

専利法（職務発明及び冒認出願）

【書誌事項】

当事者：A（上告人、原審被告、特許権名義人、元従業員）vs B社（被上告人、原審原告、会社）

判断主体：最高法院

事件番号：106年度台上字第2620号

言渡し日：2018年3月21日

事件の経過：

上告棄却。第三審の訴訟費用は上告人の負担とする。

【判決概要】

AはB社の工場長を20年以上務め、在職期間中にB社の製造する係争商品（五印醋）の製造工程を整理して製造マニュアルを作成した。2003年版専利法第7条第1、2項により、当該製造マニュアルは職務発明に該当し、その特許を受ける権利は雇用者即ちB社に帰属する。Aは退職後に係争特許を出願したが、係争特許の特許請求の範囲に記載された技術は、当該製造マニュアルに開示されたB社の技術内容と実質的な差異がなく、または実質的に同じであるため、係争特許の特許を受ける権利はB社に帰属すると認定すべきである。

【事実関係】

AはB社を退職した後に、係争特許を出願した。B社は、係争特許が職務発明に該当し、その特許を受ける権利は雇用者即ちB社に帰属するとして、確認訴訟を提起した。第一審及び第二審でB社の請求が認められたため、Aは上告を提起した。

【判決内容】

1. AはB社の工場長を20年以上務め、在職期間中にB社の製造する係争商品（五印醋）の製造工程を整理して製造マニュアルを作成した。2003年版専利法第7条第1、2項により、当該製造マニュアルは職務発明に該当し、その特許を受ける権利は雇用者即ちB社に帰属する。Aは退職後に係争特許を出願したが、係争特許の特許請求の範囲に記載された技術は、当該製造マニュアルに開示されたB社の技術内容と実質的な差異がなく、または実質的に同じであるため、係争特許の特許を受ける権利はB社に帰属すると認定すべきである。
2. Aの上告理由によると、AはB社に在職していた期間中に、係争商品の技術を整

理して製造マニュアルを作成したが、当該製造マニュアルは職務上完成した著作に過ぎず、明らかに発明とは異なり、係争商品の技術は A が B 社に就職する前に証人 C の祖先によってすでに発明されていた。しかし、この部分は、原判決が法令に違反するか否かと無関係であり、また A が第三審で提示した新たな防御方法に該当するため、当裁判所の審理すべきものではない。よって、上告理由における当該部分の指摘は、当裁判所が実質審理を行うべき原則的な重要性があるとは認定できないため、依然として認められない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件につき、最高法院は上告が不適法であると判断し、上告を棄却した。その事実認定として、智慧財産法院の判決には「『被雇用者が職務上完成した発明、実用新案または意匠につき、その専利を受ける権利及び専利権は雇用者に帰属し、雇用者は被雇用者へ適当な報酬を支払わなければならない。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従うものとする』、『前項にいう職務上の発明、実用新案または意匠とは、被雇用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案または意匠をいう』と 2003 年版専利法第 7 条第 1、2 項に明文の定めがある。A は、B 社在職期間中に作成した係争商品製造マニュアルの創作が職務上完成した発明であり、その特許を受ける権利及び特許権が B 社に帰属することを否認していない。これに準じて、係争特許と係争商品製造マニュアルの内容が実質的に同一であるのなら、係争特許は A が B 社在職期間中に職務上完成した発明であると認定すべきであり、2003 年版専利法第 7 条第 1 項の規定により、「係争特許の特許を受ける権利は雇用者即ち B 社に帰属すると認定すべきである」と示されている。このことから、台湾において、職務発明の専利を受ける権利及び専利権は、雇用者に帰属することがわかる。
2. また、本件の場合、B 社は、特許権者即ち A が特許を受ける権利を有する者ではないと主張し、智慧財産局に無効審判を請求することもできる。しかし、無効審判請求人の提出した証拠が、専利権者は専利を受ける権利を有する者であることを覆すに足る場合を除き、専利主務官庁は通常、私権争議にかかる専利を受ける権利が誰に帰属するのかについて認定せずに、私権効力が確定された調停、仲裁または判決書を提出して権利者名義変更を申請するよう無効審判請求人に要求する（最高行政法院 89 年度判字第 1752 号判決を参照）。
3. 実務上、2012 年の司法院の座談会において、会社はまず民事裁判所に専利を受

ける権利及び専利権の帰属を確認する訴訟を提起し、勝訴判決が確定された後に、専利主務官庁に当該確定判決を提出し、権利者名義変更を申請できることが決議された。本件はまさにこれに準じて智慧財産法院に本件特許を受ける権利及び特許権の帰属を確認する訴訟を提起したものである。