

## 中国職務発明条例案のポイント

2014年4月7日

河野特許事務所  
弁理士 河野英仁

2014年4月1日中国国家知識産権局は職務発明に関する各種取り扱いを規定する職務発明条例案を公表した。現行専利法及び実施細則には既に職務発明に関する規定が存在するが(専利法第6条<sup>1</sup>等)、企業側と発明者側とのバランスが十分でないという問題があった。

そこで、発明者の権益保護に係る手続き及び実体内容を完全なものとし、職務発明の誕生と応用を奨励すべく職務発明条例案が制定された。今回公表された職務発明条例案は、2012年11月に公表された条例案をさらに修正したものである。本条例案に対しては意見募集が行われており、国家知識産権局条法司に意見を提出することができる。なお提出期限は明記されていない。

以下、最新の職務発明条例案の重要ポイントを解説する。

### 1. 本条例案の対象

本条例案の対象となる発明は、特許権、植物新品種権、集成回路配布図設計専有権または技術秘密に係るものである(条例案第4条)。また職務発明の対象として発明特許の他、実用新型特許及び外観設計特許も含まれる。なお、2012年に公表された条例案ではコンピュータソフトウェアに係る職務作品についても本条例の対象とする旨規定されていたが、2014年条例案では当該規定が削除されている(条例案第43条)。

### 2. 発明報告制度の導入

---

#### <sup>1</sup>第6条

所属機関または組織(単位)の任務を遂行しまたは主として所属機関または組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明とする。職務発明の特許出願する権利はその機関または組織に帰属し、出願が許可された後は、その機関または組織が特許権者となる。

非職務発明創造を特許出願する権利は発明者又は創作者に帰属し、出願が許可された後は、発明者又は創作者が特許権者となる。

所属機関又は組織の物的技術的条件を利用して完成させた発明創造について、機関又は組織と発明者又は創作者との間に契約があり、特許出願する権利及び特許権の帰属について約定されているときは、その約定に従う。

## (1)概要

今回の条例案では、企業に発明報告制度を導入するよう義務づけている(条例案第 6 条第 2 項)。

### 条例案第 6 条第 2 項

研究開発に従事する機関または組織は、発明報告制度を確立し、または発明者と約定して発明完成後の機関または組織と発明者間との権利、義務及び責任を明確にし、発明に係る権益帰属を適時に確定しなければならない。

## (2)報告時期

組織が別途規定し、又は発明者と別途約定する場合を除き、発明者は、組織の業務に関わる発明を完成した場合、発明完成の日より 2 ヶ月以内に当該発明を組織に報告しなければならない(条例案第 10 条)。なお、共同発明の場合、発明者共同で報告が行うことができるほか、代表発明者が代表して報告を行うこともできる。

## (3)報告内容

報告書には、以下の事項を列記しなければならない(条例案第 11 条)。

(i)全体の発明者の氏名

(ii)発明の名称と内容

(iii)発明が職務発明それとも非職務発明であるか、及びその理由

(iv)組織または発明者が説明する必要があると認めるその他の事項

その他組織または発明者間で報告内容に関し別途約定がある場合、当該約定に従う(条例案第 11 条(四))。

## (4)非職務発明であるとの報告の場合

発明者がその報告した発明につき非職務発明であると主張する場合、機関又は組織は、発明報告書を受領した日より 2 ヶ月以内に書面による回答を発行しなければならない(条例案第 12 条)。なお、当該期間について別途約定がある場合、当該約定に従う。

ここで、機関又は組織が期限内に回答しなかった場合、当該発明は非職務発明であると認められたものとみなされるため、注意が必要である。

## (5)機関または組織が反論した場合

機関または組織が職務発明であると主張する反論を行い、かつ、発明者が反対意見を 2 ヶ月以内に提出した場合、双方は、条例案第 40 条に基づく紛争解決手段をとることができる(条例案第 13 条)。すなわち、県級の人民政府知的財産権主管部門に調停を要

請するか、裁判所に対し起訴するか、または仲裁を申し立てることができる。

なお、発明者が期間内に反対意見を提出しなかった場合、当該発明は職務発明とみなされる。

#### (6)出願手続期限

発明者が職務発明を報告した場合、機関又は組織は、報告日より6ヶ月以内に、国内で知的財産権を出願し、技術秘密として保護し、または、開示するか否かを決め、かつかかる決定を書面にて発明者に通知しなければならない(条例第13条)。なお、当該期間について別途約定がある場合、当該約定に従う。

6ヶ月以内に発明者の通知を行わなかった場合、発明者は、書面で組織に対し回答を催告することができる。発明者の書面による催告から1ヶ月以内に組織より依然として回答がない場合、組織が当該発明を技術秘密として保護しているものとみなし、発明者は、本条例第24条(技術秘密に基づく補償金の支払い)の規定に基づき、補償を取得する権利を有する。

なお、後に組織が国内で当該発明に係る知的財産権を出願し、かつ登録された場合、発明者は、本条例に規定の奨励と報酬を取得する権利を有する。

#### (7)出願の取りやめまたは権利の放棄

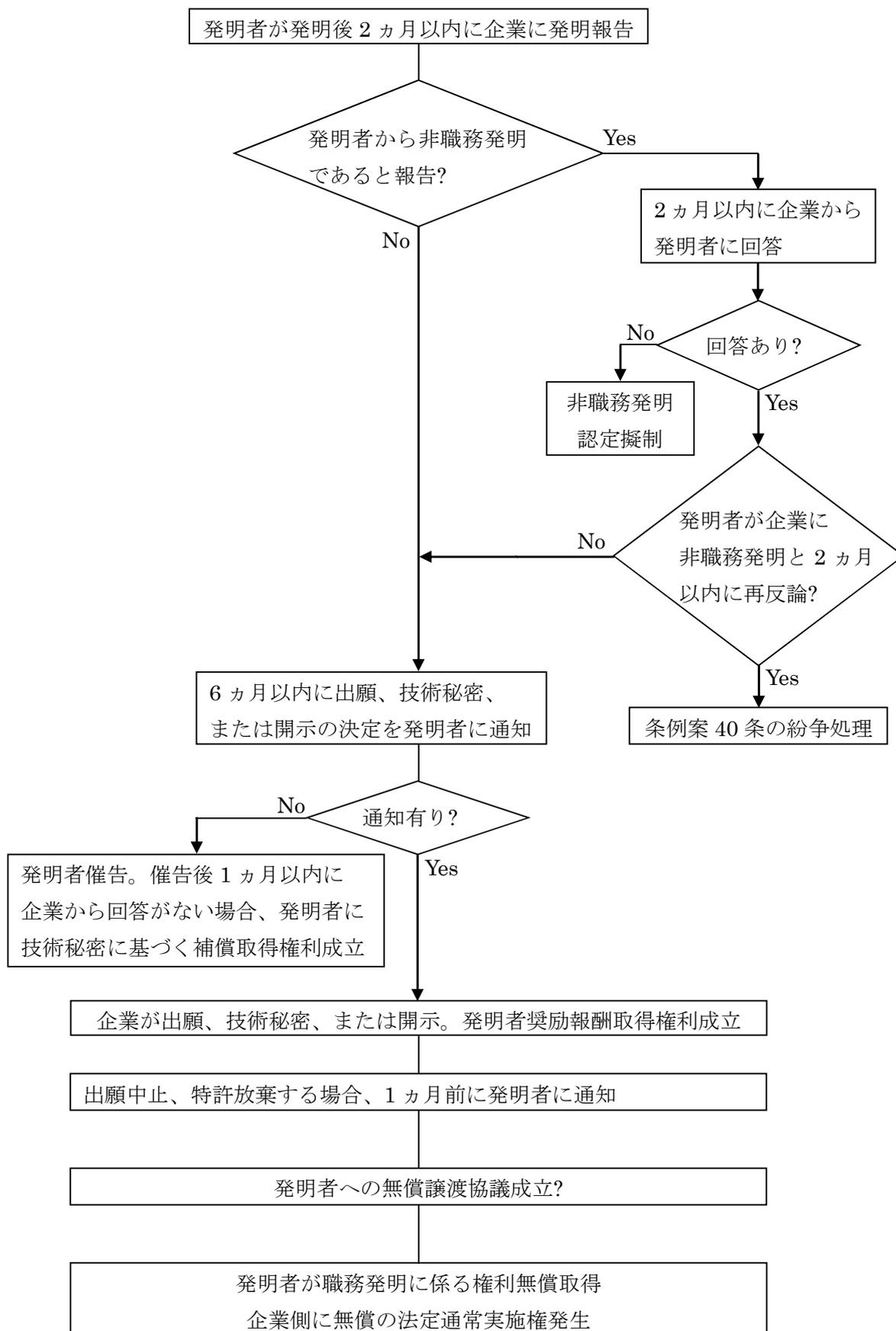
機関または組織は、職務発明に係る知的財産権の出願手続を停止し、または職務発明に係る知的財産権を放棄する予定の場合、1ヶ月前までに発明者に通知しなければならない(条例案第15条)。

ここで、発明者は、機関又は組織との間で当該職務発明に係る知的財産権を無償にて取得することについて、協議することができる。機関又は組織は、権利移転の手続きに積極的に協力しなければならない。

発明者が関連権利を無償にて取得した場合、機関または組織は、当該職務発明またはその他の知的財産権に係る権利を無料で実施する権利を有する。

#### (8)注意点

条例案に規定された発明報告制度は企業と発明者側との間で契約があれば、契約が優先される。従って、本条例案に沿った形で事前に発明報告制度に関する取り決めを行っておいた方が良い。参考図1は発明報告制度の流れを示すフローチャートである。



### 3.職務発明に対する報酬

実施細則第 76 条には、特許権を付与された機関または組織は、発明者または創作者と、専利法第 16 条に規定の奨励と対価の支払い方式および金額を約束し、または上記機関又は組織が適法に作った規定・制度において規定することができる旨規定されている。反対に、機関または組織と、発明者との間で報酬に関する規定が存在しない場合、実施細則及び条例案に定める報酬額が適用されるので、注意が必要である。

#### (1)発明者への意見徴収及び通知の義務づけ

機関または組織は、職務発明者に与える奨励金と報酬に係る方式及び金額を確定する場合、職務発明者より意見を聴取しなければならない(条例案第 19 条)。また、組織は、職務発明により得られた経済効果を自ら実施し、譲渡し、または他人に実施許諾する場合、発明者は組織が得た経済効果に係る状況を知る権利を有する(条例案第 19 条第 2 項)。

このように、新たな条例案では、職務発明の報酬規定策定に関し発明者の意見を徴収しなければならない旨、規定された。

#### (2)職務発明報酬額の算定基準

機関または組織は、報酬金額を算定する場合、各職務発明により製品又は技術による経済効果の全体に対する貢献、並びに各職務発明者によるそれぞれの職務発明に対する貢献程度などの要素を考慮しなければならない(条例案第 22 条)。

#### (3)約定(契約)がない場合の取り扱い

約定がない場合、以下の取り扱いとなる。

##### (i)発明奨励金

発明特許の報奨金は 3000 元以上、一つの実用新案特許又は意匠特許の奨金は 1000 元以上でなければならない(実施細則第 77 条)。

また、発明特許権を取得した職務発明について、全発明者に与える奨励金の総額は、最低でも当該組織の在職従業員月間平均給与の 2 倍を下回ってはならず、その他の知的財産権を取得した職務発明について、全発明者に与える奨励金の総額は、最低でも当該組織の在職従業員月間平均給与の 2 倍を下回ってはならない(条例案第 20 条)。

##### (ii)自社実施時の発明者報酬

特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明または実用新案の実施により得られた利益の 2%以上、当該意匠の実施により得られた利益の 0.2%以

上を、対価として発明者又は考案者に与えなければならない(実施細則第 78 条)。

さらに条例案では以下の案が提案されている。

全発明者に対し、下記の各号に掲げる方式の一つにより、報酬を支払わなくてはならない(条例案第 21 条)。

(a)知的財産権の有効期間中は、毎年発明特許権又は植物新品種権の実施に係る営業利益のうち 5%を下回らずに控除するものを、その他の知的財産権の実施に係る営業利益のうち 3%を下回らずに控除したものを、報酬として支払う。

(b)知的財産権の有効期間中は、毎年発明特許権又は植物新品種権の実施に係る販売収入のうち 0.5%を下回らずに控除するものとし、その他の知的財産権の実施に係る販売収入のうち 0.3%を下回らずに控除したものを、報酬として支払う。

(c)知的財産権の有効期間中に、上記の 2 項により計算した金額を参照して、発明者の個人給与の合理的倍数に応じて、毎年支払うべき報酬金額を確定する。

(d)上記の 2 項により計算した金額の合理的倍数を参照の上、発明者に一括して支払うべき報酬の金額を確定する。

なお、上記の報酬累計が当該知的財産権の実施による営業利益累計額の 50%を上回ってはならない。

#### (iii)譲渡時または他社実施許諾時の報酬

特許権が付与された機関または組織が他の機関等にその特許の実施を許諾した場合、受領した実施料の 10%以上を対価として発明者又は創作者に与えなければならない(実施細則第 78 条)。

条例案ではさらに以下の案が提案されている。

機関または組織がその知的財産権を譲渡し、又は他人による実施を許諾した後、その譲渡または許諾により取得した純収入から、報酬として 20%を下回らずに発明者に支払わなくてはならない(条例案第 21 条)。

#### (4)技術秘密に対する奨励金及び報酬

組織は、職務発明につき技術秘密として保護することを決定した場合、当該技術秘密の本組織に対する経済効果貢献に基づき、対本章の規定を参照にして、発明者に対し合理的な補償を支払わなければならない(実施条例第 24 条)。

職務発明について出願し、権利化を行う以外に、ノウハウとして保護することも重要である。このノウハウについて技術秘密として保護する決定をなした場合、同様に経済効果を考慮して、本条例と同様の保障を支払わなければならない旨規定されている。ノウハウについても適切な補償制度を規定しておくことが重要となる。

#### (5) 支払時期

支払時期について約定において明確化していない場合、以下の取り扱いとなる(条例案第 24 条)。

##### (i) 奨励金

機関又は組織と発明者との間で、奨励金、報酬に係る支払期限を約定せず、なお法により制定したその規則制度にもこれを規定していない場合、機関又は組織は、知的財産権を取得した日より 3 ヶ月以内に奨励金を支給しなければならない。

##### (ii) 報酬

職務発明に係る知的財産権を譲渡し、又は他人による実施を許諾する場合、許諾料、譲渡費が入金された後の 3 ヶ月以内に報酬を支払わなければならない。機関又は組織は、職務発明を自ら実施し、かつ現金の形式で毎年報酬を支払う場合、各会計年度終了後 3 ヶ月以内に報酬を支払わなければならない。

支払日について明確化していない場合、条例案に規定する時期での支払いが必要となるため約定において、支払時期を明確化しておくことが重要である。

#### 4. 退職後の取り扱い

中国は転職社会であるため、転職後の奨励金及び報酬の取り扱いが問題となる。条例案では以下のとおり規定している。

##### 条例案第 27 条

発明者は、機関又は組織との労働、人事関係を終了する場合、終了前に完成した組織に関わる発明について、本条例第 10 条(発明報告制度)、第 14 条(出願協力)、第 16 条(守秘義務)規定の義務を継続して履行し、かつ署名権並びに奨励金と報酬を取得する権利を継続して有する。

発明者が死亡した場合、その相続人又は受贈人は、奨励金と報酬の取得を引き継ぐ権利を有する。

すなわち、退職後も退職前になした発明について発明者は発明報告等を行う義務があり、また奨励金及び報酬を取得する権利を有する。

#### 5. 特許が無効となった場合の取り扱い

特許が無効となった場合、報酬の支払いが必要となるか否か問題となる。条例案第 26 条では以下のとおり規定している。

## 条例案第 26 条

機関又は組織及び発明者が別途約定を有し、又は法により制定した規則制度において別途規定を有する場合を除き、職務発明によって取得した知的財産権が法により無効を宣告され、又は取消された場合、無効宣告又は取消決定が発効する前に取得した奨励金と報酬に対しては、遡及力を有しない。

約定が存在しない場合、特許が無効により遡及消滅したとしても、支払い済みの奨励金及び報酬に対しては遡及効が発生せず、発明者は取得した奨励金及び報酬を返還する必要はない。

## 5. 監督検査

監督管理部門は、法により機関又は組織が職務発明制度を実行する状況に対して、当事者の申請または告発情報に基づき、監督検査を行う(条例案第 32 条)。監督検査を経て、機関又は組織が法により職務発明制度を確実に実行していないことを発見した場合、監督管理部門は、期限を限定してこれを是正するよう命じ、かつ警告を与えることができる。

今回の条例案では、組織内部者の告発・通報・密告に基づき監督検査が行われる旨追加された。

## 6. まとめ

最新の条例案では、発明者をより適切に保護するための規定が多く導入され、技術秘密についても特許出願した職務発明と同様の補償が求められる。また企業と発明者との関係では、発明者の立場が弱いことから、発明者の告発による行政監督検査規定も導入されている。職務発明に対する報酬を巡る民事訴訟は増加していることから、本条例が施行された後は、本条例に従った職務発明規定を制定し、トラブルを低減することが必要とされる。

以上