

外国特許トピックス

2023年2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。

外国特許庁宛の住所変更手続き

お客様より、本社住所の移転に伴う外国特許庁宛の住所変更手続きをご依頼いただく機会が増えています。今回は、外国特許庁宛の住所変更手続きについて代理人の見解を交えて紹介いたします。

1. 出願人／権利者の住所情報の存在意義

出願人は特許庁にその所在する住所情報を提供し、特許庁や第三者からの連絡先として明確にされる必要があります。出願人の住所が変更された場合、特許庁が有する情報も変更されないと出願人は特許庁などから重要な連絡を受領できない可能性があります。現時点で住所変更手続きを義務とする国は見当たりませんが、遅滞なく行うことが望ましいとされます。

2. 現地代理人の見解

各国代理人に住所変更手続きについて意見を求めたところ、国に関係なく概ね以下の2つに分かれました。

(1) 特許庁の情報は最新でなければならないことを重視し、速やかな一括手続きを推奨する見解：

住所変更手続きを行わないことで考えられるリスクとして、特許庁が出願人／権利者に直接連絡をとる必要がある場合、正しい連絡先ではない住所に書類を送付するなど、そこから生じる不利益(重要な連絡を適時に受領できない、特許庁が設定した期限までに手続きできないなど)を甘受しなければならないことや、手続きの時機を逸すと特許証や特許登録原簿に旧住所が記載されてしまうことを挙げています。また、短期的に手続きが完了し漏れを回避しやすいことや、代理人費用のボリュームディスカウントが期待できるというメリットがあるとしています。

(2) 住所変更手続きは義務ではないこと、住所変更を行わなくても審査や権利に影響はないことを重視し、個別案件ごとに手続きしてもよいとする見解：

リスクとして挙げられる出願人／権利者への連絡が届かない不利益について、基本的に特許庁は当該出願の出願代理人に連絡してくるのが通常(仮に直接連絡が届かない場合も同じ)なので、不利益が生じる可能性はほとんど無いとしています。出願人／権利者の費用負担を考えると、個別案件ごとに代理人／権利者の判断に委ねて必要に応じて手続きを行ってもよいとします。

3. 弊所の見解

特許庁に登録されている情報は最新であることが望ましく、移転後は速やかに各国特許庁に住所変更手続きを行うことが好ましいです。しかし、全件一括で住所変更手続きすると、案件が多い場合は莫大な費用が一時的に発生します。また、住所変更手続き後に権利放棄するなど結果として不必要な手続きを行うこともあります。

そこで、特許庁に登録されている住所が最新でなければ支障が生じる案件を優先的に手続きし、費用の発生の時期的分散を図り、費用面での負担を減らすことを推奨します。具体的には、①PCT 出願や欧州出願など広域展開が予定されている案件は展開前に手続きを行う、②(出願人／権利者の最新情報を記載する)委任状を提出する際に手続きを行う、③①および②以外の案件は登録後の権利行使や特許訴訟の際に権利者の最新の住所が必要とされる時に行う、または、登録時に必要に応じて行うということをお勧めいたします。

4. 注意すべき主な国

(1) PCT 出願や欧州出願など広域展開を予定している出願は、展開後の手続きが移行国や有効化国の数だけ増え費用が激増しますので、展開前の手続きを推奨します。これに対して、ユーラシア特許庁、ARIPO(アフリカ広域知的所有権機関)、および OAPI(アフリカ知的財産機関)に行われる住所変更手続きは、係属中、登録後いずれも対象管轄区域に自動的に効力が及びます。

(2) 中国特許庁には出願人住所が都道府県までのみ登録されますので、同じ都道府県内の住所移転の場合、中国特許庁に住所変更手続きを行う必要はありません。

(3) 韓国では出願人ごとに固有の識別番号が付与され、出願人の名称や住所が識別番号ごとに登録されます。2008年1月1日以降に登録になった案件は出願人識別番号に登録された情報を変更します(1回の手続きで済みます/意匠や商標など全分野共通)。2008年1月1日以前に登録になった案件は、案件ごとに別途登録名義人の住所変更手続きを行わなければなりません。

住所変更手続きを予定されている場合、対象案件の出願国、状況、費用面、手続き面、手続きしない場合の不利益などを総合的に考慮していただき、手続き要否をご判断いただけますと幸いです。

以上