

上海某寿工程机械制造有限公司诉安徽某福乳酸有限公司专利权权属纠纷案

——违约申请专利时的权利归属认定

关键词 民事 专利权权属、侵权 专利权权属 违约申请专利 改进

基本案情

原告上海某寿工程机械制造有限公司（以下简称某寿机械公司）诉称：被告安徽某福乳酸有限公司（以下简称某福乳酸公司）名下的专利号为20191083****.8、名称为“一种丙交酯的纯化系统及纯化方法”的发明专利（以下简称涉案专利）绝大部分技术特征来自某寿机械公司及其关联公司提供的技术。故诉至法院，请求判令：确认涉案专利权归原告某寿机械公司所有。

被告某福乳酸公司辩称：某福乳酸公司对涉案专利技术方案作出了创造性贡献。

法院经审理查明：2018年7月，某寿机械公司的关联公司某化工有限公司与某福乳酸公司的关联公司某国际贸易有限公司签署名为“聚乳酸装置供货的基础工程设计，技术服务及其专用设备”的合同（以下简称A合同），约定某化工有限公司为某国际贸易有限公司提供建设聚乳酸装置的基础工程设计工艺包、技术服务及工艺设备。2018年9月，某寿机械公司与某福乳酸公司就“丙交酯精馏装置项目”签署合同，合同约定某寿机械公司向某福乳酸公司提供用于丙交酯精馏装置项目的相关产品和设计工艺，并提供技术服务。某化工有限公司出具《声明》，对于某化工有限公司根据A合同向某国际贸易有限公司提供的技术，在中国大陆申请和拥有专利的权利归属于某寿机械公司。A合同第6章权利限制部分约

定在未得到某化工有限公司事先同意的情况下，某国际贸易有限公司不得将在本合同内获得的任何信息及文件透露给任何第三方。2019年2月，某国际贸易有限公司、某福乳酸公司与某化工有限公司签署转让协议，约定将国际贸易有限公司在A合同中的权利和义务转让给某福乳酸公司。某福乳酸公司于2019年申请涉案专利并于2020年获得授权。经技术对比，涉案专利权利要求1的绝大部分技术特征来自某寿机械公司及其关联公司向某福乳酸公司提供的技术方案，且涉案专利申请在第一次审查后，为体现相对于对比文件的创造性，某福乳酸公司对原权利要求1进行了部分修改，加入的技术特征可视为对涉案专利的“突出的实质性特点”所作出的技术贡献，但这些技术贡献在某寿机械公司及其关联公司向某福乳酸公司提供的技术方案中均有所体现。

安徽省合肥市中级人民法院于2022年8月1日作出（2021）皖01民初1308号民事判决：确认原告某寿机械公司为涉案专利的共有人。宣判后，某寿机械公司、某福乳酸公司均不服，提起上诉。最高人民法院于2024年9月9日作出（2022）最高法知民终2951号民事判决：一、撤销一审判决，确认某寿机械公司为涉案专利的专利权人；二、驳回某寿机械公司、某福乳酸公司的其他诉讼请求。

裁判理由

本案的争议焦点为：涉案专利权属于某寿机械公司与某福乳酸公司共有，还是属于某寿机械公司单独所有。

专利法所称发明人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。某福乳酸公司在某寿机械公司及其关联公司通过合同向其提供的整体技术方案基础上，进行了部分技术特征的改进后形成的技术方案，经国家知识产权局实质审查，获得了专利权，双方对于涉案专利技术均做出了贡献。但根据在案证据，某寿机械公司及其关联公司对涉

案专利相对于现有技术的突出的实质性特点作出了主要贡献，某福乳酸公司作出的技术贡献所占比例较小。

某寿机械公司根据双方签订的供货合同向某福乳酸公司提供设备及其生产工艺，包含了完整的丙交酯纯化技术方案，双方为买卖合同及技术服务合同关系，并无技术开发合同关系。作为技术提供方，在无相反证据情况下，某寿机械公司对其提供给某福乳酸公司的设备及生产工艺享有知识产权。在有合同明确限制的情况下，某福乳酸公司未经许可，擅自利用某寿机械公司及其关联公司提供的技术方案提出专利申请，即使其在该技术方案基础上作出了一定改进，但由于违背了合同约定和某寿机械公司的意愿，某福乳酸公司也不能当然因其改进而可以享有涉案专利权。对某寿机械公司而言，在涉案专利技术方案被公开后，其已被动失去了对自身知识产权保护方式的选择权，如果再与某福乳酸公司共享涉案专利权，权利行使上还会受到共有专利权人的牵制。某福乳酸公司违背诚信原则，具有明显过错，且在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小，其申请涉案专利权缺乏事实基础和法律原因，不能仅因申请而获得涉案专利权，涉案专利权应当归属于某寿机械公司。

裁判要旨

在设备买卖及技术服务合同对相关技术方案的披露作出限制性约定的情况下，购买设备及接受技术服务的一方违反约定，直接以对方提供的相关技术方案或对该技术方案稍作改进后擅自申请专利权，损害对方对相关技术方案的知识产权权益，对方主张确认专利权归自己所有的，人民法院应当依法予以支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第6条

一审：安徽省合肥市中级人民法院（2021）皖01民初1308号民事判

决（2022年8月1日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终2951号民事判决
（2024年9月9日）

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库

人民法院案例库