

2023-13-2-160-035

郑州某科技有限公司诉宋某专利权属纠纷案

——主要是利用本单位物质技术条件完成的发明创造的认定

关键词 民事 专利权权属 职务发明 发明创造的认定 本单位物质技术条件 技术信息

基本案情

郑州某科技有限公司诉称：宋某于2018年4月23日进入该公司工作，岗位为设备维护与管理。宋某于2018年11月14日申请专利号为20182187294X.X、名称为“一种圆环形高温微波膨化炉”实用新型专利（以下简称涉案专利），并获得授权。郑州某科技有限公司为实现石墨的连续微波膨化和石墨烯的产业化生产，于2017年5月外购一台微波石墨膨化设备。涉案专利与该设备均属于石墨烯生产设备领域，均为解决石墨的连续化微波膨化制备问题。宋某系履行本职工作或工作任务，研发过程中也使用了郑州某科技有限公司的微波膨爆设备、石墨原材料、设备改造方案和设备实验数据等物质技术条件，故请求判令：1. 涉案专利归郑州某科技有限公司所有；2. 诉讼费、鉴定费由宋某承担。

宋某辩称：涉案专利是宋某在工作之余的设计发明创造，既不是郑州某科技有限公司单位规定的工作任务，又不是执行郑州某科技有限公司单位的设备发明任务，设备发明制造不是郑州某科技有限公司经营范围；郑州某科技有限公司单位没有任何设备研发项目任务和设备制造研发团队，涉案专利发明没有利用郑州某科技有限公司单位的物质技术条件；三项升级改造技术与宋某该案专利技术设计完全不同。宋某有权依法申请专利，不侵犯郑州某科技有限公司知识产权。

法院经审理查明：2018年11月14日，宋某申请涉案专利。2019年8月

20日，该专利获得授权并公告，专利证书上记载的发明人和权利人均宋某。该专利权目前有效。宋某与郑州某科技有限公司分别于2018年4月23日和2019年4月23日签订《劳动合同书》，合同期限2018年4月23日至2020年4月22日，《劳动合同书》显示宋某的本职工作系设备维护与管理。2018年10月22日，郑州某科技有限公司与宋某签订了《员工保密与竞业禁止协议》。郑州某科技有限公司提交的《会议纪要》《2018年个人绩效评估》《2019年工作总结》显示宋某工作内容主要涉及：1. 针对微朗膨化设备传送带开裂问题，与设备方沟通调整整改、对传送带材质进行调研、耐高温测试、采购以及用采购的高温毡对现有传送带进行改造；2. 针对设备调试过程中水温偏高问题，现场协调、监督完成生产线的冷却系统改造；3. 针对物料堵塞问题，提出修改上料管的建议。

河南省郑州市中级人民法院于2020年10月9日作出（2020）豫01知民初532号民事判决：驳回郑州某科技有限公司的诉讼请求。

郑州某科技有限公司不服，以宋某在本职工作范围内，主要利用郑州某科技有限公司的物质技术条件完成的发明创造应属于职务发明，专利权应归郑州某科技有限公司所有为由，提起上诉。

最高人民法院于2021年5月25日作出（2020）最高法知民终1848号民事判决：驳回上诉、维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：依据《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第十二条、《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》第四条规定，物质技术条件可以具体划分为发明创造的物质条件、技术条件。郑州某科技有限公司的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件，对发明的取得产生实质性影响。郑州某科技有限公司并无用于涉案专利研发的专

门资金投入，相关物质条件的消耗过程未指向宋某的科研活动，未对宋某的科研活动提供物质条件，无物质条件指向涉案专利技术方案研发过程中的分析、验证、测试。

郑州某科技有限公司所使用的石墨烯微波膨化炉系自微朗公司购入，郑州某科技有限公司并未有效证明该设备系郑州某科技有限公司提供技术方案、且技术方案未对外公开的事实，亦未证明宋某的发明创造使用了郑州某科技有限公司的设备改造方案和设备实验数据，故不足以认定郑州某科技有限公司为涉案专利的研发提供了主要技术条件。如果相关技术资料对于涉案专利技术方案的实质性特点不能提供技术启示，则原则上不应对专利权属产生影响。郑州某科技有限公司提出宋某并无专业背景和从业经验、系接触到郑州某科技有限公司石墨烯微波膨化炉设备才产生发明创意、涉案专利的技术方案的部分内容与该设备相同。不对外公开的技术资料属于单位的技术储备，对于单位来说具有潜在的无形财产价值，但不宜将发明人在涉案专利的发明创造过程中所处的技术环境或者所掌握的公司技术资料，与法律规定的技术条件相混淆。

裁判要旨

关于“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成发明创造的认定中，“物质技术条件”包括资金、设备、零部件、原材料等物质条件和未公开的技术信息和资料等技术条件；“主要”是对前述物质技术条件在发明创造研发过程中所起作用的限定，系指单位物质技术条件是作出发明创造不可缺少的条件，相对于发明人使用的其他来源的物质技术条件而言，单位物质技术条件在重要性上胜过其他来源的物质技术条件，居于主要地位。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第6条第1款（本案适用的是2009年10月

1日施行的《中华人民共和国专利法》第6条第1款)

《中华人民共和国专利法实施细则》第12条

《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》第4条

一审：河南省郑州市中级人民法院（2020）豫01知民初532号民事判决（2020年10月9日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1848号民事判决（2021年5月25日）

本案例文本已于2024年2月25日作出调整