

専利権所属確認紛争を解決する新しい戦略

選り抜き記事

専利権所属確認紛争とは、主に、当事者双方が係属専利の権利所属について生じた紛争のことである。共同研究開発、委託研究開発、職務発明創造などの過程で、専利権の所属に関わる問題が多い。また、司法実務においては、一方の当事者が許可を得ずに、他方の当事者が権利を有する技術的成果を勝手に専利出願し、公開する場合もあり、これはまた営業秘密を侵害する問題につながる。筆者は本文で、授業員が転職し、元の単位（（注：「単位」とは「機関・団体・会社」のような職場を指す））の技術的成果を専利出願することによって引き起こされる専利権所属確認紛争の権利保護戦略に焦点を当て、最高人民法院が判決した深セン市艾阿爾(A.R.)電気有限公司（以下、A.R.と略す）と艾默生(Emerson)電気(珠海)有限公司（以下、Emersonと略す）などの専利権所属確認紛争案件と合わせて¹、このような案件の権利保護の新しい戦略を重点的に検討する。

1. Emerson対A.R.の専利権所属確認紛争案件についての紹介

2010年3月26日、A.R.社は国家知識産権局に係属専利（実用新案）を出願し、2010年11月10日に授権公告され、発明者は王鄂豫である。当該実用新案は、ベースと、このベースに設けられた複数組のスタンピング機構とを含むサーマルヒューズスタンピング装置が開示されている。A.R.社の創設者である林建蓮は、1994年7月にEmerson深セン社に入社し、Emerson深セン社の中国運営部総経理を務め、2007年9月に辞任した。王鄂豫は、2005年5月から2008年2月までEmerson深セン社で働いており、勤務中に接触した営業秘密（サーマルヒューズスタンピング装置の技術方案を含む）に対して秘密保持義務を持つことを約束した。王鄂豫は2009年10月ごろA.R.社に入社し、2016年までにA.R.社を退職した。

2016年12月6日、Emerson深セン社は、《技術的成果権利譲渡声明》を発行し、その内容は、次の通りである。Emerson深セン社が1998年からサーマルヒューズ製品を製造し始めた。Emerson深セン社は、サーマルヒューズ製品の製造に使用される生産

ツール「サーマルヒューズスタンピング装置」に関わる技術的成果に対するすべての権利を享受する。業務調整により、「サーマルヒューズスタンピング装置」の技術的成果とそのすべての権利をEmerson珠海社に譲渡し、すべての技術図面などの技術資料も一緒に移転する。Emerson深セン社はさらに、上記の技術的成果の譲渡日より前に発生した上記の技術的成果に対する侵害行為について、Emerson珠海社は、侵害紛争や権利所属紛争を含め、自分の名義で独自に権利を主張し、対応する損害賠償を要求することができることを確認した。

Emerson珠海社が本件で提出した図面番号はそれぞれT-2669とT-3009の「先端線治具」、図面番号はT-2670とT-2668の「下端線治具」であり、これにより上記の図面はサーマルヒューズスタンピング装置の図面を2セット構成することを主張した。鑑定機関は、Emerson珠海社によって提出された2セットの図面を、係属専利の技術的特徴と比較し、双方の技術方案は完全に同じであり、機械的構造に使用される部品も同じであり、しかも同じ不明な機械的構造部品が現れていると認定した。

2016年11月15日、A.R.社は、係属専利に基づいて

¹ 案件番号：(2020)最高法知民終296号。この案件は2021年深セン法院知的財産民事行政の典型的な事例TOP10に選出。

広東省知識産権局に、Emerson珠海社と案外人の日傑社に対する侵害紛争処理請求を提出した。

Emerson珠海社は法院に起訴して以下のことを請求した：1. Emerson珠海社が係属専利の権利者であることを確認すること、2. Emerson珠海社の技術的成果を利用して専利を出願し、Emerson珠海社に対して侵害提訴を行ったことによる悪影響について、A.R.社に、声明を掲載し、影響を取り除くようにすること、3. A.R.社に、Emerson珠海社の経済的損失と、正当な権利を保護するための合理的な費用を合計100万元賠償すること。

2. 法院の裁判観点

一審法院は次のように認定した。A.R.社の創設者である林建蓮と、係属専利の発明者である王鄂豫の両方は、Emerson深セン社に勤務していたため、いずれもEmerson深セン社のサーマルヒューズスタンピング装置の技術方案と技術図面にアクセスでき、A.R.社の専利の技術方案は、係属専利の出願日より前に形成されたEmerson珠海社の図面における技術方案と実質的に同じであり、発明者である王鄂豫の陳述に合わせて、A.R.社の係属専利の技術方案はEmerson深セン社からのものであると認定するに十分であり、その権利はEmerson珠海社が享受すべきである。A.R.社は、典型的な不労所得行為であり、誠実信用原則に違反している。A.R.社の一連の悪意のある行為に対応して、Emerson珠海社は、専利を適切な状態に復元するために、相応する人的資源と物的資源を費やす必要があり、Emerson珠海社に損失をもたらした。したがって、その損害賠償を請求する主張は支持されるべきである。

二審法院は次のように認定した。本件は専利権所属確認紛争のほか、Emerson珠海社の正当な権益を侵害する権利侵害紛争にも関係している。したがって、本件の訴因は、専利権所属確認・侵害紛争として確定することがより適切である。係属技術図面に係属専利のクレームの主要な技術方案が含まれている場合、係属技術図面は、係属専利の実質的な技術的特徴をカバーしていると見なされるべきであり、反対の証拠がない場合、係属技術図面の技術方案と係属専利の技術方案との関連性を認定すべきである。職務発明は、特定の発明に対する単位の所有権を主張する法律根拠の一つにすぎず、唯一の根拠ではない。単位が職務発明を明確に主張しなくても、特定の発明は、発明者が単位の技術的成果を横領して出願したもので、発明者自身がその発明に何ら技術的貢献

をしていないことを示す証拠があれば、その発明の専利権はその単位に帰属するべきである。

3. このような専利権所属確認紛争に対する通常の権利保護戦略

実務で、元従業員、もしくは、元従業員と新しい単位とが一緒に元の単位の技術的成果を横領し、専利を出願することが非常に一般的である。このような紛争の通常の権利保護戦略は以下の通りである。

(1) 営業秘密侵害を理由に起訴し、被告に侵害責任を負うよう要求する

許可を得ずに元の単位の営業秘密に属する技術的成果を専利出願した結果、技術方案が公開され、中国の《不正競争防止法》第9条の関連規定に違反し、元の単位の営業秘密を開示し、営業秘密を侵害する行為に属する。原告はこれに基づいて、対応する損失の賠償を含め、侵害責任を負うよう被告に要求することができる。ただし、我々の分かるように、営業秘密案件は原告に対する挙証要求が比較的高く、特に、原告の技術情報が非公知性を持っているかどうか、原告が秘密保持措置を取っているかどうかなどの法律要件について、初歩的な証拠を挙げる必要がある。また、営業秘密侵害訴訟を提起することで専利権所属確認の問題を一括して解決できるかどうかは、各地の法院の裁判基準は統一されていない。

(2) 職務発明創造を理由に、係属専利の権利所属を確認することを要求する

中国《専利法》第6条第1項の規定によると、「所属単位の任務を遂行し、または、主として所属単位の物資的技術的条件を利用して完成させた発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造について、専利を出願する権利は当該単位に帰属し、出願が承認された後、当該単位が専利権者となる。当該単位は、法律に従ってその職務発明創造に対する専利出願権利とその専利権を処分し、関連する発明創造の実施と運用を促進することができる。」

また、《専利法実施細則》第12条の規定によると、「専利法第6条で言及された所属単位の任務を遂行し、完成させた職務発明創造とは、以下のものを指す。(1)本業でなされた発明創造；(2)所属単位が与えた本業以外の任務の履行中になされた発明創造；(3)定年退職、元の単位を転勤した後、または、労働、人事関係終了後1年以内になされた、元の単位で担当していた本業または元の単位が与えた任務に関連する発明創造。専利法第6条で言及された所属単位には臨時に勤務した単位を含み、専利法第6条で言

及された所属単位の物質的技術的条件とは、所属単位の資金、設備、部品、原材料または外部に公開していない技術資料などを指す。」

したがって、職務発明創造に関する権利所属紛争の案件は、ほとんどの原告は、上記の法律、法規を適用し、法院に起訴して専利権の帰属を確認するよう請求する。しかし、上記の法律条文から分かるように、係属専利の出願日が授業員の在職期間または退職後1年以内ではなく、退職1年以上である場合、原告は、係属専利の技術方案が職務発明創造に属することを挙証して証明する上で一定の困難がある。なぜなら、原告にとって係属専利の技術方案が具体的に完成した時間を収集することは困難であるため、その発明創造が「所属単位の任務を遂行する」か、「主に所属単位の物質的技術的条件を利用している」かを論証することが困難であるからである。また、当該授業員が係属技術方案の実際の発明者ではない場合、「所属単位の任務を遂行する」か、「主に所属単位の物質的技術的条件を利用している」かを証明することもできない。

本件のように、係属専利の出願日は2010年3月26日であるが、この時点で、A.R.の株主である林建蓮と発明者の王鄂豫は、どちらも1年以上Emerson深セン社を退職しており、職務発明創造の観点から訴訟を提起するには、林建蓮と王鄂豫が係属専利技術の実際の発明者であり、「所属単位の任務を遂行する」または「主に所属単位の物質的技術的条件を利用している」ことによって完成した発明創造であることをさらに証明する必要があるが、これは明らかに不可能である。

(3) 係属専利を無効にする

係属技術的成果の真の権利者は、係属専利に対して無効審判を請求することもある。これは、権利者がすでに最悪の事態に備えており、被告に専利権を独占的に享受させ、専利侵害の隠れた危険を自分自身に埋めさせるよりも、専利を無効にして公有領域に入れるほうが良いことを意味している。これは実際には権利者の仕方のないことであり、万やむを得ず、権利者はそのような権利保護計画をを選択しない。

四、我々に与えるEmerson対A.R.案件の権利保護への啓示

Emerson対A.R.案件はこのような専利権所属問題について、我々に新しい権利保護の視点を提供してくれた。明らかに、原告はこのような紛争の通常の権利保護戦略に従って訴訟を提起するのではなく、

挙証を通じて係属専利の技術方案が専利出願日より前に原告に存在し、被告はかつて係属専利の技術方案にアクセスし、勝手に自分の名義で専利を出願して、主観的悪意が明らかで、民法における誠実信用原則に違反していることを証明することにより、係属専利権が原告に帰属するべきであることを説明した。したがって、法律原則は本件判決の定性において重要な役割を果たし、その優位性は、原告が下位の法律条文の具体的な規定に基づいて負うべきである要件証明責任が免除されたことである。ただし、これは原告がいかなる証明責任も負わないということではなく、判決書にも記載されているように、原告はやはり、「被告が原告の技術方案にアクセスした」、「原告の技術方案は係属専利の技術方案と実質的に同じである」などの重要な事実について挙証責任を負う必要がある。

この案件にはもう一つの参考になることがあり、すなわち、専利権所属紛争案件では、被告の行為が原告に与えた損失について、法院は、一緒に審理し、被告が損失を賠償するべきであるという判決を下した。一審法院は、次のように認定した：「審判実務では、通常、権利所属紛争は権利有効性確定の訴えであると見なされ、損害の結果や損害賠償は処理しない。しかし、本件で、係属専利の帰属が確定された状況下、Emerson珠海社は通常、損害結果とA.R.社の専利権取得行為に因果関係があるという理由で、損害賠償責任を主張する。もちろん、権利所属紛争が発生した原因行為が単独で法律責任を帰属できる行為を構成する場合、当事者は単独で主張することができるが、二つの訴訟請求を一緒に処理することは、案件の事実究明に役立つだけでなく、訴訟資源を節約し、当事者の訴訟の負担を軽減するのにも役立つ。したがって、本件の場合、Emerson珠海社の損害賠償の訴訟請求を一括して処理することができる。」筆者は、これがこの案件のもう一つのハイライトであり、この判決は、司法資源を節約し、訴訟の負担を軽減するために、権利者が専利権所属紛争案件において損害賠償問題について一緒に主張することを支持しており、そのような案件の権利保護のコストを下げるのに役立つ、称賛に値すると考える。最高人民法院は、二審判決で次のように認定した：この案件は「専利権所属確認紛争のほか、Emerson珠海社の正当な権益を侵害する侵害紛争にも関係している。したがって、本件の訴因は、専利権所属確認・侵害紛争として確定することがより適切である。」これは明らかに、一審法院が権利所

属紛争と侵害紛争を合併して処理したことに対する肯定である。

要約すると、授業員が退職して元の単位の技術方案を勝手に開示し、専利を出願する行為に関連して、権利者は、具体的な案件状況および所望の目的に応じて適切な権利保護戦略を採用することができる。

民事法律原則や権利侵害責任法などの非知的財産特別法を適用することによっても、優れた権利保護の効果を得ることができる。同時に、権利保護のコストを節約するために、権利所属紛争案件で被告の行為が自分に与えた損害について、被告に相応の賠償責任を負うよう一緒に判決を請求することもできる。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

王小兵：パートナー、上海隆天律師事務所執行主任、弁護士、シニア弁理士：LTBJ@lungtin.com



王小兵

パートナー、上海隆天律師事務所執行主任、弁護士、シニア弁理士

知的財産の訴訟や仲裁、特許や商標の無効審判、知的財産行政法執行案件の代理、知的財産特別法律コンサルティング、不正競争および独占禁止などの業務を得意とし、新素材、化工、生物医薬品、インターネット、電子商取引、通信、半導体、機械、自動化、ホームデザインなどの技術分野における豊富な知的財産の法律サービス経験を積み上げた。2007年3月から、知的財産紛争案件を数百件担当しており、他の担当した案件は、最高人民法院の公報の事例に選ばれ、中国法院知的財産案件トップ10、全国法院知的財産典型的な事例、上海法院知的財産司法保護典型的な事例トップ10、上海知的財産典型的な事例トップ10、上海知的財産法院典型的な事例トップ10、中華全国弁護士協会知的財産専門委員会事例トップ10などに評価された。