

江苏某科技有限公司诉无锡某科技有限公司、白某民等专利权权属纠纷案

——发明人与主张职务发明单位之间关系的认定

关键词 民事 专利权权属 职务发明 非职务发明 判断标准

基本案情

江苏某科技有限公司诉称：白某民于2011年5月至2012年6月在其公司任新产品开发总监职务，负责与诉争专利（专利号为20121027630 X.X，名称为“用于销售终端的读出磁头”发明专利）技术有关的研究开发，完成多项发明专利。白某民任职期间即与案外人策划成立无锡某科技有限公司，目前任监事。诉争专利与白某民在江苏某科技有限公司所承担的本职工作相关，同时也属于白某民离职一年内做出的与在原单位承担的本职工作有关的发明创造，属于职务发明，请求确认诉争专利权归江苏某科技有限公司所有，判令无锡某科技有限公司、白某民承担本案维权费用1.5万元。

江苏省苏州市中级人民法院于2020年6月2日作出（2019）苏05知初506号民事判决：一、确认诉争专利权归江苏某科技有限公司所有；二、驳回江苏某科技有限公司其他诉讼请求。

无锡某科技有限公司、白某民不服一审判决，提起上诉。

最高人民法院于2020年12月17日作出（2020）最高法知民终1258号民事判决：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05知初506号民事判决；二、驳回江苏某科技有限公司全部诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，关于职务发明的认定，应注意：第一，关于职

职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。第二，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。

具体到本案中，首先，2011年5月至2012年6月期间，白某民与江苏某科技有限公司之间的工作关系存在双重约定。一是白某民系某大学与江苏某科技有限公司签订《技术开发（委托）合同》中的联系人，白某民作为某大学的代表参与该大学与江苏某科技有限公司的技术开发合作项目中；二是白某民个人与江苏某科技有限公司之间签订有《咨询服务合同》，基于该咨询服务合同，白某民与江苏某科技有限公司之间形成另一工作关系。其次，《技术开发（委托）合同》所确定的白某民与江苏某科技有限公司之间工作关系，显然不属于职务发明制度的调整范围，故由《技术开发（委托）合同》所建立的白某民与江苏某科技有限公司之间的工作关系，以及基于该工作关系形成的相关技术成果，不能成为江苏某科技有限公司以职务发明为由主张诉争专利权属的法律和事实基础。第三，《咨询服务合同》所约定的白某民的工作内容和性质，仅是向江苏某科技有限公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务。第四，根据双方提交相关证据所显示的双方实际实施的行

为来看，不足以认定白某民与江苏某科技有限公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。综上，白某民与江苏某科技有限公司之间工作关系的性质应当以约定优先，而根据约定，白某民与江苏某科技有限公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。并且从双方实际所实施的行为来看，也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。因此，江苏某科技有限公司以诉争专利与白某民在其公司所承担的本职工作相关为由，主张诉争专利系职务发明并要求将权属归于其公司，缺乏事实和法律依据，不予支持。

裁判要旨

发明人与单位之间存在劳动关系或者与专利法实施细则第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系，是认定职务发明的前提，其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系，单位并不掌握对发明人的劳动支配权的，该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第6条（本案适用的是2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第6条）

《中华人民共和国专利法实施细则》第13条（本案适用的是2010年2月1日施行的《中华人民共和国专利法》第12条）

一审：江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05知初506号民事判决（2020年6月2日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1258号民事判决（2020年12月17日）