

《公报》 案例 评析

GONGBAO
ANLI
PINGXI

文/刘 静



非独立销售零部件 之专利职务发明人报酬的 确定

■ 案例载于《最高人民法院公报》2009 年第 7 期

【案情】

原告：翁立克。

被告：上海浦东伊维燃油喷射有限公司（以下简称伊维公司）。

被告：上海柴油机股份有限公司（以下简称上柴公司）。

原告翁立克在伊维公司任职期间，先后参与研发完成了 P7N 型喷油泵总成和 PE 型喷油泵总成科技成果，其中含有喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置、矩形截面柱塞弹簧喷油泵两项职务发明（专利号分别为 ZL01238898.X 和 ZL01238896.3，专利证书上所列设计人均均为翁立克）。2001 年 4 月 17

日，伊维公司的母公司上柴公司向国家知识产权局申请专利并于 2002 年 1 月 23 日获得授权。2003 年 11 月 1 日，上柴公司与伊维公司签订合同，将涉讼专利无偿转让给伊维公司。2003 年 11 月 4 日，伊维公司（许可方）与案外人上海电装燃油喷射有限公司（被许可方，以下简称电装公司）签订了 P7、PE 型柴油喷射泵技术转让协议，该协议所涉 P7 型柴油喷射泵（以下简称 P7 泵）中应用了一项专利“喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置”，PE 型柴油喷射泵（以下简称 PE 泵）中应用了涉讼的两项专利。电装公司根据上述协议，应向伊维公司支付人民币 250 万元的入门费和产品净

售价 4% 的技术提成费。

经被告伊维公司计算，P7 泵提成费收入扣除营业税、附加税和企业所得税之后，2003—2005 年的净收益为 4802991.16 元；PE 泵入门费收入扣税之后的净收益为 2007062.50 元，PE 泵提成费收入扣税之后 2003—2005 年的净收益为 8756278.33 元。

2005 年 7 月 7 日，专利复审委员会受理了电装公司对 ZL01238898.X 和 ZL01238896.3 专利权提出的无效宣告请求。2005 年 12 月 23 日，专利复审委员会以不具有新颖性为由，作出宣告上述两项专利权全部无效的决定，所依据的证据是电装公司提交的伊维

公司于1999年8月31日向上柴公司开具的增值税专用发票及上柴公司的装配明细表。

上海市科技咨询服务中心根据法院委托,就涉讼专利在相关喷油泵总成中的技术比重问题进行了技术鉴定。该项鉴定将喷油泵总成整体技术分为引进技术、群体自主开发技术和自主开发取得知识产权的专利技术,鉴定结论为:P7泵总成整体技术中,ZL01238898.X实用新型专利的技术贡献率约占5%;PE泵总成整体技术中,ZL01238898.X和ZL01238896.3两项实用新型专利的技术贡献率约占10%。

就P7泵和PE泵总成技术在伊维公司与电装公司于2003年11月4日签订的P7、PE型柴油喷射泵技术转让协议所涉全部转让/许可内容中的技术比重问题,上海市科技咨询服务中心出具了补充鉴定报告书,认为创造P7泵和PE泵价值的诸要素主要为技术(设计、工艺)、制造、管理三方面,总成技术则包括技术和制造两个方面,其中涉讼两项专利应归结为协议合同产品的设计技术范畴。在对协议附件“技术情报”内容进行具体分析的基础上,补充鉴定结论为:P7泵和PE泵总成技术在协议所涉全部转让内容中的技术比重为70%左右;管理体系在协议所涉全部转让内容中的比重为30%左右。

原告认为:其系喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置和矩形截面柱塞弹簧喷油泵的唯一发明人,对于使用了一项专利的科技成果,专利在P7N型喷油泵总成中的技术贡献率至少为50%,对于使用了两项专利的科技成果,该两项专利在PE型喷油泵总成中的技术贡献率至少为70%,两被告应当从已收取的

专利使用费中提取不低于30%的比例作为职务报酬支付给原告。故请求法院判令两被告向原告支付截至2007年4月的两项职务发明创造专利许可使用费之职务报酬人民币200万元。

被告伊维公司、上柴公司共同辩称:1.涉讼专利不是原告在被告伊维公司任职期间完成的,而是由被告上柴公司的相关人员在1994年完成的,伊维公司许可案外人使用专利,自然无需向其工作人员支付报酬;2.被告上柴公司转让专利未获任何利益,且这两项专利已是无效专利,不应向原告支付报酬;3.两项专利只是相关喷油泵总成中的零部件,其在喷油泵总成中的贡献度为3.65%,故原告所主张的报酬金额是不合理的。

【审判】

上海市第一中级人民法院经审理认为,原告翁立克是喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置和矩形截面柱塞弹簧喷油泵实用新型专利的设计人,有权就该两项职务发明创造主张合理的报酬。在专利权有效期内,被告伊维公司许可案外人电装公司生产、销售含有上述专利的产品而收取了使用费,其中与专利对应之税后净收益为921538.55元,应从中提取30%作为报酬支付给原告。至于被告上柴公司是否应承担连带责任,一方面上柴公司将涉讼专利无偿转让给伊维公司的实质是解决知识产权实际归属问题,且涉讼职务发明是原告在伊维公司任职期间完成的,另一方面与电装公司就包括专利在内的技术许可使用签订协议的是伊维公司,从中获取收益的也是伊维公司,基于以上两点原因,原告要求上柴公司

承担报酬支付的连带责任于法无据。

一审法院依照专利法第十六条、第四十七条,实施细则第七十六条的规定,判决:一、被告伊维公司应于本判决生效之日起10日内从许可电装公司实施专利号为ZL01238898.X喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置和专利号为ZL01238896.3矩形截面柱塞弹簧喷油泵两项实用新型专利所收取的使用费中提取人民币276461.57元作为报酬支付给原告翁立克;二、原告翁立克的其余诉讼请求不予支持。

宣判后,原告翁立克和被告伊维公司均不服一审判决,提起上诉。二审法院经审理判决驳回上诉,维持原判。

【评析】

根据专利法实施细则第七十五条、第七十六条规定,被授予专利权的国有企业事业单位(不仅包括纯粹的国有企业事业单位,而且包括国有控股企业事业单位,本案中的被告伊维公司属于后者)一般在两种情况下应当从中提取一定比例作为报酬支付给职务发明的发明人或设计人,一是专利权人自行实施发明创造专利后获得了利润(税后),二是专利权人许可他人实施专利收取了使用费(税后)。因此,审理此类案件必须确定以下几方面内容:计算报酬的时间段、该时间段内已产生的利润或已收取的使用费以及提取比例。当专利产品并不是一个可以单独出售而仅是某一完整产品中的零部件时,则还牵涉到该零部件在完整产品中技术贡献率的确定问题。

一、职务发明的发明人或设计

人只能主张专利权有效期内的报酬,且专利权被宣告无效不当然免除专利权人的报酬支付义务。

一般情况下,职务发明设计人所能主张的是专利权有效期内的报酬,故从专利申请日起若有利润或使用费产生,专利权人都应向发明设计人结算报酬。本案中,原告主张自涉讼专利被许可实施开始至2007年4月的报酬。但值得一提的是,电装公司在本案诉讼伊始即向专利复审委员会提出宣告涉讼两项专利权无效的请求,专利复审委员会于2005年12月23日以专利不具有新颖性为由作出宣告涉讼两项专利权全部无效的决定,无效程序中作为认定专利产品已在专利申请日前公开销售的证据是伊维公司向上海柴公司开具的增值税专用发票及上柴公司的装配明细表。法院认为,在无证据表明该两项专利仍处于有效法律状态的情况下,原告只能要求被告伊维公司支付专利权被宣告无效前基于专利许可使用费的收取所应提取的相应报酬。至于涉讼专利被宣告无效的事实是否有可能影响职务发明设计人的相关利益问题,法院将在确定本案报酬计算的提取比例时加以充分考虑。

此外,伊维公司以宣告无效的专利权视为自始即不存在为由,认为不应向翁立克支付专利报酬。然而,专利法第四十七条第二款规定,宣告专利权无效的决定,对已经履行的专利实施许可合同,不具有追溯力。也就是说,专利权人在专利权被宣告无效前所收取的许可使用费是不需要退还的,伊维公司欲以专利无效之事实免除自己向翁立克支付职务发明报酬责任的意见不能成立。

二、作为零部件的专利在产品

中的技术贡献率可作为确定所应用之专利对应收益的计算依据。

当专利本身是一个完整产品时,计算报酬只需查明该产品的许可使用费(税后)即可,但当专利仅仅是一个完整产品的某个组件且不能单独出售时,就必须在查明完整产品许可使用费的同时,确定专利在该产品中的技术比重,据此确定专利所对应之收益。技术比重系业内对专利创造性和实用性程度评价的一种量化,这可以通过技术评估或鉴定的方式予以认定。

就本案而言,首先,从P7、PE型柴油喷射泵技术转让协议相关条款分析,被告伊维公司依协议所收取的款项之对价为技术情报及相关权利,而协议附件所列技术情报内容又不完全是合同产品P7泵和PE泵总成技术直接对应之载体。依据补充鉴定结论所确定的比重,被告伊维公司收取的合同款项中的70%左右才是与喷油泵总成技术许可相关的使用费。其次,由于涉讼专利只是喷油泵总成技术中的一部分,那么应当再依据专利在P7泵或PE泵中的技术贡献率来确定喷油泵总成技术的许可使用费中与专利相关的费用。依据鉴定报告结论,P7泵总成技术许可使用费中的约5%为该产品所应用之专利喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置对应之收益,PE泵总成技术许可使用费中的约10%为该产品所应用之两项专利对应之收益。最后,相关法律、法规已明确规定计算报酬的基数是税后收益,且在伊维公司与电装公司的协议中也约定税款由许可方伊维公司自行缴纳,原告提出存在减免税情形缺乏证据予以佐证。综上分析,涉讼专利报酬的计算基数应将被告伊维公司收取的协议款项纳税后乘以

70%,再乘以专利在合同产品中的技术贡献率,以此方式计算至2005年年终,被告伊维公司许可电装公司在P7泵中使用喷油泵挺柱体滚轮锁簧装置专利所获得的税后净收益为168104.69元,许可电装公司在PE泵中使用涉讼两项专利所获得的税后净收益为753433.86元。

三、报酬计算的提取比例应视具体案情而定。

专利法实施细则第七十六条规定:“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10%作为报酬支付发明人或者设计人。”法院认为,该实施细则只是确定了一个最低比例,具体取值多少应视具体案情而定。本案中,法院注意到,在原告提起诉讼不久,电装公司即向专利复审委宣告涉讼专利权无效,且所依据的证据持有人为本案两被告。暂且不论存在关联关系的两被告之间的销售事实是否足以否定专利新颖性的问题,从被告伊维公司在收到无效宣告请求审查决定后3个月内未能采取有效措施挽救专利权的消极行为来看,无效宣告事实的发生显然事出有因,其后果直接致使原告根据涉讼专利在专利权期限届满之前继续被推广应用所产生的经济效益而主张报酬的权利行使不能。考虑到这一因素,法院认为可以将提取比例适当调高至30%。当然在同类案件处理过程中,涉讼专利创造性的高低也可以作为是否应适当调高提取比例的因素之一。



(作者单位:上海市第一中级人民法院)