

米国特許出願における 宣言書および譲渡証

弁理士 黒木 義樹



1 はじめに

2011年に成立した米国特許改正法(AIA)により、他国制度とのハーモナイズ化を図るべく、先願主義への移行を含めて多くの改正が米国特許法に加えられました。しかしながら、留意すべき重要な実務の相違点は未だ残っており、例えば、米国特許出願における宣言書および譲渡証の実務はその一つとして挙げられます。

本稿では、米国特許出願における宣言書および譲渡証の実務において、起こり得るリスクやそのリスクを低減するための方策などについてお話したいと思います。

2 宣言書および譲渡証の取り扱い

米国特許出願において発明者は、自身がクレームされた発明の発明者である旨等を陳述した宣言書¹に署名しなければなりません。

また、会社が出願人となる場合は、発明者は米国特許に関する権利を会社に譲渡する旨を記載した譲渡証に署名しなければなりません。

これら要件は、通常、米国出願時あるいは出願後速やかに、発明者にこれら書面をレビューし署名してもらうことで容易にクリアすることができます。

しかしながら、日本企業などの米国以外の出願人にとっては、米国特許を取得するための出願ルートは、最初に行った自国出願の優先権を主張して12ヶ月以内に米国特許出願を行うパリルートや、国際特許出願を経由して優先日から30ヶ月以内に米国に国内移行出願を行うPCTルートが典型的なルートになります。このため、米国で権利化を進めるかどうか判断するタイミングが、最初の出願から

12ヶ月近く経過していたり、30ヶ月近く経過していたりすることになります。

これだけの時間が経過してしまうと、会社と発明者との関係性や、発明者を取り巻く状況に変化が起こり得ます。例えば、発明者が会社に対して非協力的になったり、転職したり、定年退職したり、あるいはお亡くなりになったりすることも十分に起こり得ます。

もし、米国特許出願に必要な宣言書や譲渡証を提出する前にこのような事態が起こってしまうと、米国特許制度に特有な法的かつ実務的な困難が待ち受けていることになります。例えば、特許発効費用の支払いまでに宣言書を提出できなければ、特許出願は放棄されたものとみなされます。また、譲渡証を取得できず、逆に発明者が特許を受けた場合には、会社には無償の実施権が判例上認められるかもしれませんが、その成否自体についても争いが生じる可能性もあります。また共同発明において一部の発明者から譲渡証を取得できない場合には、会社とその一部の発明者の共有の特許権となる可能性があり、単独で権利行使できないなど権利行使において様々な制約を受けるおそれもあります。

3 代替陳述書について

前述した米国特許改正法(AIA)により、発明者の宣言書の要件が緩和され、発明者から宣言書を取得できない場合には、譲受人等が代替陳述書²に署名をすることで、宣言書の提出に代えることが認められています。

しかしながら、代替陳述書を利用できる状況は特定の場面に限られているため、例えば、単に退職者と連絡するのが面倒だからといった安易な理由では、利用は難しいです。

特に、この代替陳述書の中には、故意に嘘の陳述をした場合に、罰金や5年以下の拘禁に科せられることを認める旨の文言が含まれているため(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.)、注意が必要です。

代替陳述書には、「代替陳述書への署名が許可される状況(circumstances permitting execution of the substitute statement)」が制限列挙されており、いずれかを選択してチェックする必要があります。代替陳述書への署名が許可される状況は、特許規則1.64(a)に沿って下記の4つの状況が列挙されています。

- (1) Inventor is deceased
発明者が死亡している
- (2) Inventor is under a legal incapacity
発明者が法的無能力である
- (3) Inventor cannot be found or reached after diligent effort
誠実に努力したにもかかわらず発明者が所在不明か連絡が取れない
- (4) Inventor has refused to execute the oath or declaration under § 1.63
発明者が署名を拒否している

代替陳述書を利用できる状況はこれら4つに限られており、発明者の退職は理由になりません。したがって、発明者が退職してしまっている場合には、まずは会社に記録がある最後の住所やメールアドレス、元同僚から伺った連絡先などに宣言書を送付するのが好ましいと思われます。このようにして、誠実に努力を尽くした上で、それでも所在不明で連絡が取れないのであれば、上記(3)を理由として代替陳述書が利用できるようになります。あるいは、発明者と連絡は取れたものの署名を拒否しているのであれば、上記(4)を理由として代替陳述書が利用できるようになります。

なお、上記(3)、(4)を理由として代替陳述書を利用する場合には、宛先不明で返送されてきた郵便記録や、署名を拒否する旨の返信メールなどを証拠として残しておくのが好ましいです。これらは米国特許庁に対して積極的に提出する必要は無いものの、後日、米国特許庁から提出を求められたり、係争時に証拠として提出する必要が生じたりするおそれがあるためです。

また、代替陳述書には、「代替陳述書が対象とする発明者との関係(Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies)」も制限列挙されており、いずれかを選択してチェックする必要があります。代替陳述

書が対象とする発明者との関係は、特許規則1.43(法定代理人)、1.45(共同発明者)、1.46(譲受人等)に沿って下記の5つの関係が列挙されています。

- (1) Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only)
法定代理人(死亡又は法的無能力の場合のみ)
- (2) Assignee
譲受人
- (3) Person to whom the inventor is under an obligation to assign
発明者が譲渡の義務を負う相手
- (4) Person who otherwise shows a sufficient proprietary interest in the matter (petition under 37CFR1.46 is required)
本件について十分な所有権を示す者
- (5) Joint Inventor
共同発明者

会社が出願人として手続きを進める場合には、上記(2)または(3)を選択することになると思われます。

雇用契約や職務発明規定等において、職務発明については米国を含めて特許に関する権利は全て会社に譲渡する旨が規定されていれば、上記(2)の「譲受人」を選ぶことができそうです。あるいは、上記(3)の「発明者が譲渡の義務を負う相手」として、これを選択して出願手続きを進めることができそうです。

しかし、このように代替陳述書で宣言書を代替し、出願手続きを進めて特許になったとしても、特許に関する権利の譲渡が有効になされていたのかが後日争いになる可能性があります。

例えば、「発明者は譲渡の義務を負うので、会社は当然に権利を譲渡されている」と思っている、裁判において「譲渡の義務を負うものの実際の譲渡はされていない」といった判断がされないとも限りません。また、雇用契約や職務発明規定等に予期せぬ不備があれば、裁判において譲渡が認められないおそれもあります。米国特許庁は、譲渡に関する書類の内容を厳しく精査せず、登録しても譲渡を保証するものではないため、仮に雇用契約や職務発明規定等に基づいて譲受人として特許を受けたとしても、裁判においては特許権の一部あるいは全部を会社は所有していないと判断されるリスクは残ります。

したがって、雇用契約や職務発明規定等とは別に、案件を特定して個別に発明者が署名した譲渡証を取得しておくのが好ましいです。このようにして取得した譲渡証は、特許に関する権利の譲渡を証明するだけでなく、代替陳述書において上記(2)の「譲受人」を選択する根拠としても有効です。

しかしながら、最初の出願から時間が経過した後では、

発明者が会社に対して非協力的になったり、転職したり、定年退職したり、あるいはお亡くなりになったりした場合は、そもそも譲渡証の入手が難しくなります。

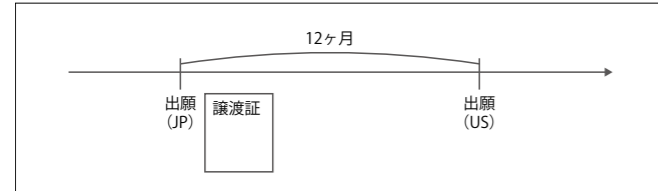
特に、発明者がお亡くなりになった場合に、相続人にコンタクトしてサイン書類に署名を求めるのはとても不快で無神経と思われるおそれがあります。相続人が外国に住んでいる場合は、相続人を追跡するため代理人を雇い、署名の見返りとしての補償について交渉させる必要があるなど、さらに手続きが煩雑になります。

そこで、日本企業など米国以外の出願人で定常的に米国特許出願を行う場合は、前述したようなリスクを低減するため、何らかの方策を検討したいところです。

4 リスクを低減する方策

米国特許出願や米国移行出願時に譲渡証を取得できない場合のリスクを低減するため、下記の方策は検討に値するのではと考えます。以下、権利取得のルート別にまとめます。

(1) パリルート



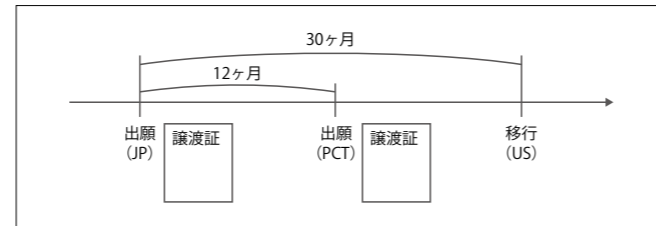
パリルートを使った米国特許出願の場合には、基礎の日本出願が完了した時点で、案件を特定して米国を含めてワールドワイドで、特許に関する一切の権利を会社に譲渡する旨を記載した譲渡証を準備し、発明者に署名してもらいます。

その後、優先権を主張して米国特許出願をする際には、発明者から協力が容易に得られるのであれば、通常通りの手続きで新たにその米国特許出願に対して譲渡証に署名してもらいます(先の譲渡証で譲渡が生じているとすれば、後の譲渡証は確認の意味合いが強いかもかもしれません)。

多くの場合において、米国特許出願をする際に譲渡証を取得できると思われるため、基礎の日本出願を特定し署名してもらった譲渡証は、提出されないことになるかと思えます。しかしながら、米国特許出願時において発明者の協力を得られない場合には、その特許に関する権利の譲渡を受けていることの証拠として利用でき、また代替陳述書に署名する際の根拠としても活用できるため、有用です。

(2) PCTルート

① 優先権主張を伴うPCT出願

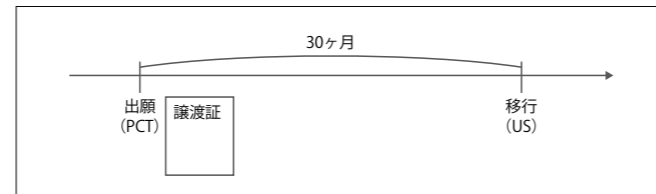


PCTルートでの米国移行出願の場合で、基礎の日本出願の優先権を主張する場合にも、上記(1)パリルートの場合と同様に基礎の日本出願が完了した時点で、案件を特定して米国を含めてワールドワイドで、特許に関する一切の権利を会社に譲渡する旨を記載した譲渡証を準備し、発明者に署名してもらいます。

その後、優先権を主張してPCT出願する際には、ここでもPCT出願に関して譲渡証に署名してもらうのが好ましいと思います。

さらに、米国移行出願をする際には、発明者から協力が容易に得られるのであれば、通常通りの手続きで新たにその米国特許出願に対して譲渡証に署名してもらいます。

② 直接PCT出願

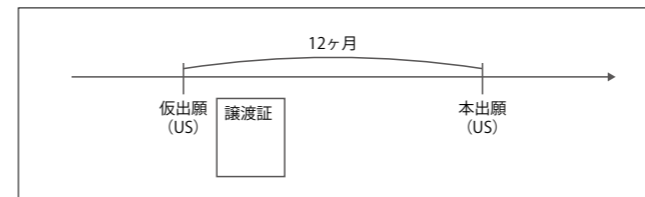


PCTルートでの米国移行出願の場合で、優先権主張を伴わない場合には、PCT出願が完了した時点で、案件を特定して米国を含めてワールドワイドで、特許に関する一切の権利を会社に譲渡する旨を記載した譲渡証を準備し、発明者に署名してもらいます。

その後、米国移行出願をする際には、発明者から協力が容易に得られるのであれば、通常通りの手続きで新たにその米国特許出願に対して譲渡証に署名してもらいます。

なお、PCTルートで通常移行の場合は、米国移行出願とPCT出願とで内容が実質的に変わらないため、PCT出願時に、宣言書と譲渡証が合体した米国用の「Combined Assignment and declaration」を準備することも検討に値すると思います。PCT出願番号と出願日で案件を特定したものに署名してもらっておけば、米国移行出願の際にそのまま利用できる可能性があります。

(3) 米国仮出願



米国仮出願についても、同様のことが言えると思われま。すなわち、仮出願をして12ヶ月を経過して本出願をしようとしたときに、発明者の協力を得られなくなる可能性はあります。

そこで、米国仮出願が完了した時点で、案件を特定して米国を含めてワールドワイドで、特許に関する一切の権利を会社に譲渡する旨を記載した譲渡証を準備し、発明者に署名してもらいます。

その後、本出願をする際には、発明者から協力が容易に得られるのであれば、通常通りの手続きで新たにその米国特許出願に対して譲渡証に署名してもらいます。

(4) 米国以外の国について

特許に関する権利の譲渡が有効になされているか否かの争いは、米国だけでなく他の国でも起こり得ます。したがって、譲渡証を準備する際には、米国を含めてワールドワイドで、特許に関する一切の権利を会社に譲渡する旨を記載しておくのが好ましいと思います。

5 宣言書、代替陳述書、譲渡証への署名

米国特許庁に提出する宣言書や代替陳述書の署名は、手書きで署名をするのが問題なければそれでよいのですが、在宅勤務が広がってきている昨今の状況では、画面上で電子的に署名ができれば便利です。この点、米国特許庁に提出する宣言書や代替陳述書の署名では、電子的な署名が認められています(規則1.4(d))。

S-signatureとは、パソコン等により署名者の氏名をサイン欄にタイプ入力し、前後をフォワードスラッシュ(/)で挟んだものです。S-signatureの横又は下には署名者の氏名を明記する必要があります。例えば、下記の例1、2は適正な署名として扱われます。

例1: /Taro Soei/
Taro Soei

例2: /Taro Soei/ Taro Soei

ただし、当然のことながらS-signatureは署名者本人が行

う必要があります。なお、将来の紛争に備えて、署名者本人が行ったことを証明するための証拠を保存しておくのが好ましいです。例えば、宣言書に署名するように発明者にメール(署名欄がブランクの宣言書を添付)で依頼し、発明者に署名を完了したというメール(署名済みの宣言書を添付)を返信させ、一連のやり取りを保存しておくことが挙げられます。

一方で、譲渡証については、できれば手書きの署名が推奨されます。これは、譲渡証をワールドワイドで利用する場合に、未だ電子署名を認めていない国があり得るためです。また、譲渡の有効性については行為地の法律が適用され得るため、譲渡の有効性に関する無用な争いを避けるためです。なお、改ざん防止機能を備え、署名の記録を保持し後で取り出せるようにして信頼性を高めた電子署名サービス(例えばDocuSign®)が米国特許出願において利用され始めています。米国特許庁のデータベース(Public Pair)で調べてみると、DocuSign®を使って譲渡証等に署名している日本企業のケースが散見されます。また、前述したS-signatureでの署名も散見されます。特定のケースにおける譲渡証等へのこのような電子署名の利用については、日頃からお付き合いのある米国弁護士と相談されるのがよいと思います。

6 おわりに

これまで、米国特許出願における宣言書および譲渡証の実務について述べてきました。毎年、お客様より「発明者からサイン書類に署名がもらえないけど、どうしたらよいか」というご相談を少なからず受けます。

職務発明規定が整備され、雇用契約書でも発明に関する取り扱いが明記され署名されていれば、譲渡に関してそれらに頼ることができるかもしれません。そのためにも、雇用契約書等の文言を再確認されてみてはいかがでしょうか。またリスクをより低減するために、先の出願時に譲渡証を取得しておく方策も検討に値するものと思います。本稿がその参考になれば幸いです。

【出典】※いずれもウェブサイトより入手可能

- 1) 米国特許庁「宣言書」
(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia0001.pdf>)
- 2) 米国特許庁「代替陳述書」
(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia0002.pdf>)

○この記事に関するお問合せ先
知財情報戦略室: ipstrategy@soei-patent.co.jp