

## 海某集团诉无锡某科技有限公司专利申请权权属纠纷案

——PCT申请效力终止时有关权属纠纷的处理

**关键词** 民事 专利申请权权属 PCT申请 效力终止 诉的利益

### 基本案情

海某集团诉称：无锡某科技有限公司（以下简称无锡某公司）于2016年5月30日向国家知识产权局提出某发明专利申请，申请公布日为2016年8月24日。海某集团于2018年5月对无锡某公司提起专利申请权权属诉讼，主张前述发明专利申请权为海某集团所有，生效判决已确认该发明专利申请权为海某集团所有。现海某集团发现国际申请号为PCT/CN2016/085430、国际公布号为W0/2017/206199、名称为“一种测量湿气中气油水三相质量流量的测量装置及测量方法”的发明专利，与另案前述发明专利二者背景技术、摘要、权利要求、说明书及附图完全相同，系同一技术方案，因此诉请涉案专利PCT申请归海某集团所有。

无锡某公司辩称：专利申请权权属纠纷系确认之诉，确认之诉必须具有诉讼救济利益，而本案诉讼之时，涉案专利PCT申请在包括中国在内的所有PCT成员国或地区的效力均已终止，本案确权申请对现实或未来的法律地位不再产生影响，海某集团的请求已无实际利益，请求驳回海某集团的起诉。

法院经审理查明：无锡某公司于2016年5月30日向国家知识产权局提出某发明专利申请，申请公布日2016年8月24日。海某集团于2018年5月对无锡某公司提起专利申请权权属诉讼，主张上述发明专利申请权为海某集团所有。江苏省苏州市中级人民法院作出（2018）苏05民初539号民事判决，确认该发明专利申请权归海某集团所有。无锡某公司不服，提

出上诉后，江苏省高级人民法院作出（2019）苏民终237号民事判决，驳回上诉，维持原判。

无锡某公司于2016年5月30日向国家知识产权局提出涉案发明专利申请，并于2016年6月12日以涉案专利申请为优先权，依照基本相同的权利要求书、说明书、附图，依据《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty，以下简称PCT）向世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization，以下简称WIPO）国际局提出国际申请，后WIPO国际局公布上述申请，公布的专利文件包括测量装置的正视图、横截面剖视图、侧视图、纵截面剖视图，与前案讼争专利说明书的4个附图完全相同。2017年7月17日涉案PCT申请进入欧洲国家阶段，2018年1月17日欧洲专利局公布了该欧洲专利申请，2019年1月11日被视为撤回。2017年7月19日涉案PCT申请进入美国国家阶段，2019年7月18日美国专利商标局公布了该美国专利申请，申请人及发明人与涉案PCT申请相同，于2021年2月9日被授予专利权。涉案PCT申请未进入中国国家阶段。

江苏省苏州市中级人民法院于2022年9月13日作出（2022）苏05民初230号民事判决：国际申请号为PCT/CN2016/085430、国际公布号为WO/2017/206199、名称为“一种测量湿气中气油水三相质量流量的测量装置及测量方法”的发明专利的PCT申请归海某集团所有。无锡某公司不服，提出上诉，主张涉案PCT申请在包括中国在内的所有PCT成员国或地区的效力均已终止，海某集团的请求已无实际利益，应当驳回海某集团的诉讼请求。最高人民法院于2023年6月28日作出（2023）最高法知民终428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，海某集团对涉案PCT申请权归属确认之诉具有诉的利益。双方诉争系确认之诉，确权之诉的诉讼目的在于确认当事人之

间有争议的民事法律关系、特定法律事实是否存在或者存在的具体状态，以使当事人之间的法律关系得以确定，法律地位得以安定。提起确认之诉必须具有诉的利益，即需要诉讼救济或保护的法律利益。对原告而言，当其权利或法律地位处于现实的不安状态，且司法裁判是消除该不安状态的适当且必要的救济途径时，即具有确认之诉的利益。

具体到本案，首先，本案具有导致海某集团合法权益受损的现实不安状态。其一，PCT申请是根据《专利合作条约》提出的专利申请，PCT申请权能够给申请人带来程序便利的利益。PCT申请对应可能存在的外国或其他地区专利局的专利授权，在其效力终止前，具有合理的可期待的授权可能性，其权利人因此享有一定的现实利益，他人未经许可提出PCT申请，构成对权利人权益的侵害。其二，PCT申请分为国际阶段和国家阶段两个独立的阶段，《专利合作条约》第22条规定，申请人应在不迟于自优先权日起30个月届满之日，向每个指定局提供国际申请的副本及其译本，并缴纳国家费用。该条约对PCT申请进入国家阶段的适用期限作出规定，同时也规定了各成员国可以按照其本国法所许可的理由，对期限的任何延误予以宽恕。本案中，虽然根据我国专利法及实施细则的相关规定，涉案PCT申请因未在规定期限内办理进入我国国家阶段的手续致使其在我国的效力终止，但不排除其其他国家或地区获得实质审查并进而获得专利授权的可能性。即使涉案PCT申请在所有PCT成员国或地区的效力均终止，其可期待的授权可能性确定地归于消灭，但是，对由此导致的程序便利利益丧失以及相关现实利益损害，权利人可以寻求救济。其三，涉案PCT申请文件已在WIPO及其网站记录并公示，公开的申请人信息为无锡某公司，此申请信息与已为生效判决所认定的某发明专利申请权归属于海某集团的信息不一致，在二者属同一发明创造的情况下，该公开信息的不一致使该发明创造所有人的法律地位处于不确定状态，进

而导致相关公众对该发明创造的所有人产生错误认知，使权利人的商誉及合法权益受到影响。综上，海某集团在本案法律地位的确认，是其主张相关现实的或者将来的合法权益的基础，涉案PCT申请权归属的不确定导致其处于合法权益受损的现实不安状态。

其次，本案具有裁判的必要性和适当性。在PCT申请已受理的情况下，在一定期限内实际权利人可以根据WIPO规则要求变更申请人，但就本案而言，因涉案PCT申请超过了《专利合作条约实施细则》第92条之二规定的在国际局办理变更手续的期限，已无法通过自行申请方式变更申请人，也不存在其他救济渠道。如果海某集团确系涉案PCT申请权的实际权利人，其真实法律地位在WIPO公开的申请人信息中无法体现，而在涉案PCT申请权未经生效裁判确定之前，其无法以自己名义寻求其他救济途径以使其合法权益得到保护。在此情况下，通过司法确认PCT申请权的归属可以使当事人的真实法律地位得以确定，并有助于对现实或将来纠纷的彻底解决，给予实际权利人以保护和救济。本案中，涉案PCT申请已在美国获得专利授权，海某集团无法通过在美国国家阶段自行申请的方式变更权利人，本案诉讼对于其寻求该美国专利权权属的救济具有必要性和适当性。

## 裁判要旨

即使PCT申请在包括中国在内的所有PCT成员的效力已终止，主张实际应享有该专利申请权的人，对于其已公示的PCT申请人为被告的PCT申请权权属纠纷，仍具有诉的利益，人民法院可予审理。

## 关联索引

《专利合作条约》第22条

一审：江苏省苏州市中级人民法院（2022）苏05民初230号民事判决（2022年9月13日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知民终428号民事判决（2023年6月28日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整