

## 米国における発明者の決定

### ・ 真の発明者を特定する必要性

ポイント：・ 特許出願は、実際の発明者の名義で行なわれなければならない。  
 ・ 発明者でない者を発明者として表示した特許は無効。  
 （但し、表示の誤りが欺罔<sup>1</sup>の意図に基づく場合を除き訂正可能）。

#### 1. 発明者の定義

- ・ 発明者の定義に関する明文の規定なし。

#### 2. 発明者による出願義務

- ・ 米国では、新規かつ有用な方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者が特許を受けることができる（法第 101 条）。
- ・ 特許出願は、特許法に別段の規定がある場合を除き、発明者により又は発明者の承認を得て、特許商標庁長官に対し、書面でなされなければならない（法第 111 条（a）（1））。
- ・ 出願人は特許商標庁に対し、自分自身が特許を出願している方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれらの改良の真実かつ最初の発明者であると信じる旨を宣誓する宣誓書又は宣言書を提出しなければならない（法第 115 条、第 371 条（c）、規則第 1.63 条（a）（4））。
- ・ 宣誓書は公証人<sup>2</sup>を必要とする。宣誓書は発明者だけで作成できる宣言書によって代えることができるが、宣言書における故意による虚偽の陳述及びそれに類するものは罰金刑又は懲役刑、又はその刑科の対象となる可能性があり、また出願又は発行される特許の有効性にも影響を与える可能性がある（規則第 1.68 条）。
- ・ 出願人の資格は譲渡できず<sup>3</sup>、以下の場合を除き、「出願人」は、特許出願をする発明者若しくは共同発明者でなければならない（規則第 1.41 条）
  - 発明者が死亡した場合（法第 117 条、規則第 1.42 条）
  - 発明者が心神耗弱者であるか又はその他の理由で法的無能力者である場合（法第 117 条、規則第 1.43 条）
  - 発明者が署名を拒否した場合、又は発明者と連絡が取れない場合（法第 118

<sup>1</sup> 欺罔とは、人を錯誤に陥らせるように事実を偽ることをいう（金子他編『法律学小辞典〔第三版〕』（東京：有斐閣、1999年））。

<sup>2</sup> 米国内においては法律により宣誓を司る権限を与えられた官吏の面前で、外国においては宣誓を司る権限を与えられた合衆国の外交官若しくは領事、又は出願人が居住する外国において官印を持ち宣誓を司る権限を与えられた官吏（法第 115 条）。

<sup>3</sup> 特許出願、特許又はそれに関する権利は、譲渡することができる（法第 261 条）。

条、規則第 1.47 条)

- ・ 発明又は発行された特許の権利の全部又は一部分が譲渡された場合でも、発明者又は上記の発明者に代わって特許出願をする者のうちの 1 人が出願又は授權を得て出願し、宣誓書又は宣言書に署名しなければならない。ただし、特許は譲受人に交付されるか、発明者及び譲受人に共同で交付される (規則第 1.46 条)<sup>4</sup>。

### 3. 共同発明者の共同出願義務

- ・ 共同発明者は共同して特許出願をしなければならず、また各自が所定の宣誓又は宣言をしなければならない。(発明者が署名を拒否した場合、又は発明者と連絡が取れない場合を除き) 共同発明者のうちの 1 人だけ、又は全員に満たない者だけでは、共同発明の特許出願をすることはできない。(法第 116 条、規則第 1.45 条)。

### 4. 誤った発明者を表示した特許の有効性

- ・ 追加、削除、又は誤って表示された 1 名又は複数名の発明者を正しい 1 名又は複数名の発明者に置き換えることにより真正発明者の構成を訂正することは可能 (法第 116 条、第 256 条)
- ・ 発明者の記載の誤りが欺罔の意図に基づくと判断 (立証) される場合、当該特許は無効 (第 102 条 (f)、第 282 条 (2)、第 256 条後段)

## ・ 発明者の要件

### 1. 自然人

- ・ 発明者は自然人であることを要し、会社、パートナーシップ又は、その他法的に設立された団体などの法人であってはならない<sup>5</sup>。

### 2. 発明の着想

**ポイント：発明の着想に貢献していなければ、発明者ではない。**

一般的に、発明を行うには、二つのステップがあるとされている。

着想 (conception)

実施化 (reduction to practice)

このうち、実施化は発明者の指示に従って誰によって行われてもよいが、着想については、発明者のみがなし得る。

- ・ 発明者の決定に際しては、実施化それ自体は無関係である。発明者であるためには、着想に貢献しなければならない (M.P.E.P. 2137.01 (以下の決定を引用))。

<sup>4</sup> 特許法に別段の規定がある場合を除き、発明者により出願され、かつ、明細書が真実である旨宣誓されている場合は、特許商標庁に登録された発明者からの譲受人に対して特許を付与することができる (法第 152 条 (譲受人に対する特許証の発行))。

<sup>5</sup> Karrer v. United States, 152 F.Supp. 66, 113 U.S.P.Q. 345; Leonard v. Shepherd, 99 U.S.P.Q. 63 (POBA 1947).

*In re Hardee*, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Ass't Comm'r Pat. 1984)

## 〔事件の概要〕

本件請求人である Hardee は、本件出願中の特許のクレームについての最終拒絶を受けて審判を請求した。その際に本件発明の共同発明者として記載されている Sud は、単に実施化に参加しただけであり、真正の発明者ではないと主張すると共に、当該記載の誤りが欺罔の意図により発生したものでないとして、当該出願の発明者から Sud を削除するよう補正を求めた。発明者の補正のためには、発明者から削除されるべきそれぞれの者が発明者の誤りが自らの欺罔の意図によらずして発生した旨の陳述書を提出しなければならないが、Sud は自らが発明者でないことを知りながら、陳述書に署名することを拒否し続けた。よって、Hardee は特許規則第 1.183 条（規則の効力停止）に基づき、当該陳述書提出義務の免除を申請した。

本件においては、Hardee が本件特許の単独の発明者か否かが争点となったが、Hardee がクレームされている発明の着想を完成した 1979 年以前に、Hardee と Sud との間には何ら接触がないため、Hardee が単独発明者であると認定された。

- ・着想が法的に十分なものであれば、当該着想を行った者はそれだけで発明者となりえ、単に精神的な部分を具体的な形に変えたということにより発明者にならない<sup>6</sup>。
- ・本人又はその代理人がその発明の概念を実施化しない限り、また実施化するまでは、発明者としての権利を享受する資格はない<sup>7</sup>。
- ・着想とは、完全かつ実施可能な発明について確定的かつ恒常的なアイデアが発明者の中で形成されていることである。よって、もし格別な困難を伴わずに、また当初の計画から大した逸脱なく実施化が行われたならば、当該発明は完全であり、当該計画を思いついた者が真正の発明者となる<sup>8</sup>。
- ・もし実施化の過程で失敗があったり、実施化を成功するために当初の計画の変更が必要であったりした場合は、当該変更を思いついた者が、単独又はオリジナルのアイデアの着想者と共に発明者となりうる<sup>9</sup>。

## ．共同発明者の要件

### 1．共同発明者の決定に関する実定法

- ・1952 年法までは、共同発明者に関する明文の規定なし。
- ・1952 年特許法に初めて共同発明者に関する明示規定がおかれたが、共同発明者の定義に関する規定は何らおかれず不明確で争いは絶えなかった。

#### **特許法第 116 条 ((複数)発明者)(抜粋)**

発明が 2 人以上の者によって共同してなされた場合は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者は共同して特許出願し、各自出願に署名し、かつ、必要な宣誓を行わなければならない。

<sup>6</sup> Bull v. LogEtronics, Inc., 323 F. Supp. 115, 168 U.S.P.Q. 342 (ED Va. 1971); Arena v. Coldelite Corp., 205 U.S.P.Q. 566 (Sup. Ct. NJ. 1979).

<sup>7</sup> Automatic Weighing Mach. Co. v. Pneumatic Scale Corp., 166 F. 288 (CCPA 1909).

<sup>8</sup> In re Tansel, 253 F.2d 241, 117 U.S.P.Q. 188, 189 (CCPA 1958).

<sup>9</sup> Davis v. Carrier, 81 F.2d 250, 28 U.S.P.Q. 227 (CCPA 1936); Bac v. Loomis, 117 U.S.P.Q. 29 (CCPA 1958).

Mueller Brass Co. v. Reading Industries, 352 F. Supp. 1357, 1372 (E.D. Pa. 1972).

共同発明者の要件を構成する正確な要素を定義するのは極めて困難である。これは特許法の曖昧な体系の中でも最も曖昧な概念である。

- ・ 共同発明者の定義の問題を改善するため、1984年に特許法及び特許規則改正（1984年11月8日施行）（H.R.6286, Public Law No. 98-622, § 105, 98 Stat. 3383）。

#### **特許法第 116 条（（複数）発明者）（抜粋）**

発明が 2 人以上の者によって共同してなされた場合は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者は共同して特許出願し、各自出願に署名し、かつ、必要な宣誓を行わなければならない。発明者は次の場合に該当するときでも共同出願をすることができる。

- (1) 物理的に一緒に又は同じ時期に研究しなかった場合。
- (2) それぞれが同種又は対等の貢献をなしていない場合。
- (3) それぞれがクレームの主題すべてについて貢献していない場合。

#### **特許規則第 1.45 条（共同発明者）**

(a) 共同発明者は共同して特許出願をしなければならず、また各自が所定の宣誓又は宣言をしなければならない。第 1.47 条に定める場合を除き、共同発明者のうちの 1 人だけ、又は全員に満たない者だけでは、共同発明の特許出願をすることはできない。

(b) 2 人以上の発明者が次に該当する場合でも、共同で出願することができる。

- (1) 発明者が、物理的に一緒に又は同じ時期に研究しなかった場合。
- (2) 各発明者が、同種又は対等の貢献をしなかった場合。又は
- (3) 各発明者が、出願のすべてのクレームの主題に貢献しなかった場合。

(c) 複数の発明者を仮出願でない出願に記載するときには、各発明者は出願中の少なくとも 1 のクレームの主題に個々に又は共同で貢献しなければならず、この出願は、第 116 条の規定に基づく共同出願とみなされる。複数の発明者を仮出願に記載するときには、各発明者が仮出願中に開示された主題に個々に又は共同で貢献しなければならず、この出願は、第 116 条の規定に基づく共同出願とみなされる。

## **2. 共同発明者の決定に関する判例**

特許法第 116 条の (1) 及び (2) は、以下に示すような判例法を明文化したものである。

### **(1) 物理的に一緒に又は同じ時期に研究しなかった場合**

Monsanto Co. v. Kamp (1967), 269 F. Supp. 818, 154 U.S.P.Q. 259 (D. D.C. 1967).

#### **〔判示事項〕**

共同発明とは、二人以上の間が同じ目的に向かって働き、互いに努力を結集して、ある発明を完成させた発明努力の共同の産物である。共同発明とされるためには、各発明者が同一の対象に対して働き、発明思想と最終的な結果に何からの貢献を行うことが必要とされる。発明が各段階全ての結果として生まれた場合、各発明者がその仕事の一部を実行する必要がある。各共同

発明者が発明の着想の全てを発想することは要求されないし、二人が物理的に一緒にプロジェクトに携わることも必要とされない。一方がある時一工程を担当し、他方が異なるときにこれに加わる形でも良い。一方が実験的な仕事のほとんどを行い、他方が時々助言するような場合であっても良い。各発明者が異なる役割を果たし、一人の貢献が他方の貢献に比べて少ないという事実があったとしても、各自が何らかの独創性のある貢献を行い、例え部分的であっても最終的な問題解決に貢献したのであれば、そのことによって共同発明であるということを否定されることはない。

#### 〔事件の概要〕

原告 Pinsky らは、薬などに使用されるプラスチック・ボトルに関する発明について 1956 年 3 月 28 日に特許を出願し、1958 年 4 月 15 日に特許を取得し、当該特許を同じく本件原告である Monsanto Company に譲渡した。一方、被告である Kamp 及び John は、類似の発明に付き 1955 年 4 月 22 日にドイツ特許出願を、続く 1956 年 4 月 17 日に米国特許出願を行った。1961 年にインターフェアレンスの申立がなされ、審判部はドイツ出願日に基づき、被告の発明が優先すると認定した。

本件は、本審決に不服であった原告が特許法第 146 条（インターフェアレンス事件の民事訴訟手続）に従って、裁判所に提訴した事例。原告の申立により、裁判所は、米国特許出願に先行したドイツ特許出願に関し、被告らが真の共同発明者か否かについて、分離審理を行った。裁判所は、ほとんどの実験的な仕事は John が行ったが、それに対し Kamp も助言を与えるなど発明の完成に貢献をしていると認定し、両者は共に共同発明者であると判示した。

*本判決は、1984 年の特許法第 116 条の改正の際に、議会報告で引用され、同条の (1) 及び (2) の中に明文化された代表的な判決。*

同時に作業しなかった場合でも、共同発明者であると主張している者の間で、直接又は間接の何らかの意思疎通が必要である。

**Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911, 916-17, 23 U.S.P.Q. 2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992).**

#### 〔判示事項〕

- ・特許法第 116 条の下で共同発明者となるためには、少なくとも、何らかの協力又は関係が必要である。
- ・特許法 116 条の下で共同発明であるためには、共通の指揮の下で協力又は作業を行う場合に、他者の報告を見るとき、それに基づいて構造を作ったり、会議において他者の提案を求めたりする場合のようになんらかの共同行為が必要であり、もし個々に独立して発明行為を行った後、数年間もお互いに他者の行為について全く知らない場合は、共同発明者とはいえない。

#### 〔事件の概要〕

原告 K-C と被告 P&G は、おむつ業界で競業関係にある。1982 年に原告の従業者である Enloe が、漏れ防止用のインナーフラップ付きの使い捨ておむつに関する発明を行い、1987 年 11 月 3 日、特許権 (Enloe 特許) を取得した。一方、1985 年 1 月、P&G の従業者であった Lawson も独立して同様の発明を行い、P&G が Lawson を単独の発明者として出願し 1985 年 10 月 11 日に特許出願し、1987 年 9 月 22 日に特許権を取得した。Lawson の発明に先立ち、被告会社では従業者 Buell が 1979 年及び 1982 年に先行発明を行っていたが、Lawson はこれを知らず、また Buell も 1988 年頃まで Lawson の発明について知らなかった。

原告 K-C が P&G に対し、Enloe 特許侵害で提訴した。原告は連邦地裁で Enloe 特許が被告の特許に対し優先権を持つとして、特許法第 291 条 (抵触特許についての救済) による宣言を求めた。これに対し、被告 P&G は、被告発明は Buell と Lawson の共同発明であるとして、1979 年の Buell の発明の日に基づく優先性を主張した。連邦地裁は、Lawson が Buell の発明について全く知らなかったため、Buell は共同発明者とはいえないと判断したが、これに対し両者が不服として CAFC に控訴したのが本事例である。CAFC は上記のように判示し、地裁判決を支持した。

- ・二名の従業者が例え同僚であったとしても、お互いの仕事について全く知らなかった場合は、共同発明とはいえない<sup>10</sup>。

## (2) それぞれが同種又は対等の貢献をなしていない場合

**DeLaski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co., 218 F. 458, 464 (D NJ 1914).**

### 【判示事項】

- ・二名の共同発明者を構成するためには、そのアイデアが各自に全く同時に起こる必要はなく、また、そのアイデアを両者が等しく協力して完全な装置という形で具体化する必要もない。全装置の着想は一名によることもあろうが、しかし、もう一名の者が実際的価値のある提案をし、これが主たるアイデアを生み出すのを助け、もってそのアイデアを実施可能なものとしていれば、即ち全体の発明の各自の部分構成しており、それがもう一方の者により作り出された部分と一体となり全体を構成していれば、たとえ当人の貢献が比較的小さなものであっても、また古いアイデアの適用であっても、その者は共同発明者である。

### 【事件の概要】

本件で問題となった特許は、タイヤを鋳型にセットし、連続的な高圧をかけて押さえながらタイヤを包み込む装置に関する特許に関するもので、共同発明者として記載されている Laski 及び Thropp のうち、Thropp がタイヤを包み込む装置についてのアイデアを最初に着想し、De Laski はそのアイ

<sup>10</sup> Van Otteren v. Hafner, 126 U.S.P.Q. 151 (CCPA 1960).

ディアを部分的に発展させた。

本件は両名から特許を承継した原告が、被告の特許侵害で訴えた事例。被告は侵害を否定し、本件特許は新規性が欠如していると共に、本件発明は Thropp が単独でなしたものであるため無効であると主張した。Thropp は、当該発明は裁判所は、原告特許の特許性を肯定すると共に、共同発明者に関する無効の抗弁については、被告が Laski が共同発明者ではないことを明瞭かつ説得力ある証拠により立証することができなかったとして、被告の侵害を認定した。

あるクレームについて共同発明者として貢献したというためには、その貢献が当該発明の最終的な着想の中に具体化されていなければならない<sup>11</sup>。

### (3) それぞれがクレームの主題すべてについて貢献していない場合

- ・ 1984 年改正以前は、多くの判例において特許または出願に表示された複数の発明者全員が、特許に含まれる全てのクレームについて、真正の発明者でなければならないという「全てのクレーム」ルールが適用されていた<sup>12</sup>が、当該要件は非常に厳格であるとして、下記の判例をはじめいくつかの判例<sup>13</sup>においては疑問が呈されていた<sup>14</sup>。
- ・ 1984 年の改正により、一つの出願において、表示された複数の発明者が、それぞれ異なるクレームの発明者になることが可能となった。

#### SAB Industrie AB v. Bendix Corp., 199 U.S.P.Q. 95 (E.D. Va. 1978).

##### 〔判示事項〕

・ 共同発明であるためには、発明の全てのクレームについて、同一の発明主体である必要があるか否か、すなわち、共同発明者が、特許に含まれる全てのクレームについて貢献している必要があるか否かについて、実定法にも特許庁の規則にも「共同」という文言をその様に限定的に解釈する旨を定めた規定は見あたらない。

##### 〔事件の概要〕

本件はスイス企業である原告 SAB Industrie AB が、The Bendix Corporation 及び Northern Virginia Supply Co., Inc. に対し、被告らが製造・販売している自動車のブレーキ・シューの調整機器が、原告の所有する特許を侵害しているとして、差止命令と不当利得の償還を求めて提訴した事例。被告は、

<sup>11</sup> Mueller Brass Co. v. Reading Industries, 352 F. Supp. 1357, 1372, 176 U.S.P.Q. 361, 372 (ED PA. 1972).

<sup>12</sup> Garrett Corp. v. United States, 162 U.S.P.Q. 568 (Ct. Claims 1969); Rival Mfg. Co. v. Dazey Prods. Co. 358 F. Supp. 91, 101, 177 U.S.P.Q. 432 (W.D. Mo. 1973).

<sup>13</sup> E.g. *In re Bass*, 474 F.2d 1276, 177 U.S.P.Q. 178 (CCPA 1973); *In re Land*, 368 F.2d 866, 161 U.S.P.Q. 621 (CCPA 1966); *Rosemount, Inc. v. Beckman Instruments, Inc.*, 218 U.S.P.Q. 881 (C.D. Calif. 1983) *aff'd* 727 F.2d 1540, 221 U.S.P.Q. 1 (Fed. Cir. 1984).

<sup>14</sup> *United States v. Teletronics Inc.*, 658 F. Supp. 579, 592, 3 U.S.P.Q.2d 1571, 1580 (D. Colo. 1987), *aff'd in part, rev'd in part*, 857 F.2d 778, 8 U.S.P.Q.2d 1217 (Fed. Cir. 1988), *cert. denied*, 490 U.S. 1046 (1989); *SAB Industrie AB v. Bendix Corp.*, 199 U.S.P.Q. 95 (E.D.Va. 1978), *aff'd*, 609 F.2d 509 (4th Cir. 1979).

原告特許の無効を主張し、裁判所に対し、発明の全てのクレームについて、同一の発明主体でなければ適法でないとする「全てのクレーム」ルールの適用を要求した。裁判所は上記のように判示しつつも、そもそも発明者の記載に誤りがあったかどうかについて議論の余地があると述べ、例え誤りがあったとしても、それはあまりに技術的でかつ些細な誤りで、また善意によるものであるとして、被告の主張を退けた。

### 3. 共同発明者とはみなされない者

**Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874, 881, 164 U.S.P.Q. 521, 526 (Ct. Cl. 1970).**

#### 〔判示事項〕

共同発明とは、完全かつ実施可能な発明を生み出すために共同で努力を行うことであり、単に達成されるべき結果についてのアイデアを提案しただけで、それを達成する手段を提示しなかった者は共同発明者ではない。

#### 〔事件の概要〕

原告 Garrett は、救命イカダに関して二つの特許を有していた（Walker 特許及び Taylor 特許）。本件は、政府の調達を受けた Patten Company が製造したイカダが、原告の W 特許の 4 クレーム及び T 特許の 3 クレームを侵害しているとして、原告が米国政府を相手取って提訴した事例。

本件では特許法 102 条（特許要件：新規性及び特許を受ける権利の喪失）、第 103 条（特許要件：自明でない発明の主題）及び第 116 条の下での特許の有効性及び特許侵害の有無が争点となったが、被告は原告の特許に関して発明者の欄に共同発明者である訴外 Bicknell が表示されていないため、第 116 条に基づき、各クレームは無効であると主張した。

発明当時、Walker と Bicknell は救命いかだについての開発プロジェクトに共に参加しており、Walker が原告に発明を開示した際に、Bicknell が提案を行ったことを記載した覚書についても言及していた（しかし、訴訟においては Bicknell は提案した覚えがないと証言している）。裁判所は問題となった Walker 特許のクレーム 3 について、上記判示事項のように述べ、Bicknell は大雑把な提案を行ったのみであり共同発明者ではないと判示した。

**Maxwell v. K Mart Corp., 880 F. Supp. 1323, 1334 (D. Minn. 1995).**

#### 〔判示事項〕

共同発明者であるためには、その者は発明思想及び問題の最終的解決のために独自の貢献を行わなければならない、発明の着想がなされた後、その実施化のために単に発明者を補佐した者は、共同発明者とはなり得ない。

#### 〔事件の概要〕

原告 Maxwell は靴がバラバラにならないように一つに止めておくためのひも穴や留め金等に関する発明について 1983 年に特許を取得していた。本件は、原告が靴メーカーである被告 Melville Corporation らに対し、自己の特許を侵害しているとして提訴したのに対し、被告らが原告の特許が無効で

ある旨を主張してサマリー・ジャッジメントを求めた事例。被告は、原告特許には、他の発明者の名前が記載されていないことを無効原因の一つとして挙げたが、裁判所は、原告が他の者と協力して当該発明をなしたことを十分に立証できなかつたとして、同主張を採用しなかつた。

**Bd. of Educ. ex rel. Bd. of Trs. of Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, Inc., 2001 U.S. Dist. LEXIS 19480 (2001).**

**〔判示事項〕**

・単に有名な原則を発明者に示した者や、クレームされた組み合わせについて、全体としての確定的かつ明確なアイデアなく、単に従来技術を発明者に説明した者は共同発明者ではない。

**〔事件の概要〕**

フロリダ州立大学（FSU）において癌細胞の研究に携わっていた Holton は、1992 年当時ポスドクであった本件被告 Tao をリサーチアシスタントとして採用し、研究チームに加えた。

1992 年には同じくアシスタントとして雇用されていた Nadizadeh がベータラクタマーゼに関する発明をなし、1993 年には招聘研究者であった Yang の協力も得て、Holton 研究チームは化学療法上有用な放射線増感タクセインの完成に成功した。

当時 Tao は、Holton、Nadizadeh、Yang と一緒に研究に取り組んでいたわけではないが、実験を担当したり、彼らと意見交換を行ったりして、大学のトレードシークレットについて知りうる立場にあった。

Tao は、1994 年 11 月まで FSU で研究に携わった後、VivoRx, Inc（後の American Bioscience（本件被告））に就職し、ある種の癌細胞に有効な 3 つの化学化合物に関する特許を取得した。本件は、FSU の教育委員会等が裁判所に対して本件被告特許の発明者の訂正などを命じる宣言を求めた事例である。

裁判所は、本件特許は Tao が FSU で取得したトレードシークレットを利用した発明であると認定。同時に、本件発明の成立過程で必要とされた配合の方法や効果についての知識は Holton、Nadizadeh 及び Yang が着想したものであるとし、Tao は彼らの指示に従い、彼らから知識を学び、転職後も彼らが行っていた研究を継続しただけであるため、Holton、Nadizadeh 及び Yang は、本件特許発明の共同発明者であると判示した。更に、Tao 以外に当該特許に発明者として記載されていた VivoRx, Inc. の Soon-Shiong らについても、確定的かつ明確なアイデアなく、単に Tao に対して従来技術を説明したり、文献を提供したりしただけであって、共同発明者とはいえないと判断した。

## ・ 誤った発明者の表示の訂正

### 1. 訂正を行うケース

- ・ 訂正が必要なのは以下の場合（いずれの場合も、発明者の表示の誤りが欺罔の意図（deceptive intent）によらない限り、訂正可能）

当初に記載した発明者に誤りがあった場合。

(a) A が真の発明者であるのに、B が発明者として表示されている場合。

(b) A と B が真の発明者であるのに、A のみが発明者として表示されている場合（発明者の不併合）

(c) A のみが真の発明者であるのに、B も発明者として表示されている場合（発明者の誤併合）

(d) A と B が真の発明者であるのに、A と C が発明者として表示されている場合（発明者の不併合/誤併合の組み合わせ）

クレームの補正又は削除により、当該クレームに貢献した発明者がもはやその出願の発明者でなくなった場合。

クレームの補正又は追加により、当初のクレームに貢献していなかった発明者が新たに発明者となる場合。

### 【根拠条文】

- ・ 特許出願の発明者の記載の訂正（法第 116 条後段）

ある者が誤って共同発明者として特許出願に加えられた場合、又はある共同発明者が誤って特許出願に加わらなかった場合であって、その誤りがその者の欺罔の意図から生じたものでない場合は、特許商標庁長官はその定める条件に基づき適宣出願の補正を許可することができる。

- ・ 既に発行された特許証の発明者の記載の訂正（法第 256 条）

発明者でないものが、誤りにより発明者として特許証に掲記されるか、又は、真の発明者が誤りにより、発明者として特許証に掲記されなかった場合で、そのような誤りがその者の欺罔の意図なく生じたものであるときは、長官は、その事実の証明及び要求されているその他の必要事項を添えた当事者及び譲受人全員による申請書に基づいて、そのような誤りを訂正した証明書を発行することができる。

真の発明者を書き落とすか発明者でない者を発明者として掲げるとい誤りであっても、誤りが本条の規定により訂正される場合は、誤りが生じている特許は無効にはならない。そのような事件を審理している裁判所は、関係当事者全員に通知し、かつ、聴聞を行った上で、特許証の訂正を命じることができ、長官は、それに基づいて訂正の証明書を発行しなければならない。

### 【欺罔の意図があったと判断した事例】

*Intermountain Res. & Eng'g. Co. v. Hercules, Inc., 171 U.S.P.Q. 577 (CD Cal. 1971).*

#### 〔判示事項〕

#### 発明者の誤併合

- ・ 自らがクレームされた発明について何ら貢献していないことを知りつつ、自己を発明者として記載した場合、欺罔の意図があったと認められる。
- ・ 職務発明の使用人への譲渡義務から逃れるために真の発明者でない者（非従業者）を共同発明者として記載した場合、欺罔の意図があったと

認められる。

### 真正発明者の不併合

- ・併合されなかった発明者を加えることにより、(継続出願の請求の範囲が親出願と同一の発明でなくなってしまう場合のように)特許性が失われることを恐れたために、当該発明者を発明者として記載しなかった場合、欺罔の意図があったと認められる。
- ・併合されなかった発明者が他社に移ったのを快く思わないために、当該発明者を発明者として記載しなかった場合、欺罔の意図があったと認められる。

### 〔事件の概要〕

本件は、主に、ある特定の爆発性スラリー組成物に関する特許(A特許)、現場で爆発性スラリーを混合する方法及び現場へスラリーを輸送する方法に関する特許(B特許)、上記の方法を実施する際に用いられる装置に関する特許(C特許)について争われたもので、これら3特許の所有者である原告 Ireco Chemicals 社らが、被告 Hercules Incorporated 社らの特許侵害で提訴した。これに対し、被告は先行技術の存在、自明性の欠如、特許性に重大な影響を与える情報の開示義務違反、特許庁に対する悪意の不実表示等による特許無効を主張し、サマリー・ジャッジメントを求めた事例。裁判所は、原告は、故意に事実を隠匿し、特許庁に対し欺罔の意図をもって不実表示を行ったことにより、特許庁の判断をくるわせため、当該特許は無効と判断した。発明者の決定に関しては、A特許には真正の発明者でない者が誤併合されており、B特許及びC特許には真正の発明者が不併合であると認定した上で、上記のように判示し、真正の発明者が表示されていないことを知っていた(又は当然知っているべきであった)として、欺罔の意図があったと認定した。

- ・当初から記載されている発明者に欺罔の意図があったとしても、記載されていなかった発明者は、法第256条に基づき発明者の訂正を請求できる。しかし、欺罔の行為は不公正行為(inequitable conduct)に該当し、当該特許は欺罔の意図のなかった発明者によっても権利行使できない<sup>15</sup>。

## 2. 立証責任

- ・欺罔の意図が欠如していたことを立証する責任は、真正発明者についての補正を求める側が負う<sup>16</sup>。
- ・発明者の表示の誤りに基づき特許権の無効を主張する者は、明瞭かつ説得力ある証拠により立証する義務を負う<sup>17</sup>。

<sup>15</sup> Stark v. Advanced Magnetics, Inc., 119 F.3d 1551, 43 U.S.P.Q.2d 1321 (Fed. Cir. 1997).

<sup>16</sup> *In re Searles*, 422 F.2d 431, 164 U.S.P.Q. 623 (CCPA 1970); *Kraftco Corp. v. Beatrice Foods Co.*, 342, F. Supp. 1361, 172 U.S.P.Q. 465 (D. NJ 1971).

<sup>17</sup> *Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 106 F.3d 976, 980, 41 U.S.P.Q.2d 1782, 1785 (Fed. Cir. 1997), *cert. denied*, 520 U.S. 1277 (1997).

## . 外国出願と米国出願の発明者の同一性

- ・ 外国出願と外国出願の優先権を主張している米国出願の発明者は同一でなければならない ( M.P.E.P. 201.13 )。
- ・ 発明者の同一性の表示は、米国出願に添付する宣誓書又は宣言書において、当該外国出願を特定し、かつその外国出願が場合によっては発明者本人あるいは発明者の代理人として、譲受人、若しくは法律上の代表者又は代理人により出願された旨を陳述することで足りる ( 同上 )。

## 米国特許法及び特許規則の関連規定（仮訳）

### 1. 特許法（Patent Law）

#### 第 101 条（特許される発明）

新規かつ有用な方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それに対して特許を受けることができる。

#### 第 102 条（特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失）（抜粋）

次の各号の何れかに該当する場合を除き、誰でも特許を受けることができる。

(f)特許を得ようとする発明の主題が、自身で発明したものでない場合。

#### 第 111 条（特許出願）（抜粋）

(a)概要

(1)書面による出願

特許出願は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者により又は発明者の承認を得て、特許商標庁長官に対し、書面でなされなければならない。

(2)内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

(A)第 112 条に定められた明細書。

(B)第 113 条に定められた図面。及び

(C)第 115 条に定められた出願人による宣誓書。

#### 第 115 条（出願人の宣誓）

出願人は、自分自身が特許を出願している方法、機械、製品若しくは組成物、又はそれらの改良の真実かつ最初の発明者であると信じる旨を宣誓すると共に、自らがどこの国の国民であるかを述べなければならない。このような宣誓は、合衆国内においては法律により宣誓を司る権限を与えられた官吏の面前で、外国においては、宣誓を司る権限を与えられた合衆国の外交官若しくは領事、又は出願人が居住する外国において官印を持ち宣誓を司る権限を与えられた官吏の面前でなされなければならない。外国で宣誓を司る官吏の権限は、合衆国の外交官若しくは領事の証明書、又は条約・協定によって、合衆国において指名された官吏の注釈に対する効力と同じ効力を与える外国により指名された官吏の注釈により証明されなければならない。宣誓は、それがなされた国の法律に準拠している場合に限り有効である。出願が、本法の規定に従って、発明者以外の者によりなされる場合は、宣誓は出願する者によって実施可能な形式に改めることができる。本法の適用上、領事とは、現行制定法集（合衆国法典第 22 巻第 4221 条）（修正を含む。）第 1750 条に基づいて公証業務を行う資格を有する、海外勤務の合衆国国民を含むものとする。

#### 第 116 条（（複数）発明者）

発明が 2 人以上の者によって共同してなされた場合は、本法に別段の規定がある場合を除き、発明者は共同して特許出願し、かつ、必要な宣誓を行わなければならない。発明者は次の場合に該当する

ときでも共同出願をすることができる。(1) 物理的に一緒に又は同じ時期に研究しなかった場合。(2) それぞれが同種又は対等の貢献をなしていない場合。(3) それぞれがクレームの主題すべてについて貢献していない場合。

ある共同発明者の1人が特許出願することを拒否するか、又は相当な努力を払ったにも拘らず発見若しくは連絡できない場合は、他の発明者は自分自身及び除外された発明者に代わって出願することができる。特許商標庁長官は、適切な事実の証拠がある場合は、規定に従って除外された発明者にその旨の通知をした後、除外された発明者が共同して特許出願に加わっていたら享受し得たであろう権利と同等のものを得ることを条件として、出願した発明者に対して特許を付与することができる。除外された発明者は、その後出願に加わることができる。

ある者が誤って共同発明者として特許出願に加えられた場合、又はある共同発明者が誤って特許出願に加わらなかった場合であって、その誤りがその者の欺罔の意図から生じたものでない場合は、特許商標庁長官はその定める条件に基づき適宣出願の補正を許可することができる。

#### **第 117 条（発明者の死亡又は無能力）**

死亡した発明者又は法律上の無能力者である発明者の法律上の代表者は、法律の規定に従って、その発明者に適用されると同じ条件で特許出願をすることができる。

#### **第 118 条（発明者以外のものによる出願）**

発明者が特許出願することを拒否し、又は相当な努力を払ったにも拘らず発明者を発見できず若しくは発明者に連絡できない場合は、発明者から発明を譲渡され若しくは書面により譲渡の同意を受けた者、又は出願行為を正当化するのに十分な財産的利害関係を有する者は、相当事実の証明に基づき、かつ、出願することが当事者の権利を確保し、又は回復できない損害を防ぐために必要であることを立証して、発明者のために発明者の代理人として特許出願することができる。特許商標庁長官は、その十分と認める通知を発明者に行い、かつ、その定める規則に従って、発明者に特許を付与することができる。

#### **第 152 条（譲受人に対する特許証の発行）**

本法に別段の規定がある場合を除き、発明者により出願され、かつ、明細書が真実である旨宣誓されている場合は、特許商標庁に登録された発明者からの譲受人に対して特許を付与することができる。

#### **第 256 条（発明者の誤記又は欠落）**

発明者でないものが、誤りにより発明者として特許証に掲記されるか、又は、真の発明者が誤りにより、発明者として特許証に掲記されなかった場合で、そのような誤りが本人側の欺罔の意図なく生じたものであるときは、長官は、その事実の証明及び要求されているその他の必要事項を添えた当事者及び譲受人全員による申請書に基づいて、そのような誤りを訂正した証明書を発行することができる。

真の発明者を書き落とすか発明者でない者を発明者として掲げるといった誤りがあっても、誤りが本条での規定により訂正される場合は、誤りが生じている特許は無効にはならない。そのような事件を審理している裁判所は、関係当事者全員に通知し、かつ、聴聞を行った上で、特許証の訂正を命じることができ、長官は、それに基づいて訂正の証明書を発行しなければならない。

## 第 261 条（所有権；譲渡）

本法の規定に従って、特許は個人財産の性質を有する。

特許出願、特許又はそれに関する権利は、法律上証書により譲渡することができる。出願人、特許権者、又はその譲受人若しくは法律上の代表者は、同様の方法で、その特許出願又は特許に基づく排他的権利について、合衆国の全域又は特定地域に限り、一部譲渡及びライセンスすることができる。

合衆国においては、宣誓を司る権限を与えられた官吏、外国においては、合衆国の外交官若しくは領事、又は合衆国の外交官若しくは領事の証明書によりその権限が証明された宣誓を司る権限を与えられている官吏の署名と官印のある承認書、又は協定、条約により合衆国政府により指名された合衆国政府の官吏の傍注に効力を認めている外国において、その外国政府により指名されている当該政府の官吏の傍注は、特許又は特許出願の譲渡、一部譲渡又はライセンスが行われた明白な証拠となる。

譲渡、一部譲渡又はライセンスは、その契約の日から 3 月以内に、又はその後の売買若しくは抵当権設定前に、特許商標庁に登録されない場合は、そのことを知らされずに、相当の対価を支払った善意の譲受人又は抵当権者に対抗することができない。

## 第 282 条（有効性の推定；抗弁）（抜粋）

特許は、有効なものと推定される。特許の各クレーム（独立形式のもの、従属形式のもの又は多数項従属形式のものであるかを問わない。）は他のクレームの有効性とは独立に有効なものと推定される。従属クレーム又は多数項従属クレームは、無効なクレームに従属するものであるとしても有効なものと推定される。前文の記載に拘らず、組成物に関するクレームが無効と判断された場合で、かつ、当該クレームは、第 103 条(b)(1)の条項に基づく非自明の決定を基にしている場合は、その製法は第 103 条(b)(1)の条項に基づいて、非自明と判断されることはない。特許又はその任意のクレームに関する無効の挙証責任は、それを主張する者が負わなければならない。

特許の無効又は侵害に関する訴訟において、次のことを抗弁することができる。

(2)特許を受けるための要件として第 II 部において規定された理由に基づいた訴訟における特許又は任意のクレームの無効。

## 第 371 条（国内段階；手続の開始）（抜粋）

(c)出願人は特許商標庁に次のものを提出しなければならない。

(4)発明者（又は第 11 章の定めるところにより権限を与えられた他人）の宣誓書又は宣言書であって、第 115 条の要件及び出願人の宣誓又は宣言について定められた規則を満たすもの。

## 2. 特許規則（Patent Rules）

### 規則第 1.41 条（特許出願人）

(a)特許出願は、実際の発明者の名義で行なわれる。

(1)規則第 1.53 条(d)(4) 及び第 1.63 条(d) に規定される場合を除き、仮出願でない出願の発明者は、規則第 1.63 条に規定される宣誓書又は宣言書に記載された発明者とする。規則第 1.63 条に規定される宣誓書又は宣言書が仮出願でない出願の係属期間中に提出されない場合、発明者は規則第 1.53 条(b) に基づいて提出された出願書類に記載された発明者とする。ただし、出願人が、規則第 1.17 条(i) に規定される手続手数料を添えて、発明者の氏名を記載又は変更する書類を提出し

た場合にはこの限りではない。

(2)仮出願の発明者は、規則第 1.51 条(c)(1)に規定される表紙に記載された発明者とする。規則第 1.51 条(c)(1)に規定される表紙が仮出願の係属期間中に提出されない場合、発明者は規則第 1.53 条(c)に基づいて提出された出願書類に記載された発明者とする。ただし、出願人が、規則第 1.17 条(q)に規定される手続手数料を添えて、発明者の氏名を記載又は変更する書類を提出した場合にはこの限りではない。

(3)規則第 1.63 条に規定される宣誓書若しくは宣言書を伴わずに提出された仮出願でない出願、又は規則第 1.51 条(c)(1)に規定される表紙を伴わずに提出された仮出願においては、現実の発明者と信ずべきそれぞれの者の氏名、住所及び国籍を、規則第 1.53 条(b)又は規則第 1.53 条(c)に基づき出願書類を提出する際に届け出なければならない。

(4)規則第 1.494 条又は第 1.495 条に基づいて出願を提出した発明者は、合衆国を指定国とする国際出願の発明者であるものとする（規則第 1.48 条(f)(1)は国内段階に移行する出願には適用されない。）。

(b)別段の定がない限り、本規則において「出願人」とは、特許出願をする発明者若しくは共同発明者、又は規則第 1.42 条、規則第 1.43 条若しくは規則第 1.47 条に規定する者で発明者に代わって特許出願をする者をいう。

(c)出願人により授權された者は、発明者に代わって特許出願を物理的又は電子的に特許商標庁に提出することができるが、出願の宣誓書又は宣言書（規則第 1.63 条）は、規則第 1.64 条に基づいた場合のみ作成できる。

(d)授權そのものが問題になったときには、出願する者に出願が授權されていることの立証を要求することができる。

#### **規則第 1.42 条（発明者が死亡した場合）**

発明者が死亡した場合には、死亡した発明者の法律上の代表者（遺言執行者、遺産管理人等）が、所定の宣誓又は宣言の後、特許出願して特許を取得することができる。特許出願から特許の取得までの間に発明者が死亡した場合には、法律上の代表者の適切な参加申立により法律上の代表者に特許が付与される。

#### **規則第 1.43 条（発明者が心神耗弱者又は法的無能力者である場合）**

発明者が心神耗弱者であるか又はその他の理由で法的無能力者である場合には、発明者の法律上の代表者（後見人、財産管理人等）が、所定の宣誓又は宣言の後、特許出願して特許を取得することができる。

#### **規則第 1.45 条（共同発明者）**

(a)共同発明者は共同して特許出願をしなければならず、また各自が所定の宣誓又は宣言をしなければならない。規則第 1.47 条に定める場合を除き、共同発明者のうちの 1 人だけ、又は全員に満たない者だけでは、共同発明の特許出願をすることはできない。

(b)2 人以上の発明者が次に該当する場合でも、共同で出願することができる。

(1)発明者が、物理的に一緒又は同じ時期に研究しなかった場合。

(2)各発明者が、同種又は同量の貢献をしなかった場合。又は

(3)各発明者が、出願のすべてのクレームの主題に貢献しなかった場合。

(c)複数の発明者を仮出願でない出願に記載するときには、各発明者は出願中の少なくとも1のクレームの主題に個々に又は共同で貢献しなければならず、この出願は、特許法第116条の規定に基づく共同出願とみなされる。複数の発明者を仮出願に記載するときには、各発明者が仮出願中に開示された主題に個々に又は共同で貢献しなければならず、この出願は、特許法第116条の規定に基づく共同出願とみなされる。

#### **規則第 1.46 条（譲渡された発明及び特許）**

発明又は発行された特許の権利の全部又は一部分が譲渡された場合でも、発明者又は規則第 1.42 条、規則第 1.43 条又は第 1.47 条に規定する者のうちの 1 人が出願又は授權を得て出願し、宣誓書又は宣言書に署名しなければならない。ただし、特許は規則第 3.81 条の規定に基づき、譲受人に交付されるか、発明者及び譲受人に共同で交付される。

#### **規則第 1.47 条（発明者が署名を拒否した場合、又は発明者と連絡が取れない場合の出願）**

- (a)共同発明者の 1 人が、特許出願に加わることを拒否するとき又は相当の努力を払っても発見できない若しくは連絡が取れないときには、その他の発明者は、その者自身及び署名を行っていない発明者のために出願することができる。この出願の宣誓書又は宣言書には、関連する事実の証拠を含む申請書及び規則第 1.17 条(h)に規定される手数料を添付し、署名を行っていない発明者の最新の住所を記載しなければならない。署名を行っていない発明者は、後に、規則第 1.63 条に従う宣誓書又は宣言書を提出して共同出願に参加することができる。
- (b)発明者全員が、特許出願の作成を拒否するとき、又は相当の努力を払っても発見若しくは連絡が取れないときには、発明者が発明を譲渡し若しくは書面で発明を譲渡することに同意した者、又は、出願を正当に行なう権利を立証する者は、発明者全員を代表して更にその代理人として出願することができる。この出願の宣誓書又は宣言書には、関連する事実の証拠及びこの出願が当事者達の権利を保持し又は回復不能の損害を防止するために必要であることの立証を伴う申請書及び規則第 1.17 条(h)に規定される手数料を添付し、かつ当事者全員の最新の住所を記載しなければならない。発明者は、後に、規則第 1.63 条に従う宣誓書又は宣言書を提出して共同出願に参加することができる。
- (c)特許商標庁は、出願に参加しなかったすべての発明者に対し、本条に基づく申請書に記載された住所に宛てて出願通知を送付するとともに、かかる出願通知を公報に掲載する。先の出願の提出に関する通知が署名を行っていない発明者に送付された場合に限り、特許商標庁は継続出願又は分割出願において上記の通知を省略することができる。

#### **規則第 1.48 条（特許法第 116 条に基づく特許出願（再発行出願を除く。）における発明者の訂正）**

(a)宣誓書又は宣言書の提出後の仮出願でない出願

仮出願でない出願において規則第 1.63 条の宣誓書又は宣言書に発明者の構成が誤って記載されている場合で、かかる誤りが、誤って発明者として記載された者又は誤って発明者として記載されなかった者の欺罔の意図により発生したものでない場合、かかる仮出願でない出願を、実際の発明者のみを表示するよう補正することができる。かかる仮出願でない出願がインターフェアレンスに関するものである場合、かかる補正は本条の要件に従わなければならない、かつ規則第 1.634 条に規

定する申請書を添付しなければならない。発明者の補正には次のものを要する。

- (1)必要な発明者の変更を記載した発明者訂正申請書。
- (2)発明者として加えられるべきそれぞれの者及び発明者から削除されるべきそれぞれの者による、発明者の誤りが自らの欺罔の意図によらずして発生した旨の陳述書。
- (3)規則第 1.63 により要求されるか又は規則第 1.42 条、第 1.43 条若しくは第 1.47 条により許容される、実際の発明者による宣誓書又は宣言書。
- (4)規則第 1.17 条(i)に規定される手続手数料。及び
- (5)最初に発明者として記載されていた者のうちの何れかが譲渡証を作成した場合において、譲受人の同意書（規則第 3.73 条(b)）。

(b)仮出願でない出願 - クレームの補正又は削除による発明者の減少

仮出願でない出願に正しい発明者が記載されていたが、仮出願でない出願の審査手続によりクレームが補正又は削除された結果、かかる仮出願でない出願でクレームされている実際の発明者が現在記載されている発明者よりも少ない場合、クレームされている発明の発明者でない者の氏名の削除を求める補正書を提出しなければならない。出願がインターフェアレンスに関するものである場合、かかる補正は本条の要件に従わなければならない。かつ規則第 1.634 条に規定する申請書を添付しなければならない。発明者の補正には次のものを要する。

- (1)削除する各発明者名を特定し、この発明者の発明は仮出願でない出願において、もはやクレームされていないことを認める、規則第 1.33 条(b)に規定される者の署名のある発明者訂正申請書。及び
- (2)規則第 1.17 条(i)に規定される手続手数料。

(c)仮出願でない出願 - 以前にクレームされていない主題をクレームするために追加された発明者。仮出願でない出願が、願書に記載されていない発明者による、クレームされていない主題を開示しているときには、この主題に関するクレームを追加し、出願に正しい発明者を記載するための補正をすることができる。出願がインターフェアレンスに関するものである場合、かかる補正は本条の要件に従わなければならない。かつ規則第 1.634 条に規定する申請書を添付しなければならない。発明者の補正には次のものを要する。

- (1)必要な発明者の変更を記載した発明者訂正申請書。
- (2)発明者として加えられるべきそれぞれの者による、クレームの補正により当該追加が必要であること、及び発明者の誤りが自らの欺罔の意図によらずして発生したことの陳述書。
- (3)規則第 1.63 条により要求されるか又は同第 1.42 条、第 1.43 条若しくは第 1.47 条により許容される、実際の発明者による宣誓書又は宣言書。
- (4)規則第 1.17 条(i)に規定される手続手数料。及び
- (5)最初に発明者として記載されていた者のうちの何れかが譲渡証を作成した場合において、譲受人の同意書（規則第 3.73 条(b)）。

(d)仮出願 - 省略された発明者の追加

仮出願において、発明者の氏名がその発明者の欺罔の意図によらずして誤って省略された場合、かかる省略された発明者の氏名を加えるべく当該仮出願を補正することができる。発明者の補正には次のものを要する。

- (1)追加されるべき発明者を明記し、かつかかる発明者の誤りが省略された発明者の欺罔の意図によらずして発生したことを記載した、規則第 1.33 条(b)に規定される者の署名のある発明者

訂正申請書。及び

(2)規則第 1.17 条(q)に規定される手続手数料。

(e)仮出願 - 発明者名の削除

仮出願において、ある者が発明者として誤って記載され、それがその者の欺罔の意図によるものでない場合、誤って記載されたかかるとの氏名を削除すべく当該仮出願について補正書を提出することができる。発明者の補正には次のものを要する。

(1)必要な発明者の変更を記載した発明者訂正申請書。

(2)その氏名が削除されるべき者による、かかる発明者名の誤りがその者の欺罔の意図によらずして発生したことを記載した陳述書。

(3)規則第 1.17 条(q)に規定される手続手数料。及び

(4)最初に発明者として記載されていた者のうちの何れかが譲渡証を作成した場合において、譲受人の同意書（規則第 3.73 条(b)）。

(f)

(1)仮出願でない出願 - 宣誓書又は宣言書の提出による発明者の訂正

規則第 1.53 条(b)に基づく仮出願でない出願に際し正しい発明者の氏名が記載されておらず、また発明者の何れかが作成した規則第 1.63 条に基づく宣誓書又は宣言書の添付もない場合、発明者のうちの何れかが当該出願の係属期間中に規則第 1.63 条に基づく宣誓書又は宣言書を提出することによって、先の発明者の記載を訂正することができる。特許法第 371 条に基づく国内段階への移行に係る宣誓書又は宣言書の提出については規則第 1.41 条(a)(4)及び第 1.497 条(d)を、また国際段階で記載されていた発明者の構成とは異なる発明者の構成の記載については規則第 1.494 又は規則第 1.495 条を参照。

(2)仮出願-表紙の提出による発明者の訂正

仮出願に際し正しい発明者の氏名が記載されておらず、また規則第 1.51 条(c)(1)に基づく表紙の添付もない場合、当該出願の係属期間中に規則第 1.51 条(c)(1)に基づく表紙を提出することによって、先の発明者の記載を訂正することができる。

(g)追加情報の要求

特許商標庁は、発明者の訂正に関する特別な事情において適切と思われるその他の情報を要求することがある。

(h)再発行出願の不適用

本条の規定は、再発行出願には適用されない。再発行出願による特許の発明者の訂正については、規則第 1.171 条及び規則第 1.175 条を参照。

(i)特許又はインターフェアレンスにおける発明者の訂正

特許における発明者の訂正については規則第 1.324 条を、インターフェアレンスにおける発明者の訂正については規則第 1.634 条を参照。

**規則第 1.63 条（宣誓書又は宣言書）**

(a)規則第 1.51 条(b)(2)の規定に基づき仮出願でない出願の一部として提出された宣誓書又は宣言書は、次の要件を満たさなければならない。

(1)規則第 1.66 条又は第 1.68 条の何れかの規定に基づき作成（すなわち署名）されること。署名資格者に年齢制限の下限はないが、署名者は署名するための能力があること、すなわち自

- らが署名する文書の内容を理解できることを必要とする。
- (2)各発明者がフルネーム（姓、並びに省略形でない少なくとも 1 の名前及びその他の名前又はその頭文字を含むもの）で特定されていること。
  - (3)各発明者の国籍が特定されていること。及び
  - (4)宣誓又は宣言を行なう者が、記載された発明者を、クレームされ特許付与が求められている主題の最初の発明者であると信じている旨陳述すること。

#### **規則第 1.68 条（宣誓書に代わる宣言書）**

法律、規則又はその他の規定に基づき宣誓書による提出が定められている特許商標庁に提出する書類は、宣言書による署名ができる。宣言者が宣言書と同一の文書において、故意による虚偽の陳述及びそれに類するものは罰金刑又は懲役刑、又はその刑科により処罰され得ること（合衆国法典第 18 巻第 1001 条）、及び出願又は発行される特許の有効性が害される可能性があるとして警告されている場合には、その場合に限り、宣言書を、必要とする宣誓書の代わりに使用できる。宣言者は、自らの知識に基づくすべての陳述は真実であり、更に知りかつ信じることに従ってしたすべての陳述が真実であると信じる旨を、宣言書の文中に記載しなければならない。