

中国における職務発明報酬の算定
～専利法に依拠せず経済的利益に基づき報酬を算定した事件～
中国特許判例紹介(22)

2013年1月29日
執筆者 弁理士 河野 英仁

深セン市金沙江投資有限公司
上訴人(原審被告)

v.
潘錫平

被上訴人(原審原告)

1. 概要

専利法第16条では、職務発明についての奨励金及び報酬について以下のとおり規定している。

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。

すなわち、特許出願及び権利化の段階で発明者に対し奨励金を支払う必要があり、自社が実施または他社に実施許諾を行っている場合、発明者に対し報酬を支払わなければならない。

本事件において人民法院は、専利法実施細則で規定されている他社に対するライセンス費を参酌せず、発明による経済的利益を考慮して100万人民元(約1500万円)の報酬を認めた。

2. 背景

(1)特許の内容

潘錫平(原告)は1998年深セン市金沙江投資有限公司(被告)に就職した。原告は被告社内業務を行う間、医薬品に関する発明を行い、2001年4月23日知識産権局に発明特許出願を行った。発明の名称は「スクテラレイン及びカフェアシルキナ酸を含む薬用組成物」である。

知識産権局による審査を経て2004年11月3日に登録された。特許番号は ZL01115358.X(以下、358特許)、特許権者は被告の販売会社である「深セン市生物谷科技有限公司」(以下、販売会社)である。

(2)358 特許の実施許諾

被告は販売会社を通じて、2009年12月1日雲南生物谷会社に358特許の実施許諾を行った。被告の経営範囲は、保健品、自然食品、環境保護用品、医療器材、バイオ製品の技術開発、技術コンサルティング、薬品技術の研究開発、プロジェクト投資、輸出入業務である。また、雲南生物谷会社の経営範囲は、中国及び西洋の成薬原料と製剤の開発、生産、販売及び技術サービス等である。

(3)訴訟の経緯

2009年12月28日、潘錫平は、広東省深セン市中級人民法院(以下、中級人民法院)に訴訟を提起した。原告は、従業員である原告に職務発明特許の奨励金及び報酬として2000万人民元(約3億円)を支払うよう求めた。

中級人民法院は職務発明の報酬として従業員である原告に100万元(約1500万円)を支払うよう命じる判決をなした¹。被告はこれを不服として広東省高級人民法院に上訴した。

3. 高級人民法院での争点

争点：職務発明に対する奨励金と、他社にライセンスした場合に支払う報酬をどのように決定するか？

被告は、使用者と従業員との間の契約である《従業員関係管理弁法》第5.24条を根拠に、既に原告に対し奨励金及び報酬を支払ったと主張した。《従業員関係管理弁法》第5.24条には以下のとおり取り決められていた。

「会社は従業員の知識成果に依拠して特許権を取得した場合、会社は特許権公告の日から30日以内に該従業員に対し、職務発明奨励金500人民元と、一次性の報酬1000人民元を支払う。」

また、被告は、原告に与えた四半期ボーナス及び年度ボーナス中には、既に職務発明の奨励金、報酬金が含まれていると主張した。

¹広東省深セン市中級人民法院判決 (2010)深中法民三初字第65号

原告は、《従業員関係管理弁法》を見たこともなく、また《従業員関係管理弁法》に基づき奨励金、報酬金を受け取ったこともないと反論した。

また、被告は、358 特許の特許実施許諾契約記録証明及び対応する特許実施許諾契約書を証拠として提出した。この契約書には、被告が雲南生物谷会社に 2009 年 12 月 1 日から 2010 年 11 月 30 日まで 358 特許の実施を許諾する旨記載されていた。そしてその実施料は 1 年あたり 10 万元(約 150 万円)であった。

まとめると、原告が見たこともないと主張する使用者と従業者との間の取り決めでは、職務発明奨励金 500 人民元、一次性的報酬 1000 人民元となっており、被告が他社に 358 特許を実施許諾した際の実施料は 10 万元ということである。このような場合に、発明者に支払う報酬額をどのようにして決定するのが争点となった。

4. 高級人民法院の判断

争点：報酬は実施細則の規定に依拠するのではなく、発明がもたらした経済的利益に基づき決定する。

実施細則第 76 条～第 78 条では奨励金及び報酬に関し、以下のとおり規定している。

実施細則第 76 条

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 条に規定の奨励と報酬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。

企業、事業機関又は組織は発明者又は創作者に支払う奨励、報酬は国家の財務、会計制度の規定に基づいて処理する。

実施細則第 77 条

特許権を付与された機関又は組織が、特許法第 16 条に規定の奨励金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意匠特許の奨励は 1000 元以上でなければならない。

発明者又は考案者の提案がその所属機関又は組織に採用されて完成した発明創造については、特許権が付与された機関又は組織は優遇を与えた奨励金を支給しなければならない。

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。

すなわち、以下の表 1 に示すとおり、使用者と従業者との間で取り決めがあれば、両者間の取り決めが優先される。そして両者間で取り決めがない場合、発明特許に関していえば、奨励金は 3000 元となる。また、使用者自ら実施した場合、利益の 2%、他社に実施許諾した場合、実施料の 10%を報酬として支払わなければならない。

	奨励金	自社実施時の報酬	他社実施許諾時の報酬
取り決め有り	取り決めによる	取り決めによる	取り決めによる
取り決め無し	3000 元	利益の 2%	実施料の 10%

表 1 中国における奨励金及び報酬の決定方法

(1) 奨励金

原告は奨励金の支払を求めた。しかしながら、実施細則第 77 条により、奨励金の支払いは特許権の公告の日から 3 ヶ月以内と規定されている。358 特許が公告されたのは 2004 年 11 月 3 日であり、原告が訴訟を提起したのは、2009 年 12 月 8 日である。中国民法通則第 135 条には訴訟時効は 2 年と規定されており、既に 2 年の訴訟時効を超えていた。そのため、高級人民法院は時効を理由に、原告の奨励金の支払い請求を認めなかった。

(2) 報酬

本事件の最大の争点は、他社に実施許諾した場合の発明者への報酬をどのようにして確定すべきかにある。

被告は、既に被告から雲南生物谷会社に 358 特許の実施許諾をした以上、当該特許許諾契約締結の実施料に基づき、原告に支払う発明者報酬を確定すべきと主張した。被

告の主張に基づけば、実施料は 10 万元であり、実施細則第 78 条では実施料の 10%と規定されているから、原告への報酬は 1 万元(約 15 万円)ということになる。

しかしながら高級人民法院は被告の当該主張を認めなかった。被告は雲南生物谷公司に実施許諾しているものの、被告は雲南生物谷公司の大口株主であり、直接の投資関係にある。また、当該実施許諾は 2009 年から 2010 までの 1 年の契約にすぎず、職務発明の報酬を決定するのに十分な証拠ではないと判断した。

高級人民法院は他に同類の特許許諾費を参照できない状況下において、これら 2 つの関連会社が締結した特許許諾費をもって発明者報酬の計算依拠とするのは客観性がないと判断した。

一方、358 特許に関連する商品である灯蓋細辛注射液は全国灯蓋花(菊科の植物)シリーズ薬品市場において 50%以上のシェアを占めており、“国家中薬保護品種”、“全国中医院急診必須薬”、《国家基本薬物目録》及び《国家基本医療保険薬品目録》に採用されるに至った。そして、358 特許に係る灯蓋細辛注射液だけでも年間売上は 1 億元単位(15 億元)に達する。人民法院は、358 特許に関連する商品の販売状況に基づき、被告が原告に支払うべき職務発明の報酬を 100 万元(約 1500 万円)と認定した。

5. 結論

高級人民法院は、実施細則第 78 条に基づく算定基準ではなく、実際の経済的利益に基づき職務発明に係る報酬を認定した中級人民法院の判断を支持する判決をなした²。

6. コメント

薬物科学博士である原告は数多くの特許を取得し、本件特許を含め被告の製品売上に大きく貢献した。本事件では使用者と従業者との間の職務発明契約が明確でなかった。通常では、実施細則第 78 条に基づき実施料の 10%が報酬として認められるはずである。

しかしながら、実施許諾は関連会社への許諾であり、使用者の売上に大きく寄与した発明者への報酬としては客観性を欠き、不十分であるとされた。したがって、仮に使用者と従業者との間で明確な報酬規定があったとしても、本事件に如く使用者の業績に甚大な影響を与えた職務発明である場合は、実施細則に規定された契約に基づく報酬ではなく、現実の経済的利益に基づき報酬が認定される可能性が高い。これは専利法第 16

²広東省高級人民法院 2011 年 7 月 25 日判決 (2011) 粵高法民三終字第 316 号

条が「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ぬ」と規定している事が根拠となる。

現在中国では自主創造を促進すべく、発明者の保護を重視する政策をとっている。2012年11月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。職務発明条例案によれば、職務発明の帰属及び取り扱いを透明化すべく職務発明の届け出制度を使用者に義務づけている。また発明を促進すべく、使用者と従業者との間での契約が存在しない場合の奨励金及び報酬の引き上げを規定している。

判決 2011年7月26日

以上