

**中国職務発明に対する実施報酬の支払い
～職務発明規程を設けていなかったため実施報酬の支払いが命じられた事例～
中国特許判例紹介(102)**

2020年7月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

黄峙璋

再審申請人（一審原告、二審上诉人）

利爾化学株式会社有限公司

被申請人（一審被告、二審被上诉人）

1. 概要

中国では従業員の職務発明に対し特許権が付与された場合、奨励金を付与しなければならない、また自社にて当該発明を実施した場合、報酬を従業員に付与しなければならない（専利法第16条）。

しかしながら特許付与時の奨励金については付与している企業が多いものの、自社実施時、他社へのライセンス時に付与すべき報酬について社内で明確な規程が存在しない企業が数多く存在し、従業員との間で紛争となることが多い。

本事件においては、奨励金に加え株式の一部が発明者に支払われていたが、実施に伴う報酬について適切に支払われていたか否かが問題となった。最高人民法院は、既に発明者に十分な支払いが行われていたとした高級人民法院判決¹を取り消し、150万元(約2,400万円)の報酬を発明者に支払うよう命じる判決を下した²。

2. 背景

(1)特許の内容

利爾化学株式会社(被告)は、新型除草剤（4-アミノ-3、5、6-トリクロロピリジン-2-カルボン酸）合成方法と称する発明特許 ZL200610021917.5(917 特許)を所有している。917 特許は 2006 年 9 月 2 日に出願され、2008 年 12 月 17 日に登録された。発明者は黄峙璋（原告）である。

特許は合成方法の発明特許、4-アミノ-3、5、6-トリクロロピリジン-2-カルボン酸はアミロピリン酸の化学名であり、Picloram(ピクロラム)はアミロピリン酸の一般名である。

¹ 四川省高級人民法院判決（2015）川知民終字第 89 号民事判決

² 最高人民法院 2019 年 2 月 10 日判決（2018）川民再 615 号

(2)訴訟の経緯

原告は被告が 917 特許発明を実施したにもかかわらず、実施に伴う報酬が支払われていないとして被告を提訴した。

被告は、2003 年度 1-12 月に原告に対し、パフォーマンス奨励として 10 万元(約 160 万円)を与え、さらに 2004 年に物理研究院の応答に基づき、実施に対する株式奨励で、原告に 1%の会社の株式を付与しており、報酬は十分に支払われていると反論した。

四川省高級人民法院は以下の理由により、原告の請求を退ける判決をなした。

被告は既に関連契約に基づき、パフォーマンス奨励、株式激励の方式を通じて、原告に対象特許技術研究開発及び転化によりなした貢献に対して、合理的な奨励及び報酬を付与しており、専利法第 16 条の規定により体现される精神及び職務発明者報酬制度を設けた立法趣旨に適合している。被告に再度同一の技術で原告に特許報酬を支払わせる とすれば、公平合理原則に違反する。

原告は判決を不服として最高人民法院に再審請求を行った。

3.最高人民法院での争点

争点:専利法に規定する報酬が支払われたか否か

4.最高人民法院の判断

判断: 専利法に規定する報酬が支払われていたとはいえない

最高人民法院での争議焦点は、被告が、原告に特許実施報酬 1090.5 万元を支払うべきか否か、である。

専利法第 16 条は以下の通り規定している。

専利法第 16 条

特許権を付与された機関又は組織は、職務発明の発明者又は創作者に対して奨励を与えなければならない。発明創造の特許を実施した後、その普及応用の範囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創作者に対して合理的な報酬を与えなければならない。

原告は対象特許の発明者である。それゆえ法律規定または双方の契約に基づき、被告

に対し、職務発明実施報酬を主張する権利を有する。

第一に、被告が2004年2月4日に、原告がPicloram項目開発中の突出した貢献により、2003年度1-12月パフォーマンス奨励10万元を与えたか、あるいは、被告が2004年に中国工程物理研究院の応答に基づき、経営及び技術チームの実施に対する株式奨励で、原告に1%の会社の株式を与えようが、共に、対象特許の権利取得(2008年)前に発生しており、明らかに、被告の対象特許に基づく、報酬には属さない。

第二に、2001年5月28日に締結した《技術開発契約》では、“該職務技術を完成させた契約個人の奨励または報酬として、使用及び譲渡項目技術成果により得られた収益の中から一定の比率で抽出しなければならない”と契約しており、該契約は、特許申請前に発生しており、技術成果収益に対する契約であり、特許実施報酬の契約では必ずしもなく、かつ該《技術開発契約》は奨励または報酬の具体的な額または計算方式を明確にしておらず、また関連技術成果が特許となった後に発明者に再び奨励または報酬を支払わないことを明確に除外していない。

第三に、2009年11月7日、被告は、VDMS細則を制定し、関連技術成果奨励に対する算出方法について規定した。被告は、技術成果転化報酬に対する専門規定と主張している。しかしながら、該規定の内容からみれば、最初に、VDMS細則中明確にしているのは“奨励”であって必ずしも“特許実施報酬”ではない。

また、VDMS細則は必ずしも、特許に対して専門的に作られた規定ではなく、その中には自社が有する知識産権を含むだけでなく、また未申請の知識産権方法も含んでおり、“奨励”を当然に特許実施報酬と理解することはできない。

上述の法律規定に基づき、特許奨励請求権及び特許実施報酬請求権は、職務発明創造の発明者または設計者が法に基づき享有する2つの権利である。法律、法規は、当事者に奨励及び報酬の方式及び額に対し契約を行うことを認めており、その目的は、より活発な手段によってより十分に職務発明創造者の合法權益を保障することにある。

《中華人民共和国専利法実施細則》第78条は以下の通り規定している。

特許権が付与された単位は、専利法第十六条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権の有効期限内において、発明創造の特許が実施された後、毎年、同発明または実用新案特許の実施により得られた営業利益の中から2%を下回らない金額、若しくは、当該意匠特許の実施により得られた営業利益の中から0.2%を下回ら

ない金額を、報酬として発明者または考案者に与え、或いは、上述の比率を参照して、一括で発明者または考案者に報酬を与えなければならない。

特許権が付与された機関が、その他の機関または個人にその特許の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の 10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない。

専利法実施細則第 78 条は、特許実施報酬の法定計算標準及び計算方式に対し明確化しており、本案 VDMS 細則規定の“奨金”を特許実施報酬として解釈するのであれば、明らかに本案の実際状況に適合せず、発明者の発明創造を鼓舞するという立法精神に相反することとなる。

よって原告は対象特許を実施かつ取得した後に、被告に報酬の支払いを請求することは必ずしも被告の VDMS 細則規定に反するものではない。二審法院は、被告が既に原告に奨励及び報酬を支払っており、特許実施報酬を支払うべきという請求を却下したことは、法律適用に誤りがあり、法に基づき修正する。

次に最高人民法院は、被告が原告に支払うべき特許実施報酬額について検討した。

原告は、《中華人民共和國専利法実施細則》及び《四川省特許保護条例》の規定に基づき、1090.5 万元の特許実施報酬を支払うべきと主張している。

これについて最高人民法院は以下の通り判断した。

《四川省特許保護条例》第十五条規定は以下の通り規定している。

特許権が付与される企業事業単位及びその他の組織は、職務発明創造の発明者または設計者に対する奨励及び報酬について、単位が従業員と契約を有する場合、その契約に従い、契約がない場合、特許実施により経済効益を取得した後、特許権有効期間内に、毎年、実施該発明特許または実用新型特許を実施した営業利益中から 5%より低くない値、または、該外観設計特許を実施した営業利益から 5%より低くない額を設定し、報酬として発明者または設計者に支払わなければならない。

2%とする実施細則第 78 条の行政法規と、5%とする四川省の地方法規とは、報酬比率規定が一致しないため、《中華人民共和國立法法》第 88 条第 2 項の規定に基づき“行政法規の効力は地方性法規、規章よりも高い。”の原則を適用する。

《中華人民共和國専利法実施細則》は国务院が制定して公布したものであり、行政法規に属し、《四川省特許保護条例》は四川省の地方性法規であり、上述の規範性文書に衝突が存在する場合、効力ランクの原則に基づき、《中華人民共和國専利法実施細則》の

効力は《四川省特許保護条例》よりも高く、本案は《中華人民共和国専利法実施細則》を適用すべきである。

本案において、双方は特許実施報酬奨励に対し契約を有していないため、原告は被告が 1090.5 万元の特許実施報酬を支払うべきと主張しているが、自己の主張をサポートする十分な証拠を提出しておらず、また被告が本案特許の実施によりもたらした具体的な税引き後の利益について証拠による証明を行っていない。

それゆえ、最高人民法院は報酬確定の際、総合的に以下の要素を考慮して、対象特許の実施報酬を 150 万元(約 2,400 万円)と認定した。1.対象特許技術が発明特許であり、比較的高い創造性価値を有する；2.対象特許技術を採用して生産された Picloram 製品の営業利益は毎年約 3000 万元余；3.原告が対象特許に対してなした貢献；4.対象特許が Picloram 製品生産過程中的その中の一つの技術であること；5.対象特許が現在のところ使用状態にあり、また、特許有効期限無いであること等。

5. 結論

最高人民法院は、実施に伴う報酬を認めなかった二審判決を取り消し、150 万元の報酬を認める判決をなした。

6. コメント

本事件では権利化前に従業者に対し一定の奨励金の支払いがなされていたが、登録後の実施に伴う従業者への報酬の支払の要否が争点となった。専利法では明確に登録時に付与する奨励金と、登録後の実施に伴う報酬とを分けて規定しており、企業と従業者との間で契約がなければ、専利法実施細則に規定する支払額及び支払率が適用される。

本事件においては、実施報酬が争点となったが、これ以外にも第三者にライセンスした場合の報酬、特許を譲渡した場合の報酬が存在し、事前に職務発明規程を制定し、支払方法を明確にしておく必要がある。

中国においては職務発明規程を制定していない企業が多く、従業者による訴訟提起が絶えない。日本企業にとっても、中国子会社における職務発明規程の制定は急務である。中国拠点で研究開発している企業は当然であるが、開発拠点ではなくとも現地顧客向けのカスタマイズ等で特許、実用新案、意匠に関する職務発明(中国では実用新案・意匠も特許として取り扱われる)が生まれることが多く、同様に職務発明規程を制定しておく

ことが大事である。

本事件は 2019 年 の 50 典型知的財産事件の一つとして選定されたものであり、重要な意義を有する。

判決日 2019 年 2 月 10 日

以上