

中国における職務発明の報奨決定

——最新判例に見る訴訟で負けない社内規定の制定と運用——

伊 藤 貴 子*

抄 録 2015年4月、上海市高級人民法院において、3M社の中国現地法人で生まれた職務発明の報酬をめぐる、元従業員が会社を訴えた事件の判決が出された。判決では発明者の求めた高額報酬の支払いは否定されたが、この結論に至る裁判所の判断は、外国企業が中国現地法人において職務発明に関する社内規定を制定・運用する上での指針となるものである。本稿では、まず、中国における現行の職務発明関連規定やその改正動向、更に現在検討が進められている職務発明条例の最新草案について整理する。その上で、本件判決の内容を詳しく紹介し、その意義を検討することにより、中国に研究開発機能を有する外国企業が職務発明制度の制定・運用にあたり注意すべき点について考察するものである。

目 次

1. はじめに
2. 現行の中国職務発明制度
 2. 1 特許法の規定
 2. 2 特許法実施細則の規定
 2. 3 職務発明条例草案
3. 職務発明の対価に関する最近の判例(3M事件)
 3. 1 訴訟提起前
 3. 2 一審(上海市第一中級人民法院)における判断
 3. 3 二審(上海市高級人民法院)における判断
4. 本件判決に対する考察
 4. 1 職務発明が譲渡された場合の対価支払義務について
 4. 2 職務発明が譲渡された場合の対価支払主体について
 4. 3 社内規定の有効性について
 4. 4 実施報酬の金額算定について
5. おわりに

1. はじめに

特許制度が、イノベーションを推進し、もって産業の発達に寄与することをその目的とする

以上、特許出願される発明の大半を占める職務発明の制度設計の重要性は、言うまでもない。日本では、昨年度の特許法改正において職務発明制度の見直しが行われ、現在、産業構造審議会にて、対価の決定にあたり考慮すべき事情等に関するガイドラインの検討が行われている。中国においても、近年、特許法の関連規定の改正及び職務発明条例の起草等により、職務発明制度の更なる整備が進められている。中国の職務発明制度がどのようなものになるか、更に、裁判所等において該制度がどのように運用されていくかは、中国に研究開発機能を有する日本企業にとって重大な関心事である。特に職務発明の対価の算定及び支給方式について、中国には、これまで参考となるガイドラインや判例が存在しなかった。そのため、職務発明に関する社内規定を制定する企業は、後日の紛争に際し社内規定の有効性が裁判所に認められるかという点について常に不安を感じていた。

* 北京尚誠知識産権代理有限公司東京オフィス 代表／弁理士 Takako ITO

このような状況の中、昨年4月、上海市高级人民法院から、外国企業の現地法人で生まれた職務発明に対する対価の支給方式及び金額について具体的に判断した判決が出され、実務家の注目を集めている。本稿は、当該判決の内容を詳しく紹介し、その意義を検討することを通じて、中国に研究開発機能を有する外国企業が職務発明制度の制定及び運用にあたり留意すべき点について考察するものである。

2. 現行の中国職務発明制度

本件判決の内容を検討するに先立ち、中国の職務発明に関する現行規定を、判決内容に関連する部分を中心に簡単に整理しておく。

2.1 特許法の規定

中国特許法において、職務発明に関連する条文は、第6条と第16条の二つである。第6条は、事業体の職務を遂行し、又は主に当該事業体の物質的・技術的条件を利用して完成された発明を職務発明とし、職務発明に関する出願をする権利は、事業体に原始的に帰属することを定めている。ここで言う「事業体」とは、企業、大学、研究所等の機関・団体を指す中国特有の用語である。第16条では、職務発明に関する特許権を付与された事業体が、発明者に対し①発明の奨励金と、②特許発明が実施された後に、その普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じた合理的な報酬と、を支給する義務を有することが規定されている。

なお、中国では、現在、特許法の第四回改正の準備作業が進められている。2015年12月2日に公表された中国国務院の改正案によれば、上記第6条及び第16条はともに改正が予定されている。第6条では、現行法における職務発明の定義から「主に当該事業体の物質的・技術的条件を利用して完成された発明」が外され、そのような発明に関する出願をする権利は、当事者

間の約定がない限り発明者に帰属する、と規定される予定である。第16条の改正内容については後述する。

2.2 特許法実施細則の規定

実施細則では、上記の特許法第6条及び第16条の規定の詳細を定めている。

まず、特許法第6条に規定の職務発明の定義について、実施細則第12条に、離職後1年以内になされた職務関連発明も含まれることや、出向等の臨時の勤務先における発明に関する権利は当該勤務先に帰属すること等が規定されている。

次に、特許法第16条に規定の職務発明者の奨励金・報酬については、実施細則の第6章（第76～78条）に定められている。このうち、細則第76条では、奨励金・報酬の支給方式及び金額について、特許権の付与を受けた事業体が発明者と約定するか、若しくは法にのっとり制定された社内規定において定めることができる、としている。この当事者間の約定優先は、職務発明制度全体に貫かれている原則である。また、奨励金の具体的金額について、実施細則第77条は、当事者間の約定等が存在しない場合、登録公告から3か月以内に発明特許1件あたり3,000元以上を支給すべきことを定めている。報酬については、同78条に、やはり当事者間の約定等がない場合、当該発明の実施により得られた営業利益の2%以上を支給すべきこと、更に、当該発明が実施許諾された場合には実施料収入の10%以上を支給すべきことが規定されている。

2.3 職務発明条例草案

上記の法規定とは別に、職務発明に関する実務上のガイドラインとして、現在、「職務発明条例」の制定が進められている。当該条例は、2010年より国家知的財産局において検討が開始され、2012年8月、11月及び2013年12月の3回

にわたり草案が公開された。その後、草案は立法機関である国務院に送られ、2015年4月2日には国務院によるパブリックコメント募集が行われた。

国務院が公表した最新の草案によれば、条例は全44条からなり、職務発明／非職務発明の決定プロセス、職務発明に対する事業体及び発明者の権利義務、職務発明の奨励金・報酬、紛争解決方法等について詳しく定めている。

本件判決との関係について言えば、条例草案では、職務発明の対価について、上記実施細則より更に一步進んだ規定が設けられている。具体的には、以下の通りである。

(1) 対価の決定方法について

条例草案では、実施細則と同様に、職務発明の対価の支給手順、方式や金額について、法に則った社内規定により定めること、又は当事者間で約定することが可能であると規定している。しかしながら、条例に規定された発明者の権利を否定し、又は、その権利の享受に不合理な条件をつけるような約定は無効である（第18条）。約定等が本理由により無効とされることにより発明者の損害を招いた場合、事業体はその賠償責任を負う（第38条）。

ここで、第18条に言う「不合理な条件」とは、知的財産局による草案公開時の説明¹⁾によれば、本条例で定められた発明者の権利の享受及び行使に更なる条件を課すような約定等を意味する。その具体例としては、「当該事業体に1年以上勤務している者のみが奨励金・報酬を受け取る権利を有する」といった規定や、「奨励金・褒賞金を受け取ってから一定期間は当該事業体に勤務しなければならない」といった規定が挙げられ、このような約定は無効であると述べられている。一方、奨励金・報酬の支給方式や金額の高低に関する約定は、権利の享受又は行使について法の定める範囲内で細分化・

明確化するものに過ぎず、権利に対する制限には当たらないとしている。

また、職務発明制度の設立にあたり、事業体は、関係者の意見及び提案を十分に聴取して取り入れ、発明報告制度及び奨励金報酬制度について研究開発要員及び関連の要員に公開しなければならないこと（第6条第4項）、事業体が職務発明の奨励金・報酬の支給方式及び金額を決定する際は発明者の意見を聴取しなければならないこと（第19条）を規定している。更に、報酬金額に関し発明者との紛争が発生した場合、事業体は、発明の自己実施、譲渡又は実施許諾により得られた経済的効果について挙証義務を有することも定められている（第40条第2項）。

(2) 対価の金額について

草案では、当事者間の約定等がない場合、特許された職務発明に対する奨励金は、発明者全員分の合計が当該事業体の平均月給の2倍以上でなければならないと規定している（第20条）。

次に、特許発明を事業体自らが実施する場合であって当事者間の約定等がない場合の職務発明者への報酬は、実施により得られた営業利益の5%以上、又は売上0.5%以上を、特許権の保護期間内において毎年支給する、とされている。また、これらの金額を参照して、発明者の月給の合理的な倍数により報酬金額を決定したり、一時金として支給する報酬金額を決定したりすることも許されている。また、同様に当事者間の約定等がない場合であって、事業体が他人に当該知的財産権を譲渡又はライセンスした場合の報酬は、譲渡又はライセンスによる収入の20%以上と規定されている（第21条）。

更に、事業体が報酬金額を決定するにあたっては、各職務発明の製品・製法全体に対する貢献度や、各発明者の個々の職務発明に対する貢献度を加味すべきことも規定されている（第22条）。

このように職務発明条例には、企業内の職務

発明制度に関する詳細な規定が盛り込まれる予定だが、未だ国務院にて検討が続けられている。近い将来に正式施行される見込みとされているが、最終的な成立時期及び内容は不明である。

以下に紹介する判例における裁判所の判断は、検討中の職務発明条例の精神に沿ったものと思われるが、直接の根拠となっているのは、現行の特許法及び実施細則における関連規定である。

3. 職務発明の対価に関する最近の判例 (3M事件)²⁾

本件は、国際的企業グループの中国現地法人を退職した元社員が、在職中になした職務発明の報酬をめぐり、中国現地法人、及び当該発明について特許出願をしたグループ内のIP統括企業を相手どり、訴訟提起したケースである。判決文に記載された事案の経緯は、以下の通りである。

3.1 訴訟提起前

一審原告の張氏は、2003年4月に被告3M中国有限公司(以下、「3M中国社」とする)に入社し、その際に3M中国社との間で「個人採用契約」を締結した。当該契約には、会社が報奨に関する決定権を有し、自らの決定に従って報奨を支給することが定められていた。中国国内で研究開発に従事していた張氏は、2005年に、本件紛争の対象となる「反射偏光板及び反射偏光板を備える表示装置」に関する発明を完成した。当該発明は、3M中国社の親会社である米国の3M社の社員3名と共同でなした職務発明であった。

その後の2006年1月1日に、3Mグループ社内では、研究開発とその成果である知的財産権の扱いに関し、3M社と、その子会社である3M中国社及び米国の3Mイノベティブ・プロパティズ社(以下、「3M IP社」とする)との間で、「合

同研究契約」及び「知的財産権契約」が締結された。契約では、3M中国社が、3M社の実施する研究開発に参加し、その成果物である知的財産に関する権利を適切な対価で3M IP社に譲渡すること、3M中国社の研究開発費用は3M社が負担すること、3M IP社はグループを代表して知的財産権を取得し、3Mグループ企業等に実施許諾を行って対価を得ること、が規定されていた。

このように役割分担を明確にした上で、3M IP社は、上記の職務発明について2006年6月1日に、2005年及び2006年になされた2件の米国出願に基づく優先権を主張して、米国特許商標庁を受理官庁とするPCT出願(出願番号:PCT/US2006/021255)を行った。当該PCT出願は2007年12月3日に中国国内段階に移行され、2010年3月17日に中国知的財産権局により特許権の設定登録を受けた。

また、3M中国社では、上記出願の審査係属中である2010年1月より、職務発明の報奨に関する社内規定「3M中国職務発明報奨金計画」の策定を始めた。3M中国社は、同年7月に社員とマネジメント層とによる会議を設定して当該社内規定に関する従業員の意見聴取を行い、9月1日に同規定を正式施行した。当該社内規定に定められた職務発明に対する奨励金・実施報酬の金額は、以下の通りである。

<奨励金>

発明の報告時:500元

発明特許出願時:1,000元

発明特許登録時:2,000元

<実施報酬>

製品の中国における年間売上高が350万円を超える場合の算定式:

年間売上額×0.01%×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数

上記算定式における製品係数は、製品価格全

体に対する特許権で保護された部分の価値の割合であり、特許分配係数は、一製品に複数特許が使用された場合の対象特許の占める割合であり、発明者分配係数は、共同発明の場合の各発明者の占める割合である。

張氏は社内規定算定時には知的財産部に属しており、同年7月にマネジメント層に向けて、上記実施報酬の料率を0.01%より引き上げることを提案した。しかし、この提案は採用されず、その後、張氏は3M中国社を退職した。先の職務発明について、3M中国社は3M IP社から実施許諾を受けて実施を開始しており、2011年に、上記社内規定の算定式に基づく2010年分の実施報酬20,384.16元を張氏に支給した。しかしながら、2012年になって張氏は、上海市第一中級人民法院に対し、3M中国社及び3M IP社を被告として、職務発明の対価に関する訴えを提起した。

3. 2 一審（上海市第一中級人民法院）における判断

張氏は、裁判所に対し、(1) 両被告が共同して原告の職務発明の対価を得る権利を侵害したことを確認する、(2) 両被告は原告に対し連帯して2010年分の実施報酬200万元、及び2011年、2012年分の実施報酬計240万元に相当する計440万元(約8,500万円)を支払え、(3) 両被告は原告に対し連帯して上記実施報酬に対する2011年1月4日からの遅延損害金を支払え、(4) 訴訟費用は両被告の負担とする、との判決を求めた。

審理の結果、一審裁判所は、本件審理の争点を、(1) 本件の審理に中国法を適用すべきか、(2) 原告は両被告に対し職務発明の対価請求権を有するか、(3) 原告が主張する職務発明の報酬の金額確定、の三点にあると整理した。

まず、争点(1)について、一審裁判所は、本発明は張氏が3M中国社在籍中に他の3名の3M社員と共に完成したものであり、中国がその発明地のうちの一つであって、中国において特

許出願がなされ特許権が与えられているため、張氏は中国特許法及び特許法実施細則に基づいて職務発明の対価を請求することができ、両被告による米国法を適用すべきとの主張は支持されない、と判断した。

次に、争点(2)について、裁判所は、まず、張氏が提出した社内の発明ノート等の記載、米国出願において張氏が譲渡証にサインしたこと、更に張氏に対して既に3M中国社から職務発明報酬の支払いがなされていることに基づいて、張氏が本発明の発明者の一人であると認定した。

次に、職務発明の対価の支払主体について、3M中国社は、自らは本件特許の権利者ではなく、特許法第16条にいう「特許権を付与された事業体」に当たらないため、本件職務発明に対する報酬支払義務を有しないと主張した。一方、3M IP社は、張氏と雇用関係を有しないため、本職務発明に対する報酬の支払義務を有しないと主張した。

これに対し裁判所は、本件の3Mグループが、グループ内企業がそれぞれ分業して研究開発及び知的財産権の取得・活用を行う「中央集権」型のモデルをとっていたことを指摘し、本件職務発明にかかる特許出願をする権利が、出願前に3M中国社から3M IP社に譲渡されていたと認定した。その上で裁判所は、特許法及び実施細則には発明又は出願が譲渡された場合における奨励金・実施報酬の支払義務について明確な規定がないが、職務発明が実施許諾された場合に実施料の10%以上を報酬として支給すべきとする特許法実施細則第78条の立法趣旨から言えば、職務発明の実施報酬は実質的に発明者の労働に対する報酬であって、譲受者が実施又は第三者への実施許諾により経済的収益を得た場合にも発明者に対し報酬を支給するのが妥当であると判断した。

最後に争点(3)の報酬金額について判断され

たが、原告が請求した損害賠償金額の算定根拠は、次の通りである。即ち、原告が2010年分の実施報酬として3M中国社から受けとった20,384.16元は、「年間売上額×0.01%×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数」という前述の「3M中国職務発明報奨金計画」に基づいて算定されたものである。この金額から逆算すれば、本発明について2010年の「年間売上額×製品係数×特許分配係数×発明者分配係数」は203,841,600元であるはずである。そこで、これに張氏の主張する利益率50%を乗じた上で、特許法実施細則に定められた当事者の約定がない場合の実施報酬算定式である「年間営業利益×2%」を適用すれば、2,038,416元となる。また、2011年及び2012年分の計240万元は、各年共に、上記2010年分の200万元の60%として算出したものである。

これに対し、一審裁判所は、まず、特許法実施細則76条は職務発明の奨励金・実施報酬の支払方式及び金額について事業者が発明者と約定するか、法に則って制定された社内規定にて規定することができるものと定めており、「3M中国職務発明報奨金計画」は社員の意見聴取を経て正式施行された、同条に規定の社内規定に当たることを認めた。しかしながら、そこで規定された「年間売上額の0.01%」と、特許法実施細則第78条に規定の「年間営業利益の2%」とは、計算のもとになる数字が売上額と営業利益とで違っているとしても乖離が大きく、0.01%との規定には合理的とは言えない部分があると指摘した。

訴訟において、3M中国社は、報酬算定の根拠となる財務データを裁判所に提示せず、また、張氏も、自らが主張する利益率50%の裏付けとなるデータを提供しなかった。そこで、裁判所は、両者の主張する金額はいずれも採用することはできないとし、最終的に、本事件の状況を総合的に考慮した上で、3M中国社から張氏に

対し支払うべき損害賠償金額を、職権で20万元と決定した。また、原告が請求した遅延損害金については、支払の必要がないものと判断した。その理由は、3M中国社は故意に職務発明に対する報酬を支払わなかったものではなく、更にその金額についても争いがあったため、としている。

3. 3 二審(上海市高級人民法院)における判断

張氏及び3M中国社は、いずれも一審判決に不服として、上海市高級人民法院に上訴した。

二審裁判所は、全ての争点について、基本的に一審裁判所の結論を支持した。ただし、結論に至る理由づけのなかで、以下の点について一審裁判所より踏み込んだ検討を行っている。

まず、争点(1)に関し、二審判決では、発明完成地の概念について、発明の全体及び各部分がいずれも同地で完成されたことは必要とされず、発明が従来技術に対して貢献する部分のうちの一部が完成した地も発明完成地の一つとされるべきであると述べた。本件について言えば、中国で働いていた張氏が発明者の一人として本件発明に実質的に貢献したことは明らかであり、中国は本件発明の完成地の一つであって、その職務発明の報酬に関する訴えを中国法に基づいて審理するのは問題ないと判断した。

次に、争点(2)の職務発明の対価請求権について、特許法が職務発明者に対価を受ける権利を与えた趣旨は発明者の労働に対し相応の報酬を与えることにあり、この権利はグループ企業内部の契約による業務分担により損なわれてはならないとした。その上で、3M中国社は本件の特許権者ではないが、発明者の雇用主として職務発明の対価を支払う義務がある、と判断している。一方、3M IP社については、張氏の雇用主ではなく、グループ企業間の契約により特許権者となったものであり、一審裁判所が既に

3M中国社に対価の支払いを命じている以上、対価支払いの義務はない、と判断した。

最後に、争点(3)の報酬金額について、二審裁判所は、まず、「3M中国職務発明報奨金計画」が、制定時に社員とマネジメント層との間で会議が行われたこと、現に知財部員であった張氏が規定の内容について意見を提示する機会があったこと等に基づいて、正当な手続きを経て実施された、実施細則に定める社内規定と認められることを確認した。その上で、「年間売上額の0.01%」との算定方式の是非については、特に問題としなかった。

しかしながら、3M中国社は訴訟において、報酬算定に用いられる売上額やその他の係数の算定根拠となるデータを開示しなかったため、裁判所は、3M中国社が支給した報酬が社内規定に則って正しく計算された合法的なものであるかは確認できないとした。また、3M中国社から3M IP社への発明の譲渡費用、当該発明の実施による利益、第三者へのライセンスにより得られた収入等が一切不明である以上、報酬金額に対する双方の主張を支持することはできないとして、一審裁判所の決定した20万元との金額を支持した。

中国の民事訴訟法第205条によれば、当事者は、二審判決の発効から6ヶ月以内に再審請求が可能である。本件について再審請求がなされたとの情報は、今のところ入ってきていない。

4. 本件判決に対する考察

現行の特許法実施細則、及び制定作業中の職務発明条例に規定された報酬の最低額は、上述の通り、企業にとって相当に高額であり、一般に採用が難しい。そこで、中国に研究開発機能を有する外国企業の多くは、社内で独自の職務発明規定を制定している³⁾。しかしながら、従来は、こうした社内規定の有効性に関する判例が存在しなかったために、自社の規定が、実際

に発明者との紛争が起きた際に裁判所により有効なものとして認められるか否かについては、不安が残されていた。

本件は、こうした状況にあって、裁判所が初めて、職務発明に関する社内規定の有効性及び対価の金額について踏み込んだ判断を行ったケースである。本件判決を、特に以下の観点から検討する。

4. 1 職務発明が譲渡された場合の対価支払義務について

本件において、3Mグループは、3M本社が統括しグループ内の各子会社が分担実施した研究開発成果について、グループ内のIP会社により一括して権利化するスキームをとっていた。このようなスキームは、多国籍企業において多く用いられている。本件においては詳しい事情が明らかではないが、一般的には、契約により、親会社から現地法人への委託開発や両者の共同開発のスキームをとり、開発成果である知的財産に関する権利を、親会社又はグループ内のIP統括会社に帰属させる手法が多くみられる。

しかしながら、現行の特許法の規定では、このようなスキームにおける職務発明に対する対価の支払義務について、明確にされていない。具体的に、特許法第6条の規定によれば、「本事業体の職務を遂行するにあたり完成した発明」等が職務発明とされているが、第16条では「特許権を付与された事業体」が発明者に奨励金・報酬を支給すべきである、とされている。そのため、職務発明が出願前に譲渡された等の事情により両条に記載された「事業体」が一致しない状況では、条文上、いずれの事業体も対価支払義務を有しないとの解釈が可能であった。実際、中国国内の学者や裁判所等からは、このような解釈に立つ意見も発表されている⁴⁾。

これについて、本件の一審・二審裁判所は、職務発明に対する対価の本質は発明者の労働に

対する報酬であり、出願をする権利が譲渡されたことを理由に、この対価を受ける権利を失わせてはならないと判断した。また、このような判断の根拠として、一審裁判所は、職務発明が実施許諾された場合の報酬支払義務について定めた特許法実施細則第78条の立法趣旨によると述べている。譲渡された職務発明については実施利益に基づく報酬の支払いを不要とした場合、発明をグループ企業等に安価に譲渡することで容易に報酬支払義務を回避できてしまうことを考えれば、この点に関する裁判所の判断は妥当と思われる。

4. 2 職務発明が譲渡された場合の対価支払主体について

それでは、発明が出願前に譲渡された場合の対価の支払いは、発明者の所属企業と、特許権を付与された企業とのいずれが行うべきであろうか。これについて本件の裁判所は、一審二審ともに踏み込んだ検討を行わず、張氏の雇用主である3M中国社に支払いを命じている。その理由として、本件発明が3M IP社に譲渡された上で、再度3M中国社に実施許諾されていること、また、3M中国社が社内規定に基づいて既に張氏に実施報酬を支給していること等の事情が考えられる。

また、こうした本件特有の事情を考えないにしても、裁判所の判断は、現行の法規定に適合したものである。上述の通り、職務発明が譲渡された場合の対価の支払いについて、特許法及び実施細則には直接の規定がないが、契約法第326条第1項第2文には関連の規定が設けられている。即ち、「法人又はその他の組織は、該職務技術成果の使用又は譲渡から得た収益の一定の割合を、該職務技術成果を完成した個人に対し、奨励金又は報酬として与えなければならない」。つまり、契約法においては、譲渡された職務発明について、譲渡人である発明者の所

属企業がその対価の支払義務を有することが明確にされている。

更に、職務発明に関する権利を譲渡した発明者の所属企業は何らかの対価を得ていること、逆に、譲渡を受けた企業は既に譲渡費用を支払っていること、また、発明者と直接の雇用関係がない譲受企業は対価に関する事前の約定等が不可能なこと、発明者への対価の支給も手続的に困難であることを考えると、発明者の所属企業が支払い義務を有するとの原則は妥当と思われる。

なお、上述の特許法第四回改正案には、第16条の職務発明の対価支払い主体に関する規定が、従来の「特許権の設定登録を受けた事業体は、職務発明創造の発明者又は設計者に対し」から、「職務発明が特許権を受けた後、事業体は、その発明者又は設計者に対し」へと変更されることが含まれている。改正案を作成した中国知的財産局の説明によれば、当該改正の目的は、職務発明が譲渡された場合でも、発明者の所属する事業体が対価の支払義務を有することを明確にする点にある⁵⁾。

よって、今後の同様の訴訟においても、対価の支払いは、基本的に発明者所属企業に命じられることになると考えられる。

なお、本件のようにグループ企業内で職務発明が譲渡された場合には、グループ全体を一つの事業体とみなし、グループ全体に対価支払義務を負わせるべきとの見解も存在する⁶⁾。確かに、譲渡された職務発明が、他のグループ企業によって実施され、膨大な利益を生んだようなケースにおいて、発明者の所属企業のみ報酬支払義務を負わせるのは不合理とも言えるため、このような見解には一定の説得力がある。しかしながら、たとえ本件の判決において発明者の所属企業と特許権を受けた企業とが連帯して対価を支払うべきとされたとしても、両者の分担は何らかの方法で別途定める必要がある。

また、支払義務の所在が確定できず、紛争が複雑化する恐れもある。そうであるとすれば、発明者の所属企業が対価支払義務を負うとの原則を打ち立て、それを前提に、グループ内での分担について職務発明の譲渡時等に契約で定めさせるようにしたほうが、結果としてシンプルに解決できるように思われる。

4. 3 社内規定の有効性について

上述の通り、中国の職務発明制度では、当事者の約定優先主義がとられており、そのことは本件判決でも確認されている。3M中国社は、社内規定の正式施行に先立って、社員とマネジメント層との間で関連の会議を行っており、その証拠を裁判所に提出した。これについて、一審及び二審裁判所は、いずれも当該社内規定が従業員との意見交換を経て正式に施行されたものであり、実施細則第78条に定められた「法に則って制定された社内規定」にあたることを認めた。このような判断は、「使用者が労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律及び労働定額管理等の労働者の密接な利益に直接関わる規則制度又は重要事項を制定、改正又は決定する場合は、従業員代表大会又は従業員全体で討議し、方案及び意見を提出し、労働者代表会又は従業員全員と平等な協議を経て確定しなければならない」という労働契約法第4条第2項の規定とも符合している。また、上述の職務発明条例草案の要求とも合致している。

次に、具体的な社内規定の内容について、一審裁判所は、規定された「年間売上額の0.01%」との料率が、特許法実施細則第78条に規定の「年間営業利益の2%」から大きく乖離しており、合理的とはいえないと指摘した。これに対し、二審裁判所は、契約自由の原則に則り、社内規定の内容について特にその是非を論じなかった。

この二審裁判所の判断について、本件判決に加わった上海市高级人民法院の徐卓斌裁判官は、本件判決に関連する論説において、社内規定は会社と従業員との間の労働契約の一部と同じ法的位置付けを有するものであり、無効理由が存在しない限り、当事者間の約定は有効であるとの見解を示している⁷⁾。また、社内規定で定められる報酬算定方式は、社員の給与等と同様に市場の競争原理によりその合理性が問われるべきものであって、規定が合法的に成立したものである以上、外部から干渉すべきものではない、とも述べている。ただし、徐裁判官は、その前提として、職務発明の発明者の有する権利を否定し、又はその権利の享受に不合理な条件をつける約定は無効であるとの立場をとっており、張氏が入社時に3M中国社と交わした労働契約において報奨に関する決定権が会社側にあると定められていたことについて、このような契約はその有効性・合法性に疑念の余地があると述べている点に注意が必要である。

本判決から見る限り、今後、訴訟の場において企業内の職務発明関連規定の有効性が争われる場合、まず問題とされるのは、その制定手続きの合法性である。つまり、当該社内規定が、従業員の意見聴取という必要なプロセスを経て制定されたものであるかが問題とされる。手続き面に問題がないことが確認された場合、次のステップとして、実際の支給の状況・金額が社内規定通りに行われたものであるかが確認される。本件においては、この段階で3M中国社が対価の算定根拠となるデータを提示できなかったため、社内規定に則って既に支給された報酬の金額は、裁判所の支持を得ることができなかった。

4. 4 実施報酬の金額算定について

本件の裁判所は、両当事者が主張する報酬金額をいずれも採用せず、諸般の事情を考慮した

上で、自ら職権で報酬金額を決定した。

ここで決定された20万元という金額について、判決に具体的根拠は示されていない。3M中国社が社内規程に基づいて算出し支給した2010年度の報酬が約2万元であったことは、算定の一つの拠り所となったと思われるが、そこからどのような算定を経て20万元という数字に至ったかは不明である。そもそも、3M中国社の利益率が明らかにされていない以上、同社が規定した「年間売上額の0.01%」と、実施細則に定められた「年間営業利益の2%」とを比較することはできない。実際、利益率によっては、「年間売上額の0.01%」が「年間営業利益の2%」と同じになることも、或いはそれ以下になることもあり得る。また、二審判決でも言及されている通り、3M中国社から3M IP社への発明の譲渡費用、当該発明の実施によって得られた利益、権利者が第三者から得た実施料等についても明らかではない。そのような状況にあって、発明者の要求した200万元に対し、裁判所が最終的に決定した20万元という金額からは、企業側の事情にも配慮した慎重な判断との印象を受ける。裁判所としては、外国企業の中国における研究開発意欲への影響、職務発明の奨励等の各方面のバランスを考慮した上で、このような結論に至ったのであろう。

5. おわりに

本件判決には、中国において研究開発活動を行う外国企業が参考にすべき点が多く含まれている。なかでも、以下の点は重要である。

- (1) 職務発明に関する社内規定を制定する際は、従業員からの意見聴取を充分に行い、その証拠を残すべきである。

本件では、3M中国社が、社内会議等の正当な手続きを経て職務発明に関する社内規定を制定していたことで、当該社内規定の有効性が裁

判所に認められた。これにより3M中国社は、実施細則の規定通りの高額な実施報酬の支払いを命じられずに済んだ。また、社内規定の存在、及びそれに従って実際に報酬の支払いがなされていたことが、裁判所による最終的な賠償金額決定に少なからず影響したことは明らかである。

よって、今後、企業が職務発明に関する社内規定を制定する際には、その制定プロセスの合法性・正当性に十分配慮すべきである。また、後日の紛争に備え、その証拠を残しておく必要もある。具体的な証拠としては、例えば従業員との会議の議事録、及び各参加者が署名した参加者名簿の保存などが考えられる。

- (2) 職務発明報酬の算定及び支給に際し、算定根拠となる財務データを一定期間保存しておくことが必要である。

社内規定の正当性が認められた場合、次に検証されるのは、規定通りに対価の支払いがなされたか否かである。この段階では、報酬の算定根拠となるデータの提示が必須である。本件では、このデータの開示がなかったために、3M中国社の主張する報酬額が認められなかった。

また、上述の通り、職務発明条例草案には、訴訟において報酬金額が問題となった場合に、企業側が職務発明の実施・譲渡・実施許諾等により得た経済的効果について挙証義務を有する、との規定（第40条第2項）がある。ここからもわかるように、企業は将来の訴訟に備え、自らによる報酬金額算定の根拠となったデータを残しておくことが必要である。これら財務データの裁判所への提示に際しては、データが商業秘密に当たることを理由に、民事訴訟法第134条第2項に規定の非公開審理を申請することも可能である。

(3) 職務発明に関する社内規定は、職務発明制度の趣旨に沿ったものである必要がある。

本件の二審裁判所は、当事者間の約定優先の原則に則り、3M中国社の社内規定における報酬算定式の是非について、問題としなかった。しかしながら、手続き的に関連規定に則って締結されたものでありさえすれば、どのような内容の約定であっても裁判所において有効と認められる、とまで言い切ることはできない。

上述の職務発明条例草案にも示される通り、発明者に法が与えた権利を否定し、又は、その権利の享受に不合理な条件をつけるような約定は、無効と判断される可能性が高い。また、現在までに公表されている中国の特許法改正案や職務発明条例草案等の内容からは、労働市場において比較的弱い立場にある職務発明者の権益を保護し、職務発明を奨励しようとの立法側の姿勢が明らかである。

そのため、職務発明に関し労働契約で定めたり、社内規定を設けたりする場合には、実施細則等の規定とあまりにもかけ離れた金額・料率や支給方式を採用し、従業員に不当に不利な条件を押し付ける内容となっていないかについて、検討が必要である。このような社内規定が原因となり、企業と発明者との間で紛争が発生した場合には、企業側に厳しい判断がなされる可能性が否定できない。

中国の職務発明制度は、目下、急速にその整備が進められている過程にある。企業による職務発明関連の社内規定の作成には、未だ多くの

不確定要素が残されている。今後も、職務発明条例を始めとする関連規定の制定・運用動向には注意が必要である。しかしながら、そのような状況にあって、本件判決により、職務発明に関する社内規定の制定過程、規定内容及び運用という全体像に対し一定のガイドライン的なものが示されたことは、中国に研究開発機能を有する日本企業にとって、非常に有益なことと思われる。

注 記

- 1) 中国国家知的財産局「職務発明条例草案パブリックコメント募集過程における主な問題と論証」2014年3月31日
http://www.sipo.gov.cn/ztlz/ywzt/zwfmtlzl/zywtlz/201403/t20140331_925623.html (参照日：2015.11.12)
- 2) (2012) 沪一中民五(知) 初字第240号民事判決書、(2014) 沪高民三(知) 終字第120号民事判決書
- 3) 日本知的財産協会 国際第3委員会「知財管理」Vol.65 No.7 pp.910~920 (2015)
- 4) 上海市高级人民法院「職務発明創造の発明者又は設計者の奨励金、報酬の紛争審理ガイドライン」第11条、第12条
- 5) 中国国家知的財産局「『中華人民共和国専利法改正草案(意見募集稿)』の説明」2015年4月1日
http://www.sipo.gov.cn/ztlz/ywzt/zlfjqssxz/dscxg/xylzlfzg/201504/t20150401_1095942.html (参照日：2015.11.12)
- 6) 陶鑫良、韓穎「3M案后跨国公司在华职务发明管理将面临哪些挑战？」智合法律新媒体 2015年
- 7) 徐卓斌「3M公司职务发明报酬纠纷案评析」科技与法律2015年第4期 2015年

(原稿受領日 2015年9月11日)