

## 知产案例



### 专利权权属纠纷案

【案号】（2020）最高法知民终 1848 号

【关键词】实用新型专利；职务发明

【裁判观点】

#### ◆ 单位主张职务发明的依据

根据《专利法》第六条第一款<sup>1</sup>的规定：“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。” 前述规定将发明人履行本职工作或单位交付的本职工作外的工作任务、或是主要利用单位物质技术条件所完成的发明创造认定为职务发明。“物质技术条件”包括资金、设备、零部件、原材料等物质条件和未公开的技术信息和资料等技术条件；“主要”是对前述物质技术条件在发明创造研发过程中所起作用的限定，系指单位物质技术条件是作出发明创造不可缺少的条件，相对于发明人使用的其他来源的物质技术条件而言，单位物质技术条件在重要性上胜过其他来源的物质技术条件，居于主要地位。

履行本职工作或工作任务体现了单位的意志，主要利用单位物质技术条件体现了单位的投入，两者共通之处在于单位生产要素对于发明创造起到了实质作用。一方面，单位在其科技创新中集合了发明人的力量，以单位意志启动和推进发明创造活动，并为研发活动提供物质技术条件，对社会创新特别是需要各方或多人联合攻关的重大技术创新的作用非常重要，其合法权益应得到法律保障。另一方面，发明人在发明中的地位不可替代，任何发明创造均离不开人的要素，均直接或间接源于发明人智慧的发挥。

#### ◆ 职务发明技术条件包括技术问题

在技术问题属于单位阶段性技术成果且不为外界所知悉的情况下，该技术问题可使发明人避免陷入错误的研发方向，并因此缩短了研发进程，此时该技术问题可视为本单位的技术条件；而在技术问题属于公知或属于非为单位内部掌握且未被采取保密措施的外购产品技术缺陷的情况下，相关发明创造的技术问题则不构成本单位的技术条件，单位并无据此主张权利的依据。

<sup>1</sup> 现行《专利法》第六条第一款新增规定“该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。”



## 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案

【案号】（2019）最高法知民终 230 号

【关键词】职务发明创造；报酬；实施；诉讼时效；营业利润

【裁判观点】

### ◆ 职务发明创造的专利权人通过维权行为获得的损害赔偿收入是否作为支付报酬的基础

根据《专利法》第十六条<sup>1</sup>的规定“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；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，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”

被授予专利权的单位应当向职务发明人或者设计人支付报酬，是因为被授予专利权的单位实施该专利并从实施中获得了经济效益，强调的是在专利被实施利用从而产生经济效益的情况下，获得该经济效益的单位应当给予发明人或者设计人合理的报酬。

本案中，上诉人（原审被告）作为被授予专利权的单位，基于涉案专利的维权行为获得的损害赔偿款，系专利权人禁止他人未经许可实施专利而获得的收入，在扣除必要的维权成本及支出后，该经济效益应当视为专利法实施细则第七十八条<sup>2</sup>规定中所指的营业利润，据此基础给予发明人合理的报酬，于法有据。

### ◆ 对职务发明报酬的方式和数额未进行约定，实施涉案专利取得的营业利润难以确定，如何确定职务发明报酬数额

鉴于实施涉案专利取得的营业利润难以查明，而如前所述，上诉人通过专利维权行为获得的损害赔偿款项亦属于其经济效益，应当视为专利法实施细则第七十八条规定中所指的营业利润，从而作为酌定职务发明报酬数额的因素之一。因此，综合考虑涉案专利类型为实用新型专利、涉案专利涉及三位发明人、涉案专利权的有效期、涉案专利对于上诉人相关技术产品的研发和改进具有的影响和价值、上诉人在维权诉讼中必然存在的费用支出、上诉人获得判决支持的侵权损害赔偿款经过执行实际到账的情况等多项因素，原审法院酌定上诉人应当支付曾永福职务发明报酬 200000 元，基本适当。

<sup>1</sup> 现行《专利法》为第十五条，并新增规定“国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。”

<sup>2</sup> 现行《专利法实施细则》第七十八条规定“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（现行专利法第十五条）规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期内，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。”

北京天昊联合知识产权代理有限公司——IP 期刊

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城  
西一办公楼 5 层 5-12 室  
电话：(86 10) 8529 5526  
传真：(86 10) 8529 5528  
邮箱：[teehowe@teehowe.com](mailto:teehowe@teehowe.com)  
网址：[www.teehowe.com](http://www.teehowe.com)

微信公众号



北京  
日本  
德国  
长沙