

外国特許トピックス

2020年6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】特許証原本の扱い(破棄した場合の問題点)

2018年11月の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。その後、新たに特許証を電子データで発行する国が増えました。また、お客様からご要望をいただき、以前紹介した国以外の状況を調べていくつかの新たな情報を入りいただきました。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(追加)**

複数のフィリピン代理人に問い合わせたところ、どの代理人も他の国と同様に特許証は特許訴訟の際に原本提出が求められることを理由に特許証原本を保管することが賢明であるとしています。現時点で東南アジア諸国の特許証原本破棄は避けたほうが良いようです。

■破棄しても問題ないとする国：

米国、欧州(**指定国情報を追加**)、台湾、カナダ、ロシア、サウジアラビア、**ユーラシア特許(追加)**、**ウクライナ(追加)**、**ARIPO(アフリカ広域知的所有権機関)(追加)**、**中国(削除)**、**韓国(削除)**、**メキシコ(削除)**

ユーラシア特許において、特許証原本は訴訟の際に提出を要求されますが Certified copy で代用でき、破棄しても問題ないとしています。締約国について、ユーラシア特許は締約国のすべての領域に対し一元的な法律効果を有する単一の特許であるため、締約国はユーラシア特許の特許証を個別に発行しません。Certified copy 発行について、費用は約 35,000 円(現地代理人手数料込み)で、通常 2~4 週間以内に発行されます。

ウクライナにおいても、特許証原本は特許権の確認機能のみを有することを理由に破棄しても問題ないとしています(Certified copy 発行について費用も期間もユーラシア特許とほとんど同じです)。

ARIPO についても確認したところ、特許訴訟の際に特許証原本を要求されることが非常に稀であること、仮に要求されても Certified copy で足りることから特許証原本の保管は不要とのことです(Certified copy 発行について費用も期間もユーラシア特許とほとんど同じですが、31 ページ以上の場合は庁費用が加算されます)。ARIPO 加盟国にも同じ原則が適用されますが、Certified copy を要求した場合、タンザニアを除く国では発行まで時間がかかることが予想されます(ジンバブエは長い間特許証を発行していないという事情があるようです)。タンザニアは特許証を電子データで発行しています。

欧州特許経由で特許登録した場合の指定国において、特許証原本破棄の可否を確認いたしました。一般的に破棄しても問題は無いようです。ベルギー、ドイツ、イタリア、ポーランド、スウェーデン、オランダ、イギリスは欧州特許庁の手続き完了後に各国において特許証を発行しません。これに対して、ルーマニアは特許証を紙で発行しますが、ヨーロッパ特許の有効性はルーマニア語翻訳の提出と年金納付の遵守によりルーマニア特許庁によって証明されることから保管の必要はないということです。ギリシア、ハンガリー、スペイン、トルコは特許証を電子データで発行します。

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(追加)**、**韓国(追加)**、**メキシコ(追加)**、**コロンビア(追加)**

メキシコでは 2019 年 3 月 19 日より特許証を含む庁通知が電子データでのみ発行されています。

韓国では 2023 年までの一時的な措置ですが、2019 年 7 月 9 日より特許証を紙ではなく電子データで受領する場合に特許料が約 900 円減免されます。電子データと紙を同時に選択することはできませんが、後から紙(約 450 円追徴)または電子データ(追徴無)の追加発行を申請できます。

中国では授權公告日が 2020 年 3 月 3 日(当日を含む)以降の電子出願について、特許証は電子データで発行されています。特許証は紙では発行されませんが、紙での発行を別途申請することができます。

■続報/2020年5月外国特許トピックス「特許庁に提出する出願人名義の書類における電子署名の使用可否」

韓国特許庁は 2020 年 6 月 19 日付で在外者による電子署名付き委任状と譲渡証等の電子公証書(公証人と直接対面せずカメラなどを通じてオンラインで囑託人の身分と文書の内容を確認し公証する方法)を時限的に認めることを発表しました。韓国特許庁は書類と電子署名が一体化されていれば受理しますが、プログラムなどを使ってイメージなどを単純合成し書類と電子署名が一体化されていると認められない場合には、受理しません。

以上