

外国特許トピックス

2022年12月
弁理士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 2022 年版】特許証原本の扱い

特許証原本を破棄した場合の問題点につきまして、特許証を電子データで発行する国が新たに増えました。また、今までは特許証原本を破棄しないほうが良いとしていた見解を、破棄のリスクはないとの見解に変更した現地代理人もいました。今回は特許証発行について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

■破棄しない方が良くとする国：

タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

現地代理人に現状を問い合わせたところ、特許証原本は特許訴訟や権利行使などの際に提出を求められることを理由に保管を推奨する現地代理人が根強くいる一方で、破棄のリスクはないという見解も散見されました。

タイでは、特許証は政府機関である特許庁が発行する公式文書であるため、原本を紛失または破損した場合、特許権者はタイの警察署に届け出る必要があります。タイ特許庁は特許権者が代替特許証取得を申請する際、特許証の紛失または損傷に関する警察の記録のコピーが添付されていないと代替特許証を発行しません。また、特許訴訟時に特許証原本が要求されます。これらの事情から、依然、特許証原本の保管が推奨されています。

これに対し、マレーシア、インドネシア、ベトナムでは、特許訴訟や権利行使などで特許証原本の提出が要求されることを理由に保管を推奨しながらも、認証を得た特許証コピーや再発行特許証が原本に代替できるので破棄のリスクは無いという回答が複数ありました。原本保管必須という見解は弱まりつつあるように思われます。

■破棄しても問題ないとする国：

米国、欧州、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)

米国では、約1年前に特許証の電子発行を開始するという発表があり、2022年内に開始されると見込まれていましたが、その後の進展はありません。米国政府関係サイトに2023年6月に発行開始に向けた動きが推測される記載があります。来年中の開始に期待が高まります。

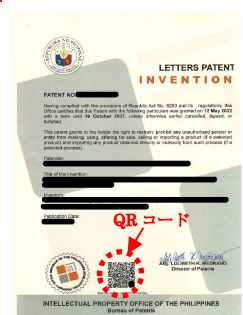
※電子特許証には米国特許庁のデジタルシールと長官のデジタル署名が付与されます。現時点で現地代理人より届く特許証の電子データは米国特許庁ホームページで入手できるコピーです。これにはデジタル署名などは付与されていません。

ユーラシア特許について、現時点で紙発行だが、近い将来に電子発行が開始されるという情報がありました。進展がありましたら情報更新いたします。

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、ロシア、サウジアラビア、**台湾(追加)、フィリピン(追加)**

フィリピン特許庁は2022年3月1日より特許証を”Patent eCert”として電子的に発行することを公表しました。現地代理人から右画像の書類が、電子データと紙で届きます(一部案件においては上記日付以降に登録になったものでも従来の紙特許証とそのPDFコピーが届きます)。”Patent eCert”はeCorrespondence(eCorr)を介して特許庁から出願代理人宛に送信されます。明細書、図面、請求項、および要約部分は”Patent eCert”の下部に表示されたQRコードからその電子データを入手できます。”Patent eCert”には文書の真正性を保証する承認機関のデジタル証明書が付与されています。複数の現地代理人に紙の”Patent eCert”破棄リスクについて問い合わせましたが、破棄によるリスクは無いとの回答でした。



※現地代理人は現時点で Patent eCert の紙を原本、電子データをコピーという位置づけで送付してきています。しかし、フィリピン特許庁の公表では、最初に電子特許証(Patent eCert)を発行することを宣言し、「Patent eCert の紙コピーはガイドラインに沿って発行される場合がある」と記載されているため、上記1の「特許証を紙で発行する国」ではなく、2の「特許証を電子データで発行する国」に含めました。

台湾特許庁は2023年1月1日から電子特許証の発行を開始すると発表しました。出願人は特許料納付時に特許証の発行形式(電子か紙か)を選択できます。適用対象は、2023年以降に特許料を納付した出願です。2022年内に特許査定になった出願でも、2023年に入って特許料を納付すれば特許証の発行形式を選択できます。電子特許証は、偽造防止用透かしを含むPDFファイルで発行されます。電子特許証申請による追加費用は発生しません。電子特許証の発行後も所定の費用を納付して紙の特許証発行を申請できます。

サウジアラビア電子特許証について、2019年の運用開始以来、先月末に弊所で初めて受領し確認しました。

以上