

# 米国発明法（AIA）に基づく冒認手続の初回レビュー、 「先願」発明者の特許権保持を認定

筆者：オータム・ヴィラリアル (*Autumn Villarreal*) &  
ローラ・ウィットベック (*Laura Witbeck*)

2024年8月26日、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が、特許審判部により冒認手続の初回レビューにおいて下された最先の発明者で後の出願人の主張に不利な判定を支持しました<sup>1</sup>。

2011年に米国発明法（AIA）が可決され、それにより、米国特許制度が「先発明主義」から「先願主義」に変わりました。それまで、先発明主義に基づき、発明者は、自身が発明を着想し、特許出願日以前にそれを実施化したという十分な証拠を示せるならば、当該発明に関する特許出願を最も早くした人でなくても、特許を取得することが可能でした。AIA施行後は、「最先の発明者で後の出願人」が、「最先の出願人」が「後の出願人」から発明を冒認したことを証明できる場合に特許を取得し得るための規定が残っています。この要件を満たすために、「後の出願人」が発明を着想し、かつ、特許出願日の前に「最先の出願人」に当該発明を伝えていたことを証明する事実を必ず提示しなければなりません。最先の出願人は、自身が単独で発明を着想したことを証明することによって、その主張に打ち勝ち得ます。

今回の事件に戻ると、Global Health Solutions社（以下、「GHS社」という）が、2017年8月11日付けで、Marc Selner氏に対し、AIAに基づく冒認手続のための請願を提出しました。GHS社の出願の発明者であるBradley Burnam氏は、共通の共同出資者の企業で働いていた時にSelner氏と出会いました。Burnam氏は後に離れてGHS社を創設しました。Selner氏の特許出願（US 15/549,111。以下、

---

<sup>1</sup> *Global Health Solutions LLC v. Selner*, 148 F.4th 1363 (Fed. Cir. 2025).

「'111 出願」という) は、2017 年 8 月 4 日に出願されました。その 4 日後の 2017 年 8 月 8 日に、Burnam 氏が発明者である GHS 社の特許出願 (US 15/672,197。以下、「'197 出願」という) が出願されました。それらの出願は両方とも、乳化剤不要でワセリンに懸濁した水性殺菌剤を含む創傷治療用軟膏の準備方法に関するものでした。

紛れもなく、GHS 社と Selner 氏はそれぞれ、同じ発明の特許出願を提出し、Selner 氏が「最先の出願人」であり、GHS 社は「後の出願人」でした。GHS 社は、Selner 氏は先の出願人であるものの、真正の発明者ではないと論じました。GHS 社は、'197 出願の発明者である Burnam 氏こそが実際の発明者であり、当該発明は'111 出願の出願日以前に Burnam 氏から Selner 氏に伝えられていたと主張しました。このように、GHS 社は、自社の特許出願は Selner 氏の出願の後に出願されたが許可されるべきであると論じました。

GHS 社は、'111 出願のクレームは Selner 氏が Burnham 氏から冒認したものであると主張して請願を提出しました。具体的に、GHS 社は、Burnham 氏が方法の工程を着想し、そして、Selner 氏に伝えたと主張しました。Selner 氏は、実際には彼自身が発明の重要なステップを Burnham 氏に開示したと述べました。GHS 社は更に、Selner 氏は着想の完成に必要なと思われる発明の実際の実施化を示していないと反論しました。特許審判部は、両側からの証拠を検討し、口頭審理を行った後、Burnham 氏は 2014 年 2 月 14 日の午後 4 時 4 分に電子メール経由で Selner 氏に当該発明を伝えたことを証明したと判定しました。しかしながら、特許審判部は、Burnham 氏と Selner 氏との間で交換した電子メールに基づき、Selner 氏は同日のより早い時刻である午後 12 時 55 分に当該発明を伝えたことを証明したとも判定しました。したがって、特許審判部は、Selner 氏は Burnham 氏から発明を冒認していないと結論付けました。GHS 社は、その判定を不服として CAFC に控訴しました。

CAFC は、冒認手続における特許審判部のそれぞれの判定を支持しました。まず、CAFC は、争点である発明の着想を完成させるために実際の実施化が必要であるという GHS 社の主張に反対意見を示しました。Selner 氏の着想は、彼自身が「その準備方法 [の発明] を定義できる」時に、彼自身が「完成した実行可能な発明の明確かつ不変な考え (definite and permanent idea)」を形成した時に完成しました。電子メールの形で示された証拠から、Selner 氏は、電子メールにおいて Burnham 氏に発明を詳細に説明したので、この定義に基づき、着想を完成したことが示されました。

加えて、特許審判部は AIA 改正前のインターフェアレンス制度から引き継がれた先発明主義分析に不正確に依拠しましたが、CAFC は、Selner 氏は Burnham 氏から発明を冒認していないという特許審判部の判定に賛同しました。以前、「先発明主義」制度に基づき、AIA 改正前のインターフェアレンス手続は、クレームに記載の発明を最初に発明した (最初に着想した) 人を確証するために利用されていました。AIA 施行後、インターフェアレンス手続は、冒認手続に置き換えられましたが、特許審判部では先の出願の発明者が請願人の出願の発明者から発明を冒認したかを判断するために現存しています。そのため、AIA に基づく冒認手続において、最初に出願した発明者が請願人から発明を冒認していないという条件で、誰が最初に着想したかに関係なく、最初に出願した発明者は、特許権を保持します。請願人が、先の出願人が後の出願人から発明を冒認したことを証明するために満たさなければならない基準は 2 つあります。1 つ目が、発明の着想を証明することであり、2 つ目が、相手が当該特許出願をする前に相手に発明を伝えたことを証明することです。今回の場合、Selner 氏は、自身が発明を最初に着想したことを示することによって、自身が Burnam 氏から発明を冒認していないことを証明し、そして、Burnam 氏から冒認することなく発明を単独で着想したことも間接的に証明しました。しかしながら、CAFC は、最初に着想したことは先の出願人が請

願人から発明を冒認したかの決定要因ではないと強調しました。寧ろ、先の出願人は、「自身の着想は独立したものであることを証明するだけでよい」です。

まれではありますが、冒認手続により、後の出願人は、先の出願人が自身から発明を冒認したことを証明することによって、先に出願された特許に対し、異議申立を行うことが可能となります。これには、後の出願人が、自身が発明を着想し、かつ、先の出願の出願日の前に発明を先の出願人に伝えていたことを示すことが必要です。誰が技術的に最初に発明したかに関係なく、先の出願人は、独立した着想を証明することによって、それを克服することができます。今回の判定により、AIAに基づき、特許権の確保は、創作的活動とタイムリーかつ積極的な出願との組み合わせ次第であることが強調されました。