

GLOBAL HEALTH SOLUTIONS LLC v. MARC SELNER事件、上訴番号2023-2009 (CAFC、2025年8月26日)。Stoll裁判官、Stark裁判官、Goldberg裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Selner氏は、Global Health Solutions社(「GHS社」)がBurnam氏を唯一の発明者として記載した出願(「197出願」)を提出する4日前に、Selner氏を唯一の発明者として記載した出願(「111出願」)を提出した。両出願は、それぞれが優先権を主張する出願とともに、米国発明法(「AIA」)の対象であり、乳化剤を必要としない創傷治療軟膏の調製に関する同一の方法をクレームに記載している。GHS社は、Selner氏が111出願のクレームをBurnam氏から派生したと主張し、PTABに対して派生の審査手続きを開始することの請願を行った。PTABはAIAに基づく派生の審査手続きを開始し、GHS社が派生の主張を立証できなかったとし、Selner氏がBurnam氏よりも早い着想を立証したと判断した。GHS社はPTABの決定を不服としてCAFCに上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、Selner氏に対し、発明者であるという主張を本人以外の証拠によって裏付けるよう要求しなかったことは誤りであったか。否、原決定は確認支持された。PTABが、Selner氏による着想であるとされたものを反証する責任をGHS社に転嫁したことは誤りであったか。否、原決定は確認支持された。PTABが、発明の完全な着想を証明するために、発明の着想と実施化の同時性という教理(doctrine of simultaneous conception and reduction to practice)を適用しなかったことは誤りであったか。否、原決定は確認支持された。PTABが、Burnam氏を共同発明者として記載を求めるGHS社の代替的な要求に応じなかったことは誤りであったか。否、GHS社は権利を喪失した。

#### 審理内容:

本件は、PTABで争われたAIAに基づく派生手続きを裁判所が初めて審査することになるため、まず、CAFCは、派生の主張の必須構成要素は、先願主義制度(first-to-file system)を反映するために必要な範囲を除いて変更はされていないと述べている。さらに、CAFCによると、AIAに基づき、請願者(petitioner)は、(i) クレームに記載の発明の着想と、(ii) 被請願者の出願提出前に被請願者に対して着想された発明について連絡したことを証明するのに十分な証拠を提出する必要があることが指摘された。被請願者は、請願者から関連する連絡を受ける前に、異なった着想があったことを証明することにより、請願者の立証を覆すことができる。従って、CAFCは、PTABがBurnam氏とSelner氏のどちらが先発明者(first-to-invent)であるかに焦点を当てたことは誤りであるとしたが、この誤りは無害であるとした。

次に、CAFCは、GHS社がPTABの審決(judgement)の取り消しを求めたそれぞれの理由を検討した。Selner氏に発明者であるという主張を本人以外の証拠によって裏付けるよう要求することに関して、CAFCは、PTABにはSelner氏の発明経緯を裏付けるタイムスタンプ付きの電子メールを含む、Selner氏の証言を裏付ける十分な証拠があったとした。また、CAFCは、GHS社の主張に反して、PTABは各当事者に立証責任(burden of proof)を適切に負わせ、Selner氏が発明を着想しなかったことを証明することをGHS社に要求しなかったとした。さらに、PTABは、発明の完全な着想を得るためには実際の発明の実施化(reduction to practice)が必要であるとは認定しなかった。従って、CAFCは、Selner氏の発明に関する先行の着想が独立かつ完全であったとPTABが判断したことは、取り返しのつかない(irreversibly)誤りではなかったとした。

最後に、CAFCは、PTABがGHS社の代替請求である、Burnam氏を111出願の共同発明者とするよう求める請求に明示的に対応しなかったことには誤りがないとした。GHS社は、そのような請求について別途申立てを提出するという要件を遵守しておらず、請願書(Petition)において一文で発明者名の訂正を求めたに過ぎなかった。