

上海市高级人民法院 民事判决书

(2015)沪高民三(知)终字第118号

上诉人(原审被告)上海快速智能电气有限公司,住所地上海市浦东新区。

法定代表人付国强,总经理。

委托代理人邓建和,上海汉盛律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)厦门环缘电力科技有限公司,住所地福建省厦门市。

法定代表人李国强,总经理。

委托代理人刘阳,上海兆辰汇亚律师事务所律师。

上诉人上海快速智能电气有限公司(以下简称快速公司)因技术委托开发合同纠纷一案,不服上海知识产权法院(2015)沪知民初字第46号民事判决,向本院提起上诉。本院于2015年12月22日受理后,依法组成合议庭,于2016年1月27日公开开庭进行了审理。上诉人快速公司的委托代理人邓建和、被上诉人厦门环缘电力科技有限公司(以下简称环缘公司)的委托代理人刘阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告环缘公司诉称:原告与被告快速公司于2013年8月16日签署《技术联合开发合同》,约定由原告为被告开发第三代智能固体绝缘环网柜项目,并约定由原告赠送被告与开发项目相关的10个实用新型专利技术(包括3个已有专利技术和7个尚未申请的专利)。签约后,原告为履行合同,依约将已取得实用新型专利权的3个专利无偿出让给了被告,同时无偿提供7个自有产品的专利技术给被告并协助被告申请了专利。后因故被告提出解除合同,并向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,导致合同不能继续履行,原告转让专利技术的初衷和目的不能实现,为此,原告为维护自身合法权益,向被告提出返还上述10项专利技术,但被告拒绝。原告遂诉至法院请求判令被告返还应属原告的10项实用新型专利技术。原告在庭审中表示可以通过折价或者变更专利权人的方式进行返还。

被告快速公司辩称:原告所述的10项实用新型专利技术中,3项被告已经取得了专利权,且系原告赠与的,其无权收回;其余7项是原告协助被告申请的,是被告自己的专利技术,不应返还;技术开发合同和专利转让合同均未约定三个专利被告在什么情况下返还,原告赠与被告后无权请求返还;本案被告已经向法院提起诉讼要求解除合同,法院也已判决合同解除,原告双倍返还定金。因此,被告认为原告的诉请无依据,应当驳回。

原审法院经审理查明:原、被告于2013年8月16日签订《技术联合开发合同》。合同第一条约定:技术开发项目的内容为第三代智能固体全绝缘环网柜,包括8个主要方案;被告负责投入研发费用,原告成立项目研发小组负责技术研发,即完成8个方案的产品图样设计及技术工艺文件的编制,设计应符合《JB/T5054.5-2000产品图样及设计文件完整性》的要求,还应指派专业技术人员到被告所在地现场技术指导、技能培训,直至该项目的样机试制完成并通过国家权威机构的型式试验及双方按设计要求验收合格。第二条约定:从合同生效日起,180天完成样机组装;根据项目推进实施表,原告的方

案初稿应在60天内完成，之后15天由双方进行方案确认，接着由原告继续开发，包括机构连锁开发、模具开发和环氧样品试制，再由双方进行样机组装调试，最后由被告进行样机型式试验。第四条约定：合同总价款人民币1,100,000元(以下币种同)，包括模具费500,000元和技术开发费600,000元。在合同签订生效后五个工作日内支付100,000元作为定金。第五条第二款约定：原告承诺在本合同履行期内，免费转让三个实用新型专利(专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.9、ZLXXXXXXXXXXXX.2、ZLXXXXXXXXXXXX.5)给被告，并协助被告申请7个关于本项目固体全绝缘环网柜的国家实用新型专利，专利权归被告。合同签订后，被告向原告支付了定金100,000元。

2013年9月11日，原、被告签订专利权转让合同三份，就原告免费转让“一种开关断路器”(专利号ZLXXXXXXXXXXXX.2)、“一种进出线套管”(专利号ZLXXXXXXXXXXXX.5)、“一种开关柜进出线套管”(专利号ZLXXXXXXXXXXXX.9)三项实用新型专利给被告等事项作了约定。合同还约定，原告拒不交付合同规定的全部资料，办理专利权转让手续的，被告有权解除合同，要求原告返还转让费，并支付违约金：按双方2013年8月16日签订的《技术联合开发合同》总价款的百分之二支付违约金。

2013年10月24日，原告向被告交接涉案10个专利的权利要求书、说明书、附图、摘要及摘要附图、请求书，3个免费转让的专利还交接了代理委托书、受理通知书、授权决定、专利证书及副本。被告确认其申请专利的文件就是原告交接的上述文件。

2013年11月，被告申请了7个实用新型专利，分别为：XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘开关设备母线套管”、XXXXXXXXXXXX.8号“固体绝缘开关设备上的母线套管”、XXXXXXXXXXXX.0号“一种母线套管”、XXXXXXXXXXXX.4号“母线套管”、XXXXXXXXXXXX.1号“一种具有接地开关的固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.2号“固体绝缘熔丝筒”。其中6个为母线套管，1个为固体绝缘熔丝筒。上述专利均于2014年5月14日获得授权。

原、被告双方一致确认，涉案10项专利与合同约定的开发项目无关，但在环网柜使用中需要实施这些专利。

2014年6月26日，原告向被告发送电子邮件：《合同》签订之初其已将十个固体柜的专利技术无偿转让给被告，专利技术转让作为《合同》不可分割的内容条款，若《合同》失效，则其不具备无偿转让的义务，被告需支付400,000元的专利技术估值费用给原告，合同方可解除，且还需协商确认被告单方终止合同造成原告投入成本的损失，并表示在被告明确答复前，将暂停本固体柜项目的所有研发。同年7月21日，双方就10个专利的返还问题在qq上进行协商，但未达成一致，被告仅同意返还原告免费转让的3个专利，原告协助申请的7个专利所有权归被告。原告则回复：“请问那七个专利，是因贵司拥有的技术或产品所申请到的专利吗？那都是我们厦门环缘公司的技术，所以请您及贵司客观对待这个问题，我司的要求就是十个专利都得还给我们才行。”

另查明，2015年9月21日，原审法院就被告告诉原告技术委托开发合同纠纷一案作出(2015)沪知民终字第89号民事判决，该判决认定原告未依约履行交付技术设计图纸的合同义务，致使合同目的不能实现，构成根本违约，遂维持上海市浦东新区人民法院

(2014)浦民三(知)初字第1043号关于解除原、被告签署的《技术联合开发合同》、原告双倍返还被告定金20万元的民事判决。

原审法院认为：原、被告间的技术联合开发合同经诉讼解除。根据我国合同法规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告主张其基于与被告的开发合同关系而转让涉案专利，因合同已判决解除，被告理应返还。被告则认为三个专利系原告免费转让，七个专利是原告协助被告申请的，专利权属于被告，故原告无权请求返还。因此，本案的争议焦点在于涉案专利是否系基于开发合同关系而发生的转让以及原告协助被告申请的七个专利的技术由谁研发拥有。原审法院经查，原、被告间的技术联合开发合同约定，原告在合同履行期内，免费转让三个专利给被告，并协助被告申请七个关于本项目固体全绝缘环网柜的实用新型专利，专利所有权归被告所有。可见，原告免费转让三个专利并协助被告申请七个专利系双方技术联合开发合同约定的部分履行内容，原告免费转让三个专利并协助被告申请七个专利均是基于其与被告之间签订技术联合开发合同。现该合同已解除，原告有权据此提起返还之诉，原告主张被告返还其免费转让给被告的三个专利，于法有据，被告理应当予以返还。至于原告协助被告申请的七个专利，被告提供的专利文件交接单能够证明该七个专利的文件包括权利要求书、说明书、附图、摘要、摘要附图等均由原告完成，被告辩称该七项专利的技术由其研发，但未能提供充分有效的证据予以证明，其虽提供了自己设计的图纸，但该些图纸均系被告单方制作，且无原件，又缺乏其他证据予以印证，不能证明系由被告设计研发的主张。综合审查在案现有证据，原审法院认为，原告主张该七项专利的技术由原告研发具有证据优势，原审法院予以采信。该七项专利，被告亦应当予以返还。据此，原告要求被告返还十个专利的诉讼请求，原审法院予以支持。被告关于原告无权要求返还的抗辩理由，缺乏事实和法律依据，原审法院不予采信。

据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决：被告快速公司于判决生效之日起十日内返还原告环缘公司涉案十项实用新型专利权（XXXXXXXXXXXX.2号“一种开关断路器”、XXXXXXXXXXXX.5号“一种进出线套管”、XXXXXXXXXXXX.9号“一种开关柜进出线套管”、XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘开关设备母线套管”、XXXXXXXXXXXX.8号“固体绝缘开关设备上的母线套管”、XXXXXXXXXXXX.0号“一种母线套管”、XXXXXXXXXXXX.4号“母线套管”、XXXXXXXXXXXX.1号“一种具有接地开关的固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.2号“固体绝缘熔丝筒”）。本案一审案件受理费人民币800元，由被告快速公司负担。

判决后，快速公司不服，向本院提起上诉，要求撤销一审判决，依法驳回环缘公司一审诉请；本案一、二审案件受理费由环缘公司负担。其主要上诉理由为：一、一审认定涉案专利发明人是环缘公司，属于认定事实不清。主合同以及相关文书上都表明环缘公司免费转让三个专利给快速公司，另协助快速公司申请七个专利；后七个专利由快速公司研发。二、一审适用和理解法律错误。环缘公司构成根本违约；涉案三个免费转移的专利和七个协助申请的专利属于赠与行为，应适用合同法中关于赠与合同的法律。专

专利权转移后，环缘公司无权要求快速公司返还赠与的专利。

被上诉人环缘公司答辩认为，其不同意快速公司的上诉请求和理由，认同一审判决结果。

二审中，双方当事人均未向本院提供新的证据材料。

经审理查明，原审法院查明的事实属实。

本院认为，本案中双方的争议焦点集中在以下三个方面：涉案三个专利是否应当返还；其余七个由环缘公司协助快速公司申请的专利由谁研发，是否应当返还；一审适用法律是否有误。

对于涉案三个专利是否应当返还之问题，本院认为，首先，根据双方2013年8月16日签订的《技术联合开发合同》第五条第二款，环缘公司承诺在该合同履行期内，免费转让三个实用新型专利(专利号：ZLXXXXXXXXXXXXX.9、ZLXXXXXXXXXXXXX.2、ZLXXXXXXXXXXXXX.5)给快速公司，并协助快速公司申请7个关于该项目固体全绝缘环网柜的国家实用新型专利，专利权归快速公司。其次，根据2013年9月11日双方签订的三份专利权转让合同，环缘公司免费转让“一种开关断路器”(专利号ZLXXXXXXXXXXXXX.2)、“一种进出线套管”(专利号ZLXXXXXXXXXXXXX.5)、“一种开关柜进出线套管”(专利号ZLXXXXXXXXXXXXX.9)三项实用新型专利给快速公司。第三，环缘公司依约向快速公司转让了上述三个专利。最后，根据(2015)沪知民终字第89号民事判决，该判决认定环缘公司未依约履行交付技术设计图纸的合同义务，致使合同目的不能实现，构成根本违约，遂解除双方于2013年8月16日签署的《技术联合开发合同》。根据我国合同法，合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状。现环缘公司在涉案《技术联合开发合同》已被解除的情况下，要求快速公司恢复原状，即返还三个专利的请求，于法有据，应予支持。

对于其余七个由环缘公司协助快速公司申请的专利由谁研发、是否应当返还之问题，本院认为，快速公司对其主张其余七个专利系由其工作人员开发之积极事实主张，在本案一、二审中均未能提供有效证据予以证明；而本案中该七个专利的相关研发证据均指向环缘公司，因此原审法院基于证据优势原则，认定上述七个专利系由环缘公司研发完成，具有事实和法律依据。因涉案《技术联合开发合同》已被解除，上述七个专利作为合同部分标的物，在环缘公司要求快速公司恢复原状，即予以返还的情况下，亦应一并予以返还。

对于一审适用法律是否有误之问题，本院认为，首先，依据涉案《技术联合开发合同》，双方在联合开发过程中，环缘公司系将涉案十个专利作为对价，以免费的方式转让给快速公司或协助快速公司申请专利。因此，该合同系双方当事人之间就技术联合开发所订立的确立相互之间权利和义务的双务技术合同，而并非赠与人将自己的财产无偿给予受赠人、受赠人表示接受赠与的单务、无偿赠与合同。其次，基于环缘公司在另案中被认定构成根本违约，导致上述《技术联合开发合同》被解除，故原审法院在本案中适用合同法的相关解除条款，适用法律并无不当。快速公司认为本案应适用赠与合同的法律条款，缺乏事实依据。

综上所述，原判认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人快速公司的上诉

请求与理由，均缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，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，由上诉人上海快速智能电气有限公司负担。

本判决为终审判决。

审	判	长	王静	
审	判	员	陶冶	
	人	民陪	审	曹闻佳
书	记	员	董尔慧	

二〇一六年三月二十二日