

(月刊 国際法務戦略 連載)

## 中国ビジネス・ローの最新実務 Q & A

### 第 36 回

#### 特許、実用新案及び意匠 (その 4)

黒田法律事務所 黒田健二・萱野 純子

Kenji Kuroda, Sumiko Kayano / Kuroda Law Offices

中国が外国資本を積極的に導入し、国家全体として発展を遂げているのは周知の通りであるが、中でも科学技術分野における発展は著しい。外国企業が中国において合弁企業などを設立する際にも、その目的は従来の労働集約型製品の生産から技術・資本集約型製品の生産へと移行しつつある。合弁企業において利用される技術が高度なものになるにつれて、従業員の技術水準も向上し、職務上発明が行われる機会も増えており、会社にとって重要な発明が行われる可能性も否定できない。

その一方で、中国における模造品の対象も、科学技術の発展に伴い、商標等の技術的に高度なものを要求されないものから、意匠及び特許等の技術的に高度なものへと移行している。模造品の生産も巧妙なものとなり、特許権の侵害も多様化が進んでいる。

そこで、本稿では、今後中国で増加すると思われる職務発明及び間接侵害に関する問題について検討する。

#### 一 職務発明

Q 1 日本企業 A 社は、数年前、中国で 100% 出資の独資会社 B 社を設立しました。B 社の開発研究員である C は A 社の主要製品 R に代わる新製品の開発をしていたところ、新製品の鍵になりそうな物質 T を発明しました。

- (1) B 社には特に従業員の職務発明に関する社内規定がありませんが、B 社は物質 T に関する発明について特許を出願することができるでしょうか。
- (2) B 社が物質 T に関する発明について特許を出願することができる場合、発明者 C に対して、当該発明についての何らかの対価を支払う必要があるでしょうか。

A 1

- (1) 発明者 C は B 社の従業員であり、また物質 T に関する発明は B 社の職務の履行にお

いてなされたものですので、当該発明は、中国特許法上、職務発明に該当します。従って、B社は当該発明について特許を出願することができます。

- (2) B社はCに対し、物質Tに関する発明について奨励金及び報酬を支払わなければなりません。独資企業が職務発明について支払うべき奨励金及び報酬の支払時期及び具体的基準は特許法及びその実施細則には規定がありません。従って、地方法規があれば地方法規に従い、地方法規がなければ国有企業に関する規定を参考に、個別具体的に判断することになります。

## 1. 職務発明創造の意義

発明創造について特許を出願する権利は、原則として発明者または考案者に帰属する(特許法6条2項)。しかし、発明者または考案者が所属している会社など(以下「所属単位」という)の任務を執行し、または主に所属単位の物質技術条件を利用して完成した発明創造は、往々にして多額の資金と様々な設備などを必要とし、所属単位の投資があって初めて完成するものも少なくない。従って、このような発明は中国特許法上、「職務発明創造」として扱われ、その特許を出願する権利は当該単位に帰属する(特許法6条1項)。職務発明創造について特許出願が認められた後、特許権者となるのは発明者または考案者個人ではなく、その所属単位である。

ただ、所属単位の物質技術条件を利用して完成した発明創造については、所属単位との関係の程度も異なることが考えられるため、画一的に職務発明創造と判断するのではなく、所属単位が発明者または考案者と契約を締結し、特許申請の権利及び特許権の帰属について約定することも可能である。その場合には、所属単位・発明者または考案者間の約定に従って、権利の帰属及び費用の分担が決定される(特許法6条3項)。

## 2. 職務発明創造の要件

職務発明創造とは、所属単位の従業員が、所属単位の任務を遂行して完成した発明創造、または主に所属単位の物質技術条件を利用して完成した発明創造である。職務発明といえるためには、以下の要件1及び要件2(1)または(2)を満たすことが必要である。

- (一) 要件1：所属単位の従業員であること

職務発明創造といえるためには、まず発明者または考案者が当該所属単位の従業員でなければならない。

- (二) 要件2

( 1 ) 所属単位の職務の履行において行われた発明創造であること

次に、職務発明といえるためには、所属単位の職務の履行において行われた発明創造でなければならない。具体的には、次のいずれかに該当することが必要である（特許法実施細則 11 条）。

自らの職務において行われた発明創造

自らの職務以外に所属単位が与える職務を履行し、行われた発明創造

退職、定年退職または転職後 1 年以内に行われ、元の単位において担当していた

自らの職務または元の単位において与えられた職務に関連する発明創造

( 2 ) 主に所属単位の物質技術条件を利用して発明創造を完成させたこと

従業員が完成したある発明創造が所属単位の職務の履行において行われた発明創造でない場合でも、主に当該所属単位の物質技術条件を利用して発明創造を完成させた場合には、「職務発明創造」といえる。ここでいう「所属単位の物質技術条件」とは、具体的には、所属単位の資金、設備、部品、原材料または対外的に公開されない技術資料等をいう（特許法実施細則 11 条）。

### 3. 職務発明創造を行った発明者または考案者に対する奨励及び報酬

職務発明創造により特許権を与えられた単位は、職務発明創造の発明者または考案者に奨励を与えなければならないが、発明創造特許の実施後には、その普及・応用の範囲及び取得した経済効果に応じて、発明者または考案者に合理的な報酬を与える（特許法 16 条）。そこで、職務発明創造の発明者または考案者に対して与えられる「奨励」及び「合理的な報酬」の基準が問題となるが、この点、国有企業事業単位については特許法実施細則に具体的な基準が規定されている。当該基準は、2000 年の特許法改正に合わせて引き上げられたが、特許の奨励政策を背景として比較的高い基準に設定されている。これに対し、国有企業事業単位以外の単位が発明者または考案者に与える奨励金及び報酬については、国有企業事業単位に関する規定を参照することができる（特許法実施条例 77 条）。国有企業事業単位以外の単位の経営自主権を尊重している。但し、特許権保護に関する地方法規では、国有企業事業単位のみならず一般の事業単位を対象として職務発明創造の奨励金、報酬が規定されている場合もあるため、注意が必要である。

(一) 国有企業事業単位に関する奨励金及び報酬に関する特許法実施細則の規定<sup>(注1)</sup>

( 1 ) 奨励金

奨励金の基準は、発明特許の場合、最低2000元、実用新案または意匠特許の場合、最低500元である（特許法実施細則74条1項）。奨励金の支払時期は、特許権の公告の日から3ヶ月以内である（同項）。

## （2）報酬

### （a）国有企業事業単位による特許権の実施

職務発明創造に関する特許を有する国有企業事業単位は、特許権の有効期間内において、発明創造特許を実施した後、毎年、当該発明または実用新案特許の実施から得た税引後利益の2%または当該意匠特許の実施から得た税引後利益の0.2%を下回らない金額を発明者または考案者の報酬として支払わなければならない（特許法実施細則75条）。発明者または考案者に対して一括で報酬を支払う場合には、上記の比率を参考にする（同条）。

### （b）第三者に対する特許の実施許諾

職務発明創造に関する特許を有する国有企業事業単位は、第三者にその特許の実施を許諾する場合、当該特許の実施許諾により得た納税後の使用料から10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に支払わなければならない（特許法実施細則76条）。

## （二）奨励金・報酬の形式

奨励金・報酬の形式については特許法及び特許法実施細則には特に規定がないが、現金、株式などの金銭的価値があるものが一般的であろう。なお、上海市特許保護条例によれば、契約にてその他の形式により給付することを定めることができる（同条例10条）。

## 二 間接侵害

Q2 日本企業A社は飲料水の製造・販売を行っており、中国において果汁飲料X及びその製法に関する特許を有しています。A社は中国において果汁飲料Xの模造品が出回っているとの情報を得て調査したところ、中国企業B社が果汁飲料Xの模造品を製造、販売していることが判明しました。しかし、B社は果汁飲料X専用の原材料である液体Sを中国企業C社から調達しており、C社は新製品の生産を検討していたB社に対し果汁飲料Xの模造品の生産を勧めたようです。C社に対して液体Sの生産差止及び損害賠償を請求することができるでしょうか。

A 2 C社は、B社に果汁飲料Xの生産を勧めた上、自ら生産した果汁飲料X専用の液体SをB社に販売しており、B社も果汁飲料Xの生産、販売を行っていますので、A社の果汁飲料Xに関する特許権を間接的に侵害していると言えます。従って、A社は、C社に対して液体Sの生産差止及び損害賠償を請求することができます。

## 1. 間接侵害の意義

### (一) 一般民事責任の原則

中国特許法では、「特許権者の許諾を得ないでその特許を実施」することが特許権の侵害に該当することは明らかではあるが（特許法57条）、いわゆる「間接侵害」が特許権の侵害に該当するか否かは規定上明らかではない。すなわち、日本の特許法101条によれば、（1）特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、またはその譲渡若しくは貸し渡しの申出をする行為、及び（2）特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、またはその譲渡若しくは貸し渡しの申出をする行為は、当該特許権または専用実施権を侵害するものとみなされるが、中国特許法では、これら（1）及び（2）に該当する行為について特に明文上の規制はない。

しかし、ある行為が故意をもって行われ、損害が発生し、その行為と損害の間に因果関係が存在すれば、その行為者は損害に対する責任を負うのは一般民事責任の原則である。従って、故意により上記（1）及び（2）の行為が行われ、その結果損害が発生すれば、一般民事責任の原則に基づき、行為者は当該損害について責任を負うべきである。このような一般民事責任の原則は、民法通則130条（「2人以上が共同で権利を侵害し他人に損害を与えたときには連帯責任を負わなければならない。」）及び「中華人民共和国民法通則」の執行を貫徹することにおける若干の問題に関する最高人民法院の意見（試行）148条1項（「他人を教唆及び幫助して権利侵害行為を行わせた者は、共同の権利侵害者として、連帯して民事責任を負わなければならない。」）にも現れており、「間接侵害」は一般民事責任の原則のもとで処理される。

## (二) 地方法規の規定

間接侵害については、「特許権侵害の判定における若干の問題についての意見（試行）」の執行に関する北京市高級人民法院の通知」（以下「北京市高級人民法院の通知」という）に具体的な規定がある。北京市高級人民法院の通知は全国的な規定ではなく、北京市高級人民法院が審理を行う際の基準として試験的に実施されているものにすぎないが、特許権侵害の判例の蓄積による統一の見解であって、特許権侵害の基準を検討する上で有用である。従って、本稿では以下、北京市高級人民法院の通知に基づいて検討することにする。

## 2. 間接侵害の要件

北京市高級人民法院の通知 7 3 項によれば、間接侵害とは、行為者の実施行為は決して他人の特許権の直接侵害を構成しないが、他人の特許を実施するよう第三者を故意に誘惑し、唆し、教唆することによって、直接的に侵害行為が発生し、かつ、行為者が主観的に第三者に他人の特許権を侵害させるよう誘惑、教唆する故意があり、客観的に第三者に直接侵害行為の発生のために必要な条件を与えた場合をいう。間接侵害の具体的な要件について、北京市高級人民法院の通知は、以下のとおり規定している。

### (一) 対象

間接侵害の対象は専用品である。すなわち、第三者の製品を実施するためだけに用いられる重要部品、または方法特許の中間製品で、他人の特許技術（物または方法）の実施の一部を構成し、その他の用途を有しないものが間接侵害の対象となる（北京市高級人民法院の通知 7 4 項）

### (二) 行為

物の特許に対する間接侵害の場合、当該特許製品の製造に用いられる原料または部品を提供、販売または輸入することであり、方法の特許に関する間接侵害の場合、当該特許方法に用いる材料、部分品または専用設備を提供、販売または輸入することである（北京市高級人民法院の通知 7 5 項）

### (三)主観的要件

間接侵害者は、第三者に他人の特許権を直接的に侵害させるよう誘惑し、唆し、教唆する主観的故意がなければならない(北京市高級人民法院の通知76項)。但し、行為者が第三者に対して教唆などの行為を行わなかったとしても、第三者が特許権侵害行為の実施を準備しているのを知って、その侵害に便宜を図った場合も間接侵害を構成する(北京市高級人民法院の通知77項)。

### (四)直接侵害の存在

中国法の下では、上述のような一般民事責任の原則により処理されるため、直接侵害が存在することが前提となり、間接侵害は通常直接侵害の発生を前提条件とし、直接侵害行為が発生しない状況において間接侵害は発生しない(北京市高級人民法院の通知78項)。

しかし、法に基づく行為に対して直接侵害行為として責任を追及しないまたは特許権侵害とはみなさない一定の状況においては、例外的に、間接侵害の行為者に対し責任を直接追及できる(北京市高級人民法院の通知79項)。

#### (1) 当該行為が特許法63条にいう特許権侵害にみなされない以下の行為に該当する場合

特許権者が製造し、輸入し、または特許権者の許諾を得て製造し、輸入した特許製品または特許方法により直接取得した製品が販売された後に、当該製品を使用し、販売を許諾し、または販売したとき

特許出願日前にすでに同一製品を製造し、同一の方法を使用し、または製造または使用に必要な準備をすでに整え、かつ既存の範囲内においてのみ製造または使用を継続するとき

中国の領土、領海または領空を臨時に通過する外国の運送手段がその属する国と中国が締結した取り決めまたは共に加入している国際条約に従い、または互惠の原則により、運送手段自体の必要のため、その装置及び設備に関係特許を使用するとき

専ら科学研究及び実験のため関係特許を使用するとき

#### (2) 当該行為が個人の非営利目的による特許製品の製造、使用行為、または特許方法の使用行為に該当する場合

(注1)特許権保護に関する地方法規では、職務発明の奨励金、報酬の基準として、特許法実施細則以上の金額を規定している場合もある。例えば、青島市の場合、「知的財産権の保護を強化し、特許戦略を実施し、科学技術の刷新を促進することに関する青島市人民政府の意見」では発明、実用新案及び意匠特許の奨励金は、それぞれ5000元、2000元及び1000元を下回ってはならない。