

## REPORT

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

2012年8月17日

8月14日、米国特許商標庁(USPTO)は、米国発明法(AIA)に基づく 35 U.S.C. §115 および §118 における様々な変更を実施する最終規則を発行しました。本スペシャルレポートに記載がない場合を除き、以下に説明する新要件は、2012年9月16日以降に提出される全ての米国国内特許出願(およびこれらに基づく継続出願)および 2012年9月16日以降を国際出願日とする PCT 国際出願の米国国内段階に適用されます。

2011年11月22日付けスペシャルレポートの「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクション III(C)において簡単に説明したように、主に、補正後の§115では、宣言書の内容要件と、1名以上の発明者が宣言書に署名することができない場合もしくは署名することを拒否している場合の要件を変更しています。<sup>1</sup> 補正後の§118では、発明者以外にどのような人物が特許「出願人」となることができるかの定義が拡大されています。

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

## I. 背景

ご存知のように、USPTO は、出願人に対して、(仮出願以外の)各特許出願についての宣言書を義務付けています。補正前、発明者以外の人物が発明者に代わり宣言書への署名をなすことができる特別に「許可された状況」を除き、USPTO は、全発明者による宣言書への署名を義務付けていました。また、USPTO は、出願に記載の発明者の氏名と特許出願人を同等とみなしていました。今回、AIA は、宣言書の内容要件の変更とともに、このような要件についても変更しました。

35 U.S.C. §115 における変更を考慮して、2011年11月28日付けスペシャルレポートの「発明者用宣言書における更新」での説明のように、前回、当事務所では、新しく義務付けられた供述を含めるように、宣言書を更新しました。当所では、今回更新した宣言書が最終規則に遵守していることを確認しました。

当所では、最終規則において、USPTO の前回の提案からかなりの変更がみられることを喜ばしく思っています。USPTO の最終規則に関する説明また最終規則そのものを見ると、USPTO が本来提案していた非常にわずらわしい規則からの見解の変更では、当所の

2012年8月17日

詳細な意見書(USPTOのウェブサイトより入手可能)を含む、一般からの意見が強く反映されていることがわかります。

要するに、最終規則は、特許出願人が発明者以外の事業体となる可能性がある規定、宣言書の内容要件を簡素化する規定、発明者名訂正手続きを簡素化する規定、特許出願における出願データシートの重要性を高める規定が取り入れられています。

以下、USPTOの最終規則中の重要である規定について説明します。当所で前回更新した用紙は、当所ウェブサイト([www.oliff.com](http://www.oliff.com))中のNews and Events セクションから入手可能です。また、2週間以内に当所ウェブサイトにて今回の変更に基づく更新版の用紙セットを掲載します。

## II. 出願人

§115および§118についてのAIAの変更では、「出願人」と「発明者」という用語を交互に使用することができないこと、また今後発明者が自動的に出願人とみなされないことを明確にしています。この変更により、これらの用語の意味に関して、米国も、ようやく世界中の他の特許庁と一致することとなります。重要な点は、この変更により、譲受人もしくは発明者が譲渡する義務がある事業体(「譲受権所有者」)が、「出願人」として出願を提出することを可能にする過程が容易になるということです。

新規則では、譲受人、譲受権所有者、および他の形で関連事項に対し十分な所有権を示す人物による特許出願の提出を認めています。今後、データシート中の「譲受人に関する情報」の現行要件項目に代わり、「出願人に関する情報」の新項目に「出願人」を記載する必要があります。

従って、当所では、多数の企業譲受人が、譲受人自身を米国特許出願において「出願人」と記載することと予想しています。しかし、このことは、2012年9月16日より前を国際出願日としたPCT出願の米国国内移行において可能ではありません。従って、9月16日までにPCTを提出する場合、今後も、PCT国際出願において米国発明者/米国出願人と、他国指定の出願人とを区別すべきです。2012年9月16日より前を国際出願日としたPCT国際出願の米国対応出願において、譲受人を出願人とするには、国際出願の国内段階ではなく、国際出願に基づく継続出願を2012年9月16日以降に提出する必要があります。

どのような人物が特許の「出願人」であるかにかかわらず、各特許出願において、各発明者による宣言書(宣言書の要件を満たす譲渡書でもよい)、もしくは発明者の宣言書の代わりに代替供述書を提出しなければなりません。

### A. 譲受人/出願人の資格があることの証明

「出願人」が譲受人もしくは譲受権所有者である場合、出願データシート中に出願人の氏名を記載すること以外に、出願日に、追加証明もしくは提示をする必要はありません。しかし、出願の発行手数料の納付日以前に、所有者を示す文書証明(例えば、譲渡書もしくは雇用契約書のコピー等)を記録する必要があります。

### B. 第三者による提出

新規則では、譲受人もしくは譲受権所有者ではない、関連事項に対し十分な所有権を示す(企業代表者を含む)人物が、発明者の代わりに、また発明者の代理人として、特許出願

2012年8月17日

の提出を行うことを認めています。AIAの観点から、この規則が適切であるかどうかは明確ではありませんが、USPTOは、このような人物を「出願人」とみなしています。

「出願人」とみなされるには、その人物は、自己の「十分な所有権」の(出願記録として一般入手可能である)文書証明を含む提示をしなければなりません。この提示は、申請書の形式で、手数料(200ドル)納付の上、その人物による出願の提出は出願関係者の権利を保護するために適切であると記載した供述とともに提出しなければなりません。

### C. 所有権の変更

譲受人、譲受権所有者、もしくは他の形で関連事項に対し十分な所有権を示す人物が、新規則で認められている「出願人」である場合、このような出願人は、出願における所有権に変更がある場合、発行手数料の納付日以前にUSPTOに通知しなければなりません。通知を行わなかった場合、USPTOは所有権に変更がないとみなし、特許は出願人を所有者として発行されます。出願人の変更には、USPTOにおける記録用の譲渡書の提出に加えて、規則3.73(c)に基づく署名済み供述による新所有者についての裏付けが必要となります。

### III. 宣言書および代替供述書

宣言書に関する業務の変更は、2012年9月16日以降に提出される全ての米国国内出願および2012年9月16日以降を国際出願日とする全ての米国国内移行出願に適用されます。2012年9月16日より前に提出された出願(もしくは2012年9月16日より前を国際出願日とするPCT国内移行出願)において、(宣言書そのものが、9月16日以前、もしくはそれ以降に提出されたかどうかにかかわらず)

ず)出願人は、全ての宣言書に関して、9月15日まで有効である現行規則に遵守しなければなりません。

従って、9月16日より前に提出する全ての新規出願において、また9月16日より前を国際出願日とする全てのPCT国際出願の国内段階において、当所で前回修正した宣言書の用紙の利用をお勧めします(宣言書の用紙は、両方の規則の要件を満たしています)。これらの用紙は、9月16日以降に提出された出願にも利用可能です。従って、当所で今回修正した宣言書、譲渡書/宣言書、および代替供述書の用紙は、米国国内段階出願において、今後かなりの期間が経過するまで利用すべきではありません。また、9月16日より前に提出した米国国内出願において利用すべきではありません。

#### A. 宣言書の内容

最終規則に基づき、各発明者は、関連出願を記載し、発明者の法的氏名と義務付けられた3つの供述とを記載した宣言書に署名しなければなりません。義務付けられた供述の内容は、次の通りです：

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。

2012年8月17日

これらの供述は、当所で前回修正した用紙に含まれています。

また、新規則では、「人物が、請求項を含む出願の内容を検討および理解しており、§1.56の定義のように、人物が、特許性に重要であると知っている全ての情報を特許庁に開示する義務があるということを認識していない限り、その人物は、出願の宣誓書もしくは宣誓書に署名してはならない」と義務付けられています。37 CFR 1.63(c)を参照のこと。新規則では、上記主張の供述を発明者の宣誓書に記載することを必要としていませんが、当所では、署名する発明者が出願の確認義務および開示義務を認識していることを確実にするため、今後も宣誓書にこれらの供述を記載します。

上記の義務付けられた供述以外に、USPTOは、発明者の宣誓書の内容要件を簡素化しました。特に、宣誓書において、各発明者の国籍と外国優先権の主張を記載する必要はありません。また、(宣誓書とともに提出された、もしくは宣誓書提出前に提出された)出願データシート中に必要情報の記載がある場合、宣誓書では、全発明者の氏名、もしくは郵送宛先、および発明者住居の市名と国名の記載は必要ではなく、全発明者の署名も必要としません。<sup>2</sup> 各発明者は、自己の

<sup>2</sup>USPTOの規則案についての当所からの意見では、USPTOに対し、(§115で義務付けられていない)「住所」要件が、必要ではなく、わずらわしく、漠然としている、また、多数の発明者が「住所」の公開を希望しておらず、一部の国の法律では、雇用者がそのような情報公開を要求することを禁止しているという理由で、削除するように主張した。こうした懸念に対して、USPTOは、単に「住所」を「市および州もしくは外国」として、「郵送宛先」を「通常の郵便受け取り先」と定義した。勤務先(例えば、～方気付で譲受人の住所を記載する等)もしくは私書箱を郵便宛先としてもよい。しかし、現在でも、最終規則では、出願

氏名のみが記載された宣誓書に署名することができます。

2011年11月28日付けのスペシャルレポートでの説明のように、前回、当所では、補正後の§115により義務付けられた供述を含めるように宣誓書を修正しました。この前回修正した用紙では、2012年9月15日まで(また、米国出願日もしくは国際出願日が2012年9月15日以前である出願については、それ以降)有効であるUSPTOの規則に遵守するため、当所では、全発明者の氏名を記載する空欄と、各発明者の国籍、在住の市名と国名、郵便宛先を記載する空欄を設けました。前回修正した用紙には、追加情報と、新規則に基づき必要ではない情報を記載するための空欄がありますが、これらの用紙は、2012年9月16日より前にもしくはそれ以降に提出された出願のUSPTOによる全要件を満たしています。

宣誓書における簡素化された内容要件の観点から、当所では更に宣誓書の簡素化に努めています。今回修正となる用紙は、2週間以内に当所ウェブサイトから入手可能となります。

## B. 譲渡書中の宣言供述の記載の可能性

特許出願において自らの権利譲渡の義務を負う発明者は、別途の宣誓書において必要な供述をする代わりに、譲渡書にその供述を記載することができます。このようにすることで、出願の譲受人である所有者は、別途の2件の書類に署名するのではなく、譲渡書に義務付けられた宣言供述を記載し、発明者に単一の書類に署名してもらうことで済みます。

データシートにおいて、各発明者の在住する市名と国名の記載を義務付けている。

2012年8月17日

宣言書の要件を満たす目的で提出する譲渡書は、譲渡書との兼用であると説明した譲渡書カバーシートとともに USPTO に提出しなければなりません。USPTO は、兼用の譲渡書を受け、譲渡書記録部署で記録し、出願用の画像包袋(Image File Wrapper)にスキャナーで取り込みます。

現在、当所では、宣言供述を含み、宣言書の要件に遵守した新たな「1つの書類となった」宣言書/譲渡書の用紙を作成しています。2012年9月16日以降に提出した米国国内出願および9月16日以降を国際出願日とする PCT 米国国内移行出願用のみに、宣言書の要件を満たすために新規の用紙を利用することができます。新規の用紙は、2週間以内に当所ウェブサイトから入手可能となります。

### C. 宣言書に代わる「代替供述書」

新規則では、発明者が宣言書に署名することができない、もしくは署名することを拒否しているという特定の「許可された状況」において、発明者による宣言書への署名に代わり、「出願人」による「代替供述書」の提出を許可しています。

#### 1. 許可された状況

発明者による宣言書の代わりに、出願人が代替供述書を提出できる「許可された状況」とは、次の場合を意味します：

1. 発明者が死亡している；
2. 発明者に法的行為能力がない；
3. 努力をしたにもかかわらず、発明者が行方不明である；もしくは
4. 発明者が、発明を譲受人に譲渡する義務があるにもかかわらず、宣言書に署名することを拒否している。

また、補正後の§115では、特許出願人が発明者による宣言書の代わりに代替供述書を提出するという追加状況を特定するための権限を USPTO に与えています。1名の共同発明者が宣言書への署名を拒否した際、その共同発明者には譲渡する義務がない場合においても、USPTO は、他の共同発明者に対して代替供述書の提出を許可し、その権限を実行しています。

#### 2. 内容に関する要件

代替供述書には、以下の情報を記載しなければなりません：

1. 代替供述書に関連している発明者もしくは共同発明者の記載。
2. 代替供述書に署名する人物の情報および信ずるところに従ってなされた発明者に関する「義務付けられた供述」(以下参照のこと)。
3. 代替供述書に署名する人物(例えば、共同発明者、個人出願人もしくは企業出願人の代理人等)の記載；その人物と代替供述書に関連する発明者との関係の記載；出願データシートに(代替供述書に署名した人物の郵便宛先および在住の市名と国名が)記載されなかった場合、代替供述書に署名した人物の郵便宛先および在住の市名と国名の記載。<sup>3</sup>
4. 発明者の宣言書に代わる代替供述書の提出を可能とする上記の「許可された状況」のリスト中のいずれに相当するかを記載する。発明者が宣言書に署名することができない、もしくは署名することを拒否した際の現在のわずらわしい証明要件とは逆に、代替供述書において、実際の状況についての証明

<sup>3</sup>代替供述書に署名する企業出願人に対して、当所では、そのような情報を出願人として、また代替供述書に署名する人物として提示することをお勧めしている。

2012年8月17日

(例えば、発明者に連絡を取る努力をしたという証明等)を提示する必要はない。

5. 出願データシートに情報が記載されていない場合、死亡していない、もしくは法的行為能力を保持していない発明者に関して、発明者が郵便物を通常受取していた郵便宛先、最後に周知であった在住の市名と国名。

6. 故意の虚偽に関する罰則条項の承認。

情報および信ずるところに従ってなされた代替供述書における「義務付けられた供述」は、次の通りです：

1. 代替供述書に署名する人物は、代替供述書に関連している発明者が、代替供述書を提出した出願において、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；および

2. 対象発明者が出願をなした、もしくは出願をなすように権限を与えた。<sup>4</sup>

### 3. 署名に関する要件

補正後の§115では、代替供述書において、当該出願人による署名を義務付けています。しかし、新規則では、「出願人」という単語が使用されており、複数の出願人(例えば、共同発明者等)が存在した場合、そのうちの一名のみが対象発明者に代わり代替供述書に署名すればよいと示唆されています。当所で

<sup>4</sup> USPTOの代替供述書案の用紙には、対象発明者についての情報および信ずるところに従ったものではなく、代替供述書に署名する人物が出願をなした、もしくはその出願をなすように権限を与えたという供述が含まれている。これは、発明者の宣言書への署名の拒否が代替供述書を提出する根拠の1つであるという事実の観点から、論理的である。しかし、これは、最終規則1.64(b)(1)に遵守していない。当所では、USPTOに対して、この矛盾点についての説明を求める予定である。

は、USPTOに対して、この矛盾点についての説明を求める予定です。また、(複数の出願人が存在した場合)全共同出願人が代替供述書に署名することをお勧めしています。

規則3.73に基づき、出願人の権限を有する代理人は、企業出願人に代わり署名することができます。本規則では、最終規則において、特許実務者が出願においてUSPTOに登録済みの弁護士である場合、登録の特許実務者が署名してもよいという変更がありました。

### D. 宣言書もしくは代替供述書の提出期間

USPTOの現行業務では、出願とともに、宣言書の提出を義務付けています。もしくは出願日の数日後に郵送される欠落部分の提出要求の通知(Notice to File Missing Parts)に回答して、宣言書の提出を義務付けています。しかし、USPTOでは、最終規則に基づき、出願人が、審査前に、各発明者の氏名、在住の市名と国名、および郵便宛先を含む、署名済み出願データシートを提出した場合、出願が特許査定可能な状態となるまで、出願人による発明者の宣言書の提出延長を認めています。

出願が審査可能な状態であり、発明者の宣言書(もしくは代替供述書)が含まれていない場合、USPTOは、出願人に対して、特許査定通知を発行し、宣言書の要件を満たすことができるように3ヶ月の期間を与えます。この期間を延長することはできません。

出願日より後に発明者の宣言書を提出する場合、今後も、USPTOは、出願人に対して、手数料(大企業体は130ドル；小企業体は65ドル)を義務付けます。従って、宣言書手数料を含む必要手数料と署名済み出願データシートとともに出願を提出し、発明者の宣言書もしくは代替供述書を提出しなかった場合、

2012年8月17日

USPTOは欠落部分の提出要求の通知を発行しません。しかし、発明者の宣言書もしくは代替供述書を含まない出願において、手数料もしくは署名済み出願データシートが含まれていない場合、USPTOは欠落部分の提出要求の通知を発行します。

当所では、手数料の発生を避けるため、出願時に発明者の宣言書(もしくは代替供述書)の提出を行うことをお勧めしています。しかし、稀な状況では、特許期間の追加延長を得るため、米国国内出願においての宣言書もしくは代替供述書の提出を遅延させることで、利点を得られるかもしれません。<sup>5</sup>

35 U.S.C. §261に基づく保護を得るため、できるだけ早く譲渡書を提出すべきです。従って、できるだけ早く譲渡書に含まれた発明者の宣言書を提出すべきです。

発明者の宣言書の提出に許可される遅延は、PCT 米国国内移行出願で、特許期間調整に関して不利となることがあります。特に、第一次オフィスアクション/特許査定通知を発行する上でUSPTOによる遅延を計算するための14ヶ月という期間は、国際出願が、発明者の宣言書の提出を含む、国内段階へ移行するための要件を満たした日付から計算されます。従って、当所では、PCT 国内移行出願において、国際出願の提出の際に発明者の宣言書に署名し、本来の国内移行書類とともに、

もしくはできるだけ早く発明者の宣言書を提出することをお勧めします。

#### E. 二番目の出願における 宣言書に関する要件

2012年9月16日以降に提出され、35 U.S.C. § 120、§ 121、もしくは§ 365(c)に基づき、先に提出された親出願の利益を主張する二番目の出願において発明者もしくは共同発明者として記載された個人に関して、先に提出された出願において新規則に遵守している発明者の宣言書もしくは代替供述書が提出された場合、そのような個人により新規に署名された宣言書を提出する必要はありません。そのような二番目の出願には、継続出願、分割出願、および一部継続出願(CIP)が含まれています。過去に提出された発明者の宣言書もしくは代替供述書のコピーを、二番目の出願において提出しなければなりません。

2011年11月22日付けのスペシャルレポートでの説明のように、過去に提出された出願における発明者の宣言書が、AIAによる補正後の§115の要件を満たしている場合のみ、新規に署名された発明者の宣言書の提出が必要ではないという上記の例外が、二番目の出願に適用されます。従って、先に提出された発明者の宣言書では、上記の「宣言書の内容」で説明した義務付けられた供述が必要です。

2012年9月16日より前に提出された出願の利益を主張する新規の二番目の出願において、先に提出された宣言書に、義務付けられた供述がなかった場合、新規に署名された宣言書が必要となります。2012年9月16日以降に提出され、先に提出された親出願の利益を主張する二番目の出願に関して、当所が、前回もしくは今回修正した宣言書を先に提出された出願において提出した場合、新規宣言書を提出する必要はありません。

<sup>5</sup> 期間終了近くの特許権使用料の規則的な収入がかなりのものとなるであろうと予想される特許において、宣言書提出のための3ヶ月の追加係属期間により、特許期間の有益な延長が可能である。USPTOは、特許証発行の遅延による、特許期間調整の意図しなかった利点が特許所有者にあることを把握している。現在、USPTOは、その利点を削除するため、(別途の規則作成において)特許期間調整に関する条項における変更を検討している。

2012年8月17日

#### IV. 発明者名の訂正

新規則では、再発行出願以外の特許出願において、発明者名の訂正要件が簡素化されています。また、発明者の氏名の訂正と発明者の氏名の記載順に関する訂正を区別する必要もなくなりました。この変更は、2012年9月16日以降、再発行出願以外の全ての係属特許出願に適用されます。

新規則に基づき、出願人は、出願データシートもしくは発明者の宣言書において、(米国国内移行出願を含み)非仮出願の発明者名を記載することができます。<sup>6</sup> 署名済み出願データシートが、発明者の宣言書の提出の前にもしくはそれと同時に提出された場合、発明者名は、出願データシート上で記載されたものです。しかし、出願データシートが、発明者の宣言書の提出の前にもしくはそれと同時に提出されなかった場合、発明者名は、発明者の宣言書に記載されたものです。当所では、全ての新規出願を出願データシートとともに提出することを通常業務としているため、本新規則により、多数の特許出願において、欠落部分の提出要求の通知が発行されることを回避することができるようになるはずです。

発明者名が(出願データシートもしくは発明者の宣言書により)記載済みの非仮出願において、発明者の氏名の訂正、発明者の氏名の削除、もしくは共同発明者の記載順の変更を行うには、手数料(130ドル)とともに、正確な氏名もしくは発明者の氏名の正確な記載順を示す出願データシートを含む、発明者名訂正要求を提出しなければなりません。

<sup>6</sup> 従って、出願人は、訂正した発明者名、すなわち発明者名リストを記載した出願データシートを、本来の国内移行出願の書類とともに単に提出することにより、PCT国際出願と比較して、米国国内移行出願において異なる発明者名を記載することができる。

新発明者追加用に、発明者名を訂正するには、その発明者に関わる宣言書(もしくは代替供述書)、出願データシート、および手数料(130ドル)とともに、発明者名訂正要求を提出しなければなりません。

USPTOの新規則に関する説明では、第一次オフィスアクションの発行後、出願の発明者名訂正要求の提出に関して、「実際の発明者名を見い出すため、審査前にUSPTOに正確な発明者名を提出するための理屈に適った注意と善意の努力」を奨励するため、(別途の規則作成において)1,000ドル(小事業体は500ドル、非常に小さな事業体は250ドル)の追加手数料を義務付ける提案をする可能性があるとして記載されています。

#### V. 出願データシート

新規則では、出願データシートの重要性が更に大となっています。新規則に基づき、出願データシートは、出願の一部となります。出願人を特定し、(発明者の宣言書が、過去に提出されなかった場合)発明者を記載し、発明者名を訂正し、優先権主張と二番目の出願の資格の主張を行うために、出願データシートを利用します。

##### A. 出願データシート中の優先権主張および利益主張

出願データシートには、全ての米国国内および外国優先権主張および全ての米国国内利益主張を記載しなければなりません。本要件では、外国優先権主張を発明者の宣言書中に含める現行要件および国内利益主張を明細書に含める要件に代わり、出願データシート中に両方の主張を記載することを義務付けています。しかし、現在でも、明細書には、優先出願もしくは利益出願の内容の文献による組み入れを記載すべきです。

2012年8月17日

## B. 出願データシート中の発明者情報

2012年9月16日以降、発明者の宣言書に、全発明者の氏名、もしくは郵便宛先および全発明者在住の市名と国名を記載する必要はありませんが、このような情報は、出願データシートに記載しなければなりません。

## C. 補足出願データシートの提出

単に、訂正された情報を含む新規の出願データシートを提出することにより、過去に提出した出願データシート中の情報を、発行手数料の納付までに訂正することができます。しかし、発明者名を訂正する場合、発明者名訂正要求、出願データシート、および手数料を提出しなければなりません。出願データシートで変更されるべき情報の指摘には規則があり、追加部分を下線で示し、削除部分を取消線で示さなければなりません。

## VI. 出願書類の変更

現行規則に基づき、発明者による宣言書への署名後、特許実務者は、出願書類において重要な変更を行い、USPTOにその変更を通知することなく出願を提出することはできません。しかし、出願の一部である出願データシートの作成を宣言書への署名後にも認められように、新規則では、発明者による宣言書への署名後でも、出願書類中で特定の(新規事項ではない)変更が認められています。

特に、現在、米国法§1.52によると、出願書類の変更は、宣言書への署名前に行う必要はありません。また、出願人は、訂正事項の隣にイニシャルをする必要もありません。その代わりに、新規則 1.52(c) では、下記のように記載されています：

米国法§1.63に基づく、発明者の宣誓書または宣言書の供述が、出願書類に適用される限り、出願

書類中の行間挿入、抹消、削除、もしくは他の変更は、その出願書類に関する宣誓書または宣言書の署名前後に行うことができる。

以上の規定に応じて、義務付けられた宣言書の供述が有効である限り、(現在出願データシートを含む)出願書類の変更は、発明者による宣言書への署名後でも行うことができます。特に、出願書類の変更では、(1) 発明者は、出願において、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という宣言供述を、および(2) 発明者により出願がなされた、もしくは発明者により出願がなされるように権限が与えられたという宣言供述を、変更された出願に適用しないようにすることはできません。

従って、発明者による宣言書への署名の後に署名された出願データシートは、出願データシート中の情報が発明者の宣言書中の供述を不適切としない限り、出願書類に対して許可された変更とみなされます。発明者が出願データシートに署名する必要はなく、特許実務者が署名してもよいことになっています。

出願データシート以外に、新規則では、宣言書の署名後、誤植および不備を訂正するための、もしくは新規事項ではない編集上の若干の変更を行うための予備補正書の提出の必要性が削除されます。

## VII. 委任状

現在、USPTOから、1つの書類となった宣言書/委任状の用紙の入手は不可能です。また、このような用紙を利用しないように強く勧めています。新規則では、「本人」が委任状に署名する必要があることを明らかにしています。「本人」という用語は、(特許出願の場合)出願人および(特許の場合)特許所

2012年8月17日

有者と定義されています。今後、USPTOは、他者/事業体が「出願人」である場合、発明者からの委任状を受け付けません。

譲受人からの委任状を要求するという方針は、委任状の利用についてのUSPTOの過去の変更と一致しています。この過去の変更について、2008年4月10日付けスペシャルレポートの「最新版宣言書および委任状」、2004年6月17日付けスペシャルレポートの「宣言書、委任状、譲渡書に関するUSPTOによる規則変更 (USPTO Rule Changes Regarding Declarations, Powers of Attorney and Assignments) - 英語版のみ入手可能」において、更に詳しく説明されています。本規則が存在する基本的な理由とは、発明者と譲受人の間に係争があった際に起こる可能性がある利害対立の問題を避けることにあります。

従って、新規則では、特許「出願人」もしくは「特許所有者」が委任状に署名することを義務付けています。譲受人、譲受権所有者、もしくは他の形で関連事項に対し十分な所有権を示す人物が、(出願データシート中で記載された)「出願人」である場合、発明者が「出願人」もしくは「特許所有者」ではないため、委任状に署名することはできません。

委任状に関する新規要件は、2012年9月16日より前に提出される仮出願もしくは非仮出願の利益を主張する9月16日以降に提出される新規特許出願を含み、9月16日以降の米国出願日もしくは国際出願日を有する特許出願に適用されます。このような出願に関して、過去に提出された委任状が発明者からのもの(例えば、1つの書類となった宣言書/委任状等)であり、出願が譲渡された場合、特許所有者が署名した新規委任状を提出する必要があります。

USPTOは、発明者が出願人を兼ねる場合、1つの書類となった宣言書/委任状の用紙を今後も受け付けるように思われますが、当所では、クライアントの方々に、発明者の宣言書とは別に、(譲受人が存在する場合)譲受人が署名した委任状を提出することを強くお勧めしています。また、企業代表者が署名する必要がある法的書類の件数を最小限にするため、包括委任状を提出することをお勧めしています。当所では、当所が代理人として複数の特許出願を提出している譲受人にとって、包括委任状の利用は費用効果の最も高い方法であると考えています。その理由は、包括委任状のコピーを各出願について提出することができるからです。

#### VIII. 再発行宣言書

再発行宣言書に関する新規則は、出願日にかかわらず、**2012年9月16日**に有効となります。<sup>7</sup> 主に、変更は(1)過去に請求された発明の範囲を拡大する点および減縮する点の両方を含む単一の請求項を記載する再発行出願は、請求項の範囲を拡大する再発行としてみなされることを明確にし、(2)再発行出願において、請求項の範囲の拡大を希望する場合、発明者の宣言書において、請求項の範囲の拡大を希望する請求項を特定することを義務付け、(3)再発行出願が請求項の範囲を拡大する場合でも、本来の出願人であり、全所有権を受理した譲受人による再発行宣言書への署名を可能とし、および(4)補足再発行宣言書の頻繁な利用の必要性を削減します。

<sup>7</sup>訂正された再発行出願の規則は、同規則の有効日と異なる他の規則を引用している。当所では、USPTOに対して、この相違点の影響についての説明を求める予定である。

2012年8月17日

## IX. 提案

新規規則の観点から、クライアントの方々に次のことをお勧めします。

1. 当所に署名済み宣言書を送付するクライアントの方々に対して、2012年9月16日より前に提出する新規特許出願に関して、および2012年9月16日の前を国際出願日とするPCT米国国内移行出願に関して、当所で前回更新した宣言書を利用する。また、9月16日以降に提出する出願については、同宣言書もしくは最新の宣言書を利用する。

2. 2012年9月16日以降に提出する米国国内出願において、多くの場合、義務付けられた宣言供述を譲渡書中に記載することにより、宣言書に関する要件を満たすための新しい方法を利用する。

3. 発明者宣言書の提出のために、追加提出期間が与えられているにもかかわらず、手数料回避のため、多くの場合、新規出願の提出の際に発明者の宣言書を添付する。

4. 期間終了近くの特許権使用料の規則的な収入がかなりのものとなるであろうと予想される稀な米国国内特許出願の場合、最高3ヶ月の特許期間延長を得るため、発明者の宣言書の提出の遅延を検討する。

5. PCT米国国内移行出願の場合、2012年9月16日の前を国際出願日とする全出願において、当所で前回修正した宣言書を利用して、国際出願の提出後、できるだけ早く発明者に宣言書への署名をしてもらう。

6. 当所に新規出願書類を送付の際、各発明者の法的氏名、在住の市名と国名、および郵便宛先を含み、発明者の完全な情報を提供する。

7. 当所に新規出願を送付の際、どの事業体を「出願人」として記載すべきであるかを通知する。

8. 譲渡されていない出願において、発明者は、今後も当所に委任状を送付すべきである(委任状は、包括委任状または特定委任状のどちらでもよい)。

9. 譲渡済み出願において、譲受人が署名した委任状を当所に送付する。その際、包括委任状の利用をお勧めする。当所に出願依頼を行った出願のみに利用する。出願人一人当たり1通の包括委任状のみが必要であり、新規出願ごとには必要ではない。

10. 以上のように、新規の宣言供述を含んでいない宣言書が提出され、過去に提出された出願の利益を主張し、9月16日以降に提出された二番目の出願に関して、発明者が新たに署名する宣言書を提出しなければならない。従って、手数料を避けるため、そのような二番目の出願が必要となることが予想される場合、(義務付けられた宣言供述を含む)発明者が新たに署名する宣言書を発明者から迅速に得ることをクライアントの方々にお勧めする。

11. 発明者が新たに署名する宣言書の必要性を避けるため、できれば、二番目の出願を2012年9月16日より前に提出する。

12. 宣言書の署名を得ることが困難と思われる新規出願について、代替供述書の新規手続きを利用するため、出願提出を9月16日以降まで延長することを検討する。PCT国際出願に基づく出願の場合、新規手続きを利用するため、国際出願の米国国内移行ではなく、継続出願として米国出願を提出することを検討する。

2012年8月17日

13. PCT 提出者は、2012年9月16日まで、PCT 国際出願において米国発明者/出願人と他国指定の出願人とを区別すべきである。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC* は、米国バージニア州アレキサンダ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](mailto: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](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。