

外国特許トピックス

2022年10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。

書誌事項に関する訂正について

出願人／権利者の名前や住所の英語表記に関し、各国特許庁に登録されている情報や各国特許庁が発行する通知の中で誤記を発見することがあります。また、発明の名称(英語表記)に関し、英語明細書に記載したものではなく国際公開公報に記載されたものが使用されます。今回は、書誌事項に関する訂正について、英語圏の現地代理人に対して確認した情報を基に紹介いたします。

1. 出願人／権利者の名前や住所の誤記

(1) ドットやカンマの抜け落ちなど一見すると正しい名前や住所との同一性を失っていないと思われるようなものから、正しい名前や住所からかけ離れてしまうスペルミスや実在しない地名が記載されているようなものまで幅広くあります。訂正手続きを行うと、現地代理人より¥20,000～¥40,000 ほどの請求書が届きます。どの程度の誤記の場合に訂正が必要なのか、各国の現地代理人に問い合わせました。

多くの国の現地代理人が共通して、①特許庁に登録される情報は最新の正しい内容であることが望ましい、②しかし、出願人／権利者の名前や住所に誤記があっても権利の存続や帰属に影響はない、③訂正手続きは簡単に行うことができるため必要であればすぐに対応できる、と回答しています。

(2) 出願人／権利者の名前は、特許を受ける権利／特許権の帰属を特定するために明確にされる必要があるとしつつ、以下のような軽微な誤記は権利の存続や帰属に影響はないという意味で訂正手続きをしなくても問題ないとするのが現地代理人の多数見解です。

正しい表記	誤記	誤記の内容
SHIGA Co., Ltd.	SHIGA Co. Ltd.	“Co.,” のカンマ “,” の抜け落ち
	SHIGA Co.,Ltd.	“Co.,” の後の半角スペース抜け落ち
	SHIGA Co, Ltd.	“Co.,” のドット “.” 抜け落ち
	SHIGA Co., Ltd	“Ltd.” のドット “.” 抜け落ち
	SHIGA CO., LTD.	“Co., Ltd.” が大文字
SHIGA CORPORATION	SHIGA Corporation	“CORPORATION” が小文字
	Shiga Corporation	“SHIGA” と “CORPORATION” が小文字
	SHIGA CORP.	“CORPORATION” の省略表示

※似た英語表記の会社が他に存在するなど誤記により正しい名義の特定が難しくなる場合、特許訴訟手続きにおいて他の会社名義で進められてしまうなど後に発生する手続き上のリスクがあるという理由で、誤記の程度に関わらず、正しい表記への訂正を推奨する現地代理人もいます。

(3) 出願人／権利者の住所は、特許庁や第三者が直接書類を送付できるように正確な登録が必要です。多くの現地代理人は、書類が正しい住所に届く範囲の誤記(日本国内において郵便番号や前後の地名で正しい住所を補完・推測できる範囲)であれば訂正手続きは必須ではないとしつつ、正しい住所への訂正を推奨しています。

2. 発明の名称の修正

(1) PCT 国内段階に移行する出願の発明の名称に関し、特許庁において登録、使用される発明の名称を英語明細書中に記載されたものとするか、国際公開公報に記載されたものとするか、現地代理人に確認しました。

ほとんどの国の現地代理人は、特許庁はその国の規則に従い国際公開公報に記載されている発明の名称を使用すると回答しています(英語明細書に記載された発明の名称は初期登録としては使用されません)。そして、①発明の名称は開示された技術情報を端的かつ明確に表示することを目的とする、②発明の名称を国際公開公報に記載されたものから英語明細書に記載してあるものに修正することは可能である、③修正にあたり、英語明細書に記載されたものを使用するか、国際公開公報に記載されたものを使用するかは、①の観点から特許庁の裁量に委ねられることがある、とします。

(2) 欧州特許庁が発行する特許証において、発明の名称の文字数が多いため、特許証の発明の名称欄に入りきらずに途中で切れてしまう場合があります。現地代理人によりますと、これは欧州特許庁のミスによるもので、欧州特許庁に修正を依頼すれば文字を小さくして全部表示されたものを再発行してくれるようです。発明の名称が最後まで表示されていなくても、当該特許権に対する影響はありません。この手続きは現地代理人によっては¥40,000～¥50,000 の手数料を請求してくる場合があります。

書誌事項に関する訂正は、正しい情報が表示されるべきであることを大前提としつつ、誤記内容や後に生じるリスクを考慮し、費用対効果で判断されることをお勧めいたします。

以上