

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第12回）

技術秘密の認定

～技術秘密について提携先に特許出願された事例～

天津青松華藥医藥有限公司

上訴人（原審原告）

華北製藥河北華民藥業有限責任公司

被上訴人（原審被告）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

自社にて単独で製品を生産するには限界があり、他の企業に生産を委託する場合がある。この場合、生産プロセスにおけるノウハウ等を含めた機密情報をも委託先企業に提供する必要がある。

本事件では委託元である原告が委託先の被告に対し機密情報を提供したところ、被告は原告の許可なく機密情報を含む技術について特許出願を行い権利化したため、原告は、当該特許は原告に帰属すべきとして人民法院に提訴した。

最高人民法院は、発明内容の一部が機密情報であることを認め、特許を原告と被告の共有とする判決を下した。

2. 背景

(1) 特許の内容

華北製藥河北華民藥業有限責任公司（被告）は「高純度フルオロオキサフナトリウム製造プロセス」と称する発明特許CN104327100（100特許）を所有している。100特許は、2014年9月30日に国家知識産権局に出願され、2016年9月28日に特許が付与された。

(2) 訴訟の経緯

2013年11月16日、青松公司（原告）と被告とは、《委託加工生産協議》を締結し、原告は被告に委託し、“フルオロオキサフナトリウム”機密プロセスを使用させ、“フルオロオキサフナトリウム”製品を生産させる契約を行った。すなわち原告が対象“フルオロオキサフナトリウム”機密プロセスを華民公司に提供し、被告は原告の委託を受けて“フルオロオキサフナトリウム”製品を生産し、かつ対象“フルオロオキサフナトリウム”機密プロセスに対し秘密責任を負うこととした。