

从科创板上市看职务发明合规问题

作者：王其文 | 初媛媛 | 任翊

一、引言

近期，最高人民法院（“**最高院**”）知识产权法庭发布了一系列典型案例¹，反映了最新的司法理念和审理思路。其中，两件关于职务发明的案例裁判对司法实践作出了一些明确和调整。以下我们结合科创板上市企业的一些热点事件和问询内容，分享我们对两件典型案例的理解，意在抛砖引玉，为企业防范职务发明相关的知识产权风险提供一些启发和建议。

二、知识产权风险成为企业上市的“拦路虎”

近年来，中国企业的自主创新能力不断增强，许多公司在所处领域内已经跻身世界前列。企业逐渐意识到知识产权的重要价值，对于知识产权的重视程度和保护意识都有了显著的提高，尤其是以技术为核心的高科技企业。另一方面，伴随着技术的快速迭代和市场的激烈竞争，企业技术合作和人员流动变得愈加频繁，由此引起的各类知识产权纠纷也层出不穷。

一家国内领先的 MEMS 传感器厂商 M 公司在科创板上市过程中遭到行业内竞争对手 G 公司阻击的经历曾备受关注，涉及的一系列专利诉讼甚至导致上会审议一度被推迟。

上海证券交易所（“**上交所**”）在 2019 年 11 月 1 日正式受理了 M 公司的科创板上市申请。在此之前的 2019 年 7 月 29 日，G 公司即向北京知识产权法院提起了多件针对 M 公司的专利侵权诉讼。自此开始，G 公司前后共提起了至少十余件专利侵权诉讼、专利权属诉讼以及不正当竞争诉讼。2019 年 11 月 25 日，G 公司的全资子公司向苏州市中级人民法院（“**苏州中院**”）提起了一件专利权属诉讼，主张涉案专利为其离职员工的职务发明，专利权应当归其所有。随后，在 2019 年底至 2020 年上半年之间，G 公司又陆续向苏州中院提起了近十件专利权属诉讼。上交所在 2020 年 1 月 20 日印发的《关于 M 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》中对涉及的重大诉讼情况进行了问询。

经历了一波三折之后，M 公司最终于 2020 年 6 月 2 日成功过会。而在今年 2 月，系列纠纷中的一件涉案专利经最高院二审判决，确认归 G 公司的全资子公司所有。M 公司的保荐机构在针对本案诉讼的专项核查意见²中分析了该结果对 M 公司核心技术、在研项目、产品生产与销售以及财务状况四个方面的影响。

¹ 《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》，共包括 55 个典型案例，46 条裁判规则。

² 《关于对 M 公司专利诉讼案件的专项核查意见》。

尽管此时距离 M 公司成功登录科创板已接近一年时间，但仍足以体现科创板对于企业科创属性以及核心技术的关注程度之高。

与 M 公司类似的情况在科创板 IPO 中时有发生，例如，首个在科创板发行中国存托凭证的 N 公司在 IPO 中也遇到了数十件知识产权诉讼缠身的窘境。知识产权纠纷给企业的上市之路带来了重重的现实阻碍和巨大的潜在风险。

根据上交所发布的《科创属性评价指引（试行）》，申报科创板上市的企业需同时符合的 3 项指标中包括“形成主营业务收入的发明专利 5 项以上”。假设恰好达标的企业由于专利权属纠纷而失去了部分专利权，甚至可能导致出现不符合上市标准的情况。而且发明专利的审查周期往往较长，对于成立时间不长的初创企业而言，如果缺少前期专利申请的规划和布局，在短期内填补上空缺也可能存在难度。IPO 审核过程将拟上市企业存在的问题和风险都放到了聚光灯之下，但对于没有上市计划的企业而言，潜在的风险同样是客观存在的。因此，企业的知识产权合规工作正在日益凸显其重要性。

三、员工跳槽引发的职务发明问题

（一）（2019）最高法知民终 799 号：维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡

在实践中，专利权属纠纷大多都是由于员工跳槽所引起的，上文提到的 M 公司多件专利权属纠纷中，几位涉案发明人在加入 M 公司之前就在 G 公司任职。对于职务发明的认定标准，虽然在《专利法》和《专利法实施细则》中都有较为明确的规定³，但在实践中一直存在一定的争议。最高院在最新公布的（2019）最高法知民终 799 号（“799 号案”）一案中，对相关的判断标准予以了明确，对于企业做好知识产权合规、避免职务发明纠纷有着非常重要的价值。

该案中，原告 E 公司以职务发明权属纠纷为由向广州知识产权法院提起诉讼，主张涉案专利申请是 E 公司的职务发明，请求判令涉案发明创造申请权属于 E 公司。一审中，广州知识产权法院判决涉案发明创造的专利申请权归 E 公司所有。被告 W 公司、杨某、赖某不服一审判决，向最高院提起上诉。

最高院在二审中查明 E 公司此前已有的三件相关专利技术方案与涉案发明创造存在区别。最高院认为，确认发明创造为职务发明创造时应同时满足：

- 作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；
- 该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；
- 发明创造是员工离职后一年作出的；
- 发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关。

³ 《专利法》第六条：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。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。《专利法实施细则》第十二条：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）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，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。

即使涉案发明创造利用了 W 公司的物质技术条件，且与 E 公司的已有专利技术存在区别，亦不能得出归属 W 公司的结论。因此，最高院维持了一审中涉案专利申请权归属 E 公司的判决。

本案的典型意义在于明确了判断发明创造是否属于职务发明创造的法律适用和判断标准，展示了最新的判断标准和裁判尺度。最高院在本案中针对“涉案专利是否是职务发明”这一争议焦点的判断思路与《专利法实施细则》第十二条的规定所表达的字面含义基本一致，采取了较为宽泛的认定。

值得一提的是，被告 W 公司在本案二审中，提交了最高院于 2019 年 12 月 31 日作出的（2019）最高法民申 6342 号（“6342 号案”）再审裁定书作为证据。

在 6342 号案中，最高院认为在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任单位之间的利益平衡，应综合考虑四个方面的因素：

- 离职员工原工作任务的内容；
- 涉案专利的具体情况以及与原工作任务的关系；
- 原单位开展有关技术研发工作的情况或技术的合法来源；
- 发明人、权利人对技术来源解释的合理性，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

799 号案对上述考虑因素中的“涉案专利的具体情况”和“技术来源解释的合理性”进一步进行了明确，即，虽然根据法院查明的事实，涉案发明创造与 E 公司已有的专利相比存在区别，且权利人 W 公司对于涉案专利具有大量的物质投入、具备相应的物质技术条件，但最高院在 799 号案明确了“即使涉案发明创造利用了 W 公司的物质技术条件，且与 E 公司的已有专利技术存在区别，亦不能得出归属 W 公司的结论”这一观点。

（二）新裁判标准下的合规建议

在人才流动频繁、市场竞争激烈的大背景下，最高院在职务发明认定问题上采纳了更为偏向原公司利益的判罚尺度，无论对于新公司还是原公司在实务中的合规工作都提出了更高的要求，同时也具有一定的指导意义。

具体而言，新公司至少可以从两个方面采取合规措施：一是加强对员工的背景调查，包括员工的工作经历和职务范围、离职入职时间、技术领域和研发项目、是否有竞业协议或知识产权归属协议等；二是完善对相关人员的管理，例如与新员工签署不侵权承诺函、避免相关员工在离职一年内或竞业期限内从事与原单位本职工作相关的研发，我们在实践中便遇到过核心人员在竞业期内仅负责公司管理及销售工作的做法。另一方面，对于原公司而言，为防止自身的知识产权被侵犯，首先可以通过与员工签署保密协议、竞业协议、知识产权归属协议的方式约定员工承担的相关义务；其次，对于员工的入职、离职、研发内容等关键信息应当合理地记录、保存，以确保在涉及争议时能掌握有利的证据，避免知识产

权成果的流失；另外，还可以对离职员工的去向、行业内竞争对手的人事和研发情况定期地进行追踪和监控，以尽早发现任何潜在的知识产权权属纠纷。

值得一提的是，在对企业科创板上市的审核问询中，涉及职务发明问题的不在少数，包括了芯片、化工、能源等多个领域的公司。其中，专注于芯片领域的 C 公司在 2021 年 3 月 12 日给出的答复为“上述发明专利系该等人员执行公司工作任务或者利用公司的设备等物质技术条件所自主研发取得的成果，属职务发明，其专利权人均为公司，不涉及原单位的职务成果，不构成对相关发明人原单位的专利以及非专利技术的侵权⁴。”

尽管其他板块的上市标准与科创板存在一定差异，但类似的问题同样可能给企业的上市之路带来风险。例如，申报创业板上市的 H 公司在 2021 年 3 月 21 日向深圳证券交易所作出的答复中，也对职务发明问题作出了以下回应：“申报的专利是其在发行人及子公司任职期间执行发行人及子公司的任务或主要利用发行人及子公司的物质技术条件完成的发明创造，系其在发行人及子公司的职务发明，不涉及原单位本职工作或分配任务，不存在构成原任职单位的职务发明的情形⁵。”

可以看出，上述两个答复均强调了发行人申请的专利是利用了自身物质技术条件，但并未提及相关的申请是否是在发明人离职 1 年内后作出的。我们认为，拟上市企业若后续遇到相关问题，应当依据 799 号案的裁判要旨，厘清答复思路。根据 799 号案的裁判思路，现阶段应当将重点更多放在“与原单位工作是否相关”以及“是否离职超过 1 年”这两个方面。当然，我们相信上述答复必然是在考虑了发行人自身情况之后而作出的，另外也不宜以严格的裁判标准来对待问询函的答复。但是站在企业的角度，职务发明纠纷随时都有可能发生，密切关注法院裁判尺度的变化，方能做到有备无患。

四、劳动关系对职务发明归属的影响

（一）〔2020〕最高法知民终 1258 号：“斜杠青年”的认定

在上文所述 H 公司的问询函中，还涉及了有关公司员工同时在高校兼职的问题，我们注意到许多企业在 IPO 中也出现了类似的情况。存在劳动关系或临时工作关系是认定职务发明的基础，那么在这种存在多重关系的情况下，是否存在劳动关系应当如何认定呢？最高院发布的另一个典型案例（2020）最高法知民终 1258 号（“1258 号案”）为这个问题提供了答案。

该案中，原告 D 公司主张被告白某、L 公司的涉案专利是 D 公司的职务发明，向苏州中院提起诉讼，请求判令涉案发明创造申请权属于 D 公司。一审法院结合在案证据综合认为被告白某与 D 公司形成了事实劳动关系，因此涉案专利属于职务发明，判决归 D 公司所有。

被告对一审判决不服，向最高院提起上诉。L 公司、白某提供了一系列新证据欲证明白某仅为 D 公司提供咨询服务，并不存在劳动关系。最高院在二审中查明，当事人之间存在多重关系：白某在 D 公司与某大学签订的《技术开发（委托）合同》中担任某大学的联系人；另外 D 公司与白某签订有《咨询服务合同》，白某为 D 公司提供培训、产学研合作、协助申请项目等服务。最高院认为，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。本案中，根据《咨询服务合同》的约定，不构成劳动关系或临时工作关系，因此 D 公司主张诉争专利系白某的职务发明并要求将权属归于 D 公司缺乏事实和法律依据，最高院撤销了

⁴ 《关于 C 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函的回复》问题 6.1。

⁵ 《关于 H 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函的回复》问题 6。

一审判决并驳回了 D 公司的全部诉讼请求。

通过本案，最高院明确了个人与用人单位系平等的民事主体，在判断发明人与单位之间工作关系的性质时，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。

（二）如何避免劳动关系导致的知识产权风险

伴随着企业之间技术合作和人员交流的增多，出现了有别于传统雇佣关系的合作模式，例如高校在读博士驻派到企业参与研发项目；同时也有越来越多人加入了“斜杠青年”的行列，高校教师自己创立公司或在企业中兼职等情况已较为常见。在这类合作模式下，一方面双方可能未对合作的性质以及知识产权的权属作出明确的约定；另一方面，兼职或合作过程中具体的工作和作出的贡献常常难以清晰地划分，都有可能给企业带来不确定性和风险。

因此，出于保护自身知识产权的目的，企业首先应当注意对雇佣、合作、委托等各种关系的法律性质通过合同做出明确的约定；其次，应当对各种形式的技术研发活动中所产生的知识产权权属做出约定；此外，也要注意加强对研发工作的记录和管理，明确员工的岗位、项目、职责等信息。有时企业与员工之间也会存在未签署劳动合同的情形，对研发记录和内部沟通等能够证明事实劳动关系的信息做好归档留存的工作也十分重要。

五、结语

近来，知识产权领域的立法和司法都十分活跃，展现出了加强知识产权保护力度的信号。对于企业而言，为避免相关的纠纷给企业的发展和声誉带来负面影响，需要建立完善、有效的知识产权合规体系，并且密切关注最新的司法动态。知识产权领域的纠纷并不局限于本文所重点关注的职务发明纠纷，关于专利侵权纠纷、商业秘密纠纷等其他方面的最新司法动态和实务建议，有待我们后续分享。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

王其文

电话： +86 10 8516 4269

Email: qiwen.wang@hankunlaw.com