

务实知识产权判例精选

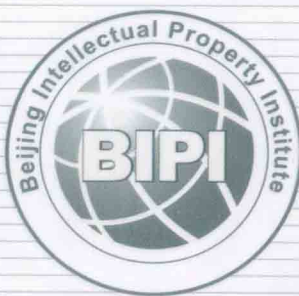
ZHUANLIQUAN QUANSHU  
PANLI

第14辑

# 专利权权属判例



主编 程永顺



 知识产权出版社

务实知识产权判例精选

ZHUANLIQUAN QUANSHU  
PANLI

第14辑

# 专利权权属判例

主 编：程永顺

副主编：吴莉娟

知识产权出版社

## 内容提要

本丛书收录了近千个自 2000 年以来全国各地各级具有审理知识产权案件管辖权的人民法院审理结案的具有典型性的知识产权案例。本丛书不仅对具体案例的一审、二审,甚至再审的裁判文书进行了全面梳理,而且提炼出每个案件的关键词、争议焦点,将每个案例立体化地呈现给读者。每个案例由 12 个部分组成,包括:案件的基本情况、案由、关键词、涉案法条、争议焦点、审判结论、起诉及答辩、事实认定、一审判决及理由、上诉理由、二审查明事实、二审判决及理由,便于读者进一步研究、利用。本书是专利权权属判例卷。

**读者对象:**法官、律师、代理人、企业知识产权主管、法律顾问、高校师生。

**责任编辑:**李琳 卢海鹰

**版式设计:**卢海鹰

**文字编辑:**胡文彬

**责任校对:**韩秀天

**责任出版:**卢运霞

## 图书在版编目(CIP)数据

专利权权属判例/程永顺主编. —北京:知识产权出版社, 2010. 11

(务实知识产权判例精选)

ISBN 978 - 7 - 80247 - 892 - 3

I. ①专… II. ①程… III. ①专利权法—审判—案例—中国 IV. ①D923. 425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 173431 号

务实知识产权判例精选 (第 14 辑)

## 专利权权属判例

程永顺 主编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipp.h.cn>

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话: 010 - 82000860 转 8122

印 刷: 保定市 中画美凯印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

字 数: 425 千字

邮 编: 100088

邮 箱: [bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

传 真: 010 - 82005070/82000893

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 19.5

印 次: 2010 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

ISBN 978 - 7 - 80247 - 892 - 3/D · 1070 (3105)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

## 前 言

北京务实知识产权发展中心是经北京市知识产权局、北京市民政局批准，于2005年12月成立的一家民办知识产权研究机构。自成立以来，北京务实知识产权发展中心本着“务实、独立、共享”的宗旨，重点关注实务研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，立足于研究成果为法律、政策的制定和决策者，为企业管理者提供决策参考，力求做到“说实话、办实事、出实招、求实效”。其所从事的业务包括：独立开展知识产权热点、难点问题实务研究；接受政府、企业事业单位、行业协会等委托，进行知识产权战略与策略及相关专项课题研究；进行知识产权侵权专题分析、论证、咨询，提供法律意见书；接受委托担任企业、事业单位知识产权顾问；组织开展知识产权专题论坛、讲座、研讨及培训活动；为解决纠纷进行策略分析，出谋划策，指导诉讼；应当事人的请求协调解决知识产权争端；组织编写出版知识产权实务刊物、书籍。故此，出版《务实知识产权判例精选》丛书，一直是务实中心近年来的核心业务项目。

改革开放三十年来，我国的《专利法》《商标法》《著作权法》等知识产权相关法律以及与之相配套的行政法规历经多次修改、完善，知识产权法律制度不断完善、发展；近年来，尤其是中国加入世界贸易组织（WTO）以来，中国知识产权法律的实施日渐成为国际、国内社会关注的焦点。而人民法院通过公正审判、严肃执法，加强知识产权司法保护，维护知识产权权利人及公众利益，大量判例作为知识产权法律实施的重要组成部分，受到社会的广泛关注。

尽管中国没有判例法传统，但人民法院生效的裁判文书记录了法院在司法审判过程中，如何将抽象的法律条文适用于具体案件，如何解释与适用各种法律原则，对知识产权制度的理论及实践研究具有重要的指导意义。自2000年起，各地法院按照最高人民法院“阳光工程”的要求，纷纷将各种知识产权裁判文书在网上公开（但其公布的数量和内容都是有限的）。但业界同行普遍认为，各地法院所公布的裁判文书均未经加工、编排，不便于业界对其研究、利用。

北京务实知识产权发展中心自成立以来，一直注重各类知识产权裁判文书的收集和整理工作，并对大量裁判文书进行归类整理，力图使海量的文书资源能够高效地呈现给使用者，方便读者阅读、使用、对比、分析、研究，使浩如烟海的知识产权裁判文书更具实践利用价值。为方便读者及研究人员利用本套丛书的资源，我们对丛书体例进行如下安排。

1. 在对裁判文书进行初步整理、加工的基础上，对案件的关键词、争议焦点进行归纳、总结。在体例上，每个案例由12个部分组成，包括：案件的基本情况、案由、关键词、涉案法条、争议焦点、审判结论、起诉及答辩、事实认定、一审判决及理由、

上诉理由、二审查明事实、二审判决及理由，以便于读者进一步研究、利用。

2. 该丛书中涉及的案例不仅仅局限于某一特定地区或某一特定法院的裁判文书。本丛书中的案例打破了地域界限，将全国各地法院同类知识产权案件的裁判文书整合在一起，全面、宏观地给读者呈现中国知识产权审判概况。

3. 与一般的案例集在一册书中包含各类知识产权案件不同，该丛书的每一册仅涉及一类知识产权案件的某一方面，如反不正当竞争中的商业秘密、著作权中的网络著作权等，收集、整理的案例数量丰富，更能反映该类知识产权案件的状况，也便于法官、律师及企业更有针对性地选择参考。

4. 将同一类别的知识产权案件进行整合，便于读者就法院对同一或相似的法律问题的解释和裁决进行比较，了解各地法院对相关问题的看法，以及他们对相关问题进行考量时所考虑的因素。

5. 在基本案情部分，从多个方面对案件的相关情况进行介绍，方便读者阅读与检索，能够做到尽快根据相关信息，了解相关案例的情况。

6. 每个案例均按照诉讼程序进行层次分割，方便读者阅读。对部分裁判文书中的部分措辞进行调整，力求体现为对相关案例的客观评述，而不是简单地将相关裁判文书进行整合。

7. 鉴于中国知识产权相关法律制度历经多次修改，为使这些案例更具有利用价值和借鉴意义，本丛书选取的案例主要是近 10 年人民法院审结的案例。

需要说明的是，本丛书选择的案例并不一定在程序、实体、法律适用等各方面均为社会公众认可，而将其整理、编辑、出版的目的是为了学习、研究、参考，而不是作为法律执行的依据。希望本丛书对法官、律师、代理人、企业知识产权主管、法律顾问、大学在校学生具有较高的学习、研究、参考价值。

程永顺

2010 年 6 月

# 目 录

## 职务发明与非职务发明

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 案例 1: 胜雅公司、科光所与金德成专利权属纠纷案 .....        | 1   |
| 案例 2: 京海鹰公司与王梓奇、徐正一、孙成林专利权属纠纷案 .....   | 7   |
| 案例 3: 金鼎股份公司与吴一凡专利权属纠纷案 .....          | 12  |
| 案例 4: 北京军区总医院与李健民、李铁防、华筑信专利权属纠纷案 ..... | 25  |
| 案例 5: 三龙公司与季能平专利权属纠纷案 .....            | 36  |
| 案例 6: 天科伟业公司与董建国、刘鹏专利权属纠纷案 .....       | 42  |
| 案例 7: 吴林祥、陈华南与翟晓明专利权属纠纷案 .....         | 49  |
| 案例 8: 日昭公司与岑杰英专利权属纠纷案 .....            | 59  |
| 案例 9: 丽维丝公司与黄潮平专利权属纠纷案 .....           | 66  |
| 案例 10: 姜强与星震同源公司专利权属纠纷案 .....          | 74  |
| 案例 11: 大洋新畅公司与中科大洋公司专利权属纠纷案 .....      | 81  |
| 案例 12: 郑广和与百博通公司专利权属纠纷案 .....          | 91  |
| 案例 13: 奥普公司与柴岩芝、柴俊麟专利权属纠纷案 .....       | 98  |
| 案例 14: 中石化上海工程公司与高煦专利权属纠纷案 .....       | 105 |
| 案例 15: 优凝公司与河海大学专利权属纠纷案 .....          | 117 |
| 案例 16: 五七一五厂与刘继东专利权属纠纷案 .....          | 130 |
| 案例 17: 孔令所与金盾公司专利权属纠纷案 .....           | 135 |

## 技术开发合同引发的权属纠纷

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 案例 18: 翰林公司与华东理工大学专利权属纠纷案 .....     | 139 |
| 案例 19: 神州进修学院与亿航公司专利权属纠纷案 .....     | 146 |
| 案例 20: 阮礼堂与华通公司专利权属纠纷案 .....        | 154 |
| 案例 21: 郭保军、王辰杰、李建伟与曾展翅专利权属纠纷案 ..... | 165 |
| 案例 22: 华东理工大学与申川公司、肖文德专利权属纠纷案 ..... | 170 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 案例 23：华阳公司与谢寿椿专利权属纠纷案 .....        | 179 |
| 案例 24：二十一所与安乃达公司专利权属纠纷案 .....      | 188 |
| 案例 25：1246854 公司与仕盛公司专利权属纠纷案 ..... | 195 |
| 案例 26：王增禄与恒泰公司、九州公司专利权属纠纷案 .....   | 200 |

## 技术/股权转让引发的权属纠纷

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 案例 27：大连塑料研究所与天行公司专利权属纠纷案 .....     | 208 |
| 案例 28：张同强与杨志兴专利权属纠纷案 .....          | 215 |
| 案例 29：二〇三医院与吴铁林、顺达四海公司专利权属纠纷案 ..... | 221 |
| 案例 30：罗绍远与富华公司专利权属纠纷案 .....         | 227 |
| 案例 31：邝新华、古秀明与庄长明专利权属纠纷案 .....      | 234 |

## 联营/合伙引发的权属纠纷

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 案例 32：田瑜与皮恩斯公司专利权属纠纷案 .....         | 239 |
| 案例 33：极远电子公司与哈达专利权属纠纷案 .....        | 246 |
| 案例 34：任志国与燕勃机械厂、艾瑞机械厂专利权属纠纷案 .....  | 253 |
| 案例 35：世纪博微公司与张广忠专利权属纠纷案 .....       | 261 |
| 案例 36：万代好玩具公司与炽华公司、邵炽良专利权属纠纷案 ..... | 268 |
| 案例 37：张明森、张云德与于可生专利权属纠纷案 .....      | 276 |

## 委托关系引发的权属纠纷

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 案例 38：博仕公司与内蒙古蒙古王酒业有限公司专利权属纠纷案 ..... | 280 |
| 案例 39：意星公司与张文滨专利权属纠纷案 .....          | 285 |
| 案例 40：Brenner 国际公司与陆建新专利权属纠纷案 .....  | 294 |
| 后 记 .....                            | 305 |

## 职务发明与非职务发明

### 案例 1：胜雅公司、科光所与金德成专利权属纠纷案

原告（上诉人）：上海胜雅燃气设备有限公司（以下称“胜雅公司”）

原告：上海科光自动控制技术研究所（以下称“科光所”）

被告（被上诉人）：金德成

一审法院：上海市第一中级人民法院

一审案号：（2001）沪一中知初字第 97 号

一审合议庭成员：汪彤、黄英、章立萍

一审结案日期：2001 年 12 月 12 日

二审法院：上海市高级人民法院

二审案号：（2002）沪高民三（知）终字第 34 号

二审合议庭成员：澹台仁毅、李澜、鞠晓红

二审结案日期：2002 年 6 月 4 日

案由：专利权属纠纷

关键词：专利权属，实用新型专利，职务发明与非职务发明，劳动合同，发明人

#### 涉案法条

《专利法》（1992 年修正）第六条第一款

《专利法实施细则》（1992 年修订）第十条

《民法通则》第四条

《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条

#### 争议焦点

- 鉴于专利技术的核心部分来源于被告向原告科光所转让技术，也没有证据证明除被告外尚有其他人对系争专利技术方案的实质性特点作出过创造性贡献，故

被告应是系争专利的唯一发明人。

- 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：“（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）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。”原告没有举证证明该案系争的专利是被告在其本职工作中或履行原告交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造，且原告为系争专利技术的开发投入了模具费、设备费、联系费等费用，但这些投资主要与系争专利技术的实施和产品的开发有关，而不足以证明这些费用对专利技术方案的完成所起的作用，故涉案专利为非职务发明。

## 审判结论

原告胜雅公司、科光所的诉讼请求不予支持。

二审判决驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费1 000元，由原告胜雅公司、科光所共同负担。二审诉讼费1 000元，由上诉人胜雅公司负担。

## 起诉及答辩

原告胜雅公司和科光所诉称：原告系专门从事生产、销售燃气报警设备的专业公司。1999年初，两原告与被告签订劳动合同，两原告聘任被告为原告的副总工程师、技质部经理。该合同还规定，被告在合同期间开发的产品产权归属原告，被告为发明人。之后被告在原告处参与燃气报警设备的开发研制工作。1999年12月，被告提出辞职后离开原告，并擅自将原告的技术以被告的名义申请实用新型专利（申请号：ZL99252157.2）。该申请于2000年12月22日被国家知识产权局授予专利权。原告认为，被告的行为严重地侵害了原告的知识产权，故请求一审法院判令ZL99252157.2实用新型专利的专利权归原告胜雅公司和科光所共有。

被告金德成辩称：该案系争的专利不是被告在受聘于原告期间开发的技术，故该专利不属于职务发明，其专利权不应由原告享有。被告据此请求一审法院驳回原告的诉讼请求。

原告胜雅公司和科光所为证明其诉称事实，向一审法院提供如下证据材料：

1. 《劳动合同书》一份，以证明被告金德成曾是原告胜雅公司和科光所聘用的职工，担任副总工程师和技质部经理职务；在聘用期间内开发的产品产权归属原告，发明人为被告。

2. 专利号为ZL99252157.2的实用新型专利证书及专利说明书一份，以证明被告金德成于1999年12月17日向国家知识产权局申请了名称为“无线遥控燃气切断器”的实用新型专利，2000年12月22日被授予专利权。

被告为证明其答辩主张，向一审法院提供原告科光所与被告于1999年5月19日签

订的技术转让协议书一份,以证明该案系争的实用新型专利是被告自己研制开发的,不是被告在原告处聘用期间开发的技术。

上述证据材料经庭审公开质证,原、被告对上述证据材料的真实性均不持异议,一审法院予以确认,并可作为认定该案事实的证据。但被告认为原告的证据1《劳动合同书》第九条第(六)项的规定表明研制开发的产品的所有权归原告,而知识产权和技术发明人为被告。两原告虽认可被告向原告科光所转让的技术是被告参与完成的,被告是发明人,但认为专利权应归原告所有。

## 事实认定

一审法院查明以下事实:

1999年2月13日,原告胜雅公司和科光所与被告金德成签订《劳动合同书》一份,约定两原告聘用被告从事副总工程师、技质部经理工作。该合同还特别规定,原告若生产被告的切断器专利产品,双方需另行议定合同条款;在聘用期内开发的产品产权归属原告,发明人为被告。合同有效期限从1999年1月1日至2000年12月31日止。

1999年5月19日,原告科光所与被告就被告将“齿轮减速式控制器”技术转让给科光所使用的事宜签订技术转让协议书一份,约定被告向科光所提供技术资料,试制样机及确保形成大批量生产;该项技术发明人为被告,并即申请专利,由科光所申请;科光所给予被告技术提成每生产销售一台产品提成5元。

1999年9月,原告科光所和胜雅公司开始批量生产JSC-C型燃气安全控制器,并投放市场。

1999年12月7日,被告提出辞职申请后离开原告单位。

1999年12月17日,被告金德成向国家知识产权局申请名为“无线遥控燃气切断器”的实用新型专利,2000年12月22日被授予专利权,专利号为ZL99252157.2。根据权利要求书的记载,该实用新型专利是一个由电源、低压直流电机、减速齿轮至减速齿轮和带套筒的手柄、固定夹板组成的无线遥控燃气切断器,其特征是减速齿轮与扇齿啮合。

被告在庭审中称该案系争的“无线遥控燃气切断器”的实用新型专利就是被告向原告转让的“齿轮减速式控制器”技术上增加了一个遥控技术装置。两原告对此不持异议。

鉴于原告未按照上述技术转让协议书的约定向被告支付技术使用费,金德成于2001年5月17日向一审法院起诉,要求解除双方签订的技术转让协议书,由原告支付被告应得的技术使用费。一审法院以(2001)沪一中知初字第75号立案受理。审理中,科光所提出反诉,亦要求解除双方签订的技术转让协议书,并由金德成赔偿科光所经济损失。一审法院于2001年11月16日对该案作出一审判决,对双方当事人要求解除技术转让协议书的诉讼请求予以支持。

## 一审判决及理由

一审法院认为:该案系争的“无线遥控燃气切断器”的实用新型专利权的授权日

期为2000年12月22日,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中的有关规定,该案应适用1992年修正的《专利法》的相关规定。该案存在如下焦点问题:

一是系争专利的发明人是谁。根据原告科光所和被告订立的技术转让协议书的内容,双方当事人明确被告是“齿轮减速式控制器”技术的发明人。鉴于专利技术的核心部分来源于被告向原告科光所转让的上述“齿轮减速式控制器”技术,两原告也没有举证证明除被告外尚有其他人对系争专利技术方案的实质性特点作出过创造性贡献。故被告应是系争专利的唯一发明人。

二是系争专利是否属职务发明创造。我国《专利法》第六条第一款的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。两原告在庭审中称原告曾对该案系争的专利技术进行过立项开发,但原告未能提供证据证明这一事实。虽然被告于1999年1月至12月在两原告处工作,但原告没有举证证明该案系争的专利是被告在其本职工作中或履行原告交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。另外,两原告认为原告为系争专利技术的开发投入了模具费、设备费、联系费等费用,但这些投资主要与系争专利技术的实施和产品的开发有关,而不足以证明这些费用对专利技术方案的完成所起的作用。

三是系争专利权的归属是否有合同约定。两原告和被告虽在《劳动合同书》中约定被告在聘用期内开发的产品的产权归属原告,发明人为被告。但该条款只对产品的产权归属作了约定,没有明确相关技术的知识产权归属问题。而且,两原告也没有举证证明该案系争的专利技术是被告在原告处工作期间进行开发的。此外,根据原告科光所和被告订立的技术转让协议书的约定,转让技术的发明人为金德成,并即申请专利,由科光所申请。但因该协议在履行过程中发生争议后,金德成诉至一审法院,审理中,科光所提出反诉,一审法院已于日前对该案作出一审判决,支持了双方当事人均要求解除上述技术转让协议书的诉讼请求。同时,因原告科光所也未实际履行向金德成支付技术使用费的合同义务,根据合同等价有偿和当事人权利义务对等的原则,科光所也不应享有将金德成转让的“齿轮减速式控制器”技术向国家知识产权局申请专利的权利。故两原告关于该案系争专利的专利权应归两原告共有的诉讼请求也缺乏合同依据。依照《专利法》(1992年修正)第六条第一款、《民法通则》第四条之规定,判决如下:

原告胜雅公司、科光所的诉讼请求不予支持。

案件受理费1000元,由原告胜雅公司、科光所共同负担(已预交)。

### 上诉理由

胜雅公司不服,向二审法院提起上诉。其主要上诉理由为:1.我国《专利法》及其相关法律对职务发明创造的认定,并没有附加任何其他条件,尤其没有将单位是否进行立项开发作为认定的必要条件。上诉人是燃气安全报警控制设备的专业研制、生产单

位,故金德成作为上诉人的技术负责人,其所从事的关于燃气安全报警控制设备的技术工作、成果皆与本职工作有关,皆属于法律规定的“执行本单位的任务”的职务发明创造。2. 上诉人与金德成在劳动合同中关于“金德成在聘用期内开发的产品的产权归属上诉人”的约定,显然是双方当事人对所涉技术的知识产权归属的约定,一审法院认定此产权的概念是指产品本身所有权的解释,明显缺乏事实依据。故请求二审法院撤销原审判决,判令系争专利权归上诉人所有,诉讼费由被上诉人承担。

被上诉人金德成未向二审法院提交答辩状,但在庭审中辩称:其到上诉人单位任职前,就已经拥有了该案系争专利的技术,故系争专利不属于职务发明创造,相关权属问题也不可能进行约定。原审法院认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院驳回上诉,维持原判。

二审中,上诉人胜雅公司未提供新证据。被上诉人金德成提供的新证据为:1. 1999年5月15日,科光所与胜雅公司出具的《关于对金德成同志的奖励决定》;2. 胜雅公司与金德成技术转让协议书草稿;3. 2001年5月25日,原上海金山县枫兴电器厂钱晓东出具的关于“齿轮减速式控制器”情况证明。上述证据1~3说明,在双方的技术转让合同签订之前,金德成的“齿轮减速控制器”产品已试制成功。

经质证,上诉人胜雅公司认为,对证据1的真实性没有异议,但认为恰好说明金德成是在任职期间对系争专利进行研制,属于职务发明创造。对于证据2、3,由于是复印件未提供原件,对其形式要件提出异议,此外其要证明的内容也与该案无关。

根据当事人提供的新证据及质证意见,二审法院认证如下:对证据1的真实性予以确认,结合其他相关证据,能证明金德成的主张;关于证据2、3,由于上诉人对形式要件提出异议,同时与该案的权属纠纷缺乏必要关联性,二审法院不予采信。

## 二审查明事实

二审法院经审理查明原审法院认定的事实属实。

## 二审判决及理由

二审法院认为:根据《专利法》(1992年修正)第六条第一款的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位,《专利法实施细则》(1992年修正)第十条中对此作了解释性规定,即执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指:“(1)在本职工作中作出的发明创造;(2)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。”该案已有证据表明,系争专利的核心技术方案——“齿轮减速式控制器”早在金德成到胜雅公司任职前就已由其完成。之后金德成与科光所通过技术转让合同的形式,将“齿轮减速式控制器”技术方案进行了产品开发与转化,最终投放市场。同时,上诉人也未提供有关其对系争专利技术的最终形成进行过立项开发以及其他人为此作出了实质性贡献的证据,故上诉人片面以为,职工在职期间完成的技术开发成果均属于法律规定的职务发明创造的上诉理由,缺乏事实与法律依据,二审法院不予采信。此外,双方当事人虽然在《劳动合同

书》中约定金德成在聘用期内开发的产品产权归属上诉人胜雅公司，发明人为金德成。但对产品产权的概念，由于双方当事人意见观点相左，故根据字面意义解释，双方并没有明确开发的技术成果的知识产权归属问题。上诉人称双方对系争专利曾有明确合同约定的上诉理由，亦缺乏相应证据，二审法院不予支持。综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，依照《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

该案二审诉讼费 1 000 元，由上诉人胜雅公司负担。

## 案例 2：京海鹰公司与王梓奇、徐正一、孙成林专利权属纠纷案

原告（上诉人）：北京市京海鹰矿山工程设备公司（以下称“京海鹰公司”）

被告（被上诉人）：王梓奇

被告（被上诉人）：徐正一

被告（被上诉人）：孙成林

一审法院：北京市第二中级人民法院

一审案号：（2002）二中民初字第 1119 号

一审合议庭成员：邵明艳、何暄、刘薇

一审结案日期：2002 年 6 月 20 日

二审法院：北京市高级人民法院

二审案号：（2003）高民终字第 61 号

二审合议庭成员：程永顺、刘辉、岑洪宇

二审结案日期：2003 年 3 月 28 日

案由：专利权属纠纷

**关键词：**专利权属，实用新型专利，职务发明与非职务发明，专利实施许可合同，事实上的劳务关系

### 涉案法条

《专利法》第六条第一款、第二款

《专利法实施细则》第十一条

《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、第（三）项

### 争议焦点

- 根据《专利法》的规定，构成职务发明的条件，首先作出发明创造的发明人或设计人应是申请专利的单位的职工，其次必须是发明人或者设计人是执行本单位的任务或者利用了本单位的物质条件。
- 实用新型专利的专利权人签订专利实施许可合同，并以技术入股的形式，以股东身份参与给予专利技术而成立的公司的经营管理，且不是以由公司支付工资、

福利的形式取得其股东利益。应认定相关专利权人除股东身份外，还与该公司存在事实上的劳务关系，是京海鹰公司的职员。

- 由于所签订的专利实施许可合同并未对今后实施用以入股的专利技术所产生的后续改进技术的权利归属作出明确约定，故专利权人在该公司工作期间对公司实施的专利技术进行研制、改进，完成的技术成果，是在实施用以入股的实用新型专利技术的过程和基础上完成的，是在本职工作中完成的发明创造，应当属于职务发明。

### 审判结论

一、撤销北京市第二中级人民法院（2002）二中民初字第1119号民事判决。

二、专利号为ZL00233281.7的“旋摆式破碎机”实用新型专利权归京海鹰公司所有。

一、二审案件受理费各1000元，均由王梓奇、徐正一、孙成林负担。

### 起诉及答辩

京海鹰公司起诉称：王梓奇、徐正一、孙成林原为该公司职工，分别担任总工程师和副总经理职务，负责公司的技术和新产品研制开发工作。2000年7月，三被告不辞而别，并早于2000年5月背着公司私自申请了“旋摆式破碎机”实用新型专利，并已获得国家知识产权局的授权。该项专利是该公司所实施的“双腔回转颚式破碎机”技术的后续改进技术，也是该公司向三被告下达的工作任务。三被告在完成上述专利设计工作时，亦利用了该公司的物质条件。综上，“旋摆式破碎机”实用新型专利是三被告在职期间的职务发明，请求判令该项专利权转归该公司所有。

王梓奇、徐正一、孙成林共同辩称：王梓奇、徐正一发明了“双腔回转颚式破碎机”技术，并取得了专利权。其将该项技术许可京海鹰公司实施，并进行技术指导。其有自己的正式工作单位，在退休后到京海鹰公司作聘用人员，但没有劳务合同，不是该单位的职工。对该案争议的“旋摆式破碎机”实用新型专利技术，京海鹰公司没有给其布置研究任务，也没有利用公司的物质条件，应属于其非职务发明。因此，不同意原告的诉讼请求。

### 事实认定

一审法院经审理查明：1992年12月2日，王梓奇、徐正一、赵国运获得了原中国专利局授予的“双腔回转颚式破碎机”实用新型专利权，专利号为ZL91232505.4。1993年12月23日，王梓奇、徐正一与珠海侨星实业发展公司（以下称“侨星公司”）签订合同，决定实施该项专利技术。双方约定组建生产、销售“双腔回转颚式破碎机”产品的专营公司，由侨星公司提供生产资金并向王梓奇、徐正一支付技术入门费；由王梓奇、徐正一提供生产工艺，并负责生产、技术把关，开发新产品；王梓奇、徐正一以技术入股形式在新组建的公司内占有15%的股份；新组建的公司隶属于侨星公司。

合同签订后，侨星公司于1993年12月25日向王梓奇、徐正一支付了技术入门费3

万元。侨星公司按约定于1994年成立了京海鹰公司。侨星公司为企业法人，主营制造、销售矿山采掘和选矿设备等，经济性质为集体所有制。京海鹰公司主要经营“双腔回转颚式破碎机”系列产品的生产、销售。

王梓奇原为北京市化油器厂职工，于1992年3月退休，1994年12月，其到京海鹰公司工作，担任技术总监职务。徐正一原为北京朝阳科兴技术公司（以下称“科兴公司”）职工。1994年3月，京海鹰公司与科兴公司签订协议，聘用徐正一到京海鹰公司工作，并由京海鹰公司每年向科兴公司交纳公摊费。徐正一在京海鹰公司担任副总经理职务。1999年，徐正一在科兴公司办理了内部退休手续，京海鹰公司亦不再向科兴公司交纳公摊费。孙成林原为中国有色金属矿业总公司北京矿冶研究总院职工，于1996年3月退休，同年4月到京海鹰公司工作，担任副总经理职务。王梓奇和徐正一在京海鹰公司工作期间，负责指导“双腔回转颚式破碎机”系列产品的生产工作。孙成林负责该项产品的销售工作。三人均在公司按月领取固定工资及规定的福利，但未与京海鹰公司签署劳动合同。1999年，王梓奇、徐正一开始研制“旋摆式破碎机”技术，它属于“双腔回转颚式破碎机”的后续改进技术。该设计工作于同年内完成。2000年5月23日，王梓奇、徐正一、孙成林就该项技术方案向国家知识产权局申请了实用新型专利。同年6月至7月，王梓奇、徐正一、孙成林先后离开了京海鹰公司。2001年3月7日，王梓奇、徐正一、孙成林的发明被国家知识产权局授予专利权，专利号为ZL00233281.7。

诉讼中，京海鹰公司为证明曾向王梓奇、徐正一、孙成林下达了研制“旋摆式破碎机”技术的任务，向法庭提供了一份会谈纪要和一份机械绘图。该会谈纪要无王梓奇等三人的签字，该三人亦不认可。该份机械绘图只有偏心套部分与涉案专利有关，对此，王梓奇、徐正一、孙成林称该份图纸系离开公司时所遗留，亦不是涉案专利图纸，绘制图纸属于其个人行为，与京海鹰公司无关。京海鹰公司对其称王梓奇、徐正一、孙成林研制“旋摆式破碎机”技术利用了该公司不对外公开的技术信息的说法，未能提供相应证据。此外，京海鹰公司向法庭提交了部分购买原材料的支出凭证，借以证明王梓奇、徐正一、孙成林在从事发明创造过程中利用了该公司的物质条件。对此，王梓奇、徐正一、孙成林称与该发明创造无关。

上述事实，有“旋摆式破碎机”“双腔回转颚式破碎机”专利文件，王梓奇、徐正一与侨星公司签订的合同、入门费收条、会谈纪要、公司章程、领取工资凭证、资金交纳凭证、相关证人证言以及双方当事人的陈述等在案佐证。

### 一审判决及理由

一审法院认为：根据《专利法》的规定，构成职务发明的条件必须是发明创造的设计人执行本单位的任务或者利用了本单位的物质条件。

京海鹰公司基于实施王梓奇和徐正一发明的“双腔回转颚式破碎机”技术而成立。“旋摆式破碎机”技术属于“双腔回转颚式破碎机”的后续改进技术。鉴于王梓奇、徐

正一在与侨星公司签订的合同中，并未对今后在京海鹰公司实施“双腔回转颚式破碎机”所要产生的后续改进技术的权利归属作出明确约定，因此，该合同对涉案专利的归属不产生影响。京海鹰公司为证明曾向王梓奇、徐正一、孙成林下达了研制“旋摆式破碎机”技术的任务，向法庭提供了一份会谈纪要和一份机械绘图。由于该会谈纪要无王梓奇等三人的签字，且该三人亦不认可，一审法院对该证据不予采信。该份机械绘图经双方辨认后，不能证明是涉案专利的图纸，亦无法证明京海鹰公司是基于该图纸向王梓奇、徐正一、孙成林下达过研制“旋摆式破碎机”的任务。

根据王梓奇、徐正一与侨星公司的签订的协议，二人与京海鹰公司之间存在专利实施许可合同关系，王梓奇、徐正一仍为“双腔回转颚式破碎机”的专利权人，他们在京海鹰公司所从事的工作，是依约定对该公司的“双腔回转颚式破碎机”系列产品的生产进行技术指导。在京海鹰公司未能证明已向王梓奇、徐正一、孙成林分配了研制“双腔回转颚式破碎机”后续改进技术任务的前提下，三被告从事的研制行为不属于其本职工作。此外，由于诉讼双方对“双腔回转颚式破碎机”后续改进技术也即涉案专利技术的归属事先未作出特别约定，因此，涉案专利技术应归属发明设计人，也即被告。王梓奇、徐正一及孙成林对该技术方案所从事的发明设计工作，不具有执行京海鹰公司任务的性质。

京海鹰公司鉴于其称王梓奇、徐正一、孙成林研制“旋摆式破碎机”技术利用了该公司不对外公开的技术信息的说法，未能提供相应证据予以佐证。京海鹰公司向法庭提交的部分购买原材料的支出凭证，也无法直接证明是专为王梓奇、徐正一、孙成林研制涉案专利技术而购买，三被告亦不认可，因此，京海鹰公司主张王梓奇、徐正一、孙成林在从事涉案专利的发明创造过程中利用了其物质技术条件，证据不足，一审法院不予支持。

综上所述，京海鹰公司称王梓奇、徐正一、孙成林所有的“旋摆式破碎机”专利技术属于该公司的职务发明，证据不足，对京海鹰公司提出的诉讼请求，一审法院不予支持。依照《专利法》第六条第一款、第二款，《专利法实施细则》第十一条之规定，判决如下：

驳回京海鹰公司的诉讼请求。

案件受理费1 000元，由京海鹰公司负担（已交纳）。

### 上诉理由

京海鹰公司不服一审判决，向二审法院提出上诉，请求撤销原判，改判“旋摆式破碎机”专利权归属京海鹰公司。理由是：王梓奇、徐正一、孙成林都是公司的员工，其职务与公司主营的项目完全一致，其在聘任期间所完成的本职工作的技术成果，应归属公司。“旋摆式破碎机”技术属于“双腔回转颚式破碎机”技术的后续改进技术，王梓奇等三人主要是利用京海鹰公司的物质条件所完成的发明创造，应属于职务发明。王梓奇、徐正一、孙成林服从原审判决。