侧重于保存记录科研过程。德国《雇员职务发明法》第5条规定的报告内容包括雇主的指示、雇员利用雇主的物质条件与人力资源等，据此可以判断雇员对完成职务发明的贡献程度，进而能高效合理地分配职务发明的权属；第三，报告采用的形式。我国各高校的知识产权保护管理规定中均要求教师发明人采用书面形式申报登记或者归档。德国最新修订的《雇员职务发明法》为方便雇员报告发明，将“书面”形式改为“文字”形式。文字形式可以是纸面的，也可以是可读的电子媒介如软盘、光盘、电子邮件或电脑传真等^[10]；第四，报告的时限。我国各高校知识产权保护管理规定中鲜有对报告时限的要求，德国《雇员职务发明法》中要求雇员完成发明后“不拖延地”向雇主报告相关内容，我国高校也可以结合自身科研情况明确报告的时限，落实知识产权保护管理规定。笔者以为，德国以法律的层级对雇佣关系存续期间雇员完成的职务发明和自由发明分别规定了报告义务和通知义务。而且规定的内容完整、具体，有较强的可操作性，可以有效

防止雇员私自转化科技创新成果，并为之后确定权利归属保留了原始证据。我国这两条规定的法律位阶较低，表述较为笼统，而且对报告义务没有提出时间限制，对报告的内容也无具体要求。同时，我国高校并非全部建立了专门的知识产权管理机构，很多高校是指定科研管理机构或其他机构担负相关职责，加之高校制定的知识产权保护管理规定的可操作性较差，实际发挥的作用更是微乎其微，不能有效规制教师私自转化科技创新成果的行为。我国高校应借鉴德国《雇员职务发明法》有关报告通知义务的规定，制定适用于自身的有效可行的知识产权保护管理制度。

（二）预合同——前发明转让协议（pre-invention assignment agreement）

前发明转让协议源自美国，Evelyn 认为前发明转让协议是指雇佣双方明示或默示订立有关协议或者在劳动合同中加入相关条款，用以对未来在雇佣关系存续期间雇员有可能完成的发明进行权属分配^[11]。Cherensky 还指出了前发明转让协议中约定的转让对象为发明过程（inventive process），是一种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益^[12]。因为美国高校的科技创新成果在归属权利时多会受到“拜杜法案”的影响，所以前发明转让协议主要存在于企业当中。雇佣双方签订前发明转让协议的初衷是为了固定并分配未来可能产生的利益，尤其雇主一方可以借此巩固自身权益。在判定前发明转让协议效力时，美国的州法和相关判例着重从两个方面加以考量：第一，协议约定应符合公平原则，不可借此非法拓宽自身权益范围。Bartow 在总结前发明转让协议案例时提到：美国联邦专利法对既成发明的转让方式有着不可排除的明确规定，却没有条款约定前发明这种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益。因此，前发明转让协议的法律效力难以在联邦法律中寻求依据，只能通过

10 如《大连理工大学知识产权保护管理规定》25条“学校师生员工凡申请非职务专利、登记非职务计算机软件、登记非职务集成电路布图设计以及登记其他非职务知识产权，进行非职务专利、非职务技术成果以及非职务作品转让、许可或者作价入股等的，应当向学校知识产权管理委员会办公室申报，接受审核，对于符合非职务条件的，学校出具相应证明”。

各州法律规定来规制这种不确定的利益^[13]，并进一步分配随之产生的权利归属。美国多数州并未制定规制前发明转让协议的法律法规，而是适用普通法来调整。为阻止雇主在协议中过分扩张自身权利，美国有八个州的劳动法做出了规定来不同程度地保护雇员的权利，其共同的立法意图就是将雇员完成的个人发明排除在协议约定范围外¹¹。在我国，《专利法》已经明确规定非职务发明归雇员个人所有，所以高校制定前发明转让协议时应严格遵循公平原则，切不可借前发明转让协议非法拓展自身权益范围而将非职务发明归于自身；第二，协议的性质是本约合同还是预约合同。FREEDOM WIRELESS, INC., v. BOSTON COMMUNICATIONS INC. 案中，雇佣双方签订的前发明转让协议中约定雇员“将要转让 (will assign)”雇佣关系存续期间完成的发明、实用新型等智力成果。法官认为雇佣双方达成的前发明转让协议采用了将来时态表述，而非采用现在时态，这仅仅表达了雇员同意在未来转让发明的意愿，该协议本身并不是一份转让协议¹²。也就是说，采用将来时态表述的前发明转让协议只是雇佣双方之间转让发明的“意愿书”，美国法院对前发明转让协议的定性已经从本约转变为预约¹³。2011年美国最高法院判决的 BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY v. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.¹⁴ 一案又一次确认了美国法院对此的态度。

美国法院对前发明转让协议定性态度的转变及时而准确，但是以合同表述中的时态为依据显得过于牵

强。笔者以为，前发明转让协议采用何种时态表述并不影响该协议的定性，前发明转让协议本身就是一种预约合同。预约合同是以缔结本约为标的的债务合同，具有阶段性、铺垫性及促成本约的功能^[14]。当事人双方在缔结预约合同时往往因存有事实或法律上的障碍而不便订立本约合同，通过签订预约合同可以固化阶段性成果并促进本约合同的磋商及最终确定。前发明转让协议往往签订于雇佣关系成立之始，雇佣双方并不确定雇员未来能否完成职务发明。雇主同意订立前发明转让协议的目的就是为了固化将来可能产生的权益，尽可能在职务发明完成后促成权利转让与己方，所以前发明转让协议属于一种预约合同，与其表述采用的时态并无关系。

虽然美国的前发明转让协议主要存在于企业当中，但我国高校可以借鉴这种做法，在教职员入职时就与之签订前发明转让协议，约定雇佣关系存续期间教师完成的相关科技创新成果归属于学校。通过预约合同，高校和教师可以较为自由地约定损失赔偿的范围、金额和归责方法，方便确定责任范围；而且依据合同法，追究违约责任时守约方不需证明违约方主观上具有过错，可以减轻受害方的举证责任^[15]。一旦教师私自转化科技创新成果，高校就可以追究其违约责任。如此，高校便在行政处分和确认之诉之外丰富了处罚种类和措施，能有效遏制教师私自转化科技创新成果的行为。我国一些高校的做法在形式上类似签订前发明转让协议，即教职员入职时签订“遵守知识产权保护管理保证书（或承诺书）”。但多数高校的保证书

11 这八个州分别为 California, Delaware, Illinois, Kansas, Minnesota, North Carolina, Utah, Washington。除 Utah 之外的其余七个州都有着以下类似规定：“雇佣关系中的提前转让发明协议不适用于雇员利用自己时间、未利用雇主资源完成的发明……”。

12 见于 FRISKIT, INC. v. REALNETWORKS, INC., 2006 U.S. Dist. LEXIS 48029

13 20 世纪 90 年代以前的 United States v. Dubilier Condenser Corp., Cubic Corporation v. William B. Marty, JR, 等案件中，美国法院注重判定前发明转让协议是否有效，一般采用“格式合同”（adhesion contract）理论加以认定。进入 21 世纪后，美国法院更加注重对前发明转让协议的定性，认为采用将来时态表述的协议并不是转让协议本身，实质上将前发明转让协议定性为预约合同。

14 见于 BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY v. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., 2011 U.S. LEXIS 4183

表述较为原则化、笼统化¹⁵，保证书制度作为一种补充管理手段仅能帮助宣传学校知识产权保护管理规定，在规制教师私自转化科技创新成果方面作用甚微。各高校采用的这种以自我承诺辅助法律约束的方式难以有效防止教师私自转化科技创新成果，已经建立知识产权保证书制度而且执行良好的高校仅占被调查高校总数的21.7%¹⁶。相比较而言，我国高校还是应借鉴与教师订立前发明转让协议的做法，依托预约合同在法律层面实施有效对策。

（三）高校未实施科技创新成果的知识产权权属再分配

如上所述，我国高校虽然拥有数量庞大的专利，但专利的维持率较低、维护年限较短，有大量的高校专利没有实施而最终闲置浪费。我国法律没有规定来有效衔接高校和教师这两方创新主体，高校各自制定的管理办法也只有寥寥数条，更无变更权属的规定¹⁶。作为科技创新成果的发明完成人，高校教师在首次权属分配时就受制于职务发明的规定，仅能获得署名权和奖励报酬请求权。面对自己贡献智力创造劳动却久未实施的闲置专利，高校教师又受限于法律的空白而再次失去获得科技创新成果权属的机会。我国法律上的该项空白，不仅会加剧高校专利闲置浪费现象，还会削减教师的科研创新热情。相比而言，美国、德国的相关规定则显得较为合理，也更利于促进高校科技创新成果的转化实施。

美国“拜杜法案”将大量政府资助发明的权利授

予了高校、非盈利组织和小企业，其制定目的是“为了提高政府资助科技成果的转化效益；鼓励小企业更大程度参与到政府资助项目的研究当中；鼓励盈利企业与非盈利机构、大学的合作……¹⁷”，后被编入《美国联邦法典》第35个项目。“拜杜法案”的调整对象虽然主要限于高校科技创新成果中受政府资助完成的部分，但其制度及体现的立法思想值得我国借鉴。依据“拜杜法案”，大学、非盈利组织和小企业在完成政府资助项目后应向政府报告（disclose），“在报告后的合理期间内可以选择保留发明的权利（elect to retain title）”，政府只保留一定的介入权。对于高校没有选择保留的发明，《美国联邦法典》第35项目202（d）规定：“如果缔约一方（大学）选择不保留政府资助项目中完成的发明，则联邦相关机构在符合本法规定的前提下，经过咨询（consult with）缔约方，可以考虑同意发明人提出的保留该发明权利的请求”。该款随后的202（e）规定：“任何情况下，当联邦雇员与非盈利组织、小企业或非联邦雇员共同完成发明时，该联邦雇员所在机构出于固定专利权利（consolidate rights of the invention）和促进专利实施的目的（expedite the development of the invention）可以（1）在符合本章规定的前提下，许可或转让其拥有的关于该发明的任何权利给非盈利组织、小企业或非联邦雇员……”可见，以上两款规定在设置发明人申请、政府机构与高校协商条件与程序的基础上，将高校和政府拥有的专利权利再次分配给发明人个人，其初衷并不是为了对高

15 如南京大学、华北电力大学、华中科技大学等多数高校的保证书都非常简短，“本人已认真阅读学校的知识产权保护管理规定，愿意依照规定要求保护学校的知识产权”；云南大学的承诺书中虽详细罗列六项规定，但均为该校知识产权保护管理规定的內容，与多数高校的一句话式承诺并无实际区别。

16 如浙江理工大学科技成果知识产权保护管理办法16条“具有实用价值的职务科技成果知识产权，学校未能适时实施转化的，经学校许可，成果完成人在不变更成果权属的前提下，可进行转化。各学院（部）应对成果转化活动予以支持。科技成果完成人或者项目负责人，不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有，侵犯学校的合法权益”；云南大学知识产权保护管理规定40条“学校的科技成果未能适时实施转化的，科技成果完成人或其他教职工在不变更职务科技成果权属的前提下，可以与学校签订协议进行该项科技成果的转化，并享有协议规定的权益；学校及其所属单位对外转让科技成果时，职务科技成果的完成人享有同等条件下优先受让得到的权利。学校对上述科技转化活动予以支持”。

17 见于35 USC. 200（2013），之后引用的“拜杜法案”规定皆出于35 USC. 202（2013）。

校科技创新成果的权属加以定性,而是为了更好地促进已完成成果的转化实施,获取科技创新成果的实质收益,体现了“轻性质之争,重实施结果”的思想。

对于雇主没有实施的专利,德国2009年最新修订的《雇员职务发明法》主要分两个阶段再次分配了专利权属:第一,“雇主以文字形式声明放弃的职务发明”就成为不再受约束的职务发明,《雇员职务发明法》第13条第4款对此予以明确规定“职务发明不再受到约束的,只有雇员有权自己申请授予保护权。如果雇主已经对职务发明申请授予保护权的,那么基于申请的权利转移给雇员”;第二,《雇员发明法》第16条第1款规定:“如果雇主在履行雇员合理报酬请求权之前不想继续申请对职务发明授予保护权或者不想继续其保护权的,雇主必须通知雇员,并基于雇员的要求和雇员的费用将权利转让给雇员以及交付维护权利所需要的文件资料”。由于依据德国《雇员职务发明法》规定,雇主在收到雇员职务发明报告后4个月没有声明放弃的即由雇主享有发明的权利,所以该法分雇主履行合理报酬请求权之前和雇主声明放弃职务发明后两个阶段,均将雇主不再实施的职务发明的权利又重新分配给了完成发明的雇员。

我国高校应借鉴美国、德国两国这种立法思想和制度,在注重权属分配正义性的前提下也要兼顾效率。而且,教师在完成职务发明的科研创新活动中,倾注了大量的智力劳动,将高校拥有但未实施的专利再分配予教师发明人并没有突破权利分配正当性的范畴。因此,我国法律和高校管理规定应在“轻发明性质之争,重发明实施结果”思想的指导下设立权属再分配的条件和程序,综合考量效率与程序正义,建立一套既符合高校与教师利益、又促进闲置专利转化实施的权属再分配机制。(作者系厦门大学知识产权研究院博士研究生)

参考文献:

[1] 转引自何炼红,陈吉灿.中国版“拜杜法案”的失灵与高校知识产权转化的出路[J].知识产权,2012(3):85.
 [2] 李文江.高校知识产权的流失与保护[J].科技进步与对策,2013,30(9):153.
 [3] 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,2001,22(6):15-16.
 [4] 全国人大常委会.全国人大常委会法制工作委员会关于立法后评估试点工作情况的报告(附件一)[R].2011.
 [5] 张玉瑞著,周林主编.我国职务发明制度改革的比较研究和建议,知识产权研究(第二十卷)[C].北京:知识产权出版社,2011:68-70.
 [6] 周静.中国高校知识产权报告2008[M].北京:高等教育出版社,2009.
 [7] 陶鑫良,张冬梅,何刚.我国专利法中职务发明创造奖励制度研究,知识产权研究(第二十卷)[C].北京:知识产权出版社,2011.
 [8] 闫文军.我国职务发明奖励报酬纠纷分析研究[Z].专利法研究,2009:58.
 [9] 陆艺,谭红玉,由蕾译,周林主编.德国雇员职务发明法(2009),知识产权研究(第二十卷)[C].北京:知识产权出版社,2011:333-337.
 [10] 刘晓海著,周林主编.德国雇员发明法律制度,知识产权研究(第二十卷)[C].北京:知识产权出版社,2011:300.
 [11] Evelyn D. Pisegna-Cook. Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreement and State Statutes[J]. University of Baltimore Intellectual Property Law Journal, 1994(2):163-164.
 [12] Steven Cherenky. A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Preinvention Assignment Agreements, Property, and Personhood[J]. California Law Review, 1993, Volume81:595.
 [13] Ann Bartow. Inventors of The World, Unite-A Call for Collective Action by Employee-Inventors[J]. Santa Clara Law Review, 1997, volume37:710-715.
 [14] 李冬.预约合同制度要义与立法构建[J].求索,2012,(9):105.
 [15] 白玉.预约合同的法理及其应用[J].东岳论丛,2009,(7):158-159.

责任编辑 | 姚琳