

上海市高级人民法院 民事判决书

(2014)沪高民三(知)终字第35号

上诉人肖金安。

委托代理人张小潭，上海伟创律师事务所律师。

被上诉人(原审被告，原审反诉原告)周俊，男，1959年10月8日出生，汉族，住上海市浦东新区浦东大道1097弄16号2401室。

被上诉人(原审被告，原审反诉原告)上海泛华紧固系统有限公司，住所地上海市浦东新区新金桥路XXX号XXX室。

法定代表人周俊。

上述两被上诉人的共同委托代理人姜晓慧，上海乐言律师事务所律师。

上述两被上诉人的共同委托代理人郑惠珍，上海乐言律师事务所律师。

上诉人肖金安因专利合同纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院(2013)沪一中民五(知)初字第115号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月10日公开开庭进行了审理。上诉人肖金安及其委托代理人张小潭，被上诉人周俊、被上诉人上海泛华紧固系统有限公司(以下简称泛华公司)的共同委托代理人姜晓慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本案一审中，原告诉称：其与被告周俊于2007年9月签订《专利与专有技术全面战略合作合伙合同》(以下简称《合作合伙合同》)，约定把该合同第二条列明的八项专利与专有技术无限期地许可给被告泛华公司使用，入门费人民币(以下币种同)100万元，其中1-5项技术入门费合计40万元，于2008年3月底前支付，6、7两项技术入门费60万元，于正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术前支付。后原告与被告泛华公司于2008年1月签订《专利实施许可合同》，涉及上述《合作合伙合同》中的技术1、4，并将《合作合伙合同》中的1-5项技术入门费由40万元调整为10万元，同时原告将自己在武汉工厂的百万支生产线设备以30万元的价格卖给被告泛华公司。此后，原告依约将设备搬到上海，并对被告泛华公司进行技术指导，被告周俊利用原告技术成立两家公司，被告泛华公司也利用原告技术6、7启动有扭控无酸洗拉拔成套技术，生产滚压外螺纹管件，获得重大利益，但两被告仅支付原告技术入门费10.3万元，尚拖欠原告技术入门费59.7万元及设备转让款30万元。原告依法索要欠款无果，特请求法院判令：1、两被告支付原告专有技术及专利权许可使用费59.7万元；2、两被告支付原告设备转让款30万元。

两被告共同辩称：1、技术6、7仍登记在原告名下，未许可和转让给被告，被告没有启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目，亦没有掌握任何实施该两项技术的条件，故该60万元的付款条件尚不具备，原告要求被告支付60万元的请求没有法律和事实依据；2、被告已根据《专利实施许可合同》的约定将设备转让款支付给原告，原告亦已书面签字确认收到上述款项，故要求被告支付设备款的请求没有事实和合同依据。

同时两被告反诉称：其与反诉被告肖金安于2008年1月签订的《专利实施许可合同》约定，肖金安许可泛华公司实施滚压螺纹管接头、管道连接外螺纹轴向滚丝机、滚

压形成内螺纹、自锁式三面受力快速管子钳等专利和专有技术，并交付相关的技术资料，专利许可使用费合计10万元，同时约定泛华公司向肖金安购买实施专利相关的生产线设备，设备费为30万元。现泛华公司已按约向肖金安支付了五项专利的许可使用费10.3万元及设备费301,907元，而肖金安仅向泛华公司转让了滚压螺纹管接头、管道连接外螺纹轴向滚丝机两项专利，且交付的滚压螺纹管接头专利技术存在严重瑕疵，导致泛华公司投入资金后一直处于亏损状态；未交付管道连接外螺纹轴向滚丝机专利技术除专利文献外的相关技术资料而导致该技术未能实施；合同下的其他技术资料未交付。另外，肖金安还利用泛华公司的人员、设备、技术完成个人的发明，成立与泛华公司有竞争关系的企业，试图转让泛华公司相关专利等。故反诉原告认为反诉被告肖金安违反了《专利实施许可合同》的约定，给反诉原告造成了严重的经济损失，请求法院判令：1、反诉被告向反诉原告返还专利许可使用费8万元；2、反诉被告向反诉原告支付违约金8万元；3、反诉被告赔偿反诉原告直接实际损失227,186.38元；4、反诉被告承担本案全部诉讼费用。

反诉被告辩称：1、反诉原告未成立新公司，拖欠许可费、设备款，违约在先；2、《专利实施许可合同》仅针对技术1、4，其他非专利技术尚未成型，反诉原告不要求使用也无法使用；3、技术1、4已许可给反诉原告使用，技术资料完整，不存在瑕疵，反诉原告也已经使用并产生了相应的收益；4、反诉被告不存在将职务发明自己申报专利的问题，不存在违约行为和侵犯反诉原告专利权的行为。

原审法院经审理查明：

2007年9月16日，原告与被告周俊签订《合作合伙合同》，约定为了促进和推广滚压管道螺纹和有扭控无酸洗拉拔技术在全球的运用，双方决定在2008年12月31日前在上海或海外合作组建二家股份有限公司。并约定，自合同签订之日起，被告泛华公司为以下所有专有技术和专利全球唯一独占排它性无限期使用权拥有人：滚压管道螺纹接头(以下简称技术1)，滚压形成的内螺纹(以下简称技术2)，自锁式三面受力快速管子钳(以下简称技术3)，管道连接外螺纹轴向滚丝机(以下简称技术4)，脚手架钢管丝杆调节装置(以下简称技术5)，金属材料弃锈方法及装置(以下简称技术6)，金属表面环形清理方法及装置(以下简称技术7)，肖金安先生其他专有技术。在新公司成立之前，被告泛华公司同意出资一百万，以下列方式支付给合伙人，作为上述合同项下专利权及专有技术入门费：在2007年10月31日前支付20万，用于合同第二条 专利；在2007年11月30日前支付10万，用于合同第二条 专利；在2008年3月31日前支付10万，用于合同第二条 专利；在正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目前支付60万。在上述各个款项未支付前，上述相对应的专利所有权和使用权仍为合伙人肖金安所有。一旦上述各个款项支付完毕，被告泛华公司即时分别地为本合同上述专利技术的全球唯一独占排它性无限期专利及专有技术使用人。一旦本合同上述两个新公司成立，被告泛华公司必须自动将上述专利使用权转移至新公司。

2008年1月1日，肖金安、肖肖(肖金安之子)与被告泛华公司签订《专利实施许可合同》，约定鉴于许可方肖金安和肖肖拥有滚压螺纹管接头和管道连接外螺纹轴向滚丝机专利和一套年产百万支的滚压管外螺纹接头生产线，并拥有实施该专利所涉及的技术秘

密，相关配套产品及工具和工艺，鉴于被许可方泛华公司对许可方的专利技术有所了解，希望获得许可而实施该专利技术及所涉及的技术秘密、相关配套产品及工具和工艺等，双方一致同意签订本合同。其中名词和术语定义条款中专利指滚压螺纹管接头和管道连接外螺纹轴向滚丝机及其后继相关的衍生专利；技术秘密在本合同中也同时是指生产滚压形成内螺纹和自锁式三面受力快速管子钳的相关技术及设备，上述二种产品及其将来申请成功的相关专利属本合同转让范畴；合同产品指被许可方使用本合同提供的专利技术制造的产品，其产品名称为滚压螺纹管接头，管道连接外螺纹轴向滚丝机，滚压形成内螺纹和自锁式三面受力快速管子钳。许可方向被许可方提供滚压螺纹管接头，管道连接外螺纹轴向滚丝机，滚压形成内螺纹和自锁式三面受力快速管子钳全部专利文件，同时提供为实施该专利而必须的工艺流程文件，直接提供设备及提供设备清单，用于制造该专利产品，并提供实施该专利所涉及的技术秘密及其它技术。

本合同涉及的使用费、武汉市江岸区滚压螺纹标准件厂现在使用的百万支生产线购买费(以下简称“设备费”)为40万元，采用分期付款方式：合同生效后15日内，被许可方即支付使用费10万元给许可方；许可方听被许可方电话通知后十天之后将现在武汉生产的年产百万支生产线运至上海被许可方指定的厂房安装调试；待许可方指导被许可方生产出本合同的合格产品5万支后10日内再向许可方支付设备费10万元；其余设备费20万，按销售额10%提成所得，每2个月结算一次，直至全部付清。许可方拒不提供合同所规定的技术资料，技术服务及培训，被许可方有权解除合同，要求许可方返还使用费，并支付违约金100%及被许可方的实际经济损失。

2008年8月8日，肖金安、肖肖与泛华公司签订《专利权转让合同》，约定鉴于转让方拥有滚压螺纹管接头和管道连接外螺纹轴向滚丝机专利，受让方泛华公司希望获得该专利权，转让方同意将其拥有的专利权转让给受让方，其中转让费及支付方式参见专利实施许可合同及其补充合同。

原审法院另查明：

滚压外螺纹管接头实用新型专利，专利号ZLXXXXXXXX.4，专利权人肖肖、肖金安，授权公告日2004年1月14日，2009年10月专利权人变更为泛华公司。管道连接外螺纹轴向滚丝机发明专利，专利号ZLXXXXXXXXXXXX.2，专利权人肖金安，授权公告日2006年4月19日，2009年10月专利权人变更为泛华公司。金属棒和管材弃锈装置发明专利，专利号ZLXXXXXXXXXXXX.6，专利权人肖金安，专利申请日2005年12月31日，授权公告日2009年12月16日。金属材料表面环型清理机发明专利，专利号ZLXXXXXXXXXXXX.3，专利权人肖金安，专利申请日2006年2月17日，授权公告日2010年2月3日。

被告泛华公司的宣传资料上载明，泛华公司其前身为成立于1996年的上海泛华贸易咨询有限公司，……从2000年4月世界上第一支镀锌焊管滚压螺纹研发成功、2004年1月获得国家实用新型专利(专利号：ZLXXXXXXXX.4)、2006年4月获得国家发明专利(专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.2)，到2008年8月被上海市科委评为上海市高新技术成果转化项目、2009年6月获上海市科技型中小企业科技创新基金资助，……。

被告2008年1月 - 2011年10月PCFS支付给原告款项部分汇总表签收单中记载有15条

款项记录，其中序号1“103,000按双方签署的专利转让合同支付肖金安第一笔合同款支付日期2008年1月”，序号2“100,000按双方签署的专利转让合同支付肖金安第二笔合同款支付日期2008年8月8日”，序号4“19,907按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2009年1月”，序号5“23,015.5按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2009年12月”，序号6“51,984.5按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2009年12月”，序号7“52,000按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2010年10月”，序号8“15,000按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2011年3月”，序号9“20,000按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2011年6月”，序号10“20,000按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款支付日期2011年7月”。另外，肖金安在上述签收单上签字确认，并注明“序号6、7请查阅单据，其它项目数字正确。2012.12.18”。同时被告提供了付款凭证与上述9笔款项记录相对应，对此，原告亦予以认可。

另外，庭审中双方均确认《专利实施许可合同》是对《合作合伙合同》部分条款的变更，将《合作合伙合同》中技术1-5的入门费由40万元调整为10万元，但原告方认为因技术2、3、5是未成形技术，故《实施许可合同》实质上是针对技术1、4，被告方则认为《实施许可合同》系针对技术1-5。另外，双方也确认《合作合伙合同》中的有扭控无酸洗拉拔成套技术项目指技术6、7。

原审法院认为：本案系专利合同纠纷，双方当事人所签订的《合作合伙合同》、《专利实施许可合同》均系真实意思表示，应属合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。

关于原告肖金安的本诉请求，其分别依据《合作合伙合同》、《实施许可合同》主张许可使用费59.7万元和设备款30万元。原审法院认为，关于许可使用费，双方的争议焦点在于关于有扭控无酸洗拉拔成套技术项目的60万元付款条件是否成立。根据《合作合伙合同》的约定，在正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目前，被告泛华公司应支付原告60万元。对此，双方确认该项目指涉《合作合伙合同》项下的技术6、7，而对于付款条件的理解，原告认为只要启动了该项目，投入了资金、设备、培训即具备付款条件，并不需要规模化生产；被告则认为应已确定人员、设备、实施方案等，可以进行规模化生产才符合相应付款条件。原告在此提供了被告泛华公司的证明、高忠兴的证言、杨汉林的证言，以证明被告泛华公司已经实施了技术6、7，具备了付款条件。但原审法院对上述证据认证认为，泛华公司对其开具的证明的反驳证据成立，高忠兴的证言涉及的是与本案无关的专利，杨汉林的证言并不能达到原告的证明目的，因此对于原告提供的上述三份证据，原审法院均不予采信。故原告提供的现有证据不足以证明被告已经实施了技术6、7，或是为实施技术6、7投入了资金、人力、设备等，进行了相应的准备。在此情况下，原告要求被告支付《合作合伙合同》项下的60万元缺乏事实和合同依据，原审法院不予支持。

关于设备款，被告提供的经原告确认的款项部分汇总表签收单上载明，第1、2、4 - 10笔款项系支付给原告的设备款，共计404,907元。被告据此认为已完成了合同项下30万元设备款的付款义务，原告虽认为第2笔款项系借支款，第4 - 10笔款项系佣金，并非设备款，但对此均未提供相应的证据予以证明，故原告的反驳主张难以成立，对于原告的设备款诉请，原审法院不予支持。

关于被告的反诉请求，其依据《实施许可合同》主张原告返还专利许可使用费8万元、支付违约金8万元，以及要求原告赔偿直接经济损失227,186.38元。原审法院认为，关于专利许可使用费和违约金，双方的争议焦点在于《实施许可合同》的标的实质上系技术1 - 5，还是技术1、4，以及原告对于技术资料的交付是否完整。根据合同的鉴于条款、名词和术语的定义，以及应交付文件内容的记载，合同标的应指向技术1 - 5，原告亦承认该合同将技术1 - 5的入门费由40万调整为10万。但是，原审法院也注意到，首先，在合同签订时技术1、4系专利技术，而技术2、3、5，原告认为系未成形技术，被告亦不能明确其具体技术内容，故技术2、3、5本身指代的技术内容不明确；其次，合同对使用费和设备费约定了分期付款方式，根据被告提供的2008年1月 - 2011年10月PCFS支付给原告款项部分汇总表签收单，被告已于2008年1月至2011年7月间分期支付给了原告合同项下的所有款项；再则，被告在2008年1月签订合同，直至履行完毕合同项下的付款义务，以及至本案诉讼前，均未就涉案许可合同的履行情况向原告提出过异议；另外，许可合同签订后，双方又就技术1、4单独签订了《专利权转让合同》，并已办理了专利权转移登记，转让费参见《实施许可合同》，而被告在其公司宣传资料上亦记载其享有技术1、4的专利权。综上所述，从合同标的本身及合同履行情况来看，均反映了涉案合同实质上系针对技术1、4，且双方对此业已履行完毕。被告之后再主张原告未交付技术2、3、5，交付的技术4不完整，并以此要求原告返还许可使用费和支付违约金，缺乏相应的事实依据，原审法院不予支持。

关于直接经济损失，被告提供的损失凭证系经被告审核确认的报销费用，被告并未提供证据证明上述费用系由原告为个人目的所支出，构成被告的直接经济损失。此外，被告认为原告在任职期间，以个人名义申请的三项专利应属职务发明，亦未提供证据予以证明。故对被告的上述反诉请求，原审法院不予支持。

综上所述，原告未能证明其主张的专利许可使用费已具备合同约定的付款条件，而其主张的设备转让款，在被告提供证据证明已经支付的情况下，原告未能提供相应的反驳证据，故其本诉诉请应予驳回。被告主张原告返还许可使用费、支付违约金、赔偿经济损失的反诉请求，亦缺乏相应的事实和合同依据。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，原审法院判决：一、驳回原告(反诉被告)肖金安的全部本诉诉讼请求；二、驳回被告(反诉原告)周俊、泛华公司的全部反诉诉讼请求。本案一审本诉案件受理费12,770元，由原告肖金安负担；本案一审反诉案件受理费3,554元，由被告周俊、泛华公司负担。

一审判决后，肖金安不服对本案本诉的判决，向本院提起上诉。其上诉请求为：撤销原判，判令两被上诉人支付专有技术及专利权许可使用费49.7万元，支付设备转让款

30万元。其主要上诉理由为：一、关于有扭控无酸洗拉拔成套技术60万元使用费的付款条件已经成就，泛华公司启动该项技术的最后期限是2008年12月31日，过期则泛华公司无论是否启动该技术均需支付使用费；周俊已经启动该技术，但故意不实施该技术。二、被上诉人支付给上诉人的404,907元设备款中，存在一款二用，其中201,907元实际是被上诉人支付给上诉人的销售佣金，并非设备款。

周俊、泛华公司答辩认为：一、有扭控无酸洗拉拔成套技术相关的技术6、7并未达到实施条件，被上诉人并未正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目。二、设备转让款已经全部支付给上诉人。

本案二审中，肖金安向本院提交以下新的证据材料：一、2008年4月3日泛华公司与武汉友发钢管有限公司签订的合同，目的是证明肖金安帮助泛华公司在武汉销售货物，从而产生佣金；二、任丘市诚达硬质合金模具有限公司给泛华公司的增值税发票、泛华公司付款凭证、泛华公司购买的设备实物照，目的是证明泛华公司购买了冷拉机及模具，用于有扭控无酸洗拉拔成套技术的生产；三、泛华公司注册档案，证明泛华公司为实施有扭控无酸洗拉拔成套技术对经营范围进行了变更；四、肖金安自行制作的奖金汇总表，目的是证明在武汉销售的佣金。周俊、泛华公司质证认为：对于证据材料一，认可真实性，但该合同不能证明存在佣金；对于证据材料二，认可真实性，但泛华公司购买拉拔机系用于钢材拉直，并非用于启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目；对于证据材料三，认可真实性，但并不能证明泛华公司启动了有扭控无酸洗拉拔成套技术项目；对于证据材料四，该材料系肖金安自行制作，不认可真实性。本院认为：证据材料一与本案无关联；被上诉人对证据材料二的反驳意见成立，被上诉人购买该设备的事实无法证明其已正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目；证据材料三只能证明泛华公司变更了经营范围，不能证明其正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目；证据材料四系肖金安自行制作，本院难以认可其真实性，不能作为二审新证据。综上，对于上诉人肖金安在二审中提交的新证据材料，本院均不予采信。

被上诉人周俊、泛华公司在二审中未提交新的证据材料。

本院经审理查明，两被上诉人的共同委托代理人应为姜晓慧，原审判决误写为姜晓惠，本院在此特予更正。原审判决认定的事实属实。

本院认为，本案当事人之间签订的《合作合伙合同》、《专利实施许可合同》等均系双方真实意思表示，合同合法有效，各方应当依约履行。本案的争议焦点是：一、关于有扭控无酸洗拉拔成套技术的60万元使用费的付款条件是否已经成就；二、设备转让款是否已经支付。

一、关于有扭控无酸洗拉拔成套技术的60万元使用费的付款条件是否已经成就。本案双方通过《合作合伙合同》约定，在正式启动有扭控无酸洗拉拔成套技术项目前支付60万元的使用费。关于如何理解“正式启动前”，双方虽有不同理解，但一致认为需被上诉人在该项目投入资金、设备等生产资源。但本案现有证据并不能证明泛华公司已经正式启动该项目或为正式启动该项目而投入专门的生产资源，因此本院认为付款条件并未成就。至于肖金安认为启动该技术项目的最后期限是2008年12月31日，过期则泛华公司无论是否启动该技术均需支付使用费，本院认为该意见并无合同依据和法律依据，本

院不予支持。至于肖金安关于被上诉人故意不实施该技术的意见，本院认为该技术是否应当实施并不在本案的审理范围之内，因此对此上诉理由本院亦不予支持。

二、设备转让款是否已经支付。关于该笔设备款，双方争议在于2008年1月-2011年10月PCFS支付给肖金安款项部分汇总表签收单中序号4-10的合计金额为201,907元款项的性质。肖金安认为此201,907元系其帮助被上诉人在武汉销售管接头的佣金，周俊与其曾就支付销售佣金达成口头协议；而周俊、泛华公司则认为，其与肖金安并未达成过佣金协议，汇总表签收单中序号4-10的款项已明确为专利转让合同的部分款，该笔款项属于支付给肖金安的设备款，并不存在一款二用问题。本院认为，2008年1月-2011年10月PCFS支付给肖金安款项部分汇总表签收单中序号4-10的款项，其后均有“按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款”，该签收单有肖金安签字，其真实性毋庸置疑。根据“按双方签署的专利转让合同，公司管接头销售10%佣金，作为专利转让合同的部分款”的文字内容，已明确序号4-10的款项为设备转让款，并可与《专利实施许可合同》关于其余设备费按销售额10%提成结算的约定相互印证，且肖金安关于双方已就销售佣金达成协议的说法并无证据支持。因此，对于肖金安认为“佣金”一词在前，就应当认定相关款项属于销售佣金的意见，本院难以认同。综上，上诉人认为201,907元系其帮助被上诉人在武汉销售管接头的佣金、被上诉人尚未支付设备转让款的上诉理由，本院不予支持。

综上所述，上诉人肖金安的上诉请求无事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币11,770元，由上诉人肖金安负担。

本判决为终审判决。

审	判	长	马剑峰
审	判	员	杨捷
	人	民陪	徐卓斌
	审	员	
书	记	员	董尔慧

二〇一四年四月二十一日