

国際活動センターからのお知らせ

副会長 神林 恵美子  
国際活動センター長 山川 茂樹

米国特許法規則の改正とそれに伴う発明者の宣言書等に関する実務の変更について

2012年8月14日に米国特許商標庁（USPTO）から米国特許法・改正規則の最終版（Final Rule）が公表されました。このうち、発明者の宣誓書（Oath）及び宣言書（Declaration）（以下、「宣言書等」という）の要件に関する改正は、2012年9月16日以降になされる米国特許出願に直接関わってきますので、以下の通りご案内します。

【概要】

Leahy-Smith America Invents Acts（以下、「AIA」という）の Section 4(b)により米国特許法 118 条が改正され、譲受人（assignee）が出願人として特許出願できるようになります。また、AIA の Section 4(a)により米国特許法 115 条が改正され、発明者の宣言書等の要件が緩和されます。これらの改正事項が2012年9月16日に発効することに伴って（AIA・Section 4(e)）、発明者の宣言書等に関する米国特許法規則が改正され、改正規則の最終版（Final Rule）がこのたび公表されました。この改正規則は2012年9月16日に発効します。

【宣言書等について】

現行法の下では、米国特許出願の際に発明者による宣言書等の提出が求められています。新法の下では発明者ではなく譲受人が出願できるようになりますが（新 37CFR § 1.46(a)）、その場合でも発明者による宣言書等の提出は必須です（新 37CFR § 1.46(d) 及び § 1.63(a)）。

今回の規則改正により宣言書等の要件が簡素化されました。宣言書等に関する主な変更点は以下の通りです。

(1) 出願人が発明者全員の氏名、居住地および郵送先住所を示すアプリケーション・データ・シート（Application Data Sheet）を提出している場合には、発明者全員が同じ一つの宣言書等にサインする必要がなくなりました（新 37CFR § 1.63(b)）。すなわち、発明者が複数の場合、別々の宣言書等にサインすることができます。

(2) 新法では、サインする発明者が最初の発明者であることを述べる必要はなく、また、発明者の国籍を特定する必要もありません（新 37CFR § 1.63(a)）。

(3) 新法では、宣言書等にサインした発明者が出願書類の内容を確認及び理解したことを述べる必要がなく、また、開示要求の義務を認識していることを述べる必要がありません（新 37CFR § 1.63(a)）。但し、発明者は、サインをする前に、出願書類の内容を確認及び理解しなければならず、また、開示要求の義務を認識していなければなりません（新 37CFR § 1.63(c)）。

(4) 所定のアプリケーション・データ・シートを出願時に提出していれば、宣言書等の提

出は許可通知 (Notice of Allowance) の発行まで先延ばしにすることができます (新 37CFR § 1.53(f)(3))。

上記の変更点は2012年9月16日以降に出願されるすべての米国特許出願(分割出願、継続出願、一部継続出願、PCT バイパス出願を含む)に適用されます。従って、2012年9月16日以降に出願される米国特許出願は新様式の宣言書等を準備する必要があります。

特に、2012年9月15日以前に出願された米国特許出願を元にして、2012年9月16日以降に分割出願や継続出願をする場合には、その分割出願や継続出願のために新様式の宣言書等を取り直す必要がありますので、注意が必要です。

PCT 出願を元にした米国国内移行出願は、国際出願日を基準に新法が適用されるかが判断されます。従って、国際出願日が2012年9月16日よりも前のPCT出願に基づく米国国内移行出願は、国内移行日に関わらず、現行法が適用になり、旧様式の宣言書等を提出する必要があります。

上記以外にも宣言書等の要件が緩和されており、例えば、発明者が死亡した場合やサインを拒否した場合など、発明者の宣言書等を提出できない場合には、新法では、その宣言書等の代わりに出願人が代替供述書 (Substitute Statement) を提出できるようになります (新 37CFR § 1.64(a))。

新様式の宣言書フォームは以下から入手可能です。

[http://www.uspto.gov/forms/sb0001aia\\_preview.pdf](http://www.uspto.gov/forms/sb0001aia_preview.pdf)

新様式の代替供述書フォームは以下から入手可能です。

[http://www.uspto.gov/forms/sb0002aia\\_preview.pdf](http://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdf)

#### 【譲渡書及び委任状について】

法改正後は譲受人が出願人になることができますが、発明の譲渡がなされた案件では、法改正後も発明者による譲渡書の提出が必要になります。また、法改正後に譲受人が出願人になる場合には、発明者ではなく、譲受人による委任状の提出が必要になります (新 37CFR § 1.64(a))。

ところで、現行法の下では宣言書と委任状を組み合わせたフォームに発明者がサインすることが一般的でしたが、新法の下では、譲受人が出願人になる場合には、宣言書と譲渡書を組み合わせたフォームに発明者がサインをし、委任状には譲受人 (例えば、会社の代表者) がサインすることが一般的になると思われます。宣言書と譲渡書を合体させたフォームは現時点で USPTO から提供されておらず、現地代理人推奨のものを使用することをお勧めします。(なお、発明者が宣言書と譲渡書に別々にサインしても問題ありません。)

一方、新法の下での委任状のフォームは USPTO から提供されているものの、現時点で USPTO から具体的な説明がなされていません。どのようなフォームを使用すべきかは、現地代理人と連絡を取り、使用目的に応じて適切なフォームを準備することをお勧めします。

**【PCT 出願】**

現在、PCT 出願では、米国のみ発明者が出願人となるように願書記載を行っています。2012年9月16日以降の米国を指定国とする PCT 出願では、譲受人を出願人として表記することができるようになりますので、2012年9月16日以降の米国を指定国として含む PCT 出願では願書表記に注意する必要があります。

PCT 出願の変更に関する情報は以下から入手可能です。

[http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7\\_8\\_2012.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdf)

[http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct\\_news\\_2012\\_08.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf)

以上