

FORTRESS IRON, LP v. DIGGER SPECIALTIES, INC.事件、上訴番号2024-2313(CAFC、2026年4月2日)。
Lourie裁判官、Hughes裁判官、(最高裁判所長官により指名された)Kleeh裁判官による審理。インディアナ州北部地区地方裁判所(Brisco裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Fortress Iron社は垂直型ケーブル手すりパネルを設計し、2名の発明者を記載した特許出願を提出した。その後の特許侵害訴訟において、同社は、さらに2名のLin氏およびHuang氏という人物が共同発明者であることを認めた。Fortress社は、35 U.S.C. § 256(a)に基づきLin氏を共同発明者として追加することに成功したが、Huang氏の所在を確認することができなかった。そこで同社は、§ 256(b)に基づきHuang氏を追加するため申し立てを行った。その一方で、被告は、発明者名の記載に誤りがあるとして特許の無効性を主張し正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を求める申し立てを行った。地方裁判所はFortress社の申し立てを退け、被告の申し立てを認めた。Fortress社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

Huang氏は、§256(b)に基づき、発明者名の訂正前に通知と聴聞(hearing)を受ける権利を有する「利害関係当事者(party concerned)」であったか。然り、原判決が確認支持された。共同発明者名の訂正不可能な記載漏れにより特許は無効であったか。然り、原判決が確認支持された。

審理内容:

§ 256(b)では、発明者名の記載漏れという不備について、これが訂正可能な場合に特許は無効とはならないとされている一方で、その訂正は「利害関係当事者全員に対する通知および聴聞(hearing)を経て(on notice and hearing of all parties concerned)」から行われる必要があるとされている。CAFCは、たとえ共同発明者にその特許に対する所有権がない場合であっても、「利害関係当事者(party concerned)」の範囲に含まれるとする判例法に依拠して、記載漏れとなった共同発明者名も§ 256(b)に基づく「利害関係当事者(party concerned)」であるとの判断をなした。CAFCは、この判断をなすにあたり、「利害関係当事者(party concerned)」を、不利益を被る可能性のある経済的利害を有する者にのみ限定して狭く解釈すべきであるとするFortress社の主張を退けた。CAFCは、そのような解釈を採用することにより、法規定(statute)を許容し得ない形で書き換えることになり、判例法と矛盾するとした。

また、CAFCは、Huang氏には自ら§ 256(b)に基づき裁判を起こすために必要な憲法上の資格(standing)がないため、「利害関係当事者(party concerned)」にはなり得ないとするFortress社の主張も退けた。CAFCは、判例法に基づき、裁判を起こすために必要な憲法上の資格(standing)と「利害関係当事者(party concerned)」としての資格とは、それぞれ異なる要件を伴う別個の検討事項であるとし、両者を混同することはしないとした。

CAFCは、発明者名の記載不備により特許が無効であると確認支持した。§ 256(b)では、発明者の記載漏れによる特許の無効性を「訂正可能な場合(if it can be corrected)」にのみ回避することができるとしている。従って、当然の結果として、誤りが訂正不可能な場合は特許は無効となる。CAFCは、発明者を1名追加するだけで十分であるというFortress社の主張を退け、そのような主張では上記の§ 256(b)の記載が意味をなさなくなるとした。これをサポートするものとして、CAFCは、35 U.S.C. § 100(f)を引用して、「発明者(inventor)」を「ひとまとめに発明を行った個人ら(the individuals collectively who invented)」と定義していることを示した。CAFCは、この定義を、35 U.S.C. § 101に基づく「何人(whoever)」という単語の使用と併せて解釈したところ、発明に複数の発明者が存在する場合、その全員を記載する必要があるとの結論を出した。また、CAFCは、旧35 U.S.C. § 102(f)が廃止されたことにより発明者名の記載不備による特許の無効性という結果は生じなくなるとするFortress社の主張に、同意しなかった。この条項では、発明者でない人物には特許を受ける権利がないと単に規定されていたに過ぎず、実際の発明者全員を記載する必要があるか否かについては、何ら記載されていなかった。一般の裁判所は、§ 102(f)が制定される遥か以前から、全発明者の併記(joinder)を要求してきているため、AIAによる同条項の廃止は、この点に関して何ら変更をもたらすものではなかった。