

扬州杰某公司诉安徽安某公司、汪某恩专利权权属纠纷案

——职务发明创造认定中与原单位本职工作相关性的判断

关键词 民事 专利权权属、侵权 发明专利权权属 职务发明创造 本职工作 相关性

基本案情

原告扬州杰某公司诉称：2009年5月至2014年1月期间，汪某恩先后任扬州杰某公司副总经理、董事长等职务，一直负责并参与半导体芯片、电子器件的研究及运营工作，扬州杰某公司以汪某恩为独立发明人或合作发明人申报了多项专利并获得授权。一项专利号为20131053****.1、名称为“一种汽车整流芯片及其整流基材的制备方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的申请日为2013年10月31日，专利权人为安徽安某公司，发明人为汪某恩，系汪某恩自扬州杰某公司离职后一年内作出且与其在扬州杰某公司承担的本职工作有关的发明创造，应归扬州杰某公司所有。故请求法院判令：1. 确认涉案专利归扬州杰某公司所有；2. 安徽安某公司承担本案诉讼费用。

法院经审理查明：涉案专利申请过程中，国家知识产权局于2015年8月25日发出第一次审查意见通知书并认为：涉案专利申请文本中的权利要求1相对于最接近的现有技术并结合对比文件2（系专利号20101016****.6、名称为“一种二极管芯片及其加工工艺”的发明专利，以下简称8367号专利，该专利的第一发明人系汪某恩）及本领域的公知常识不具有创造性，在此基础上引用权利要求1的涉案专利权利要求2-5均不具备创造性；独立权利要求6相对于最接近的现有技术对比文件2并结合其他现有技术及本领域的公知常识不具有创造性，在此基础上权利

要求7-10也不具备创造性。2015年12月28日，涉案专利的申请人安徽安某公司提交了意见陈述书及经过修改的权利要求，将原来的10项权利要求修改为9项权利要求。国家知识产权局于2016年1月28日发出第二次审查意见通知书并认为：涉案专利修改后的权利要求1相对于最接近的现有技术并结合对比文件2及本领域的公知常识不具有创造性，在此基础上引用权利要求1的涉案专利权利要求2-4均不具备创造性；权利要求5-9对应于修改前的权利要求6-10，因其未作实质性修改故同第一次审查意见，即修改后的权利要求6-9也不具备创造性。

安徽省合肥市中级人民法院于2022年4月25日作出（2022）皖01民初85号民事判决：驳回扬州杰某公司的诉讼请求。扬州杰某公司不服，向最高人民法院提出上诉。最高人民法院于2023年10月16日作出

（2022）最高法知民终1506号民事判决：一、撤销安徽省合肥市中级人民法院于2022年4月25日作出的（2022）皖01民初85号民事判决；二、名称为“一种汽车整流芯片及其整流基材的制备方法”、专利号为20131053****.1的发明专利权归扬州杰某公司所有。

裁判理由

本案中，汪某恩从扬州杰某公司离职的时间为2013年6月30日，故涉案专利是汪某恩从扬州杰某公司离职一年内作出的发明创造。而本案的争议焦点为涉案专利是否与汪某恩在扬州杰某公司的本职工作或被分配的任务有关。

本案中，扬州杰某公司的经营范围包括半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务，汪某恩在扬州杰某公司任职期间一直从事并负责芯片及相关技术的研发工作，汪某恩等发明人为扬州杰某公司贡献了包括8367号专利在内的多项职务发明创造。8367号专利名称为“一种二极管芯片及其加工工艺”，涉案专利名称为“一种汽车

整流芯片及其整流基材的制备方法”，二者均属芯片加工技术领域的发明创造。特别是在涉案专利申请审查过程中，国家知识产权局两次发出的审查意见通知书均将8367号专利作为评价涉案专利创造性的现有技术甚至是最接近的现有技术，并认为涉案专利申请文本及2015年12月28日修改文本的权利要求1及其从属权利要求相对于最接近现有技术并结合8367号专利及本领域的公知常识不具备创造性；涉案专利申请文本的独立权利要求6及其从属权利要求7-10对应于2015年12月28日修改文本的权利要求5及其从属权利要求6-9，相对于最接近的现有技术即8367号专利并结合其他现有技术及本领域的公知常识不具备创造性。同时，汪某恩系8367号专利的第一发明人，8367号专利的申请时间及授权时间均处于汪某恩在扬州杰某公司任职期间，且涉案专利系汪某恩从扬州杰某公司离职后4个月左右的时间作出的发明创造，故涉案专利与汪某恩在扬州杰某公司从事的本职工作具有较强的相关性，应当认定涉案专利系汪某恩为扬州杰某公司作出的职务发明创造。

裁判要旨

判断发明创造是否与发明人在原单位承担的本职工作有关，应当注意审查发明人的工作职责范围、具体的工作内容等是否与诉争发明创造的研发存在关联，如可从发明人的员工身份关系、在原单位从事或被分配的工作、发明创造与工作内容的相关性等方面进行评判。

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、第14条（本案适用的是2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第12条、第13条）

一审：安徽省合肥市中级人民法院（2022）皖01民初85号民事判决

(2022年4月25日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终1506号民事判决

(2023年11月8日)

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库