

## 中国における冒認出願等への対応

小瀬木 健\*  
榮元 敏 公\*\*  
平塚 三 好\*\*\*

**抄 録** 中国の専利法において、特許の冒認出願及び日本の共同出願違反に相当する一部権利共有者による出願については規定されておらず、拒絶理由でもなく、無効理由でもない。それでは、冒認出願又は一部権利共有者による出願事件に巻き込まれた場合、何ら救済も受けられないのだろうか。実際には、適切な法的手段を駆使することにより、真の権利者が自己の権利を取り戻すことができるのである。本稿は、専利法の内容を確認したうえで冒認出願等に関して争われた訴訟事例を確認し、中国において冒認出願等がなされてしまった場合に、どのような手続きにより権利を取り戻すことができるかを紹介する。

### 目 次

1. はじめに
2. 日本と中国の法制度
  2. 1 冒認出願の取扱い
  2. 2 共同発明の取扱い
  2. 3 職務発明の取扱い
3. 訴訟事例の紹介
  3. 1 事 例
  3. 2 事実関係
  3. 3 第一審の概要
  3. 4 第二審における上訴人の主張
  3. 5 第二審における被上訴人の反論
  3. 6 第二審判決
4. 訴訟事例の検討
5. 訴訟後の対応
6. おわりに

### 1. はじめに

現在、多くの日本企業はグローバルな競争に打ち勝つため安価な労働力等を求め、中国に現地法人、工場を設立したうえで、商品の製造等を行っている。近年は、単なる製造拠点ではな

く開発拠点を中国で設立する日本企業も多く、日本を代表する企業の一つであるトヨタ自動車  
が重要技術であるハイブリット車等のエコカー  
に関する開発拠点として江蘇省常熟市東南経済  
開発区にトヨタ自動車研究開発センター(中国)  
有限会社を設立するという発表<sup>1)</sup>はこの流れを  
強く印象付けるものであった。

製造拠点としての中国への進出だけでなく、  
開発拠点としての中国への進出が増加すること  
に伴い、現地の従業者によって行われた発明に  
関する特許出願や自社の従業者と他の中国企  
業・大学の従業者等との共同発明に関する特許  
出願が増加することが予測される。

このように、中国における従業者等の発明が  
増加することに伴い日本企業が注意しなければ

\* 株式会社NTTファシリティーズ Ken OZEKI

\*\* 一色国際特許業務法人 弁理士 工学博士(中国・  
ハルビン工業大学卒業) Toshimasa EIMOTO

\*\*\* 東京理科大学 専門職大学院 イノベーション研  
究科 知的財産戦略専攻 准教授 工学博士  
Mitsuyoshi HIRATSUKA

ならないことは、特許を受ける権利を有しない者による出願であるいわゆる冒認出願や、共有の特許を受ける権利について一部の権利者による出願であるいわゆる日本における共同出願義務違反（以下、併せて「冒認出願等」という）ではないだろうか。

本稿では中国における専利法の内容を確認したうえで冒認出願等に関して争われた訴訟事例を確認し、中国において冒認出願等がなされてしまった場合に、どのような手続きにより権利を取り戻すことができるかを紹介する。

なお、専利法における専利は、特許のほか、実用新案登録及び意匠登録も含み、それぞれ、発明専利、実用新型専利及び外観設計専利とされ、専利法における権利帰属に関する規定は、この三つを区別しておらず、訴訟における取扱いも概ね同様である。

また、中国においては、日本における特許を受ける権利について、特許出願前は特許を出願する権利、特許出願後は特許出願権とされている<sup>2)</sup>。本稿でも専利法を紹介する部分においてこれを呼び分けることにする（以下、いずれをも含む権利の場合には「特許出願権等」とする）。

## 2. 日本と中国の法制度

中国における訴訟事例を紹介、解説するにあたり、訴訟事例において特に重要となる日本と中国における法制度の相違を理解する必要があるため、冒認出願等に関する法制度の概要を確認する。具体的には、冒認出願の取扱い、共同発明の取扱い、職務発明の取扱いである。

### 2.1 冒認出願の取扱い

日本において、冒認出願がなされた場合には、特許を受ける権利を有していない者の特許出願であるため拒絶理由となる（特許法第49条1項7号）。また特許権が付与された場合であっても無効理由に該当する（特許法第123条1項6

号）。更に、冒認出願に係る特許権について真の権利者（特許を受ける権利を有する者）は移転を請求することが可能である（特許法第74条）。

一方で、中国の専利法において冒認出願を拒絶理由、無効理由として規定していない。また、専利法には真の権利者による移転の請求についても規定がない。但し、特許出願権等と特許権の帰属をめぐる紛争や発明者の資格をめぐる紛争について地方の特許業務管理部門に調停を請求することができる（専利法実施細則第79条、85条）。

### 2.2 共同発明の取扱い

日本において、共同発明がなされた場合には、各発明者が特許を受ける権利を共有することとなる（特許法第29条1項柱書）。この共同発明を特許出願する場合には、特許を受ける権利を共有する者は他の共有者と共同で特許出願を行わなければならない（特許法第38条）。なお、特許を受ける権利が共有となっている場合に一部の特許を受ける権利者の名義のみによって行われた特許出願は拒絶理由、無効理由となっている（特許法第49条1項2号、第123条1項2号）。また、一部権利者の出願に係る特許権について、真の権利者は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じて、特許権の移転を請求することができる（特許法第74条）。

一方で、中国において、共同発明がなされた場合には、特段の定めがある場合を除き、特許を出願する権利は各発明者等に帰属する（専利法第8条）。しかし、専利法により共同発明であって特許を出願する権利が共有となっている場合に一部の特許を出願する権利者の名義のみによって行われた特許出願は拒絶理由、無効理由として規定されていない。なお、専利法には真の権利者による権利の移転の請求についても規定がない。但し、冒認出願の取扱いで記載し

たように特許出願権等と特許権の帰属に関する紛争について調停を請求することができる（専利法実施細則第79条、85条）

なお、中国契約法（中国語では合同法という）第340条第3項には、「協力開発の当事者の一方が特許出願に同意しない場合、他方若しくは他の各方は、特許出願をしてはならない。」と規定されている。

## 2. 3 職務発明の取扱い

日本において、使用者等に属する従業者等が行った職務発明は、原始的に発明を行った従業者等に帰属する（特許法第29条1項柱書）が、勤務規則等の定めにより使用者等が予約承継することが可能（特許法第35条2項反対解釈）であり、使用者等が特許出願を行うためには、発明者である従業者等から特許を受ける権利の承継を受ける必要がある。

一方で、中国においては、職務発明にかかる特許を出願する権利は使用者等と従業者等における特段の定めがない限り、従業者等の所属単位に帰属する（専利法第6条）。ここで言う単位は、団体、機関、組織、法人、企業等を指している。そのため、中国における職務発明については、特段の定めがない限り使用者等は発明者である従業者等から特許を出願する権利を承継する必要がなく、使用者等の名義で特許出願をすることができる。

## 3. 訴訟事例の紹介

前述の通り、日本と中国における法制度について冒認出願等の取扱いについて大きな相違がある。特に冒認出願等が拒絶理由、無効理由とされていないことから、中国において冒認出願等をなされた場合には、自己の権利を守ることが出来ないようにも思われる。

しかし、冒認出願等のように権利の帰属の問題は、当事者の問題であることから当事者の協

議を通じて紛争を解決することが可能である。

また、専利法実施細則第85条に基づき、特許業務を管理する部門の調停により紛争を解決する方法<sup>3)</sup>や、当事者の間に仲裁合意がある場合には仲裁により紛争を解決することも可能である。

ただ、冒認出願等の多くは悪意的な行為であり、協議又は調停において話し合いがまとまらない場合や仲裁の合意ができない場合も少なくないため、このような紛争を解決する最終的な手段として、訴訟が最も有力な手段となる。事実、中国においては法制度上の規定は無いものの訴訟を通じて自己の権利を取り戻した事例が多く存在する。

そこで、このような事例の中から1件の裁判事例について第一審の概要及び第二審の詳細を紹介する。

なお、中国の裁判制度は4級2審制である。即ち、裁判所は、最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院及び基層人民法院の4級に分けられ、訴訟は、第一審判決に不服がある場合、第一審判決を下した法院の上級法院に上訴する機会が1回のみ認められており、その上級法院における第二審判決が終審判決となり、判決が確定される。冒認出願等に関する紛争については、通常第一審は地方の中级人民法院に提訴し、その判決に不服がある場合、地方の高级人民法院に上訴される。

冒認出願等に関する紛争は多くあるが、法院によっては知財関連の争いを扱った件数が少ないこと等から判決に疑義が残されるものも散見されるため、本稿においては、知財関連の争いを扱った件数が多く、経験豊富な広東省高级人民法院における確定した判決から冒認出願等に関する訴訟事例を抽出した。

### 3. 1 事 例

第一審：広東省深圳市中级人民法院（2004）深

中法民三初字第145号

原告：TCL王牌電子（深圳）有限公司，深圳  
TCL新技術有限公司，チチハル大学  
被告：J氏（女），W氏（男）

第二審：広東省高級人民法院（2006）粵高法民  
三終字第13号

上訴人：J氏（女），W氏（男）

被上訴人：TCL王牌電子（深圳）有限公司，深  
圳TCL新技術有限公司，チチハル大学  
判決日：2006年8月18日

### 3. 2 事実関係

1984年，W氏は大学卒業後チチハル軽工学院に就職した。1995年，チチハル軽工学院がチチハル師範学院と合併してチチハル大学となると，W氏はチチハル大学の講師を担当し，2002年2月まで基礎学部と物理学部の講師を歴任した。

1997年11月27日，チチハル大学がTCL王牌電子（深圳）有限公司（以下，「TCL王牌公司」という）と，スーパーテレビウォール<sup>4)</sup>の共同製作に関する契約を締結し，チチハル大学が特許出願している技術，及びTCL王牌会社の産業における優位性を利用して，スーパーテレビウォールを製作することを約定し，同年12月17日，スーパーテレビウォールの共同製作の事業化に関する契約を締結した。なお，いずれの契約においても，W氏がチチハル大学の代表として契約に署名した。

その後，チチハル大学とTCL王牌会社は，専門技術者による技術開発機構を設立して，スーパーテレビウォールプロジェクトの研究開発を進め，1999年4月には，TCL王牌会社によって深圳TCL新技術有限公司（以下，「TCL新技術公司」という）が設立され，このプロジェクトの研究開発に加わった。

1997年11月から2002年2月まで，W氏は，チ

チハル大学の代表として同大学から派遣され，TCL王牌会社とTCL新技術会社において主任技師を担当し，当該プロジェクト技術開発の責任者を勤めた。

2002年1月23日，W氏の妻であったJ氏により，出願人及び発明者をJ氏とし，発明の名称を「非干渉光の全スペクトル域調整技術及びビデオプロジェクタ」とする特許出願（以下，「本件出願」といい，本件出願に係る発明を「本件発明」という。）がなされた。出願番号は02101988.6であり，2003年8月6日に本件出願が公開された。

### 3. 3 第一審の概要

TCL王牌会社とTCL新技術会社は，2004年2月25日，広東省深圳市中級人民法院へ次の確認等を求めて提訴した。なお，提訴後にTCL王牌会社とTCL新技術会社の要請に基づき，本件の原告としてチチハル大学が追加された。

- (1) J氏が本件発明の発明者ではないこと。
- (2) J氏が本件発明の特許出願権を有しないこと。
- (3) TCL王牌会社，TCL新技術公司及びチチハル大学が本件発明の特許出願権を有すること。

法院は，(1) (2) について原告の提出した証拠及び被告の陳述により，J氏は技術が分らないこと，J氏とW氏がかつて夫婦であったこと，W氏が本件発明の発明者であること等からJ氏は発明者ではないことを認定した。また，(3) については，W氏の協力開発における身分はチチハル大学の代表であること，W氏がTCL王牌会社，TCL新技術公司及びチチハル大学の協力開発の任務を遂行して本件発明を完成していること等から本件発明が職務発明であると認定した。

そして，本件発明に係る特許出願権はTCL王牌会社，TCL新技術公司及びチチハル大学に帰

属し共有であると判決した。

### 3. 4 第二審における上訴人の主張

J氏及びW氏は、一審の判決を不服として、広東省高級人民法院に上訴し、次の通り主張した。

(1) 1997年の、スーパーテレビウォールの共同製作に関する契約とスーパーテレビウォールの共同製作の事業化に関する契約は、チチハル大学の名義でTCL王牌公司与締結したものであるが、契約締結を行ったのはW氏であり、契約は全てW氏により履行されている。そのためチチハル大学としては契約を履行していないだけでなく、そもそも契約における如何なる義務を履行する能力も有しておらず、実質的な契約の締結者及び契約の履行者はW氏個人である。

また、W氏の名義だけがチチハル大学に残っていたに過ぎず、W氏はチチハル大学の職員ではなく、TCL王牌公司、TCL新技術公司与協力開発する期間中、TCL王牌公司、TCL新技術公司与チチハル大学から給与が支給されていたが、これは上記の通り協力契約においてW氏個人が契約を履行したことによる対価であり、支給があったからといってW氏がTCL王牌公司、TCL新技術公司与チチハル大学の職員であったことにはならない。

更に、TCL王牌公司、TCL新技術公司、チチハル大学が本件発明を科学研究プロジェクトとして立案したこと、TCL王牌公司、TCL新技術公司やチチハル大学が本件発明のために物質的、技術的な支援をしたこと、本件発明をW氏の任務又は本職業務としてW氏に割り当てたこと、を証明する証拠もない。

これらから、本件発明はW氏が個人として単独で本件発明を完成しており、第一審が本件発明をW氏の個人発明ではなく職務発明であると認定したことは誤りである。

(2) TCL王牌公司、TCL新技術公司、チチ

ハル大学は、本件出願の出願日から本件出願のことを知りながら異議を申し立てておらず、2004年の提訴時に権利を主張したとしても、既に訴訟時効となる本件出願のことを知ってから2年が経過している。

このため、本件出願に係る訴訟を提訴することができない。

### 3. 5 第二審における被上訴人の反論

被上訴人であるTCL王牌公司、TCL新技術公司及チチハル大学は次のように反論した。

(1) W氏が1997年、スーパーテレビウォールの共同製作に関する契約とスーパーテレビウォールの共同製作の事業化に関する契約において、チチハル大学の代表の身分で契約にサインし、TCL王牌公司、TCL新技術公司在契約の約定に従ってチチハル大学に協力金を支払っているものであって、あくまでもW氏はチチハル大学の代理として契約を締結し、契約を履行していたに過ぎない。

また、チチハル大学の人事檔案<sup>5)</sup>にも、2002年2月までW氏がチチハル大学の職員であったことが記載されていたこと、チチハル大学の物理教研室のカリキュラム及び科学研究業務スケジュールにおいてもW氏を物理教研室の職員として紹介していたこと、W氏がTCL王牌公司及TCL新技術公司に勤務していた期間中にW氏も一貫して自分がチチハル大学の職員でありチチハル大学から派遣された代表であることを表明していたこと、給与だけでなくW氏が支払った出張費等の各費用もチチハル大学がW氏に支給していたことから、W氏はTCL王牌公司及TCL新技術公司へチチハル大学の職員として派遣されていたことを疑う余地はない。

W氏のチチハル大学物理教研室の科学研究任務、1997年の契約及びその前後の実際の職務等に関する証拠は、全てW氏の職務がスーパーテレビウォール関連の科学研究であることを示し

ており、W氏のスーパーテレビウォールに関連する発明創作、スーパーテレビウォール自体及びその部品の研究開発及び改善を含む全てがW氏の職務範囲であり、この範囲にある本件発明も当然にW氏の職務範囲に属する。なお、W氏が2001年にチチハル大学に提出した報告資料においても、本件発明がW氏の職務発明であることを認めている。

更に、本件発明に係る技術については、TCL王牌公司及びTCL新技術公司において研究開発プロジェクトが行われており、W氏はTCL王牌公司及びTCL新技術公司に対して、本件発明に係る技術がTCL王牌公司及びTCL新技術公司Tの人員、資金、資材を利用したことにより完成したとも認めている。

これらから、本件発明はW氏が行った職務発明である。

(2) 特許出願が行われても国家知識産権局がその出願を公開するまで公衆はその内容を知ることにはできないため、出願日を権利者が権利侵害を受けたことを知るはずである日とすることはできない。

また、冒認による権利侵害は持続的な権利侵害であるため一種の連続状態にあり、訴訟時効はその権利侵害が終了した日から計算すべきである。

これらから、上訴人が訴訟時効の起算を特許出願日とするのは誤りであり、訴訟時効は経過しておらず訴訟を提訴することができる。

### 3. 6 第二審判決

第二審法院は、次の通り判示した。

当法院は、本件が特許出願権紛争であり、その争点は、本件発明がW氏の職務発明に属するか？チチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術公司による本件発明に係る特許出願権の主張が訴訟時効を過ぎたか？である、と認める。

(1) 本件発明がW氏の職務発明に属するかに

ついて：

W氏の人事檔案により、W氏は1984年大学卒業後チチハル軽工学院（1995年チチハル師範学院と合併してチチハル大学となる）に就職して、教師を担当し、2002年2月まで基礎学部と物理学部の講師を歴任した。チチハル大学物理教研室の1997年～1999年カリキュラム及び業務総括によると、当時チチハル大学物理教研室がスーパーテレビウォールプロジェクトを科学研究計画に含んでおり、チチハル市宇恒計算機技術服務公司から提出した証明及び会計書類も、チチハル大学が1993年から既にスーパーテレビウォールの関連課題について研究したことを示している。また、1998年9月に、W氏が学校の派遣により、ロシアでのモスクワ中国産品展覧会に参加し、国家対外貿易経済協力部のテレビウォール展示品の技術サービスを担当した。

これらから、W氏は、チチハル大学の物理教師として該科学研究任務に就いており、継続して上述プロジェクト及び課題の責任者であり、学校における自分の職責についてははっきりと認識しているはずである。

TCL王牌公司是、チチハル大学の、スーパーテレビウォール研究プロジェクトの優れた技術を求めて、1997年11月27日、チチハル大学とスーパーテレビウォールの共同製作に関する契約を締結し、チチハル大学が特許出願している技術及びTCL王牌公司の産業における優位性を利用して、スーパーテレビウォールを製作することを約定した。同年12月17日、双方は更にスーパーテレビウォールの共同製作の事業化に関する契約を締結し、利益分配方式によりチチハル大学に特許実施料と技術料を支払うことを約定した。

この二つの契約において、W氏がチチハル大学を代表して契約に署名し、チチハル大学の印章を押しているが、中華人民共和國民法通則第63条に、「公民、法人は代理人を通じて民事

法律行為を実施することができる。代理人は、代理権限内において、被代理人の名義により民事法律行為を実施する。被代理人は、代理人の代理行為について民事責任をとる。」と規定されていることから、W氏がチチハル大学の教師であり、学校の委託を受け、TCL王牌公司与上述契約を結んだ事実は明らかであるからW氏がチチハル大学を代理してTCL王牌公司与結んだ上述契約により発生する法律責任は、チチハル大学により負うべきである。

上述契約締結後、チチハル大学とTCL王牌公司在TCL王牌公司の所にプロジェクト研究開発機構を設立した。TCL新技術公司も設立され、このプロジェクトに参加した。その後、TCL王牌公司、TCL新技術公司及びチチハル大学は、研究人材を集め技術開発機構を設立し、関連研究設備を購入するなど、多大な労力と資材を投じてこのプロジェクトの研究開発を行った。

よって、上述契約の実際の履行者がW氏であり、チチハル大学が契約における如何なる義務も履行していなかったというJ氏とW氏の主張は認められず、当法院はそれを支持しない。

上述契約締結後、W氏は、チチハル大学の派遣を受け、TCL王牌公司与TCL新技術公司に設立した技術開発機構の主任技師を担当し、当該プロジェクト技術開発の責任者となった。TCL王牌公司与TCL新技術公司からW氏に提供した職員カード、職員登録表、W氏がTCL王牌公司与締結した守秘契約、W氏の出張費用清算書類、給料支給書類等により、1997年末から2002年後半までW氏がTCL王牌公司与TCL新技術公司に勤めていたことを十分証明できる。

チチハル大学が提供した証拠は、2002年2月前までW氏の人事檔案がチチハル大学にあったことを証明する。更に、TCL王牌公司与TCL新技術公司も継続して契約の定めに従ってチチハル大学に協力料を支払い、チチハル大学も継続してW氏に給料や各費用を支給していたこ

と、チチハル大学物理教研室のカリキュラム及び科学研究任務の割り振りにおいて、全てW氏を物理教研室の職員としていたことから、2002年2月前までW氏がチチハル大学の職員であつて、チチハル大学の派遣によりTCL王牌公司与TCL新技術公司に設立した科学研究機構に勤めていたことを十分証明できる。

そのため、W氏の名義だけがチチハル大学に残っていたに過ぎず、チチハル大学の職員ではなかった、というJ氏とW氏の主張に事実的根拠及び法的根拠が乏しく、当法院はそれを支持しない。

プロジェクト技術開発過程において、TCL王牌公司与TCL新技術公司是重要な物質的、技術的貢献をしており、例えば、プロジェクトを購入して、W氏の解体分析によるDLP技術の研究開発のために提供していた。これは、W氏がチチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術公司のプロジェクト開発機構において把握した技術、資料及び情報を利用し、且つ直接チチハル大学、TCL王牌公司、TCL新技術公司の技術成果と技術的条件を利用したことを表す。

よって、スーパーテレビウォールの開発は、チチハル大学、TCL王牌公司、TCL新技術公司のプロジェクト開発機構におけるW氏の職務であり、本件発明の技術が、チチハル大学、TCL王牌公司、TCL新技術公司の研究プロジェクトと密接に関連する。

専利法第6条第1項では、「所属単位の任務を遂行し、又は主に所属単位の物質的、技術的条件を利用して完成した発明創造<sup>6)</sup>は職務発明創造とする。職務発明創造の特許を出願する権利は当該単位の帰属し、出願が認可された場合、当該単位が特許権者となる。」と規定されている。

専利法実施細則 第11条<sup>7)</sup>では、「専利法第6条に言う、所属単位の任務を遂行することによって完成した職務発明創造とは(1)本来の

職務の中で行った発明創造。(2) 所属単位から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行った発明創造。(3) 退職、定年退職若しくは転職後1年以内に行った、元の所属単位で担当していた本来の職務若しくは元の所属単位から与えられた任務と関連のある発明創造。専利法第6条に定められた所属単位には、一時的な勤め先を含む。専利法第6条に言う所属単位の物質的、技術的条件は、所属単位の資金、設備、部品、原材料若しくは外部に公開しない技術資料等を指す。」と規定されている。

よって、本件発明はW氏の職務発明に該当し、その特許を出願する権利はチチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術会社に帰属し、特許付与された場合、チチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術会社が特許権者となる。

J氏は、チチハル大学の職員でも、TCL王牌公司及びTCL新技術会社の職員でもなく、本件発明に係る技術の研究開発に参加していない。従って、J氏は当該技術成果の発明者でも設計者でもない。W氏は、世間を欺くことを意図して、J氏の名義で上述の技術成果について国家知識産権局に特許出願し、チチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術会社の合法的權益を侵害したので、相応する権利侵害責任を負うべきである。

J氏とW氏は上訴して、「チチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術会社が本件に係る技術について科学研究プロジェクトとして立案しておらず、如何なる物質的、技術的条件も提供されておらず、任務又は本来の職務としてW氏に割り当てたことがないことから、本件に係る技術がW氏の個人発明である」と主張したが、この主張は認められず、当法院はそれを支持しない。

(2) チチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術公司による本件発明に係る特許出願権の主張が訴訟時効の期間を過ぎたかについて：

本件は、特許出願権の帰属問題に起因する紛争であり、紛争の本質が本件発明に係る特許出願権の所有権の確認である。本件発明は、その特徴を言えば、技術情報という無体物であることから、容易に伝達できる性質を持ち、同時に不特定多数の者にこの技術情報が享受され、不特定多数の者に実施される可能性がある。そのため、権利者がこのような不特定多数の者の実施行為を容易に知ることは難しく、権利者がそれを知るはずであると判断できる如何なる事情も存在しない。

従って、本件のように、特許権の帰属又は特許出願権の帰属の確認を請求する権利は、訴訟時効の制限を受けるべきではない。もしこのような請求権の特徴を無視して、「人民法院に民事権利の保護を請求する訴訟の時効期間は二年とする」という民法通則第135条の規定を強行に適用すれば、真に研究開発により発明を得た個人若しくは単位にその発明についての権利を喪失させ、反って他人の権利を狙う者が他人の発明の権利者にならしめることになる。

そうすると、真の権利者の合法的權益を侵害し、自主イノベーションの意欲を減退させ、公平正義原則の要請に反し、調和の取れた専利法律秩序の構築に不利であることから、当法院は、上訴人の所謂訴訟時効が既に過ぎたという主張について、断固支持することができない。

第一審の判決は、事実認定が明晰であり、法律適用が正確であるので、維持すべきである。よって民事訴訟法第153条第1項第1号<sup>8)</sup>の規定により、次のとおり判決する。

上訴棄却，第一審判決維持。

#### 4. 訴訟事例の検討

本件は、本件発明の特許出願権がチチハル大学及びTCL王牌公司、TCL新技術会社に帰属するという確認判決を勝ち取った事例である。

冒認出願等に係る確認訴訟は、実質的に権利

の帰属に係る紛争であり、裁判所による発明者（共同発明者）の認定、職務発明であるかの認定等を経て、最終的に権利の帰属が判断される。これは、日本における冒認出願等に係る権利の帰属についての確認訴訟と概ね同様である。

発明者の認定について第二審は本件発明がチチハル大学、TCL王牌公司及びTCL新技術会社の研究プロジェクトと密接に関係していることからこのプロジェクトにより生じた発明であるとしたうえで、J氏はこのプロジェクトに参加しておらず、技術者でもないこと等から発明者ではなく、W氏が発明者であると認定した。

また、職務発明であるかの認定について第二審は、W氏がチチハル大学からの派遣により勤務していたこと、TCL王牌公司、TCL新技術会社が設立した技術開発機構の主任技師を担当していたこと等により、職務発明であるとして、特許出願権はチチハル大学及びTCL王牌公司、TCL新技術会社の共有であると認定した。

中国において、職務発明であることを証明するためには、発明者が単位に所属すること、即ち発明者が単位との間に雇用関係があることを立証し、そして発明者が所属単位の任務を遂行して完成した発明であること又は主に所属単位の物質的、技術的条件を利用して完成した発明であることの立証が必要である。

この「主に所属単位の物質的、技術的条件を利用して完成した発明である場合」に職務発明となる点は「発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であること」としている日本の職務発明の要件よりも広く解することができる場合もあることに留意する必要がある。

本件においても、TCL王牌公司及びTCL新技術公司是重要な物質的、技術的貢献をしていることから、チチハル大学だけではなくTCL王牌公司及びTCL新技術公司における職務発明であると認定されている。

このように、中国における冒認出願に係る権利の帰属に係る紛争が概ね日本と同様であるものの職務発明の認定等の細部に相違があることを踏まえて、知財担当者は事前に証拠資料等を適切に管理し、紛争に備えた対応をしていくべきである。

また、本訴訟事例において更に興味深いのは、第二審が、「特許権の帰属又は特許出願権の帰属の確認を請求する権利は、訴訟時効の制限を受けるべきではない。」と判示したことである。

中国においてこのような内容が明文化された法規がないこと、中国は判例法主義でないことから、第二審における訴訟時効の制限を受けるべきではないという判断が他の法院又は事案においても同様に認められるとまでは言えない。

しかし、冒認出願へ対応する際に、冒認出願を知り得た日から訴訟時効の2年間を過ぎていたとしても、この訴訟事例で判事されたように訴訟時効の制限を受けるべきではない旨を主張することも有力な手法の一つとなり得る可能性があると考えられる。

## 5. 訴訟後の対応

訴訟により特許出願権が自己に帰属する確認判決を勝ち取るだけでは、権利を取り戻したことになる。国家知識産権局において出願人の変更手続が完了したとき、権利を取り戻したことになる。そのための手続を登録事項変更手続といい、具体的には登録事項変更申告書に判決書を添付して提出し、手数料を支払うことにより行う。

専利審査指南第一部分第一章6.7登録事項変更の節において、「特許出願権（若しくは特許権）の譲渡又は他の事由により移転が発生した場合、出願人（若しくは特許権者）は登録事項変更の形式で特許局に登録しなければならない。」との規定、及び、6.7.2.2特許出願権（若しくは特許権）の移転の節において、「(1) 出願人（若

しくは特許権者)が権利帰属の紛争により権利の移転が発生し、変更請求を提出した場合、…もし紛争が人民法院の調停若しくは判決により確定したとき、効力が発生した人民法院の調停書若しくは判決書を提出しなければならない。第一審法院の判決について、判決書を受領した後、審査員は他の当事者に通知し、上訴するか否かを確認しなければならない。指定期間内に回答がなく若しくは上訴しないことを明らかにしたとき、当該判決書に基づいて変更手続きをしなければならない。上訴した場合、当事者は上級人民法院より発行された証明文書を提出しなければならない。原人民法院の判決書は法的効力が発生しない。」との規定に基づく手続きである。

本稿で紹介した事例について、国家知識産権局のWebページから法律状態を調べたところ、2006年8月18日に第二審判決が下され2007年12月21日に、特許出願人がJ氏からチチハル大学、TCL新技術公司及びTCL王牌公司に変更された。その後、2008年12月17日に、特許が付与された。

なお、当事者の協議を通じて紛争を解決する場合、当事者全員が署名又は捺印した権利移転協議書を添付して、国家知識産権局にて登録事項変更手続きを行うことができる。特許業務を管理する部門の調停により紛争を解決する場合、当該部門の調停書を添付して登録事項変更手続きを行う。なお、仲裁機構の調停又は裁決により紛争を解決する場合、仲裁調停書又は仲裁裁決書を添付して、登録事項変更手続きを行うことができる<sup>9)</sup>。

## 6. おわりに

中国で冒認出願等があった場合、真の権利者が訴訟により自己に権利が帰属する旨の確認判決を経て、国家知識産権局への登録事項変更手続きにより権利を取り戻すことが可能であることを紹介した。

事例は特許付与前の特許出願権の帰属に関する争いであったが、中国においては特許付与後についても本件と同様に対応することが可能である。

日本では特許付与後について生ゴミ処理装置事件<sup>10)</sup>とブラジャー事件<sup>11)</sup>のように特許を受ける権利を有する真の権利者が特許出願を行っていたか否かにより移転登録請求が認められるかが異なっていたが、中国においては真の権利者が自ら特許出願していなかったとしても、訴訟により既に設定登録された特許権が自分に帰属することの確認判決を得ることが可能であり<sup>12)</sup>、その判決書により登録事項変更手続きを行えば特許権者の名義を変更することができる。

また、日本の共同出願違反に相当する一部権利共有者による出願についても、特許を受ける権利を共有する者の一部が、その者のみの名義で特許出願したことに対して、他の特許を受ける権利を共有する者が自らの持分権の存在を確認した判決を勝ち取り、この判決書により登録事項変更手続きを行えば名義を共有に変更することができる<sup>13)</sup>。

そのため、特許付与前又は特許付与後であったとしても専利法に冒認出願等に関する明文規定がないからといって、決して救済を受けられないことはなく、適切な法的手段を駆使することにより、真の権利者が自己の権利を取り戻すことが可能である。

この論説がこのような事例に直面した際に知財担当者の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 2011.10.22 トヨタ自動車報道発表
- 2) 例えば、専利法の第6条では特許を出願する権利、第10条では特許出願権、となっている。
- 3) 専利法実施細則 第85条：…特許業務を管理する部門は当事者の請求に応じて、次の特許紛争について調停することができる。(一) 特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争…。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 4) 映像を表示する大きいスクリーンのことをいう。  
例えば、複数の液晶ディスプレイを組み合わせて形成したデジタルサイネージ等。
- 5) 個人の学歴、職歴、賞罰等の個人情報の詳細に記載された人事ファイルのこと。
- 6) 本法でいう発明創造は、発明、実用新型及び外觀設計を指す。
- 7) 2010年改正 専利法実施細則においては、12条となっている。
- 8) 民事訴訟法 第153条第1項第1号：第二審人民法院は、上訴案件について、審理を通じて、次に列挙した状況に合わせて、それぞれ対処する：  
(一) 第一審判決の事実認定が明晰で、法律適用が正確である場合、判決によって上訴を棄却し、第一審判決を維持する。
- 9) 専利審査指南 第一部分第一章6.7.2.2
- 10) 平成13年6月12日 最高裁H9(オ)1918号
- 11) 平成14年7月17日 東京地裁H13(ワ)13678号
- 12) 北京市高級人民法院 (2007) 高民終字第798号  
2007年6月27日判決 (特許権が真の権利者に帰属する旨の確認判決を得た事例)
- 13) 広東省東莞市中級人民法院 (2007) 東中法民再字第107号 2008年1月24日判決, 東省東莞市中級人民法院 (2009) 東中法民再字第83号 2010年6月8日判決, 広東省高級人民法院 (2010) 粵高法民三終字第461号 2010年11月17日判決 (一部権利共有者による出願について他の権利共有者にも権利が帰属する旨の確認判決を得た事例)

(原稿受領日 2012年5月10日)

