

---

# 米国の知的財産概況

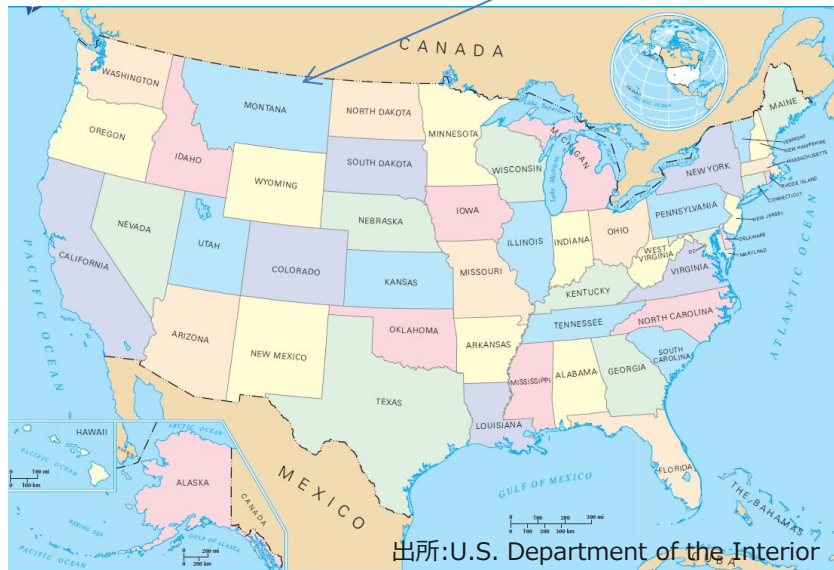
2022年5月11日

ジェトロ・ニューヨーク事務所

石原 徹弥

# 米国の基礎情報

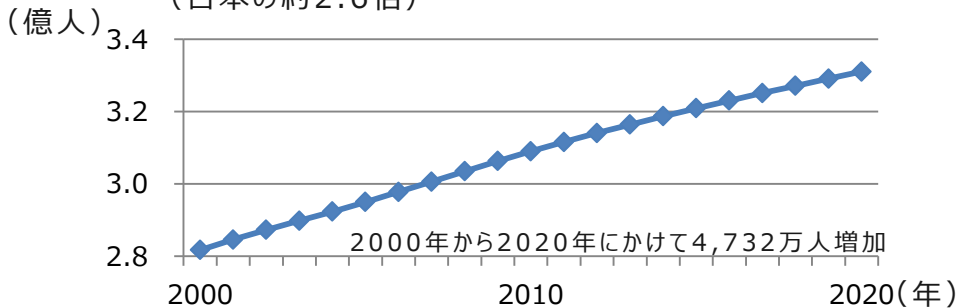
**面積** 983万km<sup>2</sup>  
(日本の約26倍。日本はモンタナ州程の面積)



**邦人** 426,354人 2020年10月時点[外務省統計]  
(中国在留邦人数の約3.8倍)

**日系企業** 8,930拠点 2020年10月時点[外務省統計]  
(中国在留拠点数の約0.27倍)

**人口** 3億2,948万人 2021年[世銀データベース]  
(日本の約2.6倍)



**民族** 多民族国家

**宗教** 信教の自由を憲法で保障、主にキリスト教

**政治  
統治** 大統領制、連邦制

**名目  
総額GDP** 20.9兆ドル 2020年[IMFデータベース]  
(日本の約4.1倍(ドル換算))

**日米間の  
知財権等  
使用料収支** 日本が5,255億円黒字 2020年[財務省統計]  
(日中間では日本が5,535億円黒字)

# 米国知財制度の主な特徴

- 特許 (Utility patent)

- 2011年まで米国のみ先発明主義。
- 今は世界各国、**先願主義**。
- 権利期間は世界各国、出願から20年。  
(TRIPS協定)

- 意匠 (Design patent)

- 米国・日本は**審査制**、欧州・中国は無審査制。
- 米国の権利期間は**登録から15年**、日本・欧州は出願から25年、中国は出願から15年。

- 商標 (Trademark)

- 米国は**使用主義**のため原則出願時に使用の証明が必要。日本・欧州・中国は登録主義。
- 米国は州のコモンロー、州法、連邦法で保護。連邦法の保護のためUSPTOに出願。
- 米国・日本・中国の権利期間は登録から10年で更新可。欧州は出願から10年が多く更新可。

- 特許・意匠・商標に共通して、米国は損害賠償額が最大3倍になる**懲罰的賠償制度**がある。日本・欧州は懲罰的賠償制度なし。中国は最大5倍。

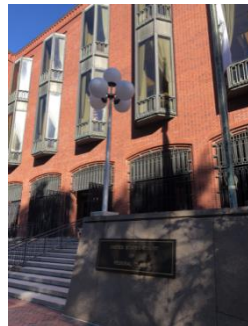
# 知的財産に関する機関

- 米国特許商標庁 (USPTO)
- 議会図書館著作権局
- 司法省 (DOJ) 反トラスト局
- 連邦取引委員会 (FTC: Federal Trade Commission)
- 国際貿易委員会 (ITC: International Trade Committee)
- 裁判所
  - 州裁判所 (地裁、控訴裁、最高裁)
  - 連邦裁判所 (地裁、控訴裁、最高裁)
    - 連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC)

(Court of Appeals for the Federal Circuit)  
全米に12ある連邦控訴裁判所の1つ。右の円グラフのように特許事件などを扱う。

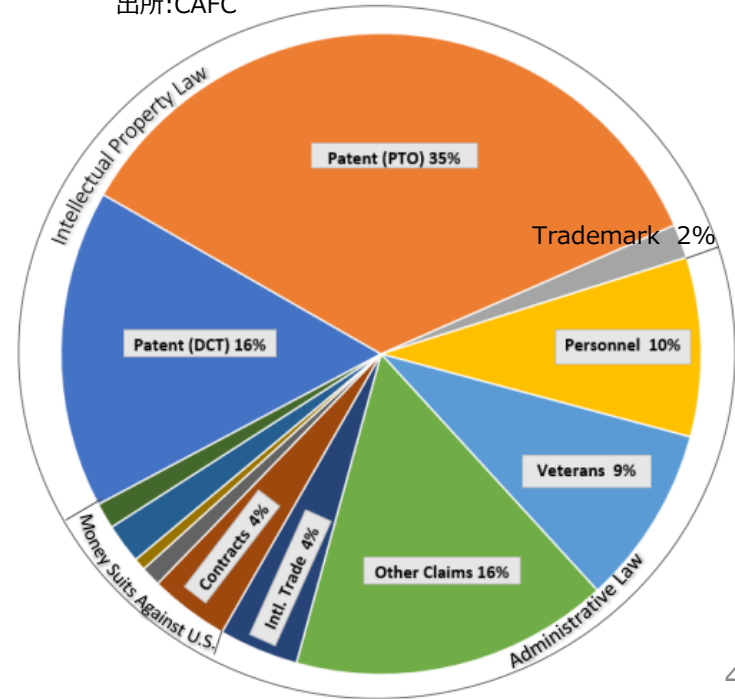


←USPTO



←CAFC

2021年度にCAFCに請求された事件のカテゴリ割合  
出所:CAFC



---

# 1. USPTO

2. 統計情報

3. 知財政策の動向

4. 特許適格性問題

5. SEP関連の話題

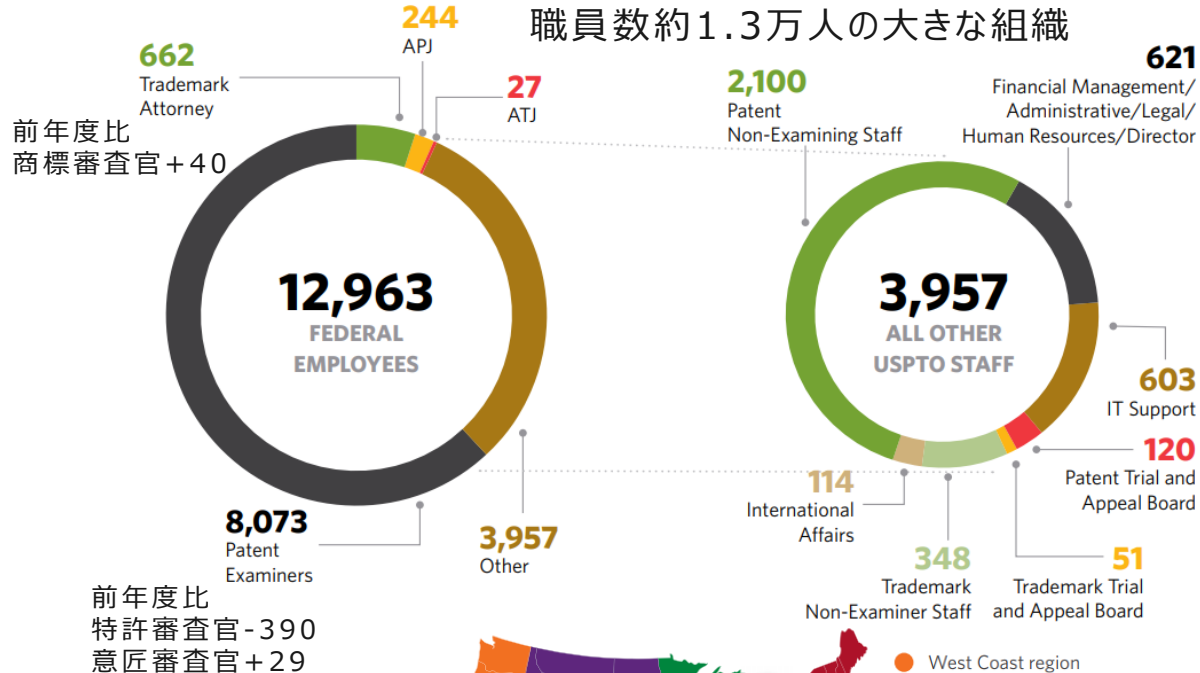
6. 特許、意匠、商標の話題

# USPTOの職員

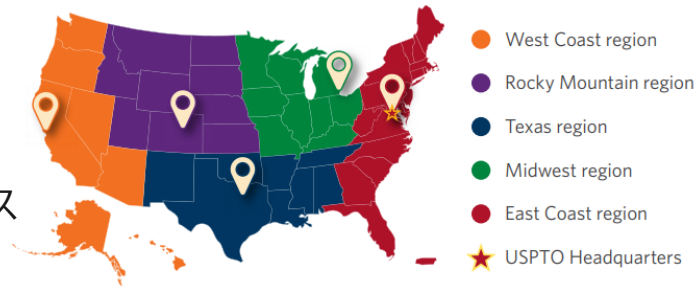


Performance and Accountability Report  
fiscal year 2021(USPTO年報)

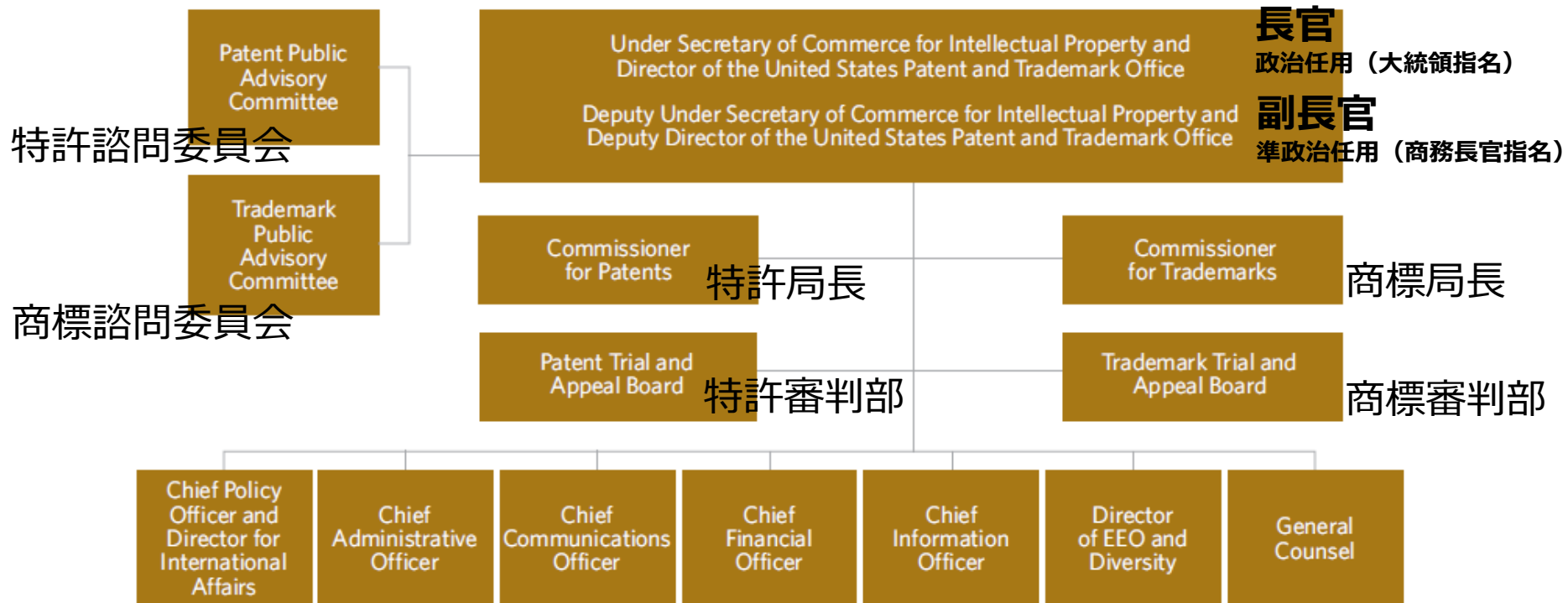
職員数約1.3万人の大きな組織



5か所にオフィス



# USPTOの組織



EEO: Equal Employment Opportunity

# USPTOの長官

- 2021年10月26日、バイデン大統領が**Kathi Vidal氏**を**新USPTO長官**として指名。
  - 法律事務所Winston & Strawnのシリコンバレー事務所に所属する**知財弁護士**。
  - GE等でソフトウェアやAIのエンジニアやCAFCで調査官を務め、現在の事務所の前に法律事務所Fish & Richardsonに20年間所属。
  - 半導体、ソフトウェア、医療機器といった幅広い分野において**特許訴訟の経験が豊富**。
  - 大企業やスタートアップに対して営業秘密や商標を含む知財分野のアドバイスを行っている。
  - 女性及び多様性の問題や若手弁護士の育成に積極的に取り組んでいる。
  - **特許適格性の問題**にも豊富な経験を持ち、**特許権者と実施者のバランスを考慮して対処できると期待**されている。
- 12月1日、上院司法委員会の公聴会において議員の質問に回答。
  - **一番の問題は？**：**特許適格性**。裁判官も理解が難しいと聞く。規則等が適合しているかイノベーションを促進しているかを確かめる必要がある。
  - 医薬価格高騰問題の認識は？：特許制度の乱用の懸念は承知。USPTOができるのは最高の質の特許を発行すること。知財価値向上に努力。
  - PTABのFintivルールの扱いは？：Fintivルールの適用によりどのような影響があるか利害関係者や議員と協力して検討したい。
  - 中国等による知財窃取問題への対処は？：模倣品や知財侵害品に対して米国企業を代理した経験もある。問題に積極的に取り組みたい。
- 2022年1月13日に上院司法委員会が承認、4月5日に上院本会議が承認、そして、4月13日に宣誓を経て正式にUSPTO長官に就任。

就任時のVidal長官のコメント

  - 米国の革新的な機関に参加することになり大変うれしく思う。
  - 多くのアイデアを実現するためにUSPTO職員と一緒に働くことができわくわくしている。



CAFCのMoore首席判事（左）とUSPTOのVidal長官（右）  
出所：USPTO



# Vidal長官への期待

- **Fintiv**規則の維持、見直しまたは廃止の決定 p.20,30-31
- **AAM**事件等の最高裁に上訴され、最高裁が政府見解を求めたものに関する意見書作成への関与 p.35
- **特許適格性**問題への対応 p.36
- **SEPの政策声明**等の反トラスト、国際貿易などと知財とが交差する問題に関する政権への助言 p.42
- **Arthrex**事件最高裁判決に基づく長官レビューの実施 p.45-46
- **意匠の製造物品要件**の意見募集後の対応 p.47
- イノベータの多様化に向けた取組みの推進
- プロボノプログラムの強化

ただし、今後の政権交代の可能性を踏まえて、実質2年半ほどで規則改正などを行うには、各課題に早急に着手する必要があるとの指摘がある。

政権	USPTO長官	大統領指名日	連邦議会の承認日		就任日	退任日
バイデン	Kathi Vidal	2021年10月26日	2022年1月13日 2022年4月5日	上院司法委員会 上院本会議	2022年4月13日	
トランプ	Andrei Iancu	2017年8月26日	2017年12月14日 2018年2月5日	上院司法委員会 上院本会議	2018年2月8日	2021年1月20日
オバマ	Michelle K. Lee	2014年10月16日	2015年2月26日 2015年3月9日	上院司法委員会 上院本会議	2015年3月12日	2017年6月6日
	David J. Kappos	2009年6月18日 (指名の意向を発表)	2009年8月6日 2009年8月7日	上院司法委員会 上院本会議	2009年8月13日	2013年2月1日

# ウクライナ情勢の影響

- 3月4日 USPTOは、ロシア特許庁（ロスパテント）及びユーラシア特許庁との関係を終了すると発表。
- 3月8日 ベラルーシ知財庁についても関係を終了すると発表。
- 3月10日 ロシア特許庁を先行庁とする特許出願について特許審査ハイウェイ（PPH）申請の受理を停止すると発表。3月11日から適用（過去分も遡及適用）。
- 5月5日 米国財務省外国資産管理室（OFAC）がロシアに関する以下の知財関連の取引（transaction）を許可すると発表。
  - 特許権、商標権、著作権を含む知財保護を得るための申請の提出及びその後の手続
  - 特許権、商標権、著作権を含む知財保護の受領
  - 特許権、商標権、著作権を含む知財保護の更新及び維持
  - 特許権、商標権、著作権を含む知財保護に関する異議や侵害手続の申請及びその後の手続、もしくはこのような手続における防御の手続

# 知財庁構想

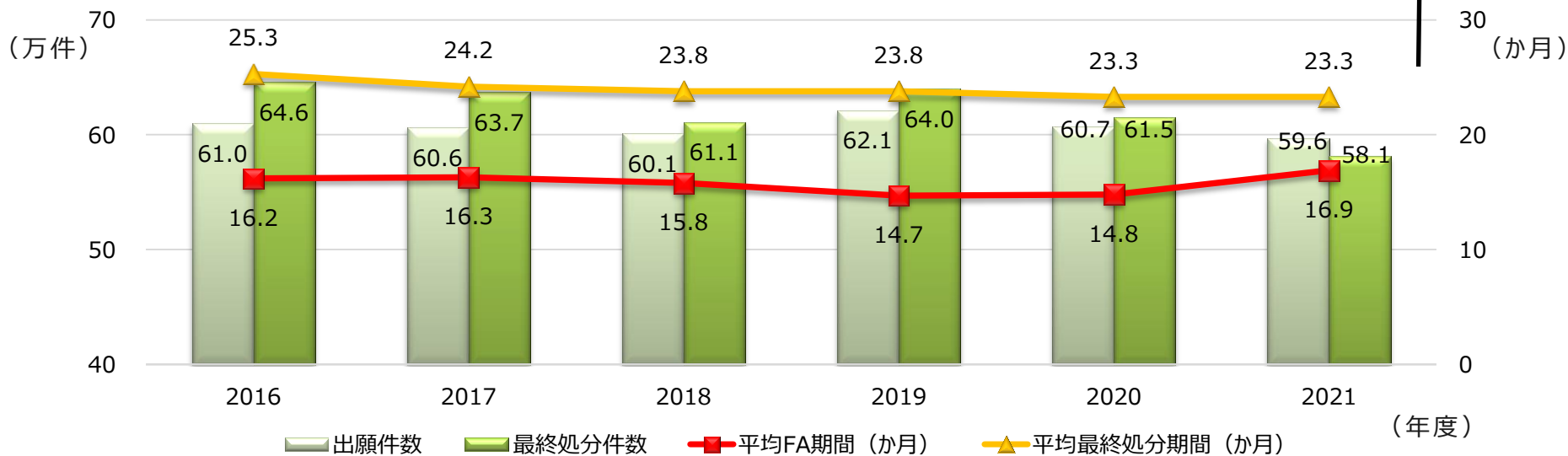
- 1月26日 上院司法委員会知財小委員会のTillis議員（ノースカロライナ州選出、共和党）は、米国行政会議（ACUS）のWiener議長代行ら宛に、**知財庁設立の要否に関する調査を要請**。
  - Tillis議員は、知財に関連した機関が複数の連邦政府機関に散在していることが政策の矛盾や不必要な官僚制の原因となっており、知財関連部門を一つの機関に集中させることで、米国民の知財システムへの参加を支援するとともに、知財の重要性を示すことができるかと述べている。
  - **少なくともUSPTOと著作権局を統合**し、さらに、大統領行政府内に設置されている知的財産執行調整官（IPEC）室及び他機関の知財関連部門を統合して独立機関を設立する構想。
  - 機関の長は大統領による指名及び上院による承認が必要な役職とし、特許、商標、著作権、政策調整といった分野ごとに局長を設置すべきだとしている。
- ACUSは必要な専門性又はリソースを持たないとして、米国公共行政アカデミー（NAPA）などへの調査依頼を提言。
- 3月15日 Tillis議員はNAPAのGerton会長兼最高経営責任者に書簡を送付し、①調査実施の可否を3月31日までに知らせること、②調査実施が可能なら、**2023年3月31日までに調査を完了**することを要請。
- また、同議員はUSPTOのHirshfeld長官代行及び著作権局のPerlmutter局長に書簡を送付し、NAPAと協働して知財庁設立の便益などを話し合う**諮問委員会を2022年12月31日までに設置**することを要請。
- 3月31日 **NAPAは調査を実施すると回答**。

- 
1. USPTO
  2. 統計情報
  3. 知財政策の動向
  4. 特許適格性問題
  5. SEP関連の話題
  6. 特許、意匠、商標の話題

# 米国特許出願件数

- 2021年度（2020年10月～2021年9月）の出願件数は前年度から-1.8%で1万件減。
- 内訳は、継続審査請求（RCE）1万件減、新出願（Serialized）453件減。
- 最終処分期間は23.3か月で昨年と同じ、FA期間は16.9か月に長期化。  
※日本は15.0か月と10.2か月（2020年度）
- 長期化の理由は、パンデミックによる職員の休暇や残業の減少。

出願件数は3  
月時点では前  
年度比2%減



# 米国特許出願件数（国・地域別）

- 新出願（Serialized）の件数について、**日本**は依然として中国等よりも多いが**前年度から-5.2%**で3,254件減。
- 前回大きく増えた**中国**・韓国も**減**、他方で**米国**・カナダ・フランス・インドは**増**。

## 新出願（Serialized）の件数

Country of Origin	FY2020	FY2021	% Growth
JAPAN	62566	59312	-5.2%
CHINA	36106	35606	-1.4%
SOUTH KOREA	29778	28606	-3.9%
GERMANY	21098	20896	-1.0%
TAIWAN	16283	15693	-3.6%
CANADA	8718	9071	4.0%
UNITED KINGDOM	8956	8652	-3.4%
FRANCE	7921	7953	0.4%
INDIA	5726	6638	15.9%
UNITED STATES	207404	209958	1.2%

# 特許許可件数（企業別）

2021年の特許許可件数上位		件数	2020年比
1	IBM	8540	-9%
2	SAMSUNG	8517	0%
3	LG	4388	-14%
4	CANON	3400	-8%
5	HUAWEI	2955	-7%
6	INTEL	2835	-14%
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2807	-3%
8	TOYOTA	2753	-2%
9	RAYTHEON TECHNOLOGIES	2694	-16%
10	SONY	2624	-9%

# 特許許可件数（大学・公的研究機関別）

2021年の特許許可件数上位		件数
1	カリフォルニア大学	671
2	フロリダ州立大学	419
3	韓国電子通信研究院	418
4	マサチューセッツ工科大学	402
5	台湾工業技術研究院	262
6	アリゾナ州立大学等 <small>(ARIZONA BOARD OF REGENTS)</small>	259
7	テキサス大学	246
8	中国科学院	245
9	ハーバード大学	210
10	スタンフォード大学	205



# 米国意匠出願件数（デザイン特許）

- 出願件数は前年度比+17.6%で8,096件増。
- 2021年10月時点の最終処分期間は21.2か月、FA期間は16.3か月。  
※年推移は未公表。日本は7.1か月と6.3か月（2020年度）

出願件数は3月  
時点では前年度  
比11%増

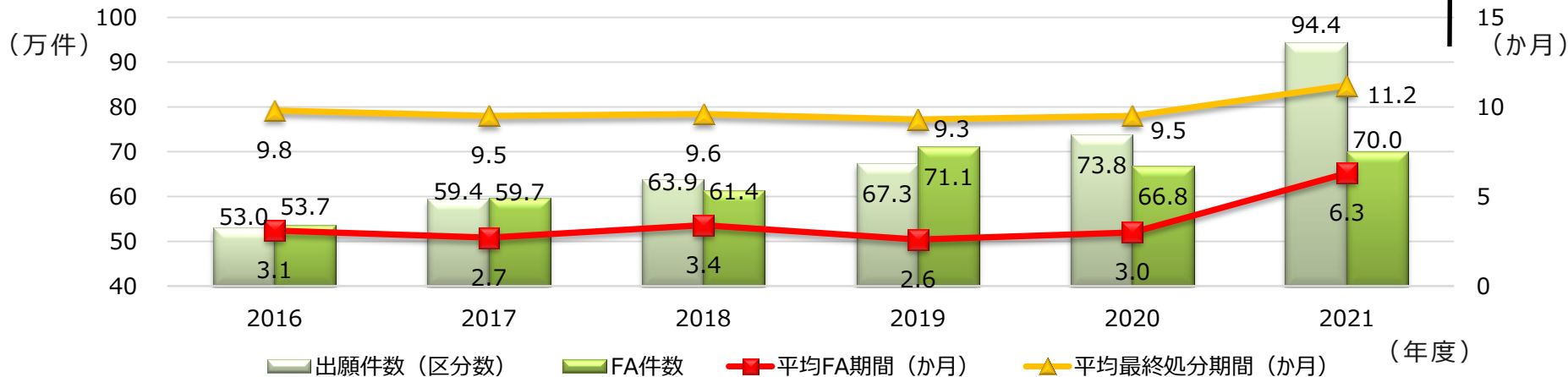


# 米国商標出願件数

- 出願件数（区分数）は前年度比+27.9%で20.6万件増。
- 日本からの件数は前年度比-1.2%で8,671件から7,982件に689件減、中国からの件数は前年度比+122.7%で10.2万件から22.8万件に12.6万件増。
- 急増した理由として、パンデミック後にビジネス形態の変更（オンライン移行）が増えたことや、商標手数料の値上直前に中国から大量の出願があったことが指摘されている。
- 最終処分期間は11.2か月に、FA期間は6.3か月に長期化。

※日本は11.2か月と10.0か月（2020年度）

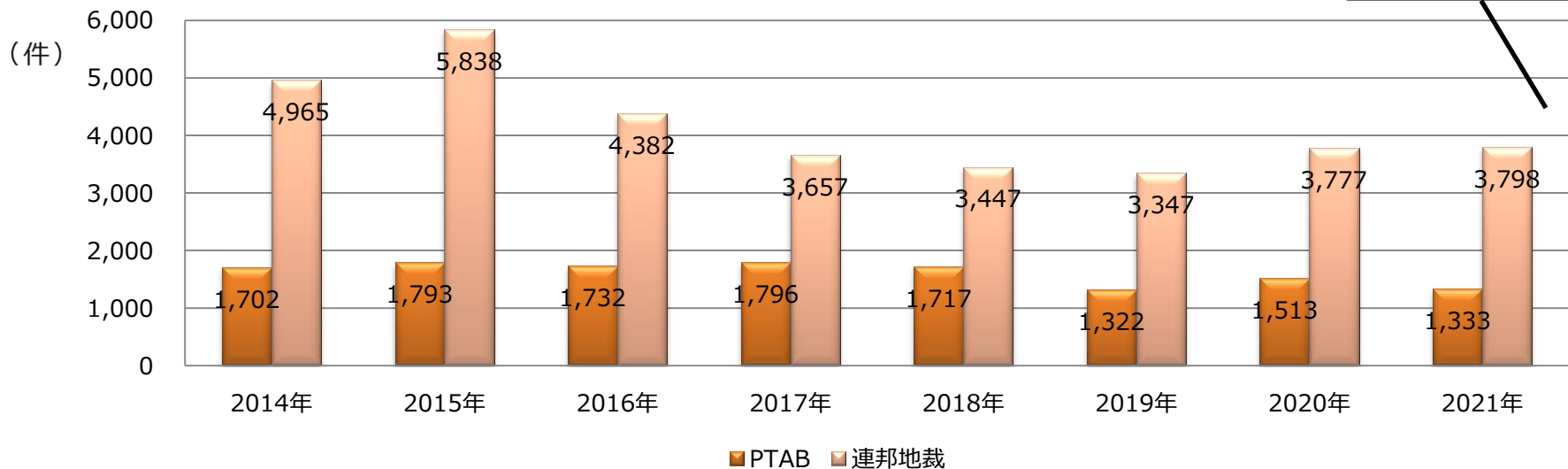
出願件数は3月時点では前年度比18%減



# 審判・裁判件数

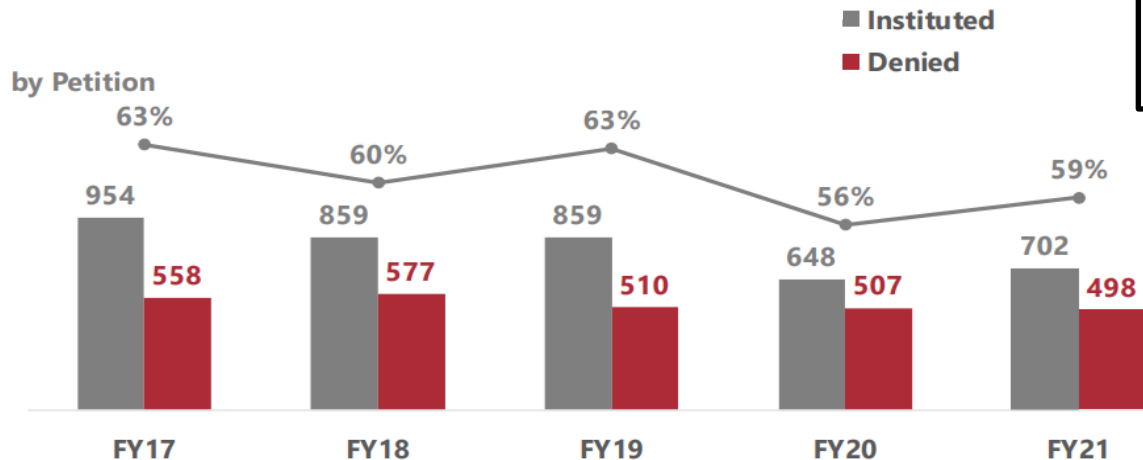
- 特許審判部（PTAB）に申請された**審判（AIAレビュー）の件数は減少**。
- 地裁に提訴された特許関連の**裁判の件数は2020年と同程度**。

Unified Patents社が  
2022年3月時点の件  
数で推計すると、2022  
年は前年比で、PTABは  
9%減、地裁訴訟は  
9.4%減になる予測



# 審判の審理開始率

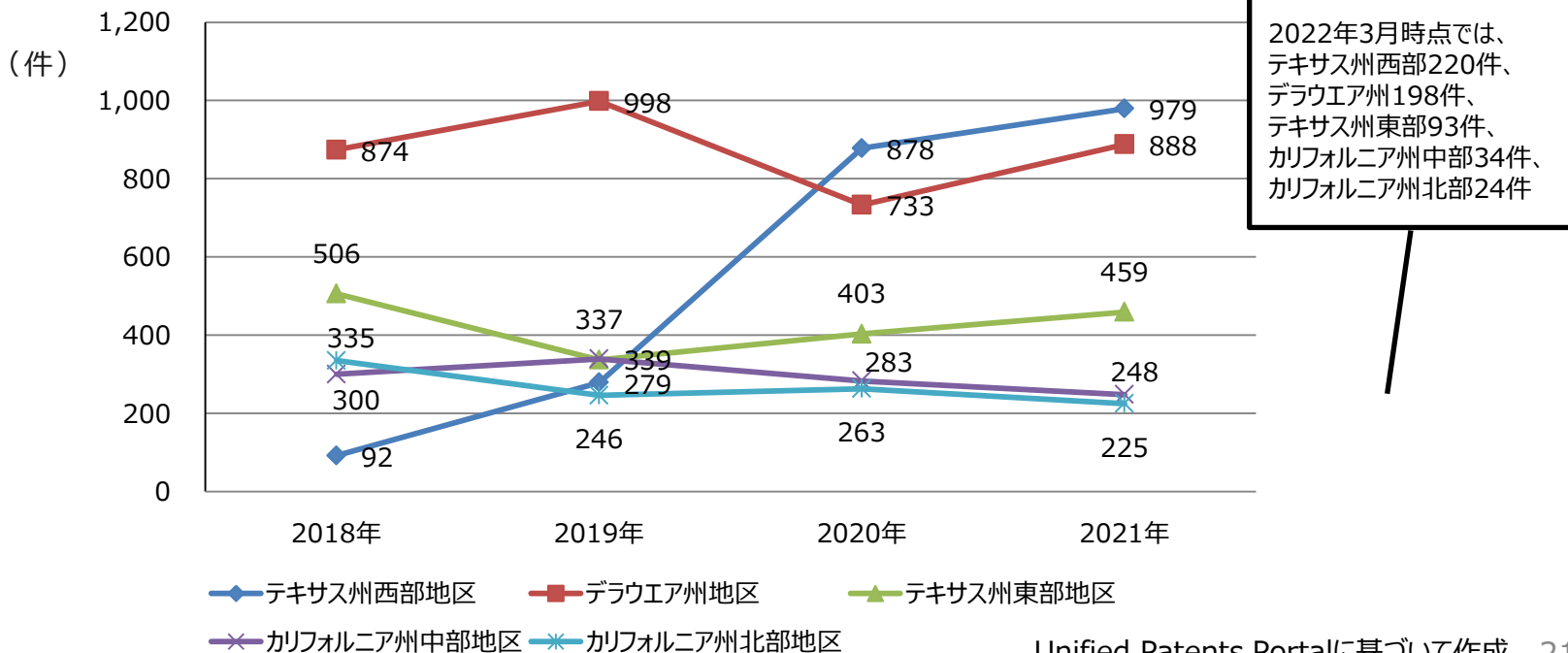
- PTABは、AIAレビューの申請（約9割当事者系レビュー（IPR）。取下げなど除く）のうち**約4割について審理開始を拒否**。
- IPRの審理開始は、**NHK-Fintivルール**に基づいてPTABの裁量で判断。
  - 具体的には、特許訴訟とIPRが併存する場合に、IPRの審理開始を認めるか否かを、①裁判所は訴訟を停止するか、②特許訴訟の公判日はIPRの最終書面決定日にどの程度近いかなどの要素で判断。
- **特許訴訟の進行スケジュールが早いと、IPRの審理開始は拒否されやすい。**



Unified Patents社が2022年3月時点の件数で推計すると、2022年の審理開始拒否件数は前年比で**17%減**になる予測

# 主な地裁の特許訴訟件数

- 2018年9月トランプ前大統領がテキサス州西部地区連邦地裁（WDTX） Waco支部にAlan Albright判事を指名してから、同地裁に対する特許訴訟の提訴件数が急増。
- Albright判事は特許権の重要性を認識し、早いスケジュールを示した上で訴訟を進行。



# 裁判の当事者

- Unified Patents社の分析では、当事者にNPEが含まれる**NPE関連訴訟の割合は全体の約6割**。
- 2021年、**NPE関連訴訟は2020年比2.4%増**、非NPE関連訴訟は同5.5%減。
- 産業分野としては**ハイテク分野が最多で全体の約7割**、次いで医療分野が全体の約1割。
- **ハイテク分野の訴訟の87%はNPE関連**。
- 被告となった件数の上位3者はSamsung（68件）、Apple（37件）、Google（36件）で全てハイテク分野の事業会社。
- 原告となった件数の上位3者はCedar Lane Technologies（99件）、Social Positioning Input Systems（39件）、DatRec（34件）で全てNPE。原告となった件数の上位10社まで全てNPE。
  
- RPX社の分析では、2021年にNPEにより特許訴訟を提起された企業は2,338社で、2020年比9.5%増。
- NPEによる特許訴訟の中では**IP Edge社の関連会社によるものが26.3%**。
- IP Edge社は特許訴訟を提起して和解を求めることで収益を得ており、2010年以來、最も多く特許訴訟の原告となっている。**同社が提起する特許訴訟の30%は提訴日から90日以内に取り下げられ、95%は1年以内に解決**している。同社が2021年に提起した特許訴訟の6割がデラウェア州地区連邦地方裁判所で提起されており、その理由としては、テキサス州西部地区連邦地方裁判所では公判日程が早く設定され、訴えの実体を審理される可能性があることが指摘されている。

- 
1. USPTO
  2. 統計情報
  3. 知財政策の動向
  4. 特許適格性問題
  5. SEP関連の話題
  6. 特許、意匠、商標の話題

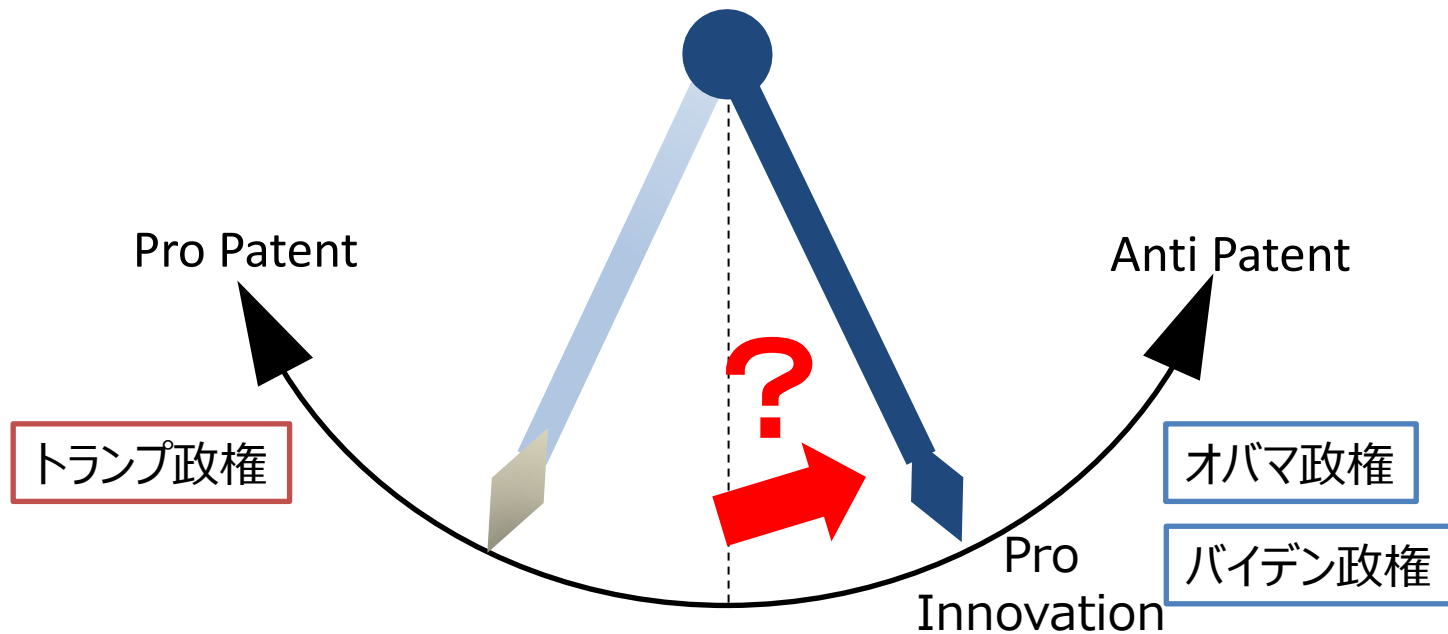
# 世界知的所有権の日(4/26)の大統領宣言

- 2018年 トランプ大統領が大統領宣言を公表。
  - 知財窃盗を許さず、公平で相互的な貿易施策を実施することで、米国の雇用を保護し、グローバルなイノベーションを促進する。
- 2019年 トランプ大統領が大統領宣言を公表。
  - 米国の知財窃盗を支援している国など、不正行為を働く者に対して、法律と公正で相互的な通商政策の双方を行使して積極的な措置を講じる。
- 2020年 トランプ大統領が大統領宣言を公表。
  - コロナウイルスとの戦いが続く中で、知財の重要性が今ほど明白になったことはない。
- 2021年 バイデン大統領が大統領宣言を公表。
  - 中小企業のブランド確立に加え、消費者を模倣品から保護するために商標制度が重要（WIPOが設定したテーマに沿った内容）。
- 2022年 **バイデン大統領から宣言なし。**



# バイデン政権の方向性

- トランプ政権でプロパテントに向かっていた振り子をアンチパテントに戻している？
- イノベーションを目指している点（プロイノベーション）では同じ。
- 積極的にアンチパテントに向かっているというよりはプロパテントの意識が相対的に低い？



# TRIPSウェイバー提案

## 2020年 トランプ政権

- 10月2日 南ア・インドがCOVID-19に関連する製品についてTRIPS協定における知財保護の一部の条項の適用猶予を提案（TRIPSウェイバー提案）
- 10月15,16日 Lighthizer通商代表がWTOにてウェイバー不支持を表明
- 12月下旬 Schakowski議員（民主党）が中心になりウェイバー支持の動きが出始め、Pelosi下院議長（民主党）などからもウェイバー支持の声が出される

## 2021年 バイデン政権

- 1月29日 米国研究製薬工業協会（PhRMA）が2021年のスペシャル301条報告書に対する意見書内でウェイバー不支持
- 3月4日 Lee議員（共和党）、Cotton議員（共和党）ら4名がバイデン大統領宛にウェイバー不支持を求める書簡を送付
- 3月30日 米国知的財産権者協会（IPO）等知財4団体がTai通商代表宛にウェイバー不支持を求める書簡を送付
- 4月14日 **元国家元首、ノーベル賞受賞者など170名**がバイデン大統領宛にウェイバー支持を求める書簡を送付
- 4月15日 **Sanders議員（無所属）**ら10名がバイデン大統領宛にウェイバー支持を求める書簡を送付
- 4月16日 Tillis議員（共和党）がバイデン大統領宛にウェイバー不支持を求める書簡を送付
- 4月26,27日 Tai通商代表がファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、ジョンソンアンドジョンソンの幹部と会合
- 4月30日 Schakowski議員、DeLauro議員ら**民主党議員110名**がバイデン大統領宛にウェイバー支持を求める書簡を送付
- 5月4日 Jordan議員、Issa議員ら共和党議員12名がバイデン大統領宛にウェイバー不支持を求める書簡を送付
- 5月5日 Tai通商代表がウェイバー支持を表明

# TRIPSウェイバー提案

- 5月17日 **バイデン大統領・ホワイトハウス**は、米国は6月末までに8,000万本の米国製ワクチンを各国に寄付すること、各国のCOVID-19対策を支援するための115億ドルの新たな資金提供をすることなどを表明。**ウェイバー支持**については、「**異常時には異常な手段が必要**である。米国は、今回のパンデミックの異常な状況を理由に、COVID-19ワクチンの知的財産保護を放棄することを支持する。」と言及。
- 11月26日 **バイデン大統領・ホワイトハウス**は、オミクロン変異種が南アフリカで発生したことを受けて声明を出した。**ウェイバー支持**については、「COVID-19ワクチンの知財保護を放棄し、グローバルに製造可能にするという米国のチャレンジに応えることを各国に求める。**オミクロン変異種のニュースはこの問題を早急に進めることの重要性を改めて示している**。」と言及。

## 2022年

- 5月3日 米国、EU、インド及び南アフリカがまとめた案をOkonjo-Iweala事務局長が公表。同事務局長は「この案が6月までにWTO加盟164カ国・地域の間で最終的にまとめられ承認されることを期待する。」としている。案の概要は以下のとおり。
  - 対象はワクチンの特許のみ
  - TRIPS上の既存の強制実施権を明確化
  - ワクチン普及のための輸出でも可能
  - 対象国は①全ての途上国が対象であるが生産が可能な国はオプトアウトを推奨、又は、②**全ワクチン輸出の10%以上輸出している国は対象外**、の2案
  - 人道的・非営利・手ごろな価格を考慮した報酬を推奨
  - 期間は**3年又は5年（未合意）**
- 5月3日 USTRのPagán在ジュネーブ副代表は、「安全で有効なワクチンをできるだけ早く多くの人々に届けるという**バイデン・ハリ入政権の目標の一環**として、この案を加盟国・地域が検討する間、米国議会などステークホルダーらとの協働を続ける。」としている。
- 米国内では、TRIPSウェイバーの**賛成派・反対派の両方から批判的な意見**が出ている。

# 現第117回連邦議会の知財関連委員会

- 上院 知的財産小委員会 委員長  
Patrick Leahy議員 (バーモント州選出、民主党)
  - 民主党の重鎮。
  - 2011年Leahy-Smith米国発明法(AIA)の提案者。
  - トランプ政権・Iancu前長官が行ってきたことに否定的。
- 上院 知的財産小委員会 ランキングメンバー  
Thom Tillis議員 (ノースカロライナ州選出、共和党)
- 下院 法廷・知的財産・インターネット小委員会 委員長  
Hank Johnson議員 (ジョージア州選出、民主党)
- 下院 法廷・知的財産・インターネット小委員会 ランキングメンバー  
Darrell Issa議員 (カリフォルニア州選出、共和党)



Leahy議員 (左上)、Tillis議員(右上)  
Johnson議員 (左下)、Issa議員 (右下)

# 選挙資金 Leahy議員・Tillis議員

## 【Leahy議員への寄付金額上位】

1位 Lockheed Martin \$93,351

2位 Boeing \$88,218

...

**5位 Microsoft \$63,500**

...

**8位 Google \$51,629**

...

**27位 Pfizer \$32,500**

## 【Tillis議員への寄付金額上位】

1位 British American Tobacco \$117,125

...

**13位 Pfizer \$60,090**

...

**26位 Amgen \$46,935**

...

**32位 Facebook \$44,117**

...

**37位 Merck \$40,498**

...

**44位 Google \$37,968**

**45位 Microsoft \$37,924**

# AIA関連、Leahy議員の動向

## ➤ 特許審判（AIAレビュー）制度の修復法案RAIA

- 2021年9月29日、Leahy議員はCornyn議員と共同でRAIA（Restoring the America Invents Act）を上程。
- Leahy議員は、AIAレビューが質の低い特許に基づく権利行使を防ぐという本来の目的を果たしていないという問題意識を持っている。
- Leahy議員は、AIAレビューのような特許の有効性に関わることがその時のUSPTO長官の意向に影響されるのは望ましくないという問題意識も持っている。
  - 法案の概要
    - PTABの裁量によるIPRの審理開始拒否を制限:法定の要件が満たされていれば審理が開始されるようにすること、など。
- しかし、Leahy議員は2023年1月で議員を引退する。

## ➤ RAIAに対する批判

- 2022年3月30日、AIAの共同提案者であるSmith元下院議員は、RAIAはAIAの目標を弱めるとして以下のように指摘。
- AIAは、特許品質の改善と、地裁訴訟手続に比べて低費用で迅速な手続の提供とを目指して、地裁の代替的裁決機関となるPTABを設立した。
- RAIAには、①地裁係属中訴訟で争点にされている特許が対象のレビュー申請を棄却するUSPTO長官の権限を大幅に制限し、②同一特許に対するレビューの連続（serial）または並行（parallel）申請、および、特許保有者に対する嫌がらせ、または、株価の操作が目的のレビュー申請を長官が棄却できないようにするなど、手続の乱用を促す施策が含まれている。
- RAIAは、AIAで設定されたバランスを乱し、PTABを「低費用な訴訟代替手続」でなく「訴訟駆引きツール」に固定する提案。

# WDTX関連、Tillis議員の動向

2021年11月2日、Tillis議員はテキサス州西部地区地裁（WDTX）の特許訴訟に関して2通の書簡を公表。

## ➤ 特許訴訟の集中

- 1通目は、Tillis議員とLeahy議員との連名で**最高裁のJohn Roberts首席判事に宛てた書簡で、WDTXへの特許訴訟の過度な集中について検討を要請。**
- 書簡では、WDTX Waco支部について、判事が同支部への訴訟提起を推奨するほか、判例法に従わずに事件移送申立を否認することを批判している。これによって**原告が事件の担当判事を事実上選べるフォーラムショッピングが可能**となっていると指摘。
- この問題を**2022年5月1日までに調査し、司法府における改革と立法府への提言を報告書にまとめる**よう、米国司法会議（Judicial Conference of the United States）に命じることをRoberts首席判事に要請。
  - 連邦裁判所事務局のMauskopf局長は12月15日、調査を米国司法会議の裁判所管理・事件管理委員会が実施することを両議員に回答。

## ➤ IPRの審理開始拒否

- 2通目は、Tillis議員からUSPTOのHirshfeld長官代行に宛てた書簡で、PTABの**裁量によるIPRの審理開始拒否に関するルール（Fintivルール）の修正を要請。**
- Fintivルールの考慮要素の1つとして、訴訟の審理日程がIPRの最終書面決定の見込み日より早い場合、審理開始拒否の可能性が高くなるとされている（第2要素）。
- 書簡では、WDTX Waco支部で審理日程が非現実的に早く設定され、この審理日程に基づきPTABがIPR審理開始を拒否していることは正当化し難いとして、**調査と必要な改革を2021年12月31日までに**行うことを要請。

12月1日の公聴会でVidal長官候補が、長官に就任したら協力する旨述べた後は動きなし

# CAFC判事

- Prost首席判事の任期満了に伴いKimberly Moore判事がCAFC新首席判事として2021年5月に就任（昇任）。
  - 2006年からCAFC判事。近年ではArthrex事件を担当したほか、AAM対Neapco事件では反対意見を提出して特許適格性の適用範囲を広げすぎていると批判。
- Wallach判事の退任に伴いTiffany Cunningham氏がCAFC新判事として2021年7月に就任。
  - 2014年から法律事務所Perkins Coieの知財弁護士。CAFCのDyk判事の補佐官、法律事務所Kirkland & Ellisの知財弁護士としての勤務も経験。
- O'Malley判事の退任に伴いLeonard Stark判事がCAFC新判事として2022年3月に就任。
  - 2010年からデラウェア州地区連邦地方裁判所の判事。AAM対Neapco事件を担当するなど多数の知財訴訟を担当。弁護士、連邦検事、地裁下級判事としての勤務も経験。



Moore首席判事（上）、Cunningham判事（中）、Stark判事（下）



- 
1. USPTO
  2. 統計情報
  3. 知財政策の動向
  - 4. 特許適格性問題**
  5. SEP関連の話題
  6. 特許、意匠、商標の話題

# 裁判所における判断

- 特許適格性が理由で訴訟において特許が無効と判断されるケースは依然として多い。
- 最高裁は、特許適格性を争っている事件の上訴をAAM対Neapco事件以外却下。2022年は同事件の結果に注目。

訴訟において特許が無効と判断された際の理由（2010年）

Invalidity Reasons	Judgment on the Pleadings		Summary Judgment		Judgment as a Matter of Law		Any Judgment Event	
	Default Judgment	Consent Judgment	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial
101 Subject Matter ← 特許適格性	0	0	1	1	0	0	0	2
102 Anticipation / Novelty ← 新規性	1	1	0	20	6	0	0	28
102(f) Derivation (pre-AIA)	1	0	0	1	2	0	0	4
102(g) Interference (pre-AIA)	0	0	0	1	0	0	0	1
103 Obviousness ← 自明性	2	0	0	10	10	0	0	22
112 Best Mode (pre-AIA)	0	0	0	0	2	0	0	2
112 Definiteness	0	1	0	14	1	0	0	16
112 Enablement	0	0	0	4	3	0	0	7
112 Written Description	0	1	0	4	1	0	0	6

同（2020年）

Findings	Judgment on the Pleadings		Summary Judgment		Judgment as a Matter of Law		Any Judgment Event	
	Default Judgment	Consent Judgment	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial
101 Subject Matter ← 特許適格性	0	0	46	3	1	1	0	51
102 Anticipation / Novelty ← 新規性	0	0	0	5	2	0	0	7
102(f) Derivation (pre-AIA)	0	0	0	0	2	0	0	2
103 Obviousness ← 自明性	0	2	0	2	6	1	0	11
112 Definiteness	0	0	0	25	0	0	0	25
112 Enablement	0	0	0	2	3	0	0	5
112 Written Description	0	1	0	2	5	0	0	8

Lex Machina社の“Patent Litigation Report”から抜粋

- 出願実務では、USPTOの審査ガイドンスに基づいてクレームの記載を工夫すれば対処可能という声もある。
- USPTOは2022年1月、特許適格性の審査への応答を後回しにできる審査試行プログラムを開始。

# AAM対Neapco事件

## 2019年10月3日高裁

- 連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法についてのAmerican Axle & Manufacturing（AAM）社特許発明に対して、クレーム発明は特許適格性を有しないと判断。

### 多数意見

- クレーム発明は具体的な構造や手法を示すことなく、複数種の振動を抑えるという所望の結果が得られるようにライナーの質量や剛性を調整することを述べているのみであるため、単なる自然法則（Hookeの法則）の適用に過ぎないなどとして特許適格性を有しないと判断。

### 反対意見

- Moore判事**が反対意見を提出。「多数意見の本件クレーム発明に関する懸念は自然法則とは全く関係がなく、クレーム発明の実施可能性に関するものである。」、「実施可能要件に関しては112条という明確な規定がある。我々は、101条（特許適格性）を、特許性に関して懸念される問題すべてを解決するための万能薬として利用してはならない。」などと述べ、この事案に特許適格性の問題を適用することに対し強い懸念を表明。

## 2020年7月31日高裁

- CAFCは、AAMの大法廷再審理申立を棄却した。判事の意見が棄却賛成6名と棄却反対6名で完全に割れた。また、CAFCは、クレーム22は無効、一部のクレームは審理が尽くされていないとして地裁に差し戻した。
- (クレーム22) A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system ... the method comprising: providing a hollow shaft member; **tuning a mass and a stiffness of at least one liner**; and inserting the at least one liner into the shaft member; wherein the at least one liner is a **tuned resistive absorber for attenuating shell mode vibrations** and wherein the at least one liner is a **tuned reactive absorber for attenuating bending mode vibrations**.

# USPTOによる意見募集

- 2021年3月5日、上院司法委員会知財小委員会のTillis議員、Hirono議員、Cotton議員及びCoons議員の4名が、USPTOのHirshfeld長官代行宛に、**特許適格性に関する意見募集**の実施を要請。

要請の概要は以下のとおり。

- 特許適格性の法理に一貫性と明確性が欠如しており、このままではイノベーションを主導する米国の地位が危ぶまれる。
  - 米国が主導する分野として、**量子コンピュータ、人工知能、5G、IoT、バイオ医薬品、精密医療、生命科学**が挙げられる。現在の特許適格性に関する判例により、診断方法、バイオ医薬品、生命科学産業における発明は特許保護から完全に除外されている。
  - **議会での法改正の議論に向けて**、USPTOに対し、特許適格性の問題について広く情報を募集し、回答を評価して議会に報告することを要請する。
  - 特に関心があるのは、**上記の産業分野の投資やイノベーションにどのような負の影響があるか**という点。
  - **議会への報告期限は2022年3月5日**。
- USPTOは2021年7月9日から10月15日まで意見募集を行い、145件の意見提出を受けた。
    - ユタ大学ロースクールのContreras教授の分析では、意見が特許適格性問題に向けられたものは126件で、現在の法理に**否定的なものは65%、肯定的なものは32%**、中立的なものは3%であった。
    - 現在の法理に否定的な意見を提出した者の産業別内訳は最多が特許弁護士・法律事務所、次いで、ハイテク企業・業界団体。肯定的な意見は最多がライフサイエンス企業・業界団体、次いで、ハイテク企業・業界団体。
  - Vidal長官がどのように対応するか（**審査ガイダンスの改訂を行うか**など）が注目されている。

12月1日の公聴会でVidal長官候補が、長官に就任したら検討する旨述べた後は動きなし

- 
1. USPTO
  2. 統計情報
  3. 知財政策の動向
  4. 特許適格性問題
  5. SEP関連の話題
  6. 特許、意匠、商標の話題

# SEP訴訟と訴訟差止命令

## ▶ Ericsson対Samsung

- SEPライセンス（クロスライセンス）がFRAND※条件か否かなどを巡って、EricssonとSamsungが**米国と中国で争っていた**。 ※公正、合理的かつ非差別的
- 2020年12月7日、SamsungはEricssonを武漢中級人民法院に提訴。
- 12月11日、EricssonはSamsungをテキサス州東部地区連邦地裁に提訴。
- 12月25日、武漢中級人民法院は、同法院以外で救済を求めることをEricssonに禁ずる訴訟差止命令（**anti-suit injunction, ASI**）を発行。さらに、テキサス州東部地区連邦地裁などでの訴えを全て取り下げるようEricssonに命令。
- 2021年1月11日、テキサス州東部地区連邦地裁は、同地裁の手續に干渉する動きをとらないようSamsungに命じる反干渉命令（anti-interference order（**anti-anti-suit injunction, AASI**））を発行。
- 5月7日、EricssonとSamsungの間で、SEPライセンス（クロスライセンス）が合意に至ったとして**和解を公表**。
- EricssonとSamsungは全ての争いで和解。

# ASI対策法案

- 3月8日、Tillis議員が、Coons議員（デラウェア州選出、民主党）らが、ASIの執行を制限するための法案 Defending American Courts Actを連邦議会上院に上程。
- Tillis議員によると、この法案は、中国が米国の技術を窃取するために、中国の裁判所が世界中の知財紛争の解決を行うことを目指して米国内の特許訴訟に干渉しようとしていることに対処するもの。
- 法案は、米国の裁判所における訴訟に関して、中国に限らず外国の裁判所によって出されたASIを対象にしている。ASIには、ITCにおける関税法第337条に基づく調査を制限する命令や、米国において特許侵害訴訟等の控訴を制限する命令も含まれる。
- 米国の裁判所等で特許侵害を申し立てられた者（被疑侵害者）が、ASIに基づいて特許権者の主張を制限しようとした場合には、もし裁判所等によって侵害が認定されると、当該侵害は故意であると推定され**懲罰的損害賠償**の対象とされる。また、弁護士費用の負担について、裁判所は侵害者に対して特許権者の**弁護士費用の賠償**も命じることができる。
- 他に、当該被疑侵害者がPTABに特許のレビューを申請した場合には、**USPTO長官はレビューの審理開始を却下**することも規定されている。
- 当事者間でASIに従うという事前の合意がある場合や、特定の裁判所や仲裁機関で紛争解決をはかるという当事者間の契約上の合意を履行するためにASIが出された場合には、以上の内容は適用されない。

# SEPに関する自動車業界の訴訟等

## ➤ Daimler, Continental対Avanci, Nokia等

- SEPライセンスがFRAND条件か否かなどを巡って、欧州を中心に争いがあったが、欧州では和解が進んでいる。
  - 完成品（自動車）と部品のどちらがライセンスの対象になるべきかなど合意できず。
  - 2021年6月1日、DaimlerがNokiaにライセンス料を支払うことで、両社は全ての争いで和解。
- **米国**ではContinental対Avanci、Nokia、Conversant、Optis、Sharpの間で争いが続いている。
  - Continentalは、**FRAND条件に関する契約問題**等をデラウェア州衡平法裁判所（Delaware Chancery Court）を経て、デラウェア州地区連邦地裁に訴え、**反トラスト法違反等**（連邦問題）をカリフォルニア州北部地区連邦地裁及びテキサス州北部地区連邦地裁を経て、第五巡回区控訴裁判所に訴えていた。
  - 2021年11月15日、デラウェア州地区連邦地裁は、本件**契約問題は特許法と関係なく州の契約法で判断されるべき**としてデラウェア州衡平法裁判所に差し戻した。
  - 2022年2月28日、第五巡回区控訴裁判所は、本件について**部品サプライヤーであるContinentalはSEP保有者から特許権侵害で訴えられたり、脅されたりしたことはなく、活動する際にSEPライセンスを（直接）必要としておらず、損害もないなど、反トラスト訴訟の原告適格を有さない**と判断。
- 5月3日Avanciは特許ライセンス契約をGeneral Motorsと締結したと発表。Avanciに参加している49社のライセンサーからライセンス供与を受ける自動車ブランドは37に増加したとされている。
- **GM以外、日米の自動車ブランドとAvanciの合意は発表されていない。**



# 米国経済の競争促進のための大統領令

- 2021年7月9日、バイデン大統領は米国経済の競争促進のための大統領令に署名。
- 労働市場、ヘルスケア（処方薬等）、インターネットサービス、テクノロジーなど多岐にわたる分野で、政府機関に対して競争を促進する施策の実施を要請。**SEPに関する要請も含まれている。**

## SEPに関する要請の概要

- 司法長官及び商務長官に対して、特許権の範囲を超えた市場支配力の拡大及びSEPの乱用を防ぐため、**競争法と知財法の関係**についてこれまでの立場を見直すかどうかの**検討を要請**。
- 検討対象には、2019年12月に公表された、SEPが侵害された場合の救済についての**司法省、USPTO及び国立標準技術研究所（NIST）による共同政策声明**が含まれている。
  - この共同政策声明では、SEPに関する侵害訴訟においても差止を含む全ての救済が認められるべきとする見解が示されている。
- このSEPに関する要請は、トランプ前政権の特許権者保護の姿勢からの転換と見られている。

# SEPに関する政策声明案

- 2021年12月6日、DOJ・USPTO・NISTは2019年の政策声明の改定案を公表し、2022年2月4日まで意見募集を実施。ライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく提示。
  - FRAND宣言がなされたSEPについて、**実施者がライセンスを受ける意思があり、過去の侵害と将来の使用に対する支払いが可能である場合には、誠実な交渉の代わりに差止を求めることはFRAND宣言の目的に反する。**
  - 特許権者と実施者は誠実な交渉を行うべきである。そのためには、特許権者は、侵害の可能性がある**SEPを特定**して警告し、可能な範囲で**侵害の態様**について情報を提供し、誠実なFRAND提案を行うべきである。
  - FRANDライセンスを受ける意思のある**実施者は**、提供された情報を精査し、**合理的な期間内**に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)提案を受け入れる、(2)誠実な**反対提案**を行う、(3)特許の有効性や侵害に関する事項を含む、提案に対する**具体的な懸念を表明**する、(4)対立する問題について**中立な者による解決を提案**する、(5)提案を検討するために合理的に**必要な情報を具体的に要求**する。
  - 特許権者も、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)反対提案を受け入れる、(2)元の提案に対する具体的な懸念を表明し、新たに誠実なFRAND提案を行う、(3)情報の要求に応答する、(4)対立する問題について**中立な者による解決を提案**する。
  - 当局は、交渉が決裂した場合には、**裁判外紛争解決もしくは司法による解決を促し**、またライセンスもしくは紛争解決のための合意に向けた双方による誠実な努力を推奨する。
  - 当事者間の合意が成立しなかった場合には、FRAND宣言の有無や個別のライセンス交渉の状況により、SEPの侵害に対する適切な救済方法は異なる。**一般的には、特許権者に対する金銭的な賠償で十分**である。
  - 2006年のeBay事件最高裁判決以降、**FRAND宣言がなされたSEPについて差止が認められることは稀**である。実施者がFRANDライセンスを受ける意思がない、または受けることができない場合に差止が正当化され得る。
- 約150件の意見が提出された。ハイテク企業や自動車企業は賛成。SEP保有企業は反対。
- 最終的な政策声明の改定版は出されていない。

# USPTOの5G 報告書

- 2022年1月、USPTOは5G無線技術に関する特許について報告書を公表。5Gに関しては複数の企業が競争しておりいずれかの企業が独占的な地位を有していることはないとしている。
- まず、報告書では、欧州電気通信標準化機構（ETSI）に対してSEP宣言された5Gのпатентファミリーについて分析し、特許取得が最も活発な企業としてEricsson、Huawei、LG、Nokia、Qualcomm、Samsungの6社を挙げている。
- 6社の中ではHuaweiが最も多くのпатентファミリーを有する一方で、三極特許庁におけるпатентファミリーはQualcommが最多。既存の研究で挙げられているZTEは、自国内の特許取得が中心であり、自国外では6社に後れを取っている。
  - 5Gのпатентファミリーの件数は全世界で見るとHuawei（4,500件超）、LG（4,000件超）、Qualcomm（3,500件超）、Samsung（3,000件超）、ZTE（2,000件超）、Ericsson（2,000件弱）、Nokia（1,500件超）が多い。
  - 三極特許庁に出願されたпатентファミリーに絞ると、Qualcomm（700件超）、Samsung（400件超）、LG（400件超）、Huawei（400件超）、Ericsson（200件超）、Nokia（200件弱）、ZTE（50件弱）。
- 次に、報告書では、ETSIに対してSEP宣言された5Gの特許が、USPTOに最も出願されている4つの技術分野を特定して分析し、これらの技術分野ではLGとQualcommが最も活発な特許活動を行っており、Samsung、Huaweiが追随することが多いとしている。
- 特許の特徴や価値を技術分野別に分析した結果では、Qualcommの特許の権利範囲が最も広いとされた。EricssonとNokiaは基本特許を多く有し、QualcommとSamsungの特許は他社と比べて技術的価値が高い。

- 
1. USPTO
  2. 統計情報
  3. 知財政策の動向
  4. 特許適格性問題
  5. SEP関連の話題
  6. 特許、意匠、商標の話題

# 特許:PTAB審判官任命の合憲性

## ➤ Arthrex事件最高裁判決

- 2019年10月31日、CAFCは、USPTOの特許審判官は米国憲法で大統領による任命が必要とされている上級官吏であり、大統領による任命を経ない現在の任命手続は違憲であると判決。
- 2021年6月21日、連邦最高裁はCAFC判決を取り消し、原審決をUSPTOに差し戻す判決を下した。  
最高裁判決の概要は以下のとおり。
  - 特許審判官の決定は長官等の上級官吏によって見直し不可能になっておりこの点で特許審判官は下級官吏と言えない。
  - 特許審判官は商務長官によって任命されているが、商務長官に認められているのは下級官吏の任命のみであり、任命手続と、特許審判官が見直し不可能な決定を出す権限とが不整合。
  - 現行制度の問題は、特許審判官の決定について大統領が（上級官吏を通じて）監督できず、行政権の行使に対して政治的説明責任を果たせないという点である。
  - 特許法第6条(c)3の「再審理は特許審判部のみが行うことができる」という規定は、PTABの決定を上級官吏であるUSPTO長官等が単独で見直すことを不可能にしており、合憲ではないため施行できない。従って、同規定に関わらずUSPTO長官はPTABの決定を見直すことができる。
  - 本件事件の救済措置として、原審決を再審理するかどうかを決定するため、USPTO長官代行に差し戻す。

## ➤ USPTOの暫定手続

- 6月29日、PTABの決定について申請を受けてUSPTO長官がレビューする暫定手続を開始。

# 特許:長官レビューの規則化、統計

- 4月22日、USPTOは、暫定手続を正式なものとするため、数週間以内に意見募集を開始すると発表。
- これまでに申請された長官レビューのステータスはUSPTOのWebページで確認可能。4月14日時点で188件の申請があった。
- <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/status-director-review-requests>
- これまで4件（11月1日1件、11月18日1件、3月3日2件）、Hirshfeld長官代行のレビューでPTABの決定が取り消され、再審理が指示された。
- <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/status-director-review-requests>
- 大統領に指名されていない長官代行が判断していることについて争いがある。

# 意匠：製造物品要件の見直し

- 4月21日、USPTOは意匠特許の製造物品要件に関する意見募集の結果をまとめた報告書を公表。
- 意見募集は、意匠特許の保護対象を投影画像（projection）、ホログラム、仮想現実・拡張現実のような新しい技術に拡大することの是非を問うものである。2020年12月から2021年2月に意見募集が行われた後、USPTO長官が空席の間は動きがなく、結果の公表が待たれていた。
- 製造物品要件とは米国特許法171条に規定されている要件。同条は意匠特許の保護対象を「製造物品（article of manufacture）のための（略）意匠」と規定。
  - USPTOは、例えばコンピュータ画面等に表示されているGUI等の画像デザインについては、製造物品であるコンピュータ画面等に表示されることから保護対象としてきた。しかし、壁面等への投影画像、ホログラム、仮想現実・拡張現実のような新しい技術分野では製造物品であるコンピュータ画面等を必要としないことから、保護対象としてこなかった。
- 知財団体、企業、学者等から19件の意見が提出され、保護対象の拡大に賛成13件、反対6件。
  - 報告書では、それぞれの論拠について、賛成5点、反対8点、その他1点に分けて論点をまとめている。
  - 賛成する意見としては、USPTOによる171条の解釈や審査基準は過度に制限的であり、もっと柔軟に運用すべきという意見や、日本等の他国では新しい技術分野を保護する動きがあることから国際協調を求める意見があった。
  - 反対する意見としては、判例法との不整合や、先行技術文献の不足、著作権や商標権により保護可能であることを指摘。
- Vidal長官は、この意見募集の結果を踏まえて、1996年に制定されたコンピュータで生成されたアイコンに関する審査基準、関連する法令、及び特許審査手続便覧（MPEP）第1500章の見直しを開始すると発表。

# 商標: 査定系取消手続・査定系再審査手続

- 2020年12月27日、商標近代化法（TMA : Trademark Modernization Act）成立。
- 不使用の商標を審判を経ずに早期に排除できるように査定系取消手続（ex parte expungement）及び査定系再審査手続（ex parte reexamination）が導入された。
- 2021年11月17日付の官報でUSPTOは、TMAに関する施行規則の最終版を公表。
  
- 両手続は2021年12月27日から請求可能。
  - いずれの手続も誰でも請求可能で、請求料は400ドル。
  - 取消手続は、一度も使用されていない商標について、登録日から3年経過後10年経過前であればいつでも請求できる。
  - 再審査手続は、出願日や使用証明の提出期限前に使用されていない商標について、登録日から5年以内であればいつでも請求できる。
  - 手続開始の通知を受けた商標権者は3か月以内に応答が必要。125ドルを支払うことで1か月の延長が可能。
  - 最終決定の発行後、商標権者は3か月以内に再審理もしくは商標審判部（TTAB）への申立てが可能。
  - 商標登録1件に対して申立て可能な請求件数の上限はない。
  - USPTOは請求人に対し、利害関係者の名前の特定を要求しない。ただし、特定の案件について長官の権限で要求可能。



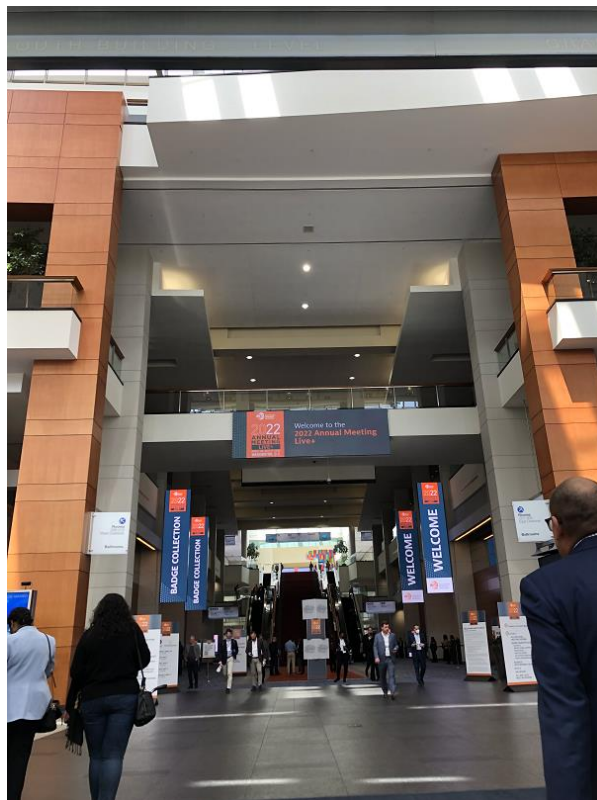
# 商標:査定系取消手続・査定系再審査手続

- 5月3日のVidal長官の講演によると、上級審査官6人のチーム、政策顧問、審判官、Solicitor室の弁護士が1週間に2回集まり、判断やベストプラクティスについて議論している。
- USPTOのWebサイトによると、両手続の申請は5月8日時点で77件（取消42件、再審査35件）。
- <https://www.uspto.gov/trademarks/apply/expungement-and-reexamination-petitions-received>
- 申請でなく長官によるものは5月8日時点で2件（1件目は3月14日、2件目は4月6日に開始）。
- <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/director-initiated-expungement-and-reexamination-proceedings>

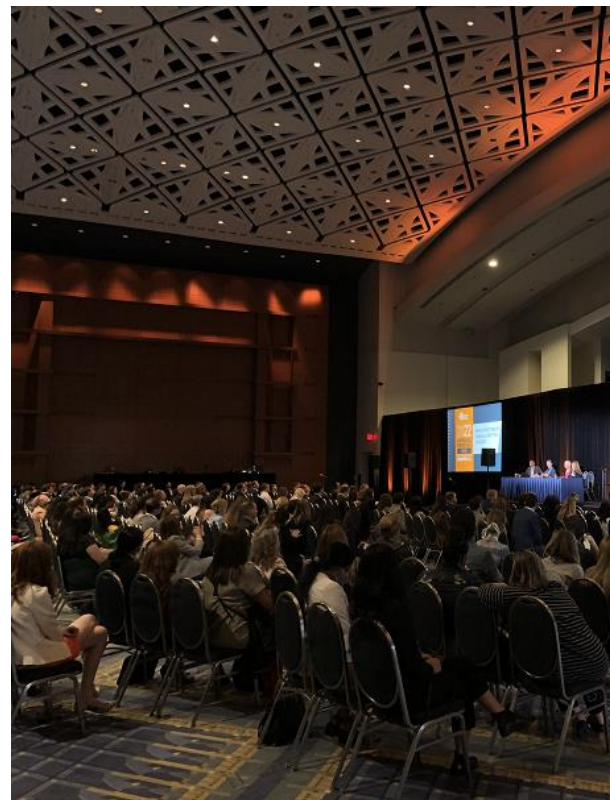
# おわりに 最近の米国の状況



April 29@USPTO



April 30@DC, INTA



April 30@DC, INTA

## おわりに 参考情報

- 米国知財情報をジェトロのWEBページに掲載中

[https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip.html](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip.html)

- オンラインセミナー（IPGセミナー）を開催中

COVID-19対応でオンライン開催中。開催案内はメルマガで行っています。

- メルマガを配信中

[https://www.jetro.go.jp/mreg2/magRegist/index.htm?mag\\_id=3772&lang=en](https://www.jetro.go.jp/mreg2/magRegist/index.htm?mag_id=3772&lang=en)

リンク又はQRコードから登録をお願いします。

- お問い合わせ

[tetsuya.ishihara@iipdc.org](mailto:tetsuya.ishihara@iipdc.org) 、 [tetsuya\\_ishihara@jetro.go.jp](mailto:tetsuya_ishihara@jetro.go.jp)

