

Assignment Recordation に関する規則改正を USPTO が提案

2014年03月10日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国特許出願に関する権利／特許権は、第三者に譲渡することが可能です (35 U.S.C. 261, 37 CFR 1.46, 37 CFR 3.1 参照)。譲渡が行われたことを証明するのが Assignment です。Assignment は、USPTO に登録されます (37 CFR 3.11(a)参照)。USPTO は、本来、譲渡の有効性について判断し決定する権限を有していませんが、Assignment が登録されたことをもって、譲渡が有効に行われたと取り扱います (MPEP § 317.03)。

35 U.S.C. 261 には、以下に示すように、**実際の権利譲渡の日より前、または譲渡の日から3ヶ月以内に Assignment を USPTO に登録しなければ、その譲渡は、その譲受人に対して効力がないとされます。**これは、特許権の譲渡に関する規定ですので、特許権の通常実施権は、登録しなくても、ライセンス契約等の契約書の存在により、通常実施権の効力が発効します。また、この Assignment の登録には、出願中、登録後の別がなく、いつでも登録することができます。

35 U.S.C. 261 所有権；譲渡

「本法の規定に従うことを条件として、特許は、人的財産の属性を有する。特許出願、特許又はそれらに係る権利は、証書によって法的に譲渡することができる。出願人、特許権者又はその譲受人若しくは法定代理人は、同じ方法で、特許出願又は特許に基づく排他権を合衆国の全域又は指定地域を対象として、付与すること及び譲渡することができる。合衆国において宣誓をさせる権限を有する者、若しくは外国の場合は、合衆国の外交官若しくは領事官、又は宣誓をさせる権限を有し、その権限が合衆国の外交官若しくは領事官の証明書によって証明されている職員が発行した確認証明書であって、署名及び官印が付されているもの、又は協定若しくは条約により、合衆国において指名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名された職員の添書は、特許若しくは特許出願の譲渡、譲与若しくは移転の実行についての一応の証拠とする。**譲渡、譲与、又は移転は、悪意のない、有価約因によるその後の購入者又は譲渡抵当権者に対しては、それに係る日から3月以内又は前記のその後の購入又は抵当権に係る日前に USPTO に登録されていない限り、効力を有さない。**」

2014年1月24日に、事実上の USPTO 長官である Michelle Lee によって、特許の assignment recordation に関する規則改正案が官報で公示されました。^{*1} そのコンセプトは、**どの特許を誰が所有しているのかについての情報を一般に公開することによって、権利者の身元を隠すための措置を講ずることができないようにして権利者の透明性を大幅に高めることにあるようです。**このような提案は USPTO の副長官である Lee 氏によって署名されていますが、彼女が就任する前からホワイトハウス主導で進められていたようです。

なお、上記の規則改正案に対してパブリックコメントを募集しており、その応募期限は、2014年3月25日に設定

^{*1} Federal Register /Vol. 79, No. 16 / Friday, January 24, 2014 / Proposed Rules (LINK: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-01-24/pdf/2014-01195.pdf>)

されています。このコメントのレビューは、OPLA の attorney advisors である James Engel 氏 と Erin Harriman 氏とが担当することになっています。

【全4頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.