

## REPORT

## 最新版宣言書および委任状

2008年4月10日

過去数年にわたり、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願とともに提出の義務付けがされている宣言書についての種々の要件および選択肢を変更してきました。また、USPTOは、2008年6月1日以降、古いバージョンの宣言書を受理しないと発表しました。また、新しいバージョンの宣言書を使用することにより、特定の利点が得られます。従って、クライアントの方がUSPTOに提出した特許出願に対する最新の宣言書および委任状を使用し、最大限の利点を得るため、下記に最新の宣言書および委任状の業務に関する手引き、提案、およびテンプレートについて記載します。

## I. 背景

ご高尙のように、USPTOは、(仮出願以外の)各々の特許出願について全発明者が署名した誓約書もしくは宣言書を義務付けています。また、USPTOは、(制限のない面接を行ない、ターミナルディスクレマー、検査権限状、明示放棄書等を提出するような)特定の作業を実行するために、委任状を提出するように義務付けています。クライアントの方からのご希望に応じて、当事務所では、宣言書における最新要件と有利な選択肢とに基づき、USPTOに提出するための適切な宣言書を提供しています。また、クライアントの方から当方あてに、以前に当方から提供したかなり年数の経った書式のコピーに基づく署名済みの宣言書および委任状を提供されることがあります。USPTOによる最新の変更を反映させるため、このような書類を準備する際に、当事務所の最新書式を使用して宣言書および委任状を提出することをお勧めしています。従って、下記に当方の書式を修正および更新させることになった最近のUSPTOおよび他の変更について説明をします。また、代表的な書式については空欄のコピーを提供しています。当方のクライアントの方であ

ば、常に最新の状態を保っている宣言書、委任状、譲渡書は、当方のウェブ・サイトでご覧になれます。

## II. USPTOによる最新の変更

### A. 「重要である」という文言

宣言書において、発明者は、「特許性に関して重要である」公知情報を開示する義務があることを認めなければなりません。宣言書の古いバージョンの中には、このことは、「出願の審査に関して重要である」情報を開示するための義務として表現されている場合もありました。最近、USPTOは、2008年6月1日以降、「特許性に関して重要である」という特定の表現を含まない宣言書を受理しないと発表しました。このような古いバージョンの宣言書を提出した場合、USPTOは、宣言書を拒絶し、新たに署名された宣言書を提出するように義務付けることとなります。(現在係属中の出願もしくは発行済みの特許で提出された古いバージョンの宣言書は、これらの出願および特許のみにして有効です。)

### B. 優先権書類交換プログラム

当方の最近のいくつかのスペシャルレポートにあるように、USPTOは、電子的優先権書類交換プログラムに日本特許庁(JPO)および欧州特許庁(EPO)とともに参加しています。2007年1月26日および7月16日付けのスペシャルレポートを参照のこと。このプログラムでは、USPTOは、JPOもしくはEPOで提出されたほとんどの優先権出願の電子コピーを取得します。従って、通常、クライアントの方から当方あてに証明書付き優先権書類のコピーを提供していただく必要はありません。また、当方から証明書付き優先権書類のコピーを

## 2008年4月10日

USPTOに提出する必要はありません<sup>1</sup>。同様に、最初に米国で提出された出願について、JPOおよびEPOは、USPTOで提出されたほとんどの出願の電子コピーを取得することができます。しかし、USPTOが電子コピーを提供するには、出願人は、電子コピーを提供する許可を出すための書類をUSPTOに提出しなければなりません。また、当方では、特にJPOは、そのような許可がUSPTOに提出された日付に関する情報を義務付け、USPTOは、この補足情報をJPOに開示するために出願人からの書面上の許可を義務付けると理解しています。

現在、USPTOは、別途に書面を提出するのではなく、発明者が宣言書中で許可を出すことを認めています。この変更は、出願人が許可を出しやすくするためになされました。また、これと同時にできるだけ早く許可を出すこととなります。許可が宣言書中に含まれていない場合、補足書面を準備の上、提出しなければなりません。これには追加費用がかかります。結果として、当方では、優先権書類交換プログラムに参加している他の特許庁に対して、USPTOが米国出願の電子コピーを提供し、書面上の許可が出された日付を示す許可を含むように宣言書を更新しました。この変更は、当方の米国所在のクライアントの方に対して、また最初に米国で特許出願を提出することがある全クライアントの方に対して、時間の節約および経費の削減となります。米国国外で最初に提出される出願についての宣言書中での許可があることは、悪影響を及ぼしません。

### C. カスタマーナンバー

1996年、USPTOは、特許出願連絡用の郵送住所を示すためのカスタマーナンバーの使用を設定しました。連絡住所用カスタマーナンバーの使用は、新規出願において完全な郵送住所を登録する際に起こるUSPTO内での事務的な間違いを避けることを目的としており、また郵送住所を変更する際に(例えば、当方では地元の郵便局の移転のため、最近住所変更を行

いました)、USPTOが常に最新郵送住所を保持していることとなります。2004年、USPTOは、カスタマーナンバーの使用を拡大し、委任状で氏名およびUSPTO登録番号による特定の弁護士のリストではなく、当事務所のカスタマーナンバーを使用することを許可および促進しました。また、USPTOは、10人以下の特定の弁護士数に限定することにより、委任状で氏名およびUSPTO登録番号による特定の弁護士を記載しないことを勧めています。

クライアントの方には、宣言書および委任状では当事務所の適切なUSPTOカスタマーナンバーを使用することを強くお勧めしています。カスタマーナンバーは、当事務所を出願についての連絡住所として示すために、また委任状中で記録上の弁護士として当事務所のパートナーを示すために使用されます。また、カスタマーナンバーを使用することは、USPTOが新規出願を取り扱い次第、USPTO Private PAIRデータベースを通して当方が出願にアクセスできることを確実にすることを支持しています。

また、カスタマーナンバーは、特定の弁護士およびUSPTO登録番号のリストを提供することなく、当事務所のパートナーに対して委任状を提供するのに便利な手段です。USPTOの規則は、委任状中の記載可能な弁護士数を10人以下に限定しています。10人以上の特定の弁護士を記載する古いバージョンの宣言書および委任状の使用は、10人の弁護士に限定するための補足書面の準備および提出を義務付けています。しかし、USPTOの規則は、カスタマーナンバーで示される弁護士数を限定していません。従って、カスタマーナンバーを使用することにより、USPTOに対して実務を行う当事務所の全パートナーを委任状に含めることができます<sup>2</sup>。当方では、弁護士が昇格もしくは退職した際、当事務所内での変更に応じて、カスタマーナンバーに対応する弁護士のリストを保管しています。また、カスタマーナンバーを使用することで、10人の弁護士の指摘書面を提出する必要はありません。

<sup>1</sup> 現在、JPOは、意匠出願の電子コピーを提供していません。従って、書面上の証明書付きコピーは現在も義務付けられています。

<sup>2</sup> カスタマーナンバーは、当事務所のパートナー(所有者)のみを含んでいます。アソシエイト、パテントエージェント、およびオフ・カウンセルの肩書きを持つものは含まれていません。

2008年4月10日

委任状の変更についての詳細な説明は、2004年6月17日付けスペシャルレポートをご覧ください。

#### D. 包括委任状

また、2004年、USPTOは、委任状の使用に関する実務の変更を行い、発明者が署名した宣言書と異なる、譲受人からの包括および特定委任状の使用の許可を開始しました。別途の委任状を使用することは、出願の実務を行う権利が、発明者からではなく譲受人からであることを示し、それによって発明者と譲受人との間での係争が起こった際の利益の衝突を除去することになります。この変更についても、2004年6月17日付けスペシャルレポートに記載されています。

当方のクライアントの方には、特に発明者からではなく譲受人からの、宣言書と別途の委任状を使用することをお勧めします。また、包括委任状の使用をお勧めします。包括委任状は、会社代表者が署名する必要がある正式書類数を最小限に止めます。各々の譲受人の代表者は1枚の包括委任状のみに署名する必要があります; それから、当方から、その譲受人のために当方が提出する各々の出願において、その包括委任状のコピーを提出することができます。一方、特定委任状を提出することにより、会社代表者は、各々の特許出願についてそのような書類に署名しなければなりません。当方の見解では、包括委任状は、当事務所を通して複数の特許出願を提出する譲受人にとって費用の面から一番効果的かつ効率的なアプローチです。

既に包括委任状を当方に送付済みのクライアントの方は、このような書類は最新のUSPTOの実務と適合していますので、何らかの補足対策を講じる必要はありません。

#### E. 更新済み書式

添付の宣言書のサンプルは、上記の変更を含んでいます。添付のサンプルは、宣言書、包括委任状、宣言書兼委任状を示しています。宣言書兼委任状は、クライアントの方が特定の譲受人について包括(もしくは特定)委任状を当方に送付していない場合のみに限り、使用されることとなります。PCT出願、CIP出願、意匠出願等用のものを含む適切な全書式は、下記記載の当方のウェブ・サイトで入手可能です。

### III. 当事務所のウェブ・サイトで入手可能な書式

時折、当事務所ではUSPTOの最新の規則および実務を反映させるため、宣言書に変更を加えることがあります。このような変更の観点から、当方のクライアントの方には、当方のウェブ・サイトから適切な最新の更新済み書式をダウンロードすることを強くお勧めします。便宜上、宣言書、委任状、譲渡書の書式をウェブ・サイトに載せました。www.oliff.com中のNews and Eventsのセクションを通してアクセス可能です。Adobe Acrobat PDFまたはマイクロソフトのワード書式で見ることができます。また、ご希望に応じて、宣言書および委任状を当方で準備することもできます。当事務所を信頼して出願をされるクライアントの方には、このようなサービスは無料で行っています。

ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

\* \* \* \* \*

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。