

NEWSLETTER

北京品源知的財産権代理有限公司

2015 年第 3 号

中国知財ニュース

最高人民法院にて知的財産権判例指導基地を設立

「最高人民法院知的財産権判例指導研究（北京）基地」が 4 月 25 日に北京知的財産法院に設立され、最高人民法院の副院長である陶凱元氏、北京市高級人民法院の院長である慕平氏が共同で基地の除幕を行った。陶凱元氏は、判例指導研究基地の設立は、全面的な依法治国（法に基づいた国家統治）を徹底して推進するための重要な措置であり、知的財産権の司法改革における制度革新と言え、知的財産権の司法公正を保証する有力な突破口となる、と語った。

承れば、最高人民法院の許可により、北京知的財産法院に知的財産権判例指導研究（北京）基地を設立し、今後は指導的判例を会集、編纂、整理し、知的財産権に関する裁判ルールや経験をまとめるとともに適切な方式で公開する。

【品源コメント】創造・革新型国家と法治中国を建設する背景の中、今後数年の間に、中国では知的財産権の司法分野で新たな改革措置が次々出ると考えられ、私たちも適時中国知的財産権の司法分野の最新の動向に注目し、中国における最新の知的財産権に関する裁判ルールや経験を日本のクライアントと共有していきたいと考えている。

新しい専利法改正の最新進展

専利法改正草案（意見募集稿）（中国専利法第 4 回改正（意見募集稿））が公開された後、中国国家知的財産局は 4 月の中旬に大手企業、中小企業、弁理士、弁護士及び裁判官向けの幾つかの面談会を開催し、専利法の改正背景、改正内容を紹介するほかに意見募集の会議も開催した。

会議の情况及び会議における各業界の代表が提出した質問について、下記のとおりまとめる。

会議には中国専利局副局長張茂于氏を始め、國務院法制室の幹部、中国専利局条法司、実用新案部、意匠部の部長、処長ならびに専利法改正起草組メンバーの方々々が 30 名程出席した。SIPO により専利保護力、専利の実施と運用、専利審査制度の完備など、今回の改正ポイントの説明が行われた後、専利法改正起草組のリーダ及びメンバーと意見交換ができる貴重な機会ということもあり、多くの企業の出席者が関心のある条文について意見を述べた。中でも、第 6 条、第 14 条、第 22 条、第 23 条、第 41 条、第 46 条、第 7 章、第 8 章などについて多くの反対意見や更なる改正意見が出された。

SIPO のリーダーの話によれば、第 4 回改正後の専利法は今後一年以内に発効されることではないが、現在の政府の任期（2017. 03）前には必ず発効されるとのことだ。

また、参加していた大手企業は、Baidu、Tencent、京東、ZTE、華為、福田汽車、奇虎 360、中国石化、格力電気、Lenovo、国家核電、大唐電信、京東方、長城汽車などであった。

職務発明に関して、SIPO 側は特にコメントをしていないが、制定中の「職務発明条例（草案）」に合わせ、前もって原則性のあるものを法律で規定して欲しい、という旨を伝えた。企業側からは、第 16 条については特に意見が出ていなかったが、第 6 条に対しては強く反対の声があがった。主に『「約定がない場合、事業体の物質的技術的条件を利用して完成した発明の専利出願権は、発明者あるいは設計者に属する」という規定の導入はやめるべきである。当該条文の改正目的は専利技術の実施率を高めるためであるが、専利技術の実施率について、実際は専利権者が事業体であるか個人であるかは大きく関係しない。また、このような規定を導入すると、事業体が本事業体の任務による発明と本事業体の物質的技術的条件を利用して完成した発明を区別しなければならず、これにより事業体の知的財産に対する管理が難しくなってしまう。また、このような規定の導入は、発明者と企業との対立を引き起こし、発明者の発明隠蔽や事業体からの独立紛争を起こしてしまう恐れもある。また、一般的に発明者個人の実施能力は企業より低いため、このような規定は返って専利技術の実施率を低めてしまうことになるはずである。』というような話をした。

第 14 条、第 41 条、第 46 条、第 7 章、第 8 章については、主に以下のような意見があった。「技術の進歩を妨害してはいけない」という規定は、専利の保護と矛盾しているため、導入する必要がない。また、審判部に大きな職権が与えられたが、これは審判請求人や権利者、そして公衆に不利な影響を与えるはずである。また、専利権の保護及び運用に係る条文においては、権利侵害の再犯行為や事業体による権利侵害を刑事罰化し、行政罰への警察の介入を強化し、事件処理期間を明確化すべきである。また、当然許諾期間において専利権者が仮処分を請求することができないという規定は、専利権者による当然許諾の積極性を低めるため妥当ではない。

修正がない第 22 条、第 23 条については、「実用新案につき、現行審査基準では、明らかな新規性違反を審査すべきと規定されたため、今回の法改正をきっかけとし、法律に明記されて良いのではないか。現在問題となっている大規模なゴミ専利は、主に実用新案、その他一部の意匠を指しているため、法律で実用新案の新規性の審査が規定されれば、毎年、80 万件以上に昇る実用新案が 20 万件ほどにまで減り、審査資源や公衆利益、社会影響などにとって非常に有益となる。また、意匠につき、保護期間を 15 年まで延長することに伴い、ゴミ専利を減少させる観点や権利期間延長による公衆利益の喪失を補償する観点から、日本と同じように意匠実体審査制度を導入し法律改正しても良いのではないか。」というような話をした。

中国判決紹介

事件番号	上海市高级人民法院(2014)滬高民三(知)終字第120号 2015年4月22日判決
上訴人(原審被告)	張偉鋒
上訴人(原審被告)	3M 中国有限公司
被上訴人(原審原告)	3M 創新有限公司

1. 事件の概要

多国籍企業の知的財産管理子会社と該多国籍企業の中国子会社と該中国子会社の従業員との間で起きた、職務発明奨励金、報酬紛争事件。

2. 事件の経緯

2012年11月	原告が上海市第一中級人民法院に職務発明奨励金、報酬請求訴訟を提起
2014年11月	上海市第一中級人民法院により判決
2014年11月	上訴人が上海市高级人民法院に上訴
2015年04月	上海市高级人民法院により判決

3. 張偉鋒（上訴人、原審原告）の主な主張

3M 公司はディスプレイや画像装置などのハイテク製品の研究、生産、販売などを行う多国籍企業であり、3M 中国有限公司（上訴人、原審被告）は3M 公司の関連投資会社が中国で設立した完全子会社であり、3M 創新有限公司（被上訴人、原審被告）は3M 公司の完全子会社であり本案に係る職務発明の特許権者でもある。3M 公司与3M 中国有限公司と3M 創新有限公司との間の協議により、3M 中国有限公司などの3M グループのメンバーの知的財産権は、統一して3M 公司又は3M 創新有限公司に譲渡され管理が行われ、3M 公司又は3M 創新有限公司によって3M 中国有限公司などの3M グループのメンバーに統一してライセンスされ使用される。張偉鋒は3M 中国有限公司での在籍期間に、DBEF-D 反射型偏光フィルムが液晶テレビに应用される際の黄化問題に対して先に解決案を提出し、これにより専門家チームに参入した。3M 創新有限公司は2006年6月1日に「反射型偏光フィルムおよび該反射型偏光型フィルムを有する表示装置」というPCT出願を出し、該PCT出願は2007年12月3日に中国国内へ移行され、2010年3月17日に特許査定になった。当該特許出願のメインの部分は張偉鋒による上記技術案であり、張偉鋒は第3順位の発明者となった。

2010年9月2日、3M 中国有限公司は張偉鋒に対し「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」が2010年9月1日から正式に施行されることを通知したが、この奨励金計画によると張偉鋒は極めて少ない報酬しかもらえないため、該規定に納得せず、辞職を願い出た。その後3M 中国有限公司は張偉鋒に奨励金として人民元500元（以下の幣種は同じ）を支給し、2011年12月29日に張偉鋒に17,168.12元を送金した。張偉鋒は2006年から、3M 中国有限公司を含めた3M グループのメンバーが、世界規模で当該職務発明の成果を実施し、上記技術の改良後のDBEF-D2シリーズ製品を大量に生産し、多大な成功と経済利益を得たと主張した。張偉鋒の知りえる限りだと、2010年3M グループが係争特許によって製造、販売された関連製品の中国国内の売上は少なくとも数億ドルである。3M 中国有限公司は張偉鋒の雇用主として、張偉鋒の職務発明の成果を譲渡かつ実施したため、「科学技术成果の転化促進法」、「中華人民共和國専利法」（以下「専利法」と称する）および関連する法律法規に基づき、張偉鋒に合理的な報酬を支給するべきである。3M 創新有限公司は、3M 公司および3M 中国有限公司

と張偉鋒の職務発明の成果を受け取るという契約を締結した事業体であり、特許権を受けた事業体でもあるが、未だに合理的な職務発明の報酬を支給していないため、3M 創新有限公司と 3M 中国有限公司の行為は、張偉鋒の職務発明の報酬を得る権利を共同に侵害している。

これにより、張偉鋒は、3M 中国有限公司と 3M 創新有限公司が 2010 年の職務発明の報酬 200 万元、2011 年と 2012 年の職務発明の報酬の合計 240 万元を共同で支給することを主に請求した。

4. 3M 側の主な抗弁

3M 中国有限公司は、①自社は、係争特許出願の特許権者ではないため、「専利法」に規定された職務発明の奨励金や報酬の支給義務がある主体とならない、②張偉鋒に職務発明の奨励金や報酬を得る権利があったとしても、「3M の中国職務発明に関する奨励金計画」が優先的に適用されるべきである、③係争特許出願のメインの部分は海外で実現されており、張偉鋒は実質的な貢献をしておらず、よって、「専利法」および「専利法実施細則」は本案に適用されず、米国の法律を適用するべきである、④張偉鋒が主張した奨励金や報酬は事実的な根拠がない、と抗弁した。

3M 創新有限公司は、張偉鋒と 3M 創新有限公司との間に労働関係が存在しないため、張偉鋒が主張した職務発明の奨励金や報酬は法的根拠がない、と抗弁した。

5. 事件全体を通じた争点

- 1) 本案の審理において中国の法律を適用できるかどうか
- 2) 張偉鋒は 3M 中国有限公司と 3M 創新有限公司に対し係争特許の報酬を主張する権利があるかどうか
- 3) 張偉鋒が主張した職務発明の報酬額が妥当であるかどうか

6. 法院が認めた事実

2003 年 4 月 21 日、張偉鋒は 3M 中国有限公司と「個人雇用契約」をした。契約内容は、①雇用については期間が固定されておらず、双方の書面協議および合同契約に基づき随時修正ができること、②3M 中国有限公司は従業員を激励するため、自ら奨励案を決定でき、具体的な奨励案に基づき定期的に奨励金を支給できること、③従業員に対しては、3M の政策、それに関連する規制などは前もって告知されており、それら遵守についても承諾している、などといったものであった。また、張偉鋒は、3M 中国有限公司で働いた期間、2003 年 4 月 21 日から 2006 年 9 月 30 日の間はエンジニアとして働き、2006 年 10 月 1 日から 2010 年 10 月 29 日の間は知的財産権担当者として働き、その後退職した。

2003 年 6 月 26 日、3M 中国有限公司は番号 133232 の 3M 技術ノートを張偉鋒に授与した。このノートは所持者の日常的な技術職の法律記録を記録するものであり、主に発明におけるデータを提供するものである。このノートの第 9 頁には、「目的は、LCD-TV での D-D 黄化問題である。根本的な原因は、UV、ライトボックスの内の熱負荷である。解決案は、①UV を減少すること、②熱量を減少すること、A. 厚型 BEF (BEF3-7T, 10T, 厚型 RBEF) に耐 UV コーティング層を付けること (図あり)、B. DBEF-D (DBEF-D400/DBEF-D550) そのものに耐 UV コーティング層を付けて BEF を付かずに使うこと (図あり)、C. 網状物に ESR を付けること (図あり)、である。作者のサインは張偉鋒 (英語) であり、証人のサインは呂奕航 (英語) であり、日付は 2005 年 1 月 31 日であり、2005 年 3 月 21 日に特許出願をした」と記載されている。

また、張偉鋒により 2005 年 1 月 31 日に制作された特許出願用技術紹介材料には、係争特許発明に関する詳細な説明、DBEF-D と厚型 BEF の構造における耐紫外線コーティング層の図および実施例などが記載されている。

2006年1月1日、3M 公司、3M 中国有限公司、3M 創新有限公司は「契約研究協議」を締結した。協議の主な内容は以下の通りである。「事実陳述」の部分：3M 公司は米国の多国籍会社であり、3M 創新有限公司は3M 公司の完全子会社であり、引き続き3M 公司、グローバルの3M グループの他のメンバーおよび第三者から新たな知的財産権を取得し、また3M 公司、グローバルの3M グループの他のメンバーおよび第三者にライセンスをしてライセンス料をもらう。……。同日、3M 公司、3M 中国有限公司および3M 創新有限公司の三者は、「知的財産権に関する協議」を締結した。該協議において「事実陳述」の部分は、前記の協議とほぼ一致している。「知的財産権」の部分は、3M 公司与3M 創新有限公司がライセンスする側としてライセンスされる3M 中国有限公司に対して知的財産権の使用を許可するとのことを具体的に規定した。「補償」部分は、3M 中国有限公司を含めたライセンスされる側は3M 創新有限公司に下記の値と等しいライセンス料を支払うべきと規定した。具体的には、①純売上高（生産した製品）の6%をライセンスされる側の商品の製造においての使用した生産無形物として考慮すること、②純売上高（3M のサービス）の6%をライセンスされる側が3M のサービスを提供する際に使用する生産無形物として考慮すること、などが規定されている。支払うべきすべてのライセンス料が毎月ライセンスされる側により支払われる。前記の二つの協議はいずれも2006年1月1日から発効され、失効日は2008年12月31日であり、中止されなければ、自動的に1年間の延長となる。

2006年6月1日、3M 創新有限公司は中華人民共和国の国家知識産権局に「反射型偏光フィルムおよび該反射型偏光フィルムを有する表示装置」という特許出願を出し、その特許の公告日は2010年3月17日であり、特許番号はxxxxxxxxxxxx.5である。該特許明細書には、優先権はそれぞれUS60/687,213(2005.6.3)、US11/383,672(2006.5.16)であり、国際出願はPCT/US2006/xxxxxxxxxx.6.1（国際公開番号WO 2006 / 132912、英文、2006.12.14）であり、特許権者はイリサ・M・ケイロス、アイケイ・W・ナルション、張偉鋒、ジュウディス・M・インウィアイである、と記載されている。当該発明は表示装置に適する反射型偏光フィルムを開示している。該反射型偏光フィルムは多層光学フィルムを含み、該多層光学フィルムは、第1ポリマー層と第2ポリマー層により構成され、第1偏光状態の光を反射させるとともに第2偏光状態の光を透過させる交互層を含んでおり、その中で、垂直入射の第2偏光状態の光に対し、反射型偏光フィルムの410nmでの内透過率は少なくとも95%であり、380nmでの内透過率は多くとも25%である。本発明はさらに反射型偏光フィルムを有する表示装置を開示している。

2010年1月から、3M 中国有限公司は発明奨励の関連政策を起草し、張偉鋒も参加した。同年7月、3M 中国有限公司が「DialoguewithLOC」会議を開き、この会議はスタッフと管理者とがより多くのコミュニケーションルートを図るために開かれた。同年の7月14日、張偉鋒が3M 中国有限公司の管理者に電子メールを送り、彼も参加して発明者の補償条項に関して検討し、特に貢献部分（特許製品の売上0.01%）を更にアップさせればより合理的になり、より発明創造を激励できると主張した。

2010年9月2日、3M 中国有限公司は従業員にメールを送り、「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」を2010年9月1日から施行することを宣告した。この奨励金計画はすべての3M 中国従業員の仕事上のイノベーション活動を激励することを旨とし、この奨励金計画には専利の固定的な奨励金および発明と関連する製品販売の販売報奨金が含まれる。この政策は、発明をした期間が従業員の雇用期間であり3M 中国と関連する会社に雇用されている従業員による職務発明に適用される。補償対象は中国国家知識産権局に提出した専利出願又は専利となる。外国の専利出願や販売は当該補償に含まれていない。職務発明への補償は固定的な部分と報奨金部分に分かれている。①固定的な部分は、特許出願1件で1,000元、実用新案出願1件で750元、意匠出願1件で500元、特許権1件で2000元、実用新案権1件で1,500元、意匠権1件で1,000元、企業秘密1件で1,000元である。②報奨金部分は、製品の中国での年間販売量が3,500,000元を超える場合、以下の公式によって算出される。年間販売量×0.01%×製品係数×専利分配係数×発明者分配係数。上記補償の固定的な部分と報奨金部分は3M 中国関連会社によって毎年支払われる。従業員は一つの発明が完成した際直ちに規定された表を記入し、会社の発明提出システムおよび規定されたステップによってできるだけ早く会社に提出すべきである。従業員は会社に提出した発明のいずれも秘密情報であることを認識すべきである。従業

員が完成させた職務発明品については、知的財産権を取得するためすべての必要な資料および情報を会社に提供すべきである。

2011年11月26日、3M中国有限公司は張偉鋒に向け「2010年の報奨金部分の発明補償」という名の通知を送り、その中で張偉鋒の2010年の報奨金部分の発明補償は20,384.16元であると記載している。張偉鋒は該補償の税引き後の金額17,168.12元を受け取ったことを確認した。

また、係争特許の三名のその他の発明者は3M公司で働いている。2006年5月、張偉鋒を含めた係争特許の四名の発明者は、PCT/US2006/021255という国際出願の基礎出願となる出願番号がそれぞれ11/383672、60/687213であり、発明名称のいずれも「反射型偏光フィルムと該反射型偏光フィルムを有する表示装置」である米国特許出願に対し、「譲渡申請」にサインをし、合理的且つ価値ある対価に基づき、前記対価を受け取った上で、上記発明および特許出願に関連するすべての権利を3M創新有限公司に譲渡することに同意し、中国国家知識産権局に対し上記特許出願が特許査定になった場合すべての特許権証明を3M創新有限公司に授与することを要求した。よって3M創新有限公司はすべての権利、所有権および利益を持つ譲受人となった。

7. 上海市高級人民法院の判断

1) 本案の審理において中国の法律を適用できるかどうかについて

「専利法」および「専利法実施細則」における職務発明の奨励金、報酬に関する規定は、中国大陸で完成させられた発明創造に適用される。地域を越え協力して発明創造を展開させることが多国籍企業によくある研究開発であり、いわゆる発明創造の完成地を、該発明の全体的な技術案およびその各部分のいずれもを完成させた場所、とするのではなく、このうち一部の技術の完成地においても発明の完成地のひとつとして認知すべきである。3M公司と3M中国有限公司は関連する会社であり、本案に係る発明は張偉鋒と3M公司の他の発明者三名が共同で完成させたものであり、張偉鋒の発明者としての地位も3M中国有限公司、3M創新有限公司は認めている。これは張偉鋒が本案に係る発明に実質的な技術的貢献をしたことを示している。張偉鋒は、本案に係る発明の創造活動に参入していた間、ずっと中国国内で働き、本案に係る発明は中国で出願されて特許査定となっているため、中国は当然発明の完成地のひとつである。よって、本案には中国の法律が適用される。

2) 張偉鋒は3M中国有限公司と3M創新有限公司に対し係争特許の報酬を主張する権利があるかどうかについて

①3M公司、3M中国有限公司、3M創新有限公司は関連する会社であり、3M公司、3M中国有限公司、3M創新有限公司により締結された「契約研究協議」、「知的財産権協議」によると、この三社は知的財産権に対して「中央集権」管理モデルを採用し、3M中国有限公司が取得すべき知的財産権は、いずれも3M創新有限公司に移行され、使用が必要な場合は3M創新有限公司の許可を得るべきである、となっている。本案において、3M中国有限公司の従業員である張偉鋒が中国国内で本案に係る発明の研究開発に参入し、発明に対する実質的な貢献をしたため、3M中国有限公司が当該部分の発明の特許出願権を有するはずであるが、3M公司の知的財産権に対する管理モデルによって、当該特許出願権は実際3M創新有限公司に移行された。②法律の規定によると、発明が実施された後、事業体はその普及や応用の範囲と取得した経済利益に基づき発明者に合理的な報酬を支給すべきである、となっている。本案において、3M公司とその関連する企業間の協議によって、本案に係る発明は3M創新有限公司により出願され特許権を取得しているが、専利法における発明者に対する報酬の支給に関する規定では、その立法目的は発明者に取得すべき労働報酬を支給することであり、報酬を取得する合法的な権利は、多国籍企業内部の協議によって侵害されてはいけない。よって、3M中国有限公司は本案に関わる発明の特許権者ではないとしても、張偉鋒の雇用主であるため、張偉鋒に対し職務発明の報酬を支給すべきである。③本案において、3M創新有限公司は、張偉鋒の雇用主ではなく、3M公司と関連する企業間の協議によって本案に係る発明の特許権者となっているため、張偉鋒は3M創新有限公司に職務発明の報酬を請求することはできない。

3) 張偉鋒が主張した職務発明の報酬額が妥当であるかどうかについて

①本案で明らかになった、張偉鋒が 3M 中国有限公司の発明奨励の政策の起草に参加し、3M 中国有限公司が「DialoguewithLOC」会議を開き、張偉鋒が 3M 中国有限公司の管理者にメールを送信し、彼も発明者の補償条項に関して検討したなどの事実から見ると、3M 中国有限公司は「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」を制定する過程において、すでに従業員と十分な協議を行っており、該「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」は「専利法実施細則」における職務発明の報酬を規定した事業体の規則制度に属している。当該「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」とは、その適用範囲が「発明創造の期間が従業員の雇用期間にあり、3M 中国有限公司に関連する会社が雇用した従業員による職務発明」であると規定した。「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」は、実際に 3M 中国有限公司とその従業員との間でどのように職務発明の報酬を算出するかについてを約束しているものであり、この約束が「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」が発効される前の職務発明における報酬の算出方法についてを規定することは、法律に反していない。②張偉鋒が主張した職務発明の報酬の計算方式では、本案に係る発明によって製造された製品の利益率が 50%となっているが、当該計算方式は根拠を欠いている。「3M 中国の職務発明に関する奨励金計画」は本案に適用することができる。しかし、当事者間で職務発明の報酬計算に対する争いが発生しており、報酬の支給側である 3M 中国有限公司により具体的な計算根拠と計算過程が提供されるべきはずが、張偉鋒に支給された 2010 年の職務発明の報酬 20,384.16 元の計算過程が提供されなかっただけでなく、計算根拠としての各データ、例えば年間売上、製品の係数、特許分配係数、発明者の分配係数なども明確になっていないため、この職務発明の報酬額の真実性、合法性いずれも確認できず、張偉鋒に対しても公正的、合理的とは言えない。本案において、3M 中国有限公司が本案に係る発明の特許権を 3M 創新有限公司に移行することによって取得した対価、本案に係る発明を実施することによって取得した利益、特許権者がライセンスによって取得した費用などのいずれも明確ではなく、双方の職務発明の報酬額に関する主張のいずれかを支持することは難しいため、3M 中国有限公司が張偉鋒に 20 万元の職務発明の報酬を支給することを斟酌して決定した原審法院の判断は妥当である。

8. 考察

本上海市高級人民法院判決によれば、国際的な職務発明の場合、当該職務発明の一部しか中国で完成させられていなかったとしても、中国の法律が適用されます。また、中国の「専利法」第 16 条の規定によれば、職務発明の奨励金、報酬を支給すべき主体は専利権を受ける事業体となっていますが、本上海市高級人民法院判決によれば、本案のように知的財産管理子会社によって「中央集権」的管理を行う多国籍企業の場合は、発明者に奨励金、報酬を支給する主体が、専利権を受ける会社ではなく、発明者の雇用会社となります。さらに、本上海市高級人民法院判決によれば、職務発明奨励金、報酬紛争が起きた場合、中国の法的規定に反していない職務発明奨励金、報酬に関する会社の内部規定は優先的に適用されますが、関連証拠が不十分であれば適用されません。