

苟卉与北京路翔技术发展有限责任公司职务发明创造人、设计人奖励、报酬纠纷案

北京市第二中级人民法院 民事判决书 (2005)二中民初字第82号

原告苟卉，男，汉族，1939年8月15日出生，汉族，新疆维吾尔自治区农垦包装总厂退休职工，住北京市西城区佟麟阁路49号。

委托代理人李鹏，北京市证泰律师事务所律师。

委托代理人曹雷，北京市证泰律师事务所律师。

被告北京路翔技术发展有限责任公司，住所地北京市东城区安定门外安德路16号洲际大厦305室。

法定代表人邢敏，该公司董事长。

委托代理人杜澄心，北京万科园知识产权代理有限公司专利代理人。

委托代理人梁清源，男，1949年10月13日出生，汉族，北京路翔技术发展有限责任公司常务副总经理，住北京市宣武区广华轩1号楼1209号。

被告广州路翔股份有限公司，住所地广东省广州市高新技术产业开发区科学城西區办公楼206房之三。

法定代表人柯荣卿，该公司董事长。

委托代理人杜澄心，北京万科园知识产权代理有限公司专利代理人。

委托代理人李大滨，男，1962年8月16日出生，汉族，广州路翔股份有限公司副总经理，住广东省汕头市孔庙坪9号302房。

原告苟卉诉被告北京路翔技术发展有限责任公司（以下简称北京路翔公司）、广州路翔股份有限公司（以下简称广州路翔公司）职务发明创造人、设计人奖励、报酬纠纷一案，本院于2004年12月21日受理后，依法组成合议庭，于2005年1月21日公开开庭进行了审理，原告及其委托代理人李鹏、曹雷，二被告的委托代理人杜澄心、梁清源、李大滨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称：本人于1996年6月借调到被告北京路翔公司工作，在该公司期间，本人于1997年7—10月间完成了LJH140“剪切沥青混炼机”总图及零部件图的设计。2004年10月14日，北京市高级人民法院（2004）高民终字第991号判决书确认了本人系LJH140“剪切沥青混炼机”及其相关设备的主设计人地位。1997年至今，二被告使用前述本人设计的设备用于改性沥青的制造并用于国内多条高速公路的制造，获得了巨大的经济利益。但二被告拒不按照法律规定给予本人奖励及报酬，故诉至法院，请求判决二被告：1、向本人支付发明奖励及报酬共计110万元；2、承担本案全部诉讼费用。

北京路翔公司辩称：原告于1996年6月受聘于本公司后，受本公司指派，作为主设计人参与了本公司与案外人中国如意技贸中心（以下简称如意中心）合作改进“沥青剪切混炼机”的技术设计工作。本公司与如意中心约定该“沥青剪切混炼机”技术的所有权归属本公司，如意中心享有制造、销售该设备的权利并负责售后服务。但原告却于2001年12月3日将该设备技术方案以自己名义向国家知识产权局申请了实用新型专利，该申请于2002年8月7日被核准，专利号为ZL 01275601.6（以下称为涉案专利）。本公司投入了大量精力进行诉讼，最终，北京市高级人民法院终审判决确认涉案专利系原告的职务发明，专利权归属本公司。原告将属于本公司的技术成果以个人名义申请专利的行为，违背了公平诚信原则，没有理由获得奖励。采用涉案专利技术制造、销售产品的是如意中心而非本公司，本公司并未实施涉案专利也没有许可他人实施涉案专利，更不存在收益，因而也不应该向原告支付报酬。综上，请求驳回原告的诉讼请求。

广州路翔公司辩称：原告不是本公司员工，涉案专利权也非本公司所有，且本公司与北京路翔公司均系独立企业法人，因此原告要求本公司向其支付奖励及报酬缺乏事实及法律依据，其诉讼请求应予驳回。

经审理查明，1996年9月，北京路翔公司与原告原工作单位新疆维吾尔自治区农垦包装总厂签订协议，正式借调原告到该公司工作。此前，原告已于1996年6月起在北京路翔公司工作。

1998年6月18日，北京路翔公司（甲方）与如意中心（乙方）签订《沥青剪切混炼机联合设计合作协议书》，主要约定：甲方拥有改性沥青产品及改性沥青混炼设备中专有技术，乙方拥有设备制造、维修能力，双方合作联合设计改性沥青混炼设备中关键设备——沥青剪切混炼机；自1998年6月起，在甲方沥青剪切混炼机总体设计图纸基础上，双方联合完成技术图纸设计、工艺设计、生产制造和总装、调试，提供符合设计技术要求的沥青剪切混炼机产品，并提供技术服务；甲方指派原告作为沥青剪切混炼机主设计人具体负责设计工作及生产制造中的技术指导工作；乙方配备机械、电气人员4人完成该机的技术图纸和工艺设计；乙方负责该机的制造、售后服务并不得对第三方泄漏该机技术细节；该机技术所有权归属甲方，该机的制造、销售及售后服务归属乙方。

前述合同签订后，原告作为北京路翔公司指派的主设计人，与如意中心的技术人员一起从事沥青剪切混炼机样机的设计工作。1999年2月，原告为主设计人的沥青剪切混炼机样机制造完成并于同年4月份投入小批量生产，产品型号为LJH140。北京路翔公司与如意中心共计生产LJH140沥青剪切混炼机的数量为20台，其中5台由北京路翔公司使用在其LX系列改性沥青生产成套设备中用以生产改性沥青产品，其余产品由如意中心出售给包括广州路翔在内的其它单位，销售价为28万元/台。

在诉讼中，北京路翔公司称其没有从如意中心销售LJH140沥青剪切混炼机的收益中分成。但原告对被告此主张不予认可。

2001年12月3日，原告以其个人名义将LJH140沥青剪切混炼机技术方案向国家知识产权局申请了实用新型专利，该申请于2002年8月7日被授予专利权，专利号为ZL01275601.6。

2002年11月底，原告离开北京路翔公司。

2002年12月2日，北京路翔公司向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案专利无效的申请，该委员会于2003年8月23日作出维持涉案专利有效的审查决定。

北京路翔公司又于2003年12月25日向北京市第一中级人民法院起诉要求确认涉案专利为原告在该公司的职务发明。该案经一、二审诉讼，北京市高级人民法院于2004年10月14日作出终审判决，确认涉案专利为原告在北京路翔公司的职务发明。该终审判决还确认原告系涉案专利的设计人。

在本案审理中，本院至如意中心调查，该中心证明其与北京路翔公司共同开发制造的LJH140沥青剪切混炼机均系由其销售，数量为20台左右，成本约为10万元/台，北京路翔公司未从销售收益中分成。

在诉讼中，原告主张二被告将采用涉案专利技术方案的LJH140沥青剪切混炼机应用在其LX改性沥青成套设备上生产改性沥青承揽高速公路工程，获取了巨额利润，故二被告应从此获利中向其支付报酬或提成。二被告对原告此主张不予认可，认为其将采用涉案专利技术方案的LJH140沥青剪切混炼机应用在其LX改性沥青成套设备上生产改性沥青产品的行为不属实施涉案专利的行为，不应因此向原告付酬或提成。

在诉讼中原告主张北京路翔公司与如意中心合作生产LJH140沥青剪切混炼机即为该公司实施涉案专利的行为，但二被告则认为只有如意中心是涉案专利的实施者，即该中心实施了制造、销售该专利产品的行为，二被告没有实施涉案专利。

另查：

(一) 北京路翔公司成立于1996年6月5日，广州路翔公司成立于1998年8月21日。2001年7月13日起，广州路翔公司拥有北京路翔公司51.74%的股权。2002年6月21日起，广州路翔公司不再拥有北京路翔公司的股权。

(二) 涉案专利目前处于有效期内。上述事实，有如下证据及当事人陈述在案佐证：

(一) 原告提交的北京市高级人民法院(2004)高民终字第991号民事判决书、涉案专利技术的原始图纸及改进图纸、二被告的公司简介及产品宣传彩页、广州路翔公司承揽工程名单及其商业计划书、二被告的章程及股本情况等材料、LJH140沥青剪切混炼机现场测试情况报告、如意中心技术检验产品合格证及该中心成品零件交库单、涉案专利无效材料及授权公告、北京路翔公司与如意中心签订的合同等证据材料；

(二) 北京路翔公司提交的其与如意中心所签合同和其购买LJH140沥青剪切混炼机的发票、其公司章程等；

（三）本院至如意中心调查的笔录及自该中心调取的 LJH140 沥青剪切混炼机图纸。本院认为，我国专利法规定被授予专利权的单位应对职务发明创造的发明人或设计人给予奖励，其中实用新型专利的奖金不少于 500 元。

虽然涉案专利最初是原告以其个人名义申请并获得专利权，但北京市高级人民法院的终审判决书已确认涉案专利系原告在北京路翔公司的职务发明创造，专利权应归属北京路翔公司，因此该公司应根据法律规定给予作为涉案专利主要设计人的原告合理数额的奖金。本院将考虑原告对涉案专利所作出贡献的程度、涉案专利的经济价值等因素，根据公平原则及有利于科技进步原则确定北京路翔公司应给付原告奖金的具体数额。

我国专利法同时规定，被授予实用新型专利权的单位在专利权有效期内实施该实用新型专利后，每年应当从实施该实用新型专利所得利润纳税后提取不低于 2% 作为报酬支付给发明人或设计人，或者参照上述比例，发给发明人或设计人一次性报酬。

虽然北京路翔公司没有自行制造、销售涉案专利产品，但其与案外人如意中心合作制造、销售 LJH140 沥青剪切混炼机亦应属于其实施涉案专利的行为。北京路翔公司采取此方式实施涉案专利的直接原因是其自身不具有机械设备加工制造能力，采取此方式实施涉案专利可以避免其为自行生产涉案专利产品而投资建厂。因此，北京路翔公司称 LJH140 沥青剪切混炼机系由如意中心对外销售、其未从该产品销售收益中分成因而就该产品没有收益的主张，本院不予支持，故北京路翔公司应按前述法律规定向原告支付其实施涉案专利的报酬。本院将考虑原告对涉案专利所作出贡献的程度、涉案专利的经济价值、LJH140 沥青剪切混炼机制造和销售数量、销售价格及合理的制造成本等因素，根据公平原则及有利于科技进步原则确定北京路翔公司应给付原告报酬的具体数额。

本案二被告虽然曾存在投资与被投资关系，但均系彼此独立的企业法人。原告与广州路翔公司之间没有雇佣关系，而该公司也不是涉案专利的权利人，因此原告要求该公司支付奖励及报酬的诉讼主张及请求，缺乏事实及法律关系，本院不予支持。

原告关于二被告应就其将 LJH140 沥青剪切混炼机应用于 LX 成套设备上生产改性沥青所获收益的行为向原告支付报酬的主张，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第十六条及《中华人民共和国专利法实施细则》第七十四条、第七十五条、第七十七条之规定，判决如下：

一、被告北京路翔技术发展有限责任公司于本判决生效后十日内，向原告苟卉支付其作为涉案实用新型专利（原告苟卉在该公司的职务发明创造）设计人的奖金二万元；

二、被告北京路翔技术发展有限责任公司于本判决生效后十日内，向原告苟卉支付该公司实施涉案实用新型专利（原告苟卉在该公司的职务发明创造）的报酬九万六千元；

三、驳回原告苟卉其它诉讼请求。

案件受理费 15 510 元，由原告苟卉负担 5510（已交纳），由被告北京路翔技术发展有限责任公司负担 10 000 元（本判决生效后 7 日内交纳）。

如不服本判决，可在收到判决书之日起 15 日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。

审 判 长 刘 薇

代理审判员 宋 光

代理审判员 梁立君

二〇〇五年六月十七日

书 记 员 孙春玮