

インドネシアにおける共同特許出願 および共有特許権に関する留意事項

ACEMARK Intellectual Property

Yenny Halim
(パートナー/弁護士)



ACEMARK 事務所は 1984 年に設立したジャカルタにある知的財産専門事務所で、6 名のパートナー弁護士をはじめ現在総勢約 50 名のスタッフを擁している。Yenny Halim は、ACEMARK 事務所のパートナー弁護士で常務取締役であり、知的財産手続において広範、豊富な経験を有する。

1. 序論

インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権の数は少なく、共同特許出願および共有特許権について規定する法規も限られている。2012 年から 2017 年 11 月までのインドネシア知的財産総局（特許庁）（Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP）のデータベースから集計したデータによれば、年間の平均特許出願件数は、以下の通りである。

年	共有	単独所有	合計	共有	単独所有
	件数			比率	
2012	345	5257	5602	6.16%	93.84%
2013	240	4265	4505	5.33%	94.67%
2014	276	5372	5648	4.89%	95.11%
2015	301	5824	6125	4.91%	95.09%
2016	428	7013	7441	5.75%	94.25%
2017	739	10552	11291	6.55%	93.45%
合計	2329	38283	40612		
平均	388	6380	6769	5.60%	94.40%

* データはその年に公開された特許出願件数を示している。

* 2017 年のデータは、2017 年 10 月 6 日までに公開された特許出願件数を示している。

本稿では、特許出願から特許権の譲渡、ライセンス供与、放棄、行使に至るまで、特許出願人または特許権者にとって重要な法規および留意点について論ずる。

2. 詳細および考察事項

2-1. 法律に基づく特許出願人および特許権者の定義

以下に示すのは、インドネシア特許法 2016 年第 13 号（特許法）に基づき、特許出願人、特許権者および特許を受ける権利を有する者とみなされる者について規定する条項である。

第 1 条

- (5) 出願人とは、特許出願を申請する者をいう。
- (6) 特許権者とは、特許権の所有者である発明者、もしくは特許権の所有者からその権利を承継した者、または上記の者から後に特許権を承継した者であって、特許一般登録簿に登録されている者をいう。

第 10 条

- (1) 特許を受ける権利を有する者とは、発明者またはその発明者の権利を後に承継した者である。
- (2) 発明が複数の者により共同でなされた場合、当該特許を受ける権利はこれら複数の発明者に帰属する。

第 11 条

反証がない限り、発明者とみなされるのは、出願当初に発明者として宣言された者である。

第 12 条

- (1) 雇用契約において反証されない限り、創出された発明の権利者は、その職務を与えた者である。
- (2) (1)項の規定は、従業者、または、労働において使用可能なデータもしくは設備を使用する労働者による発明にも適用される。

第 13 条

- (1) 反証されない限り、政府機関との公式な関係において発明者により創出された発明の特許権者は、当該政府機関および発明者である。

上記条項のうち、特許出願および特許権の共有について規定しているのは、第 10 条(2)項および第 13 条だけである。

2-2. 特許を受ける権利

特許法第 10 条(2)項に従い、発明が複数の者により共同で創出された場合、その特許出願は全ての共同発明者により提出されなければならない。他の発明者の代理を務める 1 名の発明者が特許出願を提出する場合、当該特許出願には他の発明者の同意書を添付しなければならない。第 10 条(2)項に規定された共同発明者の 1 名または全員が自己の権利を他者に譲渡する場合、当該特許出願には、特許法の以下の条項に基づく当該発明の所有権の譲渡を明記する書類を添付しなければならない。

第 25 条

- (2) 上記(1)に言及された出願は、以下のものを添付しなければならない。
 - h. **発明者以外の出願人により出願が提出される場合は、当該発明の所有権の譲渡書類**

特許法に基づき特許出願人または特許を受ける権利の承継者とみなされる全ての者の同意を得る義務は、インドネシア共和国政令 1991 年第 34 号（特許規則）の以下の条項によっても確認されている。

特許規則第2条

- (2) 特許法に明示的に規定される場合を除き、特許出願は、発明者もしくは当該特許を受ける権利を有する者により、または代理人としての特許コンサルタント（弁理士）により提出できる。
- (4) **特許出願が発明者以外の者により提出される場合、かかる出願には、当該特許出願人が当該特許を受ける権利を有することを示す十分な証拠を含む陳述書を添付しなければならない。**

上記(2)項において、発明者以外で特許出願を提出できるのは、契約、相続または譲与などにより発明者から特許を受ける権利を承継した者であると説明されている。上記(4)項において、発明者から特許を受ける権利を承継した証拠は、陳述書の形式で、特許出願の提出時に添付しなければならないと説明されている。上記の証拠の補完に関する規定は、特許法に言及された特許を受ける権利を有する者により特許出願が提出される場合にも適用される。

特許規則第3条

- (1) 他の発明者の代理も務める発明者が特許出願を提出する場合、**当該特許出願の提出に対するかかる他の発明者の同意を含む陳述書を添付しなければならない。**
- (2) 1名またはそれ以上の発明者に代わり代理人が特許出願を提出する場合、**かかる1名またはそれ以上の発明者からの委任状を添付しなければならない。**
- (3) 特許を受ける権利を有する者であって、同様に当該特許を受ける権利を有する他の者の代理も務める者が特許出願を提出する場合、**かかる者たちが当該特許を受ける権利を共有していることを示す証拠書類、および当該特許出願の提出に対するかかる者たちの同意の陳述書を添付しなければならない。**

- (4) 特許を受ける権利を有する複数の者の1名またはそれ以上に代わり特許コンサルタントが特許出願を提出する場合、**かかる者たちからの委任状、およびかかる者たちが当該特許を受ける権利を共有していることを示す証拠書類を添付しなければならない。**
- (5) 本条における添付書類の補完に関する規定は、いずれかの発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者が死亡し、かかる権利がその相続人により行使される場合にも適用される。

上記第3条(1)項について、具体的には、AとBが共同発明者である状況において、Aが特許出願を提出する場合、Aの名前で単独で特許出願をすることにBが同意するというBの陳述書を添付しなければならない。

上記第3条(3)項について、例えば、A、BおよびCが相続などにより特許を受ける権利を共有している状況において、AがBおよびCの代理もして特許出願を提出する場合、以下のものを添付しなければならない。

- a. A、BおよびCが当該特許を受ける権利を共有していることを示す証拠書類。
- b. 当該出願が単独出願人としてAの名前で提出されることにBおよびCが同意するという陳述書。

同意書がない場合、特許庁は当該特許出願が方式要件を満たしていないと判断するため、当該特許出願は取下げられたとみなされる（特許法第36条および特許規則第36条(1)項）。

2-3. 特許権移転の登録を申請する権利

特許法および特許規則はいずれも共有特許権の移転について明確には規定していないが、特許法および「特許譲渡の登録要件と手続に関するインドネシア共和国大統領令」2010年第37号によれば特許権を全体的または部分的に移転すること

が可能であるため、特許権の一部移転によって特許出願および特許権の共有が生じる。

特許権を移転するには、特許一般登録簿への登録を特許庁に申請しなければならない。係属中の出願の場合、権利移転は出願データ変更記録として登録される。

2-4. 出願の取下げまたは特許権の取消を申請する権利

出願の取下げは、以下に示す特許法第43条において規定されている。

第43条

- (1) 出願は、大臣が当該出願を許可または拒絶する決定を下す前に、出願人によってのみ取下げることができる。
- (2) 上記(1)項に言及された出願人による出願の取下げは、大臣に申請書を提出することによって行われる。

また、特許規則第41条は、以下のように定めている。

特許規則第41条

- (1) 特許出願は、特許出願人、発明者または当該特許を受ける権利を有する者により署名された取下げ申請書を特許庁に提出することにより、取下げることができる。
- (2) 特許コンサルタントにより提出された特許出願の取下げ申請書には、発明者または当該特許を受ける権利を有する者からの委任状を添付しなければならない。

以下に示す特許法の条項は、特許権の取消に関するものである。

第130条

特許権は、以下の理由により全体的または部分的に取り消される。

- a. 特許権者からの取消申請が大臣により認められる。

第 131 条

- (1) 第 130 条(a)号に言及された理由による特許権の取消は、特許権者が全部または一部のクレームの取消申請書を大臣に提出することにより行われる。
- (3) 上記(1)項に言及された特許権の取消は、ライセンシーの同意書が特許権の取消申請に添付されていない場合には、処理することができない。

特許権の移転と同様に、複数の者により共有される出願の取下げまたは特許権の取消の要件および手続は明確に規定されていないものの、実際にはかかる手続は全ての特許出願人または特許権者の同意を必要とする。特許庁は、出願の取下げ申請または特許権の取消申請を処理するための参考資料として、特許一般登録簿に記載された全ての特許出願人または特許権者の同意書の提出を要求する。

特許出願の取下げおよび特許権の取消について規定する条項は存在するものの、特許出願人または特許権者が当該出願または特許権を特許一般登録簿から削除したいと望む場合を除き、これらの申請手続は必ずしも特許庁から公式には要求されないと思われる。なぜなら特許庁は以下の理由により、自動的にかかる特許出願が取下げられたあるいは特許権が取り消されたとみなすためである。

・特許出願に関して

1. 出願人は所定の期限内に、特許法その他の関連規則に定められた方式要件を満たしていない（特許法第 34 条(4)項と第 36 条および特許規則第 36 条(1)項）。
2. 出願人は所定の期限内に、実体審査請求をしていない（特許法第 51 条(3)項と第 122 条(3)項）。

3. 出願人は所定の期限内に、実体審査報告書に応答していない（特許法第 62 条(10)項）。

・特許権に関して

特許権者は所定の期限内に、債務または罰金の形式による制裁を受けることなく年金の支払い義務を履行していない（特許法第 128 条(1)項、第 130 条(d)号、第 134 条(1)項）。

2-5. ライセンス登録を申請する権利

ライセンス登録を申請する権利は、以下に示す特許法の条項に規定されている。

第 76 条

- (1) 特許権者は、第 19 条に言及された行為を遂行するために独占的または非独占的ライセンス契約に基づき他者にライセンスを供与する権利を有する。
- (2) 上記(1)項に言及されたライセンス契約には、第 19 条に言及された行為の全部または一部を含めることができる。

第 79 条

- (1) ライセンス契約は、料金の支払いをもって、大臣により登録および公表されなければならない。
- (2) ライセンス契約が上記(1)項に従い登録および公表されない場合、当該ライセンス契約は第三者に対する法的効力を生じない。

ライセンス登録に関する規定は、知的財産のライセンス登録申請の要件と手続に関するインドネシア共和国法務人権省令 2016 年第 8 号にも定められている。

ただし、上記のいずれの規定も、共有特許権者によるライセンス供与については明示的に定めていない。しかし、実際には、特許庁は全ての特許権者の同意書が添

付されている場合に限り、ライセンス登録申請を処理する。かかる同意書がない場合、特許庁は当該ライセンス登録申請が取下げられたとみなす。

2-6. 特許権を行使する権利

根拠となる規定は、以下に示す特許法の条項である。

第142条

第10条、第11条、第12条および第13条に言及された特許を受ける権利を有する者は、特許権が当該特許を受ける権利を有していない者に付与された場合は、商事裁判所に訴訟を起こす権利を有する。

第143条

(1) 特許権者またはライセンシーは、第19条(1)項に言及されたいずれかの行為を正当な権利なく意図的に遂行する者を相手取り、損害賠償を求めて商事裁判所に訴訟を起こす権利を有する。

特許出願過程における手続と同様に、裁判所で特許権を行使する際のあらゆる手続は、全ての特許権者により署名された委任状を提出することにより、特許証に記載された全ての特許権者の同意に基づいて行わなければならない。このことは法律には規定されていないが、裁判官はこの要件が満たされていることを確認する。

3. 結論

- (1) 共同特許出願および共有特許権に関するあらゆる手続は、特許一般登録簿に記載された全ての出願人または特許権者の同意がなければ進めることができないため、全ての出願人または特許権者により署名された同意書、関連手続を進めるために特許庁により十分とみなされる他のあらゆる裏付け書類、またはその両方を添付しなければならない。
- (2) 特許庁は上記(1)に関連する規則を柔軟に適用している。例えば出願人または特許権者の死亡、退職、支払い不能、または法律上正当化される他の理由によ

り全ての者の署名を得ることが難しい場合、特許庁は同じ法的意図および効力を有するあらゆる代替書類を受け入れる。

- (3) 所定の期限内に特許法または関連規則に定められた要件および手続を遵守できない場合、特許庁は、当該出願、特許権移転、出願取下げ、特許権取消、ライセンス契約登録の申請にかかる手続が取下げられたとみなす。
- (4) 権利行使およびライセンス供与手続についても、共有者は他の共有者の同意がなければ行うことができない。

以上

■ 参考情報

出典

- ・ インドネシア特許法 2016 年第 13 号
- ・ 特許出願の手続に関するインドネシア共和国政令 1991 年第 34 号
- ・ 特許譲渡の登録要件と手続に関するインドネシア共和国大統領令 2010 年第 37 号
- ・ 知的財産のライセンス登録申請の要件と手続に関するインドネシア共和国法務人権省令 2016 年第 8 号
- ・ インドネシア知的財産総局データベース

(編集協力：日本技術貿易㈱)