技術秘密の認定
～技術秘密について提携先に特許出願された事例～
中国特許判例紹介(111)

2021 年 11 月 10 日
執筆者　所長弁理士　河野 英仁

天津青松華薬医薬有限公司
上訴人（原審原告）

華北製薬河北華民薬業有限責任公司
被上訴人（原審被告）

１．概要

自社にて単独で製品を生産するには限界があり、他の企業に生産を委託する場合がある。この場合、生産プロセスにおけるノウハウ等を含めた機密情報をも委託先企業に提供する必要がある。

本事件では委託元である原告が委託先の被告に対し機密情報を提供したところ、被告は原告の許可なく機密情報を含む技術について特許出願を行い権利化したため、原告は、当該特許は原告に帰属すべきとして人民法院に提訴した。

最高人民法院は、発明内容の一部が機密情報であることを認め、特許を原告と被告の共有とする判決を下した。

２．背景

⑴特許の内容

華北製薬河北華民薬業有限責任公司(被告)は「高純度フルオロオキサフナトリウム製造プロセス」と称する発明特許 CN104327100（100 特許）を所有している。100 特許は、2014 年 9 月 30 日に国家知識産権局に出願され、2016 年 9 月 28 日に特許が付与された。

⑵訴訟の経緯

2013 年 11 月 16 日、青松公司（原告）と被告とは、《委託加工生産協議》を締結し、原告は被告に委託し、“フルオロオキサフナトリウム”機密プロセスを使用させ、“フルオロオキサフナトリウム”製品を生産させる契約を行った。すなわち原告が対象“フルオロオキサフナトリウム”機密プロセスを華民公司に提供し、被告は原告の委託を受けて“フルオロオキサフナトリウム”製品を生産し、かつ対象“フルオロオキサフナトリ

ウム”機密プロセスに対し秘密責任を負うこととした。

ところが、2014 年 9 月 30 日、被告は原告の許可なく、委託加工生産協議の関連秘密契約に違反して、国家知識産権局に申請番号 ZL201410517486.6(以下、486 特許という)とする“高純度フルオロオキサフナトリウム製造プロセス”について特許申請を提出し、2016 年 9 月 28 日に特許権が付与された。

原告は 2016 年 2 月 16 日、486 特許は原告に帰属すべきとして河北省石家庄市中級人民に提訴した。中級人民法院は 486 特許の発明内容と、機密プロセスは同一でないとして、原告の主張を退けた[1]。原告は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

3.最高人民法院での争点

争点:技術秘密が特許出願されたか否か

4.最高人民法院の判断

判断：技術秘密が特許明細書に記載されている

本案の争点は、対象発明特許権が誰に帰属すべきかにあり、具体的には以下の３つの問題がある。

（一）原告が主張する技術秘密が成立するか否か

（二）特許文献が原告の技術秘密を開示しているか否か、及び、特許技術が原告の技術秘密を使用しているか否か

（三）被告が、対象特許に対し実質性の貢献をなしているか否か

（一）原告が主張する技術秘密が成立するか否か

1993 年《中華人民共和国反不正当競争法》第十条第三項の規定に基づけば、商業秘密とは、公衆に知られておらず、権利者にとって経済利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ、権利者を通じて秘密措置がとられた技術情報及び経営情報をいう。

上述の規定に基づけば、反不正当競争法の保護を受ける技術秘密は、秘密性及び価値性を有しており、かつ、権利者により秘密措置がとられていることが必要とされる。技術秘密が有する秘密性は、同時に公衆に“普遍的に知られ”ておらず、かつ、“必ずしも容易に獲得できるものではない”という２つの具体的条件が必要である。

[1] 河北省石家庄市中級人民判決（2018）冀 01 民初 1021 号

本案において、原告は秘密点を：1.“混合クレゾール（m-クレゾール）法を使用して中間体に対し脱保護する”；2.“酸生成反応ステップ全体の技術情報”、材料、反応条件、反応ステップ等を含む；3.“洗浄、抽出、無菌濾過ステップ全体の技術情報”、温度、PH値等を含む、とした。原告は国威鑑定センター第20号司法鑑定意見書に記載の機密プロセス方案が本案の比較対象になると主張しており、国威鑑定センター第20号司法鑑定意見書に記載のプロセス方案は、原告から被告に渡したフルオロオキサフナトリウムプロセス技術資料と同じである。

上述の秘密点に対し、被告は、フルオロオキサフナトリウムを対象とする製造プロセスは双方の契約前に既に公開されており、それゆえ対象プロセスは商業秘密に属さないと主張した。

これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。

第一に、原告と被告とがサインした《委託加工生産協議》は、“乙は甲に提供した秘密情報に対し、専門の人員による責任制を確立し、秘密情報が外部に流出しないことを確保する。乙は、プロジェクトに参加する関連人員に対し秘密協議にサインさせなければならない”と定めている。

第二に、被告の職員王氏が発表した論文中の具体的な製造ステップ、使用したフロモキセフ中間体と機密プロセス技術方案は共に異なり、被告もまたその他の対象機密プロセス技術方案が既に公開されているということを証明する証拠を提出していない。

原告は対象機密プロセス技術方案に対し秘密措置を採用しており、他方で、上述の証拠もまた初歩的に対象機密プロセス技術方案が関連公衆において“普遍的に知られている”とはいえず、また必ずしも“容易に獲得”できるものではないことを証明することができ、該プロセスの主要目的はフルオロオキサフナトリウムを生産することであり、商業価値を有し、原告が主張する機密プロセス技術方案は技術秘密と認定することができる。

（二）特許文献が原告の技術秘密を開示しているか否か、及び、特許技術が原告の技術秘密を使用しているか否か

当事者が技術秘密侵害の請求権の基礎として、特許権の帰属を主張する場合、特許文献が技術秘密を開示しているか否か、及び、特許技術が技術秘密を使用しているか否かを検討しなければならない。

特許文献が技術秘密を開示しているか、または、特許技術方案が技術秘密を使用している場合、技術秘密に対する侵害を構成する。

本案において、秘密点1の“混合クレゾール（mクレゾール）法を中間体の脱保護に使用すること”について、対象特許請求項中必ずしもいかなる方法で中間体に対し脱保護するかについて直接的な記載はないが、特許明細書実施例1中にはmクレゾール脱保護の使用について公開しており、秘密点1は脱保護のために混合クレゾールを使用しており、混合クレゾールはoクレゾール、mクレゾール及びpクレゾールの3種の異性体の混合物であり、oクレゾール、mクレゾール及びpクレゾールは中間体の脱保護に対し、ともにフェノール性ヒドロキシルの的水素結合を利用しており、両者は必ずしも実質的な相違はない。それゆえ対象特許明細書は既に秘密点1を開示しかつ使用している。

秘密点2“酸生成反応ステップ全体の技術情報”について、まず、対象特許請求項1のステップa）は酸生成反応であり、秘密点2を含む。対象特許明細書実施例1中に記載された技術方案と機密プロセス技術方案中の秘密点 2 は、脱保護試剤、反応雰囲気、温度制御タイミング、反応温度、時間、試剤用量の方面で異なる点はなく、かつ機密プロセス「PH2.5まで」「溶解」を開示していないが、上述の相違は必ずしも実質的な相違ではない。それゆえ、対象特許明細書は既に秘密点2を公開し、使用していると判断できる。

秘密点3“洗浄、抽出、無菌濾過ステップの全体技術情報”に対し、対象特許請求項1のステップb）と秘密点3とには以下の相違が存在する。(1)様々な材料が追加され、水相に抽出する過程では、機密プロセスはさらに塩化ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウムを追加し；有機相に抽出する過程では、機密プロセスはさらに塩化ナトリウムを追加する。(2)材料の追加方式及び関連する操作は相違し、対象特許は同時に添加し、機密プロセスは、分けて添加しかつ複数回攪拌し、静置分離する；(3)機密プロセスは濾過操作を無菌濾過として公開していない。

これらの相違について、最高人民法院は以下の通り判断した。相違（1）について、対象特許及び機密プロセスの記載と上述の技術効果の比較に基づけば、機密プロセスにおいてさらに追加する塩化ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウムが該ステップ中での作用、解決すべき技術課題及び生じる技術効果を知るすべはなく、相違点（1）が実質的な相違か否かを証明するすべがない。

相違点（2）に対し、対象特許及び機密プロセスの該ステップの純化効果に関する実

験証拠を欠くため、該相違の技術効果を確定することができず、また機密プロセスの複数回の攪拌、静置分離操作が実際上さらに良い純化効果をもたらすことを証明することができない。

相違点（3）について、当業者は、フルオロオキサフナトリウムの最終生成物は、人体に用いるためにナトリウム塩形式で注射されることを知っており、無菌濾過を使用することは、当業者は安全上の理由から容易に想到できる濾過方式であり、当該相違は実質的なものではない。

対象特許請求項 1 ステップ b）と秘密点 3 に存在する上述した相違は必ずしも実質的な相違ではなく、それゆえ対象特許請求項 1 ステップ b）は秘密点 3 を含むと認定することができる。

対象特許実施例 1 は請求項 1 ステップ b）の基礎上においてさらに一歩具体化しており、同様の理由に基づき、対象特許実施例 1 中の“洗浄、抽出、無菌濾過ステップの全体技術情報”もまた秘密点 3 に対し実質性的な差異はない。それゆえ、対象特許明細書は既に秘密点 3 を開示しており使用していると認定できる。

まとめると、対象特許文献は原告の関連技術秘密を開示しており、その上特許技術方案もまた技術秘密を使用しており、技術秘密の侵害を構成し、それゆえ原告の技術秘密は対象特許技術方案の実質的内容を構成し、原告は、対象特許に対し合法権利を享有すべきである。

（三）被告が、対象特許に対し実質性の貢献をなしているか否か。

《中華人民共和国専利法実施細則》第十三条は以下の通り規定している。

「専利法にいう発明者または設計者とは、発明の創造的な実質的特徴に対し創造的貢献をなした者をいう。」

特許帰属紛争において、2 人以上の当事者が共に技術方案の実質的特徴に対し創造的貢献をなし、かつ貢献の大小を区別し難い場合、該権利は共有のものとして認定すべきである。本案において、被告は対象特許技術方案の実質的特徴に対しまた創造的な貢献をなしている。具体的な分析は以下の通りである。

第一に、被告は《第一回審査意見通知書》の意見陳述において、対象特許の発明点は主に以下にあると考えている：1.請求項 1 ステップ b)において、PH=4～8 の場合、フロモキセフ酸は水相に溶解する傾向があり、PH=0～3 の場合、フロモキセフ酸は有機

相に溶解する傾向がある。2.請求項１ステップｃ）は溶析結晶法を採用し、機密プロセスが採用している凍結法とは異なる結晶方法である。これに対し、双方は共に異議はない。

第二に、原告は、対象特許請求項１ステップｃ）で採用している溶析結晶法は、慣用技術手段に属すると主張している。これに対し、対象特許申請過程から見れば、国家知識産権局は《第一次審査意見通知書》において、これに対し質疑を示しているが、被告の陳述意見を通じて、国家知識産権局もまた被告の対象特許溶析結晶ステップに対し対象特許技術方案が創造性を有するとの意見陳述を認めている。

それゆえ原告の対象特許ステップｃ）の溶析結晶ステップが慣用技術手段に属するとの主張は成立しない。これに基づき、被告は、対象特許請求項１ステップｃ）に対し創造性貢献をなしていると認定できる。

まとめると、対象特許は原告の技術秘密を公開かつ使用しており、それゆえ原告は対象特許に対し権利を享有すべきである。被告は原告の対象機密プロセスを獲得した基礎上において、対象特許請求項１ステップｃ）に対し創造性貢献をなしており、それゆえ原告及び被告は対象特許に対し共に創造性貢献をなしていると認定することができる。

現在の証拠では原告及び被告が対象特許権に対しなした貢献の程度を区別するすべがないため、それゆえ対象特許権は両者の共同所有とすべきである。

５．結論

最高人民法院は、原告の特許権の帰属を認めなかった中級人民法院の判決を取り消した。

６．コメント

近年、開発及び生産を一社で全て行うのではなく一部について開発、生産を委託することが多くなっている。その際、開発及び生産に関する機密情報を委託先に提供する場合があるが、本事件では機密情報を基礎とした特許出願が委託先になされ特許権が付与されたのである。

本事件ではどのような場合に、技術秘密と認定されるか、また技術秘密について委託先に付与された特許権の帰属を巡る判断がなされており参考となる事件である。

本事件は、最高人民法院が 2020 年度の典型事例の一つとして紹介しているものである。

判決日　2020 年 12 月 6 日

以上