

再论侵犯商业秘密的专利申请

朱江枫*

[摘要] “侵犯商业秘密的专利申请”行为在我国司法实务中长期得不到正确的认识和处理,导致了很多问题。针对这一现象,有必要对该行为的性质和类型进行分析,立足于我国现有的法律体系,通过“民法——知识产权特别法”的整体性法律框架找到适合我国立法现状的、比较合理有效的处理方法。

[关键字] 侵犯商业秘密的专利申请 冒认专利申请 专利无效宣告

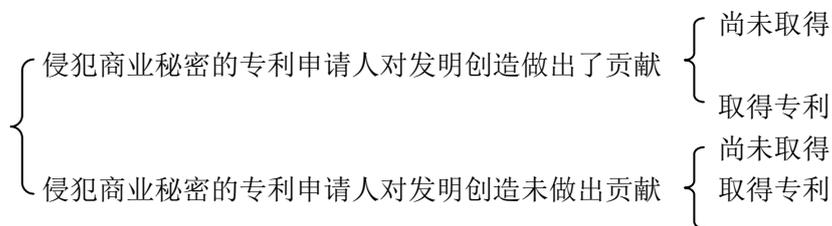
一 概述

(一) 概念界定

侵犯商业秘密的专利申请,是指侵犯他人商业秘密并据为己有并以此提出专利申请的行为。这是种二元的违法行为,它具体包括侵犯商业秘密的行为和专利申请的行为,虽然这两个行为之间不存在所谓的因果关系,但二者的结合无疑使该行为的法律适用、认定和处理更为复杂。¹

“侵犯商业秘密的专利申请”行为客观表现为行为人不仅以非法手段获取了商业秘密,并对该权利申请专利。该行为的前提之一,即商业秘密应同时符合专利申请的法定实质性要件。基于专利法和不正当竞争法的立法趣旨和具体法律规定的不同,一般认为商业秘密的法定成立条件是低于专利权申请要求的。²在这里,为了本文论述的方便,我们将“侵犯商业秘密的专利申请”中的“商业秘密”限制在符合专利申请的权益之内。

“侵犯商业秘密的专利申请”行为根据专利申请人是否已经获得专利,可分为侵犯商业秘密之专利申请权的纠纷和侵犯商业秘密之专利权的纠纷。如果从主体来看,根据侵犯商业秘密的专利申请人是否对发明创造做出过贡献,可以将“侵犯商业秘密的专利申请”行为分为侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献而申请专利的情形和侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造做出过贡献而申请专利的情形。将以上四种情况综合排列,可得出“侵犯商业秘密的专利申请”的四个主要表现(如下图):



* 作者简介:朱江枫,中国政法大学比较法学研究院中德比较法学研究院2012级硕士研究生(100088)。

¹ 我国通过反不正当竞争法和专利法分别对商业秘密和专利做出了相关规定。具体来说,《中华人民共和国反不正当竞争法》第10条对商业秘密的概念和侵犯商业秘密的行为做了具体的归类;《中华人民共和国专利法》第22条、第23条分别对授予专利权的发明和实用新型与授予专利的外观设计的概念和成立条件明文规定。通过法条对比,我们可以得知,专利获得与商业秘密成立的法定成立要件是不同的。专利制度和秘密保护制度的客体虽有重合,却也保留了各自的特点。

² 郑成思:“反不正当竞争与知识产权”,载《法学》1997年第5期。

(二) 司法解决路径及其问题

我国无论在立法上或是法学理论上,都还没有明确涉及该问题的论断。虽然,侵犯商业秘密的专利申请被当然认为是违法的、不受法律保护的,但这一观点仅仅是朴素的发明人主义在司法实践上的投影。具体到侵犯商业秘密的专利申请能否成立,如果可以成立,该专利权应该如何处理,从专利申请的角度来看,是否可以作为先申请处理,该专利权能否通过无效宣告程序宣告无效等问题,我国并没有详细的法理讨论和法律依据。³

这种现状很大程度上是由于我国的市场经济发展程度和立法完善程度。在过去,我国根本就不曾出现过这方面的问题,自然无需考虑该问题。但是,近些年来,随着我国市场经济的迅速发展,我国各地法院陆续受理了一些以侵犯商业秘密申请专利为由提起的诉讼。诸如2004年广东省高级人民法院受审的吴小平诉TCL王牌公司⁴和TCL新技术公司发明专利权权属纠纷案⁵和2008年北京市高级人民法院受审的龚葵与北京博纳士科技有限公司等发明专利权权属纠纷案⁶,这些案件的受理将该问题提上了研究的议程。

我国实务上的做法是,在侵犯商业秘密的专利申请中,首先根据当事人提起诉讼时专利申请的进行状态将这种民事纠纷分为两种类型:专利申请权纠纷案件和专利权纠纷案件。⁷在实务中,对于前者,具体的处理方法是:在专利纠纷解决后,专利局只需在专利申请文件中对发明人或申请人、设计人作出变更。而对于后者,专利权纠纷解决后,专利局将根据法院等机关的生效法律文书,按照专利法实施细则第88条、89条的规定,在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。⁸具体说来,这种处理方法的缺陷主要表现在以下几个方面:

(1) 这种做法并没有法律依据。我国并没有将冒认专利申请作为专利无效的理由,我国法律也没有规定对专利申请权的无效审查,因此,即使法院判定专利申请权和专利权非法,也不能得出更改专利申请人或专利权人的结论。

(2) 这种做法并没有考虑利益平衡问题。尤其是在“侵犯商业秘密的专利申请”中,我们可以推知商业秘密所有人是不希望商业秘密被公开的,甚至商业秘密所有人并不是以得到专利权为目的而提起诉讼的,这样一刀切的将专利申请权或专利权转到原商业秘密所有人名下,并不是最合适的方法。⁹

³ 唐海滨,孙才森等:“有关商业秘密立法的重点难点问题”,载《中国法学》1999年第4期。

⁴ 中华人民共和国知识产权局:

http://www.sipo.gov.cn/albd/2007/200804/t20080402_366323.html,最后访问时间:2014年5月31日。

⁵ 案情概要:1997年11月27日,齐齐哈尔大学工学院与TCL王牌公司约定合作制作“超级电视墙”并签订相关协议、约定了利润分成方式,齐齐哈尔大学的教师吴小平作为校方代表在协议上签字。其后,TCL新技术公司随之也加入上述项目的研究开发工作。吴小平作为齐齐哈尔大学的代表,同时也是该项目技术方面的主要负责人,在TCL王牌公司和TCL新技术公司处任主任工程师,TCL王牌公司和TCL新技术公司还数次向齐齐哈尔大学支付了技术开发费。2002年1月23日,姜牧(吴小平的妻子)向国家知识产权局申请名称为“非相干光全谱域调制技术及其视频投影光机”的发明专利。2003年8月6日,该申请被公开。目前其仍处于审查当中,尚未获得授权。

广东省高级人民法院认定该涉案专利为职务发明,其申请专利的权利属于齐齐哈尔大学、TCL王牌公司、TCL新技术公司,吴小平意图掩人耳目以姜牧的名义将上述技术成果向国家知识产权局申请专利,侵犯了一审原告的合法权益,应承担相应的侵权责任。

⁶ 案情概要:北京越隆钛金科贸有限公司签订了“关于启动微乳化燃油添加剂项目相关的股权调整和技术存档合同”,主要研制人员为李正孝、龚葵,后该公司更名为北京北大博雅科贸有限公司,有关技术成果更名为“NANO牌燃油添加剂”并通过了科学技术成果鉴定。后龚葵在未向公司知会的情况下将该技术成果申请专利,专利号为ZL03153658.1。

北京市高级人民法院认定该涉案专利属于北京北大博雅科贸有限公司法定代表人李正孝、龚葵的专利申请行为侵犯了一审原告的合法权益,应承担相应的侵权责任。

⁷ 最高人民法院:《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第1条。

⁸ “最高人民法院:《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》条文释义”,载曹建明主编:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社2002年版,第45~46页。

⁹ 参见郑成思:“反不正当竞争与知识产权”,载《法学》1997年第5期。各部门法不同的法律思考路

(3) 这种做法不能适应现实生活的需要。侵犯商业秘密的专利申请包括两种情况：一是侵犯商业秘密的专利申请人也对发明创造做出了贡献；二是侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献。对于这两种情况，法院不能一视同仁，相同对待。具体原因我们将在下文阐述

法的作用不在小处，而是一种关系的调整或行为的安排，能使生活资料满足人类对享有某些东西和做某些事情的各种要求的手段，能在最少阻碍和浪费的条件下尽可能多递加以满足。¹⁰因此，在处理单纯的个案的同时，也需要形成完整的法律思维体系，以便于在法律的整体框架内以统一的思维处理同种法律纠纷，从而实现法律的可预测性，使司法更为经济。¹¹而要达到这样的目的，必须首先对“侵犯商业秘密的专利申请”这一行为的性质进行分析。

二 “侵犯商业秘密的专利申请”行为性质

“侵犯商业秘密的专利申请”行为不同于传统知识产权法中所描述的各种权利义务纠纷，它具有行为上的复合性和权利上的冲突性。笔者更愿意将这一行为看作是不同个人对知识产权采取不同保护方式而产生的权利冲突，或是因侵害人利用专利权对抗原权利人的商业秘密的权利而产生的复杂局面。由于该行为展现出的层次性和多元性，其法律性质的认定成为如何解决该问题的先决条件，该行为的性质认定将直接影响该问题在审判实践中的利益权衡和处理方法。因此，透彻的阐述这一问题，首先要对该行为的法律性质进行分析。

(一) “侵犯商业秘密的专利申请”是否可以视为无因管理的判断

无因管理，是指没有法律规定或者约定的义务而为他人管理事务，是一种事实行为。在我国，根据《民法通则》第93条的规定，无因管理的成立要件有以下三项：管理他人事务；有为他人利益的意思；无法律上的原因。¹²

在“侵犯商业秘密的专利申请”行为中，专利申请人的行为意图将他人的商业秘密申请专利。该行为是否属于无因管理行为，解决这一问题的关键是分析该行为中行为人是否本着避免他人利益受损的心理实施的行为。

管理人是否基于管理意思而对他人事务进行管理，通常应依据管理人、本人的地位、彼此关系、管理人为管理后的行为（如是否及时通知本人是否及时交出管理所的等）来进行判断。总的来说，主要可以分为动机和效果两方面看：从动机上说，管理人管理事务的动机是为了避免他人利益受损，即意识到他是在为他人利益进行管理或服务，而不是为了使自己利益不受损失；从效果上说，因管理所取得的利益最终要归于本人，而不是归于管理人自己。动机是通过效果反映出来的，管理人若不将管理所得的利益最终归于本人，则谈不上为他人免受损失。

然而，无因管理的成立要件说，却不要求管理人将管理所得的利益也归于本人，因为这属于无因管理之债的效力，只要管理人能够证明自己管理的动机是为他人谋利益的，不论管理人实施的管理行为是否达到了切实地避免了被管理人损失的目的，均可成立无因管理。

虽然“侵犯商业秘密的专利行为”在具体案例中的表现不一而足，随着主体、地点、时间、侵权动机和目的以及对象等要素的置换而显示出不同的利益冲突与平衡。但我们应该看出，“侵犯商业秘密的专利申请”实际上是没有专利申请权的人提出的申请，其申请的目的

径决定了其解决问题的方法的不同，需要得到重视。

¹⁰ [美] 庞德：《通过法律的社会控制》，沈宗灵、董世宗等译，商务印书馆1984年版，第35页。

¹¹ 李永明：“商业秘密及其法律保护”，载《法学研究》1994年第3期。

¹² 洪学军，张龙：《不当得利返还请求权与其他请求权的竞合研究》，载《现代法学》2003年5月，第25卷第5期，第42页。

是为了获得该专利。而且,在我国典型案例中,专利申请人对该发明创造提出专利申请的目的是使自己获得该项专利,而且在事实上,专利申请人也获得了该项专利,因而引起了商业秘密权人和专利所属人之间的权利纠纷。

侵犯商业秘密的行为本来就损害了他人的商业秘密权人,之后的专利申请行为更是意图将该非法权利合法化,使他人的商业秘密变成自己的专利,从中获取利益。这种行为,无论是从客观行为和主观意图上看,都不是基于为他人谋取利益的宗旨进行的,不符合民法善良风俗原则,并严重损害了权利人的利益,破坏了社会经济的正常秩序,因此不应将该行为看成是无因管理,而应对该行为依法惩戒。

(二) “侵犯商业秘密的专利申请”是否可视为不当得利行为

不当得利是指无法律上的原因而受利益,致使他人受损失的实施。不当得利是债的发生根据之一。我国《民法通则》第92条规定:没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还受损害的人。这是我国民法确立不当得利制度的基本依据。据此可知,不当得利的成立要件有四:一方取得财产利益;一方受有损失;取得利益与所受损失间有因果关系;没有法律上的依据。且学理上一般将不当得利视为事件,其发生不以得利人有行为能力或识别能力为前提。此外,根据我国民法的相关规定可以得出,我国将不当得利视为一种独立的请求权,当事人可以在不当得利返还请求权和其他请求权之间进行选择使用。

值得一提的是,在德国民事裁判中,“侵犯商业秘密的专利申请”被依照不当得利的相关规定处理。根据德国民法第687条第2款的规定,“侵犯商业秘密的专利申请”属于不真正的无因管理行为,应适用不当得利进行处理。¹³因此,在德法国家,该行为并不是不当得利,而是基于法律规定而适用不当得利的规定。而我国并没有相关方面的法律规定,在我国司法实务中,该行为是作为知识产权问题看待的,其思考路径与德法国家不同。¹⁴

根据我国民法法律和法理,“侵犯商业秘密的专利申请”是否可以作为不当得利处理,主要是看该行为是否符合不当得利的法律构成要件。一般来说,在该行为中,根据行为人是是否将该发明创造申请专利,行为人所获得权利可分为专利申请权和专利权。对于前者,行为人获得专利申请权并不当然意味着原权利人失去商业秘密(例如,公司商业秘密保有者之一的A企图将公司商业秘密以自己的名义申请专利),其行为性质的确认有待具体案件的分析,笔者认为,在这种情况下,专利申请权仅是期待中的权利,原权利人只需通过公法救济、甚至私法救济的途径将获得该权利,并要求行为人不得做出披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的承诺即可;对于后者,行为人获得专利权自然意味着原权利人永远失去其商业秘密,此二者间有因果关系且无法律支持,符合不当得利的构成要件,但在这种情况下,由于原权利人所受损失不可回复,不当得利人的赔偿方式、赔偿数额等值得商榷。

但在认定该行为是不当得利的同时,我们不得不将不当得利与侵害行为进行对比。通说认为,不当得利和侵权行为都是债的发生根据,其主要区别在于:侵权行为须以行为人有过错和行为的不法性为要件,而不当得利则无此要求。因此,如果行为人是善意的,则其行为仍然符合不当得利的法律构成,应该根据不当得利制度给原权利人以赔偿。

(三) “侵犯商业秘密的专利申请”是否可以视为侵权行为

1. 侵权行为的概念

侵权行为是指行为人由于过错侵害他人的财产、人身,依法应承担民事责任的行为,以及法律特别规定应对受害人承担民事责任的其他致害行为。我国《民法通则》第106条第

¹³ 徐朝贤:“美、德、日商业秘密侵权救济制度的发展及借鉴”,载《河北法学》2001年第2期。

¹⁴ 刘晓海:“离职员工和商业秘密保护——对德国法的实证研究”,载《科技与法律》2006年第2期。

2款和第3款规定：“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。”此外，我国《民法通则》第118条对侵害知识产权的特殊侵权行为极其侵权责任进行了明确规定：“公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。”从解释论来看，《民法通则》第118条中所说的“剽窃、篡改、假冒等侵害”，应是指侵权法意义上的“侵害”，即是行为人由于过错侵害他人财产、人身的行为。所谓过错，是指行为人基于故意或过失造成他人损失的主观心理状态。¹⁵

2. “侵犯商业秘密的专利申请”是否为侵权行为

在审判实践中，判定“侵犯商业秘密的专利申请”是否为一般侵权行为，大体上要经过以下三个步骤：

(1) 判明损害事实是否存在。

“侵犯商业秘密的专利申请”可能会引起当事人对于专利申请权或是专利权的归属的纠纷。如果行为人确实申请获得了专利权，则原权利人因失去了商业秘密当然遭受直接的财产损害；如果行为人仅是持有专利申请权，由于造成原权利人商业秘密的流失，仍可认定存在损害事实。

但是，如果该行为人本来就属于掌握该商业秘密的核心人物之一，仅是处于私利而产生将该商业秘密申请专利据为己有的意图，在专利申请尚未进入公开程序之前，是否存在损害事实，这是很难判断的，在这种情况下，就只能依据当事人双方的举证进行司法认定。因此，本文对这一情况不予考虑。¹⁶

(2) 在损害事实确定的情况下，需要进一步判明原告人所受的损害是否为被告人的行为所致，即认定行为与损害之间是否存在因果关系。

在“侵犯商业秘密的专利申请”行为中，根据民事诉讼法“谁主张，谁举证”的原则，商业秘密保有者需要对自己所受的损失、对方的侵权行为及其之间的因果关系进行举证。实际上，商业秘密保有者很容易就可以证明自己所受的损失，只要有证据证明专利申请人的发明创造是通过窃取、欺诈或其他不正当途径得来的，或是专利申请人的专利申请行为违背了之前的合同约定等，就可以证明对方的侵权行为。而专利申请人将商业秘密申请专利的行为，一定会造成或已经造成商业秘密的秘密性的破坏，商业秘密保有者将永远失去商业秘密所有权，因而，行为人侵犯商业秘密并申请专利的行为会侵犯原权利人的利益是确定无疑的。

(3) 在客观要件已经确定的情况下，还需要对被告人的行为从主观方面加以考察，以确定他是否有过错。

主观上有过错是侵权行为与不当得利之间的最大区别。如果行为人是出于恶意或者对其行为有过失，则该行为应同时符合侵权行为和不当得利的构成要件，原权利人因此获得选择使用侵权行为损害赔偿请求权和不当得利返还请求权的选择权。¹⁷

从“侵犯商业秘密的专利申请”的客观表现来看，专利申请人明知发明创造为商业秘密，将该发明创造申请专利，造成商业秘密曝光、商业秘密保有者权利受损的结果，其主观上时存在过错的。

从以上分析中，我们可以将“侵犯商业秘密的专利申请”行为视为侵权行为，受侵权法的规制。但由于该行为的客体并不属于《民法通则》第118条中所说的“著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权”，这种侵权形态是否能归纳为特

¹⁵ 洪学军，张龙：《不当得利返还请求权与其他请求权的竞合研究》，载《现代法学》2003年5月，第25卷第5期，第42页。

¹⁶ 李希慧、刘斯凡：“侵犯商业秘密罪的立法缺陷及其弥补——以商业秘密的概念与侵犯商业秘密的行为类型为视角”，载《河南省政法管理干部学院学报》2003年第3期。

¹⁷ 侯恒：“论企业商业秘密保护”，载《法制与社会》2014年第4期。

殊侵权行为是存在争议的。笔者认为，“侵犯商业秘密的专利申请”是一种新型的知识财产纠纷，现有的侵权法没有将其类型化，因而不能适用《民法通则》第118条关于“侵犯知识产权”行为的规定；但如果商业秘密保有者同时又是发明人或科技成果权人，商业秘密保有者可以主张特殊侵权。

三 “侵犯商业秘密的专利申请”的处理方法

在实务中，法院允许真正的权利人追回专利权，但处理方法极其简单：对于尚未申请到专利权的专利申请权纠纷案件，专利局只需在专利申请文件中对发明人或申请人、设计人作出变更；如果案件审理时，侵权人已经获得专利权，专利权纠纷解决后，专利局将根据法院等机关的生效法律文书，按照专利法实施细则第88条、89条的规定，在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

但如前文所述，这种方法有着很大的缺漏。而且，在现实生活中，“侵犯商业秘密的专利申请”具体形态各异，不一而足。因此，笔者将该行为状态根据侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造是否作出贡献来进行划分，并对这两种分支情况分别论述。

(一) 侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造做出贡献的情形

在侵犯商业秘密的专利申请案件中，并不排除侵权人对该发明创造做出贡献的情况，这时专利申请权和专利权的归属如何，一般需要根据双方当事人的约定或是法律规定来判定。¹⁸我国《专利法》第6条、第8条，《专利法实施细则》第11条、第12条对非职务发明、职务发明、共同发明和委托发明的情况下的专利申请权和专利权之归属进行了规定。在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造做出贡献的“侵犯商业秘密的专利申请”中，如果存在符合法律规定的情形，应该严格按照法律的规定处理；对于法律尚未规定的情形，我们试图从适用法律、解决案件的角度出发，建立“民法—反不正当竞争法—知识产权特别法”的整体性知识产权法概念，从中找到比较合理的解决路径。

1. 非职务发明创造专利申请权和专利权的归属

《专利法》第6条第2款规定：非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或设计人为专利权人。由于发明或者设计属于事实行为，因此发明人或者设计人不受民事行为能力的限制，只要具备发明或设计能力，即成为专利申请权和专利权的主体。¹⁹非职务发明创造人可以自行或由其监护人申请专利并获得专利所有权。

(1) 非职务发明人为商业秘密保有者的情形。

如果非职务发明创造人将该发明创造作为商业秘密进行保护，他人侵犯其商业秘密并申请专利的行为，实际上也损害了非职务发明创造人的发明权和科技成果权。²⁰这时，非职务发明创造人可以直接引用《民法通则》第118条关于“侵犯知识产权的行为”的规定，要求侵权人停止侵害，消除影响，赔偿损失；但在侵权人已经取得专利权的情况下，非职务发明创造人不能要求法院改判专利权归属，如果在专利申请日之前，非职务发明人利用该发明创造“已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备”，根据《专利法》第63条第1款第2项规定的先使用原则，非职务发明人可以“在原有范围内继续制造、使用”该发明创造。²¹

(2) 善意第三人为商业秘密保有者的情形。

¹⁸ 李希慧、刘斯凡：“侵犯商业秘密罪的立法缺陷及其弥补——以商业秘密的概念与侵犯商业秘密的行为类型为视角”，载《河南省政法管理干部学院学报》2003年第3期。

¹⁹ 李扬：《知识产权总论》，中国人民大学出版社2008年版，第168页。

²⁰ 侯恒：“论企业商业秘密保护”，载《法制与社会》2014年第4期。

²¹ 洪学军，张龙：《不当得利返还请求权与其他请求权的竞合研究》，载《现代法学》2003年5月，第25卷第5期，第42页。

由于商业秘密和专利的特殊性，完全可能出现两个人各自独立进行了同样的发明创造，却在互不知情的情况下选择不同的方式保有该发明创造的情形。假设发明人 A 将该发明创造作为商业秘密来保有，而发明人 B 试图申请或已取得该发明创造的专利，这时，如果处理两个发明人之间的利益纠纷，就变成很复杂了。

如果发明人 B 在申请专利阶段尚未公开发明创造而被发明人 A 发现，这是发明人 A 的商业秘密还未遭到实质侵犯，他们完全可以通过协商来解决该问题，协商不成则可由法院调解各自的利益范围。

但如果 B 已经将该发明公开、尚未取得专利，由于该发明是 B 独立完成的，应该认为 B 对该发明创造享有专利申请的权利，B 的行为不属于无因管理、不当得利、侵权行为及其他民法上规定的任何一种产生债的行为，但 A 对自己的商业秘密也享有权利，这种情况是法律没有规定的，只能根据公平正义的原则进行调整。

另外，如果 B 已经获得专利，A 的商业秘密必然已经受到损害，但由于 B 对该发明创造享有独立的权利、且 B 并没有侵犯 A 之商业秘密保有人的主观意图，应该认为 B 不存在对 A 不利益的侵权行为。且由于 B 的申请行为，B 已经获得了无瑕疵的专利权，对于这种情况，A 既不能申请 B 侵权，也不能诉请法院剥夺 B 的专利，也就是说，A 的权利无法得到法律保护。

2. 职务发明创造专利申请权和专利权的归属

结合《专利法》第 6 条第 1 款、第 3 款²²以及《专利法实施细则》第 11 条²³的规定，我们可以对职务发明创造分成四种情况：

- ① 在本职工作中作出的发明创造。
- ② 履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造。
- ③ 辞职、退休或者调动工作后 1 年内作出的。
- ④ 主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。²⁴

在以上法条所列出的各种情况下完成的发明创造，都可归于职务发明创造之列，依照法律规定其专利申请权和专利权属于单位，但单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。此外，《专利法》第 16 条、《专利法实施

²² 《专利法》第 6 条第 1 款、第 3 款规定：“执行本单位的人物或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权力属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的，从其约定。”

²³ 《专利法实施细则》第 11 条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

- (一) 在本职工作中作出的发明创造；
- (二) 履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造。
- (三) 辞职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

²⁴ 以下所说的发明创造不能视为已经完成的发明创造：

说明书只给出了任务或者设想，或者只是表明了一种愿望或者结果，而未给出使任何所属技术领域的普通技术人员能够实施的技术手段；

说明书中虽然给出了技术手段，但对所属技术领域的普通技术人员来说，该手段是模糊不清的，根据署名书记载的内容无法具体实施；

说明书虽给出了清楚的技术手段，但是所属技术领域的普通技术人员采用该技术手段不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题；

发明创造为多个技术手段构成的技术方案，对于其中某个技术方案来说，所属技术领域的普通技术人员按照说明书记载的内容无法实现；

说明书虽然给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

细则》第 74—76 条规定了职务发明人或者设计人获得奖励和报酬的权利。这是我国立法上对于平衡专利法上单位与发明人、设计人之间权利义务关系的一种尝试。²⁵

在“侵犯商业秘密的专利申请”案件中，如果专利申请人和商业秘密保有者（单位）是职务发明创造的关系，该行为可能会受到反不正当竞争法、侵权法和竞业禁止协议（即合同法）的规制，²⁶具体情况如下：

(1) 执行本单位的任务所完成的发明创造。

我国《劳动合同法》第 23 条规定，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。《劳动合同法》第 24 条规定，竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。因此，如果单位与发明创造人之间约定有竞业限制条款，发明创造人的专利申请行为即违反了该条款的约定，根据《劳动合同法》第 90 条的规定，如果专利申请人此举给单位造成损失，专利申请人应当承担赔偿责任。

但是，在“侵犯商业秘密的专利申请”中，如果专利申请人尚处于专利申请阶段且发明创造未公开，商业秘密保有者很难证明自己的损失，也就不能要求专利申请人赔偿损失；同时，由于合同的相对性特点，竞业禁止协议不能禁止第三人侵犯商业秘密的行为。这样就体现了通过反不正当竞争法保护商业秘密的必要性。

从反不正当竞争法的角度来看，专利申请人的申请专利行为侵犯了商业秘密保有者的权利，应当承担包括停止侵害行为、排除侵害危险行为和赔偿损失在内的民事责任，同时承担相应的行政责任（根据反不正当竞争法第 25 条规定，侵犯他人商业秘密的，监督检查部门应当责令停止违法行为）。这样就比较全面的保护了商业秘密所有者的权利。

但是，如果专利申请人已经取得发明创造的专利权，其享有的专利权应是受到专利法保护的无瑕疵的权利。这时，虽然商业秘密保有者可以通过反不正当竞争法取得一定的财产补偿，却不能要求法院判处专利权人的专利无效或将专利转为己用。在这种情况下，商业秘密保有者永远失去其商业秘密，反不正当竞争法也不能对其损失进行有效的完全的救济。²⁷

(2) 主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

这种情况并不要求发明创造人与单位之间存在现时的雇佣关系，其重点在于如果缺少了单位的该项物质技术条件，发明创造不可能完成。因此，在这种情况下，专利申请人与商业秘密保有者之间不一定是雇佣关系（可能是退休人员，也可能是外聘人员或单位）。

单位与发明人、设计人之间没有订立协议，或是协议内容不明确，根据专利申请人是否将该发明创造用于营利，可以做出不同的处理方法：如果专利申请人将该发明创造用于营利，商业秘密保有者可以根据《反不正当竞争法》的相关规定诉请法院追究专利申请人侵犯其商业秘密的责任；如果专利申请人没有将该发明创造用于营利（如科研机构将该发明创造申请专利后用于实验），商业秘密保有者就只能起诉专利申请人侵权（至于《民法通则》中关于“侵犯知识产权”的特殊侵权规定，由于发明权、发现权为原始权利属于专利申请人，商业秘密保有者不能基于专利申请权或专利权请求赔偿）。

如果单位（即商业秘密保有者）与发明人、设计人（即专利申请人）之间是订立有相关的合同的，发明人、设计人将该发明创造申请专利，单位可以直接诉请法院追究其违约责任。但根据我国一般民法原则，权利人（即是作为商业秘密保有者的单位）须在侵权责任和违约责任、和因不正当竞争行为产生的责任之中做出选择。

尽管有反不正当竞争法、侵权法和合同法的不同层次的保护，我国法律在该问题上的运用还是有漏洞的。首先，在专利申请阶段，如果该发明创造尚未公开，商业秘密保有者很难

²⁵ 李婕妤：“论我国商业秘密保护中的竞业禁止”，载湖北警官学院学报 2006 年第 4 期。

²⁶ 刘晓海：“离职员工和商业秘密保护——对德国法的实证研究”，载《科技与法律》2006 年第 2 期。

²⁷ 王欢欢：“论商业秘密的民事法律保护”，河南大学 2013 年硕士学位毕业论文。

证明损失的存在，而只能根据相关法律要求专利申请人停止专利申请；其次，在专利申请人取得专利后，商业秘密保有者永远失去商业秘密，而专利申请人却获得了完全的专利并受到专利法的保护；最后，即使是根据以上所说的情况选择适用法律，由于反不正当竞争法、侵权法和合同法的固有缺陷，在法律救济的过程中会出现不同的困难和空白，但根据我国民法的传统规则和民事诉讼中“一事不再理”原则，原商业秘密保有者的权利保护总是处于不完整的状态。

3. 共同发明创造和委托发明创造专利申请权和专利权的归属

《专利法》第 8 条规定：“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”按照这条法律的规定，共同发明创造和委托发明创造完成以后，如果协议没有明确约定或没有约定或没有协议约定，共同发明创造或委托发明创造的专利申请权和专利权归属于完成或者共同完成发明创造的单位或者个人。²⁸

(1) 共有发明创造的情形。

在共有发明创造的情形中，除另有协议的以外，专利申请的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。发明人共同决定将该发明创造作为商业秘密进行保护的，该发明创造即变成了商业秘密，所有的共同发明创造人都是商业秘密保有者。

共同发明创造中的“侵犯商业秘密的专利申请”可以表现为，其中一个或者个别几个发明人将该商业秘密申请专利。如果专利申请人申请专利的行为尚处于专利申请阶段，可以认定该专利申请行为侵犯了共同发明创造人的商业秘密，专利申请人应当对其他发明创造人承担赔偿责任；如果专利申请人已经取得专利，根据共同发明创造的相关规定，“申请的单位或者个人为专利权人”，其他的共同发明创造人只能就共同发明创造行为，以及因共同发明创造行为形成的发明创造人之间的共同关系来请求法律救济。

这一条法律说明，我国对于共同发明创造和委托发明创造的专利申请权和专利权归属的判定倾向于实际发明创造人，这可以看作是“发明人主义”在我国专利法立法上的一个侧面体现。但该法条忽略了共同发明创造人内部的矛盾纠纷，在部分发明创造人就共同发明创造的商业秘密申请专利的情况下，根据《专利法》第 8 条的规定，“申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人”。单从法条来看，似乎在部分发明创造人违背集体意志申请专利成功时，申请的单位或个人也就是专利权人了，但这样是明显的违背公平正义原则的，需要引起我们的注意和思考。

(2) 委托发明创造的情形。

若发明人受委托进行发明创造，委托人将该发明创造作为商业秘密予以保护，但发明人根据法律规定拥有专利申请权和专利权，在这种情况下，发明人将该发明创造申请专利，是受专利法保护的，委托人不能通过知识产权途径对该申请行为主张权利，但委托人可以根据委托合同追究受托人合同法上的相关责任，但委托人因商业秘密公开而遭受的损失并不能因此得到完整的弥补，这也就是专利法在委托发明创造规定上欠缺之处的现实体现。²⁹

4. 一般处理方法的探讨

在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造做出贡献的情形下，专利申请人和商业秘密保有者之间存在或多或少的利益牵连，对于这种情况下，专利申请权和专利权的归属应先依

²⁸ 蒋雪梅：“劳动合同法视野下的劳动关系和商业秘密保护”，复旦大学 2008 年硕士学位毕业论文。

²⁹ 在现实生活中，委托发明通常发生在企业和个人之间、企业和科研机构之间，也就是我们经常说的“产学研结合”。一般来说，委托人和被委托人之间存在合同关系并约定了专利申请权和专利权的归属以及当事人之间权利范围的划分，如果发生纠纷，则依合同追究责任。但如果当事人没有约定发明创造的权利归属，根据我国法律规定，发明创造的专利申请权和专利权归于发明人，委托人只能依协议追究发明人的相关责任，但对于发明人的专利权，委托人则无能为力。

据双方当事人之间的协议或法律规定处理。³⁰如果专利申请权或专利权属于专利申请人，事情也就没有讨论的必要。本文所着重讨论的是，在判定发明创造的专利申请权或专利权应属于商业秘密保有者时，商业秘密保有者可根据专利申请人是否已经获得专利，采取不同的救济措施。

如果专利申请人尚未获得专利，专利申请人侵害的是商业秘密的专利申请权。我国《专利法》没有规定对于专利申请权的保护，商业秘密保有者只能从《反不正当竞争法》和侵权法的相关规定中寻找帮助。我国国家工商行政管理局发布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第6条³¹、《反不正当竞争法》第20条³²对商业秘密的侵权人应承担的行政强制措施和民事法律责任做出了明文规定。据此，商业秘密保有者可以申请工商行政管理机关对专利申请人的专利申请行为进行强制措施，防止专利申请权遭受进一步侵犯。如果发明创造在专利申请过程中已被公开，商业秘密实际上已失效，商业秘密保有者可诉请专利申请人承担损害赔偿责任、合同法上的违约责任，并基于协议或法律规定取回专利申请权；如果发明创造尚未被公开，则商业秘密保有者可以取回专利申请权。³³

如果专利申请人已经获得了专利，情况将更为复杂。首先，商业秘密保有者并没有申请专利的意思表示，专利申请行为使商业秘密保有者失去了商业秘密，我们可以推知专利申请行为是违背商业秘密保有者之意思的；其次，商业秘密保有者依照协议或法律规定享有专利申请权或专利权，专利申请人的专利申请行为侵犯了商业秘密保有者的专利申请权或专利权；再次，虽然商业秘密保有者依约或依法享有专利申请权或专利权，但专利申请人已取得了专利，且由于我国专利审查中并没有规定对于专利申请人主体资格和权利瑕疵的审查，专利申请人的专利权是被我国法律认可的完全的无瑕疵的权利，即使专利申请人侵犯了商业秘密保有者的权利，因为专利申请人的申请成功，专利申请人已经成为了该发明创造的专利权人，商业秘密保有者对于专利申请人权利的否认不被法律支持。

5. 小结

以上分析可知，一旦专利申请人取得专利所有权，他与商业秘密保有者之间旧的权利义务格局将被打破，取而代之的是合法的专利权与先存在的合法的商业秘密权之间的利益冲突。这个新的权利义务格局，使商业秘密保有者的权利地位由主动变为被动，侵权人也因专利申请的成功获得了专利法上的权利保障。这个法律权利博弈的格局，暴露了我国专利法在利益保护和平衡上的不力和漏洞，是值得注意的。

由于专利法上的漏洞，我们只能从民法体系中寻找解决方法。具体来说，侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献的“侵犯商业秘密的专利申请”行为，存在于民法体系不同层次的保护中。

(1) 专利申请人的专利申请行为侵犯了商业秘密保有者的合法权利，我们可以从反不正当竞争法的角度对其行为进行规制。我国《反不正当竞争法》规定了侵犯商业秘密的行为极其法律后果。³⁴即使专利申请人最终获得了专利，也不能湮没他之前的侵犯商业秘密的行为。

³⁰ 谢晓尧、曾凤辰：“技术合同的兴起与退隐——一个知识产权现象的地方性知识”，载《知识产权》2014年第3期。

³¹ 国家工商行政管理局发布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第6条：“对被申请人违法披露、使用、允许他人使用商业秘密将给权利人造成不可挽回的损失，应权利人请求并由权利人出具自愿对强制措施后果承担责任的书面保证，工商行政管理机关可以采取下列措施：（一）扣留被申请人以不正当手段获取权利人的载有商业秘密的图纸、软件及其他有关资料；（二）责令被申请人停止销售使用权利人商业秘密生产的产品。”

³² 《反不正当竞争法》第20条：“经营者侵害他人商业秘密，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”

³³ 蒋雪梅：“劳动合同法视野下的劳动和商业秘密保护”，复旦大学2008年硕士学位毕业论文。

³⁴ 参见《反不正当竞争法》第10的规定。

商业秘密保有者仍可对其不正当竞争行为提出控诉,要求给予损害赔偿并停止违法行为。³⁵至于“停止违法行为”是否包括专利权的取消或改判,由于没有发现可靠的法律条文、案例裁决或法理支持,不能当然的得出结论。

(2) 专利申请人的专利申请行为使商业秘密保有者失去商业秘密权,两者之间存在因果关系,如果专利申请人主观上存在故意,专利申请人的行为可以认定为侵权行为。³⁶根据《民法通则》第134条的规定,适用于侵权责任的责任形式有:停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、消除影响、恢复名誉和赔礼道歉。原商业秘密保有者可以据此向专利申请人(即侵权人)提出权利诉求。但由于侵权人已经完全的获得专利权,原商业秘密保有者不能取回发明创造,也不能对侵权人的专利提出任何实质性的要求。

(3) 此外,如果双方事先订立了协约,原商业秘密保有者可以从合同法的角度起诉专利申请人违约。对于违约责任,《民法通则》第111条和《合同法》第107条³⁷做了明文规定。具体到本文所说的情况,由于专利申请行为,商业秘密已不存在,继续履行和采取补救措施³⁸的条件灭失,原商业秘密保有者所能选择的救济方法只有赔偿损失。

虽然在专利法上,专利申请人已经取得了专利,但从反不正当竞争法、侵权法、合同法或专利权的角度,专利申请人确实存在侵犯商业秘密的行为、侵犯他人合法权利的行为以及违反合同约定或侵犯他人专利申请权的行为。在我国专利法尚不能对“侵犯商业秘密的专利申请”行为进行有效规制的情况下,我们可以将反不正当竞争法、侵权法和合同法看成是对原商业秘密保有者权利救济的选择项,原商业秘密保有者可以通过利益权衡,选择适用其中一种法律救济方法。

但由于我国专利法在专利申请规定中的空白,一旦专利申请人取得专利权,原商业秘密保有者就处于权利义务的不利地位。这时,专利申请人基于专利法获得的合法的专利权完全可以对抗原商业秘密保有者的商业秘密权,原商业秘密保有者并不当然对专利享有取回权。这暴露了我国法律在适用处理“侵犯商业秘密的专利申请”过程中的软弱和不力,尚需法学者和立法者进一步的法理讨论和规定更为明确的法律条文,来平衡专利申请人和商业秘密保有者之间微妙的权利义务关系。

(二) 侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献的情形

传统意义上我们所说的“侵犯他人商业秘密的专利申请”形态,是指侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出贡献而就该发明创造申请专利的情形。这种“不劳而获”的行为明显违背了公平正义原则,是一定会收到社会的批评谴责的,但是,至于该行为是否受到法律的制裁,这就成了一个尴尬的、模棱两可的问题。

从我国《专利法实施细则》第64条来看,我国专利法不仅没有将侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出贡献作为专利申请无效的理由,甚至也没有将它作为驳回的理由,受理申请后的初步审查也不包括对申请权的审查。因此,从我国现有的法律规定和法理

³⁵ 在这个情况中,存在这不同视角的权利认定——从专利法上看,专利申请行为应受保护;从反不正当竞争法上看,商业秘密应受保护。但是,这里的损害赔偿,更倾向于公法上给与原商业秘密保有者的保护。首先,反不正当竞争法作为经济法,本来就是公权力向私权利进行影响和导正的体现;其次,根据《反不正当竞争法》第25条规定“违反本法第十条规定侵犯商业秘密的,监督检查部门应当责令停止违法行为,可以根据情况处以一万元以上二十万元以下的罚款”,这应该被看作是行政法上对于商业秘密保有者权利的保护。

³⁶ 在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出贡献的情况下,除非专利申请人可以证明自己是善意的,专利申请人主观上为故意。

³⁷ 《合同法》第107条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”

³⁸ 根据我国《合同法》第111条的规定,“采取补救措施”包括“修理、更换、重做、退伙、减少价款或报酬等”。

体系中，找不到侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造未做出任何贡献为“侵犯商业秘密的专利申请”无效之原因的法律和理论依据。

与我国相比，日本对这一问题的思考更深一层。日本法中，这种将他人的发明当作自己的来申请专利的行为，被称为“冒认”。在这里，有必要介绍一下日本法规定的冒认专利申请制度，以供我国法学界参考。

1. 日本法冒认专利申请制度

专利权自被授权之时起发生效力，但在授权之前也存在某种权利。专利法将之称为专利申请权，这种权利在发明完成时就原始地归属于发明人。然而，现实生活中常出现该专利申请权被他人占有的情形。对此，日本法规定了冒认专利申请制度。³⁹

所谓冒认专利申请，是指没有专利申请权的人提出的申请。日本法关于冒认专利申请制度的立法经历了一个长期的完善整理的过程。大正 10 年（1921 年）的专利法以德国法为参考，从立法理念上确定了申请在先主义，并在昭和 34 年对日本特许法的修改中规定，在因为受到冒认致使发明人或其承继人不能获得专利权的情形，以及在宣告专利无效的复审或判决得到确定的情形，真正的权利人的申请视为于冒认人申请之时提出的。这样就保证了发明人及其继承人的权利。同时，在昭和 34 年修改的时候，法律加入了对除斥期间的规定⁴⁰和对善意第三人专利申请权的保护⁴¹，从而完善了冒认专利申请制度。

根据日本特许法第 39 条第 6 款规定，冒认申请不作为先申请处理，因此，真正发明创造者的在后专利申请、对专利申请权有继承权的人提出的专利申请仍然有可能具有新颖性，可以获得专利权，只要真正发明人的专利申请先于善意第三人就相同主题的发明创造提出的专利申请。

具体到“侵犯商业秘密的专利申请”，该专利申请行为就属于典型的冒认专利申请行为，根据以上日本特许法的规定，行为人的冒认申请行为不能得到法律上的认可，其先申请不存在，冒认申请的申请日不能保留。也就是说，该申请行为在法律上是不存在的，商业秘密的所有人据此可以选择提出专利申请而获得专利权，或是通过证明专利申请人的冒认申请行为而保佑自己的商业秘密，当然，如果采取后一行为，商业秘密所有人也许要面对第三人就相同主题申请专利的情况。

2. 我国专利无效宣告制度

与日本专利法的冒认专利申请制度相比，我国对申请专利过程中主体不实的情况并没有规定，这或许与我国专利法“鼓励和应用发明创造，促进科学技术的进步和创新”的立法目的有关，但也由于对主体适格没有规定，在“侵犯商业秘密的专利申请”中，当事人不能直接要求法院认定侵权人的专利申请权或专利权无效；而且，一味的专注于发明创造的公开而忽视专利发明人的权利，最终会抑制发明创造人的发明热情，混乱市场竞争秩序。⁴²

根据专利法第 9 条规定，两个以上的申请人分别就相同的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。专利法实施细则第 13 条规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。两个以上的申请人在同一日分别就相同的发明创造申请专利的，应当在受到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。这是我国立法上关于先申请原则和同样的发明创造不能重复授权的原则的明确规定。因此，侵犯商业秘密的专利申请人如果在真正权利人之前提起专利申请，他就获得了专利申请权，且其专利申请权可以阻碍在后申请的真正权利人，如果通过法定程序，侵权人可以就该商业秘密获得专利权。

³⁹ 阎良础：“日本商业秘密侵权救济制度及其对我国的启示”，载《商场现代化》2007 年第 17 期。

⁴⁰ 发明人已经受到 6 个月的新颖性丧失例外期间的保护（现行法 30 条 2 款）。

⁴¹ 在冒认人申请与发明人申请之间就相同的发明提出专利申请的第三人，也需要保护。

⁴² 立花聪：“中日商业秘密保护理论与实务之比较研究”，复旦大学 2008 年硕士学位毕业论文。

但是,现实生活中,侵犯商业秘密的专利申请行为远不止以上两条法律所提及的情况;而且,这两条法律也只是简单地从客观上对专利申请权和专利权的归属进行分类规定,立法者并没有意识到冒认专利申请这一问题的存在。因此,无论是从法律规定还是立法观念来说,我国《专利法》都没有将“侵犯商业秘密的专利申请”列为立法上或司法上应予考虑之问题的范畴,也就是说,在我国,侵犯商业秘密的专利申请人在法律上是被视为专利申请权或专利权的取得者的。⁴³

那么,在“侵犯商业秘密的专利申请”的案件中,商业秘密保有者是否可以通过专利权的无效宣告来终止侵权人的专利权或对专利享有取回权?如果商业秘密保有者没有取回权依法应如何处理?

我国《专利法》第45条至第47条规定了专利权的无效宣告及其法律后果。根据《专利法》第45条规定,任何单位或者个人都能成为宣告专利权无效的主体;但同时我们也应该注意,该制度是针对专利权的,权利人只能在“国务院授予专利权之日起”行使该权利。因此,我国专利权无效宣告制度不适用于专利申请权无效的情形,对于宣告专利申请权无效的问题,尚需另外探讨。

对于专利权无效宣告请求的理由,《专利法实施细则》做了详细且严格的举例说明,因此,权利人请求专利权无效宣告的理由必须符合《专利法实施细则》第64条第2款⁴⁴的规定。然而,在“侵犯商业秘密的专利申请”所引起的专利权纠纷中,权利人是基于侵权人侵犯商业秘密的行为而申请专利权无效的,也就是说,在这一行为中,作为商业秘密的发明创造本身应是符合专利权申请要求的,该专利权的瑕疵在于专利权人对该发明创造的取得的非法性,而非是发明创造本身或是申请专利过程中的非法。因此,我国《专利法实施细则》中规定的专利权无效宣告的理由并不适于“侵犯商业秘密的专利申请”,原权利人也无法通过专利权的无效宣告使专利权人(即侵权人)失去专利权,更遑论得到侵犯商业秘密的损失赔偿和权利救济。

虽然商业秘密保有者不能通过专利权的无效宣告终止侵权人的专利权,但我国司法上认可了商业秘密保有者对侵权人专利的取回权。⁴⁵但这种做法没有法律依据。有学者认为:该做法是“发明人主义”在我国知识产权领域中的投影⁴⁶。但笔者认为,这种毫无法律根据的认为是极其危险和错误的。

在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造没做出贡献的情况下,并不能否认专利申请人在取得专利过程中付出的劳力和脑力,而且,根据《专利法》的规定,侵权人为了保有该专利,要定期支付一定的费用。因此,笔者认为该专利已经属于侵权人,原商业秘密保有者不能要求对发明创造的取回权。

3. 其他处理方法的探讨

既然专利法不能有力的解决这一问题,我们只能另辟蹊径来讨论“侵犯商业秘密的专利申请”的处理方法。

(1) 我们可以从不正当竞争行为的角度来处理该问题。

从我们前面的分析来看,《专利法》对于侵权人“专利申请”的行为并不能起到防范或救济的作用;但是,我国《反不正当竞争法》第10条和第25条⁴⁷对侵犯商业秘密行为加

⁴³ 阎良础:“日本商业秘密侵权救济制度及其对我国的启示”,载《商场现代化》2007年第17期。

⁴⁴ 《专利法实施细则》第64条第2款中列举了10个申请专利权无效的法定理由。

⁴⁵ 具体做法,即前文所说的:对于尚未申请到专利权的专利申请权纠纷案件,专利局只需在专利申请文件中对发明人或申请人、设计人作出变更;如果案件审理时,侵权人已经获得专利权,专利权纠纷解决后,专利局将根据法院等机关的生效法律文书,按照专利法实施细则第88条、89条的规定,在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

⁴⁶ 解互:《冒认专利效力考——发明人主义的再诠释》,载于《南京大学法律评论》,2003年秋季号,第158页。

⁴⁷ 《反不正当竞争法》第25条规定:“违反本法第十条规定侵犯商业秘密的,监督检查部门应当责令

以举例说明并做出了相应的处罚规定，将“侵犯商业秘密的专利申请”视为不正当竞争行为是获得法律和法理支持的。根据《反不正当竞争法》第20条和国家工商行政管理局发布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第6条的规定，在侵犯商业秘密的专利申请行为中，侵权人主要负担停止侵害行为、排除侵害危险行为和赔偿损失的责任。

如果专利申请人尚未取得专利，通过不正当竞争法的规定商业秘密保有者可以得到比较满意的答案。但是，专利申请人一旦取得了专利权，该专利权是被专利法所认可的完全无瑕疵的权利，商业秘密保有者不能通过法律途径要求侵权人放弃或归还专利。这时，反不正当竞争法保护的薄弱就表现出来了。虽然，原商业秘密保有者可以通过与专利所有人的协商解决发明创造的归属，或者是诉请法院对专利权人的不正当竞争行为进行裁判，但这时原商业秘密保有者已经处于被动状态，对该发明创造无法主张所有权。

(2) 从侵权行为的角度来看，专利申请人的行为可以认定为侵权行为。侵权行为是民事主体违反民事义务，侵害他人合法的民事权益，依法应承担民事法律责任的行为。除非专利申请人能够证明自己的善意或证明存在正当事由，我们将专利申请人的行为划为一般侵权行为。⁴⁸专利申请人要承担相应的侵权责任。⁴⁹

如果专利申请行为尚未完成，商业秘密保有者可以依法要求法院责令专利申请人停止侵犯其商业秘密的行为，对于已造成的财产或人身损害，可以要求赔偿。这种情况比较简单。

如果侵权人已经取得专利，原商业秘密保有者是否可以直接要求法院将发明创造返回？

返还财产的前提条件之一是，财产被非法占有。⁵⁰侵权人已经基于专利申请行为取得了专利权。在专利申请的过程中，侵权人必然付出了一定的劳力和脑力。而且，根据《专利法》的规定，侵权人为了保有该专利，要定期支付一定的费用。因此，笔者认为该专利已经属于侵权人，原商业秘密保有者不能要求对发明创造的取回权。

(3) 其他视角下的思考。

在侵犯商业秘密的专利申请人对发明创造没有作出贡献的情况下，“侵犯商业秘密的专利申请”行为是否可以被认定为违约行为、不当得利、无因管理或准无因管理来处理？

首先，违约行为的前提是约定的存在。如果专利申请人与商业秘密保有者之间定有协议，而专利申请人的行为违反了协定，自然可以认定专利申请人负有违约责任。笔者认为，在违约的情况下，不管商业秘密的专利申请人是否对发明创造做出过贡献，其违约责任的认定和承担都是一样的。

至于该行为是否可以认定为不当得利，我们首先要注意到不当得利与侵权行为之间的区别。不当得利和侵权行为都是债的发生根据，其主要区别在于：侵权行为须以行为人有过错和行为的不法性为要件，而不当得利则无此要求。因此，在“侵犯商业秘密的专利申请”行为中，如果行为人是善意的，则其行为仍然符合不当得利的法律构成，应该根据不当得利制度给原权利人以赔偿。

无因管理的成立要求行为人主观上有“为他人利益的意思”。我们从客观行为上就可以推知专利申请人的行为是违背商业秘密保有者对发明创造“秘密管理”之意思的，因此，“侵犯商业秘密的专利申请”行为不属于无因管理。此外，由于我国法律上并没有准无因管理制

停止违法行为，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。”

⁴⁸ 一般侵权行为，是指行为人基于主观过错实施的，应适用侵权责任一般构成要件爱你和一般责任条款的致人损害的行为。

⁴⁹ 侵权责任包括：停止侵害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，赔偿损失，消除影响、恢复名誉，赔礼道歉。

⁵⁰ 返还财产的适用条件包括：其一，只有对于被非法占有的财产才能要求返还；其二，被要求返还的财产应该客观存在；其三，要求返还的财产一般应包含孳息。

度的构建，且法理上将准无因管理的处理方法类比于不当得利的处理方法，因此，关于“侵犯商业秘密的专利申请”行为是否为准无因管理的讨论，在我国是没有必要的。

四 总 结

由于我国《专利法》对于专利申请程序规定的阙漏，即使专利申请人非法占有发明创造，只要发明创造符合专利申请的实质性条件、专利申请程序完成，侵权人就可以摇身一变成为专利权人。对于这种严重违反公平正义原则的事情，我们当然不能听之任之。在寻求法律救济的过程中，我们发现，无论是反不正当竞争法、侵权法还是合同法，似乎都可以对侵犯商业秘密的专利申请行为进行某一方面的规制，但同时他们都不能满足原商业秘密保有者的权利救济要求，更何况原商业秘密保有者只能从中选取一种制度来保护自己的权利。这种不公平性在专利申请人取得专利后体现得更为明显，因为专利申请人甚至取得了发明创造的专利权，理论上可以对抗原商业秘密保有者的商业秘密权（实际上，现在商业秘密保有者已经没有商业秘密了），而原商业秘密保有者可能的对于该发明创造的使用，仅限于根据“先使用”原则享有的有限的、仅在原范围内继续制造使用的行为。这种法律保护的不力和权利义务的不公平，会严重的挫伤商业秘密保有者的热情，破坏市场经济秩序，如果不加以重视，其后果不堪设想。

个人信息:

姓名: 朱江枫

单位: 中国政法大学研究生院比较法学院 2012 级硕士研究生

籍贯: 湖南省

手机: 13683103219

邮箱: river0811@sina.com

地址: 北京市海淀区西土城路 25 号中国政法大学研究生院中德比较法学院

邮编: 100088