

インドにおける 特許権の共有と共同出願



Remfry & Sagar

Mr. Surendra Sharma

1827年設立のRemfry & Sagarは世界各国の多くのクライアントに特許、商標、意匠、著作権、地理的表示、ドメインネーム、不正競争関連のサービスを提供している事務所である。Mr. Surendra SharmaはRemfry & Sagarの特許部に所属するシニアアソシエイトであり、情報技術、電気通信、機械工学、再生可能エネルギー、冶金など様々な技術分野の顧客を代理している。また、特許出願の権利化、特許分析、特許権による保護を求める新興企業へのアドバイス等、幅広いサービスを提供しており、インド特許法等に関する最新のニュースや情報に精通している。

1. 序文

共同特許出願は、複数の出願人による特許出願である。出願人になれるのは、(i) 真正な最初の発明者；(ii) 真正な最初の発明者の譲受人；または(iii) 生前に特許を受ける権利を有していた故人の法定代理人である。出願人の追加または削除は、特許出願の係属中いつでも行うことができ、それにより出願の所有形態が変わってくる。共同出願によると複数の出願人により特許権が共有されるため、特許共有者の権利および義務に関して問題が持ち上がっている。本書では、共同特許出願および共有特許権の様々な手続、権利および義務に係る1970年インド特許法（「特許法」）の規定について説明すると共に、共同出願および共有特許権の実務上の提言をいくつか示したい。

2. 係属中の出願に関する問題

係属中の出願における新出願人の記載

特許出願の所有者であると主張するあらゆる者は、当該特許出願に出願人として自己の名前を記載するために、特許法第20条(1)項に基づく申請書および裏付け証拠を長官に提出できる。長官はかかる申請書を検討後、当該特許出願における出願人の記載の変更を命じることができる。ただし、当該特許出願において既に複数の出願人が存在する場合には、特許法第20条(2)項に従い、出願人の追加申請を提出する前に他の出願人の同意を得る必要がある。このような状況では、新出願人を当該出願の共同出願人として追加することに同意する既存出願人により署名さ

れた宣言書を提出するのが望ましい。出願人の追加申請には、当該出願にかかる特許を受ける権利が新出願人により所有されていることを示す裏付け証拠を添付しなければならない。裏付け証拠は、書面にされた譲渡証または契約書であってもよい。権利の譲渡が法の適用による影響を受けている場合には、所有権が変更されたことを示す公式書類の認証または公証された写しを裏付け証拠として提出しなければならない。

いずれかの共同出願人が死亡した場合の出願の処理

特許付与の前にいずれかの共同出願人が死亡した場合には、生存する共同出願人の申請に基づき、長官は当該特許出願を生存する出願人の名前で処理するよう命じることができる。死亡した出願人の法定代理人は、かかる出願の継続に同意しなければならない。死亡した出願人の死亡証明書、および法定代理人が故人の代わりに同意をする旨を記載した文書も提出しなければならない。

共同出願人における紛争

特許法第20条(5)項に基づき、長官はインド特許意匠商標総局（特許庁）における出願手続の問題に関して共同出願人の中に生じた紛争を処理する幅広い権限を付与されている。このような紛争が生じた場合、長官の指示を求める申請書を提出することができる。長官は全ての当事者を聴聞した後に適切な指示を出す権限を有する。この条項は、1名の共同出願人が他の共同出願人の意思に反して特許出願の取下げを決断した場合や、共有者の1名が他の共有者の意思に反して特許権の放棄を決断した場合に有効である。その際、長官は紛争当事者の意見を聞いた後、当該共同出願および共有特許権の手続を遂行すべきか、取下げるべきかについて（個々の事情に即して）指示することができる。

3. 付与された特許権に関する問題

特許権の共有者の権利

特許権から生じる権利は、特許法第48条に記載されている。この条項に基づき、特許権者は以下の権利を与えられる。

- 「(a) 特許発明の主題が製品である場合は、特許権者の同意を得ていない第三者がインドで当該製品の製造、使用、販売申込み、販売またはこれらを目的とした輸入を行うことを阻止する排他的権利。
- (b) 特許発明の主題が方法である場合は、特許権者の同意を得ていない第三者がインドで当該方法を使用する、さらに当該方法による直接的製品の使用、販売申込み、販売またはこれらを目的とした輸入を行うことを阻止する排他的権利。」

上記権利の配分は共有者間で契約により規定することができる。かかる契約がない場合、特許権共有者の権利について規定する特許法の条項が適用され、共有特許権の各共有者は、当該特許権について平等かつ不可分の持分を与えられる。一般に動産の所有権および移転に係る規則が特許権に適用される。インドの法律に基づき、かかる規則は様々な制定法およびコモンローに準拠している。各共有者は、特許侵害が生じた場合にそれぞれ特許権を行使することもできる(特許権の侵害は特許法第48条に記載された権利の侵害である)。2014年に M.C. Jayasingh Vs. Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI)事件においてマドラス高等裁判所は、いずれの共有者も侵害訴訟を提起することができ、全ての共有者が参加していないことは当該訴訟の維持を阻却する事由にはなり得ないと判示した。具体的には、当裁判所は以下のように裁定した。

「……特許法第48条と合せて特許法第50条(2)項を解釈することにより、それぞれの特許共有者は自分自身の利益のために、他の共有者に説明することなく、自分自身により、または自己の代理人により特許法第48条に基づき付与された権利を行使できることは明白である。特許法第50条(3)項に基づきいずれの特許共有者も他の共有者の同意がなければ、自己の持分に関する譲渡またはライセンス供与さえできないという事実と考え合せて、特許法第50条(2)項の規定に従い1名の特許共有者の主張により訴訟は維持可能である。」

ただし、共有者の権利行使とは対照的に、特許権をライセンス供与する際は全ての共有者の同意が必要である。

備考：1名の共有者から特許製品を購入した購入者には、当該共有者の権利にかかる使用のみが認められる。

共有者に指示する長官の権限

いずれの特許権共有者も、特許製品の販売、リース、ライセンスその他の権利について特許法第51条に基づき長官の指示を求めることができる。この条項は、1名またはそれ以上の共有者が特許製品に関連する取引を妨害する場合に有効である。いずれかの共有者が他の共有者からの要求書を受領後14日以内に、長官により指示されたいずれかの証書に署名しない、またはいずれかの行為を実行しない場合には、長官はこの不履行共有者の代わりに当該証書に署名する権限をあらゆる者に与えることができる。長官はあらゆる指示を与える前に、全ての関係当事者に聴聞の機会を与える。

特許付与後の所有権の変更

特許権の所有権のあらゆる変更または新しい持分の設定は、特許登録簿に登録する必要がある。登録簿は、特許法に基づき義務づけられた行為を進める上で、登録簿に記載された事項の一応の証拠となる。特許権の所有権および持分の変更が特許庁に登録されていない場合には、かかる所有権および持分の変更をもたらすあらゆる書類は、長官および裁判所により特許権の所有権の証拠として容認されない。ただし、長官および裁判所が理由を示して書面で別段の指示をする場合はこの限りでない。特許登録簿は公衆の閲覧が可能である。

所有権および持分の変更の登録申請は、全体または持分の所有者となる者が所有権の登録申請書を提出することにより行われる。長官は当該申請書および添付書類の正当性を認めた後、所有権および持分の変更を特許登録簿に記載する。所有権および持分の変更の登録申請と一緒に、かかる所有権および持分の変更を示す契約書、

譲渡証その他の証書といった裏付け証拠を提出すべきである。かかる特許譲渡証または特許権の持分を設定する他の証書は、書面にされ、正式に署名されない限り効力を生じない。特許権の持分に関連する紛争が係争中である場合、長官は当該紛争が解決されるまで、特許権の所有権の変更を登録することを拒否できる。

提言

- **所有権に関する契約**：発明が共同研究の成果である場合には、特許権の所有に関する契約を締結することを強く推奨する。このような契約に含めることが可能な重要な事項の一部を以下に示す。
 - 特許出願の提出、手続遂行、取下げ、特許権の維持および特許権の存続期間中に生じる他の要件の遵守について、どの共同出願人が責任を負うべきかを記載すべきである。これにより、特許権の保護を求める国の代理人が共同出願人の指示を適時に受けられるようになる。
 - 各共同出願人の特許権の持分が平等ではない場合は、それぞれの持分を記載すべきである。
 - 特許権の権利行使に関する権利および義務についても、契約に定めるべきである。
 - 特許権をライセンス供与する際に全ての共同出願人の同意が要求されるかどうかについても、定めるべきである。
 - 特許権から生じるロイヤルティその他の利益の配分問題についても、契約に定めるべきである。
- **印紙税の支払い**：特許庁に提出される特許権の所有権に関する契約書は、印紙税法の規定を遵守しなければならない、適用率に従い適切な印紙を貼る必要がある。印紙税法の規定に基づき、印紙税はその契約に伴う対価額に基づいて計算される。同様に、委任状にも印紙を貼る必要がある。
- **権利の証拠**：特許出願が自然人により提出されない場合、当該出願をする権利の証拠を特許庁に提出しなければならない。かかる権利の証拠とは、当該出願

に係る特許を受ける権利が当該出願を提出した出願人に帰属することを示すものである。複数の組織の発明者たちが発明に貢献した特許出願を共同でする際は、実行可能な範囲で速やかに発明者から出願人への当該発明の譲渡証を入手することが望ましい。それによって、出願の手続遂行および特許権付与の遅延を回避できる。また、発明者がその組織を退職する場合、後に譲渡証を入手することが困難になることが考えられる。

(編集協力：日本技術貿易株)