

その他専利紛争行政調停ガイドライン (意見募集稿)

2016年3月4日発表

独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)
北京事務所知的財産権部編

※本資料は仮訳の部分を含みます。

※ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

その他専利紛争行政調停ガイドライン (意見募集稿)

国家知識産権局専利管理司

2016年3月

目次

(意見募集稿)	II
第一章 専利行政調停手続	4
第一節 基本原則	4
第二節 調停の申立、受理、立件	5
2.1 調停の申立	5
2.2 調停申立の管轄	5
2.3 受理範囲	6
2.4 受理条件	6
2.5 受理及び立件	7
2.6 不受理	8
2.7 訴訟時効	9
第三節 調停業務	9
3.1 調停員	9
3.2 調停	10
3.3 調停合意書	11
3.4 調停の期限	12
3.5 調停の中止	12
3.6 立証責任	13
3.7 調停の終了	14
3.8 司法確認	14
第四節 その他の事項	15
4.1 事件ファイルの管理	15
4.2 調停員名簿	15
4.3 調停員の管理	16
第二章 専利権帰属紛争の行政調停	16
第一節 基本概念	16
1.1 発明創造	16
1.2 専利出願権	17
1.3 専利権	17
1.4 専利権帰属紛争	17
1.5 発明者若しくは考案者	17
1.6 所属組織	18
1.7 所属組織の物質的・技術的条件	18
第二節 職務発明創造が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停	18
2.1 職務発明をめぐる権利帰属紛争の調停事件の類型	19
2.2 職務発明創造の判断	19
第三節 委託開発、共同開発が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停	41
3.1 委託開発により完成させた発明創造	41
3.2 共同開発により完成させた発明創造	43
3.3 委託開発と共同開発の判断	47
3.4 発明創造の内容と契約目的物の関係	48
第四節 技術移転が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停	52

4.1 権利移転.....	53
4.2 ノウハウ移転.....	56
4.3 ノウハウライセンス.....	57
第三章 発明者若しくは考案者の氏名表示権紛争の行政調停.....	60
第一節 発明者若しくは考案者の資格の構成要件.....	60
1.1 専利法的意味における発明創造が存在する.....	61
1.2 発明創造の実際の参加者である.....	63
1.3 発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした.....	67
第二節 発明者若しくは考案者の資格を判断するときの要素.....	72
2.1 当事者が提出した証拠.....	72
2.2 当事者の技術案の細部及びその形成過程に対する把握度合い.....	75
2.3 当事者が発明創造において負担する役割.....	77
第三節 発明者若しくは考案者の資格の判断における注意事項.....	82
3.1 発明者若しくは考案者の氏名表示権の性質.....	82
3.2 発明者若しくは考案者の氏名表示権紛争における立証.....	86
第四章 報奨・報酬に係る専利紛争の行政調停.....	89
第一節 基本概念と基本原則.....	89
1.1 報奨と報酬.....	89
1.2 専利権を付与された組織.....	91
1.3 職務発明者若しくは考案者.....	92
1.4 取り決め優先の原則.....	94
第二節 報奨紛争の行政調停.....	99
2.1 報奨金支払の条件.....	100
2.2 報奨の方式及び金額.....	103
2.3 報奨金の支払期限.....	104
第三節 報酬紛争の行政調停.....	105
3.1 報酬支払の条件.....	106
3.2 報酬支払の金額.....	112
3.3 報酬の支払期限.....	118
第四節 複数の発明者間における報奨・報酬紛争の調停.....	121
第五章 特許出願の仮保護期間使用料をめぐる紛争の行政調停.....	123
第一節 仮保護の構成条件.....	123
5.1 本案に係る専利が特許に限られる.....	124
5.2 本案に係る専利が専利権を付与され、かつ申立人が専利権の付与後に調停を申し立てた.....	125
5.3 他人の実施行為が仮保護期間に発生した.....	127
5.4 他人の実施行為が専利の保護範囲に入る.....	130
第二節 仮保護期間使用料の確定.....	134
2.1 補償費用確定の原則.....	134
2.2 補償費用確定の判断要素.....	135
第六章 権利侵害による損害賠償額の計算.....	140
第一節 権利者の実質的な損失.....	141
1.1 権利者の実質的な損失の計算.....	141
1.2 権利者の実質的な損失を確定するときの判断要素.....	143

第二節 侵害者が取得した利益.....	149
2.1 侵害者が取得した利益の計算.....	149
2.2 侵害者が取得した利益を確定するときの判断要素.....	152
2.3 侵害者が取得した利益の立証責任分配.....	156
第三節 専利実施許諾料の合理的な倍数.....	158
3.1 使用許諾料の確定.....	158
3.2 使用許諾料を根拠として賠償額を確定するときの注意事項.....	159
第四節 法定賠償.....	163
4.1 法定賠償額を確定する方法.....	163
4.2 考慮が必要なその他の要素.....	165
第五節 合理的な支出.....	170

第一章 専利行政調停手続

専利（特許、実用新案、意匠）紛争の発生時、当事者は、専利管理業務部門に当該専利紛争に対する調停を申し立てることができる。

専利行政調停は、専利管理業務部門が日常の専利管理、専利をめぐる行政法執行の中で、専利出願権、専利権の権利帰属紛争、発明者若しくは考案者の資格に関する紛争、職務発明創造の発明者若しくは考案者の報奨、報酬に関する紛争、特許の仮保護期間における使用料、専利権侵害の賠償金額に関する紛争など、専利法、関係法令を根拠とし、当事者の自由意思を原則とし、当事者に対する説得、指導を通じて、当事者が平等な協議、相互間の譲り合いにより調停合意に達するよう促すことで、紛争の早急な解決を図る行為である。

第一節 基本原則

行政調停において、専利をめぐる行政法執行の基本原則を遵守する以外に、次の各号に掲げる原則を遵守しなければならない。

(一) 自由意思の原則。調停にあたり、当事者の意思を十分に尊重し、当事者に調停方式又は調停合意の受け入れを強要してはならない。

(二) 合法性の原則。調停は、法律、法規、規章に適合し、国の利益、公共の利益、他人の合法的權益を損ねてはならない。

(三) 秘密保持の原則。双方当事者が公開してよいと明確に表明した場合を除き、調停は、秘密状態で行わなければならない、調停の内

容、書類を対外的に公開してはならない。

(四) 無償の原則。専利管理業務部門は、専利紛争の調停にあたり、いかなる費用も徴収してはならない。

第二節 調停の申立、受理、立件

2.1 調停の申立

行政調停は、一方当事者又は双方当事者が申し立てることができる。

専利管理業務部門に専利紛争の調停を申し立てる場合、申立書を提出しなければならない。申立書は正本 1 部並びに被申立人数分の副本を提出する。

申立書には次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

(一) 申立人の氏名若しくは名称、所在地、法定代表者若しくは主要責任者の氏名、職務。委任代理人がいる場合は、委任代理人の氏名、職務、通信連絡先、代理機関の名称、所在地を明記する。

(二) 被申立人の氏名若しくは名称、所在地、法定代表者若しくは主要責任者の氏名、職務。

(三) 調停申立の具体的な事項、根拠となる事実、理由。

申立書には、申立人の署名若しくは捺印をしなければならない。

2.2 調停申立の管轄

専利紛争の調停を申し立てる場合、当事者は、被申立人の所在地にある専利管理業務部門に調停を申し立てることができる。

専利管理業務部門は、調停事件の管轄が自身に属さないと考える場合、管轄権を有する部門に調停を申し立てるよう当事者に告知しなければならない。

専利管理業務部門に管轄権について意見の相違が生じた場合は、その共通の上級人民政府の専利管理業務部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府の専利管理業務部門がない場合は、国家知識産権局が管轄を指定する。

2.3 受理範囲

専利権侵害紛争、専利権侵害に係る賠償額をめぐる紛争以外に、専利管理業務部門は、次の各号に関わる専利紛争の調停を行うことができる。

(一) 専利出願権と専利権の権利帰属に関する紛争（以下、専利権帰属紛争という）。

(二) 発明者若しくは考案者の資格に関する紛争。

(三) 職務発明創造の発明者若しくは考案者の報奨及び報酬に関する紛争（以下、報奨・報酬紛争という）。

(四) 特許出願の公開後、特許権が付与される前に発明を使用したにもかかわらず、適当な費用を支払わないことに関する紛争（以下、特許仮保護期間使用料紛争という）。

2.4 受理条件

専利紛争の調停を申し立てる場合は、次の各号に掲げる条件に適合しなければならない。

- (1) 申立人は、専利紛争の当事者又はその権利継承者である。
- (2) 明確な被申立人がいる。
- (3) 明確な申立事項、具体的事実、理由がある。
- (4) 当該専利管理業務部門の事件受理範囲、管轄範囲に属する。
- (5) 当事者が当該専利紛争について人民法院に提訴しておらず、仲裁を申し立てていない。

専利権帰属紛争の当事者は、専利権者若しくは専利出願人、その他専利又は専利出願について権利を享有することを主張する者を含む。

発明者若しくは考案者の資格に関する紛争の当事者は、発明者若しくは考案者、自己が発明者若しくは考案者であると主張する者、専利出願人若しくは専利権者を含む。専利文書に複数の発明者若しくは考案者が記入され、一部の発明者が、そのうちの一人若しくは複数の発明者若しくは考案者が発明創造の本質的特徴の創造性に貢献していないと主張する場合、主張者と被主張者を当事者とする。

奨励・報酬紛争の当事者は、専利権者、発明者若しくは考案者又はその権利継承者、自身が発明者若しくは考案者であると主張する者を含む。

特許仮保護期間使用料紛争の当事者は、特許技術の使用者及び専利権者又はその権利継承者を含む。ただし、専利実施許諾契約の被許諾者を含まない。

2.5 受理及び立件

専利管理業務部門は、上述の紛争について調停の申立てを受けた後、受理条件に適合する場合は、5 業務日以内に申立書の副本を被申立人に送達し、申立書の副本を受領した日から起算して 15 日以内に意見陳述書を提出し、調停に同意するか否かを表明するよう求めなければならない。調停に同意する場合は、申立人が提起した調停事項について理由を説明することができる。

被申立人が調停の実施に同意し、意見陳述書を提出し、申立人が提起した調停事項について理由を説明した場合、専利管理業務部門は速やかに立件を行い、「立件通知書」を送付し、申立人と被申立人に調停の時間と地点を通知しなければならない。

専利紛争が第三者に関わる場合、当該第三者に参加を通知し、併せて調停を行わなければならない。

被申立人が期日を過ぎても意見陳述書を提出しない、又は意見陳述書の中で調停を受け入れない意思を表明した場合、専利管理業務部門は、期間が満了した又は意見陳述書を受領した日から起算して 5 業務日以内に「調停不立件通知書」を作成し、申立人に送達しなければならない。

2.6 不受理

専利管理業務部門は、次の各号に掲げる行政調停の申立てを受理しない。

- (1) すでに仲裁機構に仲裁を申し立てた。
- (2) すでに人民法院に提訴した。

(3) 当該専利管理業務部門の事件受理範囲及び管轄範囲に属さない。

(4) 専利管理業務部門が受理すべきでないとする他の事由。

2.7 訴訟時効

専利紛争の解決にあたり、訴訟時効をすでに過ぎている場合、専利管理業務部門は、自由意思の原則に基づき、調停を行うことができる。訴訟時効をすでに過ぎている専利紛争について、補償額の確定をめぐって調停を行う場合、訴訟時効の要素を考慮しなければならない。

第三節 調停業務

3.1 調停員

専利管理業務部門は、行政調停の申立を受理した後、被申立人が調停の意見陳述書に同意した日から起算して 5 業務日以内に双方当事者が話し合いにより調停員名簿から調停員を選択するよう手配しなければならない。調停員を共同で選定できない場合、専利管理業務部門の責任者が調停員名簿から調停員を指定する。

事実が明白で、簡易な紛争については、1名の調停員がその場で調停を行うことができる。その他の状況に関する紛争については、3名以上の調停員が調停グループを組んだ上で調停を行わなければならない。

行政調停員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、忌避・回避・除斥を行わなければならない。

- (一) 本案の当事者又は当事者、代理人と近親者の関係にある。
- (二) 本案と利害関係がある。
- (三) 本案の当事者、代理人と、事件の公正な調停に影響を及ぼしうるその他の関係がある。

当事者は、行政調停員が前項に掲げる忌避・回避・除斥の事由に該当すると考える場合、専利管理業務部門に口頭若しくは書面により、その忌避を申し立てることができる。調停員は、前項に掲げる事由のいずれかに該当する場合、回避しなければならない。

専利管理業務部門の責任者は、調停員の除斥を決定する。

3.2 調停

調停において、調停員は、調停の規律を宣言し、当事者の身分を確認し、当事者の権利と義務を宣言するとともに、調停員、記録者の身分を宣言し、当事者に忌避を申し立てるか否かを尋問しなければならない。

行政調停において、調停員は、双方当事者の意見陳述を十分に聴取し、係争の基本的事実を明らかにし、法律、法規、規章及び政策に基づき、双方当事者に説得、勧告指導を行い、当事者が調停合意に達するよう誘導しなければならない。

当事者は、自ら調停案を提起することができる。また、調停員は、調停案を提起し、双方当事者が協議する際の参考とすることもできる。

専利管理業務部門は、専利紛争を調停するにあたり、調停調書を

作成し、調停の時間、地点、参加者、当事者の概況、協議事項、当事者の意見、調停結果を記載し、当事者及び調停を主宰する調停員が、誤りがないことを確認した上で、署名又は捺印をしなければならない。

調停において、調停員は、調停の過程並びに調停の過程で知り得た国家機密、営業秘密、個人のプライバシー、法により公開すべきでないその他の情報を秘密として保持しなければならない。ただし、国の利益、社会公共の利益、他人の合法的権益の保護を目的とする場合を除く。

調停の結果が第三者の合法的権益に関わる場合は、第三者の同意を得なければならない。第三者が同意しない場合、行政調停を終了する。

3.3 調停合意書

当事者は、調停を通じて合意に達した場合は、調停合意書を締結することができる。当事者が調停合意書を締結する必要がないと考える場合は、調停員が合意内容を調書に記入した上で、双方当事者に渡し、署名又は捺印を求める。

調停合意書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 当事者及びその委任代理人に関わる状況。氏名若しくは名称、性別、年齢、職業、勤務先、所在地、法定代表者の氏名、職務を含む。

- (2) 紛争の主な事実、係争事項。
- (3) 当事者が達した調停合意の内容、履行の方法及び期間。
- (4) 当事者が調停合意に違反した場合の責任。
- (5) 調停合意書の発効条件及び発効日。
- (6) その他関係事項。

調停合意書は、当事者及び調停員が署名又は捺印し、専利管理業務部門の印章を押さなければならない。

調停合意書に具体的な発効日が明記されていない場合は、双方当事者の署名又は捺印日から発効する。

当事者は、自覚的に調停合意を履行しなければならず、調停合意を無断で変更又は解除してはならない。

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、行政調停合意は無効とする。

- (一) 法律、法規の強行規定に違反する。
- (二) 国の利益、社会公共の利益、他人の合法的權益を侵害する。

3.4 調停の期限

専利管理業務部門は、専利紛争を調停するにあたり、立件日から起算して 60 日以内に結審しなければならない。特別な状況により延長が必要な場合は、部門の幹部の承認を経た上で、30 日延長することができる。

3.5 調停の中止

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、事件処理に影響が及

ぶ場合、当事者は、処理の中止を申し立てることができる。中止するか否かは、専利管理業務部門が決定する。

(一) 一方当事者が死亡し、相続人が事件処理に参加するか否かの表明を待つ必要がある。

(二) 一方当事者が民事上の行為能力を喪失したが、法定代理人が確定していない。

(三) 一方当事者である法人又はその他組織が消滅したが、権利・義務の継承者が確定していない。

(四) 一方当事者が不可抗力事由により、事件処理に参加できない。

(五) 本案が別件の処理結果を根拠としなければならないが、別件がまだ結審していない。

(六) 処理を中止すべきその他事由。

中止の原因が除去された後、当事者の申立により調停を再開することができる。

3.6 立証責任

専利紛争の調停にあたり、当事者がその主張に対して立証責任を負う。ただし、次の各号に掲げる事実については、当事者の立証による証明を必要としない。

(1) 公知の事実。

(2) 自然法則及び定理。

(3) 法律規定又は既知の事実及び日常生活から得られた経験則から、推定できる別の事実。

(4) 人民法院で法的効力が生じた裁判文書において確認された事実。

(5) 仲裁機構の発効済み判断により確認された事実。

(6) 有効な公証文書により証明された事実。

上述の (1)、(3)、(4)、(5)、(6) について、当事者にそれらを覆すに足りる反証がある場合はこの限りではない。また、一方当事者が、相手方当事者が陳述した事件の事実を明らかに認めた場合、相手方当事者は立証する必要がない。

専利管理業務部門は、専利権侵害紛争を処理するにあたり、必要に応じて、職権により関連証拠を調査・収集することができる。

3.7 調停の終了

次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、行政調停を終了する。

(一) 調停により調停合意に達した。

(二) 調停において、少なくとも一方が調停の継続に同意しない。

(三) 調停において、少なくとも一方が正当な理由なくして、所定の時間に調停活動に参加しない。

(四) 調停を経ても、合理的な期間内に調停合意に達しない。

調停を経ても調停合意に達しない場合、専利管理業務部門は、調停を終了し、その他の法的解決手段を講じるよう当事者に告知しなければならない。

3.8 司法確認

調停合意に達した後、双方当事者は、管轄権のある法院に司法確認を申し立てることができる。司法確認により有効と認められた調停合意について、一方当事者が履行を拒否した、又は司法確認により有効と認められた調停合意をすべて履行しなかった場合、相手方当事者は、確認の決定を下した人民法院に強制執行を申し立てることができる。

第四節 その他の事項

4.1 事件ファイルの管理

専利管理業務部門は、専利紛争事件を受理するにあたり、一つの事件につき一つの番号、一つの事件につき一つのファイルを原則として事件ファイルを作成しなければならない。調停員は、専利紛争事件の調停において作成された文書、ファイルを速やかに保管し、統一的に管理しなければならない。

調停員は、事件終了後3か月以内に、調停事件ファイルを所属部門のファイル管理機構に移送し、保管しなければならない。

4.2 調停員名簿

専利管理業務部門は、所属部門の行政調停員名簿を作成し、当事者がその中から調停員を選べるようにしなければならない。

調停員は通常、本案に係る専利の属する技術分野の技術知識及び専利に係る法律知識を有さなければならない。

専利管理業務部門は調停にあたり、双方当事者の同意を経て、関係組織及び個人に協力を要請することができる。

4.3 調停員の管理

調停員が正当な理由なくして、又は所定の期間内に行政調停の職責を履行せず、重大な影響をもたらした場合は、規定に従って関係者の責任を追及しなければならない。

専利管理業務部門は、調停員に対して定期的な研修を行い、行政調停業務において多大な貢献をした調停員及びその他の職員を表彰することができる。

第二章 専利権帰属紛争の行政調停

「専利法実施細則」第 85 条第（一）号の規定によると、専利管理業務部門は、当事者の申立に応じて、専利出願権、専利権の帰属をめぐる紛争について調停を行うことができる。

第一節 基本概念

1.1 発明創造

専利法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠のことをいう。

発明とは、物品、方法又はこれらの改良について提起した新たな技術案をいう。

実用新案とは、物品の形状、構造又はこれらの結合について提起した、実用に適した新たな技術案をいう。

意匠とは、物品の形状、模様又はこれらの結合並びに色彩と形状、模様との結合に対して行った、美観に富み、工業的応用に適した新たな設計をいう。

1.2 専利出願権

専利出願権とは、発明創造について専利が出願された後から専利権が付与されるまで、出願人が享有する、当該専利出願を処分する権利をいい、出願文書の修正、出願手続を継続するか否かを決定する権利などを含む。それが対象とするのは、すでに出願されたが、権利が付与されていない発明創造である。

1.3 専利権

専利権とは、発明創造について専利権付与の公告がなされた後、専利権者が享有する、当該発明創造を処分する権利をいい、当該専利の放棄、当該専利の移転、他人による当該専利の実施許諾、他人による専利権者の許諾を経ずした、生産・取扱を目的とした専利実施を制止する権利などを含む。それが対象とするのは、専利権がすでに付与された発明創造である。

1.4 専利権帰属紛争

専利権帰属紛争とは、双方当事者又は複数当事者の間で、専利出願権、専利権帰属をめぐる問題について係争が生じたことにより引き起こされた紛争をいう。

1.5 発明者若しくは考案者

発明者若しくは考案者とは、発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明創造を完成させる過程で、業務の手配の責任者、物質的・技術的条件の利用に便宜を提供した者又はその他の補助業務に従事した者は、発明者若しくは考案者ではない。

1.6 所属組織

所属組織とは、発明者若しくは考案者が所属し、自身の名義で民事活動に従事でき、単独で民事上の権利を享有し、単独で民事上の責任及び義務を負担する組織をいい、法人企業を含むほか、個人の独資企業、個人の合名企業など、単独で民事活動に従事できる非法人企業を含む。所属組織は、出向、兼職、実習など、臨時の労働関係を構築した臨時の勤務先、並びに発明創造を行った日から遡って1年の間に、発明者若しくは考案者が定年退職、転勤手続又は労働、人事関係の終了手続を行った組織を含む。

1.7 所属組織の物質的・技術的条件

所属組織の物質的・技術的条件とは、所属組織の資金、設備、部品、原材料又は対外的に公開されていない技術資料などをいう。

第二節 職務発明創造が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停

所属組織の任務を実行して、又は所属組織の物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造は、職務発明創造である。職務発明創造に係る専利出願権は当該組織に帰属する。出願が承認された後、当該組織は専利権者となる。

所属組織の物質的・技術的条件を利用して完成させた発明創造について、組織と発明者若しくは考案者が契約を締結し、専利出願権及び専利権の帰属について取り決めを行った場合は、その取り決めに従う。

2.1 職務発明をめぐる権利帰属紛争の調停事件の類型

職務発明創造に起因して引き起こされた権利帰属紛争の調停は、通常、発明者若しくは考案者又はその所属組織が申し立てる。調停事件の類型は以下のとおり。

(1) 発明者若しくは考案者が、自身の所属組織に属する発明創造が非職務発明に該当すると考える。

(2) 発明者若しくは考案者が研究開発の成果について、個人の名義により専利を出願し、その所属組織が、当該発明創造が職務発明創造に該当すると考える。

(3) 発明者若しくは考案者が元の所属組織を定年退職した若しくは元の所属組織から転勤した後、又は元の所属組織との労働関係、人事関係を終了した日から起算して1年以内に、発明者若しくは考案者として行った発明創造について、その本人又はその他の組織若しくは個人が専利を出願し、元の所属組織が「当該発明創造は、発明者若しくは考案者が元の所属組織において担当した本職業務又は元の所属組織が分配した任務と関連性があり、発明者若しくは考案者が元の所属組織で行った職務発明創造に該当する」と考える。

(4) 自身が発明者若しくは考案者と主張する自然人が、発明者若しくは考案者の資格に関する紛争の調停を申し立てると同時に、前記発明創造が非職務発明創造であると主張し、専利権帰属紛争の調停を申し立てる。

2.2 職務発明創造の判断

次の各号に掲げる発明創造は、職務発明創造に該当する。

(一) 本職業務において完成させた発明創造。

(二) 組織が本職業務以外に分配した任務を遂行することで完成させた発明創造。

(三) 元の所属組織を定年退職、転勤した後、又は労働関係、人事関係が終了してから1年以内に行った、自身が元の所属組織で担当した本職業務又は元の所属組織が分配した任務に関わる発明創造。

(四) 所属組織の資金、設備、部品、原材料又は対外的に公開されていない技術資料などの物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造。

職務発明創造に該当するか否かの判断基準は、発明創造が組織内で行われたか、組織外で行われたかではなく、業務時間内に行われたか、業務時間外に行われたかでもない。所属組織の任務を実行した、又は所属組織の物質的・技術的条件を主に利用したものであれば、いずれも職務発明創造に該当する。

2.2.1 本職業務における発明創造

「本職業務」とは、労働契約、雇用契約などに基づき確定された従業員の職責をいう。本職業務は、発明者若しくは考案者の職務の範囲であり、日常業務の職責に該当し、組織の業務範囲をいうのではなく、個人が専攻した専門分野の範囲をいうのでもない。

本職業務の性質は、発明創造の実施が所属組織の任務を実行するためであるか否かを判断するための最重要要素である。原則として、

組織における研究開発部門の従業員の本職業務は、研究、開発、設計などに従事することであり、これらの当該従業員が相応の研究、開発、設計任務を実行する中で完成させた発明創造は、本職業務において実施した発明創造に該当する。発明者若しくは考案者の本職業務が研究開発でなく、総務、秘書、人事管理など、技術創造に関わらないその他の業務であり、発明創造に従事する義務がない場合において、当該発明者若しくは考案者が自身の職責を遂行する以外に所属組織に関わる発明創造を行ったのならば、本職業務において完成させた発明創造に該当しない。

【事例 2-1】

余氏は、某自動車会社でエンジン開発を担当するエンジニアであり、業務中に省エネ型エンジンを発明した。当該発明は職務発明創造に該当すべきである。丁氏は、当該自動車会社の修理工であり、某自動車の燃費が悪いという欠陥を解決するため、燃費低減装置を発明した。丁氏の本職業務は自動車の修理であって、自動車の性能の改良ではないため、当該発明は職務発明創造に該当すべきでない。

【事例 2-2】

孔氏は、某消防安全設備会社の技術開発者であり、会社の指示で高速散水ノズル技術を開発した。その後、当該会社は当該ノズルを専利として出願し、専利権を取得した。孔氏は発明者の一人である。孔氏は、「当該技術は、業務時間内に完成させたのではなく、自身が休憩時間を利用して、夜中に思索に耽っているときに完成したも

のであり、非職務発明に該当し、専利権は自身に帰属すべきだ」と考えた。

分析と評価：

一般的に、組織における研究開発部門の従業員の本職業務は、研究、開発、設計などの業務であり、これらの従業員が相応の研究、開発、設計任務を実行することで完成させる発明創造は、本職業務において行う発明創造に該当する。それは職務発明創造の最も典型的で、最もよく見られる状況である。

本案において、孔氏の本職業務は技術開発であり、本案に係る専利である高速散水ノズルは、孔氏が会社の割り当てた研究開発任務を受けて開発し、完成させた技術であり、孔氏が本職業務において行った発明創造に該当し、職務発明創造に該当すべきである。

孔氏が主張する「当該設計は孔氏一人が業務時間外に構想を練った」という観点について、「技術構想は業務時間外に完成したものである」というだけで、発明創造が非職務発明創造であると当然のごとく認定することはできないと考えるべきである。発明創造は人の知的活動の成果であり、知的活動と肉体労働との最大の違いは、知的活動には一定の連続性があるという点である。一人が業務時間において行う技術構想は退勤したからといって完全に停止することはない。したがって、組織の任務を実行して又は組織の物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造でありさえすれば、その技術構想を業務時間内に完成させたにせよ、業務時間外に完成

させたにせよ、職務発明創造に該当すべきである。

【事例 2-3】

某工具工場の生産・取扱範囲は、自動車修理用のアジャスタブルリーマー、ダイス回しなどである。余氏は当該工場の工場長の在任期間において、個人の名義で「バルブリテーナープレー」という名の実用新案を出願し、専利権を付与された。余氏は、当該専利権を取得した後、当該専利技術を当該工具工場の生産に無償で投入した。余氏が定年退職した後、双方の間に当該専利権の帰属をめぐる紛争が生じた。

分析と評価：

工場長は、自身の工場の業務に関わる非職務発明を行う権利を有する。しかし、工場長は企業の法定代表者であり、企業の各業務について全責任を負う。工場長の本職業務は、通常、工場全体の指導のみであり、業務、技術の問題とは無関係だと理解することはできない。工場長の発明創造が所属組織の任務を実行するためであるか否かを認定するとき、次の2つの面からの審査を重視すべきである。第一に、発明創造の技術案がその在任期間中に完成したか否か。第二に、当該発明創造が企業の生産・取扱範囲に入るか否か。

本案において、本案に係る専利の技術案は余氏が工場長在任期間において完成させたのであり、かつ本案に係る専利物品は工具工場の元の製品に改善、改良を加えたものである。この類の新製品の研究開発は工具工場の生存と密接に関わるため、本案に係る専利技術

は当該工場の生産・取扱範囲に属する。工具工場は街道の小規模な工場であり、その内部では新製品の研究開発業務は明確で具体的な分担がなく、専門の新製品研究開発部門若しくは従業員がないため、余氏本人は当該工場の工場長の在任前、在任後を問わず、当該技術の開発業務に対して主要な職責を担う。したがって、余氏の本案に係る専利に対する研究開発は、所属組織の任務実行に該当し、本案に係る専利は職務発明創造に該当すべきであり、専利出願権と専利権はいずれも工具工場に帰属すべきである。

仮に本案に係る専利の技術案が、余氏の工場長就任前に完成されたものである場合、当該専利が完成したときに余氏の本職業務が何であったかを確定する必要がある。当該専利を完成したとき、余氏が端から当該工具工場に勤務していなかったのであれば、余氏の当該専利に対する研究開発は「本職業務における発明創造」に該当するはずがない。余氏が工場長に就任する前に、当該工場の技術開発を担当していた、又はそれに参加していたのであれば、余氏による当該専利の研究開発は「本職業務における発明創造」に該当する。当該専利を完成したとき、余氏が当該工場の技術開発を担当せず、又はそれに参加していなかったのであれば、余氏による当該専利の研究開発は「本職業務における発明創造」に該当しない。当該専利が職務発明創造に該当するか否かは、組織が本職業務以外に分配した任務を余氏が履行していたか否か、所属組織の資金、設備、部品、原材料又は対外的に公開されていない技術資料などの物質的・技術

的条件を利用したか否かなどを考慮する必要がある。

2.2.2 所属組織が委ねたその他の任務を実行することで行った発明創造

所属組織が委ねたその他の任務を実行する過程で完成させた発明創造は、職務発明創造に該当する。

任務について組織が従業員に分配したその本職業務以外の任務であるか否かを認定するにあたり、組織と従業員との間で締結した契約、組織の関係部門が送付した書面の通知、行われた関係手続など、明確で具体的な根拠がなければならない。

【事例 2-4】

肇氏は、某果樹研究所の研究者で、その本職業務は果樹栽培技術の研究である。1984年、肇氏は他の3人と共同で当該果樹研究所の委任を受け、プロジェクトチームを設立し、緩効性複合肥料の研究に取り組んだ。4人はいずれも果樹研究所の人事部門により、備忘録などの手続を通じてプロジェクトチームに異動された。1989年、当該果樹研究所は「緩効性複合肥料」の特許を出願し、権利を付与され、肇氏らが発明者とされた。肇氏は、「当該技術案は自身の本職業務ではなく、他人と協力して完成させたものであり、特許権は当該4人に帰属すべきだ」と考えた。

分析と評価：

任務について組織が従業員に分配したその本職業務以外の任務であることを証明できる、組織と職員が交わした契約、組織の関係

部門が送付した書面の通知、行われた関係手続など、明確で、具体的な証拠を組織が提供できるのであれば、「当該任務を実行するときに行った発明創造は職務発明創造である」と認定すべきである。

本案において、「緩効性複合肥料」の特許は、肇氏が果樹研究所の在任期間中に完成させたものである。肇氏の本職業務は果樹栽培技術の研究であり、緩効性複合肥料の研究開発は、通常、肇氏の本職業務であると考えられない。当該発明創造が肇氏の職務発明に該当することを証明しようとするれば、果樹研究所は大変な立証責任を負う。緩効性複合肥料の研究開発が、組織が肇氏に委ねた本職業務以外の任務であることを立証により証明するか、肇氏が当該発明創造を実行するにあたり、組織の物質的・技術的条件を主に利用したことを証明しなければならない。本案において、果樹研究所が提供した、人事部門が発行した備忘録により、肇氏が当該業務に従事したのは、完全に組織の手配、要求であることを証明できる。発明者である肇氏は、緩効性複合肥料の専利の研究に対して創造的な貢献をしたとはいえ、緩効性複合肥料の研究開発の出願・立案、試験、普及などは果樹研究所の名義で行われたものであり、肇氏が緩効性複合肥料の研究プロジェクトの主宰者として研究開発を主宰したのは、完全に果樹研究所が委ねた業務上の任務を遂行するためである。したがって、肇氏が行った発明創造は職務発明創造に該当し、特許権は果樹研究所に帰属すべきである。

2.2.3 一定期間内において、元の所属組織と関連する発明創造

発明者若しくは考案者が元の所属組織を定年退職、転勤した後、又は労働関係、人事関係が終了してから1年以内に行った、それが元の所属組織において担当した本職業務又は元の所属組織が分配した任務に係る発明創造は、職務発明創造に該当する。

「元の所属組織の定年退職、転勤後、又は労働関係、人事関係が終了してから1年以内」は、発明者若しくは考案者が定年退職、離職手続きを行い、元の所属組織との労働関係を正式に解除した日から起算しなければならない。

発明創造を「行った」日は、発明創造の実際の完成日でなければならず、発明創造について専利を出願した日ではない。1年以内に専利を出願したのならば、当該専利の出願日が発明創造を行った最も遅い日であると推定することができる。1年後に専利を出願した場合、当該発明創造が1年後に行われたものと直接的に推定することはできず、元の所属組織（当該発明創造が職務発明創造であると主張した当事者）が、当該発明創造を実際に行った日を証明するその他の証拠を提供する必要がある。元の所属組織が、当該発明創造を実際に行った日を証明できない場合、専利出願日が当該発明創造を実際に行った日であると推定する。

「元の所属組織において担当した本職業務又は元の所属組織が分配した任務に関わる」は、当該発明創造は、発明者若しくは考案者が元の所属組織において具体的に担当した本職業務に属する、又は元の所属組織が分配したその他任務の範囲にあると理解しなけ

ればならない。発明創造がただ元の所属組織の業務範囲にあるだけで、発明者若しくは考案者の元の所属組織における本職業務又は分配されたその他任務と無関係である場合、「一定期間内において、元の所属組織と関連する職務発明創造」に該当しない。

発明者若しくは考案者が完成させた発明創造が、当該発明者若しくは考案者が元の所属組織において担当した本職業務又は元の所属組織が分配した任務に関わるとともに、現組織の物質的・技術的条件を主に利用したものである場合、関係する権利の帰属は、元の所属組織と現組織の協議により確定すべきであり、協議により合意が得られなければ、双方が合理的に共有しなければならない。

【事例 2-5】

郭氏と黄氏は A 社の技術開発者であり、A 社が 1996 年に付与された特許「鎖床ストーカ式生活ごみ焼却炉」の発明者である。B 社は、1997 年、実用新案「二段燃焼方式の堅型ストーカ式生活ごみ焼却炉」について、出願書の中で、自社の職員である趙氏、余氏を発明者として列記した。1998 年 1 月、郭氏と黄氏は A 社を離職し、B 社に入社した。1998 年 4 月、郭氏、黄氏、趙氏、余氏は B 社と「専利移転に係る考案者に関する契約」を締結し、その中で「B 社がすでに出願した上述の実用新案について、趙氏、余氏が当該専利の全体設計を完成したことを確認する」と取り決めた。しかし、趙氏、余氏が辞職を申し出たため、B 社は当該専利の発明者を趙氏、余氏から郭氏、黄氏に変更し、B 社が趙氏、余氏に 1 人につき 5,000

元の報酬を一括で支払うことを決定した。契約締結前、B社は国家知識産権局に書誌的事項変更申告書を提出し、当該専利の発明者を郭氏、黄氏に変更するよう請求した。1998年12月、当該実用新案は権利を取得し、付与公告文において公開された考案者は郭氏、黄氏であった。A社は、国家知識産権局の公告により公開された発明者によると、郭氏、黄氏はA社を離職してから1年を経たずしてB社の本案に係る実用新案の発明者となったため、当該実用新案は郭氏、黄氏の職務発明であり、実用新案権はA社に帰属すべきだ」と考えた。

分析と評価：

法律において、発明者若しくは考案者が元の所属組織から離職した後、一定期間内に行った、その元の所属組織における本職業務又は当該発明者若しくは考案者が実行した業務上の任務に関連する発明創造は元の所属組織の職務発明創造に該当すると定められている。その理由は、知的活動は発生から完成まで連続性があり、元の所属組織の業務を熟知した従業員が元の所属組織を離職した後、元の所属組織で蓄積された知識と経験、元の所属組織に属するノウハウなどはその離職によって消失せず、当該発明者若しくは考案者が離職後の一定期間において行った発明創造は往々にしてその元の所属組織において担当した業務上の任務と密接に関係するからである。それを元の所属組織の職務発明に組み入れない場合、元の所属組織の合法的利益を損ねることになる。また、「脱密期」（企業

の秘密保持義務を負う従業員に対し、労働契約の解除後又は終了前に設ける、営業秘密に係る職場から離れさせるための期間——(訳注)は、長すぎることにより、発明者若しくは考案者が改めて職業を選択する権利を侵害してはならない。元の所属組織と発明者若しくは考案者の利益の均衡を保つため、中国の専利法は「脱密期」を1年と規定した。

本案において、郭氏と黄氏はもともとA社の技術開発者であり、A社を離職して1年以内に、B社の本案に係る実用新案の発明者となった。A社が、本案に係る実用新案について郭氏と黄氏のA社における職務発明であることを証明するためには、本案に係る実用新案と郭氏、黄氏がA社の業務期間において担当した本職業務又はA社が分配した任務との間に関係があることを立証によって証明しなければならない。A社がこの立証責任を履行できなければ、A社は当該専利を所有することができない。本案において、A社は上述の内容を証明していない上、B社が提供した証拠により、郭氏と黄氏がB社に勤務する前に、B社が本案に係る専利を出願し、かつ出願書の中で発明者は趙氏、余氏であることが明らかになった。つまり、郭氏と黄氏がB社で勤務する前に、B社はすでに本案に係る専利技術を掌握していた。したがって、本案に係る専利はA社の職務発明に該当しえない。

ここで、本事例の趣旨は、一定期間において元の所属組織と関連がある発明創造をめぐる専利権帰属紛争を説明することであり、事

件の「専利移転に係る考案者に関する契約」に関わる発明者の署名資格の移転は関係法令の規定に適合しないという点を強調しておく。具体的にはこのガイドライン第三章を参照されたい。

2.2.4 所属組織の物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造

「所属組織の物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造」とは、発明者若しくは考案者が本職業務又は所属組織が委ねたその他の任務以外に、自身の意思に従って自発的に完成させた発明創造をいい、当該発明創造の実施において、全部又は大部分は組織の資金、設備、器材若しくは原材料などの物質的条件を利用している、又は発明創造の実質的内容が当該組織によって公開されていない技術的成果、段階的な技術的成果若しくは基幹技術に基づいている。ただし、所属組織が提供した物質的・技術的条件を利用し、資金の返還又は使用料の納付を取り決めた場合はこの限りではない。

発明創造の実施にあたり、所属組織の物質的・技術的条件を主に利用したか否かを判断するには、所属組織の物質的・技術的条件が発明創造の完成にとって必要不可欠若しくは代替不可能な前提条件であるか否か、又は利用する所属組織の物質的・技術的条件が発明創造の完成にとって実質的な貢献若しくは決定的な役割を果たすか否かを考慮する必要がある。研究開発の過程において、所属組織がすでに公開した若しくは当業者の公知となっている技術情報

を利用し、又は発明創造の完成後に所属組織の物質的・技術的条件を利用し、技術案の検証、試験を行った場合は、所属組織の物質的・技術的条件を主に利用したことに該当しない。

所属組織の物質的・技術的条件の利用がわずか少量にすぎず、有っても無くても構わない、又は前記物質的・技術的条件が発明創造の完成に本質的に役立っていない場合、「所属組織の物質的・技術的条件を主に利用した」度合いに達したとは考えられない。

【事例 2-6】

孫氏は、某病院を定年退職した従業員で、当該病院の勤務期間における本職業務は臨床業務であった。孫氏は、当該病院での勤務期間において、主な完成者として当該病院が開発した新薬「癌霊 1 号注射液」の臨床・試験研究プロジェクトチームの業務に参加し、臨床研究を担当した。この過程で、孫氏は当該薬品の剤形及び処方成分について構想、意見を提起した。その後、当該病院は当該薬品について専利を出願し、権利を取得し、孫氏は発明者の一人とされた。孫氏は、「当該専利は自身一人が単独で完成させたものであり、かつ処方の改良については本職業務に属さないため、当該専利は非職務発明に属し、専利権は自身に帰属すべきだ」と考えた。

分析と評価：

本案において、孫氏の本職業務は臨床業務であり、病院が孫氏に委ねた本職業務以外の任務は、「癌霊 1 号注射液」の臨床・試験研究プロジェクトチームの臨床研究業務である。したがって、孫氏の

薬剤処方に対する改良は、所属組織の任務の実行ではない。

しかし、新薬の研究開発は、病院のプロジェクトチームが完成させたものであり、孫氏はプロジェクトチームのメンバーの一人である。当該発明創造は、病院が研究方針、プロジェクト要件などを提起するとともに、臨床観察などの研究条件を提供して行われたもので、研究の過程において体现されるの当該組織の意思である。孫氏が技術案の構想若しくは考え方を提起したことは専利の完成にとって重要な意義を有するとはいえ、漢方薬の研究開発を完成させるためには処方成分の確定だけでなく、後のさまざまな薬学、薬剤調製、薬理、薬効、毒性、臨床試験などの研究が必要となり、薬品研究開発の各段階が複方薬品の研究開発の全体像を構成する。孫氏が臨床医師として臨床業務以外の薬品研究開発のその他業務を完成させたという証拠がなく、その処方の成分に対する改良は病院の資金、設備、原材料又は対外的に公開されていない技術資料などの物質的・技術的条件を主に利用したもので、かつ構想と意見のみに過ぎず、一つの完全な特許を形成するに足りないため、その発明創造は職務発明創造に該当する。

ここで、所属組織の任務の実行は通常、客観的に所属組織の物質的・技術的条件を主に利用すべきであり、所属組織の任務を実行する中で、所属組織の物質的・技術的条件の利用は、所属組織の任務を実行する事由に該当すると考えられるべきであり、関係する発明創造が職務発明創造に該当すると直接判定し、それが「所属組織の

物質的・技術的条件を主に利用した」事由に該当するか否かを別途認定する必要はないことを指摘しておく。

【事例 2-7】

呉氏は、長期的な研究を経て、エネルギー変換技術・機器を掌握し、図面を提供し、エネルギー変換機器の加工・製造を他人に委託した。1999年1月、呉氏は当該機器を固定資産として現物出資を行い、雷氏と共にA社を登録・設立した。A社は、1999年8月に「可燃ごみの処理方法」の特許を出願し、権利を取得し、発明者は呉氏とされた。2001年1月、呉氏とB社の田氏は「無害化処理ごみの高温熱分解炉及び回収装置」の実用新案を出願し、権利を取得し、専利権者と発明者はいずれも呉氏、田氏とされた。A社は、「当該実用新案の機器はA社のエネルギー交換機器であり、A社の特許を実施するために設計したものであり、A社が設立される前に開発に成功し、呉氏が当該機器により出資した後、当該機器はA社の固定資産となった。したがって、当該機器を利用して形成された実用新案はA社の特許の従属専利であるはずであり、呉氏のA社における職務発明創造に該当し、専利権はA社に帰属すべきだ」と考えた。

分析と評価：

「所属組織の物質的・技術的条件を主に利用した」が強調するのは、所属組織の物質的・技術的条件の発明創造の完成過程における役割、重みである。この類の紛争事件において、組織が発明創造の

実施において、所属組織の物質的・技術的条件を主に利用したと主張する場合、契約書、財務文書など、明確かつ具体的な証拠を提供し、発明創造の実施において、全部若しくは大部分が組織の資金、機器、器材、原材料及び/又は段階的な技術的成果若しくは基幹技術を利用したものであることを証明すべきである。関係する所属組織の物質的・技術的条件が、所属組織の公開していない技術的成果である場合、従業員は当該技術的成果がすでに公開されたことを証明する立証責任を負うべきである。

本案において、前記実用新案が自身に帰属すべきと A 社が主張するのは、次に掲げる 2 つの理由に基づく。第一に、当該実用新案が保護するのは、A 社が所有する固定資産「エネルギー変換機器」である。言い換えれば、当該実用新案は A 社のエネルギー変換機器において完成されたものである。したがって、当該実用新案の完成は A 社の物質的・技術的条件を主に利用したものであり、職務発明創造であるべきである。第二に、当該エネルギー変換機器はその特許のために設計された専用機器であり、特許の従属専利であるため、道理からして A 社に帰属すべきである。

上述の第一の理由に関して、A 社は設立時において呉氏が A 社設立前に技術を提供して製作されたエネルギー変換機器を会社の固定資産としていた。前記実用新案について、呉氏が A 社において行った職務発明創造であることを A 社が証明するには、次のいずれかの点を立証により証明しなければならない。(1) A 社が所有

するエネルギー変換機器と当該実用新案の技術案は同一若しくは同等である。呉氏は、前記エネルギー変換機器に出資するとき、当該エネルギー変換機器に対応する知的財産権を併せて A 社に移転した。(2) 前記エネルギー変換機器と前記実用新案の技術案が同一でなく、同等でもない状況において、前記エネルギー変換機器に係る技術が A 社のノウハウに属することを証明し、前記実用新案を完成させるには、前記エネルギー変換機器を利用又は借用しなければならない。本案において、A 社は、当該実用新案に係る技術が、A 社の所有する成果、収入又は出願した専利権に属することを証明できておらず、当該実用新案について呉氏が A 社の任務を実行する中で、又は A 社の物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造であることも証明できていない。したがって、本案に係る実用新案が呉氏の A 社における職務発明であることを証明することはできない。

上述の第二の理由に関して、基本専利とは、他のいかなる専利にも従属しない最も原始的な専利をいう。従属専利とは、基本専利に改良を施して取得した専利をいう。当該専利の技術案は基本専利の必要な技術的特徴を含み、その実施は必然的に基本専利の保護範囲に入るか、又は基本専利の技術的特徴をカバーすることになり、また必然的に基本専利に係る技術の実施に依存することになる。従属専利は主として次の形式が存在する。(1)元の物品の専利に係る技術的特徴をもとに、新たな技術的特徴を追加した。(2)元の物品の

専利に係る技術的特徴をもとに、これまで発見されなかった新たな用途を発見した。(3)元の方法に係る専利の技術案をもとに、これまで発見されなかった新たな用途を発見した——。本案において、第一に、A社は、「その実用新案の実施が特許に依存すること」、「前記実用新案が特許をもとにした改良であること」を十分に証明できていない。第二に、方法に係る発明の技術案を実現するための機器は通常、唯一ではない。本案のA社の方法に係る発明を実現する機器は本案に係る実用新案が対象とする機器でしかありえなかったとしても、特許と実用新案の2つの技術案のそれぞれの独立、非基本専利、従属専利の関係を否定することはできない。したがって、本案に係る実用新案の権利帰属の問題を証明することはできない。

2.2.5 組織と発明者若しくは考案者との権利帰属についての契約上の取り決め

組織と発明者若しくは考案者との間で、発明創造の権利帰属について取り決めを行うことができる。取り決めにあたっては書面による契約を採用しなければならない。専利権帰属紛争について行政調停を行う場合、まず、双方当事者に専利出願権又は専利権帰属について契約上の取り決めが存在するか否かを確認しなければならない。契約上の取り決めがある場合は、まず、契約の有効性を確定しなければならない。契約が有効である場合は、契約上の取り決めに従って権利の帰属を確定する。契約が無効である場合は、契約上の取り決めがないものとみなし、「専利法」第6条第1項の規定に従

って権利帰属を確定する。具体的な手続についてはこの節の第1～4部を参照されたい。

【事例 2-8】

姚氏は、1998年に他人との共同出資によりA社を設立した。姚氏は自身の専利と技術を提供し、新製品の開発を担当した。2001年、姚氏は個人で「漢方薬を配合した蒸気発生装置を搭載したシャワー設備」の実用新案を出願し、2002年に権利を取得した。2004年、姚氏はA社と「専利実施許諾契約」を締結した。当該契約は、姚氏が当該実用新案の権利者であることを認め、姚氏はA社が当該専利を使用し、漢方薬自動煎じ機能付フットマッサージャーを開発することに同意した。契約ではまた、「当該専利に基づく拡張、網羅に関する一切の専利権は姚氏に帰属する」と取り決められた。2005年、姚氏はさらに、「液体調製の方法と装置」の特許を出願し、権利を取得した。調査により、当該特許の技術案は上述の実用新案の技術案を網羅し、拡張したものであることが明らかになった。A社は、「姚氏は会社のチーフエンジニアとして、技術、専利開発などの業務を担当している。当該特許は、所属組織の任務を実行するための職務発明に属するべきであり、その専利権はA社に帰属すべきである。所属組織の任務を実行することにより完成させた職務発明の帰属は、契約締結の方式で取り決めることは法により許されない。「専利実施許諾契約」の中の取り決めは法律に違反するため、無効とすべきだ」と考えた。

分析と評価：

専利権帰属紛争の調停においては、契約優先の原則を遵守し、契約が有効であることを前提に、契約上の取り決めに従って権利帰属を確定すべきである。

本案において、A社の技術責任者である姚氏の職責は浴槽製品一式の開発、設計である。したがって、本案に係る特許はその本職業務において行われた発明創造であり、所属組織の任務の実行により完成させた職務発明創造に該当する。しかし、双方は契約を通じて、本案に係る実用新案に基づく改良専利権の帰属において取り決めを行った。契約が真実かつ有効であることを前提に、「専利実施許諾契約」に従って本案に係る専利の権利帰属を認定すべきであって、本案に係る特許の専利権は姚氏に帰属すべきである。

A社が提起した「所属組織の任務を実行することにより完成させた職務発明の帰属は、契約締結の方式で取り決めることは法により許されない」については見解の相違が存在する。「専利法」第6条第3項を文字通り理解すると、組織が発明者、考案者との間で締結した契約は「所属組織の物質的・技術的条件を利用して完成させた発明創造」の事由に限定されなければならない。つまり、「所属組織の物質的・技術的条件を主に利用して完成させた発明創造」を含むとともに、所属組織の物質的・技術的条件を主に利用して完成させたわけではない発明創造も含む。「所属組織の任務を実行することにより完成させた発明創造」については、「専利法」第6条第3

項の規定が適用されない。すなわち、「所属組織の任務を実行することにより完成させた発明創造」は職務発明創造として組織に帰属することしかできず、契約を通じて取り決めることはできない。その理由は、この類の発明創造の権利帰属について取り決めが許されれば、組織内部の管理秩序が混乱し、組織の革新への積極性に影響が及ぶのみならず、国有資産の流失をもたらす可能性があるからである。他方で、中国は依然として社会主義の初期段階にあり、市場競争に参加する主体は複雑かつ多様であり、企業と従業員が単なる雇用者と被雇用者の関係でないときもありうるという見方もある。生産、生活の実情において、組織と発明者若しくは考案者が真実の意思表示に基づき、「所属組織の任務を実行することにより完成させた発明創造」の権利帰属について取り決めを行うことは珍しくない。こうした取り決めが無効であるならば、当事者の真実の意思表示に反することになる。また、専利出願権と専利権は本質的に民事上の権利であり、当事者は他の合法的利益を損ねないことを前提に、双方の真実の意思表示に基づき自身の民事上の権利を処分することは尊重されるべきである。

以上の観点をまとめると、現在の国情において、「専利法」第6条第3項は文字通りの意味に限定すべきでなく、組織が発明者若しくは考案者と契約を締結し、専利出願権と専利権について帰属を取り決めることを前提に、契約が真実で、双方当事者の真実の意思表示に適合しさえすれば、その取り決めが「所属組織の物質的・技術

的条件を利用して完成させた発明創造」であろうと、「所属組織の任務を実行することにより完成させた発明創造」であろうと、許可されるべきである。また、専利管理業務部門は契約上の取り決めを遵守し、権利の帰属を確定すべきである。

第三節 委託開発、共同開発が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停

技術開発契約とは、当事者の中で、新技術、新製品、新工程若しくは新材料及びそのシステムの研究開発について締結する契約をいう。技術開発契約は、委託開発契約と共同開発契約を含む。「専利法」第8条の規定によると、委託又は共同開発の過程で完成させた発明創造について、専利出願権、専利権の帰属は当該発明創造の帰属に関して双方に別途契約上の取り決めがあるか否かにかかっている。

3.1 委託開発により完成させた発明創造

「委託開発により完成させた発明創造」とは、組織若しくは個人が研究開発の任務を提起し、経費と報酬を提供し、他の組織若しくは個人が研究開発を行うことで完成させる発明創造をいう。委託開発契約の対象は新たな発明創造であり、通常、新たな技術案として現れる。それは技術案そのものであってよく、技術案を反映する製品、工程、材料若しくはこれらの組み合わせであってもよい。

組織若しくは個人が他の組織若しくは個人の委託により完成させた発明創造について、双方が当該発明創造の帰属について別途契

約上の取り決めがある場合、専利出願権は契約において取り決められた一方に帰属する。双方が契約により帰属を取り決めていない場合、専利出願権は完成させた組織若しくは個人に帰属する。出願が承認された後、出願した組織若しくは個人が専利権者となる。

【事例 2-9】

1983 年から、李氏は自らテーマを立て、B 型肝炎治療の調合方法の研究を開始した。1986 年、李氏は某製薬工場と委託加工契約書を締結し、その中で「製薬工場は李氏が提供する調合方法と要件に基づき、『肝臓病治療薬』を加工し、李氏が製薬工場に加工料を支払う」と取り決めた。契約書の締結後、製薬工場は、さまざまな剤形を選択し、実験を行った後、「肝臓病治療薬」に顆粒製剤型を採用するよう提言した。その後、製薬工場は「肝臓病治療用顆粒製剤」の初期試薬品を製作した。当該薬品は某病院の臨床に応用され、優れた臨床効果を示した。この薬品を市場に投入するため、双方は 1988 年、補充契約を締結し、その中で「李氏は、調合方法の改良、毒性試験、薬効試験、臨床治療効果資料の提供を含む薬品の研究開発を担当する。製薬工場は、試験料の提供、生産、販売などを担当する」と取り決めた。1993 年、李氏は個人の名義により特許「肝臓病治療用顆粒製剤」を出願した。製薬工場は、「当該専利出願権及びその後の専利権は双方が共有すべきだ」と考えた。

分析と評価：

技術開発契約の性質は、最終的な権利帰属に影響を及ぼすため、

権利帰属を判断する前に、まず、双方当事者間の契約が委託開発に該当するか、共同開発（本章第 3.3 節を参照）に該当するかを確定すべきである。委託開発契約に該当する場合、専利管理業務部門は契約条項を確認し、委託開発の技術的成果の帰属に関する取り決めがその中に存在するか否かを確認すべきである。権利帰属に関する取り決めが存在するならば、取り決め内容に準じて権利帰属を判定する。権利帰属の取り決めが存在しない場合、受託者が専利出願権及び/又は専利権を有する。

本案において、双方の補充契約によると、製薬工場は出資者であり、李氏は研究開発者であるため、両者は委託開発関係に該当すべきである。双方の契約、補充契約は本案に係る技術の専利出願権、専利権について取り決めを行っていないため、「専利法」第 8 条の規定により、本案に係る技術の専利出願権は、当該技術の発明創造を完成させた李氏に帰属する。

3.2 共同開発により完成させた発明創造

「共同開発により完成させた発明創造」とは、2 つ以上の組織若しくは個人が共同で投資を行い、共同で研究開発業務に参加することで完成させた発明創造をいう。

2 つ以上の組織若しくは個人が共同で完成させる発明創造について、その各当事者は、特許の帰属について契約を締結している場合、契約に従って権利帰属を確定する。契約を締結していない場合、専利出願権、専利権は、完成させた又は共同で完成させた組織若しく

は個人に属する。

前記「完成させた又は共同で完成させた組織若しくは個人」とは、発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした共同者をいう。発明創造の完成が、某共同者が提供した特有の技術、設備若しくは試験データなどの活用に基づく場合、当該共同者も発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献を行ったとみなさなければならない。

「完成させた又は共同で完成させた組織」とは、発明創造を完成させた発明者若しくは考案者が所属する組織をいう。契約を締結していない場合において、各当事者が派遣した者が発明創造の完成に対して創造的な貢献をした場合、各当事者は発明創造を共同で完成させた組織若しくは個人であり、権利を共同で享有しなければならない。一方の発明者のみが発明創造の完成に対して創造的な貢献を果たした場合、その他の共同者は、研究開発に参加したとはいえ、創造的な貢献をしていないため、発明者若しくは考案者を代表する一方のみが権利を享有する。

本質的特徴と創造的な貢献の判断に関しては、本ガイドライン第三章を参照されたい。

【事例 2-10】

A社は、健康用医薬品「霊仙化石カプセル」の研究開発成果を有し、1996年に省衛生庁から霊仙化石カプセルの大量生産に同意する承認文書番号を取得した。1997年、A社とB社は「共同契約書」を締結し、その中で「衛生部門が許可する条件において、A社は当

該薬品の承認文書番号を A 社から B 社の名義に変更する。A 社、B 社の双方は当該薬品について研究、開発、生産を共同で行い、A 社が 20%の資金を提供し、主として調合方法、技術、生産工程、技術指導などの業務の提供を担当し、上述の業務成果の保管を B 社に委託する。B 社は薬品の研究開発に参加する人員を派遣し、当該薬品の生産に必要な工場、設備、80%の資金、経営管理の提供を担当する。当該薬品の継続研究の成果は A 社、B 社が共有する」と取り決めた。「共同契約書」を締結した後、双方は、取り決めに履行し、当該薬品の研究開発を実施し、B 社は当該薬品の生産・販売を行った。2001 年、B 社は「複方威霊仙製剤調製工程」の特許を出願し、「複方威霊仙製剤調製工程」が A 社の霊仙化石カプセルの研究成果における元の調合方法に基づいて開発したことを認めた。A 社は、「複方威霊仙製剤の調製工程と霊仙化石カプセルの調製工程は全く同一である。B 社は、共同契約上の取り決めに違反し、A 社の研究成果を窃盗し、専利を出願した。当該専利の専利出願権は A 社に帰属すべきだ」と考えた。

分析と評価：

A 社と B 社は「共同契約書」を締結し、双方が共同で「霊仙化石カプセル」薬品の研究、開発、生産を行うとともに、当該薬品について継続的な研究、開発を行い、継続的な研究の成果を双方が共有することを明確に取り決めた。したがって、本案は契約上の取り決めのある共同開発に該当する。

複方威靈仙製剤調製工程は、A社とB社が「共同契約書」を締結した後、靈仙化石カプセルにおける元の調合方法に基づいて研究・開発された。したがって、複方威靈仙製剤調製工程は、共同契約書の中で取り決められた「継続的な研究の成果」に該当すると認定できる。双方の共同契約書の取り決めによると、A社が取り決めに基づいて自身の契約上の義務を履行していないことを証明する反証がない場合、A社とB社は複方威靈仙製剤調製工程の取得に貢献したと認定すべきであり、本案に係る専利の専利出願権はA社とB社が共同で享有するべきであって、B社が単独で自身の名義により専利を出願する行為は支持されるべきではない。

「B社は、契約上の取り決めを違反し、その研究成果を窃取し、専利を出願した。当該専利の専利出願権はA社に帰属すべきだ」というA社の主張について、まず、A社のこの主張は、実質的には、B社が出願した「複方威靈仙製剤」と「靈仙化石カプセル」は同一であるとの見解である。そのため、A社は両者の技術案の関係、すなわち、「複方威靈仙製剤」と「靈仙化石カプセル」が同一であるか、それとも「靈仙化石カプセル」に対する実質的な改良であるかを立証によって証明する必要がある。比較により、両者には多くの違いがあり、完全に同一ではないことが分かった。したがって、B社がA社の靈仙化石カプセルの研究成果を窃取したことを証明することはできず、「本案に係る専利出願の技術案は、元の漢方薬の複方に関する研究成果を利用し、共同後の継続的な研究により取

得した研究成果であって、元の漢方薬の調製工程に対して実質的な改良があり、双方の共同期間における共同の研究成果に該当する」と認定すべきである。

3.3 委託開発と共同開発の判断

委託開発契約と共同開発契約はいずれも当事者間の新技術、新製品、新工程、新材料及びその組み合わせの研究開発について締結した契約である。契約において権利帰属の取り決めがある場合は、契約の性質が委託開発であるか、共同開発であるかを区分する必要はなく、取り決めに従って権利帰属を確定しなければならない。双方に権利帰属の取り決めがない場合は、双方が共同関係であるか、委託関係であるか、並びに発明創造は双方が共同で完成させたものか、いずれか一方が独自に完成させたものかを判断する必要がある。

共同開発契約であるか、委託開発契約であるかを判断するには、契約の名称を考察する以外に、両者の特徴に基づいて判断することもできる。具体的には以下のとおりである。

(1) 当事者間の権利、義務の関係。共同開発契約については、双方当事者が類似の権利、義務を享有、負担している。委託開発契約については、守秘義務など、双方が負担する義務以外、双方当事者間の権利、義務は通常、相対的である。委託者の義務は受託者（開発者）の権利であり、受託者の義務は委託者の権利である。

(2) 当事者が研究開発業務に参加する方法。共同開発契約の当事者が研究開発業務に共同で参加する場合、双方は全部の研究開発業

務を共同で行ってもよく、それぞれの分担を取り決め、段階毎若しくは部分毎に研究開発業務を負担してもよい。一方、委託開発契約は、一方当事者は物質的投資，当事者及び/又は経費の投入を担当し、通常、実体的研究に参加しない。研究に参加する場合であっても、補助又は点検の役割を果たすのみで、相手方が主として研究開発業務に従事する。

(3) 契約主体の能力。共同開発契約の当事者は通常、双方が研究開発能力を有する。一方、委託開発契約の当事者は通常、受託者が研究能力を有する。

契約の双方当事者が委託開発に該当するか、共同開発に該当するかの判断は、主として以下の2点に基づく。第一に、双方が投資を実施したか否か、第二に、双方が研究開発に参加する人員を派遣したか否かである。一方のみが投資し、他方が研究開発を行う場合、通常、委託開発に該当する。双方が投資し、かつ双方が派遣した人員が発明創造の完成に対して創造的な貢献をした場合、共同開発に該当する。双方が投資を行ったが、一方が派遣した人員のみが発明創造の完成に対して創造的な貢献をした場合、なおも共同関係に該当するが、完成させた発明創造の権利は完成者のみ享有することができる。

3.4 発明創造の内容と契約目的物の関係

契約に基づく発明創造の帰属を判断するにあたり、関係する専利又は専利出願の技術案と双方の契約目的物との関係も考慮しなけ

ればならない。双方に委託契約又は共同契約が存在する場合において、本案に係る専利出願の技術案と契約目的物に関連性がない場合、本案に係る専利出願は契約に基づいて完成させた発明創造と考えることはできない。

【事例 2-11】

2006年9月、A社とB社は軌道系都市交通向け自動券売機プロジェクトについて共同合意に達し、秘密保持契約を締結した。契約期間中、A社は図面を提供し、B社に軌道系都市交通向け自動券売機の試作品の加工を委託した。試作品が検収に合格した後、2007年9月19日、双方は当該プロジェクトについて正式な「委託加工製造契約」を締結し、その中で「A社はB社に加工製造を委託し、A社が契約代金、条件に従って北京市の空港線、13号線の軌道系交通に用いる自動券売機をすべて購入する」、「この契約に係る完成品の知的財産権はA社に帰属し、部品の知的財産権はA社、B社の双方が共有する」と取り決めた。その後、A社は、B社が2007年8月21日から9月11日までの間に、「循環式硬貨処理機」など専利8件を出願し、出願者がいずれもB社とC社であることに気付いた。A社は、「これら専利8件のうち『循環式硬貨処理機』は完成品に該当し、専利権はA社に帰属すべきだ。その他の専利7件については部品に該当し、専利権はA社、B社が共有すべきだ」と考えた。

B社、C社はこれに対し、次のとおり弁解した。本案に係る専利

8 件は B 社が 2006 年 5 月 1 日から 2007 年 12 月 31 日まで請け負った北京市科学技術委員会の「自動サービス機器基幹技術研究・応用」プロジェクトに端を発している。当該プロジェクトにはサブ課題「鉄道用自動券売機システムの応用研究」が含まれ、当該プロジェクトの「プロジェクト趣意書」には、「本プロジェクトの研究に関わる技術的成果は北京市科学技術委員会、プロジェクト主宰機関、課題担当機関が所有する」と明記されている。2006 年 12 月 18 日、B 社と C 社は技術開発契約を締結し、サブ課題「鉄道用自動券売機システムの応用研究」の技術開発について共同を行った。その後、当該課題の共同成果について当該本案に係る専利 8 件を出願した。本案に係る専利 8 件の出願日に挟まれた期間において、B 社と A 社との間には技術共同開発関係が形成されていない。

分析と評価：

実務において、一つの組織が複数の異なるプロジェクトを受託する状況は頻繁に出現する。これらのプロジェクトはテーマが類似し、さまざまな委託元に端を発する。本案に係る研究成果がどのプロジェクトを発端とするかが、この類の紛争において鍵となることが多い。そのため、本案に係る専利若しくは専利出願の技術案と同一の委託事項若しくは契約目的物が同一であるか否か、又は高度な関連性があるか否かを判断する必要がある。

本案において、B 社は北京市科学技術委員会が委託した課題「セルフサービス機器の基幹技術の研究・応用」と A 社から軌道系都

市交通向け自動券売機プロジェクトに関して加工を委託された「委託加工製造契約」を相次ぎ引き受けた。前者の研究開発期間は 2006 年 5 月 1 日から 2007 年 12 月 31 日で、後者について契約同意書の締結日は 2006 年 9 月であり、委託加工契約の締結日は 2007 年 9 月 19 日である。2 つの契約の委託日とプロジェクト完成日から考えて、両者のプロジェクト完成日は重複しており、本案に係る專利 8 件の出願日（2007 年 8 月 21 日から 9 月 11 日まで）はちょうど 2 つの契約の完成期間にある。前記專利が、B 社が北京市科学技術委員会の委託プロジェクトにおいて完成した発明創造であるか、A 社の委託加工プロジェクトにおいて完成した発明創造であるかを判断する鍵は、本案に係る特許と 2 つの契約目的物の関係にある。調査の結果、「前者の契約（北京市科学技術委員会のプロジェクト）は主として鉄道発券システムに用いる自動券売機に関し、そのプロジェクトの研究開発内容は硬貨処理機に関する内容を含まない。一方、後者の契約（A 社の委託プロジェクト）は主として都市軌道系交通（地下鉄とライトレールトランジット）に用いる自動券売機に関する。一方で、周知のとおり、鉄道の運賃に比べ地下鉄の運賃は相対的に低く、前者は紙幣を多く使用し、後者は硬貨を多く使用する。他方で、北京市科学技術委員会のプロジェクト委託書を見ても、硬貨処理機について研究開発を行わなければならないとの内容が含まれていない。したがって、北京市科学技術委員会の委託プロジェクトの課題を検収したとき、B 社は前記專利 8 件を前者の課題の研

究成果にしたとはいえ、本案に係る専利 8 件が北京市科学技術委員会の委託プロジェクトを実行する中で完成させた発明創造に属するとは確定できない。

第四節 技術移転が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停

技術移転とは、譲渡人が自身の所有する技術を譲受人に移す行為をいう。広義の技術移転は、専利権の移転、専利出願権の移転、ノウハウの移転、専利実施許諾、ノウハウの使用許諾などの形式を含む。

技術移転の中の技術は、物品の製造、役務提供の系統的な知識であり、主として専利技術、ノウハウ（非専利技術）の形式で存在する。技術移転は実質的には知的財産権の移転であり、移転するのは権利帰属の性質のある技術である。当業者がすでに掌握する技術、専利期間が満了した技術など、社会公衆が自由に使用できる技術は通常、技術移転の目的物になることはできない。

技術移転の当事者は、書面の契約を締結しなければならない。技術移転契約が通常対象とするのは既存の特定の専利、専利出願、ノウハウなどであり、通常は研究開発が待たれる技術的成果の移転、又は専利若しくはノウハウの成果の権利帰属に関わらない知識、技術、経験、情報の伝授について締結された契約を含まない。

通常、専利実施許諾において移転されるのは専利技術の実施権に過ぎず、権利帰属の移転に関わらないため、専利権帰属紛争が引き

起こされることは少ない。技術移転を引き起こす専利権帰属紛争は通常、専利出願権の移転、専利権の移転（以下、「権利移転」と総称）が引き起こす専利権帰属紛争、ノウハウの移転が引き起こす専利権帰属紛争、並びにノウハウライセンスが引き起こす専利権帰属紛争を含む。

4.1 権利移転

専利出願権又は専利権を移転する場合、当事者は書面の契約を締結し、国務院の専利行政部門に登録し、国務院専利行政部門が公告を行わなければならない。専利出願権又は専利権の移転は、登録日から発効する。中国の組織若しくは個人が外国人、外国企業又はその他の外国の組織に専利出願権又は専利権を移転する場合、関係する法律、行政法規の規定に従って手続を行わなければならない。

調停が権利移転により引き起こされた専利権帰属紛争において、専利管理業務部門は移転契約が有効であるか否か、並びに移転がすでに発効したか否かを確定しなければならない。移転契約を締結し、国務院の専利行政部門に登録を申請する場合、専利出願権又は専利権は移転後の当事者に帰属する。移転契約を締結したが、国務院専利行政部門に登録を申請していない場合、専利出願権若しくは専利権の移転は発生しない。関係する専利出願権、専利権を調停により移転前の当事者に帰属させるか、移転後の当事者に帰属させるかは、移転契約の具体的な状況をもとに分析する必要がある。

【事例 2-12】

1994年、A社は、B社と移転契約を締結し、自身が所有する2つの実用新案をB社に移転したが、国家専利局において移転登録手続を行わなかった。1997年、B社は、C社と移転契約を締結し、上述の2つの実用新案をC社に移転したが、国家専利局において移転登録手続を行わなかった。その後、3社は当該2つの実用新案権の帰属をめぐって紛争が生じた。関係部門は審査の結果、「A社とB社が締結した契約、B社とC社が締結した契約はいずれも双方当事者の真実の意思表示であって、契約はいずれも有効であり、契約法の原則により、移転契約は契約成立日から発効する」と考えた。上述の理由に基づき、「2つの専利権はC社が所有すべきであり、A社、B社はC社に協力して登録、公告手続を早急に完成すべきだ」と考えた。

【事例 2-13】

張氏は特許を出願し、権利を付与された。1999年10月、張氏は王氏と専利権移転契約を締結したが、王氏が当該移転事項について国家専利局に登録を行う前に、張氏は、李氏と同一の専利権について移転契約を締結し、この移転について国家専利局で登録を行い、公告を受けた。関係部門は審査の結果、「張氏と李氏の移転契約は後に締結されたとはいえ、契約自体は有効であり、かつ当該移転行為は登録と公告を済ませているため、後の移転契約は移転の効力を生じることができ、専利権は李氏に帰属する」と判断した。

分析と評価：

「専利法」第 10 条第 3 項の規定によると、専利権の移転は、国家知識産権局の登録、公告を経なければ発効せず、その発効日が専利権移転の登録日となる。当該条項は、登録と公告は専利権若しくは専利出願権の移転契約が発効するための必要条件であることを明らかにしている。

【事例 2-12】においては、A 社と B 社間の移転行為、B 社と C 社間の移転行為はいずれも専利権で求められる登録、公告の履行をしていないため、契約は成立するが、発効はしていない。したがって、専利権は A 社から B 社に移転されていないとみなすべきであり、ましてや B 社から C 社に移転されているはずがないのであって、専利権は A 社に帰属すべきである。しかし、本案において、関係部門は審査の結果、「A 社が B 社と締結した契約と B 社が C 社と締結した契約はいずれも双方当事者の真実の意思表示で、契約はいずれも有効であり、契約法の原則により、移転契約は契約成立日から発効する」とした上で、この理由に基づき、「2 つの専利権は C 社に帰属し、A 社、B 社は C 社に協力して登録、公告手続を早急に完成しなければならない」と判断した。この認定が合法的・合理的であるか否かは検討する余地がある。

【事例 2-13】において、張氏は同一の専利権について王氏と移転契約を締結した後、専利権を李氏に移転した。張氏と李氏の移転契約は後に締結されたが、登録、公告を経た後、契約発効の条件を満たしたため、専利権は張氏から李氏に移転した。張氏と王氏の移転

契約は先に締結されたが、法律上すでに発効された後の移転契約に対抗できない。したがって、王氏は、張氏に違約責任の負担を求められることができる。

4.2 ノウハウ移転

ノウハウは専利を出願していない技術的成果であり、専利法の保護を受けない。

ノウハウは完全に他人に移すことができる。ノウハウ移転後、譲受人は、専利出願を含め、当該ノウハウを完全に処分する権利を有する。契約において取り決めがある場合を除き、ノウハウが移転された後、当該技術の専利出願権は譲受人に属する。

ノウハウ移転が引き起こす専利権帰属紛争の行政調停において、ノウハウ移転契約が有効か否かを確定しなければならない。

【事例 2-14】

2008年6月、A社はB社とノウハウ移転契約を締結した。双方は「A社は自身の所有するノウハウをB社に移転する。B社はA社に移転料300万元を支払い、そのうち50%は契約締結の当日に給付し、残りの50%は6か月後に給付する」と取り決めた。B社は、2008年11月、当該ノウハウについて専利を出願したが、期日が過ぎても残りの移転料50%を給付しなかった。A社は、B社が残金を給付しなかったために契約が無効になったという理由で、「当該ノウハウの専利出願権はA社に帰属する」と主張した。

分析と評価：

本案において、調査の結果、「A社とB社が締結する契約は双方当事者の真実の意思表示で、当該移転契約は有効な契約である」ことが明らかになった。契約法の関係規定により、移転契約は契約成立日をもって発効する。契約発効後、B社は、本案に係るノウハウについて完全処分権を有するため、当該專利出願権はB社に帰属すべきである。契約条項について、A社は、違約の賠償責任をB社に求めることができる。

ここで、ノウハウ移転契約について、契約が有効に存在するための前提は、契約目的物である技術が客観的に秘密状態にあることである点を指摘しておく必要がある。契約締結前、当該技術が秘密状態にあり、かつ契約締結が双方当事者の真実の意思表示である場合、契約は有効であると認定すべきである。契約締結後の譲受人の全額未払い又は譲渡人による秘密漏えいなどについては、契約の有効性と関係がなく、契約上の義務の未履行若しくは違反に該当し、契約法の関連規定により、契約に違反した当事者が違約責任若しくは賠償責任を負担するべきである。

4.3 ノウハウライセンス

ノウハウライセンスは独占的許諾、排他的許諾、普通許諾に分けられる。独占的許諾とは、被許諾者が契約に定められた区域内でノウハウ使用の独占権を享有し、使用許諾者（ノウハウの権利者）であっても当該技術を使用する権利はないことをいう。排他的許諾とは、契約に定められた区域内において、使用許諾者が被使用許諾者

にノウハウ使用の権利しか与えることができず、第三者に再許諾ができないが、使用許諾者自身が当該ノウハウを使用する権利を留保できることをいう。普通許諾とは、契約で取り決められた区域内において、使用許諾者が被使用許諾者にノウハウ使用の権利を付与でき、また自身が当該ノウハウを使用する権利を留保でき、当該ノウハウ使用を同様の方法で第三者に許諾できることをいう。

使用許諾者にせよ、被使用許諾者にせよ、ノウハウに対する守秘義務を負い、それについて専利を出願してはならない。ただし、一方当事者が秘密保持契約、契約上の取り決めに基づき、ノウハウについて専利を出願した場合、どの使用許諾方式であれ、専利出願権、専利権はいずれも使用許諾者（ノウハウの権利者）に帰属しなければならない。使用許諾者が専利を出願した場合、違約責任、賠償責任を負担すべきであり、かつ被使用許諾者はノウハウライセンス契約上の取り決めに従って当該専利を継続して使用する権利を有する。被使用許諾者が専利を出願した場合、当該被使用許諾者は違約責任、賠償責任を負担するのみならず、専利出願権、専利権を返還しなければならない。

【事例 2-15】

1994年1月、A社は、「AFS-230型全自動デュアルチャンネル原子蛍光分光光度計」の特許を取得した。1994年8月、A社は、他の2社と共同出資によりB社を設立した。三者が締結した「共同出資企業契約」において、「A社は、2万米ドルの現金、8,000米ド

ルの設備、3 万米ドルの専利技術使用権により出資する。A 社は、AFS-230 型を基礎とする改良型の本体、インターフェース、ソフトウェアなどの全部の技術及び断続流動式装置を提供する。B 社の主な事業内容は、原子蛍光分析計（AFS）などの製品の生産・取扱とし、B 社は取扱において AFS を 1 台販売する毎に 3%の技術コミッションを支払う。1998 年、B 社は「原子蛍光分光光度計に用いる断続流動式装置」の実用新案を出願し、2000 年に権利を付与された。B 社は、「A 社は、AFS-230 型を基礎とする改良型の本体、インターフェース、ソフトウェアなどの全部の技術及び断続流動式装置を投入物として B 社に移転した。したがって、B 社は、A 社から譲受により断続流動式装置の全部の権利を取得し、専利出願権を有する」と考えた。

分析と評価：

本案において、双方の間に専利権帰属紛争が発生した原因は、契約における実用新案技術の帰属についての取り決めが不明確であることに帰すべきである。本案に係る実用新案技術の研究開発は A 社の任務の範囲にあり、B 社の共同投資・設立に関する契約においても、3 当事者は、本案に係る断続流動式装置の技術を B 社に提供することは A 社の義務の一つと取り決めている。その性質はノウハウライセンスに類似し、「当該技術は B 社が A 社からの移転により取得したものであり、B 社は当該技術を使用し、関連する製品を生産する権利を有する」ことを表明している。ただし、当該契約

は A 社が当該技術について専利出願権を同時に移転するとは取り決めていない。つまり B 社は当該技術の専利出願権を享有するとは取り決めていない。したがって、A 社が同時に専利出願権を移転することを同意したと推定することはできず、A 社の契約上の義務として、B 社がこの技術と製品を使用することを許諾したと認定することしかできない。

また、当事者が技術出資の方式で共同経営契約を締結したにもかかわらず、技術出資者が共同企業体の経営管理に参加せず、かつ保証条項の形式で共同企業体又は共同企業体の相手方が技術料若しくは使用料を支払う場合は、技術移転契約とみなされることを指摘する必要がある。

第三章 発明者若しくは考案者の氏名表示権紛争 の行政調停

発明創造の発明者若しくは考案者は、専利出願文書の中で自身が発明者若しくは考案者であることを明記する権利を有する。当事者の中で、発明者若しくは考案者の資格又は専利出願文書上の氏名表示権をめぐる紛争が生じた場合、専利管理業務部門に調停を申し立てることができる。

第一節 発明者若しくは考案者の資格の構成要件

発明者若しくは考案者とは、発明創造の本質的特徴に対して創造

的な貢献をした者をいう。発明、実用新案又はこれらの出願の本質的特徴に対して創造的な貢献をした者は、発明者と呼ばれる。意匠又はその出願の本質的特徴に対して創造的な貢献をした者は、考案者と呼ばれる。発明創造を完成させる中で、業務手配のみを担当した者、物質的・技術的条件の利用に便宜を与えた者又はその他の補助的な業務に従事した者は、発明者若しくは考案者ではない。

発明者若しくは考案者は、発明、実用新案、意匠の出願文書に氏名を表示する権利を有する。このとき、通常、次の要件を具備しなければならない。(1) 発明、実用新案、意匠又はそれらの出願を含めた、専利法的意味における発明創造が存在する。(2) 発明者若しくは考案者が前記発明創造の実際の参加者である。(3) 発明者若しくは考案者が発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした。

1.1 専利法的意味における発明創造が存在する

「専利法的意味における発明創造が存在する」ことは、発明者若しくは考案者の資格の有無を判断するための前提条件である。専利法的意味における発明創造は発明、実用新案、意匠を含み、権利付与の公告を経た専利であってよく、権利付与を経していない専利出願であってもよい。

発明、実用新案又は専利出願に関わる発明創造は、専利文書若しくは専利出願文書に記載された技術案をいい、専利請求の範囲に記載された技術案を含むほか、明細書に記載され、専利請求の範囲に記載されていない技術案も含む。ただし、明細書の要約に記載され、

明細書又は專利請求の範囲の技術案に記載されていない場合は、専利法的意味における発明創造とすることはできない。

【事例 3-1】

仇氏は、現地の知識産権局に調停を申し立て、「自身は專利番号 001XXXX.X、発明名称「エンジン用燃料添加剤」の特許出願の発明者であるが、A 社はこの事実を專利出願文書に記入していないため、「専利法」第 17 条第 1 項の規定を満たさない」とし、「当該発明は、エンジン燃料及び当該燃料添加剤に同時に關する。自身は添加剤の開発に参加していないが、添加剤を燃料に加え、燃料調合方法の調整に参加した。自身を発明者として扱わないのは不公平だ」と主張した。A 社は、「当該発明名称『エンジン燃料添加剤』の請求項では燃料添加剤しか保護しておらず、添加剤を加えた燃料の保護を求めているため、仇氏を当該特許出願の発明者としていない」と弁解した。調査の結果、当該事件の明細書には燃料添加剤の調合方法だけでなく、添加剤を加えた燃料の調合方法、並びに燃料の使用効果に対する検証の例示も含むことが分かった。

分析と評価：

発明者若しくは考案者として專利文書若しくは專利出願文書に記入できる資格がある者は、実際に発明創造に参加した者であるべきであり、それが参加する発明創造は、明細書に記載された技術案を含み、請求項において保護を求める技術案に限定されるべきでない。その理由は、第一に、專利文書若しくは專利出願文書の中に発

明者若しくは考案者の氏名を表示するのは、発明者若しくは考案者による発明創造への参加に対する精神的な肯定であるためである。また、専利文書若しくは専利出願文書は専利請求の範囲のみならず、明細書も含み、社会公衆が専利文書若しくは専利出願文書の扉ページの発明者若しくは考案者を目にしたとき、当該発明者若しくは考案者と請求項のみが結びつくことはない。第二に、専利の審査・承認の過程において、専利出願人は、出願文書に修正を施すことがある。明細書のみに記載された技術案が、修正が施されたために専利請求の範囲において保護を求める技術案となることがある。発明者若しくは考案者の氏名表示権のみを専利請求の範囲に基づく技術案と画定するのであれば、発明者若しくは考案者の氏名表示権が請求項の変化によって変化することになり、これは明らかに非合理的である。

本案において、A社は請求項において燃料を保護していないため、仇氏を発明者としなないという理由は受け入れられない。仇氏の発明者資格の有無を判断するには、専利管理業務部門は仇氏が添加剤を有する燃料の発明過程において創造的な貢献をしたか否かを審査すべきである。

1.2 発明創造の実際の参加者である

発明者若しくは考案者としての資格がある者は、発明創造の形成過程に実際に参加しなければならない。発明創造に実際に参加していない者は発明者若しくは考案者になることはできない。発明創造

の性質の違いにより、実際の参加の表現形式に差異が生じることがある。

【事例 3-2】

王氏は 2007 年、国家知識産権局に「スマートドアロック」という名の実用新案を提出した。その本人は発明者であり、専利出願人でもある。当該専利権を付与された後、李氏は現地の知識産権局に調停を申し立て、「当該専利権に関わる『スマートドアロック』は自身が発明したもので、自身こそがスマートドアロックの発明者である」とし、「自身は王氏と展示会で知り合い、当該展示会に出展されていたドアロックについて議論を交わした後、そのスマート機能が十分でないと考えた。展示会終了後、李氏は王氏にメールを送信し、ロックコアの制御を自動制御に変更すれば、ドアロックをスマートドアロックに変えることができると指摘した。これに対し、王氏は「スマート制御ロックコアの移動はドアロックのスマート化のための必須の過程であり、李氏からのメールを受け取る前から、さまざまな方法でロックコア移動の制御方法を試していた。しかも、本案に係る専利のスマートドアロックの発明過程において、李氏はいかなる業務にも参加していない」と弁解した。

分析と評価：

脳内に概念が生じることと、発明創造に自ら参加することは全く異なる過程である。発明、特に開拓的発明の実現において、新たな概念若しくは新たな原理の進展が非常に重要な役割を果たしたと

しても、そうした新たな概念と最終的に工業所有権を取得できる技術構想との間には大きな開きがある。前者は知恵ひらめきに過ぎず、非常に抽象的で、技術案を形成しうるか否かにおいてあまりにも多くの不確定性がある。後者は発明創造の起点であり、より具体的である。技術構想から工業所有権が保護される具体的な技術案に変わるには試験、修正、再試験、再修正が必要だが、具体的な技術構想は発明創造の実施にとって非常に強い指導性があり、技術構想の形成は自ら発明創造を経験することに該当する。

本案において、ロックコアはドアロックの基幹部品であり、ロックコアを機械制御から自動制御に変更すれば、自ずとドアロックのスマート化に影響が及ぶ。鍵となるのはこの抽象的な概念をいかにドアロック構造に実際に応用するかということである。李氏はスマート化という抽象的な概念を提起しただけで、何らかの形でロックコア移動のスマート制御の研究開発過程の実現に参加したのではない。したがって、本案に係る「スマートドアロック」の真の発明者とは考えられない。

【事例 3-3】

呉氏は「趙氏は唯一の発明者の身分で本案に係る特許を出願した。当該特許出願は、趙氏が華迪社の任務を実行するにあたって呉氏と共同で完成させた職務発明創造であり、趙氏が当該発明創造について唯一の発明者の身分で特許を出願する行為は法律規定に違反する」と主張した。呉氏が提出した本案に係る特許出願に関する技術

鑑定資料の中には、呉氏の署名がある関連の技術文書があり、当該文書には、本案に係る特許出願の技術案の細部が詳しく記載されていた。審理の結果、関係部門は「自身が発明者であることを証明する呉氏の証拠は、対応する技術文書の中に呉氏の署名がある技術鑑定資料だけである。法律規定によると、反証がない場合は、作品上に氏名を表示した者が著作権者となり、それによって関連する権利を享有する。当該技術文書に本案に係る特許出願の技術案の細部が詳しく記載されていることに基づき、呉氏は関係する技術案に対する研究に参加したと推定できる。自身が本案に係る特許出願の発明者資格を有するという呉氏の主張は支持されるべきである」と考えた。

分析と評価：

本案において、自身が本案に係る特許出願の発明者資格を有することを呉氏が証明する上で依存する証拠は本案に係る特許出願の技術鑑定資料であり、その中には呉氏の署名がある技術文書がある。前記技術鑑定資料により呉氏が本案に係る特許の発明者であることを証明できるか否かを判断するには、次の2つの問題を解決する必要がある。第一に、前記技術鑑定資料と本案に係る特許との関係である。第二に、技術鑑定資料の中の呉氏の身分である。本案において、まず、前記技術鑑定資料には本案に係る特許技術が記載されており、審査の結果、本案に係る特許の技術案と一致していた。次に、前記技術鑑定資料において、呉氏は鑑定意見を提起する審理委

員ではなく、研究開発の参加者であると記載されていた。前記技術鑑定資料を採用できないことを表明する反証がない限り、技術鑑定資料に記載された研究開発者は、当該技術の形成に実質的な貢献をした者のはずであるため、呉氏は本案に係る特許の発明者であるべきである。

1.3 発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした

1.3.1 本質的特徴

理論上、発明創造の本質的特徴は、発明と実用新案に関しては、発明創造を実施したときの既存の技術に比べて、発明創造は技術案の構成において有する本質が異なるという点である。それは既存の技術基盤において、論理的分析、推理又は簡易な試験を通じて自然に得られる結果ではなく、創造的思考によって初めて得られる結果である。意匠に関しては、意匠と先行意匠又先行意匠の特徴の組み合わせに比べて、明らかな違いがなければならない。

実際、発明創造の本質的特徴は、専利出願文書若しくは専利文書において当事者が言明した技術改良と理解すべきであり、この技術改良に対して創造的な貢献をした者は発明者若しくは考案者と認定すべきである。専利文書若しくは専利出願文書により前記技術改良の箇所を確定できない場合は、技術案の全体に準じて、技術案の何らかの箇所について創造的な貢献をした者はいずれも発明者若しくは考案者となる。

【事例 3-4】

雷氏は「氏名表示を黄xxとした、後願に係る専利（すなわち、本案に係る権利）も氏名表示権を有する。その理由は、自身が先願に係る専利（以下、先願専利という）の技術案の発明者であり、本案に係る専利は先願専利と違って本質的な特徴がないため、自身は本案に係る専利の発明者でもあるべきである」と主張した。

調査の結果、本案に係る専利は、「生物学的発酵法により長鎖ジカルボン酸を生産する精製工程であって、……以下を含む：(1) 脱色、ろ過；(2) 一次結晶、分離；(3) 高温水の結晶、分離；(4) 乾燥。」であり、従属請求項において、各ステップの具体的な操作条件が限定されていた。先願専利は長鎖ジカルボン酸の次の調製方法に関し、その中には以下を含む。(1) 有機溶剤により粗生成物を溶解し、活性炭を加えて脱色し、その後高温のうちろ過し、液体冷却による結晶の析出、遠心処理又は板枠を用いたろ過により製品を収集し、蒸留水を用いて幾度か洗浄した後、乾燥することで完成品が得られる。

関連部門は審査の結果、「両者の技術案を比較すると、両者は技術構成において完全に同一であり、工程のステップも完全に同一である。操作条件の中の数値範囲の選択は全く同じであるか、重複箇所が存在し、かつ本案に係る専利の出願において、その数値範囲の選択に予想外の技術的効果があることを明らかにしていない。両者の違いは本分野における通常の技術的選択肢であるため、本案に係る専利は先願専利に比べ、本質的特徴を備えない。雷氏は先願専利

の発明者であり、雷氏は本案に係る専利の本質的特徴に対して創造的な貢献をしたと認定できるため、雷氏は本案に係る専利の発明者であるべきである」と考えた。

分析と評価：

本案の特別な点は、同一の専利出願人が同じモチーフの発明について相次ぎ2つの専利を出願したことにある。先願専利の発明者が後願専利の発明者であるべきか否かを判断するとき、2つの専利技術の内容の関係を判断する必要がある。後願専利が先願専利技術の簡易な変形に過ぎず、実質的な内容が先願専利と同一である場合、先願専利の発明者も実際に後願専利に参加した発明者であるべきである。後願専利が先願専利をもとに工程上の改良を施したものであり、先願専利の発明者が前記改良に実際に参加していないならば、当該先願専利の発明者は後願専利の発明者となることはできない。技術案の比較から見ると、本案は明らかに第一の状況に該当し、雷氏は、本案に係る専利の発明者であるべきである。

仮に本案において生物発酵に触媒を加え、長鎖ジカルボン酸を精製する工程に脱色が不要となった場合、雷氏が当該脱色不要の精製工程の研究開発に参加したか否かを考察すべきである。雷氏がこの脱色不要の精製工程に対して創造的な貢献をしたことを証明する証拠がないのであれば、雷氏は本案に係る専利の発明者となることはできない。

1.3.2 創造的な貢献をした

発明創造の本質的特徴に対して「創造的な貢献をした」とは、発明創造の参加者が当該発明創造について既存技術に対する改良の実施に主要な役割を果たしたことをいう。例えば、技術構想の提起、構想の実行可能性検証案の提起、構想修正案の提起などである。前記「創造的な貢献をした」は、「専利法」第22条第3項に掲げられた「創造性」とは異なる。

「創造的な貢献をした」について認定を下すとき、本案に係る専利の技術案の実質的な技術構成を分解すべきであり、実質的な技術構成を提起し、それによって技術案を実現した者こそ、発明創造の本質的特徴に創造的な貢献をした者である。

当事者が発明創造に対して創造的な貢献をしたか否かを判断するにあたり、技術そのものに基づくべきであり、プロジェクトの手配、人員の配分、資金の割り当て、実験操作、設備の購入、資料収集、文献検索などを担当したに過ぎない場合は、本質的特徴に対して創造的な貢献をしたと考えることはできない。

【事例 3-5】

張氏は「自身は本案に係る専利の氏名表示権を有し、『フィージビリティスタディレポート』を提出し、『長勝』プロジェクトと『新鑫』プロジェクトの技術資料を本案に係る専利出願の主な技術資料とした」と主張した。関連部門は審理の結果、「張氏は、事件審理の過程において、『フィージビリティスタディレポート』などの技術資料の原始文書や文書の出所を提出若しくは説明していない。

『フィージビリティスタディレポート』を除き、『長勝』プロジェクトと『新鑫』プロジェクトに関わる技術資料自体も、張氏個人の本案に係る専利に対する技術的貢献を反映していない。また、関連部門が本案に係る専利技術の内容について双方当事者に意見の陳述を繰り返し求めている中で、張氏は本案に係る専利技術の形成、研究開発及びその他の技術の仔細な問題について明瞭な説明ができていない。張氏が本案に係る専利技術の本質的特徴を十分に説明できておらず、それを証明する証拠を提出していないことに鑑み、張氏が本案に係る専利の氏名表示権を有すると認定することはできない」と考えた。

分析と評価：

「専利法実施細則」第 13 条の規定によると、発明者は、発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。業務を手配したに過ぎない、又はその他の補助的な業務に従事したに過ぎない者は発明者ではない。本案において、本案に係る専利技術に対して創造的な貢献をし、普通の補助的な業務ではないことを証明できなければ、その発明者の身分を確認することはできない。しかし、本案の審理過程において、張氏は、本案に係る専利技術に関する技術の細部、技術構想について明瞭な説明ができておらず、重要な証拠について立証を怠ったため、不利な結果を負担する必要がある。「張氏は本案に係る専利の技術案の主要な参加者ではなく、本案に係る専利の発明者ではない」という関連部門の認定は不適切ではないと

思われる。

第二節 発明者若しくは考案者の資格を判断するときの要素

誰が発明者若しくは考案者としての資格を有するかを判断するとき、多くの要素を総合的に考慮する必要がある。例えば、当事者が提出した証拠、当事者の技術案の細部及びその形成過程に対する把握度合い、並びに当事者が発明創造の形成において担う役割などである。

2.1 当事者が提出した証拠

一般的に、職務発明であるか、非職務発明であるかを問わず、発明創造は、構想、試験、改良から最終的な技術案の形成、さらには専利出願文書に至る過程で、関連資料が残される。これらの資料は発明者若しくは考案者の資格を確定するための重要な証拠である。

当事者の間で、発明者若しくは考案者の資格について見解の相違が生じた時点で、発明創造はすでに完成しているべきである。誰が発明創造の実施に実際に参加したかの確定は、以前に発生した出来事に対する事後の判断であり、それはある程度、当事者が提供する証拠に依存することになる。特に、専利出願文書若しくは専利文書に発明者若しくは考案者が誰かが記載されている場合において、申立人がこの擬制を覆そうとし、誰かが真の発明者若しくは考案者でないと考える場合、それが発明者若しくは考案者であることを証明するよりも重い立証責任を負う。

【事例 3-6】

陸傑社は意匠を出願し、専利文書に「趙氏が考案者である」と記載した。姜氏は「自身が本案に係る専利の考案者の一人であり、陸傑社の従業員である趙氏は本案に係る専利の考案者ではない」と主張した。調査の結果、陸傑社が本案に係る専利を開発・設計する過程で制作した図面において、「設計」欄には「姜××」と氏名が表示され、「標準化」欄には「趙×」と氏名が表示されていた。このほか、趙氏は陸傑社が公布した「ZCS ダイナミック軸重車両重量計」の企業規格の起草を担当し、専利物品が関係するコンピューター制御管理プログラムは趙氏が作成し、本案に係る意匠出願のさまざまな専利文書も趙氏が作成したことが分かった。関連部門は審理の結果、「図面自体に表記された『設計』という名詞自体が表す意味にせよ、技術専門家が業界慣行によりこの氏名表示に対して行う解釈にせよ、いずれも姜氏が当該図面の考案者であることを証明できるため、姜氏が本案に係る専利の考案者の一人であることを確認できる。また、各当事者はいずれも、趙氏が本案に係る専利物品のコンピューター制御管理プログラムを作成したことを確認し、さまざまな専利出願文書を作成し、提出した。趙氏の上述の業務成果は、趙氏が本案に係る専利技術及びその製品の開発・研究に一貫して参加したことを示している。したがって、趙氏も本案に係る専利の考案者である」と考えた。

分析と評価：

本案の争点は、姜氏、趙氏が本案に係る専利の考案者であるか否かである。姜氏の考案者としての身分を確認する一つの決定的な証拠は、専利の図面の氏名表示である。業界慣行によると、工学分野の考案者は図面を作成した後、その設計内容に対して責任を負い、設計欄に氏名を表示しなければならない。したがって、通常、設計欄の氏名表示者が図面の実際の考案者である。本案において、図面に表示された製品は本案に係る専利物品であるため、図面を実際に設計した姜氏も本案に係る専利の考案者であるはずである。また、専利物品のコンピューター制御管理プログラムの作成者である趙氏の業務は、当該専利の技術案の完成、実現にとって必要不可欠であることから、趙氏は本案に係る専利の考案者の一人と認定できる。

【事例 3-7】

事件の経緯は【事例 3-2】に同じ。

本案において、呉氏が発明者の資格を具備するか否かを判定する証拠は、本案に係る専利出願の技術鑑定資料であり、その中には呉氏の署名がある関連の技術文書がある。通常、紛争発生前に形成された事件事実に関わる証拠の信頼性は高い。本案に係る専利技術が記載された技術鑑定資料の中の署名は、研究開発参加者の場合と、鑑定意見を出す審査委員の場合がある。反証がない場合、技術鑑定資料に記載された研究開発者は、事件発生当時に当該技術の形成に対して実質的な貢献をした者であるべきである。呉氏が技術開発に

実際に参加していないことを証明する反証が趙氏にない場合において、「呉氏は本案に係る発明創造に対して実質的な貢献をした人である」と認定できれば、発明者に該当すべきである。

2.2 当事者の技術案の細部及びその形成過程に対する把握度合い

通常、発明創造の主な完成者は、技術構想の起こり、プロジェクトの研究開発時の技術状況、研究開発過程で遭遇した主な困難、発明創造の解決方法並びに効果など、さまざまな面について詳細に把握しているはずである。氏名表示権紛争の調停において、客観的な証拠以外に、双方当事者の発明創造の完成過程の諸段階に対する把握度合いも真の発明者若しくは考案者を確定するための一助となる。

【事例 3-8】

本案において、張氏は「フィージビリティスタディレポート」を主な技術的基盤として本案に係る特許を出願し、権利を付与され、発明者は張××、王××とされた。王氏は「自身は『フィージビリティスタディレポート』の唯一の作者である。張氏は会社の委託を受け、専利出願を担当しているが、出願時に無断で自分の名前を加えた」と主張し、本案に係る専利の唯一の発明者が王氏であることの確認を求めた。法院は審理の結果、次のとおり判断した。「フィージビリティスタディレポート」は印刷稿であり、当該作品は一定の仮想性を反映しており、2つの主体が当該印刷稿に対して権利を主張する場合において、作者と仮想作品との対応関係を認定し、真の

作者を確定しなければならない。『フィージビリティスタディレポート』は、特許出願の基礎文書であり、真の作者は必然的にレポートにおいて触れられた複雑な技術を明確に把握している。法廷での審理において、関連部門は幾度も双方に対し、『フィージビリティスタディレポート』に関わる技術原理について法廷で説明するよう求めたが、張氏はさまざまな理由により説明を拒否した。張氏は『フィージビリティスタディレポート』の中の関連技術に対して合法的な説明ができず、同時に他の証拠も張氏が本案に係る特許の本質的特徴に対して創造的な貢献をしたと認定するに足りないため、張氏は本案の発明者ではなく、王氏の主張は支持を得られる。

分析と評価：

発明者若しくは考案者の氏名表示権が保護するのは、技術上の発明創造に対して真の貢献をした者である。一方、真の発明者若しくは考案者は、発明創造の萌芽、試験、形成の全過程に実際に参加したため、通常、発明創造に実際に参加していない者に比べ、本案に係る専利の技術の細部を必然的により深く理解している。調停において、双方当事者の技術の細部に対する把握度合いについて十分な調査を行うことは、内的確信の形成に一層の助けとなる。本案では、法廷での審理において本案に係る当事者の技術原理に対する把握状況を観察し、「フィージビリティスタディレポート」の真の作者を確定し、最終的に他の証拠を踏まえて本案に係る専利の発明者を確定するという有効で実行可能性の高い判断方法を導き出した。こ

れは高い参考価値を有する。

2.3 当事者が発明創造において負担する役割

技術的な角度から発明創造の実施に対して主要な役割を果たしていない者は発明者若しくは考案者となることはできない。それは通常、研究プロジェクトの組織者、物質的・技術的条件の利用に便宜を与えた者、補助的業務に従事するその他の者を含む。

2.3.1 組織者

組織者は通常、研究課題若しくは研究プロジェクトの筆頭者、責任者、提携プロジェクトの連絡者などを含む。組織者は課題若しくはプロジェクトの研究開発において、プロジェクトの確定、経費の調達、人員の配分、各種の後方支援・保障提供の役割を果たすに過ぎない。課題若しくはプロジェクト全体の全部の過程を手配、統率しつつ、課題若しくはプロジェクトの具体的な研究業務に実際に参加する者は、発明者若しくは考案者から排除されるべきではない。

【事例 3-9】

金氏は「自身は専利出願において多大な貢献を果たし、当該専利プロジェクトチームの責任者であるため、当該専利の発明者の氏名表示権を享有するべきである」と主張した。相手方当事者は「金氏は自身が所属する会社の総経理であり、会社の管理を担当し、発明創造の具体的な研究開発には参加していない」と主張した。関連部門は審理の結果、次のとおり判断した。本案に係る専利は実用新案に該当し、その革新点は製品構造の適応的改造にあり、改造前の製

品の製造、加工工程を含まない。金氏による本案に係る専利形成前の製品の製造方法に対する貢献並びにその本案に係る専利出願に対する貢献はいずれも専利法実施細則で定められた「発明創造に対して創造的な貢献をした」と同等ではないため、自身の重要な部品の加工工程、製作工程に対する貢献並びに専利出願資料の整理を理由として、自身が本案に係る専利の発明者の氏名表示権を享有するとする金氏の弁解は、支持を得られない。

分析と評価：

専利法において、発明者若しくは考案者の氏名表示権を、技術的な角度から発明創造の既存技術に対する改良に主要な貢献をした者と画定した理由は、発明者若しくは考案者が専利出願文書若しくは専利文書上に氏名を表示することを許すことで、精神的な面でその発明創造の能力を肯定し、技術者の発明創造に対する積極性を大きく奨励するためである。筆頭者、手配業務に従事する者は技術面で貢献しておらず、発明者若しくは考案者とはいえないが、その貢献は職務、収入などの面に反映することができる。本案において、金氏が自身の専利プロジェクトチームにおいて責任者の身分で氏名表示権を主張することは支持されない。

2.3.2 物質的・技術的条件の利用に便宜を与えた者

発明創造は、技術構想の形成から技術案の完成まで、設備の購入、原材料の提供、計器・機器のメンテナンスや修理など、さまざまな物質的条件の保障を必要とする。発明創造の完成のために物質的・

技術的条件の利用に便宜を与えた者は、発明者若しくは考案者となることはできない。

【事例 3-10】

甲社が有する特許は、原料 A から酸化、製塩を経て薬品 B を調製する方法に関する。專利文書に明記された発明者は劉氏、田氏である。特許権が付与された後、李氏は現地の知識産権局に調停を申し立て、自身も発明者の一人であると主張した。李氏はその理由として、当該特許が用いる原料 A は、李氏が所在するプロジェクトチームが合成し、劉氏に提供したものであり、原料 A がなければ、劉氏は調製により薬品 B を得られることはなく、当該專利を取得できるはずがないことを挙げた。甲社と劉氏はこれに対し、「実験過程において使用した原料 A の出所は確かに李氏であるが、原料 A は市販品であり、李氏からでなくても、他社から購入できる」と弁解した。

分析と評価：

発明者若しくは考案者の資格を有するか否かの判定にあたって最も鍵となるのは、当該発明者若しくは考案者が発明創造の完成について主な技術的貢献をしたか否かである。本案に係る專利技術の核心は、原料 A を製品 B に転化することであり、製品 B の構造設計と製品 B を形成する方法ステップの設計が当該專利技術にとって重点中の重点といえる。李氏は、便宜のために、プロジェクトチームに市販の既知原料を提供することで、発明創造の形成に一定の

役割を果たしたとはいえ、発明の完成に物質的な便宜を与えたに過ぎず、当該発明に対する技術的貢献ではない。したがって、李氏は本案に係る専利の発明者の資格を有するとは考えられない。

本案において、仮に原料 A が李氏の発明した新たな物質であり、他のいかなる組織、既知の文献でも取得できなかったとすれば、李氏による原料 A の提供なくして本案に係る専利を完成させることはできない。このとき、李氏は、本案に係る専利の実施に対して主な技術的貢献をしたとみなし、本案に係る専利の発明者と考えべきである。

2.3.3 補助者

補助者とは、研究プロジェクトチームにおいて大量の実質的、創造的な業務に参加せず、主な参加者の指示に従って補助的、周辺的な労働を提供した者をいう。補助者は通常、実験操作者、文献検索者、データ分析者、資料管理者などを含む。

【事例 3-11】

某触媒会社は、ゼオライト触媒の特許を出願した。専利出願文書に明記された発明者は樊氏、祁氏である。王氏、任氏は、現地の知識産権局に調停を申し立て、王氏は「自身はプロジェクトチームの一員であり、祁氏と共に触媒合成を担当している。祁氏が当該専利出願の発明者である以上、自身も発明者の資格を有すべきである」と主張した。任氏は「自身は当該会社の試験センターに勤務し、物理的吸着装置のサンプリングと日常のメンテナンスを担当して

いる。樊氏のプロジェクトチームの毎回の触媒サンプル試験は自身が行い、試験結果をプロジェクトチームに報告している。サンプル試験は触媒の研究開発にとって必要不可欠だ」と主張した。触媒会社は「王氏はプロジェクトチームの一員であるが、その日常業務は樊氏が設計する調合方法と条件に従ってゼオライト触媒を合成することである。祁氏は触媒の合成に参加する以外に、毎回、実験の現象、結果を分析し、調合方法の修正案を提起している。また、毎回、触媒の調製終了後、プロジェクトチームはサンプルを取得して試験センターに送り、吸着性能試験を行っている。任氏は、樊氏が設定した条件に基づきサンプル試験を行い、原始結果をプロジェクトチームに報告したに過ぎず、樊氏が試験結果を分析している」と主張した上で、それを証明するため、実験報告、プロジェクトチーム議事録、試験報告書などの証拠を提出した。

分析と評価：

発明創造は、構想からプランの改善、さらには最終的に工業所有権の保護に適した技術案を形成するまで、多くの者の協力を必要とすることが多く、その過程で、実験室での小規模な試験やパイロット試験が必要なときもある。場合によっては、工業装置において試験を行うこともあり、技術構想及び基本計画を担当する技術者や、設計案を実行に移す作業員、さらには製品試験を行う装置を捜査する作業員が必要となる。発明創造に参加する者が役割、担当にかかわらず、すべて発明者若しくは考案者になれるのであれば、技術的

貢献の角度から、発明者若しくは考案者に精神的な奨励を与えると
いう当初の目的が意味を失ってしまう。また、真に発明創造に対し
て知的労働を行う人の積極性を引き出す助けともならない。それは
まさに、専利法が補助的な業務に従事するにすぎない者を発明者若
しくは考案者として扱わない所以である。本案において、祁氏、王
氏は触媒の合成に参加したとはいえ、触媒の調合方法の改良に対す
る技術的な貢献が全く異なっている。前者は明らかに発明創造に対
してより多くの知力を提供したが、後者は日常の機械的な労働にす
ぎない。そのため、前者を発明者とし、後者を補助的な業務に従事
する者とみなすのは不適切ではない。また、任氏のサンプル試験は
触媒の開発にとって必要不可欠であるとはいえ、設定された条件に
基づき機械的、反復的な労働を行っただけで、試験結果の分析と利
用は任氏でなく樊氏に完全に依存しているため、任氏の業務は本案
に係る専利にとって補助的な業務に過ぎない。

第三節 発明者若しくは考案者の資格の判断における注 意事項

3.1 発明者若しくは考案者の氏名表示権の性質

発明者若しくは考案者の氏名表示権は、発明者若しくは考案者の
自然人の身分に依存する精神的な権利に属し、法律規定により、発
明者若しくは考案者の発明創造の実施に対して与えられる精神的
な肯定、報奨である。それは以下の特性を有する。

(1) 専有性。排他性とも呼ばれる。氏名表示権は、発明者若しく

は考案者本人が享有することしかできず、発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をしていないその他の者は享有することができない。

(2) 譲渡不可能性。氏名表示権は、発明者若しくは考案者自体と分離できず、専利権若しくは専利出願権の帰属の変化と無関係である。つまり、契約の規定により変化することがなく、継承されることもできない。

【事例 3-12】

某事件において、丁氏は「葉氏は、甲社に帰属する実用新案の権利付与時の発明者である。後に、丁氏と甲社との交渉の結果、甲社はその発明者を丁氏、葉氏並びに第三者である陶氏に変更した。しかし、本案に係る専利は丁氏が単独で完成させたものであって、丁氏、葉氏、陶氏が共同で完成させたわけではない。甲社は、発明者を丁氏、葉氏、陶氏に変更し、本案に係る専利の唯一の発明者である丁氏の氏名表示権を侵害した」と主張し、関連部門に対し、自身が本案に係る専利の唯一の発明者であり、葉氏は本案に係る専利の発明者の資格を有さないことを確認するよう求めた。丁氏が自身の主張を支持するために用いた主な証拠は、葉氏が甲社の総経理の名義で丁氏に発行した「承諾書」1部で、その中には、多機能性小型履带式トラクタープロジェクトの設計氏名表示権は丁氏に属すると明記されていた。また、丁氏と第三者の某機械工場が締結した補充契約1部には「丁氏は、某機械工場が開発・試作した小型履带式

トラクタープロジェクトの知的財産権及び経営権を甲に移転することに同意する」と明記されていた。関連部門は審理の結果、次のとおり判断した。丁氏の「自身と某機械工場との間で締結した契約書、甲社が（葉氏が甲社の名義により）発行した承諾書により、自身が本案に係る専利の唯一の発明者である」とする主張には法的根拠がない。丁氏が提出したその他の証拠は、自身が本案に係る専利の一部技術内容の設計に参加したことを証明しているとはいえ、本案に係る専利の内容の全てではない。したがって、「自身は本案に係る専利の唯一の発明者である」という丁氏の主張は事実的根拠に欠ける。

分析と評価：

発明者の氏名表示権は、人格権の性質を有する。専利文書上に発明者として氏名を表示する者は、発明創造に対して創造的な貢献をした者であるべきである。一体誰が発明創造の実施に実際に参加したのか、どのような作業を引き受け、どのような役割を果たしたのかはすでに発生した事実である。専利文書に自身の氏名を表示するのは、過去に発生した事実に対する客観的な説明であり、時間の推移によって変化せず、事後の当事者間の取り決めによっても左右されない。

本案において、丁氏は、本案に係る専利の開発段階の一部業務に参加したとはいえ、自身が唯一の発明者であることを証明したいのであれば、十分な証拠によって、葉氏、陶氏が当該業務に参加して

おらず、専利文書に記載された葉氏、陶氏を発明者とする擬制を覆さなければならない。この主張を証明するため、丁氏が提供した証拠は、自身と甲社、自身と第三者の某機械工場が締結した契約にすぎない。しかし、氏名表示権が自然人の身分に依存するという性質により、葉氏若しくは甲社が「丁氏は本案に係る専利の唯一の発明者である」と承諾しても、その他の者（例えば、陶氏）の本案に係る専利における氏名表示権を排除できない。その上、利害関係のある当事者間で行われた第三者にとって不利な承諾自体、処分権のない範疇に該当し、本案に係る専利に創造的な貢献をした丁氏以外のその他の者（陶氏）の氏名表示権は当該承諾により失われることはない。また、丁氏と某機械工場との間の契約は、丁氏が某機械工場を代表して専利権を移転する権利を有することを表明しているだけで、自身が前記実用新案の唯一の発明者であることを説明することはできない。

【事例 3-13】

郭氏と黄氏は以前、A社の技術開発者であった。B社は、本案に係る専利を出願し、B社の従業員趙氏、余氏を発明者として列記した。その後、郭氏と黄氏はA社を離職し、B社に入社した。郭氏、黄氏、趙氏、余氏はB社と「専利移転に係る考案者に関する契約」を締結し、「B社が出願した上述の専利について、趙氏、余氏は全体設計を完成させたことを確認する」と取り決めた。しかし、両氏が辞職を申し出たため、B社は当該専利の発明者を趙氏、余氏から

郭氏、黄氏に変更した。B社は趙氏、余氏に1人あたり5,000元の報酬を一括支給した。その後、当該専利権を取得し、権利付与の公告文で公開された考案者は郭氏、黄氏であった。A社は「国家知識産権局の公告により公開された発明者によると、郭氏、黄氏はA社を離職してから1年未満でB社の本案に係る専利の発明者となったため、当該専利は郭氏、黄氏のA社における職務発明であり、当該専利権はA社に帰属すべきだ」と主張した。

分析と評価：

本案における主な争点は、専利権の帰属であるとはいえ、A社が本案に係る専利権を主張できるのは、公告に明記された発明者郭氏、黄氏が以前A社の従業員であったことに由来する。したがって、問題の核心は、B社が「専利移転に係る考案者に関する契約」に基づき、本案に係る専利の発明者を郭氏、黄氏に変更するよう取り決めたことにある。発明者の氏名表示権は、人格権、精神権に属し、発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をした自然人に従属し、契約を通じて移転することはできない。「専利移転に係る考案者に関する契約」において、発明者を趙氏、余氏から郭氏、黄氏に変更するよう取り決める行為には法的根拠がない。

3.2 発明者若しくは考案者の氏名表示権紛争における立証

真の発明者若しくは考案者を専利文書若しくは専利出願文書に記入していないか、又は発明者若しくは考案者でない者を専利文書若しくは専利出願文書に記入することは、いずれも発明者若しくは

考案者の氏名表示権に対する侵害である。

自身が発明者若しくは考案者と主張する場合、被申立人は、専利出願人若しくは専利権者であってよく、専利出願文書若しくは専利文書に明記された発明者若しくは考案者であってもよい。専利文書若しくは専利出願文書に明記された発明者若しくは考案者が真の発明者若しくは考案者でないと主張する場合、被申立人は、発明者若しくは考案者の資格を具備しないという疑義のある者でなければならない。

申立人が、自身が発明者若しくは考案者であると主張する、又は専利出願文書若しくは専利文書に記載された発明者若しくは考案者がその資格を具備しないと主張する場合、相応の証拠を提供しなければならない。自身が発明者、考案者であると主張する場合は、自身が発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をしたことを立証により証明しなければならない。専利出願文書若しくは専利文書に明記された発明者若しくは考案者は真の発明者若しくは考案者でないと主張する場合は、当該自然人が発明創造の完成に参加していないか、又は発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をしていないことを立証によって証明しなければならない。申立人がそれを立証によって証明できない場合は、自身にとって不利な結果を負担しなければならない。

【事例 3-14】

馬氏と趙氏の間で、誰が本案に係る専利の考案者であるかをめぐ

って紛争が生じた。馬氏は自身が本案に係る専利の唯一の考案者であることの確認を求めた。関連部門は審理の結果、「当該主張を証明するため、馬氏は次の2つの問題について立証する必要がある。第一に、自身は本案に係る専利に対して創造的な貢献をした。第二に、趙氏は本案に係る専利に対して創造的な貢献をしていない」考えた。馬氏が本案に係る専利の研究及び設計に対して創造的な貢献をしたか否かの問題に関して、調査の結果、次の点が究明された。双方は共同当初、馬氏が提供を担当する技術によって「共同契約」で取り決められた製品を生産することができず、研究開発・設計を行った後で初めて、各種の部品を製品として組み立て、馬氏が提供したサンプルを商品へと変えることができた。馬氏が提出した証拠から判断すると、馬氏は研究開発に関して確かに創造的な業務を行い、本案に係る専利の考案者としての資格を有する。しかし、自身が本案に係る専利の唯一の考案者であるという馬氏の主張について、馬氏は自身が主張する「唯一」性に対して法定の立証義務を負担しなければならない。本案において、馬氏はこれについて立証を行わず、逆に趙氏が過去に製作した類似のサンプルを法廷で提示し、趙氏が製品の外形に対して設計、構想を行ったことがあることを裏付けた。したがって、趙氏が本案に係る専利の設計業務に参加したことを否定できない。

分析と評価：

本案は主として自身が考案者であることの証明、相手方が考案者

でないことを証明する立証の方式に関わる。証明責任分配の一般原則に基づき、馬氏は、自身が主張する「唯一」性について法定の立証義務を負担し、自身が本案に係る専利の開発において創造的な貢献をしたことを証明するだけでなく、趙氏が本案に係る専利の開発に対して創造的な貢献をしていないことを証明する必要がある。

第四章 報奨・報酬に係る専利紛争の行政調停

専利権を付与された組織は、職務発明創造の発明者若しくは考案者に対して報奨を与えなければならない。発明創造に係る専利の実施後、その普及・応用の範囲、得られた経済的便益により、専利権を付与された組織は、発明者若しくは考案者に合理的な報酬を与えなければならない。

発明者若しくは考案者は、職務発明創造の報奨若しくは報酬をめぐって所属組織と紛争が生じた場合、専利管理業務部門に調停を求めることができる。

第一節 基本概念と基本原則

1.1 報奨と報酬

報奨とは、発明者若しくは考案者を奨励するために与える金銭若しくは物品をいう。報奨は、貨幣形式の賞与又は物品形式の賞品であってよく、オプション又は株式の方式であってもよいが、通常は賞与として現れる。

報酬は、報償として発明者若しくは考案者に与える金銭若しくは

現物などである。報酬は通常、貨幣形式の金銭、すなわち、一定比率の営業利益のコミッションであり、オプションや株式などであってもよい。

「専利法」第 16 条に定められた報奨、報酬は、発明者若しくは考案者の創造的な労働に対する物質的な奨励としての物質的な財産権であり、一身専属性を有する物質的報奨（賃金など）と精神的報奨（賞状、メダルなど）を含まない。

【事例 4-1】

某事件において、発明者は所属組織に対して、職務発明者への報奨と報酬の支払いを求めた。所属組織は「発明者に支給する四半期の賞与、年次賞与の中に、職務発明者への報奨と報酬が含まれており、原告の給与通知書、従業員評価表などの証拠を提出した」と主張した。

分析と評価：

発明者に与える報奨と報酬は、組織が発明者による創造的な貢献に対して別途に支払う金銭若しくは現物であり、発明者が取得した賃金収入、賞与などの通常収入とは異なる。発明者について職務発明創造に対して付与する報奨と報酬など、賃金収入、賞与の具体的な分割についての明確な規定が組織にある場合を除き、通常、両者は包含関係とはみなされないため、賞与には必然的に職務発明者の報奨と報酬が含まれると認定することはできない。本案において、発明者に職務発明者の報奨と報酬を支払ったか否かについては、発

明者の所属組織が立証責任を負うべきである。組織が提出した給与明細などの証拠により、組織が発明者に四半期及び年次賞与を支払ったことは証明できるが、四半期及び年次賞与の中に職務発明者に与える報奨と報酬が含まれることは証明されていない。したがって、組織の主張は成立しない。

1.2 専利権を付与された組織

職務発明者若しくは考案者に報奨金と報酬を支払う主体は、専利権を付与された組織である。

専利権を付与された組織とは、法人企業、非法人企業を含め、中国国内の組織であり、国有企業・事業単位（企業と異なり、生産による収入がなく、国家の経費でまかなわれ、採算にとらわれない機構のこと——訳注）、民間企業、外商投資企業であってよい。前記組織は、発明者若しくは考案者の正式な勤務先に限られず、臨時の勤務先も含まれる。

国外で完成された発明創造について、中国で専利を出願し、中国で専利権を付与された組織は、「専利法」第 16 条に定められた報奨金と報酬の支払義務を負わない。

従業員が完成させた又は完成に参加した職務発明創造を、組織が技術移転契約、委託開発契約、共同開発契約の取り決めに従って譲受人に移転し、譲受人が専利権を取得した場合、当該組織は専利権を付与された組織とみなされる。

【事例 4-2】

某事件において、職務発明者は 2012 年に所属組織に対し、報奨金、報酬の支払いを求めた。所属組織は「自身は民間企業であり、職務発明者に報奨金と報酬を支払う義務はない」と主張した。

分析と評価：

報奨金と報酬を支払う義務の主体は、専利権を付与された組織であり、国有企業・事業単位のほか、民間企業も含まれる。これは、中国の市場経済の進展に伴い、さまざまな市場の担い手が競争に平等に参加する上で一致した規則を遵守しなければならないという要求により決定されるもので、また 3 回目の専利法及び専利法実施細則改正時の大規模な修正点でもある。現行の専利法実施細則の規定によると、本案において、職務発明の報奨金と報酬を支払う組織は国有企業・事業単位に限定されるべきでなく、民間企業も職務発明者に報奨金、報酬を支払う義務を負う。自身が民間企業であることを理由に職務発明者への報奨金と報酬の支払いを拒否する所属組織の主張は法的根拠が欠けるため、支持を得るべきではない。

1.3 職務発明者若しくは考案者

報奨と報酬を取得する権利がある者は、職務発明の発明者若しくは考案者である。適格な発明者若しくは考案者は、次の条件を同時に満たさなければならない。(1) 他の組織から出向若しくは招聘された職員、派遣労働者など、所属組織の従業員若しくは臨時従業員である。(2) 職務発明創造の本質的特徴について創造的な貢献をした——。発明創造を完成させる中で、業務の手配のみを担当した者、

物質的・技術的条件の利用に便宜を与えた者又はその他の補助的な業務に従事した者は発明者若しくは考案者ではない。職務発明創造の構成並びに本質的特徴と創造的な貢献をしたか否かの判断については、第二章第二節を参照されたい。

組織の従業員としていずれかの組織に勤めているが、完成された発明創造が職務発明に該当しない場合、発明者若しくは考案者は職務発明者若しくは考案者であると認定されるべきではない。所属組織の物質的・技術的条件を利用して完成させた発明創造について、組織と発明者若しくは考案者が契約を締結し、その中で「専利出願権及び専利権は発明者若しくは考案者に帰属する。発明者若しくは考案者が研究開発資金を返還する、又は使用料を支払う」と取り決めた場合、当該発明は職務発明に該当せず、発明者若しくは考案者は、職務発明者若しくは考案者に該当しない。

反証がある場合を除き、専利文書に明記された発明者若しくは考案者は通常、職務発明の発明者若しくは考案者とみなされ、発明創造の本質的特徴に対して創造的な貢献をし、報奨と報酬を得る権利を有すると推定される。発明者若しくは考案者が合法的な変更を経た場合、変更後の発明者若しくは考案者を、報奨若しくは報酬を得る権利を有する主体とすべきである。

職務発明者若しくは考案者と元の所属組織が労働関係又は人事関係を解除若しくは終了した後も、元の所属組織との間で別途取り決めがある場合を除き、当該職務発明者若しくは考案者が元の所属

組織から報奨と報酬を得る権利は影響を受けない。職務発明者が死亡した場合、賞与及び報酬を取得する権利はその承継者が継承する。

【事例 4-3】

某事件において、申立人は所属会社に職務発明者の報奨金と報酬の支払いを求めた。会社は「申立人は発明者に該当しない」と主張した。調査の結果、申立人は所属会社での勤務時、研究開発部の管理業務を担当し、技術開発に従事していた。期間中、会社は、專利 11 件を出願し、権利を付与され、発明者欄の署名はいずれも申立人であった。会社は、申立人が発明者に該当しないことを証明する証拠を提出しなかった。

分析と評価：

反証がある場合を除き、專利文書に列記された発明者であれば、專利法的意味における発明者であり、職務発明の報奨金と報酬を得る権利を有する。本案において、申立人は專利権付与に係る文書により自身の発明者の身分を証明し、基本的な立証義務を果たした。所属会社は、申立人がこれら專利技術 11 件の発明者であることを認めない場合、その主張について立証責任を負担すべきだが、所属会社が提出した既存の証拠では不十分である。したがって、「申立人は本案に係る專利技術の発明者ではない」という主張は事実的根拠が欠けるため、成立しない。

1.4 取り決め優先の原則

職務発明者若しくは考案者が所属組織と報奨金及び報酬の金額、

支払方法並びに支払日を事前に取り決めた場合、組織は、取り決めに従って報奨金及び報酬を支払わなければならない。組織と発明者若しくは考案者との間に取り決めがなく、又は取り決めが不明である場合は、専利法及びその実施細則、契約法並びにその他関係法令の規定に従って報奨金と報酬を支払う。

組織と発明者若しくは考案者との間のこうした取り決めは、単独で契約を締結する形式を採用でき、労働契約の一部とすることもできる。また、こうした取り決めは、プロジェクトの研究開発を行う前に実施してもよく、発明創造の完成後に実施してもよい。

組織が就業規則の中で、報奨と報酬に関する事項を設けている場合、その性質は報奨、報酬に関する標準約款に相当する。組織は、従業員と労働契約を締結するとき、当該部分の内容について、従業員に明確に告知しなければならない。明確に告知しておらず、かつ定められた報奨と報酬が法定基準を下回る場合、当該部分の内容は当該従業員に対して拘束力を有さない。

組織と職務発明者若しくは考案者との間における報奨、報酬の取り決めは、合法かつ有効でなければならない。組織と従業員との取り決め若しくはその就業規則の規定が、発明者若しくは考案者が専利法及びその実施細則により享有する報奨・報酬取得の権利を非合理的に制限する、又は剥奪する場合は、報奨・報酬を確定する根拠とすることはできない。

取り決め優先の原則に従えば、報奨、報酬の形式は多種多様であ

る。貨幣形式以外に、株式、オプションなどその他の物質的形式を採用することができる。専利法及びその実施細則に定められた合理性の原則、要求を満たしさえすればよい。

取り決められた報奨と報酬を貨幣形式で支払う場合、取り決めの金額は法定基準を上回ってよく、法定基準を下回ってもよい。組織は、自身の業界の特性、生産・研究開発の状況、知的財産権戦略の需要などにに基づき、具体的な基準を制定する必要がある。

【事例 4-4】

某事件において、申立人は所属組織に職務発明者の報奨金と報酬の支払いを求めた。組織は自身が制定した「企業従業員賞罰条例」により、「申立人は、1 件目の職務発明専利について報酬を 1 回取得した後、その後の専利については報奨と報酬を取得する権利を有さない」と主張した。調査の結果、当該組織の「企業従業員賞罰条例」第 5 条では、「複数の成果を取得した従業員は、1 回の報酬申請の権利を有する。これ以外には、いかなる従業員も、会社にいかなる形式の報酬も請求してはならない」と定められていた。

分析と評価：

組織は、従業員と職務発明の報奨と報酬について取り決めることができるが、当該取り決めは、従業員の報奨・報酬取得の権利の非合理的な制限若しくは剥奪を回避することを限度とすべきである。職務発明者に適度な奨励を与える目的は、組織と従業員の革新に対する積極性を十分に引き出し、より多くの発明創造を奨励すること

である。本案において、当該組織の「企業従業員賞罰条例」の規定によると、従業員が職務発明創造をどれだけ実施したかを問わず、報酬を1回受ける権利しか享受できない。それは、実際には、発明者の報奨・報酬取得の権利に対する非合理的な制限であり、「専利法」第16条の趣旨に合わないため、無効である。

【事例 4-5】

某事件において、申立人は特許の発明者として、2010年に所属組織に対し報奨金と報酬の支払いを求めた。組織は自身が制定した「従業員関係管理規則」に基づき、「自身は義務をすでに履行した」と主張した。調査の結果、当該組織の「従業員関係管理規則」第5.24条には、「会社が従業員の知的成果に基づき専利権を取得した場合、会社は、専利権の公告日から起算して30日以内に当該従業員に対し、職務発明の報奨金として人民元500元及び一括報酬として人民元1,000元を支払う」と定められていた。

分析と評価：

専利法及びその実施細則の規定によると、特許1件あたりの賞与は最低3,000元以上である。専利権を付与された組織は、発明者、考案者との取り決めがなくても、又は法により制定した就業規則の中に「専利法」第16条に定められた報酬額の規定が設けられていなくても、専利権の有効期間においては、発明創造に係る専利の実施後、毎年、当該特許若しくは実用新案の実施によって得られた営業利益の2%以上又は当該意匠の実施により得られた営業利益の

0.2%以上を報酬として発明者若しくは考案者に与えるか、又は上述の比率を参照して発明者若しくは考案者に一括報酬を与えるべきである。専利権を付与された組織がその他の組織若しくは個人にその専利の実施を許諾する場合、徴収した使用料の10%以上を報酬として発明者若しくは考案者に与えるべきである。本案において、「従業員関係管理規則」に基づいて与えられた報奨金と報酬の金額は、法律で定められた基準をはるかに下回り、職務発明者の報奨・報酬取得の権利を非合理的に制限しているため、「専利法実施細則」の関連規定に適合せず、法的効力を有さない。したがって、組織の主張は支持を得るべきではない。

【事例 4-6】

某事件において、申立人は学校に対し、自身を発明者とする特許について報奨金 8,000 元を支払うよう求めた。調査の結果、職務発明の報奨基準について、学校と申立人との間に取り決めはないことが分かった。正式に公布された「遼寧師範大学専利管理規則」では、「学校は職務発明の発明者に対して報奨を与えなければならない」と明確な規定があるものの、具体的な報奨基準については規定が設けられていなかった。また、学校は 2004 年に正式に公布した「遼寧師範大学校内手当分配案」では、「特許の科学研究得点を 50 点、科学研究作業量の報奨基準を 1 か月、1 点あたり 10 元とし、学校が 10 か月毎に支給する」と明記されていた。関連部門は、「遼寧師範大学校内手当分配案」を参照し、「専利法実施細則」第 74 条に定

められた特許の最少報奨金 2,000 元の規定を踏まえ、本案の特許に係る報奨基準を 5,000 元と確定した。

分析と評価：

職務発明者と組織が職務発明者の報奨・報酬について取り決めを行った場合、取り決めに従うべきである。組織が公布した就業規則に規定がある場合、前記就業規則は同一の法的効力を有する。本案において、「遼寧師範大学校内手当分配案」は実質的に、報奨・報酬金額と支給方式について規定を設けているため、発明者の報奨を確定するための根拠とすべきである。

第二節 報奨紛争の行政調停

発明者若しくは考案者が職務発明創造の報奨をめぐる紛争について、専利管理業務部門に調停を申し立てた場合、専利管理業務部門は、発明者若しくは考案者が報奨を与える条件を満たしているか否かを審査しなければならない。報奨の条件を満たしている場合、専利管理業務部門は、発明者若しくは考案者と被申立人との間に職務発明の報奨金について取り決めが存在するか否かを審査しなければならない。双方に取り決めがある場合は、その取り決めに基づき、報奨金の支払額と支払方式を確定する。取り決めがない場合は、法定基準に基づいて報奨金の支払額と支払方法を確定する。

組織に、申立人の発明者若しくは考案者の資格について見解の相違がある場合、このガイドラインの第三章の規定に従って職務発明の発明者若しくは考案者を確定しなければならない。審査の結果、

申立人が職務発明者若しくは考案者の資格を有さない場合、専利管理業務部門は調停の申立を受理してはならない。申立人が職務発明者若しくは考案者の資格を有する場合は、この章の規定に従って報奨金の金額、方式を確定する。

2.1 報奨金支払の条件

発明者若しくは考案者は、報奨金を取得するにあたり、次の条件を満たさなければならない。(1) 完成させた又は完成に参加した発明創造が職務発明創造に該当し、専利出願権は組織が所有する。(2) 組織が当該発明創造について中国の専利権を取得した。(3) 付与された専利権が紛争発生時に有効な状態にある。

所属組織の物質的・技術的条件を利用することにより完成させた発明創造について、組織と発明者若しくは考案者が契約を締結し、「専利出願権と専利権は発明者若しくは考案者に属し、発明者若しくは考案者が研究開発資金を返還する又は使用料を支払う」と取り決めた場合、発明者若しくは考案者は職務発明者若しくは考案者に該当しないため、報奨を取得する権利はない。

組織が職務発明創造に係る権益を放棄すると明確に表明し、発明者若しくは考案者が専利権を出願、取得した場合、発明者若しくは考案者は報奨を取得する権利を有さない。

組織は、従業員が完成させた又は完成に参加した職務発明創造について、技術移転契約、委託開発契約、共同開発契約の取り決めに従って譲受人に移転し、譲受人が専利権を取得した場合、組織は専

利権を付与された組織とみなされ、職務発明者若しくは考案者に報奨金を支払う義務を有する。

付与された専利権について、組織が報奨金を支払う前に、法により無効を宣告された場合、組織は報奨金を支払う義務を負わない。報奨金を支払った後、法により無効を宣告された場合、職務発明者若しくは考案者は報奨金を返還しないことができる。

【事例 4-7】

某事件において、A社は、B社にプロジェクトの開発を委託した。委託契約において、「専利出願権を含め、プロジェクトの研究開発成果はA社に帰属する」と取り決められた。B社は、当該プロジェクトの研究開発を従業員Cに任せた。研究開発の成果をA社に移転した後、A社は研究開発の成果について特許を出願し、権利を取得した。その後、Cは辞職し、専利管理業務部門に職務発明の報奨金について調停を申し立て、A社とB社を被申立人として、報奨金の支払いを求めた。A社は「Cは自身の従業員ではなく、自身に対し職務発明の報奨金を主張するのは法的根拠がない」と主張した。B社は「自身は専利を付与された専利権者ではないため、従業員CはB社に対し職務発明の報奨金を主張する権利はない」と主張した。

分析と評価：

専利法の規定によると、報奨金を支払う主体は、専利権を付与された組織であり、報奨金を取得する権利を有する主体は、所属組織

の職務発明者若しくは考案者である従業員である。本案において、CとA社との間には民事上の法律関係が存在せず、B社との間には労働契約関係が存在しない。したがって、CはB社に対し報奨金を支払うよう主張するしかない。しかし、B社は専利権を付与されておらず、委託開発契約に基づいて研究開発プロジェクトを完成させただけである。これについて、「専利権が付与された後、受託者は専利権を享有しないため、職務発明創造の報奨金と報酬の支払いに関わらない。委託者は専利権を享有するが、発明者、考案者は委託者の従業員ではないため、委託者も職務発明創造の報奨金・報酬支払いに関わらない」という考え方があるが、このような処理方法は、職務発明者の合法的権益の保護、職務発明者の革新に対する積極性の鼓舞にとって不利であり、「専利法」第16条の趣旨に反する。こうした状況に対する合理的な解釈としては、「専利法は職務発明者若しくは考案者の報奨金をいかに支払うべきかについて明確な規定がないため、このような紛争を処理するときは、他の法的根拠を求める必要がある」というものがある。「契約法」第326条の規定によると、職務技術的成果の使用権、譲渡権が法人又はその他の組織に属する場合、法人又はその他の組織は、当該職務技術成果により取得した収益から一定の割合を抽出し、当該職務技術成果を完成させた個人に報奨金若しくは報酬として与えなければならない。本案において、職務発明創造はB社に帰属し、B社が契約の取り決めによりA社に移転した。B社は、当該技術的成果の移転により収益

を取得したため、収益の一定の割合を職務発明者若しくは考案者の報奨金とすべきである。

2.2 報奨の方式及び金額

2.2.1 取り決め基準

発明者若しくは考案者が取得する報奨の具体的な方式及び金額は、発明者若しくは考案者と所属組織が契約又はその他の適当な形式、例えば、組織が制定する就業規則における規定などを通じて取り決めることができる。取り決めがある場合、報奨の具体的な方式、金額は取り決めにより確定する。取り決める金額は合理的でなければならず、通常は法定基準を下回らない。取り決めが無効又は非合理的である場合は、法定基準を適用しなければならない。

発明創造の完成の功績が発明者若しくは考案者が提起した意見に拠り、所属組織がその意見を受け入れた後で発明を完成させた場合、所属組織は優れたものから報奨を与えなければならない。その意見とは、「特許、実用新案の技術案に対する本質的な内容に創造的な貢献をし、又は意匠に先行意匠とは顕著に異なる美観、特に独特の視覚的効果をもたらし、発明創造の完成に前向きな意義又は役割を果たす」ものであるべきである。優れたものから報奨を与えるとは、取り決めの基準よりも高いことをいい、具体的な度合いは、上述の発明創造の組織の生産・取扱に対する影響、組織の経済的状況などにより決定される。

2.2.2 法定基準

専利権を付与された組織は、発明者若しくは考案者と報奨の具体的な金額、方式を取り決めていない場合、法定の方式、基準に従って発明者若しくは考案者に報奨を行わなければならない。「専利法実施細則」第 77 条の規定によると、法定の方式は賞与であり、特許の賞与は最低 3,000 元以上である。実用新案若しくは意匠の賞与は最低 1,000 元以上である。

法定基準を適用するとき、発明創造の完成が主として発明者若しくは考案者が提起した意見に由来し、当該意見の採用が発明創造の本質的な内容に対する創造的な貢献とみなされる場合、当該発明者若しくは考案者に対する賞与は上述の法定基準を適度に上回らなければならない。

2.3 報奨金の支払期限

組織と職務発明者若しくは考案者が報奨金の支払期限を取り決めた場合、取り決めに従って報奨金を支払わなければならない。取り決めがない場合、組織は、専利の付与公告日から起算して 3 か月以内に発明者若しくは考案者に賞与を支払わなければならない。

所属組織が上述の期限を過ぎても報奨金を給付しない場合、発明者若しくは考案者は、専利管理業務部門に調停を申し立て、所属組織に取り決めた又は法定の報奨金の支払いを求めることができる。

発明者若しくは考案者が専利管理業務部門に職務発明の報奨に対する調停の実施を求める場合、「専利法」第 68 条が定める訴訟時効の制限を受けない。調停を申し立てるとき、発明者若しくは考案

者が人民法院に救済を申し立てることができる 2 年の訴訟時効を超えた場合であっても、専利管理業務部門は、自由意思の原則に基づき調停を行うことができる。

「専利法」第 68 条に定められた報奨金給付請求の訴訟時効は 2 年である。組織と職務発明者若しくは考案者が支払期間を取り決めた場合は、取り決められた支払期間の満了日から起算する。取り決めがない場合は、専利の付与公告日から 3 か月が満了した日から起算する。

【事例 4-8】

某事件において、本案に係る専利の付与公告日は 2004 年 11 月 3 日であった。原告は 2009 年 12 月 28 日に訴訟を提起し、被告に報奨金の支払いを求めた。被告は「原告の訴訟上の請求が訴訟時効を超えたため、支払いを拒否した」と主張した。

分析と評価：

報奨金の支払期限の取り決めがない場合、組織は、専利の付与公告日から起算して 3 か月以内に発明者若しくは考案者に職務発明者の報奨金を支給すべきである。訴訟時効は専利の付与公告日から 3 か月が満了した日から起算する。本案において、原告の提訴は 2 年の訴訟時効を過ぎている。原告は 2007 年 2 月 3 日より前に訴訟を提起すべきであった。

第三節 報酬紛争の行政調停

組織、発明者若しくは考案者が、職務発明創造の報酬紛争をめぐ

って専利管理業務部門に調停を申し立てた場合、専利管理業務部門は、発明者若しくは考案者が報酬を与えるべき条件を満たすか否かを審査しなければならない。条件を満たす場合、専利管理業務部門は、発明者若しくは考案者と被申立人との間に職務発明の報酬について取り決めが存在するか否かを審査しなければならない。双方に取り決めがあれば、取り決めに基づき、報酬の支払金額・方式を確定する。取り決めがなければ、法定基準により報酬の支払金額・方式を確定する。

3.1 報酬支払の条件

次の条件を同時に満たす場合、組織は、職務発明者若しくは考案者に報酬を支払わなければならない。(1) 発明創造が専利権を付与され、かつ紛争発生時に専利権が有効な状態にある。(2) 専利が移転、実施された、若しくは実施が許諾された。(3) 組織が専利の移転、実施若しくは実施許諾により、移転料、使用許諾料などの経済的便益を取得した。

「実施」とは、「専利法」第 11 条に定められた実施とは、すなわち、「生産・取扱を目的とした特許物品若しくは実用新案物品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入、又は専利に係る方法の使用並びに当該専利に係る方法により直接的に取得した物品の使用、販売許諾、販売、輸入、又は生産・取扱を目的とした意匠物品の製造、販売許諾、販売、輸入」である。専利権者（すなわち組織）が発明若しくは実用新案を実施したか否かを判断するには、当該専利権者が

製造、使用した物品又は使用した方法が専利の請求項の保護範囲に入るか否かに準じなければならない。専利権者が意匠を実施したか否かを判断するには、当該専利権者が製造した物品が専利と同一か、又は本質的に同一か否かに準じなければならない。具体的な判断基準は、専利権侵害の基準と一致しなければならない。専利の技術案を基礎として改良を行い、改良後の技術案が依然として専利の保護範囲に入る場合は、なおも当該専利を実施したと認定しなければならない。

専利権者の実施を他人に許諾した、又は専利権を他人に移転した場合、被許諾者若しくは譲受人が実際に実施したか否かを問わず、専利権者(組織)が当該専利を実施したとみなさなければならない。発明者若しくは考案者は、専利権者から取得した許諾料若しくは移転料の一定の割合を報酬として受け取る権利を有する。職務発明者若しくは考案者は、専利権者に報酬を主張することしかできず、直接的に専利の被許諾者若しくは譲受人に報酬を主張することはできない。

他人が生産・取扱を目的として不法に専利を実施することも、同様に専利実施行為に該当する。専利権者が他人の権利侵害により取得した権利侵害賠償額から合理的な訴訟コストを差し引いた後、取り決め又は法律規定に従って発明者若しくは考案者に報酬を支払わなければならない。

所属組織の物質的・技術的条件を利用して完成させた発明創造に

ついて、組織が発明者と契約を締結し、専利出願権と専利権が発明者若しくは考案者に属し、発明者若しくは考案者が研究開発資金を返還する又は使用料を支払うと取り決めた場合は、職務発明に該当せず、組織は発明者若しくは考案者に対して報酬支払の義務を負わない。

組織は、「職務発明創造に係る権益を放棄し、発明者若しくは考案者が専利権を出願、取得した」と明確に表明した場合、発明者若しくは考案者に対して報酬支払の義務を負わない。

【事例 4-9】

某特許報酬紛争事件において、申立人は、所属会社に対して職務発明者に報酬を支払うよう求めた。会社は「本案に係る専利『バイク用高エネルギー点火装置』は理想化された名称に過ぎない。その核心は磁石モーターと点火装置で、イグニッションコイルとスパークプラグはバイク点火システムの通常の部品に過ぎず、技術革新に関わらない。一方、磁石モーターと点火装置はいずれも会社が生産したものでなく、会社が市場価格で部品の磁石モーターと点火装置を調達し、本案に係るバイクに据え付けただけで、据付の手順と方式は固有手順であり、専利請求の範囲に記述された技術的特徴には関わらないため、会社は本案に係る専利を実施していない」と主張した。また、会社は、本案に係る専利に「重大な技術上の瑕疵が存在する」ことを理由に、「専利製品の生産者は実際には本案に係る専利の請求項に従って実施していない」と主張した。

分析と評価：

特許権の保護範囲は、その請求項の内容に準じ、当該専利を実施したか否かの判断も、実施した技術案が請求項の保護範囲に入るか否かに準じるべきである。組織が実施した技術案が職務発明の保護範囲に入るならば、組織が当該専利を実施したと考えるべきである。本案において、専利請求の範囲の記載によると、本案に係る専利の単独の請求項は、「順番に電氣的接続をした磁石モーター、点火装置、イグニッションコイルとスパークプラグであって、その特徴は磁石モーターの点火コイルの直列接続又は並列接続後に点火装置の2つの接地していない入力端に並列接続することである」であるため、本案に係る専利は磁石モーターと点火装置のみならず、上述の4つの構成要素で接続された全体をいうべきである。専利技術で記述された方式に従って、磁石モーター、点火装置、イグニッションコイル、スパークプラグを接続し、高エネルギー点火装置を構築した後、バイクに据え付ける会社の行為は本案に係る専利製品の製造、使用に関わり、特許の実施行為に該当する。本案に係る専利に技術的欠陥が存在する事実は、会社が専利を実施する中で以前に技術上の不備により便益に影響が及んだことを証明するに過ぎず、当該会社が本案に係る専利を実施していないことを証明することはできない。

【事例 4-10】

某事件において、組織は「自身は本案に係る専利を実施したこと

がない」と主張した。申立人は、組織が生産した製品の包装ケースを証拠として提出した。包装ケース上には、本案に係る専利の専利番号と所属組織の会社名などの字句が表示されていた。

分析と評価：

組織は、製品上に専利番号、組織の名称を表示した。その性質は、当事者の事実に対する自認、すなわち、当該組織が前記製品を製造するとき、専利番号が指し示す専利技術を使用したことを認めたということである。製品の製造元が反証により、前記製品製造時に表示された専利を使用していないことを証明しない限り、組織が当該専利を実施したと認定し、組織に具体的な実施行為があることを立証により証明するという発明者若しくは考案者の義務は免除されるべきである。本案において、本案に係る製品の包装ケースは、本案に係る専利が実施されたという事実を基本的に証明できる。被申立人は自身が実際に当該専利を実施していないことを反証により証明していないため、被申立人が当該専利を実施したと認定するのは合理的である。

【事例 4-11】

某事件において、申立人は特許の発明者であり、所属組織に職務発明者の報酬を支払うよう求めた。組織は「自身は本案に係る専利を実施していないため、発明者に報酬を支払うべきでない」と弁解した。調査の結果、当該専利について、組織は自ら実施していないが、すでに組織が他人による実施を許諾していたことが明らかにな

った。

分析と評価：

職務発明の実施は、専利権者が自ら実施すること、専利権者が他による実施を許諾することを含む。専利権者が他人に専利実施を許諾した場合、組織は、専利権者として専利を通じて経済的便益を取得し、発明者に合理的な報酬を与えるべきである。専利法実施細則の規定に従い、取り決めがない場合、その金額は許諾料の 10%以上とすべきである。本案において、組織はすでに他人による実施を許諾しているため、本案に係る専利を実施していないという組織の主張は、事実と一致しない。

【事例 4-12】

某事件において、申立人はもともと A 社の技術者であったが、すでに離職した。申立人は「A 社の実施済みの某重大プロジェクトにおいて、自身が在職期間に完成させた特許の技術案が採用された」と主張し、法律規定に基づき、当該プロジェクトの実施による収益に応じて発明者の報酬を支払うよう会社に求めた。調査の結果、「A 社の本案に係るプロジェクトが実施した技術案と本案に係る専利は異なる。具体的には、両者が関わる技術的モチーフ、工程の処理対象が異なり、本案に係るプロジェクトが採用する基幹設備は、本案に係る専利のすべての技術的特徴を含んではない」ことが分かった。

分析と評価：

職務発明者の報酬をめぐる紛争について、まず、企業が本案に係る専利を実施したか否かを確定する必要がある。専利を実施していない場合、組織は専利を通じて経済的便益を取得していないため、報酬支払の義務を負うべきではない。企業が本案に係る専利を実施したか否かを判断するにあたり、企業が実施した技術が本案に係る専利権の保護範囲に入るか否かに準じなければならない。それが文字として記入されておらず、同等の方式で本案に係る専利権の保護範囲に入ってもいない場合、企業が本案に係る専利を実施したと考えることはできない。本案において、A社が提供した証拠は、A社の実施したプロジェクトが本案に係る専利の請求項のすべての特徴をカバーしてはいないことを表明している。この立証により、A社は本案に係る専利を実施しておらず、申立人が本案に係る専利について職務発明者報酬の取得を求めることは事実的根拠に欠けるため、支持を得るべきではない。

3.2 報酬支払の金額

3.2.1 取り決め基準

発明者若しくは考案者が報酬を取得する具体的な金額、方式は、発明者若しくは考案者と所属組織が契約又はその他の適当な形式、例えば、組織において制定した就業規則に規定を設けるなどの形で取り決めることができる。取り決めがある場合は、取り決めにより報酬の金額と支払方式を確定すべきである。取り決めた報酬金額は合理的でなければならず、通常は法定基準を下回らない。取り決め

が無効か、又は非合理的な場合、法定基準を適用しなければならない。

組織と従業員が職務発明の報酬について契約を締結していない、又は組織が就業規則の中で当該事項を規定していない場合、事後に補足的に契約を締結することができる。補足的に締結する契約は同じく優先的に適用しなければならない。

報酬の取り決め金額が合理的か否かは、組織が職務発明創造を通じて得られた経済的便益と職務発明者若しくは考案者の職務発明創造の完成に対する貢献度合いなどの要素を考慮しなければならない。

3.2.2 法定基準

専利権を付与された組織が、発明者若しくは考案者と報酬支払の方法、金額について取り決めていない場合、報酬の金額は法定基準を適用しなければならない。つまり、特許又は実用新案については、毎年、当該専利の実施から得られた営業利益の2%以上、意匠の実施から得られた営業利益の0.2%以上を報酬として発明者若しくは考案者に付与するか、又は上述の比率を参照し、発明者若しくは考案者に報酬を一括支給しなければならない。

発明者若しくは考案者が得る報酬金額は、営業利益に対する専利の貢献と正の相関がある。

営業利益とは、所属組織が一定期間内において専利を実施したことによって、専利を実施しなかったときに比べて増加した営業収益

から、相応の比率の営業費用、管理費用並びに財務費用を減じた金額をいう。ここでいう営業利益は、会計学上の税引き後利益に相当する。その他の条件が変わらないという前提で、専利実施後に得られた営業利益が減少すれば、発明者若しくは考案者に報酬を支払うべきではない。

職務発明者若しくは考案者との取り決めがなく、組織の就業規則においても報酬を定めていない場合において、国有企業・事業単位と軍隊機関がその特許権を自ら実施した場合、全体の職務発明者に与える報酬総額は当該特許を実施した場合の営業利益の3%を下回らない。特許権を他人に移転、実施を許諾した、又は特許権の出資により資本参加した場合、全体の職務発明者に与える報酬総額は移転料、許諾料若しくは出資比率の20%を下回らない。

実施により取得した利益若しくは許諾料を確定できない場合、職務発明が製品若しくは工程の経済的便益全体に対する貢献、並びに職務発明者の職務発明に対する貢献などの要素を考慮し、報酬金額を合理的に確定しなければならない。

報酬紛争の行政調停において、報酬のコミッション比率は専利の営業利益に対する貢献により確定することができる。ただし、通常は法定基準を下回ってはならない。地方性法規で定められた報酬基準が法定基準を上回る場合は、地方性法規に定められた基準を優先的に採用しなければならない。

【事例 4-13】

某事件において、申立人は、本案に係る専利を使用した製品と本案に係る専利を使用していない製品の価格差を本案に係る専利が完成車にもたらした利益とすることを主張した。組織は、自身の直近3年の本案に係る製品の生産・販売による税引き後利益がマイナスであったことを理由に、「自身は申立人に報酬を支払うべきではない」と主張した。関連部門は次のとおり主張した。バイクの価格差はさまざまな要素の総合的な影響より制約されている。本案に係る専利の影響以外に、さまざまな専利のポートフォリオの応用、さまざまな機能装備、消費者の製品に対する好み、各時期の製品の価格戦略、広告投入などの要素を含む可能性がある。監査評価を通じて本案に係る専利のバイク及びその点火システムの利益を確定できない状況において、製品自体の利益率を基礎とし、さらにその技術の先進性及び車両価値に対する向上を参照し、事情を酌量して職務発明の報酬を確定すべきである。組織が提出した会計事務所監査報告書は本案に係る製品の税引き後利益を直接、完全に反映することはできない。また、組織は税引き後利益に関する主張を証明するその他の確実な証拠を提供していないため、本案に係る専利のバイクの税引き後利益がマイナスであるとは認められない。

分析と評価：

営業利益を確定するにあたり、職務発明の利益増加に対する貢献度を合理的に確定すべきである。マーケティングなど製品以外の要素によって引き起こされた利益の低下は、発明者が報酬を得るべき

でない理由とすべきでない。本案において、職務発明の実施後、営業利益がマイナスになったことを証明する証拠がない。逆に、専利技術を採用しない製品に比べて、専利製品を採用した製品は、販売価格にせよ、販売台数にせよ、専利の影響を反映できているため、専利の営業利益増加に対する貢献の根拠とすることができる。

【事例 4-14】

某事件において、支払うべき報酬の比率に関して、申立人は「重慶市専利・促進保護条例」の規定に基づき 6%とすべきであると主張した。組織は「専利法実施細則が定める 2%とすべきだ」と主張した。「重慶市専利促進・保護条例」の規定によると、実用新案実施による報酬の抽出比率は税引き後利益の 5%を下回ってはならない。

分析と評価：

本案の争点は、報酬金額の根拠を確定することにある。通常、現地の地方性法規に職務発明者の報酬抽出比率について規定がある場合において、報酬抽出比率が専利法実施細則に定められた基準を下回らなければ、発明者の利益保護という視点から、優先的に地方基準を適用すべきである。本案は重慶において発生した。「重慶市専利促進・保護条例」の規定によると、実用新案実施による報酬抽出比率は税引き後利益の 5%を下回ってはならない。これは専利法実施細則の規定と抵触しないため、優先的に適用すべきである。つまり、5%を下回らない比率で報酬を計算すべきである。

3.2.3 専利権の実施許諾と移転

組織は、その他の組織若しくは個人に自身の専利の実施又は自身の専利の移転を許諾することで収益を取得した場合、職務発明者若しくは考案者と報酬支払の金額、比率、方式を取り決めることができる。組織は、その取り決めに従って報酬を支払わなければならない。取り決めがない場合は、徴収した使用料若しくは移転料の10%以上を報酬として発明者若しくは考案者に与えなければならない。

組織が専利権により出資する場合は、専利権を移転したものとして処理しなければならない。

組織の経営戦略若しくは事業展開モデルの必要により、低価格、無償で職務発明を移転した、又は他人による実施を許諾した場合、関連技術の市場価格を参照し、職務発明者の報酬金額を合理的に確定しなければならない。

付与された専利権が組織の報酬支払前に、法により無効を宣告された場合、組織は報酬支払の義務を負わない。報酬支払後、専利が法により無効を宣告された場合、職務発明者若しくは考案者は報酬を返還しないことができる。

【事例 4-15】

某事件において、申立人は職務発明者の報酬の支払いを求めた。組織は、それが大株主を務める別の会社に対し本案に係る専利の実施を許諾し、「実施許諾料の一定比率を報酬として確定すべきである」と主張した。申立人は、「実施許諾料が明らかに低いため、認

められない」と主張した。

分析と評価：

組織が他人による職務発明の実施を許諾する場合において、取り決めがないならば、発明者の報酬は許諾料の10%とすべきである。ただし、許諾料は市場の相場に従って確定されるべきである。本案において、実施許諾者は、被許諾者の株主であり、両者の間には直接投資の関係が存在する。また、許諾者と被許諾者を代表し、専利実施許諾契約を締結するのは同一の者である。したがって、参考となる同類の専利実施許諾に係る使用料がない状況において、関連会社2社が取り決めた専利実施許諾に係る使用料を、発明者報酬を計算する根拠とすることは客観的ではない。許諾料が明らかに低い場合、発明者の利益を損ねる。双方当事者はいずれも、市場の相場に従って確定された許諾料の具体的な金額を証明する証拠を提供できていないため、関連部門は、本案に係る専利製品の販売状況により、事情を斟酌して合理的な許諾料を確定し、それをもとに支払うべき報酬金額を確定することができる。

3.3 報酬の支払期限

当事者間で取り決めがある場合、所属組織は、取り決められた期日どおりに報酬を支払わなければならない。取り決めがない場合、実情に基づき合理的な支払期限を確定しなければならない。

組織が職務発明を移転した、又は他人に職務発明の実施を許諾した場合は、許諾料、移転料を受領してから3か月以内に職務発明者

若しくは考案者に報酬を支払わなければならない。

組織は、職務発明を自ら実施し、かつ現金で毎年報酬を支払う場合は、各会計年度終了後から3か月以内に報酬を支払わなければならない。株式の形で報酬を支払う場合は、法令及び組織の就業規則の規定に従って発明者に利益を配当しなければならない。

発明者若しくは考案者は、組織に報酬の支払いを求める場合、「専利法」第68条に定められた訴訟時効の制限を受けないことができる。調停を申し立てた時点で発明者若しくは考案者が人民法院に提訴して救済を求められる2年の訴訟時効を過ぎていたとしても、専利管理業務部門は自由意思の原則に基づき調停を行うことができる。

「専利法」第68条に定められた、報酬給付を求める訴訟時効が2年というのは、発明者若しくは考案者が、自身が報酬を求める権利を有すると知っていた、又は知っているはずである日から起算しなければならない。「専利法実施細則」の規定によると、所属組織は毎年1回報酬を支払わなければならない。支払期限はその年の12月31日である。発明者若しくは考案者が自身の報酬請求権を主張した場合の訴訟時効は毎年12月31日から起算し、訴訟時効は2年でなければならない。

【事例 4-16】

某事件において、本案に係る専利の付与公告日は1999年10月30日であった。原告は、2003年4月に被告に対し、発明者報酬を

主張したが折り合いが付かず、2003年9月22日に人民法院に提訴し、「1998年から2002年までの洗濯用粉末の利益を基数とし、被告に対して合理的な報酬の支払いを求める」と主張した。被告は、「原告の提訴はすでに訴訟時効を過ぎている」と主張した。一審法院は次のとおり判断した。本案において、原告は考案者として自身が報酬を取得できることを知っているはずである。原告は提訴時に2年の訴訟時効が過ぎていたとはいえ、被告は今なお専利に係る設備を使用し、洗濯用粉末の生産と販売を行っているため、原告が報酬の取得を主張することは法律規定に適合する。ただし、報酬金額の取得額を推算できるのは、直近2年間だけである。つまり、原告は、2001年9月から2003年9月までに取得すべきであった報酬しか主張できない。原告が主張する1998年から2001年9月までの報酬の請求について、原審法院はこれを支持しない。

二審法院は次のとおり判断した。被告は、法により毎年原告に報酬を支払わなければならない。原告が自身の報酬請求権を主張した訴訟の時効は毎西暦年の12月31日を境界線として計算し、訴訟時効は2年とすべきである。原告の1998年、1999年、2000年の3年間の報酬取得請求権の訴訟時効はそれぞれ当年の12月31日から起算すべきである。その中で最も遅い2000年の報酬取得請求権の訴訟時効は2002年12月31日で満了する。一方、原告の提訴日は2003年9月22日であるため、原告の当該3年の報酬請求権はいずれも2年の訴訟時効を過ぎており、2001年と2002年の取得すべき報酬

はいずれも訴訟時効を過ぎていない。

分析と評価：

組織は、職務発明を実施したが、職務発明者と報酬について取り決めを行っていない場合、組織は、毎年の12月31日より前に当該年度の報酬を支払わなければならない。職務発明者が組織に当該年度の報酬の支払いを求める訴訟の時効はその年の12月31日から2年以内である。

第四節 複数の発明者間における報奨・報酬紛争の調停

職務発明者若しくは考案者が2人以上である場合、報奨と報酬は、各発明者若しくは考案者の貢献度合いに従って発明者若しくは考案者の間で分配しなければならない。報奨若しくは報酬は、発明者若しくは考案者の間における共有財産とみなされる。発明創造に対する貢献度が大きければ、持分も大きく、貢献度が小さければ、持分も小さい。

自身の貢献度が大きく、多くの持分を占めるべき発明者若しくは考案者は、立証によって、自身の貢献度が他の発明者若しくは考案者よりも大きいことを証明する責任を負う。多くの持分を主張する請求に証拠の支持が欠ける場合、発明者若しくは考案者の貢献度は同等とみなし、全体の発明者若しくは考案者で報奨、報酬を均等に分配しなければならない。

職務発明創造に対する創造的な貢献の大きさは、発明者若しくは考案者の専利出願文書上の順位、組織における職位の高さなどと必

然的な関連性はない。

発明者若しくは考案者の間に分配比率に関する契約が存在する場合は、分配契約に従って分配しなければならない。

一部の発明者若しくは考案者が報奨、報酬を取得する権利を放棄した場合、その他の発明者若しくは考案者は全部の報奨若しくは報酬を取得する権利を有する。

【事例 4-17】

某事件において、申立人は別の従業員と共に共同発明者として研究開発を完成させ、実用新案を取得し、所属会社が実施した。申立人は、会社に報酬の支払いを求め、別の発明者と均等に分けた。会社は「申立人は、出願文書における順位が下位にあり、職務は別の発明者よりも低いため、報酬を均等に分配すべきではない」と主張した。

分析と評価：

職務発明に複数の発明者がいる場合、取得する報酬は、各発明者の創造的な貢献の大きさに従って報酬の割合を確定すべきである。発明者の間で報酬の分配について合意に達した場合、貢献の大きさを証明する証拠とみなすべきである。発明者の順位、職位の高さ、誰が研究開発を立案したかなどは各発明者が当該専利の研究開発、設計過程において行った具体的な業務、業績を直接反映することはできず、相応の貢献度合いを表明するとは限らない。各発明者の貢献度合いを証明する十分な証拠がない場合、法により、各発明者が

同一の貢献をしたと推定し、専利報酬を均等に分配すべきである。本案において、会社は申立人の貢献度合いが小さいことを証明する証拠がなく、会社が発明者の順位などにより、発明者2名の専利に対する貢献度合いを確定することは事実の根拠、法的根拠に欠ける。

第五章 特許出願の仮保護期間使用料をめぐる紛争の行政調停

特許出願は、提出から権利付与まで効力が全く異なる3つの段階を経る。具体的には(1)出願日から公開日まで、(2)公開日から専利の付与公告日まで、(3)専利の付与公告後の3段階である。第(2)段階は特許出願の仮保護期間とも呼ばれる。

特許の出願・付与後、専利権者は仮保護期間において自身の発明を実施する組織若しくは個人に対し適当な費用の支払いを求める権利を有する。双方当事者は、仮保護期間使用料をめぐる紛争が生じた場合、専利管理業務部門に調停を申し立てることができる。

第一節 仮保護の構成条件

申立人(通常は専利権者又はその利害関係者)が被申立人(特許実施の疑義がある組織若しくは個人)に仮保護期間使用料を主張した場合、次の構成要件を満たさなければならない。(1)本案に係る専利が特許に限られる。(2)本案に係る専利が専利権を付与され、かつ申立人が専利権の付与後に調停を申し立てた。(3)被申立人の特許実施行為が仮保護期間内に発生した。(4)被申立人の実施行為

が専利保護の範囲に入る。

5.1 本案に係る専利が特許に限られる

仮保護期間使用料の支払いを求められる専利は特許に限られなければならない。申立人が実用新案若しくは意匠により仮保護期間使用料を主張する場合、専利管理業務部門はこれを支持しない。

【事例 5-1】

鄭氏は、2007年5月9日に「コンクリート矢板」という名称の実用新案権を出願し、2008年1月3日に付与公告がなされた。2007年9月16日、鄭氏は同市の某建築会社の建築現場に使用されるコンクリート矢板と自身が専利を出願したコンクリート矢板が完全に同一であることを発見した。鄭氏は、当該建築会社と協議を行い、専利使用料を請求したが、折り合いが付かなかった。2008年4月15日、現地の専利管理業務部門に調停を申し立て、当該建築会社に専利使用料5万元の支払いを求めた。当該建築会社は「自身が使用したコンクリート矢板は自ら開発したもので、鄭氏の技術を窃取しておらず、工事は2007年12月にすでに竣工している」と弁解した。

分析と評価：

本案において、建築会社が専利使用料を支払うのは、2つの状況が発生したときのみである。第一に、その特許実施行為が専利権の付与後に発生した場合である。専利権の侵害により権利侵害賠償金を支払わなければならない。第二に、その特許実施行為は、特許出

願の仮保護期間内に発生した場合である。「専利法」第13条の規定に基づき、仮保護期間使用料を支払わなければならない——。まず、鄭氏が建築会社に対し専利使用料の支払いを求める根拠となっている事実は「建築会社は、鄭氏が専利を出願して当該専利権が付与されるまでの期間において専利製品と同じコンクリート矢板を使用していた」ことであるが、建築会社の実施行為は専利権の付与以前に発生し、専利権を侵害していないため、侵害賠償金を支払うべきではない。次に、前記専利は実用新案である。中国は特許出願についてのみ「早期公開、審査繰延」制度を適用しているが、実用新案と意匠の出願については方式審査のみを行っており、方針審査の合格が権利付与の条件に適合すれば、付与公告を行う。したがって、実用新案、意匠には仮保護期間が存在しないため、「専利法」第13条の規定に基づき、建築会社に専利使用料の支払いを求める鄭氏の主張には法的根拠がない。

5.2 本案に係る専利が専利権を付与され、かつ申立人が専利権の付与後に調停を申し立てた

特許出願は、専利権を付与され、かつ申立人が提起した調停申立
が専利の付与公告後であることが、仮保護を構成する必要条件である。申立時に専利出願が専利権を付与されていない場合、専利管理業務部門は、仮保護期間使用料の支払いを他人に求める申立人の主張を支持しない。

【事例 5-2】

張氏は、2007年8月2日に特許を出願した。当該出願は、2009年2月3日に公開され、2010年10月20日に付与公告がなされた。張氏は「2009年5月に同市の李氏が生産した製品と自身が専利出願を行って保護を求めた製品が全く同一である」と主張し、2009年5月30日、現地の専利管理業務部門に専利使用料支払いの請求を行った。

分析と評価：

「専利法実施細則」第85条の規定によると、仮保護期間内の実施行為で使用料を支払わなかったために紛争が発生し、当事者が専利管理業務部門に調停を申し立てた場合は、専利権の付与後に申し立てなければならない。この規定の出発点は、特許出願の公開後、実体審査手続に入り、実体審査が完了した後の特許出願は、第一に、専利権が付与される、第二に、却下されるという2つの結果が起こりうることにある。上述の規定を設けない場合、却下される特許出願にも仮保護が付与される可能性があり、これは社会公衆にとって不公平である。また、実体審査の過程において、自発的にせよ、審査官の要求に基づくにせよ、出願人が専利請求の範囲を修正する可能性がある。そのため、専利権が付与される出願の授権後の専利請求の範囲が公開時の専利請求の範囲と異なる可能性が生じ、それにより、仮保護範囲の確定時に不確定性がもたらされることになる。

本案において、張氏が2009年5月30日に現地の専利管理業務部門に特許出願の仮保護により使用料の請求を申し立てたとき、特許

出願は審査・承認段階にあり、専利権を取得していなかった。そのため、他人が使用する製品と自身が専利出願によって保護を求めた製品が同一であり、将来的に自身の専利権が侵害される可能性に気付いたとしても、張氏が専利管理業務部門に調停を申し立てるには、専利権を取得する 2010 年 10 月 20 日まで待たなければならない。

5.3 他人の実施行為が仮保護期間に発生した

仮保護期間使用料の支払い請求は、専利権の付与後に、専利権者又はその利害関係者が特許出願の仮保護期間における他人の発明実施行為に対する遡及を請求する権利をいう。他人の発明実施行為が仮保護期間に発生することは、仮保護を構成するための必要不可欠なもう一つの要件である。

特許仮保護期間内における発明の実施は、「専利出願人の許諾を経ずした、生産・取扱を目的とする、専利物品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入、又は専利に係る方法の使用並びに直接的に取得した物品の使用、販売許諾、販売、輸入」を含む。

他人の発明実施行為が特許出願日から公開日の間に発生し、申立人がその行為に対して、仮保護期間使用料の請求を主張した場合、専利管理業務部門はこれを支持しない。他人の発明実施行為が、特許権の付与後に発生した場合、申立人は、仮保護期間使用料をめぐる紛争の調停ではなく、権利侵害紛争の調停を申し立てなければならない。申立人が仮保護期間使用料を主張するのか、権利損害賠償を主張するのか明確でない場合、専利管理業務部門は両者の含意を

釈明し、申立人が侵害行為の発生時間にに基づき行政調停の申立の性質を確定しなければならない。申立人が正しい選択をできない場合において、専利管理業務部門は、当事者が申立をした理由と提供した証拠により総合的に確定する。被申立人の実施行為が仮保護期間内から専利権の付与後まで継続した場合、専利管理業務部門はそれぞれ別個に認定しなければならない。

【事例 5-3】

本案に係る特許の名称は「高純度二酸化塩素を調製する設備」で、出願日は 2006 年 1 月 19 日である。当該特許は 2006 年 7 月 19 日に公開され、2009 年 1 月 21 日に付与公告がなされ、専利権者は A 社である。2008 年 10 月 20 日、水道会社 B 社は C 社と「売買契約」を締結し、二酸化塩素ジェネレーター一式を購入した。C 社は、2008 年 12 月 30 日、上述の製品の売上金について、税務機関に統一の領収書を代わりに発行するよう求めた。上述の製品は水道会社 B 社が一貫して使用し、C 社は当該製品の正常な運営のために修理、保守などの技術支援を提供した。A 社は一審法院に訴訟を提起し、「C 社が生産、販売を行い、水道会社 B 社が使用する二酸化塩素の生産設備は本案に係る特許の保護範囲に入っている」と主張し、権利侵害の差止めと経済的損失 30 万元の賠償を両被告に命じる判決を求めた。本案において、A 社は特許仮保護期間使用料の支払いを請求していない。一審法院は仮保護期間使用料と権利侵害損害賠償の違いを説明したが、A 社は依然として原請求を維持した。審理の結

果、最高人民法院は「A社は本案において特許仮保護期間使用料の支払いを求めているため、特許仮保護期間使用料を考慮しない」と判断した。

分析と評価：

本案において、C社が疑義侵害物品を製造、販売する行為は本案に係る特許出願の公開後、付与公告前に発生し、水道会社B社が疑義侵害物品を使用する行為は、専利権の付与前から専利権の付与後まで継続した。本案における争点には、以下の2点がある。(1) C社が疑義侵害物品を製造・販売する行為、水道会社B社が専利権の付与前に疑義侵害物品を使用する行為は、権利侵害を構成するのか否か。権利侵害を構成しないのであれば、仮保護期間使用料を支払う必要があるのか否か。(2) A社は特許仮保護期間使用料の支払いを請求しておらず、一審法院の釈明を受けてもなお、権利侵害の損害賠償を請求し、仮保護期間使用料の補償を主張しない状況において、法院の特許仮保護期間使用料を考慮しないという判断は適切ななのか否か。

第(1)の問題に関して、特許について、特許権の付与後に、特許権は出願日まで遡って有効となるが、真に保護を得られる期間は付与公告日から起算する。C社が疑義侵害物品を製造、販売する行為は、専利権の付与前に発生しているため、権利侵害を構成しない。同様に、水道会社B社が専利権の付与前に疑義侵害物品を使用する行為も権利侵害を構成しないため、いずれも権利侵害による損害

賠償を負担すべきでない。もし、A社が仮保護期間使用料の支払いを求めたのであれば、その請求は支持されるべきである。

第(2)の問題に関して、特許出願における仮保護期間使用料と専利権侵害賠償は同一の訴因に属さないのは言うまでもないが、法院からの釈明を受けてもなお、A社が権利侵害賠償を請求し、仮保護期間使用料の補償を主張しない状況において、特許仮保護期間使用料を考慮しないという法院の判断は道理に適っている。ただし、行政調停においては、行政調停の性質により、専利管理業務部門が申立人に対し、「権利損害賠償を求める主張は支持されない。仮保護期間使用料の補償請求に変更すべきである」と明確に告知することも誤りではない。

5.4 他人の実施行為が専利の保護範囲に入る

仮保護を構成するための第4の必要条件是、他人の実施行為が専利の保護範囲に入ることである。前記「専利の保護範囲」は、申立人が指定する請求項の保護範囲に準じなければならない。

5.4.1 専利文書の確定

調停を申し立てるとき、申立人は、特許出願の公開文書と調停申立時に有効な専利文書を提出しなければならない。専利の付与公告後、無効審判手続を経ていない場合、前記有効な専利文書とは、専利付与公告文書である。専利の付与公告後、無効審判手続を経たのであれば、前記有効な専利文書は、専利再審委員会の無効審判請求の審査により、最終的に有効性の維持が決定された発効済の文書で

なければならない。

申立人は根拠とする文書の請求項を明確に提起しなければならない。公開文書にせよ、最終的に有効な専利文書にせよ、申立人が具体的な請求項を明確にしていなければ、専利管理業務部門は申立人に釈明し、具体的な請求項を指定するよう求めなければならない。釈明をしてもなお、申立人が明確にしない場合、対応する独立請求項に準じる。専利請求の範囲において、複数の独立請求項を含む場合、専利管理業務部門は申立人に釈明し、具体的な請求項を指定するよう求めなければならない。釈明を経てもなお、申立人が具体的な請求項を明確にしない場合、専利管理業務部門は申立人の請求書における具体的な理由に基づき、最も関連性のある独立請求項を選び、比較の基礎とする。

5.4.2 専利の保護範囲の確定

特許出願公開時の請求項の保護範囲（範囲 A）と調停申立時の有効な請求項の保護範囲（範囲 B）との関係は、次の場合が存在する。

- (1) 範囲 A = 範囲 B、(2) 範囲 A > 範囲 B、(3) 範囲 A < 範囲 B、
- (4) 範囲 A と範囲 B が全く異なる。

被申立人の実施行為が上述の 2 つの保護範囲に同時に入る場合、被申立人が仮保護期間において当該発明を実施したと認定し、仮保護期間使用料を支払わなければならない。被申立人の実施行為がどの保護範囲にも入っていない、又は一つの保護範囲のみに入っている場合、「被申立人は仮保護期間において当該発明を実施していな

い」と認定しなければならない。

5.4.3 被申立人の行為が専利の保護範囲に入るか否かの確定

被申立人の実施行為が範囲 A 若しくは範囲 B に入るか否かを判断する方法と専利権侵害の判定方法は全く異なる。まずは、被申立人の実施行為が明文でもって範囲 A 若しくは範囲 B に入っているか否かを判定し、明文でもって入っていない場合、両者の違いが均等を構成するか否かを判断する。

事件の実情に基づき、専利管理業務部門はまず範囲 A と範囲 B の大きさを比較し、事件がどの状況に該当するかを判断した後、被申立人の実施行為が専利の保護範囲に入るか否かを判断することができる。また、被申立人の実施行為が範囲 B に入るか否かを先に判断した後、必要に応じてそれが範囲 A に入るか否かを判断することもできる。

5.4.4 注意事項

調停の申立を処理するとき、専利管理業務部門は、本案に係る専利について、未結審の無効審判請求が存在するか否かに注意しなければならない。無効審判請求事件が終了しておらず、同時に被申立人の行為が専利の保護範囲に入るか否かについて双方当事者の間に見解の相違がある場合、専利管理業務部門は、仮保護期間使用料をめぐる紛争の調停申立の審理を中止することができる。

【事例 5-4】

蒋氏は 1994 年 12 月 26 日、「ケーブルテレビ用インバーター製作

法」という名の特許を出願した。1996年7月31日、当該出願は公開され、請求項は「ケーブルテレビ用インバーター製作方法であって……」の1つだけであった。1999年9月29日、当該特許は付与公告がなされた。公告の発明名称は「ケーブルテレビ端末信号の処理方法及びその装置」で、請求項は「1. ケーブルテレビ端末信号の処理方法であって……2. ケーブルテレビ端末信号の処理装置であって、それは以下を含む……」の2つであった。

蔣氏は前記専利の付与公告後、法院に訴訟を提起し、「1996年9月に李氏、金氏が蔣氏の同意を経ずに、生産・取扱を目的とし、蔣氏の専利技術を使用してケーブルテレビ用チューナーを生産・販売したことを発見した。専利の付与公告日までに、両氏は仮保護期間使用料を支払っていない」と主張し、臨時使用料160万元の支払いを李氏、金氏に命じる判決を求めた。

審理の過程で、法院は、技術上の問題に対する鑑定を技術鑑定委員会に依頼した。鑑定結果により、「李氏、金氏が生産、販売したケーブルテレビ用チューナーの構造、構成及びその製作方法は、蔣氏の出願公開文書のインバーター製作方法及び構造と同一で、付与公告された専利の処理方法並びに当該処理方法の実施により得られた装置とも一致する」ことが証明された。法院は、明らかになった事実をもとに、最終的に「専利法」第13条の規定により、李氏、金氏に特許仮保護期間使用料54万元の支払いを命じる判決を下した。

分析と評価：

本案において、専利出願により公開された請求項と権利付与後の請求項の保護範囲を比較すると、公開文書の請求項のモチーフは「インバーター製作方法」であり、その請求項に記述されているのは実際にはケーブルテレビ端末信号の処理方法である。権利付与後の請求項1により保護されるのは、ケーブルテレビ端末信号の処理方法であり、請求項2により保護されるのはケーブルテレビ端末信号の処理装置であり、同時に多くの技術的特徴について非常に明確な限定がなされている。公開された請求項をもとに、権利付与後の請求項は専利の保護範囲が縮小された。李氏、金氏が生産、販売したケーブルテレビ用チューナーは公開された請求項1の保護範囲に入るとともに、付与公告の請求項2の範囲にも入ることから、それは専利の保護範囲に入ると考えられるため、李氏、金氏は専利権者の合理的な仮保護期間使用料を支払わなければならない。

第二節 仮保護期間使用料の確定

仮保護期間使用料は、専利権付与後の専利権者の利益に対する事後の補償である。仮保護期間使用料を確定するにあたっては、実施行為の性質、経緯、不利な影響、実施行為者の技術の出所、主観的な故意の有無、その生産能力と規模、製品価格などの要素を総合的に考慮する。

2.1 補償費用確定の原則

特許出願の「仮保護」、専利付与公告後の「正式保護」は性質の

異なる2つの保護である。被申立人は、専利権の付与後に発明を実施した場合、侵害賠償金を支払わなければならないが、仮保護期間において発明を実施した場合は、適当な補償金を支払うだけでよい。補償額は「適当」でなければならない、対応する期間の専利実施許諾料を超えてはならない。通常、専利権侵害賠償額の計算方法をそのまま採用することは望ましくなく、経緯を同じくする侵害賠償額よりも低くしなければならない。

2.2 補償費用確定の判断要素

仮保護期間使用料を確定するにあたっては、以下の諸要素を総合的に考慮しなければならない。

(1) 専利権者が他人に実施を許諾した場合は、専利実施許諾料を参照して確定することができる。

(2) 専利権者が他人に実施を許諾していない場合は、特許実施による収益及び特許の貢献度合いにより適切な金額を確定することができる。専利権者が特許の実施により取得した収益が大きいほど、発明自体の収益におけるウェイトが大きくなり、仮保護期間使用料が高くなるはずである。

(3) 他人の実施行為の技術の出所。他人が実施する専利は、自ら開発したものであることもあれば、専利出願の公開に由来することもある。自ら開発した技術については、実施者は専利出願人の知的労働の成果を利用していないとはいえ、発明創造の公開を奨励し、社会全体の進歩を推進するため、実施者に仮保護料の支払いを求め

ることができる。ただし、通常は、専利出願の公開を利用する上で支払う必要のある仮保護料を下回らなければならない。

(4) 実施者の主観的な故意の度合いを考慮する。専利出願人が仮保護期間において実施者に警告を発したが、実施者が気にかけないか、又は実施範囲を拡大した場合、専利権侵害賠償額に従って仮保護期間使用料を確定することができる。

【事例 5-5】

PDD 社は 1996 年 12 月 28 日、国家知識産権局に「分離システム及びその組立方法」という名称の特許を出願し、1997 年 8 月 27 日に公開され、2000 年 6 月 7 日に付与公告がなされた。専利権付与後、PDD 社は一審法院に訴訟を提起し、PDD 社の専利公開期間における仮保護期間使用料 50 万元並びに専利権侵害による経済的損失 50 万元の支払いを健威社に求めた。

審理の結果、1999 年 3 月 18 日、PDD 社は、東莞美時家具有限公司と専利実施許諾契約を締結した。許諾対象物は係争特許で、許諾の類型は独占的許諾であった。当該契約の取り決めにより、許諾料はイニシャルロイヤリティにランニングロイヤリティを加える方法を採用した。イニシャルロイヤリティは人民元 80 万元であった。契約締結後、被許諾者は PDD 社に 40 万元を支払い、専利権の付与後、再び 40 万元を支払い、ランニングロイヤリティとして専利製品の販売額の 5%を PDD 社に納付した。PDD 社は自身と第三者が締結した専利実施許諾契約を提出したが、当該契約の履行状況を提

出しなかった。

PDD 社の請求により、法院は健威社に証拠保全を行った。健威社が法院に提供した KW スクリーン出荷明細書によると、1999 年 4～9 月の健威社の KW スクリーン出荷明細書の出荷金額は 16 万 4,576.9 元、2000 年 1 月の健威社の KW スクリーン出荷金額は 1 万 4,976 元、2001 年 3 月の健威社の KW スクリーン出荷金額は 6,552.84 元だった。

法院は審理の結果、健威社に対して特許出願の仮保護期間使用料 15 万円を支払うよう命じる判決を下した。

分析と評価：

本案は、仮保護期間使用料を確定するときに考慮すべき 2 つの問題に関わる。第一に、被申立人の専利権付与前と専利権付与後の収益、第二に、専利実施許諾料である。

特許仮保護と特許権保護の性質は同じではないため、特許出願の公開期間の使用料の金額は専利権侵害による損害賠償金額と差異がなければならない。本案において、補償額を確定するとき、法院は健威社の専利権付与前後の疑義侵害物品の生産、販売状況を同時に考慮した。係争専利の公開期間において、1999 年 4～9 月の疑義侵害物品の出荷金額は 16 万 4,576.9 元、専利権付与後の 2001 年 1 月、3 月の健威社の疑義侵害物品の出荷金額はそれぞれ 1 万 4,976 元、6,552.84 元だった。法院が健威社に特許出願公開期間の使用料 15 万円の支払いを命じた最終的な判決はこれら 2 つの収益を総合

的に考慮した後の折衷的な結果である。

また、専利実施許諾料を参照して賠償する場合と専利実施許諾料を参考にして賠償する場合の根拠は異なっている。専利法及び専利権侵害の若干問題に関する最高人民法院の司法解釈の規定によると、疑義侵害者の損失又は権利侵害者が取得した利益の確定が難しい場合において、参照可能な専利実施許諾料があるとき、当該専利実施許諾料の1～3倍を参照し、合理的に賠償金額を確定することができる。参照する場合、限度額は少なくとも使用許諾料である。本案において、PDD社が提供した許諾契約に取り決められた許諾料は80万元以上で、法院が健威社に支払いを命じる判決を下した特許出願公開期間の使用料は15万元である。明らかに、法院は当該許諾契約の実情を考慮しており、当該契約に取り決められた本案専利の「使用許諾料」を参照して健威社の賠償額を確定することはしていない。

【事例 5-6】

某仮保護期間使用料の請求事件において、法院の委託を受け、某会計事務所は保全を行う財務証憑、帳簿に対する監査を行い、審査検証報告書を発行した。法院は、上述の審査検証報告書を双方当事者に送達した後、双方は審査検証報告書について異議を申し立てた。当該会計事務所は説明書を発行した後、法院の主宰の下で、双方当事者が申し立てた異議について説明を行った。

審理機関は会計事務所が発行した検証報告明細書の内容を総合

した上で、双方当事者の異議に対して当該事務所が下した回答を十分に踏まえ、「当該会計事務所が発行した審査検証報告書は客観的、合理的であるため、採用する」と判断し、これを当事者が仮保護期間に支払った使用料及び賠償額を確定するための根拠の一つとした。また、法院は、補償金の確定時において事情を斟酌し、当事者が当該技術を採用して生産した製品の数量、時間並びに当該技術の製品における重要性などの要素を踏まえた。

分析と評価：

仮保護期間使用料を確定するとき、侵害賠償額は参考の根拠として非常に重要である。

専利法の関連規定によると、侵害賠償額の確定にあたっては、専利実施許諾料を参照するほか、権利者が権利を侵害されたことで被った損失又は侵害者が権利侵害により取得した利益並びに法定賠償額を参照する。専利権者が自身の受けた損失を賠償額の根拠とすることを主張するとき、自身の所属組織の製品の利益取得状況に関する財務監査報告書、並びに権利侵害によりもたらされた専利権者の販売数減少の総数又は製造された侵害製品の数を提供すべきであり、両者の積こそ、専利権者の損失額の根拠となる。専利権者が侵害者の取得した利益を賠償の根拠とすることを主張するとき、専利権者は通常、侵害者の財務会計帳簿の保全を申し立て、単独の第三者機関による監査を経て、監査結果により侵害行為による利益取得状況を確定することで、賠償の根拠を明確にすべきである。

本案において、法院は仮保護期間使用料の補償金額の確定にあたり、まず、委託した会計事務所が保全対象の財務証憑、帳簿を監査した後に発行した審査検証報告書を参考とし、監査結果により、侵害行為による利益取得状況を確定した。次に、事情を斟酌し、製品の数、専利製品を生産した期間並びに製品において専利技術が果たす役割など、当事者の専利実施状況を考慮した。

第六章 権利侵害による損害賠償額の計算

専利管理業務部門は、専利権侵害紛争を処理するとき、当事者の請求に応じて、専利権侵害の賠償額について調停を行うことができる。

権利者と疑義侵害者との間に専利権侵害による賠償額若しくは計算方法について取り決めがある場合、専利管理業務部門は取り決めに従って賠償額を確定しなければならない。権利者と疑義侵害者との間で専利権侵害による賠償額若しくは計算方法についての取り決めがない場合、専利管理業務部門は、「専利法」第 65 条の規定に基づき確定された賠償額をもとに、公平性、合理性の原則のもと、賠償額について双方当事者が調停合意に達するよう手配しなければならない。

「専利法」第 65 条の規定によると、専利権侵害の賠償額は権利者が侵害行為により被った実質的な損失額とする。実質的な損失額の確定が難しい場合は、権利侵害者が侵害行為によって取得した利

益額とすることができる。権利者の損失額又は侵害者が取得した利益額の確定が難しい場合は、当該専利実施許諾料の倍数を参照し、合理的に確定することができる。また、賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出が含まれなければならない。権利者の損失、侵害者が取得した利益額、専利実施許諾料の確定が難しい場合は、専利権の種類、侵害行為の性質、経緯などの要素を踏まえ、賠償金を1万元以上100万元以下とすることができる。

第一節 権利者の実質的な損失

権利者の実質的な損失とは、侵害者の侵害行為によって減少した権利者の利益をいう。権利者が専利技術若しくは専利設計を実施していない場合、権利者の実質的な損失により賠償額を確定してはならない。

1.1 権利者の実質的な損失の計算

権利者の実質的な損失は、侵害行為によって権利権者にもたらされた専利製品の販売量減少の総数に専利製品1件あたりの合理的な利益を乗じることで算出できる。

侵害行為によって権利権者にもたらされた専利製品の販売量減少の総数が確定できない場合は、市場で販売された侵害製品の総数により確定できる。

専利製品1件あたりの合理的な利益は専利権者が販売した全部の専利製品の平均利益、つまり販売収入から生産原価、販売原価を

減じた後で、販売数を割ることによって算出することができ、また特別監査報告書に記載された項目の利益計算表によって確定することもできる。

権利者は、自身が主張する実質的な損失及び侵害額と損失額との間に直接的な因果関係があることについて立証責任を負わなければならない。また、専利製品 1 件あたりの合理的な利益についても立証責任を負わなければならない。権利者が主張する合理的な利益について、明示を経て、疑義侵害者が異議を唱えなかった場合、権利者は立証を免れることができる。

【事例 6-1】

某事件において、審理部門の調べによると、B 社が生産、販売した侵害製品の数は 1 セットで、専利権者 A 社が販売したコントローラー 1 式の専利製品の価格は 5 万 8,680 円で、かつ A 社と第三者 C 社はいずれも本案に係る製品の利益が 50% 前後であることを確認しており、B 社はこれに対して異議はなかった。したがって、審理部門は「B 社の権利侵害によって専利権者 A 社にもたらされた専利製品の販売減少量は 1 セットであるはずで、専利権者の実質的な損失は $5 \text{ 万 } 8,680 \text{ 円} \times 50\% \times 1 \text{ セット} = 2 \text{ 万 } 9,340 \text{ 円}$ のはずである」と考えた。A 社が本案の権利侵害行為を制止するために実際に相応の公証費、弁護士費などを支払ったことを踏まえ、事情を斟酌し、本案の賠償金額を 3 万元と確定した。

【事例 6-2】

A 社は「防火遮熱カーテン用耐火繊維複合カーテン及びその応用」の特許権を享有する。権利侵害行為の賠償額を確定するにあたって、A 社は、北京市 B 会計事務所が発行した「A 社の北京市某ビル防火カーテン及び煙幕の供給・据付工事プロジェクトの利益に関する特別監査報告書」、「A 社が入札の過程で取得した某博覧会メイン会場各階の消防平面図」を経済的損失賠償額の計算根拠として提供した。調査の結果、北京市 B 会計事務所が発行した特別監査報告書には、「A 社が提供したプロジェクトの利益計算表は『企業会計原則』と『企業会計制度』の規定に従って作成し、関連工事プロジェクトの主要な経済指標を反映する」と明記されていた。

1.2 権利者の実質的な損失を確定するときの判断要素

権利者の実質的な損失を確定するとき、製品全体の利益に対する専利の貢献度、専利製品に係る付属品及び部品の販売量の損失などの要素を考慮しなければならない。

1.2.1 製品全体の利益に対する専利の貢献

特許、実用新案に係る専利権を侵害する製品が、別の製品の部品である場合において、専利製品に単独の販売価格と利益があるとき、当該製品の全部の利益に基づき、合理的な利益を確定し、損害賠償金額を計算しなければならない。専利製品に単独の販売価格と利益がない場合は、完成品の利益に完成品の利益実現において当該部品が占める比率を乗じることで、合理的な利益を確定しなければならない。

意匠権を侵害する製品が包装物である場合、包装物自体の価値及び被包装製品の利益実現における包装物の役割などの要素を踏まえ、専利製品の合理的な利益を確定しなければならない。

権利者は、完成品の利益実現において専利製品が占める比率を立証によって証明しなければならない。比率を確定できない場合は、専利管理業務部門が事情を斟酌して決定しなければならない。

【事例 6-3】

A社は「車両輸送車上層ペダルリフト機構」という名称の実用新案を有する。B社が生産、販売した5種類の型番の車両輸送車のうち、車両上層ペダルのリフト機構は本案に係る専利の保護範囲に入り、権利侵害を構成した。A社は「失った利益は560万6,480円で、疑義侵害車両の販売数506台にA社の車両販売による利益（12万8,000-11万6,920=1万1,080元）を乗じることにより求めた」と主張した。

審理部門は審理の結果、次のとおり考えた。本専利に係る専利製品は車両輸送車ではなく、車両輸送車の上層ペダルリフト機構であり、1台あたり1万1,080元/台の利益は本専利製品の1件あたりの利益ではない。賠償額を計算するとき、車両輸送車全体において本専利製品が占める価値の比率を考慮する必要があるため、1台あたり1万1,080元/台という利益は、本専利製品の合理的な利益の重要な根拠とすることができる。本専利の発明目的は、上層ペダルの高度を調節でき、操作しやすい車両輸送車の上層ペダルリフト機構を

設計することにある。本専利が車両輸送車の用途を実現するために果たす役割、並びに本専利製品を据え付けた車両輸送車の他の車両輸送車に対する競争優位性を考慮するとともに、A社の車両輸送車自体の販売による利益を踏まえ、事情を酌量して本案に係る専利に利益貢献は車両輸送車の利益の3分の1を占めたと決定した。

1.2.2 専利製品に係る付属品及び部品の販売による損失

権利者の実質的な損失は、侵害行為により失った専利製品の販売額のみならず、専利製品に係る付属品、部品が失った販売額も含む。専利製品が以前は専利に係る付属品・部品とともに販売していたわけではないことを権利者が証明できれば、侵害行為による損害賠償額の計算においては、専利製品に係る付属品及び部品が失った販売額も含めなければならない。

1.2.3 その他の要素

権利者の実質的な損失を確定するにあたって、専利製品に対する市場の需要があるか否か、権利者がその需要を取り込むための生産、営業能力を有するか否か、権利者がその利益を取得する可能性があるか否か、権利侵害行為と侵害結果の間に因果関係が存在するか否か（権利者の販売額の低下又は増加の停滞をもたらすその他の原因を含まない）などの要素も考慮しなければならない。

権利者はこれらの要素の存在について立証責任を負う。専利管理業務部門は、「4 ステップ検査法」を使って権利者の立証が十分であるか否か、すなわち、権利者が立証により証明できるか否かを考

察することができる。4ステップ検査法とは、(1) 専利製品に対する市場の需要、(2) 受け入れ可能な、権利を侵害しない代替製品が存在しない、(3) 権利者がその需要を取り込む生産、営業能力を有する、(4) 侵害製品が存在しなかった場合、権利者が取得できたと予想される利益額。以上の4つの要件をすべて証明できれば、権利者の利益の損失分の賠償金を得られる。いずれか一つでも証明できない要件があれば、その他の法定の方式で賠償額を確定しなければならない。

【事例 6-4】

B社は、A社が意匠権を取得した幾つかの「窓花シール」（窓花とは、窓の障子紙やガラスに貼る中国の伝統的な民間芸術の切り紙細工のこと——訳注）製品を大量に模造した。B社は侵害製品の販売期間が長く、数量の把握が難しく、利益を知る術がないため、A社の1993年2月から1995年4月までにB社の侵害行為によりもたらされた専利製品の値下げによる損失額104万1,624.79元について、B社に賠償を命じる判決を求めた。

審理の結果、『窓花シール』は新型の装飾材料として、発売当初は比較的人気があったが、工程が簡易でメーカーが多く、市場が飽和状態になるに伴い、人々の美意識にも変化が生じた。特に、製品の売れ行きの良い悪いは図案設計の変化と直接的な関係があり、メーカーが市場のニーズに応じて価格を下げることは必然的な選択である」と考えた。したがって、審理部門は「A社が製品の値下げ

の要因を完全に B 社の責に帰するのは非合理的である。しかし、B 社は 2 年余りの間に、同一の地域で A 社が意匠権を有する製品を大量に模造し、A 社の専利製品の販売に重大な影響をもたらした。A 社は値下げを通じて B 社の侵害行為に対応せざるを得ず、それによってもたらされた損失も必然的な結果である」と考えた。分析の結果、審理部門は最終的に A 社の請求を採用し、請求額の 3 分の 1 を賠償金とし、A 社の経済的損失 34 万 7,208.23 元の賠償を B 社に命じる判決を下した。

【事例 6-5】

乙社が生産するジェネリック医薬品 B は、甲社の先発薬 A の専利権を侵害した疑いがある。乙社のジェネリック医薬品 B の発売が甲社の利益に与えた影響について、甲社は、権利者の利益の損失に基づき賠償を求めた。甲社の具体的な計算過程は次のとおり。

(1) 先発薬 A の市場ニーズ

先発薬 A は、発売時に大きな市場ニーズを生んだ。先発薬 A は四半期毎に甲社に 2 億米ドル前後の収益をもたらし、近年では甲社が最も利益を挙げられる薬品となった。甲社のすべての薬品の中で利益率が最も高く、販売額 1 米ドルあたり 85% から 90% の利益率をほぼ確保できる。

(2) 代替品

先発薬 A には、真の代替可能品は存在しない。先発薬 A 自体、最良の抗不安処方薬だと考えられている。ベンゾジアゼピン系の抗

不安処方薬をはじめとするその他「可能性のある」代替品は極めて大きなリスクがあり、依存性が生じるおそれがあり、これらは医師により最初の 2~3 週の治療に用いられるに過ぎない。一方、先発薬 A は依存性が生じることはなく、不安や自律神経の乱れにより生じる情緒、身体面の症状の軽減にとっても安全かつ効果的である。

(3) 営業及び生産能力

甲社は、その傘下部門、子会社を通じて、薬品、サプリメント、医療器械、美容品の生産・販売ネットワークを構築することができる。数百万米ドル、現在の市場資本価値で 967 億米ドルの大規模な会社である甲社は、当然ながら必要な営業、生産能力を有する。

(4) 利益の損失

甲社の 2001 年第 2 四半期、第 3 四半期の財務報告によると、競争者である乙社のジェネリック医薬品 B が原因で、甲の収入は莫大な損失を被った。2001 年第 2 四半期、先発薬 A の販売量はすでに 2000 年第 3 四半期の 1 億 7,500 万米ドルから 8,900 万米ドルに低下したが、これは主として競争者乙社のジェネリック医薬品 B によりもたらされたものである。2001 年第 3 四半期において、先発薬 A の販売額は前年同期に比べて 84%低下し、1 億 7,500 万米ドルから 2,800 万米ドルに落ち込んだ。これは同様に、ジェネリック医薬品の競争によりもたらされたものである。これらジェネリック医薬品の大部分は、乙社が生産したジェネリック医薬品 B である。先発薬 A の甲に対する重要な役割を考慮すると、こうした収入の

減少は必ず甲社の現在および将来の利益に影響を及ぼすことになる。データから考えて、甲社の 2002 年の利益成長率は 2001 年の半分程度となる見通しで、先発薬 A の利益低下がその主な原因である。

審理部門は「甲社の立証は『4 ステップ検査法』の要件を満たし、権利者の実質的な損失の計算の根拠とすることができる」と判断した。

第二節 侵害者が取得した利益

侵害者が取得した利益とは、侵害者が専利権者の専利権を侵害することで直接的に取得した利益をいう。当該利益は、侵害者が専利権の侵害行為により取得した利益に限定しなければならない。その他の原因により生じた利益は、合理的に控除しなければならない。

2.1 侵害者が取得した利益の計算

侵害者が取得した利益は、侵害製品の市場における販売量に侵害製品 1 件あたりの合理的な利益を乗じることで算出できる。又は、侵害製品の販売総額に当該期間の営業利益率を乗じることで算出できる。

侵害製品 1 件あたりの合理的な利益は、疑義侵害者が全部の侵害製品を販売した場合の平均利益、すなわち、販売収入から生産原価、販売原価を減じた後、販売数を割ることによって得られる。侵害製品 1 件あたりの合理的な利益は、侵害者の平均営業利益により算出できる。完全に侵害行為を業とする侵害者については、平均販売利

益として算出できる。平均営業利益は、営業収益から営業原価を減じた差額から販売量を割ることによって得られる。営業原価は通常、管理費、広告費、賃貸費などを含む。平均販売利益は、販売収入から販売原価を減じた差額から販売量を割ることによって得られる。

営業利益率は、営業利益から営業収益を割ることで得られる。営業利益率の確定を難しい場合は、当該業界若しくは分野における通常の利益率として算出できる。

上述の利益、原価、費用、販売量などは「監査報告書」、「コンサルティング報告書」若しくは領収書などにより確定できる。また、侵害者の注文契約に明記された入荷原価並びに販売契約に明記された販売価格又は入荷伝票、見積書などの証拠を参照して確定できる。

【事例 6-6】「監査報告書」及び領収書により販売利益を確定する

A 社が生産した自動車リアバンパー製品は B 社の「自動車バンパー」の意匠を侵害した疑いがある。侵害の疑いがあるリアバンパー製品は、本案に係る自動車の部品に据え付けられたものである。本案に係る自動車の完成車製造者である A 社は疑義侵害物品の外観を設計・確定した。また、当該製品は、A 社が他人にオーダーメイドを委託した、本案に係る自動車の組み立てのみに用いられるものである。疑義侵害物品が据え付けられた本案に係る自動車を A 社が完成車の形式で販売することは、疑義侵害物品の販売を構成する。

立証の過程で、A 社は某会計事務所が発行した「監査報告書」1

部及び某資産評価事務所が作成した「専利権侵害紛争による A 社の利益損失評価に関するコンサルティング報告書」（以下、「コンサルティング報告書」という）を提供した。「監査報告書」には、「A 社が製造した某車は 2003 年 10 月から 2007 年 3 月までに 1 万 6,442 台を販売した」と明記されていた。「コンサルティング報告書」には、2004 年 2 月から 2004 年 5 月までの A 社の自動車損益状況表が明記されていた。2004 年 2 月を例にとると、販売台数は 1,218 台、販売収入は人民元 9,743 万元、販売原価は人民元 7,045 万元で、最終的な利益損失額は 1 台あたり人民元 2 万 1,200 元だった。

審理部門は審理の結果、「A 社が提出した『監査報告書』と『コンサルティング報告書』により、自動車 1 台あたりの販売原価、完成車の利益、販売量を確定できる。また、A 社が提出した、第三者 C 社が A 社に発行した領収書によると、リアバンパーの単価は人民元 286.32 元であるため、完成車において当該製品が占めるウエイトを確定できる」と考え、A 社が侵害製品の製造、販売によって取得した利益は 172 万元と確定した。

【事例 6-7】「監査報告書」により原価を確定する

某進出口貿易有限公司と某地毯有限公司（以下、被申立人と総称）は許氏の意匠権を侵害した疑いがある。調査により、「被申立人は、輸出契約を履行するために侵害製品の生産、販売、輸出を行い、許氏が享有すべき市場シェアを独占したため、許氏にもたらした実質的な損失について相応の賠償責任を負担しなければならない」こと

が証明された。

審理部門は「税関に押収された侵害製品が計 6,930 個で、価額が計約 11 万米ドルであることから、侵害製品 1 件あたりの価額は約 19 米ドル、人民元約 132 元に相当する。許氏が提出した監査済の原価約 78 元を差し引くと、侵害製品 1 件あたりの利益は約 54 元、利益率は 41%となる」と考えた。また、双方は被申立人が実際に輸出した侵害製品が約 36 万米ドルであることを認めた。以上により、被申立人が侵害行為により取得した利益は人民元約 122 万元と確定された。

【事例 6-8】侵害者の注文契約に明記された販売価格による確定

某護欄工程有限責任公司是「某総病院、某市遠大家居裝飾有限公司が自身の意匠権を侵害した」と主張した。調査の結果、総病院と遠大家居裝飾有限公司は「鑄鉄飾付欄干加工製作据付契約」を 2 部締結し、実際に履行したことが証明された。契約中の取り決めにより、遠大家居裝飾有限公司の契約上の利益を推算でき、当該契約の取り決めに根拠として、遠大家居裝飾有限公司の具体的な賠償額を確定できる。

2.2 侵害者が取得した利益を確定するときの判断要素

侵害者が取得した利益を確定するとき、製品全体の利益に対する専利の貢献度合い、広告宣言やマーケットポジションなどにより得られた利益など、侵害者の侵害行為以外の原因を排除した上で、侵害者の侵害製品の総販売額から管理費、広告費、賃貸費などの費用

を控除しなければならない。

2.2.1 製品全体の利益に対する専利の貢献度合い

特許権、実用新案権を侵害する製品が別の製品の部品である場合、当該製品に単独の販売価格と利益があるならば、当該製品の全部の利益に基づいて合理的な利益を確定し、損害賠償額を算出しなければならない。当該製品に単独の販売価格、利益がない場合、完成品の利益に、完成品の利益実現における当該部品の役割の比率を乗じることによって、合理的な利益を確定しなければならない。

意匠権を侵害する製品が包装物である場合、包装物自体の価値及び被包装製品の利益における包装物の役割などの要素を加味し、専利製品の合理的な利益を確定しなければならない。

権利者は、完成品の利益実現における専利製品の役割の比率を立証によって証明しなければならない。役割の比率を確定できない場合は、専利管理業務部門が事情を斟酌して決定する。

【事例 6-9】

甲社は、実用新案「蚊取線香皿」の独占的被許諾者であり、乙社が生産、販売した侵害疑義物品である蚊取線香皿全体が専利権侵害を構成する。甲社は、自身が権利を侵害された期間において、侵害行為により被った具体的な損失を証明する有効な証拠を提供せず、侵害者である乙社が侵害期間において侵害行為により取得した利益に基づき賠償額を確定した。

審理部門は審理を経て、以下のステップにより、乙社が不法に取

得した利益を算出した。

1. 乙社は、侵害疑義物品を計 1,500 万個生産した。
2. 乙社が対外的に販売した価格を 1 件あたり (1*60) 88.5 元/件として計算すると、乙が販売した侵害疑義物品の 1 個あたりの単価は 1.475 元と算出できる。
3. 乙社は、侵害疑義物品の利益に関する状況を提供していないため、通常商品の利益を 10%~20%として計算すると、乙社の蚊取線香及び蚊取線香皿を 1,500 万個生産・販売することによって得られる利益は人民元 221 万 2,500~442 万 5,000 元となる。
4. 侵害疑義物品における利益は、侵害疑義物品の蚊取線香皿と蚊取線香の 2 つの部分を含み、蚊取線香皿に含まれる蚊取線香の利益の比率を排除しなければならない。事情を斟酌し、最終的に不法取得利益の賠償額を 220 万元と確定した。

【事例 6-10】

某陶瓷纖維製品公司是、某特種紡織有限公司の専利権を侵害した疑いがある。侵害者が取得した利益を確定するとき、審理部門は、「某陶瓷纖維製品会社の『防火カーテン』は、実際は疑義侵害物品『無機織布特級防火カーテン製品』及び本専利と無関係の『無機織布防火カーテン製品』の 2 つの部分を含む。侵害者が権利侵害により取得した利益によって賠償額を確定するとき、防火カーテンの『無機織布防火カーテン製品』の利益の比率を排除しなければならない。したがって、監査済の製品の粗利 107 万 9,251.61 元から非侵

害製品の販売粗利である人民元 16 万 8,416.8 元を控除することで、某陶瓷纖維製品会社が疑義侵害物品の販売により得た粗利は最終的に 89 万 9,163.1 元と確定できる。

2.2.2 控除が必要な費用

侵害者が取得した利益は、侵害者の侵害製品の総販売額から管理費、広告費、賃貸費などの費用を控除しなければならない。

【事例 6-11】

A 社が販売したシャワーヘッドは専利権が付与された B 社のスプレーノズルを侵害した。調査の結果、A 社は某地で予め包装されたシャワーヘッドを注文・購入した後、甲国で販売、アフターサービスの提供を行ったことが分かった。

審理部門は、「侵害者が取得した利益」法を適用して権利侵害賠償額を算出した。具体的には、A 社の総販売額（収入）と控除可能な原価をそれぞれ算出し、「収入」から「原価」を減じて「純利益」を得た。計算過程は以下のとおり。

1. 総収入：102 万 873.30 元

2. 控除可能な原価

生産原価：45 万 570.57 元

管理原価：6,737.76 元

変動販売原価（従業員の福利厚生費、出張旅費、広告費、印刷費並びに一般支出）：4,931.42 元

財政支出（銀行貸借利息、輸入及び侵害製品の販売により支払

った利息) : 1 万 9,647.38 元

リベート : 2 万 4,191.33 元

輸送原価 (トロント FOB 価格原価は控除しない) : 1,153.31 元

修理部原価 (労働、管理監督、水上運輸、返品 of 輸送、部品及び設備の修理) : 1,466.71 元

共同広告 : 143.80 元

3. 控除不能な原価 :

法律費用、モジュール原価、印刷原価、廃棄された侵害製品の生産原価、水上運輸原価

4. 最終的に確定された A 社の純利益額 : 51 万 2,031.02 元。

2.3 侵害者が取得した利益の立証責任分配

原則として、権利者は、自身が主張する「侵害者が取得した利益並びに権利侵害と取得した利益との間に直接的な因果関係がある」ことについて立証責任を負担しなければならない。

侵害者が取得した利益を確定するために、権利者がすでに立証に尽力したが、専利権侵害行為に係る帳簿、資料を主として侵害者が把握している場合、専利管理業務部門は、専利権侵害行為に係る帳簿、資料の提供を侵害者に命じることができる。侵害者が正当な理由なくして帳簿、資料を提供しない、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合は、権利者の主張及び提供した証拠により賠償額を認定することができる。

【事例 6-12】

2006年8月、A社は、専利権を侵害したとの理由で、B社に対し、疑義侵害物品の生産停止、損失額50万円の連帯賠償を求めた。調査の結果、指定の会計事務所が発行した監査報告書により、B社の販売額は計8億8,000万元と査定されたが、当該監査報告書はB社の実質的な利益を確定しなかったことが分かった。A社は、関連の証拠をもとに、B社の利益率は30%以上であると主張し、賠償額を3億3,486万9,872元に引き上げた。

審理部門は「B社が2004年8月から2006年7月までに侵害製品を販売することで得られた営業利益によって賠償額を確定することができる。当該営業利益は各期間における侵害製品の販売額に、当該期間の営業利益率を乗じることによって算出できる。B社が原価科目の提供を拒否したため、B社の侵害製品販売による営業利益率を得られなかった。したがって、B社の全部の製品の販売による平均営業利益率を計算の根拠にできる営業利益率と認定し、3億5,593万9,206.25元という賠償額を導き出した。この数字はA社が請求する3億3,486万9,872元を上回るため、A社が主張する賠償額を根拠として、B社の賠償額を3億3,486万9,872元と確定した。

【事例 6-13】

某電器会社は、某太陽エネルギー研究所の専利権を侵害した疑いがある。審理部門は、某電器会社は所定の期間内に自身の侵害製品の生産・販売に係る財務手続の資料を提出しなかったため、某太陽エネルギー研究所の提起した賠償額に対する抗弁権を放棄したと

みなし、最終的に某太陽エネルギー研究所の主張を参考にし、賠償金を436万元と確定した。

第三節 専利実施許諾料の合理的な倍数

使用許諾料とは、権利侵害行為の発生時又はそれに近い時期に、権利者が自身の専利実施を他人に許諾することによって得る報酬をいう。専利実施許諾料の倍数を参照し、それを根拠として侵害賠償額を確定する場合、侵害賠償額は通常、専利実施許諾料の1～3倍とする。

3.1 使用許諾料の確定

権利者が提供し、国家知識産権局に届け出た「専利実施許諾契約」に取り決められた使用許諾料は通常、専利実施許諾料と直接認定できる。同一の時期に複数の使用許諾料が存在する場合は、使用許諾料の平均値に基づき賠償額を算出する。

【事例 6-14】

A社は、2010年10月からC社の意匠「液体分配器」の独占的実施許諾権を取得し、2011年1月12日に、国家知識産権局に当該専利の独占的許諾を届け出た。許諾期間は2015年10月11日までで、許諾料は5万米ドルに四半期毎の販売額（FOB価格）の5%を加えたものである。その後、A社は楊氏が生産、販売する製品に権利侵害の疑いがあることを発見した。

立証の過程において、A社は、国家知識産権局に届け出た上述の専利実施許諾契約を提供し、その中で確定された専利実施許諾料を

参照し、「侵害者楊氏は、A社に人民元15万元を賠償しなければならない」と主張した。A社のこの主張は審理部門の支持を得た。

【事例 6-15】

A社は、2000年12月20日に国家知識産権局に名称を「乳母車用ホイール」とする意匠を出願し、2001年6月30日に権利を付与された。その後、A社は市場において、B社が生産する製品とA社の当該専利が類似することを発見し、B社に対し、関連損失額の賠償を求めた。

損害賠償額に関して、A社は「他人への専利実施許諾料を賠償の根拠とすべきだ」と主張した。調査の結果、A社が提供した「専利実施許諾契約」は国家知識産権局において届出がなされ、実際に履行されており、しかも、当該契約と専利実施許諾料の銀行振込書、領収書、納税証憑などは相互に裏付けができることが分かった。審理部門は「当該『専利実施許諾契約』は訴訟発生前に締結され、かつ国家知識産権局において届出を行われ、実際に履行されたものである。したがって、その中で取り決められた許諾料は賠償額確定の根拠とすることができる」と認定し、賠償額を50万元と確定した。

3.2 使用許諾料を根拠として賠償額を確定するときの注意事項

3.2.1 「専利実施許諾契約」の当事者と権利者の関連関係

「専利実施許諾契約」の一方当事者が権利者の関係者であれば、その中に取り決められた使用許諾料をそのまま専利実施許諾料として権利侵害の賠償額の計算に用いるべきではない。

【事例 6-16】

2006年6月6日、C社とA社は「専利実施許諾契約」1部を締結し、A社による前述の専利の独占的使用を許諾することを取り決めた。使用許諾料は9万米ドルで、契約の有効期間は2006年6月6日から2014年3月12日である。2007年6月14日、双方は上述の契約を国家知識産権局に届け出た。A社は、専利権者との実施許諾契約に基づき、本案に係る実用新案の独占的許諾使用権を享有する。

契約の有効期間において、A社は「B社が当該専利権を侵害した」と考えた。B社は、契約の当事者であるC社とA社は関係会社であることを立証によって証明し、契約の信憑性に対して異議を唱えた。調査の結果、A社はC社の子会社であり、両者は密接な関連性があることが分かった。したがって、審理部門は「専利実施許諾契約」に取り決められた使用許諾料9万米ドルを賠償額確定の根拠として認めなかった。

3.2.2 「専利実施許諾契約」を実際に履行したか否か

「専利実施許諾契約」を実際に履行していない場合、その中で取り決められた使用許諾料をそのまま専利実施許諾料として権利侵害賠償額に用いるべきではない。

【事例 6-17】

某科技有限公司、某電器有限公司は、葉氏の「食物粉碎機」の意匠権を侵害した疑いがある。調査の結果、葉氏が提出した専利実施許諾契約において、実施許諾費用が取り決められたとはいえ、当該

契約に取り決められた費用が合理的であり、かつ実際に履行されたことを証明する証拠がないため、審理部門はそれによって賠償額を確定することはできないと考えた。

3.2.3 「専利実施許諾契約」に取り決められた使用許諾料が合理的か否か

「専利実施許諾契約」に取り決められた使用許諾料が、正常な使用許諾料よりも明らかに低い、又は高い場合、その中に取り決められた使用許諾料をそのまま専利実施許諾料として権利侵害賠償額の計算に用いるべきではない。

3.2.4 合理的な倍数を確定するときに考慮すべき複数の要素

具体的な、合理的倍数を確定するにあたり、専利権の種類、侵害者による権利侵害の性質、規模、継続時間、地域の範囲、専利実施許諾の性質、範囲、時間、使用料などの要素を考慮しなければならない。

悪意のある侵害、繰り返し侵害若しくは権利侵害の経緯が重大である場合、事情を斟酌し、専利実施許諾料の倍数を引き上げなければならない。「専利実施許諾契約」の中に一括性又は複数年の専利使用料が含まれる場合、専利実施許諾料の使用年数を考察する必要がある。

【事例 6-18】

林氏は、「組立式スチールベッド」の実用新案権を取得した後、当該専利の使用を A 社に独占的に許諾した。許諾料は人民元 225

万元である。B社は、当該専利権を侵害した疑いがある。損害賠償額を確定するとき、林氏とA社は、権利侵害により被った損失について、それを証明する証拠を提供しなかった。B社は以前に、某大学と「契約書」を締結しており、当該契約書により、B社の今回の販売における侵害製品である組立式スチールベッドの数量、単価、総額を認定できることが調査で分かった。B社は自身が得た利益を証明する確かな証拠を提供しなかったため、B社が侵害行為によって得た利益の確定は難しかった。また、林氏とA社は2006年に本案に係る専利の普通実施許諾を浙江C有限公司に与え、組立式スチールベッド6,000台を生産し、許諾料は50万800元であり、かつ生産を一括許諾したことが分かった。B社は、以前にも本案に係る専利権を侵害したことがあり、当時は、製品数の比率に応じて、使用許諾料の1倍を賠償額とした。

以上の事実を総合し、審理部門は「本案において、B社の権利侵害行為は、繰り返し侵害に該当する」と考えた。本案の専利権の類型、専利実施許諾料の金額並びに本案の権利侵害行為の性質などの実情を踏まえ、本案に係る専利の一括許諾生産の製品数量に占めるB社侵害製品の販売量の比率をもとに、専利実施許諾料の3倍に準じ、事情を斟酌してB社の賠償額を9万144元と決定した。

【事例 6-19】

陳氏は、名称を「自動推進式水中翼装置」とする特許を有する。2009年3月、国家知識産権局は、陳氏とA運動器材有限公司の実

施許諾契約について届出証明を発行した。その中には「許諾契約の有効期間は2009年2月19日から2023年11月25日であり、使用料は総計25万円で、分割決済とする」と明記されていた。2009年5月、B社は疑義侵害物品を販売した。賠償金額に関して、陳氏は「上述の許諾契約の中の専利実施許諾料25万円の1～3倍を参照して賠償を行うべきだ」と主張したが、本案の専利実施許諾料の使用年数は本案に係る専利の残余期間であるため、使用年数は14年を超えた。賠償額を専利実施許諾料の総数の1～3倍とした場合、明らかに非合理的である。公平性の視点から考えると、賠償額は年平均の専利実施許諾料並びに権利侵害時間を参照しなければならない。審理を経て、審理部門は陳氏の主張を支持した。

第四節 法定賠償

権利者が「専利法」第65条第2項を適用して賠償額を確定することを直接主張した、又は権利者の損失、侵害者が取得した利益、専利実施許諾料の確定がいずれも難しい場合、専利権の種類、権利侵害行為の性質、経緯、専利技術若しくは設計の市場価値などの要素を踏まえ、賠償額を1万元以上100万元以下と確定することができる。通常、1万元を下回ってはならず、100万元を上回ってはならない。

4.1 法定賠償額を確定する方法

4.1.1 市場法

市場法とは、市場における同一又は類似の専利技術若しくは設計の直近の取引価格を参照し、その他の関連する影響要素を踏まえ、専利技術若しくは設計の市場価値について評価を行うことをいう。

当該方法を採用して、権利侵害賠償の評価を行うとき、以下の手順を踏むことができる。

- (1) 参照物を選択する。
- (2) 評価対象と参照物との間で比較要素を選択する。
- (3) 指標の比較、定量化の差異。
- (4) 各参照物の成約価格をもとに、定量化された比較指標の差異を調整する。
- (5) 評価結果の総合的な分析と確定。
- (6) 市場法を活用し、専利権 1 件につき考慮すべき比較要素を推計する。
- (7) 市場法を通じて評価された関連専利権の価値と当該専利が及ぼしうる損害賠償額を比較し、両者が同等であるか、差異があるかを確定し、最終的に法定賠償額を確定する。

市場法を活用して法定賠償額を確定するにあたり、通常は、経済成長の度合いが類似した地域における、性質が類似した被申立人の企業に対する、専利製品の価値が類似した侵害賠償判決に基づき、又は類似の申立人のその地域における、性質が類似した被申立人の類似製品の損害賠償額に係る判例を参考とし、最終的な損害賠償額を確定することができる。

4.1.2 収益法

専利技術若しくは設計が商業経営にすでに用いられている場合は、専利技術若しくは設計の同一の期間における収益比率を推算し、賠償額を確定することができる。

この方法を採用して評価を行う場合は、以下の手順を踏むことができる。

- (1) 検証及び評価対象の経営見通し、財務状況、市場動向、並びに経営リスクなど、見込利益に係るデータ・資料を収集する。
- (2) 評価対象の将来の見込利益の分析・測定を行う。
- (3) 割引率又は資本化率を確定する。
- (4) 確定した割引率により、被評価専利の予測収益を現在価値に換算する。
- (5) 評価結果を分析・確定する。
- (6) 収益法を通じて評価した専利権の価値と当該専利に生じうる損害賠償額を比較し、両者が均等であるか、又は差異があるかを確定し、最終的に法定賠償額を確定する。

4.1.3 原価法

専利技術若しくは設計の研究開発原価を確定できる場合は、当該原価の合理的な比率により賠償額を確定することができる。

4.2 考慮が必要なその他の要素

上述の市場法、収益法、原価法のほか、専利技術の評価にあたって、以下の要素を総合的に考慮する必要がある。

(1) 権利者に生じうる実質的な損失、又は侵害者に生じうる権利侵害所得：権利者の実質的な損失又は侵害者の侵害所得の金額を合理的に推計する。それは法定賠償額を確定するための基盤であり、自由裁量の随意性を効果的に防止できる。

(2) 専利権の種類と革新度：専利が特許、実用新案、意匠のいずれに属するか。通常、専利の革新度と技術度が高いほど、生産効率と品質に対する影響が大きくなる。侵害賠償額は特許が最高で、その後実用新案、意匠が続く。

(3) 専利権の価値：専利技術の進歩性、顕著性、技術開発原価、技術実施の状況、市場における同類の製品の平均利益など。

(4) 権利侵害行為の性質：直接的な権利侵害か、それとも間接的な権利侵害か、生産過程における権利侵害か、それとも販売過程における権利侵害か、初回の権利侵害か、それとも繰り返し権利侵害かなど。

(5) 権利侵害行為の経緯：権利侵害行為の回数、権利侵害行為が継続する時間、空間の度合い、権利者が権利侵害の警告を発した後の侵害者の行動、権利侵害行為の組織化の度合いなど。

(6) 権利侵害行為による損害の影響：権利侵害行為の権利者に対する商業上の利益、商業上の信用、社会的評価への影響など。

(7) 侵害者の主観的な過失の度合い：主観的な要素は過失の度合いを決定し、責任の大きさ、帰属に影響を及ぼす。過失が大きいほど、権利者にもたらす損失も重大となる可能性が高い。

(8) 侵害者の経済的賠償能力：侵害者の資本金、生産・取扱の規模、貸借対照表、損益計算書など。

(9) 部品としての専利製品が製品全体において果たす役割：通常、専利製品の製品全体における役割が大きいほど、価値が高い。

(10) 専利権の実施状況並びに残余保護期間：専利の保護期間満了までの残余期間。保護期間満了までの残余期間が長いほど、専利の価値が高い。

(11) 同類の専利の合理的な移転料、使用許諾料。

(12) 賠償額の確定に影響しうるその他の要素。例えば、専利が無効手続を経て、かつ専利復審委員会により有効性が維持されたか否か、専利が基本専利に該当するか、それとも従属専利に該当するか（従属専利の価値は往々にして基本専利よりも低い）、市場に同様の専利の代替可能製品若しくは更新製品があるか否かなど。

申立人の実質的な損失並びに被申立人の取得利益が法定賠償の最高限度額を上回ることを証明する確実な証拠があり、かつ権利者の実質的な損失、侵害者が取得した利益、専利実施許諾料の合理的な倍数を適用して権利侵害による損害賠償額を計算することができない場合、専利管理業務部門は、事件全体の証拠の状況を総合し、法廷賠償の最高限度額以上を考慮し、賠償額を合理的に確定することができる。

価値が低い実用新案若しくは意匠、又は権利者の損失が明らかに小さい場合、事件の経緯に基づき、事情を斟酌し、1万元以下の賠

償額を決定することができる。

【事例 6-20】

陸氏は、2005年5月18日、自身が設計した「マウス」について、国家知識産権局に意匠を出願し、2006年5月3日に国家知識産権局から付与公告を取得した。A社は権利者陸氏の意匠権を侵害した疑いがある。損害賠償額の確定にあたり、権利者陸氏が権利侵害により受けた損失、侵害者A社が権利侵害により取得した利益の確定がいずれも難しく、参照できる專利実施許諾料もないことから、本案に係る次の要素を総合的に考慮しなければならなかった。1. 本案に係る專利は意匠である。2. 本案の疑義侵害物品はA社の所在地において公証付で購入された。したがって、A社には疑義侵害物品の販売行為が存在する。3. A社の事業内容は、コンピューター、携帯電話の周辺機器の生産、販売である。つまり、A社はマウスを含むコンピューター、携帯電話の周辺機器を生産する資格と能力を有する。公証付で購入したときに取得したA社の法定代表者陳氏の名刺には「某市A電子有限公司。工場所在地：某市某区某鎮某村学生工業園C棟4階」と明確に記載されていた。A社は自身が販売した疑義侵害物品が合法的な出所を有することを証明する証拠を提供していない。上述の証拠を総合的に分析すると、本案の疑義侵害物品は侵害者A社が製造したと推定できる。4. 疑義侵害物品の販売価格。5. 陸氏が自身の合法的權益を保護するために支出した合理的な公証費、弁護士費、旅費など。上述の要素を総合的

に考慮した後、審理部門は事情を斟酌し、A社が陸氏の経済的損失及び合理的な権利保護費用人民元計8万元を賠償することを確定した。

【事例 6-21】

某市智力微創医療器械有限公司と智業医療器械研究所は範氏の専利権を侵害した疑いがある。審理部門は、法定賠償額を確定するにあたり、次の要素を総合的に考慮した。1. 疑義侵害物品の利益。疑義侵害物品の販売価格は1個あたり2,800元。被申立人は、当該製品の利益は販売価格の20%であるため、疑義侵害物品の利益は少なくとも560元前後と推算できると主張している。2. 疑義侵害物品の生産規模。被申立人の陳述によると、当該会社が、1人1日あたりブラケットを2~3個生産できることから推算すると、当該会社は1人1年あたり少なくともブラケットを400~600個生産できる。3. 侵害行為の予想される継続期間。疑義侵害物品に表示された検査日は2002年8月25日であり、本紛争の処理期間に疑義侵害物品の生産が停止したことを証明する証拠がないため、被申立人による疑義侵害物品の生産の継続期間は長いと推定できる。上述の各要素を総合し、事情を斟酌し、賠償額を30万元と確定した。

【事例 6-22】

B電力技術有限公司は、A電気有限責任会社の専利権を侵害した疑いがある。審理部門は、A社が提出したB社の貸借対照表、損益計算書、業績表などの証拠書類、並びにA社がC互感有限公司、D

互感有限公司と締結した本案に係る専利技術の移転契約において規定された移転料はそれぞれ 150 万元と 60 万元で、B 社による侵害行為実施の性質、規模、製品価格、一般的利益、A 社の専利実施許諾料などの諸要素を踏まえ、事情を斟酌し、「A 社の経済的損失 100 万元の賠償を B 社に命じる」と判定した。

【事例 6-23】

B 醸酒有限公司は A 有限公司の専利権を侵害した疑いがある。損害賠償額を確定するにあたり、審理部門は、次の 3 つの要素を総合的に考慮した。第一に、A 社の専利の類型は意匠であり、実質的な価値は比較的低い。第二に、A 社の酒びんはびんラベル、びんの形状、びんキャップの 3 つの意匠を享有する。賠償額は他の意匠のシェアを考慮しなければならない。第三に、B 社の主観的な過失、すなわち、B 社は醸造酒専門協会の通知を受けた後、即座にびんラベル「上海灘老酒」を回収した。第四に、B 社の侵害行為の継続期間が短い。以上により、事情を斟酌し、賠償額を 5 万元と確定した。

第五節 合理的な支出

合理的な支出とは、権利者が権利侵害行為を制止する必要から被った直接的な損失をいい、通常は弁護士費、公証費、調査・証拠収集費、交通費、食費・宿泊費、休業損失費、材料印刷費などを含み、上述の費用の支払後から賠償金取得までの利息など間接的損失を含んではならない。

権利者は、立証によってその合理的な支出の金額を証明しなければ

ばならない。必要に応じて、支出が合理的である理由を説明し、関連の証拠を提出しなければならない。非合理的な支出又は合理的だが証拠に不備がある支出は、侵害者が賠償してはならない。

権利者が法定賠償を主張した場合、専利管理業務部門が確定する賠償額は、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含んではならない。

【事例 6-24】

孫氏は、名称を「ランプシェード（クリスタル腰鼓）」とする意匠の専利権者である。甲工場と張氏は同意を経ずして、当該専利製品を無断で製造・販売し、孫氏の意匠権を侵害した。孫氏は、甲工場と張氏に対し、その経済的損失の賠償のほか、合理的な費用として、本案に係る証拠の公証保全のために納めた公証費 2,100 元、写真の現像費 130 元、並びに侵害製品の購入費 1,100 元の合計 3,330 元の賠償を求めた。損害賠償金を判定するにあたり、審理部門は本専利の専利類型、甲工場と張氏の主観的な過失、権利侵害行為の経緯、並びに権利侵害の期間などの要素を総合的に考慮し、甲工場と張氏が賠償すべき孫氏の経済的損失を 4 万元と確定した。また、孫氏が証拠の公証保全を行うにあたり侵害被疑物品の購入費、公証費などを支払う必要が確かにあり、実際に孫氏も費用をすでに支払っていることに鑑み、本案の実際の必要性及び当該市の公証に係る料金基準の規定を踏まえ、「孫氏が本案において権利侵害行為を制止するために支払うべき合理的な費用は 1,800 元であり、甲工場と張

氏がこれを支払う」と総合的に確定した。