

中国における職務発明報酬の算出基準

～意図的に特許を放棄した場合の算出基準～

中国知的財産権訴訟判例解説（第8回）

重慶長江塗装機械場

上訴人（一審被告）

v.

石孝氷等

被上訴人（一審原告）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概 要

中国における開発現場または工場において発明創造がなされた場合、発明者に登録時に奨励を付与すると共に、自社実施時は経済的利益に基づき報酬を支払わなければならない（専利法第16条¹）

しかしながら従業員との間の職務発明に関する契約が無い、または、あったとしても十分な報酬が支払われていない場合、職務発明の対価を巡る紛争に発展することが多い。

本事件では最低限の報酬は支払われていたものの、特許権者が重要特許を意図的に放棄したと、また特許発明に完全に起因して利益が生じたこと等から、実施細則に規定する基準を上回る報酬が認める判決がなされた²。

2. 背 景

(1) 特許の内容

上訴人重慶長江塗装機械場（以下、被告）は国有企業であり、「柱式回転ノズル」と称する実用新型特許権を所有している。特許番号はZL99231077.6（以下、077特許という）を所有してい

1 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報奨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。

2 重慶市高級人民法院2005年判決（2005）渝高法民終字第9号

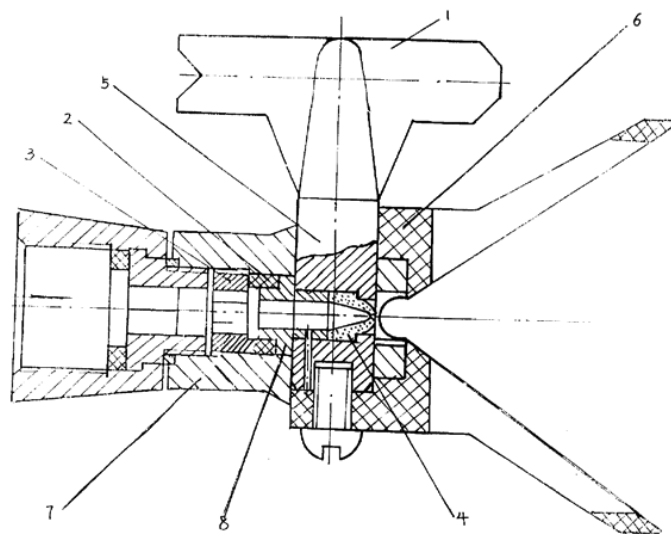
る。特許出願日は1999年3月4日であり、公告日は2000年1月19日である。発明者は被告のエンジニアである陳前である。

職務発明者陳前は生前かつて被告の技術科長をつとめており、高級エンジニアであり、また副総エンジニアであった。1990年、陳前が発明した柱式回転ノズルは、エアレスノズルをスプレーする際に、口径が小さい、容易に詰まりやすい、押し開けが困難等の問題を解決したものである。生産後被告にとって良い経済的効果をもたらし、被告の主要な利益を生む製品のひとつとなった。

当時、当該技術はエアレススプレー機上においても応用でき、エアレススプレー業務効率を向上させることができた。また、製品の塗装品質を確保できることから、中国における多くの工業領域における塗装技術水準を国際的なレベルにまで高め、顕著な社会的効果をもたらした。

陳前の中国工程技术事業の為になした突出した貢献を表彰するために、被告の申請に基づき、1993年10月国務院は陳前に政府特殊特別手当を給付した。

参考図1はノズルの断面図である。



参考図1 ノズルの断面図

077特許の請求項1は以下のとおり。なお、符合は筆者において付した。

請求項1

塗装領域で使用される柱式回転ノズルにおいて、
本体(7)、ハンドル(1)、密封輪(2)、調節ナット(3)及び吹き口(4)を含み：
回転軸(5)はハンドル(1)及び吹き口(4)と一体であり、
吹き口(4)は回転軸の軸体を横切っており、
回転軸は本体(7)に対し嵌め込み接続されており、
回転軸本体の近くに向かい合って凸形鋼碗(8)が設けられており、

ハンドル(1)は水平に0-180度回転し、
鴨嘴(6)と本体(7)とが接続する箇所の直径は、本体(7)の出口端直径よりも大きい
ことを特徴とする。

(2) 報酬の支払い

中級人民法院が監査機構に委託した監査報告によれば、“柱式回転ノズル”特許製品の税後利潤は以下のとおりである。

1999年3月4日～2003年8月11日：1,213,524.34元（約1940万円）

2004年～2009年2,979,246.36元（約4760万円）

被告が生産する柱式回転ノズル特許製品は、完全に特許請求項に記載の構成要件を具備しており、さらに六角鋼連結ナットを用い、特許装置とスプレー管とを接続している。

発明者陳前が受け取った特許報酬は以下のとおりである。

1998年、1999年度技術進歩賞合計300元（約4,800円）

1999年、2000年の合計特許報酬3,419.70元（約5万4千円）

2001年の特許報酬1,675.64元（約2万6千円）

1999年～2001年までの3年の特許報酬は、被告の年純利潤の2%を元に計算したものである。また、被告は特許製品から6つの部品を取り出し、6つの部品の価格が占める割合を、全体特許製品価格の58.7%と計算した。そしてこの比率を、特許報酬を計算する依拠とした。

2001年12月、陳前は退職した。2003年5月10日、陳前は死亡した。陳前の遺族（以下、原告）によれば陳前の死亡原因は被告の彼に対する待遇が不公平であることによるものであり、陳前はこれに絶えることができず、飛び降り自殺をしたというものである。

被告は、2003年8月12日全体指導者会議を行い、“柱式回転ノズル”実用新型特許を放棄する決定をなした。

(3) 訴訟の経緯

発明者陳前の職務発明である柱式回転ノズル実用新型特許は、被告にとって良好な経済的効果と利益をもたらした。しかしながら、被告は法律規定に従い陳前に職務発明報酬を支払わなかった。陳前は、工場に対し絶望し、精神崩壊を招き自殺した。原告は、重慶市第一中級人民法院へ提訴し、被告に特許発明報酬費40万元（約640万円）を一括して払うよう求めた。

専利法実施細則第78条には、当事者間に取り決めがない場合、毎年実用新型特許を実施することにより得られる利潤の2%を下回らない報酬、または、当該比率を参照した一括性の報酬を、発明者に付与しなければならないと規定されている。

中級人民法院は、監査及び評価報告結果と、陳前が生前に被告になした貢献要素等を総合的に考慮して、利潤の6%比率の報酬を一括で発明者に支払うのが合理的であると判断した。中級人民法院は、被告に対し一括性特許実施報酬251,566.24元（約402万円）を、原告に支払うよう命ず

る判決をなした³。

3. 高級人民法院での争点

争点1：特許を実施しているにもかかわらず特許を放棄した場合の取り扱い

本事件では発明者との間で職務発明報酬について紛争が生じたため、原告は特許製品を実施しているにもかかわらず2003年に特許権を意図的に放棄した。すなわち、2004年～2009年の職務発明報酬の支払を免れるために特許権を放棄した。このような場合に、当該特許権の放棄が、違法か否かが問題となった。

争点2：当事者間で取り決めがない場合の利率をどのように決定すべきか

本事件では発明者の開発した製品は多大な成功を取めた。当事者間で職務発明対価について明確な規定が無く、また特許権を放棄したため、発明者は十分な報酬を得ることができなかった。第1審で認定した利潤の6%の額が妥当か否かが問題となった。

4. 高級人民法院の判断

争点1：発明者の利益を損なうかもしれないが、特許権の放棄は違法ではない

特許権が存在していれば、2004年～2009年の特許報酬を本来発明者に支払う必要があった。しかしながら発明者の柱式回転ノズルに係る特許権は、2003年8月既に放棄され、第三者が自由に使用できる状態となった。

法律の規定に基づけば、特許権有効期限内であれば特許を実施した報酬を支払えば良く、特許権が失効した以後は、被告が依然として当該技術に基づき製品を生産していようがいまいが、発明者はもはや報酬を獲得する権利を享有しない。

原告は、被告の特許権放棄は主観上悪意があるといえ、その放棄行為は無効とすべきであると主張した。しかしながら高級人民法院は当該主張を退けた。特許権は一種の対世的効力を有する民事権利であり、権利者は法律の禁止規定に違反していなければ、自己の意思に基づき自由に権利を処分することができる。

職務発明について特許権者が権利を放棄すれば、発明者の利益を損なうかもしれないが、両者の権利は必ずしも対等ではなく、発明者の権利が実現するか否かは、特許権者の特許権に対する処分方式において決定するものであり、強い従属性を有する。以上のことから、高級人民法院は特許権の放棄は適法であると判断した。

争点2：特許権の放棄、発明者を適切に保護する観点から10%とする

(1) 1999～2001年の報酬

2001年7月1日以前の実施細則第72条では、実用新型特許の実施報酬について税後の利潤0.5%～2%と規定している。一審判決は、1999年、2000年、2001年の比率を6%としており、法律の

3 重慶市第一中级人民法院2003年判決（2003）渝一中民初字第443号

依据がない。

また、税後の利潤に基づき算出する必要があるところ、一審判決では各年度の純利益に基づき計算していることから、高級人民法院は、1999年～2001年の報酬については税後利潤の2%を基準に特許報酬の計算を行った。

(2) 2002－2003年の報酬

2002年～2003年の特許報酬に関し、一審法院は各種事情を考慮して6%としたが、高級人民法院は10%と引き上げる判決をなした。高級人民法院は以下の要素を考慮した。

(i) 2002、2003年被告と発明者との間で職務発明に関する契約は存在しなかった。

(ii) 1993年に施行された旧《専利法実施細則》は、実用新型特許実施報酬規定を、実施特許実施の税後利潤の0.5%－2%としており、2001年7月1日に施行された新《専利法実施細則》では、比率を、2%以上と改正した。なお、現行の2010年施行実施細則でも同様に2%以上と規定されている（実施細則第78条⁴）。

さらに、実施重慶市人民政府が2001年に制定した《重慶市が実施する西部大開発についての若干の政策措置》は、実施職務成果を実施した税後純利潤中から、10%を下回らないとすることができる旨規定している。上述の立法の変化と、奨励政策の制定は、国家が特許発明者に対する保護を厚く、鼓舞することを反映しており、科学技術人員の積極性を十分に引き出すことにより、発明創造を促進している。

(iii) 発明者陳前がなした柱式回転ノズルの設計及び試作業務は突出した貢献であり、該特許製品は、また被告に良好な経済及び社会公益をもたらした。

(iv) 被告は、特許期間満了前に特許権を放棄し、事実上陳前が本来受け取るべき報酬を取得できないようにしてしまった。

高級人民法院は、以上の理由から、2002、2003年の比率を10%とした。

また被告は、特許技術が特許製品中に占める比率を考慮すべきと主張した。しかしながら、特許請求項と、被告が生産した特許製品とは完全に対応しており、また請求項に記載されていない六角鋼連結ナットもまた、明細書及び図面に記載されている。高級人民法院は、特許製品が完全

4 実施細則第78条（2010年施行）

第78条

特許権を付与された機関又は組織が、特許法第16条に規定の奨励の支払い方式および金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関又は組織が適法に作った規定・制度において規定しなかった場合、特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案の実施により得られた利益の2%以上、又は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。又は上述の比率を参考にして、発明者又は考案者に対価を一括して与えることができる。

に発明者がなした特許を利用していることから、特許製品中に占める比率を考慮すべきではないと判断した。

5. 結 論

高級人民法院は、1999、2000、2001年は毎年2%の報酬、2002、2003年は毎年10%の報酬とし、被告が既に支払った3,419.70元（約5万4千円）及び1,675.64元（約2万6千円）を差し引き、特許実施報酬を74941.37元（約120万円）とする判決をなした。

6. コメント

企業と発明者との間での職務発明報酬についての契約が十分で無く、また多大な貢献をなした発明者に対する報酬が十分でなかったため、紛争となった。本判決では重要特許を放棄した行為に対するペナルティ、また近年の発明者優遇政策を理由に利潤の10%とする判決がなされた。いずれにせよ日本企業にとっては中国子会社と出向者を含む発明者との間の職務発明報酬についての取り決めを適切に行っておくことが重要となる。

7. 上海市高級人民法院の職務発明報酬に関する手引の公表

上述の通り、専利法及び実施細則では企業と従業者との間の約定（契約）を優先するとしながらも最低限の事項しか規定していない。上海市高級人民法院は2013年6月25日職務発明に関する様々な問題点について「職務発明創造発明者又は創作者奨励、報酬紛争審理の手引」を表明した。本手引は法的拘束力を有するものではないが、上海で紛争が生じた場合、本手引きに従う判決がなされ、また他の地域でも本手引きに従った解釈がなされる可能性が高い。

中国に開発拠点がある企業はもちろん、中国の工場または営業拠点から発明、実用新案、意匠に関するアイデアが生まれる可能性がある企業は本手引きに従った中国職務発明規定の見直しが必要となる。以下詳細を説明する。

(1) 発明創造の完成地点（手引第1条）

専利法及び専利法実施細則の職務発明創造奨励及び報酬制度に関する規定は、中国大陸で完成された発明創造に適用される。

すなわち、中国大陸で完成した発明創造について、中国大陸で国家知識産権局に特許を出願した場合、職務発明創造の発明者、創作者は中国の専利法及び専利法実施細則の規定に基づき、相応の奨励と報酬の獲得を要求する権利を有する。

また、中国大陸で完成した発明及び実用新型については、保密審査を受けた後でないと、外国出願を行うことができない（専利法第20条第1項）。これに反した場合、中国で特許を受けることができなくなるというペナルティを受ける（専利法第20条第3項）。

また中国に第1国出願した後に、日本を含めた諸外国に外国出願する場合がある。この場合も職務発明に該当する場合、職務発明創造の発明者、創作者は中国の専利法及び専利法実施細則の

規定に基づき、外国出願特許について相応の奨励と報酬の獲得を要求する権利を有する。

(2) 約定優先の原則と奨励報酬の方式の自由

実施細則第76条は、特許権を付与された機関又は組織は、発明者又は創作者と、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」と規定している。

奨励及び報酬については従業者との間で締結した約定が優先されるものの、約定が存在しない場合、奨励金については実施細則第77条、報酬金については実施細則第78条の規定が適用される。

実施細則第77条

特許権を付与された機関又は組織が、専利法第16条に規定の奨励の支払い方式および金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関又は組織が適法に作った規定・制度において規定しなかった場合、特許権が公告された日から3ヶ月以内に、発明者又は考案者に奨励金を支給しなければならない。一つの発明特許の奨励金は3000元以上、一つの実用新案特許又は外観設計特許の奨励は1000元以上でなければならない。

実施細則第78条

特許権を付与された機関又は組織が、専利法第16条に規定の報酬の支払い方式および金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関又は組織が適法に作った規定・制度において規定しなかった場合、特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案の実施により得られた利益の2%以上、又は当該意匠の実施により得られた利益の0.2%以上を、報酬として発明者又は考案者に与えなければならない。又は上述の比率を参考にして、発明者又は考案者に対価を一括して与えることができる。特許権が付与された機関又は組織が他の機関又は組織又は個人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。

約定が優先されるため、奨励及び報酬は、貨幣の他、株券、オプション、昇進、昇給、有給休暇等、様々な形式で行うことができる（手引第4条）。実務上は、貨幣での支払形式が多いであろう。貨幣形式を採用する場合、約定額は法定基準を上回ってもよいことは、もちろん下回っていても良い。企業は、自主的に自社業種の特性、生産・研究開発状況、知的財産権戦略を展開する上での要請に基づき、相応の具体的基準を制定することができる。

その他、発明創造の奨励・報酬規定の実施過程において、登録時以外に、特許出願時に奨励金を支払うことができるほか、また、報酬金についても額の算出に手間及びコストがかかることから一括補償方式を採用しても良い。

(3) 奨励及び報酬の上限

手引第6条は以下のとおり規定している。

第6条【約定内容の合理性審査】

通常の場合、企業が自身の性質、例えば業種の研究開発の特性、特許出願の目的、特許実施の

特性等の要素に基づき職務発明の奨励と報酬の基準について行った約定は、合理的であると推定しなければならない。

約定した奨励と報酬の額が極めて低く、明らかに合理的でない場合は、事件の具体的状況に基づき合理的な奨励と報酬を確定しなければならない。

企業の経営自主権、当事者の私的自治が尊重され、原則として、法定手続に従い約定を行っていれば、職務発明創造奨励・報酬制度は合理的なものとなる。しかしながら、約定した奨励・報酬の額が極めて低く、明らかに合理的でない場合は、約定に基づいて奨励・報酬を確定することはできず、紛争処理において人民法院が合理的な奨励と報酬とを確定することとなる。

ここで問題となるのが、訴訟となった場合に人民法院により認定される奨励及び報酬の額である。実施細則では、発明特許の奨励金は3000元以上、実用新案特許又は外観設計特許の奨励は1000元以上である。報酬は自社実施の場合、毎年当該発明又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%以上である。また他社へ実施許諾した場合、受領した実施料の10%以上となる。

手引では実施細則に規定する奨励及び報酬であれば、従業者がこれらを上回る額を請求したとしても認めないとしている（手引第8条及び第9条）。ただし、訴訟実務では明らかに合理的でない場合、例えば実施許諾がグループ企業に対し不当に低い実施料で行われている場合等は、専利法第16条の原則「経済的利益に基づき」、人民法院が具体的な額を認定する事となるであろう。

また、実施細則に定める額以上の奨励及び報酬を認めることについても全く問題がない。要は約定に基づき合理的な額を従業者に支払うスキームを構築しておき、また業績に多大な貢献をした従業者には別途審査委員会を開催し、業績に応じた対価を支払う仕組みを用意しておくことが、紛争防止と発明者のモチベーションアップの観点から重要である。

（4）特許を譲渡した場合の取り扱い

手引第10条では以下のとおり規定している。

第10条

特許権を授与された事業体が発明者、創作者と職務発明創造譲渡時の報酬の方式及び金額を約定しておらず、法により定めた規則制度においても規定していない場合で、特許の有効期間内に、特許権を授与された事業体が他者に特許技術を譲渡する場合は、特許ライセンスを参考に発明者又は創作者の報酬を確定する。

中国の「契約法」または「科学技術成果譲渡促進法」は特許権の譲渡時における職務発明報酬獲得について規定している。従って、自社実施及び他社への実施許諾時に加えて特許権を譲渡した際にも、従業者に報酬を支払う必要がある。この場合、企業と従業者間で約定があれば当該約定が優先され、約定が存在しない場合は、特許実施許諾時の報酬額に基づき報酬が決定される。実施許諾する特許と、譲渡する特許とでは価値が大きく相違する場合もあることから、約定にて実施許諾時の報酬基準とは異なる基準を別途も受けておいた方が好ましい。

(5) 委託開発時における職務発明の帰属と対価

日本企業本社が中国子会社に開発を委託する場合がある。ここで、特許を出願する権利の帰属の約定がない場合は、受託者が特許を出願する権利を有する。また、特許が授権された後、受託者は職務発明創造権の保有者として、職務発明創造の発明者、創作者に報酬を支払う義務を負う。委託者は特許権を有さず、職務発明創造の奨励と報酬の支払いにも関与しない（手引第11条第2項）。

逆に、特許を出願する権利を委託者に帰属すると約定している場合は、委託者が特許を出願する権利を有する。特許が授権されたとしても、受託者は特許権を有しないため、職務発明創造の奨励及び報酬の支払義務はない。同様に、委託者側は特許権を有するものの、発明者、創作者は委託者の従業員ではないため、同じく職務発明創造の奨励及び報酬を支払う必要は無い（手引第11条第3項）。

職務発明創造の奨励、報酬請求権は1つの従属的権利であり、その発生は職務発明の存在、すなわち発明者、創作者の所属事業体が職務発明創造の権利を保有することを前提としているため、特許権を授与された事業体だけがその職務発明創造の完成者に奨励を支払う義務を有する。従って事前に中国子会社から日本本社側へ特許を出願する権利を譲渡しておけば、権利は日本本社側に帰属させつつも職務発明の対価を子会社従業員に支払う義務は無いということとなる。ただし、職務発明に対する対価がゼロであるとすれば発明者の発明創造に対するインセンティブが低下することから、一定の奨励及び報酬を支払う仕組みを構築しておいた方が良いであろう。

(6) 特許が共有に関わる場合

(i) 奨励及び報酬の支払義務

特許を出願する権利が双方の共有となる旨約定している場合、特許が授権された後、委託者側は職務発明創造の奨励及び報酬の支払い義務は無い。一方、受託者は特許権共有者として、特許により獲得した利益に基づく職務発明創造の奨励及び報酬の支払義務がある（手引第11条第4項）。中国で生まれた発明創造を、日本本社と中国子会社との間で共有する場合がある。この場合、中国子会社側が奨励及び報酬を支払う必要があるが、日本本社側に支払い義務は無い。

(ii) 共有特許について実施許諾料を得た場合

特許権共有者は単独でこれを実施するか、または普通許諾方式により他者に当該特許の実施を許諾することができる。他者に当該特許の実施を許諾する場合、受け取った実施許諾料は共有者の間で分配しなければならない（専利法第15条）。発明者、創作者所属の受託者が、委託者による他者の特許実施許諾からライセンス料を獲得し、発明者、創作者が当該ライセンス料について職務発明創造の奨励及び報酬を主張した場合は、これを許諾しなければならない（手引第11条第5項）。

中国での特許権を日本本社及び中国子会社で共有しており、日本本社が第三者に実施許諾することにより実施許諾料を得た場合、実施許諾料の一部は中国子会社へ分配しなければならない。この分配された実施許諾料について、中国子会社は従業者に報酬を支払わなければならない。逆に中国子会社の従業者は日本本社に対し報酬を請求する権利はない（手引第12条）。

(7) 労務派遣従業員

労務派遣従業員は雇用主の従業員であり、職務発明創造の発明者、創作者として雇用主の下で完成させた職務発明創造について職務発明創造の奨励及び報酬を主張することができる（手引第13条）。日本から技術支援等の目的で中国子会社へ日本本社側従業員を派遣する場合がある。派遣により中国子会社との雇用関係の下、当該中国子会社の従業員となった場合、当該従業員は職務発明の奨励及び報酬を主張することができる。従って、中国において規定した職務発明規定を、派遣対象者との間で約定しておく必要がある。

(8) 時効

職務発明創造発明者、創作者の奨励・報酬紛争には、通常の民事訴訟と同じく、2年の訴訟時効規定が適用される。訴訟時効期間は権利が侵害されたことを知った又は知るべきであった時点から起算される（手引第14条）。なお、訴訟の時点で、労働関係が継続しているか否かは無関係である。実務上紛争が多いのは、請求額が大きい自社実施または他社へのライセンスに伴う報酬である。自社実施またはライセンスは、長期にわたって継続していることが多く、一般に時効の問題は発生しない。逆に登録に伴う奨励金は額も少なく、また訴訟提起時には既に登録から2年が経過していることも多く、時効により主張が認められないことが多い。

(9) 合理的費用の請求

職務発明創造発明者、創作者の奨励・報酬紛争事件において、当事者が合理的費用を主張したとしても、人民法院はこれを支持しない（手引第16条）。特許訴訟においては公証費用、弁護士費用等の侵害行為を差止めるために支払った合理的な費用の損害賠償請求が認められている。職務発明に係る民事訴訟においては、合理的費用の請求は認められない。

以上