

24

王兴华等诉黑龙江无线电一厂等 专利实施许可合同纠纷提审案

案号:(2006)民三提字第2号

判决日期:2006年11月12日

审理过程

王兴华因专利实施许可合同纠纷向哈尔滨中级人民法院起诉黑龙江无线电一厂(以下简称无线电一厂),一审判决驳回其及第三人王振中、吕文富、梅明宇的诉讼请求。王兴华等人向黑龙江省高级人民法院提出上诉,二审判决撤销一审判决。无线电一厂在申诉不成后向最高人民法院申请再审,原二审法院黑龙江省高级人民法院由最高人民法院指令再审,改判维持一审判决。王兴华、王振中、吕文富、梅明宇向最高人民法院申请第二次再审。

案件要点

1. 未经合同本方其他非专利权人同意,专利权人独自解除所签订的专利实施许可合同是否有效?
2. 生产专利改进型产品是否需要支付专利许可使用费?

基本案情

1990年11月1日,王兴华作为当时唯一的专利权人代表其本人及王振中、梅明宇(合同本方)与无线电一厂签订专利实施许可合同,将其所有的实用新型专利“单人便携式浴箱”许可给无线电一厂使用,无线电一厂按约定支付专利使用费。1991年3月20日,王兴华单独与无线电一厂签订了终止合同协

议书。

1994年哈尔滨市中级人民法院另案判决确认，“单人便携式浴箱”实用新型专利为王兴华、王振中、吕文富、梅明宇共有，其中王兴华占45%。

签订终止合同协议书后，无线电一厂继续生产、销售“单人便携式浴箱”的改进型产品。王兴华等人认为终止合同协议书无效，向法院提起诉讼，要求无线电一厂继续支付专利使用费。一审法院驳回了王兴华等人的诉讼请求。

二审法院认定“终止合同协议”无效，撤销了一审判决，判令无线电一厂支付“终止合同协议书”生效后的专利使用费。无线电一厂提起再审，第一次再审以王兴华作为当时唯一的专利权人与无线一厂签订的“终止合同协议”有效，无线电一厂未侵犯专利权为由维持了一审判决。

王兴华等人以第一次再审错误认定“终止合同协议书”有效为由，第二次向最高人民法院申请再审。

适用法律

《技术合同法》(1987年,已失效)第二十一条第一款第(三)项:“下列技术合同无效:……(三)侵害他人合法权益的;……”

《专利法》第12条:“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立书面实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

要点分析

1. 关于“终止合同协议”效力

专利权人与其他非专利权人共同作为专利实施许可合同的一方,特别是合同对其他非专利权人也约定了权利义务的情况下,专利权人行使专利权应当受到合同的约束。不经过本方其他非专利权人的同意,专利权人无权独自解除所签订的专利实施许可合同,否则,就会损害合同其他当事人的合法权益。

1990年11月1日签订专利实施许可合同时,王兴华是作为甲方(王兴华、王振中、梅明宇)代表签名,该合同虽没有约定专利的处分权属上述三人共有,但不影响其获得收益。1991年3月20日,王兴华与无线电一厂签订终止协议书时,未经其他许可人的同意和授权,擅自终止原签订的专利实施许可合同,损害了其他许可人的利益。此外,王兴华与无线电一厂签订终止协议书,目的是想撇开王振中等人,无线电一厂对王兴华的意图明知但仍与其签订“终止合同协议”,因此“终止合同协议”无效。

2. 关于无线电一厂是否需要支付王兴华等人专利许可使用费。

本案为专利实施许可合同纠纷。根据双方签订的专利实施许可合同第五条的约定,在合同有效期内,由于工艺或者生产等其他方面的需要,甲乙双方均可对专利进行技术改进设计,只要不改变该专利的实际属性,不影响本合同的执行,无线电一厂应当向王兴华等四人支付专利实施许可使用费。

判决要点

1.王兴华未经合同本方其它非专利权人同意和授权,擅自与无线电一厂签订的“终止合同协议”无效。

2.无线电一厂实际上仍在继续使用王兴华等人的专利,在合同有效期内根据合同应当支付王兴华等专利权共有人许可使用费。

附记

对于二审法院在第一次再审中根据专家鉴定意见作出无线电一厂不侵犯专利权的判定是否正确,最高人民法院认为侵权判定与本案无关,未予审理。