



中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org

最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

当前位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

上海申川环保科技有限公司、肖文德与华东理工大学专利申请权纠纷一案

提交日期: 2007-09-28 15:07:41

上海高院知识产权庭维护

上海市高级人民法院

民事判决书

(2007)沪高民三(知)终字第65号

上诉人(原审被告)上海申川环保科技有限公司,住所地上海市松江区车墩镇华松路5号365室。

法定代表人娄爱娟,该公司执行董事。

委托代理人袁真富,上海市协力律师事务所律师。

委托代理人林华,上海市协力律师事务所北京分所律师。

上诉人(原审被告)肖文德,男,1965年11月25日出生,汉族,住上海市化工一村139号501室。

委托代理人袁真富,上海市协力律师事务所律师。

委托代理人林华,上海市协力律师事务所北京分所律师。

被上诉人(原审原告)华东理工大学,住所地上海市徐汇区梅陇路130号。

法定代表人钱旭红,该大学校长。

委托代理人刘源,上海华理律师事务所律师。

委托代理人王曦,上海九州丰泽律师事务所律师。

上诉人上海申川环保科技有限公司(以下简称申川公司)、肖文德因专利申请权纠纷一案,不服上海市第一中级人民法院(2006)沪一中民五(知)初字第208号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2007年6月26日公开开庭进行了审理。上诉人申川公司和肖文德的委托代理人袁真富、林华、被上诉人华东理工大学的委托代理人刘源、王曦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明:2001年11月28日,原告委托被告肖文德和案外人李伟等二人为投标代理人,以原告名义参加国家863计划能源技术领域办公室的“可资源化烟气脱硫技术”的投标活动,并最终中标。此后,就该课题先后出现了两份《国家高技术研究发展计划(863计划)课题任务合同书》(以下简称《课题任务合同书》)文本。第一份为原告、被告肖文德均作为证据向本法院所提交。合同封面记载的课题名称为“可资源化烟气脱硫技术”,所属专题一栏为空白;合同当事人分别为:课题委托方(甲方)——中华人民共和国科学技术部(以下简称科技部)、课题责任人(乙方)——肖文德、课题依托单位(丙方)——华东理工大学。该合同签署页甲方一栏和课题依托单位(丙方)上级主管部门一栏未签字盖章;乙方一栏由肖文德签署,日期为2001年12月25日;丙方一栏加盖了华东理工大学和其法定代表人王行愚的印章。第二份为原告当庭提交。合同封面记载的课题名称为“可资源化烟气脱硫技术3”,所属专题一栏为“燃煤电站烟气污染排放控制技术”;合同当事人分别为:课题委托方(甲方)——科技部、课题责任人(乙方)——王行愚、课题依托单位(丙方)——华东理工大学。该合同签署页甲方一栏加盖了科技部的合同专用章,并由主题专家组组长和领域办公室负责人先后签字、盖章,日期分别为2002年3月20日和2002年4月18日;乙方和丙方两栏均加盖了华东理工大学及其法定代表人王行愚的印章,日期为2002年3月16日;课题依托单位上级主管部门一栏加盖了上海市科学

技术委员会科研合同专用章，以及该单位的法定代表人印章，日期为2002年3月16日。以上两份合同的主文的内容相同。合同对于课题的目标和主要研究内容、课题验收内容和考核指标、课题经费预算等内容进行了明确约定。其中合同的第九项——“其他条款”部分中的第一条约定，甲方提供研究开发经费，乙方为法人时，须将本合同规定给乙方的权利和义务授权给课题组长，并授权课题组长负责研究经费的使用和管理，丙方必须是法人单位；第六条约定，执行本课题形成的专利，其专利权的归属和分享由乙方和丙方享有。合同同时明确，肖文德为课题组长，另外还约定了违约责任、争端解决方式等内容。2004年10月，科技部、原告华东理工大学，又签署了一份《国家高技术研究发展计划（863计划）（补充）课题任务合同书》，对原合同中所涉及的示范工程建设规模、课题参加单位、研究人员的组成进行了调整，并将课题起止年限由2002年1月—2004年12月，更改为2002年1月—2005年10月。

2005年11月，被告肖文德以原告华东理工大学的名义，编制了《国家高技术研究发展计划（863计划）课题自验收报告》（以下简称《自验收报告》），对课题执行情况进行了总结和评估。在该报告第五部分——取得的发明和专利等知识产权情况中，报告叙述：“在‘十五’863项目中，我们目前获得了如下专利，……，目前又申请了以下专利：发明专利‘一种回收废气中二氧化硫生产硫酸的方法和装置’，2005年1月11日，申请号：20051002322.1。发明专利‘一种回收烟气中二氧化硫生产硫酸的方法和装置’，2005年1月11日，20051002322.6。”

2005年8月3日，中华人民共和国国家知识产权局发布了本案系争两项专利的“发明专利申请公开说明书”。两项专利的“发明专利申请公开说明书”均载明申请日为2005年1月11日，申请人为申川公司，发明人为肖博文。肖博文即为本案被告肖文德。

原告作为甲方与被告肖文德作为乙方签订的，期限自2003年9月1日起至2005年8月31日止的《工作聘用合同书》中约定：被告肖文德的主要工作内容之一为“负责‘863’项目‘可资源化烟气脱硫技术’项目，经费500万”；被告肖文德“在聘用期间，为完成甲方交给的工作任务或者利用甲方资源、条件所完成的研究成果均属职务成果，所有权、持有权和使用权归甲方，甲方应对乙方的贡献予以奖励”。

被告申川公司成立于2004年9月3日，注册资本人民币50万元，股东为娄爱娟、肖文德（夫妻关系），分别出资30万元和20万元。2004年10月5日，被告申川公司与案外人宜兴市科兴环保实业有限公司（以下简称科兴公司）签订了《技术合作开发合同》，约定双方合作开发基于氨为脱硫剂的新型的烟气脱硫工艺技术和基于玻璃钢为材质的新型的脱硫塔制造技术。合同还对合作方式、双方的责任和分工、技术和知识产权的保护和分享等内容作了约定。2004年10月1日，被告申川公司（甲方）与被告肖文德（乙方）签订《柔性聘用合同》，约定了“甲方聘请乙方担任兼职研究员，并兼任甲方的技术总监，进行新一代回收式废气脱硫技术的产业化技术开发，和新一代的大型玻璃钢脱硫塔的设计和试制”，“乙方每月薪酬为2000元”等内容。

原、被告三方在诉讼过程中，于2006年9月22日在庭外达成《协议》一份，约定三方同意系争专利的申请权人无偿变更为原告华东理工大学，被告申川公司承诺自系争专利的申请之日起，其专利申请权即为原告华东理工大学所有。此后该《协议》未得到实际履行。

原审法院认为，本案系专利申请权纠纷。根据《中华人民共和国专利法》之规定，发明创造的专利申请权属于完成发明创造的单位或者个人，当事人之间对专利申请权的归属有约定的，从其约定。根据原、被告的诉辩主张，原告与两被告的争议焦点主要在于系争发明创造是执行863课题计划所形成，还是由两被告履行被告申川公司与案外人签订的《技术合作开发合同》、被告申川公司与被告肖文德所签订的《柔性聘用合同》的过程中所形成。而原告与被告肖文德之间除了上述的争议焦点之外，还对肖文德是否应作为《课题任务合同书》中的课题责任人（乙方），并进而应依照合同的约定与原告共同享有系争发明创造的专利申请权存在争议。因此，对以上当事人争议的问题如何认定是判断本案专利申请权归属的关键。

对于原告与两被告之间的争议焦点，原告主张系争发明创造属于执行863课题计划所形成的，而被告申川公司、被告肖文德则主张系争发明创造是在履行被告申川公司与案外人签订的《技术合作开发合同》、被告申川公司与被告肖文德所签订的《柔性聘用合同》的过程中所形成的，与863课题无关。根据原审法院查明的事实，被告肖文德在其自己编制的《自验收报告》中明确表明系争发明创造属于执行该课题所形成。原审法院注意到肖文德系课题组长，领导和组织实施了整个课题的研究，对于课题执行情况的知悉程度应当高于任何他人。因此，对于肖文德所确认的事实，除非有有力的反证，否则应当确认其真实性。反观两被告，对其主张除提交了有关合同文本作为证据之外，没有提交任何证明他们实际履行了合同的证据，也没有提交任何证明他们对研究开发系争发明创造进行物质技术投入的证据。原审法院同时注意到，被告申川公司成立日期在2004年9月3日，注册资本金仅为人民币50万元。其与被告肖文德所签订《柔性聘用合同》在2004年10月1日，与案外人签订《技术合作开发合同》在2004年10月5日，而系争两项发明创造的专利申请日在2005年1月11日，其间相隔的时间均较为短暂。因此，综合被告申川公司成立时间、有关合同的签订时间、专利申请时间，以及两被告缺乏实际履行合同和进行物质技术投入的实际情况来看，系争发明创造是在履行被告申川公司与案外人

签订的《技术开发合同》、被告申川公司与被告肖文德所签订的过程中所形成的可能性较小。据此，原审法院对于原告与两被告之间的这个争议焦点，采纳原告的主张，对两被告所主张的事实不予确认。

对于原告与被告肖文德之间的争议，先后存在两个合同当事人不同的合同文本。被告肖文德主张的基础在于一份未经《课题任务合同书》中的合同一方——委托方科技部签署的合同。根据《中华人民共和国合同法》第三十二条之规定，该份合同尚未成立，不能据此来判断肖文德是否是合同的当事人。同时，肖文德作为课题组组长，课题研究的实际主持人，对于上述合同的签订过程是明知的。而在课题执行过程中，已经产生了部分以原告华东理工大学为专利权人的专利，被告并没有以合同一方当事人的身份，主张与原告华东理工大学共享专利权，相反还在其编制的《自验收报告》中进行罗列和确认。显然，被告肖文德在法庭辩论中所提出的，关于上述未经委托方科技部签署的合同可视为其与原告对执行课题所形成的知识产权归属作了特别约定的主张，亦不能成立。据此，被告肖文德的主张没有事实和法律依据，原审法院难以采纳。

综上所述，本案系争发明创造属于执行863课题计划所形成的，而《课题任务合同书》中又明确约定执行本课题形成的专利，其专利权的归属和分享由乙方和丙方享有，原告华东理工大学同时作为合同的乙方和丙方，依照合同依法应享有系争发明创造的专利申请权，其有关诉讼请求本院依法应予支持。诉讼费用的分担，应由人民法院依职权确定，对原告的该项诉讼请求，原审法院予以驳回。据此，依照《中华人民共和国专利法》第八条之规定，判决：一、专利申请号为200510023221.1、发明名称为“一种回收废气中二氧化硫生产硫酸的方法及装置”和专利申请号为200510023222.6、发明名称为“一种回收烟气中二氧化硫生产硫酸的方法和装置”的发明专利申请权归原告华东理工大学所有；二、原告华东理工大学其余诉讼请求不予支持。一审案件受理费人民币1,000元，由被告申川公司负担。

判决后，被告申川公司和被告肖文德均不服，分别向本院提起上诉，要求撤销原判并发回重审，本案全部诉讼费用由被上诉人承担。其主要上诉理由为：一、系争两项技术均是申川公司与肖文德和案外第三人共同开发，与被上诉人无关，也未利用国家863课题资金及其他物质条件。二、原判采纳被上诉人超过举证期限递交的第二份《课题任务合同书》作为证据，违反法定程序，剥夺了被上诉人质证和提供反证的机会，导致两上诉人和华东理工大学举证待遇严重不等，依法应当发回重审。三、肖文德有权处分系争专利申请权，申川公司依法受让该权利。1、第二份《课题任务合同书》擅自变更合同当事人，严重侵害肖文德权利。2、肖文德应当享有课题责任人的权利。3、肖文德从未承认被上诉人是独占权利人。4、肖文德有权独占享有系争专利申请权。

被上诉人华东理工大学针对两上诉人的上诉理由，答辩认为：一、两上诉人未能提供相关与案外人共同开发的证据。二、整个项目均是由肖文德负责，第一份未经科技部盖章的《课题任务合同书》是肖文德提供的。第二份《课题任务合同书》是科技部备案的合同正本，属于新证据。被上诉人在开庭前提交，符合证据规则。三、肖文德无权处分系争专利申请权。1、第一份《课题任务合同书》并未成立，第二份才经科技部批准生效。在第二份《课题任务合同书》中，肖文德并非合同当事人，而肖文德在《自验收报告》中亦提及了第二份《课题任务合同书》及其附件，并未表示异议，因此肖文德对第二份《课题任务合同书》是明知的。肖文德仅是代理人单位从事招投标、签约等事务。此外，对于上诉状中关于“课题组组长与研发成果的归属并无因果关系”的表述，表示认同。2、肖文德在《自验收报告》中的签字是作为课题组组长，是代表被上诉人签字，并非作为合同当事人。3、《自验收报告》中已经确认被上诉人是独占权利人。4、《课题任务合同书》中的“授权”授予的是研究经费的执行权、代理权，与专利申请权的权利归属并无关系。

二审中，上诉人申川公司、肖文德均未向本院提交新的证据材料。

二审中，被上诉人华东理工大学向本院提交了一份上海市第一中级人民法院2007年3月23日作出的民事判决书[案号（2007）沪一中民五（知）初字第42号]，用以证明本案系争专利与上诉人申川公司和案外人科兴公司的合作开发无关。

上诉人申川公司、肖文德认为，对该份证据材料属于二审新的证据无异议，但与本案缺乏关联性，仅能证明系争专利与案外人无关，不能证明系争专利是国家高技术研究发展计划（863计划）的成果。

本院认为，被上诉人提供的上述证据材料，形成于一审庭审结束之后，属于二审新的证据，能够证明本案系争专利技术与案外人科兴公司无关，故本院对该份证据予以采纳。

经审理查明，原审法院查明的事实属实。

另查明，上海市第一中级人民法院于2007年3月23日对（2007）沪一中民五（知）初字第42号案件作出判决，对科兴公司提出的专利申请号为200510023221.1及200510023222.6的专利技术申请权归其所有的主张，不予支持。

本院认为，根据科技部和华东理工大学签署的《课题任务合同书》，

肖文德作为课题组组长，实际组织该课题研究工作。肖文德在其编写的《自验收报告》中，确认本案系争的两项专利技术是在履行上述课题的过程中产生，故上述专利申请权的归属应依据上述《课题任务合同书》的约定来确定。根据

上述《课题任务合同书》，执行该课题所形成的专利，应归属于同时作为乙方和丙方的华东理工大学所有。因此，肖文德将系争专利技术的申请权转让给申川公司的行为，缺乏法律依据，原审法院依法判决本案系争专利申请权归华东理工大学所有，并无不当。

上诉人申川公司、肖文德认为，系争两项技术均是申川公司与肖文德和案外第三人共同开发，与被上诉人无关，也未利用国家863课题资金及其他物质条件。本院认为，首先，当事人对自己的主张，有义务提供相应的证据予以佐证。在本案一、二审中，上诉人申川公司、肖文德均未能对其与案外人共同开发系争两项技术的主张进行举证。其次，上诉人肖文德在其编写的《自验收报告》的第五部分“取得的发明专利等知识产权情况”中，明确写明申请号为200510023221.1及200510023222.6的系争申请发明专利的技术属于“十五”863项目取得的专利技术。因此，上诉人申川公司、肖文德认为系争两项技术均是申川公司与肖文德和案外第三人共同开发的上诉理由，本院不予支持。

上诉人申川公司、肖文德认为，原判采纳被上诉人超过举证期限递交的第二份《课题任务合同书》作为证据，违反法定程序，剥夺了两上诉人质证和提供反证的机会，导致两上诉人和华东理工大学举证待遇严重不等，依法应当发回重审。本院认为，被上诉人在一审程序中向原审法院提供的第二份《课题任务合同书》属于被上诉人在一审举证期限届满后新发现的证据，该份证据应被认定为一审新的证据，原审法院采信该份证据并无不当。关于一审是否剥夺了两上诉人进行质证和提供反驳证据机会一节，经查，原审对于有关的证据均给予了各方当事人进行质证的机会。其中，被上诉人当庭提交的、经科技部签章的第二份《课题任务合同书》，原审法院也当庭给予了上诉人进行质证的机会。但上诉人当庭表示：“被告（即上诉人）认为原告（即被上诉人）举出的证据确实是新证据，但是被告不同意对此质证。被告认为原告已过举证期限”。此时，原审法院已经依法让上诉人对被上诉人提交的上述第二份《课题任务合同书》进行了质证。在上诉人不愿对该证据进行质证的情况下，一审合议庭仍当庭告知：对该证据“被告先发表意见，庭后合议庭再评议是否采纳此证据作为新证据”。此后，上诉人也表示：对该证据的“真实性我认可，……。根据原告提交的合同书主文里明确，乙方写明是肖文德。所以现在新证据只有封面和封底，所以我们在没有合同主文的情况下我方不能确认”。以后，上诉人也未再要求阅看该合同的主文。且从本案审理的整个过程以及上诉状的有关内容等来看，两上诉人与被上诉人之间对上述第二份《课题任务合同书》的争议仅涉及系争合同当事人的签章，而对第二份《课题任务合同书》与第一份《课题任务合同书》在内容上的一致性，并无异议。因此，纵观本案审理的整个过程来看，并不存在一审剥夺了两上诉人进行质证和提供反驳证据机会的情况。且根据法律规定，只有在原审判决违反法定程序，并可能影响案件正确判决的，才符合发回重审的条件。本案并不存在发回重审的条件。故上诉人申川公司、肖文德认为原判采纳被上诉人超过举证期限递交的第二份《课题任务合同书》作为证据，违反法定程序的上诉理由，本院不予支持。此外，即使不考虑第二份《课题任务合同书》，根据被上诉人与上诉人肖文德之间签订的《工作聘用合同书》，涉案专利申请权亦应归被上诉人享有。

上诉人申川公司、肖文德认为，肖文德有权处分系争专利申请权，申川公司可依法受让该权利。1、第二份《课题任务合同书》擅自变更合同当事人，严重侵害肖文德权利。2、肖文德应当享有课题责任人的权利。3、肖文德从未承认被上诉人是独占权利人。4、肖文德有权独占享有系争专利申请权。本院认为，第一、鉴于第一份《课题任务合同书》缺乏作为当事人一方的科技部签字盖章，故该合同未能成立，不具有法律效力；而第二份《课题任务合同书》则具备合同各方当事人的签字盖章，已经生效并具有法律效力，因此，两上诉人认为第二份《课题任务合同书》擅自变更合同当事人、严重侵害肖文德权利的主张，缺乏事实依据。第二，肖文德是系争课题组的组长，而非有法律约束力的第二份《课题任务合同书》确定的课题负责人。第三，鉴于肖文德非系争合同当事人，而其对系争项目所产生的专利技术享有申请权也缺乏事实和法律依据，故无论其是否认可，都不影响被上诉人合法享有本案系争两项专利申请权的事实认定。第四，如上所述，由于肖文德并不享有本案系争两项专利技术的申请权，故两上诉人认为应独占享有系争专利申请权的主张，本院不予支持。因此，上诉人申川公司、肖文德认为肖文德有权处分系争专利申请权，申川公司依法受让该权利的上诉理由，本院不予支持。

综上，上诉人申川公司、肖文德的上诉请求及理由无事实及法律依据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币800元，由上诉人上海申川环保科技有限公司和肖文德各半负担。

本判决为终审判决。

审 判 员 于金龙
代理审判员 王静

二〇〇七年七月十日

书 记 员 董尔慧

此文书已被浏览 324 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited