

外国特許トピックス

2018年11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。

特許証原本の扱い(破棄した場合の問題点)

お客様より「特許証原本(紙)を置く場所がないため、保管してほしい」とのご要望をいただいたことがあります。弊所にて特許証原本をお預かりすることは難しいのですが、ペーパーレスを進めるお客様が増えていることから、特許証原本(紙)をスキャンして電子データとして保管し、特許証原本自体は破棄してしまうことに問題はないかを各国代理人に問い合わせてみました。今回は、特許証原本を破棄した場合の問題点について各国の状況を紹介いたします。

1. 特許証の存在意義

日本では、特許証とは特許権が登録されたときに特許庁長官が特許料納付者に対し交付する書面で、その時点での書誌事項(特許番号、特許日、発明の名称、特許権利者等)が記載されています。特許証はそれ自体をもって特許権の有無や帰属を証明するものではなく、名譽的、形式的ないわば賞状の意味合いで付与されます(実際の特許権の所在は特許庁が管理する登録原簿に記載され、権利者の変更などがあった場合は登録原簿が更新されます)。仮に特許証を破棄しても、特許権の有無や帰属が証明できなくなるということはありません。特許証の意義は基本的に各国共通と思われますが、破棄の可否となると国によっては捉え方が分かります。

2. 特許証を紙で発行する国

特許証を紙で発行する国の現地代理人に対し、特許証を破棄した場合の問題点について問い合わせました。

■破棄しない方が良いとする国：タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

これらの国の現地代理人は、訴訟などにおいて特許証原本の提出が求められることのほか、インドネシアやベトナムにおいては特許権の譲渡手続きにおいても特許証原本の提出が求められることを理由に、特許証原本は破棄せずに保管することを勧めています(もっとも、訴訟でも譲渡でも Certified copy の提出で代替できることです)。タイにおいては、特許証原本は政府機関である特許庁が発行した公式文書であるため、特許権者は特許証原本を紛失または破損した場合は警察にその旨を届け出る必要があり、特許庁は特許証原本の紛失に関する警察の記録がないと Certified copy を発行しない、ということを経験し、これを理由に特許証原本は大切に保管することを強く勧めています。

■破棄しても問題ないとする国：米国、欧州、中国、韓国、台湾、カナダ、ロシア、サウジアラビア、メキシコ

これらの国の現地代理人は、特許証原本それ自体に特許権の有無を証明する法的効力がないことや、特許庁の登録原簿が特許権の所在を証明するものであることを理由に、特許証原本を破棄しても問題はないとしています。また、仮に破棄後に特許侵害訴訟や再発行特許で特許証原本の提出を求められる場合が生じても Certified copy で代替できるとします。

これに対して、一部の現地代理人からは、Certified copy 発行には一定の費用と発行期間を要するので、特許証原本の提出要求に迅速に対応するためには破棄せずに保管しておく方が望ましいとする意見もありました。

3. 特許証を電子データで発行する国

インド、シンガポール、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、湾岸協力会議(GCC)、ノルウェー等では特許証は電子データで発行され、現地代理人が特許庁ホームページ等でダウンロードするか、または特許庁がメールで現地代理人に送付して受け渡しています。(特許権利者の希望に応じて紙で受領することも可能です)。

オーストラリア特許庁は、特許証を紙で郵送するよりも電子データで発行する方が送達の迅速性、低コスト面(ダウンロードは無料)、紛失や損傷の可能性の観点から、特許庁と現地代理人の双方において利便性があるとしています。これらの国では特許証データを適切に保管しておけば問題は生じないと思われます。

権利者や発明者の感情を抜きにした場合、特許証原本を破棄する問題点としては、特許証原本の提出を要求された際に Certified copy の発行手続きで発生する手間を受け入れることができるかという点になりそうです(国にもよりますが、費用においては庁費用と現地代理人費用を併せ高くて 20,000~30,000 円/1 件程度、発行に要する期間は早くて 1 週間、遅い場合は数カ月かかる国もあります)。

今回の問い合わせ先となった現地代理人の中には、特許証原本を飛行機で郵送する費用が節約できるとの理由で、自分たちが(有料で)特許証原本を保管することを申し出る事務所もありました。固い紙に赤いリボンが添えられた立派な特許証原本を発行する米国においても破棄することは問題ないとされ、また、合理性を重視して電子データで特許証を発行する特許庁も複数あることから、特許証の電子データ化は特許関係者において利害が一致しており、今後も進んでいくものと思われます。

ただ、現時点で特許証原本の破棄をご検討の場合は、保管することが望ましいとされる国を破棄対象から除外することが無難なようにと思われます。

以上