

汉坤法律评述

2025 年 11 月 19 日

HANKUN
汉坤律师事务所
Han Kun Law Offices

北京 | 上海 | 深圳 | 香港 | 海口 | 武汉 | 新加坡 | 纽约 | 硅谷

IP 隐形风险的显影剂 — 知识产权尽职调查之权属风险调查

作者：李英 | 汪星昊

根据此前积累的实战经验和收集的相关案例，分享如何通过 IPDD 发现专利的权属风险和如何合理管控这一风险。

一、引言

科技创新需要长周期的技术积累，也需要多学科交叉和跨机构合作。知识产权（Intellectual Property, IP）作为创新成果的核心载体，在包括 AI 算法和医药研发在内的高科技领域成为吸引投资与形成市场竞争力的关键资源。但伴随着人才流动、一才多专、兼职合作等情况，在科技成果转化过程中的职务发明问题日益凸显。

作为被投对象的知识产权尤其是专利发明，如果在权属方面埋下隐患，有可能引发法律纠纷、技术流失或经济损失，轻则引发权属变更，重则引发侵权赔偿，更有甚者在支付上亿元赔偿的同时，始作俑者甚至会锒铛入狱。没有投资人愿意收获这样的投资成果。因此，在科技投资中，为了确保知识产权的权属清晰，投资风险可控，会借助知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence, IPDD）这一重要工具和有力手段。我们根据此前积累的实战经验和收集的相关案例，分享如何通过 IPDD 发现专利的权属风险和如何合理管控这一风险。

二、什么是知识产权尽职调查

知识产权尽职调查是指在投融资、并购、技术转让或科研合作等活动中，对目标主体所拥有或使用的知识产权全面系统地调查过程。其核心目的是核实包括专利、商标、著作权、商业秘密等知识产权的资产情况，例如：专利的权属是否因为职务发明或协议约定而存在瑕疵；保护范围是否合理地覆盖了标的；专利的范围是否覆盖了例如药品的主要市场；是否存在不能授权或者授权后被无效的风险；是否存在质押、诉讼、许可等情况。

三、发明的权属风险主要有哪些？

- (1) 职务发明导致的权属风险：根据《专利法》，职务发明创造指执行本单位任务或主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造。此类专利的申请权及专利权默认归单位所有，但若未明确约定或管理不善，可能引发争议。

- (2) 合作开发中的 IP 权属约定带来的风险，合作开发指两个或以上主体共同完成发明创造，如企业与高校、研究机构联合研发。若未提前约定权属分配，可能引发争议。例如合作协议未明确专利申请权、专利权归属，或未约定后续改进技术的权属，导致成果分配矛盾。
- (3) 技术合同中的条款约定带来的权属风险：技术合同涉及专利转让、许可或委托开发时，若合同条款不完善，可能引发权属争议。例如专利转让合同未办理登记手续，导致权属未实际转移，受让方无法主张权利。
- (4) 专利档案管理不当带来的权属风险：专利申请、授权、维护等环节的文件管理不善，可能导致权属证明缺失或失效。例如续费疏漏：未及时缴纳专利年费，导致专利被终止，丧失保护。

四、什么是职务发明以及如何调查职务发明

在 IPDD 过程中，前面的 4 类权属风险中职务发明风险是重要的风险之一。与“职务发明”有关的知识产权法律法规主要有以下两项条款。

1. 《中华人民共和国专利法》（2020 年修订，自 2021 年 6 月 1 日起施行）的第六条：
<p>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。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. 《中华人民共和国专利法实施细则》（2023 年修订）的第十三条：
<p>第十三条 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：</p> <ul style="list-style-type: none"> （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。 <p>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信息和资料等。</p>

尽管上述有关职务发明的规定很明确，但是实践中会常常出现不同的理解，例如：在职期间递交的申请是否一定是职务发明？离职之后递交的申请什么情况下还是原单位的职务发明？如何调查职务发明潜在的风险？实际的案例会给我们最明晰地解答。

实务案例 1：在职期间申请的专利一定是职务发明？

案情概要：

A 公司起诉前员工张某及其跳槽后的 B 公司，认为张某在任职液压工程师期间完成了名为“一种炉前

机械手”的实用新型专利，并在离职前即以 B 公司名义提交申请。

A 公司主张该专利技术属于公司冶金装备业务范围，是张某履行岗位职责或利用公司技术条件所完成，应认定为职务发明并归 A 公司所有。

张某则辩称，涉案机械手发明系其利用个人电脑在业余时间独立完成，与公司安排的任务无关，也未使用单位设备、资料或资金；B 公司进一步强调其取得专利权合法有效，A 公司无权主张权属。

核心争议在于：**张某在职期间申请该专利，是否足以认定构成职务发明？及单位能否证明其完成发明与公司任务或资源之间存在实质关联？**

法院调查要点：

1. 岗位与任务缺乏明确对应关系

张某职位虽为液压工程师，但单位未提交岗位说明书、研发任务、项目记录等证据，无法证明机械手研发属于张某的本职工作或单位安排。

2. 技术关联度不足

涉案专利的核心创新在机械手结构设计，液压构件仅为常见实现手段，与张某在公司从事的液压系统设计关联度不强。

3. 参考专利不构成推定依据

公司提供的另一件参考专利虽由张某参与，但技术方向不同，不足以据此推定本案专利亦属职务成果。

4. 无证据显示利用单位资源

不存在使用公司设备、资料、资金或履行公司项目任务完成发明的证据。

法院认定：

单位主张职务发明须承担证明“执行本单位任务”或“主要利用本单位物质技术条件”的举证责任。本案证据不能证明涉案发明与单位任务或资源存在直接关联，故认定该专利为非职务发明，驳回 A 公司的诉请。

本案表明，在职期间提交申请并不能自动认定为职务发明，单位仍须依据《专利法》第六条证明发明与其任务或技术条件存在实质联系。若无法举证岗位任务、技术关联或资源使用，即便发生在任职期间，仍应认定为非职务发明。

实务案例 2：离职三个月后递交的专利申请是否属于职务发明？

案情概要：

四川 A 公司起诉前员工刘某及其跳槽后的 B 公司，主张刘某离职后申请的涉案专利“一种智能化电气控制装置”系其在 A 公司任技术研发部副部长期间完成的发明创造，应认定为职务发明并归 A 公司所有。A 公司认为该技术方案直接延续公司既有研发方向，刘某在职期间掌握公司核心技术资料、实验设备及研发条件，并在此基础上完成发明。

刘某辩称涉案专利为其独立研发成果，与其在 A 公司岗位职责无关，亦未利用单位资源。

B 公司则认为其取得的专利权合法有效。

核心争议在于：**离职后三个月递交的发明申请，是否仍属于职务发明？**

法院调查要点：

1. 岗位职责明确包含相关研发任务

刘某在任期间担任自动化技术部门副部长，其岗位说明书、劳动合同及内部制度均载明其负责控制系统研发、技术方案评审与技术攻关，职责中包含“研发新型电气控制装置”，与涉案发明密切相关。

2. 技术内容与公司研发方向高度重合

涉案专利涉及控制单元模块化和信号处理设计，与 A 公司长期开展的控制系统优化项目一致。法院调取的内部研发资料中存在与涉案方案高度相似的技术构思。

3. 使用了单位的研发条件

发明所使用的控制模块、测试平台、电气元件及部分实验设备均登记于 A 公司名下，属于单位提供的物质技术条件。

4. 发明完成时间与在职阶段具有连续性

申请时间距离职不足三个月，相关构思、实验记录可追溯至其在职阶段，显示发明形成过程发生在劳动关系存续期间。

法院认定：

A 公司提供的岗位职责、研发资料及设备使用记录等证据，充足证明刘某是在执行单位研发任务并主要利用公司技术条件完成该发明。尽管申请提交于离职后三个月，但发明实质完成于在职阶段。故一审、二审均认定涉案专利构成职务发明，专利权应归 A 公司所有。

本案显示，离职后的申请时间并非判断职务发明的决定性标准，关键在于发明是否是在在职期间完成并依赖单位的任务与技术条件。若岗位职责、技术内容与研发资源均指向劳动关系存续期间的研发活动，则离职后递交的申请仍应认定为职务发明。

实务案例 3：离职后向外部公司提供技术成果，权属归于何方？

案情概述：

尹某曾任 A 公司的总工程师、技术中心主任，长期负责“三聚氰胺项目”的核心技术研发与生产管理，全面掌握 A 公司基于“加压气相淬冷法”的蜜胺生产工艺，并直接参与 A 公司相关专利“节能节资型气相淬冷法蜜胺生产系统及工艺”的研发。

尹某离职后，在仍受 A 公司保密与相关义务约束期间，将包含关键工艺技术方案的设计图纸和技术资料提供给 B 公司及其合作单位，并参与该生产线的设计、调试和培训。B 公司据此建成大规模生产线并获得巨大经济效益。A 公司主张：尹某向外提供的技术成果系其在 A 公司任职期间完成的研发，应认定为职务发明及单位技术成果，权利归属于 A 公司。

核心争议：在前公司任职期间完成并掌握的技术成果，权属归于何方？

法院调查要点：

1. 在职研发职责明确

最高法院查明，尹某在 A 公司任核心技术岗位，主要负责蜜胺工艺研发、装置设计与技术攻关，其岗位职责与涉案技术高度对应，属于典型的在职研发人员。

2. 涉案技术与 A 公司成果具有同一性

经专家比对，尹某向 B 公司提供的技术资料与 A 公司已有的生产工艺在结构、流程、关键设备及参数上高度一致，属于来源于 A 公司完整技术体系的成果。

3. 技术形成过程发生在在职阶段

相关研发记录、实验资料均可溯源至尹某在 A 公司任职期间，其离职后并无独立创新该项技术的证据，法院认定涉案技术完成于劳动关系存续阶段。

4. 尹某无权处分单位技术成果

法院依据《专利法》第六条与相关解释明确：执行单位任务完成的发明创造及依赖单位物质技术条件形成的成果，其申请权和使用权归属于单位。尹某将该成果提供给 B 公司使用，超出了其处分权限。

法院最终认定：

最高人民法院最终认定：尹某向 B 公司提供的技术方案源自其在 A 公司承担的研发任务，权属属于 A 公司。尹某无权擅自向外部单位提供该成果，B 公司等主体明知技术来源于 A 公司仍予使用，应承担相应法律责任。

法院判令各被告停止使用涉案技术，并就其中涉及专利权属部分承担约 1.2 亿元的赔偿责任。

从这些案例中可以看到，IPDD 的职务发明风险调查，要从用人单位的知识产权归属约定（例如知识产权制度）、个人的岗位职责，发明的技术相关性和资源相关性方面着手调查，对于发明的技术相关性和资源相关性的调查可以更进一步调研实验记录本、项目立项书、经费来源、研究设施使用记录等材料，确认发明是否属于“**主要利用单位物质技术条件**”完成的情形。

还有非常关键的一点，即使是离职或退休后 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也属于职务发明，因此对专利申请的时间和员工的在职和离职时间也要综合分析，以此识别职务发明权属问题。

五、结语

综上，职务发明的判断从不是简单地看“是否在职”或“申请时间早晚”，而是回到本质：以“执行本单位任务”或“主要利用本单位物质技术条件”作为职务发明的核心判断标准。

IPDD 的价值正在于将这种“隐性的权属风险”显性化 — 通过系统审查岗位职责、技术关联性、资源使用、研发记录与离职时间轴，构建能够经得起法院审查的权属证据链。只有在源头上厘清权属、在过程中强化记录、在制度上完善约定，企业的创新成果才能真正“属于自己”，科技投资也才能在可控风险中成长为可持续的竞争力。

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：

李英

电话： +86 10 8524 5882

Email: ying.li@hankunlaw.com