

荷兰某公司诉某智能装备公司专利权权属纠纷案

——基于侵害技术秘密主张专利权权属案件的审理思路

关键词 民事 专利权权属 请求权基础 技术秘密 证明责任 实质相同 有机会获取

基本案情

荷兰某公司诉称：其在先研发完成了“带束鼓垂直及水平横向移动贴合物料系统”与“输送带束层的辅助定向滚轮机构”应用于其轮胎成型机并将上述技术作为技术秘密保护，而某智能装备公司将荷兰某公司的上述在先涉密技术申请为三项专利并获授权，侵害了荷兰某公司的技术秘密，所涉的专利为专利号为201410624213.*、名称为“一种胎面组件上料系统”的发明专利，专利号为201610332841.*、名称为“输送带束层的辅助定向装置”的发明专利，以及专利号为201620457270.*、名称为“输送带束层的辅助定向装置”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。故向江苏省苏州市中级人民法院提起三案诉讼，请求判令：上述三项专利权归荷兰某公司所有。

某智能装备公司辩称：荷兰某公司主张的在先涉密技术不构成技术秘密，涉案专利由某智能装备公司独立研发完成，涉案专利权应当归其所有。

法院经审理查明：荷兰某公司与某智能装备公司均是轮胎成型机的制造商，两公司的轮胎成型机均销售给相应轮胎制造企业。早在某智能装备公司申请并获授权的三项涉案专利的申请日之前，荷兰某公司研发完成了其主张的上述在先涉密技术并应用于其制造的轮胎成型机上。荷兰某公司将承载有其在先涉密技术的轮胎成型机销售给客户时对其客户

提出了明确的保密要求。某智能装备公司在成立一年后聘请的两位员工均曾在荷兰某公司的客户处有十年以上、二十年左右的任职经历且工作内容均与成型机设备、生产相关，该两名员工入职某智能装备公司后亦参与三项涉案专利技术方案相关的项目研究。

江苏省苏州市中级人民法院于2019年12月26日作出（2018）苏05民初1297号、（2018）苏05民初1295号、（2018）苏05民初1296号民事判决：驳回荷兰某公司的诉讼请求。宣判后，荷兰某公司以一审法院对证明责任分配不当，且荷兰某公司已证明涉案专利技术方案与其在先涉密技术实质相同，某智能装备公司具有接触该在先涉密技术的可能性并已实际接触等为由，提起上诉。最高人民法院于2022年12月13日、14日分别作出（2020）最高法知民终661号、902号、1003号民事判决：撤销一审判决；涉案专利权归荷兰某公司所有。

裁判理由

法院生效裁判认为，荷兰某公司主张的在先技术构成技术秘密，且其已证明某智能装备公司在涉案专利申请日之前具有接触该在先涉密技术的机会和渠道、涉案专利技术方案与该在先涉密技术实质相同且该在先涉密技术已构成涉案专利技术方案的实质性内容。在此情况下，某智能装备公司虽主张涉案专利技术方案由其独立研发，但提交的所谓研发证据仅有研究结论，缺少能够体现研发实质内容的过程性技术资料，不足以体现一项技术方案的完整研发过程，并不足以证明其独立研发的主张，更不足以证明其对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，故某智能装备公司关于其对涉案专利依法享有权利的抗辩主张缺乏事实及法律依据。据此，根据双方的举证及查明的事实，可以对某智能装备公司以不正当手段获取了荷兰某公司的在先涉密技术进而申请涉案专利并获授权的事实作出认定。因此，三案所涉专利权应归荷兰某公司所有。

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，主张有关专利权归其所有的，人民法院在审理过程中应当审查专利文件是否披露了权利人主张的技术秘密或者专利技术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的实质性内容。在判断涉案专利文件是否披露了技术秘密时，当技术秘密权利人提供证据证明专利文件披露的技术方案与其主张的技术秘密相同或者实质相同且被诉专利权人在专利申请日前有渠道或者机会获取技术秘密权利人的技术秘密的，一般可推定被诉专利权人采取不正当手段获取了该技术秘密并予以披露的事实成立。如被诉专利权人主张其自行研发完成了被诉侵权技术方案或者被诉侵权技术方案具有正当来源的，应当承担证明责任。

关联索引

《中华人民共和国反不正当竞争法》第9条第4款

《中华人民共和国专利法》第6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6条）

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第3条、第4条、第5条、第6条

《中华人民共和国专利法实施细则》第13条

一审：江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初1297号

（2019年12月26日）、（2018）苏05民初1295号（2019年12月26日）、
（2018）苏05民初1296号判决（2019年12月26日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终661号（2022年12月13日）、
（2020）最高法知民终902号（2022年12月14日）、（2020）最高法知民终1003号判决（2022年12月14日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整