

重庆长江涂装机械厂与石孝冰、陈璐、陈磊职务发明人报酬纠纷案

重 庆 市 高 级 人 民 法 院

民 事 判 决 书

(2005)渝高法民终字第9号

上诉人(原审被告)重庆长江涂装机械厂,住所地重庆市万州区天城大道1号。

法定代表人刘基全,厂长。

委托代理人任敏杰,重庆升腾律师事务所律师。

委托代理人黄东东,重庆升腾律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)石孝冰,女,1941年9月30日出生,汉族,重庆市万州区农机局退休职工,住重庆市万州区孙家书房路29号19幢3-4号。

委托代理人张利,重庆利君律师事务所律师。

委托代理人耿麒维,重庆利君律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)陈璐,女,1973年4月1日出生,汉族,重庆立业地产公司员工,住重庆市万州区孙家书房路29号19幢3-4号。

委托代理人张利,重庆利君律师事务所律师。

委托代理人耿麒维,重庆利君律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)陈磊,女,1977年3月28日出生,汉族,重庆市万州区农机公司职工,住重庆市万州区孙家书房路29号19幢3-4号。

委托代理人张利,重庆利君律师事务所律师。

委托代理人陆俊,男,1973年10月4日生,重庆市公安警卫局参谋,住重庆市渝北区新南路1号。

上诉人重庆长江涂装机械厂与被上诉人石孝冰、陈璐、陈磊因职务发明人报酬纠纷一案,不服重庆市第一中级人民法院(2003)渝一中民初字第443号民事判决,向本院提起上诉,本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

原告石孝冰、陈璐、陈磊向原审法院提起诉讼称,石孝冰的丈夫,陈璐、陈磊的父亲陈前生前系被告重庆长江涂装机械厂的工程师。由陈前作为设计人的职务发明柱式回转喷头实用新型专利为被告创造了良好经济效益,但是被告未按法律规定支付陈前职务发明报酬。陈前因对工厂绝望,精神崩溃而自杀。三原告请求法院判令被告一次性支付专利设计人报酬费40万元,其中石孝冰占70%及28万元,陈璐、陈磊各占15%及各6万元;赔偿精神损害抚慰金10万元;承担律师代理费、调查费3.5万元;支付鉴定费1.9万元,证人出庭费用3240元及承担诉讼费用。

原审法院审理查明,石孝冰系陈前之妻,陈璐、陈磊为陈前之女儿。陈前生前系被告重

庆长江涂装机械厂的高级工程师、副总工程师、国务院特殊津贴获得者，并且是本案涉讼实用新型专利“柱式回转喷头”（专利号 ZL99231077.6）的设计人。该专利申请日 1999 年 3 月 4 日，授权公告日 2000 年 1 月 19 日。“柱式回转喷头”获得实用新型专利后，重庆长江涂装机械厂即组织生产。根据原审法院委托审计报告表明：从 1999 年 3 月 4 日—2003 年 8 月 11 日，“柱式回转喷头”专利产品的税后利润共为 1213524.34 元；从 2004 年—2009 年，该产品在正常生产情况下，根据评估将有 2979246.36 元的税后利润。被告重庆长江涂装机械厂，2003 年 8 月 12 日经该厂全体领导召开会议，决定放弃“柱式回转喷头”实用新型专利，从 2004 年起不再缴纳该专利的专利年费。此外，被告支付了陈前 1998、1999 年度技术进步奖 300 元；1999 年、2000 年共计支付给陈前专利提成 3419.70 元；2002 年 10 月 23 日，陈璐代陈前领取 2001 年度专利奖金 1675.64 元。2001 年 12 月，陈前退休。2003 年 5 月 10 日，陈前去世。三原告称陈前的去世是因为被告重庆涂装厂对其待遇不公，陈前不堪忍受厂方的刺激等原因而跳楼自杀身亡。

原审法院认为，被告重庆长江涂装机械厂是“柱式回转喷头”实用新型专利的专利权人，该专利的设计人为陈前。根据我国专利法及其实施细则的规定，被告在实施专利后，设计人陈前依法应当享有每年从实施该实用新型专利所得利润纳税后提取不低于 2% 的报酬或者参照该比例获得一次性报酬的权利。陈前去世后，该报酬作为其依法享有的财产权，根据《继承法》的相关规定应当由陈前的合法继承人继承。根据原审审计和评估报告结果并结合陈前生前给被告单位所作出的贡献等因素，按 6% 比例提取报酬并一次性给予设计人陈前应为合理。此外，被告虽然支付给了陈前 1998、1999 年度技术进步奖 300 元和 1999 年、2000 年、2001 年度的专利提成 5000 余元，但上述费用不是真正意义上的被告在实施该专利后给予设计人陈前的合理报酬，而是被告依照专利法实施细则的规定给陈前的奖金。被告在诉讼过程中放弃“柱式回转喷头”实用新型专利的行为，并不能影响陈前应当获得的法定报酬。本案中，陈前去世与被告没有按照法律规定支付职务发明人专利报酬无必然联系，加之三原告也未举示充分证据予以佐证，故三原告请求判决被告赔偿精神损害抚慰金的诉请不予主张。此外，由于被告的原因而引发三原告提起诉讼，故被告还应当承担三原告支付的合理的律师代理费、调查费和本案的审计（评估）费。

原审法院判决：1、由被告重庆长江涂装机械厂支付给陈前并由原告石孝冰、陈璐、陈磊继承的一次性专利实施报酬 251566.24 元。其中，石孝冰继承 176096.36 元，陈璐和陈磊分别继承 37734.94 元；2、由被告重庆长江涂装机械厂支付给原告石孝冰、陈璐、陈磊律师代理费、调查费 20000 元；3、驳回原告石孝冰、陈璐、陈磊的其他诉讼请求。本案案件受理费 8510 元，其他诉讼费 2553 元，合计 11063 元，由被告重庆长江涂装机械厂负担；本案审计费（评估费）30000 元由被告重庆长江涂装机械厂负担。

宣判后，重庆长江涂装机械厂不服原审判决，向本院提起上诉，要求：撤销原审判决，对被上诉人关于职务发明奖励报酬部分依法改判；将已经支付陈前的专利提成依法认定为职

务发明设计人的专利报酬；驳回被上诉人就代理费、调查费提出的诉讼请求；本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。

其主要上诉理由为：

1、柱式回转喷头专利权人为重庆长江涂装机械厂而不是陈前，因此职务发明设计人的报酬不是《继承法》所明确规定的遗产的范围，依法不能继承，三被上诉人不具备职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件中的诉讼主体资格。同时从遗产概念本身来看，遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产，陈前 2003 年 5 月 10 日死亡时，2003 年 5 月 10 日后的产品利润都还没有产生，更不可能产生“专利提成报酬”，因此不能成为“公民死亡时遗留的个人合法财产”而进行继承；

2、上诉人 1999 年、2000 年共计支付给陈前专利提成 3419.70 元、2002 年 10 月 23 日支付给陈前(原告陈璐代领)2001 年度专利提成 1675.64 元，一审判决书认为上述费用不是真正意义上的上诉人在实施专利后给予设计人陈前的合理报酬，而是上诉人依照《中华人民共和国专利法实施细则》第 74 条的规定对陈前的奖金没有事实依据，是完全错误的认定。

3、一审判决书根据重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司出具的审计和评估报告并结合陈前生前给被告单位所作出的贡献等因素，判决按 6%比例提取报酬并一次性给予陈前侵犯了上诉人的合法权利。根据《专利法实施细则》第 75 条的规定只要不低于 2%就是合法的，并且该条明确规定计提的依据就是税后利润(即经济效益)，根本没有赋予法院结合所谓其他“贡献”来确定计提比例的自由裁量权利。上诉人对所有的职务发明设计人的报酬的计提比例 2%是严格遵守法律规定来进行的，而且其具体文件是由涂装厂总师办制定的，陈前作为副总工程师在生前从来没有表示过异议，1999 年、2000 年、2001 年陈前和陈璐代陈前签收职务发明设计人的报酬时也没有对此提出过异议。

4、《鉴定报告》的结论是整个柱式回转喷头专利产品的税后利润，在计算职务发明设计人报酬的时候应当按照专利技术在专利产品中的所占比例计算税后利润以后，再按照 2%的比例计提。对此，《专利法实施细则》第 75 条规定：实施发明创造后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润税后提取。从上述规定可以看出，职务发明设计人报酬的提取是以实施该项实用新型专利所得税后利润为依据，而不是指所谓的专利产品的税后利润。而且按照专利技术在专利产品中的所占比例从专利产品的税后利润中计提支付职务发明设计人报酬的规定早由涂装厂总师办制定，陈前作为副总工程师在生前从来没有表示过异议，1999 年、2000 年、2001 年陈前和陈璐代陈前签收职务发明设计人的报酬时也没有对此提出过异议。

5、一审法院委托鉴定机构对专利产品“2004—2009 年未来利润”(鉴定评估时间为 2004 年 3 月)进行评估，而鉴定机构也对该部分予以预测的做法完全违反了司法鉴定的基本原则，将“专利产品 2004—2009 年未来利润”的预测这种实质为主观臆断的结论作为鉴定结论采纳更是完全错误的。

同时,《专利法实施细则》75条明确规定在专利权的有效期限内才支付给职务发明设计人的报酬。因为原柱式回转喷头实用新型专利技术已经落后,新的专利技术已经研制出来并已经申请了专利,所以根据涂装厂会议精神,在2003年8月12日放弃柱式回转喷头专利,但一审判决书对此置若罔闻。

6、一审判决书要求涂装厂承担原告律师代理费、调查费20000元没有法律依据。根据相关法律和司法解释的规定只有专利侵权纠纷才能考虑承担对方制止专利侵权所发生的调查费,根本无承担律师费的规定,而本案并非专利侵权案件,因此判决涂装厂承担对方的律师代理费、调查费没有法律依据。

上诉人重庆长江涂装机械厂在二审提交了下列证据:重庆长江涂装机械厂向国家知识产权局新申请的设计人为肖善文的柱式回转喷头实用新型专利证书及国家知识产权局相关授权手续,用以证明上诉人已经放弃陈前作为设计人的原柱式回转喷头实用新型专利,放弃的原因是因为产品正常的升级换代。

上诉人在二审举证期限后提交了下列证据:2002年2月修订的《重庆长江涂装机械厂厂级技术进步奖励条例》,其中第6条第二款规定“对于已实施的专利,根据《专利法》,自申请之日起在有效期内,每年按专利部分产品税后利润的2%提取奖金对发明人进行奖励”。对上述证据,被上诉人以已过举证期限为由拒绝质证并质疑其真实性。

被上诉人在二审中提交了下列证据:向重庆长江涂装工程有限公司购买的柱式回转喷头一个及相关票据、产品说明书、包装物和销售人员谈话录音,用以证明上诉人重庆长江涂装机械厂2005年1月仍在生产已放弃的原专利产品;重庆电视台2005年1月28日播放的节目“工程师的遗产”及该节目中有关法律人士对相关问题的看法,用以证明被上诉人的观点得到理论界的认同;二审律师代理合同,证明发生代理费用2万元;重庆长江涂装机械厂新申请的设计人为肖善文的柱式回转喷头实用新型专利(专利号03249976.0)权利要求书,陈前生前对该新专利的设计构思图及与肖善文的通话录音,用以证明新专利仅是对原专利的改进,并且新专利亦是由陈前生前设计和试制的。

本院经审理查明下列事实:

上诉人重庆长江涂装机械厂为一国有企业单位。该厂原来拥有一实用新型专利“柱式回转喷头”(专利号ZL99231077.6),设计人为该厂已故工程师陈前。专利申请日为1999年3月4日,授权公告日2000年1月19日。2003年8月,重庆长江涂装机械厂书面声明放弃该项专利权,经国务院专利行政部门登记并公告,该项专利权自声明放弃时起终止。

职务发明人陈前生前曾任该厂技术科科长,高级工程师,副总工程师。1990年,陈前设计的柱式回转喷头解决了无气喷嘴喷涂时喷嘴孔径小,易堵塞,排故困难等难题,自投产以后为重庆长江涂装机械厂创造了较好的经济效益,是该厂的主要盈利产品之一。同时,该技术应用在无气喷涂机上,提高无气喷涂工效,确保工程或产品的涂装质量,使我国许多工业领域的涂装技术达到国际水平,其社会效益更为显著。为表彰陈前为我国工程技术事业做

出的突出贡献，根据重庆长江涂装机械厂的申请，1993年10月起国务院发给陈前政府特殊津贴。2003年5月，陈前去世。

陈前设计的柱式回转喷头(专利号 ZL99231077.6)专利权利要求书载明：1、一种用于涂装领域使用的柱式回转喷头，包括本体(7)、手柄(1)、密封圈(2)、调节螺母(3)及喷嘴(4)，其特征在于：回转轴(5)与手柄及喷嘴为一体，喷嘴横穿回转轴轴体，回转轴与本体为镶嵌式连接，紧临回转轴的本体上设一凸形钢碗(8)，手柄可水平旋转0-180度，鸭嘴(6)与本体连接处的直径大于本体出口端直径。2、如权利要求书1所述的柱式回转喷头，其特征在于：回转轴与手柄连接处设有一U形卡。3、如权利要求书1或2所述的柱式回转喷头，其特征在于：鸭嘴一端靠螺母与本体连接，另一端相应于U形卡成一凸形槽(9)。4、如权利要求书1所述的柱式回转喷头，其特征在于：横穿钢碗的一圆孔正对喷嘴。5、如权利要求书1所述的柱式回转喷头，其特征在于：密封件、鸭嘴用聚四氟乙烯及其工程塑料制成。6、如权利要求书1、2或4所述的柱式回转喷头，其特征在于：本体、钢碗采用不锈钢制造。该专利权利要求书的说明书附图柱式回转喷头的实施例结构示意图。附图除包括权利要求书所载9个部位和全部技术特征以外，还设计有一六方钢联结螺母，用以将整个专利装置与喷涂管道连接起来。

上诉人重庆长江涂装机械厂生产的柱式回转喷头专利产品，完整再现上述专利权利要求书所载9个部位和全部技术特征，并配有一六方钢联结螺母，用以将整个专利装置与喷涂管道连接起来。

1999年、2000年，重庆长江涂装机械厂发给陈前柱式回转喷头专利提成3419.70元，2001年又发给该年度提成1675.64元。此三年的专利提成均以该厂年净利润的2%作为计算基础。同时重庆长江涂装机械厂从该项专利产品中提取六个零部件，计算出六个零部件的价格占整个专利产品价格的58.7%，并将这个比例作为计算专利报酬的依据。

2004年3月29日重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司受原审法院委托出具了审计报告。根据审计报告，由陈前设计的柱式回转喷头专利产品1999年至2003年的税后利润分别为：1999年112165.27元，2000年181606.14元，2001年286366.86元，2002年415635.66元，2003年217750.40元。

重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司在从事审计工作过程中，发生了差旅费4650元。

另查明本案被上诉人石孝冰系陈前遗孀，陈璐、陈磊系陈前的女儿。

本院认为：

根据2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第七十五条“被授予专利权的国有企业事业单位在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润纳税后提取不低于2%作为报酬支付发明人或者设计人；或者参照上述比例，发给发明人或者设计人一次性报酬”的规定，柱式回转喷头实用新型专

利的职务发明人陈前生前依法享有向专利权人重庆长江涂装机械厂要求获得专利实施报酬的权利。

关于诉讼主体资格问题,本院认为,陈前生前应取得而尚未取得的报酬属于陈前的遗产,应由继承人继承。陈前死亡后因专利权人继续实施专利而应获得的报酬,属于陈前的财产权利,亦可继承。被上诉人石孝冰系陈前遗孀,陈璐、陈磊系陈前的女儿,依法享有继承权,可以以自己的名义提起诉讼,享有合法诉讼主体资格。

关于是否应该一次性支付 2004 年至 2009 年专利报酬的问题,本院认为,虽然法律规定可以发给发明人一次性报酬,但是陈前设计的柱式回转喷头(专利号 ZL99231077.6)专利权于 2003 年 8 月已经终止,该专利权项下的技术进入公有领域。根据法律规定,在专利权有效期限内方可提取实施专利的报酬,专利权失效以后,不论重庆长江涂装机械厂是否仍然依照该技术生产产品,发明人都不再享有获得报酬的权利。被上诉人认为上诉人重庆长江涂装机械厂放弃专利权的行为有主观上的恶意,其放弃行为应为无效。本院认为,专利权是一种对世之民事权利,权利人只要不违背法律的禁止性规定,就可以按自己意愿处分该权利。虽然职务发明专利权人在处分自己权利的时候,会涉及到发明人的利益,但是两者的权利并不对等,发明人的权利实现与否决定于专利权人对专利权的处分方式,具有很强的依附性。

关于专利报酬提成比例的问题,2001 年 7 月 1 日之前施行的《专利法实施细则》第七十二条规定实用新型专利实施报酬为实施专利之税后利润的 0.5%-2%,一审判决将 1999 年,2000 年,2001 年的比例酌定为 6%,没有法律依据。重庆长江涂装机械厂已经按照 2%的比例提成这三年的专利报酬付给陈前,陈前实际领取,并无异议,本院对此比例予以认可。但是这三年报酬计算的方法不正确,应该按照实施该项实用新型专利所得之税后利润进行计算,而不应该按照全厂该年度的净利润进行计算,本院将予以纠正。

关于 2002 年与 2003 年的专利提成比例,一审判决将其酌定为 6%,虽不违反法律的规定,但本院认为可以将该比例略作较高调整。本院在这个问题上考虑了以下因素:(1)2002、2003 年重庆长江涂装机械厂与陈前之间没有就专利报酬达成双方认可的处理方式,重庆长江涂装机械厂也没有举示有效证据证明其制定了成文性办法或制度来规范专利实施报酬。(2)1993 年施行的旧《专利法实施细则》将实用新型专利实施报酬规定为实施专利之税后利润的 0.5%-2%,2001 年 7 月 1 日施行的新《专利法实施细则》将该比例修改为不低于 2%,重庆市人民政府 2001 年制定的《重庆市实施西部大开发若干政策措施》则规定可以从实施职务成果的税后净利润中提取不低于 10%的比例,用于奖励成果发明人。上述立法的变化与奖励政策的制定,反映出国家鼓励加大对专利发明人的保护,以充分调动科技人员的积极性,促进发明创造。(3)发明人陈前为柱式回转喷头的设计和试制工作作出了突出贡献,该专利产品也为重庆长江涂装机械厂创造了良好的经济和社会效益。(4)重庆长江涂装机械厂在专利期满之前放弃专利权,事实上导致陈前本可以取得的报酬不能取得。基于上述理由,本院认为将 2002、2003 年的专利提成比例酌定为 10%更为妥当。

关于是否应该考虑专利技术在专利产品中所占比例的问题,经比对柱式回转喷头专利权利要求书和重庆长江涂装机械厂生产的专利产品,专利产品完整再现了权利要求书的全部技术特征,专利产品的每一个部件和连接方式与权利要求书的相应部位与结构都是一一对应的。唯一没在权利要求书中提到的六方钢联结螺母也体现在专利说明书及附图中,是实现专利技术功能不可或缺的部分。本院认为,重庆长江涂装机械厂生产的柱式回转喷头完全按照陈前的设计制造,没有在专利技术方案之外增加新的部件或结构,重庆长江涂装机械厂要求计算专利技术在专利产品中所占比例的主张不能成立。

关于 1999 年、2000 年、2001 年重庆长江涂装机械厂发给陈前的 3419.70 元和 1675.64 元两笔费用,本院认为,这两笔费用从计算方法、文字表达分析,均应该属于柱式回转喷头专利实施报酬,本院将从被上诉人依法应得的报酬中扣除。

综上所述,以一审法院委托重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司制作的审计报告中所认定的 1999 年至 2003 年重庆长江涂装机械厂实施涉讼专利的税后净利为提取报酬的基础,以年为计算单位,1999、2000、2001 年每年按 2%提取报酬,2002、2003 年每年按 10%提取报酬,扣除已经支付的 3419.70 元和 1675.64 元两笔费用,陈前生前应得的专利实施报酬为 74941.37 元。

关于一审审理过程中发生的审计人员差旅费 4650 元,属于合理开支,应计入审计费用。

关于一审判决要求被告重庆长江涂装机械厂承担原告律师代理费、调查费 20000 元的问题,本院认为,在专利非侵权纠纷案件中要求败诉方承担对方部分律师代理费、调查费没有法律依据,本院不予支持。

关于被上诉人在二审中主张陈前系重庆长江涂装机械厂新申请的柱式回转喷头实用新型专利的实际发明人和设计人,本院认为属另一法律关系,当事人应另案起诉。

综上所述,原审判决认定事实部分有误,适用法律亦有不当之处,应予部分改判。重庆长江涂装机械厂的上诉请求有一定事实和法律依据,应予部分支持。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(二)项、第(三)项的规定,判决如下:

一、撤销重庆市第一中级人民法院(2003)渝一中民初字第 443 号民事判决。

二、上诉人重庆长江涂装机械厂于本判决书生效后立即支付给被上诉人石孝冰、陈璐、陈磊专利实施报酬 74941.37 元。

本案一审案件受理费 8510 元,其他诉讼费 2553 元,二审案件受理费 8510 元,其他诉讼费 2553 元,合计 22126 元,由上诉人重庆长江涂装机械厂负担 17700.8 元,由被上诉人石孝冰、陈璐、陈磊负担 4425.2 元(被上诉人多预交的部分由上诉人于本判决生效后直接支付给被上诉人)。

本案一审审计费 34650 元由上诉人重庆长江涂装机械厂负担(上诉人于本判决生效后直接支付给被上诉人,被上诉人收到此款后应立即将其中的 15000 元交付给重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司)。

本判决为终审判决。

审 判 长 张 勤

代理审判员 李 佳

代理审判员 黑小兵

二〇〇五年五月二十六日

书 记 员 徐 静