

浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司、 成都某原汽车工业有限公司诉某马智慧出行科技（上海）股份有限 公司、张某专利申请权属纠纷案

——专利技术方案与发明人在原单位承担的本职工作或者被分配的工作
任务的相关性的认定；权属纠纷中应否支持维权合理开支

关键词 民事 专利申请权权属 职务发明 相关性 维权合理开支

基本案情

浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司、成都某原汽车工业有限公司诉称：2016年前后，成都某原汽车工业有限公司近四十名技术人员跳槽至某马智慧出行科技（上海）有限公司及其关联公司。某马智慧出行科技（上海）有限公司及其关联公司以成都某原汽车工业有限公司跳槽人员张某、向某明等6人及其他非成都某原汽车工业有限公司跳槽人员王某等为发明人，申请了二十余项专利，侵犯了其合法权益，为此提起二十余起专利申请权、专利权权属诉讼。本案涉及申请号为201710556586.3、名称为“电池包加热装置及电池包加热方法”的发明专利申请权的技术方案与张某在成都某原汽车工业有限公司承担的本职工作及原单位分配的任务具有相关性，请求确认涉案专利申请权归浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司所有，赔偿维权合理开支4万元。

某马智慧出行科技（上海）股份有限公司、张某辩称：浙江某利控股集团有限公司及其关联公司没有电动汽车研发的技术积累，蓄电池和动力电池是技术路径完全不同的领域，故张某在原单位的岗位职责和工作内容均与涉案专利申请的技术方案无关。三公司关于赔偿维权合理开

支的请求缺乏法律依据。

法院经审理查明：张某于2014年4月2日起任职于成都某原汽车工业有限公司产品技术岗，主要负责蓄电池装置、电子电器以及空调系统等研发。张某于2016年5月23日获准从原单位离职后，入职于某马智慧出行科技（上海）股份有限公司的关联公司。某马智慧出行科技（上海）股份有限公司成立于2016年12月1日，其于2017年7月10日申请了涉案专利，发明人为张某、王某。

上海知识产权法院于2022年6月29日作出（2020）沪73知民初938号民事判决：驳回浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司、成都某原汽车工业有限公司的诉讼请求。浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司、成都某原汽车工业有限公司不服，提出上诉。

最高人民法院于2023年12月14日作出（2022）最高法知民终2436号民事判决：一、撤销上海知识产权法院（2020）沪73知民初938号民事判决；二、确认浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司系专利申请号为201710556586.3、名称为“电池包加热装置及电池包加热方法”的发明专利申请权共有人；三、驳回浙江某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司、成都某原汽车工业有限公司的其他诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，首先，涉案专利申请日为2017年7月10日，而北京某阳专利商标代理有限公司工作人员早在2017年5月17日已就涉案专利申请的技术方案与其另一发明人王某进行沟通，并建议王某进一步完善。张某于2016年5月23日从成都某原汽车工业有限公司离职，此时距离北京某阳专利商标代理有限公司工作人员与王某沟通技术方案的时间不足

1年，且张某从原单位离职后1年内参与了13项与电动汽车电池有关的专利研发。因此，本案涉案专利申请系在张某从成都高原公司离职后1年内作出的待证事实具有高度可能性。

其次，涉案专利申请的技术方案与张某在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务具有相关性。第一，浙江某利控股集团有限公司及其关联公司早在2015年前后已经投入巨资及大量人力物力进行纯电动汽车技术开发，并依靠自身以及与技术协作方相互配合，共同就汽车控制系统、驱动系统以及动力电池组和电池管理系统、汽车底盘等技术展开研发。第二，浙江某利控股集团有限公司及其关联公司在张某从成都某原汽车工业有限公司离职之前已经形成传统燃油车、油电混合车、电动汽车电池等相关领域技术储备，其研发方向包括电动汽车动力电池等技术领域，并已经形成部分技术积累。第三，电动汽车动力电池亦为蓄电池的一种，蓄电池中的高压电池用作电动汽车动力电池。蓄电池与动力电池并非各自独立或互不相关。涉案专利申请涉及“电池包加热装置及电池包加热方法”，而张某任职于原单位技术部产品技术岗，主要负责空调、蓄电池装置、电子电器等研发设计，其本职工作涉及利用空调、水冷等方式对电池包进行温度控制，与涉案专利申请利用燃油加热器对电池包加热，二者同属汽车电池温控技术领域，技术原理相通，明显具有相关性。另一方面，张某在原单位任职期间不但直接参与了与电动汽车电池有关的研发工作，还通过与同事之间的大量邮件往来、沟通，接触和掌握了同事以及产品供应商、技术协作方所提供的与蓄电池、动力电池、电池包冷却、换热等有关的技术信息。因此，涉案专利申请技术方案的研发既与张某在原单位的本职工作密不可分，又与张某因本职工作而获得的相关技术信息密切相关，故涉案专利申请与张某在成都某原汽车工业有限公司的本职工作具有相关性。此外，涉案专利申请的另一

发明人王某亦具有涉案专利申请的技术方案的研发能力。

综上，张某系涉案专利申请的实际发明人之一，涉案专利申请的技术方案系张某从原单位离职后1年内作出的，与张某在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。基于涉案专利申请记载的发明人还包括另一发明人，张某仅系涉案专利申请的实际发明人之一，故确认浙某利控股集团有限公司、浙江某利汽车研究院有限公司系涉案专利申请权共有人。本案系专利申请权权属纠纷，故对当事人有关赔偿维权合理开支4万元的诉讼请求不予支持。

裁判要旨

1. 在专利申请权、专利权权属纠纷案件中，即使涉案专利、专利申请文件记载的发明人不直接负责原单位关于涉案专利、专利申请技术的研发，但其基于在原单位的工作职责和权限能够接触、控制、获取相关技术信息的，不能仅因原单位另有他人直接负责该项技术研发，就简单否定涉案专利、专利申请的技术方案与相关文件记载的发明人在原单位本职工作或者被分配的工作任务之间的相关性。

2. 专利申请权、专利权权属纠纷一般不属于法律规定可以赔付维权合理开支的纠纷范围，原告请求判令被告支付维权合理开支的，人民法院一般不予支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第6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6条第1款）

《中华人民共和国专利法实施细则》第13条第1款第3项（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12条第1款第3项）

一审：上海知识产权法院（2020）沪73知民初938号民事判决

(2022年6月29日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终2436号民事判决

(2023年12月14日)