

中国職務発明報酬の算定
～定年後の職務発明報酬額の決定～
中国特許判例紹介(39)

2014年12月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

上海昂豊鋳機科技有限公司

上訴人(一審被告)

v.

銭鳴

被上訴人(一審原告)

1. 概要

中国専利法では、職務発明の報酬に関し以下のとおり規定している。

専利法第 16 条

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。

具体的な報酬の算定基準については、会社側と従業員との間の契約に基づき決定することができ、契約が存在しない場合は、実施細則第 78 条に基づく基準に従い、報酬を支払わなければならない。

本事件では定年後に再び会社の顧問として研究開発を行った発明者が会社との間で締結した特許使用協議(特許実施許諾契約)に基づき、職務発明報酬の支払いを会社側に要求した。

中級人民法院¹及び高級人民法院²共に特許使用協議は実質上職務発明に係る契約であると認定し、発明者の主張を認める判決をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

銭鳴(原告)は上海昂豊鋳機科技有限公司(被告)の職に就く期間、自身の長年の業務経

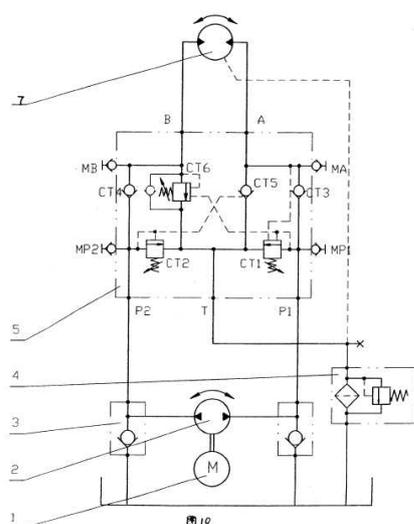
¹ 上海市第二中級人民法院判決 (2012) 滬二中民五(知)初字第 124 号

² 上海市高級人民法院 2013 年 10 月 24 日判決 (2013) 滬高民三(知)終字第 88 号

験及び理論知識を利用して多くの発明をなした。被告は原告を発明者として以下の特許を取得した。

(i)特許 1

2005年7月15日、被告は国家知識産権局に特許1を申請し、2007年9月12日登録を得た。特許番号は ZL200510027791.8 である。特許権者は被告であり、発明者は原告及び朱宏敏である。特許1は下記図に示すように、バルブ体及び制御バルブ部材を有するダブルフロー自動制御バルブブロック5に関するものである。



(ii)特許 6

2007年8月22日、被告は国家知識産権局に特許6を申請し、2008年6月11日登録を得た。特許番号は ZL200720073943.2 である。特許権者は被告、発明者は原告及び朱宏敏である。特許6は、バルブ体及び制御バルブ部材を有するダブルフロー差動ハイドロシリンダー自動制御バルブブロックに関する。

(iii)特許 8

2009年7月10日、被告は国家知識産権局に特許8を申請した。2010年6月23日登録が認められた。特許番号は ZL200920305998.0 であり、特許権者は被告、発明者は原告及び朱宏敏である。

(iv)特許 10

2010年4月13日、被告は国家知識産権局に特許10を申請した。2011年11月2日登録を得た。特許番号は ZL201010145194.6 であり、特許権者は被告、発明者は原告

及び朱宏敏である。特許 10 は、電磁プラグバルブ制御構造を有する電動液圧クラブバケットに関する。

(2)特許使用協議

原告と被告は原告が発明した特許に関し、2005年3月29日双方で《特許使用協議》にサインした。特許使用協議の内容は以下のとおりである。

第1条：原告は被告の職に就く期間、自身の長年の業務経験及び理論知識を利用し、被告製品の需要と研究開発した特許を結合し、被告の申請により審査承認を経た後、本協議を適用する。その他の特許は原告の非職務特許とする。

第4条：原告は職に就く期間、或いは、原告が離職したが原告単独で特許を使用しない場合、被告は原告に製品(セット部品、特許部分の付属品を含む)の売価の1%を特許使用費として支払う。被告は毎年一月決算し、かつ、前一年度の原告が得るべき特許使用費を支払う。ただし各特許の使用費は毎年最低一万元(約17万円)、最高三万元(約51万円)とする。

第6条：本協議は特許有効期間内効力を有する。失効した特許には、双方共に本協議に拘束されない。

3.高級人民法院での争点

高級人民法院では以下の点が問題となった。

争点 1: 被告は《特許使用協議》の契約に基づき原告に職務発明報酬を支払うべきか否か

争点 2: 被告は原告の従業員といえるか否か

争点 3: 被告は原告に支払う職務発明報酬の額を如何に計算すべきか。

4.高級人民法院の判断

争点 1: 特許使用協議中の特許使用費は実質上専利法に規定する職務発明報酬である。

原告は、被告は《特許使用協議》の契約に基づき、原告に職務発明報酬を支払うべきであると主張した。これに対し、被告は、双方が締結した《特許使用協議》中契約したのは“特許使用費”であり、必ずしも職務発明報酬ではなく、原告に報酬を支払う必要は無いと反論した。

専利法第 16 条及び実施細則第 76 条の規定に基づけば、発明創造特許を実施した後、特許権を付与された単位は発明者、設計者と、支払う報酬の方式及び額を契約することができる。本案において、原告と被告が締結した《特許使用協議》は双方の真実意思を表示するものであり、法に基づき成立し、かつ、効力を生じている。

《特許使用協議》で使用しているのは“特許使用費”という表現であるが、契約の内容から見れば、《特許使用協議》で契約している“特許使用費”は実質上《専利法》に規定する職務発明報酬である。

以上のことから、人民法院は、原告が《特許使用協議》の契約に基づき原告に職務発明報酬を支払うよう要求していることは、必ずしも不当ではないと判断した。

争点 2：一時的に勤務する機関も所属機関に含まれる

被告は、被告と原告とは必ずしも労働契約関係になく、原告の被告の従業員ではないと主張した。

実施細則第 12 条は以下のとおり規定している。

実施細則第 12 条

専利法第 6 条にいう所属機関又は組織には、一時的に勤務する機関又は組織も含まれる。

実施細則第 12 条の規定に基づけば、専利法にいう所属機関(工作单位)は一時的に勤務する機関も含まれ、本案において原告は定年後、被告の求めに応じて技術開発業務に従事し、原告が対象特許技術を開発したとき、資金、事務所及び助手等は共に被告により提供された。

双方の間には必ずしも労働契約関係がないが、事実上の労働関係は存在しており、被告は原告の一時的に勤務する所属機関に該当する。以上の理由により、人民法院は、原告は職務発明報酬を獲得する権利を有すると判断した。

争点 3：被告は特許申請日から付加価値税を含む製品販売価格を基準として報酬を支払うべきである

原告は、《特許使用協議》の契約に基づき、特許 1, 6, 8 及び 10 について、被告は

特許申請日から、17%付加価値税を含む製品販売価格を基準として原告に報酬を支払うべきであると主張した。

(i) 支払いの起算日

専利法第 42 条は以下のとおり、発明特許権の有効期限は申請日から計算する旨規定している。

専利法第 42 条

発明特許権の存続期間は 20 年、実用新型特許権及び外観設計特許権の存続期間は 10 年とし、いずれも出願日から起算する。

《特許使用協議》第六条の契約に基づけば、協議は特許有効期間内有効であり、被告が対象特許申請日後に対象特許の使用を開始しているのであれば、申請日から原告に対し、相応の職務発明報酬を支払うべきであると、人民法院は判断した。

(ii) 付加価値税

また付加価値税については、被告は対象製品を販売するときの販売価格に 17%の付加価値税を含んでいることから、人民法院は、原告に報酬を支払う際、17%付加価値税を含んだ製品販売価格を支払基準とすべきと認定した。

(iii) 報酬額の算定

《特許使用協議》第四条は、原告は在職期間、または原告が離職しているが単独で特許を使用していない場合、被告は原告に製品(セット部品、特許部分の付属品を含む)販売価格の 1%を特許使用費として、毎年一月に前一年度の特許使用費を決算し支払いを行うが、各特許の使用費は毎年最低一万元とし、最高三万元とする旨規定している。

人民法院は当該規定に基づき、各年度の報酬額を以下のとおり認定した。

本案において 2010 年、被告が生産する特許 1、特許 6、特許 10 を使用する AMG 型、AMGD 型、AMG-F 型製品の、17%付加価値税を含んだ販売金額は、それぞれ 5,648,000 元、1,640,800 元、1,242,500 元(2010 年 4 月 13 日以降)であり、被告はそれぞれに支払職務発明報酬 30,000 元、16,408 元、12,425 元を支払うべきである。その他、被告が 2010 年 4 月に東莞中科会社のグラブバケットに対して改造を行い使用した特許 8 に基づき、被告は原告に職務発明報酬 10,000 元を支払うべきである。被告が原告に支払う 2010 年の職務発明報酬は合計 68,833 元(約 117 万円)であり、かつ当該報酬は、2011 年 2 月 1 日前に原告に支払うべきである；

2011年、被告が生産した特許1、特許6、特許10を使用するAMG型、AMGD型、AMG-F型製品の17%付加価値税を含めた販売金額はそれぞれ8,781,130元、1,549,800元、4,132,039元であり、被告はそれぞれ、原告に職務発明報酬30,000元、15,498元、30,000元を支払うべきである。被告が原告に支払う2011年の職務発明報酬合計は75,498元(約128万円)であり、かつ当該報酬について被告は2012年2月1日前に原告に支払うべきである。

2012年8月31日前に、被告が生産した特許1、特許6、特許10を使用するAMG型、AMGD型、AMG-F型製品は17%付加価値税を含んだ販売金額はそれぞれ7,126,000元、280,000元、2,812,000元、被告はそれぞれ原告に支払職務発明報酬30,000元、10,000元、28,120元を支払うべきである。被告が原告に支払うべき2012年8月31日前の職務発明報酬は合計68,120元(約115万円)、かつ当該報酬は、被告は2013年2月1日前に原告に支払わなければならない。

まとめると、2010年1月1日至2012年8月31日までに、被告が原告に支払うべき職務発明報酬は212,451元(約361万円)及び支払い延期に基づく利息損失である。

5. 結論

人民法院は、原告の訴えを認め、被告に職務発明報酬の支払いを命じる判決をなした。

6. コメント

本事件において原告発明者は定年後技術顧問として多くの有力特許を取得しており、また被告会社側と特許使用費に関する契約を結んでいた。正規従業員でない一時的な契約社員であっても会社内の職務に応じてなした発明は職務発明に該当し、専利法第16条の規定が適用される。

本事件では職務発明に関する契約自体は存在しなかったが、同様の特許使用費に関する契約が存在したため、当該契約に基づき職務発明の報酬額が認定された。契約では売り上げの1%とし、さらに上限は3万元としている。売り上げまたは利益に基づき、職務発明報酬額を算定することとすれば、金額が大きくなりすぎることがあることから、本契約のように上限を設定しておくのも一つの手である。ただし、不当に上限額が低い場合、専利法第16条の「経済的利益に基づき、・・・合理的な報酬を与えなければならない」とする規定に反するため、適切な上限額を設定すると共に、業績に大きな貢献があった従業員には状況に応じて合理的な報酬額を随時支払う必要がある。

現在職務発明条例の制定が行われており、まもなく正式に公布される見込みである。

以上