

所有していると思う物を所有しているのか。

第1部－特許資産、売却および善意の購入者

地球規模特許ポートフォリオの管理の一面は、どのような特許を持っているのかを理解することである。同様に、特許ポートフォリオを取得するには、どのような特許を購入しようとしているかを理解することが重要である。

資産購入契約書は、添付された特許一覧表を単に参照することが多く、ファミリー番号全てをリストしていたり、いなかったりする。簡略化し過ぎた場合、「A社は、添付一覧表にリストされた特許に関してA社が有する権利の全てをB社に移転する」となる。売手は、一般に、自分が所有し売りたいと思う特許の一覧表を作成し、そのリストを買手が検討し、売却完了後に、弁理士が、そのリストを使って譲渡登録を完了させねばならず、所有権は世界中で変更となる。

この手続きが100%正確であることが望ましいが、その過程においてミスが起こり得る。A社は、自社が所有していると思っている物を所有していないかもしれず、B社は、取得しようとしていると思っている物の取得になっていないこともあり得る。特許一覧表にリストされてはいるが、実際は、その特許の権利をA社が有していない場合、B社は、結局、期待以下の結果となってしまう。

一例として、ある特許に対する権利が、全世界での権利を移転する代わりに、ある国特定の譲渡契約、例えば、米国のみをリストするもの、により、発明者からその雇用主に移転されていることもあり得る。そのような場合、A社は、対応する出願がなされた他の管轄における権利を有していないことになる。別の例として、譲渡証が、分割出願、継続出願および一部継続出願に対する権利を含む文言を欠いている場合がある。適正評価の取り組みは、このような「問題ある」資産を一掃できるほど厳密であるべきであり、所有権の変遷における各々の関係を適正に調査して、自分が所有していると思っている物を確かに所有していること、あるいは、自分が取得しようとしている物を取得するであろうことを確認すべきである。

勧められることではないが、ささやかな取得または処分では、時間と経費を節約するために、厳密さの足りない適正調査の取り組みが採用されることが多い。お粗末な記録管理

や見直しは、所有されていない、または以前に処分されていた特許が資産一覧表にリストされているという結果をもたらす。売却が完了後に、例えば、譲渡登録のために特許一覧表を見直した際に、リストされている特許が従前に C 社に譲渡されていたことが判明したりする。

このような場合、特許を所有しているのは、B 社か、それとも C 社か。答えは、全ての法律問題同様、「場合による」である。35 U.S.C. § 261（および米国特許庁審査便覧(MPEP) 301）に規定されているように、「譲渡、許諾または移転を構成する利益は、その期日から 3 か月以内に、または後続の購入日または抵当にした日以前に米国特許商標庁において登録がなされていない限り、予告なく、有価約因の後続の購入者または抵当権者に対して無効とすべきである。」「後続の購入者」は、有償で、かつ当該特許に対する別の当事者による請求を通知されないで、その特許を購入する当事者である「善意の有償購入者」といわれることが多い。

ならば、これはどういう意味であろう。上記の筋書きにおいて、もし A 社から後続の購入者である B 社への売却の前に、C 社が USPTO に自社の譲渡を登録していなかったならば、C 社への従前の譲渡は無効であり、B 社が特許の適正な所有者であると見なされるであろう。このため、速やかに譲渡を登録することを特に勧める。一方、もし C 社が適切かつタイムリーに USPTO に登録したならば、B 社による後続の「購入」は、効果がなくなり、B 社は当該特許の権利を有さないであろう。譲渡の登録は、一般大衆への法的通知と考えられ、よって、B 社は、A 社が売却する特許の権利を実際は有していなかったことを知っていたはずである。

上記のような状況は、さまざまな理由で起こり得る。極悪なものは明白である。しかし、「罪のない」ミス、例えば、特許弁護士の引継ぎ中での事業部からの特許 2-3 件のささやかな売却、連絡不足、お粗末な記録管理、間違った譲渡用紙の誤使用などが起こる。

売却または取得の前、最中または後に特許弁護士を参加させるか否かを問わず、自身の譲渡登録を定期的に見直すことを勧める。見直したならば、自分が所有している物について漠然と考えるのではなく、自分が何を所有しているかをきちんと把握していただける。特許所有者として、見直しによって、訂正を要する間違った登録を見出すこともある。例えば、自分の特許に対する譲渡を登録する自分とは無関係な当事者がミスをしていた場合など。だが、ミスされた名称、記載された会社および／または発明者は、自分

の特許とは何ら関係しないのであるが、USPTO での登録は、大部分が行政的であり、情報は、正確さがチェックされず、単に登録されるのみである。同様に、登録中になされたミスによって、異なる特許に譲渡を関連付けていたかもしれず、見直しが譲渡を正しい特許に対して登録し直すべき事例に注意を与えてくれる。これらは、将来の売却または行使行為の場合のために、物事を「クリーン」に保っておく手助けとなる。売却が特許弁護士の引継ぎ中になされた上記例のように、連絡不足またはお粗末な記録管理が関わっている場合は、記録事項のしっかりしたチェックが新しい特許弁護士に従前の売却について知らせるであろう（この調査により、自社がもはや所有していない特許の維持費を誤って支払うのを防ぐことができる）。例えば、維持費の納付期限である発行後 3 年半、7 年半および 11 年半になる直前に、USPTO ウェブサイトのチェックを始めるとよい。

特許の所有者、売手または買手であるかを問わず、譲渡と、所有権の変遷における他の関係先とを見直して、そのような関係先が所望の特許を譲渡していることを確認すると同時に、所有している物を定期的にモニターしたり、売手が売ろうとしている物を所有していることを確認するために特許庁の登録をチェックするのは良い考えである。所有している物の理解には、更に、例えば、請求項の範囲の見直しなども含むが、このような簡単な措置によって、何を所有しているかを知るための正しい道を歩むことができる。

今後のニューズレター「第 2 部－独占権」を見逃さないでください。