

中国職務発明規定制定時の注意点
～上海高級人民法院審理手引～

2013年10月18日
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁

1.概要

中国子会社または工場にて発生した発明創造(实用新型及び外觀設計を含む)については、職務発明に該当し、以下に示す専利法第16条の規定に従い発明者に奨励及び報酬を付与しなければならない。

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。

しかしながら、企業によっては中国における職務発明について明確な規定を設けておらず、また報酬額も十分でないことから、職務発明の報酬を巡る民事訴訟が増加している。

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。

2.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实用新型については、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。

3. 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。

4.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。

5.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。

6.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る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しょう。

7. 特許が共有に関わる場合

(1) 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。

(2) 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)。

8. 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。

9. 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。

10. 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