

# 米国特許法改正規則ガイド

## 第 8 回

発明者の宣誓または宣言と、譲受人による出願(AIA セクション 4)

2012 年 9 月 10 日

河野特許事務所

執筆者 弁理士 河野英仁

2012 年 8 月 14 日 USPTO は宣誓書または宣言書に関する最終規則を発表した。他国と同様に企業が特許出願人となれるようになった。規則改正に伴い、宣誓書または宣言書、出願データシート、PCT 願書の形式が大幅に変更されることになる。以下に詳細を説明する。

### (1)概要

改正前は原則として発明者が出願人であることが要求されていたが、他国との調和を図るべく、企業等の譲受人が出願人として特許出願することができるようになった(118 条)。その他宣誓書の記載様式が変更された。

### (2)譲受人による出願

#### (i)企業による出願

発明者が発明を譲渡する者または発明者が発明を譲渡する義務のある者は、特許出願を行うことができる。

その他、十分な経済的利害関係を証明する者は、発明者の代わりに及び代理人として、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するために必要であることを立証して、特許出願を行うことができる(118 条)。

規則案が公表された当初 USPTO は、従来どおり、発明者が出願人であり、企業を出願人とする立場をとっていなかった。USPTO は、発明者が死亡、サインを拒んだ場合等、特殊な状況下のみ譲受人である企業の出願を認めるとしていた。

しかしながら、このような特殊な取り扱いでは、国際的調和の観点に反し、また米国特許法第 118 条に関する議会の立法趣旨に反するとの反対意見が大きく、結局他国と同様に、譲受人である企業が出願人となることができるよう最終的に規則が改められた。

規則 1.42(b)では、この点を明確にすべく、以下のとおり規定している。

「ある者が規則 1.46 に基づき特許出願を行った場合、文言“出願人”は、規則 1.46 に基づき特許出願を行う譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、またはそれ以外

に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者をいい、発明者ではない。」

このように企業が出願人となれるが出願の特定は、従来と同じく、発明者名を利用する。例えば、オフィスアクションにおいた先行技術は Yamada 等、発明者名で特定される。

2012年9月16日以降にPCT出願を行う場合は、WIPOが公表<sup>1</sup>しているPCT/RO/101を利用すればよい。参考図1はフォームPCT/RO/101である。ただし、受理官庁を日本国特許庁とする場合、PCT願書のフォーマット及びソフトウェアが未だ対応できていないため、WIPOニュースレター<sup>2</sup>に記載された暫定的な取り扱いとする必要がある。

---

<sup>1</sup> PCTの願書

[http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/Forms\\_16\\_September\\_2012/r09\\_12\\_e.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/Forms_16_September_2012/r09_12_e.pdf)

<sup>2</sup> [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)

# PCT

## REQUEST

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.

For receiving Office use only

International Application No.

International Filing Date

Name of receiving Office and "PCT International Application"

Applicant's or agent's file reference  
(if desired) (12 characters maximum)

<b>Box No. I TITLE OF INVENTION</b>	
<b>Box No. II APPLICANT</b> <input type="checkbox"/> This person is also inventor	
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)	Telephone No.
	Facsimile No.
	Applicant's registration No. with the Office
<b>E-mail authorization:</b> Marking one of the check-boxes below authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send, notifications issued in respect of this international application to that e-mail address if those offices are willing to do so. <input type="checkbox"/> as advance copies followed by paper notifications; or <input type="checkbox"/> exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent). E-mail address:	
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
<b>Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)</b>	
<input type="checkbox"/> Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.	
<b>Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE</b>	
The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as: <input type="checkbox"/> agent <input type="checkbox"/> common representative	
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)	Telephone No.
	Facsimile No.
	Agent's registration No. with the Office
<b>E-mail authorization:</b> Marking one of the check-boxes below authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send, notifications issued in respect of this international application to that e-mail address if those offices are willing to do so. <input type="checkbox"/> as advance copies followed by paper notifications; or <input type="checkbox"/> exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent). E-mail address:	
<input type="checkbox"/> <b>Address for correspondence:</b> Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.	

Form PCT/RO/101 (first sheet) (16 September 2012)

See Notes to the request form

参考図 1 フォーム PCT/RO/101

(ii) 法人による出願の場合は代理人が必要

特許出願人は自らの事件を提出し、手続をすることができ、又は委任状を出し、1又は2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。ただし、法人(juristic entity)(例えば、組織的な譲受人)は、たとえ当該法人が出願人であったとしても、特許有資格実務者を代理人としなければならない(規則 1.31)。

法人は USPTO に対する特許出願のプロセキューションを自ら行っているが、あまりにもミスが多く審査官の負担が大きいことから、規則改正により特許有資格実務者による手続を必須としたものである。本規則改正を通じて、USPTO は審査のバックログの低減を図ることとしている。

(3) 宣誓書または宣言書

(i) 宣誓書または宣言書への発明者のサイン

譲受人が出願人になったとしても当然に出願には発明者の名前を含める必要がある。また、発明者または共同発明者である各人は、出願に関し宣誓書または宣言書にサインしなければならない(115 条(a))。

(ii) 宣誓書または宣言書に必要な説明(115 条(b))

宣誓書または宣言書には以下の説明が必要となる(規則 1.63(b))。

(a) 自身の法律上の氏名で宣誓または宣言を行う発明者または共同発明者を特定すること；

(b) 対象とする出願を特定すること

出願の特定は、出願日と共に米国出願番号若しくは PCT 国際特許出願番号を記入するか、または、「添付された出願である」のボックスにチェックを記入すればよい。

(c) 宣誓または宣言を行う者が、記載された発明者または共同発明者が、宣誓書または宣言書が提出された出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であること信じているという声明を含むこと

(d) 出願が宣誓または宣言を行った者によりなされたということ、または、宣誓または宣言を行った者によりなされたと認められたということを陳述すること

2012 年 9 月 16 日以降は USPTO が公表しているフォーム(PTO/AIA/01)<sup>3</sup>を用いればよい。参考図 2 はフォーム(PTO/AIA/01)である。複数の発明者が存在する場合、発明者毎にフォーム PTO/AIA/01 を用いる。

---

<sup>3</sup> [http://www.uspto.gov/forms/sb0001aia\\_preview.pdf](http://www.uspto.gov/forms/sb0001aia_preview.pdf)

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET (37 CFR 1.76)**

<b>Title of Invention</b>	
<p>As the below named inventor, I hereby declare that:</p> <p>This declaration is directed to: <input type="checkbox"/> The attached application, or  <input type="checkbox"/> United States application or PCT international application number _____  filed on _____.</p> <p>The above-identified application was made or authorized to be made by me.</p> <p>I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.</p> <p>I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.</p> <p style="text-align: center;"><b>WARNING:</b></p> <p>Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.</p>	
<b>LEGAL NAME OF INVENTOR</b>	
Inventor: _____ Date (Optional) : _____	
Signature: _____	
<p>Note: An application data sheet (PTO/SB/14 or equivalent), including naming the entire inventive entity, must accompany this form. Use an additional PTO/AIA/01 form for each additional inventor.</p>	

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1 minute to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

## 参考図 2 フォーム PTO/AIA/01

なお、国籍及び第 1 発明者である旨の記載は不要となった。また発明者の居所、企業名、優先権等の情報は後述する出願データシート(Application Data Sheet)に記載すれば良く、宣誓書には記載する必要がなくなった。また発明者のサイン日はオプションナル

であり、必須ではない。

また宣誓書または宣言書には記載されていないが、以下の点を発明者が認識した上で、宣誓または宣言を行うことが必要である(規則 1.63(c))。すなわち、クレームを含む出願の内容をレビューし、理解し、かつ、規則 1.56 に規定する特許性に関し重要であるとわかっている全ての情報を USPTO へ開示する義務があることを認識していない限り、その者は出願に関し宣誓または宣言することができない。

#### (iii)提出時期

通常宣誓書または宣言書は、米国出願時に出願データシート及び明細書等と共に併せて提出することが多い。ただし、出願後においても提出することができる。USPTO 審査官は登録できる状態になったと判断し、かつ、宣誓書または宣言書が提出されていないと判断した場合、Notice of allowance ではなく、Notice of Allowability を出願人に通知する(規則 1.53(f)(3)(ii))。この場合、規則 1.16(f)に規定する料金 130 ドルの支払いが必要である。

出願人は 3 ヶ月以内に宣誓書または宣言書を提出しなければならない。提出しない場合、出願は放棄される。なお、当該 3 ヶ月の期間は延長することができない(規則 1.136(c))

#### (iv)追加の要件

長官は、宣誓書または宣言書に記載の発明者及び発明に関する情報を追加するよう指定することができる(115 条(c))。

#### (4)代替陳述書

##### (i)宣誓書または宣言書に代わる代替陳述書

発明者がサインできない場合もあることから、宣誓書または宣言書に代えて、一定条件下で代替陳述書を提出することができる(115 条(d))。代替陳述書は USPTO が公表しているフォーム PTO/AIA/02<sup>4</sup>を用いればよい。参考図 3 はフォーム PTO/AIA/02 である。

---

<sup>4</sup> 代替陳述書のフォーム

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

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**SUBSTITUTE STATEMENT IN LIEU OF AN OATH OR DECLARATION FOR UTILITY  
OR DESIGN PATENT APPLICATION (35 U.S.C. 115(d) AND 37 CFR 1.64)**

<b>Title of Invention</b>			
This statement is directed to:			
<input type="checkbox"/> The attached application,			
OR			
<input type="checkbox"/> United States application or PCT international application number _____ filed on _____.			
<b>LEGAL NAME of inventor to whom this substitute statement applies:</b>			
(E.g., Given Name (first and middle (if any)) and Family Name or Surname)			
Residence (except for a deceased or legally incapacitated inventor):			
City	State	Country	
Mailing Address (except for a deceased or legally incapacitated inventor):			
City	State	Zip	Country
I believe the above-named inventor or joint inventor to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.			
The above-identified application was made or authorized to be made by me.			
I hereby acknowledge that any willful false statement made in this statement is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.			
Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies:			
<input type="checkbox"/> Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only),			
<input type="checkbox"/> Assignee,			
<input type="checkbox"/> Person to whom the inventor is under an obligation to assign,			
<input type="checkbox"/> Person who otherwise shows a sufficient proprietary interest in the matter (petition under 37 CFR 1.46 is required), or			
<input type="checkbox"/> Joint Inventor.			

[Page 1 of 2]

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1 minute to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

**SUBSTITUTE STATEMENT**

Circumstances permitting execution of this substitute statement:			
<input type="checkbox"/>	Inventor is deceased,		
<input type="checkbox"/>	Inventor is under legal incapacity,		
<input type="checkbox"/>	Inventor cannot be found or reached after diligent effort, or		
<input type="checkbox"/>	Inventor has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.		
If there are joint inventors, please check the appropriate box below:			
<input type="checkbox"/>	An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/SB/14 or equivalent) naming the entire inventive entity has been or is currently submitted.		
OR			
<input type="checkbox"/>	An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/SB/14 or equivalent) has not been submitted. Thus, a Substitute Statement Supplemental Sheet (PTO/AIA/11 or equivalent) naming the entire inventive entity and providing inventor information is attached. See 37 CFR 1.64(b).		
<b>WARNING:</b>			
Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.			
<b>PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:</b>			
Name:		Date (Optional):	
Signature:			
Residence (unless provided in an application data sheet, PTO/SB/14 or equivalent):			
City	State	Country	
Mailing Address (unless provided in an application data sheet, PTO/SB/14 or equivalent)			
City	State	Zip	Country
Note: Use an additional PTO/AIA/02 form for each inventor who is deceased, legally incapacitated, cannot be found or reached after diligent effort, or has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.			

[Page 2 of 2]

## 参考図 3 フォーム PTO/AIA/02

代替陳述書は、以下の者に関し許可される

- (A) 宣誓書または宣言書を提出することができない者であって、以下の者
- (i) 死亡した者
- (ii) 法的無能力者



(iii) 真摯な努力によっても発見または連絡できない者

(B) 発明を譲渡する義務があるが、サブセクション(a)のもと宣誓または宣言することを拒否した者

(ii) 代替陳述書への記載事項

代替陳述書には、当該陳述書を利用する個人を特定し、宣誓書または宣言書に代えて代替陳述書を提出することについての許可根拠を示す状況を明記しなければならない。その他、長官により追加の情報（提示も含む）が要求された場合、それらをも陳述書に含めなければならない(115条(d)(3))。

具体的には、代替陳述書は以下の条件に従わなければならない(規則 1.64)。

(a) 宣誓または宣言に代えて代替陳述が行われる発明者または共同発明者を特定すると共に、情報及び信念に基づいて当該発明者が陳述を要求される事実を言及することで、規則 1.63(a)の要件を満たさなければならない。;

(b) 代替陳述を行う者、及び、代替陳述が行われる発明者または共同発明者とその者との関係を特定しなければならない。当該情報が、規則 1.76 に従う出願データシートにおいて提供されている場合を除き、代替陳述書にサインを行う者の居所及び通信宛先を特定しなければならない。;

(c) 規則 1.63 に基づく宣誓または宣言に代えてその者が代替陳述を行うことを許可する状況を特定しなければならない。すなわち発明者が死亡した、法的無能力となった、適切な努力をしてもなお所在不明である、または規則 1.63 に基づく宣誓もしくは宣言を拒否したということ特定しなければならない。

(5) 譲渡証への(b)(c)の記載

特許出願の譲渡義務のある個人(発明者)は、サブセクション(b)(宣誓書または宣言書に必要な説明)、及び、(c)(追加の要件)のもと、陳述書を分けて提出する代わりに、個人によりなされる譲渡証において要求された説明を含むことができる(115条(e))。すなわち、譲渡証(assignment)にサブセクション(b)(宣誓書または宣言書に必要な説明)及び(c)(追加の要件)の記載を盛り込むことが可能である。

この場合、譲渡証のカバーシートには、譲渡証を、規則 1.63(宣誓書または宣言書)の規定に基づく宣誓書または宣言書として活用するための明確な表示を含まなければならない(規則 3.31)。

(6) 出願データシート

(i) 出願データシートの提出義務づけ

出願データシートとは、米国特許法第 111 条(b)に基づく仮出願、米国特許法第 111 条(a)に基づく非仮出願または米国特許法第 371 条(国内段階)に基づく国内段階出願において提出しなければならない書類であり、かつ、規則 1.55(外国優先権の主張)または 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)で要求される場合、米国特許法第 119 条(優先権主張出願、仮出願)、120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)または 365 条(優先権)に基づく優先権または先の出願の利益を主張するために提出しなければならない書類である。

規則改正により、出願データシートの提出が義務づけられた(規則 1.76)。

(ii)出願データシートには以下の書誌的事項の記載が必要である(規則 1.76(b))。

(a) 発明者情報

この情報は、発明者または各共同発明者の氏名、居所、及び郵便宛先を含む。

(b) 通信情報

この情報は、通信の宛先とする通信宛先(§ 1.33(a))を含み、当該宛先は顧客番号への言及によって指示することができる。

(c) 出願情報

この情報は次の事項を含む。発明の名称、図面用紙の合計枚数、(非仮出願に関する)公告用として提案する図、出願に割り当てられた書類番号、出願の種類(例えば、通常、植物、意匠、再発行、仮出願)、その出願が規則 5.2 による秘密保持命令の下にある出願の主題の重要部分を開示しているか否か(規則 5.2(c)参照)、並びに植物出願に関しては、クレームする植物の属及び種のラテン語名及びその品種名。

(d) 代理人情報

この情報は、その出願に関する委任状を有する各有資格実務家の登録番号を含む(顧客番号を引用する方法を使用することが望ましい)。出願データシートにおけるこの情報の提供は、出願に関する委任状(規則 1.32 参照)を構成しない。

(e) 国内優先権情報

この情報は、35 U.S.C.第 119 条(e)、第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)に基づいてその利益を主張する各出願に関する出願番号、出願日、状態(可能な場合は、特許番号を含む)及び関係を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は、35 U.S.C.第 119 条(e)又は第 120 条及び § 1.78(a)(2)又は § 1.78(a)(5)によって要求される明示の言及を構成する。

(f) 外国優先権情報

この情報は、その優先権が主張される各外国出願、並びに、その優先権が主張される出願の出願日より先の出願日を有する外国出願があるときは、その外国出願に関する出願番号、出願国及び出願日を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は、35 U.S.C.第 119 条(b)及び § 1.55(a)によって要求される優先権主張を構成する。

(g) 出願人情報

この情報は、法定代理人の名称(自然人または法人)及び宛先、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を示す規則 1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願)または 1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づき出願人となる者を含む。

(iii)サイン要件

出願データシートは規則 1.33(b)に従いサインしなければならない(規則 1.76(e))。サインされていない出願データシートは単なる送付状として取り扱われる。

また、出願データシートにより発明者名を管理する場合、出願と同時に、または、宣誓書または宣言書の提出前に、サインした出願データシートを提出することが必要である。これとは逆に、出願データシートよりも先に宣誓書または宣言書が提出された場合、発明者名は宣誓書または宣言書に従う。例えば出願データシートが無く宣誓書または宣言書にて発明者 A を記載していた場合、後に発明者 A 及び B とする出願データシートが提出されても、規則 1.48 に基づく発明者修正が無い限り、発明者は A として取り扱われる。

(iv)出願データシートの修正及び更新(規則 1.78(c))

既に提出した出願データシートにおける情報、規則 1.63(宣誓書または宣言書)、1.64(代替陳述書)もしくは 1.67(補助宣誓書または補助宣言書)に基づく発明者の宣誓書または宣言書、またはその他の記録は、登録料支払い前まで、修正情報または更新情報を記載した新たな出願データシートにより、修正または更新することができる。

ただし、発明者名の変更は、規則 1.48(再発行出願以外の特許出願における、米国特許法第 116 条による発明者名の修正、または、氏名若しくは氏名の順序の訂正)の要件に従わなければならない、外国優先権情報及び国内優先権情報は、規則 1.55(外国優先権の主張)及び 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)に従わなければならない、通信宛先の変更に対しては規則 1.33(a)( 通信宛先及び昼間電話番号)が適用される。

修正情報または更新情報を記載した出願データシートは、上述した規則 1.78(b)の書誌的事項の全ての部分、または、変更情報もしくは更新情報を含む部分のみを含むことができる。

(7)虚偽があった場合のペナルティ

提出する宣誓書または陳述書に、意図的な虚偽の記述がある場合、米国法典第 18 巻 1001 条(section 1001 of title 18)に基づき罰金または 5 年以下の懲役により罰せられる

ことを承知する旨の記載を、宣誓書または陳述書に含まなければならない(151条(i))。

(8)施行時期

2012年9月16日に施行される。

宣誓書または宣言書について改正後のものを利用するか、改正前のものを利用するかは、米国出願日を基準に判断する。また継続的出願については、発明者が追加されるなど特段の理由がない限り、既に提出済みの宣誓書または宣言書の写しを利用することができる。なお、PCT出願については、国際出願日が2012年9月16日以降であれば、改正後の宣誓書または宣言書を利用する。

(9)改正法

改正前	改正後
<p>第115条 出願人の宣誓 出願人は、特許を求める方法、機械、製品若しくは組成物又はそれらの改良に関し、本人が本来かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓をし、また、同人が何れの国の国民であるかを述べなければならない。当該宣誓は、合衆国内において宣誓をさせる権限を法律によって与えられている者の面前で、又は、外国においてするときは、宣誓をさせる権限を与えられている合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は出願人が居住する外国において官印を保有し、かつ、宣誓をさせる権限を与えられている職員であって、その権限が合衆国の外交官又は領事官の証明書により、又は合衆国において指名された職員の添書に、条約若しくは協定により、同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書によって証明されている者の面前で行うことができる。宣誓は、宣誓が行われた州又は国の法律を遵守している場合に有効である。出願が発明者以外の者により、本法の規定に従ってなされる場合は、宣誓は出願人が実行することができる形式に変更</p>	<p>第115条 発明者の宣誓または宣言 (a)発明者の名前；発明者の宣誓書または宣言書-米国特許法第111条(a)(特許出願)の規定に基づき出願された特許出願または米国特許法第371条(国内段階)に基づき国内移行を開始した出願は、当該出願のクレーム発明の発明者の名前を含む、或いは、含むよう補正されるものとする。本章で規定されている場合を除き、特許出願のクレーム発明の発明者または共同発明者である各人は、出願に関し宣誓書または宣言書にサインするものとする。 (b)要求される説明-サブセクション(a)に基づく宣誓書または宣言書は以下の説明を含むものとする— (1)出願が、宣誓供述者または署名宣誓人によりなされた、または、承認されたこと、及び、 (2)当該個人が、自身が特許出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であると信じていること。 (c)追加の要件-長官は、サブセクション(a)の規定に基づく宣誓書または宣言書に含むよう要求される発明者及び発明に関する</p>

することができる。本条の適用上、領事官には、海外勤務の合衆国国民であって、修正された改正制定法集(合衆国法典第 22 卷第 4221 条)第 1750 条により、公証職務を行う権限を与えられている者を含めるものとする。

る情報を追加するよう指定することができる。

(d)代替陳述書-

(1)概要-サブセクション(a)に基づく宣誓書または宣言書へのサインに代えて、パラグラフ(2)において記載された状況下及び長官が規則により特定する追加の状況下において、特許出願人は代替陳述書を提供することができる。

(2)許可される状況-サブパラグラフ(1)における代替陳述書は、以下の者に関し許可される-

(A) サブセクション(a)の規定に基づき、宣誓書または宣言書を提出することができない者であって、以下の者—

(i)死亡した者

(ii)法的無能力者

(iii)真摯な努力によっても発見または連絡できない者

(B)発明を譲渡する義務があるが、サブセクション(a)のもと宣誓または宣言することを拒否した者

(3)内容-本サブセクションに基づく代替陳述書は-

(A) 陳述書を適用する個人を特定するものとし、;

(B) サブセクション(a)の宣誓書または宣言書に代えて代替陳述書を提出することについての許可根拠を示す状況を明記するものとし;かつ

(C)長官により追加の情報(提示も含む)が要求された場合、それらを包含するものとする。

(e)譲渡証の記録に要求される説明をおこなうこと-特許出願の譲渡義務のある個人は、サブセクション(b)及び(c)のもと、陳

	<p>述書を分けて提出する代わりに、個人によりなされる譲渡証において要求された説明を含むことができる。</p> <p>(f)提出時-米国特許法第 151 条に基づく特許許可通知は、特許出願人が各必要とされる宣誓書または宣言書をサブセクション(a)のもと提出した場合、または、サブセクション(d)に規定する代替陳述書を提出したか、もしくはサブセクション(e)の要件に合致する譲渡証が記録された場合にのみ、特許出願人に提供される。</p> <p>(g)要求された説明または代替陳述書を含む先出願-</p> <p>(1)例外-本セクションに基づく要件は、発明者または共同発明者として個人の名前が記載されており、かつ、米国特許法第 120 条(継続出願),121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づく先出願の利益を主張する特許出願に関する個人に対し、以下の場合、適用されないものとする、</p> <p>(A)サブセクション(a)の要件に合致する宣誓書または宣言書が、個人によりサインされ、先出願に関連して提出された場合；</p> <p>(B)サブセクション(d)の要件に合致する代替陳述書が、当該個人に関する先出願に関連して提出されていた場合；または</p> <p>(C)サブセクション(e)に規定する要件に合致する譲渡証が、先出願に関連して個人によりなされ、かつ、先出願に関連して記録されていた場合。</p> <p>(2) 宣誓書、宣言書、陳述書または譲渡書の写し - パラグラフ(1)の記載に関わらず、長官は、先の出願に関連して提出されたサイン済みの宣誓書もしくは宣言書、代</p>
--	---

	<p>替陳述書または譲渡書の写しを、後の出願に含めるよう要求することができる。</p> <p>(h) 補充および補正した陳述書;追加陳述書の提出</p> <p>(1) 概説 - 本セクションで要求される陳述書を提出する者は、何人でも、何時でも、当該陳述書の取り下げ、差し替え、または補正を行うことが許可される。発明者の名で、本セクションに基づき 1 以上の追加陳述書の提出を要求する変更がなされた場合、長官は、そのような追加陳述書の提出を許可する規則を定めることとする。</p> <p>(2) 不要な補充陳述書 - 個人が、ある特許出願に関してサブセクション(a)の要件を満たす宣誓書もしくは宣言書、またはサブセクション(e)の要件を満たす譲渡書にサインした場合、長官は、それ以降、当該個人に当該特許出願または当該特許出願に対して発行されたすべての特許に関して本セクションで要求されるものと同等の宣誓書、宣言書、またはその他の陳述書を追加で提出するよう求めることはできない。</p> <p>(3) 救済条項 - 本セクションに基づく要件に合致しない場合でも、パラグラフ(1)に記載のとおり合致するよう改善された場合、特許を無効または権利行使不能とすることはない。</p> <p>(i) ペナルティの認識 - 本セクションに従って提出される宣誓書または陳述書に、意図的な虚偽の記述があれば、米国法典第 18 卷 1001 条(section 1001 of title 18)に基づき罰金または 5 年以下の懲役により罰せられることを承知する旨の記載を、宣誓書または陳述書に含むこととする。</p>
第 118 条 発明者以外の者による出願	第 118 条発明者以外の出願

<p>発明者が特許出願をすることを拒否する、又は適切な努力をしたにも拘らず発明者を発見することができない若しくは発明者に連絡することができない場合は、発明者から発明を譲渡されている若しくは書面により譲渡の同意を得ている者、又はそれ以外に、出願行為を正当化する事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するため又は回復することができない損害を防ぐために必要であることを立証して、発明者の代わりに代理人として特許出願をすることができる。</p> <p>特許商標庁長官は、当該発明者に、同長官が十分であるとみなす通知を行い、かつ、同長官が定める規則に従って、特許を付与することができる。</p>	<p>発明者が発明を譲渡する者または発明者が発明を譲渡する義務のある者は、特許出願を行うことができる。それ以外に、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、発明者の代わりに及び代理人として、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するために必要であることを立証して、特許出願を行うことができる。長官が発明者以外の者により本章に基づき申請された出願に係る特許を認めた場合、当該特許は、長官が条件を満たすと判断したことを発明者に通知することにより、実際の利害関係のある当事者に対し認められる。</p>
--	--

(10)改正規則

改正規則
<p>規則 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先 * * * * *</p> <p>(e) 特許存続期間の延長 合衆国特許商標庁に対する、35 U.S.C.第 156 条（特許存続期間の延長）に基づく特許存続期間の延長申請書及びそれに関する通信の全ては、「Mail Stop Hatch-Waxman PTE.」と付記しなければならない。決定が既に行われており、適切な事情においては、特定の個人宛てとする表記もしなければならない。</p> <p>規則 1.31 出願人は、1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。</p> <p>(a)特許出願人は自らの事件を提出し、手続をすることができ、又は委任状を出し、1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。</p> <p>ただし、法人(juristic entity)(例えば、組織的な譲受人)は、たとえ当該法人が出願人であったとしても、特許有資格実務者を代理人としなければならない。法人による手続は、規則 3.71(a)(譲受人による手続)に準拠し、譲受人によるアクションは、規則 3.73(譲受人の権利確立)に準拠する。</p> <p>合衆国特許商標庁は、特許有資格実務家の選択に関する援助をすることができない。</p>



### 規則 1.32 委任状

\*\*\*\*\*

(b) 委任状は、次の条件を満たさなければならない。

- (1) 書面によること
- (2) (c)に従って 1 又は 2 以上の代表者を指名すること
- (3) 本人の代理として手続をする代理権を付与すること、及び
- (4) 特許出願人 (§ 1.42) または特許権者によって署名されること。

規則 1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づく出願人でない特許権者は、規則 3.71 及び 3.37 に従う委任状を決定しなければならない。

### 規則 1.33 特許出願、特許再審査手続及びその他の手続に関する通信

#### (a) 通信宛先及び昼間電話番号

出願をするときは、通信宛先が、出願データシート (§ 1.76) に、又は出願に際して提出される書類の中の何れかの個所に、明確に確認することができる方式で記載されなければならない。通信宛先が指定されていない場合は、特許商標庁は、最初に記名されている発明者(発明者が記名されている場合に限る。 § 1.76(b)(1)及び § 1.63(c)(2)参照)の郵便宛先を出願に係る通信宛先として取り扱うことができる。

特許商標庁は、出願に関する全ての通知、公式書信及びその他の通信を、通信宛先に関連している者に名宛するか、又はそれ以外の方法で、当該人が入手することができるようにする。ただし、特許商標庁の電子出願制度を使用して提出された通信に関しては、庁は、電子受領確認を送信者に送付する。

長官によって必要と判断される場合を除き、庁は通常、1 の出願人及び 1 の特許有資格実務家、又は 2 以上の特許有資格実務家を相手とする重複通信は行わない。

2 以上の通信宛先が指定されている場合は、特許商標庁は、その内の 1 を通信宛先に定めるものとし、顧客番号に関連している宛先が与えられている場合は、その宛先を印刷されている通信宛先に優先して使用してもよい。

通信宛先となる当事者に関しては、明確に確認することができる方式で昼間電話番号を提供しなければならない、また、通信宛先を変更する当事者は、その電話番号を変更することができる。

通信宛先は、本セクションパラグラフ(b)(1)または(b)(3)に規定された当事者により変更することができる。規則 1.32(b)に基づく代理人の委任前においても、通信宛先は、規則 1.34 に基づく代理能力によって手続をし、出願送信書類に記名されている特許有資格実務者により変更することができる。

#### (b) 補正書その他の書類

出願に関して提出される補正書その他の書類は、§ 1.27(c)(2)(iii)または(c)(2)(iv)による主張書を除き、次の者によって署名されなければならない。

(1) 記録上の特許有資格実務家

(2)特許有資格実務家であって、記録されていないが、§ 1.34 に基づく代理能力によって手続をする者

(3)出願人(規則 1.42)。他に特段の定めがない限り、法人の代わりに提出された全ての書類は特許有資格実務者によりサインしなければならない。

\*\*\*\*\*

(f)先の出願からの出願書類が継続出願において使用され、通信宛先が先の出願の遂行中に変更された場合、継続出願に使用される通信宛先を特定する出願データシートまたは別の書類を提出しなければならない。それがなかった場合は、USPTO は、先の出願の手続遂行中における通信宛先の変更を承認できない可能性がある。

(g)通信宛先が出願レコードの通信宛先である代理権を有する特許有資格実務者は、特許が発行された後に、通信宛先を変更することができる。ただし、通信宛先の変更は、特許権者または特許所有者に通知されたことを示す声明を伴うことを条件とする。

#### 規則 1.41 発明者名

(a)出願は出願においてクレームされた発明に関する発明者の氏名を含むか、含むよう補正しなければならない。

(b)米国特許法第 111 条(a)に基づく非仮出願の発明者名は、発明者の宣誓書または宣言書の提出前または同時に提出された規則 1.76 に従う出願データシートにおいて記載された発明者または共同発明者である。出願データシートが発明者の宣誓書または宣言書の提出前または同時に提出されていない場合、規則 1.53(d)(4)(継続審査手続出願)及び 1.63(d)(継続的出願)に規定する場合を除き、発明者名は、発明者の宣誓書または宣言書に記載された発明者または共同発明者である。

出願データシート、または、発明者の宣誓書若しくは宣言書が、非仮出願において提出された後は、発明者名の修正は規則 1.48 に従う。

出願データシート、発明者の宣誓書または宣言書のいずれもが、非仮出願の係属中に提出されていない場合、規則 1.53(b)に従い提出された出願書類に記載された発明者名は発明者または共同発明者である。ただし、出願人が、規則 1.17(i)に規定する処理手数料を添えて、発明者または共同発明者の氏名を提供する書類を提出したときはこの限りではない。

(c)仮出願の発明者名は、規則 1.51(c)(1)に規定されたカバーシートに記載された発明者または共同発明者である。規則 1.51(c)(1)に規定されたカバーシートが仮出願において一旦提出された場合、発明者名の修正は規則 1.48 に従わなければならない。規則 1.51(c)(1)に規定されたカバーシートが仮出願の係属中に提出されない場合、発明者名は、規則 1.53(c)に従い提出された出願書類に記載された発明者または共同発明者である。ただし、出願人が、規則 1.17(q)に規定する処理手数料を添えて、発明者または共同発明者の氏名を提供する書類を提出したときはこの限りではない。

(d)出願データシート、または、発明者の宣誓書または宣言書無く提出された米国特許法第 111 条(a)に基づく非仮出願、或いは、規則 1.51(c)(1)に規定されたカバーシート無く提出された仮出願に関しては、その出願書類が § 1.53(b)又は § 1.53(c)に従って提出される時に、実際の発明者と考えられる各人の名称及び居所が提供されなければならない。

(e)米国特許法第 371 条の規定に基づき国内段階に移行する国際特許出願の発明者名は、米国特許法第 371 条の規定に基づき最初に提出された規則 1.76 に基づく出願データシートに記載された発明者または共同発明者である。

米国特許法第 371 条の規定に基づき最初の提出が、発明者または共同発明者を記載した規則 1.76 に従う出願データシートを伴わない限り、発明者名は、PCT 規則 92 条の 2 に基づき変更されたものを含む国際特許出願に記載された発明者または共同発明者である。

#### 規則 1.42 特許出願人

(a)本規則で用いられる文言“出願人”は、発明者若しくは全ての共同発明者、または、規則 1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願)、1.45(共同発明者による特許出願)または 1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に規定された特許を出願する者をいう。

(b)ある者が規則 1.46 に基づき特許出願を行った場合、文言“出願人”は、規則 1.46 に基づき特許出願を行う、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、またはそれ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者をいい、発明者ではない。

(c)全共同発明者より少ない数の発明者が、規則 1.45 に規定された特許出願を行う場合、文言“出願人”は省略された発明者を除いて特許出願を行う共同発明者を意味する。

(以下、省略)

#### 1.43 死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願

発明者が死亡または法的無能力となった場合、発明者の法定代理人は発明者に代わり特許出願を行うことができる。発明者が出願から特許登録までの間に死亡した場合、特許証は適切な介入に基づき法定代理人に対して発行される。宣誓書または宣言書に代わる法定代理人による代替陳述書の履行に関しては、規則 1.64(宣誓書または宣言書の代替陳述書)を参照せよ。

#### 規則 1.45 共同発明者による特許出願

(a)共同発明者は共同して特許出願をしなければならず、また、規則 1.64(代替陳述書)に規定する場合を除き、各人が規則 1.63 に規定される発明者の宣誓または宣言をしなければならない。共同発明者が特許出願に加わる事を拒否した場合、または、適切な努力をしてもなお所在不明である場合、他の共同発明者は、他の共同発明者と除かれた発明者の代わりに特許出願をすることができる。宣誓書または宣言書に代わる他の共同発

明者による代替陳述書の履行に関しては、規則 1.64(宣誓書または宣言書の代替陳述書)を参照せよ。

(以下、省略)

規則 1.46 譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願

(a)発明者が発明を譲渡または譲渡する義務のある者は特許出願を行うことができる。それ以外に、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、発明者の代わりに及び代理人として、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するために必要であることを立証して、特許出願を行うことができる。

(b)米国特許法第 111 条の規定に基づく出願が本セクション(a)の発明者以外の者により行われた場合、出願は、出願情報(applicant information 規則 1.76(b)(7))の欄において、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、または、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者を特定する、規則 1.76 に規定の出願データシートを含まなければならない。出願が国際出願の国内段階にある場合、国際段階において米国の出願人として特定される者は、国内段階の元の出願人として特定される者である。

(1)出願人が、譲受人または発明者が発明を譲渡する義務のある者である場合、所有権の文書による証拠(例えば、譲受人への譲渡証、発明者が発明を譲渡する義務のある者についての雇用契約書)は、当該出願における登録費が支払われる前に、本章第 3 部に規定されるものとして記録されるものとする。

(2)出願人が、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者である場合、当該出願人は、以下を含む嘆願書を提出しなければならない。

(i)規則 1.17(g)に規定する料金

(ii)当該者が事項に関する十分な経済的利害関係を有する事の証明

(iii)それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者により、発明者の代わりに及び代理人として、特許出願をなす行為が、当事者の権利を確保するために適切であることを示す陳述書

(以下、省略)

規則 1.48 再発行出願以外の特許出願における、米国特許法第 116 条による発明者名の修正、または、氏名若しくは氏名の順序の訂正

(a)非仮出願。一度発明者名が規則 1.41 に基づき確定した場合、発明者名の修正または変更は以下を含まなければならない。

(1)法律上の氏名により各発明者を特定する規則 1.76 に従う出願データシート;及び、

(2)規則 1.17(i)に規定する手続費用。

(b)追加した発明者についての発明者宣誓書または宣言書;規則 1.63 により要求される宣誓書または宣言書、または、規則 1.64 に従う代替陳述書は、まだ宣誓または宣言を行っていない実際の発明者に関し要求される。

(c)削除

(d)仮出願。仮出願において、一旦規則 1.51(c)(1)に規定されるカバーシートが提出されると、発明者を修正または変更する請求は以下を含まなければならない。:

(1)各発明者を特定する発明者名を法律上の氏名により修正すべく、規則 1.33(b)の規定に従い当事者によりサインされた請求;及び

(2)規則 1.17(q)に規定する手続費用。

(e)追加の情報を要求することができる。USPTO は、発明者名の修正に関する特別な状況下で、適切と思われる他の情報を要求することができる。

(f)発明者の氏名の修正または更新:非仮出願において、発明者または共同発明者の氏名、または、共同発明者の順番を修正または更新する請求は以下を含まなければならない。

(1)希望する順番で氏名により各発明者を特定する規則 1.76 に従う出願データシート;及び

(2)規則 1.71(i)に規定する処理費用

(以下、省略)

規則 1.55 外国優先権の主張

(a) \* \* \*

(1)(i) 35 U.S.C.第 111 条(a)(特許出願)に基づいてされる原出願においては、外国優先権主張は、その出願の係属中、かつ、その出願の実際の出願日から 4 月、又は先の外国出願の出願日から 16 月の期間の何れか遅い方までに、出願データシート(規則 1.76(b))において、提示しなければならない。この期間は延長することができない。

当該主張は、優先権主張の対象とされる外国出願、及び同一主題についてのものであり、優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は、その外国出願を、出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して、特定しなければならない。本項の期間は、35 U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願に関しては、その出願が次のものである場合は、適用しない。

\* \* \* \* \*

(c) そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き、35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張であって、(a)に定められている期間内に出願データシート(規則 1.76(b))において、提出されなかったものは、権利放棄されているものとみなされる。35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張が(a)によって定められている期間の後に提示された場合において、先の外国出願を、その出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは、その主張は受理されることがある。35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には、次のものが添付されなければならない。

\*\*\*\*\*

(d)(1) 外国出願の認証謄本に関する本条の要件は、次の場合においては、満たされたものとみなされる。

(i) 出願人が別途の書類の形で、特許商標庁が外国出願の謄本を、2 国間又は多国間の優先権書類交換協定に特許商標庁と共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁(§ 1.14(h)(1)参照)から取得することを求める請求を提出すること

(ii) 当該外国出願が、出願データシート(§ 1.76(b)(6))において特定されること、及び、

(iii) 外国出願の謄本が(a)に記載されている期間内に、特許商標庁によって受領されること。当該請求は、その出願の出願日から 4 月、又はそれに係る外国出願の出願日から 16 月の何れか遅い方までに行われなければならない。

#### 規則 1.56 特許性に関する重要情報の開示義務

(c) 本条の意味においては、特許出願又はその手続の遂行に関与する個人とは、次の者のことである。

(1) 出願に記名されている全ての発明者

(2) 出願を準備し又はその手続を遂行する全ての弁護士又は代理人、及び

(3) 出願の準備又は手続の遂行に実質的に関与しており、また、発明者、出願人、譲受人、若しくは出願譲渡義務の対象である者に関係している他の全ての者

#### 1.59 出願ファイルにおける情報の削除又は書類の写し

(a)(1) 出願に関する情報は、(b)又は § 41.7(a)に定められている場合を除き、削除されない。

(2) 原開示を構成する情報(すなわち、クレームを含む明細書、図面、及び出願日に存在している予備的補正)は、出願ファイルから削除されない。

#### 規則 1.63 宣誓書または宣言書

(a)規則 1.64(代替陳述書)に規定する場合を除き、発明者、またクレーム発明の共同発明者である各人は特許出願において、当該出願を対象にする宣誓または宣言を行わなければならない。

本セクションに基づく宣誓書または宣言書は以下の条件に従わなければならない。

(1)自身の法律上の氏名で宣誓または宣言を行う発明者または共同発明者を特定すること；

(2) 対象とする出願を特定すること

(3) 宣誓または宣言を行う者が、記載された発明者または共同発明者が、宣誓書または宣言書が提出された出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であること信じているという声明を含むこと

(4)出願が宣誓または宣言を行った者によりなされたということ、または、宣誓または宣言を行った者によりなされたと認められたということを陳述すること

(b)以下の情報が規則 1.76 に従う出願データシートにおいて提供されていない限り、宣

誓書または宣言書は以下を特定しなければならない。

(1)法律上の氏名による各発明者；及び

(2)各発明者について、発明者が通常郵便を受け取る郵便宛先、及び、発明者が郵便を通常受け取る場所と異なる場所に住んでいる場合は、その居所

(c)クレームを含む出願の内容をレビューし、理解し、かつ、規則 1.56 に規定する特許性に関し重要であるとわかっている全ての情報を USPTO へ開示する義務があることを認識していない限り、その者は出願に関し宣誓または宣言することができない。

(d)(1)規則 1.63 に基づく新たな宣誓書又は宣言書、または、規則 1.64 に基づく代替陳述書は、米国特許法第 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づく規則 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)に従う先の出願の利益を主張する継続的出願の発明者に対して、規則 1.51(b)(2)(出願に関する一般的要件 宣誓書または宣言書)及び規則 1.53(f)(出願後の出願の完成)または規則 1.497(a)(第 371 条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書)に基づき要求されない。ただし、次の事項を条件とする。

本セクションに従いなされた宣誓書または宣言書、または規則 1.64 に基づく代替陳述書が、当該発明者によりまたは当該発明者に関してなされており、かつ、先の出願で提出されていること。

署名またはそれがなされたことを示す当該宣誓書、宣言書または代替陳述書のコピーが継続的出願において提出されていること。

(2)米国特許法第 111 条(a)に基づき提出された継続的出願の発明者名は、先の出願からの発明者の宣誓書または宣言書のコピーより前または同時に提出された、出願データシートにおいて特定された発明者または共同発明者である。

出願データシートが、先の出願からの発明者の宣誓書または宣言書のコピーより前または同時に提出されなかった場合、発明者名は先の出願からの発明者の宣誓書または宣言書のコピーに記載された発明者である。ただし、継続的出願における各発明者名を述べ規則 1.33(b)に従ってサインされた声明を提出した場合はこの限りではない。

(3)継続的出願において新たな記された共同発明者は、規則 1.64 に規定する場合を除き、本セクションに従う宣誓書または宣言書を提供しなければならない。

(以下、省略)

規則 1.64 宣誓書または宣言書に代わる代替陳述書

(a)発明者が死亡、法的無能力となった、規則 1.63 に基づく宣誓または宣言を拒否した、または、相当な努力をしてもなお所在不明である場合、規則 1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願)、1.45(共同発明者による特許出願)、または、1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づく出願人は、規則 1.63 に基づく宣誓書または宣言書に代えて代替陳述を行うことができる。

(b)本セクションに基づく代替陳述書は以下の条件に従わなければならない。

(1)宣誓または宣言に代えて代替陳述が行われる発明者または共同発明者を特定すると共に、情報及び信念に基づいて当該発明者が陳述を要求される事実を言及することで、規則 1.63(a)の要件を満たさなければならない。;

(2)代替陳述を行う者、及び、代替陳述が行われる発明者または共同発明者とその者との関係を特定しなければならない。当該情報が、規則 1.76 に従う出願データシートにおいて提供されている場合を除き、代替陳述書にサインを行う者の居所及び通信宛先を特定しなければならない。;

(3)規則 1.63 に基づく宣誓または宣言に代えてその者が代替陳述を行うことを許可する状況を特定しなければならない。すなわち発明者が死亡した、法的無能力となった、適切な努力をしてもなお所在不明である、または規則 1.63 に基づく宣誓もしくは宣言を拒否したということ特定しなければならない。; 及び

(4)以下の情報は、規則 1.76 に従う出願データシートにおいて提供される場合を除き、更に必要とされる。

(i)法律上の氏名による各発明者名; 及び

(ii) 死亡していない、または、法的無能力となっていない各発明者について、発明者が通常郵便を受け取る場所とは異なる場所に住んでいる場合、発明者が通常郵便を受け取る最新の郵便宛先および最新の居所

(c)クレームを含む出願内容をレビューし理解していない限り、かつ規則 1.56(d)( 特許性に関する重要情報の開示義務)に規定されているように、発明者が特許性に関し重要と分かっている全ての情報を USPTO に開示する義務を認識していない限り、その者は、出願に関し本セクションに規定する代替陳述ができない。

(以下、省略)

#### 1.66 宣誓をさせる権限を有する職員

宣誓又は確約は、法により合衆国内において宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができる。外国において行われる宣誓は、宣誓をさせる権限を有する合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は出願人が所在する外国において官印を有し、宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができ、その権限は、合衆国の外交官又は領事官の証明書によって、又は条約若しくは協定により、合衆国において指定された職員の添書に同様の効力を与える外国によって指定された職員の添書によって、証明されなければならない。合衆国及び外国における宣誓は、全ての場合において、その面前で宣誓又は確約が行われた職員の適切な官印によって認証されなければならない。当該宣誓又は確約は、それが行われた州又は国の法律を遵守している場合は、その作成に関して有効である。合衆国においてその面前で宣誓又は確約がされる者が官印を与えられていない場合は、その者の公的資格は、記録裁判所の書記官又は官印を有する他の適切な職員の証明書等の証拠能力のある証拠によって確認されなければなら



らない。

#### 規則 1.67 補充宣誓書又は補充宣言書

(a)出願人は、先に提出された宣誓書又は宣言書に存在している不備又は不正確を訂正するために、規則 1.63、規則 1.64 または規則 1.162 (出願人、宣誓書又は宣言書)の規定に合致する発明者の宣誓書または宣言書を提出することができる。規則 1.63(b)(発明者名と居所)の要件に合致しないことに起因する宣誓書または宣言書の不備又は不正確は、規則 1.76 に従う出願データシートにより修正することができる。ただし、発明者名の修正は、規則 1.48(再発行出願以外の特許出願における、米国特許法第 116 条による発明者名の修正、または、氏名若しくは氏名の順序の訂正)に従わなければならない。

(b)本セクションに基づく発明者の補充宣誓書または宣言書は、発明者の宣誓書または宣言書が取り下げられ、差し替えられ、または補正された者によりなされなければならない。

(c)USPTO は、出願に関し米国特許法第 115 条と規則 1.63 または 1.162(出願人、宣誓書又は宣言書)とに従う宣誓または宣言した者には、当該出願に関し、追加の発明者の宣誓書または宣言書の提出を要求しない。

(d)非仮出願の出願日以後は、先に提出された宣誓書または宣言書に存在する不備または不正確を訂正するために宣誓書又は宣言書が提出されたとしても、その出願に新規事項を導入することができない。

#### 規則 1.76 出願データシート

##### (a) 出願データシート

出願データシートとは、米国特許法第 111 条(b)に基づく仮出願、米国特許法第 111 条(a)に基づく非仮出願または米国特許法第 371 条(国内段階)に基づく国内段階出願において提出しなければならない書類であり、かつ、規則 1.55(外国優先権の主張)または 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)で要求される場合、米国特許法第 119 条(優先権主張出願、仮出願)、120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)または 365 条(優先権)に基づく優先権または先の出願の利益を主張するために提出しなければならない書類である。

出願データシートには「出願データシート」の表題が付されなければならない。

出願データシートは、本セクションパラグラフ(c)(2)に規定する場合を除き、(b)に列記した項目見出しの全てを、個々の項目見出しに該当するデータを付して、含んでいなければならない。出願データシートが提供された場合は、そのデータシートは、その提出に係る仮出願又は非仮出願の一部となる。

##### (b) 書誌的データ

(a)において使用されている書誌的データは、次の事項を含む。

###### (1) 発明者情報

この情報は、発明者または各共同発明者の氏名、居所、及び郵便宛先を含む。

(2) 通信情報

この情報は、通信の宛先とする通信宛先(§ 1.33(a))を含み、当該宛先は顧客番号への言及によって指示することができる。

(3) 出願情報

この情報は次の事項を含む。発明の名称、図面用紙の合計枚数、(非仮出願に関する)公告用として提案する図、出願に割り当てられた書類番号、出願の種類(例えば、通常、植物、意匠、再発行、仮出願)、その出願が§ 5.2による秘密保持命令の下にある出願の主題の重要部分を開示しているか否か(§ 5.2(c)参照)、並びに植物出願に関しては、クレームする植物の属及び種のラテン語名及びその品種名。

(4) 代理人情報

この情報は、その出願に関する委任状を有する各有資格実務家の登録番号を含む(顧客番号を引用する方法を使用することが望ましい)。出願データシートにおけるこの情報の提供は、出願に関する委任状(§ 1.32 参照)を構成しない。

(5) 国内優先権情報

この情報は、35 U.S.C.第 119 条(e)、第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)に基づいてその利益を主張する各出願に関する出願番号、出願日、状態(可能な場合は、特許番号を含む)及び関係を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は、35 U.S.C.第 119 条(e)又は第 120 条及び§ 1.78(a)(2)又は§ 1.78(a)(5)によって要求される明示の言及を構成する。

(6) 外国優先権情報

この情報は、その優先権が主張される各外国出願、並びに、その優先権が主張される出願の出願日より先の出願日を有する外国出願があるときは、その外国出願に関する出願番号、出願国及び出願日を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は、35 U.S.C.第 119 条(b)及び§ 1.55(a)によって要求される優先権主張を構成する。

(7) 出願人情報

この情報は、法定代理人の名称(自然人または法人)及び宛先、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を示す規則 1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願)または 1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づき出願人となる者を含む。出願データシートにおける譲渡情報の提供は、譲渡を特許商標庁に記録させるためのこの章第 3 部の要件を遵守することの代わりにはならない。

(以下、省略)

規則 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照

(a) \* \* \*

(2) \* \* \*

(iii) 後にされる出願が仮出願である場合は、本項によって要求される言及は、出願データシート(§ 1.76)に含まなければならない。

\* \* \* \* \*

(5) \* \* \*

(iii) 後にされる出願が仮出願である場合は、本項によって要求される言及は、出願データシート(§ 1.76)に含まなければならない。

(iv)先にされた仮出願が英語以外の言語でされており、かつ、先にされた仮出願の英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書の両方が、先にされた仮出願において提出されていなかった場合は、出願人は、通知を受け、かつ、先にされた仮出願に関し、翻訳文及び陳述書を提出するための期間が与えられる。前記の通知が係属中の仮出願に関して郵送された場合は、当該通知に対する適時の応答は、仮出願に関し、翻訳文及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認、又は利益主張を取り下げる補正若しくは補充的先になされた仮出願に対する本パラグラフに基づく言及を排除する出願データシートの何れかを含まなければならない、そうでなければ、仮出願は放棄される。仮出願に関する翻訳文及び陳述書は、仮出願が放棄されている場合でも提出することができる。

\* \* \* \* \*

(c) 出願又は再審査される特許と、異なる発明者を記名している少なくとも他の 1 の出願が同一人によって所有され、抵触するクレームを含んでおり、かつ、それらのクレームされている発明が共通して所有されていたか、又は後の発明が行われた時点で、同一人への譲渡義務が課せられていた旨を示す記録上の陳述書がない場合は、特許商標庁は、その出願人に対し、クレームされた発明が共通して所有されていたか、又は後の発明が行われた時点で、当該同一人への譲渡義務が課せられていたか否かを陳述するよう、また、それに該当しない場合は、何れの記名発明者が先の発明者であるかを表示するよう要求することができる。クレームされている発明(複数)が共通して所有されていたか、又は後の発明が行われた時点で、同一人への譲渡義務が課せられていた場合であっても、抵触するクレームは、それらの共通して所有されている若しくは譲渡される出願又は再審査される特許に関する重複特許の法理に基づいて拒絶されることがある。

#### 規則 3.31 カバーシートの内容

(h)規則 3.28 により要求される譲渡証のカバーシートは、譲渡証を、本章規則 1.63(宣誓書または宣言書)の規定に基づき要求される宣誓書または宣言書として活用するための意図の明確な表示を含まなければならない。

以上