

某机电科技发展有限公司诉深圳市某电子有限公司、郑某时、 郭某专利权权属纠纷案

——专利权利有效性对于专利权属纠纷案件审理的影响

关键词 民事 专利权权属 专利权被宣告无效 发明人 职务发明 依法审理

基本案情

某机电科技发展有限公司（以下简称某机电公司）诉称：专利权人为深圳市某电子有限公司（以下简称某电子公司）、发明人为郑某时的名称为“一种超静音管道风机”、专利号为201620905578.6的实用新型专利权（以下简称为涉案专利一），及名称为“一种高风量风压管道风机”、专利号为201520515431.1的实用新型专利权（以下简称涉案专利二）均系其公司法定代表人郭某在两涉案专利申请日之前完成的职务发明，故提起诉讼，要求判令两涉案专利权归某机电公司所有，发明人为郭某。

广东省深圳市中级人民法院于2021年8月24日作出（2020）粤03民初912、913号民事判决，判决两涉案专利权属于某机电公司，发明人为郭某。某电子公司不服，提出上诉。

在二审程序中，案外人刘某广作为无效宣告请求人，于2021年12月14日向国家知识产权局提出无效宣告请求，以两涉案专利不具有创造性为由，请求宣告涉案专利权无效，国家知识产权局于2022年5月23日作出第56126号（针对涉案专利一），第56187号（针对涉案专利二）无效决定，宣告两涉案专利权全部无效。在法定期限内，某电子公司作为登记的专利权人并未提起行政诉讼，第56126号、第56187号无效决定已经生

效。

二审程序中某机电公司主张，第56126号、第56187号无效决定生效后，其仍主张申请涉案专利的发明创造相关权益归其所有。某电子公司及郑某时不同意某机电公司的上述主张，认为涉案专利权被宣告无效后，某机电公司上述请求并非本案审理范围，应另案起诉，且本案中，某机电公司怠于行使权利，在诉讼过程中未及时申请中止无效宣告行政审查程序，故不应再准许某机电公司变更诉讼请求。

最高人民法院认为，涉案专利权被宣告无效后专利权权属纠纷案件也应当继续审理，根据在案证据，可以认定郭某为涉案发明创造的实际发明人之一，故于2023年12月13日作出（2021）最高法知民终2312、2395号民事判决：撤销一审判决，改判涉案发明创造权益归某机电公司所有，郭某为涉案发明创造的发明人。

裁判理由

法院生效裁判认为，依据专利法第二条第一款、第三款和第六条、第二十二条第一款的规定，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。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。

本案中，因二审审理期间涉案专利权被宣告无效，某机电公司明确请求判令涉案发明创造权益归其所有；某电子公司抗辩认为某机电公司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。如前所述，虽然涉案专利权被宣告无效，涉案发明创造对应的专利权自始无效，但是并不能排除涉案发明创造上还有其他的民事权益，某机电公司明确请求判令涉案发明创造权益归其所有，应依法对其诉讼请求予以审理。

裁判要旨

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或者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法律救济。故专利申请权或者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，人民法院仍可以根据具体案情继续审理。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第2条第1款、第3款，第6条，第22条第1款（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2条第1款、第3款，第6条，第22条第1款）

一审：广东省深圳市中级人民法院（2020）粤03民初912、913号民事判决（2021年8月24日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终2312、2395号民事判决（2023年12月13日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整