

专利纠纷行政调解办案指南

国家知识产权局

2020年6月 日

目 录

| | |
|---------------------------|---|
| 第一章 概 述..... | 1 |
| 第一节 基本概念..... | 1 |
| 一、发明创造..... | 1 |
| 二、专利申请权..... | 1 |
| 三、专利权..... | 1 |
| 四、专利权属纠纷..... | 1 |
| 五、发明人或设计人..... | 2 |
| 六、行政调解..... | 2 |
| 七、专利纠纷..... | 2 |
| 八、专利纠纷行政调解..... | 2 |
| 九、专利纠纷行政调解案件的执行..... | 2 |
| 十、调解专利纠纷与处理专利侵权纠纷的区别..... | 2 |
| 第二节 法律依据、管辖及受理范围..... | 3 |
| 一、法律依据..... | 3 |
| 二、基本原则..... | 3 |
| 三、专利纠纷行政调解的特点..... | 4 |
| 四、调解请求的管辖..... | 4 |
| 五、调解请求受理范围..... | 4 |
| 第三节 专利纠纷的类型..... | 5 |
| 一、专利申请权归属纠纷..... | 5 |
| 二、专利权归属纠纷..... | 5 |
| 三、发明人、设计人资格纠纷..... | 6 |
| 四、奖励纠纷..... | 6 |
| 五、发明专利临时保护期使用费纠纷..... | 7 |
| 六、侵犯专利权的赔偿数额纠纷..... | 7 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 第二章 调解专利纠纷的程序..... | 7 |
| 第一节 受理及立案..... | 7 |
| 一、请求调解专利纠纷的条件..... | 7 |
| 二、请求调解时应当提交的材料..... | 8 |
| 三、材料的送达..... | 9 |
| 四、正式立案..... | 10 |
| 五、证据审查..... | 10 |
| 六、举证责任..... | 11 |
| 第二节 调解工作..... | 11 |
| 一、调解员..... | 11 |
| 二、调解方式..... | 12 |
| 三、中止调解..... | 12 |
| 四、现场调解程序..... | 12 |
| (一) 通 知..... | 12 |
| (二) 陈述与质证..... | 13 |
| (三) 辩 论..... | 13 |
| (四) 调 解..... | 13 |
| (五) 调解笔录..... | 13 |
| 第三节 结 案..... | 14 |
| 一、调解结案..... | 14 |
| 二、撤销案件..... | 14 |
| 三、调解时限..... | 14 |
| 四、案卷管理..... | 14 |
| 第三章 专利权属纠纷的行政调解..... | 15 |
| 第一节 职务发明创造引起的专利权属纠纷的行政调解..... | 15 |
| 一、职务发明专利权属纠纷调解案件的类型..... | 15 |
| 二、职务发明创造的判断..... | 16 |
| (一) 在本职工作中作出的发明创造..... | 16 |
| (二) 履行本单位交付的其他任务作出的发明创造..... | 18 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| (三) 一定期限内与原单位有关联的发明创造 | 19 |
| (四) 主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造 | 21 |
| (五) 单位与发明人、设计人就权利归属作出合同约定 | 24 |
| 第二节 委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷的行政调解 | 25 |
| 一、委托开发完成的发明创造 | 25 |
| 二、合作开发完成的发明创造 | 26 |
| 三、委托开发与合作开发的判断 | 28 |
| 四、发明创造的内容与合同标的的关系 | 29 |
| 第三节 技术转让引起的专利权属纠纷的行政调解 | 30 |
| 一、权利转让 | 31 |
| 二、技术秘密转让 | 32 |
| 三、技术秘密使用许可 | 33 |
| 第四章 发明人或设计人署名权纠纷的行政调解 | 34 |
| 第一节 发明人或设计人资格的构成要件 | 34 |
| 一、存在专利法意义上的发明创造 | 35 |
| 二、是发明创造的实际参与者 | 36 |
| 三、对发明创造的实质性特点作出创造性贡献 | 37 |
| (一) 实质性特点 | 37 |
| (二) 创造性贡献 | 38 |
| 第二节 判断发明人或设计人资格的考虑因素 | 39 |
| 一、当事人提交的证据 | 39 |
| 二、当事人对技术方案的细节及其形成过程的了解程度 | 40 |
| 三、当事人在发明创造过程中承担的角色 | 41 |
| (一) 组织人 | 41 |
| (二) 提供物质条件便利的人 | 42 |
| (三) 辅助人 | 42 |
| 第三节 判断发明人或设计人资格的注意事项 | 43 |
| 一、发明人或设计人署名权的性质 | 43 |
| 二、发明人或设计人署名权纠纷中的举证 | 45 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 第五章 奖励纠纷的行政调解..... | 46 |
| 第一节 基本概念..... | 46 |
| 一、奖励和报酬..... | 46 |
| 二、被授予专利权的单位..... | 47 |
| 三、职务发明人或设计人..... | 48 |
| 四、约定优先原则..... | 49 |
| 第二节 奖励纠纷的行政调解..... | 50 |
| 一、获得奖励的条件..... | 51 |
| 二、奖励的方式和数额..... | 52 |
| (一) 约定标准..... | 52 |
| (二) 法定标准..... | 52 |
| 第三节 报酬纠纷的行政调解..... | 53 |
| 一、支付报酬的条件..... | 54 |
| 二、支付报酬的数额..... | 56 |
| (一) 约定标准..... | 56 |
| (二) 法定标准..... | 57 |
| (三) 许可与转让专利权报酬支付..... | 59 |
| 第四节 多个发明人或设计人之间的奖励纠纷的调解原则..... | 60 |
| 第六章 发明专利临时保护期使用费纠纷的行政调解..... | 61 |
| 第一节 临时保护的构成条件..... | 61 |
| 一、涉案专利仅限于发明专利..... | 62 |
| 二、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..... | 62 |
| 三、他人的实施行为发生在临时保护期..... | 63 |
| 四、他人的实施行为落入专利保护范围..... | 64 |
| (一) 专利文本的确定..... | 65 |
| (二) 专利保护范围的确定..... | 65 |
| (三) 被请求人的行为是否落入专利保护范围的确定..... | 65 |
| (四) 注意事项..... | 65 |
| 第二节 临时保护期使用费的确定..... | 66 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、确定补偿费用的原则..... | 67 |
| 二、确定补偿费用的考虑因素..... | 67 |
| 第七章 专利侵权损害赔偿额的计算..... | 69 |
| 第一节 权利人的实际损失..... | 69 |
| 一、权利人实际损失的计算..... | 69 |
| 二、确定权利人实际损失时的考虑因素..... | 70 |
| (一) 专利对于整个产品利润的贡献..... | 70 |
| (二) 与专利产品相关的配件及零部件的销售损失..... | 71 |
| (三) 其他因素..... | 71 |
| 第二节 侵权人获得的利益..... | 73 |
| 一、侵权人获得的利益的计算..... | 73 |
| 二、确定侵权人获得的利益时的考虑因素..... | 74 |
| (一) 专利对于整个产品利润的贡献..... | 75 |
| (二) 需要扣除的费用..... | 75 |
| 三、侵权人获得的利益的举证责任分配..... | 76 |
| 第三节 专利许可使用费的合理倍数..... | 77 |
| 一、许可使用费的确定..... | 77 |
| 二、以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项..... | 78 |
| (一) 专利实施许可合同的当事人与权利人的关联关系..... | 78 |
| (二) 专利实施许可合同是否实际履行..... | 78 |
| (三) 专利实施许可合同中约定的许可使用费是否合理..... | 79 |
| (四) 确定合理倍数时需要考虑多个因素..... | 79 |
| 第四节 法定赔偿..... | 80 |
| 一、确定法定赔偿数额的方法..... | 80 |
| (一) 市场法..... | 80 |
| (二) 收益法..... | 81 |
| (三) 成本法..... | 81 |
| 二、需要考虑的其他因素..... | 81 |
| 第五节 合理开支..... | 83 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 附录 调解专利纠纷案件文书参考文本 | 85 |
| 一、调解专利纠纷案件用文书参考文本（知识产权局处理用） | 86 |
| 二、调解专利纠纷案件用文书参考文本（知识产权局内部用） | 97 |
| 三、调解专利纠纷案件用文书参考文本（当事人用） | 99 |

第一章 概 述

为规范专利纠纷行政调解行为，充分发挥管理专利工作的部门相对于其他调解组织具有的特定优势，化解社会矛盾，维护专利权人和社会公众的合法权益，营造良好法制环境，构建美好和谐社会，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）、《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）、《专利行政执法办法》和有关法律、法规，制定本指南。

第一节 基本概念

一、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。

二、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专利申请但尚未被授权的发明创造。

三、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的实施其专利的权利等，其指向的是已经被授予专利权的发明创造。

四、专利权属纠纷

专利权属纠纷，是指双方或多方当事人之间就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。

五、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。

六、行政调解

行政调解是指在行政机关的主持下,以当事人双方自愿为基础,以法律、法规及政策为依据,通过对争议双方的说服与劝导,促使双方当事人互让互谅,平等协商,达成协议,以解决有关争议的活动。

七、专利纠纷

专利纠纷是指在涉及专利的各种民事法律关系中,各方当事人对于权利和义务的分配发生分歧后所产生的纠纷。管理专利工作的部门在对专利侵权纠纷行政作出裁决的过程中,可以进行调解,对侵犯专利权的赔偿数额纠纷也可以应当事人的请求进行调解。本指南中的专利纠纷调解主要是指除专利侵权纠纷以外的其他专利纠纷调解。

八、专利纠纷行政调解

专利纠纷行政调解是指管理专利工作的部门对于涉及专利且不属于专利侵权纠纷的争议,在各方当事人自愿的基础上,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。

九、专利纠纷行政调解案件的执行

专利纠纷行政调解是在管理专利工作的部门主持下、对当事人之间的专利民事纠纷作出的行政调解,不是行政裁决。专利纠纷行政调解协议达成后应由当事人自愿自觉履行。调解不成或者达成调解协议后又反悔的,有关当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)的规定,以对方当事人作为被告向人民法院提起民事诉讼。在开展专利纠纷行政调解协议司法确认的区域,调解协议达成后,双方当事人可以向有管辖权的人民法院申请司法确认。经司法确认的有效的调解协议,当事人一方不履行协议的,另一方可以申请人民法院强制执行。

十、调解专利纠纷与处理专利侵权纠纷的区别

虽然两种行政行为的对象都是专利纠纷,但二者存在以下区别。(1)性质不同。处理专利侵权纠纷行为属行政裁决,当事人双方不服行政裁决结果,可以向人民法院提起行政诉讼;调解专利纠

纷行为属行政调解，不能申请行政复议，也不能提起诉讼。（2）处理对象不同。处理专利侵权纠纷的对象是专利侵权民事纠纷；调解专利纠纷的对象包括专利申请权和专利权归属纠纷，发明人、设计人资格纠纷，职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷、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以及其他专利纠纷。（3）程序不同。处理专利侵权纠纷程序依请求启动后，请求人可以申请撤销申请，被请求人不能撤销；调解专利纠纷依申请启动后，任何一方拒绝调解或无法达成调解协议，调解即可终止。（4）处理结果效力不同。专利侵权纠纷行政裁决具有强制性，当事人不服专利侵权纠纷处理决定，可以向人民法院提起诉讼，期满不起诉又不履行的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行；专利纠纷调解的结果不具强制性，当事人不履行调解协议的，可以通过其他途径解决纠纷。

第二节 法律依据、管辖及受理范围

一、法律依据

管理专利工作的部门受理专利纠纷行政调解的法律依据为《专利法》第六十条和《专利法实施细则》第八十五条。

《专利法》第六十条中规定：“进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。”

《专利法实施细则》第八十五条规定：“除专利法第六十条规定的外，管理专利工作的部门应当事人请求，可以对下列专利纠纷进行调解：（一）专利申请权和专利权归属纠纷；（二）发明人、设计人资格纠纷；（三）职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；（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；（五）其他专利纠纷。对于前款第（四）项所列的纠纷，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。”该条第一款第（五）项为兜底条款，其意义是指所有涉及专利的纠纷，只要应当事人的请求和同意，管理专利工作的部门都可以进行行政调解。

二、基本原则

专利纠纷行政调解除遵循专利行政执法的基本原则外，还应当遵循以下原则：

1. 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。
2. 合法原则。调解应当符合法律、法规、规章及政策，不得损害国家利益、公共利益和他人合

法权益。

3. 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。

4. 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。

三、专利纠纷行政调解的特点

管理专利工作的部门调解专利纠纷是《专利法》和《专利法实施细则》中规定的法定职权，因此与其他类型的调解有一定区别。其具备以下特点。

1. 具有严格的程序。国家知识产权局发布的《专利行政执法办法》中对调解专利纠纷有严格的程序性规定，包括受理、意见陈述、调解、结案等。

2. 具有一定的法律效力。在专利申请权纠纷、专利权属纠纷、发明人和设计人资格纠纷中，当事人以地方管理专利工作的部门作出的调解协议为依据，可以直接到国家知识产权局进行著录项目变更，如变更专利申请人、专利权人、发明人和设计人。对于一些已经开展专利纠纷行政调解协议司法确认的地区，如果该调解协议经过司法确认，当事人一方不履行协议时，另一方有权向人民法院申请强制执行。

3. 按照当事人意愿进行调解。管理专利工作的部门调解专利纠纷，应当尊重各方当事人意愿，不能达成调解协议或者一方明确表示不愿调解的，未立案的应当不予立案，已经立案的应当及时撤案。对于当事人之间自愿达成的协议内容，管理专利工作部门不应加以干涉。

4. 不能违反法律、法规的强制性规定。管理专利工作的部门在调解专利纠纷的时候，应当遵守法律、法规的强制性规定，即调解程序和调解协议的实体内容都不应违反法律、法规的强制性规定。

四、调解请求的管辖

当事人请求调解专利纠纷的，应向被请求人所在地的管理专利工作的部门请求予以调解。管理专利工作的部门认为请求调解的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，应与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。

五、调解请求受理范围

除对专利侵权赔偿额可以调解之外，管理专利工作的部门还可以对下列专利纠纷进行调解：

1. 专利申请权和专利权归属纠纷（以下简称“专利权属纠纷”）；

2. 发明人、设计人资格纠纷；
3. 职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷（以下简称“奖酬纠纷”）；
4. 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（以下简称“发明专利临时保护期使用费纠纷”）；
5. 其他专利纠纷。

第三节 专利纠纷的类型

管理专利工作的部门依申请可以调解的专利纠纷的类型主要包括专利申请权归属纠纷，专利权归属纠纷，发明人、设计人资格纠纷，奖酬纠纷，发明专利临时保护期使用费纠纷，侵犯专利权的赔偿数额纠纷及其他纠纷等。

一、专利申请权归属纠纷

专利申请权归属纠纷是指在专利申请过程中，各方当事人对于哪一方应是合法的申请人而产生的纠纷。专利申请权归属纠纷主要包括职务发明创造与非职务发明创造的纠纷和涉及合作完成或接受委托完成发明创造后专利申请权归属的纠纷。

职务发明创造是指执行本单位的任务，或者主要是利用本单位的资金、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所完成的发明创造。其他不属于上述职务发明创造的，都为非职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利应该属于该单位，非职务发明创造申请专利的权利属于发明人或者设计人。

职务发明创造与非职务发明创造的纠纷主要是由发明人或设计人与其单位就哪一方有权对一项发明创造申请专利而产生的纠纷。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，对申请专利的权利作出约定的，从其约定。

合作完成或接受委托完成发明创造后发生专利申请权归属纠纷的，除另有协议外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。

二、专利权归属纠纷

专利权归属纠纷是指发明创造被授予专利权后，各方当事人对于哪一方才是合法的专利权人所产生的纠纷。专利权归属纠纷主要包括：

1. 属于职务发明创造，但被发明人或设计人作为非职务发明申请专利并获得了专利权而引起的纠纷；

2. 属于非职务发明创造，但被单位作为职务发明创造申请专利并获得专利权而引起的纠纷；
3. 委托开发完成的发明创造，在当事人未明确约定的情况下，该发明创造的委托开发方申请专利并获得专利权而引起的纠纷；
4. 合作开发所完成的发明创造，在无合同约定又无其他各方声明放弃其所共有的专利申请权的情况下，该发明创造被共有人中的一方申请专利并获得专利权而引起的纠纷。

三、发明人、设计人资格纠纷

发明人资格纠纷是指对于发明专利文件、实用新型专利文件中注明的发明人是否属实产生的纠纷。设计人资格纠纷是指对于外观设计专利文件中注明的设计人是否属实产生的纠纷。

《专利法》第十七条第一款规定：“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”这里所称发明人或者设计人，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，不是发明人或者设计人。

四、奖励纠纷

奖励纠纷是指对于职务发明创造的发明人、设计人在专利权授予后，以及在专利实施后是否给予奖励和报酬及奖励和报酬金额是否合理产生的纠纷。

《专利法》第十六条规定：“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。”

《专利法实施细则》第七十七条规定：“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规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。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。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。”

《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。”

五、发明专利临时保护期使用费纠纷

发明专利临时保护期使用费纠纷是指发明专利申请在公布以后授权之前，他人实施专利申请的_{技术方案}，在专利授权之后，专利权人与实施人因这一期间的适当费用发生争议而产生的纠纷。

对于发明专利临时保护期使用费纠纷，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。

六、侵犯专利权的赔偿数额纠纷

处理专利侵权纠纷的管理专利工作的部门应当事人请求，在裁定侵权成立后，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《民事诉讼法》的规定向人民法院起诉。权利人与被控侵权人就侵犯专利权的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；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基础上，本着公平、合理的原则组织双方就赔偿数额进行调解。

第二章 调解专利纠纷的程序

第一节 受理及立案

调解专利纠纷案件的立案与查处假冒专利案件以及处理专利侵权案件都不相同。假冒专利案件是管理专利工作的部门主动查处，即使案件来源为举报投诉，是否立案完全由管理专利工作的部门决定，不需要举报人和投诉人同意，也不需要通知举报人和投诉人。处理专利侵权案件是依据当事人的请求立案，当事人的请求只要符合条件，管理专利工作的部门就应当立案，并且立案后应当通知请求人，同时将请求书及其附件的副本送达被请求人。调解专利纠纷案件是依当事人请求，由管理专利工作的部门受理后通知另一方当事人进行调解，调解立案的前提条件是双方当事人同意参加调解，一方当事人提出调解请求并不能立案，只能先行受理，在另一方当事人同意调解后，管理专利工作的部门才能正式立案。

一、请求调解专利纠纷的条件

行政调解可以由一方当事人或者双方当事人共同提出请求。请求调解专利纠纷，应当符合以下条件：

1. 请求人是专利权人或者与利害关系人；

2. 有明确的被请求人；
3. 有具体的请求事项和具体事实、理由；
4. 属于受案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，也没有仲裁约定。

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、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。

侵犯专利权的赔偿数额纠纷的当事人包括管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷案件过程中的请求人与被请求人。

对于当事人提出的下列专利纠纷的行政调解请求，管理专利工作的部门不予受理：

1. 请求人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。

二、请求调解时应当提交的材料

当事人请求管理专利工作的部门调解专利纠纷，应提交以下材料：

1. 专利纠纷调解请求书。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。书面请求书格式应当按照国家知识产权局印发的《专利行政执法文书表格》中的专利纠纷调解请求书填写。请求书为正本一份，并按被请求人人数提供副本。

在专利纠纷调解请求书填写时应当记载以下内容：

- (1) 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和职务，委托代理人的，代理人的姓名和代理机构的名称、地址；
- (2) 被请求人姓名或者名称、地址、法定代表人或者主要负责人的姓名和职务；
- (3) 请求调解的事项、事实、理由和依据。

请求书应当由请求人签名或者盖章。

2. 请求人身份证明文件。主要包括：

(1) 主体资格证明文件（自然人身份证件、法人或其他组织营业执照副本或其他主体资格证明文件），法人当事人提交复印件并加盖公章，自然人当事人提交复印件并在复印件上签字确认；

(2) 法定代表人或者主要负责人身份证明，要求必须加盖公章；

(3) 代理人身份证件，应当提交复印件并在复印件上签字确认。

在要求其提交证明材料的复印件（各一份）时，应当同时提供原件予以核对，原件核对后退还，在复印件上注明“经核对与原件一致”。

3. 与纠纷相关的证据、材料。无论是请求人还是被请求人提供证据，都应当提交证据材料的原件及复印件。提交的复印件份数按照管理专利工作的部门一份、所有被请求人各一份的数量提供。

上述证据包括发明创造完成过程中的原始档案材料，双方签订的委托合同、合作合同，在职证明，专利权实施后产生的利润证明等。

单独请求调解侵犯专利权赔偿数额的，应当提交有关管理专利工作的部门作出的认定侵权行为成立的专利侵权纠纷案件行政裁决书副本。

4. 授权委托书。请求人可以委托 1~2 人作为代理人。管理专利工作的部门应当要求代理人提交由委托人签名或者盖章的授权委托书，授权委托书必须记载委托事项和权限。代理人代为承认、放弃、变更请求，进行和解，代为签署有关法律文件等，必须有委托人的特别授权。授权委托书记载的委托权限为全权委托的，应当要求请求人明确委托权限。

三、材料的送达

管理专利工作的部门收到专利纠纷调解请求书及其附件后，应当审查专利纠纷调解请求书格式是否符合要求、主体是否适格、主体资格证明文件是否合法有效、证据材料是否合法有效等。

符合要求的，管理专利工作的部门应及时将专利纠纷调解请求书副本及其附件、专利纠纷调解意见陈述通知书、送达回证等文书送达被请求人，要求其在收到之日起 15 日内提交意见陈述书，表明是否同意调解，如同意调解，并就请求人提出的调解事项陈述意见并说明理由，提交相应证据。

在收到专利纠纷调解请求书及其附件后，管理专利工作的部门可以参照专利侵权纠纷案件处理的时限（即 5 个工作日内）将其送达给被请求人。如果为邮寄送达，理解为在 5 个工作日内将专利纠纷调解请求书及其附件寄出，而非被请求人收到。地方相关法规或者规章对此有特别规定的，从其规定。

四、正式立案

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，并向双方当事人发出立案通知书，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个工作日内制作专利纠纷行政调解不予立案通知书，并送达请求人。

五、证据审查

管理专利工作的部门应当安排执法人员对请求人提交的材料、被请求人提交的意见陈述书及材料进行审查。

1. 当事人提交证据材料的，执法人员应当要求其对所提交的材料进行逐一分类编号，对证据材料的来源、证明对象和内容作简要说明，签名或者盖章，注明提交日期。

2. 当事人提交证据材料时，执法人员应当填写接收当事人提交证据材料清单，并交当事人签名确认。接收当事人提交证据材料清单一式二联，一联附卷，一联交当事人。

3. 当事人提供证据材料的，应当提供原件或者原物。如保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经核对无异的复制件或者复制品。执法人员在接收当事人提交的证据材料后，应当审查其是否为原件；不是原件的，应当将复印件与原件校对后，在复印件上注明“经核对与原件一致”字样，并由校对人对人签章。

4. 域外证据。请求人是在中华人民共和国领域内没有住所或者营业场所的外国主体，其提交的请求人身份证明文件、授权委托书等证据材料是在中华人民共和国领域外形成的，该证据材料应当经所在国公证机关予以公证，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

5. 港澳台证据。请求人提供的证据是在香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区形成的，应当要求其履行相关的证明手续。

6. 执法人员在接收当事人提交的外文证据时，应当审查其是否提供中文译本；未能提供中文译本的，退回其外文证据并通知其在指定期限内将中文译本和外文证据原件一并提交。

7. 执法人员应当要求当事人在指定的期限内提交所有的证据材料。当事人因特殊原因无法按期提交且要求延期提交的，由其提出书面申请并说明原因，经办案处（科）室负责人审定后，报管理

专利工作的部门负责人审批。当事人无故逾期提交的，可以不予接收。

8. 对于应当保密的证据，承办案件的执法人员负有保密义务。

六、举证责任

调解专利纠纷，由当事人对其主张负全部举证责任。下列事实，当事人无须举证证明：

1. 自然规律及定理；
2. 众所周知的事实；
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. 已为人民法院发生效力的裁判所确认的事实；
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。

上述第2~6项，当事人有相反证据足以推翻的除外。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，另一方当事人无须举证。

第二节 调解工作

管理专利工作的部门调解专利纠纷时要以双方当事人自愿为原则，依照实体法、程序法的规定，维护双方当事人的合法权益。各方当事人在调解过程中作出的让步或者对某些正当权利的放弃应确实出自其自愿，管理专利工作的部门不强迫当事人作出让步。

一、调解员

管理专利工作的部门受理专利纠纷行政调解请求后，应当在收到被请求人同意调解的意见陈述书之日起5个工作日内指定执法人员担任纠纷调解员。事实清楚、情形简单的纠纷，可以由1名调解员现场组织调解；其他情形的纠纷，可以由3名以上调解员组成合议组进行调解。

执法人员担任纠纷调解员，有下列情况之一的，应当回避：

1. 是本案当事人、代理人或者与当事人、代理人有直系血亲、三代以内旁系血亲及近姻亲关系的；
2. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的；
3. 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。

当事人认为调解员有上述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；调解员有上述情形之一的，应当主动回避。

调解员的回避，由管理专利工作的部门负责人决定；负责人的回避，由主要负责人决定；主要负责人的回避，由管理专利工作的部门负责人集体讨论决定，主要负责人不参加会议。

二、调解方式

专利纠纷案件正式立案后，管理专利工作的部门应当及时开展调解工作。调解方式主要包括以下几种：

1. 现场调解：是指执法人员与纠纷各方当事人都到场的调解方式。这种方式由于其能够面对面沟通，最有利于纠纷的解决，因此是最主要的调解方式。

2. 电话调解：是指执法人员与纠纷各方当事人电话沟通进行调解。通过电话调解很多时候难以解决问题，因此大多数时候只作为现场调解的一种辅助方式。

3. 书面调解：是指执法人员与纠纷各方当事人针对纠纷焦点或者调解协议的内容以书面的形式进行沟通交流的一种调解方式。

4. 执法人员调解后当事人之间自行沟通：在执法人员进行调解后，当事人之间可以自行沟通，达成调解协议。

执法人员应当根据具体选择调解方式。同一案件中可以综合使用多种调解方式。

三、中止调解

有下列情形之一的，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：

1. 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；
2. 一方当事人丧失民事行为能力，尚未确定法定代理人的；
3. 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；
4. 一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加案件处理的；
5. 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；
6. 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行政调解。中止时间不计入调解期限。

四、现场调解程序

(一) 通知

执法人员通知各方当事人参加现场调解应当制作专利纠纷调解通知书，以通知请求人和被请求人进行调解的时间和地点。当事人不能参加的，应当提前3日申请改期进行调解。

当事人各方应当在收到专利纠纷调解通知书后,于调解日3个工作日内填写专利纠纷调解回执,将出席调解人员的姓名、职务,以及是否申请调解员回避等事项的书面材料提交管理专利工作的部门。

管理专利工作的部门调解专利纠纷可以邀请与当事人有特定关系或者与案件有一定联系的单位,以及具有专门知识、特定社会经验、与当事人有特定关系并有利于促成调解的个人,参与和协助调解。

(二) 陈述与质证

参加现场调解时,各方当事人应当持有效的身份证件。调解可按照以下顺序进行:(1)由请求人陈述有关事实和证据。(2)由被请求人陈述有关事实和证据。(3)出示当事人所有证据,由当事人质证;未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据。(4)执法人员总结争议焦点。

(三) 辩 论

1. 如果组成合议组,经合议组组长许可,当事人可以互相发问,合议组成员可以询问当事人。
2. 在专利纠纷调解调查后,当事人双方进行口头辩论。

案件的同一事实,除举证责任倒置外,由提出主张的一方当事人首先举证,然后由另一方当事人举证。另一方当事人不能提出足以推翻前一事实的证据的,对这一事实可以认定;提出足以推翻前一事实的证据的,再转由提出主张的当事人继续举证。

在双方当事人对案件证据和事实无争议的情况下,可以在双方当事人对证据和事实予以确认的基础上,直接进行口头辩论。由当事人就证据所表明的事实,争议的问题和适用的法律、法规各自陈述其意见,并进行辩论。辩论一般先由请求人发言。

3. 在双方当事人的辩论意见表达完毕后,执法人员宣布辩论终结,由双方当事人作最后意见陈述。

(四) 调 解

当事人可以自行提出调解方案,执法人员也可以依据双方当事人意见结合自身专业意见提出调解方案供当事人协商参考。执法人员应当对调解过程中获悉的商业秘密、个人隐私及其他依法不应公开的信息保守秘密。

(五) 调解笔录

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

第三节 结 案

经调解，专利纠纷案件可以以达成调解协议、撤销案件等方式结案。

一、调解结案

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，包括姓名或者名称、性别、年龄、职业、工作单位、住所、法定代表人或者主要负责人姓名和职务；（2）争议的主要事实；（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员签字或盖章，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，调解协议无效：（1）违反法律、法规强制性规定的；（2）侵害国家利益、社会公共利益的；（3）侵害他人合法权益的。

二、撤销案件

有下列情形之一的，行政调解终止：

1. 调解过程中至少一方不同意继续进行调解的；
2. 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；
3. 经调解未能在合理期限内达成调解协议的。

管理专利工作的部门遇有上述情形之一的，应终止调解，以撤销案件的方式结案，向当事人发出专利纠纷调解案件终止调解通知书，并告知当事人其他纠纷解决途径。

三、调解时限

管理专利工作的部门调解专利权属纠纷，应当在立案之日起2个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的，应当由管理专利工作的部门负责人批准。经批准延长的期限，最多不超过1个月。

其他类型专利纠纷调解时限，地方性法规、规章有规定的，从其规定。

四、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。执

法人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。

案件结案后，执法人员应当及时将专利纠纷调解案卷移交本部门档案管理机构归档。

第三章 专利权属纠纷的行政调解

根据《专利法实施细则》第八十五条第一款第（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 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。

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。

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。

一、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。其类型包括：

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创造；
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、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。

二、职务发明创造的判断

下列发明创造属于职务发明创造:

1. 在本职工作中作出的发明创造;
2. 履行本单位在本职工作之外分配的任务所作出的发明创造;
3. 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;
4. 主要是利用本单位的资金、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所完成的发明创造。

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作出, 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。

(一) 在本职工作中作出的发明创造

“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, 而是其他不涉及发明创造的工作, 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作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 3-1】

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 3-2】

孔某为某公司的技术研发人员，其接受该公司的指派研制出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。孔某认为该技术发明不是在工作时间完成，而是其本人利用休息时间在晚上构思完成的，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，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于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。该案中，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。

孔某所主张的该设计由其一人在业余时间构思，属于非职务发明的观点，不能成立。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，只要是执行本单位任务或者主要是利用本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 3-3】

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创造的权利。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在该企业的生产经营范围之内。

该案中，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该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工具厂的生产经营范围。该工具厂为小规模企业，其内部对新产品研制开发工作并无明确具体的分工，也无专职的新产品研制开发部门或人员，而余某任该工具厂厂长时对该厂的管理和

技术开发工作均承担着主要职责。因此，余某对涉案专利技术的研制，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该工具厂。

假定涉案专利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技术方案时余某的本职工作是什么。如果在完成该专利技术方案时余某根本不在该工具厂任职，则余某对该专利技术方案的研发不可能属于“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。

（二）履行本单位交付的其他任务作出的发明创造

履行本单位交付的其他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 3-4】

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，该果树研究所申请了“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。

该案中，“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。该案中，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作出了创造性贡献，但长效复合肥研制的申请立项、试验、推广等都是以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。

（三）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。如果发明创造只是在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”。

【案例3-5】

瑞昌公司成立于1994年1月，经营范围主要为设计、开发、生产、销售并安装石油化工、节能环保设备等。该公司先后研发并申报了多项涉及“换热器”领域的实用新型或发明专利，其中包括名为“一种弧形板式换热器”的实用新型专利。该专利技术主要应用于石油化工行业，促进冷、热流体的热量交换。2016年5月11日，某石化公司向国家知识产权局申请了名为“一种U形流道板式换热器”发明专利，该公司为专利权人，发明人为程某某。该专利于2017年12月1日获得授权公告。该专利证书记载，该专利解决了“一种弧形板式换热器”实用新型专利存在的问题。瑞昌公司请求确认该发明专利权归其所有。

经查，涉案专利证书中所记载的发明人程某某及第三人程某锋、王某，均曾就职于瑞昌公司，后就职于某石化公司。在瑞昌公司工作期间，程某某主要从事销售工作；程某锋、王某等人主要从

事研发工作，参与了与涉案专利相关联的研发项目。程某某没有参与研发过与涉案专利相关的研发工作，不具备涉案专利研发的经验。涉案专利申请人距离王某从瑞昌公司离职未满1年内，距离程某锋从瑞昌公司离职超过1年未满2年，但程某锋曾作出“离职两年内，取得的专利应归属瑞昌公司所有”的承诺。因此，涉案专利应系王某执行瑞昌公司的任务所完成的职务发明创造，涉案专利权归瑞昌公司所有。

分析与评述

发明创造是复杂的智力劳动，不是一朝一夕就能够完成的，要经历从提出构思、进行研究开发到实验验证的整个过程。一个承担单位研发项目的员工在离开原单位后的一段时间内，其作出的发明创造往往与其在原单位承担的工作有密切的联系，这是《专利法》规定员工在原单位离职1年内，与其在原单位所承担工作任务有关的发明创造归原单位所有的原因。该案中，程某锋、王某作为瑞昌公司的前工作人员，在原单位从事与涉案诉争专利具有一定关联的技术研发工作，在离开原单位不满1年或在承诺的保密期内，作出的与在原单位所从事的研发工作具有关联性的发明创造应归属原单位。

【案例3-6】

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1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利益。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，《专利法》将这一“脱密期”规定为1年。

该案中，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。该案中，A公司未能证明上述内容，且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，该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。

（四）主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造

“主要是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“主要是利用本单位的物质技术条件”的程度。

【案例 3-7】

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医院研制的新药“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

该案中，孙某的本职工作是临床工作，该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。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，无须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 3-8】

吴某经过长期研究，开发出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 月申请了名称为“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名称为“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。

该案中，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实施其发明专利设计的专用设备，该实用新型专利作为涉案发明专利的从属专利，理应归 A 公司所有。

1. 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 公司所作的职务发明创造，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给 A 公司；（2）在所述能源转换设备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。该案中，A 公司既未能证明该实用新型专利技术属于 A 公司拥有的成果或申报的专利权，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 公司的职务发明创造。

2. 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礎上，发现了新的未曾发现的新的用途。该案中，首先，A公司并未充分证明B公司的实用新型专利的实施依赖于A公司的发明专利，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，即使实现该案A公司方法发明的设备只能是该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。

(五) 单位与发明人、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。

【案例 3-9】

姚某于 1998 年与他人合资成立 A 公司，姚某提供本人专利及技术并负责新产品开发。2001 年，姚某个人申请了名称为“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 公司使用该专利技术用以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，应当认定无效。

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。

该案中，姚某作为 A 公司的技术负责人，其工作职责是研发、设计足浴盆产品，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。

对于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。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，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；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，鉴于参与市场竞争的主体复杂多样，企业可以采取多种方式调动职工的创新积极性，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损害社会及他人利益，如果将这种约定均认定无效的话，有悖于当事人的真实意思表示。

综上，专利申请权和专利权本质是还是一种民事权利，对《专利法》第六条第三款的理解不应仅限于其字面含义，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。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。

第二节 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。双方约定专利申请权和专利权的归属的，从其约定。

一、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技术或者设计，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 3-10】

1983 年起，李某自己立项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。为将该药物推向市场，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合同还是合作开发合同。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专利权。

该案中，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。

二、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，是指完成发明创造的发明人或设计人所在的单位。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，则该合作方应视为对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。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了创造性贡献，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或设计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，就只有该发明人或设计人所代表的一方享有权利。

【案例 3-11】

A 公司拥有保健药品“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 公司、B 公司双方共同研制、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 公司、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 公司申请了名称为“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。因此该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。

三、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，无须区分合同的性质究竟是委托开发合同还是合作开发合同，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，还可以根据二者的不同特点来判断，主要包括：

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资或经费投入，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。

【案例 3-12】

2015 年 8 月，B 公司委托 A 公司开发定制化 360° 全景镜头模组，双方签订了《360° 全景镜头模组委托开发协议》。协议签订后，A 公司全面履行了协议并交付了全景镜头模组产品及相关资料。2015 年 9 月 18 日，B 公司向国家知识产权局提出包含专利名称为“全景图像采集装置”的发明专利在内的 4 项专利申请。专利获得授权后，A 公司认为 B 公司的上述专利是履行涉案协议开发的技术成果，请求认定涉案专利的专利权归 A 公司所有，并对该专利的发明人予以变更。经查，涉案专利的实质性技术特征是由 B 公司提出，且 A 公司在缔约之时就已明确知晓并接受 B 公司有利用合同技术成果并添附技术特征申请专利的可能，B 公司申请涉案专利没有恶意。

分析与评述

该案涉及利用技术开发合同的技术成果申请的专利归属如何认定的问题。依据《专利法》第八条的规定，合作完成或者委托完成发明创造的权利归属，有约定的从约定；无约定、约定不明的，申请专利的权利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。按照“谁创造谁保护”的原则确认专利权归属更符合专利制度鼓励创新的基本原则，故除另有约定外，对专利的“实质性特点”作出了创造性贡献的单位或个人，应当认定为专利权利人。此外，即使合同相对人参与了专利技术的开发，但其能够预期并接受专利申请人利用合同技术成果申请专利的，不应当分享专利权，故 A 公司的请求应予驳回。

四、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 3-13】

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，其间，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某市 × × 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公司和B公司共有。

B公司和C公司辩称，涉案8项专利源于B公司于2006年5月1日至2007年12月31日所承担的某市科委的“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某市科委、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。

该案中，B公司先后承接某市科委委托的“自助服务装备关键技术研究与应用”课题和A公司委托的城市轨道交通自动售票机加工项目，前者的研发时间为2006年5月1日至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公司完成某市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（某市科委项目）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。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；从某市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，尽管在某市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公司在执行某市科委委托项目中完成的发明创造。

第三节 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。

一、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。调解相关纠纷时，确认相关的专利申请权和专利权是归转让前的当事人还是归转让后的当事人，要视转让合同的具体情况具体分析。

【案例 3-14】

1994 年，A 公司与 B 公司签订转让合同，约定将其拥有的两项实用新型专利转让给 B 公司，但未在国务院专利行政部门办理转让登记手续。1997 年，B 公司又与 C 公司订立转让合同，约定将上述两项实用新型专利转让给 C 公司，仍未在国务院专利行政部门办理转让登记手续。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，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 公司和 B 公司应配合 C 公司尽快

完成登记和公告手续。

【案例 3-15】

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务院专利行政部门进行登记之前，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务院专利行政部门进行了登记，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专利权转让的效力，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务院专利行政部门登记和公告，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生效的必要条件。

在案例 3-14 中，A 公司与 B 公司之间的转让行为和 B 公司与 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。但该案中，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，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 公司和 B 公司应配合 C 公司尽快完成登记和公告手续。

在案例 3-15 中，张某就同一专利权先与王某签订转让合同，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。

二、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，企业一般通过保密措施进行保护。

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。技术秘密转让后，将该技术申请专利的权利属于受让人，合同中另有约定的除外。

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 3-16】

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% 转让费在合同签订当天给付，剩

余 50% 转让费在 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

该案中，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，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。

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，应当由违反合同的当事人承担违约责任或赔偿责任。

三、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 3-17】

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 公司与其他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。A 公司认为该实用新型专利应当归其所有，双方因此产生争议。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

该案中，双方发生专利权属纠纷，应当归咎于合同就涉案实用新型专利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 公司受让取得的，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，其应当许可 B 公司使用该项技术和产品。

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。

第四章 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。当事人因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作出创造性贡献的人。对发明与实用新型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者；
3. 发明人或设计人对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

一、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 4-1】

仇某向当地管理专利工作的部门提出调解请求，认为其应为专利号为 20001××××.×，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 单位认为仇某不符合《专利法》第十七条第一款的规定，未将其写在专利申请文件中。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“一种发动机用燃油添加剂”，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，该专利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

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，而不是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的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。

该案中，A 单位仅以专利权利要求中未请求保护燃油而不将仇某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作出了创造性贡献。

二、是发明创造的实际参与人

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 4-2】

王某于 2007 年向国家知识产权局提交名称为“智能门锁”的实用新型专利申请，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知识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知识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。

该案中，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 4-3】

吴某称，赵某以唯一发明人身份提交涉案专利申请，该发明专利申请所涉技术方案系赵某在执行某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。吴某提交了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。管理专利工作的部门认为，吴某证明自己为发明人的证据为在相应技术文档中有其署名的技术鉴定资料。根据有关法律规定，如无相反的证据，在作品上署名的人即为作者，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

该案中，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时，要解决以下两个问题：一是所述技术鉴定资料与涉案专利申请的关系，二是在技术鉴定资料中吴某的身份。该案中，首先，所述技术鉴定资料中吴某参与署名的技术文档中记载的技术方案的细节与涉案专利申请技术方案一致；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作出了创造性贡献的人，吴某应当为涉案发明创造的发明人。

三、对发明创造的实质性特点作出创造性贡献

（一）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。

实践中，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，对这一技术改进作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作出创造性贡献的人，均为发明人或设计人。

（二）创造性贡献

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”。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。

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作出创造性贡献的人。

判断当事人是否对发明创造作出创造性贡献，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作出了创造性贡献。

【案例 4-4】

张某某认为，其具有某涉案专利的署名权，并提交《××项目可行性研究报告》、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。管理专利工作的部门认为，张某某在案件处理过程中始终未能提交或说明《××项目可行性研究报告》等技术资料的原始文档或文件来源；除《××项目可行性研究报告》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，在执法人员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的阐释。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作出了创造性贡献，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作出创造性贡献的人。只负责组织工作或从事其他辅助工作的人，不是发明人。该案中，只有在张某某能够证明其对涉案专利技术作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。但在该案处理过程中，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的阐释，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并无不妥。

【案例 4-5】

某公司向国家知识产权局申请名称为“过氧乙酸灭菌器”的实用新型专利，获得授权并公告。专利证书记载的专利权人为该公司，发明人为毕某、李某、孙某、高某。原告高某认为该公司已经实施了该专利并取得了营业利润，应当按照《专利法实施细则》规定向其支付奖金和报酬。该公司辩称，高某在涉案专利申请过程中所从事的工作内容和性质是组织申请材料和办理申请手续，对发明创造的实质性特点并未作出创造性贡献，不是涉案专利的职务发明人。经查，在涉案专利申请期间，高某作为该公司的知识产权专员，负责组织申请材料和办理申请手续，且其所学为法律专业，并无与涉案专利相关的学习经历。

分析与评述

该案涉及职务发明创造的发明人身份认定问题。处理时不能简单地径行以专利权证书作为认定发明人的唯一依据，而应当以是否对涉案发明创造作出创造性贡献作为标准，将利用职务之便列自己为发明人的行为进行甄别。该案中，鉴于高某所处岗位的特殊性，在其不能举证证明其在完成发明创造过程中所作出的贡献的情况下，应认定其仅从事了辅助工作，不是涉案实用新型的发明人，其要求获得职务发明创造报酬的理由不成立。

第二节 判断发明人或设计人资格的考虑因素

判断谁有资格作为发明人或设计人，需要综合考虑多方面的因素，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。

一、当事人提交的证据

一般来说，无论职务发明还是非职务发明，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，而确定某人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事实，认为某人不是真正的发明人或设计人时，与证明其为发明人或设计人相比负有更重的举证责任。

【案例 4-6】

在案例 4-3 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：一类是参与研发人员，另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作出了创造性贡献的人。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作出创造性贡献的人，应当属于发明人。

二、当事人对技术方案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起源、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 4-7】

张某以《××项目可行性研究报告》一文为主要技术基础申请了涉案发明专利并获得授权，发明人为张某和王某。王某称，自己是《××项目可行性研究报告》的唯一作者，张某受公司委托负责申请专利，但其申请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。管理专利工作的部门认为，《××项目可行性研究报告》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。《××项目可行性研究报告》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的复杂技术了然于胸。处理过程中相关部门多次要求双方对《××项目可行性研究报告》中涉及的技术原理予以解释，但张某以各种理由拒绝解释。鉴于张某无法对《××项目可行性研究报告》中的相关技术作出合理的解释，同时其他证据也不足以证明其对涉案发明专利的实质性特点作出创造性贡献，因此张某不是该案的发明人，王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。因此，在调解过程中应充分调

查双方当事人对于技术细节的掌握。该案中，通过在处理过程中了解涉案当事人对技术原理的掌握情况，确定《××项目可行性研究报告》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。

三、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。

（一）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，不应当被排除到发明人或设计人之外。

【案例 4-8】

金某认为其在某专利申请中的发明创造中作出的贡献巨大，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。另一方当事人则认为，金某是其所在公司的总经理，负责公司的管理，并未参与涉案发明创造的具体研发。管理专利工作的部门经调查认为，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主张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，从而在更大程度上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，不能冠之以发明人或设计人，其贡献可以从职务、收入等方面得以体现。该案中，金某以其在涉案专利项目组中作为负责人的身份主张署名权，不能被支持。

（二）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。仅为发明创造的完成提供物质条件便利的人不能认定为发明人或设计人。

【案例 4-9】

某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，李某向当地管理专利工作的部门提出调解请求，主张其也是发明人之一。李某提出的理由是，该专利发明创造所用到的原料 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。某公司和刘某辩称，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，最关键的是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，但其仅仅是为发明创造的完成提供了物质便利，并非对该发明创造作出了技术贡献。因此，李某不能被认为具有涉案专利发明人的资格。

该案中，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。

（三）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 4-10】

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，至最终形成适合于知识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。该案中，祁某和王某虽然都参与催化剂的合成，但二人对催化剂的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

一、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 4-11】

某案中，丁某称：叶某为 A 公司所属实用新型专利授权时署名的发明人，后经丁某与 A 公司交涉，A 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。A 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重要证据有：叶某以 A 公司总经理名义向丁某出具的承诺书一份，其中载明多功能小型履带式拖拉机项目设计署名权应为丁某；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 A 公司。相关部门认为：丁某依据其与某机械厂签订的协议书、A 公司（叶某以 A 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。

该案中，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事实。为证明这一主张，丁某提供的证据仅是 A 公司出具的承诺书、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 A 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作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 4-12】

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 1 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

虽然该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作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。

二、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，应当举证证明自己发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；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作出创造性贡献。请求人举证不能的，应当承担对自己不利的后果。

【案例 4-13】

马某与赵某就谁是涉案专利的设计人产生纠纷，马某请求确认其是涉案专利的唯一设计人。相关部门认为，为了证明该主张，马某需要就以下两个问题进行举证：一是其对涉案专利作出了创造性的贡献，二是赵某对涉案专利没有创造性贡献。关于马某对涉案专利的研制及设计是否作出了创造性贡献的问题，经查，双方合作之初，由马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，将马某提供的样品变为商品。从马某提交的证据研判，马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。对于其是涉案专利唯一设计人的主张，马某也应当承担法定举证义务。但马某并未对此举证。相反，其出示了一个赵某曾经制作的类似样品，说明赵某为产品的外形进行过设计和构思，因此不能否定赵某参与了涉案专利的设计工作。

分析与评述

该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作出了创造性贡献，还要证明赵某没有对涉案专利的开发作出创造性贡献。

第五章 奖酬纠纷的行政调解

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

一、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，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。

【案例 5-1】

某案中，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等，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。该案中，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。

二、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，该单位视为被授予专利权的单位，有义务向发明人或涉及人支付奖励。

【案例 5-2】

某案中，职务发明人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，不仅包括国有企事业单位，也包括民营企业，这是各类市场主体平等参与竞争应遵循的一致规则。根据《专利法》及《专利法实施细则》的规定，该案中，民营企业同样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。

三、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创造的发明人或设计人。

适格的发明人或设计人应同时符合以下两个条件：(1)是所在单位的工作人员或临时工作人员。包括从其他单位借调、聘请来的人员和劳务派遣人员；(2)要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。

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创造的，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，该发明创造不属于职务发明创造，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创造的发明人或设计人，推定其对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献，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和报酬的主体。

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；职务发明人或设计人死亡的，其获得奖金和报酬的权利由其继承人继承。

【案例 5-3】

某案中，请求人要求所在公司支付职务发明人奖励和报酬。该公司主张请求人不属于发明人。经查，请求人在该公司工作时负责研发部的管理工作并从事技术研发，其间该公司提交了 11 项专利申请并获得授权，发明人一栏的署名均为请求人。该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，有权获得职务发明创造的奖励和报酬。该案中，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。请求人所在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。由于该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。

四、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》《专利法实施细则》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》和《专利法实施细则》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、期权等其他物质形式，只要能达到《专利法》和《专利法实施细则》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 5-4】

某案中，请求人要求所在单位支付职务发明人奖励和报酬。该单位根据其制定的《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创造的奖励和报酬，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。对职务发明人或设计人给予适当的奖励，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。该案中，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，也仅能享受获得一次报酬的权利，这实际上是对发明人或设计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 5-5】

某案中，请求人要求某大学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，该校与请求人并未作出约定。该校正式发布的《××大学专利管理办法》虽然明确了该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，该校正式发布的《××大学校内津贴分配方案》中明确规定：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。管理专利工作的部门参照《××大学校内津贴分配方案》，结合《专利法实施细则》第七十七条所规定的一项发明专利的奖金最低不少于 3000 元的规定，确定该案发明专利的奖励标准为 5000 元。

分析与评述

职务发明人或设计人与单位就职务发明创造奖励、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。该案中的《××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，且标准不低于《专利法》和《专利法实施细则》规定的标准，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。

除与职务发明人另有约定的以外，单位应当在公告授予专利权之日起三个月内发放奖金。单位

对于请求人的发明人或设计人资格有争议的，应当先按照有关规定确定职务发明创造的发明人或设计人。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，则按照相关规定确定奖励的数额和方式。

一、获得奖励的条件

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. 单位就该发明创造在中国获得了专利权；
3. 被授予的专利权未被宣告无效。

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。

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。支付奖励后专利权被依法宣告无效的，职务发明人或设计人可以不予返还奖励。

【案例 5-6】

某案中，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权的专利权人，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。该案中，C 与 A 公司之间不存在民事法律关系，与 B 公司存在劳动合同关系，因此，C 只能向 B 公司主张支付奖励请求。但是，B 公司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和报酬支付；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励和报酬支付。这种处理方式不利于维护职务发明人和设计人的合法权益，激励职务发明人和设计人的创新积极性，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和报酬应当如何支付，因此在处理这种纠纷时，有必要寻求其他的法律依据。例如，当时《合同法》第三百二十六条中规定，“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”。该案中，职务发明创造归属于 B 公司所有，并由 B 公司根据合同约定转让给 A 公司。B 公司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。

二、奖励的方式和数额

（一）约定标准

发明人或设计人获得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他适当的形式约定，如在单位制定的各项规章制度中有所规定的。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。

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。

（二）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。

【案例 5-7】

2011 年底，张某某进入某汽车公司工作，与汽车公司签订的劳动合同书未约定职务发明奖励和报酬事项。2012 年底，汽车公司任命张某某为技术部部长。2013 年至 2015 年期间，汽车公司向国家知识产权局申请了一系列专利，上述专利文件均记载：发明人张某某，专利权人汽车公司。张某某 2016 年向汽车公司要求支付其涉案专利的奖励和报酬。汽车公司提交证据认为部分专利来源于对外委托设计成果。

分析与评述

张某某系涉案专利的发明人或设计人，且在专利申请期间，张某某系该汽车公司的技术部长，其有权依据法律规定或约定主张职务发明创造的奖励及报酬。虽然汽车公司提交的证据表明部分专利可能来源于对外委托设计的成果，但涉案专利均系汽车公司作为专利申请人申请，在专利申请期间张某某担任其公司的技术部长，参与项目的部分研发过程。虽然张某某可能并未参与相关专利发明研发的全过程，但将张某某作为发明人或设计人进行专利申请是汽车公司对自身权利处分的结果，国家知识产权局的专利权利证书具有公示公信的效力，在汽车公司未提供证据证明其进行的专利申请有误，或者张某某未参与发明创造研发的情况下，应以专利权利证书登记的发明人或设计人为主。应当根据《专利法》第十六条以及《专利法实施细则》的相关规定，发给张某某发明人或设计人奖金。

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单位是否就职务发明创造报酬存在约定。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。

除与职务发明人或设计人另有约定的以外，单位许可他人实施或者转让专利的，应当在许可费、转让费到账后 3 个月内支付报酬；单位自行实施专利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 3 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予以分红。单位应当在自行实施专利权之日或者许可合同、转让合同生效之日起的合理期限内，将自行实施、许可他人实施或者转让专利权等有关情况通报给相关的职务发明人或设计人。

一、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，应以其制造的产品的外观设计是否与专利外观设计相同或实质相同为准。具体的判断标准应当与专利侵权判断标准一致。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权保护范围内，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(即单位)实施了该专利，无论被许可方或者受让方是否实际实施。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。职务发明人或设计人只能向所在单位主张报酬，不能直接向专利被许可方或受让方主张报酬。

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，不属于职务发明创造，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 5-8】

某发明专利报酬纠纷案中，请求人要求所在公司支付职务发明人报酬。该公司认为，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该公司生产，该公司

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，该公司还以涉案专利“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。该案中，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 5-9】

某案中，单位主张其未曾实施过涉案专利。请求人提交由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。该案中，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，应认定其已经实施了该专利。

【案例 5-10】

某案中，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。该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，虽然该单位未自行实施，但该专利已经由其许可他人实施。

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。该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 5-11】

某案中，请求人原为 A 公司的技术人员，现已离职。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作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，首先需要确定单位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。判断单位是否实施了涉案专利，要以单位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，则不能认为单位实施了涉案专利。该案中，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。

二、支付报酬的数额

（一）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他适当的形式约定，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。

单位与员工没有就职务发明创造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。

（二）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，即每年应当从实施该项发明或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，则不应向发明人或设计人支付报酬。

在未与职务发明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% 。

在核算报酬数额时，应当考虑每项职务发明对整个产品或者工艺经济效益的贡献，以及每位职务发明人对每项职务发明的贡献等因素。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或者相关知识产权时，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。

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。

【案例 5-12】

某案中，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 3 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

位未提供其他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创造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，不应当成为发明人或设计人不应获得报酬的理由。该案中，没有证据证明实施涉案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，均能体现出专利技术的影响，因此可以作为专利对营业利润增长有贡献的依据。

【案例 5-13】

某案中，关于应付报酬比例，请求人根据《××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《××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

该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。该案发生在××市，根据《××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。

【案例 5-14】

黄某某原系某化工公司员工。1999 年 5 月 14 日，化工公司和黄某某所在的该公司研发部签订《×××中试合成技术开发项目合同书》，约定由研发部进行×××中试合成技术开发。2000 年 12 月，以黄某某为代表的课题组向化工公司提交了《×××合成工艺研究总结报告》。该总结报告提出的工艺技术与涉案专利具有高度一致性，涉案专利属于该工艺技术的一部分。2004 年 2 月 4 日，化工公司因黄某某在×××项目开发中的突出贡献向黄某某支付 2003 年度 1~12 月绩效奖励 10 万元。2004 年 5 月 11 日，上级主管单位下发《关于对某化工公司资产重组方案的批复》，同意对化工公司的经营及技术团队实施股权激励，奖励股权合计 8.631%。2004~2006 年，化工公司根据上述批复对该公司经营和技术团队实施股权激励，奖励和转让的主要对象为“对×××的工业化生产技术（即该案争议专利技术）无形资产作出贡献的经营及技术团队”。在实施股权激励后，黄某某

因为对技术研发的特殊贡献获得了化工公司 1%的股权，其中出售的股权为 0.315%，免费赠送的股权为 0.685%。2006 年 9 月 22 日，化工公司向国家知识产权局申请名称为“一种新型除草剂的合成方法”的发明专利，该合成方法于 2008 年 12 月 17 日通过授权公告，专利号为 ZL20061×××××.×，发明人为黄某某，专利权人为该化工公司。黄某某请求化工公司支付其专利实施报酬 1090.5 万元。

分析与评述

对于职务发明，被授予专利权的单位在发明专利实施后应当对发明人给予合理的报酬。如果单位和发明人对专利实施后的报酬无约定，即使单位在专利申请前已向发明人发放过奖金、股权等奖励，在专利实施后，单位仍然应向发明人支付专利实施报酬。该案中，无论是化工公司于 2004 年 2 月 4 日因黄某某在×××项目开发中的突出贡献给予其 2003 年度 1~12 月绩效奖励 10 万元，还是化工公司于 2004 年根据上级主管单位的批复，对化工公司经营及技术团队实施股权奖励，给予黄某某 1%的公司股权，均发生在涉案专利获得授权之前，上述奖励不属于化工公司基于专利法的相关规定对黄某某主张的涉案专利的奖励或者报酬。

根据法律规定，职务发明创造的发明人或者设计人依法享有专利奖励请求权和专利实施报酬请求权。法律、法规允许当事人对奖励和报酬的方式和数额进行约定，其目的在于以更灵活的手段更充分地保障职务发明创造者的合法权益，鼓励和激励科技人员创新的积极性，促进科技成果的转化。因此，给予职务发明人或设计人以奖励系发明人或设计人所在的被授予专利权的单位的法定义务，这种义务具有强制性。虽然用人单位对于奖励的方式和数额拥有一定的自主权，但是《专利法》及《专利法实施细则》均不允许用人单位以任何理由免除履行或者变相免除履行该义务。虽然该案中某化工公司在涉案专利申请前曾与发明人签订过技术研发合同，公司内部也制定了相关技术管理办法，但无论是双方签订的研发合同，还是技术管理办法，对涉案技术获得专利授权后的实施报酬并没有明确的约定或者规定，故该化工公司认为在专利申请前，其已经就同一技术向发明人发放了奖金、股权等奖励，无须再另行支付专利实施报酬的抗辩理由不能成立，其应当综合考虑涉案专利的创造性高度、黄某某对涉案专利所作的贡献以及涉案专利实施所产生的营业利润等情况，向黄某某支付涉案专利实施报酬。

（三）许可与转让专利权报酬支付

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，专利权资产折算占比金额视同专利权转让

收入。

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创造专利的，应当参照相关技术的市场价格，合理确定对职务发明人或设计人的报酬。

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。支付报酬后专利权被依法宣告无效的，职务发明人或设计人可以不予返还报酬。

【案例 5-15】

某案中，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创造专利的，如果没有约定，发明人或设计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。该案中，由于许可人是被许可人的股东，二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。

第四节 多个发明人或设计人之间的奖酬纠纷的调解原则

职务发明人或设计人有 2 个或 2 个以上的，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。如果主张应该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 5-16】

某案中，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。请求人要求该公司支付报酬，并与另一发明人平分。该公司认为，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

职务发明创造有多个发明人或设计人的，所得报酬应当按照各发明人或设计人的创造性贡献大小来确定报酬的份额。发明人或设计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。发明人或设计人排序、职位高低、由谁立项研发等不能直接反映各发明人或设计人在该专利研发、设计过程中所做的具体工作和业绩，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或设计人的贡献大小时，应依法推定各发明人或设计人具有相同的贡献，应当平分专利报酬。该案中，该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。

第六章 发明专利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进行调解。

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（涉嫌实施发明专利的单位或个人）主张发明专利临时保护期使用费，应当符合以下构成要件：

1. 涉案专利应仅限于发明专利；
2. 涉案专利被授予专利权，且请求人是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权保护范围。

一、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 6-1】

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。郑某向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

该案中，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使用费。而该案不具备上述条件：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内使用与专利产品相同的混凝土板桩，因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，涉案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，郑某请求建筑公司支付专利使用费没有法律依据。

二、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 6-2】

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要求李某支付专利使用费的行政调解请求。

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，二是被驳回申请。如果不作出上述规定，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。

该案中，张某于2009年5月30日向当地管理专利工作的部门提出要求李某支付发明专利临时保护期使用费行政调解请求时，其专利申请尚处于审查阶段，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，但也只能在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行政调解请求。

三、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一种在专利授权之后，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的行为包括：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、进口依照该专利方法直接获得的产品。

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，请求人应当提出专利侵权纠纷处理或调解请求而非临时保护期使用费纠纷调解请求。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是请求侵权纠纷处理还是请求支付临时保护期使用费行政调解；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 6-3】

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。该专利申请于 2006 年 7 月 19 日公布，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委托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 B 公司和 C 公司停止侵权并赔偿经济损失 30 万元，而没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求。

分析与评述

该案中，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布之后、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。该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和 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，管理专利工作的部门应当如何处理？

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。C 公司和 B 自来水公司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，发明专利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，管理专利工作的部门应当向当事人施释明二者的区别。在已经释明的情况下，如果当事人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，管理专利工作的部门应当明确告知请求人其侵权损害赔偿主张得不到支持；但基于行政调解的性质，在双方当事人同意的情况下，可以变更为临时保护期使用费补偿请求进行行政调解。

四、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要落入专利保护范围。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。

（一）专利文本的确定

请求人在提出支付发明专利临时保护期使用费调解请求时，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即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，要求其指定具体的权利要求；经释明，请求人仍然未明确的，则应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。

（二）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。

（三）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，要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，即二者完全相同，在未构成字面落入的情况下，再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。

（四）注意事项

在处理专利纠纷行政调解请求时，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

的无效宣告程序。如果相关无效宣告程序尚未结案，同时双方当事人就被请求人的行为是否落入专利权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的调解。

【案例 6-4】

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，该申请被公布，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 2 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……。”

1996 年 9 月，蒋某发现李某、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，二人从未向其支付临时保护期使用费。蒋某要求李某、金某支付其发明专利临时保护期使用费 160 万元。

经查，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布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的处理方法以及实施该处理方法得到的装置也均一致。

分析与评述

该案中，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的保护范围，又落入授权公告的权利要求 1 和权利要求 2 的保护范围，因此，可以认定其落入专利权保护范围，李某、金某应支付专利权人蒋某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、生产能力及规模、产品价格等因素。

一、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未经许可实施发明的，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。补偿数额的“适当”是指不应超过相应期间的专利许可使用费，如果依照专利侵权赔偿数额的计算方法计算的，补偿数额应较相同情节的侵权赔偿数额低为合适。

二、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：

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，发明本身的贡献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. 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，则可参照侵犯专利权的赔偿来确定临时保护期使用费。

【案例 6-5】

A 公司于 1996 年 12 月 28 日提出了名称为“分隔系统及其装配方法”的发明专利申请。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，A 公司要求 B 公司支付其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。

经查明，1999 年 3 月 18 日，A 公司与 C 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 80 万元人民币。合同签订后，被许可方先向 A 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 A 公司缴纳。A 公司未提交该合同的履行情况。

根据 B 公司提供的 KW 屏风出货明细表，1999 年 4~9 月 B 公司的 KW 屏风出货金额为 164 576.9 元，2001 年 1 月 B 公司的 KW 屏风出货金额为 14 976 元，2001 年 3 月 B 公司的 KW 屏风出货金额为 6552.84 元。

B 公司最终被判令向 A 公司支付发明专利临时保护期间的使用费 15 万元。

分析与评述

该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，因此发明专利临时保护期使用费的补偿数额应当与侵犯专利权的损害赔偿数额有所差异。该案中，在确定补偿额时，需同时同时考虑 B 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 164 576.9 元；专利授权后，2001 年 1 月、3 月 B 公司的被控侵权产品的出货金额 14 976 元、6 552.84 元。最终判令 B 公司支付发明专利临时保护期使用费 15 万元是综合考虑两方面收益后折中的结果。

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《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的规定，在被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 1~3 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。该案中，A 公司提交的许可合同约定的许可费在 80 万元以上，考虑到该许可合同的实际情况，不宜参照其约定的该案专利“许可使用费”确定 B 公司的赔偿额。

在实践中，确定临时保护期使用费时，侵权损害赔偿是一个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，二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。

在确定临时保护期使用费补偿金数额时，可以参考会计师事务所对有关当事人的财务凭证、账目审计后出具的审核验证报告确定侵权获利情况，并酌情考虑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。

第七章 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；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，依据《专利法》规定的法定赔偿数额予以确定。

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和专利设计的，不得按照权利人的实际损失确定赔偿数额。

一、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 7-1】

某案中，经查明，B 公司生产并销售侵权产品数量为 1 套，专利权人 A 公司销售成套控制机专利产品的价格为 58 680 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 1 套，专利权人的实际损失应当为： $58\ 680\ \text{元}/\text{套} \times 50\% \times 1\ \text{套} = 29\ 340\ \text{元}$ 。结合 A 公司为制止该案侵权行为客观上支出了相应的公证费、律师费用等因素，酌情确定该案赔偿额为 3 万元。

【案例 7-2】

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 B 会计师事务所出具的关于 A 公司承建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，B 会计师事务所出具的专项审计报告载明，A 公司提供的项目利润计算表系按照《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的主要经济指标。因此，该专项审计报告可以作为确定 A 公司实际损失的依据。

二、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。

（一）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，计算损害赔偿金额；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来确定合理利润。

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 7-3】

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权的保护范围，侵权行为成立。A 公司主张赔偿损失利润为 5 606 480 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(128 000-116 920 =11 080 元)而得出的。

分析与评述

涉案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，11 080 元/辆的单车利润并非该专利产品的单件利润。在计算赔偿额的时候应考虑该专利产品在整个车辆运输车中所占的价值比例，因此 11 080 元/辆的单车利润可以作为计算该专利产品合理利润的重要依据。该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。考虑到该专利在实现车辆运输车用途中所起到的作用，以及安装该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，酌定归属涉案专利的利润贡献占车辆运输车利润的比例。

(二) 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。

(三) 其他因素

确定权利人的实际损失时，还应当考虑其他因素，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。

权利人应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”判断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；（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。

可以通过其他合理方式确定权利人合理损失的，管理专利工作的部门应当在综合考量全部证据后予以确定。

【案例 7-4】

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 1 041 624.79 元，请求 B 公司予以赔偿。

经查明，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，人们的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 公司的侵权行为，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，确定 B 公司赔偿 A 公司经济损失的数额为 347 208.23 元。

【案例 7-5】

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%~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。其他以苯二氮族的抗焦虑药为代表的“可能”的代替品，由于会产生依赖性，都有极大的风险，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，而且对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构建了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。作为拥有一定资本实力的公司，甲公司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

已经出现了巨大的损失。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。

甲公司的举证满足“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，不包含因其他原因所产生的利益。

一、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；对于完全以侵权产品为主业的侵权人，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、销售数量等可以根据审计报告、咨询报告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 7-6】

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

品的外观，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》（以下简称《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 16 442 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，其销量为 1218 辆，销售收入 9743 万元，销售成本为 7045 万元，最终每辆车的利润损失为 2.21 万元。

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 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 7-7】

某进出口贸易有限公司和某地毯有限公司（以下简称“被请求人”）涉嫌侵犯许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，挤占了许某本应享有的市场份额，应就其给许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，每件侵权产品的价格约为 19 美元，约合 132 元人民币。扣除许某提交的经审计的成本 78 元人民币左右，每件侵权产品的利润约为 54 元人民币，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 7-8】

A 公司主张，B 医院、C 公司侵犯了其外观设计专利权。经查证，B 医院与 C 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 C 公司的合同利益，该合同约定可以作为依据确定 C 公司具体的赔偿数额。

二、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。

（一）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，应当按该产品的全部利润确定合理利润，并据此计算损害赔偿金额；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 7-9】

A 公司为“一种蚊香盒”实用新型专利的独占被许可人。B 公司生产、销售的盒装蚊香产品被控构成专利侵权。A 公司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 B 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 B 公司的非法获利：

- （1）B 公司共生产了被控产品 1500 万只；
- （2）经查明，B 公司出售的被控产品每盒单价为 1.475 元；
- （3）因 B 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，B 公司生产销售 1500 万只蚊香及蚊香盒可获得的利润为 2 212 500~4 425 000 元；
- （4）被控产品中的利润包括被控侵权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 7-10】

A 公司涉嫌侵犯 B 公司的专利权。在确定侵权人获得的利益时，审理部门认定，A 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”及与涉案专利无关的“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 1 079 251.61 元中扣除非侵权产品的销售毛利 168 416.8 元，最终确定 A 公司销售被控侵权产品所得毛利为 899 163.1 元。

（二）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 7-11】

A 公司销售的淋浴喷头侵犯了 B 公司享有专利权的喷雾嘴。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。

司法机关适用“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：1 020 873. 30 元。

(2) 可扣除的成本：

生产成本：450 570. 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)：19 647. 38 元；

销售回扣：24 191. 33 元；

运输成本：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。

三、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存在的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 7-12】

2012 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，并赔偿损失 100

万元。经查明，指定的会计师事务所出具的审计报告核定了 B 公司的销售额，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 20% 以上，遂增加索赔额至 230 万元。

审理部门经审理认为，可以根据 B 公司于 2010 年 8 月至 2012 年 7 月期间销售侵权产品所获得的营业利润来确定赔偿数额，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 公司销售涉案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 350 万元的侵权所获利益数额。由于这一数额高于 A 公司请求的 230 万元，故以 A 公司主张的赔偿数额为依据，确定 B 公司的赔偿数额为 230 万元。

【案例 7-13】

某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资料，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，确定了赔偿数额。

第三节 专利许可使用费的合理倍数

专利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。

一、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。同一时期存在多项许可使用费的，按照许可使用费的平均值计算赔偿数额。

【案例 7-14】

A 公司自 2010 年 10 月起取得了 B 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 15 万元人民币。A 公司的这一主张得到了司法机关的支持。

【案例 7-15】

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”的外观设计专利，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，且该合同与专利实施许可使用费银行进账单、发票、纳税凭证等可以相互印证。司法机关认定，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。

二、以许可使用费为依据确定赔偿数额时的注意事项

（一）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 7-16】

2006 年 6 月 6 日，C 公司与 A 公司签订《专利实施许可合同》，约定由 A 公司独占许可使用涉案专利，许可使用费为 90 000 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，二者存在密切关联关系，故司法机关未将《专利实施许可合同》中约定的许可使用费 90 000 美元作为确定赔偿数额的依据。

（二）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 7-17】

A 公司和 B 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，故不能据此确定赔偿数额。

（三）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。

（四）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，可酌情加重适用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 7-18】

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，许可使用费为 225 万元。B 公司涉嫌侵犯该专利权。在确定侵权赔偿数额时，林某和 A 公司并无证据加以证明因被侵权所受到的损失。经查实，B 公司与某大学曾经签订《销售合同书》，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，其因侵权所获得的利益难以确定。另查实，林某和 A 公司曾于 2006 年将涉案专利普通许可给 C 公司生产组合式钢床 6000 位、许可使用费为 500 800 元，且为一次许可生产。B 公司此前已被判定侵犯过涉案专利权，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，该案中的 B 公司的侵权行为属于重复侵权。考虑到该案专利权的类别、专利许可使用费的数额以及该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 90 144 元。

【案例 7-19】

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，但因该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。

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，依据《专利法》规定的法定赔偿数额予以确定。

一、确定法定赔偿数额的方法

（一）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数额进行评估时，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，确定二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额时，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。

（二）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）收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，确定二者是等同还是有差异，最终确定法定赔偿额。

（三）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。

二、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。即需考虑专利属于发明、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) 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。

(9) 同类专利的合理转让费、许可使用费。

(10) 其他可能影响确定赔偿数额的因素。例如，专利是否经过无效宣告程序，并且已被国家知识产权局维持有效；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；市场上是否有可替代产品或更新产品。

【案例 7-20】

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，2006 年 5 月 3 日授权公告。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，应综合考虑该案的下列因素确定侵权人 A 公司的赔偿数额：

(1) 该案所涉的专利为外观设计专利。

(2) 该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，可以推定该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 8 万元。

【案例 7-21】

某公司涉嫌侵犯范某的专利权。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，该公司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为每只 560 元左右。（2）被控侵权产品的生产规模。根据该公司陈述，该公司每人每天可以做 2~3 只支架，据此推算，该公司每人每年至少可以生产 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，没有证据证明该公司在纠纷处理期间已停止被控侵权产品的生产，由此可以推定其生产被控侵权产品持续时间较长。综合上述各因素，酌情确定赔偿数额为 30 万元。

【案例 7-22】

B 公司涉嫌侵犯 A 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、损益表等证据材料，以及 A 公司与 C 公司、D 公司签订的涉案专利技术许可协议中规定的许可使用费数额分别为 150 万元和 60 万元，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，酌情确定 B 公司赔偿 A 公司经济损失 100 万元。

【案例 7-23】

B 公司涉嫌侵犯 A 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四个因素：

- （1）A 公司专利的类别为外观设计专利，市场价值相对较低；
- （2）A 公司的酒瓶享有瓶贴、瓶形、瓶盖共三项外观设计专利，赔偿数额应考虑其他外观设计的份额；
- （3）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涉嫌侵权的瓶贴进行了回收；
- （4）B 公司侵权持续的时间较短。

根据以上因素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，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 7-24】

孙某是名称为“灯罩（水晶腰鼓）”的外观设计的专利权人。A 厂和张某未经同意，擅自制造、销售该专利产品，侵害了孙某的外观设计专利权。孙某除要求 A 厂和张某赔偿其经济损失外，还要求赔偿其合理费用，包含：为公证保全涉案证据支付的公证费 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。在判定损害赔偿数额时，审理部门综合考虑了涉案专利权的类型、A 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 A 厂和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，结合该案实际需要和公证机关的相关收费标准规定，综合确定孙某在该案中为制止侵权应支付的合理费用为 1800 元，该费用由 A 厂和张某予以支付。

附录

调解专利纠纷案件文书参考文本

一、调解专利纠纷案件用文书参考文本

(知识产权局处理用)

专利纠纷行政调解意见陈述通知书

案号:

| | |
|------------|--|
| 专利号/专利申请号 | |
| 发明创造名称 | |
| 专利权人/专利申请人 | |
| 请求人 | |
| 被请求人 | |
| 案由 | |

_____:

依据《中华人民共和国专利法实施细则》第八十五条及《专利行政执法办法》第二十三条、第二十四条的规定,上述请求人向本局提出调解专利纠纷的请求,现将请求书副本发送给你(单位)。请在收到请求书副本之日起15日内向本局提交意见陈述书一份,并按照被请求人的人数提交副本。

被请求人应当在意见陈述书中表明是否同意由本局进行调解。逾期不提交意见陈述书,或者在意见陈述书中表明不接受调解的,本局将不予受理该专利纠纷调解请求。

特此通知。

_____知识产权局(盖章)

_____年____月____日

联系人:

联系电话:

本局地址:

邮政编码:

说明:本通知书一式两份,一份送达当事人,一份由知识产权局存档。

专利纠纷行政调解立案通知书

案号:

| | |
|------------|--|
| 专利号/专利申请号 | |
| 发明创造名称 | |
| 专利权人/专利申请人 | |
| 请求人 | |
| 被请求人 | |
| 案由 | |

_____:

对请求人_____年_____月_____日提交的专利纠纷调解请求,根据《专利行政执法办法》第二十四条的规定,本局予以立案。

因专利申请权或者专利权的归属纠纷请求调解的,可以持本通知书请求国家知识产权局中止该专利申请或者专利权有关程序。

特此通知。

承办人: _____

_____知识产权局(盖章)

_____年_____月_____日

说明:本通知书一式两份,一份送达当事人,一份由知识产权局存档。

专利纠纷行政调解请求不予立案通知书

案号:

| | |
|------------|--|
| 专利号/专利申请号 | |
| 发明创造名称 | |
| 专利权人/专利申请人 | |
| 请求人 | |
| 被请求人 | |
| 案由 | |

_____：
对请求人_____年_____月_____日提交的专利纠纷处理请求，根据《专利行政执法办法》第二十四条的规定，本局不予立案，具体理由是：

被请求人逾期未提交意见陈述书。

被请求人表示不接受调解。

特此通知。

_____知识产权局（盖章）

_____年_____月_____日

说明：本通知书一式两份，一份送达当事人，一份由知识产权局存档。

专利纠纷行政调解通知书

案号:

| | |
|------------|--|
| 申请号/专利号 | |
| 发明创造名称 | |
| 专利权人/专利申请人 | |
| 请求人 | |
| 被请求人 | |
| 案由 | |

_____:

本局决定于_____年____月____日____时在_____对本专利纠纷进行行政调解，要求双方当事人届时参加。

双方当事人应当在收到本通知之日起3日内将参加调解回执送交本局。当事人因正当理由不能参加的，应提前3日向本局提出，申请改期。

参加调解的人员，应当携带以下材料：

1. 当事人的主体资格证明（如：企业营业执照副本复印件并加盖公章；自然人身份证件正反面复印件）。
2. 委托代理人（1~2人）出席的，应当提交授权委托书及委托代理人的身份证明（身份证件正反面复印件）。
3. 有关证据材料。

_____知识产权局（盖章）

_____年____月____日

说明：本通知书一式两份，一份送达当事人，一份由知识产权局存档。

专利纠纷行政调解回执

案号:

_____知识产权局:

我方参加_____年____月____日_____时举行的专利纠纷行政调解。

我方不参加_____年____月____日_____时举行的专利纠纷调解,其原因是:

_____。

我方是本案的请求人,参加专利纠纷调解的人员如下:

我方是本案的被请求人,参加专利纠纷调解的人员如下:

| 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 固定电话 |
|----|----|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

_____知识产权局(盖章)

_____年____月____日

回避申请决定

案号:

| | | | |
|------------|--|----|--|
| 案由 | | | |
| 回避申请人 | | | |
| 法定代表人(负责人) | | | |
| 住所 | | | |
| 邮政编码 | | 电话 | |

_____:

你/你单位于_____年__月__日向本局提出的申请承办人员_____回避的请求，经调查核实，本局认为：

申请回避理由成立，批准你/你单位的回避请求申请，并决定由_____担任本案的承办人员。

申请回避理由不成立，不批准你/你单位的回避请求申请。

_____知识产权局(盖章)

_____年__月__日

说明：本决定书一式两份，一份送达当事人，一份由知识产权局存档。

专利纠纷行政调解书

案号:

请求人:
法定代表人(负责人):
住 所:
委托代理机构及代理人:

被请求人:
法定代表人(负责人):
住 所:
委托代理机构及代理人:

案由: “_____” (专利号: _____) 专利纠纷

请求人_____就其“_____”专利(专利号: _____)与被请求人_____的专利_____纠纷,向本局提出行政调解请求。本局于_____年___月___日立案,在本局主持下,请求人与被请求人达成调解协议如下:

1.
2.

本调解书自请求人与被请求人签章之日起生效,共一式_____份,请求人与被请求人各执一份,本局留存一份。

请求人(签章) _____

被请求人(签章) _____

_____年___月___日

_____年___月___日

_____知识产权局(盖章)

_____年___月___日

承办人: _____

专利纠纷行政调解案件终止调解通知书

案号:

| | |
|------------|--|
| 专利号/专利申请号 | |
| 发明创造名称 | |
| 专利权人/专利申请人 | |
| 请求人 | |
| 被请求人 | |
| 案由 | |

_____:

本局受理的专利纠纷行政调解请求，由于下述原因，现决定终止调解案件：

- 请求人撤回调解请求。
 - 经调解当事人之间未达成一致。
 - 被请求人不同意继续调解。
- 特此通知。

_____知识产权局（盖章）

_____年____月____日

说明：本通知书一式_____份，_____份送达当事人，一份由知识产权局存档。

送达回证

案号:

| | |
|----------|---|
| 送达单位 | |
| 送达文书及页数 | |
| 被送达人 | |
| 代理机构及代理人 | |
| 送达地址 | |
| 送达方式 | <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 直接送达 <input type="checkbox"/> 留置送达 |
| 收件人签章 | _____年____月____日 |
| 送达人签章 | _____年____月____日 |
| 备注 | |
| 填写说明 | <p>1. 代替被送达人收件的，由代收人在收件人栏内签名或者盖章，并在备注栏中注明与被送达人的关系。</p> <p>2. 邮寄送达的，被送达人或代理人收到有关文书后，请于 3 日内填写此送达回证并寄回本局。</p> <p>联系人： 联系电话： 本局地址： 邮政编码：</p> |

二、调解专利纠纷案件用文书参考文本

(知识产权局内部用)

专利纠纷行政调解案件立案审批表

案号:

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 专利号/专利申请号 | |
| 发明创造名称 | |
| 专利权人/专利申请人 | |
| 调解请求人 | |
| 被请求人 | |
| 纠纷类型 | |
| 案情简介 | |
| 承办人意见 | 签字: _____ _____年____月____日 |
| 处(科)室负责人 审核 | 签字: _____ _____年____月____日 |
| 局领导批示 | 签字: _____ _____年____月____日 |

三、调解专利纠纷案件用文书参考文本

(当事人用)

专利纠纷行政调解请求书

| | | | | |
|-----------------------|--------|--|----------------|--|
| 专利号/专利申请号 | | | | |
| 发明创造名称 | | | | |
| 专利权人/专利申请人 | | | | |
| 调 解 请 求 人 | 姓名或者名称 | | 法定代表人 (负责人) | |
| | 住所 | | | |
| | 邮政编码 | | | |
| | 代理人姓名 | | 机构名称 | |
| | 住所 | | | |
| | 邮政编码 | | 电话 | |
| | 代理人姓名 | | 机构名称 | |
| | 住所 | | | |
| | 邮政编码 | | 电话 | |
| 被 请 求 人 | 姓名或者名称 | | 法定代表人 (负责人) | |
| | 住所 | | | |
| | 邮政编码 | | 电话 | |
| 请求调解的事项: | | | | |

事实和理由:

调解请求人签章:

专利纠纷案件授权委托书

委托人（单位或个人）：

法定代表人（负责人）：

职 务：

受委托人姓名：

工作单位：

职 务：

受委托人姓名：

工作单位：

职 务：

现委托上列受委托人在_____一案中，作为我方委托代理人。

代理人_____的代理权限为：

代为递交、接收法律文书

代为答辩、意见陈述

参加口头审理

参加调解

代为提出、变更、放弃处理请求

代理人_____的代理权限为：

代为递交、接收法律文书

代为答辩、意见陈述

参加口头审理

参加调解

代为提出、变更、放弃处理请求

委托人（签章）： _____

法定代表人（负责人）（签章）： _____

_____年_____月_____日

专利纠纷和解协议书

甲 方:

法定代表人(负责人):

住 所:

委托代理机构及代理人:

乙 方:

法定代表人(负责人):

住 所:

委托代理机构及代理人:

甲方_____就其“_____”专利(专利号:_____)与乙方_____的专利_____纠纷,经协商一致,双方自愿达成如下和解协议:

1.

2.

....

本和解协议书自双方签章之日起生效,共一式_____份,双方各执一份,报送_____知识产权局留存一份。

甲方(签章): _____

乙方(签章): _____

_____年____月____日

_____年____月____日

_____知识产权局(盖章)

_____年____月____日