

専利法（元従業員が移籍先で出願した特許に対する権利帰属の確認および損害請求）

【書誌事項】

当事者：A社（控訴人、原審原告、前会社）vs B社（被控訴人、原審被告、移籍先）
及びC（被控訴人、原審被告、元従業員）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：105年度民専上字第37号

言渡し日：2018年8月30日

事件の経過：（抜粋）

1. 係争実用新案権およびその登録を受ける権利はA社所有であることを確認する。
2. B社は係争実用新案権をA社へ移転登録すること。
3. B社及びCは連帯して、A社に対しニュー台湾ドル131万3997元、および2015年12月30日から弁済日まで年5%で計算した利息を支払うこと。

【判決概要】

1. Cの隠匿行為のため、A社は係争実用新案を運用して問題を解決することができず、これによりA社は新品または部品の交換費用、および防水部品を購入する費用を支出した。これにつき、C及びB社が連帯責任を負わなければならない。
2. A社がB社に対して係争実用新案権を移転登記してA社に返還するよう請求したのであれば、A社の権利帰属の損害について填補されるはずである。A社がCに給与を支払うことは、雇用契約に基づくものであり、CがA社に労務を提供すれば、A社はCに対価を支払わなければならない。また当該給与はA社が雇用した研究開発者の研究開発技術のために支出しなければならないコストの一部であることから、A社は実用新案権の返還のほかに、別途Cに対して在職期間に受領した給与を返還するよう請求したが、A社のこの請求には理由がない。

【事実関係】

CがA社を退職し、B社に就職した後、B社は権利者として実用新案を出願した。A社は、当該実用新案がCのA社在職期間中の職務創作に該当し、A社に帰属すると主張し、権利帰属の確認、A社への移転登録、B社及びCに対する損害賠償請求のために訴訟を提起した。A社は第一審で敗訴したため、控訴を提起した。

【判決内容】

1. 専利法、ならびにCとA社が締結した同意書の約定により、CがA社に在職する期間に職務上完成した創作は、A社に帰属するはずであるものの、Cは当該創作についてA社に報告していないうえ、A社を退職してB社に就職し、A社に帰属するは

ずの当該創作を B 社に渡し、B 社は権利者として実用新案を出願し、登録された。B 社の責任者は、C が A 社に在職している期間中に、係争回路図について C と何度も会議や電子メールで討論しており、係争回路図が C の職務創作であることを明らかに知っていたにもかかわらず、係争回路図と実質上同じ技術内容で、智慧財産局に実用新案を出願し、本来 A 社に帰属する係争実用新案権を自分のものにしようとし、明らかに C と共同で権利侵害をした。

2. C の隠匿行為のため、A 社は係争実用新案を運用して問題を解決することができず、これにより A 社は新品または部品の交換費用、および防水部品を購入する費用を支出した。これにつき、C 及び B 社が連帯責任を負わなければならない。
3. A 社が B 社に対して係争実用新案権を移転登記して A 社に返還するよう請求したのであれば、A 社の権利帰属の損害について填補されるはずである。A 社が C に給与を支払うことは、雇用契約に基づくものであり、C が A 社に労務を提供すれば、A 社は C に対価を支払わなければならない。また当該給与は A 社が雇用した研究開発者の研究開発技術のために支出しなければならないコストの一部であることから、A 社は実用新案権の返還のほかに、別途 C に対して在職期間に受領した給与を返還するよう請求したが、A 社のこの請求には理由がない。

【専門家からのアドバイス】

1. 実務上、会社は職務発明や創作を保護するにあたり、訴訟を提起して特許権や実用新案権が会社に帰属するか否かについての確認を請求できるだけでなく、直接裁判所に判決主文をもって特許権や実用新案権の移転登録、移籍先及び元従業員に対する損害賠償請求を認定するよう請求できる。その例として本件を紹介した。
2. 本件につき、智慧財産法院は中間判決で権利帰属について認定してから、最終判決で損害賠償の金額について認定した。また、民法の権利侵害行為の主張つき、元従業員及び移籍先が連帯して損害賠償責任を負うよう請求できると明確な見解をもって認定した。
3. さらに、本件において、A 社は損害賠償として元従業員の給与の返還を請求できると主張し、智慧財産法院 102 年度民営訴字第 6 号の営業秘密に関する損害賠償請求案件（本件と担当裁判官が同じである）を引用したが、裁判所はこれを採用せずに、A 社が移転登録を請求すればその損害が填補されると認定した。なお、B 社が実用新案を出願せず、営業秘密として使用した場合、C の給与の返還を請求できるか否かは、個別案件の具体的な状況によって判断しなければならない。職務発

明に関する判決で損害賠償請求するケースはまだ少ないので、今後の動向に注目すべきである。