

曾某诉东莞某公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案

——因职务发明专利获得的侵权损害赔偿能否构成发明人报酬的计算基础

关键词 民事 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬 实用新型专利 侵权损害赔偿 营业利润

基本案情

曾某诉称：曾某于2006年11月进入东莞某公司工作，担任工程部经理，工作内容为参加技术研发项目、技术开发等。任职期间，曾某作为东莞某公司技术研发项目的负责人，完成多项研发任务，其中曾某主持的涉案专利由东莞某公司申请并获得授权。东莞某公司凭借该专利成功转型，并通过第三人许某实际控制的两家公司销售相关专利产品获取巨额利益。东莞某公司在获得涉案专利授权后，未向曾某支付过任何奖励和报酬，严重侵犯了曾某的合法权益。故向广州知识产权法院提起诉讼，请求判令东莞某公司支付其职务发明创造发明人报酬100万元。

东莞某公司辩称：1. 曾某在涉案专利技术的提出、开发、完成过程中仅起辅助、次要作用。2. 涉案专利仅系东莞某公司对便携可充液式瓶体不断研发过程中的一次实验，因涉案专利技术的排气结构不合理导致样品产生漏液现象，技术上存在重大缺陷导致涉案专利从未实施，东莞某公司以涉案专利为权利基础起诉他人侵权的诉讼中关于该专利已实施的陈述，仅系出于便于诉讼的目的；3. 涉案的三家公司系完全独立的法人，东莞某公司并未通过曾某所述两家公司销售涉案专利产品而获得利润；4. 本案已过诉讼时效；5. 东莞某公司在其他案件中为便于诉讼

所作的陈述，不构成本案的自认，曾某仍应承担与其主张相应的举证责任。

法院经审理查明：曾某与东莞某公司、第三人许某、王某职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案中，涉及专利号为200720051806.X、名称为“便携可充式喷液瓶”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。东莞某公司曾以涉案专利权被侵害为由提起多起侵权诉讼，获得判决支持的侵权赔偿数额合计112.5万元。

一审法院于2019年5月21日作出（2017）粤73民初3581号民事判决：东莞某公司向曾某支付职务发明创造发明人报酬20万元。东莞某公司提出上诉，主张其并未实施涉案专利，也未因维权获益。最高人民法院于2020年7月21日作出（2019）最高法知民终230号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：根据专利法第十六条的规定，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，其原因在于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，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，东莞某公司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。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、涉案专利对于东莞某公司相关技术产品的研发和改

进具有的影响和价值、东莞某公司在维权诉讼中必然存在的费用支出、东莞某公司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，一审法院酌定东莞某公司应当支付曾某职务发明报酬20万元，基本适当。

裁判要旨

单位基于职务发明专利权获得的侵权损害赔偿，系禁止他人未经许可实施专利而获得的收入，在扣除必要的维权开支后，可以视为专利法实施细则第七十八条规定的营业利润，发明人可以据此主张合理报酬。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第11条、第15条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第11条、第16条）

《中华人民共和国专利法实施细则》第78条

一审：广州知识产权法院（2017）粤73民初3581号民事判决（2019年5月21日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终230号民事判决（2020年7月21日）

本案例文本已于2024年2月25日作出调整