

# 新米国特許法における冒認手続き

会員 服部 健一

## 要 約

現行米国特許法では、発明者の誤記は訂正できても、冒認出願・特許の訂正に関する手続きの規定はなく、また先発明主義のため、冒認出願・特許はそもそも自動的に無効であるため、真正な発明者に訂正する方法は存在していない。

しかし、新米国特許法（AIA）では、発明者以外でも出願人になれるため、冒認出願手続きが 135 条に、そして冒認特許手続きが 291 条に規定された。

前者は、米国特許商標庁での訂正で、後者は裁判所における訂正である。

冒認出願手続きは、米国特許商標庁の審判部で審理され、冒認となるクレーム発明が公表されてから 1 年以内に請求されなければならないと規定されているが、クレーム発明が補正で追加された場合の 1 年の計算方法は不明である。また、請求できる者は、後願の出願人のみと規定されているので、真正な発明者が出願していない場合や同日出願の場合は請求できるのか不明である。

このように冒認手続きの詳細の多くは不明な点があり、また最近発表された、米国特許商標庁のガイドラインや CFR（施行規則）のドラフトでも明らかではなく、今後の更なるガイドラインや判例が必要である。

## 目次

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 冒認手続きの新設</li> <li>2. 現行法における冒認手続き             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. 冒認</li> <li>B. 発明者</li> <li>C. 出願人</li> <li>D. 出願における発明者の訂正</li> <li>E. 特許における発明者の訂正</li> <li>F. 再審査手続きにおける発明者の訂正</li> <li>G. 国際出願における発明者の訂正</li> <li>H. インターフェアランス</li> <li>I. 判例</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 新法における冒認手続き             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. 出願人</li> <li>B. 出願における冒認手続き</li> <li>C. 特許の冒認手続き</li> <li>D. 米国特許商標庁、CFR 規則を発表</li> </ol> </li> <li>4. 主要国における冒認手続き             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. 米国</li> <li>B. 日本</li> <li>C. ドイツ</li> <li>D. イギリス</li> <li>E. フランス</li> </ol> </li> <li>5. 終わりに</li> </ol> |
|---|---|

## 1. 冒認手続きの新設

米国特許法は現行法である 1952 年法以来、実に 60 年ぶりとなる 2011 年 9 月 16 日にアメリカ発明法（AIA（The Leahy-Smith America Invents Act）：以下、新法）として改正された。

新法は、発明者による先願主義（First Inventor-to-File）<sup>(1)</sup>を主体としている点では、1790 年の最初の連邦特許法以来の改正といえる。

しかし、新法は純粋な先願主義ではなく、公表してから 1 年以内に出願すると、たとえ他者の先行技術や

先願があっても特許が与えられるという先発明（先発表）的側面<sup>(2)</sup>を有する特異なハイブリッド特許法であり、さらにそれ以外にも改正点は実に多数あり、それぞれの改正点の施行は大別すると 3 段階に分かれている。

2011 年 9 月 16 日の大統領サインと同時に施行された点は、①先使用权（prior conventional use）の拡大、②税（tax）および人間臓器使用の発明は無効、③ベストモード（best mode）は特許無効理由にならない、④マーキング（marking）の改正、⑤マイクロ出願人

(micro entity) の設定, ⑥当事者系再審査 (inter partes re-examination) の開始基準変更等のいわば雑則である。

1年後の2012年9月16日から施行になる改正点は, ①宣誓書 (affidavit) の改正, ②発明者以外の出願人, ③査定系再審査 (ex partes re-examination) 改正, ④当事者系再審査の当事者系レビュー (inter partes review: 限定的ディスカバリーあり) への変更, ④登録後レビュー制度導入 (post grant review: 広いディスカバリーあり), ⑤補足審査 (supplemental examination) 導入, ⑥第三者情報提供 (preissuance submission by third parties) の改正, ⑦特許公判控訴部 (Patent Trial and Appeal Board 審判部) の改正等の実質的改正である。

そして, 最も重要な先願主義に係る改正は, 1年半後の2013年3月16日から導入される①新規性, 進歩性に発明者先願主義 (ただし, 先に発表すると先願主義ではない), ②冒認手続き (derivation proceedings) の導入である。

以上のように新法の冒認手続きが導入されるのはまだ1年先である。しかも, 条文の規定は明確でなく, その解釈や詳細な運用は最近発表された米国特許商標庁のガイドラインや施行規則 (Code of Federal Regulations: 以下 CFR) のドラフトでも明らかではない点がある。

このため, 冒認手続きについては現行法の規定, その実態を説明し, その上で新法の規定内容と, とりあえぬ解釈を比較しながら紹介しなければよりよい理解はできないことになる。

## 2. 現行法における冒認手続き

### A. 冒認

現行法に冒認 (derivation) という用語を用いた条文は存在しない。

現行法は先発明主義のため, 発明者のみしか出願を行えず, かつ発明者でない者を発明者として記載して出願することは, 第102条(f)および第111条違反となるので, 第282条により特許は無効になる<sup>(3)</sup>。また, これは宣誓書 (Declaration) の虚偽にもなるが, 宣誓書の規定は第25条なので Part II に入っておらず無効理由にはならないが, フロードによる権利行使不可そして米国法典タイトル 18, 1001条<sup>(4)</sup>違反で5

年未満の禁固刑の刑事罰の対象になる。

この第102条(f)の規定を解釈して冒認の概念は審決や判例により確立されてきており, 冒認を主張する者は, ①その発明はより早く他者によって着想 (conception) があったこと, そして②その着想が特許出願人に伝達された (communication) こと, を立証しなければならないとされている<sup>(5)</sup>。

そして真の発明者も出願して, インターフェアランスによって冒認出願を無効にし, 自らの出願を特許にすることが現行上の救済である。

これに対して, 発明者の記載に誤りがあった場合は, その誤りに欺く意図 (deceptive intent) がなかった場合のみ, 出願については第116条で, 特許については第256条で訂正できる。

冒認者にはまず欺く意図 (deceptive intent) があるので, 訂正はできない。

このような現行法のジレンマをまず以下に説明する。

### B. 発明者

特許要件を規定する第102条は, その(f)で以下のように規定している。

#### 第102条 特許要件; 新規性及び特許を受ける権利の喪失

次の各項のいずれかに該当するときを除き, 人は特許を受ける権利を有する。

(a) ~ (e) <省略>

(f) その者自身が, 特許を得ようとする主題を発明していなかった場合

つまり, 現行法は発明者でなければ特許は受けられないと明記している。

このため, 連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit: 以下, CAFC) の前身である連邦関税・特許控訴裁判所 (以下, CCPA) は, *In re Bergy* 事件<sup>(6)</sup>で「発明者でなければ (米国特許商標庁) のドアにさえ来られない」と判示している。これは発明者でなければ, 米国特許出願さえもできないという意味である。

### C. 出願人

米国特許法第111条, 117条, 及び118条は, 出願人

について以下のように規定している。

#### 第 111 条 出願

##### (a) 一般

##### (1) 書面による出願

特許出願は、本特許法に別段の定めがある場合を除き、発明者ないし、発明者に承認された者により、特許商標庁長官に対する書面によって行われなければならない。

#### 第 117 条 発明者の死亡又は無能力

死亡した発明者…(中略)…の法律上の代理人は、…(中略)…特許出願をすることができる。

#### 第 118 条 発明者以外の者による出願

発明者が特許出願をすることを拒否した場合、又は発明者を発見できない場合で、…(中略)…発明を譲渡されていたか、書面で譲渡の同意を得ていた者は、出願行為を正当化する事に関して十分な財産的利益があることを証明して…(中略)…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。(以下、略)

すなわち、特許出願は、①発明者、あるいは、②発明者によって承認された者、あるいは、③本特許法に別段の定めがある場合は、その者によってなされなければならないと規定している。

この規定によると一見、発明者以外でも出願人になれるようであるがそれは非常に特殊な場合だけに限定されている。まず①の発明者は当然出願人になれる。②の発明者によって承認された者とは、第 118 条に規定されるように、発明者が出願することを拒否したり、行方不明になったときで、発明者から発明を譲渡されていた者は、その発明の財産的利益(proprietary interest)を有することを証明して、譲受者(通常は企業)が発明者の代理人として出願する場合である。

③の本特許法に別段の定めがある場合とは、第 117 条に規定されるように発明者が死去したり、不能になった場合に法定代理人が出願する場合である。

つまり、米国特許出願は、発明者自身がどうしても出願できないような特別の事情があり、且つ、譲渡ないし相続の特別の関係がある場合を除けば、発明者自身が出願しなければならず、発明者以外は出願人になれないと規定している。

次に出願ないし特許における発明者の訂正のあり方

について説明する。

#### D. 出願における発明者の訂正

発明者に訂正について現行法は、特許出願中の共同発明の発明者の訂正については第 116 条に概略下記のように規定されている。

#### 第 116 条 複数の発明者

2 以上の者が共同して発明を行った場合は、本特許法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願を行い、かつ、各人が所定の宣誓をしなければならない。＜中略＞特許出願に他の者が誤りにより発明者として記載されていたか、又は、発明者が誤りにより記載されていなかった場合で、その誤りがその発明者の詐欺的意図から生じたものでない場合、特許商標庁長官は、出願が長官が定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可できる。

以上のように第 116 条の規定は、特許出願の発明について複数の共同発明者がおり、発明者の特定に誤りがあり、必要な発明者が記載されていない(nonjoiner)か、発明者でない者が記載されている(misjoiner)場合で、かつ、その誤りがその発明者の詐欺的意図から生じていなかった場合にのみ発明者の記載を訂正できるという規定である。

そもそも、この第 116 条は、タイトルどおり複数、つまり共同発明者に誤りがある場合の訂正規定であり、単独の冒認発明者のように共同発明者でさえも取り得ない者の出願を訂正するための規定ではない。

また、発明者に欺く意図がない条件も、冒認発明者を是正し難い点である。

その点は、第 116 条の運用をより詳細に規定した下記の CFR1.48 から明らかである。

#### § 1.48 第 116 条に基づき、特許再発行以外の出願における発明者の訂正(要訳)

(a) 宣誓書が提出された特許出願において、宣誓書の中に誤って記載された発明者がいたり、あるいは発明者が欠落していた場合で、それらの発明者に欺く意図がない場合は訂正することができる。

(b) クレームのキャンセルないし補正によって

発明者の数が少なくなった場合は、発明者でなくなった者を削除する補正によって訂正できる。

- (c) クレームの追加によって発明者が追加される場合は、その補正によって訂正できる。
- (d) 仮出願において記載されていなかった発明者に欺く意図がなければ補正で訂正できる。
- (e) 仮出願において記載されていた発明者に欺く意図がなければ補正で訂正できる。
- (f) 宣誓書を提出していない特許出願において正しい発明者が記載されておらず、どの発明者にも欺く意図がない場合は、正しい発明者を記載した宣誓書を提出することによって発明者を訂正できる。

以上のようにCFR § 1.48でも、(b)、(c)のようにクレームの補正により共同発明者に過不足が生じた場合以外は、発明者として記載されていた者にも欺く意図がない場合のみに訂正できることを明記している。

特許出願における発明者の訂正の規定は、第116条以外に存在しないので、冒認発明者による出願については、発明者を訂正できないことになる。

#### E. 特許における発明者の訂正

次に、特許における発明者の訂正は、第256条は概略以下のように規定している。

##### 第256条 発明者表示の訂正

発行された特許において、ある者が発明者として誤って記載されているか、又は発明者が誤って記載されておらず、かつ、当該誤りがその者に詐欺的意図がなく生じた場合で、全ての当事者及び譲受人が事実に関する証拠と他の必要な要件をもって申請をしたときは、特許商標庁長官は、当該誤りを訂正する証明書を発行できる。〈以下省略〉

以上のように第256条の特許における発明者の訂正については複数、ないし共同発明者という限定はないが、同条にも記載されている発明者に欺く意図がないことが条件であることが明記されている。

そして、第256条を詳細に規定したCFR § 1.324(掲載省略)にも当然その明記がある。よって、特許における発明者訂正も冒認発明者のように欺く意図がまず

確実な場合は訂正できないことになる。

#### F. 再審査手続きにおける発明者の訂正

再審査手続きにおける発明者訂正については、CFR § 1.530(i) (掲載省略)に規定されているが、やはり正しい発明者に欺く意図がない場合に限り訂正できると明記されている。

#### G. 国際出願における発明者の訂正

国際出願における発明者訂正のCFR § 1.497については、米国特許法外の問題であるため、欺く意図がない場合という条件が記載されていない。

以上のように出願においても特許においても発明者特定 (inventorship) に誤りがあった場合は、発明者に欺く意図がない場合のみに訂正を認める規定であるので、冒認発明者の場合は真の発明者に訂正できないことになる (但し、裁判所が判決で認める場合は別と考えられるものの、そのような判例はまだない)。

#### H. インターフェアランス

真の発明者が特許を得るためには、真の発明者自身も特許出願し、第135条の下でインターフェアランス (interference) を提起し、真の発明者が先に発明し、先願の発明者は冒認であるので102条(f)により無効であることを立証して自らの特許を得なければならない。よって、先願の冒認出願ないし特許は無効になるだけなので、冒認発明者の名前が真の発明者に是正されるわけではない。

上記のように発明者の訂正ができるのは発明者特定に誤りがあり、かつ、その誤りに欺く意図がなかった場合のみである。

#### I. 判例

裁判所は衡平法の権限があるので、正義公正を達成するために色々な救済ができるが、それでも発明者特定の誤りの是正か、冒認者の特許権を真の発明者に譲渡する等のことである。

##### (1) Kennedy 事件<sup>(7)</sup>

この最高裁の判決は、冒認特許権者に関する基本的判決ともいえるものである。

この事件で被告は、被告が今後開発する発明を全て

原告に譲渡する (assign) 書面譲渡契約を結び、対価として1万ドル受領した。

やがて被告は発明を行ったが、原告に譲渡することを避けるため友人の第三者に発明者として米国特許商標庁に特許出願することを依頼し、第三者は出願すると共に宣誓書に自分が発明者であるとサインした。

そして、出願中に第三者は被告にその出願を譲渡する書面を提出し、米国特許商標庁は発明者は第三者、特許権者は被告と表示して特許を発行した。

これに気が付いた原告は被告を提訴し、特許を原告に譲渡するように要求した。

最高裁は、「第三者の特許出願は冒認であるので、そもそも無効であり、被告は権利が存在しない無効の特許を譲渡されたので、被告にもその特許の権利は一切なく、裁判所は権利のない特許を原告に譲渡させることはできない。原告が要求できる救済は被告に対して損害賠償を求めることだけである」と判決した。

結局、最高裁は冒認特許の発明者を真の発明者に変えたり、譲渡させることはできず、原告は損害賠償を要求することしかできないと判示したのである。

## (2) Richardson 事件<sup>(8)</sup>

原告アメリカ人はオートバイ好きのメカニックで、オートバイのサスペンションに関する米国特許第3,907,332号(332特許)を有していた。やがて原告は被告日本企業にアプローチし、被告は332特許とそれに関するトレードシークレット情報を原告から入手して評価し、気に入ればそれらを用いることができるというオプション・ライセンス契約を1年間結んだ。

原告は、被告企業に通い、被告技術者と共にサスペンションの共同開発を行っていた。

やがて被告は類似のサスペンションを開発したが、発明者は被告技術者のみと考え、原告を発明者として入れずに出願して、米国のみならず、世界の主要国でも特許を取得した(以下、「被告特許」と称呼)。

原告は被告を訴訟し、被告特許の発明者は原告であり、原告は被告のトレードシークレット情報を流用して勝手に特許出願したと主張して被告特許を原告に譲渡するように要求した(原告はなぜか発明者訂正は要求しなかった)。

被告は、「この発明の発明者は被告企業の技術者のみであり、また、万が一原告も真の発明者であるというなら原告も特許出願し、インターフェアランスを提

起しなければならない」と争った。

陪審員は、「被告特許の発明者は被告技術者のみでなく、原告も発明者の1人である。原告は被告のトレードシークレットを流用して勝手に出願した」と判決した。

裁判所は、インターフェアランスが必要、という被告の主張を退けて、裁判所は発明者虚偽表示及びトレードシークレット違反もある不法行為者を制裁する権限がある<sup>(9)</sup>、と述べて、被告特許の全てを原告へ譲渡せよと判決した。

この事件では、裁判所はなぜ被告特許は冒認で無効、原告は被告に損害賠償を請求せよと判決しなかったのか、判決内容からは不明であるが、恐らく原告は被告の特許を無効にするよりも譲渡を要求して特許を利用することを望んでいたので、特許無効を争点として争わなかったためであろう。また、この事件は冒認というより単なる誤解で発明者特定に誤りがあったため(被告は善意で被告技術者のみが発明者と信じていたが、裁判所は原告も発明者であると判決した)と解釈できなくはない。

そのためか、裁判所は判決の中で発明者の訂正の問題は米国特許商標庁の問題であり、この訴訟ではその点はそもそも提訴されていない<sup>(10)</sup>と述べている。

いずれにせよ、この事件も、米国現行法においては冒認を是正することは困難であることを示している。

## 3. 新法における冒認手続き

新法は、特許出願は発明者以外にもできるようになったが、現行法の111条(出願)、及び117条(発明者の死亡等)はそのままであるので原則として発明者が出願しなければならないことは同じである。そして発明者以外が出願できる118条は全面的に修正され、その意味で発明者のウェイトが下がり、発明者の誤記については出願の第116条、そして特許の第256条から、「欺く意図がない場合」の限定がなくなり、より簡単に訂正できるようになり、その上、冒認については、インターフェアランスの第135条および第291条を両方共、冒認手続きに全面的に変更し、冒認手続きも特許法に明記されることになった。

第135条および第291条の内容は下記に述べるように基本的方針を規定しているだけであるが、その解釈、運用については、米国特許商標庁が最近発表したガイドラインやCFRのドラフトでも明らかではな

い。そこで以下に各条文内容を分かる範囲内で説明する。

## A. 出願人

出願人に係る現行法の 111 条（出願人）及び 117 条（発明者の死亡等）の両条文は何も改正されていないが、発明者以外の出願の 118 条は概略下記のように全面的に改正された。

### 第 118 条：発明者以外による出願

発明者から発明を譲渡された者か、あるいはある者に対して発明者が発明を譲渡する義務がある場合は、特許のための出願を行うことができる。

その発明に対して十分な財産利益を有する者は、その事実関係を立証し、且つそれを行うことは関係当事者の権利を保全するために適切であることを示して、発明者の代わりに、そして代理人として出願できる。

もしも、長官が本条文の基で、発明者以外の者によってなされた出願を特許許可した場合は、特許はそれに利益を有する真の当事者に許可されなければならない、且つ長官は発明者に十分と思われる通知をしなければならない。（以下、略）

以上のように新 118 条は、現行 118 条から発明者が出願拒否したり、行方不明になった場合を除外し、発明者から発明を譲渡された者や、発明者が譲渡する義務を有している企業も出願できることを明記した。

但し、特許はそれに財産利益を有する「真の当事者 (real party in interest)」に許可されなければならない、と規定しているので、出願途中で冒認が発覚した場合は真の発明者に許可できることを示唆していると解釈できよう。

その冒認の有無を認定する手続きは下記の 135 条（出願）と 291 条（特許）である。

## B. 出願における冒認手続き

### (1) 第 135 条

インターフェアランスの第 135 条の記載は概略以下に全面的に冒認手続きとして改正された。

### 第 135 条：冒認手続き

#### (a) 手続きの申立て

特許出願人は、米国特許商標庁に冒認手続きを開始する請願を行うことができる。請願は、先の出願に記載されている発明者は請願者の出願に記載されている発明者から冒認し、承認なしにその発明をクレームする先の出願が出願された、ということについての事実関係のベースを特定して記載しなければならない。

そのような請願は、その発明に対する先の出願のクレームと同じか、実質的に同じ発明のクレームの最初の発表の日から 1 年の期間以内に、宣誓書と共に提出されればよく (may be tiled)、また実質的証拠によって支持されていなければならない。

長官は、このサブセクションにおける請願は冒認手続きを開始する基準を満たしていると決定したときは、冒認手続きを開始してよい。

冒認手続きを開始するか否かに関する長官の決定は、最終的なものであり、控訴することはできない。

#### (b) 特許公判控訴部による決定

サブセクション (a) の下で開始された冒認手続きにおいて、特許公判控訴部は、先の出願に記載されている発明者は、請願者の出願に記載されている発明者からクレーム発明を冒認し、承認なしにそのような発明をクレームする先の出願を出願したか否かを決定しなければならない。

特許公判控訴部は、適切な状況の場合には、問題となっているいかなる特許出願ないし特許における発明者の名前も修正できる。

長官は、冒認手続きにおける進行基準—これには当事者に対して立証するための十分な証拠と冒認の主張に反論することを要求することも含む—を開示した規則を作成しなければならない。

#### (c) 決定の延期

特許公判控訴部は、冒認手続きのための請願を、請願の対象となっているクレームの発明を含む特許を許可してから 3ヶ月が経過するまで冒認手続きの請願に対し手続きを行うことを延期することができる。

特許公判控訴部は、冒認手続きの請願に対して手続きを行うことを延期したり、先の出願人の特許が絡んでいる 30<sup>(11)</sup>、31<sup>(12)</sup> および 32<sup>(13)</sup> 章における手続きが終了するまで延期することができる。

## (d) 最終決定の効力

特許公判控訴部の最終決定は、もし特許出願のクレームに対して不利になるものである場合は、それらのクレームに対する米国特許商標庁の最終拒絶処分となる。

特許公判控訴部の最終決定は、もし特許のクレームに不利になるものである場合は、その決定に対し控訴ないし他のレビューが行われていなかったり、あるいは行うことができなかつたり、あるいは行われなかった場合は、それらのクレームのキャンセレーションとなり、そのキャンセレーションの通知はキャンセレーション後に配布される特許のコピーに添付される。

## (e) 和解

このサブセクション(a)の下に開始された手続きの当事者は、問題になっているクレーム発明の正しい発明者に関して合意があったということを反映する書面をファイルすることによって手続きを終了することができる。

特許公判控訴部は、合意が記録にある証拠に矛盾しない限り、合意と一致した手続きを取らなければならない。

いかなる書面あるいは当事者の理解は長官に提出されなければならない。

手続きに関する当事者の要求により、合意あるいは理解はビジネス秘密情報として取り扱われ、特許あるいは出願のファイルとは隔離されて保管されなければならない。政府機関あるいは正当な理由のある者の書面による要求のみに対して開示される。

## (f) 仲裁

サブセクション(a)の下で開始された手続きの当事者は、長官が規則によって定める期間内に、紛争あるいはその点のいかなる面についても仲裁によって決定することができる。

そのような仲裁は、米国法典タイトル9<sup>(14)</sup>の規定によって、それがこのセクションに矛盾しない限り、統括される。

当事者は、仲裁のいかなる結果も長官に報告し、その結果は仲裁の当事者に関する限り、それに関する争点を処分するものである。

仲裁の結果は、そのような通知が行われるまでは

実施できない。

このサブセクションのいかなる規定も、長官が手続きにかかわっているクレーム発明の特許について決定することを妨げるものではない。

## (2) 冒認手続きのあり方

以上の条文から出願における冒認手続きのあり方は、とりあえず下記のように解釈されよう。

## a. 請願者

第135条(a)の規定によると、冒認手続きを請願できる者は出願をしている後願者と明記しているので、真の発明者でも、出願しない限り請願できない。

この点では、現行法のインターフェアランスと同じである。

しかし、裁判を行えば出願をしなくても冒認出願を無効にできることは当然である。

## b. 後願

また、第135条(a)は、冒認手続きは「先願(earlier application)」に対して請願できると明記しているので、真の発明者の出願が先願の場合、あるいは同日出願の場合は要求できないことになる。

先願者は先願出願で後願を同一の理由で拒絶できればよいが、後願にさらなる改良がある場合は軽々に拒絶できない場合もあるので、問題となろう。

## c. 発表と1年以内

第135条(a)は、請願は「先願中のクレームと同じか実質的に同じクレームの最初の発表(publication)から1年以内のみ(only within the 1-year period)に請願されればよい」と規定している。この表現は一見すると後願のクレームの最初の発表から1年以内に請願されればよいという記載である。しかし、米国特許商標庁はCFR規則のドラフトの説明の中でこの発表は先願、つまり冒認者の出願の最初の公開公報等であると解釈しているが、135条の明記と矛盾するので今後問題になる可能性がある。

もし、その解釈が正しい場合で、問題のクレームが出願時の明細書に記載されている場合は、公開公報の発行から1年以内となろう。しかし、プロセキューションの途中で補正でクレームが追加された場合は、そのクレームが米国特許商標庁の電子データとして掲

載された日から1年以内という意味であるとする、  
そもそもその状態は publication といい難く、またプ  
ロセキューションを常に追及して補正クレームを1年  
以内に発見することは非常に困難である。

よって、この publication は、問題のクレームを含む  
最初の出願の公開公報で発表されたか、あるいは補正  
によって追加された場合は、継続出願の公開公報で発  
表されたか、あるいは特許公報で発表されたかであ  
り、米国特許商標庁の電子データに掲載されたときで  
はない、と運用される可能性がある（最終的には  
CAFC が規定することになる）。

また、その請願は1年の期間以内のみに「ファイル  
されればよい (may be filed)」と規定され、「ファイル  
されなければならない (must be filed)」という絶対的  
規定ではないので、1年の拘束力の強さは分からず、  
また、1年の期間以内にファイルされなければ放棄  
(waive) となるか否かの規定もない。

よってこの期間は弾力的に運用される可能性がない  
ではない。

#### d. 請願の記載内容

請願は、先願の発明は冒認であるということの事実  
関係の根拠を「特定して (particularity)」記載しなけ  
ればならないと規定している。

この「特定して」という用語は、特許訴訟でフロ  
ード（情報開示義務違反に基づく不公正行為、その他フ  
ロード）を訴状や答弁書等で主張するときは、単にフ  
ロードがあったと主張するだけでは不十分で、より詳  
細に事実関係を明記して「特定して」説明しなければ  
ならないという表現と同じである。

これは、その記載を読むと冒認の疑いが強く、争点  
として認められると解釈できるほどの説明が必要とな  
る。しかし、相手側に直ちに反証の義務が生じるほど  
の一応の立証 (prima facie case)<sup>(15)</sup> までの詳細な記載  
が必要というわけではないであろう。

いずれにせよ、単に冒認があったというだけでは不  
十分で、冒認の根拠となる事実説明（例えば、後願者  
が発明を先願者に開示した事実、それを示す書面等）  
が必要なことは確かである。

#### e. 開始の基準

請願が認められる基準は、第 135 条 (a) は長官が決  
定すると記載しているので、長官が近いうちに発表す

るであろう。

#### f. レビュー者

冒認手続きをレビューするのは特許公判控訴部（審  
判部）が行う。

#### g. 冒認手続き進行基準 (Conduct of Deriva- tion Proceeding)

冒認手続きの進め方については全く規定されておら  
ず、CFR 規則に若干詳しく制定されている。冒認は  
ディスカバリーなしではまず立証できないので何らか  
のディスカバリーが規定されるのであろう。

#### h. 最終決定

特許公判控訴部の最終決定は、米国特許商標庁内  
ではこれ以上のレビューはないので、CAFC ないし、他  
のレビューがない限り、そのクレームのキャンセレー  
ションになる、と規定しているので、最終決定は  
CAFC 控訴か新設される登録後レビューないし当事  
者系レビューで審理を続けられる可能性がある。

#### i. 手続き開始の延期

第 135 条 (c) は、特許公判控訴部は手続きに関する  
アクションを行うことを特許発行後から3ヶ月まで延  
期できると規定している。

この趣旨は必ずしも明らかではないが、1つの解釈  
としては冒認請願が特許許可寸前に要求されたとき、  
出願手続きを止めずに特許を発行して特許に対する冒  
認手続きとして対処できるようにしている規定である  
のかもしれない。

#### j. 決定

特許公判控訴部は、先願のクレームが冒認であると  
判明した場合には、それをキャンセルすると第 135 条  
(d) に規定しているが、このプラクティスは現行のイ  
ンターフェアランスと同じである。

しかし、第 135 条 (b) は同時に、「適切と認められる  
場合は、特許公判控訴部は問題となっているいかなる  
出願または特許の発明者の名前を修正できる」と規定  
しているので、単に先願のクレームをキャンセルし、  
後願クレームの特許を認めるだけでなく、先願の冒  
認発明者の氏名を後願の真の発明者の名前に訂正でき  
るのであろう。



すなわち、新法は、先願が冒認であった場合は従来のように先願を無効にしたり、後願に特許を与えるだけでなく、先願の発明者氏名を真の発明者に書き変えることができるようになったと考えられる。

よって、このプラクティスは英国やドイツ、フランスのプラクティスと同等になってきている。

#### k. 和解, 仲裁

第 135 条(e)は、冒認手続きは和解で終了でき、和解の合意書面はビジネス秘密情報として、政府機関や特別の利害関係者のみアクセスできると規定している。

一方、第 135 条(f)の仲裁の方は、その争点については最終処分になるものの、長官はなお手続きを継続し、クレーム発明の特許性について決定できると規定している。これは第三者への効力を考慮した措置であろう。

以上のように第 135 条の冒認手続きは、なお不明な点が多くある。

### C. 特許の冒認手続き

#### (1) 第 291 条

特許の冒認手続きに関しては、第 291 条は以下のように規定している。

#### 第 291 条：冒認特許

##### (a) 一般

特許所有者は、同じ発明をクレームし、より早い有効出願日を有する他の特許の所有者に対して、もし他の特許のクレーム発明は、本セクションで救済を求めるものによって所有されている特許のクレーム発明の発明者から冒認された場合は、民事訴訟によって救済を得ることができる。

##### (b) 提起の制限

このセクションにおける提起は、冒認といわれている発明に対するクレームを含み、そのような発明の発明者ないし共同発明者として冒認した者を記載している最初の特許の発行から 1 年の期間を終了する前だけに提起することができる。

#### (2) 特許における冒認手続き

##### a. 提訴者

2 つの特許に関する冒認手続きは、裁判所に民事訴

訟手続きを提訴しなければならず、米国特許商標庁の管轄ではない。

提訴できる者は、問題のクレームに関して遅い有効出願日を有する特許の所有者である。

よって、早い有効出願日や同日の有効出願日を有する特許の所有者は訴訟を提起できないことになり、出願の場合と同じ問題を包含することになる。

#### b. 救済

冒認を立証できたときの救済は何も規定されておらず、出願における冒認手続きとの関係から、恐らく問題クレームをキャンセルしたり、適切な場合は真の発明者の名前前に書き変える命令を米国特許庁に対して下すことになるのであろう。

### D. 米国特許商標庁, CFR 規則を公表

米国特許商標庁は以下のような CFR 規則のドラフトを公表している。

§ 42.400：手続き

§ 42.401：出願（含 特許再発行）、出願人、請願者、応答者、和解等の定義

§ 42.402：出願人が請願者

§ 42.403：冒認を問われている出願クレームと同じクレームの最初の発表（公開）から 1 年以内に請願

§ 42.404：請願費は § 42.25(c) に規定

§ 42.405：請願書に記載すべき内容

§ 42.406：請願者は請願書を応答者（先願者）に送達

§ 42.407：請願

§ 42.408：冒認手続きの開始

§ 42.409：和解

§ 42.410：仲裁

§ 42.411：先後願出願が同一者によって共有されている場合

§ 42.412：審判記録の公開

上記 CFR 規則ドラフトについて、米国特許商標庁は特許業界からのコメントを参考にして、数ヶ月以内に最終規則とする予定である。

### 4. 主要国における冒認手続き

#### A. 米国

##### (1) 現行法

以上のように米国の現行特許法では出願については

第 116 条に共同発明者に欺く意図のない誤りがあった場合、そして特許については第 256 条に欺く意図のない誤りがあった場合のみの訂正が認められている。

つまり冒認があった場合には特許法上の救済は 102 条(f)か(g)のインターフェアランスで冒認ないし特許を無効にするしかない。

## (2) 新法

新法においては冒認手続きが出願については 135 条に明記され、更に 135 条(b)は特許公判控訴部は、「いかなる出願ないし特許における発明者の名前も修正できる」と規定しているので、出願でも特許でも冒認発明者の名前を真正な発明者の名前に是正することができるのであろう。

また、新法の第 116 条及び第 256 条では特に「欺く意図がなかった場合」の条件が削除されたので冒認があった場合も発明者訂正ができるようになったのであろう。

## B. 日本

日本特許法には冒認出願ないし特許を真の発明者に是正する規定はなかったが、特許については 2011 年 6 月の特許改正により、第 74 条が新設され、発明者の特定に誤りがあった場合には特許権の移転登記が認められるようになり、これは 2012 年 4 月 1 日からの出願の特許に適用される。

これは米国特許法新法の第 291 条とほぼ同じ趣旨のものといえる。

また、判例によると、真の発明者は特許を得る権利があることを確認する訴訟を提起して、確定判決を得ると冒認出願の出願人の名義を変更することができるという解釈がある<sup>(16)</sup>。

## C. ドイツ

ドイツ特許法 21 条 12 頁 3 号は、冒認とは「特許の権利が、ある者が有する説明書、図面、模型等を介して、あるいはその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他者により取得された場合」と定義している。そして第 3 条の新規性事実例外の規定により、冒認出願から 6ヶ月以内に真の発明者ないし権利者が出願すると、冒認出願は取り消され、真の発明者に特許が付与される。

そして、ドイツ特許法 7 条は、冒認出願が公表された場合、真の発明者ないし権利者は 3ヶ月以内に第 21

条の異議申立を行い、特許が取り消しになった場合、真の発明者はそれから 1ヶ月以内に出願すると冒認出願の出願日に基づいて特許が得られる。

特許法第 8 条は冒認発明者の場合、特許付与の公告(同第 58 条第 12 項)から 2 年以内に請求すると発明名誉権に基づいて特許権は真の発明者ないし権利者に移転ないし名義変更できると解釈されている。

## D. イギリス

イギリス特許法第 8 条は、特許庁長官は冒認出願に対して出願人名義の変更を命令できると規定している。

また、同条は、特許庁長官は真の発明者に対して新出願を行う命令をできるとも規定している。

## E. フランス

フランス知財法 L611-8 条は、冒認出願ないし特許に対して産業財産タイトル付与公表から 3 年以内であれば真の発明者ないし権利者は名義を変更することを要求できると規定している。

以上のように、ドイツ、イギリス、フランスにおいては、真の発明者は出願を行わずに発明者の名前を是正できるようである。

## 5. 終わりに

米国の新法によると冒認出願や特許の発明者訂正は、ヨーロッパ各国の特許制度のように比較的容易に行い得ることになった。

しかし、新法における冒認手続きの解釈、運用はまだ不明な点が多々ある。

特に下記の点が重要である。

- ・最初の発表とは本当に先願クレームの公開を意味するのか(135 条の明記に反する)
- ・同日出願があった場合、冒認手続きはできるのか
- ・冒認クレームが補正で追加された場合、最初の発表(first publication)から 1 年以内とはいつの日から起算するのか。
- ・この 1 年を越えると冒認手続きは放棄となるのか。
- ・もし放棄となるとすると、特許の冒認民事訴訟はその例外となるのか。
- ・冒認手続きを開始する基準はどのような基準か。
- ・冒認か否かを認定するためにはディスカバリーが必要であるが条文や施行規則ドラフトには記載がなく

(登録後レビューや当事者レビューでは条文にディスカバリーができる規定がある), そもそもディスカバリーは許可されるのか, また許可される場合どのような内容になるのか。

- ・冒認者が発明を改良した場合はどのように扱うのか。
- ・共同発明で一部の発明者が冒認であった場合はどのように扱うのか。
- ・冒認訴訟手続きで損害賠償, 三倍訴訟, 弁護士費用の請求はあり得るのか。

以上のように非常に重要な点は全て未定である。

よって今後米国特許商標庁が最終版とするガイドライン, MPEP や新 CFR 規則, そしてそれらに基づく判例を待つ必要がある。

## 注

- (1) この “First Inventor-to-File” を「先発明者先願主義」と訳すと先発明者でなければならず, 且つ先発明者と先願主義で重複するので, 誤訳となる。新法は真の発明者であれば発明の先後に係らず先に出願した者に特許が与えられるという制度であるから「発明者先願主義」ないし「発明者による先願主義」と訳するのが正しいのであろう。新法を単に “First-to-File” と呼ぶと, 発明者でない者でも先に出願すれば特許が得られると誤解されることを避けるため, 議会が多少無理して作った造語である。
- (2) これは発明を優先する米国学界の強い要望で取り入れられた制度である。米国産業界は当初反対であったが, 学界を先願主義導入に賛同させるために妥協として認めざるを得なかった点である。
- (3) 第 282 条(2)は「特許性の条件として本特許法パート II (第

100 条～第 212 条) に特定されるいかなる理由に基づく, 訴訟中の特許ないしいかなるクレームの無効性」と無効の根拠となる条文は, 第 100 条～第 212 条の全てであることを示している。

- (4) U.S. Code Title 18 : 刑事及び刑事訴訟手続き法 (Crimes and Criminal Procedure), 1001 条 : 公文書偽造
- (5) *Kilbey v. Thiele*, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978); *Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp.*, 110 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1997)
- (6) *In re Bergy*, 596 F.2d 952 (CCPA 1979)  
「being an inventor might be regarded as a preliminary legal requirement, for if he has not invented something, if he comes with something he knows was invented by someone else, he has no right even to approach the door」 of the PTO.
- (7) *Kennedy v. Hazelton*, 128 U.S. 667, 9 S.Ct. 202, 32 L.Ed. 576, (最高裁 1888 年 12 月 3 日)
- (8) *Donald G. Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., et al.*, 868 F.2d 1226, 9U.S.P.Q.2d 1923, (Fed. Cir. 1989 年 2 月 16 日)
- (9) 「The courts are not powered to redress wrongful appropriation of intellectual property by those subject to the courts' jurisdiction」
- (10) 「The correction of inventorship is an administrative step and is not before the court」
- (11) 新法 Chapter 30 : 査定系再審査手続き
- (12) 新法 Chapter 31 : 当事者系レビュー手続き
- (13) 新法 Chapter 32 : 登録後レビュー手続き
- (14) United States Code, Title 9 Arbitration (仲裁)
- (15) 「一応の立証 (prima facie case)」とは, 反証の責任が相手側に移るのに十分な立証を意味する。最終的立証責任はシフトすることはなく, 冒認はあくまで冒認を立証する者か明白且つ説得力のある証拠で立証しなければならない。
- (16) 東京地判昭和 38 年 6 月 5 日下民集 14 巻 6 号 1074 頁  
(原稿受領 2012. 2. 6)