

REPORT

新規出願および二番目の出願における
USPTO 発明者宣言書に関する更新

2012年8月27日

2012年8月17日付けスペシャルレポートでは、「米国発明法に基づく 35 U.S.C. §115 および §118 における補正の実施に関する USPTO 最終規則の発行」¹について説明しました。その後、当事務所で昨年11月に修正済みの宣言書中の特定の文言が9月16日に有効となる新規則を満たすことになるかどうかについての不明な点がでてきました。

8月17日付けスペシャルレポートのセクション III (A)で簡単に説明しましたように、新規則では、宣言書に下記の供述を含めるようになっていきます：

1. 宣言書に署名する人物(氏名が記載された発明者もしくは共同発明者)が、宣言書を提出した出願において、自己が、請求している発明の本来の発明者もしくは本来の共同発明者であると信じている；

2. 宣言書に署名する人物により出願がなされた、もしくは第三者により出願がなされるように宣言書に署名する人物が権限を与えた；および

3. 宣言書において故意に虚偽の供述を行った場合、米国法第18章1001条に基づき、罰金もしくは最高5年の禁錮に処せられる、もしくはこれらの刑が伴科される。

今回の AIA のため様々な宣言書の用紙に変更があることを考慮して、また2011年11月28日付けスペシャルレポート(「発明者用宣言書における更新」)のように、上記の「義務付けられた供述」の(1)と(2)を含むように、当所の宣言書を前回更新しました。また、上記の下線部なしで既に用紙に記載されていた従来の「罰則の理解(acknowledgement of penalties)」の条項(上記の供述の(3))もそのまま記載されていました。

2012年9月16日より前に提出された新規米国出願において、また 2012年9月16日より前を国際出願日とする PCT 米国国内移行出願において、当所で前回更新した用紙を利用することができます。今回、宣言書に「最高5年の(of not more than five (5) years)」という表現を追加しました。最新の用紙は、当所ウェブサイト中の News and Events セクションから入手可能です。9月16日以前および以降に提出される出願に、これらの用紙を利用することができます。

¹ スペシャルレポートは、当事務所ウェブサイト (www.oliff.com) 中の News and Events セクションから入手可能。

2012年8月27日

当所では、USPTO に対して、2012年9月16日以降に提出された、また当所が前回修正した宣言書を提出した先に提出した出願の利益を主張する二番目の出願において、新規宣言書(すなわち、(3)には「最高5年の(of not more than five (5) years)」の記載がなかったことを除く、上記の「義務付けられた供述」(1)~(3)を全て含む宣言書)を提出する必要があるかどうかについての説明を求めているところです。

現時点では、クライアントの方々には、下記の発明者宣言書の用紙の利用をお勧めします:

1. 2012年9月16日より前に提出された新規特許出願について、当所のウェブサイトに掲載の(両方の規則の要件を満たす)宣言書の最新の用紙を利用する;

2. 2012年9月26日より前を国際提出日とする新規 PCT 米国国内移行出願について、当所のウェブサイトに掲載の(両方の規則の要件を満たす)宣言書の最新の用紙を利用する; および

3. 2012年9月16日以降に提出する出願および 2012年9月16日以降を国際提出日とする PCT 米国国内移行出願について、下記のいずれか一方を利用する:

(a) 当所のウェブサイトに掲載の(両方の規則の要件を満たす)宣言書の最新の用紙、もしくは

(b) 今週後半にウェブサイト掲載予定であり、新規則のみを遵守する「AIA 専用」宣言書の用紙。²

当所からの追加提案については、2012年8月17日付けスペシャルレポートのセクション IX をご覧ください。

ご意見、ご質問等ございましたら、ご連絡ください。当所で前回の宣言書の用紙の準備の際、「最高5年の(of not more than five (5) years)」という特定の表現が必要となるとは思いませんでした。ご迷惑をおかけしましたこと、心からお詫び致します。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。

日より前に提出される出願において、もしくは2012年9月16日より前を国際提出日とするPCT米国国内移行出願において、新規宣言書の用紙を利用することは適切ではない。

² 「新規」宣言書の用紙は、新規則が義務付けていない情報もしくは情報用の空欄を除く点において、当所の現在の宣言書の用紙と異なる。従って、2012年9月16