



# 中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org 最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权动态信息 浏览文书

## 昆明市万变窗墙有限责任公司与戴国锐专利权权属纠纷一案

提交日期: 2006-03-02 00:30:15

云南高院知识产权庭维护

### 云南省昆明市中级人民法院

#### 民事判决书

(2005)昆民六初字第58号

原告昆明市万变窗墙有限责任公司。

住所: 昆明市滇池路。

法定代表人DAW ME DO (缅甸籍), 董事长。

委托代理人张怡, 云南派特律师事务所律师, 特别授权代理。

委托代理人王及伟, 男, 云南省昆明市人, 昆明市万变窗墙有限责任公司总经理, 特别授权代理。

被告戴国锐, 男, 1962年4月12日生, 汉族, 云南省昆明市人, 住昆明市永昌小区五华社区文化活动中心六楼。身份证号: 53010262041224。

委托代理人陈左, 昆明正原专利代理有限公司专利代理人, 特别授权代理。

原告昆明市万变窗墙有限责任公司诉被告戴国锐专利权权属纠纷一案, 本院于2005年5月10日受理后, 依法组成合议庭。原、被告于举证期限内向本院提交了相关证据材料。本院于2005年10月25日公开开庭审理了本案。原告昆明市万变窗墙有限责任公司的委托代理人张怡、王及伟, 被告戴国锐及其委托代理人陈左到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告昆明市万变窗墙有限责任公司诉称: 玻璃百页窗是由原告方发明的产品, 于1995年申请专利获得专利权。原告一直从事该产品的研制开发和产业化工作, 并得到有关机关的支持和认证。被告戴国锐系原告于2001年12月所聘用的员工, 在原告公司曾担任过副总经理职务, 自从到原告处工作后即参加原告所承担的由科技局立项的“新型可调式窗墙技术及产品开发”课题研究, 是该课题的主要完成人员之一, 该课题于2002年11月通过科技局鉴定。2004年1月被告在未与原告解除劳动合同的情况下擅自离开原告处, 并于2004年4月10日以被告个人名义向国家知识产权局申请名为“可调多功能百页窗”的实用新型专利, 于2005年3月30日获得批准, 专利号为: ZL200420034307.5。原告认为, 被告申请并获得批准的ZL200420034307.5号实用新型专利系职务发明, 权利应归属原告方所有, 因此, 特向本院起诉, 请求判令: 1、专利号为: ZL200420034307.5的实用新型专利为原告所有; 2、由被告承担本案诉讼费及原告为主张权利而支出的律师费人民币5000元。

被告戴国锐答辩称: 1、被告自进入原告公司至其离开期间, 所从事的工作都是产品销售业务, 从未承担过技术研发工作, 原告称被告参加“新型可调式窗墙技术及产品开发”课题研究, 而且是该课题的主要完成人员之一没有任何的事实依据; 2、原告所称的“新型可调式窗墙技术及产品开发”课题是在被告进入原告公司之前立项的, 并于2002年12月就完成了。该项目内容及作为基础的王及伟的ZL95226738.1号专利与被告拥有的涉案专利的技术内容没有关系; 3、被告本职工作很明确是产品销售, 而且其发明也不是在完成本职工作之外的工作任务中做出的, 因此, 其拥有的涉案专利不是职务发明; 4、被告发明也没有利用原告的物质条件, 也没有得到原告的任何支持。王及伟的专利以及更早的其

他专利属于公开的技术内容，任何人都可以参考后作出新的发明创造；6、被告与原告从未就针对技术成果的归属进行过约定。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。

根据当事人双方的诉、辩主张，本院认为，本案争议的焦点是：专利号为ZL200420034307.5的实用新型专利的权属应归原告还是被告，即被告申请并获得授权的此项实用新型专利是否属于职务发明。

针对诉讼请求原告昆明市万变窗墙有限责任公司向法院提交了如下证据：第一组：1-1、ZL95226738.1专利证书、说明书、著录项目变更（续）；1-2、ZL002268407.1专利证书。该组证据欲证明原告总经理王及伟向中国专利局申请百页安全窗专利并获得批准，现专利有效；第二组证据：2-1、昆明市产品标准备案证书；2-2、中国发明协会证书；2-3、商标注册证；2-4、云南省工商行政管理局证书；2-5、中国国际专利与名牌博览会特别金奖；2-6、中华人民共和国建设部证书；2-7、中国工程建设协会证书；2-8、中国建材市场协会证书；2-9、云南省建设新技术新产品推广证书。该组证据欲证明王及伟许可原告实施上述专利，由于该产品在国内尚属空白，所以该产品是新产品，又由于该产品主要应用于户外建筑，该行业对其有严格的质量要求及强制监控指标，所以原告方在实施过程中做了大量的工作，先后通过了国家级、省级、市级权威部门的检测，首创了该产品的质量标准，作为新产品获得了很多的称号；第三组证据：3-1、云南省失业人员失业证；3-2、云南省劳动合同书；3-3、职工养老保险手册；3-4、工资表。此组证据欲证明被告方开始为无业人员，于2001年11月到原告公司工作，经过一段时间的试用后，2003年5月29日被正式录用，成为原告正式工作人员，但工资表是从2001年底至2003年底；第四组证据：4-1、聘任书；4-2、昆明市科技计划项目合同书[昆科星字2000-04]；科学技术成果鉴定证书[昆科鉴字（2002）127号]；科技成果登记表[昆明科成登字20020127]；4-3、昆明市科技计划项目合同书[昆科工字2002-56]；科学技术成果鉴定证书[昆科鉴字（2003）73号]；科技成果登记表[昆明科成登字20030073]。2002年鉴定书中有一个表中载明了主要完成人员名单，在课题完成人员名单上有被告的名字。该组证据欲证明原告得到了市科技局的立项，项目通过了鉴定。被告系原告方工作人员，到原告方工作后即参加了原告方所承担的课题研究，是该课题的主要完成人员之一，对课题的全部内容知道的，而且原告只生产这种产品，被告曾经担任过原告公司的副总经理；第五组证据：5-1、ZL200420034307.5实用新型专利说明书、权利要求书、专利证书，申请时间是2004年4月10日，该专利是被告在离开原告处三个月后申请的。该组证据欲证明被告方在未与原告方解除合同的情况下，擅自不到公司上班，并于2004年4月10日以自己的名义向国家知识产权局申请名称为“可调多功能百叶窗”的实用新型专利，该专利于2005年3月30日授权公告。原告于庭审时补充提交了一份中国建筑标准设计研究所于2005年8月25日发的中标研发（2005）136号“通知”作为证据，欲证明原告所生产的产品系新产品。

被告戴国锐质证认为：对于第一组证据，两个专利证书的真实性没有异议，但认为没有证据反映该专利是否还继续有效，该专利是王及伟个人的，但本案原告是公司法人，王及伟没有提交与原告之间的专利许可使用合同，作为原告出据这些专利证书，并不是其拥有的；对于第二组证据的真实性没有异议，但对于原告要证明的内容不予认可；对于第三组证据的真实性没有异议，但失业证应当归还给被告，原告没有权利继续扣押；对于劳动合同书，是2003年5月双方签订的，在此之前被告在原告公司只是作为临时工，不是技术人员，也没有参加任何课题研究；对于职工养老保险手册，应当归还给被告；对于工资表，可证明2001年12月被告进入原告公司，双方产生事实上的劳动关系，2003年5月被告最后一次领取工资；关于第四组证据：对于证据4-1聘任书的真实性不予认可，是无效的，我方当事人不知情；对于证据4-2昆明市科技计划项目合同书真实性予以认可，但与我方无关，该项目是2001年12月前即被告进入原告公司前就完成的。项目主要完成人员名单上有戴国锐，是原告为了充数写了被告的名字，而且被告是搞市场销售的，不是技术人员，更不是主要完成人员；对于证据4-3昆明市科技计划项目合同书[昆科工字2002-56]真实性没有异议，但对于内容不予认可，从名称可以看出与技术研发无关，在成果鉴定证书中反映是建筑标准的制定，根本与产品研发无关，所以这个内容不能证明原告所要证明的事实；对于第五组证据的真实性没有异议，但对于原告的观点不予认可。对于原告庭审时提交的证据，认为该证据标明日期是2005年8月，内容与本案无关，而且超过举证期限不予质证。

本院认为：对原告提交的第一、二组证据的真实性予以认可；对第三组证据真实性予以认可，其中3-4工资表可以证明原告第一次领取原告支付的工资的日期是2001年12月25日；对第四组证据4-1真实性不予认可，因为该聘用合同系原告单方面出具的，没有得到被告认可，也没有其他证据证明该聘任行为发生的真实性；对4-2真实性予以认可，对其证明力随后进行综合评判；对4-3，其内容是关于“万变窗墙建筑标准设计研究”，其研发人员名单中并没有被告，因此该证据与本案无关联性，对其不予认可；对第五组证据的真实性予以认可。对原告庭审时提交的证据“通知”，因原告提交时间已超过举证期限被告对其不予以质证，但该证据产生时间2005年8月系在法院指定给原告的举证期限之后，因此，该证据属于法律规定的新证据，本院依法将其作为本案证据收录，对其真实性亦予以认可。

被告戴国锐针对其答辩理由向法院提交了如下证据：证据1、2004年原告在《雄飞装饰建材》上声明，欲证明戴国锐与原告的劳动关系在2003年12月15日已经终止了；证据2、昆明锡龙联营总公司证明，证明被告在原单位即具备新产品的市场推广及营销工作经验，并且进入原告公司还继续从事市场推广工作，不可能作为主要技术人员；证据3、证人

陈明寿的证明，证明在2004年3月10日受戴国锐委托进行了技术上的工作，被告申请的专利的技术内容来源于此；证据4、1979年上海工业建筑院编制的图集（CJ737二），欲证明早在原告申请专利之前，即有同类产品及技术，因此原告产品的技术不是新技术；证据5、1979年上海工业建筑院编制的图集（CJ737一），证明内容同上；证据6、1977年第五机械工业部第五设计院编制图集，证明内容同上；证据7、省工程建设标准设计院、昆明有色冶金设计院主编图集，证明早在2002年即公开了该产品的内容，任何人都可以拿到的；证据8、ZL92227756.7专利说明书，该专利的技术内容基本上完全覆盖了原告的专利内容，欲证明早在原告申请专利之前即有同类专利技术存在；证据9、ZL92228941.7说明书，欲证明内容同上；证据10、ZL94217574.3专利说明书，欲证明内容同上。

原告质证认为：对于证据1，2004年原告在《雄飞装饰建材》上声明的真实性没有异议，但该材料系2004年1月印制的；对于证据2，昆明锡龙联营总公司证明的真实性有异议，因为被告没有提交这个单位的营业执照的复印件，不能证明该单位是否存在，而且该份证据与本案无关，被告进入原告公司之前处于失业状态，原告提交的失业证是客观存在的，而这份证据与失业证相矛盾，因此对这份证据的真实性不予认可；对于证据3证人陈明寿的证明的真实性不予认可，仅从该证明不能证实是否存在陈明寿这个人，即使存在也不能确认其签字是否真实；对于证人情况说明，是被告代理人自己写的，无法确认其内容的真实性；对于证据4-6三份图集，不是本案中所涉及的玻璃百叶窗的图集，这些是老产品，不是新产品，因此与本案的产品不一样；对于证据7图集的真实性予以认可，它确实是一份新图集，这份图集就是我方产品的图集，可证明我方玻璃百叶窗是新产品；对于证据8-10三份专利是下载来的，没有办法核实其真实性，即使这三份专利存在，也不能证明被告的观点，因为原告的专利是95年就存在的，期间没有任何人对此专利申请宣告无效，且该专利是新产品，与这些专利不一样。

本院认为：对被告提交的证据1、2的真实性予以认可；对证据3，由于证人没有出庭做出说明，其真实性难以认定，对其真实性不予以认可；对证据4-10的真实性予以认可，其证明力随后进行综合评判。

根据庭审和质证，本院确认如下法律事实：被告戴国锐于2001年12月进入原告昆明市万变窗墙有限责任公司工作，并于当月25日领取了工资。原告昆明市万变窗墙有限责任公司与昆明市科学技术委员会、昆明市民办科技机构管理处签订昆明市科技计划项目合同书，项目名称为“新型可调式窗墙技术及产品开发”，主要技术内容为：1) 将ZL95226738.1百页安全窗专利转变为能在建筑市场推广的成熟产品；2) ZL95226738.1百页安全窗专利的基础上，开发一种集窗、墙、栅栏功能为一体的新型建筑材料；3) 在ZL95226738.1百页安全窗专利的基础上，变形开发一种新型装饰型幕墙，它既具有现有幕墙的装饰功能，又能杜绝光污染、解决擦洗、更换、维修、胶老化的难题；4) ZL95226738.1百页安全窗专利的基础上，试制并逐步完善工业化、模具化、标准化、批量生产；5) 在长江以南部分城市进行推广应用。并约定，项目从2000年11月至2001年12月以前全部结束，其中2001年5月以前完成前面主要技术内容中的工作，但项目主要承担人员名单中不包括被告戴国锐。2002年11月该项目进行了成果鉴定，鉴定后云南省科学技术厅下发了昆科鉴字（2002）127号科学技术成果鉴定证书，并于2002年11月14日制作了科技成果登记表，该鉴定证书及科技成果登记表所附主要完成人员名单中均有被告戴国锐，其“对成果创造性贡献”一栏中均载明“市场网络销售与推广”。后被告戴国锐于2003年底离开原告处，并于2004年4月10日向国家知识产权局申请名称为“可调多功能百页窗”的实用新型专利，该专利于2005年3月30日授权公告。原告认为被告作为“新型可调式窗墙技术及产品开发”项目主要完成人员，其在完成该项工作任务的过程中知悉并获得了该项目研发成果的主要技术内容，而在这些技术的基础上，被告在从原告处离开一年以内申请了与该项目研发成果内容相同的专利，此项专利符合专利法关于职务发明的规定，因此，该项实用新型专利权属应归于原告，据此，特诉至法院。

本院认为，对于本案争议的焦点：专利号为：ZL200420034307.5的实用新型专利的权属应归原告还是被告。原告主张该涉案专利的权属归其所有的主要理由是：该专利目前的权利人戴国锐系因完成原告所交付的工作任务，即“新型可调式窗墙技术及产品开发”项目，而产生的此项发明，该项发明是典型的职务发明，其权属应归交付工作任务给被告的原告所有。根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中做出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造；

（三）辞职、退休或者调动工作后1年内做出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。本院认为，从上述法律、法规的规定可以看出，判定一项发明创造属于职务发明应满足以下条件：1) 发明人任职或受雇于主张职务发明的法人或其他组织（期间从任职或受雇期间到离开单位1年之内）；2) 该发明创造与发明人所从事的本职工作或本单位交付的本职工作之外的任务有直接关联性。其中，对直接关联性的认定又要满足两个要件：首先，发明人所从事的本职工作或本职工作之外的任务即是对某种技术进

行研究、开发。实践中，应该要求单位证明其分配给发明人的本职工作或其他工作任务明确是从事某种技术的研发；其次，在单位明确分配给发明人的本职工作或其他工作任务中所形成的技术成果与有争议的发明（即发明人随后做出的发明创造）之间有直接关联性。实践中，应该要求单位证明发明人参与、从事的本职工作或其他工作任务中已经形成并固定下来某些技术成果，而这些技术成果已经基本包含有争议的发明的主要技术内容，或者这些技术成果是完成有争议的职务发明所必要的技术基础。此外，主要利用本单位物质条件完成的发明创造也可以构成职务发明，但在本案审理中，原告并未提出与此相关的主张。因此，在本案中，本院对此种依法律规定可能构成职务发明的情况不予审查。在本案中，被告自认的离开原告公司的时间是2003年12月，而被告申请涉案专利的时间是2004年4月，因此，被告申请涉案专利的时间系在其离开原告公司一年以内。被告认为其在原告处从事的本职工作系产品销售，而原告认为被告主要从事的确实是产品销售工作，但由于被告懂机械技术，也从事技术工作，对此，原告没有提供证据证明。因此，本院认为，原告未能证明被告在其公司所从事的本职工作系进行技术研发方面的工作。审理中，当事人双方均认可被告曾受雇于原告这一事实，而且双方明确了被告进入原告公司工作的时间是2001年12月。而原告提交的其与昆明市科学技术委员会、昆明市民办科技机构管理处签订的进行“新型可调式窗墙技术及产品开发”的昆明市科技计划项目合同书（简称“项目合同书”）中明确规定了该项目应于2001年5月份以前完成项目主要技术内容，于2001年12月份以前完成全部验收资料的准备工作，然而，被告戴国锐进入原告公司工作的时间是2001年12月，也就是说如果原告按照项目合同约定的时间按时完成项目研发工作，那么原告完成项目研发工作之时（即2001年12月以前）被告还未进入其公司。对此，原告未举证证明该项目研发工作未按照项目合同约定的时间完成，而其后2002年11月云南省科学技术厅下发的昆科鉴字（2002）127号科学技术成果鉴定证书中也未说明原告在履行项目合同过程中有任何违约的行为。因此，本院认为，原告系按时完成该项目研发工作的。尽管在原告提交的昆科鉴字（2002）127号科学技术成果鉴定证书和科技成果登记表中均附有载有被告姓名的成果完成人员名单，但本院认为，此名单系原告单方面制作的，该名单欲罗列何人可由原告单方面决定，而审理中原告未证实名单中所罗列的人员均参与了该项目研发工作，也未能让名单中所罗列的除原告公司总经理（同时也是原告在本案诉讼中的委托代理人）王及伟之外的其他人员证明被告戴国锐确实参加了该项目研发工作。因此，仅凭上述名单不足以证明于项目研发工作完成之后进入公司的被告参与了该项目的研发工作。因此，原告未能证明被告在从事其本职工作之外确实受原告指派参与、完成了其他的工作任务，即参与“新型可调式窗墙技术及产品开发”项目研发工作。另一方面，原告提交的项目合同书中载明该项目主要技术内容以ZL95226738.1百页安全窗专利为基础，研发工作也系围绕此专利进行，而原、被告均认可涉案专利与此专利技术的主要区别在于涉案专利中采用了一项扇型齿轮与蜗轮蜗杆传动机构相啮合的技术，而从原告提交的昆科鉴字（2002）127号科学技术成果鉴定证书和科技成果登记表中均未提及此项技术。虽然原告声称其项目研发成果中包括了该技术，而体现该技术的材料存于科技局的档案中，但在本案审理过程中，原告并未提交其所称的存于科技局档案中的资料来对此主张予以证明。因此，由于原告未能证明其主持完成的“新型可调式窗墙技术及产品开发”项目研发成果中包含有涉案专利的技术内容，或涉案专利的发明系以该项目研发成果为基础完成的，故原告未能证明涉案专利与其项目研发成果之间有直接关联性。综上，本院认为，原告所举证据不能证明被告戴国锐为权利人的专利号为ZL200420034307.5的实用新型专利系职务发明。因此，对于原告请求判令专利号为ZL200420034307.5的实用新型专利的权属归其所有的诉讼请求不予支持。

综上所述，本院认为，原告昆明市万变窗墙有限责任公司的诉讼请求无事实及法律依据，应予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国专利法》第六条第一款和《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条的规定，判决如下：

驳回原告昆明市万变窗墙有限责任公司的诉讼请求。

案件受理费210元，由原告昆明市万变窗墙有限责任公司负担。

如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国云南省高级人民法院。

审 判 长 蔺 以 丹  
代理审判员 蔡 涛  
代理审判员 徐 群

二〇〇五年十月二十七日

此文书已被浏览 1451 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited