

**外国企業にとっての中国職務発明  
～現地子会社でなされた職務発明に対する報酬～  
中国特許判例紹介(47)**

2015年9月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

張偉鋒.

一審原告、二審上訴人

3M中国有限公司、3M創新有限公司

一審被告、二審被上訴人

## 1. 概要

中国子会社で発明創造がなされた場合、専利法の規定に基づき職務発明として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）。

中国子会社の特許出願を行い、特許権者となった場合は、発明者に対する奨励及び報酬の支払い主体は中国子会社であるため、中国にて職務発明規定を明確にしておけばトラブルの発生は未然に防止することができる。

しかしながら企業によっては、本国親会社が中国子会社から事前に特許を受ける権利を譲受し、本国親会社が中国での特許出願人、特許権者となる場合がある。また親会社の発明者と中国子会社の発明者が共同発明者となる場合もある。このような場合、発明者に対する奨励及び報酬の支払い主体が問題となり、またいずれの国の法律に従い額を決定すべきかが問題となる。

本事件では、米国企業の中国子会社でなされた職務発明について、適用すべき法律、支払い主体及び対価を巡り争いとなった。上海市高級人民法院は、中国専利法を適用し中国子会社に対し、職務発明に対する対価の支払いを命じる判決をなした<sup>1</sup>。

## 2. 背景

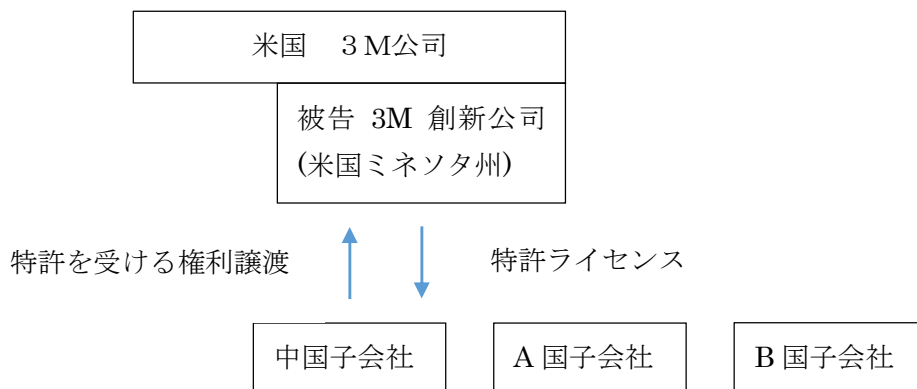
### (1)中国子会社と特許管理会社

3M 公司は、ディスプレイ及び画像設備等多領域のハイテク技術商品を生産販売する世界的に著名な企業であり、被告 3M 中国公司是 3M 公司の関連投資公司であり、中国に設立された全出資子会社である。

---

<sup>1</sup> 上海市高級人民法院 2015 年 4 月 22 日判決 （2014）沪高民三(知)终字第 120 号

被告 3M 創新公司是、3M 公司の全出資子会社であり、本案職務発明特許の特許権者である。下記参考図 1 に示すように、3M 公司与両被告との間の協議に基づけば、被告 3M 中国公司等のグループメンバーの知的財産は、統一して 3M 公司または被告 3M 創新公司に譲渡され、管理される。そして再び 3M 公司または被告 3M 創新公司を通じて、被告 3M 中国公司等の 3M グループメンバーにライセンスを統一して付与している。



参考図 1 3Mの特許管理モデル

## (2)特許発明の内容

原告は、3M 中国公司にて勤務している期間、DBEF-D 反射偏光板製品を液晶テレビに適用した場合に発生する黄化問題に対し、率先して解決すべき技術方案を提示し、また専門チームに加入した。

被告 3M 創新公司是、2006 年 6 月 1 日“反射偏光板及び該反射偏光板を有する表示装置”と称する PCT 特許出願を行った。該 PCT 特許出願は、2007 年 12 月 3 日中国に国内移行され、2010 年 3 月 17 日発明特許権が付与された。特許番号は 200680019747.5 である。

該発明特許の主要部分は、原告発明の上述した技術方案であり、原告は第三発明者として記載されていた。

## (3)職務発明規定

2010 年 9 月 2 日、被告 3M 中国公司是、原告に“3M 中国職務発明奨励金計画”が 2010 年 9 月 1 日正式に実施された旨通知した。この計画に基づき原告は極めて少ない報酬を得た。原告は該規定を不満として辞職した。その後被告 3M 中国公司是、原告に奨励金 500 元(約 1 万円)を支払い、かつ 2011 年 12 月 29 日原告に 17,168.12 元(約 34

万円)を送金した。

3M 中国職務発明奨励金計画の具体的内容は以下の通りである。

2010年9月2日、被告3M中国公司は従業員にメールを送り、“3M中国職務発明奨励金計画”が2010年9月1日より正式に実施される旨伝えた。該計画は、すべての3M中国従業員が業務においてなす創新活動を鼓舞し、発明奨励金計画は、特許固定奨励金及び発明関連製品の販売に対する控除金を含む。

当該政策は、発明創造時間が、職員雇用期にあり、3M中国関連会社が雇用している職員の職務発明に及ぶ。そして、中国国家知識産権局に提出した特許申請または中国国家知識産権局を通じて公布された特許にだけ補償される。国外の特許申請または販売はこの補償には含まれない。製品を用いた職務発明の補償は、固定部分及び控除金部分からなる。

(i)固定部分：発明を提案した場合 500 元；発明特許申請 1,000 元；実用新型特許申請 750 元；外観設計特許申請 500 元；発明特許権の付与時 2,000 元；実用新型特許権付与時 1,500 元；外観設計特許権付与時 1,000 元；“商業機密”を決定した場合 1,000 元。

(ii)控除金部分：製品が中国での年販売量が 3,500,000 元（約 7000 万円）を超えたものに対しては、控除金部分は以下の公式に基づき計算できる。

年販売額×0.01%×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数。

(A)製品係数：発明が製品全体をカバーしている場合 100%とし、原則として 100 分比は、特許権保護部分の価値を有する対応する全体の製品の比例に基づき計算して考慮する；

(B)特許分配係数：製品販売数量のために貢献した特許数により分けて補償する；

(C)発明者分配係数：一つの特許の発明者数に基づき分けて補償する。

補償の固定部分及び控除金部分は 3M 中国関連公司により毎年支払う。職員が一の発明を完成した場合、直ちに規定の表に記入しなければならず、かつ公司発明提出システム及び規定手順に基づき、できるだけ早く公司に提出しなければならない。

職員は、公司に提出された発明が保護すべき情報に当たると認識しなければならない。職員が完成させた職務発明について、職員は、公司に全ての必要な資料及び情報を、知識産権を取得するために提供しなければならない。

(4)原告の主張

原告の主張によれば、2006年から、被告 3M 中国公司を含む 3M グループメンバーは全世界で該職務発明を実施しており、該技術を改良した後の DBEF-D2 シリーズ製品を大量生産しており、巨大な成功及び経済利益を得た。2010 年 3M グループは対象特許を採用し、関連製品を中国国内で生産販売し、その販売額は少なくとも 1 億 US ドルを超える。

被告 3M 中国公司は原告の雇用主として、原告の職務発明成果を譲受して実施した。《科学技術促進成果転化法》及び《中華人民共和国専利法》及び関連法律法規に基づけば、当然原告に合理的報酬を支払うべきである。

被告 3M 創新公司是、3M 公司及び被告 3M 中国公司与原告職務発明成果を譲受する協議を締結し、特許権を授権された組織として、未だ原告に合理的職務発明報酬を支払っておらず、両被告の行為は、共同で原告が獲得する職務発明報酬の権利を侵害している。

原告は以上の理由により、職務発明の報酬として 2010 年度分 200 万元(約 4000 万円)、2011 年及び 2012 年度分 240 万元(約 4800 万円)の支払いを求めて、上海市第一中级人民法院に提訴した。

#### (5)被告の主張

被告 3M 中国公司是以下の通り反論した。

- (i) 3M 中国公司是特許権者ではない。それゆえ《専利法》に規定する職務発明奨励、報酬の支払い義務主体ではない。
- (ii) たとえ原告が職務発明奨励、報酬を獲得する権利を有するとしても、“3M 中国職務発明奨励金計画”を優先適用すべきである。
- (iii) 対象特許の主要発明創造は国外で完成されており、原告は実質的貢献をなしておらず、《専利法》及び《中華人民共和国専利法実施細則》は本案に対して適用されず、米国の法律を適用すべきである。
- (iv) 原告の奨励、報酬額に関する主張は事実依拠を欠く。

### 3.高級人民法院での争点

**争点 1: 本事件に中国法を適用すべきか否か**

**争点 2: 原告が職務発明報酬の支払いを請求する権利を有するか否か**

**争点 3: 原告が職務発明報酬の支払いを請求することができるのであれば、その額をどのように決定すべきか**

#### 4.高級人民法院の判断

##### **争点1：本事件は米国法ではなく中国法が適用される**

専利法及び実施細則の職務発明創造奨励と報酬制度に関する規定は、中国大陸で完成した発明創造に適用される。地域を跨いで協力展開される発明創造活動は、国を跨ぐ企業での研究開発においては珍しいことではない。

いわゆる発明創造の完成地は、該発明の全体の技術方案及びその各部分が共にある地で完成していることを必ずしも要求しておらず、その中の部分技術が貢献した完成地もまた、発明完成地の一つとして認定されるべきである。3M 公司与 3M 中国公司とは関連公司であり、対象発明創造は原告張偉鋒及び 3M 公司の他の三人の発明者が共同で完成し、張偉鋒の発明者地位はまた 3M 中国公司、3M 創新公司の認可を獲得している。

これは原告が、対象発明創造に対し実質的技術貢献をなしていることを示している。原告は対象発明創造の活動期間に参加しており、継続して中国国内で業務しており、かつ対象発明は、中国で特許を申請しておりまた特許権を獲得している。

以上の理由により、上海市高級人民法院は、中国は発明完成地の一つであり、対象発明についてなした職務発明報酬の訴訟請求に関し、本案訴訟は中国法が適用されると判断した。

##### **争点2：原告は職務発明報酬を請求する権利を有する**

(一)3M 公司、3M 中国公司、3M 創新公司是関連企業であり、3M 公司、3M 中国公司、3M 創新公司が締結した《合同研究協議》、《知識産権協議》に基づけば、上述の三社は知識産権に対し“中央集権”の管理モデルを採用し、3M 中国公司が獲得した知識産権は、共に 3M 創新公司へ譲渡され、実施する場合、3M 創新公司のライセンスを得る必要がある。

本案において、原告張偉鋒は中国国内で対象発明の研究開発業務に参加しており、かつ実質的貢献をなした。3M 中国公司是本来該部分の発明の特許申請権を享有すべきであった。しかしながら 3M 公司の知識産権管理モデルに基づき、該特許申請権は実際には 3M 創新公司に譲渡された。

対象発明創造の特許申請権が特許を申請する前に既に 3M 創新公司に譲渡されたと

する認定は、必ずしも客観事実及び法律規定に反するものではない。

(二)法律規定に基づけば、発明創造特許を実施した後、機関または組織は活用を広めた範囲及び取得した経済効果に基づき、発明者に合理的報酬を付与しなければならない。本案において、3M 公司及びその関連企業間の協議により、対象発明は 3M 創新公司により申請されかつ特許権を獲得している。

しかしながら、専利法の発明者に対し報酬を付与する規定に対し、その立法趣旨は、発明者が取得すべき労働報酬を付与することであり、該報酬を獲得する合法権利は、国を跨ぐ企業内部の協議により処理され損害を受けるべきではない。

以上の理由により、上海市高級人民法院は、たとえ被告 3M 中国公司が対象発明の特許権者でないとしても、被告 3M 中国公司是原告張偉鋒の雇用主であり、依然として原告に職務発明報酬を支払う義務があると判断した。

(三)続いて第 2 被告である 3M 創新公司について検討した。本案において被告 3M 創新公司是必ずしも張偉鋒の雇用主ではないが、3M 創新公司是 3M 公司関連企業間の協議により対象発明の特許権者となっている。既に被告 3M 中国公司が原告張偉鋒に職務発明報酬を支払うべきと認定していることに鑑みれば、原告張偉鋒が被告 3M 創新公司にさらに職務発明報酬を支払うよう請求することは、事実及び法律依拠がない。

まとめると、原告張偉鋒は第 1 被告 3M 中国公司に職務発明報酬を主張する権利を有するが、原告張偉鋒は第 2 被告 3M 創新公司に職務発明報酬を主張する権利はない。

### **争点 3：証拠不十分のため状況を総合的に斟酌し額を決定する**

(一)原告が参与し起草した 3M 中国公司発明奨励政策、会議内容、原告が 3M 中国公司管理層に発送したメールにて発明者補償条例等を討論した事実からすれば、3M 中国公司是“3M 中国職務発明奨励金計画”を制定する過程において、既に従業員と協議を行っており、該“3M 中国職務発明奨励金計画”は《実施細則》にいう職務発明報酬の制度に属する。

該“3M 中国職務発明奨励金計画”は明確にその適用範囲を“発明創造時間が職員雇用期間である場合、3M 中国関連会社が雇用している職員の職務発明に該当する”としている。“3M 中国職務発明奨励金計画”は実質上 3M 中国公司とその従業員との間で如何に職務発明報酬を計算するかに関する契約である。

(二)原告張偉鋒が主張している職務発明報酬の計算方式において、原告は実施対象発明特許の製造製品の利益率は50%と判断しているが、証拠がない。そのため、高級人民法院は、原告の計算方式を採用しなかった。

“3M 中国職務発明奨励金計画”は対象発明に適用することができ、双方間で職務発明報酬の計算に対し紛争が発生した場合、報酬支払い方としての3M 中国公司是、本案審理中、具体的な計算依拠及び計算過程を提供すべきである。しかしながら3M 中国公司是未だ原告張偉鋒に対し支払った2010年職務発明報酬20,384.16元の計算過程を提供しておらず、かつ、計算依拠としての各データ、例えば年販売額、製品係数、特許分配係数、発明者分配係数等も明確にしていない。

それゆえ該職務発明報酬額の真実性、合法性は共に確認しがたい。本案において、3M 中国公司是、対象発明の権利を3M 創新公司に譲渡して得た対価、対象発明特許を実施して獲得した利益、特許権者が対外的にライセンスして得たライセンス費等も、共に調べて明確にすることは難しい。

上海市高級人民法院は、職務発明の額を算定することが困難であることから、各種状況を総合的に斟酌し、原告張偉鋒の職務発明報酬を20万元とした。

## 5. 結論

高級人民法院は、本事件に中国法を適用し、被告中国3M 公司に職務発明報酬20万元の支払いを命じた上海市第一中級人民法院の判断<sup>2</sup>を支持する判決をなした。

## 6. コメント

中国子会社にて発生した職務発明の取り扱いを検討する上で参考となる判決である。特に本事件のように、本社発明者と中国子会社発明者とが共同発明者となっている場合の取り扱いも事前に対処方法を検討しておく必要がある。本事件では一部に中国子会社の発明者が含まれている場合、当該発明者に対する職務発明は中国法が適用されると判示された。

また、企業によっては中国子会社で生まれた発明については、特許を出願する権利を中国特許出願前に日本本社に譲渡し(専利法第8条)、日本本社が特許出願人となって、中国に特許出願する場合がある。この場合、中国子会社発明者は日本本社の従業員では

---

<sup>2</sup> 上海市第一中級人民法院判決 2014年11月14日 (2012)沪一中民五(知)初字第240号

なく、職務発明報酬を支払う義務がない。また、中国子会社も特許出願人、特許権者ではないため同様に職務発明報酬を支払う義務がない。しかしながら、これでは職務発明に対する労働報酬を支払うとする職務発明制度の立法趣旨に反することから、本事件では国を跨ぐ企業による当該協議があったとしても、雇用主である中国子会社は特許権者でないものの、依然として職務発明報酬の支払い義務があるとされた。

なお、第4次改正専利法案では、特許を出願する権利及び特許出願権が譲渡された場合、特許権が付与された譲受側に職務発明報酬の支払い義務があるとする案が提案されている。

#### 改正専利法第16条

「職務発明創造について特許権が付与された後、機関又は組織は、職務発明の当該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、機関または組織は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。」

いずれにせよ中国子会社にて職務発明規定を制定するとともに、中国子会社または本社より適切な職務発明報酬を支払う必要がある。

以上