

現地法人の職務発明規程をいかに作成するか —中国専利法の要請を踏まえつつ、 将来の紛争を防止するには—

はじめに

中国の知的財産権関連のトピックといえば、模倣品問題が話題に上がることが多いのですが、他にも特許調査、営業秘密保護、ライセンスなど様々なものがあります。その中で、日系メーカーを中心に、近年注目が高まっているトピックとして、「中国の製造現地法人における職務発明規程の導入」があります。

これは、日系企業の間で、現地法人に職務発明規程を置くべきとの認識が広まっており、これを導入する企業が増加したというものです。その直接の契機としては、後述する通り、2008年の中国専利法(発明特許権、実用新案権、意匠権)の3種の知的財産権について規定した法律、以下「専利法」といいます)の改正に伴い、その細則にあたる専利法実施細則(以下「実施細則」といいます)が、2010年に改正・施行されたことが挙げられますが、その背景として、中国発の発明創造が増加したことが指摘できるように思われます。

その結果、現地法人に職務発明規程を置かないでいると、そこで発生した発明創造に関する特許権等の権利を会社が取得できなくなったり、または従業員から高額な報奨・報酬の請求を受けるリスクが高まってきています。

そこで、中国現地法人に職務発明規程を導入しようとする日系企業が増えているのですが、実際に職務発明規程を作成しようとする企業は、中国専利法に特有の要請と、日本本社が従前から有する職務発明規程をどう整合させるかや、いかに

中国現地の実務に適合した内容とするか等で苦労されることが多いようです。本稿では、その実務的なポイントについて解説します。

1. 職務発明規程を導入する企業が増加した背景

職務発明とは、企業等の従業員が所属企業の任務を遂行し、又は主として所属企業の物質的、技術的条件を利用して完成された発明創造(発明特許・実用新案・意匠)をいいます(専利法第6条1項)。

日本の場合、職務発明は従業員に帰属し、所属企業は無償の通常実施権を取得するだけです(社内規則等で、権利を企業に承継させる旨予約することは可能です)。中国では、職務発明は所属企業に帰属し、当該企業が特許出願を行って特許権者となる点で、基本的な考え方が大きく異なっています(つまり、日本本社の職務発明規程をそのまま導入するのは適当ではないことになります)。

このため、中国のR&D(研究・開発)センターの従業員である研究者が行った職務発明については、その権利は当該R&Dセンターに帰属することになります(R&Dセンターを設立した日本本社に当然に帰属するものではありません。もし日本企業に帰属させる場合には、R&Dセンターから譲渡により移転させる方法をとります)。

この職務発明規程を導入する現地法人が増加している理由には、以下の二点があると思われる。

(1) 専利法・実施細則の改正

2008年に改正された専利法が2009年10月から施行されており、それに伴って改正された実施細則も2010年2月から

本ニューズレターの執筆者



のむら たかし
野村 高志
カウンセラー
弁護士

本稿は、みずほコーポレート銀行発行のMizuho China Monthly(2012年5月号)に掲載されたものです。

本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、弁護士の助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。

西村あさひ法律事務所 広報室
(電話: 03-5562-8352 E-mail: newsletter@jurists.co.jp)

施行されています。その改正点は多数に及びますが、職務発明関連での大きな改正点としては、後述する通り、①発明者である従業員への法定の報奨・報酬の額・基準が引き上げられており、②発明者と別途の合意があるか、社内規則で別途の定めのない限りは、この法定の基準が適用されるとされ、③これは中国の外商投資企業(中外合弁企業や独資企業)でも同様の扱いとなったことが挙げられます(実施細則第 76 条～第 78 条参照)。

この点、改正前の実施細則では、法定の報奨・報酬の額・基準が適用されるのは国有企業等のみで、外商投資企業には適用が及びませんでした。本改正により、現地法人が法定の額・基準よりも低い報奨・報酬を定めたい場合には、職務発明規程で明確に定めておくことが必須となりました。

(2) 中国での発明創造の増加

更に、中国事業の現場における変化として、近年になって中国発の発明創造が増加したことが挙げられます。

もともと、日本国内の製造拠点を単に中国に移転した段階では、中国発の発明創造が生み出されるケースは少なかったと思われます。近年になって、日系企業が中国に R&D センターを置くケースが増えていることから、そこで中国発の発明創造が生み出される可能性が増大しています。

更に興味深いことに、R&D センターを設置していない日系企業でも、現地で発明創造が現れるようになってきているとの話をよく聞きます。これは、中国での製造の目的が、輸出型(海外市場向け)から内販型(中国国内市場向け)に移行するにつれて、中国の顧客向けの製品カスタマイズやマイナーチェンジを現地社員の主導で行う必要が増えるなか、それらの蓄積が一定の水準を超えたときに、特許、実用新案や意匠としての権利化が可能となってきたという状況にあるためと考えられます。

日本本社の方では「ウチはまだ中国に R&D センターを置いていないので、職務発明などは将来の話だろう。」と思っていると、実は現地で既に発明創造が生まれ始めていたという訳

です。このような事態に気付いた本社サイドで、急遽、職務発明規程の制定作業に入るケースが増えているようです。

2. 職務発明規程の作成のポイント

中国現地法人の職務発明規程を制定する際のポイントを、以下に挙げます。

(1) 権利の帰属について

職務発明として法令上規定されているのは、以下の二つの種類の発明です(専利法第 6 条、実施細則第 12 条、最高人民法院の技術契約司法解释第 2 条～第 4 条、契約法第 326 条参照)。職務発明規程を作成するときは、これらの規定内容を踏まえてドラフトする必要があります。

「職務発明Ⅰ」

所属企業の任務を執行して完成した場合

類 型	
①	本来の職務の中で作り出した発明創造
②	所属企業から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する中で生み出した発明創造
③	定年退職、元所属企業からの配置転換後又は労働、人事関係の終了後 1 年以内に作り出したもので、元所属企業で担当していた本来の職務又は元所属企業から与えられた任務と関係のある発明創造

「職務発明Ⅱ」

主として所属企業の物質的・技術的条件を利用して完成した場合

要 件	
(1)	「物質的・技術的条件」とは、所属企業の資金、設備、部品、原材料又は外部に公開していない技術情報、資料等をいいます。
(2)	「主として物質的・技術的条件を利用して」とは、従業員が技術成果の研究開発の過程において、所属企業の資金、設備、器材又は原材料等の物質的条件の全部又は大部分を利用し、かつ、それらの物質的条件が当該技術成果に実質的な影響を及ぼした場合を含みます。 また、当該技術成果の実質的内容は、所属企業が未だ公開していない技術成果、段階的技術成果の基礎の上に完成された事情がある場合をも含みます。
例外	① 所属企業が提供した物質的・技術的条件を利用することについて、従業員が資金を返還し又は使用料を支払う約定がある場合。 ② 技術成果の完成後に、所属企業の物質的・技術的条件を利用して、技術構想について検証、測定試験を行う場合。

上記の二種類の職務発明の他に、「所属企業の物質的・技術的条件を利用して完成したが、『主として利用してはでない』発明創造」については、企業と従業員との間で、特許を出願する権利及び特許権について約定した場合に、それに従うとされています(専利法第 6 条 3 項)。即ち、この範疇の発明についても、従業員と予め合意することで、いわば合意による職務発明として、企業に帰属させることが可能となります。

そこで、中国現地法人与従業員との間で合意書を締結し、「所属企業の物質的・技術的条件を利用して完成した発明については、主として利用したか否かにかかわらず、職務発明として、その権利は企業に帰属する」と約定することが望ましいと思われま。

(2) 発明者への報奨・報酬

所属企業は、発明創造を行った従業員に対して報奨及び報酬を支払う必要があると解されます。専利法は、職務発明創造の発明者に報奨を与えなければならないとし、発明特許の実施後は、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、合理的な報酬を与えると規定しています(専利法第 16 条)。また、実施細則は、かかる報奨、報酬の法定の額・基準について、以下のように定めています(地方により、報奨や報酬額の算定等について異なる規定を設けている場合があります)。

〔権利化による報奨金〕

(1)	特許権を付与された企業が、発明者と専利法第 16 条に定める報奨の方式及び金額について約定しておらず、また社内の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 ヶ月以内に下記の報奨金を支払う(実施細則第 77 条 1 項)。 ① 発明特許: 1 件につき 3,000 元を下回らないこと。 ② 実用新案・意匠: 1 件につき 1,000 元を下回らないこと。
(2)	発明者の提案がその所属企業に採用されて完成した発明創造については、優遇して発明者に報奨金を支給する(同条 2 項)。

〔自社実施による報酬〕

特許権を付与された企業が、発明者と専利法第 16 条に定

める報奨の方式及び金額について約定しておらず、また社内の規則制度においても規定していないときは、特許権の有効期間内に、発明創造の特許を実施して、毎年得られた営業利益の一定割合を支払います(実施細則第 78 条)。

(1)	発明特許・実用新案	2%を下回らないこと
(2)	意匠	0.2%を下回らないこと

支払方法は、上記の比率を参考にした一括支給も可能です。

〔ライセンスによる報酬〕

特許権を他人にライセンスして得た実施料については、受け取った実施料の 10%を下回らない報酬を発明者へ支給します(実施細則第 78 条)。

上述の報奨・報酬の額及び基準は、特に自社実施やライセンスによる報酬については、日系企業にとって負担が大きすぎて受け入れられないとの声をよく聞きます。もし企業が、以上の法定の報奨、報酬の額・基準とは異なる内容を定めたい場合は、報奨等の方式及び金額について従業員と別途の合意をするか、社内の規則制度において規定する必要があります。かかる合意や社内規則を定めていた場合には、上記の法定の額・基準を下回っていても有効と考えられます。

しかし、前述の通り専利法では、発明特許の実施後、その経済的効果や収益等に応じて「合理的な報酬」を与えることを規定しており(専利法第 16 条)、報奨等が著しく低い場合には、その職務発明規程が無効と判断されるリスクも無いわけではありません。また、研究者の転職を促進する結果を招いたり、報奨金や報酬を請求して提訴するケースが出現するおそれもあり得るため、注意が必要です。

(3) 職務発明規程の主な条項

職務発明規程を作成する際に、主な条項として、上述の、職務発明の範囲(権利の帰属の問題)と、発明者への報奨・報酬の額・基準を定める他に、以下の規程を置く例が見られます。

- ① 発明をした従業員が、所属企業の担当部署に、所定期間内にその内容を届け出ること(→企業において、当該発明が職務発明に該当するか、特許等の出願をするか

等を判断するため)。

② 従業員の秘密保持義務、第三者への権利の譲渡の禁止。

筆者が過去に手掛けたケースでは、中国内には参考と見られるような職務発明規程のサンプルが見当たらなかったことから、日本本社の職務発明規程をまずベースとすることとして、これに上述した中国の専利法の規定や要求に合致するよう修正を加えました。併せて、日本本社の規程では複雑すぎたり細かすぎるために、現地の実情に適合しないと思われる部分については、中国でワークし易いように工夫を加えました。

この間、クライアントの担当者と何度も会議を持って議論を重ね、十分な時間と手間を掛けてオーダーメイドの職務発明規程を完成させたことが印象に残っています。

(4) 職務発明規程の主な条項

職務発明規程を導入しようとする企業では、中国に R&D センターを設置して発明創造が継続的に発生することが見込まれる場合は勿論のこと、まだ R&D センターを設置していない場合であっても現地発の発明創造が現れる可能性があると思われれます。そこで、技術秘密の社外への流出防止が極めて重要となります。具体的には、職務発明規程とは別に、詳細かつ具体的な秘密保持に関する社内規程の制定や、秘密保持に関する誓約書を従業員から差入れさせることが必要となります。

更に、研究・開発に従事するなど技術秘密を把握する立場にある従業員については、退職後の競合他社への転職を禁止する(競業避止義務)旨の合意書を締結することも考えられます。ただこの場合には、労働契約法上の制約があり(競業禁止期間は最長で2年以内とする等)、かつ競業禁止期間中は経済補償金の支給が必要となるため、企業側にも相当の負担が生じることから、対象者を選別する必要がある点に注意を要します。

3. 職務発明規程の運用に際しての留意点

職務発明規程を作成した後は、当該企業の従業員(特にローカルの中国人社員)に、その内容を周知させるための措置をとる必要があります。

職務発明規程が、会社の就業規則の一部として、適式に制定されていれば、各従業員に対しても法的拘束力を持つのですが、一旦従業員との間で紛争となった場合、訴訟等の場で、従業員より「当該職務発明規程が存在することは従業員側に知らされておらず、その内容も全く知らないため、それに拘束されることはない。」といった主張がなされることが十分に予想されます。その結果、裁判所がこのような主張を採用する可能性も無いとはいえません。

そこで、将来の紛争に備えて、従業員が職務発明規程の内容を知っており、かつこれに同意していることを証する書面資料を確保しておく必要があります。それには以下の方法が考えられます。

① 承諾書に従業員のサインを貰う

職務発明規程を従業員に書面で交付し、その際に、当該内容について理解し、これを承諾する旨の書面にサインしてもらう方法です。

後日の紛争の予防という見地から、例えば承諾書を職務発明規程のカバーレターまたは末尾の添付書面として一体のものとしておきます(承諾書単体でしかサインを貰っていない場合、後日、その対象となった職務発明規程が何かについて争いとなるおそれがあります)。このような書類一式を2部作成して、いずれの承諾書にも従業員のサインを貰い、会社と従業員が各1部ずつ保管することが考えられます(こうすることにより、両者の認識している職務発明規程の同一性が確保できます)。

② 労働契約とセットで締結する

従業員と労働契約を締結する際に、職務発明規程をその付属書類としておき、その全体について合意する形で労働契約を締結する方法です。

③ 社内勉強会等の開催

職務発明規程の内容を従業員に周知させることを目的とした社内勉強会を開催し、その中で職務発明規程を交付または回覧するなどして説明を行います。勉強会の終了後に、参加者を記録する目的ということで、「勉強会への参加を通じて職務発明規程の内容を理解し、承認した」旨の書面に従業員のサインを貰うようにします。

他にも様々な方法が考えられますが、将来の紛争に備えるという見地からは、会社からの一方的な告知・情報提供に終わることなく、各従業員がその内容を理解した上で承認した旨の、書面のエビデンスを残しておくことがポイントとなります。

終わりに

中国現地法人にとって、職務発明規程は今後ますます必要かつ重要になると思われます。日系企業側の問題意識として、発明者への報奨・報酬コストをなるべく抑えたいという要請が強いのですが、他方で優秀な中国人研究者が会社に留まろうとするような魅力のある制度とする必要もあります。日本本社の知財戦略や知財の取り扱い方とも整合しており、かつ現地の実情に適合した職務発明規程が必要とされており、苦労されている担当者の方も多いと思われます。本稿が多少なりともご参考になればと願っております。

当事務所の中国プラクティスは、日本と中華人民共和国間の国際取引及び中国内の法務案件に止まらず、香港・台湾・シンガポール等の中華圏やその他の国・地域に跨るクロスボーダーの国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、対日・対中投資、企業買収、契約交渉、知的財産権、コンプライアンス、独占禁止法、ファイナンス、労働、訴訟・紛争等の取引について、豊富な実務経験のある日本および中国の弁護士が中心となってリーガルサービスの提供を行っています。本ニュースレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく最新の法務関連情報を発信することを目的として発行しております。

(東京事務所 中国プラクティスグループの連絡先)

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 〒107-6029

TEL: 03-5562-9260 FAX: 03-5561-9711~9714

E-mail: eap@jurists.co.jp URL: <http://www.jurists.co.jp>

(北京事務所の連絡先)

〒100025 北京市朝阳区建国路 81 号 華貿中心 1 号写字楼 17 層 06 号

TEL: +86-10-8588-8600 FAX: +86-10-8588-8610

E-mail: info@juristsoverseas.cn