

日本国の法律が米国特許の権利帰属を決定
～米国特許権の相続に関し、日本民法の相続効果が米国でも有効との CAFC 判断～

2008 年 4 月 17 日
JETRO NY 澤井、横田

米国知的財産権者協会 (IPO) は 16 日、「日本国の法律が米国特許の権利帰属を決定」との見出しのもと、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が 3 月 31 日に判決した赤澤事件¹を紹介した。

本事件は、米国特許権を有する日本人の死亡に伴う相続人への特許権相続について、①特許権の法的譲渡は書面でなされることを要件とする米国特許法第 261 条の規定²と、②権利者死亡によって遺言を含め何らの書面を要せずとも財産相続がなされる日本国の民法との交錯を論じた事件。

今回の CAFC 判決は、特許法第 261 条の規定のみに固執した連邦地裁 (加州中央地区) の判断を覆し、米国特許法の譲渡に係る規定に関わらず、相続に関しては日本の法律による法的効果が権利帰属を決定 (control) すると判示しつつ、原判決を破棄、原裁判所に差し戻した。米国においては、さほどの関心を集める事件ではないが、日本国民による米国での権利行使の増加が今後予想される中、同種事案に対処する上で、注目しうる内容といえる。

1. 背景

本事件は、エンジン冷却液交換装置に関する赤澤明氏が保有する米国特許番号 5615716 の特許権 (米国 716 特許) を侵害したとして、赤澤明氏及び Palm Crest 社が Link New Technology International 社 (Link 社) を訴えたもの。

716 特許は、赤澤廉正氏が 1996 年 3 月 4 日に米国出願し権利化。日本出願に基づく米国への優先権主張出願であり、我が国においても既に権利化されているところ (日本国特許番号第 2800997 号)。氏の死亡時の法定相続人は、夫人と二人の子供。相続契約により二人の子供は米国 716 特許に係る権利を夫人に譲渡するとともに、夫人は譲渡契約に基づき赤澤明氏に米国 716 特許を譲渡した。

法定相続人から権利譲渡を受けた譲受人 (赤澤明氏) が提起した特許侵害訴訟として始まったこの事件は、譲受人の原告適格が争点になる。連邦地裁 (第 1 審) では、日本民法に基づく相続の規定があったとしても、書面による譲渡がない限り、米国では法定相続

¹ Akazawa v. Link New Technology International, Inc. 2007-1184 [CAFC 提供判決文](#)

² 米国特許法第 261 条 抜粋

特許出願、特許、およびそれらに関する一切の権利は、書面によって法的に譲渡することができる。

人(夫人等)への特許権譲渡に、そもそも法的効果がないと判示。このため、かかる法定相続人から権利譲渡を受けた譲受人も権利者たりえず原告適格がないとの略式判決(summary judgment)が下され、同譲受人が控訴していたもの

2. CAFC 判決の概要

- ・ 特許権は特許法第 261 条に規定する書面による場合にのみ法的譲渡がされるのではなく、相続など法律の作用(operation of law)の結果として法的譲渡もされうる。
- ・ 相続による特許権が誰に帰属するか(patent ownership)は、連邦法ではなく州法に基づき決定される。したがって、権利者が日本で死亡した場合、連邦法ではなく、日本の法律に基づいて権利帰属を決定しないことの原因がない。
- ・ 権利者が死亡した時点で(書面による譲渡書がなくとも)相続人が権利者となることは日本の法律で明らか。他方、日本の法律に基づき、相続にあたって遺産管財人(administrator、executor)が必要か否か、遺産管財人の存在が権利相続に影響を与えるか否かが明確ではない。
- ・ この点、連邦地裁にて審議されるべきであり、遺産管財人が必要か否か、その際、書面による譲渡が必要か否かを日本の法律に照らし、原告適格を判断することとなる。

本件に係る CAFC 判決について、日米の制度に精通する在 DC の特許弁護士に所見を求めたところ、「相続に係る権利帰属が州法で定まる以上、相続に関しては、死亡地である日本国の法律が適用されるとする今回の判決は妥当な判断。他方、譲渡については連邦法たる特許法第 261 条に書面による手続きが明定される以上、日本国民であっても、連邦法に準拠した対応が求められる」とのこと。

(了)