



解决专利权权属纠纷 的新策略

精选文章

专利权权属纠纷，主要是指当事人双方对涉案专利的权利归属产生的争议。在合作研发、委托研发、职务发明创造等过程中，常常涉及专利权归属的问题。另外，司法实践中还存在一方当事人未经许可，擅自将另一方当事人享有权利的技术成果申请专利，予以公开，这又会涉及到侵害商业秘密的问题。本文，笔者将重点讨论员工跳槽将原单位技术成果申请专利而导致的专利权权属纠纷的维权策略，并结合最高人民法院判决的深圳市艾阿尔电气有限公司与艾默生电气（珠海）有限公司等专利权权属纠纷一案¹，重点探讨此类案件维权的新策略。

一、艾默生诉艾阿尔专利权权属纠纷案简介

2010年3月26日，艾阿尔公司向国家知识产权局提出涉案专利申请，于2010年11月10日获得授权公告，发明人为王鄂豫，该实用新型公开了一种热熔断器冲压装置，包括基座和设置在该基座上的多组冲压机构。艾阿尔公司创始人林建莲于1994年7月入职艾默生深圳公司，曾担任艾默生深圳公司中国运营部总经理，2007年9月辞职。王鄂豫于2005年5月至2008年2月在艾默生深圳公司工作，并承诺对工作期间接触到的商业秘密（包括热熔断器冲压装置技术方案）具有保密义务。王鄂豫于2009年10月左右入职艾阿尔公司，于2016年之前从艾阿尔公司处离职。

2016年12月6日，艾默生深圳公司出具《技术成果权利转让声明》，内容为：艾默生深圳公司自1998年起开始制造热熔断器产品。艾默生深圳公司制造热熔断器产品所使用的生产工具“热熔断器冲压装置”涉及的技术成果由其享有全部

权利。因业务调整，其已将“热熔断器冲压装置”的技术成果及其全部权利转让给艾默生珠海公司，全部技术图纸等技术资料亦已一并转移。艾默生深圳公司进一步确认，对于上述技术成果转让日之前发生的针对上述技术成果的侵害行为，艾默生珠海公司均可以以自己的名义单独主张权利，包括侵权纠纷和权属纠纷，并要求相应的损害赔偿。

艾默生珠海公司在本案中提交图纸号分别为T-2669和T-3009的“顶端线夹具”，图纸号为T-2670和T-2668的“底端线夹具”，据此主张上述图纸组成两套热熔断器冲压装置图纸。鉴定机构将艾默生珠海公司提交的两套图纸与涉案专利技术特征进行比对，认为双方的技术方案完全相同、机械构造所使用的零部件相同，并且出现相同的不明机械构造件。

2016年11月15日，艾阿尔公司基于涉案专利向广东省知识产权局提起针对艾默生珠海公司及案外人日杰公司的侵权纠纷处理请求。

艾默生珠海公司向法院起诉请求：1. 判令确认艾

¹ 案号：(2020)最高法知民终296号。该案入选2021年深圳法院知识产权民事行政10件典型案例。

默生珠海公司是涉案专利的权利人；2. 判令艾阿尔公司就其利用艾默生珠海公司技术成果申请专利并针对艾默生珠海公司进行侵权投诉所造成的不良影响刊登声明，消除影响；3. 判令艾阿尔公司赔偿艾默生珠海公司经济损失，以及为维护正当权利而支出的合理费用共计100万元。

二、法院裁判观点

一审法院认为：由于艾阿尔公司的创始人林建莲以及涉案专利的发明人王鄂豫均曾任职于艾默生深圳公司，均可以接触到艾默生深圳公司热熔断路器冲压装置的技术方案和技术图纸，艾阿尔公司专利中的技术方案与形成于涉案专利申请日之前的艾默生珠海公司图纸的技术方案实质相同，结合发明人王鄂豫的陈述，足以认定艾阿尔公司的涉案专利技术方案来自于艾默生深圳公司，其权利应当由艾默生珠海公司享有。艾阿尔公司属于典型的不劳而获行为，违反了诚实信用原则。艾默生珠海公司为应对艾阿尔公司一系列恶意行为，需要付出相应的人力、物力来恢复专利应有的状态，给艾默生珠海公司造成了损失，故其诉请赔偿损失的主张，应予以支持。

二审法院认为：本案除专利权权属纠纷外，还涉及侵害艾默生珠海公司正当权益的侵权纠纷。因此，本案案由确定为专利权权属、侵权纠纷更为恰当。涉案技术图纸包含了涉案专利权利要求的主要技术方案，则应当认为涉案技术图纸已经涵盖涉案专利的实质性技术特点，在无相反证据的情况下，应当认定涉案技术图纸的技术方案与涉案专利的技术方案的关联性。职务发明只是单位对特定发明主张所有权的法律依据之一，而不是唯一依据。即便单位不明确主张职务发明，如果有证据表明特定发明系发明人侵占单位技术成果后提出申请，发明人本身并未对该发明作出任何技术贡献，则该发明的专利权仍应归属于该单位。

三、此类专利权权属纠纷通常的维权策略

实践中，前员工或前员工伙同新单位侵占原单位

技术成果并申请专利的情况非常普遍。此类纠纷通常的维权策略有：

（一）以侵害商业秘密为由起诉，要求被告承担侵权责任

未经许可，将原单位属于商业秘密的技术成果申请专利，导致技术方案被公开，违反了我国《反不正当竞争法》第九条的相关规定，披露了原单位的商业秘密，属于侵害商业秘密的行为。原告可以据此要求被告承担侵权责任，包括赔偿相应损失。但我们知道，商业秘密案件对原告的举证要求比较高，特别是原告技术信息是否具有非公知性，原告是否采取了保密措施等法律要件，原告需要举出初步的证据。另外，提起商业秘密侵权诉讼是否能够一并解决专利权权属问题，各地法院的裁判标准并不统一。

（二）以职务发明创造为由，要求确认涉案专利权归属

根据我国《专利法》第六条第一款之规定：“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。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。”

另根据《专利法实施细则》第十二条之规定：“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。”

因此，涉及职务发明创造权属纠纷的案件，原告大多适用上述法律、法规，起诉至法院要求确

认专利权的归属。但从上述法条可以看出，当涉案专利申请日并非员工在职期间或离职1年以内，而是离职1年以后时，原告在举证证明涉案专利技术属于职务发明创造方面存在一定难度。因为，原告难以收集到涉案专利技术具体完成的时间，也就难以论证该发明创造是否是“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”。另外，当该员工并非涉案技术方案的实际发明人的情况下，也无从证明其是否是“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”。

正如本案，涉案专利申请日是2010年3月26日，但此时，艾阿尔的股东林建莲及发明人王鄂豫均已从艾默生深圳公司离职1年以上，若要从职务发明创造角度提起诉讼，就需要进一步证明林建莲和王鄂豫是涉案专利技术的实际发明人且属于“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”完成的发明创造，这显然不可能。

（三）宣告涉案专利无效

涉案技术成果的真正权利人有时还会针对涉案专利提起无效宣告请求，这意味着，权利人已经做好了最坏的打算，宁可让专利无效进入公有领域也不愿意让被告独享专利权，从而给自己埋下专利侵权的隐患。这实际上是权利人的无奈之举，不到万不得已，权利人不会选择这样的维权方案。

四、艾默生诉艾阿尔案给我们的维权启示

艾默生诉艾阿尔案就此类专利权属问题给我们提供了新的维权视角。显然，原告没有按照此类纠纷通常的维权策略提起诉讼，而是通过举证证明涉案专利技术方案在专利申请日前已经存在原告处，被告曾经接触了涉案专利技术方案，并擅自以自己的名义申请专利，主观恶意明显，违反了民法中的诚实信用原则，来说明涉案专利权应归属于原告。因此，法律原则在本案判决定性中起到了关键性作用，其优势在于免除了原告

基于下位法律条文的具体规定而承担的要件证明责任。但这并不是说，原告不承担任何证明责任，正如判决书所载明的，原告还是需要就“被告接触了原告技术方案”“原告技术方案与涉案专利技术方案实质相同”等关键事实承担举证责任。

该案还有一点值得我们借鉴，即在专利权属纠纷案件中，就被告行为给原告造成的损失，法院一并审理并作出被告须赔偿损失的判决。一审法院认为：“在审判实践中，通常会以权属纠纷属于确权之诉，而不处理损害后果和损害赔偿。但在本案业已认定涉案专利归属的情况下，艾默生珠海公司通常会以损害结果与艾阿尔公司攫取专利权行为存在着因果关系为由，主张损害赔偿责任。当然，发生权属纠纷的原因行为如果单独构成法律中的可归责行为，当事人可以单独主张，但是两个诉请一并处理，不仅有利于案件事实查明，也可以节约诉讼资源，减少当事人的诉累。因此，可以在本案中一并处理艾默生珠海公司损害赔偿的诉请。”笔者认为，这是该案的另一个亮点，该判决支持权利人在专利权属纠纷案件中，可以就损害赔偿问题一并主张，以节约司法资源，减少诉累，这有利于降低此类案件的维权成本，值得称赞。最高人民法院在二审判决中认为，该案“除专利权权属纠纷外，还涉及侵害艾默生珠海公司正当权益的侵权纠纷。因此，本案案由确定为专利权权属、侵权纠纷更为恰当。”这显然是对一审法院合并处理权属纠纷和侵权纠纷的肯定。

综上，涉及员工离职擅自披露原单位技术方案并申请专利的行为，权利人可以根据具体案件情形及希望达到的目的采取合适的维权策略。通过适用民事法律原则和侵权责任法等非知识产权专门法，亦可以获得不错的维权效果。同时，为节约维权成本，亦可以在权属纠纷案件中一并就被告的行为给自己造成的损害，请求法院判决被告承担相应的赔偿责任。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

王小兵：合伙人、上海隆天律师事务所执行主任、律师、资深专利代理师：LTBJ@lungtin.com



王小兵

合伙人、上海隆天律师事务所执行主任、律师、资深专利代理师

王小兵律师擅长知识产权诉讼与仲裁；专利、商标无效宣告；知识产权行政执法案件代理；知识产权专项法律顾问；反不正当竞争及反垄断等业务，在新材料、化工、生物医药、互联网、电子商务、通信、半导体、机械、自动化、家居设计等技术领域积累了丰富的知识产权法律服务经验。自2007年3月起已办理数百起知识产权纠纷争议案件，他主办的案件曾入选最高人民法院公报案例，获评中国法院十大知识产权案件、全国法院知识产权典型案例、上海法院知识产权司法保护十大典型案例、上海知识产权十大典型案例、上海知识产权法院十大典型案例、中华全国律师协会知识产权专业委员会十佳案例等。



中国北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座18层 (100101)

Tel: 0086-10-84891188 Fax: 0086-10-84891189

Email: LTBJ@lungtin.com Web: www.lungtin.com