



# 中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org

最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

## 邹桂怀与襄阳汽车轴承股份有限公司专利实施许可合同纠纷一案

提交日期: 2006-03-03 18:54:15

最高人民法院知识产权庭维护

### 中华人民共和国最高人民法院

#### 民事判决书

(1997)知终字第5号

上诉人(原审原告): 邹桂怀, 男, 1954年出生, 湖北省利川市人, 住所地: 湖北省利川市利北路296号。

委托代理人: 刘昌国, 武汉市经济律师事务所律师。

委托代理人: 李行德, 武汉市经济律师事务所律师。

被上诉人(原审被告): 襄阳汽车轴承股份有限公司, 住所地: 湖北省襄樊市轴承路1号。

法定代表人: 张德炳, 该公司董事长。

委托代理人: 庞正中, 北京市金诚律师事务所律师。

委托代理人: 熊培发, 该公司法律顾问。

邹桂怀诉襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称襄轴公司)专利实施许可合同纠纷一案, 双方当事人均不服湖北省高级人民法院(1996)鄂经初字第47号民事判决, 向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案, 现已审理终结。

经审理查明: 1994年5月12日, 邹桂怀与襄轴公司签订了一份专利实施许可合同, 约定: 邹桂怀将其获国家专利权的《内燃机尾气冷却过滤加热蒸发水过滤循环系统》实用新型专利和《内燃机节能降温消声排气装置》发明专利许可襄轴公司实施; 邹桂怀按该专利产品销售收入的5%提成专利使用费, 半年结算一次, 支付期限从1995年1月1日起至2000年12月31日止; 专利年费由襄轴公司负责按时缴纳, 并由其保管专利证书, 便于缴纳专利年费; 合同生效后, 邹桂怀在15日内向襄轴公司交付技术资料, 技术资料应当完整、清楚, 图纸内容、规格应符合国家有关标准和规格, 襄轴公司接收技术资料后15日内应认真核对, 如不符合要求, 应在10日内提出, 邹桂怀在15日内补齐技术资料; 经双方签署技术资料验收合格确认后, 襄轴公司在15日内一次性付给邹桂怀研制费6万元; 本合同为独占实施许可合同, 在全国范围内由襄轴公司独家实施; 在合同有效期内, 双方不得擅自将专得技术许可或者泄露给他人使用, 否则将非法所得全部交还对方, 还必须立即停止他人使用该项专利技术; 邹桂怀负责培训襄轴公司的技术人员, 传授技术, 解答技术性问题; 合同经双方签字盖章后生效。合同签订后, 邹桂怀与襄轴公司于1994年6月4日进行了两项专利证书和有关技术资料的交接工作。襄轴公司收到两项专利证书和有关技术资料后, 未在合同规定的期限内提出异议。

邹桂怀与襄轴公司签订上述专利实施许可合同时, 邹系生产汽车消声器的利川市车辆配套厂聘任厂长。1994年4月上旬, 利川市车辆配套厂向襄轴公司借款20万元。同年5月中旬, 又向襄轴公司购买了价值138, 418. 38元的金属材料。同年7月, 襄轴公司向利川市车辆配套厂购买了价值202, 110元汽车消声器。双方的款项冲抵后, 利川市车辆配套厂欠襄轴公司借款136, 308. 38元。同年5月13日, 利川市人民政府与襄轴公司签订一份由襄轴公司兼并利川市车辆配套厂的协议, 在办理兼并手续中, 利川市人民政府与襄轴公司就该厂的土地使用权归属问题发生争议, 兼并协议未履行。襄轴公司与邹桂怀签订的专利实施许可合同也未继续履行。

邹桂怀将专利证书及有关资料交付襄轴公司后, 该两项专利年费应缴纳时间分别为 1994年6月28日前和1995年1月

18日前，邹桂怀在交付两项专利证书前未缴纳当年专利年费，襄轴公司接收两项专利证书后亦未缴纳专利年费。此后，中国专利局通知邹桂怀及其专利申请代理人限期缴纳专利年费，邹桂怀称未收到通知。由于两项专利年费未按专利法的规定和中国专利局延期6个月补交年费通知的时间缴纳，两项专利均被中国专利局公告专利权终止。为此，邹桂怀向湖北省高级人民法院起诉襄轴公司，请求法院判令双方签订的专利实施许可合同终止履行，由襄轴公司向其支付研制费六万元，赔偿由于两项专利权被终止而造成的经济损失一千万。

襄轴公司答辩称：邹桂怀未按合同约定向我公司交付合格的技术资料，无权要求支付其研制费。我公司只是专利技术实施方，而不是专利权人，根据专利法的规定，邹桂怀理应履行其缴纳年费的义务。邹桂怀明知不补交年费会导致专利权终止的后果，而故意不履行缴纳年费的义务，致使专利权被宣布终止。因此，邹桂怀请求我公司赔偿其经济损失没有依据。襄轴公司还同时提起反诉，请求判令邹桂怀对利川市车辆配套厂欠其的136,308.38元的债务承担连带清偿责任，赔偿经济损失20万元，并承担本案一切诉讼费用。

邹桂怀对襄轴公司的反诉辩称：襄轴公司投入到利川市车辆配套厂的资金20万元和价值13万余元的钢材，是襄轴公司为自己生产经营活动的开展而自行投入的，与其无法律上的关系。请求驳回襄轴公司要求我对利川市车辆配套厂欠其债务承担连带清偿责任和赔偿经济损失的反诉请求。

湖北省高级人民法院经审理认为：邹桂怀与襄轴公司签订专利实施许可合同，是经双方协商一致签订的，其内容不违反法律的规定，应为有效合同。襄轴公司接收邹桂怀所交付的两项专利证书和有关技术资料后，未在合同规定的期限内提出异议，视为对两项专利及技术资料的全部认可，应当支付给邹桂怀研制费6万元，并应承担延期付款的利息损失。合同中明确规定，两项专利证书由襄轴公司保管，并按时缴纳年费。按此合同的约定，专利权人邹桂怀缴纳年费的义务已转移给襄轴公司。襄轴公司未按合同约定及时缴纳年费，导致两项专利权均被终止，对此应负主要责任。依照法律的规定，专利权宣布终止，专利实施许可合同随之终止履行，襄轴公司应返还邹桂怀两项专利证书和已交付的有关技术资料。利川市车辆配套厂欠襄轴公司的借款，属法人与法人之间的债权债务关系，不是邹桂怀个人行为。据此，襄轴公司反诉提出邹桂怀应对利川市车辆配套厂的债务承担连带清偿责任和赔偿经济损失的理由不能成立，予以驳回。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决：（一）邹桂怀与襄轴公司签订的专利实施许可合同终止履行。襄轴公司返还邹桂怀两项专利证书和按技术资料交付清单上的有关技术资料。（二）襄轴公司支付给邹桂怀研制费6万元及利息，利息计算从1994年6月19日起，按中国人民银行同期个人定期存款利率计算，计算到付清6万元研制费之日止。（三）襄轴公司赔偿邹桂怀两项专利权被终止的经济损失80万元。（四）驳回襄轴公司的反诉请求。上述一、二、三项，在本判决生效之日起十五日内履行完毕。本诉案件受理费55000元，邹桂怀负担22000元，襄轴公司负担33000元。反诉费9000元，由襄轴公司承担。

邹桂怀与襄轴公司均不服湖北省高级人民法院一审判决向本院提起上诉。邹桂怀上诉称：一审判决认定事实清楚，定性准确，但赔偿数额过低，无事实和法律依据，请求撤销一审判决第三项，改判由襄轴公司赔偿经济损失1000万元。襄轴公司上诉称：邹桂怀违约在先，在其提供技术资料时没有按约提供工艺图纸、工艺流程及工装、设备清单，因此，襄轴公司按约定未向其出据技术资料验收合格确认书，当然邹桂怀也无权要求襄轴公司支付6万元“研制费”；由于邹桂怀违约造成整个合同无法履行；在这种情况下，要求襄轴公司按原合同替邹桂怀承担交纳专利年费义务是没有道理的；两项专利被终止是邹桂怀故意造成的；原审判决襄轴公司赔偿邹桂怀两项专利权被终止的损失80万元缺乏依据。原审判决认定事实有误，适用法律不当，请求撤销原审判决，判决驳回邹桂怀的诉讼请求。

本院经审理认为，邹桂怀与襄轴公司签订的专利实施许可合同合法有效。虽然该合同签订后，因故于1994年12月开始未再实际履行，襄轴公司也未依合同生产任何产品。但根据合同约定，当事人双方进行了专利证书和有关技术资料的交接工作。因此，襄轴公司应当依合同约定向邹桂怀支付技术研制费。本案双方当事人在合同中约定：专利年费由被许可方负责按时交纳，专利证书由乙方保管，便于交纳专利年费。这一约定实际上是由合同的被许可方代替专利权人履行交纳专利年费义务。这一约定应认定合法有效。但是，襄轴公司未履行交纳专利年费义务，也未向专利权人告知，故其对此引起的后果应承担赔偿责任。专利年费虽然当事人间可以约定委托代缴，但专利权人对是否缴费应当始终有注意的义务，在国家专利局向专利权人及其代理人发出缴费通知的情况下，邹桂怀应当提醒襄轴公司缴纳专利年费。邹桂怀在诉讼中称由于当地邮递员毁弃信件致使其未收到中国专利局的缴费通知，经查不能证实。故依据专利法实施细则第5条之规定，应视为专利权人收到了缴费通知。因此，该两项专利权被终止，邹桂怀也有责任。一审法院确定当事人双方均有责任，并无不当。邹桂怀要求襄轴公司赔偿1000万元，其依据是其个人对市场调查的预测，证据不足，不予采信。一审法院根据案件实际情况判决襄轴公司赔偿邹桂怀两项专利权被终止的经济损失80万元，并无不当。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费55000元，由邹桂怀和襄轴公司各负担27500元。

本判决为终审判决。

审 判 长 蒋志培  
代理审判员 程永顺  
代理审判员 王永昌

一九九八年八月五日

书 记 员 王艳芳

此文书已被浏览 893 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited