

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第31回）

米国における共同発明者の認定
～貢献が発明全体に対し重要であったか否か～

HIP, INC.,
Plaintiff-Appellee
v.
HORMEL FOODS CORPORATION,
Defendant-Appellant

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

特許実務において、共同発明者をどのように特定するかが問題となることが多い。中心となって発明したコアメンバーを発明者として特定することは容易であるが、発明への貢献度がそれほど高くない者、共同開発している他社の従業員、子会社で開発に関与した者等、共同発明者として含めるか否か判断が困難となることがある。

本事件では、共同開発先の従業員を発明者として含めるか否かが争点となった。CAFCは、当該従業員の発明への貢献が重要ではなかったとして、共同発明者として含めるべきと判断した地裁判決を取り消した。

2. 背景

(1) 特許の内容

Hormel Foods Corporation（ホームメル）は、ベーコンと肉片を事前に調理する方法に関する米国特許 9,980,498（498 特許）を所有している。498特許は、電子レンジ、赤外線オーブン、または熱風を使用する最初の予熱ステップと、2番目の高温調理ステップを含む2ステップの方法をクレームしている。

最初のステップでは、肉片の周りに溶けた脂肪の層を作り、調理中に塩分または風味が洗い流される可能性がある結露から肉を保護する。2番目のステップでは、肉片を高温で調理することに伴う焦げた異臭を防ぐ。争点となった498特許のクレーム1及び5は以下のとおりである。

1. ハイブリッド調理システムを使用して調理済みのベーコン片を作る方法において、

予熱ベーコン片を作成するために、ベーコン片を電子レンジで140° Fから210° Fの温度に予熱し、予熱により、予熱されたベーコン片の周囲に溶けた脂肪による障壁が形成され、オーブンの調理室に移されたときに予熱されたベーコン片上に形成される結露の量が減少し、バリアは、溶