

米国特許権における 共同発明者性及び共有者の権利



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第2回である本稿では、米国特許権における共同発明者性及び米国特許の共有者の権利について説明する。

第1 はじめに

本稿では、米国特許権における「共同発明者性」及び「共有者の権利」について説明する。

例えば、日本企業が米国企業と共同研究開発を行う場合、成果としての共同発明については、これに関する権利を共有とすることが多いであろう。その際には、前提として、どのような場合に米国特許の共同発明者となるのか、また、米国特許権の共有者はどのような権利を有するのかを理解しておくことが重要である。以下では、まず米国特許法上の共同発明者について説明し、続いて、米国特許権の共有者の権利について説明する。

第2 米国特許権の共同発明者

1 発明者性

米国特許法上、発明は、「着想」(conception)と「実施化」(reduction to practice)の二段階に整理されている¹。そして、発明者には、原則として、この内の「着想」に貢献することが要求されている。例えば、*Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab'ys, Inc.*, 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994) は、「着想が発明者性の試金石である」と述べている²。

ここでいう「着想」とは、「実施可能な発明の明確で永続的なアイデア」であって、特許発明の対象の「全ての要素を含む」ものであり、別の言い方をすれば、「着想」は、「発明者の頭の中でアイデアが非常に明確に定義され、過度の研究や実験がなくても、発明を実用化するために必

1 改正前の条文であるが、35 U.S.C. § 102 (2) (pre-AIA) 参照

2 「Conception is the touchstone of inventorship, the completion of the mental part of invention.」
Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab'ys, Inc., 40 F.3d 1223, 1227-28 (Fed. Cir. 1994)