

职务发明创造署名权纠纷的司法判定规则

摘要：署名权是发明人享有的一项人身权利，发明人在专利文件上的署名体现了其与智力成果之间的关联性，彰显了对发明人智力劳动的肯定和尊重，是专利法实现鼓励发明创造立法宗旨的重要手段。“发明人”的认定是解决署名权纠纷的关键，而认定“发明人”的核心要素有二，即“发明创造的实质性特点”和“创造性贡献”。本文结合实际案例探究了“发明创造性的实质性特点”和“创造性贡献”的司法判定规则及举证责任的分配原则，以期与大家共同交流署名权纠纷的解决途径。

关键词：职务发明创造；署名权；实质性特点；创造性贡献

1、问题的提出

专利法第十六条第一款规定“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人”，该条款是我国专利法中涉及署名权的唯一条款，与著作权法采用的立法技术不同，专利法并未给出“署名权”的概念，而是以赋权的方式直接规定了发明人所享有的署名权利。署名权是一项人身权利，属于发明人享有的精神权利范畴，发明人在专利文件上的署名表明其是对发明创造作出创新性智力劳动的人，体现了发明人与智力成果之间的关联，彰显了“以人为本”的基本原则及对发明人智力劳动的肯定和尊重，有助于实现专利法鼓励发明创造的立法宗旨[1]。

“发明人”或“设计人”的司法认定是解决署名权纠纷的关键。专利法实施细则第十三条给出了“发明人”或“设计人”的定义，即“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”由上述规定可知，确定“发明人”或“设计人”的核心要素有二：（1）确定“发明创造的实质性特点”；（2）判断当事人是否对“发明创造的实质性特点”作出“创造性贡献”。实践中，如何确定涉案专利的“实质性特点”及当事人的“创造性贡献”往往是案件的焦点和难点。

所谓“实质性特点”是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的设计差别或技术差别[2]。通常需要结合发明创造的类型分析涉案专利的实质性特点，就发明或实用新型专利而言，专利法第二十二条第三款规定“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”，即专利法对发明或实用新型专利保护的技术方案分别提出了“突出的实质性特点”和“实质性特点”的要求。判断发明是否具有“突出的实质性特点”或实用新型是否具有“实质性特点”，即站在本领域技术人员的视角，判断发明或实用新型相对于现有技术而言是否是显而易见的，《专利审查指南》对创造性的判断步骤和判断标准进行了详细说明，笔者在此不再赘述[3]。就外观设计专利而言，由于外观设计专利保护的不是技术方案而是富有美感并适于工业应用的新设计，因此专利法第二十三条第二款规定“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”即专利法对外观设计专利提出的要求是相对于现有技术“具有明显区别”。因此，就外观设计专利而言，在理解设计人的定义时，“发明创造的实质性特点”应当理解为授权外观设计相对于现有设计或现有设计特征的组合而言“具有明显区别”。

关于“实质性特点”的确定，通常结合授权确权程序中的专利审查档案确定发明创造的实质性特点，其原因在于申请人或审查员通常会在授权确权程序中对涉案专利相对于现有技术的区别点及技术贡献做出声明或审查。需要注意的是，实用新型专利或外观设计专利经初步审查后即授予专利权，往往不像发明专利那样存在可供参考的审查档案，此时，专利权评价报告可以作为确定实质性特点的证据，若不存在专利权评价报告，则可以由专利权人对发明创造的实质性特点进行说明，若当事人对专利权人主张的实质性特点有异议，认为属于公知常识或常规技术手段的，应提交相应的证据予以证明，否则可认定为涉案专利的实质性特点[4]。上述操作存在的问题是，在专利审查程序中，受制于审查员的知识储备及检索技能，审查员对技术方案的理解及所确定的现有技术往往具有一定的主观性，因此审查档案未必能真实反映涉案专利的实质性特点，而如果依据当事人的主张确定涉案专利的实质性特点，不排除出现当事人故意扩大或缩小实质性特点范围的情况，尽管通过证据规则在一定程度上可以解决这一问题，但无形中增加了双方当事人的负担。

所谓“创造性贡献”是指创新性的智力劳动[2]，在确定涉案专利的“实质性特点”之后，人民法院通常需要进行技术比对以判断技术方案的同一性，进而确定当事人是否做出了“创造性贡献”。提出实质性技术构成并由此实现技术方案

的人，即是做出了创造性贡献的人。在创造性贡献的评价过程中，应当秉承怎样的技术比对原则来确定技术方案的同一性是实践中的难点。

综上，关于职务发明创造的署名权纠纷，存在许多值得探究的问题，本文意在结合案例与大家共同探讨职务发明创造署名权纠纷的司法判定规则。

2、职务发明创造署名权纠纷的特点

署名权作为发明人享有的一项人身权，具有支配和排他的基本属性[5]。基于署名权的权利属性，发明人所享有的权能包括决定是否署名的权利；决定署名的，享有如何署名的权利，例如如何确定共同发明人的署名顺序；另外，还享有禁止非发明人在专利文件上署名的权利。

实践中，引起职务发明创造署名权纠纷的事由通常有如下几种类型：(1)由于错报、漏报或瞒报实际发明人引起的署名权纠纷；(2)发明人离职后，企业故意删除发明人引起的署名权纠纷；(3)将只负责组织工作或从事其他辅助工作的人列为发明人所引起的署名权纠纷；(4)共同发明人的署名顺位纠纷；(5)其他纠纷。当事人在署名权诉讼中提起的诉讼请求通常包括确认某某是涉案专利的发明人或不是涉案专利的发明人；判令停止侵害署名权的行为，将某某从涉案专利的发明人列表中删除或将某某加入到涉案专利的发明人列表中；确认某某是涉案专利的第一发明人等。

值得一提的是，中国法律中并无“第一发明人”、“第二发明人”等概念及相关规定，在专利审批过程中，审查员对于请求书中填写的发明人、发明人顺位等也不作实质审查。但在社会活动中，发明人的顺位往往具有荣誉属性，不同顺位能够给当事人带来不同的社会荣誉甚至物质利益，因此发明人的顺位就显得十分重要。虽然没有相关的法律规定，但基于民法领域意思自治的基本原则，在不违反法律、行政法规的强制性规定的前提下，发明人之间可以藉由真实有效的意思表示来约定发明人的排序，由此所确定的法律利益也应当得到法律的保护。因此，如果发明人之间就发明人的排序进行了约定，一方违反约定变更发明人顺位的，另一方可以需求司法救济[6]。

关于侵害署名权的民事责任，考虑到署名权的人身权属性，当署名权遭受侵害时，通常要承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉和赔偿损失的民事责任。

在李某某与博鹏北科公司发明创造发明人、设计人署名权纠纷一案中[7]，原告李某某在环保除尘相关技术研发方面拥有较高的社会知名度和影响力，被告博鹏北科公司未经原告同意，擅自在涉案专利中将李某某列为发明人，侵害了李某某的署名权。法院最终认定侵权行为成立，并基于原告的诉求，除判令被告承担停止侵害的责任外，考虑到署名权具有人身权属性，还支持了原告提出的赔礼道歉的诉求，判令被告在《中国专利与发明》杂志以及该公司网站公开刊登致歉声明，另外，考虑到原告李某某在三废处理领域具有一定的知名度，被告侵害李某某署名权的主观故意明显，持续时间较长，侵权行为情节比较严重，还全额支持了原告提出的赔偿经济损失30000元的诉求。

3、职务发明创造署名权纠纷的判定规则

解决署名权纠纷的关键是对发明人或设计人作出认定，只有对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人才是发明人或设计人，才享有在专利文件以及各类相关文件上署名的权利，而判断发明人或设计人的关键是确定涉案专利的“实质性特点”并判断当事人是否对“实质性特点”作出了“创造性贡献”。

3.1 “实质性特点”的理解和确定

“实质性特点”体现了涉案专利相对于现有技术或现有设计所做出的智慧性贡献。为了确定涉案专利的实质性特点，理论上应该对涉案专利申请日前的现有技术或现有设计进行充分的检索，然后基于检索结果确定涉案专利区别于现有技术或现有设计的技术特征或设计特征，并由此确定涉案专利的实质性特点。

为了确定涉案专利的“实质性特点”，第一步首先要确定判断基础。一种观点认为，应当以涉案专利的权利要求书、说明书及附图中披露的技术方案作为判断基础，实质性特点的确定不局限于权利要求；另一种观点则认为，应当以涉案专利的权利要求作为实质性特点的判断基础。

在上诉人唐平科与被上诉人葛洲坝集团试验检测有限公司发明创造发明人、设计人署名权纠纷一案中[8]，唐平科诉称其对发明名称为“旋转式水工混凝土水砂磨耗机”的实用新型专利（专利号为ZL01251666.X）作出了实质性贡献，是该专利的发明人。二审法院认为“根据涉案专利权利要求书的内容，可以确定此专利保护的是产品的机械构造，即构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系。从本案审理查明的事实来看，经过1979年的

两次试验，已经形成了完整的技术方案，喷水帽和分水叶片在此二个技术方案中就已经存在，其后唐平科通过改进喷水帽和分水叶片的形状，获得了更好的水砂冲磨效果。但喷水帽和分水叶片的形状在涉案专利的权利要求中并未记载，此二个部件的形状既不属于涉案专利产品的构造的保护范围，也不属于实用新型专利保护的可以从外部观察到的产品空间形状。至于专利说明书附图中的喷水帽和分水叶片的形状，只是涉案专利产品构造的实施例之一，因涉案专利保护的是产品的构造而非部件的形状，故附图中喷水帽和分水叶片的形状不属于专利权的保护范围。据此，唐平科依据说明书附图中的内容主张其技术改进属于涉案专利权保护范围的上诉理由不能成立，本院不予支持。”由上述裁判观点可知，法院是以权利要求记载的内容作为实质性特点的判断基础。

在上述案例的再审程序中[9]，最高人民法院认为“……唐平科在上述技术方案的基础上完成了《关于抗冲耐磨机的改进的报告》，对前述耐磨机的喷水帽和分水叶片进行了改进，即喷水帽顶改为平顶，分水叶片加宽。但是，本专利并没有将这种改进记载在权利要求书中，且无证据证明本专利的授权是基于此改进方案。附图所示实施例只是本专利保护范围的一部分，本专利权的保护范围大于附图所示实施例，即大于唐平科对该技术方案进行的改进。因此，一、二审法院认定唐平科仅凭借其对本专利某个零部件的改进尚不足以证明其对该发明创造实质性特点作出了创造性的贡献并无不当。”由此可知，最高人民法院在此问题上同样是以权利要求作为判断实质性特点的基础。

确定实质性特点的判断基础后，第二步要做的是确定判断的依据。实践中多以专利审查档案作为判断涉案专利实质性特点的依据。反对的一方认为，审查员提供的现有技术及作出的审查意见往往具有一定的主观性，审查意见未必能真实反映涉案专利的实质性特点。

在董国华与黄争鸣、同济大学发明创造发明人纠纷、设计人署名权纠纷上诉案中[10]，涉案专利是发明名称为“复合材料风力机叶片的成型模具”（专利号：200520040866.1）的实用新型专利，法院依据与本案实用新型专利相关的发明专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号：200510024818.8）的审查档案作为认定涉案实用新型专利实质性特点的依据。一审法院认为，根据涉案实用新型专利的权利要求书以及说明书记载的内容，并结合上述第一次审查意见通知书，涉案实用新型专利的技术方案与现有的技术方案相比，其实质性特点源于“分段的上下模腔”。上诉人董国华对此持反对意见，董国华认为，与涉案实用新型专利相关的发明专利的第一次审查意

见通知书的内容并非国家知识产权局授权时的最终意见，不能作为法院审理时判定董国华技术是否具有新颖性和创造性的依据。二审法院认为，发明专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”的第一次审查意见通知书属于专利审查文档，可以作为本案认定事实的依据。

由上述案例可知，审查意见可以作为认定涉案专利实质性特点的依据。在冯寅绍、上海上药第一生化药业有限公司发明创造发明人、设计人署名权纠纷二审判决中，最高人民法院同样是以涉案专利的审查档案为依据确定了涉案专利的7个实质性特点[11]。

笔者认为，审查意见体现了审查员对涉案专利创新程度的专业判断，并且在专利审查过程中，申请人或审查员通常会对涉案专利相对于现有技术的区别点及技术贡献作出声明或审查，因此审查档案能够相对客观地反映涉案专利的实质性特点，可以作为判断涉案专利的实质性特点的关键证据，如果当事人对审查意见有不同意见，可以提交相反证据予以推翻。

3.2 创造性贡献的判断规则

创造性贡献解决的是当事人是否对涉案专利的实质性特点付出了创新性的智力劳动的问题。在确定涉案专利的实质性特点以后，就要依据当事人提供的证据判断其是否对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献。

在创造性贡献的判断过程中往往需要进行技术比对，即将当事人提供的技术方案与专利技术方案中的实质性特点进行比对。考虑到权利要求书是发明成果的文字表现形式，申请人在对技术方案进行文字性的描述、修饰和限时，必须满足专利申请、审查及专利文件撰写的要求，因此，专利权利要求书的文字表现形式与原有发明成果中描述的组成部分、结构名称之间通常会有所变化。因此在对比时应当关注技术方案的本质，比较二者是否具有同一性。

关于同一性的判断标准，实践中存在不同的观点，一种观点认为，应当持新颖性标准判断是否具有涉案专利的实质性特点。另一种观点则认为，考虑到专利文件作为法律及技术双重载体的特殊性，专利文件中的表达与常规技术资料的表达往往存在一定的差异性，应当基于等同原则确定技术方案的同一性。

在陈延文与罗四新等发明创造发明人、设计人署名权纠纷中[12]，涉案专利是发明名称为“烟火燃放发射架的分压装置”的发明专利（专利号：ZL200810057753.0），在进行技术方案的同一性比对时，法院指出，涉案专利的权利要求书、说明书中的“发射架”、“发射药燃烧室”、“分压膛腔”分别与

《焰火膛压精确发射系统技术研发总结报告》及《项目单元简图》中的“发射基架”、“火药燃烧室”、“膛腔”相比，同属于发射装置，且是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，各部件发挥的连接关系也基本相同。据此认定涉案专利技术方案中包含有罗栋梁的发明内容。

由上述案例可知，法院在进行技术方案的同一性判断时，基本上是采取了侵权判定规则中的等同原则。笔者认为，法院的做法值得借鉴，专利代理人在撰写专利文件时，出于确定保护范围的考量，或出于满足专利法相关要求的需要，往往会对发明人提供的技术方案进行适当的加工，并基于说明书记载的内容概括出权利要求，从这个角度出发，专利文件中的描述通常与技术资料中的描述存在一定的差异性，因此，采用等同原则确定技术方案的同一性有其合理性。

4、举证责任的分配规则

根据专利审查指南的规定，专利申请文件应当如实记载发明创造的发明人，在专利局的审查程序中，审查员对申请文件中填写的发明人是否符合专利法实施细则第十三条的规定不作审查。在无相反证据的情况下，应当推定专利申请文件记载的发明人身份属实。因此当事人对专利申请文件中的署名提出异议时，应当提供相应的证据，这也是民事诉讼法的基本原理决定的。根据民事诉讼法及相关司法解释的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

在立德高科（北京）数码科技有限责任公司与朱黎明发明创造发明人、设计人署名权纠纷中^[13]，涉案专利是发明名称为“对已加密音频数据文件进行解密的方法及其装置”（专利号：ZL201410055791.8）的发明专利，专利申请文件中载明的原始发明人包括朱黎明，朱黎明从立德高科公司离职后，立德高科公司向国家知识产权局提出著录项目变更申请，将朱黎明从发明人中删除，变更后的发明人为“姚为、万宏宇”。诉讼中立德高科公司主张朱黎明未实质从事关于涉案专利的研发工作、立德高科公司仅基于政策原因将其列为发明人之一，但立德高科公司提供的证据不足以否定朱黎明的发明人身份，法院最终认为，涉案专利的原始申请文件将朱黎明列为发明人之一，在无相反证据的情况

下，不能否定朱黎明的发明人身份。

实践中的另一种情形是当事人主张自己是涉案专利的唯一发明人，否定其他发明人的资格。此时当事人应承担两方面的举证义务，一是其对涉案专利做出了创造性的贡献，二是专利文件中记载的其他发明人对涉案专利没有做出创造性贡献，即，当事人应当对其主张的“唯一”性承担法定举证义务。若举证不能，应当承担相应的不利后果。

在马建军与赵英波、赵泊溶专利发明人、设计人资格纠纷上诉案中[14]，马建军主张其是涉案专利的唯一发明人，赵英波、赵泊溶等人不是涉案专利的发明人。法院审理后认为，马建军应当对其主张的唯一性承担举证义务，考虑到本案不符合最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的举证责任倒置条件，作为原审被告的赵英波、赵泊溶亦未提出反诉，在本诉中没有首先证明自己存在某项权利的举证义务。最终认为马建军举证不足而判定马建军败诉。

除上述典型情形外，如前所述，人民法院通常依据审查档案认定涉案专利的“实质性特点”，如果当事人对实质性特点的认定有异议，例如认为属于公知常识或常规技术手段的，可以提交相应的公知常识证据予以证明。

5、小结

署名权是发明人享有的精神权利，依法保障发明人在专利文件以及各类相关文件上的署名权，体现了对发明人智力劳动的肯定和尊重，是实现专利法鼓励发明创造立法宗旨的重要手段。

随着专利法、促进科技成果转化法等法律法规及相关司法解释的进一步完善，职务发明人的合法权益也得到了基本保障。职务发明人从事知识产权创造、运用及实施的积极性和主动性不断提高，但实践中侵害职务发明人合法权益的现象仍时有发生，探究职务发明创造署名权纠纷的解决途径有积极的现实意义。

相对于其他类型的专利纠纷，署名权的人身属性决定了其权能的特殊性和处理方式的复杂性，本文结合实际案例探究了职务发明创造署名权纠纷的司法判定规则，重点分析了“发明创造的实质性特点”及“创造性贡献”的认定标准及举证责任的分配原则，希望能与广大同行共同探讨署名权纠纷的解决途径。

参考文献

- 1.尹新天.中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社,2011年3月.
- 2.上海市高级人民法院.(2013)沪高民三(知)终字第30号民事判决书.
- 3.中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京:知识产权出版社,2010年2月.
- 4.焦彦,游美玲.未经许可使用他人技术秘密申请专利的权属认定[J].人民司法,2021年第14期.
- 5.周俊强.署名权问题探析[J].知识产权,2011年第10期.
- 6.浙江省高级人民法院.(2018)浙民终843号民事判决书.
- 7.北京知识产权法院.(2017)京73民初437号民事判决书.
- 8.湖北省高级人民法院.(2011)鄂民三终字第7号民事判决书.
- 9.最高人民法院.(2015)民申字第2790号再审民事裁定书.
- 10.上海市高级人民法院.(2013)沪高民三(知)终字第31号民事判决书.
- 11.最高人民法院.(2020)最高法知民终397号民事判决书.
- 12.北京市高级人民法院.(2016)京民终202号民事判决书.
- 13.北京市高级人民法院.(2018)京民终151号民事判决书.
- 14.河北省高级人民法院.(2011)冀民三终字第9号民事判决书.

2021-07-06