

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

KING&WOOD
MALLESONS
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsianhuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部

事例紹介

「M社と元従業員との間における職務発明の奨励・報酬に関する紛争」

2015年4月22日、上海高級人民法院は、M社と元従業員チョウ氏との間における職務発明の奨励・報酬紛争に関する事件の控訴について、二審判決を下した。

この事件は、米国M社の中国現地法人M中国と元従業員の間で発生した合理的奨励・報酬、すなわち、発明の合理的対価についての訴訟事件であり、世間から広く注目を集めたため、事件の経緯及び争点についてここで紹介する。

事件の経緯

M社は米国を主な拠点とする有名な多国籍企業であり、100%出資した子会社MIP社や中国現地法人M中国を含め、グローバルに多数の子会社を有している。M社、M中国及びMIP会社間の協議により、M中国を含むM社グループ各社で生まれた知的財産権は、全てM社またはMIP社に譲渡し、M社またはMIP社においてM社グループ各社に対するライセンスを設定することとされていた。

チョウ氏は、M中国の元従業員で、M中国での勤務期間中に、反射型偏光性フィルムの液晶テレビで応用に フィルムの液晶テレビでの応用において発生した課題に関するソリューションを提供した。MIP社は出願人として2006年6月にこのソリューションに関する反射フィルムのPCT出願を提出し、同PCT出願は2007年12月に中国に移行され、かつ2010年3月に特許権を付与された。チョウ氏は同特許の4名の発明者のうち1名であり、他の3名の発明者は米国のM社の従業員である。

2010年1月から、M中国は職務発明の奨励・報酬の関連規則の制定を始めた。当時、M中国の知的財産専任スタッフであったチョウ氏も同規則の制定に参加した。

2010年7月、従業員と会社の管理者層とのコミュニケーションを促進するために、M中国は「Dialogue with LOC」会議を行った。同年7月14日に、チョウ氏は管理層メンバーに対し、貢献部分（特許製品の売上高貢献部分（特許製品の売上高0.01%）を一桁上げれば発明創造のモチベーションを一層向上できる旨のメールを送った。

2010年9月、M中国では、M中国・職務発明奨励金プログラムを正式に実施した。発明の奨励金には、固定部分と特許関連製品の売上高に応じた一定割合の変動部分が含まれる。

固定部分はM社知的財産システムまたはその他M社グループ会社への発明提出、中国專利局への專利出願の提出、中国專利局に特許権を付与された発明への奨励金であり、その詳細は次の通りである。

発明を一つ提出した場合：500人民元、発明專利出願を一つ提出した場合：1000人民元、実用新案出願を一つ提出した場合：750人民元、意匠出願を一つ提出した場合：500人民元、発明專利権を一つ付与された場合：2000人民元、実用新案專利権を一つ付与された場合：1500人民元、意匠專利権を一つ付与された場合：1000人民元、商業秘密が一つ確定した場合：1000人民元、それぞれ奨励金を支給する。変動部分の計算式は次の通りである。製品の中国での年間売上高が3,500,000人民元を超えた場合、変動部分の奨励金は、年間売上高×0.01%×製品係数×発明者割合係数の式に基づき計算される。

その後、チョウ氏はこの規定を不満とし、M中国を退職した。

M中国は退職後のチョウ氏に500人民元を奨励金として支給し、また、2011年12月29日に、2010年分の変動部発明補償として、17168.12人民元をチョウ氏に支給した。

チョウ氏は2003年4月21日～2006年9月30日まではエンジニアとして、2006年10月1日～2010年10月29日までは知的財産専任スタッフとしてM中国で働いた。

チョウ氏は、M中国を含むM社グループ各社が全世界範囲でこの職務発明を実施し、莫大な成功と経済的利益を取得したのに対して、合理的な奨励・報酬が得られていないとし、M中国与MIP社を被告として上海第一中級人民法院に訴えを提起した。第一審の結果、上海第一中級人民法院はチョウ氏の主張した計440万人民元の奨励・報酬を却下し、情状酌量としてM中国にチョウ氏への20万人民元の支給を命じた。双方ともその結果を不服として、上海市高級人民法院に控訴した。上海市高級人民法院は審理の結果、一審判決を維持した。

争点

1. 職務発明の奨励・報酬の支給主体

中国專利法第16条の規定によると、專利権を付与された会社は職務発明創造の発明者または考案に奨励を与えるべきである。同事件にかかわる職務発明の專利権者はMIP社であり、発明者のチョウ氏が所属したM中国ではなかった。M中国は、職務発明の專利権者でなかったため、專利法に規定された職務発明の奨励・報酬を支給する主体ではないと主張した。また、MIP社はチョウ氏と労働契約関係がないため、職務発明の奨励・報酬を支給する法律根拠がないと主張した。これに対して、一審法院も二審法院も支給主体はM中国であるべきであると判断し、特に二審法院は以下のように判断した。

- (1) M社、M中国及びMIP社は関連会社であり、同三社間において結ばれた「合同研究契約」、「知的財産権契約」によると、三社は中央集権の形で知的財産権を管理し、知的財産権を管理し、知的財産権を管理し、知的財産権を管理し、知的財産権を管理し、M中国が獲得した知的財産権はMIP社に移転され、その知的財産権を利用したい場合、MIP社の許可が必要になる。チョウ氏はM中国で職務発明の研究開発を完成し実質的な貢献をしたため、そもそも專利を出願する権利はM中国にあるが、M社の知的財産権管理体制によって同権利はMIP社に移転された。この管理体制は関連会社間契約に基づいて生まれたもので、職務発明者法律に規定された権益を否定することはできない。

- (2) 法律の規定によると、発明創造を実施した後、会社はその応用の範囲及び取得した経済利益に基づき、発明者合理的報酬を与え、範囲及び取得した経済利益に基づき、発明者に合理的報酬を与えるべきである。本件においてM社とその関連会社間協議によって、関連発明はMIP社が出願し、専利権を付与された。専利法の奨励・報酬についての立法趣旨は、職務発明者に労働報酬を支給するものであり、同労働報酬を取得する合法的権利が多国籍企業の内部の協議によって損なわれてはならない。したがって、M中国は専利権者でなくても発明者のチョウ氏雇用先であるため、支給する義務を負う。
- (3) MIP社はグループ会社間の協議によって専利権者になっており、チョウ氏の雇用先ではないため、職務発明の報酬を支給する義務がない。

2. 職務発明の奨励・報酬はどう計算されるべきか？

M中国は「M中国・職務発明奨励金プログラム」を制定する中で、従業員と協議を行った。同プログラムは専利法実施細則に定められる会社の社則に該当する（すなわち、人民法院は会社の合法的な社則であると認定した）。したがって、同プログラムに基づいて従業員に職務発明の奨励・報酬を支給するのは違法ではない。チョウ氏は、発明を実施した専利製品の利益率を、50%として計算したが、その主張を支持するための証拠がない。また、M中国がチョウ氏に支給した奨励・報酬は、その計算の根拠となる値、例えば売上高、製品係数、専利割合係数等が不明である。よって、M中国が支給した奨励・報酬の真実性と合法性は確認しがたい。双方の主張とも支持しがたいため、一審法院は情状酌量してM中国にチョウ氏への20万人民元の支払いを命じ、二審法院も一審判決を維持した。

3. 中国の法律を適用すべきか？

被告はアメリカ法、原告は中国法を適用するとそれぞれ主張したが、法院は以下のように判断した。専利法及び専利法実施細則における職務発明の奨励・報酬制度についての規定は、中国大陸で完成した発明創造に適用される。地域に跨る共同開発は多国籍企業の研究活動によく見られる現象である。発明創造の完成地に関し、同発明の全体の技術案及びそれを構成する各要素がいずれも某地点で完成することは要求されておらず、それに貢献した一部の技術の完成地であっても発明の完成地一つとして認定すべきである。チョウ氏も発明の完成地一つとして認定すべきである。チョウ氏は発明創造を完成する期間中に中国で仕事をし、かつ関連発明は出願する期間中に国で仕事をし、かつ関連発明は出願する期間中に国で仕事をし、かつ、関連発明は中国で出願され権利化された。したがって、中国は発明の完成地の一つであり、中国法は同訴訟に適用可能である。

以上

2015年7月6日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 相互永田町ビル4階 〒100-0014

電話番号： +81 3 3508 5599（代表）

ファックス番号： +81 3 3501 5599

Eメール：malirong@cn.kwm.com