

# 论职务发明的认定标准

◆李秋蕴 韩颖

(辽宁科技大学, 辽宁鞍山 114051)

**【摘要】**随着经济的快速发展,专利权归国家所有的规定已于2000年《专利法》中予以删除,我国建立了以法定权属为主、约定权属为辅的雇主主义模式。此后关于如何界定职务发明的标准一直存在争议,2020年新修改的《专利法》中仍未对职务发明的权属问题作出调整。本文通过总结实践中职务发明权属案件争议焦点,得出我国在职务发明认定标准上存在的不足,并提出相关的立法和司法完善建议,以期改善职务发明制度的运行实效。

**【关键词】**职务发明;认定标准;权益平衡

## 一、职务发明制度概述

### (一)职务发明的概念

职务发明,也被称为雇员发明,即雇员在完成对于自己而言具有特定义务工作时做出的发明创造,该义务来源可以基于雇主安排的任务,也可以基于雇主对发明的成功产生具有直接作用力。根据我国《专利法》第六条的规定,构成我国专利法上的职务发明一般分为两大类:一是职员因“执行本单位任务”而作出的发明;二是虽然不是执行本单位任务,但是职员发明的完成系“主要利用本单位物质技术条件”的情形。

### (二)职务发明的界定

《专利法》第六条规定,执行单位任务或主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造专利权归单位所有;完全没有上述条件的为非职务发明专利权归个人;利用单位物质技术条件所完成的发明创造。从中不难看出,我国对于职务发明的界定标准一共有两个,一个是职责标准,另一个是资源标准。

#### 1. 职责标准

该标准自1984年我国首部《专利法》问世以来,就一直作为实践中认定职务发明的标准之一。但在实践中,怎么认定“本单位的任务”一直以来存在争议。对此《实施细则》在第十二条中对“本单位的任务”进行了一个维度上的扩展、三个方向上的限缩。首先,《实施细则》将“临时单位”确认为专利法上的“本单位”,此举能够将尽量囊括实务中广泛存在于我国现实社会中的用工情况,此为扩展。然后在“本单位的任务”上,进行了三个方面的限缩:一是本职工作;二是单位派发或者另行指派的任务;三是离职不满一年做出与原单位相关的发明。虽然《实施细则》在这方面进行细化解,但无论是法学界还是法院都认为其解释仍然无法厘清对于职务发明的界定标准。

#### 2. 资源标准

《专利法》关于对“主要利用”情形认定为职务发明的标准可以称之为资源标准。这一标准不仅在界定上存在较大争议,就连它本身应不应该作为职务发明分类都是有争议的。该界定标准存在一个难以量化的用词即“主要”一词。导致在实践中,当法院面对发明人做出发明系利用了雇主的物质技术条件,关于如何确定“主要”就成为了争议中心。虽然实践中有法院参照适用最高院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,但是由于其适用范围是技术合同纠纷存在法律适用的问题,所以并不能切实解决关于“主要”的认定模糊问题。由于目前没有正式适用于解释该处“主要”的法律或者司法解释,导致法官在认定发明人使用行为达到“主要”时,只能自由心证。

#### 3. 职务发明的归属模式

(1)雇员主义模式。雇员主义模式是职务发明的专利权优先配置给雇员发明人的权属模式。这一模式是日本、德国、美国等国家通常采取的路径,普遍历经两个阶段。在第一阶段,美国、德国及日本均将职务发明的权属原始配置给雇员发明人,一概排除雇主的原始权利取得。在第二阶段,美、德、日原则上仍坚持采取雇员主义路径,但均从强调对雇员发明人利益的倾斜保护向对雇主利益进行相对保护的方向发展。如美国通过判例法逐步赋予雇主对于职务发明成果的免费非独占许可权。

(2)雇主主义模式。雇主主义模式是由法律规定雇主优先获得职务发明创造专利权的模式。在英国,雇员做出的职务发明其权利属雇主。

目前,我国通过立法的方式将职务发明的权利直接归属于雇主单位,对于“利用单位物质技术条件”的情况,单位和个人对专利权属可以进行约定。而在实践中,由于无法准确认定是否构成主要利用,往往倾向于将无法区分程度的“利用”行为一概认定为“主要利用”,从而导致即使发明人与单位存在约定权属,也无法适用该第三款的约定情形。

此种做法过分偏向于雇主一方。

## 二、职务发明权利归属争议分析

我国职务发明可以分为两种类型，一种是执行单位任务时所做出的发明，可以将该类型归为职责标准的职务发明，也称履职型；另一种则是主要利用本单位物质技术条件下完成创新成果，即资源型。虽然关于职务发明类型区分的争议不大，但是实践审理案件中要将案情事实对应到法条文本的具体职务发明的定义并非易事，这需要对界定标准进行细化解剖。

### （一）“本单位”的界定

“本单位”界定争议并非“单位”本身，而是当发明者与单位处于何种法律状态下二者之间的关系构成专利法上的“本单位”。实践中存在两种主要认定方式。一是大部分法院以二者之间成立劳动关系作为认定“本单位”充分且必要条件；二是部分法院在认定“本单位”上不囿于存在劳动关系这一项，认为劳动关系的存在对于认定“本单位”为非必要条件。采用存在劳动关系标准也不仅仅以劳动合同为准，当事人之间存在事实劳动关系亦可以认定为“本单位”。

### （二）“本单位的任务”的界定

《实施细则》第十二条对“本单位的任务”进行了三項列举，其中前两项是“本职工作”和“另行指派的任务”。但其所涵盖的意义不足以演绎司法实践中的案情，且该三项自己本身就具有抽象性亟待具体的解释加以细化。对于第一、二项“本单位的任务”界定，实践中法院认为，根据劳动或者聘用合同中对发明人的职位表述、职责描述、工种性质来映射本职工作；根据单位另行通过书面如任务书、会议纪要、甚至口头安排的工作任务来界定构成第二项。

笔者认为“本单位的任务”应当以职员具有发明义务为前提。劳动合同中明确约定职员岗位即研发性质，可以认定职员是具有创新发明义务的。但是很多时候，合同约定或者单位安排的任务是非研发岗或者工作内容，此时职员做出的发明创造是否是“本单位任务”就值得讨论。对此，从职员与单位双方的态度可以进行分析。无论是合同约定方式还是下发任务形式，单位首先都必须在主观上有要求职员进行发明创造活动。如若单位并无此主观态度，职员在完全履职之后进行的脑力劳动产生的智力成果并不是执行单位任务。

此外，对于“执行任务”与“执行任务的过程中”的创造要进行鉴别，这两种概念不应混淆。若职员的本职工作是管理岗位不涉及产品研发创新，利用自己学习的知识、积累的经验在不影响本职工作下进行发明，虽然创新活动发生在履职过程中，但是不应当属于执行本单位任务。

### （三）“与原单位任务有关的”界定

《实施细则》第十二条第一款第三项将“与原单位的任务有关的”发明创造划为执行本单位的任务。实践中，对于此处的“有关”理解，各地法院多有不同，并无统一的司法解释对其进行权威定义。大致可以归纳为四种主要认定标准。

其一，以发明是否依赖原单位物质技术条件而完成作为达到“有关”的标准。其二，以发明是否与执行原单位分配任务具有关联性或者内容上具有延续性作为界定标准。其三，以离退休员的发明是否与原单位任务具有技术领域、技术方案相关性作为认定标准。其四，综合因素考量四个方面：第一，需要考虑发明人在原单位从事本职工作的具体内容，包括其岗位职责和权限，以及其所能接触到的核心技术情况；第二，法院应当考虑该发明专利所归属的技术领域，以及发明该专利的目的与本职工作的关联性；第三，还需要考虑发明该专利研发技术的过程，包括该专利技术所运用的核心技术来源；第四，原单位是否在该职员离职前就进行了涉案发明创造的技术研发攻关。

实践中法院对于“有关的”认定意见是不全然相同的。由于没有配套的司法解释对《实施细则》该条文的权威释义，导致各地法官只能根据自己对这类问题的理解去认定，其结果就是各地相同、相似案情得到的判决结果却不同。

### （四）“主要利用”的界定

“主要利用本单位物质技术条件”而做出的创新成果被称之为“资源型”或者“依赖型”职务发明。“主要利用”构成职务发明，其专利权归属于单位。而“利用”《专利法》并未将其认定为职务发明，在此情形下的专利权采用雇员与雇主的“约定优先”原则。实践中对于界定发明创造是“主要利用”还是“利用”的情形，往往是涉案双方争议的核心。对于该两种情形之间的关系，学界目前大致有三种观点。

第一种观点认为“主要利用”和“非主要利用”二者在逻辑上是矛盾关系，统一于“利用”的正反两面。此种理解存在一个在《专利法》上难以自洽的逻辑。倘若“利用”包含“主要”和“非主要”，由于第六条第三款明确，单位与发明人可以对于“利用”情形下的发明可以约定权属，是否意味着对“主要利用”和“非主要利用”情形下的成果都可以进行约定权属？如此一来，岂不是将第一款和第二款确定的归属模式进行了否定。对于非职务发明的专利权，如果单位和发明人之间可以进行约定，那么发明单位必将利用优势地位胁迫职员将自己的非职务发明转让于单位。此种理解下非职务发明归属优先归于职员的原则将不复存在。

第二种观点认为可以将“利用”与“主要利用”画上等号。“主要利用”情形下的职务发明权属是可以由单位与职员双方协商归属的。而“非主要利用”情形下所完成创新

成果直接归属于非职务发明，不可以进行另外的约定归属。这种观点诚然将更好的保护职员在“非主要利用”情况下的专利权保护。但是这种理解方式是通过结果去反推成立原理，很难服众。

第三种观点则是与第二种相反，认为“利用”等同于“非主要利用”。“利用”情形下的发明创造可以约定，适用于“非主要利用”情形下的创新发明，“主要利用”情形不适用约定，权利强制归属雇主。这一理解相比较第二种观点，显然利于雇主而于发明人不利。

上述三种观点，因为都是出于相同的原理，所以无论认同哪一种、反对哪一种都会存在逻辑错误。

### 三、完善我国职务发明权属制度的建议

职务发明权属纠纷案件争议焦点就是如何准确界定涉案专利是职务发明。实践中各地法院对于“职责发明”和“依赖型发明”的界定并无统一适用标准。本文尝试细化标准细节，以期能给实践中职务发明的认定提供一些思路。

#### （一）完善“本单位”的界定

实践中存在两种主要认定方式。一是大部分法院以二者之间成立劳动关系作为认定“本单位”充分且必要条件；二是部分法院在认定“本单位”上不囿于存在劳动关系这一项，认为劳动关系的存在对于认定“本单位”为非必要条件。第二种观点是基于《实施细则》第十二条所规定的“本单位”含“临时单位”。临时单位的立法本意是承认我国的事实劳动关系，在事实劳动关系中单位是负有成本的，承认临时单位享有专利权是基于公平原则平衡单位的投入与收益。但实践中不是所有“临时单位”都能与发明人形成劳动关系的，比如“借用”情形，劳动者的酬劳由原单位承担，临时单位与发明人并无事实劳动关系。鉴于此，笔者建议，在借调关系、兼职关系、委派关系的“本单位”认定中，应该再细化一点，即临时单位必须是为发明活动提供了不可或缺的物质技术条件的单位。

#### （二）完善“本职工作”的界定

本职工作不能等同于本单位经营业务范围，在认定上要抓住的关键就是发明人对该任务是否存在应当尽其勤勉义务。这要从工作内容和性质两个方面把握，只有单位派发的任务与发明人的岗位职责存在义务上的牵连性，才应当认定为本职工作。具体来说，可以将“本职工作以外的任务”认定的标准细化为：（1）该工作系发明人与单位劳动合

同约定的研发内容；（2）该任务系发明人岗位性质所涵盖的任务。

#### （三）完善“与原单位任务有关的”界定

判定“有关的”情形下的创新成果是否符合职务发明，需要从单位专利权益与离职发明人因其原来的本职工作、岗位职责、任务以及所掌握的专业技术内容几个方面的基础上进行科学匹配。单位作为投入与风险承担主体，其收益需要保障；离职的创新人在其本职任务外的新成果同样也需要维护。故对“有关的”的界定应当充分考量四个方面：一是将离职员工在原单位应承接的任务具体内容作为考量因素，如岗位职责、日常能够接触或者控制的涉及专利技术的信息；二是涉案专利本身所属的技术领域、所要解决的问题以及运行效果；三是权利人、发明人是否具有掌握涉案专利的研发过程或者技术来源的能力；四是在离职员工离职前原单位是否进行了涉案发明创造的技术研发工作。

#### （四）完善“主要利用”的界定

最高院2004年11月30日出台的《技术合同解释》第四条，在技术合同案件中对于“主要利用”有过详细的总结解释，但职务发明案件适用该解释第四条的法院并不多，主要是因为涉及法律适用问题。建议最高院出台司法解释，对职务发明案件中关于“主要利用”的界定参考《技术合同解释》总结的标准进行细化。比如，细化为专利法上的“主要利用”应当同时遵循四个标准：一是依赖程度上需要满足“全部或者大部分”；二是作用程度上需要满足“对发明创造具有实质性影响”；三是利用方式不得是有偿使用；四是利用阶段上排除“发明创造完成后的纯粹的验证、测试技术方案”。

#### 参考文献：

- [1]郑其斌.我国职务发明认定和利益分配制度的完善[J].社会科学, 2009(05):97-104,190.
- [2]王馨瑶.我国职务发明权属规则研究[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2022.
- [3]陈宪兵.我国职务发明权属制度法律完善研究[D].抚州:东华理工大学,2021.

#### 作者简介：

李秋蕴(1998—),女,汉族,山西忻州人,硕士研究生,研究方向:知识产权。