

# 米国特許における発明者の特定、および、 発明者が除かれた場合のリスク

山下弘綱\*

**抄録** 米国特許では判例で発明者や共同発明者の考え方の基準が示されています。また、適正な発明者が記載されていない場合には、特許出願は拒絶されたり、特許取得後も特許権の行使が困難になるなどの障害もあります。本稿では、米国特許における、発明者の基準、また、適正な発明者が記載されていない場合のリスク、更に発明者訂正の実務について説明します。

## 目次

1. はじめに
2. 発明とは／発明者となる人
  2. 1 着想 (Conception of invention)
  2. 2 共同発明者 (Joint inventors)
  2. 3 発明の実施化 (Reduction to practice)
3. 発明者の訂正
  3. 1 出願継続中の訂正
  3. 2 特許発行後の訂正
4. 適正な発明者が記載されていなかった場合の  
リスクおよびリスク回避のために
  4. 1 特許出願中
  4. 2 特許取得後
  4. 3 リスク回避のために
5. おわりに

と言及し、発明者の権利は憲法に認められたものである点を明確にしています。つまり、米国では、特許は個人財産であり、発明者の権利の保護の考えが深く根付いています。

そして、ここで重要なのは、特許の基となる発明は誰が行ったかということです。米国では、発明者を定める基準が判例によって示されています。反面、適正な発明者を掲載しなかった場合のリスクもあります。米国に出願する日本企業も米国の発明者に関する考えを理解することが必要です。そこで、本稿では、米国特許実務に於ける発明（発明者）と共同発明の考え方、および、適正な発明者を記載しなかった場合の影響等について説明します。

## 1. はじめに

米国特許法第261条は、“特許は個人財産である (patents shall have the attributes of personal property)” 旨規定しています。この条文は日本の特許法には見られない条文です。そして、最高裁判所は、1908年のContinental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 U.S. 405 (1908) において、「発明者の権利は排他的であり、憲法で認められた個人財産である」

## 2. 発明とは／発明者となる人

### 2. 1 着想 (Conception of invention)

発明を考えてから出願するまでには、発明を着想 (Conception of invention) するステップと着想した発明を実施化 (Reduction to practice) するステップに大別されます。ここ

\* HEA外国法事務弁護士法人 米国弁護士 (VA州),  
日本弁理士 Hirotsuna YAMASHITA

で、発明をしたことを判断する基準となるのは着想 (Conception) であり、着想をした者が発明者となります。

そして、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit: 以下, CAFC) は、「着想は発明したことの基準である (conception is the touchstone of inventorship)。そして、着想は、実施可能であり動作する発明の“明確かつ不変な”考え (a definite and permanent idea) が、発明者の頭の中に形成されることをいう。着想された発明はクレームされた構成要件の全ての要素を含まなければならない<sup>1)</sup>」と基準を示しています。そして、「当業者が過度の研究や実験を行うことなく発明を実施出来るときのみ、考えは“明確かつ不変”となる<sup>1)</sup>。」すなわち、「発明者の頭の中にアイデアが明白に定義され、そして、当業者が過度の研究や実験を行うことなく発明を実施出来るときのみ、着想は完成する<sup>2)</sup>」こととなります。

更に、CAFCは *Burroughs Wellcome Co., v. Barr Laboratories, Inc.*, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994) において、それまでの判例で示した基準を以下の様に纏めています。

①「着想は、当業者が発明を考えることが出来たか否かは関係ない。」

②「着想が完成するために、発明者は発明が動くか否か知らなくてよい。発明が実際に動くことを発見するのは発明の実施の一部である。」

③「発明者が特定の、固定したアイデア、問題に対する特定の解決を持っている時に、着想は明確かつ不変である。単に、一般的なゴールや遂行したい研究プランではない。」

④「着想と発明の実施可能要件 (112条) は別であり、着想は第112条の実施可能要件を満足しなくてもよい。しかしながら、実施可能要件を満足すれば着想を満足する。」

## 2. 2 共同発明者 (Joint inventors)

多くの発明は複数の発明者によって達成されています。ここでは、共同発明者になるための基準、および、各共同発明者の権限について説明します。

特許法第116条は、「発明が2人以上の者の共同でなされたときには、共同で出願しなければならない。発明者は、例え、(1) 物理的に一緒に、あるいは、同時に働かなくても、(2) 各人が同じタイプあるいは同じ量の貢献をしなくても、あるいは、(3) 各人が発明の全てのクレームの要素に対して貢献していなくても、共同で出願出来る。」と規定しています。更に、判例は共同発明者について以下の様に説明しています。

### (1) 基準

①「共同発明者は、(i) 発明の着想にある重要な態様で貢献しなければならない。(ii) クレームされた発明について、発明全体の大きさから見て、質的に無意味ではない貢献をしなければならない。(iii) 真の発明者に対して、単に周知の概念や現在の技術状況を説明する以上のことをしなければならない。In re Verhoef, Case No. 2017, 1976 (Fed. Cir. May 3, 2018)」

②「各共同発明者は全てのクレームに貢献する必要はない。一つのクレームに対する貢献で充分である。Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)」

③「共同発明となるには、各発明者が同じ課題に取り組み、また、独創的な考えおよび最終成果物に対しある程度の貢献をする必要がある。発明が複数過程の結果出来たものであれば、各発明者はその全過程のうち一部を実施する必要がある。各発明者それぞれが発明の全体を着想する必要はない。また、共同発明者が物理的に一緒に働く必要はない。ある発明者はある時

点で課題に取り組み、他の者は異なる時に取り掛かってもよい。一方は時々提案を行い、他方は実験を中心に行ってもよい。各発明者が課題の最終解決に対してある程度の貢献をしている限り、各人の役割が異なっている、或いは、貢献度合いが異なるからといって、共同発明という事実がなくなるものではない。Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., Inc., 973F.2d 911 (Fed. Cir. 1992)」

上記の判例から以下がポイントとされます。(i) 各共同発明者は同じ課題に取り組み、着想に貢献しなければならない、また、その貢献は発明全体に対して質的に意味がなければならない。(ii) 各共同発明者が同時期/同じタイプ/同じ態様/同じ段階/同じ量の貢献をする必要はない。(iii) 複数のクレームがある場合に、一つのクレームに対する貢献で充分である。そして、(iv) 共同発明者は同じ課題の最終解決に対して貢献をしている限り物理的に一緒に働く必要はない。

ここで、共同発明者になるための貢献の度合いや協力のあり方を示した判例を紹介します。まず、共同発明者となるためにどのような内容の貢献が必要かについては、Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 106 F.3d 976 (Fed. Cir. 1997) が示しています。このケースでは、CAFCは、発明者に対し最先端の技術を説明し、発明に使用出来る製品を紹介し、その特性や使用方法を説明した者は、優秀なセールスマンが顧客に対し自社の製品の使用方法を説明するのと同じであって、共同発明者にはなれないと、判断しています。また、In re Verhoef ケースでは、CAFCは、共同発明者と判断された者は、クレーム発明の主要な構成 (essential feature of the claimed invention) に貢献しており、それ故、問題に対する特別な解決を提案している。そして、そのことは発明全体から見て、質的に意味のある貢献をしていると判断し

ました。

また、Kimberly-Clark Corp. ケースは共同発明者の協力関係のあり方について示しています。このケースでは、発明者と共同発明者であると主張していた者は相手が何をやっているのか全く知らずに独自に研究を行いました。この様な状況に対し、CAFCは、「共同発明者となるには、ある共同行為がなければならない。すなわち、共通の管理の下で協力したり仕事をしたり、一人の発明者が関連する報告書を見てそれを基に共同で仕上げたり、あるいは、会議で他の発明者の提案を聞いたりすることである。しかしながら、相手が何をやっているのか全く知らないときにはその人たちは共同発明者とはなり得ない。お互い全く独立していながら共同発明者ということは出来ない。」と述べています。

## (2) 各共同発明者の権利

複数の共同発明者により発明がなされた場合には、各共同発明者は全体の特許の保有者となります。すなわち、特許が複数のクレームを含んでいる場合、例え一つのクレームの共同発明者であってもその共同発明者は特許全体の所有者となります (Ethicon ケース)。この判例では、特許はクレーム数55ありましたが、共同発明者は2つのクレームにしか貢献しませんでした。しかしながら、2つのクレームの共同発明者であっても全てのクレーム (55) の所有権を有すると判断されました。

つまり、貢献度合いに拘わらず、各共同発明者の権限は特許全体に及びます。

## 2.3 発明の実施化 (Reduction to practice)

発明が特許出願されるまでには、着想 (Conception) と発明の実施化 (Reduction to practice) の2つのステップがあります。そして、着想が発明をしたことの基準になり、発明の実

施化（即ち、特許出願）は発明をしたことの基準とはなりません。しかしながら、例外的に発明の実施化により発明の着想を証明することがあります。

Burroughs Wellcome Co.ケースで、CAFCは、「ケースによっては、発明を実施化するまで発明者は着想を完成することが出来ない場合がある...アイデアが常に流動的であって、明確かつ不変ではない場合には、実施化が着想したことの最も確実な裏づけとなる。」と説明しています。

つまり、アイデアを基にいろいろ実験を行ったが失敗に終わり、アイデアが不安定で、その結果、着想がなかなか完成せず、結局そのまま実施化（例えば、出願）になった場合に、実施したことで着想を証明することになります。

### 3. 発明者の訂正

特許出願中にクレームの補正、キャンセルおよび追加等により発明者が変更になる場合があります。また、分割出願等において発明者が親出願の発明者と異なる場合に、これを見落とし親出願の発明者と同じ発明者で出願することがあります。このような場合には、発明者の訂正（追加、削除）が必要です。特許法第116条と第256条は、出願継続中および特許後に発明者の訂正が出来る旨規定しています<sup>3)</sup>。

米国特許商標庁に於ける発明者の訂正手続きはそれほど難しくはありません。訂正が必要になったら、直ぐに手続きすることが重要です。

#### 3. 1 出願継続中の訂正

出願継続中の発明者の訂正は規則37 CFR 1.48に基づいて行います。発明者の訂正を行うには、(i) 発明者を訂正する要求 (Request), (ii) 発明者を訂正したApplication Data Sheet, および、(iii) 手数料が必要です。また、発明者を追加する場合、追加する発明者の宣誓証書／

宣誓書、あるいは、(発明者が署名に拒否している等の場合には) Substitute Statement, 更には、委任状 (Power of Attorney) も必要です。

#### 3. 2 特許発行後の訂正

特許発行後に発明者の訂正を行うには、米国特許商標庁あるいは連邦裁判所での手続きがあります。

##### (1) 米国特許商標庁での訂正

米国特許商標庁では、規則37 CFR 1.324に基づく訂正と再発行特許出願 (Reissue application) を利用する場合があります。

(i) 規則37 CFR 1.324に基づく訂正では、i) 発明者を訂正する要求 (Request), ii) 追加される発明者、および、現在発明者と記載されている全ての者から、発明者の訂正に賛成、あるいは、訂正に反対しないという供述、iii) 全ての譲受人から特許の発明者の訂正に賛成する供述、および、iv) 手続き料金が必要です。要件ii), iii) から明確なように全ての関係者が発明者の訂正について賛成しており、発明者について争点がないことが条件です。

(ii) 再発行特許出願での訂正は、規則37 CFR 1.324の要件が満足されない場合（即ち、一部の関係者が発明者の訂正について賛成しない場合）に行うことが出来ます (MPEP § 1412.04)。

つまり、発明者の訂正だけを行う再発行特許出願はクレームを広くしようとしていないので、権利を全て譲渡されている譲受人は、当初の発明者の同意なく、再発行宣誓証書／宣誓書に同意／サインすることが出来ます。ただし、譲受人が複数おり、一部の譲受人が反対した場合には、再発行特許出願による発明者の訂正は出来ません。



## (2) 裁判所による訂正

裁判所による訂正手続きは、発明者の訂正に既存の発明者や譲受人が同意しておらず、規則37 CFR 1.324や再発行特許出願での訂正が出来ない場合に生じます。裁判所に対しては、自分は共同発明者（あるいは真の発明者）と考える人が提起することが出来ます。更に、特許侵害訴訟の被告が、共同発明者が特許から除かれている、と主張することもあります。

そして、自分は共同発明者だと主張する者は“明白かつ確信を抱くに足る証拠”（by clear and convincing evidence）で着想に対する貢献を証明しなければなりません。これは、“特許に記載された発明者は正しいものと推定”されるからです（Hessケース）。そして、共同発明者を主張する者は、本人の証言単独では不十分なので、自己の主張を補強する証拠を示す必要があります。補強する証拠としては、発明者を主張する者によって作成された当時の書類、情況証拠、第三者による口頭証言等があります。

## 4. 適正な発明者が記載されていない場合のリスクおよびリスク回避のために

共同発明者となるべき者が発明者と記載されていない場合には、特許出願中および特許取得後に予期しないリスクが起きます。

### 4.1 特許出願中

適正な発明者（例、共同発明者）が記載されていない特許出願は拒絶の対象となります。In re Verhoefケースでは、犬の飼い主が犬の歩行を助ける装置を獣医のアドバイスもあり発明しました。当初出願は犬の飼い主と獣医の共同出願でしたが、その後両者の関係は悪くなり、この出願は放棄され、同時に犬の飼い主が単独の発明者として新規出願を行いました。そして、米国特許商標庁では、獣医も共同発明者である

と判断し出願を第102条(f)項<sup>4)</sup>で拒絶しました。また、CAFCも米国特許商標庁の拒絶を支持しました。

本件は共同発明者が除かれていたという理由で拒絶された稀なケースです。また、AIA以降の特許法には、AIA以前の第102条(f)項の様な規定はありません。しかしながら、MPEP § 2157は、適正な発明者が記載されていないことが明白で、発明者の訂正が行われない場合には、特許法第101条と第115条で拒絶するように規定しています<sup>5)</sup>。したがって、AIA以降の出願においても、共同発明者を記載せず、訂正しない場合には、出願は拒絶されます。

### 4.2 特許取得後

特許取得後も、共同発明者が省かれていた場合には、特許侵害訴訟で障害が生じます。通常、発明者は勤務先の企業に権利を譲渡しますが、企業が特許権を行使して被告を特許侵害で訴えるには、全ての共同発明者から権利を譲受ける必要があります。あるいは、全ての共同発明者から権利を譲受けていない場合には、権利を譲渡していない共同発明者も当事者として一緒に訴訟に加わる必要があります。したがって、もし特許から共同発明者が除かれている場合、特許侵害で訴えられた被告が抗弁の一つとして、除かれた共同発明者も発明者である、そして共同発明者の全てから権利を譲受けていないので原告企業は訴える権利がない、また、被告の企業は除かれた共同発明者から特許のライセンスや譲渡を受けている、更には、共同発明者を除いたのは不衡平な行為であり特許権は行使出来ない、と主張してくる場合もあります。

例えば、Ethiconケースでは、発明者Aから専用実施権を受けた原告が被告を特許侵害で訴えましたが、被告は除かれた共同発明者Bから当該技術に関する遡及的ライセンスを受け、そして、裁判所に対して、除かれた発明者Bは共

同発明者である（つまり、被告も本特許を実施する権利がある）旨主張しました。そして、CAFCは、除かれた発明者Bは共同発明者であると判断しました。そして、除かれた共同発明者Bが訴訟に賛成せず、また、原告企業に対する専用実施権も認めていないので、この訴えは却下されました。

一方、Frank's Casing Crewケースは、同様な経緯をたどりましたが、特許権の行使が出来なくなるという結果となりました。発明者Cから特許権を譲受けたPMR社とFrank社の間で特許侵害係争が生じました。そして、Frank社は除かれた発明者Dから権利を譲受け、裁判所に対して、Dは共同発明者であることに加え、“特許権者の不衡平な行為に基づく特許権の不行使”も主張しました。そして、CAFCは、Dは共同発明者と判断し、また、Cは故意（deliberately）に‘Dが発明の着想に関与したこと’を隠し特許商標庁を“意図的”に欺いていた等の理由により、Cの行為は不衡平な行為（inequitable conduct）である、と判断しました。そして、Cの不公平な行為により、Cのみならず潔白な発明者Dも特許権の行使は出来なくなりました。

#### 4. 3 リスク回避のために

発明者を適正に記載していないという状態は余り多くはないかもしれませんが、しかしながら、上述の様に、このような状態が生じた場合には、様々なリスクが生じる可能性があります。そして、このようなリスクを避けるためには、出願人は、判例に示された発明者や共同発明者の基準に従って誰が発明者なのか出願の各段階において正確に把握しておく必要があります。

例えば、共同発明の場合には、各共同発明者が着想に対してどの様な質的な貢献を、また、複数のクレームの内どのクレームに貢献しているか、共同発明者間の協力関係も踏まえ、明確

にすることが重要です。そして、発明者の訂正が必要な場合には遅滞なく行うことが必要です。

## 5. おわりに

発明者を正確に特定することは重要です。そして、その過程において、各企業内において、企業と各発明者の間で、また、各発明者の間で意思の疎通が重要です。自分では当然発明者と考えていたがそのようには判断されなかったり、本人の知らないうちに発明者になったり、あるいは、本人の知らないうちに発明者から除かれることの無いよう、後になってお互いの不信感が生じないようにすることが重要です。このためにも判例で示された基準に沿った発明者の特定が必要と思われます。そして、このことは発明者の適正な保護や評価、リスクの回避、ひいては発明活動の奨励になるものと思われます。

### 注 記

- 1) Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)
- 2) Burroughs Wellcome Co., v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994)
- 3) 35 U.S.C. 116 Inventors.  
(c) Correction of errors in application.—  
Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, the Director may permit the application to be amended accordingly…  
35 U.S.C. 256 Correction of named inventor.  
Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent, the Director may… issue a certificate correcting such error.  
…The court before which such matter is called in question may order correction of the patent  
…
- 4) 35 U.S.C. 102 (pre AIA): A person shall be entitled to a patent unless – (f) he did not

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

himself invent the subject matter sought to be patented.

- 5) MPEP § 2157: ...Where an application names an incorrect inventorship, the applicant should submit a request to correct inventorship under 37 CFR 1.48. See MPEP § 602.01 (c) *et seq.* In the rare situation where it clear that the appli-

cation does not name the correct inventorship and the applicant has not filed a request to correct inventorship under 37 CFR 1.48, Office personnel should reject the claims under 35 U.S.C. 101 and 35 U.S.C. 115.

(原稿受領日 2018年7月17日)

