

発明者の記載漏れによる特許の無効
～米国特許法第 256 条 (b) に基づく発明者の訂正～
米国特許判例紹介 (182)

2025 年 6 月 10 日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

FORTRESS IRON, LP,
Plaintiff-Appellant

v.

DIGGER SPECIALTIES, INC.,
Defendant-Appellee

1. 概要

特許出願に際しては、その請求項に係る発明者を正確に記載しなければならない(米国特許法第 115 条(a)及び同条第 116(a))。発明者の記載が適切でない場合、特許は無効となるが、発明者の記載を訂正することにより特許無効を回避することができる救済規定が米国特許法第 256 条(b)に設けられている。

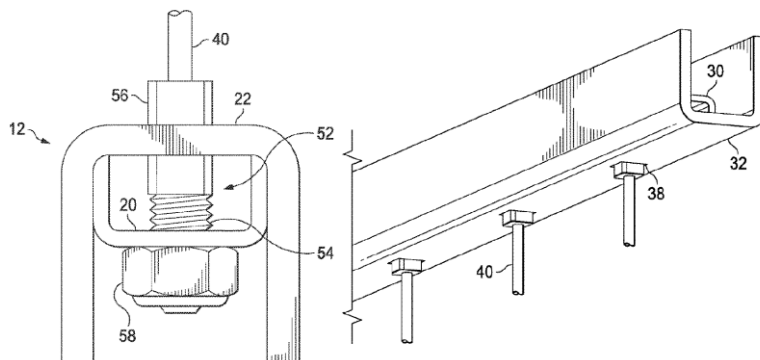
本事件では 4 人の発明者が発明に関与していたところ、2 人の発明者が特許出願時に記載されており、1 名は発明者の訂正により追加できたが、残る 1 名は発明者と連絡が取れない状況であった。

CAFC は、連絡が取れない発明者も米国特許法第 256 条(b)における関係当事者 (party concerned) に該当し、訂正できないことから特許は無効であるとした地方裁判所判決を支持した。

2. 背景

(1)特許の内容

Fortress 社は、垂直ケーブルレールバリアと称する 2 件の特許、米国特許第 9790707 号 (以下 707 特許) 及び第 10883290 号 (以下 290 特許) を所有している。



(2)訴訟の経緯

Fortress 社は、屋外リビングスペースの建設に使用される手すり及びフェンス製品を設計および販売している。Fortress 社は、製品の製造に中国の 2 社と提携している。製造業者は Yinxin Handicrafts Co., Ltd. (YX)、品質管理の連絡業者は Quan Zhou Yoddex Building Material Co., Ltd. (YD) である。2013 年 3 月、Fortress 社のオーナーである Matthew Sherstad 氏は、組み立て済みのパネルとして購入できる垂直ケーブル手すりのアイデアを思いついた。組み立て済みであるため、現場で組み立てる必要がある製品に比べて設置が容易である。

Fortress 社の従業員である Kevin Burt が、製品の初期設計をスケッチした。Sherstad と Burt は YD 社と協力して試作品を製作したが、張力調整中にケーブルが回転するという問題があった。YD 社の従業員である HuaPing Huang と Alfonso Lin が、ケーブルの張力調整の問題に対処するための変更を提案した。これらの提案された変更は最終設計に組み込まれた。最終設計には、Sherstad の当初のアイデア、Burt の初期設計、そして Lin と Huang による最終的なケーブルとレールの設計に関する提案の要素が組み込まれている。

最終設計が完成して間もなく、Fortress 社は垂直ケーブル手すりパネルの特許を出願し、それが 707 特許と 290 特許として発行された。当初、これらの特許には発明者として Sherstad と Burt のみが記載されており、Lin や Huang は含まれていなかった。Huang 氏の YD での雇用は 2016 年に終了しており、Huang 氏は YD にも Fortress にも連絡先情報を提供していなかった。

2021 年 1 月、Fortress 社は Digger Specialties Inc. (DSI) を 707 号特許および 290 号特許の侵害で訴えた。訴訟の過程で、DSI は Lin と Huang が発明に貢献したことを知り、Fortress 社は Lin と Huang が共同発明者であることを認めた。Fortress 社は Lin を見つけ出し、米国特許法第 256 条に示される手続きに従って、彼を特許の共同発明者として追加することに成功した。しかし、Huang は連絡先情報を提供しなかったため、Fortress 社は Huang を見つけることができず、同じ手順を使用して共同発明者として追加することもできなかった。

その後、両当事者は略式判決を求める相互申立てを行った。Fortress 社は、米国特許法第 256(b)に従って Huang を共同発明者として追加することにより、707 特許と 290 特許を訂正するための部分的略式判決を求めた。DSI は Fortress 社の申立てに反対し、発明者の誤りによる無効の略式判決を求めた。地方裁判所は、707 特許と 290 特許の

訂正を命じなかった範囲で Fortress 社の申立てを却下し、発明者の省略により特許が無効であるとして DSI の申立てを認めた。Fortress 社は CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：関係当事者に該当するか否か

4. CAFC の判断

結論：関係当事者に該当し、特許は無効である

米国特許法第 256 条は以下の通り規定している。

第 256 条 発明者記名の訂正

(a) 訂正

錯誤により、発行された特許証に発明者として他人の名称が記載されているか、又は錯誤により、発行された特許証に発明者の名称が記載されていない場合、長官は、すべての当事者及び譲受人が事実に関する証拠及び課せられている必要事項を添付して申請をしたときは、当該錯誤を訂正する証明書を発行することができる。

(b) 錯誤が訂正された特許の有効性

発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は、それが本条に定められた方法で訂正することができるときは、当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。そのような事件を審理する裁判所は、関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上、特許の訂正を命じることができ、また、長官は、それに従って証明書を発行しなければならない。

特許には、そのクレームに係る発明者を正確に記載しなければならない(米国特許法第 115 条(a)、第 116 条(a))。しかし、議会は、発明者を誤って記載した特許権者に、米国特許法第 256 条の要件に従うことにより特許を訂正する機会を与えている。CAFC は、米国特許法第 256 条を救済規定」と表現し、「特許権者が第 256 条に規定されているように発明者を訂正できることを立証した場合、地方裁判所は特許の訂正を命じなければならない、それによって特許が無効になることを免れる」としている¹。

しかし、第 256 条(b)は、裁判所が特許の訂正を命じることが自動的に認められるものではない。むしろ、裁判所は「関係するすべての当事者に通知し聴聞を行った上で」のみそうすることができる。このような背景を踏まえ、CAFC は、省略された共同発明者である Huang が米国特許法第 256 条(b)の「関係当事者“party concerned”」であるか否

¹ *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998)

かが争点となる、本件控訴および先例のない事件について検討した。

Fortress社は、地方裁判所がHuangを第256条(b)に基づく「関係当事者」と結論付けたことは誤りであり、したがって裁判所が発明者訂正を命じる前にHuangに通知と意見陳述の機会を与える権利があったと主張している。CAFCはこれに同意しなかった。発明者は特許手続きにおいて中心的な役割を担う。たとえ最終的に雇用主などの他者に権利を譲渡したとしても、すべては発明者から始まる。したがって、法的な枠組みにおける発明者への明示的な言及は軽視されるべきではない。

Chou v. University of Chicago 事件では、発明者が問題となっている特許の所有権を有していない場合でも、第256条(b)の訴訟に参加する権利があるかどうか争点となったが、CAFCは、共同発明者は「明らかに第256条(b)の範囲内にある『関係当事者』」であると判断した²。同様に、Huangも省略された共同発明者として「関係当事者」であるため、第256条(b)に基づく発明者の訂正が行われる前に、通知と聴聞の機会を与えられなければならない。

Fortress社は、Huangに連絡を取ることができなかつただけでなく、法律で義務付けられている通知や意見陳述の機会を与えることもできなかつたことを認めている。同社は、これらの保護を提供できなかったことが、有効な特許を剥奪する理由にはならないと主張している。しかし、第256条(b)は、これらの手続き上の保護を救済の前提条件としており、単なる形式的なものではない。Fortress社は第256条(b)の通知および意見陳述の前提条件を満たすことができないため、同条項を利用して特許を修正することはできない。

最後に、Fortress社は、地方裁判所が「第256条(b)を制限的に解釈して係争特許の有効性を維持しようとしなかつた」のは誤りであると主張している。なぜなら、地方裁判所は「救済規定」としての地位ゆえに、同条項を「広くかつ寛容に」適用すべきだからである。Fortress社が第256条を「救済規定」と特徴づけてきたことは正しいが、CAFCはその主張に同意しなかった。第256条は、その法定要件が満たされている限りにおいてのみ「救済規定」となる。同条は「本条に規定されているとおり修正することができる」と規定している。前述のとおり、Fortress社はこの条項の通知および聴聞の前提条件を満たすことができないため、この「救済規定」は適用されない。

5. 結論

² Chou v. University of Chicago, 254 F.3d 1347, 1357 (Fed. Cir. 2001)

CAFC は、発明者の記載を訂正できず特許は無効であるとした地裁判決を支持した。

6. コメント

記載すべき発明者が欠落していた場合、権利成立後訴訟の段階で、発明者の訂正を行おうとしても、本事件のように欠落発明者と連絡が取れないことも十分想定される。米国特許法第 256 条(b)に救済規定が設けられているが、あくまで追加すべき欠落発明者に対する通知及び聴聞の上、裁判所が訂正を命じることができると規定されており、欠落発明者の連絡が取れない場合は訂正するすべはなく特許は無効となる。

特に本事件のように、他の企業の従業員が発明に関与している場合、共同発明者として含めるべきか出願前に慎重に検討する必要がある。

判決日 2026 年 2 月 9 日

以上