

天津某医药公司诉华北某药业公司专利权权属纠纷案

——未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属

关键词 民事 专利权权属 技术秘密 实质性贡献 秘密点

基本案情

天津某医药公司诉称：天津某医药公司对“氟氧头孢钠”保密工艺（以下简称涉案工艺）拥有所有权。华北某药业公司从天津某医药公司处获知涉案“氟氧头孢钠”保密工艺，未经天津某医药公司许可申请并获得“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利（以下简称涉案专利）授权，天津某医药公司应当是涉案专利的权利人。故请求判令：（1）确认涉案专利权归天津某医药公司所有；（2）本案诉讼费用由华北某药业公司承担。

华北某药业公司辩称：天津某医药公司所称的涉案工艺不属于商业秘密，其不是所有权人；天津某医药公司提交的技术提纯工艺为冻干法，专利技术的提纯工艺为结晶法，两种方法不相同；涉案专利技术重点部分在于提纯结晶，与天津某医药公司提供工艺无关，专利权应归属华北某药业公司所有。

法院经审理查明：天津某医药公司与华北某药业公司系委托加工关系，天津某医药公司委托华北某药业公司生产氟氧头孢钠等产品，并向华北某药业公司提供了涉案工艺。在案司法鉴定意见的结论为，华北某药业公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件记载的技术方案与天津某医药公司的涉案工艺技术方案相比，从整体上不相同也不实质相同。

河北省石家庄市中级人民法院于2019年10月31日作出（2018）冀

01民初1021号民事判决：驳回天津某医药公司的诉讼请求。宣判后，天津某医药公司以原审判决采信司法鉴定意见书结论错误为由，提起上诉。最高人民法院于2020年12月16日作出（2020）最高法知民终871号民事判决：一、撤销河北省石家庄市中级人民法院（2018）冀01民初1021号民事判决；二、确认涉案专利权由华北某药业公司、天津某医药公司共同共有。

裁判理由

法院生效裁判认为，本案的争议焦点问题是：涉案发明专利权权属应归谁所有。具体而言存在两个问题：（1）专利文件是否披露了天津某医药公司的涉案工艺信息和专利技术是否使用了天津某医药公司的涉案工艺信息；（2）华北某药业公司是否对涉案专利作出了实质性贡献。

（一）专利文件是否披露了天津某医药公司的涉案工艺信息和专利技术是否使用了天津某医药公司的涉案工艺信息

本案中，关于天津某医药公司所主张的涉案工艺中的五个秘密点是否属于商业秘密，法院认为，一方面，天津某医药公司对于涉案工艺技术方案采取了保密措施，另一方面，在案证据也可以初步证明涉案工艺技术方案不为相关公众所“普遍知悉”，也并非“容易获得”，且该工艺主要目的是为生产氟氧头孢纳，具有商业价值，可以认定天津某医药公司主张的涉案工艺技术方案为技术秘密。

当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，即构成对技术秘密的侵害。本案中，经审查，涉案专利说明书已经披露并使用了部分秘密点，故涉案专利文件披露了天津某医药公司相关技术秘密，且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害。天津某医药公

司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，天津某医药公司应对涉案专利享有合法权利。

（二）华北某药业公司是否对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献

在专利权属纠纷中，如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。本案中，涉案专利权利要求1采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法，国家知识产权局亦认可了华北某药业公司对涉案专利溶析结晶步骤使得涉案专利技术方案具有创造性的意见陈述，天津某医药公司并未提交相反证据证明溶析结晶法属于本领域常规技术手段。据此，可以认定华北某药业公司对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性的贡献。

综上所述，由于涉案专利披露并使用了天津某医药公司的技术秘密，故天津某医药公司应当对涉案专利享有权利；华北某药业公司在获得天津某医药公司涉案保密工艺基础上，对涉案专利权利要求1的技术方案亦作出了创造性贡献，故而可以认定天津某医药公司、华北某药业公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据难以区分两公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由天津某医药公司、华北某药业公司共同共有。

裁判要旨

技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础，主张有关专利申请权或者专利权归其所有的，人民法院应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密，以及技术秘密是否构成专利技术方案实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用，且其构成专利技术方案实质性内容，则技术秘密权利人

对有关专利申请或者专利享有相应权利。

关联索引

《中华人民共和国反不正当竞争法》第9条第4款（本案适用的是1993年12月1日施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第10条第3款）

《中华人民共和国专利法实施细则》第14条（本案适用的是2010年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第13条）

一审：河北省石家庄市中级人民法院（2018）冀01民初1021号民事判决（2019年10月31日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终871号民事判决（2020年12月16日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整