

某大学附属医院诉某信息技术公司侵害发明专利权纠纷案

——专利权共有人单独实施专利所获收益的分配

关键词 民事 侵害发明专利权 权利要求 专利权共有人 单独实施
基本案情

某大学附属医院与某信息技术公司是名称为“一种用于医院大堂的自助终端”的发明专利权人，该专利由双方共同共有。某信息技术公司通过制造销售等行为单独使用了涉案专利。某大学附属医院认为某信息技术公司擅自使用涉案专利的行为侵害了某大学附属医院对该专利享有的权利，请求法院判令某信息技术公司停止侵权、销毁库存侵权产品赔偿某大学附属医院经济损失250.98万元以及维权合理开支11.64万余元。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为，某信息技术公司依法可以“单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利”，故其被诉行为不侵权。但因本案案由系侵害发明专利权纠纷，对某大学附属医院诉讼请求之外的“使用费分配”问题，本案不予处理。

广东省深圳市中级人民法院，于2019年12月26日作出（2019）粤03民初3163号民事判决：驳回某大学附属医院的全部诉讼请求。

某大学附属医院不服并提出上诉。

最高人民法院于2020年9月24日作出（2020）最高法知民终954号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：首先，《中华人民共和国专利法》第十五条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施

该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。据此，未经其他专利共有人同意情形下，一方专利共有人可直接通过共有专利获取经济利益的方式有两种，一是单独实施共有专利，另一种是以普通许可方式许可他人实施该专利，且仅在后一种情形中才有共有人对收益进行分配的要求，而单独实施情况下并无此要求。本案中，某大学附属医院主张部分涉案自助挂号一体机外壳上标注有“某信息技术公司与涉案医院联合研发”等字样，但仅凭该字样并不能充分证明某信息技术公司以普通许可方式许可涉案医院使用了涉案专利，且本案中更无证据表明涉案医院向某信息技术公司支付了任何涉案专利许可费。因此，某大学附属医院关于分享某信息技术公司因实施涉案专利所获取经济收益的诉讼主张缺乏事实依据，不符合上述专利法规定。其次，虽然《中华人民共和国民法通则》第七十八条第二款规定“共同共有人对共有财产享有权利，承担义务”，但该规定属于对共有财产的一般规定，而专利法的上述规定属于专利共有情形下各共有人权益分配机制的特别规定，应优先适用专利法的特别规定。最后，某大学附属医院作为一家法人单位，法律上并无禁止其单独使用或以普通许可方式许可他人使用涉案专利以获取商业利益的任何规定。即便现实中作为事业单位的医院难以进行具体操作，某大学附属医院在涉案专利技术方案研发过程也可通过协议事先对专利申请成功后双方如何分享收益进行细致约定，故关于其特殊市场身份的上诉主张也难以成为某大学附属医院要求分享其他共有人单独使用涉案专利获取收益的合法理由。因此，某大学附属医院请求依据公平原则分享某信息技术公司相关收益的主张不能成立，应不予支持。

裁判要旨

专利申请权或者专利权的共有人对权利行使没有约定，共有人之一单独实施专利，其他共有人以专利权共有为由，主张就单独实施专利一方所获收益进行分配的，不予支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第14条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第15条）

一审：广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初3163号民事判决（2019年12月26日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终954号民事判决（2020年9月24日）

本案例文本已于2024年2月25日作出调整