



弁理士 加藤 真司
(北京 KING & WOOD PRC LAWYERS駐在中)

労働契約法による営業秘密の保護

「中国における営業秘密(中国語では「商業秘密」)の漏洩はその80%が人員の流動によるものである」との調査結果がある¹。中国において企業の人員の流動が激しいことは日本でもよく知られている。中国に進出している日本企業も営業秘密の漏洩に対しては十分な注意が必要である。

企業の営業秘密の保護については、各種の法律がそれぞれの角度から規定をしている。不正競争防止法(中国語では「不正競争法」)は営業秘密の定義²、営業秘密の侵害行為、営業秘密を侵害した場合の法律責任を規定しており、会社法や刑法にも営業秘密に関連する規定がある。また、「国家工商行政管理总局の営業秘密侵害行為の禁止に関する若干の規定」では、営業秘密の保護に関する具体的な規定が設けられている。また、1995年1月1日より「中華人民共和国労働法」(以下、「労働法」という)が施行されており、この労働法でも営業秘密の保護に関する規定が設けられている。

労働法の関連規定によれば、労働契約の当事者は労働契約において雇用単位³の営業秘密の保守に関する事項を約定することができ(労働法第22条)、労働者は、労働契約で約定した秘密保持事項に違反して雇用単位に経済的損失を与えたときは、法に従って賠償責任を負う(労働法第102条)。この第102条は、労働者が秘密保持義務に違反した場合の事後的な解決法を提供するものである。しかしながら、営業秘密は他の知的財産と同様に、きわめて容易に他人によって流布され、使用され得るものであり、また、その性質上、公に知られたとたんに価値を失うものである。従って、事後的な賠償のみでは十分に営業秘密を保護することはできない。そこで、営業秘密をより確実に保護するための事前の策として2008年1月1日より施行されている「中華人民共和国労働契約法」(以下、「労働契約法」という)では、労働契約が解除又は終了した後の競業制限について規定している。以下、具体的に紹介する。

労働契約法の第23条及び第24条が営業秘密に関わる。

第二十三条 雇用単位と労働者は、労働契約において雇用単位の営業秘密及び知的財産に関する秘密保持事項を保守するよう約定することができる。

秘密保持義務を負っている労働者に対して、雇用単位は労働契約又は秘密保持協定において労働者と競業制限条項を約定し、かつ労働契約が解除又は終了した後に、競業制限期間中に労働者に月極めで経済的補償を与えることを約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反したときは、約定に従って雇用単位に違約金を支払わなければならない。

第二十四条 競業が制限される者は、雇用単位の高級管理者、高級技

術者及びその他の秘密保持義務を負っている者に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は、雇用単位と労働者が約定し、競業制限は法律又は法規の規定に違反するものであってはならない。

労働契約が解除又は終了した後に、前項に規定する者が、当該単位と同類の製品を生産し、若しくは取り扱い、又は同類の業務に従事する、競争関係のあるその他の雇用単位に行き、又は自ら開業して当該単位と競争関係のある同類の製品を生産し、若しくは取り扱い、又は同類の業務に従事することに対する競業制限期間は、二年を超えてはならない。

(1) 競業制限の要件

雇用単位は労働者との間で、労働契約が解除又は終了した後の競業制限について約定することができる。但し、競業制限を約定した場合には、競業制限期間中に労働者に月極めで経済的補償を与えることも約定しなければならない。補償の具体的な金額については雇用単位と労働者とで決定することができる。「月極め」で補償を与えなければならないので、補償を給与の中に含めて与えるということとはできない。経済的補償は競業制限の要件であり、雇用単位が経済的補償を与えないときは競業制限条項は無効となる⁴。

(2) 競業制限の対象

競業制限は誰にでも課することができるわけではなく、雇用単位の高級管理者、高級技術者及びその他の秘密保持義務を負っている者に限られる。臨時雇いや通常の労働者には競業制限を課することはできず、一般的には、高級研究者、技術者、経営管理者、経理担当者及び機密人員等の、営業秘密を知得しており、又は知得しているであろう労働者に限られる⁵。秘密を保持すべき情報についてそれが営業秘密に該当することが明示されている場合には、その情報が法定の営業秘密の成立要件を満たすことを前提として、その情報に接した者は「その他の秘密保持義務を負っている者」に該当すると考えられる。

(3) 競業制限の内容

競業制限の範囲、地域、期限は、法律又は法規の規定に違反しない範囲で雇用単位と労働者が約定することができる。労働者が労働契約の解除又は終了の後に、競業の他社に就職し、又は競業事業を自ら開始することに対する制限の期間は、2年を超えてはならない⁶。2年は競業制限期間の上限を規定したものであり、いかなる場合にも2年の競業制限を課してよいというわけではなく、競業制限の期間は営業秘密の内容や業界の規律等を考慮して決定すべきである⁷。

<注 釈>

¹ <http://www.henan.gov.cn/ztzl/system/2007/12/04/010050215.shtml>
² 中国の不正競争防止法第10条第3項によれば、営業秘密とは、(1)公衆に知られておらず、(2)権利者に経済的利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ(3)権利者が秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報という。
³ 「単位」とは、機関・団体またはそれに属する各部門を指し、具体的には企業、学校、役所等がこれに該当する。
⁴ http://bbs.guolinlife.com/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=39&id=271636&page=1
⁵ http://www.gongsinet.com/yanjiu/2007/0506/laodong_219.html
⁶ 以前に労働部が出した「企業従業員の流動の若干の問題に関する通知」では、営業秘密を把握している従業員に対して3年以下の競業制限を課することができることとされている。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

Oslaw News Letter

vol.6

目次

Contents

● 論 文	米国における自明性判断の審査ガイドライン—KSR判決を反映した新ガイドラインとその影響—	弁理士 森田 耕司	1
● 論 文	特許権の国内消尽について—インクタンク事件最高裁判決を通じて—	弁理士 肥田 徹	4
● 論 文	称呼同一と商標の類否	弁理士 土生 真之	6
● 判 例 紹 介			8
● 米 国 判 例 紹 介			11
● 中国知的財産権トピックス	労働契約法による営業秘密の保護	弁理士 加藤 真司	12

論文

Thesis

米国における自明性判断の審査ガイドライン—KSR判決を反映した新ガイドラインとその影響—

弁理士 森田 耕司

1.はじめに

2007年4月の米国最高裁によるKSR判決¹は、従来の自明性判断基準を改めるものとして注目された。その直後、2007年5月に米国特許商標庁(USPTO)は、KSR判決に関して審査官が留意すべき点を列挙した暫定指針を発行するとともに、近いうちに新しいガイドラインを発行する旨を発表した。そして、判決から半年近くを経た2007年10月、KSR判決に基づいた自明性判断のための新しい審査ガイドライン²(以下、新ガイドライン)が発行された。今後の米国特許出願実務では、この新ガイドラインに従って自明性が判断されていくことになる。本稿では、新ガイドラインについて解説すると共に、我が国の進歩性判断基準と比較検討し、更に今後の特許出願実務における対応方法について検討する。

2.KSR判決

KSR事件(KSR International Co. v. Teleflex Inc.)では、

自明性の判断基準として従来から使われてきたTSMテストの妥当性が争点になった。TSMテストでは、自明性の判断の際に教示(teaching)、示唆(suggestion)、動機付け(motivation)が公知技術の組合せの条件となるが、特に従来のTSMテストの運用では、教示等が公知技術文献に存在することが要求されていた。最高裁は、このようなTSMテストの運用が過度に厳格かつ形式的であり誤っていると、CAFCの判決を破棄した。

3.新ガイドラインの概要

新ガイドラインは、KSR判決を解説した上で、自明性判断の際にまず行われるべきグラハム事実調査(Graham factual inquiries)について述べ、そして自明性の認定の基礎となる7種類の理論的根拠を提示している。

グラハム事実調査は、最高裁グラハム事件判決(Graham v. John Deer Co.)³にて示されたもので、具体的には下記の通りである⁴。

- (1) 従来技術の範囲と内容を決定し、
- (2) クレームの発明と従来技術の相違点を確認し、
- (3) 関連技術の通常の技術レベルを決定する。

新ガイドラインによれば、上記のグラハム事実調査の後、クレームされた発明が当業者にとって自明か否かを決定しなければならない。そして、新ガイドラインは、自明の理由の明示が重要であるとし、KSR判決がIn re Kahn判決⁵を引用して「単に結論の表明だけにより自明性の拒絶をなすことはできず、自明であるとの法的結論を支持する何らかの合理的な基礎を伴った明確な理由が存在しなければならない」と述べたことをうけて、下記の7つの理論的根拠(A)～(G)⁶を提示している。

- (A) 従来技術の要素を公知の方法に従って組み合わせることで予測可能な結果を生じさせること
- (B) 公知の要素を他の要素と単純に置き換えて予測可能な結果を得ること
- (C) 公知技術(その公知技術が適用された装置と)類似の装置(方法又は製品)の改良のために同じ手法で使うこと
- (D) 改良の用意ができていない公知の装置(方法又は製品)へ公知の技術を適用して予測可能な結果を生じさせること
- (E) 「試行が自明である」——限られた数の同一視される予測可能な解決手段からの選択であって、成功が合理的に期待されるもの
- (F) ある分野での努力による公知の成果(work)の変形は、当業者が予測可能な変形であれば、設計的な契機又は他の市場的な影響力に基づいて同じ分野又は異なる分野のいずれかで使用するために促進され得る
- (G) 公知技術における何らかの教示、示唆又は動機付けであって、クレームされた発明に到達するように当業者に公知技術の参照事項を変形させ、又は公知技術の参照事項の教示を結びつけさせるもの

7つの理論的根拠を簡単にまとめると、(A)は公知技術の組合せ、(B)は公知技術の置換、(C)(D)は公知技術の流用、(E)は予測可能な解決手段の選択、(F)は公知技術の変形、(G)はTSMテストであり、従来のTSMテスト以外に自明性認定の根拠が追加された格好になる。そして、これら根拠を提示することにより、新ガイドラインは、KSR判決の趣旨を審査に取り入れて、TSMテストでは排除できないが背景技術などからあたりまえの発明を審査段階で排除する機能を果たすと考えられる。なお、新ガイドラインでは、上記7つの理論的根拠は例示である旨の説明がなされている。

4.日本の進歩性判断基準との比較

日本特許庁の審査基準では、進歩性判断において、引用文献等の公知技術を組み合わせることの根拠が公知技術そのものに示唆されていることは要求されず、技術分野の共通性等の種々の根拠を適用可能である。

新ガイドラインは、自明性認定の根拠として、引用文献中の教示、示唆、動機付けを求める既存のTSMテスト以外に、引用文献の記載にとらわれない根拠を提示しており、少なくとも表現上は米国の審査基準を日本の審査基準に近づけるものといえる。

また、日本では公知技術と比較した有利な効果が進歩性を肯定する材料になるのに対して、新ガイドラインでは公知技術の組合せ等により得られる結果が予測可能か否かが問題とされており、この点でも両者は近づいた。

ところで、最近、日米特許庁の協力体制の一貫と思われるが、日本で拒絶理由を受けた直後に、日本の審査と同じ引用文献に基づいた拒絶理由を米国から受け取ることがある。今回の新ガイドラインによって日米の審査基準が近づいたことで、このような拒絶理由の通知も促進される可能性がある。

5.新ガイドラインを考慮した出願実務

(1)出願明細書の作成

KSR判決後の議論では、判決の影響であらゆる公知技術の組合せにより自明性が認定されるおそれがあり、今後の明細書のあり方としては公知技術を何も書けなくなり、従来技術から発明に至るストーリーも書きづらくなるという見方があった。

しかし、今回の新ガイドラインを見ると、自明性の観点では、公知技術を記載しない方が安全ということはないようである。明細書に発明の構成と概略的な効果(例えば装置の小型化)を漠然と記載しただけの場合、審査官には、発明が単なる構成要素の羅列としか理解されず、新ガイドラインによって拒絶すべきと判断される可能性が高まり、しかも、拒絶理由に対抗する材料が明細書に存在しない分だけ反論が容易でなくなる。より確実かつ円滑な特許取得を狙うのであれば、発明のポイントをばかさず、出願時に把握できる公知技術と比較した特有の効果が発明の構成からどのようにして導かれるかを明細書に記載しておくことが望まれる。優先権主張の基礎になる日本出願から米国出願明細書を作成するときに従来技術の課題や作用効果等をむやみに削るといったことも避けた方がよいと考えられる。

ただし、公知技術や作用効果の記載による無用な限定を避けるように注意して明細書作成を慎重に進めることが重要である。また、上記はあくまで新ガイドラインを意識したときに望ましい一般的な明細書の記載内容についての意見であり、個々の事案では、訴訟等を意識した戦略等の他の要素も絡めて明細書の開示の程度を決めるべきであることに留意されたい。

(2)拒絶理由通知への対応

従来のTSMテストが適用された実務では、拒絶理由が通知された場合、引用文献に組合せの動機付けが存在しない旨を指摘することにより拒絶理由を解消できる場合があり、その場合は出願に係る発明そのものについて深く言及せずに済んでいた。

しかし、新ガイドラインによれば、例えば同ガイドラインの根拠(A)に従い、出願に係る発明が引用文献の組合せであって予測可能な結果を生じさせない判断されれば、引用文献に明確な動機付けなどが無くても自明と認定される。そして、この種の拒絶理由に対抗し、発明が公知技術の単なる組合せ以上のものであると主張するために、発明の構成から特有の効果がどのように導かれるかといった発明の原理に関わる議論が必要になる場面が従来より増える可能性がある。ただし、発明の原理について議論する以上、禁反言への配慮が従来に増して一層重要になる。

6.おわりに

先日、オーストラリアで開催されたアジア弁理士会の理事会に参加してきた。この理事会には、アジア諸国から数百名の弁

理士が参加する他、欧米諸国からもほぼ同数の弁理士、特許弁護士がオブザーバーとして参加する。今回の理事会に付随して開かれたワークショップでは、日本も含めた数カ国における進歩性の状況が発表されたが、アジア以外では唯一、米国特許弁理士により米国の進歩性の状況として、KSR判決とその後の動向が報告され、KSR判決に対する関心の高さを伺わせた。

新ガイドラインの影響としては、上記に見てきた通り出願実務を大きく変えるというほどではないとしても、確実かつ円滑な権利化を目指すためには、新ガイドラインを意識した明細書の作成及び拒絶理由通知への応答が求められる。また、新ガイドラインにより、TSMテストでは排除できないがあたりまえの発明が特許される可能性が減り、これにより無益な訴訟が減ることが期待される。



<脚注>

¹ KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S., 82 USPQ2d 1385 (2007)

² Federal Register / Vol. 72, No. 195 / Wednesday, October 10, 2007 / Notices, pp. 57526 - 57353

³ 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)

⁴ (1) Determining the scope and content of the prior art;

(2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art;

(3) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.

⁵ 441 F. 3d 977, 988, 78 USPQ2d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2006)

⁶ (A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;

(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;

(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;

(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;

(E) "Obvious to try" --- choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;

(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art;

(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.