

＜米国＞



進行中のパンデミックが 強調する S-Signatures の 重要性

Maier & Maier, PLLC. Partners

**Timothy J. Maier &
Christopher J. Maier**

進行中の COVID-19 パンデミックによって引き起こされた、近年のリモートワークの増大は、オリジナル署名の取得を問題にしている。これは、多くの企業の特許手続きに直接影響を与える発明者の署名で特に大きな打撃を受けました。この問題を軽減するために、出願人と弁護士にとって、米国特許庁の電子署名基準を理解することがますます重要になっています。37C.F.R. § 1.4(e) に準拠して、電子署名は、特許訴訟における特許商標庁への登録、登録および懲戒調査、または懲戒手続きに関連する通信、そして、電子ファイリングシステムによる支払いが行われない場合のクレジットカードによる支払いを除き、USPTO へのすべての提出に受け入れられます。電子署名は、2004 年に承認が開始されて以来、米国の弁護士によって特許出願に使用されてきました。

電子署名は、発明者の宣誓と委任状の両方に使用することができます。これにより、リモートの従業員の場合に署名の取得が大幅に容易になります。ただし、関連する発明者または従業員は、署名が電子的であるか手書きであるかに関係なく、ドキュメントに自分の署名を添付する必要があることに注意することが重要です。電子署名の適切な方法は「S-Signature」と呼ばれ、発明者は署名行のスラッシュのペアの間に自分の名前を配置する必要があります（例：「/JohnSmith/」）。署名者は自分の署名（名前を入力）をドキュメントに適用する必要がありますが、署名者がスラッシュ記号を入力する必要はありません。たとえば、スラッシュは、署名のために発明者に送信される前に、ドキュメントに事前に挿入されている場合があります。これにより、効率がさらに向上し、署名が適切に適用されるようになります。

USPTO は電子署名を受け入れますが、署名が論争的となる場合、誰がいつ文書に署名したかについての証拠はほとんどありません。多くの場合、証拠は、

署名された文書が添付された電子メールのやり取りに限定されます。ただし、特定の署名サービスを使用して、電子署名の信頼性を検証する場合があります。署名には、その場合でも、スラッシュが含まれている必要があることに注意が重要です。スラッシュを事前に挿入するか、署名ワークフローに組み込むことも、署名サービスを使用するときに実行できます。これにより、署名者にとってプロセスがより効率的になり、不適切な署名による出願の可能性を減らすことができます。

国際的な関心を持つ出願人および特許権者にとって、該当するすべての管轄区の規則を考慮することが重要です。特に、米国と特許協力条約（PCT）は、S署名の形式での電子署名の受け入れに関する規則を制定しました。ただし、国によっては、手書きの署名または強化された電子署名手続きが必要になる場合があります。

譲渡、ライセンスおよびその他の許可は、そのような許可の有効性が、一般に州法であり得る管理法に従って解釈されるため、グローバルに、さらには米国内でも追加の考慮事項があります。法廷ではどのタイプの電子署名で十分かを示す普遍的な規則はありません。米国では、2000年のグローバルおよび国内商取引における電子署名（ESIGN）法により、連邦法が適用される場合、すべての州および米国領土で電子署名が合法化されました。すべての州とワシントンD.C.は、何らかの形の電子署名法を制定しており、そのほとんどが統一電子取引法（UETA）を採用しています。UETAを制定せず、代わりに独自の電子署名法を制定している注目すべき州には、イリノイ州、ニューヨーク州、ワシントン州があります。その結果、特定の管轄区で電子署名が十分かどうかを判断するために、ローカルルールを確認することが依然として重要です。

関連する文書が署名されてから数年後に、電子署名が争われる可能性があります。したがって、追加の証拠を使用して、譲渡またはライセンス署名の有効性を強化することが賢明な場合があります。これを行うために必要な証拠は管轄区によって異なりますが、オプションには、リモート公証、電子署名ソフトウェア、署名のビデオ証拠、または直接署名が可能になったときに従来のインク署名でS署名を強化することが含まれます。

米国では、公証は譲渡署名の有効性を大幅に強化します。35 U.S.C. § 261は、公証は「特許または特許出願の譲渡、認可または伝達が行われたことの一応の証拠となる」と述べています。言い換えれば、公証された署名は、立会人の署名がなくても、署名が真正ではないことの挙証責任を挑戦者側に転換します。

公証人も立会人も使えない場合は、電子署名ソフトウェアによって電子署名の信頼性を高めることができます。このツールは、電子署名に信頼性と改ざん防止機能を追加し、後で呼び出すことができる署名の記録を保持することができます。ただし、このタイプのソフトウェアの利用可能性は、国際的な管轄区で一貫していません。署名が行われていることを示すビデオ証拠が有益な場合もあります。国際的に、電子署名のルールは大きく異なるため、IP計画の詳細に特別な配慮と注意を払って処理する必要がある問題になっています。リモートワークとソーシャルディスタンスの慣行を踏まえて、特許手続きのための電子署名の効率を考慮することが重要です。電子署名が特定のニーズに適しているか否かについて質問がある場合は、Maier & Maierの弁護士に連絡してください。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Ongoing Pandemic Highlights Importance of S-Signatures

Maier & Maier, PLLC.

Partners

Timothy J. Maier & Christopher J. Maier

The rise of remote workforces in recent years, exacerbated by the ongoing COVID-19 pandemic, has made acquiring original signatures problematic. This has hit especially hard with inventor signature with a direct impact on the patent procedures for many companies. To mitigate these issues, it is increasingly important for applicants and their counsel to understand the United States Patent Office electronic signatures standards. Pursuant to 37 C.F.R. § 1.4(e), electronic signatures are acceptable for all submissions to the USPTO except correspondence relating to registration to practice before the Patent and Trademark Office in patent cases, enrollment and disciplinary investigations, or disciplinary proceedings ; and payments by credit cards where the payment is not made by the electronic filing system. Electronic signatures have been used regularly by U.S. attorneys for patent filings since their acceptance began in 2004.

Electronic signatures may also be used for both inventor declarations and powers of attorney. This can greatly facilitate obtaining signatures in a remote workforce. However, it is important to note that the relevant inventor or employee must affix his or her own signature to the document, regardless of whether that signature is electronic or handwritten. The proper method for electronic signatures is referred to as the “S-Signature,” which requires the inventor to place his or her name in between a pair of forward slashes (Ex : “/John Smith/”) on the signature line. While the signing individual must apply their own signature (type their name) to the document, the slash marks do not have to be entered by the signing party. For example, the slashes may be pre-inserted in a document before it is sent to an inventor for signature. This may further increase efficiency and ensure proper application of the signature.

While the USPTO accepts electronic signatures, if the signature were to become the subject of a contentious matter, there is little evidence of who signed and when they signed the document. The evidence is often limited to the e-mail exchange in which the signed document was attached. However, certain signature services may be used to verify the authenticity

electronic signatures. It is important to note that the signatures must still include the slashes. Pre-inserting the slashes or building them into a signature workflow may also be done when using a signature service, which can make the process more efficient for the signing party and reduce the chance of improper signature application.

For applicants and patent owners with international concerns, it is important to consider the rules of all applicable jurisdictions. Notably, the U.S. and Patent Cooperation Treaty (PCT) have enacted rules regarding the acceptance of electronic signatures in the form of S-Signatures. However, some countries may require handwritten signatures or enhanced electronic signature procedures.

Assignments, licenses, and other grants carry additional considerations globally and even within the U.S. because the validity of such grants is generally interpreted according to the controlling law, which may be state law. There is no universal rule indicating what type of electronic signatures will be sufficient in court. In the United States, the Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act in 2000 made electronic signatures legal in every state and U.S. territory when federal law applies. All states and Washington D.C. have enacted some form of electronic signature laws, mostly adopting the Uniform Electronic Transactions Act (UETA). Notable states that have not enacted the UETA, but have instead enacted their own electronic signature laws include Illinois, New York, and Washington. As a result, in order to determine whether an electronic signature is sufficient in a given jurisdiction, it is still important to check local rules.

It is possible that an electronic signature may be contested years after the relevant document was signed. Therefore, it may be prudent to bolster the validity of an assignment or license signature with additional evidence. The evidence needed to do this varies from jurisdiction to jurisdiction, but options include remote notarization, electronic signature software, video evidence of the signing, or bolstering the S-Signature with a traditional ink signature once in person signings become feasible.

In the United States, notarization greatly bolsters the validity of an assignment signature. 35 U.S.C. § 261 states that a notarization “shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant or conveyance of a patent or application for patent.” In other words, a notarized signature shifts the burden to the challenger to prove that the signature is not authentic, without the testimony required for a witnessed signature.

If neither a notary nor a witness is available, the authenticity of an electronic signature can be bolstered by electronic signature software. These tools add authenticity and anti-tampering features to an electronic signature and may retain records on the signing that can be recalled later. However, the acceptability of these types of software is not always consistent among international

jurisdictions. It may also be beneficial to have video evidence of the signature being applied.

Internationally, electronic signature rules vary significantly, making it an issue that should be treated with specific care and attention to detail for your IP plan. With a remote workforce and social distancing practices, it is important to consider the efficiencies of electronic signatures for your patent procedures. If you have any questions about whether electronic signatures are appropriate for your specific needs, please contact a Maier & Maier attorney today.