

米国発明法（AIA）に基づく冒認手続に関する初めての CAFC 判決

2025 年 9 月 3 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、8 月 26 日、特許発明の冒認が争われた Global Health Solutions LLC（GHS 社）対 Marc Selner（Selner 氏）事件において、USPTO 特許審判部（PTAB）の決定を支持し、Selner 氏による独自の発明であること（冒認がなかったこと）を認めた¹。

米国では、米国発明法（AIA）の施行まで先発明主義が採用されており、権利者に関する争いについて、最先の発明者を特定するためのインターフェアランス手続が行われていた。冒認手続（derivation proceeding）は、AIA の施行により新設された手続であり、先願主義を前提として、先行する特許出願が冒認によるものである場合に、その発明の由来（冒認の有無）を争うものである²。

本判決は上述の冒認手続に関して CAFC が初めて判断を示したものであり、CAFC は、インターフェアランス手続と冒認手続との相違の観点で PTAB の判断に一部誤りがあったことを指摘しつつも、結論においてその決定内容を支持した。本件の経緯および CAFC の主な判示内容は、以下のとおりである。

<本件の経緯>

- 本件は、Selner 氏が先行して特許出願した創傷治療用軟膏について、GHS 社が特許出願を行い、USPTO に対して冒認手続を申請したものである。
- 発明当時、Selner 氏は、後に GHS 社の創業者となる Bradley Burnam 氏とプロジェクトを共同実施するなど協力関係にあった。GHS 社は、Selner 氏の特許出願が Burnam 氏の発明に由来するものであり、冒認出願である旨を主張した。
- PTAB は、電子メールの送受信記録から、Burnam 氏が発明内容を Selner 氏に伝えるよりも早く Selner 氏が本件発明を着想していたと認定し、Selner 氏が最先の発明者であって、Selner 氏の特許出願は冒認出願ではないと判断・決定した。
- GHS 社は、PTAB の決定を不服として CAFC に控訴した。

<CAFC の判断>

- インターフェアランス手続では最先の発明者に焦点を当てる必要があったが、冒認手続では、誰が最先の発明者であるかは問題ではない。
- 冒認手続申請者が、先行する冒認出願の前に、①発明を着想して、②冒認出願の発明者とされる者に対してその内容を伝達したか否かが重要である。

¹ https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2009.OPINION.8-26-2025_2563662.pdf

² 35 USC § 135

- Selner 氏のような発明者は、自身が最先の発明者であることを示す必要はなく、単に自身の発明が独自になされたことを証明すれば足りる。
- PTAB は、最先の発明者に焦点を当てた点でその判断を誤ったといえるが、その結果として、Selner 氏の発明が独自になされたものであると認定して冒認出願ではないとした決定の内容に誤りはなく妥当である。

(以上)