

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第67回）

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～

FORTRESS IRON, LP,
Plaintiff-Appellant
v.
DIGGER SPECIALTIES, INC.,
Defendant-Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

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、垂直ケーブルル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。