

外国特許トピックス

2019年2月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

署名書類の原本提出の要否、原本保管の要否

特許手続きで発生する署名書類の原本を破棄することの可否についてお問い合わせをいただくことがございます。今回は署名書類の原本提出の要否、および原本保管の要否を紹介いたします。以下は、当該国の複数の有力代理人に問い合わせて作成しました。

1. 署名書類の原本提出の要否

主要国における特許庁への署名書類原本の提出要否は、以下のとおりです。

原本提出が必要	インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、エジプト、南アフリカ、メキシコ、アルゼンチンなど
一部書類について原本提出が必要	中国、韓国、ブラジルなど
コピー(スキャンデータ等)で足りる	米国、カナダ、欧州特許、ドイツ、ロシア、シンガポール、マレーシア、台湾、オーストラリア、湾岸協力会議(GCC)、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなど

署名書類原本の提出が要求される国は、東南アジアや南米の新興国が多いようです。インドでは電子出願でスキャンデータを提出しても、その後 15 日以内に原本を提出しなければなりません。

中国では、包括委任状について原本の提出が要求されていますが、それ以外の署名書類はスキャンデータの提出で足りる(出願手続きを紙で行う場合は後に名義変更手続きなどで署名書類の提出が要求される際に原本の提出が必要)。韓国では、包括委任状の他に公証認証された書類や名義変更手続き書類も原本の提出を要求されることがあります。

欧米圏を中心にスキャンデータで足りるとする国が多くあります。台湾では、スキャンデータを提出する場合、出願人または現地代理人がスキャンデータと原本が一致する旨の宣誓を行う必要があります。

2. 署名書類の原本保管の要否

署名書類はスキャンデータの提出で足りるとする国では、手元に残る原本保管要否の問題が発生しますが、各国代理人に問い合わせたところ、どの国の代理人も、特許庁からの提出要求に備えて保管を勧めています。特許庁における形式審査や第三者異議申立、または特許関連訴訟で署名書類スキャンデータの信憑性を疑う何らかの理由があれば、その原本提出を要求されます。原本を破棄してしまうと、特許庁や裁判所からの提出要求に応答できずスキャンデータが十分な証拠を構成しないと判断されてしまうため、原本は保管したほうが良いとのアドバイスを受けました。

米国特許審査手続便覧(MPEP)においても、宣誓書又は宣言書の原本は、真正性の証拠として出願人又はその代理人によって保管されなければならないと、提出されたコピーの真正性に疑問が生じた場合、米国特許庁は原本の提出を要求することができると明文規定(第 600 章 602)を設けて上記実務を裏付けています。

ペーパーレスを進める企業様が多いと存じますが、署名書類原本はその特許権が消滅するまで保管することをお勧めいたします。

《続報1/2018年10月 外国特許トピックス「インドネシア特許 未納年金に関する庁通知」》

インドネシア特許庁は旧法下での未納年金がある権利者を対象に2019年2月16日までに納付しない場合は新規出願を受理しないとしていましたが、2019年2月17日付でこの納付期限を延長する旨の通知を発行しました。延長後の期限はこの通知発行日から6ヵ月後の2019年8月17日となります。インドネシア特許庁は、延長の理由を、①上記未納年金を認識していない権利者が多いこと、②インドネシア特許庁や関係機関において未納年金の管理や状況把握に時間がかかっていること、としています。

《続報2/2019年1月 外国特許トピックス「各国 PPH の進捗(ブラジル、インド、ベトナム)」》

日本-ベトナムの PPH プログラム実施期間が2019年3月31日まででしたが、3年間の延長が決定して2019年4月1日から2022年3月31日まで実施されることになりました。ベトナム国家知財庁が1年間に受付ける申請件数上限は、今までの100件から200件に倍増されます(件数以外に期間制限(〇ヶ月で△件など)も設定される可能性があります/日本国特許庁が受理する申請では申請件数に制限はありません)。

直前の実施において、申請件数が受付を開始した2018年4月1日から3日で上限の100件に到達したため、本プログラムを利用されるご予約の場合は件数が倍増したとはいえお早めの申請をお勧めいたします。

以上