

浅析专利权被宣告全部无效后原发明创造所对应的权益 ——以(2021)最高法知民终 2395 号案为例

作者：车小燕 | 王曦

引言

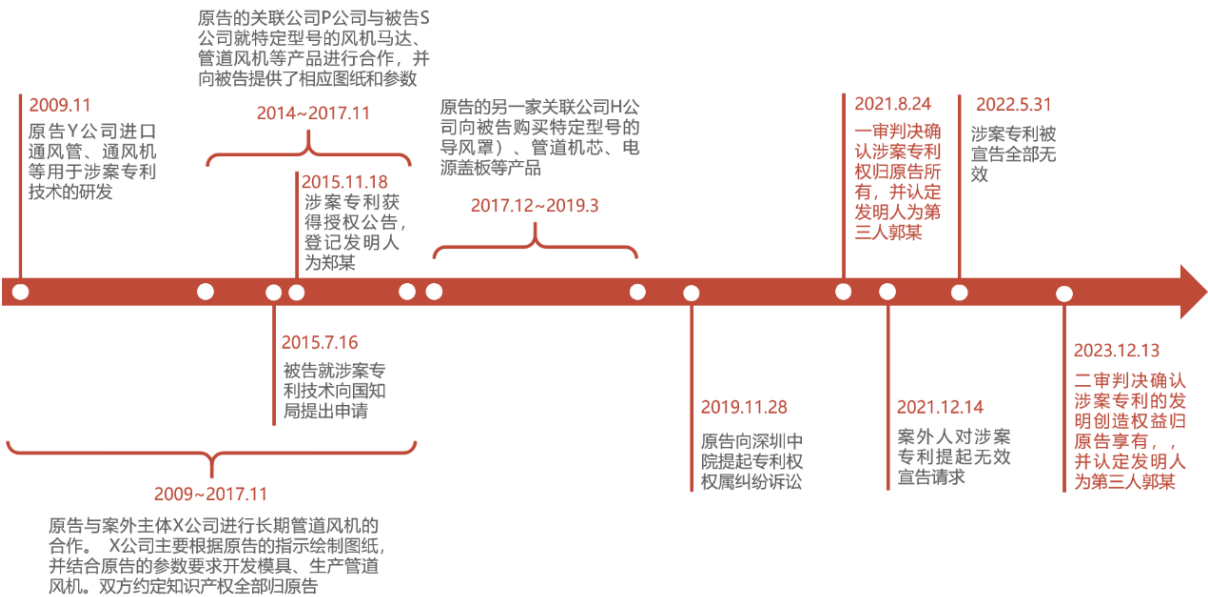
近期，通力律师收到最高人民法院审理了将近三年的判决书【案号为(2021)最高法知民终 2395 号，下称“[2395 号案](#)”】，最高法对专利权属的法律内涵及相关的立法目的进行了重新审视，并最终作出突破性认定——“虽然专利权被宣告无效，但不能排除涉案发明创造还有其他民事权益……因此，专利申请权及专利权权属纠纷案件中，所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的，人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理”。最高法通过此案为专利权属纠纷树立了新的审理规则，即：明确了专利权属除了通常理解的专利申请权或专利权之外，还应包括基于发明创造所产生的其他权益的归属。

当专利权被宣告无效后究竟还包含哪些权益？2395 号案的原告及真正的发明人可以向被告提出哪些主张？通力律师对此进行梳理，供交流探讨。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

一. 2395 号案案情简介



该案的时间跨度较长，案情错综复杂，笔者弃繁从简，简要介绍如下：

1. 在原告 Y 公司和被告 S 公司合作的过程中，被告于 2015 年 7 月 16 日就涉案专利技术向国知局提出实用新型专利申请，并于 2015 年 11 月 8 日获得授权公告，登记发明人为被告法定代表人郑某(为本案一审共同被告)。
2. 原告于 2019 年 11 月 28 日向深圳市中级人民法院提起专利权权属纠纷诉讼，主张被告未经其同意擅自使用其管道风机图纸并申请专利的行为侵害了原告的技术成果相关权利以及实际发明人郭某的署名权。
3. 2021 年 8 月 24 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，确认涉案专利权归原告所有，并认定发明人为第三人郭某。诉争专利权至一审判决作出时仍处于有效的法律状态。
4. 二审期间，案外人刘某于 2021 年 12 月 14 日对涉案专利提起无效宣告请求，之后国家知识产权局于 2022 年 5 月 31 日作出第 56187 号无效决定宣告涉案专利权全部无效。被告据此主张既然涉案专利权已经被宣告无效则原告的诉讼请求不能成立。原告随后重新明确诉讼请求为判令涉案发明创造的权益归其所有，被告则抗辩原告二审要求认定涉案发明创造权益归其所有的主张不属于本案审理范围。
5. 2023 年 12 月 13 日，最高人民法院作出二审判决，认为发明创造权益的保护并不以专利权有效为前提，故确认涉案专利的发明创造权益归原告享有，并基于实际参与研发涉案发明创造的可能性、对涉案发明创造研发的实质性贡献程度等因素认定发明人为第三人郭某。

二. 典型意义

在该案之前,对于诉争专利权在专利权属纠纷诉讼过程中被宣告全部无效的情况,法院往往套用专利侵权纠纷的处理规则,即参照适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉”的规定直接驳回起诉。但本案判决首次突破性地为实际权利人赋予了更广的维权可能性,明确了专利申请权及专利权属纠纷案件中即使所涉专利申请被驳回或者专利权被宣告无效,人民法院仍应对所涉发明创造的权益归属进行审理:

- 一项发明创造的权利归属,与该发明创造能否获得专利授权以及能否在确权程序中维持专利权有效,属于不同的法律关系,法律判断标准并不相同。
- 专利授权确权纠纷,所要判断的是一项发明创造是否具备授予专利权的条件;而专利申请权及专利权权属纠纷案件,所要判断的系一项发明创造的权益归属,应当以原告对所主张的发明创造是否具有受法律保护的利益为判断标准,而不应以专利是否授权以及专利权是否维持有效为前提。
- 即使专利申请被驳回或者专利权被宣告无效,无过错方当事人也可以依据专利申请权及专利权权属纠纷案件中对发明创造权益归属的认定结果,向有过错的当事人另行主张侵权责任。

另外,该案判决还明确了职务发明认定的五个审查标准,为未来司法实践中的专利权权属纠纷中职务发明问题论证提供了指引:

- 审查发明人与单位之间是否存在劳动关系或者临时工作关系,这是判断职务发明创造的前提。
- 根据单位主张案件事实属于第一类“执行本单位的工作任务”或第二类“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的职务发明创造的不同情形分别确定审查内容。
- 第一类职务发明,重点审查发明人在本单位的工作任务与涉案发明创造内容的相关度(或离职 1 年后的工作是否有延续性)。
- 第二类职务发明,对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的判断,不当受限于发明人与本单位存在工作关系期间。
- 根据单位与发明人之间有没有约定来判断职务发明创造专利申请权和专利权的归属。

三. 专利权被宣告全部无效后的发明创造权益

2395 号判决书既然确认了涉案专利的发明创造权益归原告享有,并认定发明人为第三人郭某,那么本案原告及第三人至少可以向被告主张以下权利:

1. 追索被告基于原专利权获取的财产性利益

《专利法》第四十七条第一款先强调了“宣告无效的专利权视为自始即不存在”,随后紧接着又在第二款对专利权无效宣告的追溯力进行了规定,即“宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权

纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”。

《专利法》第四十七条第二款的精神在于维护生效裁判的权威性以及保障已经形成的交易关系和经济秩序的稳定，因此，虽然该款中“宣告专利权无效前”和“作出并已执行”指什么时间节点、“已执行”和“已经履行或者强制执行”应当如何理解这些问题在司法实践中可能具有较大的争辩空间，但也无疑为专利权全部无效后发明创造权益的归属人去向原登记专利权人主张权利提供了支撑。

鉴于专利权无效宣告对前述情形不具有追溯力，如果原登记专利权人在此前基于该专利获得了实际的财产性利益(例如在专利侵权诉讼中获得的赔偿、许可专利获得的许可费等)，则虽然依据《专利法》第四十七条第二款原登记专利权人无须向当时的相对方返还所获赔偿或许可使用费，但因为法院已将涉案专利的发明创造权益判归实际权利人，原登记专利权人在之前的法律关系中获得的赔偿和许可使用费便均丧失了法律根据，构成了对实际权利人的不当得利。

考虑到本案被告申请专利行为的恶意性，《专利法》第四十七条第二款最后一句“但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”和第三款“依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还”也为原登记专利权人之前的法律关系相对人向其主张权利提供了一定的依据。

2. 追索发明人应得的财产性利益

职务发明发明人奖励和报酬的依据规定在《专利法》(2008 修正)第十六条、《专利法》(2020 修正)第十五条和《专利法实施细则》第七十六条至七十八条，有约定从约定，无约定时应当自专利权公告之日起 3 个月内发给发明人或者设计人奖金，以及如果在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，发明人还有权按实施专利所获营业利润或向外的许可使用费的一定比例获得报酬。

发明人的奖励和报酬同样受前述《专利法》第四十七条第二款的约束，但仍有两个问题需要厘清：(1)如果到专利权被宣告无效时单位依然未实际支付奖励和报酬，发明人是否还具有请求权？(2) 作为前述情形的例外，如果单位在专利权被宣告无效前已与他人订立和履行专利实施许可或转让合同，发明人在专利无效后是否对奖励和报酬具有请求权？

最高人民法院在(2020)最高法民申 421 号案中对第一个问题进行了回应，即“涉案专利被宣告部分无效应视为自始无效，即使瑞能公司实施了该部分涉案专利，但吴梅主张职务发明报酬时涉案专利已经无效了，二审法院认定因涉案专利自始无效，吴梅已经丧失请求权基础并无不当”。

第二个问题也早在《最高人民法院公报》2009 年第 7 期所公布的(2008)沪高民三(知)终字第 23 号案中便有答案，即因为《专利法》第四十七条第二款关于溯及力的规定，单位作为职务发明的

专利权人在专利权被宣告无效之前所收取的许可使用费同样无需退还，故即便在专利权被宣告无效后，单位仍应向职务发明设计人支付合理的报酬。

因此，判决专利权无效对发明人奖励和报酬的影响的关键仍在于对相关事实是否属于《专利法》第四十七条第二款规定的溯及力例外情形，即：(1)即如果奖励和报酬已支付给发明人，则发明人无须返还；(2)如果单位第三人订立和履行专利实施许可或转让合同的事实发生或履行符合溯及力例外的条件，则即便在专利无效后，单位仍应当向发明人支付相应的报酬；(3)如果不属于前述情况，专利无效则对发明人的奖励和报酬具有溯及力，发明人便不再有请求权基础。

具体到 2395 号案中，如前所述，因为人民法院已将涉案专利的发明创造权益判归实际权利人，并重新确认了发明人，原登记发明人之前从原登记专利权人获得的奖励和报酬便均丧失了法律依据，构成了对实际发明人的不当得利。

3. 主张商业秘密侵权损害赔偿

未经许可，利用他人属于商业秘密的技术成果申请专利，导致技术方案被公开，属于侵害商业秘密的行为，违反了《反不正当竞争法》第九条的相关规定。实际权利人显然有权据此要求被告承担侵权责任并赔偿相应损失，鉴于该种情形下已有诸多案例支持，本文不作累述。

4. 基于原登记专利权人未履行善良管理义务主张侵权损害赔偿

最高人民法院在(2019)最高法知民终 424 号案中认为“专利申请权或者专利权权属存在争议期间，专利申请人或者登记的专利权人基于诚实信用原则，负有积极获得专利授权或者使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理义务。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。”之后，四川省成都市中级人民法院也在(2021)川 01 知民初 14 号案中适用了前述善良管理义务规则。

具体到 2395 号案，原登记专利权人至少存在蓄意放弃专利权的故意：

- 原登记专利权人消极应对案外人刘某提起的无效宣告请求；
- 原登记专利权人在无效程序中逾期未答复体现了其对专利被宣告全部无效结果往负面发展的放任态度；
- 原登记专利权人在专利权被国知局宣告无效后未提起行政诉讼的行为与其在权属纠纷中激烈反抗的行为形成了强烈对比，充分体现了其本就从未打算利用法律赋予的合法程序维护专利权效力的用意，其根本目的就在于任由起诉期限耗尽；
- 原登记专利权人在二审期间从未主动向法院披露无效程序的存在，而是等到无效决定作出且生效后才将其作为证据呈交法院，并继而主张权属纠纷应当因为专利权无效而终止审理，体现了原登记专利权人存在损人且不利己的态度并确实实施了对应的行为；
- 原登记专利权人消极应对无效行政程序和后续潜在的行政诉讼的行为都充分证明了其存在恶意放弃诉争专利权的故意与行为；

- 以上事实证明原登记专利权人在专利权权属纠纷中未履行对诉争专利的善良管理义务，其行为也违背了民事主体最基本的诚实信用原则。

5. 主张合理支出费用

尽管司法实践中对此并未形成统一的裁判思想，但亦存在个案考虑的空间。例如在(2020)最高法知民终 296 号艾阿尔电气专利权权属、侵权纠纷案中，深圳中院一审认定艾阿尔电气公司系明知涉案技术为艾默生珠海公司所有，故意加以侵占并申请专利，进而利用该专利对艾默生珠海公司及其委托加工方日杰公司提起行政投诉及侵权之诉，属于恶意侵占他人技术成果的行为。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，故艾默生珠海公司诉请艾阿尔公司赔偿上述损失的主张，应予以支持。最高人民法院二审亦维持一审判决。

此外，在(2018)苏民终 1488 号案中，苏州市中级人民法院也认为专利权权属纠纷虽然属于确权纠纷，但专利权权属纠纷中，将他人技术成果擅自申请专利引起的权属纠纷，其本质是侵犯他人专利申请权的行为，则被侵权人可以援引侵权责任法相关规定主张侵权赔偿，其因维权诉讼产生的合理费用可以作为侵权赔偿在权属纠纷中一并主张。

可见，本案原告同样可以在后续的维权诉讼中向被告主张赔偿其维权产生的合理费用。

结语

笔者认为，2395 号案的突破性判决，既确认了原告和第三人为该发明创造所作出的贡献，也为创新主体后续的维权奠定了基础。归根结底，尊重创造、保护创新，并对违反诚实信用的行为给予否定性评价，无疑属于以法治护航知识产权保护的最好体现。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2024