

其它专利纠纷行政调解指南

(征求意见稿)

国家知识产权局专利管理司

2016 年 3 月

目 录

第一章 专利行政调解程序.....	1
第一节 基本原则.....	1
第二节 调解请求的提出、受理和立案.....	2
2.1 调解请求的提出.....	2
2.2 调解请求的管辖.....	2
2.3 受理范围.....	2
2.4 受理条件.....	3
2.5 受理及立案.....	4
2.6 不予受理.....	4
2.7 诉讼时效.....	5
第三节 调解工作.....	5
3.1 调解员.....	5
3.2 调解.....	6
3.3 调解协议书.....	6
3.4 调解时限.....	7
3.5 中止调解.....	7
3.6 举证责任.....	8
3.7 调解终止.....	9
3.8 司法确认.....	9
第四节 其他事项.....	9
4.1 案卷管理.....	9
4.2 调解员名录.....	10
4.3 调解员管理.....	10
第二章 专利权属纠纷的行政调解.....	10
第一节 基本概念.....	10
1.1 发明创造.....	11
1.2 专利申请权.....	11
1.3 专利权.....	11

1.4 专利权属纠纷	11
1.5 发明人或设计人	11
1.6 本单位	12
1.7 本单位的物质技术条件	12
第二节 职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解	12
2.1 职务发明专利权属纠纷调解案件的类型	12
2.2 职务发明创造的判断	13
第三节 委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷的行政调解	29
3.1 委托开发完成的发明创造	29
3.2 合作开发完成的发明创造	31
3.3 委托开发与合作开发的判断	33
3.4 发明创造的内容与合同标的的关系	34
第四节 技术转让引起的专利权属纠纷的行政调解	37
4.1 权利转让	38
4.2 技术秘密转让	40
4.3 技术秘密使用许可	41
第三章 发明人或设计人署名权纠纷的行政调解	43
第一节 发明人或设计人资格的构成要件	43
1.1 存在专利法意义上的发明创造	44
1.2 是发明创造的实际参与者	46
1.3 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献	48
第二节 判断发明人或设计人资格的考虑因素	52
2.1 当事人提交的证据	52
2.2 当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度	54
2.3 当事人在发明创造过程中承担的角色	55
第三节 判断发明人或设计人资格的注意事项	59
3.1 发明人或设计人署名权的性质	59
3.2 发明人或设计人署名权纠纷中的举证	62
第四章 奖励报酬专利纠纷的行政调解	64
第一节 基本概念和基本原则	64

1.1 奖励和报酬	65
1.2 被授予专利权的单位	66
1.3 职务发明人或设计人	67
1.4 约定优先原则	68
第二节 奖励纠纷的行政调解.....	72
2.1 支付奖励的条件	72
2.2 奖励的方式和数额	75
2.3 奖励的支付期限	76
第三节 报酬纠纷的行政调解.....	77
3.1 支付报酬的条件	77
3.2 支付报酬的数额	81
3.3 报酬的支付期限	86
第四节 多个发明人之间的奖酬纠纷的调解.....	88
第五章 发明专利申请临时保护期使用费纠纷的行政调解.....	89
第一节 临时保护的构成条件.....	89
5.1 涉案专利仅限于发明专利	90
5.2 涉案专利被授予专利权，且请求人在专利授权后提出调解请求	91
5.3 他人的实施行为发生在临时保护期	92
5.4 他人的实施行为落入专利保护范围	95
第二节 临时保护期使用费的确定.....	98
2.1 确定补偿费用的原则	98
2.2 确定补偿费用的考虑因素	99
第六章 专利侵权损害赔偿额的计算.....	103
第一节 权利人的实际损失.....	103
1.1 权利人实际损失的计算	103
1.2 确定权利人实际损失时的考虑因素	105
第二节 侵权人获得的利益.....	109
2.1 侵权人获得的利益的计算	110
2.2 确定侵权人获得的利益时的考虑因素	112
2.3 侵权人获得的利益的举证责任分配	115

第三节 专利许可使用费的合理倍数.....	116
3.1 许可使用费的确定	116
3.2 以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项	118
第四节 法定赔偿.....	121
4.1 确定法定赔偿数额的方法	121
4.2 需要考虑的其他因素	122
第五节 合理开支.....	126

第一章 专利行政调解程序

发生专利纠纷时，当事人可以请求管理专利工作的部门对该专利纠纷予以调解。

专利行政调解，是管理专利工作的部门在日常专利管理和专利行政执法过程中，对专利申请权和专利权的权属纠纷、发明人或设计人资格纠纷、职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬纠纷、发明专利临时保护期使用费纠纷以及侵犯专利权的赔偿数额纠纷等，以专利法及相关法律法规为依据，以当事人自愿为原则，通过对当事人的说服和疏导，促使当事人平等协商、互谅互让，达成调解协议，以快速解决纠纷的行为。

第一节 基本原则

除遵循专利行政执法的基本原则外，行政调解还应当遵循以下原则：

（一）自愿原则。调解应当充分尊重当事人意愿，不得强迫当事人接受调解方式或者调解协议。

（二）合法原则。调解应当符合法律、法规及规章，不得损害国家利益、公共利益和他人合法权益。

（三）保密原则。除双方当事人均明确表示可以公开进行外，调解应当在保密状态下进行，调解内容和文件材料不得对外公开。

（四）无偿原则。管理专利工作的部门调解专利纠纷，不得收取任何费用。

第二节 调解请求的提出、受理和立案

2.1 调解请求的提出

行政调解可以由一方当事人或者双方当事人提出请求。

请求管理专利工作的部门调解专利纠纷的，应当提交书面请求书，一份正本以及与被请求人数相当的副本。

请求书应当记载以下内容：

（一）请求人的姓名或者名称、地址，法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；委托有代理人的，写明委托代理人的姓名、职务、通信联系方式和代理机构的名称、地址；

（二）被请求人的姓名或者名称、地址、法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；

（三）请求调解的具体事项、依据的事实和理由。

请求书应当由请求人签名或盖章。

2.2 调解请求的管辖

请求调解专利纠纷的，当事人可以请求被请求人所在地的管理专利工作的部门予以调解。

管理专利工作的部门认为调解案件不属于本部门管辖的，应当告知当事人向有管辖权的部门请求调解。

管理专利工作的部门对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民政府管理专利工作的部门指定管辖；无共同上级人民政府管理专利工作的部门的，由国家知识产权局指定管辖。

2.3 受理范围

除专利侵权纠纷和专利侵权赔偿额纠纷之外，管理专利工作的部门还可以对下列专利纠纷进行调解：

- （一）专利申请权和专利权的权属纠纷（下称专利权属纠纷）；
- （二）发明人或设计人资格纠纷；
- （三）职务发明创造的发明人或设计人的奖励和报酬纠纷（下称奖励纠纷）；
- （四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷（下称发明专利临时保护期使用费纠纷）。

2.4 受理条件

请求调解专利纠纷的，应当符合下列条件：

- （1）请求人是专利纠纷的当事人或其权利继受人；
- （2）有明确的被请求人；
- （3）有明确的请求事项和具体事实、理由；
- （4）属于该管理专利工作的部门的受案范围和管辖范围；
- （5）当事人没有就该专利纠纷向人民法院起诉，也未申请仲裁。

专利权属纠纷的当事人包括专利权人或专利申请人、其他主张对专利或专利申请享有权利的人。

发明人或设计人资格纠纷的当事人包括发明人或设计人、主张自己为发明人或设计人的人以及专利申请人或专利权人。专利文件上列有多个发明人或设计人，部分发明人主张其中某一个或某一些发明人或设计人未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的，主张者和被主张者均为当事人。

奖励纠纷的当事人包括专利权人、发明人或设计人或其权利继受人，主张自己为发明人或设计人的人。

发明专利临时保护期使用费纠纷的当事人包括发明专利技术使用者和专利权人或其权利继受人，但不包括专利实施许可合同的被许可人。

2.5 受理及立案

管理专利工作的部门收到上述纠纷的调解请求后，符合受理条件的，应当在5个工作日内将请求书副本送达被请求人，要求其在收到请求书副本之日起15日内提交意见陈述书，表明是否同意调解；同意调解的，可以就请求人提出的调解事项说明理由。

被请求人同意进行调解并提交意见陈述书就请求人提出的调解事项说明理由的，管理专利工作的部门应当及时立案，并发出《立案通知书》，通知请求人和被请求人调解的时间和地点。

专利纠纷涉及第三人的，应当通知第三人参加，一并进行调解。

被请求人逾期未提交意见陈述书、或者在意见陈述书中表示不接受调解的，管理专利工作的部门应当在期限届满或者收到意见陈述书之日起5个工作日内制作《调解不予立案通知书》，并送达请求人。

2.6 不予受理

下列行政调解请求，管理专利工作的部门不予受理：

- (1) 已向仲裁机构申请仲裁的；
- (2) 已向人民法院起诉的；
- (3) 不属于该管理专利工作的部门的受案范围和管辖范围；

(4) 管理专利工作的部门认为不应受理的其他情形。

2.7 诉讼时效

专利纠纷的解决已经超过诉讼时效的，管理专利工作的部门可以本着自愿原则进行调解。已经超过诉讼时效的专利纠纷，在调解确定补偿数额时应当考虑诉讼时效的因素。

第三节 调解工作

3.1 调解员

管理专利工作的部门受理行政调解请求后，应当在收到被请求人同意调解的意见陈述书之日起 5 个工作日内安排双方当事人从调解员名录中协商选定调解员，不能共同选定调解员的，由管理专利工作的部门负责人从调解员名录中指定调解员。

事实清楚、情形简单的纠纷，可以由一名调解员现场组织调解；其他情形的纠纷，应当由三名以上调解员组成调解组进行调解。

行政调解员有下列情况之一的，应当回避：

- (一) 是本案当事人或者与当事人、代理人有近亲属关系的；
- (二) 与本案有利害关系的；
- (三) 与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响案件公正调解的。

当事人认为行政调解员有前款应当回避情形之一的，可以向管理专利工作的部门口头或者书面申请其回避；调解员有前款情形之一的，应当主动回避。

管理专利工作的部门负责人决定调解员的回避。

3.2 调解

调解时，调解员应当宣布调解纪律，核对当事人身份，宣布当事人的权利和义务，宣布调解员、记录人的身份，询问当事人是否申请回避。

行政调解过程中，调解员应当充分听取双方当事人的意见陈述，查明争议的基本事实，依据法律、法规、规章及政策对双方当事人进行说服、劝导，引导当事人达成调解协议。

当事人可以自行提出调解方案，调解员也可以提出调解方案供双方当事人协商时参考。

管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当制作调解笔录，记载调解时间、地点、参加人员、当事人基本情况、协商事项、当事人意见和调解结果，由当事人和主持调解的调解员核对无误后签名或者盖章。

调解时，调解员应当对调解过程以及调解过程中获悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和其他依法不应公开的信息保守秘密，但为维护国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。

调解结果涉及第三人合法权益的，应当征得第三人同意。第三人不同意的，终止行政调解。

3.3 调解协议书

当事人通过调解达成协议的，可以签订调解协议书。当事人认为不需要签订调解协议书的，由调解员将协议内容记入笔录，并交双方当事人签字或盖章。

调解协议书应当载明下列事项：

- (1) 当事人及其委托代理人的相关情况，包括姓名或名称、性别、年龄、职业、工作单位、住所、法定代表人姓名、职务；
- (2) 纠纷的主要事实、争议事项；
- (3) 当事人达成调解协议的内容，履行的方式和期限；
- (4) 当事人违反调解协议的责任；
- (5) 调解协议书的生效条件和生效时间；
- (6) 其他相关事项。

调解协议书应当由当事人及调解人员签名或盖章，并加盖管理专利工作的部门印章。

调解协议书未明确具体的生效时间的，自双方当事人签字或盖章之日起生效。

当事人应当自觉履行调解协议，不得擅自变更或者解除调解协议。

有下列情形之一的，行政调解协议无效：

- (一) 违反法律、法规强制性规定的；
- (二) 侵害国家利益、社会公共利益及他人合法权益的。

3.4 调解时限

管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当在立案之日起 60 日内结案。有特殊情况需要延长的，经部门领导批准，可以延长 30 日。

3.5 中止调解

有下列情形之一的影响案件处理的，当事人可以提出中止处理请求，是

否中止，由管理专利工作的部门决定：

（一）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加案件处理的；

（二）一方当事人丧失民事行为能力，尚未确定法定代理人的；

（三）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；

（四）一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加案件处理的；

（五）本案必须以另一案的处理结果为依据，而另一案尚未处结的；

（六）其他应当中止处理的情形。

中止的原因消除后，依当事人的申请可恢复调解。

3.6 举证责任

调解专利纠纷，由当事人对其主张负举证责任。但下列事实，当事人无需举证证明：

（1）众所周知的事实；

（2）自然规律及定理；

（3）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；

（4）已为人民法院发生法律效力裁判文书所确认的事实；

（5）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；

（6）已为有效公证文书所证明的事实。

上述（1）、（3）、（4）、（5）、（6）项，当事人有相反证据足以推

翻的除外。此外，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。

管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时，可根据需要依职权调查收集有关证据。

3.7 调解终止

有下列情形之一的，行政调解终止：

- （一）调解达成调解协议的；
- （二）调解过程中至少一方不同意继续进行调解的；
- （三）调解过程中至少一方无正当理由在规定的时间内不参加调解活动的；
- （四）经调解未能在合理期限内达成调解协议的。

经调解未能达成调解协议的，管理专利工作的部门应当终止调解，并告知当事人其他的法律解决途径。

3.8 司法确认

调解协议达成后，双方当事人可以向有管辖权的法院申请司法确认。经司法确认有效的调解协议，一方当事人拒绝履行或者未全部履行经司法确认有效的调解协议的，另一方当事人可以向作出确认决定的人民法院申请强制执行。

第四节 其他事项

4.1 案卷管理

管理专利工作的部门受理专利纠纷案件的，应当按照一案一号、

一案一卷的原则建立案卷。调解员应将调解专利纠纷案件过程中形成的文书、档案及时归档，统一管理。

调解员应当在案件结案后 3 个月内将调解案卷移交本部门档案管理机构归档。

4.2 调解员名录

管理专利工作的部门应当建立本部门的行政调解员名录，供当事人遴选。

调解员通常应当具有涉案专利所属技术领域的技术知识和专利法律知识。

管理专利工作的部门调解时，经双方当事人同意，可以邀请有关单位和个人予以协助。

4.3 调解员管理

调解员无正当理由或者在规定的时间内不履行行政调解职责，造成严重后果的，应当按规定追究相关人员的责任。

管理专利工作的部门应当定期对调解员进行培训，并可以对在行政调解工作中做出突出贡献的调解员和其他工作人员给予表彰。

第二章 专利权属纠纷的行政调解

根据《专利法实施细则》第八十五条第一项的规定，管理专利工作的部门应当事人请求，可以对专利申请权和专利权归属纠纷进行调解。

第一节 基本概念

1.1 发明创造

专利法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

1.2 专利申请权

专利申请权是指从发明创造被提交专利申请之后到被授予专利权之前，申请人享有的处置该专利申请的权利，包括修改申请文件、决定是否继续进行申请程序等权利，其指向的是已经提出申请但尚未被授权的发明创造。

1.3 专利权

专利权是指发明创造被公告授予专利权之后，专利权人享有的对该发明创造进行处置的权利，包括放弃其专利、转让其专利、许可他人实施其专利、制止他人未经专利权人许可，以生产经营为目的实施专利的权利等，其指向的是已经被授予专利权的发明创造。

1.4 专利权属纠纷

专利权属纠纷，是指双方或多方当事人之间，对专利申请权和专利权的归属问题产生争议进而引起的纠纷。

1.5 发明人或设计人

发明人或设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献

的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。

1.6 本单位

本单位，是指发明人或设计人所在的，能够以自己的名义从事民事活动，独立享有民事权利，独立承担民事责任和义务的组织，既包括法人单位，也包括能够独立从事民事活动的非法人单位，如个人独资企业、个人合伙企业等。本单位包括借调、兼职、实习等建立临时劳动关系的临时工作单位，以及在作出发明创造之前1年内发明人或设计人办理退休、调离手续或者劳动、人事关系终止的单位。

1.7 本单位的物质技术条件

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。

第二节 职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解

执行本单位的任务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利属于该单位；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作出约定的，从其约定。

2.1 职务发明专利权属纠纷调解案件的类型

因职务发明创造引发的权属纠纷调解请求通常由发明人或设计

人、或者其所在单位提起。包括：

(1) 发明人或设计人认为归属于其所在单位的发明创造属于非职务发明；

(2) 发明人或设计人将研发成果以个人名义申请专利，其所在单位认为该发明创造属于职务发明创造；

(3) 发明人或设计人从原单位退休、调离原单位后或者与原单位终止劳动、人事关系后 1 年内，其作为发明人或设计人的发明创造由其本人、或者其他单位或个人提交专利申请，原单位认为该发明创造与发明人或设计人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关联，属于发明人或设计人在原单位的职务发明创造；

(4) 主张自己为发明人或设计人的自然人在提起发明人或设计人资格纠纷调解请求的同时，主张所述发明创造为非职务发明创造而提起专利权属纠纷调解请求。

2.2 职务发明创造的判断

下列发明创造属于职务发明创造：

(一) 在本职工作中完成的发明创造；

(二) 履行单位在本职工作之外分配的任务所完成的发明创造；

(三) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，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；

(四) 主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明创造。

判断是否属于职务发明创造，不取决于发明创造是在单位内还是在单位外作出，也不取决于是在工作时间之内还是在工作时间之外的业余时间做出，只要属于执行本单位的任务或者主要是利用了本单位的物质技术条件，均属于职务发明创造。

2.2.1 本职工作中的发明创造

“本职工作”是指根据劳动合同、聘用合同等确定的工作人员的工作职责。本职工作即发明人或设计人的职务范围，属日常工作职责，既不是指单位的业务范围，也不是指个人所学专业的范围。

本职工作的性质是判断发明创造的作出是否为执行本单位的任务的首要因素。原则上，一个单位研发部门工作人员的本职工作即为从事研究、开发、设计等，他们在执行相应的研究、开发、设计任务中完成的发明创造属于在本职工作中作出的发明创造。如果发明人或设计人的本职工作并非研发，而是其它不涉及技术创造的工作，例如行政管理、秘书、人力资源管理等，其没有从事发明创造的义务，如果其在完成相应职责工作之余做出了与本单位相关的发明创造，则不属于在本职工作中完成的发明创造。

【案例 2-1】

余某是某汽车公司专门从事发动机开发的工程师，其在工作中发明了一种节能发动机，该发明应当属于职务发明创造；丁某是该汽车公司的修理工，其针对某款汽车油耗较高的缺陷发明了一种节油装置，因为其本职工作是修理汽车而非改进汽车性能，因此该发明不应当属于职务发明创造。

【案例 2-2】

孔某为某消防安全设备公司的技术研发人员，其接受公司的指派研制了一种高速水雾喷头技术。后该公司将该喷头申请专利并获得授权，孔某是发明人之一。孔某认为该技术不是在工作时间完成，而是其本人利用休息时间在晚上思考问题时完成的，属于非职务发明，专利权应归其个人所有。

分析与评述：

一般而言，一个单位研发部门的工作人员的本职工作就是从事研究、开发、设计等工作，他们执行相应的研究、开发、设计任务完成的发明创造属在本职工作中作出的发明创造，这是职务发明创造最典型、最常见的情形。

本案中，孔某的本职工作就是技术研发，涉案专利高速水雾喷头是孔某接受公司委派的研制任务而开发完成的技术，应当属于孔某在本职工作中作出的发明创造，属于职务发明创造。

对于孔某所主张的该设计由其一人在业余时间构思而成的观点，应当认为，不能仅以技术构思是在业余时间完成而当然认定有关发明创造即为非职务发明创造。发明创造是人的智力活动成果，而智力活动与体力劳动最大的不同之处就在于智力活动具有一定的连续性。一个人在上班时进行的技术构思不会因为下班而完全停止。因此，只要是执行单位任务或者主要是利用单位的物质技术条件完成的发明创造，不论其技术构思是在上班时间还是业余时间完成，均应属于职务发明创造。

【案例 2-3】

某工具厂的生产经营范围为汽车修理专用可调铰刀、板牙架等。余某在任该厂厂长期间，以个人名义申请了名为“气门座圈拉器”的实用新型专利并被授予专利权。余某在获得该专利权后，将该专利技术无偿投入到该工具厂的生产中。余某退休后，双方对该专利权的归属产生纠纷。

分析与评述：

厂长具有作出与本厂业务有关的非职务发明的权利。但是，厂长是企业的法定代表人，全权负责企业各方面的工作，厂长的本职工作一般不能理解为仅仅是行政领导，而与业务和技术问题无关。在认定厂长的发明创造是否为执行本单位的任务时，应着重从两个方面予以审查：一是发明创造技术方案的完成时间是否在其任职期内；二是该发明创造是否落入企业的生产经营范围之内。

本案中，涉案专利的技术方案为余某在其任厂长期间完成的，且涉案专利产品是在工具厂原有产品基础上的完善和改进。因不断研制开发这类新产品与工具厂的生存息息相关，因此涉案专利技术属于该厂的生产经营范围。工具厂为街道小厂，其内部对新产品研制开发工作并无明确具体的分工，该厂也无专职的新产品研制开发部门或人员，而余某本人无论是在任该厂厂长之前或之后，对该厂技术开发工作均承担着主要职责。因此，余某对涉案专利的研制，属于执行本单位的任务，涉案专利应为职务发明创造，专利申请权和专利权均应属于工具厂。

假定涉案专利的技术方案是余某在其任厂长之前完成的，则需要确定完成该专利时余某的本职工作是什么。如果在完成该专利时余某根本不在该工具厂任职，则余某对该专利的研发不可能属于“本职工作中的发明创造”；如果其在任厂长之前负责或者参与该厂的技术开发，则余某对该专利的研制仍属于“本职工作中的发明创造”；如果在完成该专利时余某并不负责或者参与该厂的技术开发，则余某对该专利的研发不属于“本职工作中的发明创造”。至于该专利是否属于职务发明创造，还要从其是否在履行单位在本职工作之外分配的任务、是否主要利用了本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件等方面进行考量。

2.2.2 履行本单位交付的其它任务作出的发明创造

履行本单位交付的其它任务过程中完成的发明创造，属于职务发明创造。

认定一项任务是否为单位分配给工作人员的在其本职工作之外的其他任务，应当有明确、具体的依据，包括单位与工作人员之间签订的协议、单位有关部门发出的书面通知、办理的有关手续等。

【案例 2-4】

肇某是某果树研究所的研究人员，其本职工作是果树栽培技术研究。1984 年，肇某与其他三人共同受该果树研究所委派，成立课题组进行长效复合肥研制，四人均由果树研究所人事部门通过便函等手续调到课题组。1989 年，果树研究所申请了“长效复合肥”发明专利并获得授权，肇某等为发明人。肇某认为该技术方案不是其本职工

作，是其与他人合作完成，专利权应归其四人所有。

分析与评述：

如果单位能够提供明确、具体的证据用以证明一项任务是单位分配给工作人员的其本职工作之外的其他任务，例如单位与工作人员之间签订的协议、单位有关部门发出的有关书面通知、办理的有关手续等，则应当认定履行该任务所作出的发明创造是职务发明创造。

本案中，“长效复合肥”发明专利是肇某在果树研究所任职期间完成的。肇某的本职工作是果树栽培技术研究，长效复合肥研制通常不被认为是肇某的本职工作。要证明该项发明创造属于肇某的职务发明，果树研究所负有更重的举证责任。其要么举证证明长效复合肥的研制属于单位交付给肇某的除本职工作之外的其他任务，要么证明肇某在完成该项发明创造时主要利用了单位的物质技术条件。本案中，根据果树研究所提供的人事部门出具的便函，可以证明肇某从事该项工作完全是单位的安排和要求。虽然肇某作为发明人，对长效复合肥专利的研制做出了创造性贡献，但长效复合肥研制的申请立项、试验、推广等都是果树研究所的名义进行的，肇某作为长效复合肥研究项目的主持人主持研发，完全是为了完成果树研究所交付的工作任务，其据此作出的发明创造属于职务发明创造，专利权应当归属果树研究所。

2.2.3 一定期限内与原单位有关联的发明创造

发明人或设计人退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1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，属于职务发明创造。

“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内”，应当从发明人或设计人办理退休、离职手续，正式与原单位解除劳动关系之日起算。

“作出”发明创造的日期应当是发明创造的实际完成日，而非发明创造提交专利申请的申请日。如果在 1 年内申请专利的，可以推定该专利申请日为作出发明创造的最迟日期；如果在 1 年后申请专利的，不能直接推定该发明创造是在 1 年后作出的，需要原单位（主张该发明创造为职务发明创造的当事人）提供其他证据证明该发明创造的实际作出日期。原单位不能证明该发明创造的实际作出日期的，推定专利申请日为实际作出日期。

“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”，应理解为该发明创造在发明人或设计人在原单位具体承担的本职工作之内，或者在原单位分配的其他任务范围之内。如果发明创造只是原单位的业务范围内，但与发明人或设计人在原单位的本职工作或被分配的其他任务无关，则不属于“一定期限内与原单位有关联的职务发明创造”。

发明人或设计人所完成的发明创造既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，又主要利用了现单位的物质技术条件的，相关权利的归属应由原单位和现单位协商确定，协商不成的，由双方合理分享。

【案例 2-5】

郭某和黄某是 A 公司的技术研发人员，是 A 公司 1996 年获得授权的发明专利“链条炉排生活垃圾炉”的发明人。B 公司于 1997 年申请“竖井式两段链条炉排垃圾焚烧炉”实用新型专利，在请求书中将本公司职工赵某、余某列为发明人。1998 年 1 月，郭某和黄某离开 A 公司，前往 B 公司工作。1998 年 4 月，郭某、黄某、赵某、余某和 B 公司签订了《关于转让专利设计人的合同》，合同中约定：对于 B 公司已申请的上述实用新型专利，确认赵某、余某完成了该专利的总体设计，但因他们提出辞职，B 公司决定将该专利的发明人由赵某、余某变更为郭某、黄某，B 公司一次性向赵某、余某每人支付 5000 元报酬。在合同签订之前，B 公司已经向国家知识产权局提交了著录项目变更申报书，请求将该专利的发明人变更为郭某、黄某。1998 年 12 月，该实用新型专利获得授权，授权公告文本上公布的设计人是郭某和黄某。A 公司认为，根据国家知识产权局公告公布的发明人，郭某和黄某离开 A 公司不到一年就成为 B 公司涉案实用新型专利的发明人，因此该实用新型专利应为郭某和黄某的职务发明，专利权应归 A 公司所有。

分析与评述：

法律之所以规定发明人或设计人从原单位离职后一定期限内作出的与其在原单位的本职工作或执行的工作任务有关联的发明创造属于原单位的职务发明创造，原因在于，智力活动从产生到完善具有连续性，一个熟知原单位业务的员工从原单位离职后，其在原单位积累的知识和经验、属于原单位的技术秘密等不会因其离职而消失，其

在离职后一定时期内作出发明创造往往与其在原单位承担的工作任务密切相关，如果不将其纳入原单位的职务发明，将会损害原单位的合法权益。另外，这段“脱密期”又不能太长而损害发明人或设计人重新选择就业的权利。为了平衡原单位与发明人或设计人的利益，我国专利法将这一“脱密期”规定为一年。

本案中，郭某和黄某原本是 A 公司的技术研发人员，在离开 A 公司 1 年内就成为 B 公司涉案实用新型专利的发明人。A 公司要证明涉案实用新型专利为郭某和黄某在 A 公司的职务发明，应当举证证明涉案实用新型专利与郭某和黄某在 A 公司工作期间承担的本职工作或者 A 公司分配的任务有关。如果 A 公司不能完成该项举证责任，A 公司不可能拥有该项专利。本案中，一来 A 公司未证明上述内容，二来 B 公司提供的证据表明，在郭某和黄某到 B 公司工作之前，B 公司已经申请了涉案专利，且请求书中表明发明人为赵某和余某，也就是说，在郭某和黄某到 B 公司工作之前，B 公司已经掌握了涉案专利技术。因此，涉案专利不可能属于 A 公司的职务发明。

需要说明的是，本案例旨在说明一定期限内与原单位有关联的发明创造的专利权属纠纷，案中《关于转让专利设计人的合同》所涉及的发明人署名资格转让并不符合相关法律法规的规定，具体参见本指引第三章。

2.2.4 主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造

“主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”，是指发明人或设计人在本职工作或本单位交付的其他任务以外，按照自己的意

志主动完成的发明创造，在该发明创造的完成过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，或者发明创造的实质性内容基于该单位尚未公开的技术成果、阶段性技术成果或者关键技术。对利用本单位提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的除外。

判断发明创造的作出是否主要利用了本单位的物质技术条件，要考虑本单位的物质技术条件是否属于完成发明创造不可或缺或不可替代的前提条件，或者所利用的本单位的物质技术条件是否对发明创造的完成具有实质性贡献或起到决定性作用。在研究开发过程中利用本单位已公开或者已为本领域普通技术人员公知的技术信息，或者仅在发明创造完成后利用本单位的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的，不属于主要利用本单位的物质技术条件。

如果对本单位的物质技术条件的利用只是少量的、可有可无的，或者所述物质技术条件对发明创造的完成没有起到实质性帮助，则不被认为达到“主要利用本单位的物质技术条件”的程度。

【案例 2-6】

孙某为某医院的退休职工，其在该医院工作期间的本职工作是临床工作。孙某在该医院工作期间，作为主要完成人员参与了该院研制的新药“癌灵 1 号注射液”的临床与试验研究项目组的工作，负责临床研究。在此过程中，孙某对该药物的剂型及处方组成的改进提出了构思和建议。后该医院将该药物申请了专利并获得授权，孙某是发明人之一。孙某认为该专利是其本人独立完成的，且其对处方的改进不

属于本职工作，因此该专利应属于非职务发明，专利权应归其个人所有。

分析与评述：

本案中，孙某的本职工作是临床工作，医院交付给孙某的除本职工作之外的任务是“癌灵 1 号注射液”的临床与试验研究项目组的临床研究工作。因此，孙某对药物处方的改进并不是执行本单位的任务。

但是，新药的研制开发是由医院的项目组完成的，孙某是项目组成员之一，该项发明创造由医院提出研究方向、项目要求等，并提供临床观察等研究条件，研究过程体现的是该单位的意志。孙某提出技术方案的构思或想法虽对专利的完成具有重要的意义，但中药药物的研制完成不仅仅包括确定处方的组成，还包括后续的一系列药学、药物制备、药理、药效、毒性、临床试验等研究，药品研发的各个阶段形成复方药品研制的有机整体。没有证据表明孙某作为临床医师完成了临床工作以外的药品研制的其他工作，其对处方组成的改进主要是利用了医院的资金、设备、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件，且也仅为构思和建议，不足以形成一个完整的发明专利，因此其发明创造属于职务发明创造。

需要指出的是，通常情况下，执行本单位的任务客观上应当主要利用本单位的物质技术条件，在执行本单位任务的情况下，对本单位物质技术条件的利用应当被认为属于执行本单位任务的情形，直接判定相关发明创造属于职务发明创造，无需另行认定其是否属于“主要是利用本单位的物质技术条件”的情形。

【案例 2-7】

吴某经过长期研究，掌握了一种能源转换技术和设备，并提供图纸委托他人加工制造了一台能源转换设备。1999 年 1 月，吴某以该设备为固定资产作实物出资，与雷某一起注册成立 A 公司。A 公司于 1999 年 8 月申请了“一种可燃性垃圾的处理方法”的发明专利并获得授权，发明人为吴某。2001 年 1 月，吴某与 B 公司的田某共同申请了“无害化处理垃圾的高温裂解炉及回收装置”的实用新型专利并获得授权，专利权人和发明人均均为吴某和田某。A 公司认为该实用新型专利的设备即为 A 公司的能源转换设备，是为实施 A 公司的发明专利专门设计的，其在 A 公司成立之前就已研制成功，吴某以该设备出资后，该设备就成为 A 公司的固定资产，因此，利用该设备形成的实用新型专利应该是 A 公司发明专利的从属专利，属于吴某在 A 公司的职务发明创造，专利权应当归 A 公司所有。

分析与评述：

“主要是利用本单位的物质技术条件”强调的是本单位的物质技术条件在发明创造完成过程中的作用和比重。在此类纠纷案件中，若单位主张发明创造的作出主要是利用本单位的物质技术条件，应当提供明确、具体的证据，例如协议、财务文件等，以证明发明创造的作出全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材、原材料和/或阶段性技术成果或关键技术。若所涉及的本单位的物质技术条件为本单位尚未公开的技术成果，则职工应当负有证明该技术成果已经公开的举证责任。

本案中，A 公司主张所述实用新型专利应该归其所有基于两项理由：一是该实用新型专利保护的就是其拥有的固定资产“能源转换设备”，或者换句话说是在其能源转换设备上完成的，因此，该实用新型专利的完成主要利用了 A 公司的物质技术条件，应当为职务发明创造；二是该能源转换设备是专门为了其发明专利设计的专用设备，作为发明专利的从属专利，理应归 A 公司所有。

关于以上第一项理由。A 公司成立时拥有一台吴某在 A 公司成立之前提供技术制作的能源转换设备作为公司的固定资产，A 公司要证明所述实用新型专利为吴某在 A 公司所做的职务发明创造，应当举证证明：（1）其拥有的能源转换设备与涉案实用新型专利的技术方案相同或等同；吴某在以所述能源转换设备出资时，将该能源转换设备相应的知识产权一并转移 A 公司；或者（2）在所述能源转换设备出与所述实用新型专利技术方案不相同也不等同的情况下，证明所述能源转换设备技术属于 A 公司的技术秘密，完成所述实用新型专利必须利用或者借助于所述能源转换设备。本案中，A 公司既未能证明该实用新型专利技术属于 A 公司所有的成果、收入或申报的专利权，也未能证明涉案实用新型专利是吴某执行 A 公司的任务或者主要是利用了 A 公司的物质技术条件所完成的发明创造，因此不能证明该实用新型专利是吴某在 A 公司的职务发明。

关于上述第二项理由。所谓基本专利，指的是不依附于任何其他专利的最原始的专利；从属专利则是在基本专利的基础上进行改进所获得的专利，该专利的技术方案包括了基本专利的必要技术特征，其

实施必然会落入基本专利的保护范围或者覆盖基本专利的技术特征，也必然有赖于基本专利技术的实施。从属专利的形式主要有：(1)在原有产品专利技术特征的基础上，增加了新的技术特征。(2)在原有产品专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途。(3)在原有方法专利技术方案的基础上，发现了新的未曾发现的新的用途。本案中，首先，A公司并未充分证明其实用新型专利的实施依赖于发明专利，所述实用新型专利是在发明专利基础上的改进；其次，实现方法发明技术方案的设备通常并不唯一，即使实现本案A公司方法发明的设备只能是本案实用新型专利所指向的设备，也不能否定发明专利与实用新型专利两个技术方案各自独立、非基本专利和从属专利的关系，因此无法证明涉案实用新型专利的权属问题。

2.2.5 单位与发明人或设计人就权利归属作出合同约定

单位与发明人或设计人之间可以对发明创造的权利归属作出约定，这种约定应当采用书面合同的形式。在对专利权属纠纷进行行政调解时，应首先考察双方当事人是否就专利申请权或专利权归属存在合同约定。有合同约定的，应首先确定合同的有效性。在合同有效的情况下，遵从合同约定确定权利归属。在合同无效的情况下，视为无合同约定，按照《专利法》第六条第一款的规定确定权利归属，具体操作参见本节第1~4部分。

【案例 2-8】

姚某于1998年与他人合资组建成立A公司，姚某提供本人专利及技术，并负责新产品开发。2001年，姚某个人申请了“一种带中

药蒸汽产生装置的洗浴设备”的实用新型专利，并于 2002 年获得授权。2004 年，姚某与 A 公司签订了《专利实施许可协议》，该协议认可姚某是该实用新型专利的专利权人，姚某同意 A 公司使用该专利开发可以自动煎中药的足浴盆产品，协议还约定“在该专利的基础上一切扩展、涵盖的专利权归姚某所有”。2005 年，姚某又申请了“一种液体制取方法和装置”的发明专利并获得授权。经查明，该发明专利的技术方案涵盖并扩展了上述实用新型专利的技术方案。A 公司认为，姚某作为公司的总工程师，分管技术、专利研发等工作，该发明专利应属执行本单位的任务所完成的职务发明，其专利权应当归 A 公司所有；执行本单位的任务所完成的职务发明依法不允许通过订立合同的方式约定归属，《专利实施许可协议》中的约定违反了法律，应当无效。

分析与评述：

在专利权属纠纷的调解中应当遵从合同优先的原则，在合同有效的情况下，按照合同约定确定权属。

本案中，姚某作为 A 公司的技术负责人，其工作职责是研发、设计组浴盆产品，因此涉案发明专利是其在本职工作中作出的发明创造，属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造。但是，因双方通过合同，对在涉案实用新型专利基础上的改进专利权的归属进行了约定，在合同真实有效的情况下，应当按照《专利实施许可协议》来认定争议专利的权属，涉案发明专利的专利权应归姚某所有。

就 A 公司所提出的“执行本单位的任务所完成的职务发明依法不

允许通过订立合同的方式约定归属”的问题，目前存在一定的争议。一种观点认为，按照《专利法》第六条第三款的字面含义，单位与发明人、设计人之间订立的合同应当限于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”的情形，既包括“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，也包括不是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。对于“执行本单位的任务所完成的发明创造”，不适用《专利法》第六条第三款的规定，即，“执行本单位的任务所完成的发明创造”只能作为职务发明创造归属于单位所有，不能通过合同进行约定。其原因在于，如果对这种类型的发明创造的权利归属也允许约定的话，不仅有可能扰乱单位内部的管理秩序，影响单位组织创新的积极性，还有可能导致国有资产的流失。另一种观点则认为，我国尚处于社会主义初级阶段，参与市场竞争的主体复杂多样，企业与职工之间有时并不单纯是简单的雇主与雇员的关系。在生产、生活实际中，单位与发明人或设计人之间基于真实的意思表示，对“执行本单位的任务所完成的发明创造”的权利归属作出约定并不罕见，如果将这种约定均认定无效的话，将会悖于当事人的真实意思表示。另外，专利申请权和专利权本质是还是一种民事权利，当事人在不损害其他合法权益的情况下，基于双方真实的意思表示对自身民事权利进行处置应当予以尊重。

综合以上观点，在目前国情下，对《专利法》第六条第三款的理解不应仅限于其字面含义，在单位与发明人或设计人订立了合同，就其专利申请权和专利权约定归属的情况下，只要合同真实、符合双方

当事人的真实意思表示，无论其中约定的是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”还是“执行本单位的任务所完成的发明创造”，约定内容都应当被允许，管理专利工作的部门应遵从合同约定确定权利归属。

第三节 委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷的行政调解

技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。根据《专利法》第八条的规定，委托或合作开发过程中完成的发明创造，专利申请权和专利权的归属取决于双方是否就该发明创造的归属另有协议约定。

3.1 委托开发完成的发明创造

委托开发完成的发明创造，是指一个单位或个人提出研究开发任务并提供经费和报酬，由其他单位或者个人进行研究开发所完成的发明创造。委托开发合同的标的是一项新的发明创造，通常表现为一项新的技术方案，既可以是技术方案本身，也可以是体现技术方案的产品、工艺、材料或者其组合。

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，双方就该发明创造的归属另有协议约定的，专利申请权属于协议约定的一方；双方没有协议约定归属的，专利申请权属于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。

【案例 2-9】

1983 年起，李某自立课题开始研究治疗乙型肝炎的配方。1986 年，李某与某制药厂签订委托加工协议书，其中约定：制药厂根据李某提供的配方和要求加工“肝病药物”，李某向制药厂支付加工费。协议书签订后，制药厂进行了不同剂型选择实验后建议“肝病药物”采用冲剂型，之后，制药厂加工出“肝病冲剂”初试药品，该药品在某医院临床应用，显示出较好的临床疗效。为将此药物推向市场，1988 年，双方签订了补充协议，约定：李某负责药物研发，包括配方改进、毒性试验、药效试验、提供临床疗效资料等；制药厂负责提供试验费用、生产、销售等。1993 年，李某以个人名义申请了“肝病冲剂”发明专利。制药厂认为该专利申请权及随后的专利权应由双方共享。

分析与评述：

由于技术开发合同的性质影响到最终权利的归属，因此，在判断权利归属之前，应当首先确定双方当事人之间的合同究竟属于委托开发还是合作开发（参见本章第 3.3 节）。属于委托开发合同的，管理专利工作的部门应考察合同条款，看其中是否就委托开发的技术成果归属存在约定。如果存在权属约定条款，以约定条款的内容为准判定权利归属；如果不存在权属约定，受托方拥有专利申请权和/或专利权。

本案中，根据双方补充协议，制药厂为出资方，李某为研发方，二者之间应当属于委托开发关系。由于双方的协议和补充协议中均未对涉案技术的专利申请权和专利权作出约定，因此根据《专利法》第八条的规定，涉案技术申请专利的权利属于完成该项技术发明创造的

李某所有。

3.2 合作开发完成的发明创造

合作开发完成的发明创造，是指两个以上单位或者个人共同进行投资、共同参与研究开发工作所完成的发明创造。

两个以上单位或者个人合作完成的发明创造，合作各方就发明创造的归属订有协议的，按照协议确定权利归属。没有订立协议的，专利申请权和专利权属于完成或者共同完成的单位或者个人。

所述完成或者共同完成的单位或者个人，是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的合作方。如果发明创造的完成是基于对某一合作方提供的特有的技术、设施或试验数据等的运用，则该合作方亦应视为对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

“完成或者共同完成的单位”，是指完成发明创造的发明人或设计人所在的单位。在没有协议的情况下，如果各方派出的人员对发明创造的完成都作出创造性贡献，各方就是共同完成发明创造的单位或者个人，应当共同享有权利；如果只有一方的发明人对发明创造的完成作出了创造性贡献，其他合作方虽然参加了研究开发，但是没有作出创造性贡献，就只有发明人或设计人所代表的一方享有权利。

关于实质性特点和创造性贡献的判断，参见本指引第三章。

【案例 2-10】

A 公司具有保健药品“灵仙化石胶囊”的研究开发成果，其于 1996 年获得了省卫生厅同意批量生产灵仙化石胶囊的批准文号。1997 年，A 公司与 B 公司签订了《合作协议书》，协议约定：在卫生部门许可

条件下，A 公司将该药品的批准文号从 A 公司变更至 B 公司名下；A、B 双方共同研制、开发、生产该药品，A 公司提供 20% 的资金，主要负责提供配方、技术、生产工艺、技术指导等工作，并将上述工作的成果交由 B 公司保管，B 公司派员参与药品研发，并负责提供该药品生产所需的厂房、设备、80% 的资金和经营管理；对该药品继续研究的成果由 A、B 公司共享。《合作协议书》签订后，双方依约履行，进行了该药品的研制开发，B 公司生产销售了该药品。2001 年，B 公司申请了“复方威灵仙制剂制备工艺”的发明专利，并承认“复方威灵仙制剂制备工艺”是在 A 公司的灵仙化石胶囊研究成果原配方的基础上研究出来的。A 公司认为，复方威灵仙制剂制备工艺与灵仙化石胶囊制备工艺完全相同，B 公司违反合作协议的约定，窃取了 A 公司的研究成果并申请专利，该专利的专利申请权应归 A 公司所有。

分析与评述：

A 公司与 B 公司签订了《合作协议书》，明确约定了双方共同研制、开发、生产“灵仙化石胶囊”药品，并对该药品继续研究和开发，继续研究的成果由双方共享。因此本案属于有合同约定的合作开发的情形。

复方威灵仙制剂制备工艺是 A 公司和 B 公司签订《合作协议书》之后，在灵仙化石胶囊原配方的基础上研究开发出来的，因此可以认定复方威灵仙制剂制备工艺属于合作协议书里约定的“继续研究的成果”。根据双方在合作协议书中的约定，在没有相反证据表明 A 公司未依约履行其合同义务的情况下，应当认定 A 公司和 B 公司对复方威

灵仙制剂制备工艺的取得均作出了贡献，涉案专利的专利申请权应归 A 公司和 B 公司共同享有。B 公司单独以其名义申请专利的行为不应被支持。

对于 A 公司认为 B 公司违反合作协议的约定，窃取其研究成果并申请专利，该专利的专利申请权应归 A 公司所有的主张。首先，A 公司提出的这一主张实质上是认为 B 公司申请的“复方威灵仙制剂”与其“灵仙化石胶囊”相同。为此，A 公司需要举证证明二者技术方案之间的关系，即，“复方威灵仙制剂”与“灵仙化石胶囊”究竟是相同还是对“灵仙化石胶囊”作出了实质性改进。经对比发现，二者存在诸多区别，并非完全相同，因此不能证明 B 公司窃取了 A 公司灵仙化石胶囊的研究成果，而是应当认定涉案专利申请的技术方案是利用了原中药复方的研究成果并在合作之后进行继续研究所取得的研究成果，相对于原中药制备工艺具有实质性的改进，属于双方合作期间的共同研究成果。

3.3 委托开发与合作开发的判断

委托开发合同与合作开发合同都是当事人之间就新技术、新产品、新工艺和新材料及其组合的研究开发所订立的合同。有合同约定权利归属的，没有必要区分合同的性质究竟是委托开发和合作开发，应按照约定确定权利归属；双方没有约定权利归属的，需要判断双方是合作关系还是委托关系，以及发明创造究竟是双方共同完成的还是某一方独自完成的。

判断究竟是合作开发合同还是委托开发合同，除了考察合同的名

称之外，还可以根据两者的不同特点来决定。包括：

(1) 当事人之间的权利义务关系。合作开发合同，双方当事人享有和承担着类似的权利和义务；委托开发合同，除保密义务等双方均承担的义务以外，双方当事人之间的权利义务一般是相对的，委托方的义务是受托方（开发方）的权利，而受托方的义务则是委托方的权利。

(2) 当事人参与研究开发工作的方式。合作开发合同的当事人共同参加研究开发工作，双方既可以共同进行全部的研究开发工作，也可以约定不同的分工，分别承担不同阶段或不同部分的研究开发工作；委托开发合同则不同，当事人一方主要负责物质投资和/或经费投入，一般不参与实体研究，即使参与研究，也仅起辅助或检查的作用，而另一方则主要从事研究开发工作。

(3) 合同主体的能力。合作开发合同的当事人双方一般都具有研究开发能力，而委托开发合同的当事人，一般受托方具有科研能力。

判断合同双方究竟属于委托开发还是合作开发，主要依据两点：一是双方是否都进行了投资，二是双方是否都派出了人员参与研究开发。如果仅有一方投资，另一方进行研究开发，则一般属于委托开发；如果双方都进行了投资，且双方派出的人员对发明创造的完成都作出了创造性贡献，则应当属于合作开发。如果双方都进行了投资，但只有一方派出的人员对发明创造的完成作出了创造性贡献，尽管仍属于合作关系，但完成的发明创造只能由完成方享有权利。

3.4 发明创造的内容与合同标的的关系

判断基于合同的发明创造的归属，还应当考虑所涉及的专利或专利申请的技术方案与双方合同标的之间的关系。在双方存在委托或合作合同的情况下，如果涉案专利申请的技术方案与合同标的不具有关联性，则不能认为涉案专利申请是基于合同完成的发明创造。

【案例 2-11】

2006 年 9 月，A 公司与 B 公司就城市轨道交通自动售票机项目达成合作意向并签订了保密协议，期间，A 公司提供图纸委托 B 公司加工城市轨道交通自动售票机样机；样机验收合格后，2007 年 9 月 19 日，双方就该项目签订正式的《委托加工制造合同》，合同中约定：“A 公司委托 B 公司加工制造并由 A 公司按照合同价款和条件全部购买用于北京市机场线、13 号线轨道交通的自动售票机”，“本合同的整机知识产权归 A 公司所有，组件知识产权归 A、B 双方共有”。之后，A 公司发现 B 公司在 2007 年 8 月 21 日至 9 月 11 日期间，申请了“一种硬币循环处理机”等 8 项专利，申请人均为 B 公司和 C 公司。A 公司认为，该 8 项专利中“一种硬币循环处理机”属于整机，专利权应归 A 公司所有，其余 7 项专利属于组件，专利权应归 A、B 公司共有。

B、C 公司辩称，涉案 8 项专利源于 B 公司于 2006 年 5 月 1 日—2007 年 12 月 31 日所承担的北京市科委的“自助服务装备关键技术研究与应用”项目，该项目中包含“自助铁路售票装备系统应用研究”子课题，在该项目的《项目任务书》中载明“本项目研究的有关技术成果归北京市科委、项目主持单位、课题承担单位所有”。2006 年 12 月 18 日，B 公司与 C 公司签订技术开发合同，就“自助铁路售票装

备系统应用研究”课题的技术开发进行合作。随后，对该课题的合作成果申请了该 8 项涉案专利。在该 8 项专利的申请日跨度期间，B 公司和 A 公司尚未形成技术合作开发关系。

分析与评述：

实践中，经常会出现一个单位同时受托多个不同项目的情况，这些项目主题类似，来源于不同的委托单位。涉案研究成果究竟来源于哪一个项目往往是这类纠纷的关键，为此，需要判断涉案专利或专利申请的技术方案与相同委托事项或合同标的是否相同或高度关联。

本案中，B 公司先后承接北京市科委委托的“自助服务装备关键技术研究与应用”课题和 A 公司就城市轨道交通自动售票机项目委托 B 公司进行加工的《委托加工制造合同》，前者的研发时间为 2006 年 5 月 1 日—2007 年 12 月 31 日，后者签订合作意向的时间是 2006 年 9 月，签订委托加工合同的时间是 2007 年 9 月 19 日。从两合同的委托时间和项目完成时间看，二者项目完成时间重叠，涉案 8 项专利的申请日（2007 年 8 月 21 日至 9 月 11 日）恰好处于两合同的完成期间。判断所述专利是 B 公司完成北京科委委托项目中完成的发明创造，还是在完成 A 公司委托加工项目中完成的发明创造，关键在于看涉案发明专利与两合同标的之间的关系。经查，前一合同（北京科委项目）主要涉及用于铁路售票系统的自动售票机，其项目研发内容未包括有关硬币处理设备的内容；而后一合同（A 公司委托项目）主要涉及用于城市轨道交通（地铁和城铁）的自动售票机。一方面，众所周知，相比铁路票价来说，地铁票价相对较低，前者多用纸钞而后者

多用硬币；另一方面，从北京科委的委托项目书来看，也未包括要对硬币处理单元进行研发的内容，因此，尽管在北京科委委托项目的课题验收时，B公司将所述8项专利作为前一课题的研究成果，但尚不能确定涉案8项专利就属于B公司在执行北京科委委托项目中完成的发明创造。

第四节 技术转让引起的专利权属纠纷的行政调解

技术转让是指转让方将自己所拥有的技术转让给受让方的行为，广义上的技术转让包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可、技术秘密使用许可等形式。

技术转让中的技术是制造产品和提供服务的系统知识，主要以专利技术和技术秘密（非专利技术）形式存在。技术转让实质上是知识产权的转让，转让的是具有权属性质的技术。本领域普通技术人员已经掌握的技术、专利期满的技术等社会公众可以自由使用的技术，通常不能成为技术转让的标的。

技术转让的当事人应当签订书面合同。技术转让合同一般针对的是现有的特定的专利、专利申请、技术秘密等，通常不包括转让尚待研究开发的技术成果或者传授不涉及专利或者技术秘密成果权属的知识、技术、经验和信息订立的合同。

通常情况下，专利实施许可转让的仅仅是专利技术的实施权，不涉及权属转移，很少引起专利权属纠纷。由技术转让引起的专利权属纠纷一般包括专利申请权转让和专利权转让（以下统称“权利转让”）引起的专利权属纠纷，技术秘密转让引起的专利权属纠纷，以及技术

秘密使用许可引起的专利权属纠纷。

4.1 权利转让

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

在调解由于权利转让引起的专利权属纠纷时，管理专利工作的部门应确定转让合同是否有效以及转让是否已经生效。签订转让合同并向国务院专利行政部门申请登记的，专利申请权或者专利权归属转让后的当事人；签订转让合同但未向国务院专利行政部门申请登记的，专利申请权或者专利权未发生转移。将相关的专利申请权和专利权调解归转让前的当事人还是转让后的当事人，要视转让合同的具体情况具体分析。

【案例 2-12】

1994 年，A 公司与 B 公司签订转让合同，将其拥有的两项实用新型专利转让给 B 公司，但未在国家专利局办理转让登记手续。1997 年，B 公司又与 C 公司订立转让合同，将上述两项实用新型专利转让给 C 公司，仍未在国家专利局办理转让登记手续。其后，三家公司对该两项实用新型专利权的归属产生纠纷。相关部门经审查后认为，A 公司与 B 公司签订的合同和 B 公司与 C 公司签订的合同均为双方当事人的真实意思表示，合同均有效，根据合同法的原则，转让合同自合

同成立之日生效。基于上述理由认为两项专利权应当归 C 公司所有，A、B 两公司应配合 C 公司尽快完成登记和公告手续。

【案例 2-13】

张某申请了一项发明专利并获得授权。1999 年 10 月，张某与王某订立专利权转让合同，但在王某就该转让事项向国家专利局进行登记之前，张某又与李某就同一专利权订立了转让合同并就这一转让向国家专利局进行了登记，并被公告。相关部门经审查后认为，尽管张某与李某的转让合同在后，但合同本身有效且该转让行为已经登记并公告，因此该在后转让合同能够产生转让的效力，专利权归李某所有。

分析与评述：

根据《专利法》第十条第三款的规定，专利权的转让应当经国家知识产权局专利局登记和公告后才能生效，其生效日是专利权转让的登记日。该条款明确，登记并公告是专利权或专利申请权转让合同生效的必要条件。

【案例 2-12】中，A、B 公司之间的转让行为和 B、C 公司之间的转让行为均未履行专利法所要求的登记和公告程序，因此合同虽然成立但均未生效，专利权应当视为未从 A 公司转让给 B 公司，更谈不上从 B 公司转让给 C 公司，专利权应当归 A 公司所有。但本案中，相关部门经审查后认为，A 公司与 B 公司签订的合同和 B 公司与 C 公司签订的合同均为双方当事人的真实意思表示，合同均有效，根据合同法的原则，转让合同自合同成立之日生效。基于上述理由认为两项专利权应当归 C 公司所有，A、B 两公司应配合 C 公司尽快完成登记和公

告手续。这一认定是否合法合理值得商榷。

【案例 2-13】中，张某就同一专利权先与王某签定转让合同，之后又将专利权转让给李某。虽然张某与李某的转让合同在后，但经登记并公告后已经成就合同生效的条件，专利权由张某转移到李某。虽然张某与王某的转让合同成立在先，但其不能对抗在法律上已经生效的在后转让合同。王某可以要求张某承担违约责任。

4.2 技术秘密转让

技术秘密是一种未申请专利的技术成果，不受专利法保护。

技术秘密可以完全让与他人。技术秘密转让后，受让人有完全处置该技术秘密的权利，包括将其申请专利。除非合同中有约定，否则技术秘密转让后，将该技术申请专利的权利属于受让人。

由于技术秘密转让引起的专利权属纠纷，在进行行政调解时应确定技术秘密转让合同是否有效。

【案例 2-14】

2008 年 6 月，A 公司与 B 公司签订技术秘密转让合同，双方约定：A 公司将其拥有的一项技术秘密转让给 B 公司，B 公司付给 A 公司 300 万元转让费，其中 50% 在合同签订当天内给付，剩余 50% 6 个月后给付。B 公司于 2008 年 11 月将该技术秘密申请了专利，但逾期未给付剩余的 50% 转让费。A 公司以 B 公司未给付余款导致合同无效为由，主张该技术秘密的专利申请权应归 A 公司所有。

分析与评述：

本案中，经查，A 公司与 B 公司签订的合同为双方当事人的真实

意思表示，该转让合同为有效合同，据合同法的相关规定，转让合同自合同成立之日生效。合同生效后，B公司对涉案技术秘密拥有完全处置权，该专利申请权应归B公司所有。至于合同余款，A公司可以要求B公司承担违约赔偿责任。

需要指出的是，对于技术秘密转让合同，合同有效存在的基础是作为合同标的的技术客观上处于秘密状态。在合同签订前该技术处于保密状态，且合同的签订是双方当事人的真实意思表示的情况下，应当认定合同有效。至于合同签订后受让方未付全款或者转让方泄密等，与合同的有效性无关，属于未履行或违反合同义务，应当根据合同法的相关规定由违反合同的当事人承担违约责任或赔偿责任。

4.3 技术秘密使用许可

技术秘密使用许可可以分为独占许可、排他许可和普通许可。独占许可是指被许可方在合同规定的区域内享有使用技术秘密的独占权，即使是许可方（技术秘密的权利人）也无权使用该技术。排他许可是指在合同规定的区域内，许可方仅能给予被许可方使用技术秘密的权利，不得再许可第三方使用，但是许可方自己可以保留使用该技术秘密的权利。普通许可是指在合同规定的区域内，许可方既能给予被许可方使用技术秘密的权利，也能保留自己使用该技术秘密的权利，还可以将该技术秘密以同样的方式许可给第三方使用。

无论是许可方还是被许可方，都负有对技术秘密的保密义务，不应当将其申请专利。但是，当一方当事人违背保密协议和合同约定，将技术秘密申请专利的，无论哪一种许可方式，专利申请权和专利权

均应当归许可方（即技术秘密的权利人）所有。如果许可方申请了专利，其应当承担违约和赔偿责任，且被许可方有权继续按照技术秘密使用许可协议的约定使用该专利；如果是被许可方申请了专利，其不仅要承担违约和赔偿责任，还要归还专利申请权和专利权。

【案例 2-15】

1994 年 1 月，A 公司获得“AFS-230 型全自动双道原子荧光光度计”发明专利。1994 年 8 月，A 公司与其它两个公司共同出资成立 B 公司。三方签订的《合资企业合同》中写明：A 公司以 2 万美元现金、0.8 万美元的设备、3 万美元的专利技术使用权作为出资；A 公司提供以 AFS-230 型为基础的改进型主机、接口、软件等全部技术及断续流动装置；B 公司的主要经营范围是生产和经营 AFS 原子荧光光谱仪等产品，B 公司在经营中每销售一台 AFS 仪器向 A 公司支付 3% 的技术提成费。1998 年，B 公司申请了“用于原子荧光光度计的断续流动装置”实用新型专利，2000 年获得授权。B 公司认为，A 公司以 AFS-230 型为基础的改进型主机、接口、软件等全部技术及断续流动装置作为投入转让给了 B 公司，因此 B 公司从 A 公司处受让取得了断续流动装置的全部权利，有权申请专利。

分析与评述：

本案中，双方发生专利权属纠纷的原因，应当归咎于合同就此项实用新型技术的归属约定不明确。涉案实用新型专利技术的研制开发是 A 公司的任务范围，在共同投资成立 B 公司的合同中，三方当事人也约定向 B 公司提供涉案断续流动装置技术是 A 公司的义务之一，其

性质类似技术秘密使用许可，表明该技术是 B 公司从 A 公司转让取得的，B 公司有权使用该项技术并生产相关的产品。但该合同并未约定 A 公司将该项技术申请专利的权利同时予以转让，即并未约定 B 公司享有以该技术申请专利的权利。因此，不能推定为 A 公司同意同时将专利申请权转让，只能认定作为 A 公司的一项合同义务，许可 B 公司使用此项技术和产品。

另外，需要指出的是，当事人以技术入股的方式订立联营合同，但技术入股人不参与联营体的经营管理，并且以保底条款形式约定联营体或者联营对方支付技术价款或者使用费的，视为技术转让合同。

第三章 发明人或设计人署名权纠纷的行政调解

一项发明创造的发明人或设计人有权在专利申请文件中写明自己是发明人或设计人。当事人对于发明人或设计人资格或专利申请文件上的署名权发生纠纷的，可以请求管理专利工作的部门进行调解。

第一节 发明人或设计人资格的构成要件

发明人或设计人，是指对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。对发明与实用新型专利或专利申请的实质性特点作出创造性贡献的人，称为发明人；对于外观设计专利或专利申请的实质性特点作出创造性贡献的人，称为设计人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。

发明人或设计人有权在一项发明、实用新型或外观设计专利申请

文件中署名，其通常应具备以下几个要件：（1）存在专利法意义上的发明创造，包括发明、实用新型或外观设计专利或专利申请；（2）发明人或设计人应当是所述发明创造的实际参与人；（3）发明人或设计人对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献。

1.1 存在专利法意义上的发明创造

存在一项专利法意义上的发明创造是判断是否具备发明人或设计人资格的前提条件。专利法意义上的发明创造包括发明、实用新型和外观设计，既可以是经授权公告的专利，也可以是尚未授权的专利申请。

发明或实用新型专利或专利申请所涉及的发明创造应当是指专利文件或专利申请文件中记载的技术方案，其中不仅包括权利要求书记载的技术方案，也包括仅记载在说明书中而未记载在权利要求书中的技术方案，但记载在说明书摘要而未记载在说明书或权利要求书中的技术方案不能作为专利法意义上的发明创造。

【案例 3-1】

仇某向当地知识产权局提出调解请求，认为其为专利号为 001XXXX.X、发明名称为“一种发动机用燃油添加剂”的发明专利申请的发明人，A 单位未将其写在专利申请文件中不满足《专利法》第十七条第一款的规定。仇某称，该发明同时涉及发动机燃油及该燃油用添加剂，虽然其未参与添加剂的开发，但是具体参与了将添加剂加入燃油中调整燃油配方的工作，不将其作为发明人对待是不公平的。A 单位辩称，该发明名称为“一种发动机燃油添加剂”，权利要求中

也仅保护燃油添加剂，并未要求保护添加了添加剂的燃油，因此未将仇某作为该发明专利申请的发明人。经查，该案件说明书中不仅包括燃油添加剂的配方，也包括添加了添加剂的燃油的配方，以及对燃油的使用效果进行验证的实施例。

分析与评述：

能够有资格作为发明人或设计人写在专利文件或专利申请文件中的人应当是实际参与了发明创造的人，其所参与的发明创造应当包括所有出现在说明书中的技术方案，而不局限于权利要求中要求保护的技术方案。这是因为，一方面，在专利文件或专利申请文件中署名发明人或设计人是对发明人或设计人参与发明创造在精神层面上的肯定，而专利文件或专利申请文件不仅包括权利要求书，还包括说明书，社会公众在看到专利文件或专利申请文件扉页上的发明人或设计人时，不会仅将其与权利要求联系起来；另一方面，在专利审批过程中，专利申请人可能会对申请文件作出修改，仅出现在说明书中的技术方案可能会因修改而作为权利要求书要求保护的技术方案，如果仅将发明人或设计人的署名权界定在基于权利要求书的技术方案上的话，将会导致发明人或设计人的署名权随着权利要求的变化发生变化，这显然是不合理的。

本案中，A单位仅以专利权利要求中未保护燃油而将仇某不作为发明人的理由不能被接受。判断仇某是否有资格作为发明人，管理专利工作的部门还应审查仇某在具有添加剂的燃油的发明过程中是否做出了创造性贡献。

1.2 是发明创造的实际参与者

有资格作为发明人或设计人的人应当实际参与到发明创造的形成过程中，未实际参与发明创造的人不能作为发明人或设计人。根据发明创造性质的不同，实际参与的表现形式可能会有差异。

【案例 3-2】

王某于 2007 年向国家知识产权局提交名称为“智能门锁”的实用新型专利，其本人既是发明人，又是专利申请人。该专利授权后，李某向当地知识产权局提交调解请求，认为该项专利权所涉及的“智能门锁”是他发明的，他才是这种智能门锁的发明人。李某主张，其与王某在一次展览会上结识，二人就该展览会上展出的一种门锁讨论后，均认为这种门锁不够智能。展览会结束后，李某给王某发了一封邮件，其在邮件中提出，如果把锁芯控制改为自动控制，就可以将门锁改为智能门锁。王某辩称，智能控制锁芯的移动是门锁智能化的必经过程，在收到李某的邮件之前，自己已经在尝试采用各种方法来控制锁芯的移动；并且，在涉案专利智能门锁的发明过程中，李某根本没有参与任何工作。

分析与评述：

在头脑中产生一个概念与亲自参与发明创造是两个完全不同的过程。尽管某些发明，尤其是开拓性发明的作出，新概念或新原理的突破起着非常重要的作用，但是，这种新的概念与能够最终获得工业产权的技术构思存在很大程度的差异。前者仅仅是智慧的灵光，非常抽象，是否能够形成技术方案具有太多的不确定性；后者则是发明创

造的起点，更加具体。虽然从技术构思演变成能够给予工业产权保护的具体技术方案可能也需要试验、修改、再试验、再修改，但具体的技术构思对于发明创造的作出具有非常强的指导性，形成技术构思应当属于亲历发明创造。

本案中，锁芯是门锁的关键部件，将锁芯由机械控制改为自动控制，自然会影响到门锁的智能化程度，关键是如何将这种抽象的概念实际应用到门锁结构中。李某显然只是提出智能化这样一个抽象的概念，其没有具体参与到采用何种方式实现智能化控制锁芯移动的研究开发过程中，因此，不能被认为是涉案“智能门锁”真正的发明人。

【案例 3-3】

吴某称，赵某以唯一发明人身份提交涉案专利申请，该发明专利申请系赵某在执行华迪公司的任务时与吴某共同完成的职务发明创造，赵某将该项发明创造以唯一发明人的身份申请发明专利的行为违反了有关法律规定。吴某提交关于涉案专利申请的技术鉴定资料，其中有吴某参与署名的相应技术文档，该文档中详细记载了涉案发明专利申请的技术方案的细节。经审理后，相关部门认为，吴某证明自己为发明人的证据仅为在相应技术文档中有其署名的技术鉴定资料。根据相关法律规定，如无相反的证据，在作品上署名的人即为著作权人，并以此享有相关的权利。基于该技术文档中详细记载了涉案发明专利申请的技术方案的细节，因此可推定吴某参与了对所涉的技术方案进行的研究。吴某主张其具有涉案发明专利申请的发明人资格请求应当得到支持。

分析与评述：

本案中，吴某证明自己具有涉案专利申请的发明人资格所依赖的证据为涉案专利申请的技术鉴定资料，其中有吴某参与署名的相应技术文档。在判断所述技术鉴定资料能否证明吴某为涉案专利的发明人，要解决以下两个问题：一是所述技术鉴定资料与涉案专利的关系，二是在技术鉴定资料中吴某的身份。本案中，首先，所述技术鉴定资料中记载有涉案专利技术，经查与涉案专利技术方案一致；其次，所述技术鉴定资料中记载，吴某为参与研发人员，而非出具鉴定意见的评委。在无相反证据表明所述技术鉴定资料不能被采信的情况下，技术鉴定资料中记载的研发人员应当是对该技术的形成做出了实质性贡献的人，吴某应当为涉案专利的发明人。

1.3 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献

1.3.1 实质性特点

理论上，发明创造的实质性特点，对于发明和实用新型而言，是指与作出发明创造时已有的技术相比，发明创造在技术方案的构成上所具有的本质区别，它不是在已有的技术基础上，通过逻辑分析、推理或者简单试验就能够自然而然得出的结果，而是必须经过创造性思维活动才能获得的结果；对于外观设计而言，是指外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显的区别。

现实中，发明创造的实质性特点应理解为专利申请文件或者专利文件中当事人声称的技术改进，对这一技术改进做出创造性贡献的人都应当认定为发明人或设计人。在根据专利文件或专利申请文件无法

确定所述技术改进之处时，以整体技术方案为准，对在技术方案的任何一部分做出创造性贡献的人，均为发明人或设计人。

【案例 3-4】

雷某主张，对于署名为黄某的在后申请的专利（即涉案专利）其也具有署名权，理由是，其为在先申请专利（下称在先专利）技术方案的发明人，而涉案专利与在先专利相比不存在任何实质性特点，因此其也应当为涉案专利的发明人。

经查，涉案专利涉及一种“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺，权其……包括：（1）脱色、过滤；（2）一次结晶、分离；（3）高温水结晶、分离；（4）干燥。”从属权利要求中限定了各步骤的具体操作条件。在先专利涉及一种制备长碳链二元酸的方法，其包括：

（1）用有机溶剂溶解粗品，加入活性炭脱色，后趁热过滤，清液冷却结晶析出，离心或用板框过滤收集产品，用蒸馏水多次洗涤后，干燥得到成品。

相关部门经审查后认为：将二者技术方案进行对比发现，二者在技术构成上完全相同，即工艺步骤完全相同；操作条件中具体数值范围的选择或者完全相同，或者存在重合之处，且涉案专利申请亦未明确其数值范围选择有意料不到的技术效果；基于二者的区别系本领域常规技术选择，因此涉案专利与在先专利相比，不具有实质性特点。鉴于雷某是在先专利的发明人，可以认定雷某对涉案专利的实质性特点做出了创造性贡献，其也应为涉案专利的发明人。

分析与评述：

本案的特殊之处在于，同一专利申请人就相同主题发明前后提交两项专利。判断在先专利的发明人是否也应为在后专利的发明人时，需要判断两项专利技术内容之间的关系。如果在后专利仅仅是在先专利技术的简单变型，实质内容与在先专利相同，则在先专利的发明人应当也是实际参与在后专利的发明人；如果在后专利在在先专利基础上进行了工艺上的改进，在先专利的发明人并未实际参与所述改进，则其不能成为在后专利的发明人。从技术方案的对比来看，本案显然属于第一种情形，雷某应当是涉案专利的发明人。

假定本案在生物发酵中加入了一种催化剂，导致精制长碳链二元酸的工艺无需脱色，此时应当考察雷某是否参与了该无需脱色的精制工艺的研究开发。如果没有证据表明雷某对这一无需脱色的精制工艺作出了创造性的贡献，雷某将不能成为涉案专利的发明人。

1.3.2 创造性贡献

对发明创造的实质性特点作出“创造性贡献”，是指发明创造的参与人对于该发明创造相比已有技术的改进的作出起主要作用，例如提出技术构思、提出验证构思可行性的方案、提出修改构思的方案等。所述“创造性贡献”不同于《专利法》第二十二条第三款规定的“创造性”。

在对创造性贡献作出认定时，应当分解所涉及专利技术方案的实质性技术构成，提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。

判断当事人是否对发明创造做出创造性贡献，应当基于技术本

身，仅仅负责项目组织、人员调配、资金划拨、实验操作、设备购买、资料收集、文献检索等，不能认为对实质性特点做出了创造性贡献。

【案例 3-5】

张某某认为，其具有涉案专利的署名权，并提交《可研报告》、长胜项目和新鑫项目的技术资料作为涉案专利申请的主要技术资料。相关部门经审理后认为，张某某在案件审理过程中始终未能提交或说明《可研报告》等技术资料的原始文档或文件来源；除《可研报告》外，涉及长胜项目和新鑫项目的技术资料本身也未体现出张某某个人对涉案专利的技术贡献。同时，在相关部门反复就涉案专利技术的内容要求双方当事人陈述意见的情况下，张某某未能就涉案专利技术的形成、研发和其他技术细节问题给予清晰地阐释。鉴于张某某未能充分说明并提交证据证明其对涉案专利技术的实质性特点做出了创造性贡献，因此不能认定其具有涉案专利的署名权。

分析与评述：

根据《专利法实施细则》第十三条的规定，发明人是指对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。只负责组织工作或从事其他辅助工作的人，不是发明人。本案中，只有张某某能够证明其对涉案专利技术做出了创造性贡献而非一般性的辅助工作的情况下，其发明人身份才能够得以确认。但在本案审理过程中，张某某既无法对涉案专利技术的技术细节和技术构思进行清晰地阐释，也怠于对关键的证据予以举证，因此需要承担不利的后果。相关部门认定张某某并非涉案专利技术方案的主要参与者，非涉案专利的发明人似无不妥。

第二节 判断发明人或设计人资格的考虑因素

在判断谁有资格作为发明人或设计人时，需要综合考虑多方面的因素，比如，当事人提交的证据、当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度、以及当事人在发明创造的形成中所承担的角色。

2.1 当事人提交的证据

一般来说，无论职务发明或者非职务发明，一项发明创造从构思、试验、改进到形成最终的技术方案乃至专利申请文件的过程中，都会留有相关资料。这些资料是确定发明人或设计人资格的关键证据。

当事人之间就发明人或设计人资格产生争议时，发明创造应当已经完成，而确定谁是否实际参与发明创造的作出，属于对之前发生事件的事后判断，一定程度上依赖于当事人提供的证据。尤其是当专利申请文件或专利文件中记载了某人为发明人或设计人，请求人欲推翻这一法律拟制，认为某人不是真正的发明人或设计人时，负有相比证明其为发明人或设计人更重的举证责任。

【案例 3-6】

陆杰公司申请了一项外观设计专利，专利文件上记载赵某为设计人。姜某某认为其是涉案专利的设计人之一，陆杰公司员工赵某并非涉案专利的设计人。经查，陆杰公司开发设计涉案专利过程中绘制的图纸上，“设计”一栏署名“姜某某”，“标准化”一栏由“赵某”签名。另查，赵某负责起草了由陆杰公司发布的《ZCS 动态轴重汽车衡》的企业标准，专利产品所涉的计算机控制管理程序由赵某完成，提交涉案外观设计专利申请的一系列专利文件也由赵某编写。相关部门审

理后认为：无论是图纸本身标注的“设计”这一名词本身所表明的含义，还是技术专家依据行业惯例对这一署名所作的解释，均可证明姜某某是该图纸的设计人，故可以确认姜某某是涉案专利的设计人之一。另外，各方当事人均确认赵某编制了涉案专利产品的计算机控制管理程序，并编写提交了一系列专利申请文件，赵某的上述工作成果表明其始终参与了涉案专利技术及其产品的开发研制。因此，赵某亦是涉案专利的设计人。

分析与评述：

本案的争议焦点在于，姜某某、赵某是否为涉案专利的设计人。确认姜某某设计人身份的一个关键证据是专利设计图纸的署名。根据行业惯例，工程设计人员在绘制设计图纸后，应当对其设计内容负责，必须在设计栏签名。因此，一般情况下，设计栏的署名人为图纸的实际设计人。本案中，由于图纸所表示的产品就是涉案专利产品，因此图纸的实际设计人姜某某也应当是涉案专利的设计人。另外，赵某作为专利产品的计算机控制管理程序的编制者，其工作对完成并实现该专利的技术方案是不可或缺的，因此认定赵某也是涉案专利的设计人之一。

【案例 3-7】

具体案情同【案例 3-2】。

本案中，判定吴某是否具备发明人资格的证据为涉案专利申请的技术鉴定资料，其中有吴某参与署名的相应技术文档。一般情况下，纠纷发生前形成的与案件事实有关的证据具有较大的可信度。在记载

有涉案专利技术的技术鉴定资料中署名一般有两类情况：一是参与研发人员，一类是出具鉴定意见的评委。若无相反证据，技术鉴定资料中记载的研发人员应当是事发当时被认为对该技术的形成做出了实质性贡献的人。在赵某没有相反证据证明吴某未实际参与技术研发的情况下，可以认定吴某是对涉案发明创造做出实质性贡献的人，应当属于发明人。

2.2 当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度

一般情况下，发明创造的主要完成者对技术构思的缘起、项目研发时的技术状况、研发过程中遇到的主要困难、发明创造的解决方式以及效果等各个方面应当会有详细的了解。调解署名权纠纷时，除了客观证据外，争议双方对发明创造完成过程各阶段的了解程度也可以辅助确定真正的发明人或设计人。

【案例 3-8】

本案中，张某某以《可研报告》一文为主要技术基础申请了涉案发明专利并授权，发明人为张某某和王某某。王某某称，自己是《可研报告》的唯一作者，张某某受公司委托负责申报专利，但其申报时私自添加自己的名字，因此请求确认涉案专利的唯一发明人为王某某。法院经审理后认为，《可研报告》是打印稿，该作品体现了一定的虚拟性，在两个主体对该份打印稿都主张权利的情况下，必须认定作者与虚拟作品的对应关系，确定真正的作者。《可研报告》是申请发明专利的基础文件，真正的作者必然对报告中所涉及到的复杂技术了然于胸。庭审中相关部门多次要求双方对《可研报告》中涉及的技

术原理当庭予以解释，但张某某以各种理由拒绝解释。鉴于张某某无法对《可研报告》中的相关技术做出合理的解释，同时其他证据也不足以认定其对涉案发明专利的实质性特点做出创造性贡献，因此张某某不是本案的发明人，王某某的主张能够得到支持。

分析与评述：

发明人或设计人的署名权保护的是那些真正在技术上对发明创造作出贡献的人，而真正的发明人或设计人，因为实际参与了发明创造的萌芽、试验和形成的整个过程，一般来说，相比未实际参与发明创造的人来说，必然会对涉案专利的技术细节有更多的了解。在调解过程中充分调查双方当事人对于技术细节的掌握，有些情况下对形成内心确认更有帮助。本案中，通过在庭审中观察涉案当事人对技术原理的了解情况，确定《可研报告》的真正作者，最终结合其他证据确定涉案专利的发明人，给出了一种有效且可操作的判断方式，具有较高的借鉴意义。

2.3 当事人在发明创造过程中承担的角色

未从技术角度对发明创造的作出起到主要作用的人不能作为发明人或设计人。这类人员通常包括研究项目的组织人，为物质技术条件的利用提供方便的人，从事其他辅助性工作的人。

2.3.1 组织人

组织人通常包括研究课题或研发项目的牵头人、负责人，合作项目的联系人等，其在课题或项目研发过程中仅仅起到确定项目、筹措经费、调配人员、提供各种后勤保障的作用。既组织领导整个课题或

项目的全部进程，又实际参与课题或项目的具体研究工作的人，不当被排除到发明人或设计人之外。

【案例 3-9】

金某认为，其在专利申请中做出的贡献巨大，是该专利项目组的负责人，应当享有该专利的发明人署名权。对方当事人则认为，金某是其所在公司的总经理，负责公司的管理，并未参与发明创造的具体研发。相关部门经审理后认为，涉案专利属于实用新型专利，其创新在于产品结构的适应性改造，并不包括改造前产品的制造、加工工艺。金某在涉案专利形成前的产品制造方法方面的贡献以及其在涉案专利申请中的贡献均不等同于专利法实施细则中规定的“对发明创造的创造性贡献”，故金某以其对重要零部件的加工工艺、制作工艺的贡献以及专利申请资料的整理为由抗辩其享有涉案专利的发明人署名权，不能得到支持。

分析与评述：

专利法之所以将发明人或设计人的署名权界定在那些从技术角度对发明创造相对于已有技术的改进作出主要贡献的人，原因在于，通过允许发明人或设计人在专利申请文件或专利文件上署名而从精神层面上对其发明创造的能力予以肯定，从而在更大程度下鼓励技术人员的发明创造积极性，从事牵头、组织工作的人未在技术层面作出贡献，不能贯之以发明人或设计人，其贡献可以从如职务、收入等方面得以体现。本案中，金某以其在专利项目组中作为负责人的身份主张署名权，不能被支持。

2.3.2 提供物质条件便利的人

一项发明创造从形成技术构思到具体技术方案的完成需要诸多物质条件的保障，例如购买设备、提供原材料、保养维修仪器与设备等。为发明创造的完成提供物质条件便利的人不能作为发明人或设计人。

【案例 3-10】

甲公司拥有一项发明专利，该专利涉及一种由原料 A 经氧化、成盐制备药物 B 的方法，专利文件中载明的发明人为刘某、田某。专利授权后，李某向当地知识产权局提出调解请求，主张其也是发明人之一。李某提出的理由是，该专利所用到的原料 A 是由其所在课题组合成并提供给刘某的，如果没有原料 A，刘某就不可能制备得到药物 B，不可能获得该专利。甲公司和刘某辩称，尽管实验过程中使用的原料 A 确实来源于李某，但原料 A 是一种市售商品，即使不从李某处获得，也可以从其他公司购买得到。

分析与评述：

是否具有发明人或设计人资格，最关键要考察其对发明创造的完成是否作出主要的技术贡献。涉案专利技术的核心在于将原料 A 转化为产品 B，其中对产品 B 的结构设计和形成产品 B 的方法步骤的设计是该专利技术的重中之重。李某由于方便而向课题组提供一种市售的已知原料尽管对发明创造的形成具有一定的作用，但其仅仅是为发明的完成提供物质便利，并非是对该发明所作的技术贡献。因此，李某不能被认为具有涉案专利发明人的资格。

本案中，假定原料 A 是一种由李某发明的新物质，从其他任何单位和已知的文献都不能获得该物质，那么，没有李某提供原料 A，涉案专利就不可能完成，此时，应当认为李某对涉案专利的作出具有主要的技术贡献，是涉案专利的发明人。

2.3.3 辅助人

辅助人是指研究项目组中不参与大量实质性、创造性的工作，仅根据主要参与人员的指示提供辅助性外围劳动的人。辅助人通常包括实验操作人员、文献检索人员、数据分析人员、产品检测人员、资料管理人员等。

【案例 3-11】

某催化剂公司提交一项沸石催化剂的发明专利申请，专利申请文件中载明的发明人为樊某、祁某。王某、任某向当地知识产权局提出调解请求。王某称其为课题组的一员，与祁某一起负责催化剂的合成，既然祁某是该专利申请的发明人，其也应当具有发明人资格；任某称其在该公司测试中心工作，负责物理吸附仪的做样和日常维护，樊某课题组的每批催化剂样品都由其测试，其会将测试结果反馈课题组，样品的测试是催化剂研发不可缺少的一部分。催化剂公司辩称，王某虽然是课题组的一员，但其日常工作任务是根据樊某设计的配方和条件合成沸石催化剂。祁某除参与催化剂的合成外，每次都对实验的现象、结果进行分析，并提出配方修改方案。另外，每批催化剂制备结束后，课题组都会取样送测试中心进行吸附性能测试，任某仅是根据樊某拟定的条件对样品进行测试，并将原始结果反馈课题组，由樊某

对测试结果进行分析。为证明其主张，催化剂公司提交实验报告、课题组会议纪要和测试报告等证据。

分析与评述：

一项发明创造从构思到方案完善，乃至最终形成适合于工业产权保护的技术方案，往往需要很多人的配合，其中既需要实验室小型试验，又可能需要中试，有些情况下还需要在工业化装置上予以测试；既需要主要负责技术构思及方案设计的技术人员，又需要将设计方案付诸具体实施的操作工，还需要对产品进行测试的仪器操作工。如果所有参与发明创造的人，无论角色如何、分工是什么，都能作为发明人或者设计人的话，从技术贡献角度对发明人或设计人给予精神奖励的初衷将失去意义，同时也无助于鼓励真正对发明创造付出智力劳动的人的积极性。这正是专利法不将那些仅仅做辅助性工作的人作为发明人或设计人对待的原因。本案中，祁某和王某虽然都参与催化剂的合成，但二人对催化剂配方完善的技术性贡献却完全不同，前者显然对发明创造贡献了更多的智力，而后者仅是日常的机械劳动，将前者作为发明人而将后者作为从事辅助性工作的人对待并无不妥。另外，任某对样品的测试虽然对催化剂的开发不可或缺，但其也仅仅是根据设定的条件进行机械的重复劳动，对测试结果的分析与利用完全依靠樊某而非任某，因此，任某的工作对于涉案专利来说也仅仅是辅助性工作。

第三节 判断发明人或设计人资格的注意事项

3.1 发明人或设计人署名权的性质

发明人或设计人署名权属于一种依附于发明人或设计人之自然人身份的精神权利，是法律规定对于发明人或设计人就发明创造的作出给予的精神层面的肯定和奖励。其具有以下特征：

(1) 专有性，也称排他性。署名权只能由发明人或设计人本人享有，未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的其他任何人都不能享有；

(2) 不可让与性。署名权是与发明人或设计人本身不可分离，与专利权或专利申请权归属的变化无关，既不依协议的规定而发生变化，也不能被继承。

【案例 3-12】

某案，丁某称：叶某为甲公司所属实用新型专利授权时的发明人，后经丁某与甲公司交涉，甲公司将其发明人变更为丁某、叶某以及案外人陶某。但涉案专利是由丁某独自完成，而非由丁某、叶某和陶某共同完成的。甲公司将发明人变更为丁某、叶某和陶某，侵犯了丁某作为涉案专利唯一发明人的署名权利，请求相关部门确认其为涉案专利的唯一发明人，叶某不具有涉案专利发明人资格。丁某用以支持其主张的一份重要证据为叶某以甲公司总经理名义向丁某出具的《承诺书》一份，其上载明多功能小型履带式拖拉机项目设计署名权应为丁某；以及丁某与案外人某机械厂签订的补充协议一份，该协议载明，丁某同意将某机械厂开发试制的小履带拖拉机项目的知识产权及经营权转入到甲公司。相关部门经审理后认为：丁某依据其与某机械厂签订的协议书、甲公司（叶某以甲公司的名义）出具的承诺书主张其

是涉案专利的唯一发明人，于法无据。虽然丁某提交的其他证据证明其参与了涉案专利部分技术内容的设计，但不是涉案专利的全部内容。因此，丁某主张其是涉案专利的唯一发明人缺乏事实依据。

分析与评述：

发明人的署名权具有人身权的性质。有权在专利文件上署以发明人的人应当是对发明创造作出创造性贡献的人。究竟是谁实际参与发明创造的作出、承担何种分工并起到何种作用是已经发生的事实，在专利文件上署以其名是对过去发生事实的一种客观描述，它不因时间的推移发生变化，也不因事后当事人之间的约定而发生转移。

本案中，丁某虽然参与了涉案专利在开发阶段的一部分工作，但要想证明其为唯一的发明人，必须用充分的证据证明叶某、陶某未参与该项工作，推翻专利文件中已经记载叶某、陶某为发明人的法律拟制。为证明这一主张，丁某提供的证据仅是其与甲公司、其与案外人某机械厂签订的协议。但是，根据署名权依附于自然人身份的这一性质，即使叶某或甲公司承诺丁某是涉案专利的唯一发明人，也无法排除其他人（例如陶某）在涉案专利中的署名权；而且，具有利害关系的当事人之间所作出的对第三人不利的承诺本身属于无权处分的范畴，丁某之外的对涉案专利做出创造性贡献的其他人（陶某）的署名权不会因该承诺而失去。另外，丁某与某机械厂之间的协议仅仅表明丁某有权代表某机械厂转让专利权，并不能说明其就是所述实用新型专利的唯一发明人。

【案例 3-13】

郭某和黄某原为 A 公司的技术研发人员。B 公司申请涉案专利，将本公司职工赵某、余某列为发明人。后郭某和黄某离开 A 公司，前往 B 公司工作。郭某、黄某、赵某、余某和 B 公司签订了《关于转让专利设计人的合同》，合同中约定：对于 B 公司已申请的上述专利，确认赵某、余某完成了该专利的总体设计，但因他们提出辞职，B 公司决定将该专利的发明人由赵某、余某变更为郭某、黄某，B 公司一次性向赵某、余某每人支付 5000 元报酬。后该专利获得授权，授权公告文本上公布的设计人是郭某和黄某。A 公司认为，根据国家知识产权局的公告公布的发明人，郭某和黄某在离开 A 公司不到一年就成为 B 公司涉案专利的发明人，因此该专利应为郭某和黄某在 A 公司的职务发明，该专利权应归 A 公司所有。

分析与评述：

虽然本案中主要争议焦点在于专利权属，但 A 公司之所以可以主张涉案专利的专利权，根源在于其上载明的发明人郭某和黄某原为 A 公司的员工。因此，问题的核心在于，B 公司基于《关于转让专利设计人的合同》，约定将涉案专利的发明人变更为郭某和黄某。发明人的署名权属于人身权和精神权，依附于对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的自然人，不能通过协议的方式转让。《关于转让专利设计人的合同》中约定将发明人由赵某、余某变更为郭某、黄某这一行为没有法律依据。

3.2 发明人或设计人署名权纠纷中的举证

未将真正的发明人或设计人写入专利文件或专利申请文件中、或

者将不是发明人或设计人的人写入专利文件或专利申请文件中，都是对发明人或设计人署名权的侵犯。

主张自己是发明人或设计人的，被请求人可以是专利申请人或专利权人，也可以是专利申请文件或专利文件中载明的发明人或设计人；主张专利文件或专利申请文件中载明的发明人或设计人非真正的发明人或设计人的，被请求人应当是被控不具备发明人或设计人资格的人。

请求人主张自己为发明人或设计人、或者主张记载在专利申请文件或专利文件中的发明人或设计人不具备发明人或设计人资格的，应当提供相应的证据。主张自己为发明人、设计人的，应当举证证明自己对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献。主张专利申请文件或专利文件中载明的发明人或设计人非真正的发明人或设计人的，应当举证证明该自然人未参与发明创造的完成或者未对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献。请求人举证不能的，应当承担对自己不利的后果。

【案例 3-14】

马某某与赵某某就谁是涉案专利的设计人产生纠纷，马某某请求确认其是涉案专利的唯一设计人。相关部门经审理后认为，为了证明该主张，马某某需要就以下两个问题进行举证：一是其对涉案专利做出了创造性的贡献，二是赵某某对涉案专利没有创造性贡献。关于马某某对涉案专利的研制及设计是否做出了创造性贡献的问题。经查，双方合作之初，由马某某负责提供的技术尚不能生产出《合作协议》

所约定的产品，需要进行研发设计后，才能将各种部件组合成成品，将马某某提供的样品变为商品。从马某某提交的证据研判，马某某确实在研发上做了创造性工作，有资格成为涉案专利的设计人。但是，对于马某某主张其是涉案专利唯一设计人的主张，马某某应当对其主张的“唯一”性承担法定举证义务。本案中马某某并未对此举证，相反，其向法庭出示一个赵某某曾经制作的类似样品，说明赵某某为产品的外形进行过设计和构思，因此不能否定其参与了涉案专利的设计工作。

分析与评述：

本案主要涉及证明己方是设计人、或者证明对方不是设计人的举证方式。根据谁主张谁举证的原则，马某某应当对其主张的“唯一”性承担法定举证义务，其不仅要证明自己在涉案专利的开发中做出了创造性贡献，还要证明赵某某没有对涉案专利的开发做出创造性贡献。

第四章 奖励报酬专利纠纷的行政调解

被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，被授予专利权的单位应当对发明人或设计人给予合理的报酬。

发明人或设计人就职务发明创造的奖励或报酬与所在单位发生纠纷的，可以请求管理专利工作的部门进行调解。

第一节 基本概念和基本原则

1.1 奖励和报酬

奖励是指给予发明人或设计人金钱或物品奖励，以对其进行勉励。奖励可以表现为货币形式的奖金或物品形式的奖品，也可以是期权或股权等方式，但通常表现为奖金。

报酬是作为报偿付给发明人或设计人的金钱或实物等。报酬通常表现为货币形式的金钱，即一定比例的营业利润提成，也可以是期权或股权等方式。

《专利法》第十六条规定的奖励、报酬作为对发明人或设计人创造性劳动的物质鼓励，是一种物质性的财产权益，不包括具有人身专属性的物质奖励（比如工资）和精神奖励（比如奖状、奖章）。

【案例 4-1】

某案，发明人要求所在单位支付职务发明人奖励和报酬。所在单位主张，发给发明人的季度奖金和年度奖金中，已包含了给予职务发明人的奖励和报酬，并提交了原告工资通知单、员工评价表等证据。

分析与评述：

给予发明人的奖励和报酬应当是单位对发明人作出的创造性贡献另行支付的金钱或实物，与发明人获得的工资收入、奖金等通常收入不同，除非单位对工资收入、奖金的具体分割有明确规定，且其中包括有对于发明人就职务发明创造给予的奖励和报酬，否则通常不认为二者是包含关系，不能认定奖金中必然包括了职务发明人的奖励和报酬。本案中，是否已向发明人支付职务发明人的奖励和报酬，应由发明人所在单位承担举证责任。尽管单位所提交的工资单等证据能够

说明单位向发明人支付过季度和年度奖金，但并未说明季度和年度奖金中已经包括了给予职务发明人的奖励和报酬，因此其主张不能成立。

1.2 被授予专利权的单位

向职务发明人或设计人支付奖励和报酬的主体是被授予专利权的单位。

被授予专利权的单位是指中国大陆境内的单位，包括法人单位和非法人单位，具体可以是国有企业事业单位、民营企业、外商投资企业。所述单位不限于发明人或设计人正式工作的单位，还包括临时工作的单位。

将在国外完成的发明创造向中国申请专利并在中国获得专利授权的单位，不负有《专利法》第十六条规定的支付奖励和报酬的义务。

单位将员工完成或参与完成的职务发明创造按照技术转让合同、委托开发合同或合作开发合同的约定移转给受让方，并由受让方获得专利权的，单位视为被授予专利权的单位。

【案例 4-2】

某案，职务发明人于 2012 年要求所在单位支付职务发明人的奖励、报酬。所在单位认为，其为民营企业，没有向职务发明人支付奖励和报酬的义务。

分析与评述：

支付奖励和报酬的义务主体是被授予专利权的单位，不仅包括国有企业事业单位，也包括民营企业。这是随着我国市场经济的深入开展，

各类市场主体平等参与竞争应遵循一致规则的要求所决定的，也是第三次专利法及其专利法实施细则修改时的一处比较大的修改。根据现行专利法实施细则的规定，本案中，支付职务发明奖励和报酬的单位不应限于国有企事业单位，民营企业也负有向职务发明人支付奖励、报酬的义务。所在单位以其为民营企业为由拒绝向职务发明人支付奖励与报酬的主张缺乏法律依据，不应得到支持。

1.3 职务发明人或设计人

有权获得奖励和报酬的人是职务发明的发明人或设计人。适格的发明人或设计人应当同时符合以下条件：（1）是所在单位的工作人员或临时工作人员，例如从其他单位借调、聘请来的人员和劳务派遣人员；（2）对职务发明创造的实质性特点作出创造性贡献。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或设计人。关于职务发明创造的构成以及实质性特点与创造性贡献的判断，参见第二章第二节。

尽管作为单位员工就职于某一单位，但其完成的发明创造不属于职务发明的，发明人或设计人不应当被认为是职务发明人或设计人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，约定申请专利的权利和专利权属于发明人或设计人，由发明人或设计人返还研发资金或者支付使用费的，该发明不属于职务发明，发明人或设计人不属于职务发明人或设计人。

除有相反证据外，在专利文件中写明的发明人或设计人通常应视

为职务发明的发明人或设计人，推定其对发明创造的实质性特点做出了创造性贡献，有权获得奖励和报酬。发明人或设计人经过合法变更的，应当以变更后的发明人或设计人作为有权获得奖励或报酬的主体。

职务发明人或设计人与原单位解除或者终止劳动关系或者人事关系后，除与原单位另有约定外，其从原单位获得奖励和报酬的权利不受影响；职务发明人死亡的，其获得奖金和报酬的权利由其继承人继承。

【案例 4-3】

某案，请求人要求所属公司支付职务发明人奖励和报酬。公司主张请求人不属于发明人。经查，请求人在所属公司工作时负责研发部的管理工作并从事技术研发，期间公司申请了 11 项专利并获得授权，发明人一栏的署名均为请求人。公司未能提交其他证据证明请求人不属于发明人。

分析与评述：

除有相反证据证明外，专利文件上列明的发明人均是专利法意义上的发明人，有权获得职务发明的奖励和报酬。本案中，请求人以专利授权文件证明其发明人身份，尽到了初步举证义务。所属公司不认可请求人为这 11 项专利技术的发明人，应对其主张负举证责任，但所属公司提出的现有证据并不充分，故其提出的请求人不是涉案专利技术发明人的主张事实依据不足，不能成立。

1.4 约定优先原则

职务发明人或设计人与所在单位事先约定奖励和报酬的数额、支付方式以及支付时间的，单位应当按照约定支付奖励和报酬。单位与发明人或设计人之间没有约定或约定不明时，按照专利法及其实施细则、合同法以及其他相关法律法规的规定支付奖励和报酬。

单位与发明人或设计人之间的这种约定可以采用单独订立合同的形式，也可以作为劳动合同的一部分。这种约定可以在项目研发之前作出，也可以在发明创造完成后作出。

单位在规章制度中规定有关奖励和报酬事项的，其性质相当于有关奖励、报酬的格式合同。单位在与员工签订劳动合同时，对于该部分内容，应当明确告知员工。未明确告知且规定的奖励和报酬低于法定标准的，该部分内容对该员工不具有约束力。

单位与职务发明人或设计人之间的奖励、报酬约定应当合法、有效。单位与员工的约定或者其规章制度的规定不合理地限制或剥夺发明人或设计人根据专利法及其实施细则享有的获得奖励、报酬的权利的，不得作为确定奖励和报酬的依据。

按照约定优先原则，奖励、报酬的形式可以多种多样。除了采取货币形式之外，还可以采取股票、期权等其它物质形式，只要能达到专利法及其实施细则规定的合理的原则要求即可。

约定的奖励和报酬采用货币形式予以支付的，约定的数额可以比法定标准高，也可以比法定标准低。单位可以自主地根据自身的行业特性、生产研发状况、知识产权战略发展需求等制定相应的具体标准。

【案例 4-4】

某案，请求人要求所在单位支付职务发明人奖励和报酬。单位根据其制定的《企业职工奖惩条例》主张，请求人就其第一项职务发明专利获得一次报酬后，将无权就其后的专利获得奖励和报酬。经查，该单位《企业职工奖惩条例》第五条规定：“取得多项成果的员工仅享受一次报酬申请的权利；除此之外任何员工不得向公司提出其他任何形式的报酬请求。”

分析与评述：

单位可以与员工约定职务发明的奖励和报酬，但是该约定应当以避免不合理地限制或剥夺员工获得奖励和报酬的权利为限。对职务发明人给予适当的奖励，目的在于充分调动单位与员工的创新积极性，鼓励更多的发明创造。本案中，根据该单位《企业职工奖惩条例》的规定，无论员工作出多少职务发明创造，也仅能享受给予一次报酬的权利，这实际上是对发明人获得奖励和报酬的权利的不合理限制，明显与《专利法》第十六条规定的初衷不相吻合，因此是无效的。

【案例 4-5】

某案，请求人作为一项发明专利的发明人于 2010 年要求所在单位支付奖励和报酬。单位根据其制定的《员工关系管理办法》主张，其已经履行了相关义务。经查，该单位的《员工关系管理办法》第 5.24 条规定：“公司依据员工智慧成果取得专利权的，公司将自专利权公告之日起 30 日内向该员工支付职务发明奖励人民币 500 元及一次性报酬人民币 1000 元。”

分析与评述：

根据专利法及其实施细则的规定，一项发明专利的奖金最低不少于 3000 元。被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定《专利法》第十六条规定的报酬的数额的，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的营业利润中提取不低于 2% 或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于 0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于 10%，作为报酬给予发明人或者设计人。本案中，根据《员工关系管理办法》给予的奖励和报酬数额，远远低于法律规定的标准，是对职务发明人获得奖励、报酬的权利的不合理限制，不符合《专利法实施细则》的相关规定，不具有法律效力。单位的主张不应得到支持。

【案例 4-6】

某案，请求人要求学校就其作为发明人的发明专利支付奖励 8000 元。经查明，就职务发明的奖励标准，学校与请求人并未作出约定。正式发布的《辽宁师范大学专利管理办法》虽然明确了学校应当对职务发明的发明人给予奖励，但并未就具体奖励标准作出规定。另外，学校于 2004 年正式发布《辽宁师范大学校内津贴分配方案》，其中载明：基于发明专利的科研分值为 50 分，科研工作量的奖励标准为每月每分 10 元，学校按 10 个月发放。相关部门参照《辽宁师范大学校内津贴分配方案》，结合《专利法实施细则》第七十四条所规定的发

明专利最少奖励 2000 元的规定，确定本案发明专利的奖励标准为 5000 元。

分析与评述：

职务发明人与单位就职务发明人奖励报酬作出约定的，应当按照约定处理；单位发布的规章制度有规定的，所述规章制度具有相同的法律效力。本案中，《辽宁师范大学校内津贴分配方案》实质上已就奖励报酬数额与发放方式作出了规定，应当作为确定发明人奖励的依据。

第二节 奖励纠纷的行政调解

发明人或设计人就职务发明创造奖励纠纷向管理专利工作的部门提出调解请求的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人是否满足应当给予奖励的条件。满足奖励条件的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人与被请求人是否就职务发明奖励存在约定，如果双方有约定，根据约定确定支付奖励的数额与方式；如果没有约定，根据法定标准确定支付奖励的数额与方式。

单位对于请求人的发明人或设计人资格有争议的，应当先按照本指引第三章的规定确定职务发明的发明人或设计人。经审查，如果请求人不具有职务发明人或设计人资格，管理专利工作的部门应当对调解请求不予受理；如果请求人具有职务发明人或设计人资格，则按照本章的规定确定奖励的数额和方式。

2.1 支付奖励的条件

发明人或设计人获得奖励应当符合以下条件：（1）其完成或参与

完成的发明创造属于职务发明创造，申请专利的权利归单位所有；(2) 单位就该发明创造获得了中国专利权；(3) 被授予的专利权在纠纷发生时处于有效状态。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，约定申请专利的权利和专利权属于发明人或设计人，由发明人或设计人返还研发资金或者支付使用费的，发明人或设计人不属于职务发明人或设计人，无权获得奖励。

单位明确表示放弃有关职务发明创造的权益，由发明人或设计人申请并获得专利权的，发明人或设计人无权获得奖励。

单位将员工完成或参与完成的职务发明创造按照技术转让合同、委托开发合同或合作开发合同的约定移转给受让方，并由受让方获得专利权的，单位视为被授予专利权的单位，有义务向职务发明人或设计人支付奖励。

被授予的专利权在单位支付奖励前被依法宣告无效的，单位不再负有支付奖励的义务。支付奖励后专利被依法宣告无效的，职务发明人或设计人可以不予返还奖励。

【案例 4-7】

某案，A 公司委托 B 公司研究开发一个项目。委托合同约定，项目研发成果包括专利申请权归 A 公司所有。B 公司安排其员工 C 研发该项目。研发成果移交 A 公司后，A 公司就研发成果申请了发明专利并获得授权。后 C 辞职，向管理专利工作的部门提出职务发明奖励调解请求，将 A 公司和 B 公司列为被请求人，要求其支付奖励。A 公司

主张，C并非其单位员工，向其主张职务发明奖励没有法律依据。B公司主张，自己并非被授予专利的专利权人，员工C无权向B公司主张职务发明奖励。

分析与评述：

根据专利法的规定，支付奖励的主体是被授予专利权的单位，有权获得奖励的主体是本单位作为职务发明人或设计人的员工。本案中，C与A单位之间不存在民事法律关系，与B单位存在劳动合同关系，因此，C只能向B单位主张支付奖励请求。但是，B单位并没有获得专利授权，其只是根据委托开发合同完成了研发项目。对此，有人认为，专利被授权后，受托方因不享有专利权而不涉及职务发明创造奖励与报酬支付；委托方虽享有专利权，但发明人、设计人不是委托方的职工，故亦不涉及职务发明创造奖酬支付。这种处理方式不利于维护职务发明人的合法权益、激励职务发明人的创新积极性，有悖于《专利法》第十六条的立法精神。对于这种情形，合理的解释是，由于专利法没有明确规定职务发明人或设计人的奖励应当如何支付，因此在处理这种纠纷时，有必要寻求其它的法律依据。根据《合同法》第三百二十六条规定，职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。本案中，职务发明创造归属于B单位所有，并由B单位根据合同约定转让给A单位。B单位因为该项技术成果的转让获得了收益，应当从收益中提取一定比例作为职务发明人或设计人的奖

励。

2.2 奖励的方式和数额

2.2.1 约定标准

发明人或设计人获得的奖励的具体方式和数额可以由发明人或设计人与所在单位通过合同或其它适当的形式约定，比如在单位制定的规章制度中规定。有约定的，奖励的具体方式和数额根据约定来确定。约定的数额应当合理，一般不低于法定标准。约定无效或不合理的，应当适用法定标准。

如果发明创造的完成归功于发明人或设计人提出的建议，所在单位采纳该建议后才得以完成该发明的，所在单位应当从优给予奖励。这种建议应当是指，对发明、实用新型专利技术方案的实质性内容带来了创造性贡献，或者给外观设计带来了明显区别于现有设计的美感，尤其是带来了独特的视觉效果，对完成发明创造具有积极意义或作用。从优发给奖金是指比约定标准要高，具体程度可以由单位根据所述发明创造对单位生产经营的影响、单位的经济情况等因素决定。

2.2.2 法定标准

被授予专利权的单位未与发明人或设计人约定奖励的具体数额和方式的，应当按照法定方式和标准对发明人或设计人进行奖励。根据《专利法实施细则》第七十七条的规定，法定方式为奖金，一项发明专利的奖金最低不少于 3000 元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于 1000 元。

在适用法定标准时，如果发明创造的完成主要源于发明人或设计

人提出的建议, 而该建议的采纳又被认为对发明创造的实质性内容作出了创造性贡献, 则对该发明人或设计人的奖金应适当高于上述法定标准。

2.3 奖励的支付期限

单位与职务发明人或设计人约定了奖励支付期限的, 应当按照约定支付奖励。没有约定的, 单位应当自专利授权公告之日起3个月内向发明人或设计人支付奖金。

所在单位超过上述期限未给付奖励的, 发明人或设计人可以向管理专利工作的部门提出调解请求, 请求所在单位支付约定或法定奖励。

发明人或设计人请求管理专利工作的部门对职务发明奖励进行调解的, 可以不受《专利法》第六十八条规定诉讼时效的限制。即使提出调解请求时已经超出发明人或设计人可以向人民法院起诉请求救济的两年诉讼时效, 管理专利工作的部门也可以本着自愿原则进行调解。

《专利法》第六十八条规定的请求给付奖励的诉讼时效为两年。单位与职务发明人或设计人约定支付期限的, 自约定的支付期限届满之日起开始计算; 没有约定的, 自专利授权公告之日起满三个月开始计算。

【案例 4-8】

某案, 涉案专利的授权公告日为2004年11月3日, 原告于2009年12月28日方提起诉讼要求被告支付奖励。被告主张原告的诉讼请

求已经超过诉讼时效，因此拒绝支付。

分析与评述：

没有约定奖励的支付期限的，单位应当自专利授权公告之日起3个月内向发明人或设计人发放职务发明人奖励。诉讼时效自专利授权公告之日起满三个月开始计算。本案中，原告的起诉已超过2年诉讼时效，其应当在2007年2月3日之前提起诉讼。

第三节 报酬纠纷的行政调解

单位、发明人或设计人就职务发明创造报酬纠纷向管理专利工作的部门提出调解请求的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人是否满足应当给予报酬的条件。满足条件的，管理专利工作的部门应当审查发明人或设计人与被请求人是否就职务发明报酬存在约定，如果双方有约定，根据约定确定支付报酬的数额与方式；如果没有约定，根据法定标准确定支付报酬的数额与方式。

3.1 支付报酬的条件

同时满足以下条件的，单位应当向职务发明人或设计人支付报酬：(1)发明创造被授予专利权且在纠纷发生时专利权处于有效状态；(2)专利已被转让、实施或被许可实施；(3)单位因专利转让、实施或许可实施获得了转让费、许可使用费等经济效益。

“实施”是指《专利法》第十一条规定的实施，即为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口发明或实用新型专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其

外观设计专利产品。判断专利权人（即单位）是否实施了发明或实用新型专利，应以其制造、使用的产品或使用的方法是否落入了专利权利要求的保护范围为准；判断专利权人是否实施了外观设计专利，应以其制造的产品是否与专利相同或实质相同为准，具体的判断标准应当与专利侵权标准一致。在专利技术方案的基础上进行一些改进，如果改进后的技术方案仍然落入专利保护范围内，仍应认定为实施该专利。

专利权人许可他人实施或者将专利权转让给他人的，应当视为专利权人（单位）实施了该专利，无论被许可人或者受让人是否实际实施。发明人或设计人有权从专利权人获得的许可费或转让费中提取一定比例的数额作为报酬。职务发明人或设计人只能向专利权人主张报酬，不能直接向专利被许可人或受让人主张报酬。

他人为生产经营目的非法实施专利，同样属于专利实施行为。专利权人起诉他人侵权获得的侵权赔偿减去合理的诉讼成本后，应当按照约定或法律规定向发明人或设计人支付报酬。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人订有合同，约定申请专利的权利和专利权属于发明人或设计人，由发明人或设计人返还研发资金或者支付使用费的，不属于职务发明，单位不负有向发明人或设计人支付报酬的义务。

单位明确表示放弃有关职务发明创造的权益，由发明人或设计人申请并获得专利权的，不负有向发明人或设计人支付报酬的义务。

【案例 4-9】

某发明专利报酬纠纷案，请求人要求所在公司支付职务发明人报酬。公司认为，涉案专利“一种摩托车用高能点火系统”只是个理想化的名称，其核心为磁电机和点火器，点火线圈和火花塞只是摩托车点火系统的常规部件，不涉及技术创新。而磁电机和点火器均非公司生产，公司只是按市场价采购了零部件磁电机和点火器后，安装于涉案摩托车上，安装程序及方式均为固有程序，不涉及专利权利要求书中所述的技术特征。故公司并未实施涉案专利。另外，单位还以涉案专利“存在重大技术瑕疵”为由，主张“专利产品生产者实际未按涉案专利的权利要求实施”。

分析与评述：

发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，判断是否实施了该专利也应以实施的技术方案是否落入权利要求的保护范围为准。如果单位实施的技术方案落入了职务发明专利的保护范围，则应当认为单位实施了该专利。本案中，根据权利要求书的记载，涉案专利的独立权利要求为：顺序电连接的磁电机、点火器、点火线圈与火花塞，其特征是将磁电机点火绕阻串联或并联后并联在点火器的两个不接地的输入端上。故涉案专利并非仅包括磁电机和点火器，而应指由上述四项组成要素联接成的整体。公司按照专利技术所述方式将磁电机、点火器与点火线圈、火花塞联接成高能点火系统后安装于摩托车的行为涉及制造、使用涉案专利产品，属于实施专利的行为。涉案专利存在技术缺陷的事实仅证明单位实施专利过程中曾因技术的不完善而影响效益，不能证明其未实施涉案专利。

【案例 4-10】

某案，单位主张，其未曾实施过涉案专利。请求人提交单位生产的产品包装盒作为证据。包装盒上标注了涉案专利的专利号和所在单位的公司名称等字样。

分析与评述：

单位在产品上标注专利号和单位名称，其性质应当属于当事人对事实的一种自认，即该单位承认其在制造所述产品时使用了所标注专利号指代的专利技术。除非产品制造单位提供相反证据证明其在制造所述产品时未使用所标注的专利，否则应当认为单位实施了该专利，免除发明人或设计人举证证明单位存在具体实施行为的义务。本案中，涉案产品包装盒可以初步证明涉案专利已被实施的事实。在被请求人未提出相反证据证明其实际上并未实施该专利的情况下，认定其已经实施了该专利是合理的。

【案例 4-11】

某案，请求人为一项发明专利的发明人，其要求所在单位支付职务发明人报酬。单位辩称其未实施涉案专利，不应向发明人支付报酬。经查明，虽然单位未自行实施，但该专利已由单位许可他人实施。

分析与评述：

职务发明专利的实施既包括专利权人自行实施，也包括专利权人许可他人实施。专利权人许可他人实施专利的，单位作为专利权人通过专利获得了经济效益，应当给予发明人合理的报酬。按照专利法实施细则的规定，没有约定的，其数额应当是从许可费中提取不低于

10%的比例。本案中，单位已经许可他人实施，故其主张涉案专利未被实施，与事实不符。

【案例 4-12】

某案，请求人原为 A 公司的技术人员，现离职。请求人称 A 公司已实施的某重大项目采用了其在职期间所做出的发明专利技术方案，依据法律规定，要求公司按照该项目的实施收益支付其发明人报酬。经查明，A 公司涉案项目所实施的技术方案与涉案专利并不相同，具体包括：二者所涉及技术主题不同，工艺处理对象不同，涉案项目采用的关键设备未包含涉案专利的所有技术特征。

分析与评述：

针对职务发明人报酬纠纷，首先需要确定企业是否实施了涉案专利。如果没有实施专利，则单位并未通过专利获得经济效益，不应负有支付报酬的义务。判断企业是否实施了涉案专利，要以企业所实施的技术是否落入涉案专利权保护范围内为基准。如果其既未字面落入、也未以等同方式落入涉案专利权保护范围，则不能认为企业实施了涉案专利。本案中，A 公司提供的证据表明其所实施的项目未覆盖涉案专利权利要求的全部特征，这一举证已经证明，A 公司未实施涉案专利，请求人要求就涉案专利获得职务发明人报酬，缺少事实依据，不应得到支持。

3.2 支付报酬的数额

3.2.1 约定标准

发明人或设计人获得报酬的具体数额和方式可以由发明人或设

计人与所在单位通过合同或其它适当的形式约定，比如在单位制定的规章制度中规定。有约定的，应当根据约定来确定报酬的数额和支付方式。约定的报酬数额应当合理，一般不低于法定标准。约定无效或不合理的，应当适用法定标准。

单位与员工没有就职务发明报酬签订协议或者单位未在其规章制度中规定该事项的，可以在事后补充签订协议。补充签订的协议同样应当优先适用。

约定报酬的数额是否合理，应当考虑单位通过职务发明创造获得的经济效益和职务发明人或设计人对职务发明创造完成的贡献程度等因素。

3.2.2 法定标准

如果被授予专利权的单位未与发明人或设计人约定支付报酬的方式和数额的，报酬的数额应当适用法定标准，即对于发明或者实用新型专利，每年应当从实施该项专利的营业利润中提取不低于 2%、从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于 0.2%作为报酬给予发明人或设计人，或者参照上述比例，给予发明人或设计人一次性报酬。

发明人或设计人获得报酬的数额应当与专利对营业利润的贡献正相关。

所述营业利润是指所在单位在一定时间内实施专利后获得的营业收入相对于未实施专利时的营业收入增加的利润，减去相应比例的营业费用、管理费用以及财务费用后所剩余的数额。这里的营业利润

相当于会计学上的税后利润。如果其他条件不变，实施专利后获得的营业利润减少，则不应当向发明人或设计人支付报酬。

在未与职务发明人或设计人约定也未在单位规章制度中规定报酬的情形下，国有企事业单位和军队单位自行实施其发明专利权的，给予全体职务发明人的报酬总额不低于实施该发明专利的营业利润的 3%；转让、许可他人实施发明专利权或者以发明专利权出资入股的，给予全体职务发明人的报酬总额不低于转让费、许可费或者出资比例 的 20%。

实施获得的利润或许可费无法确定的，应当考虑职务发明对整个产品或者工艺经济效益的贡献，以及职务发明人对职务发明的贡献等因素，合理确定报酬数额。

在报酬纠纷的行政调解中，报酬的提成比例可以根据专利对营业利润的贡献来确定，但一般不应低于法定标准。地方性法规规定的报酬标准高于法定标准的，应当优先采用地方性法规规定的标准。

【案例 4-13】

某案，请求人主张将使用了涉案专利的产品与未使用涉案专利的产品的价差作为涉案专利为整车所带来的利润。单位则以其近三年生产销售涉案产品税后利润为负数为由，主张其不应向请求人支付报酬。相关部门认为，不同摩托车价差受多方面因素的综合影响制约，除了涉案专利的影响外，还可能包括多种专利的组合应用、不同的功能配置、消费者对产品的偏好、产品在不同时期的价格策略、广告投入等因素。在无法通过审计评估确定涉案专利摩托车及点火系统利润

的情况下，应当以产品本身的利润率为基础，再参考其技术的先进性及对整车价值的提升而酌情确定职务发明专利报酬。单位提交的会计师事务所审计报告不能直接、完整反映涉案产品的税后利润，同时，单位又未提供其它确切的证据证明其关于税后利润的主张，故不确认涉案专利摩托车税后利润为负。

分析与评述：

在确定营业利润时，应当合理确定职务发明专利对利润增长的贡献。由于市场营销等产品以外的因素引起的利润下滑，不应当成为发明人不应获得报酬的理由。本案中，没有证据证明实施职务发明专利后营业利润为负数，相反，相比未采用专利技术的产品，采用专利技术的产品无论在销售价格还是销售数量上，均能体现出专利的影响，因此可以作为专利对营业利润增长有贡献的依据。

【案例 4-14】

某案，关于应付报酬比例，请求人根据《重庆市专利促进与保护条例》的规定主张按照 6% 计算。单位则认为应当按照专利法实施细则规定的 2% 计算。根据《重庆市专利促进与保护条例》的规定，实施实用新型专利的报酬提取比例不得低于税后利润的 5%。

分析与评述：

本案的争议点在于确定报酬数额的依据。一般情况下，当地方性法规对职务发明人提取报酬比例标准有规定时，如果其不低于专利法实施细则中规定的标准，从保护发明人利益出发，应当优先适用地方标准。本案发生在重庆。根据《重庆市专利促进与保护条例》的规定，

实施实用新型专利的报酬提取比例不得低于税后利润的 5%。这与专利法实施细则的规定亦不抵触，应当优先适用，即按照不低于 5%的比例计算报酬。

3.2.3 许可与转让专利权

单位许可其他单位或者个人实施其专利或者转让其专利，获得收益的，可以与职务发明人或设计人约定支付报酬的数额、比例与方式。单位应当按照约定支付报酬。没有约定的，应当从收取的使用费或转让费中提取不低于 10%，作为报酬给予发明人或设计人。

单位以专利权出资的，应当按照转让专利权处理。

因单位经营策略或者发展模式的需要而低价、无偿转让或者许可他人实施职务发明专利的，应当参照相关技术的市场价格，合理确定对职务发明人的报酬数额。

被授予的专利权在单位支付报酬前被依法宣告无效的，单位不再负有支付报酬的义务。支付报酬后专利被依法宣告无效的，职务发明人或设计人可以不予返还报酬。

【案例 4-15】

某案，请求人要求单位支付职务发明人报酬。单位将涉案专利许可给其作为大股东的另一公司使用，主张应当按照许可费的一定比例确定报酬。请求人认为，许可费明显偏低，不予认可。

分析与评述：

单位许可他人实施职务发明专利的，如果没有约定，发明人报酬应为许可费的 10%。但许可费应当为按照市场行情确定的许可费。本

案中，由于许可人是被许可人的股东，两者之间存在直接投资关系，且代表许可人和被许可人签订专利实施许可合同的是同一个人。因此，在没有同类专利许可使用费作为参照的情况下，仅以两个关联公司约定的专利许可使用费作为发明人报酬的计算依据并不客观。许可费明显偏低，损害了发明人的利益。由于双方当事人均未提供证据证明按照市场行情确定的许可费的具体数额，因此相关部门可以根据涉案专利产品的销售情况酌情确定合理的许可费，并在此基础上确定应付报酬的金额。

3.3 报酬的支付期限

当事人之间有约定的，所在单位应当按照约定的时间支付报酬。没有约定的，应当根据具体情形确定合理的支付期限。

单位转让或者许可他人实施职务发明的，应当在许可费、转让费到账后三个月内向职务发明人或设计人支付报酬。

单位自行实施职务发明且以现金形式逐年支付报酬的，应当在每个会计年度结束后三个月内支付报酬；以股权形式支付报酬的，应当按法律法规和单位规章制度的规定对发明人予以分红。

发明人或设计人请求单位支付报酬的，可以不受《专利法》第六十八条规定的诉讼时效的限制。即使提出调解请求时已经超出发明人或设计人可以向人民法院起诉请求救济的两年诉讼时效，管理专利工作的部门也可以本着自愿原则进行调解。

《专利法》第六十八条规定的请求给付报酬的诉讼时效为两年，应当自发明人或设计人知道或者应当知道其有权要求报酬之日起算。

根据《专利法实施细则》的规定，所在单位应当每年支付一次报酬，支付时间为当年12月31日之前。发明人或设计人主张其报酬请求权的诉讼时效应自每年的12月31日起算，诉讼时效为两年。

【案例 4-16】

某案，涉案专利的授权公告日为1999年10月30日。原告于2003年4月向被告主张发明人报酬未果，于2003年9月22日向人民法院起诉，主张以1998年至2002年期间洗衣粉的利润为基数，要求被告支付合理的报酬。被告认为，原告起诉已超过诉讼时效。一审法院认为，本案中原告作为设计人应当知道其可获得相应报酬，虽然原告起诉时已超过二年诉讼时效，但被告至今仍在使用专利设备进行洗衣粉的生产及销售，故原告主张获得相应报酬符合法律规定，但计算获得报酬数额仅能向前推算2年，即原告只能主张2001年9月至2003年9月其应获得的报酬。对于原告主张的1998年至2001年9月的报酬请求，原审法院不予支持。

二审法院认为，被告应当依法每年向原告支付报酬。原告主张其报酬请求权的诉讼时效应以每公历年的12月31日为界进行计算，诉讼时效为二年；原告1998年、1999年、2000年三年的获取报酬请求权的诉讼时效应分别从当年12月31日起算，而其中最晚一年即2000年的获取报酬请求权诉讼时效到2002年12月31日届满，而原告起诉日为2003年9月22日，因此原告的该三年的报酬请求权均已超过了二年的诉讼时效，2001年和2002年应获取的报酬均未超过诉讼时效。

分析与评述：

单位实施职务发明专利，但与职务发明人未就报酬作出约定的，单位应当在每年的12月31日之前支付该年度的报酬。职务发明人请求单位支付该年度报酬的诉讼时效为自当年12月31日起的两年内。

第四节 多个发明人之间的奖酬纠纷的调解

职务发明人或设计人有两个或以上的，奖励和报酬应当按照各发明人或设计人的贡献大小在发明人或设计人之间分配。奖励或报酬视为发明人或设计人之间按份共有。对发明创造贡献大的，所占份额大，贡献小的，所占份额也小。

主张自己贡献大应当多分的发明人或设计人负有举证证明其贡献较其他发明人或设计人大的责任。如果主张多分的请求缺乏证据支持，则发明人或设计人的贡献应当视为同等大小，由全体发明人或设计人平均分配奖励、报酬。

对职务发明创造作出创造性贡献的大小与发明人或设计人在专利申请文件上的排名、在单位中的职位高低等没有必然联系。

发明人或设计人之间存在分配比例协议的，应当按照分配协议进行分配。

部分发明人或设计人放弃获得奖励、报酬的权利，其他发明人或设计人有权获得全部奖励或报酬。

【案例 4-17】

某案，请求人与另一员工作为共同发明人研发完成并获得了一项实用新型专利，并由所在公司实施。请求人要求公司支付报酬，并与

另一发明人平分。公司认为，请求人在申请文件上的排名靠后、职务比另一发明人低，不应平分报酬。

分析与评述：

职务发明有多个发明人的，所得报酬应当按照各发明人的创造性贡献大小来确定报酬的份额。发明人之间就报酬分配达成协议的，应当视为证明贡献大小的证据。发明人排序、职位高低、由谁立项研发等不能直接反映各发明人在该专利研发、设计过程中所作的具体工作和业绩，不必然表明相应的贡献大小。在没有足够证据证明各发明人的贡献大小时，应依法推定各发明人具有相同的贡献，应当平分专利报酬。本案中，公司没有证据证明请求人的贡献小，其依发明人排名的前后等确定两位发明人对专利贡献的大小缺少事实和法律依据。

第五章 发明专利申请临时保护期使用费纠纷的行政调解

发明专利申请从提交到授权经历三个效力完全不同的阶段：（1）申请日到公布日；（2）公布日到专利授权公告日；（3）专利授权公告后。第二个阶段又被称为发明专利申请临时保护期。

发明专利申请授权后，专利权人有权要求在临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。双方当事人就临时保护期使用费产生纠纷的，可以请求管理专利工作的部门予以调解。

第一节 临时保护的构成条件

请求人（通常是专利权人或其利害关系人）向被请求人（涉嫌实

施发明的单位或个人)主张临时保护期使用费,应当符合如下构成要件:(1)涉案专利应仅限于发明专利;(2)涉案专利被授予专利权,且请求人在专利授权后提出调解请求;(3)被请求人实施专利的行为发生在临时保护期内;(4)被请求人的实施行为落入专利保护范围。

5.1 涉案专利仅限于发明专利

被请求支付临时保护期使用费的专利应当仅限于发明专利。请求人以实用新型专利或外观设计专利主张临时保护期使用费的,管理专利工作的部门不予支持。

【案例 5-1】

郑某于 2007 年 5 月 9 日提交一项名称为“一种混凝土板桩”的实用新型专利申请,该申请于 2008 年 1 月 3 日授权公告。2007 年 9 月 16 日,郑某发现同市某建筑公司工地使用的混凝土板桩与其专利申请的混凝土板桩产品完全相同。郑某与该建筑公司协商索要专利使用费未果,于 2008 年 4 月 15 日向当地管理专利工作的部门提出调解请求,请求该建筑公司支付专利使用费 5 万元。该建筑公司辩称,其使用的混凝土板桩是自己研发的,并未窃取郑某的技术,而且相关工程于 2007 年 12 月已经完工。

分析与评述:

本案中,建筑公司支付专利使用费只能基于两种行为:一是其实施专利的行为发生在专利授权之后,因侵犯专利权而应支付侵权赔偿;二是其实施专利的行为发生在发明专利申请的临时保护期内,基于《专利法》第十三条的规定支付临时保护期专利使用费。首先,郑

某请求建筑公司支付专利使用费所基于的事实是：建筑公司在郑某提出专利申请后到该专利被授予专利权之前的时间段时使用与专利产品相同的混凝土板桩，建筑公司实施行为发生在专利授权之前，并未侵犯专利权，不应当支付侵权赔偿；其次，所述专利为实用新型专利。由于我国仅对发明专利申请实行“早期公开、延迟审查”的制度，对于实用新型和外观设计专利申请仅进行初步审查，初步审查合格符合授权条件的，即行授权公告，因此，对于实用新型专利和外观设计专利来说不存在所谓的临时保护期，郑某基于《专利法》第十三条的规定请求建筑公司支付专利使用费没有法律依据。

5.2 涉案专利被授予专利权，且请求人在专利授权后提出调解请求

发明专利申请被授予专利权，且请求人提出的调解请求在专利授权公告之后是构成临时保护的必要条件。提出请求时专利申请尚未被授予专利权的，管理专利工作的部门对请求人请求他人支付临时保护期使用费的主张不予支持。

【案例 5-2】

张某于 2007 年 8 月 2 日提交一项发明专利申请，该申请于 2009 年 2 月 3 日公开，并于 2010 年 10 月 20 日授权公告。张某于 2009 年 5 月发现同市的李某生产的产品与其所提交专利申请要求保护的产品完全相同，遂于 2009 年 5 月 30 日向当地管理专利工作的部门提出支付专利使用费的请求。

分析与评述：

根据《专利法实施细则》第八十五条的规定，因临时保护期内的实施行为未支付使用费发生纠纷，当事人请求管理专利工作的部门调解的，应当在专利权被授予之后提出。这一规定的出发点在于，发明专利申请在公布后进入实质审查程序，完成实质审查后的发明专利申请可能有两种结果：一是被授予专利权，二是被驳回。如果不做出上述规定，可能会导致某些被驳回的发明专利申请也被赋予了临时保护，这对社会公众是不公平的。另外，在实质审查过程中，无论是主动还是依审查员的要求，申请人均可能会对权利要求书进行修改，由此可能会导致被授予专利权的申请，其授权后权利要求书的范围与其公布时权利要求书的范围不同，从而导致在确定临时保护范围时的不确定性。

本案中，张某于 2009 年 5 月 30 日向当地管理专利工作的部门提出发明专利申请临时保护其使用费请求时，其专利申请尚处于审批阶段，并未获得专利权。因此，尽管张某发现他人使用的产品与其专利申请中要求保护的产品相同，将来可能涉嫌侵犯其专利权，但也只能等到 2010 年 10 月 20 日获得专利权之后才可以向管理专利工作的部门提出调解请求。

5.3 他人的实施行为发生在临时保护期

请求支付临时保护期使用费是在专利授权之后，专利权人或其利害关系人请求管理专利工作的部门对他人在发明专利申请临时保护期内实施发明的行为予以追溯的权利。他人实施发明的行为发生在临时保护期内是构成临时保护不可或缺的另一要件。

在发明专利临时保护期内实施发明包括，未经专利申请人许可，以生产经营为目的，制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利法直接获得的产品。

如果他人实施发明的行为发生在发明专利申请日至公布日之间，请求人依此行为主张临时保护期使用费的请求，管理专利工作的部门将不予支持；如果他人实施发明的行为发生在发明专利授权后，请求人应当提出侵权纠纷调处请求而非临时保护期使用费调解纠纷。当请求人未明确其究竟主张临时保护期使用费，还是侵权损害赔偿时，管理专利工作的部门应当释明二者的含义，由请求人根据侵权行为发生的时间确定行政调解请求的性质；在请求人不能正确选择的情况下，由管理专利工作的部门根据当事人提出的理由和提供的证据综合予以确定。当被请求人的实施行为从临时保护期内一直持续到专利授权之后，管理专利工作的部门应当分别予以认定。

【案例 5-3】

涉案发明专利的名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”，申请日为 2006 年 1 月 19 日。该专利于 2006 年 7 月 19 日公开，2009 年 1 月 21 日授权公告，专利权人为 A 公司。2008 年 10 月 20 日，B 自来水公司与 C 公司签订《购销合同》购买二氧化氯发生器一套，C 公司于 2008 年 12 月 30 日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。上述产品一直由 B 自来水公司使用，C 公司为该产品的正常运转提供维修、保养等技术支持。A 公司向一审法院提起诉讼，认为 C 公司生

产、销售和 B 自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围，请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失 30 万元。本案中，A 公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院对临时保护期使用费与侵权损害赔偿的区别作出释明的情况下，A 公司仍坚持原诉讼请求。该案经审理后，最高人民法院认为，A 公司在本案中并没有提出支付发明专利临时保护期使用费的请求，故本案对发明专利临时保护期使用费不予考虑。

分析与评述：

本案中，C 公司制造、销售被控侵权产品的行为发生在涉案发明专利申请公开之后、授权公告之前，B 自来水公司使用被控侵权产品的行为从专利授权之前一直持续到专利授权之后。本案值得讨论的问题包括：（1）C 公司制造销售被控侵权产品的行为、B 自来水公司在专利授权之前使用被控侵权产品的行为是否构成侵权，如果不构成侵权的话，是否需要支付临时保护期使用费？（2）A 公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已经释明的情况下，依然坚持请求侵权损害赔偿而不主张临时保护期使用费补偿，此时法院对发明专利临时保护期使用费不予考虑的做法是否恰当？

关于第一个问题，对于发明专利而言，虽然专利授权之后，专利权回溯到自申请日起有效，但是其能够真正获得保护的时间是自授权公告之日起计算。C 公司制造销售被控侵权产品的行为发生在专利授权之前，因此不构成侵权，同样，B 自来水公司在专利授权之前使用被控侵权产品的行为也不构成侵权，均不应当承担侵权损害赔偿。如

果 A 公司请求支付临时保护期使用费的话，其请求应当被支持。

关于第二个问题，固然，发明专利申请临时保护期使用费与专利侵权损害赔偿并不属于同一诉因，法院在已经释明的情况下，A 公司依然坚持请求侵权损害赔偿而不主张临时保护期使用费补偿，法院对发明专利临时保护期使用费不予考虑的做法有一定道理，但在行政调解中，基于行政调解的性质，管理专利工作的部门明确告知请求人其侵权损害赔偿主张得不到支持，应当变更为临时保护期使用费补偿请求也未尝不可。

5.4 他人的实施行为落入专利保护范围

构成临时保护的第四个必要条件是，他人的实施行为落入专利保护范围。所述“专利保护范围”，应当以请求人指定的权利要求的保护范围为准。

5.4.1 专利文本的确定

在提出调解请求时，请求人应当提交发明专利申请公布文本和提出调解请求时有效的专利文本。如果专利授权公告后未经历无效宣告程序，所述有效的专利文本为专利授权公告文本；如果专利授权公告后经历过无效宣告程序，所述有效的专利文本应当是生效的专利复审委员会无效宣告请求审查决定最终维持有效的专利文本。

请求人应当明确提出请求所依据文本的权利要求。无论针对公布文本还是最终有效的专利文本，如果请求人未明确具体的权利要求，管理专利工作的部门应当向请求人释明，要求其指定以具体的权利要求；经释明，请求人仍然未明确的，以相应的独立权利要求为准。对

于权利要求书中包括多项独立权利要求的，管理专利工作的部门应当向请求人释明，要求其指定具体的权利要求；经释明，请求人仍然未明确具体的权利要求的，管理专利工作的部门根据请求人在请求书中的具体理由选定最相关的独立权利要求作为比对基础。

5.4.2 专利保护范围的确定

根据发明专利申请公布时权利要求保护范围（范围A）和提起调解请求时有效的权利要求保护范围（范围B）的关系，存在如下不同的情形：（1）范围A=范围B；（2）范围A>范围B；（3）范围A<范围B；（4）范围A与范围B完全不同。

如果被请求人的实施行为同时落入上述两个保护范围，应当认定被请求人在临时保护期内实施了该发明，应当支付临时保护期使用费；如果被请求人的实施行为未落入任何一个保护范围或者仅落入其中一个保护范围，应当认定被请求人在临时保护期内未实施该发明。

5.4.3 被请求人的行为是否落入专利保护范围的确定

判断被请求人的实施行为是否落入范围A或范围B的方法与专利侵权判定方法完全相同，即首先判定被请求人的实施行为是否字面落入范围A或范围B，在未构成字面落入的情况下，判断二者的区别是否构成等同。

根据案件的具体情况，管理专利工作的部门既可以先对比范围A与范围B的大小，判断案件属于如上哪种情形，然后再判断被请求人的实施行为是否落入专利保护范围；也可以先判断被请求人的实施行为是否落入范围B，之后再根据需要判断其是否落入范围A。

5.4.4 注意事项

在处理调解请求时，管理专利工作的部门应当注意，针对涉案专利，是否存在未审结的无效宣告请求。如果相关无效宣告请求案尚未结案，同时双方当事人就被请求人的行为是否落入专利保护范围存在争议的，管理专利工作的部门可以中止临时保护期使用费纠纷调解请求的审理。

【案例 5-4】

蒋某于 1994 年 12 月 26 日提出了一项名为“有线电视机上变频器的制作法”的发明专利申请。1996 年 7 月 31 日，该申请被公开，权利要求只有一项，为“一种有线电视机上变频器的制作方法……”1999 年 9 月 29 日，该发明专利被授权公告，公告发明名称为“有线电视终端信号的处理方法及其装置”，权利要求有两项，分别为“1. 一种有线电视终端信号的处理方法……2. 一种有线电视终端信号的处理装置，它包括……”

蒋某在所述专利授权公告后向法院提起诉讼，称于 1996 年 9 月发现李某、金某未经其同意，以生产经营为目的，使用其专利技术制造、销售有线电视增台器。直至专利授权公告之日，从未向其支付临时保护期使用费。请求判令李某、金某支付临时使用费 160 万元。

审理过程中，法院委托某技术鉴定委员会对技术问题进行了鉴定，鉴定结论表明，李某、金某生产、销售的有线电视增台器的结构、组成及其制作方法与蒋某申请公开文件的变频器的制作方法及结构相同，与授权公告的专利中处理方法以及实施该处理方法得到的装置也

均一致。法院根据查明的事实，最终依照《专利法》第十三条的规定，判决李某、金某承担支付发明专利临时保护期使用费 54 万元。

分析与评述：

本案中，对比专利申请公布的权利要求和授权后的权利要求的保护范围，可以看出公布文本权利要求的主题是“变频器的制作方法”，其权利要求所阐述的实际上是有线电视终端信号的处理方法；授权后的权利要求 1 保护的是有线电视终端信号的处理方法，权利要求 2 保护的是有线电视终端信号的处理装置，同时对许多技术特征作了非常明确的限定。在公布的权利要求的基础上，授权专利权利要求缩小了专利保护范围。基于李某、金某生产、销售的有线电视增台器既落入公布的权利要求 1 的保护范围内，又落入授权公告的权利要求 2 的范围内，因此，其被认为落入专利保护范围，李某、金某应支付专利权人合理的临时保护期使用费。

第二节 临时保护期使用费的确定

临时保护期使用费是在专利授权后对专利权人利益的一种事后补偿。在确定临时保护期使用费时，综合考虑实施行为的性质、情节、后果、实施行为人的技术来源、主观是否具有故意、其生产能力及规模、产品价格等因素。

2.1 确定补偿费用的原则

发明专利申请的“临时保护”和专利授权公告后的“正式保护”是两种不同性质的保护。被请求人在专利授权后实施发明的，应当支付侵权损害赔偿，但其在临时保护期内实施发明的，仅需支付适当的

补偿即可。补偿数额应“适当”，不应超过相应期间的专利许可使用费，一般也不宜直接依照专利侵权赔偿数额的计算方法，而是应较相同情节的侵权赔偿数额低。

2.2 确定补偿费用的考虑因素

在确定临时保护期使用费时，应当综合考虑各种因素。包括：

(1) 专利权人已经许可他人实施的，可参照专利许可使用费确定。

(2) 专利权人尚未许可他人实施的，可根据实施发明专利的收益和发明专利的贡献大小确定合适的数额。专利权人实施发明专利所获得的收益越大，发明本身在所述收益中所占的比重越大，临时保护期使用费应越高。

(3) 他人实施行为的技术来源。他人实施的专利可能源于自我研发，也可能源于专利申请的公布。对于自我研发的技术而言，虽然实施人并未利用专利申请人的智力劳动成果，但为鼓励发明创造的公开以推动整体社会进步，也可以要求实施人支付临时保护费，但一般应当少于利用专利申请公布而需要支付的临时保护费。

(4) 要考虑实施人主观故意程度。如果专利申请人在临时保护期间内对相关实施人提出过相关警告，而相关实施人并不理睬或扩大实施范围等，则可按照侵犯专利权的赔偿来确定临时保护期使用费。

【案例 5-5】

PDD 公司于 1996 年 12 月 28 日向国家知识产权局申请了名称为“分隔系统及其装配方法”的发明专利，该申请于 1997 年 8 月 27 日

公布，于 2000 年 6 月 7 日授权公告。专利授权后，PDD 公司向一审法院提起诉讼，要求健威公司支付 PDD 公司专利公布期间临时保护期使用费 50 万元以及因专利侵权造成的经济损失 50 万元。

经审理查明，1999 年 3 月 18 日，PDD 公司与东莞美时家具有限公司签订了一份专利许可合同，许可标的是涉案发明专利，许可类型是独占许可。根据该合同约定，许可费采用入门费加销售额提成的方式，入门费共人民币 80 万元。签订合同后，被许可方先向 PDD 公司支付 40 万元，专利授权后，再支付 40 万元，提成按专利产品销售额的 5%向 PDD 公司缴纳。虽然 PDD 公司提交了其与第三人签订的专利许可合同，但其没有提交该合同的履行情况。

根据 PDD 公司的申请，法院对健威公司进行了证据保全。根据健威公司向法院提供的 KW 屏风出货明细表，1999 年 4-9 月份健威公司的 KW 屏风出货金额为 164576.9 元，2001 年 1 月健威公司的 KW 屏风出货金额为 14976 元，2001 年 3 月健威公司的 KW 屏风出货金额为 6552.84 元。

法院经审理，最终判决健威公司支付发明专利申请临时保护期间的使用费为 15 万元。

分析与评述：

本案涉及确定临时保护期使用费时要考虑的两个问题：一是被请求人在专利授权前与授权后的收益；二是参照专利许可使用费。

由于发明专利临时保护与发明专利权保护的性质并不相同，因此发明专利申请公布期间使用费的数额应当与侵犯专利权的损害赔偿

数额有所差异。本案中，在确定补偿额时，法院同时考虑到健威公司在专利授权前后被控侵权产品的相应生产、销售状况。涉案专利公布期间，1999年4-9月被控侵权产品的出货金额为164576.9元；专利授权后，2001年1月、3月健威公司的被控侵权产品的出货金额分别为14976元、6552.84元。法院最终判决健威公司支付发明专利申请公布期间使用费15万元是综合考虑两方面收益后折衷的结果。

另外，参照专利许可使用费赔偿与参考专利许可使用费赔偿的依据是不同的。根据专利法及最高人民法院关于侵犯专利权若干问题的司法解释的规定，在被控侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定时，有专利许可使用费可以参照的，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。如果是参照赔偿，额度至少为许可使用费。本案中，PDD公司提交的许可合同约定的许可费在80万元以上，法院判决健威公司支付发明专利申请公布期间的使用费为15万元。显然，法院考虑到该许可合同的实际情况，并未参照其约定的本案专利“许可使用费”确定健威公司的赔偿额。

【案例5-6】

某临时保护期使用费请求案，受法院委托，某会计师事务所对所保全的财务凭证、帐目进行了审计，并出具了相应的审核验证报告。法院将上述审核验证报告送达双方当事人后，双方均就审核验证报告提出了异议。该会计师事务所出具了书面说明后，在法院的主持下，该会计师事务所对双方当事人提出的异议进行了说明。

审理机关综合会计师事务所出具审核验证报告说明的有关情况，

并充分考虑该事务所对双方当事人异议所作出的答复，认为该会计师事务所出具的审核验证报告是客观、合理的，予以采信，并以此作为确定当事人支付临时保护期使用费和赔偿数额的一个依据。另外，法院确定补偿金时还酌情结合了当事人采用该技术生产产品的数量、时间以及该技术在产品中的重要性等因素。

分析与评述：

确定临时保护期使用费时，侵权损害赔偿是非常重要的参考依据。

根据专利法的相关规定，侵权赔偿的数额确定除参照专利许可使用费外，还有权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权获得的利益以及法定赔偿。在专利权人主张以自己所受到的损失作为赔偿数额的依据时，应提供自己单位产品获利情况的财务审计报告，以及专利权人因被侵权造成销售量减少的总数或者制造的侵权产品的数量，两者相乘之积就是专利权人的损失数额的依据；在专利权人主张以侵权人的获利作为赔偿的依据时，专利权人通常要申请保全侵权人的财务会计账册，经独立的第三方审计后，以审计结论确定侵权获利情况，从而明确赔偿的依据。

本案中，法院在确定临时保护期使用费补偿金数额时，首先参考其委托的会计师事务所对所保全的财务凭证、帐目审计后出具的审核验证报告，以审计结论确定侵权获利情况。其次还酌情考虑了当事人实施专利的情况，比如产品数量、生产专利产品的时间段以及专利技术在产品中所起的作用等。

第六章 专利侵权损害赔偿额的计算

管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时，应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。

权利人与被控侵权人就专利侵权赔偿数额或者计算方式有约定的，管理专利工作的部门应当按照约定确定赔偿数额。权利人与被控侵权人就专利侵权赔偿数额或者计算方式没有约定的，管理专利工作的部门应当在根据《专利法》第六十五条的规定确定的赔偿数额的基础上，本着公平、合理的原则组织双方就赔偿数额达成调解协议。

按照《专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

第一节 权利人的实际损失

权利人的实际损失是指权利人因侵权人的侵权行为而减少的利润。权利人未实施专利技术或专利设计的，不得按照权利人的实际损失确定赔偿数额。

1.1 权利人实际损失的计算

权利人的实际损失可以按照专利权人的专利产品因侵权所造成

销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。

专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数不能确定的，可以按照侵权产品在市场上销售的总数予以确定。

每件专利产品的合理利润可以按照专利权人销售全部专利产品的平均利润计算，即销售收入减去生产、销售成本后除以销售数量，也可以直接参照专项审计报告所载明的项目利润计算表确定。

权利人应当对其主张的实际损失和侵权与损失之间具有直接因果关系承担举证责任，也应当对每件专利产品的合理利润承担举证责任。对于权利人主张的合理利润，经明示，被控侵权人没有异议的，权利人可以免于举证。

【案例 6-1】

某案中，审理部门查明，B 公司生产并销售侵权产品数量为一套，专利权人 A 公司销售成套控制机专利产品的价格为 58680 元，且 A 公司与第三方 C 公司均确认涉案产品的利润为 50%左右，B 公司对此不持异议。因此，审理部门认为，专利权人 A 公司因 B 公司侵权而造成专利产品销售的减少量应当是一套，专利权人的实际损失应当为： $58680 \text{ 元} \times 50\% \times 1 \text{ 套} = 29340 \text{ 元}$ 。结合 A 公司为制止本案侵权行为客观上亦支出了相应的公证费、律师费用等因素，酌情确定本案赔偿额为 3 万元。

【案例 6-2】

A 公司享有“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”的发明专利权，在确定侵权损害赔偿额时，A 公司提交了北京市 B 会计师

事务所出具的关于 A 公司承建北京市某大厦防火卷帘及挡烟垂壁供应及安装工程项目利润的专项审计报告、A 公司在招投标过程中取得的某博览会主场馆各层消防平面图作为其经济损失赔偿数额的计算依据。经查证，北京市 B 会计师事务所出具的专项审计报告载明，A 公司提供的利润计算表系按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，反映了相关工程项目的主要经济指标。

1.2 确定权利人实际损失时的考虑因素

在确定权利人的实际损失时，要考虑专利对于整个产品利润的贡献、与专利产品相关的配件及零部件的销售损失以及其他因素。

1.2.1 专利对于整个产品利润的贡献

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件时，如果专利产品有单独的销售价格和利润，应当按基于该产品的全部利润确定合理利润，计算损害赔偿金；如果专利产品没有单独的销售价格和利润，则应当根据成品的利润乘以该零部件在实现成品利润中的作用比重确定合理利润。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物时，应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素确定专利产品的合理利润。

权利人应当举证证明专利产品在实现成品利润中的作用比重；作用比重无法确定的，由管理专利工作的部门酌定。

【案例 6-3】

A 公司拥有名称为“车辆运输车上层踏板举升机构”的实用新型

专利，B公司生产、销售的五种型号的车辆运输车中，车辆上层踏板的举升机构落入涉案专利的保护范围，构成侵权。A公司主张赔偿所失利润为5606480元，其计算方法是按照被控侵权车辆的销售数量506辆乘以A公司销售车辆的利润（128000-116920=11080元）而得出。

审理部门经审理后认为，本专利的专利产品并非车辆运输车，而是车辆运输车的上层踏板举升机构，11080元/辆的单车利润并非本专利产品的单件利润。在计算赔偿额的时候要考虑本专利产品在整个车辆运输车中所占的价值比例，因此11080元/辆的单车利润可以作为计算本专利产品合理利润的重要依据。本专利的发明目的在于设计一种上层踏板高度可调节的、便于操作的车辆运输车上层踏板举升机构。考虑到本专利在实现车辆运输车用途中所起到的作用，以及安装本专利产品的车辆运输车相对于其他车辆运输车而言具有的市场竞争优势，并结合A公司车辆运输车本身的销售利润，酌定因归属涉案专利的利润贡献占车辆运输车利润的三分之一。

1.2.2 与专利产品相关的配件及零部件的销售损失

权利人的实际损失不仅包括因侵权失去的专利产品的销售额，也包括对专利产品相关配件和零部件失去的销售额。如果权利人能够证明其专利产品之前是与非专利零配件一同销售的，那么专利侵权损害赔偿额的计算也应当包括和专利产品相关的配件以及零部件所失去的销售额。

1.2.3 其他因素

确定权利人的实际损失时，还应当考虑，例如，市场对专利产品的需求；权利人是否具有开发这种需求的生产和市场销售能力；权利人是否有获得这种利润的可能性；侵权行为和侵权结果之间是否存在因果关系（不包括其他原因导致权利人销售额的下降或增长的停滞）等因素。

权利人对这些因素的存在负有举证责任。管理专利工作的部门可以应用“四步检验法”考察权利人是否充分举证，即考察权利人是否举证证明：（1）市场对专利产品的需求；（2）不存在可接受的非侵权替代产品；（3）权利人具有开发这种需求的生产和市场营销能力；以及（4）如果没有侵权产品的话，权利人本可能获得的利润额。如果以上所有四个要件都得到证明，则权利人的利润损失可以得到赔偿；如果其中任何一个要件没有得到证明，则应当按照其他法定方式确定赔偿数额。

【案例 6-4】

B 公司大量仿造 A 公司已获得外观设计专利权的几种“窗花粘贴”产品。由于 B 公司销售侵权产品的时间长，数量无法查清，获利无从知晓，因此 A 公司根据自己在 1993 年 2 月至 1995 年 4 月间专利产品的销售量由于 B 公司侵权而降价产生的损失 1041624.79 元，请求判令 B 公司赔偿。

审理中查明，窗花粘贴作为一种新型的装饰材料，最初上市时比较受欢迎，但该产品工艺简单生产厂家较多，随着市场的饱和，人们审美意识也发生了变化，尤其是产品销售好坏与产品图案设计变化有

直接的关系，生产厂家根据市场需求降价是必然选择。因此，审理部门认为，A公司将产品降价完全归责于B公司是不合理的。但B公司在两年多时间里，在同一地区大量仿造A公司拥有外观设计专利权的产品，对A公司专利产品的销售带来了重大影响，A公司不得不通过降价方法对抗B公司的侵权，由此带来损失也是必然的结果。经过分析，审理部门最终采纳了A公司的请求，按照其请求额的1/3，判令A公司赔偿A公司经济损失347208.23元。

【案例6-5】

乙公司生产的仿制药B涉嫌侵犯甲公司原研药A的专利权。针对乙公司的仿制药B上市后对甲公司利润的影响，甲公司依照权利人的利润损失要求赔偿，甲公司的具体计算过程如下：

（1）原研药A的市场需求

原研药A从上市销售时就产生了巨大的市场需求。原研药A每季度都能为甲公司带来2亿美元左右的收益，并已成为近年来甲公司最能盈利的药品。在甲公司的所有药品中其利润率最高，每一美元的销售几乎能保证85%到90%的盈利。

（2）替代品

原研药A并不存在真正的可替代品。原研药A本身被认为是最好的抗焦虑处方药。其他“可能”的代替品——以苯二氮族的抗焦虑药为代表，都有极大的风险，会产生依赖性，它们只会被医生用于前两到三周的治疗。相反，原研药A不会产生依赖性，而且在减轻由焦虑紊乱而产生的情绪和身体方面的症状也是安全有效的。

(3) 市场营销和生产能力

甲公司通过其下属部门和子公司可以构建一个庞大的生产和销售药品、营养品、医疗器械和美容产品的网络。作为一个拥有数百万美元、当下市场资本价值 967 亿美元的大公司，甲公司当然具有所需要的营销和生产能力。

(4) 利润损失

甲公司 2001 年第二季度和第三季度的财报显示，因为竞争者乙公司的仿制药 B，甲公司的收入已经有了巨大的损失。在 2001 年第二季度，原研药 A 的销量已经从 2000 年第三季度的 1.75 亿美元下滑到 8900 万美元，这主要是由于竞争者乙公司的仿制药 B 造成的。在 2001 年的第三季度，原研药 A 的销售额比上一年同期下降了 84%，从 1.75 亿美元下滑至 2800 万美元，这同样是由于仿制药品的竞争导致的，而这些仿制药品中大部分是由乙公司生产的仿制药 B。考虑到原研药 A 对甲公司的重要作用，这些收入的减少肯定会影响甲公司现在和将来的利润。从数据来看，甲公司 2002 年利润增长率的预期是 2001 年的一半左右，原研药 A 的利润下滑是其中一个重要的原因。

审理部门认为，甲公司的举证已经满足了“四步检验法”的要求，可以作为计算权利人实际损失的依据。

第二节 侵权人获得的利益

侵权人获得的利益是指侵权人因侵犯专利权人的专利权而直接获得的利益。该利益应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益，因其他原因所产生的利益，应当合理扣除。

2.1 侵权人获得的利益的计算

侵权人获得的利益可以按照侵权产品在市场上销售的数量乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算；或者可以按照侵权产品的销售总额乘以该时间段的营业利润率计算。

每件侵权产品的合理利润是指被控侵权人销售全部侵权产品的平均利润，即销售收入减去生产、销售成本后除以销售数量。每件侵权产品的合理利润可以按照侵权人的平均营业利润计算。对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照平均销售利润计算。平均营业利润是指营业收入减去营业成本的差额除以销售量；营业成本一般包括管理费、广告费、租金等。平均销售利润是指销售收入减去销售成本的差额除以销售量。

营业利润率是指营业利润除以营业收入。营业利润率难以确定的，可以按照该行业或领域通常的利润率计算。

上述利润、成本、费用、销售数量等可根据《审计报告》、《咨询报告书》或者发票等予以确定，也可参照侵权人订货合同中载明的进货成本以及销售合同中载明的销售价格或者通过进货单、报价单等证据予以确定。

【案例 6-6】根据《审计报告》和发票确定销售利润

A 公司生产的汽车后保险杠产品涉嫌侵犯 B 公司的“汽车保险杠”外观设计专利。被控侵权的后保险杠产品是安装于涉案汽车上的零部件。涉案汽车的整车制造者 A 公司设计确定了被控侵权产品外观，且该产品是由 A 公司委托他人定制，专门用于组装涉案汽车。A 公司将

安装有被控侵权产品的涉案汽车以整车的形式进行销售，构成对被控侵权产品的销售。

在举证过程中，A公司提交了一份由某会计师事务所出具的《审计报告》及一份由某资产评估事务所作出的《A公司因专利侵权纠纷造成利润损失评估咨询报告书》（简称《咨询报告书》）。《审计报告》中载明：A公司制造的某车自2003年10月至2007年3月共销售了16442辆；《咨询报告书》中载明了2004年2月至5月A公司汽车损益情况表，以2004年2月为例，其销量1218辆，销售收入人民币9743万元，销售成本为人民币7045万元，最终利润损失为人民币2.12万元/辆。

审理部门经审理后认为，根据A公司提交的《审计报告》及《咨询报告书》，可以确定每辆车的销售成本、整车利润及销售数量；同时，根据A公司提交的由第三人C公司向A公司开具的发票，后保险杠单价为人民币286.32元，由此可以确定该产品在整车中所占比重。据此，确定A公司制造销售侵权产品所获得的利润为172万元。

【案例6-7】根据《审计报告》确定成本

某进出口贸易有限公司和某地毯有限公司（下称被请求人）涉嫌侵犯许某某的外观设计专利权。经查证，被请求人为履行出口合同生产并销售出口侵权产品，挤占了许某某本应享有的市场份额，应就其给许某某造成的实际损失承担相应的赔偿责任。

审理部门认为，根据已被海关扣押的侵权产品共计6930个，价款约11万美元可知，每件侵权产品的价款约为19美元，约合人民币

132 元。扣除许某某提交的经审计的成本 78 元左右，每件侵权产品的利润约为 54 元，利润率为 41%。另外，双方均认可被请求人实际已出口的侵权产品为 36 万美元左右。据此确定被请求人因侵权所获得的利润应为 122 万元人民币左右。

【案例 6-8】根据侵权人订货合同中载明的销售价格确定

某某护栏工程有限责任公司主张，某总医院、某市远大家居装饰有限公司侵犯了其外观设计专利权。经查证，某总医院与远大家居装饰有限公司先后签订并已实际履行了两份《铸铁花饰栏杆加工制作安装合同》。根据合同中的约定可推算出远大家居公司的合同利益，该合同约定可以作为依据确定远大家居公司具体的赔偿数额。

2.2 确定侵权人获得的利益时的考虑因素

在确定侵权人获得的利益时，也要考虑专利对于整个产品利润的贡献，排除侵权人因侵权行为之外的其他原因，如广告宣传或市场地位等获得的利益，并从侵权人的侵权产品总销售金额中扣除管理费、广告费、租金等费用。

2.2.1 专利对于整个产品利润的贡献

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件时，如果该产品有单独的销售价格和利润，应当按基于该产品的全部利润确定合理利润，计算损害赔偿金额；如果该产品没有单独的销售价格和利润，则应当根据成品的利润乘以该零部件在实现成品利润中的作用比重确定合理利润。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物时，应当按照包装物本身的

价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素确定专利产品的合理利润。

权利人应当举证证明专利产品在实现成品利润中的作用比重；作用比重无法确定的，由管理专利工作的部门酌定。

【案例 6-9】

甲为“一种蚊香盒”实用新型专利的独占被许可人，乙公司生产、销售的被控产品整盒蚊香构成专利侵权。甲没有提供有效证据证明其在被侵权期间因侵权所受到的具体损失，以侵权人乙公司在侵权期间因侵权所获得的具体利益来确定赔偿数额。

审理部门经审理，通过以下步骤计算乙公司的非法获利：

- 1，乙公司共生产了被控产品 1500 万只；
- 2，以其向外销售的价格每件（1*60）88.5 元/件计算，可得出乙公司出售的被控产品每盒单价为 1.475 元；
- 3，因乙公司并没有提供被控产品的利润情况，按照通常商品利润为 10%—20% 计算，乙公司生产销售 1500 万只蚊香及蚊香盒可获得利润为人民币 2212500—4425000 元；
- 4，被控产品中的利润包括了被控产品蚊香盒及蚊香两部分，应排除蚊香盒中所包含的蚊香利润比例，酌情裁量，最终确定赔偿非法获利 220 万元。

【案例 6-10】

某陶瓷纤维制品公司涉嫌侵犯某特种纺织有限公司的专利权。在确定侵权人获得的利益时，审理部门认为，某陶瓷纤维制品公司的“防

火卷帘”实际包括被控侵权产品“无机布基特级防火卷帘产品”及与本专利无关的“无机布基防火卷帘产品”两部分，在以侵权人因侵权所获得的利益来确定赔偿额时，应当排除防火卷帘中“无机布基防火卷帘产品”的利润比例。故应当从经审计的产品毛利 1079251.61 元中扣除非侵权产品的销售毛利人民币 168416.8 元，最终确定某陶瓷纤维制品公司销售被控侵权产品所得毛利为 899163.1 元。

2.2.2 需要扣除的费用

侵权人获得的利益应当从侵权人的侵权产品总销售金额中扣除管理费、广告费、租金等费用。

【案例 6-11】

A 公司销售的淋浴喷头侵犯了 B 公司带有专利的喷雾嘴。经查明，A 公司订购了在某地预先包装的淋浴喷头，然后在甲国进行销售和提供售后服务。

审理部门适用“侵权人获得的利益”法计算侵权赔偿，具体的计算方法是：分别计算出 A 公司的总销售额（收入）和可扣除的成本，由“收入”减去“成本”得出“净利润”。计算过程如下：

1、总收入：1020873.30 元

2、可扣除的成本：

生产成本：450570.57 元

管理成本：6737.76 元

可变销售成本（如雇员福利、差旅、广告、印刷以及一般开支）：
4931.42 元

财政支出（银行借贷利息、进口及销售侵权产品所支付的利息）：
19647.38 元

销售回扣：24191.33 元

运输成本（多伦多离岸价成本不扣除）：1153.31 元

维修部成本（劳动、监管、航运、退货的运输、修理部件和设施）：
1466.71 元

合作广告：143.80 元

3、不可扣除的成本：

法律费用、模具成本、打印成本、生产被销毁的侵权产品的成本、
海运成本

4、最终确定 A 公司的净利润额为：512,031.02 元。

2.3 侵权人获得的利益的举证责任分配

原则上，权利人应当对其主张的侵权人获得的利益以及侵权与所获利益之间具有直接因果关系承担举证责任。

为确定侵权人获得的利益，在权利人已经尽力举证，但与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，管理专利工作的部门可以责令侵权人提供与专利侵权行为相关的账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，可以根据权利人的主张和提供的证据认定赔偿数额。

【案例 6-12】

2006 年 8 月，A 公司以侵犯专利权为由，要求 B 公司停止生产被控侵权产品，连带赔偿损失 50 万元。经查明，指定的会计师事务所

出具的审计报告核定 B 公司销售额合计 8.8 亿元, 但该审计报告没有确定 B 公司的实际利润。A 公司根据有关证据主张 B 公司的利润率在 30% 以上, 遂增加索赔额至 334869872 元。

审理部门认为, 可以根据 B 公司于 2004 年 8 月至 2006 年 7 月期间销售侵权产品所获得的营业利润来确定赔偿金额, 该营业利润可以根据各时间段的侵权产品销售额乘以该时间段的营业利润率所得之积计算。因 B 公司拒绝提供成本账目, 无法直接得出 B 公司销售侵权产品的营业利润率, 故可将 B 公司销售全部产品的平均营业利润率认定为可作计算依据的营业利润率, 得出 355939206.25 元的赔偿数额。由于这一数额高于 A 公司请求的 334869872 元, 故以 A 公司主张的赔偿额为依据, 确定 B 公司的赔偿金额为 334869872 元。

【案例 6-13】

某电器公司涉嫌侵犯某太阳能研究所的专利权。审理部门认为, 由于某电器公司没有在规定的期限内提交自己生产、销售侵权产品的财务手续, 因此视为其放弃了对某太阳能研究所提出的赔偿数额的抗辩权, 最终参考某太阳能研究所的主张, 确定赔偿数额为 436 万元。

第三节 专利许可使用费的合理倍数

许可使用费是指侵权行为发生时或相近时期权利人许可他人实施其专利获得的报酬。在参照专利许可使用费的倍数为依据确定侵权赔偿数额时, 侵权赔偿数额通常为专利许可使用费的 1-3 倍。

3.1 许可使用费的确定

权利人提供的向国家知识产权局备案的《专利实施许可合同》约

定的许可使用费，通常可以直接认定为专利许可使用费。同一时期存在多个许可使用费的，按照许可使用费的平均值计算赔偿数额。

【案例 6-14】

A 公司自 2010 年 10 月起取得了 C 公司“液体分配器”外观设计专利的独占实施许可权，并于 2011 年 1 月 12 日在国家知识产权局对该专利的独占许可进行了备案，许可期限至 2015 年 10 月 11 日，许可费为 5 万美元加上每季度销售额(FOB 价格)的 5%。后 A 公司发现杨某生产、销售的产品涉嫌侵权。

在举证过程中，A 公司提供了向国家知识产权局备案的上述专利实施许可协议，并参照其中确定的专利许可使用费，主张侵权人杨某应当向其赔偿人民币十五万元。A 公司的这一主张得到了审理部门的支持。

【案例 6-15】

A 公司于 2000 年 12 月 20 日向国家知识产权局申请了名称为“童车的轮毂”外观设计专利，2001 年 6 月 30 日获得授权。后 A 公司在市场上发现，B 公司生产的产品与 A 公司的该专利相似，侵犯了其外观设计专利权，故要求 B 公司赔偿相关损失。

关于赔偿损失的数额，A 公司主张以专利许可他人的使用费作为赔偿依据。经查证，A 公司提交的《专利实施许可合同》在国家知识产权局已备案并实际履行，而且，该合同与专利实施许可使用费银行进帐单、发票、纳税凭证等可以相互印证。审理部门认定，该《专利实施许可合同》签订于诉讼发生前，且在国家知识产权局办理了备案

并已实际履行，因此，其中约定的许可费用可以作为确定赔偿数额的依据，故据此确定赔偿数额为 50 万元。

3.2 以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项

3.2.1 《专利实施许可合同》的当事人与权利人的关联关系

如果《专利实施许可合同》的一方当事人为权利人的关联方，不宜将其中约定的许可使用费直接作为专利许可使用费用于计算侵权赔偿数额。

【案例 6-16】

2006 年 6 月 6 日，C 公司与 A 公司签订《专利实施许可合同》一份，约定由 A 公司独占许可使用前述专利，许可使用费为 90000 美元，合同有效期为 2006 年 6 月 6 日至 2014 年 3 月 12 日。2007 年 6 月 14 日，双方将上述合同报国家知识产权局备案。A 公司依据与专利权人的实施许可合同，享有涉案实用新型专利的独占许可使用权。

在合同有效期内，A 公司认为 B 公司侵犯该专利权。B 公司举证证明合同双方 C 公司与 A 公司有关联关系，故对合同的真实性提出异议。经查证，A 公司为 C 公司的子公司，二者存在密切关联，故审理部门未将《专利实施许可合同》中约定的许可使用费 90000 美元作为确定赔偿数额的依据。

3.2.2 《专利实施许可合同》是否实际履行

《专利实施许可合同》未实际履行的，不宜将其中约定的许可使用费直接作为专利许可使用费用于计算侵权赔偿数额。

【案例 6-17】

某科技有限公司、某电器有限公司涉嫌侵犯叶某某的“食物绞碎机”外观设计专利权。经查明，叶某某提交的专利实施许可合同中虽然约定了专利许可费用，但是没有证据证明该合同约定的费用合理并已实际履行，故审理部门认为不能据此确定赔偿额。

3.2.3 《专利实施许可合同》中约定的许可使用费是否合理

《专利实施许可合同》中约定的许可使用费明显低于或高于正常的许可使用费的，不宜将其中约定的许可使用费直接作为专利许可使用费用于计算侵权赔偿数额。

3.2.4 确定合理倍数时需要考虑多个因素

确定具体的合理倍数时，应当结合考虑专利权的类别、侵权人侵权的性质、规模、持续时间、地域范围、专利许可的性质、范围、时间、使用费数额等因素。

对于恶意侵权、重复侵权或者侵权情节严重的，可酌情加重专利许可使用费的倍数。对于《专利实施许可合同》中一次性地或者包含多年专利使用费的，需要考察专利许可使用费的使用年限。

【案例 6-18】

林某获得“组合式钢床”的实用新型专利权后，将该专利独占许可给 A 公司进行使用，许可费为人民币 225 万元整。B 公司涉嫌侵犯该专利权。在确定损害赔偿额时，林某和 A 公司因被侵权所受到的损失，并无证据证明。经查，B 公司与某大学曾签订《合同书》，由该合同书可以认定 B 公司此次销售的侵权产品组合式钢床的数量、单价和总价。由于 B 公司未提供确凿的证据证明其所获利润，因此，其本

次因侵权所获得的利益难以确定。另查，林某和 A 公司曾于 2006 年将涉案专利普通许可给浙江 C 有限公司生产组合式钢床 6000 位、许可费用为 500800 元，且为一次许可生产。B 公司此前已侵犯过涉案专利权，当时所确定的赔偿标准是按产品数量的比例并参照许可使用费的 1 倍。

综合以上事实，审理部门认为，本案中，B 公司的侵权行为属于重复侵权。考虑到本案专利权的类别、专利许可使用费的数额以及本案侵权行为的性质等具体情况，根据 B 公司销售侵权产品的数量占涉案专利一次许可生产的产品数量的比例，以专利许可使用费的 3 倍为准酌定 B 公司赔偿 90144 元。

【案例 6-19】

陈某拥有名称为“自推进式水翼装置”的发明专利。2009 年 3 月，国家知识产权局对陈某与 A 运动器材有限公司的实施许可合同出具备案证明，其中载明许可合同的有效期为 2009 年 2 月 19 日至 2023 年 11 月 25 日，使用费总计 25 万元，分期付款。2009 年 5 月，B 公司销售涉嫌侵权产品。关于赔偿的具体数额，陈某主张参照上述许可合同中专利许可使用费 25 万元的 1—3 倍进行赔偿，但因本案的专利许可使用费的使用年限为涉案专利的剩余期限，使用年限超过 14 年，如赔偿数额直接参照专利许可使用费总数的 1—3 倍确定赔偿数额，明显不合理，从公平角度考虑，赔偿数额应当参照每年平均的专利许可使用费以及侵权时间。经审理，审理部门支持了陈某的主张。

第四节 法定赔偿

权利人直接主张适用《专利法》第六十五条第二款确定赔偿数额，或者权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利技术或设计的市场价值等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿，一般不得低于一万元，也不得高于一百万元。

4.1 确定法定赔偿数额的方法

4.1.1 市场法

市场法，是指利用市场上相同或类似专利技术或设计的近期交易价格为参照，结合其他相关影响因素对专利技术或设计的市场价值进行评估。

采用该方法对侵权损害赔偿进行评估时，可以按照以下程序进行：

- (1) 选择参照物；
- (2) 在评估对象与参照物之间选择比较因素；
- (3) 指标对比、量化差异；
- (4) 在各参照物成交价格的基础上调整已经量化的对比指标差异；
- (5) 综合分析确定评估结果；
- (6) 运用市场法估计单项专利权应考虑的可比因素；
- (7) 将通过市场法评估出来的相关专利权价值与该专利可能的损害赔偿数额进行比较，确定两者是等同还是有差异，最终确定法定

赔偿额。

运用市场法确定法定赔偿时，通常可以根据经济发展程度相类似地区对类似性质的被请求人企业就类似专利产品价值的侵权损害赔偿判决，或者参考类似请求人在本地区对类似性质被请求人的相类似产品的损害赔偿数额的判决先例，确定最终的损害赔偿额。

4.1.2 收益法

专利技术或设计已经用于商业经营的，可以通过估算专利技术或设计在相同期限的经营中的收益比例，确定赔偿数额。

采用该方法进行评估时，可以按照以下程序进行：

(1) 搜集验证与评估对象未来预期收益有关的数据资料，包括经营前景、财务状况、市场形势、以及经营风险等；

(2) 分析测算评估对象未来预期收益；

(3) 确定折现率或资本化率；

(4) 以所确定折现率将被评估专利预测收益折算成现值；

(5) 分析确定评估结果；

(6) 将通过收益法评估出来的相关专利权价值与该专利可能的损害赔偿数额进行比较，确定两者是等同还是有差异，最终确定法定赔偿额。

4.1.3 成本法

专利技术或设计的研发成本可以确定的，可以根据该成本的合理比例确定赔偿数额。

4.2 需要考虑的其他因素

除上述市场法、收益法、成本法外，对专利技术进行评估需综合考虑以下因素：

（1）权利人可能的实际损失，或者侵权人可能的侵权所得：即对权利人的实际损失或侵权人的侵权所得的数额有一个合理的估计，其是确定法定赔偿额的基础，可有效防止自由裁量的随意性。

（2）专利权的类型和创新程度：专利属于发明、实用新型还是外观设计专利？一般来说，专利的创新程度和技术含量越高，对生产效率和质量的影响越大；发明专利的侵权赔偿额应为最高，实用新型专利次之，外观设计专利再次。

（3）专利权的价值：即需考虑专利技术的创造性、显著性、技术研发成本、技术实施情况、市场上同类产品的平均利润等因素。

（4）侵权行为的性质：即考虑是直接侵权还是间接侵权、是生产过程中的侵权还是销售过程中的侵权、是初次侵权还是重复侵权等因素。

（5）侵权行为的情节：即考虑侵权行为的次数、侵权行为持续的时间和空间程度、权利人发出侵权警告后侵权人的行为表现、侵权行为的组织化程度等因素。

（6）侵权行为的损害后果：即应根据侵权行为对权利人的商业利润、商业声誉、社会评价的影响等进行衡量。

（7）侵权人的主观过错程度：主观因素决定过错程度，并影响责任的大小和归属；过错越大，对权利人造成的损失可能越严重。

（8）侵权人的经济赔偿能力：即考虑侵权人的注册资本、生产

经营规模、资产负债表、损益表等。

(9) 作为部件的专利产品在整个产品中所起的作用：通常专利产品在整个产品中的作用越大，价值越高。

(10) 专利权实施情况以及剩余保护期：专利距离保护期届满还剩多久，距离保护期届满越远的专利价值越高。

(11) 同类专利的合理转让费、许可使用费。

(12) 其他可能影响确定赔偿数额的因素，例如，专利是否经过无效程序，并且已被专利复审委员会维持有效；专利属于基础专利还是从属专利，从属专利的价值往往低于基础专利；市场上是否有同样专利的可替代产品或更新产品。

如果确有证据证明请求人的实际损失以及被请求人的获利已超过法定赔偿最高限额，且无法适用权利人的实际损失、侵权人获得的利益、专利许可使用费的合理倍数对侵权损害赔偿进行计算时，管理专利工作的部门可以综合全案证据情况，考虑在法定赔偿最高限额以上合理确定赔偿数额。

对于某些价值不大的实用新型或外观设计专利，或者权利人的损失明显不大的，可以根据案情在 1 万元以下酌定赔偿数额。

【案例 6-20】

陆某于 2005 年 5 月 18 日就其设计的“鼠标”，向国家知识产权局提出外观设计专利申请，并于 2006 年 5 月 3 日获得国家知识产权局授权公告。A 公司涉嫌侵犯权利人陆某的外观设计专利权。在确定损害赔偿额时，鉴于权利人陆某因被侵权所受到的损失、侵权人 A 公

司因侵权所获得的利益均难以确定，也没有专利许可使用费可以参照，因此，应综合考虑本案的下列因素确定侵权人A公司的赔偿数额：

- 1、本案所涉的专利为外观设计专利；
- 2、本案被控侵权产品是在A公司的住所地公证购买的，因此A公司存在销售被控侵权产品的行为；
- 3、A公司的经营范围包括电脑手机周边产品的生产及销售，即A公司具有生产包括鼠标在内的电脑手机周边产品的资质和能力；公证购买时取得的A公司法定代表人陈某的名片上明确记载“某市A电子有限公司，工厂地址：某市某区某镇某村学生工业园C栋4楼”；A公司没有提供任何证据证明其销售的被控侵权产品具有合法来源。综合分析上述证据，可以推定本案被控侵权产品是由侵权人A公司制造的。
- 4、被控侵权产品的销售价格。
- 5、陆某为维护自己的合法权益所支出的合理的公证费、律师费、差旅费等。

经综合考虑上述因素后，审理部门酌情确定A公司赔偿陆某经济损失及合理的维权费用共计人民币8万元。

【案例6-21】

某市智力微创医疗器械有限公司与智业医疗器械研究所涉嫌侵犯范某某的专利权。审理部门在确定法定赔偿额时综合考虑了以下几个因素：

- 1、被控侵权产品的利润。被控侵权产品的销售价为2800元/只，被请求人自称该产品利润为销售价的20%，故推算出被控侵权产品的利润至少为560元左右；
- 2、被控侵权产品的生产规模。根据被请求人陈述，该公司1人1天可以做2-3只支架，据此推算，该公司1人1年至少可以生产400-600只支架；
- 3、侵权行为可能的持续时

间。因被控侵权产品上标注的检验日期为 2002 年 8 月 25 日，没有证据证明被告在本纠纷处理期间已停止被控侵权产品的生产，由此可以推定被请求人生产被控侵权产品持续时间较长。综合上述各因素，酌定赔偿数额为 30 万元。

【案例 6-22】

B 电力技术有限公司涉嫌侵犯 A 电气有限责任公司的专利权。审理部门依据 A 公司提交的 B 公司的资产负债表、损益表、业绩表等证据材料，以及 A 公司分别与 C 互感有限公司、D 互感有限公司签订的涉案专利技术转让协议中规定的转让费数额 150 万和 60 万，综合 B 公司实施侵权行为的性质、规模、产品价格、一般市场利润、A 公司的专利许可使用费等多种因素，酌情判定 B 公司赔偿 A 公司经济损失 100 万元。

【案例 6-23】

B 酿酒有限公司涉嫌侵犯 A 有限公司的专利权。在确定损害赔偿数额时，审理部门综合考虑了以下三个因素：一，A 公司专利的类别为外观设计专利，含金量相对较低；二，A 公司的酒瓶享有瓶贴、瓶形、瓶盖共三个外观设计专利，赔偿数额应考虑其他外观设计的份额；三，B 公司的主观过错，即 B 公司在接到了酿酒专业协会的通知后立即对瓶贴“上海滩老酒”进行了回收；四，B 公司侵权持续的时间较短。据此，酌情确定赔偿数额为 5 万元。

第五节 合理开支

合理开支是指权利人为制止侵权行为所必要而遭受的直接损失，

一般包括律师费、公证费、调查取证费、交通食宿费、误工费、材料印制费等，不应包括上述费用在支付后获得赔偿前期间的利息等间接损失。

权利人应当举证证明其合理开支的数额，必要时应当说明开支合理的理由并提交相关证据。不合理的开支或者合理但缺乏证据支持的开支，不应由侵权人赔偿。

权利人直接主张法定赔偿的，管理专利工作的部门确定的赔偿数额不得包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

【案例 6-24】

孙某是名称为“灯罩(水晶腰鼓)”的外观设计专利权人。甲厂和张某未经同意，擅自制造、销售侵犯了该专利产品，侵害了孙某的外观设计专利权。除要求甲厂和张某赔偿其经济损失外，孙某还要求获赔合理费用：包含为公证保全涉案证据缴纳的公证费 2100 元、照片冲洗费 130 元，以及购买侵权产品的费用 1100 元，合计 3330 元。在判定损害赔偿金额时，审理部门综合考虑了本专利的专利类型、甲厂和张某的主观过错、侵权行为情节以及侵权的时间等因素，确定甲厂与张某应赔偿孙某的经济损失为 4 万元。此外，鉴于孙某在进行证据公证保全时确实需要支付购买被诉侵权产品的费用、公证费等，而且其实际上也已经有费用支出，结合本案实际需要和该市公证的相关收费标准规定，综合确定孙某在本案中为制止侵权应支付的合理费用为 1800 元，该费用由甲厂和张某予以支付。