

外国特許トピックス

2021年9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。

【情報更新 2021 年版】特許証原本の扱い

以前、外国特許トピックスで特許証原本を破棄した場合の問題点を紹介しました。最近、新たに特許証を電子データで発行する国が増えましたので、今回は特許証の電子データ発行を中心に各国の状況を情報更新・追加して紹介いたします。

1. 特許証を紙で発行する国

■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、フィリピン

上記の国の現地代理人に現状を問い合わせたところ、現時点ではどの国も変わらずに特許証は特許訴訟等の際に原本提出が求められることを理由に特許証原本の保管を推奨しています。しかし、特許証の明細書部分を電子化して発行するなど一定の変化も見られます。

タイでは、2021年4月19日以降に登録料を納付した特許権者に対し、“e-Certificate”(特許登録証明書)1枚が紙で発行されるようになりました(右写真)。特許明細書部分は“e-Certificate”の右下隅に表示されたQRコード、またはQRコードの下に記載された参照番号を<https://verify.ipthailand.go.th/> にアクセスして所定箇所に入力することによりその電子データを入手できるようになりました(弊所管理案件で受領した“e-Certificate”で電子データの取得を試みたところ、参照番号を入力する方法でのみ電子データの取得に成功しました)。特許庁はもちろん、警察や裁判所においても“e-Certificate”を特許証原本として扱います。一部現地代理人情報では、現場レベルにおいて特許証原本の要求は柔軟な対応に変わりつつあるようです。



タイの e-Certificate サンプル

マレーシアでは、特許登録証明書は従来どおり紙で発行されていますが、2021年3月22日より特許庁オンラインシステム登録者が当該特許の書誌情報記載部分や特許明細書等について電子データを取得することが可能となりました(弊所はこの運用が開始されてからマレーシアの特許証を受領しておりません)。

ベトナムでは、特許証は紙で発行されますが、特許登録証明書以外の部分について特許庁ホームページ(<https://ipvietnam.gov.vn/bang-oc-quyen-sang-che/giai-phap-huu-ich-uoc-cap-hang-thang>)で一部案件の電子データを入手することが可能になりました。

■破棄しても問題ないとする国：

米国、欧州、台湾、ユーラシア特許、ウクライナ、ARIPO(アフリカ広域知的所有権機関)

米国、台湾、ユーラシア特許などの現地代理人に進捗状況を確認しましたが、特許証が電子化されるという動きは現時点ではありません(欧州は特許証を発行しません)。Certified copy が特許証原本の代用として機能し、特許証原本を破棄しても問題ないという点も変わりありません。

2. 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、中国、韓国、メキシコ、コロンビア、カナダ(追加)、ロシア(追加)、サウジアラビア(追加)

カナダでは、2021年4月6日より特許証が電子データでのみ発行されています。特許庁は特許証が発行されたことを通知する手紙を電子メールまたは郵送で手続き代理人に送付します。通知には、特許証をダウンロードできるページのリンクと特許証をダウンロードできるコードが記載されています(リンクの有効期限は6ヶ月間です)。特許証は、①カナダの Notarius 社が提供するソフトウェアを使用してデジタル署名で封印された特許登録証明書と、②書誌事項や特許明細書の部分とに分かれます。

①は物理的な特許庁のシールに替わりデジタル署名が付されています(視覚的には特許庁のシールが表示されます)。このデジタル署名により、特許証は公式のものと見做されます(デジタル署名を破らずに文書を編集することはできません)。弊所管理案件で受領した特許証電子データは、現地代理人により、デジタル署名が付された原本か編集が可能なコピーか異なるようです。特許庁は申請に応じて紙の特許証を発行します(費用は手数料35カナダドルに1ドル/ページを加えた金額です)。



カナダの特許登録証明書サンプル

このほかに、ロシアは2021年1月から、サウジアラビアは2019年から電子データの特許証を発行しています(弊所はこの運用が開始されてからサウジアラビアの特許証を受領しておりません)。

以上