

●国際活動センターからのお知らせ

【ア ジ ア 情 報】

担当：外国情報部 大和田 昭彦

＜中国判例紹介＞

中国における職務発明関連事件について

中国に進出する企業においては改めていうまでもなく、現地で生まれた職務発明の取扱が重要となる。

本稿では、日本国特許法と中国専利法における職務発明関連規定の違いに触れつつ、中国における職務発明関連事件について、代表的な2つの類型である（１）権利の帰属に関する紛争事件及び（２）報酬に関する紛争事件のいくつかについて、概要をそれぞれ紹介する。

なお、中国・国家知識産権局は職務発明の保護を強化するため、所属する部門の業務に関わる発明を発明者が完成した場合、発明完成の日より2ヶ月以内に当該発明を部門に報告しなければならない旨の発明報告制度を新設することにより、職務発明に係る権利帰属を確定するとともに、職務発明の報酬額等についても規定した「職務発明条例草案」を公布し、2012年11月12日から12月3日までパブリックコメントを募集した。

1. 日本国特許法と中国専利法における職務発明規定の違い

職務発明に関連する規定は、日本国においては特許法第35条に規定されているのに対し、中国においては専利法第6条～第8条、第16条、第72条、専利法実施細則第12条、第13条、第76条等に規定されている。

特許を受ける権利について、日本国特許法では、特許を受ける権利は原始的に発明者である従業者等に帰属し、従業者等から特許を受ける権利を承継した者が職務発明について特許を受けたとき、使用者等は無償の通常実施権を有する（日本国特許法第35条第1項）。

一方、中国専利法では、専利出願の権利（日本国特許法における特許を受ける権利に相当）は発明者が所属する部門に帰属する。但し、その部門の物質・技術条件を利用して完成した職務発明について、部門と発明者間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う（中国専利法第6条）。

また、職務発明の対価について、日本国特許法では、従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させた場合において、相当の対価の支払を受ける権利を有する（日本国特許法第35条第1項）。

それに対し、中国専利法では、専利権を付与された部門は、職務発明の発明者に対し奨

励を与え、発明が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者に合理的な報酬を与える旨が規定されている（中国専利法第16条）。

すなわち、日本・中国ともに、発明の対価又は報酬の請求権に従業者等に与えられる点は同様であるが、日本では、職務発明についての特許を受ける権利は原始的に従業者に帰属するのに対し、中国では、部門と従業者との間に定めがなければ、原則として職務発明についての専利出願の権利は当該部門に帰属する点に注意が必要である。

ここでは、近年の中国における職務発明関連事件のうち、権利の帰属に関する紛争事件及び報酬に関する紛争事件のそれぞれについて、概要をそれぞれ紹介する。

2. 権利の帰属に関する紛争事件

（1）事件No. 1 「ダブル回転式破砕機・改良職務考案帰属紛争事件」

本事件は、「ダブル回転式破砕機」に係る実用新型専利権（日本における実用新案権に相当）の権利者甲、乙が、珠海僑星実業発展会社（以下、「A会社」という）と当該実用新型専利権について実施協議書を締結し、A会社は締結した実施協議書に従い、「ダブル回転式破砕機」を生産販売する京海鷹砢山工事設備会社（原告、以下、「B会社」という）を設立した後、甲、乙と、B会社の販売担当丙とが共同して、「ダブル回転式破砕機」の改良考案である「回転式破砕機」の実用新型専利出願を行い、実用新型専利権を得たが、原告B会社が被告甲、乙及び丙に対して、「回転式破砕機」の実用新型専利権を原告に移転するよう求め、北京市第二中級人民法院に訴訟を提起した事件である。被告甲、乙及び丙ともに原告B会社から給料の支払いを受けていたが、B会社との間で書面による雇用契約を締結しておらず、また、被告甲、乙及び丙は、「回転式破砕機」の実用新型専利出願後、B会社から順次退職していた。

原告に対し、被告側は、「回転式破砕機」の実用新型専利権は、「ダブル回転式破砕機」とは異なる考案に係る権利であって、「回転式破砕機」の考案が「ダブル回転式破砕機」の改良考案に該当するとしても、実施協議書に規定された「ダブル回転式破砕機」とは関係が無い旨を主張した。

一審判決では、原告B会社は、「回転式破砕機」ではなく、「ダブル回転式破砕機」の製造販売を行うために設立された会社であり、「ダブル回転式破砕機」に係る考案についての権利帰属についてのみが規定されている実施協議書は、「回転式破砕機」の実用新型専利権の帰属の根拠とすることができず、当該実用新型専利権は被告側に帰属すると判断された。

原告B会社は、北京市高級人民法院に上訴。

北京市高級人民法院における上訴審では、①考案者が当該部門の社員であること、②考案者が考案を完成させる過程で、当該部門の物質・技術条件を利用して完成したものであることの職務考案の2つの成立要件について判断された。

そして、甲と乙は、実施協議書に基づき、「ダブル回転式破砕機」に係る実用新型専利権の提供の対価として、原告から株主配当の他に給料の支払いを受けていたという事実から

すれば、被告甲と乙は原告B会社との間には雇用関係が成立する。また、被告丙についても原告B会社との間に雇用関係が認められる。さらに、甲と乙の職務が「ダブル回転式破砕機」に関連する新製品の開発であることからすれば、「回転式破砕機」に係る考案は、原告B会社における被告甲と乙の職務考案に該当する。なお、実施協議書では、「ダブル回転式破砕機」の改良については定めがないため、被告らが勤務時間内には当該部門の物質・技術条件を利用して完成した考案は職務考案として認定し、被告らに対して改良考案である「回転式破砕機」の実用新型専利権を原告B会社に移転させるよう命じた。

（２）事件No. 2「薬物及び調合方法・職務発明帰属紛争事件」

西安恒泰本草科技有限公司（以下、「A公司」という）と甲は、甲が新薬の原料について研究開発を行うとともに、A会社が甲に対し労務費用を支払う旨の技術開発委託契約を締結したが、研究開発成果の帰属については定められていなかった。そして、A公司是、漢方薬の新薬の委託研究製造及び発明専利出願について、第三者である中国人民解放军第四军医大学（以下、「B大学」という）に附属する薬物研究所（以下、「B大学薬物研究所」という）と研究開発委託契約を締結した。その後、A公司是、国家知的財産権局に、研究成果である「薬物及び調合方法」について発明専利出願を行った。A公司与B大学は、陝西九州生物科技股?有限公司（以下、「C公司」という）に対し、発明専利出願に係る専利出願の権利を無償で譲渡した。国家知的財産権局は、当該発明専利出願に登録査定を行った。原告甲は、A公司の委託を受けて研究開発した研究成果についての発明専利出願に係る専利出願の権利及び専利権は自己に帰属する旨、被告A公司及びC公司に対し西安市中級人民法院に訴えを提起した。

一審判決（西安市中級人民法院(2007)西民四初字第 183 号）では、甲とA公司間の契約には、技術開発委託契約に係る法律関係に基づき、発明専利出願に係る専利権の帰属問題を確定すべきであると判示された。

A公司与甲が締結した技術開発委託契約には、本件技術及び研究成果については甲が唯一の独占的合作者（独占的パートナー）となり、本件技術及び研究成果のその他の製品についてはA公司在優先権を有することのみが規定されており、専利出願の権利及び専利権の帰属については明確に規定されていなかった。

従って、契約法第339条の規定により、発明専利出願に係る専利権は甲に帰属することが判断され、また、契約法第327条の規定によれば、A公司是発明専利出願に係る専利権を目的としてC公司に対する譲渡契約を締結する権原を有さず、被告C公司是当該専利権を取得することはできず、従って、本件専利権者が甲であることを確認する旨が判示された。

被告A公司是、陝西省高級人民法院に上訴。

第二審判決（陝西省高級人民法院(2008)陝民三終字第 5 号）では、上訴人A公司与被上訴人甲間で締結された契約協議書は、A公司在甲に本件研究成果の開発を委託したもので

あり、技術開発委託契約に該当するため、発明専利出願に係る発明は、A 会社と甲の技術開発委託契約の内容とみなすべきであり、契約法第 339 条の規定に従い、当該専利権が甲の所有に帰属することを確認した原審の判断は妥当である旨、判示された。

すなわち、本件発明は、ある薬物の原料の調合方法に係る発明であり、A 会社と B 大学薬物研究所間の研究開発委託契約に規定された「新薬処方における薬品効果等の臨床技術」には該当せず、甲は B 大学の高級実験士ではあるが、B 大学薬物研究所のメンバーではなく、B 大学薬物研究所の研究任務は担当していない。また、本件発明は、A 会社と B 大学間の研究開発委託契約の内容に含まれる発明ではなく、B 大も過去に本件発明に対する権利を主張したことがない。従って、本件発明は B 大学の職務発明であるとの A 会社の主張は、成立するものではない旨が判示された。

（３）事件 No. ３「定年退職後に再雇用された者による職務発明の専利出願の権利の帰属に関する紛争事件」

原告である中国石化集团上海工程有限公司（以下、「A 会社」という）は、A 会社を定年退職した元高級エンジニア（上級エンジニア）の被告甲を再雇用した。被告甲は、プロピレンの加工技術に関する発明について発明専利出願を行なったところ、原告 A 会社は、本件発明が職務発明に該当するため専利出願の権利を自己に移転するよう甲に対して要求したが、甲はこれに同意しなかったため、A 会社は上海市第一中級人民法院に提訴した。

第一審判決（上海市第一中級人民法院(2007)滬一中民五（知）初字第 262 号）では、原告 A 会社の再雇用申請書類の全てに、A 会社が有する技術の工業化及び応用を普及させるプロジェクトを被告甲が担当し、甲がプロジェクト責任者である旨が記載されており、甲の再雇用期間における業務上の任務は明確かつ具体的であったが、甲が業務に関連する科学研究上の任務を負うべき旨は明記されていなかったことが明らかにされた。

そして、被告甲が当該発明専利出願を行った時、甲は原告 A 会社の再雇用従業員ではあったが、甲が当該発明を創出したことは原告の業務に該当しないだけでなく、A 会社が甲に与えた業務以外の任務にも該当せず、従って、係争の発明は被告が原告の業務上の任務を遂行することにより完成したものには該当しない旨が判示された。

次に、被告甲は、本件発明専利出願の明細書において、発明の技術的特徴を説明するために、３つの日本の公開公報を背景技術として引用していた。国内外の特許技術がいずれも公開出版物、公式ウェブサイト等のルートを通じて照会・入手が可能であっただけでなく、原告は原告が有する非公開の技術資料を被告が利用して本件発明を完成させたことについて立証していない。

以上から、第一審では、本件発明の専利出願の権利は原告 A 会社に帰属する旨の請求には事実及び法的根拠が乏しいため、原告の請求を棄却した。

原告は、上海市高級人民法院に上訴。

上海市高級人民法院における第二審判決（上海市高級人民法院(2008)滬高民三（知）終

字第 129 号) では、次のように判示された。

専利法実施細則第 11 条の規定によれば、部門の任務を遂行することで完成した職務発明には、辞職、定年退職又は配置換え後 1 年以内に発明が創出された場合、その旧職場において担当した業務又は旧職場で与えられた任務と関係する発明が含まれ、専利法第 6 条にいう「部門」には、一時的に勤務した部門も含まれる。

本件発明の技術的内容は、被告が原告により再雇用された期間に業務に従事する中で創出されたものであるから、職務発明に該当し、よって、本件発明の専利出願の権利は原告に帰属すべきである。その理由は以下のとおりである。

第一に、本件発明専利出願の出願日前において、被告甲は原告 A 会社の従業員であり、その後、被告甲は定年退職したが、定年退職後も原告に再雇用されていた。

専利法実施細則の規定によれば、定年退職から 1 年経てば、完成した発明が旧職場で担当した業務又は旧職場で与えられた任務と関係した場合であっても職務発明には該当しないと認定すべきであるが、退職後再雇用され旧職場で勤務を継続した場合には、当該規定には当てはまらない。

本件発明の専利出願日の前に被告は定年退職していたが、そのまま旧職場で再雇用されて勤務を継続しており、職務発明か否かを判定するという意味では、被告はなお原告の従業員であった。

第二に、本件発明は、再雇用期間中に被告甲が原告 A 公司における業務に従事する中で完成した発明である。被告甲が出願した本件発明の内容は、再雇用期間に担当した技術的業務と密接に関係する。被告甲の再雇用期間における職務によれば、本件発明の技術的内容の完成と、被告の本件発明の専利出願の日前の原告における職務とは、密接に関連する。

以上より、本件発明は、被告甲が原告 A 公司における研究開発業務に従事したことにより創出されたものであり、職務発明として認定されるべきであって、本件発明の専利出願の権利は A 公司に帰属する。

3. 報酬に関する紛争事件

(1) 事件 No. 4 「上海交運股份有限公司・職務考案報酬請求事件」

上海交運股份有限公司(以下、「A 公司」という)を定年退職した甲は、本件実用新案に係る 3 名の考案者のうちの 1 人である。甲は、A 公司に在職中、本件訴訟に係る実用新型専利権の対象となる「二次伝動遊星歯車式椅子角度調節器」の開発業務に携わっていた。実用新型専利権者である A 公司は、本件実用新案を実施したが、考案者である甲に対する報酬は全く支払っていなかった。

上海市浦東新区人民法院における第一審判決では、被告である A 公司は「二次伝動遊星歯車式椅子角度調節器」の実用新案の実施により得られた利益から、原告甲に対し合理的な報酬 70,616.38 人民元を支払えとの判決が下された。

本件では、訴訟に係る実用新型専利権の考案者が甲の他に 2 名いたため、まず、全ての

共同考案者である３名が得るべき報酬総額を確定した上で、考案者全員の共有に係る金銭債権を等分する手法により、甲の持分に係る報酬が算出された。

甲は上訴したが、その後上訴を取り下げたため、第一審判決が確定した。

（２）事件Ｎｏ．５「重慶長江塗装機械廠・職務考案報酬請求事件」

甲は丁の妻であり、戊、丙は丁の娘である。丁は生前、被告である重慶長江塗装機械廠（以下、「Ａ会社」という）の副総技師（副技師長）等を務めており、国務院による特別補助金の取得者であるとともに、本件実用新案に係る「柱式回転ノズル」の考案者であった。甲、戊、丙の三原告は、被告Ａ会社の丁に対する待遇が不当であり、Ａ会社による侮辱のために、丁が飛び降り自殺をしたと主張した。そして、三原告は、被告Ａ会社に対し、精神的損害に係る慰謝料の支払いと職務考案の報酬４０万人民元の支払いを請求した。

重慶市第一中級人民法院における第一審判決（重慶市第一中級人民法院（2003）渝一中民初字第 443 号）では、被告Ａ会社は「柱式回転ノズル」に係る実用新型専利権者であり、丁は当該実用新案の考案者であり。中国専利法及び専利法実施細則に基づき、考案者丁は、毎年当該実用新案の実施により得た利益の税引き後の２％を下回らない額の報酬とするか、又は、当該比率に基づき一括で報酬を受け取る権利を有する。

そして、丁の死亡後、当該報酬は、相続法の関連規定に基づき法的相続人に相続され、監査及び評価報告並びに丁の生前の被告に対する貢献等を考慮すると、６％の比率に基づく報酬を与え、且つ、一括で考案者である丁に支払うのが相当である。

また、被告Ａ会社は丁に対し１９９８年、１９９９年に技術進歩賞として３００人民元、１９９９年、２０００年、２００１年に特許控除金として５,０００人民元余りをそれぞれ支払っているが、これらは被告が専利法実施細則の規定に従って丁に支払った報奨金であって、被告が当該実用新案の実施後に考案者である丁に対して支払った合理的報酬には該当しない。

そして、訴訟の進行中に被告がした実用新型専利権の放棄は、報酬の額の算定には影響しない。

なお、丁の死亡と、被告Ａ会社が法律の規定に基づいて職務考案報酬を支払っていないこととの間には因果関係はなく、原告側も十分な証拠を提出していないため、精神的損害に係る慰謝料の請求は認められない。

重慶市高級人民法院における第二審判決（重慶市高級人民法院（2005）高法民終字第 9 号）では、2001 年 7 月 1 日施行の専利法実施細則第 7 5 条は、専利権を付与された国有企業、事業単位は、専利権の存続期間内に、発明又は実用新案を実施した後、毎年、当該発明又は当該実用新案の実施により得られた利益のうち納税後の２％を下回らない額を控除し、発明者又は考案者に報酬として支給し、又は、上記の比率に基づき、発明者又は考案者に一括で報酬を支給する。」と定めている。かかる規定によれば、柱式回転ノズルの実用新案の職務考案者である丁は、生前、法に基づき、専利権者であるＡ会社に対する報酬請求権

を有していた。

報酬を一括で支払うべきかの問題について、法によれば、考案者に対し報酬を一括で支払うことができるが、丁の設計した柱式回転ノズル専利権については、存続期間が既に満了しているため、考案者は報酬請求権を有しない。

被上訴人である甲等は、上訴人であるA会社の専利権の放棄行為には主観的な悪意があるため、専利権の放棄行為は無効であると主張するが、専利権は一種の対世的な民事上の権利であり、専利権利者は法律の禁止規定に違反しない限り、自らの意思により権利を処分することができる。

職務考案に係る専利権者が自己の権利を処分した場合、考案者の利益に影響を及ぼすことになるが、両者の権利は対等ではなく、考案者の権利を実現できるか否かは専利権者の専利権に対する処分の方式によって決まり、強い従属性を有する。

報酬の控除比率の問題については、専利法実施細則第72条に拠れば、实用新型専利権の実施報酬は実施による税引き後利益の0.5%～2%と規定されており、第一審判決が6%と認定したことについては法的根拠がなく、A会社は、2%の比率に従い当該3年間の報酬を控除して丁に支払っており、当事者もこれについて異議を申し立てていないため、第二審人民法院はかかる比率（2%）を認定する。

しかし、報酬は、工場全体の年度毎の純利益ではなく、当該実用新案の実施により得た税引き後利益に基づいて計算すべきである。

また、重慶市人民政府が2001年に制定した「重慶市の西部大開発の実施に関する若干政策措施」は、職務成果の実施による税引き後純利益から10%を下回らない比率を控除し、これを職務成果の完成者への奨励に用いることができると規定するため、第二審人民法院は、2002年、2003年の控除比率を10%とすることが妥当であると判断する。

考案が適用された製品における考案の寄与率の問題について、柱式回転ノズルのクレームとA会社の生産した製品を比較したところ、考案に係る製品は完全にクレームの全ての技術的特徴を備えており、製品の各部品及び接続方式は特許クレームの該当部位及び構造とそれぞれ対応しており、考案に係る技術以外に新しい部品又は構造は追加されておらず、人民法院は、考案に係る実施製品における寄与率を計算すべきであるとのA会社の主張は認められない。

1999年、2000年及び2001年にA会社から丁へ支払われた3,419.70人民元及び1,675.64人民元の2件の費用については、その計算方法、記載から判断すると、いずれも柱式回転ノズルの実用新案の実施報酬に該当するといえるため、被上訴人が法に基づき取得する報酬から、かかる2件の費用を控除すべきである。

以上を踏まえて、第一審人民法院が根拠とした監査報告において認定された1999年から2003年までのA会社の本件考案の実施に対する税引き後利益をもって報酬計算の基礎とし、1年を計算単位として、1999年、2000年、2001年の各年について

は年２％、２００２年、２００３年の各年については年１０％の割合で報酬を計算し、ここから既に支払われた３,４１９.７０人民元及び１,６７５.６４人民元の２件の費用を控除し、丁が生前に得るべきであった考案の実施報酬を７４,９４１.３７人民元と認定する。

(３) 事件Ｎｏ．６「上海浦東伊維燃油噴射有限公司等・職務考案報酬請求事件」

上海浦東伊維燃油噴射有限公司（以下、「Ａ公司」という）の総工程師（技師長）である原告甲は、定年退職した。原告甲が在職中に考案した「フューエルインジェクションポンプローラタペットスプリングロック装置」及び「矩形断面スプリングプランジャフューエルインジェクションポンプ」の２件の職務考案について、Ａ公司の親会社である上海柴油机股份有限公司（以下、「Ｂ公司」という）が国家知的財産権局に専利出願を行い、実用新型専利権を取得した後、Ｂ公司は当該２件の実用新型専利権を無償でＡ公司に譲渡した。

その後、Ａ公司は、第三者である電装公司（以下、「Ｃ公司」という）と「Ｐ７、ＰＥ型ディーゼルインジェクションポンプ技術譲渡協議書」を締結した。当該協議書に係る技術には、上記２件の考案が応用されている。Ｃ公司は、当該協議書に基づき、Ａ公司に対しロイヤリティ及びイニシャルフィーとして合計１,９８３万人民元余りを支払った。

原告甲は、「Ｐ７Ｎ型、ＰＥ型フューエルインジェクションポンプアセンブリ」の第一完成者及び主たる貢献者として、並びに、上記の２件の考案の考案者として、上海市第一中級人民法院に訴訟を提起し、Ａ公司に対し、当該実用新型専利権について第三者に許諾したライセンス料に対する報酬を請求した。

また、原告甲は、両被告に対して、既に受領したライセンス料のうち３０％を下回らない額を控除して報酬とすべきであると主張し、両被告に対しライセンス料のうち２００万人民元を報酬として請求した。

なお、第三者であるＣ公司は、上記の２件の実用新型専利権の無効審判を請求したところ、国家知的財産権局専利再審査委員会は、新規性違反を理由として当該２件の実用新型専利権を無効とした。

上海市第一中級人民法院における第一審判決（上海市第一中級人民法院(2005)滬一中民五(知)初字第 220 号）では、原告甲は、２件の実用新型専利権の考案者として、職務考案について合理的な報酬請求権を有し、被告Ａ公司は、第三者であるＣ公司に上記実用新型専利権の実施を許諾し、ライセンス料を受け取ったのであるから、一定の額を控除した上で原告に報酬を支払うべきであると判示した。

報酬期間の計算について、専利法第４７条によれば、無効審決の確定により専利権が無効になったとしても、無効が確定する前に被告Ａ公司与第三者Ｃ公司との間で、専利権についてのライセンスが既に許諾されていた事実を否定することはできず、また被告Ａ公司の職務考案者に対する報酬の支払義務を免除することもできない。

但し、原告甲が請求できるのは、専利権が無効審判を請求される前に被告Ａ公司が第三者Ｃ公司から受領したライセンス料の金額から控除した相応の報酬についてのみである。

鑑定によれば、被告A会社が第三者C会社から受領したライセンス料のうち、約70%がフューエルインジェクションポンプアセンブリのライセンス料であり、係争に係る考案はフューエルインジェクションポンプのアセンブリ技術の一部分に過ぎないため、P7ポンプ又はPEフューエルインジェクションポンプにおける实用新型専利権の技術貢献率に基づき、さらにフューエルインジェクションポンプアセンブリ技術のライセンス料のうち实用新型専利権と関連する費用を確定しなければならない。

次に、鑑定によれば、P7ポンプアセンブリ技術のライセンス料のうち約5%が、当該製品に应用されている「フューエルインジェクションポンプローラタベツスプリングロック装置」に相当する収益であり、PEポンプアセンブリのライセンス料のうち約10%が当該製品に应用されている2件の实用新型専利権に相当する収益である。

以上より、係争の实用新型専利権の報酬の算定基準としては、被告A会社が受け取った協議書の金額の納税後の額に70%を乗じ、さらにライセンス製品における实用新型専利権の技術貢献率を乗じなければならない。

控除比率について、専利法実施細則第76条に定める10%は、法上の最低比率に過ぎず、第三者C会社が实用新型専利権について無効審判を申し立て、被告A会社が無効審判請求審査決定を受領してから3か月以内に实用新型専利権を救済するための有効な措置を講じなかったという消極的な態度を考慮すると、当人民法院は、控除比率を30%に引き上げることを認める。

以上により、被告A会社は、2件の实用新型専利権の実施料から276,461.57人民元を差引いて報酬として原告に支払うとともに、原告甲のその他の訴訟請求は認めない。

上記の第一審判決に対しては、原告甲、被告A公司及び被告B会社が、それぞれ上訴した。

上海市高級人民法院における第二審判決（上海市高級人民法院(2008)滬高民三(知)終字第23号）では、以下のように判示された。第一審の採用した「技術鑑定報告書」及び「補充鑑定報告書」が信頼性及び合理性に欠けるとの上訴人甲の主張を退け、控除比率を50%に引き上げるべきとの上訴人甲の主張に対し、専利法実施細則の規定に基づくと、A会社は实用新型専利権の実施の許諾により得たライセンス料のうち納税後の10%を下回らない金額を控除して報酬として甲に支払うべきであり、第一審判決ではライセンス料の控除比率を30%まで引き上げており、当該考案の考案者である甲に対し十分な配慮をしているため、上訴人甲の主張は認められない。

上訴人甲は、報酬計算に係る期間を係争に係る専利権が満了する期間まで延長すべきと主張しているが、専利法及び専利法実施細則の規定によれば、考案者の報酬としてのライセンス料の分配は、対応する实用新型専利権の実施によって実現した利益の分配であり、期待利益に対する分配は含まない。

上訴人A会社は、係争に係る専利権はすでに無効であるから、報酬を支払う義務はないと主張しているが、第一審においてA会社が甲に支払うべきと判示したライセンス料の分

配は、係争に係る実用新型専利権が無効審判を請求される以前のライセンス料の分配であり、かかるライセンス料はA会社がすでに受け取ったライセンス料である。

次に、専利法の規定によれば、専利権が無効審判を請求されても専利権者であるA公司是悪意によってライセンシーである第三者C会社に損失をもたらしていないため、A公司には係争に係る専利権が無効審判を請求される以前に受け取ったライセンス料をライセンシーであるC会社に返還する法律上の義務はない。

上訴棄却、原判決維持。

（４）事件No. ７「中国嘉陵工業股集団・職務考案報酬請求事件」

原告甲は、被告中国嘉陵工業股集団（以下、「A集団」という）の元従業員である。被告A集団は、重慶力華自動化技術研究所（以下、「B公司」という）及び重慶市巴南区吉力電装品廠（以下、「C公司」という）と共同で、「オートバイ用高エネルギー点火装置」の実用新型専利出願を行い、実用新型専利権を受けた。当該実用新型専利権は、上記の3会社が共同専利権者であり、且つ、被告A集団従業員の甲、乙、B公司従業員の丙及びC公司従業員の丁が共同考案者とされた。

その後、被告A集団は、さらにA集団従業員の甲、乙を考案者として、「オートバイ用発電機の種類」に係る実用新型専利出願も行った。当該技術はオートバイ用高エネルギー点火装置の重要部品である発電機の技術的欠陥に対して行った改良考案に該当する。

原告甲は、被告A集団に対し、職務考案に係る報酬請求権に基づく訴訟を提起した。

重慶市第一中級人民法院における第一審判決（重慶市第一中級人民法院(2008)渝一中民初字第52号）では、原告甲の本件考案の考案過程における貢献度について、被告A集団が本件考案の実施により得た利益のうち職務考案報酬とすべき額の半分を支払うべきであるとの原告甲の主張に対し、被告A集団及び第三者乙は、A集団における原告甲の貢献が乙よりも低かったと主張している。

しかし、上記の被告A集団及び第三者乙の主張を裏付ける十分な証拠がなく、原告甲の具体的な貢献度合いを調査して明確にすることができないため、人民法院は、原告甲と第三者乙とで報酬を等分すべきと推定する。

報酬の支払義務の有無及び報酬の算定方法について、A集団は、2006年、2007年に生産された本件考案に係るオートバイの税引き後利益がマイナスであると主張する、A集団単独により作成された原価利益統計表を証拠として提出したが、会計監査報告では本件考案に係るオートバイの税引き後利益を説明することはできないため、A集団のいう本件考案に係るオートバイの税引き後利益がマイナスであるという事実も確認することができない。

被告A集団による高エネルギー点火装置に係る考案の実施により得られた利益は、車両全体の利益に現れるべきであるところ、原告甲が本件考案に係るオートバイと他のオートバイとの価格差に基づいて専利権が車両全体にもたらした利益を確定すべきと主張したこ

とについては、事実上、根拠がない。

本件考案に係るオートバイと他のオートバイとの価格差は、複数種の考案の組合せ応用、異なる機能配置、消費者の製品に対する選好、異なる時期における製品の価格戦略、広告投入等のさまざまな要素の総合的な影響及び制約を受けるため、対比された２種類のオートバイ間の価格差は、高エネルギー点火装置の有無のみに現れるものではない。

従って、原告甲のオートバイに関する利益の計算は支持できない。

本件考案に係るオートバイ及び点火装置の利益は、会計監査報告書に基づいて確定することはできず、当該点火装置が一般市場で広く用いられる製品に該当しない場合であっても、当該点火装置が実現する機能は依然としてあくまでも点火機能であることを考慮すれば、高エネルギー点火装置そのものを算定の基礎として報酬を計算すべきである。

市場調査を通じて、市場最先端のデジタルオートバイ点火器の販売価格である８０人民元から１００人民元程度を本件に係る製品の価格とし、２００６年２月から２００７年１２月までの００７点火器の総納品数から総返品数を差し引いた７５,６９８個を本件考案に係るオートバイの生産台数とし、オートバイ点火器の市場平均利益率が３％から５％であり、「重慶市特許促進及び保護条例」により、職務考案報酬の割合が税引後利益の５％を下回ってはならないと規定されているため、原告の主張のとおり、毎年６％（原告の取り分はその半分）の報酬割合を認める。

以上により、価格×数量×利益率×報酬割合に基づき、被告Ａ集団は原告甲に報酬２万人民元を支払うべきである。

また、本件に係る専利権に対して無効審判が請求された際、被告Ａ集団が原告甲と共同して専利権を防御する旨の通知の要求等は、専利権者である被告が有する処分権の問題であって、原告が職務考案者として当該専利権に関して有する権利は法定の奨励及び報酬を受ける権利に限られているため、双方に別段の契約が存在しない限り、原告には専利権の処分について要求する権利はなく、原告の当該請求には理由が無い。

原告甲と被告Ａ集団は、重慶市高級人民法院に上訴。

重慶市高級人民法院における第二審判決（重慶市高級人民法院（２００８）渝高法民終字第 ２４６号）では、上訴理由はいずれも成立しないとして、次のとおり判決した。

上訴棄却、原判決維持。

４．コメント

（１）職務発明成立性について

職務発明とは、当該部門の職務を遂行して、又は主に当該部門の物質・技術条件を利用して完成した発明をいい、「部門」には、国有企業、国有研究機構、外資系企業、合併企業等が全て含まれる（専利法第 ６ 条）。

専利法第 ６ 条に言う、当該部門の職務を遂行することによって完成した職務発明とは、

①本来の職務の中で行った発明、②所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行

によって行われた発明、③定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係終了後の１年以内に行った、元の所属機関で担当していた本来の職務又は元の所属機関から与えられた任務と関係のある発明をいう（専利法実施細則第１２条）。

また、専利法第６条にいう所属機関には、一時的な勤め先を含み、所属機関の物質的技術条件とは、所属機関の資金、設備、部品、原材料、又は一般的に開示されていない技術資料などを指す。

事件Ｎｏ．１「ダブル回転式破砕機・改良職務発明帰属紛争事件」では、職務考案の成立性及び実用新型に係る専利出願の権利の権利帰属が争われた。本事件では、職務考案の成立性について、第一審と第二審で判断が分かれたが、職務が新製品の研究開発であると認定されたことにより、「回転式破砕機」に係る考案が「ダブル回転式破砕機」の改良考案であることに着目して、職務発明であると認定された。

（２）職務発明に係る権利の帰属について

職務発明に係る権利の帰属については、当該部門の物質・技術条件を利用して完成した発明創造について、部門と発明者又は考案者間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う（専利法第６条）。

このような契約が存在しない場合、中国専利法第６条に規定された原則に従うことになり、職務発明に係る専利出願の権利は当該部門に帰属し、専利権が付与されれば、当該部門が専利権者になる。この場合、当該部門は、職務発明をした従業者に対して報奨を支払わなければならない（専利法第１６条）。

事件Ｎｏ．１「ダブル回転式破砕機・改良職務発明帰属紛争事件」では、改良考案についての権利の帰属が争点となった。本件においては、「ダブル回転式破砕機」に係る考案のみについて権利帰属が規定されている実施協議書の効力が、改良考案である「回転式破砕機」に係る権利の帰属に及ぶことは無いとしても、雇用契約が締結されていなくとも株主配当の他に給料の支払いを受けている被告らについては雇用関係が存在し、当該部門の物質・技術条件を利用して完成した「回転式破砕機」が改良考案に該当することから原告Ｂ会社の職務考案に該当する旨、妥当だと思われる判断が下された。ライセンス契約や共同研究開発契約においては、契約の目的の発明以外の改良発明に係る権利の帰属についても明確に定めるべきであり、特に人材流動性の高い中国において、発明者がスピンアウトして会社を設立した後に改良発明を完成させた場合には、争いになる可能性があるため十分に注意して契約を締結する必要があるだろう。

事件Ｎｏ．２「薬物及び調合方法・職務発明帰属紛争事件」では、使用者と発明者間の技術開発委託契約と当該使用者と第三者間の研究開発委託契約の２つの契約に基づき、発明専利出願に係る専利出願の権利及び専利権の帰属が争われた。ここで、専利出願の権利及び専利権の帰属については明確に規定されていなくても、前者の技術開発委託契約には研究成果の帰属について発明者に帰属する旨の定めがあり、さらに、後者の研究開発委託

契約の内容に発明が含まれない場合には、職務発明には該当しない旨が判断された。前者の技術開発委託契約に、研究成果の一例として専利出願の権利及び専利権の帰属についても明確に定めておけば、そもそも紛争は生じなかったと思われる。

事件Ｎｏ．３「定年退職後に再雇用された者による職務発明の専利出願の権利の帰属に関する紛争事件」では、定年退職者の再雇用の法的性質が争点となった。本件の第二審判決では、退職後再雇用され旧職場で勤務を継続した場合には、被告はなお原告の従業員であり、専利法実施細則の例外規定には該当しない旨が判示された。そして、出願に係る発明の内容と、再雇用期間に担当した技術的業務とが密接に関係する場合には、職務発明に該当する旨が判示された。従業員を再雇用する場合にも、再雇用契約において発明の帰属を明確にすべきであろう。

（３）職務発明に係る報酬について

職務発明に係る報酬については、専利権を付与された部門は、職務発明の発明者又は考案者に対し奨励を与えるとともに、発明が許諾され、実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える旨が規定され（専利法第１６条）、専利権が付与された部門は専利法第１６条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定するか、若しくは法に従って制定した規定制度の中で定めることができる旨、規定されている（中国専利法実施細則第７６条）。

事件Ｎｏ．４「上海交運股份有限公司・職務考案報酬請求事件」では、共有に係る職務考案に対する報酬請求権は、共有に係る金銭債権であって可分債権に該当であると解して、共同考案者全員に対する報酬総額を確定した上で、共同発明者の一人である甲の持ち分に係る報酬が算出されたものと考えられる。また、甲の貢献度が他の二人の考案者よりも大きい旨の立証もされなかったことから、共有持ち分の割合の推定により、報酬総額を等分したものと考えられる。発明等が複数の発明者等により完成された共同発明である場合、各発明者の持ち分については出願時に確定しておくべきであろう。

事件Ｎｏ．５「重慶長江塗装機械廠・職務考案報酬請求事件」では、専利権の放棄後の期間については報酬請求権を行使することができるか、報酬の比率、考案に係る実施製品における寄与率を計算すべきかがそれぞれ争点となった。本件の第二審判決では、専利権の放棄後の期間については、もはや報酬請求権を行使することができない旨が判示された。報酬の比率については、実施期間毎に当時の専利法実施細則の規定に基づき、算定すべき旨が判示された。これは、法律不遡及の原則からすると妥当であると思われる。また、地方政府が制定した政策措置の規定が適用される点についても十分な注意が必要であろう。考案に係る実施製品における寄与率を計算すべきかについては、考案に係る製品が完全にクレームの全ての技術的特徴を備えており、製品の各部品及び接続方式は特許クレームの該当部位及び構造とそれぞれ対応しており、考案に係る技術以外に新しい部品又は構造は追加されていなかったため、寄与率が１００％であり、改めて寄与率を算定する必要はな

いと認定されたものとする。考案が実施製品の一部分のみに関係するであれば、寄与率に応じた算定がされてしかるべきであろう。

事件No. 6「上海浦東伊維燃油噴射有限公司等・職務考案報酬請求事件」では、無効審決の確定により専利権が無効になった場合、職務考案者に対する報酬の支払義務を免除することができるか、職務考案者に対する報酬の算定において、実施許諾の対象である技術全体に占める当該実用新型専利権の貢献率を確定する必要があるか、専利法実施細則に定める10%を引き上げることのできる場合はどのような場合か、の争点についてそれぞれ争われた。本件の第二審では、専利法第47条に基づき、無効審決の確定により専利権が無効になったとしても、職務考案者に対する報酬の支払義務を免除できないことが判示されたので注意が必要であろう。職務考案者に対する報酬の算定においては、ライセンス製品における実用新型専利権の技術貢献率を乗じなければならない旨が判示され、妥当であると思われる。さらに、専利法実施細則に定める10%は最低基準であり、第三者による無効審判の申し立てに対し、実用新型専利権を救済するための有効な措置を講じない場合には、考案報酬に係る控除比率を引き上げることができる旨が判示されたので、要注意であるとする。

事件No. 7「中国嘉陵工業股集団・職務考案報酬請求事件」では、職務考案の報酬の算定方法が争点になったが、被告の本件考案に係るオートバイの税引き後利益がマイナスであるという主張も、原告が本件考案に係るオートバイと他のオートバイとの価格差に基づいて専利権が車両全体にもたらした利益を確定すべきとの主張のいずれも採用せず、価格×数量×利益率×報酬割合に基づき、職務考案に係る報酬を算定したのは妥当であると思われる。中国に進出する企業においては、勤務規則、職務発明規程や個別契約等において、製品の売上げや営業利益等に応じた職務発明等に係る報酬の算定基準を定めておくことが肝要である。

以上、中国における職務発明関連事件を7件見てきたが、うち5件が職務発明ではなく職務考案に係る点が興味深い。日本においては、職務考案に係る対価が高額になることは考えにくい、中国においては全専利出願に占める実用新型専利出願の割合は約1/3であり、この点においても注意が必要であるとする。

(参考文献：<http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html#cn>)

以 上