

# 27

## 陶义诉北京市地铁地基工程公司 发明专利权属纠纷上诉案

判决日期：1992年5月8日

案号：(1992)高经终字第15号

### 审理过程

陶义就发明专利权属向北京市中级人民法院起诉北京市地铁地基工程公司(以下简称地基公司)。一审判决专利权归陶义和地基公司共有。陶义向北京高级法院提起上诉。

### 案件要点

非职务发明的认定

### 基本案情

陶义曾任北京市城市建设总公司构件厂(以下简称构件厂)厂长,构件厂的生产经营范围为建筑构件,并同时从事一些地基工程方面的经营活动。

1984年4月2日,北京市城建总公司将地基技术“小桩技术的试验及应用”编入总公司科研、技术革新计划,下达给构件厂。

1984年4月16日,陶义根据自己在中国人民解放军基建工程兵六支队时多年从事地基工程施工的经验积累,完成了“钻孔压浆成桩法”方案。

1985年1月5日,构件厂购买了Z400型长螺旋钻孔机,根据国家《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》中关于“施工前必须试成孔,数量不得少于两个”的规定,1985年3月16日和17日,构件厂的施工队按陶义的技术方

案打了两根桩,并多次应用陶义的技术方案。

1986年1月25日,陶义将发明名称为“钻孔压浆成桩法”的技术方案,向中国专利局申请了非职务发明专利。

1986年10月3日,构件厂下属的北京长城地基公司与构件厂脱离,改编为与构件厂同级的地基公司,陶义任地基公司经理。

1988年2月11日,陶义获得非职务发明专利权,专利号为86100705。

1988年6月,陶义辞职离开地基公司。

1989年8月1日,北京市专利管理局作出决定,确认“钻孔压浆成桩法”发明专利为职务发明,专利权由地基公司持有。

### 适用法律

《专利法》(1992)第6条第1款:“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。申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归该单位持有;集体所有制单位或者个人申请的,专利权归该单位或者个人所有。”

《专利法实施细则》(1992)第10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)辞职、退休或者调离工作后一年内作出的,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的物质条件,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。”

### 要点分析

在确认该发明专利权的归属时,应当以技术方案完成时间为界限,看其是否符合职务发明的要件。经查明,本案中的发明技术方案的完成时间为1984年

4月16日。在该时间点：

第一，“钻孔压浆成桩法”不是陶义的本职工作。地基施工不属于构件厂的经营范围，因此关于地基施工方面的研究和发明也不应认为是陶义作为构件厂厂长的本职工作。

第二，“钻孔压浆成桩法”不属于单位交付陶义的任务。这一技术方案是陶义在其多年从事地基工程方面的工作经验积累的基础上研究出来的，而不属于单位交付陶义的任务。1984年4月2日，市城建总公司下达给设计院和构件厂的具体科研任务是“小桩技术的试验与应用”，它是将国际上已有的小桩技术在国内推广应用，而不是在小桩技术的基础上研究新的成桩方法方面的课题。陶义发明的“钻孔压浆成桩法”与已有的“小桩技术”相比，两者虽然都属于地基施工方面的技术方案，但经过专家论证，证实两个技术方案之间有本质区别。况且，中国专利局经过实质性审查，已经授予“钻孔压浆成桩法”发明专利权的事实，也说明该技术方案与已有技术不同而具有专利性。

第三，只有当物质条件的利用是为了完成某个发明创造(技术方案)，而不是为了实施某个发明创造(技术方案)时，该发明创造才是职务发明创造。陶义的“钻孔压浆成桩法”技术方案完成的时间是1984年4月16日，首次实施时间是1985年3月16日和17日。当时打的两根试桩，根据国家有关规定，属于必要的施工准备，是对“钻孔压浆成桩法”技术方案的实施，显然不同于技术方案完成前对技术构思的试验。而且其试桩经费也已打入工程总费用，施工所用Z400型长螺旋钻机，也是陶义在其技术方案完成之后，为了实施该技术，为企业创利而经批准购买的，与技术方案的完成无关。

### 判决要点

“钻孔压浆成桩法”的发明创造不是陶义的本职工作，或单位交付的任务，也不是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，不属于《专利法》规定的职务发明创造。