

# K & N I P NEWS

2012年9月16日発行の米国新ルールについて

## 1. はじめに

米国A I A改正法（Leahy-Smith America Invents Acts）に伴う改正規則案が8月14日に公表されておりますが、この改正規則は、2012年9月16日に発行されます。

9月16日から直ちに新ルールが適用されるものとして、以下のものがございますので、お知らせいたします。

## 2. Preissuance Submissions

2012年9月16日以降、米国でも特許付与前の出願に対する第三者による情報提供が可能となります。

従前は、このような制度がなく、特許出願人に特許性に重要な文献を送付し、IDS義務を利用して、特許出願人が自発的に特許庁に当該文献を提出するように仕向けるという方法しかありませんでしたが、今後は、日本と同様に、第三者が直接当該出願に重要な情報を提出することができます。

この情報提供制度を利用できる対象出願は、2012年9月16日以降に係属中の出願案件とされています。

提出できる情報は、文献情報に限定されておりませんので、例えば、「出願前に公然実施されている」等の情報も提供できるようになります。

提出書類には、関連性を示す簡単な説明書を添付する必要があります。

提出時期は、特許査定発行前、又は、公開後6か月又は最初のクレーム拒絶の後となります。

米国では、A I Aにより付与後異議申立制度も順次導入されて参ります。第三者による特許権に対する攻撃の手段が充実してきております。どの段階で、他社特許に重要な文献を提出していくのか、様々な戦略を立てることが可能になります。

### 3. 米国出願時の発明者宣言書等の変更

現行法下では、発明者のみが特許出願の出願人になれますが（出願後の譲渡は可）、新法下では、譲受人による特許出願が可能となります。これにより、9月16日以降の米国出願時に提出している発明者の宣言書等に関する規則が変更されます。以下に変更点を説明させていただきます。

#### I. 改正規則による宣言書等の記載

①譲受人の出願であっても、発明者による宣言書等の提出は必要です。

（新 37CFR § 1.46(d) 及び § 1.63(a)）

今後、譲受人が出願人になる場合が増えると思われませんが、その場合には、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）がサインするような、フォームになるものと思われます。現地代理人より適時取り寄せてお送り致します。

②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はありません。

（共同出願の場合など、別々の宣言書を採用可能です）

③発明者が「最初の発明者である」との宣言や発明者の国籍を特定する必要がなくなります。（新 37CFR § 1.63(a)）

④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、IDS 提出義務も認識している必要があります（新 37CFR § 1.63(c)）。

#### II. 宣言書等の提出時期の緩和

①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、宣言書等は Allowance の発行までに提出すれば足ります。

#### III. 新ルールの適用対象

①新ルールは 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。

②PCT経由の米国国内移行出願については、国際出願日を基準に新ルールが適用されます。国際出願日が2012年9月16日より前の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、現行法が適用されますので、旧様式の宣言書等を提出する必要があります。

#### IV. PCT出願への影響

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、願書記載が簡素化されます。

(以上)

文責：弁理士 中根美枝

2012年9月18日

笠井中根国際特許事務所