

<印国・アセアン>



インド特許制度における共同出願人の 権利放棄と単独化：日本と異なり、 一方的な持分放棄では処理できない

AsiaWise Professionals
Co-Founder, IP Team Leader

奥 啓徳

日本企業がインド企業や研究機関と共同で特許出願した後、事情の変化により、「共同出願人の一方が権利を放棄し、他方を単独出願人にしたい」というケースがある。

ここで注意が必要なのが、日本とインドの制度の違いである。日本では、共有者の一人が自己の持分を放棄し、その持分を他の共有者に帰属させることが可能である。一方、インドでは、共同出願後の権利関係を同じような一方的な「放棄」によって整理することはできない。

特許付与前の出願人変更については、インド特許法第20条が規定している。共同出願人の一人から他方へ権利を移転して単独出願人とする場合には、他の共同出願人の同意が必要となる。実務上は、譲渡契約書等の権利移転を裏付ける書面を整備し、Form 6を提出して出願人変更の手続を行うことになる。なお、特許付与後の共同特許権についても、第50条により、共同特許権者は原則として等しい不可分の持分を有し、その持分の譲渡等には他の共同特許権者の同意が必要となる。

したがって、これは単に「必要になったときにインド代理人に手続を依頼すればよい」という問題ではない。将来、共同研究が終了したり、一方が事業から撤退したりした時点では、相手方から必要な協力を得られない可能性もある。

インドで共同出願を行う場合には、共同研究契約や共同出願契約を締結する段階から、将来の権利帰属だけでなく、一方が離脱する場合の権利移転や必要な手続への協力義務まで、あらかじめ文書で定めておくことが重要である。

< India, ASEAN >

Abandonment of Rights by a Joint Patent Applicant in India and Conversion to a Sole Applicant : Unlike Japan, Unilateral Abandonment of a Share Is Not Sufficient

AsiaWise Professionals
Co-Founder, IP Team Leader

Yoshinori Oku

When a Japanese company jointly files a patent application with an Indian company or research institution, circumstances may later change, and one of the joint applicants may wish to give up its rights so that the other becomes the sole applicant.

An important point is the difference between the Japanese and Indian systems. In Japan, a co-owner may generally abandon its own share, and that share will accrue to the remaining co-owner(s). In India, however, the rights arising from a joint application cannot be reorganized in the same way simply through unilateral abandonment.

Before grant, Section 20 of the Indian Patents Act governs changes in applicants. Where rights are transferred from one joint applicant to another so that the latter becomes the sole applicant, the consent of the other joint applicant(s) is required. In practice, documents evidencing the transfer of rights, such as an assignment agreement or other document of title, must be prepared, and the change of applicant must be recorded with the Patent Office through Form 6.

After grant, Section 50 applies to co-owners of the patent. Unless otherwise agreed, co-owners generally hold equal undivided shares. While each co-owner may use the patented invention for its own benefit, the consent of the other co-owner(s) is required for matters such as assignment of a share or grant of a licence.

Therefore, this is not simply a procedural matter that can be left to an Indian patent attorney when the need arises. By that time, the joint research may have ended or one party may have exited the business, making it difficult to obtain the necessary cooperation.

Accordingly, joint research and joint filing agreements should address not only future ownership, but also each party's obligation to cooperate with any necessary transfer and related procedures if one party later withdraws.