

# 未经许可改进他人技术秘密申请专利的权利归属问题研究

赵子莹

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2024年11月12日; 录用日期: 2024年12月5日; 发布日期: 2024年12月13日

## 摘要

最高人民法院知识产权法庭发布的“裁判要旨(2020)摘要”确立了未经许可改进他人技术秘密申请专利的权利归属问题的裁判规则, 然而该规则仍有值得商榷之处。技术秘密权利人与改进人共有专利权模式缺乏形成共有关系的法律基础, 同时也为各方行使专利权设置了诸多障碍, 原权利人模式及改进人模式也有各自的短板。专利权原则上归属于原权利人, 在改进人的创造性贡献显著高于原权利人的例外情况下归属于改进人的模式有助于更好地平衡各方利益, 促进技术进步, 同时提高技术方案的利用效率。

## 关键词

技术秘密, 专利权权属

# Study on the Ownership of Patents for Improving Others' Trade Secrets without Permission

Ziying Zhao

Intellectual Property School, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Nov. 12<sup>th</sup>, 2024; accepted: Dec. 5<sup>th</sup>, 2024; published: Dec. 13<sup>th</sup>, 2024

## Abstract

The “Summary of Decisions (2020)” issued by the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court establishes the rules for deciding on the ownership of patents for improving others' trade secrets without permission. However, the legitimacy of these rules remains open to question. The model of patent rights shared between the owner of the trade secrets and the improver lacks a

legal basis for the formation of a joint relationship, and at the same time creates a number of obstacles to the exercise of the patent rights by all parties. And the original right holder model and the improver model also have their own shortcomings. In principle, the patent right belongs to the original right holder, but in exceptional cases where the inventive contribution of the improver is significantly higher than that of the original right holder, the model of belonging to the improver can help to better balance the interests of all parties, promote technological advancement, and improve the efficiency of the use of technological solutions.

## Keywords

Trade Secrets, Ownership of Patents

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 问题的提出

我国专利法并未对于未经许可改进他人技术秘密申请专利的权利归属问题作出明确规定。最高人民法院知识产权法庭于 2021 年发布的“裁判要旨(2020)摘要”中,以(2020)最高法知民终 871 号上诉人天津青松华药医药有限公司与被上诉人华北制药河北华民药业有限责任公司专利权权属纠纷案为基础,提炼出了未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属的裁判规则。

该案中,2013 年 11 月,原告天津青松华药医药有限公司(下称“青松公司”)与被告华北制药河北华民药业有限责任公司(下称“华民公司”)签订委托加工生产协议,由青松公司提供涉案氟氧头孢钠保密工艺,华明公司则负责生产氟氧头孢钠产品并对其工艺承担保密义务。2014 年 8 月,青松公司依约提供了涉案氟氧头孢钠保密工艺,华民公司则在 2014 年 9 月向国家知识产权局提出“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”专利申请(下称“涉案专利”),并于 2016 年 9 月被授予专利权。青松公司认为其享有对涉案氟氧头孢钠保密工艺的所有权,华民公司未经许可申请并且取得了涉案专利权,青松公司诉请判令确认涉案专利归其所有。最高法在二审判决中认定涉案专利披露了青松公司的技术秘密,故其对于涉案专利享有权利。与此同时,华民公司对于涉案专利作出了创造性贡献,故涉案专利权应由青松公司及华民公司共同共有<sup>1</sup>。该案通过分析技术秘密是否构成专利技术方案的实质内容,来判断技术秘密权利人是否对于专利申请或专利享有权利,进而认定专利权共有,看似维护了技术秘密权利人的合法权益,但在理论依据及实操层面均有待商榷。

## 2. 对于原权利人与改进人共有专利权模式的反思

### 2.1. 缺乏形成共有关系的法律基础

法院在该案判决中认为应当以各方对于专利作出的创造性贡献为基础来确定专利的权属,具体思路则是首先判断改进人是否对于发明的实质性特点作出创造性贡献,其次如果双方均作出创造性贡献且无法区分贡献大小的情况下,则应认双方共同共有[1]。上述裁判思路肯定了改进人的劳动及其对于技术改进所付出的时间、金钱等各项成本,鼓励了技术创新,同时也在一定程度上维护了技术秘密权利人的权益,让其在本来的技术秘密公之于众后能以共有专利权的形式获得一定的补偿,平衡技术秘密权利人与

<sup>1</sup> 参见最高人民法院(2020)最高法知民终 871 号民事判决书。

改进人之间的利益。但这一权利分配模式的背后实则缺乏相应的法律基础。

专利领域明文规定的专利权共有的情形并不多。《民法典》第 860 条规定，合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。《专利法》第 8 条中亦规定合作完成的发明创造，除另有约定外，申请及获得专利的权利归共同发明人所有。通常而言，认定一项发明是否由合作发明人共有，包含以下两个要件：一是发明人之间存在合作发明的合意，二是发明人均对于发明的实质性内容作出了创造性贡献。合作发明的合意指的是各方均具有共同完成发明创造的主观意愿，即知晓其正在参与共同的研发及创造，其所完成的工作内容是整个发明创造的组成部分[2]。将对发明的贡献限定为“创造性贡献”则是为了将完成发明创造过程中的只负责组织工作、提供物质便利以及其他辅助工作的这一类人员从共同发明人的范围中剔除出去，防止任意扩大或缩小共同发明人的范围[3]。除去上述情形外，继承、继受、合同等法律行为也是取得共有专利权的基础。由此可以看出，专利权共有建立在相应的法律事实或法律行为之上。

具体到本案之中，原告青松公司明确要求被告华民公司在委托加工生产过程之中承担保密责任，青松公司并无意与华民公司共同研发改进涉案氟氧头孢钠保密工艺，未约定改进后的技术秘密成果的归属，亦不知晓华民公司对于涉案保密工艺进行了改进。可见青松公司与华民公司之间并未达成合作、协作的合意，双方并没有共同完成发明创造的主观意愿，即便根据最高院在判决中所述，华民公司对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，由于欠缺合意这个共有的先决要件，原被告之间亦不具备形成专利权共有的法律基础。该案的判决并非个例，最高院在新乡市宇航滤器机械有限公司、均胜汽车安全系统(湖州)有限公司专利权权属纠纷再审案中也作出了类似的判决，认定均胜公司的相关员工亦对于涉案发明作出了创造性贡献，故涉案发明权应由两方共同共有<sup>2</sup>。在两案所涉情形之下，即便技术秘密权利人及改进人均对于该专利的实质性特点有创造性贡献，但各方之间既无合作发明创造之合意，亦无继受转让等取得之行为，欠缺共同共有的法律基础。仅以各方均作出创造性贡献为由认定专利权应当共有，理据不足，亦有违专利法体制下专利权共同共有制度之内涵。

## 2.2. 行权方面障碍重重

专利与商业秘密的保护模式并不相同，前者以公开换保护，后者则赋予权利人一种限制他人未经商业秘密权利人许可而获得、使用或者披露商业秘密的权利[4]。通过专利文献公开披露的信息，对于信息持有人的竞争对手来说属于容易获取的信息，因此这些信息不属于商业秘密，不能再继续作为商业秘密被保护。正如岳阳正昊化学科技有限公司、湖北三才堂化工科技有限公司专利申请权属纠纷案中<sup>3</sup>，被告将合作期间知悉的原告 4.6 二氯嘧啶新技术以“一种 4.6 二氯嘧啶生产工艺”为名向国家知识产权局提出发明专利申请，后国家知识产权局依照法定程序公开了涉案专利申请的相关资料。原告知晓后向被告提出严正交涉，被告于次日申请撤回了该项专利申请。但该技术方案已经公开，进入了公有领域，原告不再对涉案技术享有商业秘密的权益。

《专利法》第 14 条明确规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。从前述规定可知，若合作开发的当事人一方不同意申请专利，另一方或者其他各方均不得申请专利。法律作此规定正是因为专利申请所具有的风险性，我国对于发明专利申请采取“早

<sup>2</sup> 参见最高人民法院(2020)最高法民申 772 号民事裁定书。

<sup>3</sup> 参见湖北省武汉市中级人民法院(2020)鄂 01 知民初 371 号民事判决书。

期公开，迟延审查”的规则，若专利申请在公开后被驳回，申请人无法取得专利权，同时其技术方案也会因为已向社会公开而无法继续作为技术秘密获得保护[5]。正是基于这样的特性，当合作开发的一方不愿意承担专利申请带来的风险之时，其他的合作开发主体应当予以尊重。因此即便认定本案中，青松公司与华民公司达成了事实上的合作开发关系，申请专利也应取得双方的一致同意。华民公司未经许可擅自将涉案技术方案申请专利的行为与专利法保护合作开发各方主体自主选择权的立法意旨相悖。

此外，从实操层面观之，共有专利权的归属模式也为专利技术的充分运用设置了诸多障碍。根据专利法的规定，除了单独实施以及以普通许可的方式许可他人实施的情况之外，行使专利权应当取得全体共有人的同意，许可他人使用所收取的使用费也应当在共有人之间分配。当专利面临维持、收益以及保护，如专利年费的缴纳、专利权的独占实施许可及排他实施许可、许可收益的分配、专利侵权之诉的提起等情况时，将产生较高的决策成本[6]。科斯指出交易成本就是不同的经济主体在交易过程中进行谈判、讨价还价、收集信息等所产生的费用[7]。在合作开发过程中没有形成合意基础的不同主体，在研发、规划、市场等方面的筹备均无关联，由此增加的谈判及决策成本将极大地提升交易费用，不同主体之间的利益冲撞亦将严重阻碍共有专利权的行使及专利技术进一步地推广运用。

### 3. 改进人模式及原权利人模式的分析

#### 3.1. 专利权归属于改进人的理由及其短板

有学者认为，在未经许可改进他人技术秘密申请专利的情况下，应将专利权归属于改进人。此种观点认为正如演绎作品也能获得著作权保护一样，专利权归属于改进人具有正当性。加之改进人对于技术秘密进行了改进提升，为社会公众带来了全新的技术方法，此种技术进步有利于社会整体福利。与此同时，技术秘密权利人可以通过提起技术秘密侵权之诉要求损害赔偿并且还可基于先用权在原有范围内继续使用原技术秘密[8]。该观点将未经许可改进他人技术秘密申请专利的情形类比演绎作品，的确，演绎作品的双重许可原理同样适用于发明创造，专利法允许改进者凭借改进后形成的新技术方案申请并获得专利权，但改进者对于新技术方案的获得的专利权只能排斥他人未经许可的使用，其自身如需实施专利，应当取得作为基础技术方案的专利权人的许可[5]。但需注意的是，在未经许可改进他人技术秘密申请专利的情况下，只存在已进入共有领域的技术秘密以及凭借改进后的技术秘密而申请或取得的专利，而不存在经改进的发明创造的法律关系中所存续的基础专利及改进专利。换言之在经改进的发明创造的法律关系中，基础专利的专利权人仍然能在其专利的有效期内享有专有权，禁止他人未经许可实施其专利。然而在未经许可改进他人技术秘密申请专利的情况下，随着技术秘密被公之于众，技术秘密权利人就该技术秘密所享有的权利已经丧失。此时将专利权归属于改进人，是对于他人技术成果的攫取，对于技术秘密权利人明显不公。至于通过提起技术秘密侵权之诉以及基于先用权在原有范围内继续使用，两种方案均只能在某种程度上减少技术秘密权利人的既有损失，而不能弥补权利人丧失对他人获得、使用或者披露技术秘密控制权而可能造成的预期收益损失。

帕累托标准是微观经济学中对效益的判断标准之一，该标准认为对各方均有利才是效益的提高，以损害某一方利益为代价，来改善另一方利益的做法是没有效益的。知识产权亦是如此，均衡保护各方利益才是有效率的，为生产者提供鼓励和激励，为使用者提供自由选择的机会，为广大市场主体创造自由竞争的市场秩序，才符合帕累托最优的原则[9]。将专利权归属于改进人，造成利益的完全倾斜，是对于技术秘密权利人合法利益的侵夺，破坏公平竞争的市场环境，不符合专利法鼓励创新的立法目的。此外，将专利权归属于改进人，从长远来看亦会打击技术秘密权利人应用技术成果的积极性，极大增加技术秘密许可使用的交易成本，影响技术信息的充分流转及应用。

### 3.2. 专利权归属于技术秘密权利人的合理性及不足

将未经许可改进他人商业秘密而取得的专利权归属于技术秘密权利人有其合理之处。在“Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Crescendo Technologies, LLC”案中，法院认为即便 Beaupré 对于申请专利的技术进行了修正或改进，仍然不能改变其盗用技术的本质，将被告盗用的专利重新转让给 ESS 是一种符合衡平法原则的适当补救措施，避免不法行为人通过盗用行为而获得不当奖励<sup>4</sup>。法官在该案的判决中清晰地表达了侵害技术秘密的行为人无权从其不法行为中获益的态度，并认为将专利权转移给技术秘密权利人符合衡平原则。换言之即便是对于技术秘密进行了改进提升，亦不得将专利权归属于未经许可使用他人技术秘密申请专利的主体，否则无异于允许并鼓励此种不法行为。

在未经许可改进他人技术秘密申请专利的情形下，擅自改进并申请专利的主体彻底打破了技术秘密权利人对于该技术秘密应用与流转的筹划及预期，已公开的技术秘密也无法回归到原有的秘密状态。原权利人的技术秘密就此丧失，原有的技术方案进入公有领域后，原技术秘密权利人只能在有限的期间内取得部分的专利使用费，丧失了原本作为技术秘密成果获得法律保护时的期限利益。此种情况下，单纯的金钱赔偿无法填补技术秘密权利人所遭受的损失，通过专利权权属的移转能一定程度上平衡各方主体之间的利益，同时也威慑潜在的意图“盗取”技术申请专利的主体，促进市场的公平竞争。

但此种权利归属方式也有明显不足之处。改进人对于原先的技术秘密进行了改进，改进后的技术方案必然有其进步之处，亦有利于科学技术的进一步发展，此时将改进后的成果以一刀切的方式完全分配给原技术秘密权利人对于改进人施加了远超适当比例的惩罚，完全否认其对于专利技术方案的付出，也不符合专利法鼓励发明创新的制度目的。

## 4. 未经许可改进他人技术秘密申请专利的权利归属方案设计

根据前文对未经许可改进他人技术秘密申请专利的权属模式的分析与讨论，专利共有模式、改进人模式及技术秘密权利人模式均有合理之处但亦有各自不可忽视的短板。为更好地平衡技术秘密权利人与改进人的利益，综合考量专利的利用效率及专利制度鼓励发明创造的制度意图，提出以下方案。

### 4.1. 以归属于原权利人为原则

原则上，未经许可改进他人技术秘密申请的专利归技术秘密权利人所有，但应为改进人的付出支付合理费用。法谚有云“任何人不得从自己的过错行为中获益”，由于技术秘密的秘密性及保密性特征，不存在改进人不知该技术秘密为非公开技术方案而改进并通过申请专利而公开的过失情形，换言之改进人对于技术秘密的改进及公开均属故意为之，主观上应属恶意。未经许可改进技术秘密并申请专利，超出了权利人所许可的使用方式及使用限度，是对于技术秘密权利人的侵害，也是原有市场秩序的破坏。对于此种恶意行为的处理应对于改进人更为不利，以恢复被破坏的市场秩序，故原则上此情形下专利权应归属于技术秘密权利人。但根据“禁止得利”的侵权损害赔偿原则，权利人也不能因为他人的侵权损害而获得损害之外的赔偿，因此技术秘密权利人也应当为改进人的付出支付合理的费用，这既是对于改进人劳动价值的肯定，也能起到鼓励技术创新的目的。同时，在此种情形下还应避免“强迫得利”的情形，即当技术秘密权利人因无法充分实施等原因而不愿意取得改进后申请获得的专利时，该专利由改进人取得，但必须向技术秘密权利人提供合理的补偿<sup>[10]</sup>。此种分配方式的补充限定有助于化解专利原则上归属于技术秘密权利人原则的僵化，更好地提高技术方案的利用效率，符合专利法促进发明创造投入实际应用的宗旨。

<sup>4</sup>See Ethicon Endo-surgery, Inc. v. Crescendo Technologies, LLC., 2009 WL 2707805.

## 4.2. 以归属于改进人为例外

当出现改进人对于专利的创造性贡献显著高于原技术秘密权利人的例外情况，应当由改进人取得专利权，但改进人需对于技术秘密权利人进行合理补偿。在改进人的创造性贡献显著高于技术秘密权利人的情况下，仍将专利权归属于技术秘密权利人将造成权利严重失衡，即技术秘密权利人“不劳而获”，而改进人的权益被过分剥夺，受到过度的惩罚。此外，从实操角度来看，在改进后的技术方案的新增价值已经远超原有技术方案的情况下，原技术秘密权利人可能已经丧失了有效实施新技术方案的能力，从实现专利价值，提高技术方案利用效率，促进先进技术流转的角度来看，将专利权交由改进人行使也是更为有效的方案。应当看到的是，改进人改进技术秘密并申请专利的行为在构成对原技术秘密权利人的侵害的同时，也使得技术方案得到完善和发展，客观上促进了技术进步，增加了社会财富，不宜全盘否定。在对于技术秘密权利人做出了合理的补偿的情况下，改进人的劳动付出应当得到认可。考虑到技术方案的复杂性与差异性，对于原权利人与改进人创造性贡献的衡量需由法官结合双方的实际贡献、技术价值等各项因素在个案中综合认定。

## 5. 结语

在我国专利法并未对于未经许可改进他人技术秘密申请专利的权利归属作出明确规定的情况下，对于这一问题的认定应当更多地从法益平衡的角度出发，结合法经济学的理论分析，权衡各方得失及社会长远影响，设计并选择更为合理的权属分配方式。理论和实践双管齐下，明晰这一情形与现有的关于合作发明创造、委托发明创造以及经改进的发明创造的规定之间的共性与差异，也考虑到定分止争划定专利权归属后如何实际履行的问题，最终实现专利法鼓励发明创造、促进发明创造投入实际应用的立法目的。

## 参考文献

- [1] 焦艳, 游美玲. 未经许可使用他人技术秘密申请专利的权属认定[J]. 人民司法, 2021(14): 88-90.
- [2] 崔国斌. 专利法: 原理与案例[M]. 第2版. 北京: 北京大学出版社, 2016: 455.
- [3] 冯晓青, 刘友华. 专利法[M]. 北京: 法律出版社, 2010: 88.
- [4] 宋建宝. 美国商业秘密的法律保护[M]. 北京: 法律出版社, 2019: 40.
- [5] 王迁. 知识产权法教程[M]. 第7版. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 376-377.
- [6] 宗倩倩. 论未经许可改进他人商业秘密申请专利的权利归属规则[J]. 电子知识产权, 2022(2): 39-51.
- [7] 杨悦. 交易成本理论的哲学思想与方法论基础[J]. 南京社会科学, 2004(7): 9-15.
- [8] 吉日本图. 非法使用他人技术秘密完成发明创造的权利归属问题研究[J]. 电子知识产权, 2022(1): 23-33.
- [9] 宁立志. 知识产权权利限制的法经济学分析[J]. 法学杂志, 2011, 32(12): 34-38.
- [10] 李少伟, 杨德桥. 论作为物权取得法律事实的加工——《物权法草案建议稿》相关内容之评析[J]. 法律科学(西北政法学院学报), 2004, 22(6): 114-120.