

## 论职务发明的专利权属诉讼

A study on Patent Litigation regarding the Ownership  
Dispute of Service Invention

陈 钧 余 刚

北京康信知识产权代理有限公司

### 摘要

职务发明的专利权属诉讼是专利纠纷中较为特殊的一种,本文拟通过从法律层面对职务发明及其归属的定义及司法实践层面对职务发明归属的认定等方面的探讨和分析的基础上,就企业如何预防和应对职务发明归属诉讼提出一点建议。

关键词: 职务发明 权属纠纷诉讼

随着中国改革开放进程的加快，越来越多的企业开始融入世界经济大潮流中，为了在市场竞争中获得优势地位，企业开始重视自身的技术研发，投入大量的人力、物力、财力来进行技术创新，并就完成的发明创造来申请专利以形成“专利围墙”。但是，由于发明创造均是由企业职工具体完成的，因而，发明创造的相应权利应归属于企业还是职工则成为了企业和职工间的争执焦点之一，从而导致专利权属纠纷层出不穷，成为专利纠纷诉讼中较为特殊的一种。虽然中国专利法对职务发明作出了相应规定，但由于规定较为笼统，导致司法实践中对职务发明的界定及权利的最终归属判定标准不一。本文试图从法律层面和司法实践角度分析职务发明的界定及其权利归属问题，从而对企业如何预防和应对职务发明权属诉讼提出一点自己的建议。

## 1. 中国法律对职务发明的界定

职务发明，又称职务发明创造，中国有学者将职务发明创造定义为“职工在履行职务中所完成的新发明、新设计、或者是在执行所在单位的指令中所完成的发明创造”<sup>1</sup>，非职务发明创造定义为“没有得到所在单位帮助或者与本单位业务无关的发明创造。”<sup>2</sup>很显然，上述定义作为一种狭义定义，对于职务发明创造来说，其没有将“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”纳入职务发明创造的范围内，而对于非职务发明创造，将“虽然与本单位业务有关，但与职工本人所从事职务无关的发明创造”排除在非职务发明创造的范围之外。

中国《专利法》第6条对职务发明创造进行了明确规定，指出“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”根据专利法第6条的规定，职务发明创造包括两类：一类是执行本单位的任务所完成的发明创造；另一类是主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。由此可见，中国对职务发明的界定采取了双重标准，即“执行本单位的任务”和“主要利用本单位的物质技术条件”。<sup>3</sup>

进而，中国《专利法实施细则》第12条对“执行本单位的任务所完成的发明创造”进行了进一步细化规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1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创造。”对于“本单位的物质技术条件”，《专利法实施细则》解释为“本单位的资金、设备、零部件、原材料或不向外公开的技术资料等”。

从上述规定可见，职务发明创造具体存在以下几种情况中：（一）职工在本本职工作中作出的发明创造；（二）职工为履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明

注释：

<sup>1</sup> 刘春田著，知识产权法，北京：中国人民大学出版社，2000.146.

<sup>2</sup> 程永顺著，工业产权难点热点研究，北京：人民法院出版社，1997.130

<sup>3</sup> 参见：蒋逊明，朱雪忠，〈职务发明专利权归属制度研究〉，《研究与发管理》2006年10月第18卷第5期，第114页。

创造；（三）职工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 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创造；（四）职工主要是利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或不向外公开的技术资料等的物质技术条件所完成的发明创造。除上述情况外所完成的发明创造，均属于非职务发明创造。

## 2. 中国法律对职务发明专利权属的规定

虽然职务发明创造通常是发明人在履行职务的过程中利用所在单位的条件作出的，但是，职务发明创造同时又是发明人的创造性劳动的成果，因发明创造自身存在的潜在或现时的巨大经济价值，职务发明创造的专利权属问题越来越成为企业和职工所关注的焦点问题。中国《专利法》第 6 条对此作出了明确规定，指出：“职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

从上述规定不难看出，中国对于职务发明创造的专利权属实行了双重标准，对于执行本单位的任务所完成的发明创造这一类职务发明创造，实行“企业优先”原则，即不管当事人之间是否有约定，只要确定为职务发明创造，则其专利权归属为企业，而对于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造这一类职务发明创造，实行“约定优先”原则，即职务发明创造的专利权归属首先应遵从于当事人之间的约定，如果当事人之间没有约定，对于主要利用了本单位的物质技术条件而完成的发明创造即归企业所有。<sup>4</sup> 实行上述标准的主要原因在于使企业和职工的利益能够获得最大化的平衡，在第一类职务发明创造中，由于完成发明的职工与企业之间存在一种特殊的关系，即单位为了让该个人从事特定的发明或者为解决特殊的技术问题而与之建立劳动关系或雇佣关系，因这种特殊关系的存在，职工所作出的发明创造属于其工作内容的一部分，是受雇期间的工作经验积累等的必然结果，且职工为此已从企业那里获得了相应报酬，因此，其作出的发明理应属于企业所有。而对于第二类职务发明创造，由于职工作出的发明创造是在职务义务之外完成的，虽然利用了企业的物质技术条件，但该发明创造是职工独立地发挥其思考能力而完成的，并不体现单位的意志，如果依然将其直接认定为企业所有，显然会极大的打击职工在技术创新方面的积极性，因此，对于该种情况，法律向职工进行了倾斜，规定首先看职工和企业之间是否有约定，如果有约定，则应优先适用该约定来确定权利归属。但是，由于与企业相比，职工处于弱势地位，实践中，该“约定优先”原则往往流于形式。

## 3. 中国司法实践中有关职务发明专利权属的认定

在实践中，由于发明创造自身存在的巨大经济价值或转化后产生的巨大经济效益，导致企业或职工为追逐经济利益而将原本属于个人所有的非职务发明创造申请专利或原本属于企业所有的职务发明创造自行申请专利，由此导致企业和职工间的专利权属的诉争越来越多。虽然中国专利法及其实施细则对职务发明及其权利归属均进行了相应规定，但由于该规定相对较为笼统和原则性，如什么是本单位、什么是本职工作等均未

<sup>4</sup> 参见：文希凯著：《专利法教程》，北京，知识产权出版社，2003 版，67 页

有详细界定，而实践中的具体情况又较为复杂，导致司法实践中在认定职务发明创造及确定权利的最终归属时判定标准并不统一。归纳起来，具体体现为以下几方面：

### 3.1 本单位的认定

对于职务发明创造来说，本单位的认定是前提，只有明确了本单位，才有可能对职务发明创造的认定及权利归属进行下一步判定，也就是说，涉案主体应该要首先明确。而随着就业形式的多样化，实践中，对于何为本单位也变得日趋复杂，诸如有些职工可能被短期或长期的借调到另一单位，有些职工可能在一单位工作的同时兼职从事另一单位的工作等。中国《专利法实施细则》第12条对本单位进行了规定，指出“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位”。根据该规定可知，现有法律对本单位的范围进行了扩大，将具有临时工作关系的单位也纳入了本单位范畴，突破了传统意义上认为的只有存在固定人员编制或固定劳动关系才属于本单位的认定。但是，对于具有什么样的临时工作关系方可认定为本单位，现行法律未作出详细界定。司法实践中，通常依据发明人或设计人是否从该单位领取工资或报酬来确定发明人或设计人与该单位之间是否存在劳动人事关系，从而认定该单位是否为发明人或设计人的本单位，例如，北京埃特意商贸有限公司东营分公司、东营埃特意工贸有限责任公司与陈世家及第三人北京合众鑫泰石油钻采技术开发有限公司专利权纠纷一案<sup>5</sup>，一审法院认为，虽然被告陈世家从2001年到2005年以北京埃特意分公司油泵厂厂长和东营埃特意公司泵厂厂长等名义对外从事抽油泵委托加工、工具试验等业务活动，但其业务活动费用由东营埃特意公司单列管理，被告陈世家从未在两原告处领取工资或报酬，二者之间不具有劳动人事关系，北京埃特意分公司或东营埃特意公司不是被告陈世家的“本单位”。

而笔者认为，单纯以领取工资或报酬作为特征表现来确定是否具有劳动人事关系从而认定是否是本单位相对较为片面，因实践中可能存在这样一种情况，职工只是暂时被调至某一公司工作，但是其工资依然由原单位发放，而职工因在该新单位的岗位上而作出一项发明创造，这种情况下，如果依然根据领取工资这一表征来判定是否为本单位，显然该新单位不属于专利法中判定职务发明时适格的单位主体，但是，职工作出的发明创造又显然是因在新单位利用新单位的条件而作出的，这种情况下，如果不能认定新单位为职工的本单位，显然对于新单位来说是极不公平的。因此，笔者认为，在判定是否为本单位时，尤其临时工作单位的情况下，应该综合考量，一方面，看职工是否在该单位领取工资报酬及该单位是否为其缴纳保险、社保等，另一方面，还应考虑谁是真正对该发明创造的作出具有实质性贡献的单位，在此基础上进行综合评估后确定本单位。

### 3.2 本职工作中完成的发明创造的权利归属认定

如前所述，对于本职工作中完成的发明创造，适用“企业优先”原则，即只要认定为是本职工作中完成的发明创造，该发明创造即为职务发明创造，其相应的专利权归属于企业。但是，对于何为本职工作，法律并没有进行相应界定，司法实践中进行判定时也标准不一，有的认为如果完成的发明创造与单位的业务范围有关，即属于本职工作中完成的职务发明创造，例如昆明德天力科技有限公司诉吴钟群、吴俊辉专利权权属纠纷

<sup>5</sup> (2006)济民三初字第49号民事判决书, [http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=14148](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=14148)



一案中<sup>6</sup>，一审法院认为，由于吴钟群、吴俊辉申请争议专利时的身份既是德天力公司的股东又是公司的工作人员，虽然德天力公司内部对各参与经营的股东没有书面的具体分工，但结合德天力公司主要从事螺纹钢生产和销售的经营范围以及吴钟群、吴俊辉具有一定技术背景并在该公司工作等，因而认定争议专利属于吴钟群、吴俊辉在本职工作中作出的发明创造，属于职务发明。而有的则认为，本职工作的范围应是发明人或设计人的职务范围，即具体的工作责任、工作职责的范围，而不是指单位的业务范围，也不是指个人所学专业的业务范围<sup>7</sup>，例如，昆明德天力科技有限公司诉吴钟群、吴俊辉专利权权属纠纷一案<sup>8</sup>中，二审法院认为，所谓本职工作，应当是发明人在本单位所担负的工作职责范围内的任务，其个人所学专业以及本单位的工作性质、业务工作范围、经营范围等，均不应纳入发明人个人的“本职工作”范畴，故德天力公司以公司的经营范围和吴钟群、吴俊辉在进入公司之前就拥有相关技术为由，主张二人研发专利之行为属于从事本职工作的理由不能成立，由此驳回一审判决。

笔者认为，上述第一种做法显然对本职工作的解释太宽，有违立法者的本意，不利于调动职工进行发明创造的积极性，因为，实践中，虽然有些职工作出的发明创造与单位的业务范围有关，但与其所从事的工作并无关系。如果均按照一刀切的做法将其归为职务发明，显然会大大损害发明人的合法权益，而对于第二种做法，虽然根据职工的工作职责范围来界定是否属于本职工作相对较为合理，如职工的工作职责本身即为从事技术开发和设计。但是，实践中存在一种情况，有些职工可能同时负责多项工作职责，这时应当根据其具体从事的工作范围进行认定，而不能根据职工形式上确定的工作职责来进行认定，诸如职工在企业聘用时所给出的工作职责范围可能为产品销售，但在实际工作中，可能同时还涉及了技术开发方面的工作，如果仅根据其被聘用时确定的工作职责来进行认定，显然会作出不属于本职工作的错误结论，从而损害企业利益<sup>9</sup>。这种情况当职工为企业高级管理人员时尤为突出，如职工为企业厂长或总经理等，作为企业高级管理人员，虽然其工作职责主要为企业管理等行政领导工作，但是其在公司的领导地位决定了其可能会了解和参与企业的各种研发、生产活动，如果仅根据其确定的工作职责即认定其作出的发明创造为非职务发明创造，而不根据具体情况进行认定，显然对企业是不公平的。因此，笔者认为，在认定是否属于本职工作中作出的发明创造时，可以首先考虑发明人在企业中的工作职责范围，在此基础上，再综合考虑其他因素来进行整体衡量，这些因素具体可包括：职工在企业中的工作职位、职工在企业中从事的具体工作职责等。

另外，在判定本职工作时，对于该发明创造是在工作时间内完成还是利用业余时间完成的，司法实践中一般不被作为判断该项发明创造是职务发明还是非职务发明的标准。尽管该项发明主要是利用业余时间完成的，只要它是属于发明人应完成的企业交付的工作任务或者属于他的工作职责范围之内的，都应算是职务发明。相反，一项发明如果不属于发明人的工作职责范围，尽管发明人曾在上班时也做过，也应认定为非职务发明。

<sup>6</sup> 刘春田著，知识产权法，北京：中国人民大学出版社，2000.146.

<sup>7</sup> 程永顺，中国专利诉讼，北京，知识产权出版社，2005.126

<sup>8</sup> (2005)云高民三终字第58号民事判决书，[http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=2003](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=2003)

<sup>9</sup> (2009)渝一中法民初字第85号民事判决书，[http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=36029](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=36029)

### 3.3 本单位交付的本职工作以外的任务完成的发明创造的权属的认定

所谓“本单位交付的本职工作以外的任务”，顾名思义，是指企业在职工履行本职工作职责范围外所额外要求其承担或负担的工作或任务。实践中，这些工作或任务一般为短期的、阶段性或临时性的任务，具体体现为企业因接受或自己立项进行某一特定科研项目，由此临时成立专门的研发、设计小组。由于企业在进行某一特定科研项目时，因需要投入大量人力、物力和财力，因此，企业通常会对拟进行的研发项目制作计划书，组织专人进行技术会议讨论、具体安排人员设置、研发资料及经费等投入等等，因而，对于这一类职务发明，举证相对较为容易些，如果企业能够提供充分证据证明其对任务的下达和实施采取了相关行动及职工确实被纳入任务小组中负责部分或全部研发工作，则即视为职工在履行本单位交付的本职工作外的任务，由此作出的发明创造应当属于职务发明。如果说企业仅仅是号召大家进行技术创新而实际并未采取任何行动，或者职工被纳入研发小组后并未负责具体的研发任务，而是仅仅负责相关组织工作等，显然这不属于“执行本单位交付的本职工作外的任务”，如果没有其他条件发生（如主要利用了本单位的物质技术条件等），这类发明创造应该属于非职务发明创造。

司法实践中，在对这类职务发明的专利权属进行判定时也主要遵循了这一原则，例如，武汉海尔电冰柜有限公司与代少春专利权权属纠纷一案中<sup>10</sup>，虽然原告与被告代少春在劳动合同中未就具体岗位和工作职责进行约定，实际工作中代少春主要从事了焊接及改进工作，但原告经充分举证证明代少春同时参与了公司研究中心的研发项目“卧式电冰柜折叠门铰链改进项目”，由此，法院最终认定，涉案专利为被告代少春完成工作任务的成果，属于职务发明创造。

### 3.4 主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造的权属认定

根据中国《专利法》第6条的规定，对于利用了单位的物质技术条件而完成的发明创造，不管是主要利用还是非主要利用，只要双方当事人之间就其权利归属进行了事先约定，则该发明创造的权利归属按约定处理，在未约定的情况下，如果该发明创造是主要利用了单位的物质技术条件而完成的，则权利直接归属单位。因此，在判定“利用物质技术条件”是否构成职务发明创造时，需要首先看当事人双方是否有约定，在没有约定的情况下，再对是否主要利用物质技术条件进行判断。<sup>11</sup>

虽然专利法实施细则对本单位的物质技术条件进行了列举式表述，指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。但是，现行专利法律对于物质条件利用到何种程度才算是“主要利用”并没有规定。<sup>12</sup>最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称解释）中对此进行了详细规定，第四条指出：合同法第三百二十六条第二款所称的“主要利用法人或者其他组织的物质

<sup>10</sup> （2009）武知初字第543号民事判决书，[http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=33560](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=33560)

<sup>11</sup> 参见：叶建平，刘宇，〈职务发明创造的专利权利之研究〉，《北京科技大学学报（社会科学版）》，2003年6月第19卷第2期，27-31页；

<sup>12</sup> 参见：王林，何敏，〈对职务发明成果归属的新思考〉，《南京师范大学学报（社会科学版）》，2002年3月第2期，38-41页

技术条件”包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：（一）对利用法人或其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。基于该规定可以看出，在确定是否为“主要利用”时，使用了“实质影响”标准说，即这些物质条件的利用对该技术成果的形成具有实质影响，换句话说，即是否对技术成果的完成具有实质性贡献<sup>13</sup>，同时，由于技术成果的形成关键在于发明人的创造性劳动，因此，解释对利用物质技术条件作出了两种除外规定，即如果发明人就其物质技术条件的利用缴纳了使用费等或技术成果完成之后利用物质技术条件对该技术成果的实施进行的测试等均不属于职务发明。由于专利法和实施细则未对“主要利用”作出规定，司法实践中，一些法院通常借鉴解释中的上述标准来进行判定，例如，北京欣路科技发展有限公司等与蓝派压实技术（控股）有限公司专利权权属纠纷一案中<sup>14</sup>，法院认为，综观杨士基的相关论文、涉案专利的申请公开说明书及专利公开说明书内容可知，涉案专利是应用蓝派公司的冲击压实技术和冲击压实设备在中国高速公路施工工程中的多次检测结果而得出的一种施工方法，因此，该技术应属于蓝派公司所有。而另一案例傅必启与安丘市第二通用机械厂、韩铎专利权纠纷一案中<sup>15</sup>，由于傅必启作为技术人员在安丘市第二通用机械厂作研发工作期间，主要利用第二通用机械厂提供的材料阻尼脂及未公开的技术资料，完成发明创造，研发过程的资金均有机械厂提供。进而，法院通过机械厂列举的票据及其清单证据，认定仅凭借傅必启个人是无法完成发明创造的，物质财富一定程度上决定了傅必启的研发成功。因而，法院最终从保护企业的角度，认定该发明创造为职务发明，而非傅必启的个人专利。

笔者认为，知识产权创新关键在于发明人或设计人的创造性脑力劳动成果，从尊重智力成果、促进技术创新角度出发，在确定发明创造的完成是否主要利用了本单位的物质技术条件时应该综合考量，看这些物质技术条件的利用是否对发明创造的完成起到了实质作用，也就是说应该着重看这些物质技术条件对发明创造的完成所起到的技术性贡献，譬如，职工被企业专门派去参加了某一技术项目的培训、企业针对某一技术所拥有的处于完全保密状态的资料等，如果职工在发明创造的研究开发过程中，只是利用了从其他企业同样可以利用到的资金/设备、器材、原材料或者已被公知的现有技术或者职工就其物质技术条件的利用缴纳了使用费等，从维护职工利益出发，其完成的发明创造显然不应归为职务发明创造。

进一步，需要明确的是，物质技术条件的利用是为了完成某个发明创造，即必须是在完成发明创造的过程中“主要利用了本单位的物质技术条件”。为了实施某项发明创造或将某项发明创造应用于实际操作中利用了物质技术条件，不属于职务发明认定范畴。因此，在判断是否为职务发明创造时，必须要查物质技术条件的利用目的是什么，是为了搞发明创造，还是为了实施发明创造；是在从事发明创造的过程中，还是在发明创造转化为产品的过程中。

<sup>13</sup> 参见：陈家宏，张放，〈职务发明权属再研究〉，《西南交通大学学报（社会科学版）》，2006年10月第7卷第5期，144-147页

<sup>14</sup> （2005）高民终字第1450号民事判决书，[http://www.law-lib.com/cpws/cpws\\_view.asp?id=200400966652](http://www.law-lib.com/cpws/cpws_view.asp?id=200400966652)

<sup>15</sup> （2007）鲁民三终字第7号民事判决书，[http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=10879](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=10879)



### 3.5 关于退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 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创造权利归属的认定

由于退休、调离原单位或与原单位终止劳动、人事关系后的人员通常在原单位从事一定工作，其势必在工作中积累了丰富的经验和专业知识，其从原单位后的一定时间内作出的发明创造往往与其在原单位从事的工作密切相关，为了保护单位因长期投入所应当预期的利益，从单位和职工利益平衡考虑，法律规定在职工离开原单位一定时间内所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创造为职务发明。显然，这种情况下判断是否为职务发明，其判断条件有两个，二者缺一不可。一是在时间上，其所完成的发明创造应当是在辞职、退休或者调动工作后不到一年的时间内作出的；二是在发明创造的内容上，该发明创造应当与其在原单位所承担的本职工作或分配的任务有关。<sup>16</sup>

对于时间条件，即“退休”、“调离原单位”及劳动、人事关系终止 1 年内作出的有关发明创造，司法实践中，对于 1 年的期限认定，有的法院机械地认为，只要涉案专利是在职工离开原单位 1 年之后申请的，即不属于职务发明，是在 1 年之内申请的，则属于职务发明。而笔者认为，对于该 1 年的期限不应机械地认定，应当根据案件具体情况进行分析，首先，法律明确该 1 年的期限计算所针对的是发明创造的作出时间，即发明创造完成时，只有在发明创造作出时间不能确定时，方可以专利申请时间作为参考依据，而不能机械地以职工离开原单位的时间或专利申请时间来确定。实践中，有些职工为了规避职务发明嫌疑，对于在原单位期间或离开原单位后 1 年内所完成的发明创造，往往会采取在离开原单位 1 年后在对其进行专利申请的做法，如果机械地以离开原单位是否超过 1 年或专利申请是否未超过 1 年申请来进行判定，显然对于企业是不公平的。进而，对于是否离开原单位，应当理解为职工确实已经正式办理相关手续，离开原工作岗位，与原单位不存在任何关系。实践中对于有些职工退休后又经单位返聘回工作岗位，或者未正式办理离职手续即离开单位的情况，显然不应受 1 年时限的限制，例如，中国石化集团上海工程有限公司诉被告高煦专利申请权权属纠纷一案<sup>17</sup>，法院认为，虽然被告高煦自原告处办理了退休手续，但随后又被原告返聘，从事原工作，因此其返聘期间作出的发明创造不能适用退休后一年的期限规定，故法院最终判定，其在退休三年后作出的发明创造属于职务发明创造。

笔者认为，法律之所以在时间上划定一年的期限，其目的是为了能更好的平衡好各方当事人的利益，即既保护企业在技术方面的贡献，又注重不打击发明人的创造积极性，因为技术本身在事实上存在一定的延续性，由于在一年以内作出的相关发明创造更多的可能依赖于技术在事实上的延续性，因此，将发明创造的权利应归属赋予单位，显然无可厚非，而对于超过一年完成的，则更注重鼓励发明人的创造热情，将相关创造的权利归属赋予发明人。但是，这样的区分应基于一个本质性的前提，即发明人无论是辞职、退休还是劳动、人事关系已终止，都已经实际离开了原有的工作岗位，使得这种任务的

<sup>16</sup> 参见：王岩<论职务发明专利权的归属>，《东北财经大学学报》2002 年 7 月第 4 期，96-97 页

<sup>17</sup> (2009)沪一中民五(知)重字第 1 号民事判决书，[http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=30348](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=30348)



延续性与技术创新的积极性之间实现平衡。而在本案中，尽管涉案专利提出申请时是在被告办理退休手续三年后，但由于被告随后又被原单位返聘继续在院工作单位工作，换言之，被告的退休并没有造成他离开原有工作岗位，因此，法院最终作出涉案专利属于职务发明的判决于法有据，合情合理。

而对于第二个条件，即发明创造应当与其在原单位所承担的本职工作或分配的任务有关，实践中对于“有关”的认定标准并不统一，倾向性的意见认为“有关”即是指具有“直接关联性”，即“发明创造与其在原单位所承担的本职工作或分配的任务有直接关联性”，但是，对于“直接关联性”的认定，各地法院采用标准并不一致，尤其对于与本职工作的直接关联性。有的法院认为，在认定直接关联性时，应满足两个要件：一个是发明人所从事的本职工作或本职工作之外的任务即是对某种技术进行研究、开发；另一个则是在单位明确分配给发明人的本职工作或其他工作任务中所形成的技术成果与有争议的发明（即发明人随后作出的发明创造）之间有直接关联性，即形成的技术成果已经基本包含有争议的发明的主要技术内容，或者这些技术成果是完成有争议的职务发明所必要的技术基础，例如，昆明市万变窗墙有限责任公司诉被告戴国锐专利权权属纠纷一案<sup>18</sup>，法院认为，因被告在原告处从事的是产品销售工作，且原告未能举证证明被告从事并参与了其“新型可调式窗墙技术及产品开发”项目的研发工作，同时，原、被告均认可涉案专利与此专利技术的主要区别在于涉案专利中采用了一项扇型齿轮与蜗轮蜗杆传动机构相啮合的技术，由于原告未能证明其主持完成的“新型可调式窗墙技术及产品开发”项目研发成果中包含有涉案专利的技术内容，或涉案专利的发明系以该项目研发成果为基础完成的，故原告未能证明涉案专利与其项目研发成果之间有直接关联性，因而，法院最终判定涉案专利属于非职务发明，应归被告所有。在另一案例重庆力普盾门窗有限公司与被告傅敏专利权权属纠纷一案<sup>19</sup>，虽然被告在原告处从事的本职工作系产品销售，但由于被告懂机械技术，同时也从事大量技术工作。被告傅敏在技术图纸上签署“同意该结构”，“请按此图修改模具”“按该图要求开模壁厚取负极限偏差1.25mm”等包含技术内容的意见，同时也认可设计是其提出，由此可以判断被告在原告公司是以公司技术负责人的身份对产品图纸进行设计、审核确认以及修改，其从事的本职工作应当包括技术开发或改进的内容和范畴，证人证言也说明其从事相关技术工作。进而，由于原告公司法定代表人在先申请的专利技术已许可原告公司应用于工业生产。而原告法定代表人的专利和涉案专利在国际专利分类号中相同，均为E06B9/01，属于同一技术领域，都是“金属网的防盗门窗”，通过权利要求书和说明书可以看出两个专利的主体结构都是一种可以和门窗组合安装在一起的夹持防盗装置。因此，原告法定代表人的在先专利和被告傅敏履行其工作职责时形成的技术图纸是涉案专利的技术基础。据此，法院最终认定涉案发明与被告在原告单位期间承担的本职工作紧密相关，进而最终认定涉案专利为职务发明，应归属原告。

基于上述两实证案例可看出，在认定发明创造与发明人在原单位所承担的本职工作或所从事的本职工作外的任务是否存在直接关联性时，应当具体案情具体分析，不能仅依据发明人在原单位所承担的本职工作并非技术研发工作而片面认定不具有直接关联性，同时亦不能仅依据发明人所承担的本职工作或从事的任务为技术开发及其技术开发与涉案专利存在一定关联即认定具有直接关联性，从而认定为职务发明，应当根据双方

<sup>18</sup> （2005）昆民六初字第58号民事判决书, [http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=393](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=393)

<sup>19</sup> （2009）渝一中法民初字第85号民事判决书, [http://ipr.chinacourt.org/public/detail\\_sfws.php?id=36029](http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=36029)

当事人所能提供的证据进行综合考量，一方面看发明人在原单位所承担的本职工作是否为从事技术研究和开发工作，如果不是，则应进一步看是否在本职工作外还承担了其他有关技术方面的工作或从事了其他原单位安排的技术任务；在此基础上，进一步确定涉案专利是否与所从事的技术工作或任务实质相同或涉案专利是依赖于其所从事的技术工作或任务而完成的，如果两者确实存在实质区别，显然不能将其认定为职务发明，这样可以较好的平衡发明人和企业之间的利益。

## 4. 如何应对和预防职务发明专利权属纠纷

综观目前司法实践中的专利权权属纠纷，可以发现，更多的专利权权属纠纷为职工个人私下将发明创造以个人或他人名义申请专利，企业发现后进行权利追索，究其原因，主要为以下几点：1. 利益驱使的结果：发明创造作为一种创新技术成果，本身具有潜在的经济价值，在进行产业化后，往往会产生一定的经济收益，受利益的驱使，发明人往往会想将其纳为己有；2. 利益分配机制的缺失：现行法律规定，只要为职务发明，则只能由单位所有，且专利技术的实施、转让及实施许可均由单位决定并享受利益，而发明人仅可以获得少量奖金或报酬，由此导致利益分配的极不平衡；3. 发明人的弱势劳动者地位：由于发明人一般为单位员工，其在与单位的抗衡中显然处于弱势地位，虽然现行专利法律规定了对职务发明，单位应当给予发明人合理报酬和奖励，但实践中单位往往基于其强势而并不践行。

在发生专利权权属纠纷后，企业不仅需要投入时间、人力、财力等来应对该权属纠纷，而且需要提供证据证明之前某段时间内已发生的事情，而实践中，因技术成果转化产生经济效益往往需要一定的时间，有些企业可能在技术开发的前期并未充分重视该技术开发，由此导致司法实践中很多企业往往举证不能最终导致权属诉讼败诉，为此，笔者认为，从企业角度考虑，如何预防此类纠纷发生及为应对可能发生的权属纠纷保存证据是关键，笔者建议从以下几方面着手：

1. 在正式聘请某一职工时，根据拟从事的岗位，在劳动合同中或以书面方式对该职工的岗位职责范围应当进行尽可能全面、清晰的界定，如果后续该职工的岗位发生变更或承担更多的职责范围时，应当及时以书面形式对其岗位职责进行确认，尤其职工由非技术岗位转为与技术相关的岗位或负责与技术相关的职责的情况下；
2. 对于与技术相关的其他非研发人员，如设备工程师、质量检测工程师等，在确定岗位职责时，最好加上技术改造、改进或协助技术研发等内容；而对于总经理、副总经理、生产负责人、技术管理人员等主要从事行政管理职位或半行政管理职位的，在明确岗位职责时，最好也明确其在技术研发、技术改造方面的职责；对于销售人员、采购人员等，在其参与相关技术会议、接触相关技术资料时，最好以书面形式进行确认，如会议记录、查询资料登记表等
3. 对于临时安排的工作任务，如立项进行某一研发项目等，应在立项申请等文件中，具体明确目标、任务、项目组人员及各自负责的职责范围，在研发过程中的各种会议上，做好会议记录，如具体参加人，讨论的议题等；
4. 企业加强研发记录管理，最好要求研发人员根据研发过程的进展对研发内容进行书面记录，同时妥善保管研发过程中的各种材料；

5. 对于安排研发人员及其他相关人员参加相关技术培训、学习、行业/学术会议、代表公司与其他厂商接洽等可能接触到或获得相关技术信息的情况，企业应当事先做好书面记录，包括参加时间、涉及内容等，或在相关人员返回后要求其就相应内容作出相关书面记录；
6. 企业严格规范公司的采购、原材料领取、实验物品使用等登记制度
7. 在职工离职时，尤其曾参与技术方面工作的职工，企业应与其办理详细的离职手续包括工作移交手续及相关技术文件、资料的交接手续等；
8. 对于完成的发明创造，企业应及时申请相关专利，考虑到专利保护范围的不同，对于能申请发明或实用新型的，尽可能不申请外观设计。
9. 企业制定相对完善的奖励和报酬机制，对于作出发明创造的职工，给予合理的奖励和报酬，以尽可能激励职工积极披露其发明成果。

鉴于上述措施只是尽可能避免专利权属纠纷的发生及为可能发生的权属纠纷留取和保存证据，而实践中，受经济利益的驱使，职工个人依然可能将完成的原本属于职务发明创造来申请并获得专利，而且职工可能通过各种手段来隐匿自己的行为，如以亲属的名义申请专利、将发明创造转让给他人进行专利申请等，在此情况下，从企业角度考虑，建议企业从以下几方面着手来应对：

首先、对于涉及公司核心技术的职工，在其离职时要求其写明下一工作去向；

其次、针对企业的核心技术建立监控机制，随时监控自己核心技术的流向；

再次、在发现有侵犯职务发明的情况时，企业应积极收集相关可证明是职务发明的证据，具体证据收集可根据职务发明的类型不同有所侧重：

1. 对于发明创造是否是职工在履行本职工作的过程中完成的，可从以下三方面着手收集证据：a. 企业与职工间的雇佣关系的存续，包括临时雇佣关系等；b. 职工的工作职责、工作内容及与涉案专利的技术方案的关系；c. 职工履行工作职责、工作内容的情况；
2. 对于是否为履行本单位交付的本职工作之外的任务所完成的发明创造，举证责任相对较为容易，举证证明单位确实向发明人或设计人下达了本职工作外的任务是关键
3. 对于退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1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创造，关键在于证明发明创造的作出时间及证明发明创造确实与在原单位的本职工作或分配任务有关（即具有直接关联性）；
4. 对于是否主要是利用了本单位的物质技术条件作出的发明创造，关键在于证明物质技术条件的实际利用及利用程度。

## 5. 结论

综上所述，从企业角度来讲，发展是硬道理，因此，对于职务发明专利权属诉讼，预防和防御重于攻取，企业应从自身实际情况出发，建立完善的职工激励机制，争取避免权属纠纷的发生，同时也要争取尽可能多的留取和保存相关证据，从而在不可避免发

生的纠纷诉讼中处于主动地位，避免因举证不能而丧失利益。



## 参考文献

### 中文书籍：

1. 刘春田著：《知识产权法》，北京，中国人民大学出版社，2000 版；
2. 程永顺著：《工业产权难点热点研究》，北京，人民法院出版社，1997 版；
3. 程永顺著：《中国专利诉讼》，北京，知识产权出版社，2005 版；
4. 文希凯著：《专利法教程》，北京，知识产权出版社，2003 版；

### 中文期刊：

5. 蒋逊明，朱雪忠：〈职务发明专利权归属制度研究〉，《研究与发展管理》2006 年 10 月第 18 卷第 5 期，113-118 页；
6. 叶建平，刘宇：〈职务发明创造的专利权利之研究〉，《北京科技大学学报（社会科学版）》，2003 年 6 月第 19 卷第 2 期，27-31 页；
7. 王 林,何 敏：〈对职务发明成果归属的新思考〉，《南京师范大学学报（社会科学版）》，2002, 年 3 月第 2 期，38-41 页；
8. 陈家宏，张放：〈职务发明权属再研究〉，《西南交通大学学报（社会科学版）》，2006 年 10 月第 7 卷第 5 期，144-147 页；
9. 王岩：〈论职务发明专利权的归属〉，《东北财经大学学报》2002 年 7 月第 4 期，96-97 页；

### 其他中文参考文献：

10. 中国知识产权裁判文书网：<http://ipr.chinacourt.org>