

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2018年7月号〉

Contents

1 | 「知的財産推進計画2018」の公表
～「デザイン経営」と意匠法改正～



2 | 特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」の
判断基準を示した事案
知財高裁(2部)平成30年5月14日判決



3 | サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤ったものであるとして
異議決定(特許取消決定)を取り消した事例
知財高裁(3部)平成30年5月24日判決〔米糖化物等事件〕



4 | 商標法4条1項15号の該当性を否定した審決を取り消した事例
知財高裁(1部)平成30年6月12日判決〔GUZZILLA商標審決取消請求事件〕



5 | 学習塾の教材等を用いて補習や解説等のサービスを提供する別の学習塾の
行為について、不正競争防止法及び一般不法行為該当性が否定された事案
東京地裁(40部)平成30年5月11日判決〔SAPIX事件〕



6 | 職務発明規程の有効性にかかる最高人民法院の裁定
最高人民法院(「最高院」)2017年9月12日再審却下裁定((2017)最高法民申第2993号)



「知的財産推進計画2018」の公表 ～「デザイン経営」と意匠法改正～



松田 誠司

Seiji Matsuda

PROFILEはこちら

知的財産戦略本部は、6月12日、知財施策の具体的な目標及びその達成の時期を定める「知的財産推進計画2018」等を決定し、公表しました。本稿では、同計画のうち、経産省（／特許庁）において「短期」に実施すべき施策として挙げられている「デザイン経営」の奨励等についてご紹介します。

デザイン力を重要な経営資源として活用することに関し、昨年、特許庁及び経産省に「産業競争力とデザインを考える研究会」が設置され、同研究会において、デザインによる産業競争力の強化に向けた課題整理とその対応の検討が行われました。同研究会が取りまとめた報告書によれば、「デザイン経営」とは、「デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営である」と定義されています。そして、「デザイン経営」推進のための政策提言の一環として、意匠法改正が提案されています。

具体的には、改正項目の一つとして、意匠権の保護対象の拡大が挙げられています。現行法その他関連法令及び意匠審査基準では、意匠が物を離れて存在するものではないとの考え方（物品との一体性）等を理由として、その保護対象が一定の範囲に制限されています。これに対し、報告書では、VR（仮想現実）やAR（拡張現実）といった新技術の特性を活かした新たな製品やサー

ビスのために創作された「画像デザイン」や、建築物の内外装のデザインをはじめとする「空間デザイン」の適切な保護の検討を進めるべきであるとされています。また、個々の製品についての個々のデザインだけでなく、「一貫したコンセプトに基づく製品群の意匠」を保護すべく、「後発のデザインについて、最初に出願されたデザインが公開された後であっても意匠登録をすることができる」制度の検討を行うことも提言されています。このような制度は世界的に確立されているものではなく、実現すれば新しい意匠制度の先駆けになるものと思われます。

年間出願件数が特許の約1/10以下¹ということからも分かるように、これまで、意匠権は産業財産権の中では存在感が大きくありませんでしたが、直近の意匠法改正は、相当大掛かりなものになることが予想されます。将来的には各企業の知財戦略に影響を与える可能性がありますので、今後の動向が注目されます。

【リンク先】

「知的財産推進計画2018」（知的財産戦略本部決定）は[こちら](#)からご覧いただけます。

「産業競争力とデザインを考える研究会」報告書『「デザイン経営」宣言』等の資料は[こちら](#)からご覧いただけます。

1 特許庁の統計（2017年）によれば、意匠登録出願件数は31,961件、特許出願件数は318,479件でした（特許行政年次報告書2018年版）。

[→ contentsへ戻る](#)

特許法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」の判断基準を示した事案

古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)平成30年5月14日判決(平成29年(行コ)第10004号)裁判所ウェブサイト

→ 裁判例はこちら

特許法112条の2第1項は、特許料の未納により消滅した特許権の原特許権者は、特許法所定の期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて「正当な理由」があるときは、その理由がなくなった日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる旨定めています。本件は、同条項の「正当な理由があるとき」の判断基準を示した知財高裁判決です。

本件の控訴人Xは、特許料及び割増特許料を納付しなかつたため消滅した特許権(「本件特許権」)の原特許権者です。Xは、東日本大震災直後の登録案件であったこと、震災直後の第三者らの片付けによって包袋が紛失してしまったこと、特許事務所からの年金納付の案内通知が本件特許権のみ届かなかつたこと、その後依頼した一覧表からも本件特許権のみ欠落していたことなどを根拠に、特許料の未納につき「正当な理由」がある旨を主張しました。これに対し、知財高裁は、次のとおり判断して、控訴を棄却しました。

まず、知財高裁は、特許法112条の2第1項の「正当な理由があるとき」とは、特段の事情のない限り、原特許権者(その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。)において、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができなかつたと認められる客観的な事情により、同法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかつた場合をいうと判示しました。

そのうえで、本件においては、以下の事情により、特許料納付の期間徒過について、Xにおいて、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができなかつたと認められる客観的な事情により、本件追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかつた場合に当たらないから、「正当な理由」が

あるとはいえないと判示しました。

■ Xは、本件特許出願に係る発明の発明者であり、本件特許出願を自ら行ったのみならず、東日本大震災より後に、本件特許権が平成23年6月頃設定登録されたことを認識する機会が十分にあったから、Xの自宅が東日本大震災により被災したというXの主張を前提としても、Xは、平成23年6月頃、本件特許権がその頃設定登録されたことを認識したものと認められる。

■ 特許料の納付等の管理は特許権者の責任で行われるべきものであり、特許権に関する書類を入れた包袋によって管理するのであれば、一般に求められる相当な注意として、包袋が紛失することのないように管理すべきであった。そして、Xとしては、第三者が片付けを行った後に、包袋が誤って廃棄されてしまうという自らの懸念が現実化していないかどうかを確認すべきであった。

■ Xは、X名義の特許権の存在と内容の確認について、X自身が行うか、第三者に委託して行うか、また、第三者に委託する場合にいかなる者を選定するかについて、自由に選択することができる。そこで、自らの判断により委託した第三者(特許事務所)において、特許情報プラットフォームを参照することなどによって容易に本件特許権の存在を覚知できたにもかかわらず、そのような確認をしなかつたことにより本件特許権の存在を把握できなかったことは、特許権者側の事情として考慮すべきである。

本件は、特許法112条の2第1項の「正当な理由」の判断基準を示し、具体的事案のあてはめを行っていますが、特に、特許権者の判断により委託した特許事務所等の第三者において特許権の存在と内容の確認を容易に行えたにもかかわらずそれをしなかつたという事情が特許権者側の事情であると判示している点は、特許管理を第三者に委託する場合に留意すべき点であるといえます。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには掲載されず、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

サポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤ったものであるとして 異議決定(特許取消決定)を取り消した事例

石津 真二
Shinji Ishizu

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成30年5月24日判決(平成29年(行ケ)第10129号)裁判所ウェブサイト[米糖化物等事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、原告Xが有する「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」と題する特許(「本件特許」)について、特許異議の申立てがなされ、特許庁は、Xの訂正請求を認めた上で、本件特許をサポート要件違反(特許法36条6項1号違反)を理由に本件特許を取り消す決定(「本件取消決定」)を行ったため、本件取消決定の取消をXが求めた事案です。知財高裁は、本件取消決定はサポート要件の判断の前提となる課題の認定自体を誤り、その結果、サポート要件違反を理由とする特許取消の判断を導いたものであるとして、本件取消決定を取り消しました。

本件の争点のうち、本稿では、サポート要件の判断の前提となる課題の認定を中心に取り上げます。

特許庁は、上記訂正後の本件特許の特許請求の範囲記載の各発明(「本件発明」)につき、γ-オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明と解した上で、サポート要件の適否を検討しました。具体的には、本件発明の課題につき、本件特許の明細書に記載の「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と一旦は認定しながらも、出願時の技術水準に基づいて、「実施例記載のライスマルクに比べてコク(ミルク感)、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであり、特定量のγ-オリザノールを含有する米油を特定量のライスマルクに含有させることで上記課題を解決するものである」と課題を再認定し、サポート要件違反と判断しました。

これに対し、知財高裁は、課題の認定に関し、概ね、以下のとおり判断しました。

① 記載要件の適否の判断は、第一次的には特許請求の範囲

と発明の詳細な説明の記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった場合のような例外的な事情がある場合でない限りは同様である。

② 出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない。

③ サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。

そして、知財高裁は、本件発明につき、発明の詳細な説明から「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」との課題が明確に把握できるのであるから、あえて、「出願時の技術水準」に基づいて、課題を認定し直す(更に限定する)必要性は全くないとし、本件発明は、いずれも発明の詳細な説明の記載から、「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」との課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるとして、本件取消決定を取り消しました。

本件は、サポート要件の適否判断における課題の認定・抽出の基準を示した事例であり、特に、特許の明細書の「発明が解決しようとする課題」欄の記載等、明細書における課題に係る記載内容の重要性を示唆するものとして、出願実務においても参考となると思われる裁判例ですので、紹介する次第です。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

商標法4条1項15号の該当性を否定した審決を取り消した事例

廣瀬 崇史

Takashi Hirose

PROFILEはこちら

知財高裁(1部)平成30年6月12日判決(平成29年(行ケ)第10214号)裁判所ウェブサイト[GUZZILLA商標審決取消請求事件]

→ 裁判例はこちら

建設機械用アタッチメントの製造等を行うY社(Y)は、「GUZZILLA」という商標(本件商標)について、指定商品を第7類「鋸山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、農業用機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破碎装置」(本件指定商品)として、商標登録出願をしており、本件商標は、平成24年4月に登録されていました。

これに対して、映画の制作・配給・上映等を業務とするX社(X)が、平成29年2月に、商標登録無効審判を請求しました。Xは、「GODZILLA」との文字からなる商標を引用しつつ、商標法4条1項15号¹及び19号²への該当性、加えて7号³への該当性を主張しましたが、特許庁における審決では、いずれにも該当せず、審判請求は成り立たないとの判断がなされました。しかし、本件で、知財高裁は、同15号への該当性を認め、審決を取り消しました。以下その内容を紹介します。

(1) 判断基準

知財高裁は、従前の判例⁴を引用し、15号にいう他人の業務に係る商品と「混同を生ずるおそれ」がある商標には、当該商標をその指定商品に使用したときに、当該商品が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがある商標が含まれるとしました。そして、上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程

度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものであるとしました。

(2) 各判断基準へのあてはめ

ア 商標の類似性の程度

知財高裁は、商標の類似性の程度については、使用されている文字の類似性等から、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしいものであって、外観においても相紛らわしい点を含むものということができることとしました。

イ 引用商標の周知著名性及び独創性の程度

知財高裁は、引用商標の周知著名性及び独創性の程度については、怪獣である「ゴジラ」が著名なことは当事者間に争いがなく、引用商標が「ゴジラ」を示すものとして長年、映画自体や、広告、書籍、物品に多数使用され、辞書にも掲載されていること、語頭が「G」で始まり、語尾が「ZILLA」で終わる登録商標は、引用商標の他には、本件商標を除き見当たらないこと、欧文文字表記において引用商標と類似するものも見当たらないこと等から、引用商標は周知著名であって、その独創性の程度も高いとしました。

1 商標登録を受けることができないものとして、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標を挙げるもの。

2 商標登録を受けることができないものとして、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものを挙げるもの。

3 商標登録を受けることができないものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標を挙げるもの。

4 最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁。

次ページへ続く

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

ウ 商品の関連性の程度

知財高裁は、本件指定商品には、鉾山機械器具等、専門的・職業的な分野において使用される機械器具が含まれること、一方、多角化した事業を行うXは、多数の企業に対し引用商標の使用を許諾しており、その対象商品は、玩具、文房具、雑貨等であることを認定し、前者の器具が、産業現場で、人間の業務を補助する機械で、専らその性能や品質などが商品選択の基準とされるのに対し、後者の商品は、一般消費者によって使用される物で、同種製品との差別化が難しいものであり、両者の性質、用途及び目的における関連性の程度は高くないとしながらも、次の事情から、本件指定商品に含まれる商品の中には、Xの業務に係る商品と比較した場合、性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれているとしました。

- ・ 本件指定商品に含まれる油圧式ジャッキ、電動ジャッキ、チェーンブロック、ウインチ、刈払機、電動式高枝ハサミ、ヘッジトリマ、草刈機等の商品は、ホームセンター等の店舗やオンラインショッピング、テレビショッピングにおいて、一般消費者に比較的安価で販売され得る。
- ・ これらの商品は、日常生活で、一般消費者によって使用される物であって、同種製品との差別化が難しいものである。
- ・ これらの商品は、比較的小型の機械器具であって、その操作方法も比較的単純で、専門的な業務用途に限られるものではなく、特別な知識、能力を有する者のみにその使用が限定されない。
- ・ これらの商品と、Xが引用商標の使用を許諾した玩具、雑貨等とは、ホームセンター等の店舗やオンラインショッピング、テレビショッピングにおいて、一般消費者に比較的安価で販売され得るものであり、日常生活で、一般消費者によって使用される。

エ 取引者及び需要者の共通性

知財高裁は、本件指定商品に含まれる前記油圧式ジャッキ等の、比較的小型で、操作方法も比較的単純な荷役機械器具等の需要者は一般消費者であり、その取引者は、これらの器具の製造販売や小売り等を行う者であること、Xが引用商標の使用を許諾した玩具、雑貨等の需要者は一般消費者であり、その取引者は、これらの商品の製造販売や小売り等を行う者であることから、本件指定商品の取引者及び需要者の中には、Xの業務に係る商品の取引者及び需要者と共通する者が含まれるとしました。

そして、商品の性質、用途又は目的からすれば、これら共通する取引者及び需要者は、商品の性能や品質のみを重視するというだけではできず、商品に付された商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引を行うというべきであるとしました。

(3) 結論

知財高裁は、称呼及び外観に相紛らわしさがあること、引用商標が著名で独創性が高いこと、本件指定商品に含まれる商品の中に、Xの業務に係る商品と比較した場合、性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれること、取引者及び需要者が共通し、商品に付された商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引が行なわれることを重視し、本件指定商品に含まれる商品の中には、本件商標を使用したときに、当該商品がX又はXとの間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるものが含まれるとしました。

本件は事例判断ではありますが、商品の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性の認定が特徴的で、実務上参考になると思われ紹介する次第です。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

学習塾の教材等を用いて補習や解説等のサービスを提供する 別の学習塾の行為について、不正競争防止法及び一般不法行為 該当性が否定された事案

黒田 佑輝
Yuki Kuroda

PROFILEはこちら

東京地裁(40部)平成30年5月11日判決(平成28年(ワ)第30183号)裁判所ウェブサイト[SAPIX事件]

[→ 裁判例はこちら](#)

本件は、中学校受験向けの塾をSAPIXの名称で展開する原告が、同じく中学校受験向けの塾を展開する被告に対して、不正競争防止法及び一般不法行為に基づき、SAPIX等の名称の使用の差止め及び損害賠償を求めた事案です。裁判所は原告の請求を棄却しました。

原告は、SAPIXの名称で中学校受験塾を展開していました。これに対して、被告は、SAPIX塾内で行われるテスト等の解説を、例えば「SAPIX6月マンスリー」「サピックスマンスリーテストLIVE速報解説」といったタイトルを付したうえで、被告のウェブサイトにおいて動画として公開していました。なお、被告は、SAPIXだけではなく、別の大手中学校受験塾のテスト等についても、同様の解説をウェブサイト上に公開していました。

原告は被告のこのような行為が、不正競争防止法2条1項1号の周知商品等表示の混同惹起行為に当たるか、さもなくとも民法709条の一般不法行為に該当すると主張しました。

裁判所は、まず、不正競争防止法2条1項1号にいう、商品等表示の「使用」に該当するためには、「単に他人の周知の商品等表示と同一又は類似の表示を商品等に付しているのみならず、その表示が商品等の出所を表示し、自他商品等を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要するというべき」と一般論を述べました。その上で、裁判所は上記のような被告のSAPIX等の文字の使用の在り方を検討し、被告の表示は、「被告の行うライブ解説の対象が原告学習塾のマンスリーテストであると理解し得るものであり、その解説の主体が原告又はその子会社等であることを表示するものではなく、またそのように

誤認させるおそれがあるとは認められない」と判断し、被告は同号の「使用」をしていないと認定しました。

また、裁判所は同号の誤認混同のおそれについても検討し、上記の使用態様に加えて、中学校受験塾の需要者である生徒やその保護者は、学習塾の提供主体について強い関心を有すること、大手学習塾の問題や教材を補習するサービスを提供する学習塾は被告の他にも存在していることから、誤認混同のおそれについても否定しました。

ついで、裁判所は一般不法行為の成否についても検討しました。原告は、被告の営業態様が、原告の営業の自由を妨害する目的であり、自由競争を逸脱した不公正な行為に該当すると主張しました。これに対して、裁判所は、被告の行為が著作権侵害に当たることを認めるに足る証拠がないことを認定したうえで、いわゆる北朝鮮映画著作物事件(最判平成23年12月8日)を参照して、「著作物に係る著作権侵害が認められない場合における当該著作物の利用については、著作権法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではない」との一般論を述べました。そのうえで、本件では上記のような特段の事情は存在せず、被告の行為は自由競争の範囲にとどまると認定しました。

本件は、ある事業者のビジネスに依存しつつ、かつそれから独立して事業を展開する事業者の行為が、不正競争防止法及び一般不法行為に該当するかどうかの問題となった事例として参考となると考えられます。

[→ contentsへ戻る](#)

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

職務発明規程の有効性にかかる最高人民法院の裁定

松井 衡
Ko Matsui

PROFILEはこちら

最高人民法院(「最高院」)2017年9月12日再審却下裁定((2017)最高法民申第2993号)

→ 裁判例はこちら

本裁定は、職務発明規程の一部が特許法等に違反するとして無効とした原審の判決を争い、会社が再審を申し立てたところ最高院がそれを却下した裁定です¹。

深セン市海洋王照明工程有限公司(一審被告、二審上诉人、再審申立人。「海洋王工程社」)は、各種の照明器具を開発し製造販売する深セン証券取引所上場企業である海洋王照明科技株式会社(一審被告、二審上诉人、再審申立人。「海洋王照明社」)の子会社です。王燁文(一審原告、二審被上诉人、再審被申立人)は、2009年6月30日から2011年3月26日に退職するまで深セン市海洋王照明技術社(後日、上诉人である海洋王工程社が吸収合併)の技術研究所に勤務する従業員であり、在職期間中に他の従業員と共に発明を行いました。原審は海洋王照明社等これら3つの会社が実質的に一体であることを認定しているため、以下では3社(又はそのいずれか)を併せて「海洋王社」といいます。王燁文とその他3人は、海洋王社が取得した15の発明特許権の発明者として記載されています(「本件特許」)。2010年8月30日に海洋王社が制定・施行した「特許管理賞罰細則」(「賞罰細則」)には「①一件の発明特許(の出願)が受理された後には(特許出願)奨励として人民元1000元、②(当該出願に対して)特許権が発生した場合には(登録)奨励として人民元2000元、③実施された場合にはそれに加えて一回性の特許実施報酬として人民元3000元を支払う」(7条)、「特許奨励と報酬は半年毎に集中して支払うが、集

中支払日の前に従業員が退職した場合には特許奨励と報酬は当該従業員に支払われない」(9条)と規定されていました。

王燁文らは、原審において、本件特許の出願奨励を受領したが、特許権が発生し、当該特許権に係る発明が実施されたにもかかわらず②特許権登録奨励と③特許実施報酬を受領していないと主張し、(2000+3000)×15=75000元の支払いを請求しました。なお、本件特許は2011年までに全て出願され、そのうち最後に特許権が登録された日は2014年9月17日でした。

争点は複数ありましたが、最高院まで争われたのは特許法16条²及びその実施細則76・77条³と労働契約法26条の解釈です。海洋王社は、王燁文の在職中に同社は賞罰細則に従って特許法16条が規定する特許奨励を支払済みであり、退職した従業員は賞罰細則9条により特許奨励を請求できる権利を失う、同社は王燁文の退職後も本件特許権が登録されるまで特許請求を修正したが王燁文は何もしていないと主張しました。

原審は概要以下の通り判断して海洋王社の主張を認めませんでした。「特許法16条は、職務発明者とその発明創造により取得する報酬請求権を保護しており、発明者が創造性のある労働を提供したならば、当該発明者が当該労働に応じた報酬を得られることを保障しており、使用者は従業員の創造性ある労働と関係のない条件をもって当該権利を奪うことはできない。」「本件特許の対象となる発明技術方案の基本は、本件特許の出願時よりも前に完成しており、(特許法33条も補正の範

次ページへ続く

1 中国は二審制で、一定の要件を満たした場合に第三審による再審申立が受理され、そうでない場合は申立が却下されます。

2 「特許権を付与された単位(訳注:使用者)は、職務発明創造の発明者又は創作者に奨励を与えなければならない。発明創造特許の実施後は、その普及と応用の範囲及びその経済的効果と収益に応じて、発明者又は創作者に合理的な報酬を与える。」

3 特許法実施細則76条「特許権を付与された単位は、発明者、創作者と特許法第16条に定める奨励、報酬の方法及び金額について約定し、又は法に従いそれが制定した規則制度において規定することができる。企業、事業単位が発明者又は創作者に与える奨励、報酬は、国の財務、会計制度に関する規定に従い扱う。」77条1項「特許権を付与された単位が発明者、創作者と特許法第16条に定める奨励の方法及び金額について約定しておらず、また法に従いそれが制定した規則制度においても規定していない場合は、特許権が公告された日から3ヶ月以内に発明者又は創作者に奨励金を支給しなければならない。1件の発明特許の奨励金は少なくとも3000元を下回ってはならない。1件の実用新案特許又は意匠特許の奨励金は少なくとも1000元を下回ってはならない。」

困を限定しているから)特許請求の範囲の修正に(王煒文が)関与していないことは奨励減額の理由にならず、海洋王社が王煒文の退職後に特許奨励を取得する資格がないことを理由とする上訴は成り立たない。」「当該権利を奪う賞罰細則9条の規定は、労働契約法26条1項2号が禁止する『使用者が自らの法的責任を免れ、労働者の権利を排除した場合』に該当するので無効となる。」

海洋王社は、特許法16条が職務発明者に保障する法定の奨励は、「特許が付与」されたことを条件とする条件付奨励であり、海洋王社は法定の奨励以上の義務を負わない、特許法実施細則76条に基づき、特許権を付与された単位は特許の奨励にかかる規則を自ら規定できるところ、賞罰細則中の①特許出願奨励が特許法16条で単位に義務づけられた権利付与に伴う奨励と解されるのに対して、②の権利登録奨励は任意に追加された期限付の奨励であって特許法16条が義務づける奨励ではないところ⁴、権利登録奨励を従業員に付与する期限を賞罰細則で制限したことは労働者の権利を不当に奪うものではなく、有効であると主張したところ、最高院は概要以下の理由で再審申立を却下しました。

1. 特許法第16条及び実施細則76条に・・・よれば、職務発明

⁴ 海洋王社は、ここで紹介した再審却下決定に伴う一連の再審に関連した案件(本件特許に関連する奨励金請求事件)以外にも、複数の従業員から奨励金を請求される事件を提起され、複数の支払を命じる判決を受けています。しかし、公開資料によれば、最高院に再審申立をした案件は本再審却下裁定の対象となった本件特許にかかるもののみであり、他の案件には、海洋王社が2014年に賞罰細則の出願奨励・登録奨励等を減額する補充規定を出したあとの事例が多く、かつ当該補充規定は有効とされ、1件の特許当たりの支払額が本件と比較すると低くなっているものがあります。

者に奨励を与えることは、発明者が所在する単位の法定の義務であって、職務発明創造の奨励を得ることは、発明者の法定の権利である。賞罰細則は明確に①出願奨励、②特許権登録奨励及び③特許実施報酬を規定しており、海洋王社が主張する、賞罰細則に定める権利登録後の奨励は法定義務ではないとする再審請求は成立せず、当法院はこれを支持しない。

2. 海洋王社が賞罰細則9条に定めた実質的な内容は、使用者がその規則制度の中で特許の奨励、報酬の方法及び金額について約定したのではなく、発明者、創作者が報酬及び奨励を獲得する権利を排除、制限するものであって、労働契約法第26条第1項第2号が定める「使用者が自らの法的責任を免れ、労働者の権利を排除した場合」に該当するから、無効と認定される。

本判決は一つの事例判決ではありますが、最高院が、特許法16条及び労働契約法26条等を解釈して、労働者に法律で認められた権利を奪うものとして無効とされる職務発明規程の基準の例を示している点や、中国国内企業が従業員に認めている奨励金の規定の例が、日本企業の中国現地法人における職務発明への報奨金支給の実務への参考になると考えて紹介しました。

→ contentsへ戻る