

## インド特許法の基礎（第14回）

### ～特許の譲渡及び実施許諾～

河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

#### 1. はじめに

特許出願が特許付与可能な状態にあると判断され、拒絶されなかった場合、特許出願人に対して特許証が付与され、かつ、特許付与日が登録簿<sup>1</sup>に記録される（第43条）。出願人は特許の被付与者（grantees）として、その名称及び住所が登録簿に登録される（第67条(1)(a)）。特許権の被付与者として現に登録簿に登録されている者は「特許権者」と呼ばれる（第2条(1)(p)）。

特許権は排他的権利であり、特許権者はその承諾を得ない第三者がインドにおいて特許物品<sup>2</sup>を製造販売し、特許方法を使用する行為を防止することができる（第48条）。

特許権は移転可能な権利であり、特許権者は特許を譲渡し、実施許諾を行い、その他の方法でこれを処分する権限を有する（第70条）。また法の適用その他の原因によって特許は移転する。特許権の譲渡及び実施許諾は当事者の契約によって自由に行うことができるが、所定の要件を満たさなければその効力を生じず（第68条）、特許庁<sup>3</sup>に登録の申請（第69条）を行う必要がある点に留意する必要がある。

#### 2. 譲渡等の移転

##### (1) 譲渡

譲渡（assignment）の用語は法定されていないが、次の3種類の譲渡があると考えられている<sup>4</sup>。

- ①法律上の譲渡（Legal assignment）
- ②衡平法上の譲渡（Equitable assignment<sup>5</sup>）

---

<sup>1</sup> 「登録簿」とは、第67条にいう特許登録簿をいう（第2条(1)(x)）。

<sup>2</sup> 「特許物品」及び「特許方法」とは、それぞれ現に有効な特許の対象である物品又は方法をいう（第2条(1)(o)）。

<sup>3</sup> 「特許庁」とは、第74条にいう特許庁をいう（第2条(1)(r)）。

<sup>4</sup> Tamali Sen Gupta (2011). Intellectual Property Law In India: p.61

<sup>5</sup> エクイティ上の譲渡 元来は、chose in action（債権）の譲渡のようにコモン・ロー上は無効であるが、エクイティによって強制力を付与される譲渡を意味した。イギリスの Law of Property Act 1925（財産権法）やアメリカの Uniform Commercial Code（統一商事法典）等により、多くのものが legal assignment, つまりエクイティの助けがなくても効力の発生する譲渡として認められるようになった。しかし、これらの制定法の適用は受け

### ③譲渡抵当 (Mortgages)

#### (a) 法律上の譲渡

法律上の譲渡は、現存する特許権の証書に基づく譲渡である。譲渡等に関する後述のインド特許法第 68 条の要件を満たした適法な譲渡は、特許庁の登録簿に登録され、特許の譲受人は特許の所有者又は共有者として登録簿に登録される (第 69 条)。

#### (b) 衡平法上の譲渡

衡平法上の譲渡は、例えばインド特許法第 68 条等の法律上の要件を満たしていないが、特許を譲渡する旨の合意が示された文書に基づく譲渡である。当事者間で特許を譲渡する旨の合意が明白であっても、法律上の要件を満たしていない譲渡は、法律上の譲渡としては認められないが、衡平法上の譲渡に係る権利が認められ得る。

#### (c) 譲渡抵当

譲渡抵当は、債務の担保として特許権者が債権者へ特許権を移転し、債務の弁済があれば特許権を特許権者へ返還させる契約に基づく譲渡である。特許権者 (債務者) は譲渡抵当権設定者であり、債権者は譲渡抵当権者である。適法な譲渡抵当は特許庁の登録簿に登録され、債権者は譲渡抵当権者として登録簿に登録される (第 69 条)。

### (2) その他の特許権の移転の原因

#### (a) 中央政府による特許の移転 (第 102 条)

中央政府は、特許発明を特許権者から公共目的のために取得することが必要であると認めるときは、官報にその旨を告示することができ、それにより、特許権を中央政府へ移転することができる (第 102 条(1))。

#### (b) 特許権者の死亡又は倒産等による承継<sup>6</sup>

特許権者が人である場合、特許権者の死亡により特許権は、死亡した者の財産権を法律上代表する者に移転する。特許権者が会社である場合、当該会社の倒産等によって、特許権は特定の者へ承継される。

## 3. 実施許諾

### (1) 当事者間の契約に基づく実施許諾

当事者間の実施許諾には大きく次の 3 種類の実施許諾がある。

---

ないが、エクイティ上は強制力が付されるものが残っており、それらはなおこの名称でよばれている。(田中英夫 (1991). 英米法辞典)

<sup>6</sup> P. Narayanan (2006). Patent Law Fourth Edition: pp. 270, 12-12

- ①独占的实施許諾 (exclusive license) ※特許権者の権利を留保しない。
- ②準独占的实施許諾
- ③非独占的实施許諾 (non-exclusive license<sup>7</sup>)

いずれの実施許諾においても、特許発明の実施地域、許諾期間、発明の内容、実施内容（製造、販売等）を一定範囲に限定して、特許発明の実施を許諾し得る。また、我が国と異なり、実施許諾の登録は単なる対抗要件では無い。独占的通常実施権か否かにかかわらず、実施許諾の登録申請を行う必要がある（第 69 条）。

#### (a) 独占的实施許諾

独占的实施許諾とは「特許権者が実施権者に対して又は実施権者及びその者から授権された者に対して、他の全ての者(特許権者を含む。)を除外して、特許発明に関する権利を付与する実施許諾」をいう（第 2 条(1)(f)）。つまりインド特許法における独占的実施許諾は特許権者の権利を留保せず、特定の者のみに特許発明の実施を許諾するものである。独占的実施権者は特許侵害に対して、特許権者と同様の権利を有し(第 109 条)、差止命令及び損害賠償又は不当利得返還による救済を求めることができる(第 108 条)。権利者自身が差止を求めることができる等、我が国の専用実施権に似た側面を有する。しかしインド特許法における独占的実施権はあくまで実施権であり、物権的な財産権のように当然には権利の移転、独占的実施権に基づく再実施許諾が可能になるものではない。我が国の専用実施権及び独占的通常実施権のいずれとも異なる性質を有している。

#### (b) 準独占的实施許諾

準独占的実施許諾は、特許権者が特許発明を実施する権利を留保した上で、特定の者のみに特許発明の実施を許諾するような実施許諾である。準独占的実施権の用語はインド特許法に法定されていないが、第 70 条で許諾され得る実施許諾から、特定の許諾形態を除外したり、特定の許諾形態に限定したりする条項は存在しない。むしろ第 70 条は特許権を処分する広範な権原を特許権者に認めており、第 68 条で有効と認められ、第 69 条で登録が認められる権利の範囲も広範である。インド特許法の実施許諾 (License) から準独占的実施許諾が除外される積極的な理由は無いと思われる。準独占的実施許諾は当事者間の契約により認められ得る許諾形態と考えられる。実務的にも準独占的実施許諾は認められている。

#### (c) 非独占的实施許諾 (non-exclusive license)

非独占的実施許諾は、我が国の通常実施権の許諾に相当するものであり、特定の者に

---

<sup>7</sup> “non-exclusive license”の用語は第 90 条(1)(iv)に現れるが、その用語の意味は定義されていない。

限定すること無く、複数の第三者に特許発明の実施を許諾し得る実施許諾である。

#### (2) 強制的実施権<sup>8</sup>（第 8 2 条～第 9 4 条）

強制実施権は、所定の条件を満たす場合、特許権者の合意無く、政府が第三者に対して強制的に付与する実施権である。特許発明が適切に実施されていない場合（第 84 条）、利用関係にある特許発明の効率的な実施が阻害されている場合（第 91 条）、国家的緊急事態等が発生した場合（第 92 条）、製造能力が不十分である国向けの特許医薬品を製造し、当該国へ輸出する場合（第 92 条 A）等、所定の要件が満たされた場合、第三者に強制的実施権が設定される。

#### (3) 黙示の実施許諾<sup>9</sup>

黙示の実施許諾は、明示された条項によって許諾が与えられたものではないが、当事者を取り巻く状況から黙示的に特許発明の実施を許諾したものと解釈されるものである。例えば、特許権者が特許製品を販売した場合、その特許製品の購入者に対しては特許方法の実施を黙示的に許諾したものと考えられる。

### 4. 契約による譲渡及び実施許諾の要件

#### (1) 譲渡及び実施許諾の主体

特許の被付与者又は所有者<sup>10</sup>として登録された者が特許を譲渡し、特許に基づく実施許諾を行うことができる（第 70 条）。特許が共有に係る場合、各特許権者は別段の合意が無い限り、均等の持ち分を有し（第 50 条(1)）、他の者に報告すること無しに自己の権利を行使することができるが（第 50 条(2)）、特許の譲渡又は実施許諾に関しては他の共有者の合意が必要である（第 50 条(3)）。

#### (2) 譲渡及び実施許諾の対象及び内容

現に登録簿に登録されている特許が譲渡及び実施許諾の客体となる。特許は全部を譲渡することはもちろん、特許の一部を部分的に譲渡することもできる。実施許諾も特許の範囲を地域的、時間的、内容的に限定して許諾することができる。

ただし、特許の譲渡及び実施許諾は、登録簿に登録された他の者の権利を害するものであってはならない（第 70 条）。

---

<sup>8</sup> “License of Right”（実施許諾用意制度）は 2002 年特許法改正により削除され、Trips 協定 31 条に則した強制実施権に関する条項が設けられた。

<sup>9</sup> P. Narayanan (2006). Patent Law Fourth Edition: pp. 271, 12-18

<sup>10</sup> 特許の「被付与者 (grantee)」は審査の結果、第 43 条の規定により特許を付与された者、「所有者 (proprietor)」は、譲渡又は何らの原因による移転によって特許又はその持ち分を取得した者と解される。

(3) 書面によって適法に締結されていること（第 68 条）

(a) 特許の譲渡及び実施許諾契約は、書面によるものでなければならない（第 68 条）。一般的な契約は口頭でも有効であるが、特許の譲渡契約及び実施許諾契約等は書面による必要がある。

(b) 関係当事者間の合意がそれぞれの者の権利義務を規制する全ての条件が書面に記載され、適法に締結されている必要がある（第 68 条）。

(4) インド契約法<sup>11</sup>を遵守すること

譲渡及び実施許諾が適法に締結されるためには、インド契約法の規定に従う必要がある。当事者間の申込み<sup>12</sup>と承諾<sup>13</sup>によって形成された合意<sup>14</sup>が法的強制力を有する契約<sup>15</sup>となるためには、インド契約法第 10 条の条件を満たす必要がある。同法第 10 条の概要は次の通りであり、英米法と同様、契約には約因が必要である。

- ・合意は当事者間の自由意思による同意であること（インド契約法第 10 条、第 13 条、第 14 条）
- ・適法な約因が存在すること（インド契約法第 10 条、第 23 条～第 25 条）
- ・契約の目的が合法であること（インド契約法第 10 条、第 23 条、第 25 条）
- ・無効なものと明示的に宣言されたもので無いこと（インド契約法第 10 条）

(5) 制限条件（第 140 条）

実施許諾契約においては、次表のような条件を契約に挿入することは違法であり、かかる条件は無効である（第 140 条(1)）。また特許権侵害訴訟において、侵害に係る特許に関する契約に当該条件が含まれていた場合、抗弁事由となる（第 140 条(3)）。第 140 条の制限条件に留意すべきである。なお上記条件を含む契約を実施許諾と別途締結しても、当該条件は無効である（第 140 条(2)）。

① 非特許物品（※ 1）の取得の禁止・制限（第 140 条(1)(a)）

- ・実施権者に対して、実施許諾者等から非特許物品を取得するように要求すること
- ・実施権者が非特許物品を取得することを禁止すること
- ・何人からも非特許物品を取得できる実施権者の権利を制限すること
- ・実施権者が実施許諾者等以外から非特許物品を取得することを禁止すること

② 非特許物品の使用の禁止・制限（第 140 条(1)(b)）

- ・実施許諾者等によって供給されない非特許物品の実施権者による使用を禁止すること
- ・実施許諾者等によって供給されない非特許物品を使用できる実施権者の権利を制限す

<sup>11</sup> The Indian Contract Act, 1872

<sup>12</sup> インド契約法第 2 条(1)(a)

<sup>13</sup> インド契約法第 2 条(1)(b)

<sup>14</sup> インド契約法第 2 条(1)(e)

<sup>15</sup> インド契約法第 2 条(1)(h)

ること
③非特許方法（※2）の使用の禁止・制限（第140条(1)(c)） <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施権者による非特許方法の使用を禁止すること</li> <li>・非特許方法を使用できる実施権者の権利を制限すること</li> </ul>
④排他的グラントバック（第140条(1)(d)） <ul style="list-style-type: none"> <li>・排他的グラントバックを規定すること</li> <li>・特許の有効性に対する異議申立の抑止を規定すること</li> <li>・強制的包括ライセンスの許諾を規定すること</li> </ul>

※1：非特許物品：特許物品以外の物品又は特許方法以外の方法で製造された物品

※2：非特許方法：特許方法以外の方法

#### (6) 権原の登録（第69条）

(a) 特許の譲受人又は実施権者は、長官に対して、その者の権原を登録簿に登録すべき旨を様式16により書面で申請しなければならない（第69条(1)、規則90(1)）。特許の譲渡人又は実施許諾者が当該申請を行うこともできる（第69条(2)、規則90(1)）。特許又は実施権の権原に影響を及ぼす全ての譲渡契約書又は実施許諾契約書の原本及び写し（申請人又は代理人により正本と証明された譲渡契約書又は実施許諾契約書）2通を様式16の申請書に添付して長官に提出しなければならない（第69条(4)、規則91）。なお、長官は、権原に関するその他の証拠又は同意書を要求することができる。権原の登録申請には契約書の原本が必要といわれているが、実務上は公証人によって適法に認証された写しを原本に代えて提出することもできるようである。

また、実施許諾の場合、権原の申請人は実施許諾の条件を開示しないよう請求することができる（第69条(4)）。

#### (b) 登録と契約の有効性

2005年改正前のインド特許法第68条には、特許の譲渡及び実施許諾は、譲渡契約書等の登録申請を所定の方法で契約締結日から6ヶ月以内に行わなければ、その効力を生じない旨が規定されていた。この改正前第68条の規定に基づき、ライセンス契約が特許庁に登録されていないことを理由に実施許諾契約が無効であるとする判断が下された判例がある<sup>16</sup>。ただ2005年特許法改正により、登録に係る規定部分は「かつ、適法に締結され」と改正され、第68条から、譲渡契約書及び実施許諾契約書の登録に係る記載が削除された。上記判例は実施許諾の有効性及び権原登録に係る説明で良く引用されるが<sup>17</sup>、上記判例が改正後の第68条に直ちに適用できるものであるかどうか疑問で

<sup>16</sup> National Research Development Corp vs ABS Plastics Limited

<sup>17</sup> 例えば、Kalyan C. Kankanala, Arun K. Narasani & Vinita Radhakrishnan (2010). Indian Patent Law And Practice: pp. 171-172

ある。

ただ、登録簿に譲渡及び実施許諾の契約書が登録されていない場合、当該契約書は、長官又は裁判所によって特許に係る権原の証拠として認定されないため(第69条(5))、いずれにせよ譲渡及び実施許諾の登録がなければ、当該譲渡及び実施許諾は事実上、法的強制力を有する契約として機能しないと考えられる。結論としては、取得した権利に係る法的強制力を獲得するためには、権原の登録が必須であると考えられる。

#### (7) 登録の期限

特許の譲渡又は実施許諾に係る権原の登録申請の期限はインド特許法に規定されていないが、遅滞なく登録申請を行うことが好ましく、契約締結日から6ヶ月以内を目処に登録申請を行うと良い。後述するように特許又は実施権に係る権原の登録を行わずに放置していると、種々の問題が生ずる可能性があると思われる。

なお、2005年改正前のインド特許法第68条には、権原の登録申請を所定の方法で契約締結日から6ヶ月以内に行わなければ、その効力を生じない旨が規定されていたが、2005年特許法改正により、登録に係る規定部分は「かつ、適法に締結され」と改正され、登録申請期限の規定が無くなった。現地においては、改正前の第68条に規定されていた「6ヶ月」の期限に倣って実務を行っているようである。

### 5. 権原登録の効果等

#### (1) 特許庁における登録

長官は、登録申請があった権原の証拠に基づいて、申請者が特許又はその持ち分を取得する権原を有するものと認められる場合、その申請者を特許の所有者又は共有者として登録簿に登録し、譲渡に係る証書の明細等を登録簿に記入する(第69条(3)(a))。また長官は、登録申請があった権原の証拠に基づいて、申請者が特許についての何らかの権利を取得する権原、例えば実施権、譲渡抵当権等を取得する権原を有するものと認められる場合、その申請者の権利の通知を登録簿に登録し、証書の明細等を登録簿に記入する(第69条(3)(b))。

具体的には、特許登録簿には「……………に関して受理された申請に従い、……………年……………月……………日付にて、当事者……………と相手方当事者……………との間で締結された譲渡証書／ライセンス証書／譲渡抵当証書等によって、特許所有者／実施権者／譲渡抵当権者等として登録された。」といった様式で記入される(規則92)。

申請者が申請に係る権原を有するものと認められない場合、当該申請は拒絶される。

#### (2) 譲渡及び実施許諾等の効力発生要件及び効力発生時期について

譲渡及び実施許諾の効力発生時点としては、①譲渡等の合意があった時点(契約締結

前段階)、②譲渡等の契約締結時点、③権原の登録時点が考えられる。第 68 条には譲渡等の権利の設定は、書面により適法に締結されていない限り、効力を生じないと規定されているため、上記①の段階では譲渡等の効力は発生していないと考えられる。

インド特許法には権原の登録が効力発生要件である旨は規定されておらず、複数当事者の権利関係と、登録の先後との関係を規定した条項も見あたらない。第 69 条(3)には権原の登録が権原の証拠に基づいて行われる旨、権原の帰属について当事者間の争いがある場合、判決が確定するまで登録を行わない旨が規定されており、譲渡等の登録は、その譲渡等の効力が発生していることが前提になっていると考えられる。また特許に係る権原に影響を及ぼす契約書を特許庁で保管する旨が規定され(第 69 条(4))、権原の登録申請があった際、登録簿に記入される証書の明細として契約締結年月日が規則 92 に規定されているが、登録日を記載する旨は明記されていない。以上のことから、権原等の登録は譲渡等の効力発生要件では無く、上記②の契約締結時点で譲渡等の効力が発生するものと解される。

二重譲渡<sup>18</sup>等が行われたような場合、いずれの譲渡が有効であるかは、譲渡等の効力が契約締結によって生ずると考えると、各譲受人による登録申請の前後では無く、契約の内容及び契約締結日等に基づいて判断されると考えられる。

### (3)公開

登録簿は公衆の閲覧に供するものであり(第 72 条(1))、実施許諾の権原登録によって実施許諾の条件の詳細も原則として閲覧可能になる。しかし、実施許諾の条件を開示しないことを求める申請があった場合、長官は当該実施許諾の条件を開示しない(第 69 条(4))。

### (4)権原を証明する証拠として認定可能になる

登録簿に登録された譲渡契約書、実施許諾契約書等の書類は、特許又は実施権等の権原が存在する証拠として、長官又は裁判所により認定され得る状態になる(第 69 条(5))。

### (5)登録簿の更正

登録簿の記載に瑕疵があった場合、被害者は登録簿の更正を審判部に申請することができる(第 71 条)。インド特許法には登録簿の更正申請を行うべき期限が規定されていないが、瑕疵ある登録がなされたときから 3 年以内に更正申請を行わなければならない旨の判断が示された判例<sup>19</sup>がある(出訴期限法第 137 条)。権原の登録申請を行った者

---

<sup>18</sup> 先の譲渡の後に行われた譲渡は実体のある権利譲渡では無いと考えられ、正確には二重譲渡と言えないと考えられるが、説明の便宜上、二重譲渡とした。

<sup>19</sup> Bayer Aktiengesellschaft Of Leverkusen Federal Republic of Germany vs Controller

は、登録内容に不備が無いかを確認し、不備がある場合、登録から3年以内に更新の申請を行うべきである。

なお、上記判例は特許権者が登録更正の申請を行う場合の申請期限を判断したものである。登録簿の瑕疵を知り得ない他の被害者の更正申請も、瑕疵ある登録がされてから3年と解釈することは、被害者に酷であり、瑕疵ある登録を知り得ない第三者の更正申請の期限はこれに限られないと考えられる。ただ特許の譲渡又は実施許諾によって特許の持ち分又は実施権を取得しておきながら、登録を行わずに3年以上も放置していたような場合、権原登録の申請を行えば発覚し得た登録の瑕疵を放置していたことになり、登録の更正申請が認められない可能性もあり得ると思われる。特許に係る何らかの権利を取得した場合、その権利が正当な権原に基づくものであっても未登録の状態のまま放置しておく、権原登録に支障が生じる可能性もあるため、遅滞なく権原の登録申請を行うべきと考えられる。

#### (6)登録簿に登録された権利と抵触するような他の権原登録の排除

正当な権原を有する者が特許の所有者又は実施権者として登録簿に登録された場合、その権利と抵触するような譲渡又は実施許諾が後に行われ、権原登録の申請があっても、その登録を排除できると考えられる。例えば、実施権を取得した後、特許権が第三者へ譲渡されるような場合、実施権の登録を行っている、実施権者の権利が害されるような形での権利移転は行われないと考えられる。特許権者の特許を処分する権限は、「登録簿に通知の登録があるその他の者に属する権利に従うことを条件として」(第70条)行使することができるためである。

以上

---

Of Patents, Government of India, AIR 1982 Cal 30.

当該判決は2002年改正法前になされたものである。2002年改正では審理機関が「高等裁判所」から「審判部」に変更されたが、改正後の第71条に対しても当該判決は適用し得ると考えられる。