
米国の知的財産概況

2021年6月9日

ジェトロ・ニューヨーク事務所 知的財産部長

知的財産研究所 ワシントン事務所長

石原 徹弥

Tetsuya_Ishihara@jetro.go.jp

<https://www.linkedin.com/in/tetsuya-ishihara/>

目次

1. 基礎情報

2. トランプ政権と前議会の知財政策の振り返り

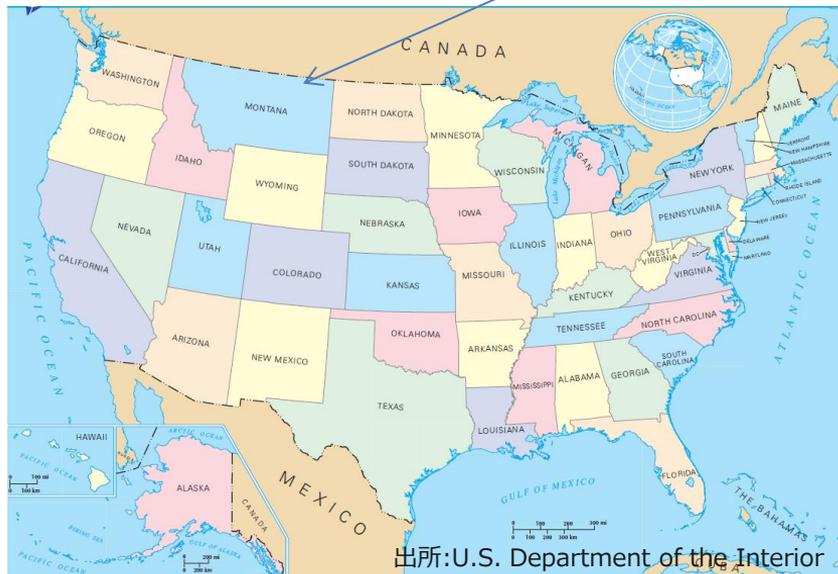
3. バイデン政権と現議会の体制整備

4. 最近の話題

参考情報

米国の基礎情報

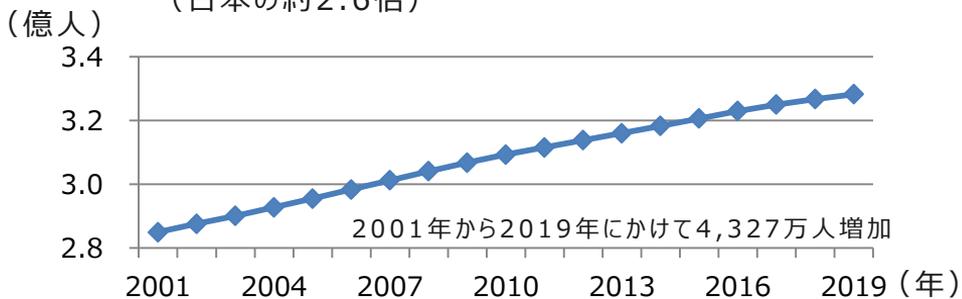
面積 983万km²
(日本の約25倍。日本はモンタナ州程の面積)



邦人 444,063人 2019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 8,959拠点 2019年10月時点[外務省統計]
(中国在留拠点数の約0.27倍)

人口 3億3,145万人 2020年4月時点[米国情勢局統計]
(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

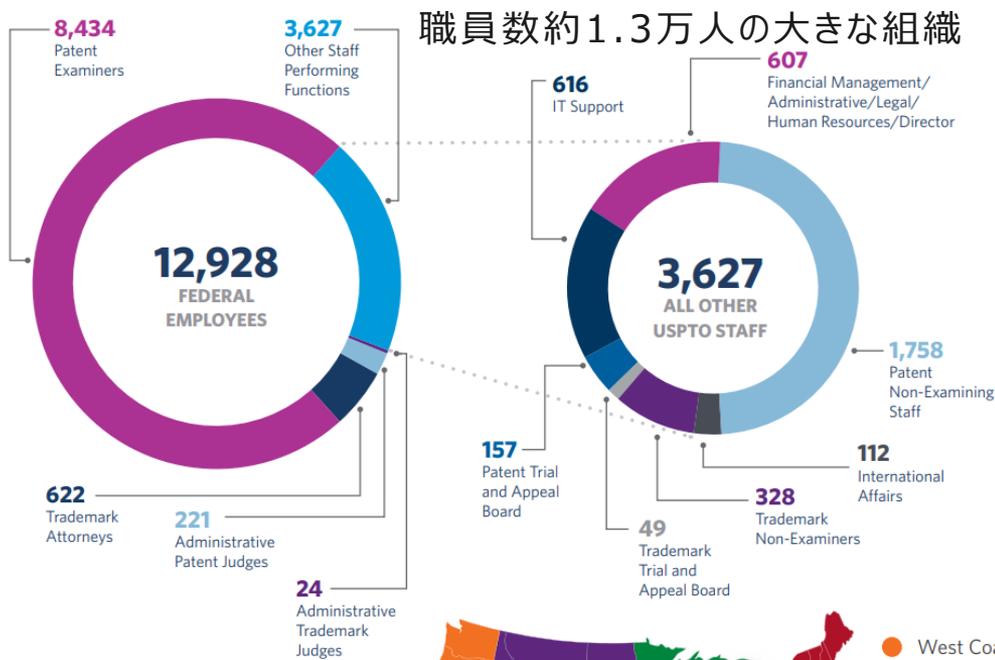
**名目
GDP** 21.4兆ドル 2019年[世界銀行DB]
(日本の約4.2倍(米ドル換算))

**日米間の
知財権等
使用料収支** 日本が7,076億円黒字 2019年[財務省統計]
(日中間では日本が6,137億円黒字)

米国特許商標庁 (USPTO) の職員構成



Performance and Accountability Report
fiscal year 2020(USPTO年次報告書)

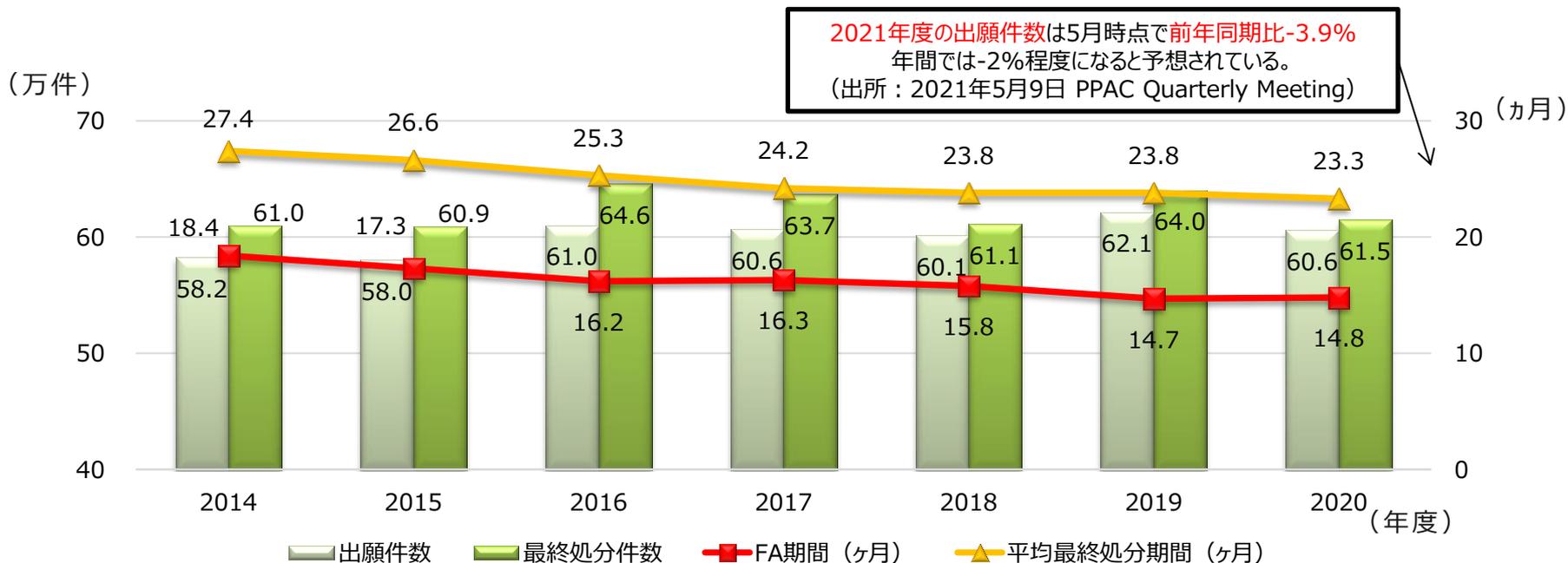


5か所にオフィス



米国特許出願件数

- 2020年度（2019年10月～2020年9月）の出願件数は前年度比-2.5%で1.5万件減。
- 内訳は、継続審査請求（RCE）1.8万件減、それ以外の出願（Serialized）0.3万件増。
- 平均最終処分期間は23.3ヵ月で近年で最も短くなった。 ※日本は14.3ヵ月（2019年度）



米国特許出願件数（国・地域別）

- 継続審査請求以外の出願（今回通常出願という）の件数を国・地域別に見ると、**日本**は依然として中国等よりも多いが**前年度比-3.6%**で2,310件減（左図）。
- 中国・韓国・台湾は件数増で、特に中国は増加傾向が続いている（右図）。

通常出願の件数

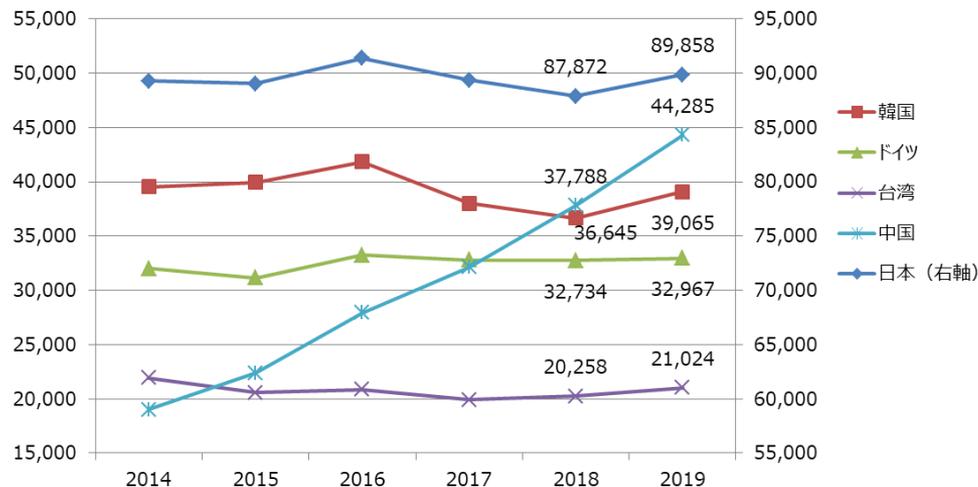
Country of Origin*	FY2019	FY2020	% Growth
JAPAN	64566	62256	-3.6%
CHINA	29081	34695	19.3%
SOUTH KOREA	25269	29472	16.6%
GERMANY	21735	20994	-3.4%
TAIWAN	15543	16240	4.5%
UNITED KINGDOM	9235	8908	-3.5%
CANADA	9117	8654	-5.1%
FRANCE	8026	7889	-1.7%
INDIA	5792	5693	-1.7%

*US filings

FY2019: 216,090; FY2020: 212,845
(% Growth: -1.5%)

通常出願及び継続審査請求の件数推移

※2020年度データは未公表。日本のみ右軸参照。



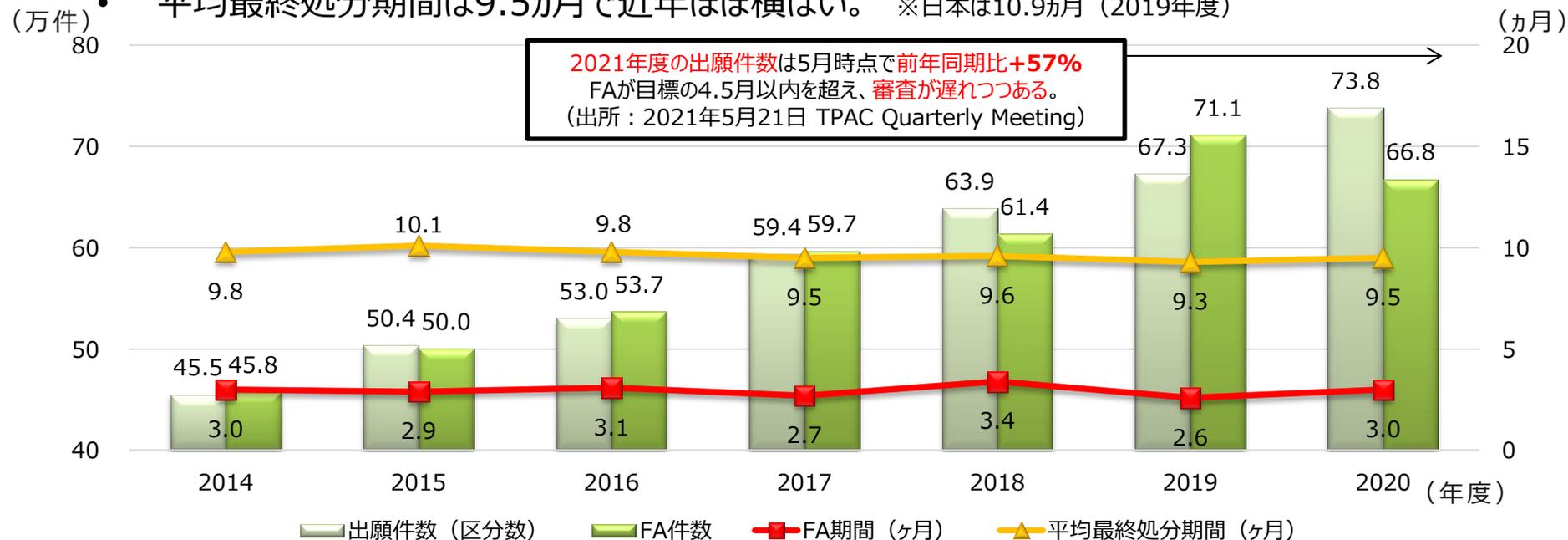
米国意匠出願件数

- 出願件数は前年度比+4.1%で1,864件増。
- 2018年度からほぼ横ばいであるが、2014年度から見た増加傾向は続いている。



米国商標出願件数

- 出願件数（区分数）は前年度比+9.6%で6.5万件増。
- 日本からの件数は前年度比-1.2%で8,779件から8,671件に108件減。
- 中国からの件数は前年度比+34.4%で7.6万件から10.2万件に2.6万件増。
- 平均最終処分期間は9.5ヵ月で近年ほぼ横ばい。 ※日本は10.9ヵ月（2019年度）



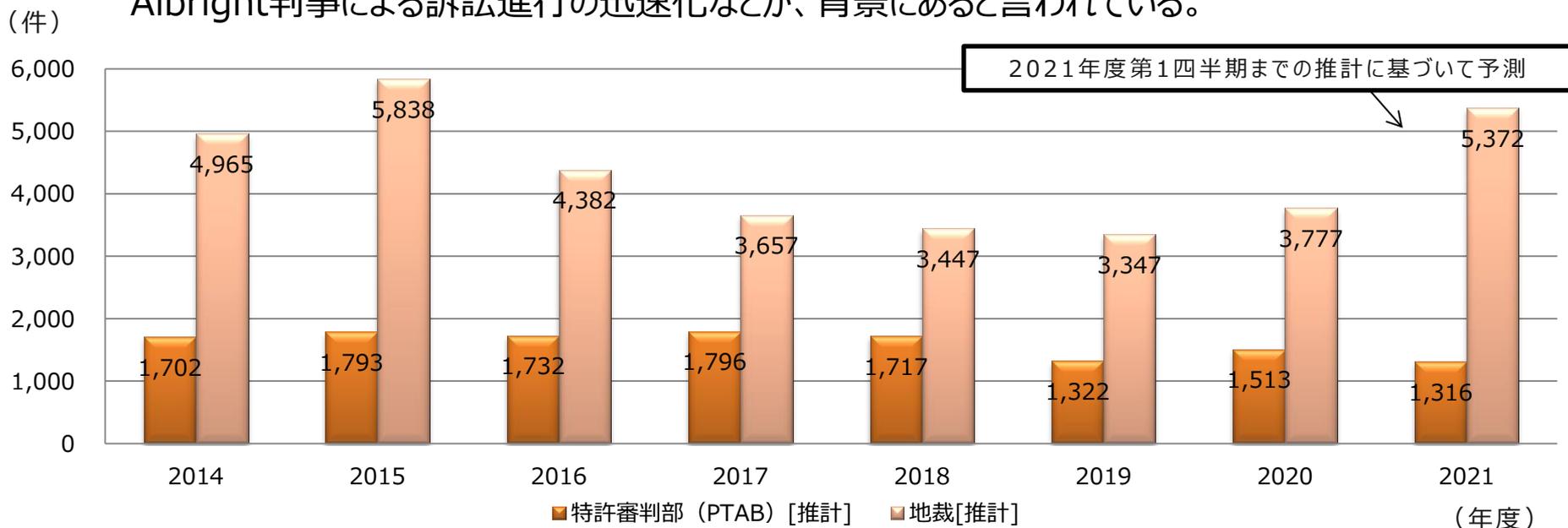
参考：中国からの出願増について

- 1月13日、USPTOは中国からの出願の増加に関して報告書を公表。
 - 中国における商標・特許出願件数の増加は、中国のブランド創造とイノベーション活動の強さを表すものとする人もいる。
 - しかし、中国では、補助金、政府のマネート、悪意の商標出願、悪意の商標出願への対抗措置としての出願などの非市場要因が、商標・特許出願の活動に大きく寄与している。
 - これらの非市場要因の役割を考慮しない場合、単なる商標・特許出願件数に基づく国際比較は、中国のブランド創造とイノベーション活動を過大評価する危険性がある。
 - これらの非市場要因は（USPTOの審査負担が増えたように）国内外の登録を弱体化させ、正当な権利者の保護範囲を狭めている。
- 1月28日、中国国家知識産権局（CNIPA）は地方政府は専利出願（特許出願）段階の補助金を2021年6月末までに廃止し、全ての補助金を2025年までに廃止することを公表。※USPTOの報告書を受けた対応ではない。

出所: USPTO <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf>
CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/1/28/art_75_156439.html

審判・裁判件数

- 特許に関し、2020年度に特許審判部（PTAB）又は地裁にされた申請の件数は**2019年度より増加**。
- **NPE**（Non Practicing Entity）の活動増加、**テキサス州西部地区連邦地裁**（WDTX）のAlbright判事による訴訟進行の迅速化などが、背景にあると言われている。



-
1. 基礎情報
 2. トランプ政権と前議会の知財政策の振り返り
 3. バイデン政権と現議会の体制整備
 4. 最近の話題
- 参考情報

トランプ政権発足時の知財政策を巡る議論

- 政権発足時に掲げた基本方針は「**米国第一主義**」と「**米国再興**」
- 米国の競争力を高めるために、**知的財産権（特許権）を重視**
 - 「**オバマ政権時にプロパテントを是正する動きが行き過ぎた結果**、米国特許制度が弱体化し、米国のイノベーションシステムに悪影響が生じている」と多くの有識者が指摘していた。

• ホワイトハウスの知財政策

～中国による米国知的財産窃取への対応～

- ✓ 知的財産に関する大統領覚書・大統領宣言
- ✓ プロパテント志向の高官の任命

• Andrei Iancu USPTO長官による改革

～米国知財制度の「信頼性と透明性の向上」・「バランスの回復」～

- ✓ 米国知財コミュニティの自信の回復（数多の啓発活動）
- ✓ 特許適格性（特許法101条）問題への対応
- ✓ 特許審判部（PTAB）のAIAレビュー改革
 - ❑ クレーム解釈方法の変更（BRI基準からPhillips基準に）
 - ❑ レビュー手続中の権利者による弁明の機会の拡充
 - ❑ 同一理由で複数回のレビュー申請を行う行為の制限
 - ❑ クレームの訂正の容易化 など



第10,000,000号特許(2018年6月19日)にトランプ大統領がサイン（左からUSPTO長官、商務省長官、大統領、発明者、出願人企業CEO）

ホワイトハウスの知財政策

▶ 中国の知的財産侵害に関する大統領覚書(2017年8月14日)

米国通商代表 (USTR) に対して、**中国の知財窃取問題**について通商法に基づく調査を行うべきか否かを決定するよう指示。

- ❑ 2017年8月18日 通商法301条に基づき中国知財問題の調査を開始
- ❑ 2018年3月22日 通商法301条**調査報告書**公表

- ① 中国は、中国企業への技術移転を進めるために、合併事業要件、株式制限、投資制限を含む外国による所有制限策を講じている。また、**技術移転を要求**するために、行政審査等を利用しており、米国の投資価値と技術価値、米国企業のグローバル競争力が損なわれている。
- ② 中国は、米国企業の投資活動や事業活動に対し、技術ライセンスに関する制限を含む実質的な制限を課している。米国の技術所有者は、**技術移転に際して市場ベースの条件で交渉する能力を奪われている**。
- ③ 中国は、米国企業に対する**組織的投資・買収を指示・促進し、中国企業に最先端技術と知財を取得**させている。
- ④ 中国は、米国企業のコンピューターネットワークへの不正侵入を通じた窃取を実施・援助し、**知財、営業秘密、技術データや交渉ポジション等を含む機密情報に不正にアクセス**している。

- ❑ 2018年3月23日 米国は中国をWTOに提訴 **米中貿易戦争**へ
- ❑ 2018年7月6日~2019年9月1日 米国は対中追加関税の第1弾~第4弾を段階的に発動し、中国も対米追加関税で対抗
- ❑ 2020年1月15日 **米中経済貿易協定**にトランプ大統領と劉鶴・中国副首相が署名

※対中強硬策はトランプ政権単独によるものではなく、議会でも党派を超えて支持されていた。

参考：米中経済貿易協定

- 知的財産の問題をきっかけにして、トランプ政権が望む施策を実施した形。

第1章 知的財産

営業秘密の保護強化、
医薬関連特許の保護強化（特許審査の際の追加データの考慮、パテントリンケージ制度の導入）、
特許権存続期間の適正化（特許審査の遅延に基づく期間延長、医薬品の承認に基づく期間延長）、
電子商取引プラットフォーム上の海賊版・模倣品の対策強化、
悪意の商標の対策強化、などについて規定。

第2章 技術移転

技術移転契約やライセンス契約の際に行政の承認を求めないことなど、強制技術移転対策について規定。

第3章 食品・農産品の貿易

第4章 金融サービス

第5章 マクロ経済政策、為替レート関連及び透明性

第6章 貿易の拡大

中国が財・サービスの輸入を2017年比で、今後2年間に合計2,000億ドル増額する目標を規定。

第7章 2国間の評価と紛争解決

第8章 最終規定（施行日等）

世界知的所有権の日の大統領宣言

➤ 知的財産に関する大統領宣言(2018年4月26日)

- ✓ 知的財産は米国の経済競争力のために不可欠である。
- ✓ 知的財産の窃取を許さず、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。
- ✓ 海外に対して知的財産の保護を要求すると同時に、米国内の特許制度を強化するための措置も講じる。

➤ 知的財産に関する大統領宣言(2019年4月26日)

- ✓ 米国の経済競争力を維持・強化するためには、知的財産と新技術を保護して新たな産業とイノベーションを起こすことが不可欠である。
- ✓ 私の政権では、米国の知的財産の窃取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。

➤ 知的財産に関する大統領宣言(2020年4月26日)

- ✓ コロナウイルスとの闘いが続く中で、知的財産の重要性が今ほど明白になったことはない。
- ✓ コロナウイルスに対抗するための、そして必要な治療を施すための新しく強力なツールの開発に向けて、連邦政府、州政府、地方自治体は、民間セクターと協力し、利用可能なあらゆる資源を集中している。
- ✓ 強力な知的財産保護によって、産業界は、この戦争に勝つための新たな試験を発明するため、治療法やワクチンを開発するため、そして医療機器を迅速に生産・再設計するために大胆に行動することが可能となっている。

前第116回連邦議会における議論

- 上院司法委員会知的財産小委員会のTillis議員（委員長、共和党）とCoons議員（民主党）がキーパーソン

- 議論の中心になったこと①

✓ 医薬品価格高騰問題

- 医薬品価格の低減を狙って多数の法案が提出された。
- 例えば、先発薬企業が、一つの製品を非常に多くの特許で包囲する行為（patent thickening）や、剤形などを微調整して新たな特許を取得する行為（product hopping）などを反競争的活動とみなし、連邦取引委員会（FTC）が提訴できるようにすることなどを提案。
- しかし、法律として成立したのは情報公開（オレンジブックとパープルブック）に関するもののみで、**穏当な結果**。

- 議論の中心になったこと②

✓ 特許適格性（特許法101条）問題

- 人間の介入によってある技術分野において具体的かつ実用的な有用性を提供する発明又は発見は特許適格性ありとする、法改正草案を検討。
- 多様なステークホルダーの意見を聞くため公聴会を開催。
- しかし、**賛成派と反対派が激しく対立**。



Tillis議員（上）、Coons議員（下）

特許適格性に関する対立

➤ 改正賛成派

- IPO, AIPLA, ABAなどの米国の主要な知財関連団体は概ね賛成。
- 製薬業界、バイオ業界、大学関連団体、個人発明家団体なども方向性に賛成。

➤ 改正反対派

- ジェネリック団体、患者擁護団体などは強く反対。患者擁護団体は、特許となり得る発明の対象が現行より広がることによって、ヒト遺伝子などに特許が認められることになると、結果として治療費や薬価の高騰につながるため反対というスタンス。
- ハイテク業界大手をメンバーに抱えるHigh Tech Inventors Allianceは、再びパテントトロール・NPEによる特許権濫用の問題が生じるおそれがあることなどを理由に強く反対。

特許適格性に関する司法の判断

- 訴訟において、特許適格性が理由で特許が無効と判断されるケースは依然として多い。

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

同（2020年）

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

出所：Lex Machina社 2021 Patent Litigation Report

- 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、全て却下している。
- AAM対Neapco事件**が最高裁で争われており、どのような判断が示されるか注目されている。

※しかし、**現在の出願実務**では、USPTOの**特許適格性の審査ガイダンスに基づいてクレームの記載を工夫することで対処可能という声も増え**、特許適格性の問題の解決を求める声は以前より減っている。

参考：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**.

-
1. 基礎情報
 2. トランプ政権と前議会の知財政策の振り返り
 3. バイデン政権と現議会の体制整備
 4. 最近の話題
- 参考情報

バイデン政権の知財政策の方針は

➤ バイデン大統領の選挙期間中の知財への言及

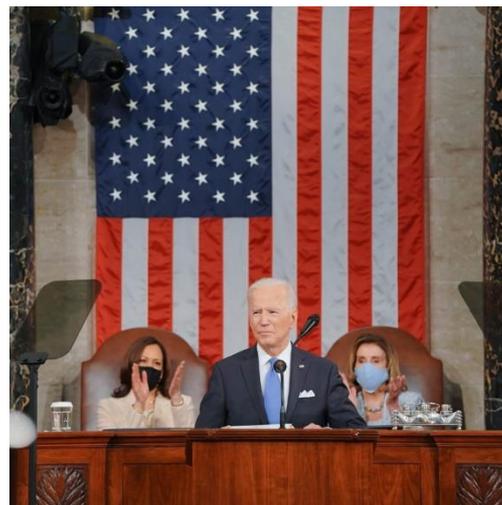
- バイデン大統領は政策プラン“Made in all of America”の中で**不正な貿易慣行や米国知財の窃取との闘いが必要**としている。
- 10月22日、米大統領選討論会において、「私ならトランプ氏とは異なり、国際法に基づいて対応する。まず、トランプ政権では中国に対する負債は減るところか増えている上、中国でビジネスをするためにすべての知的財産を共有しなくてはならない状況となっているが、われわれはそんなことはしない。」と述べた。

➤ 知財政策への影響の予想

- 知財業界では、バイデン大統領の**知財政策の優先度は高くない**だろうと受け止められている。
- ハリス副大統領は上院議員として**薬価低減**を目的とした法案を提出している。高すぎると判断された医薬品の特許を政府が取り消す仕組みを作るものであった。
- 「**COVID-19対応が優先的されるため、製薬業界に強く目が向けられる**だろう。」（知財弁護士のコメント）

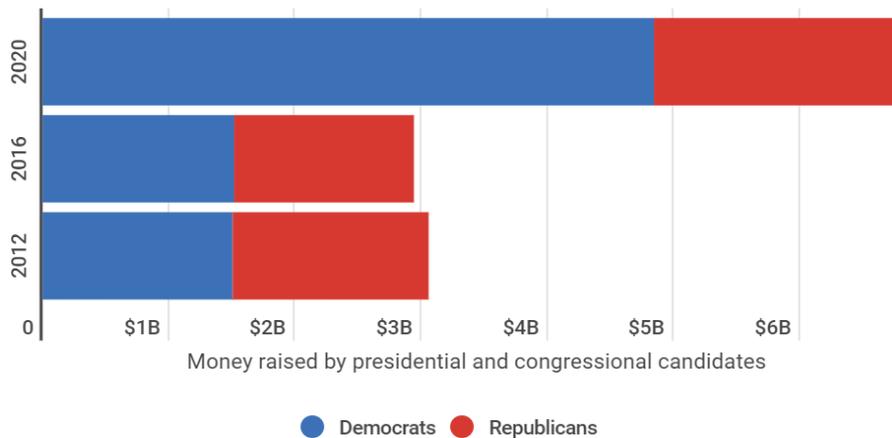
➤ 議会初演説の際の知財への言及

- 4月28日、バイデン大統領は、大統領に就任して初めての議会演説を上下両院合同会議で行い、「習近平国家主席との話し合いの中で、私は“競争は歓迎する、争いを求めているわけではない”と伝えた。しかし、私は、米国の利益を全面的に守ることを明確にした。米国は、中国の国有企業への補助金や、**米国の技術や知的財産の窃取など、米国の労働者や産業を弱体化させる不正な貿易慣行に立ち向かう。**」と述べた。



選挙資金 総額

- NPO団体Center for Responsive Politicsの分析によると、今回の選挙期間中、両党の候補に対する寄付の総額は過去最高になった。
- 政党別では**民主党（青）**が**共和党（赤）**を圧倒した。
※Michael Bloomberg氏が民主党に\$1B寄付しているがそれを除いても民主党が圧倒。



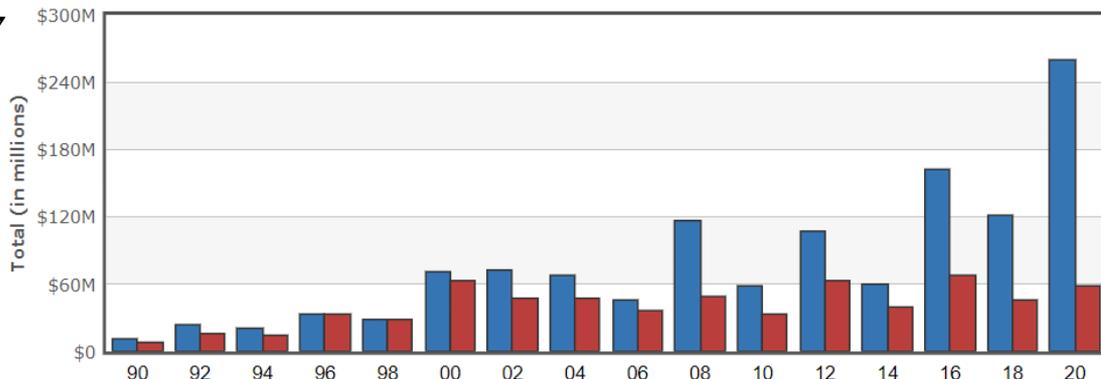
OpenSecrets.org

- 例えば、**ハイテク、製薬、自動車業界**からも**民主党（青）**に多くの寄付があった。

選挙資金 ハイテク業界

- 民主党への寄付額が急増し共和党との差が拡大。
- ハイテク業界による民主党への寄付額は製薬、自動車業界を圧倒。

Communications/Electronics

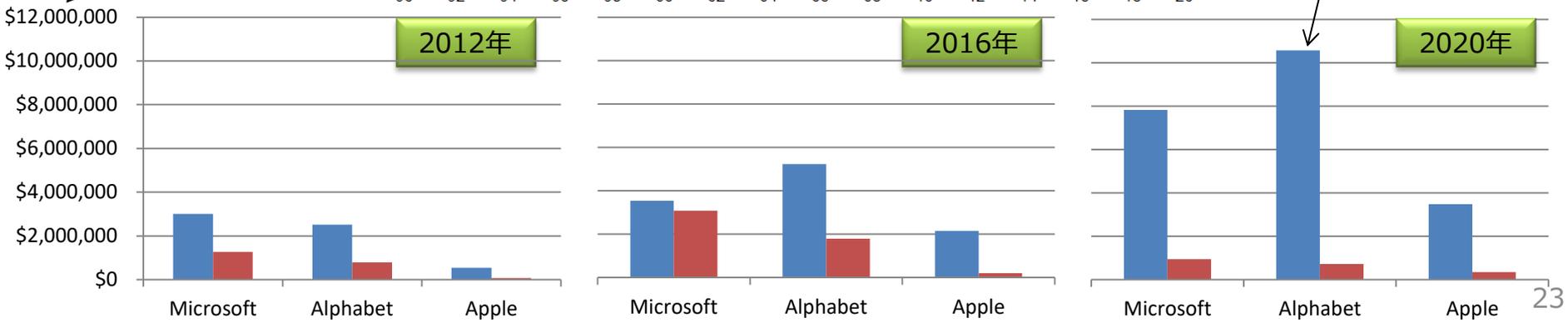


※製薬業界より一桁、自動車業界より二桁大きい

※製薬、自動車業界より一桁大きい

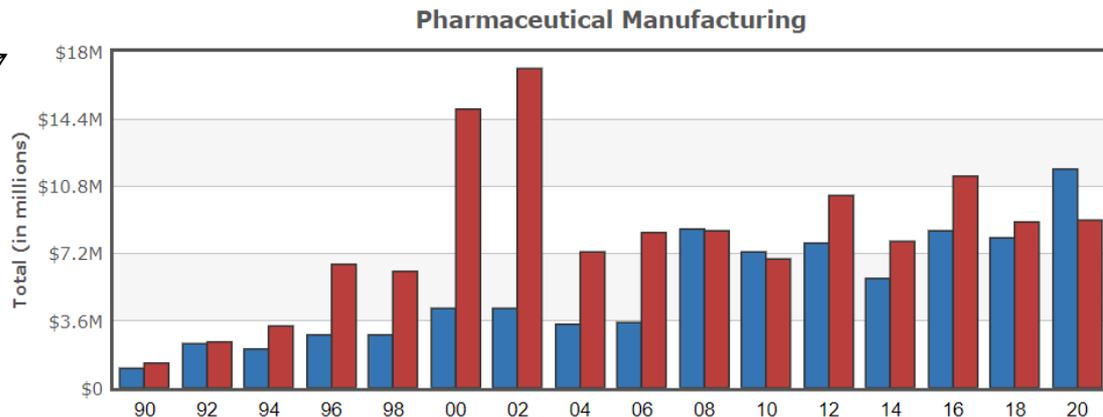
11月16日
バイデン大統領は当選後初の産業界との会合をMicrosoft、GMのCEOらと実施

Alphabet(Google)の寄付額は製薬、自動車業界で最も民主党に寄付したPfizer、GMの約8倍



選挙資金 製薬業界

- 民主党への寄付額が共和党を逆転。

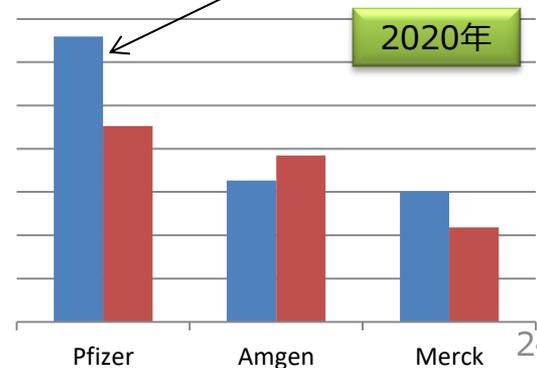
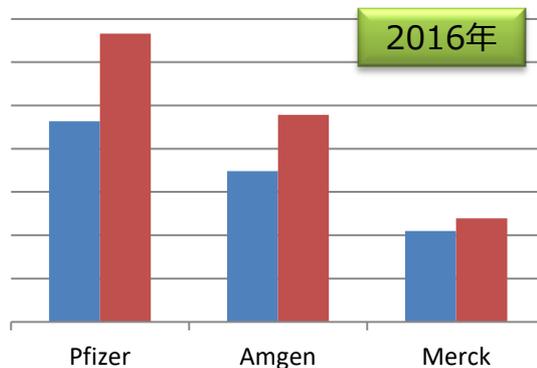
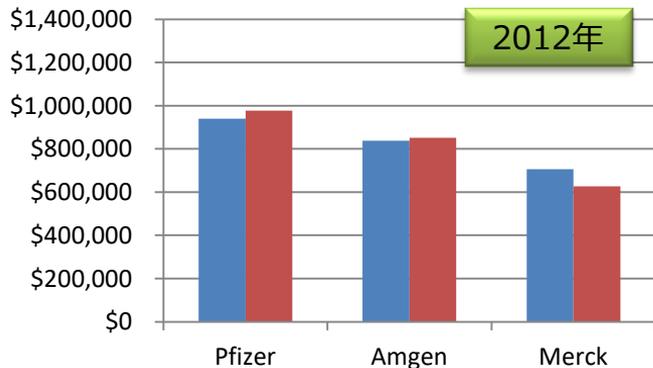


※ハイテク業界より一桁小さい

※ハイテク業界より一桁小さい

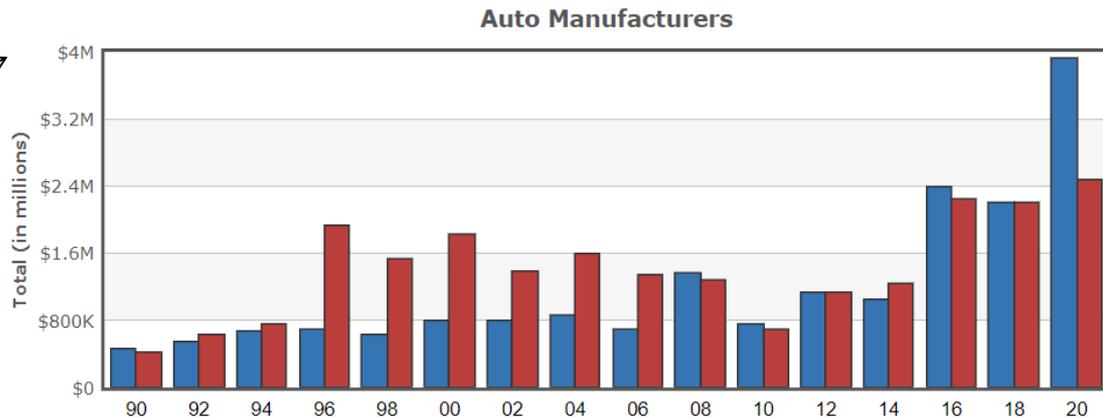
2月19日
バイデン大統領はPfizerの
COVID-19ワクチン工場を
視察

Alphabet(Google)の
約1/8



選挙資金 自動車業界

- 民主党への寄付額が増え、民主党が明らかに優位になった。



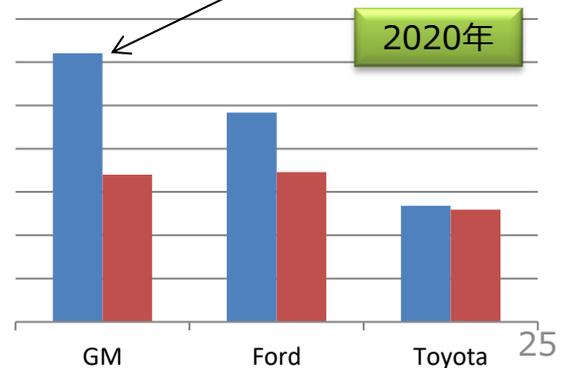
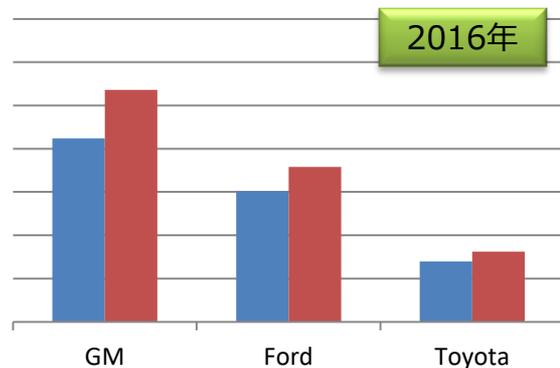
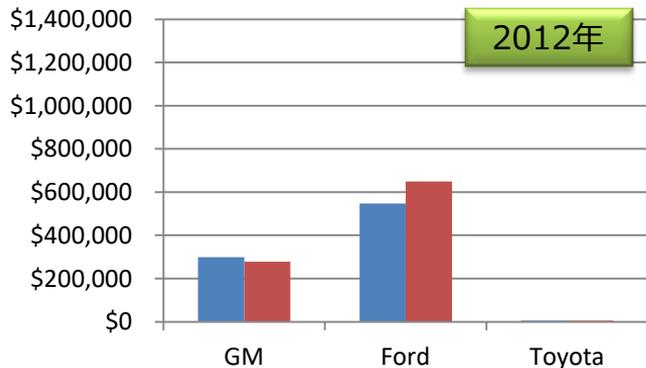
※ハイテク業界より二桁小さい

※ハイテク業界より一桁小さい

11月16日
バイデン大統領は当選後初の産業界との会合をMicrosoft、GMのCEOらと実施

5月18日
バイデン大統領はFordの電気自動車工場を視察

Alphabet(Google)の約1/8



連邦議会議員選挙の結果

- 連邦議会議員選挙では、知的財産関連の問題に取り組んできた知財関連議員の多くが再選。
- 例えば、前述のTillis議員、Coons議員、下院司法委員会法廷・知的財産・インターネット小委員会のJohnson議員（委員長、民主党）などが再選。
 - 2018年1月以降にジェトロ・ニューヨーク知的財産部が記事に記載した議員の選挙結果等は、全50名中、非改選15名、当選29名、落選3名、引退3名。
- 上院の多数党が民主党になったことで、上院の各委員長は民主党の議員に交代。
- 上院知財小委の前委員長であったTillis議員は、1月19日の講演でCoons議員が委員長になりTillis議員はランキングメンバー（野党筆頭委員）になるだろうと述べた。
- しかし、その後実際には、Coons議員は役職なしの委員に就任し、委員長には・・・

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)
- 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)

Leahy議員

- 民主党の重鎮
 - 上院仮議長（副大統領に次ぐ高位の役職）
 - 上院歳出委員会委員長
 - 上院最年長
- 2011年Leahy-Smith米国発明法(AIA: America Invents Act)の提案者
 - NPE対策で特許審判部(PTAB)による審判制度（AIAレビュー）を導入
 - 特許の質を重視
 - 最近、AIA10年目のレビューに言及
- トランプ政権・イアंक前長官が行ってきたことに否定的、ただし、特許制度の参加者の多様化については肯定的。
 - 4月26日「世界知的所有権の日」のLeahy議員の発言
 - 「トランプ政権はAIAを弱体化した。低品質特許の除去と、制度悪用の防止とが重要という私の考えに一致する考えを持つ長官候補を支持するつもりだ。」
 - 「上院司法委員会知的財産小委員会が開催した特許制度の参加者の多様化に関する公聴会で、特許制度を女性、有色人など制度参加が少ないグループにとって近付き易いものにする具体的な案が複数提示された。これらの案はAIAの構造を基礎にするもので、イノベーションに参加する発明者の多様化に適している。」

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

Leahy-Tillis提案（特許法改正案）

- 2021年5月、上院では、対中国を意識して米国の競争力を高めることを目的とした法案Endless Frontier Actの議論が盛んに行われた。
- 同法案にはLeahy議員とTillis議員が共同で提案した特許法改正案も含まれている。
 - 5月20日提案
 - 特許又は特許権の10%以上の持分が外国の事業体又は個人に譲渡された場合は、90日以内に登録簿への記録を必要とする。記録されなかった場合はペナルティとして、当事者は、特許の侵害があっても、記録されていない期間の金銭的損害を回復することができなくなる。
 - 再審査請求の理由として、クレームが詐欺(Fraud)によって得られた旨の主張を可能にする。
 - 5月26日提案
 - 20日の提案内容は内国民待遇違反のおそれがあるため、外国の事業体又は個人に限らず登録を必要とするように修正。また、10%以上という限定は削除され、金銭的賠償に関しては懲罰的賠償を得られないことに修正された。
- 同法案は、Innovation and Competition Act という大きな法案に組み込まれて議論されている。

商務長官・司法長官・通商代表

- 知財政策に係る閣僚である商務長官・司法長官・通商代表は就任済み。
- 各委員会の公聴会において、**中国による米国の知財窃取**を懸念する共和党議員などから質問が出され、以下の発言があった。
 - Raimondo商務長官「中国の不正な貿易慣行に対抗するために、**同盟国と協力**しながら、政府全体で対応する必要がある。」
 - Garland司法長官「外国機関等によるスパイ活動と闘うため、連邦捜査局（FBI）と連携し、米国の知財や営業秘密を窃取する外国機関等があれば訴追する。」
 - Tai通商代表「**他国と協力**し、中国が知財窃取や強制技術移転を止めるよう圧力をかける。」



Raimondo商務長官（左）、Garland司法長官（中）、Tai通商代表（右）

USPTO長官

- Iancu前長官は1月20日に退任。過去の例と同様に、**次期長官の就任まで時間がかかっている。**

政権	米国特許商標庁長官	大統領推薦日	連邦議会の承認日		就任日	退任日
トランプ	Andrei Iancu	2017年8月26日	2017年12月14日	上院司法委員会	2018年2月8日	2021年1月20日
			2018年2月5日	上院本会議		
オバマ	Michelle K. Lee	2015年1月8日	2015年2月26日	上院司法委員会	2015年3月12日	2017年6月6日
			2015年3月9日	上院本会議		
	David J. Kappos	2009年6月18日 (推薦の意向を発表)	2009年8月6日	上院司法委員会	2009年8月13日	2013年2月1日
			2009年8月7日	上院本会議		
ブッシュ	Jon W. Dudas	2004年3月	2004年5月6日	上院司法委員会	2004年7月30日	2009年1月20日
			2004年7月	上院本会議		

- 知財業界ではUSPTOの幹部経験者(例Christal Sheppard氏)、実務家(例Vaishali Udupa氏)、学者(例Arti Rai氏(4月に商務省内の上級アドバイザーに指名))など、複数の名前が出ている。
- バイデン政権移行チームの唯一の知財有識者**は学者の**Colleen Chien氏**(5月に商務省内の上級顧問に指名)。
 - 「同氏はシリコンバレーの実施者が有利になる立場をとってきた。」「同氏が政権移行チームに入れられたことは『トランプ政権から異なるアプローチをとりたい』という新政権の意思を示唆している。同氏は特許の質改善に関心が高い。」(知財弁護士のコメント)
- 4月26日のLeahy議員の発言や、5月5日のTai通商代表のTRIPSウェイバー支持の表明も踏まえると、Iancu前長官のように**プロパテント政策を推進する者が選ばれるか不透明。**

参考：政権移行チーム Chien氏

➤ 2019年10月29日上院知財小委 公聴会

• 特許の質に関するChien氏の主張内容

- 特許の質に関する議論の多くは、審判や訴訟というバックエンドのものだったが、フロントエンドの審査にもっと注意を払う必要がある。
- 101条は重要な問題だが、それよりも先行技術文献が問題になるケースの方が圧倒的に多い。
- 特許の質を測ることは非常に難しいが、審査、審判、出願人の情報開示（IDS）の際の非特許文献の引用率を比較することはできる。審査での非特許文献の引用率は低い。
- 特許の質を高めるために、審査の際の時間・チーム・先行技術文献の収集方法など様々な事項を検討する必要がある。
- 企業は訴訟を回避するための出願にリソースを割いておりイノベーションのコストの上昇につながっている。
- 些細な発明が特許になる影響は、医薬品の独占期間を延ばす特許の場合には、文字通り生死に関わる非常に大きなものになることもある。
- 現在、USPTOは予算を達成するために一定数の特許を付与する必要がある。USPTOが十分な金融資産を所有したり、赤字になった場合に他の連邦機関のように連邦予算から資金援助を受けたりすることができるように、議会はUSPTOの予算に柔軟性を与えるべきである。

- 2007年-現在 サンタクララ大学ロースクール 教授
- 2013年-2015年 オバマ政権 知財・イノベーション担当シニアアドバイザー
- 2002年-2013年 Fenwick & West LLP 知財弁護士
- 2002年 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール卒
- 1996年 スタンフォード大学工学部卒
(両親は台湾出身で本人は米国生まれ)



出所：サンタクララ大学ロースクール

参考：次期USPTO長官の選任に関する書簡等

- 12月7日 米国知的財産権者協会(IPO)がバイデン大統領宛に、USPTO長官を知財弁護士から選ぶことを求める書簡を送付。
- 1月11日 Innovation Alliance(Qualcomm等)がバイデン大統領宛に、USPTO長官には特許とイノベーションを強める者を選ぶことを求める書簡を送付。
- 2月16日 **Tillis議員**がバイデン大統領宛に、USPTO長官には**Iancu前長官と同じビジョンを持つ者を選ぶ**ことを求める書簡を送付。
- 2月17日 American Apparel and Footwear Associationら15団体がバイデン大統領宛に、USPTO長官をはじめとする知財関連の要職を早期に決定することを求める書簡を送付。
- 4月26日 **Leahy議員**が「**トランプ政権はAIAを弱体化した。低品質特許の除去と、制度悪用の防止とが重要という私の考えに一致する考えを持つ長官候補を支持するつもりだ**」と表明（再掲）。
- 5月17日 Demand Progress Education Fund等がバイデン大統領に、USPTO長官の選定に関して、TRIPSウェイバーに反対しているRaimondo商務長官やCoons議員などの助言を受け入れないよう求める書簡を送付。

※他にも多数の書簡や意見表明がある。

司法省反トラスト局長

- 積極的にプロパテント政策をとってきたDelrahim前局長は1月20日に退任。
- 過去の例では、USPTO長官よりも早い時期に就任する可能性はあるが未定。
- Powers局長代行は、新政権が政策を見直すことは公正(fair)だと発言している。

政権	司法省反トラスト局長	大統領推薦日	連邦議会の承認日		就任日	退任日
トランプ	Makan Delrahim	2017年3月27日 (推薦の意向を発表)	2017年6月	上院司法委員会	2017年9月29日	2021年1月20日
			2017年9月27日	上院本会議		
オバマ	William Baer	2012年2月6日 (推薦の打診を受けた日)	2012年9月20日	上院司法委員会	2013年1月3日	2017年1月20日
			2012年12月30日	上院本会議		
	Christine A. Varney	2009年2月23日 (推薦の打診を受けた日)	2009年3月26日	上院司法委員会	2009年4月21日	2011年8月4日
			2009年4月20日	上院本会議		
ブッシュ	Thomas O. Barnett		2006年2月10日	上院本会議		2008年11月18日

連邦取引委員会（FTC）長官

- 次期FTC長官として、コロンビア大学ロースクール准教授のLina Khan氏を任命するための承認プロセスが上院で行われている。
- 上院商務委員会は5月13日に承認。
- Khan氏は独占禁止法が専門。ビックテックによる独占を批判してきた。



連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）判事

- CAFCは、Prost首席判事の任期満了に伴い、次期首席判事としてKimberly A. Moore判事が5月22日に就任。
- また、Wallach判事の退任に伴い、Tiffany P. Cunningham判事が就任予定。



Moore判事（左）、Cunningham判事(右)

-
1. 基礎情報
 2. トランプ政権と前議会の知財政策の振り返り
 3. バイデン政権と現議会の体制整備
 4. 最近の話題

参考情報

世界知的所有権の日の大統領宣言

- 4月23日、バイデン大統領は、4月26日の世界知的所有権の日に向けて、大統領宣言を公表。
- 中小企業(small businesses)にとっての知財保護の重要性を強調。
- 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と指摘。
- **WIPOが設定したテーマ（知財と中小企業）に沿った内容。**
- 昨年トランプ前大統領は、「コロナウイルスとの闘いが続く中で、知財の重要性が今ほど明白になったことはない」としていたが、今年にはTRIPSウェイバー提案に関する議論が盛んにされている中で、**ウイルスとの闘いとの関係で知財が重要**という指摘はなかった。

TRIPSウェイバー提案

2020年

- 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 バイデン大統領就任

- 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

Tai通商代表によるウェイバー不支持の表明の後、地上波テレビのニュースでも、賛否両方のコメントが多数報道された。公式な書簡、意見表明、法案提出など、多数の動きもあった。

- 5月5日 米国研究製薬工業協会（PhRMA）がウェイバー不支持を表明
- 5月5日 Biotechnology Innovation Organization (BIO)がウェイバー不支持を表明
- 5月5日 米国知的財産権者協会（IPO）がウェイバー不支持を表明
- 5月5日 Tillis議員、Cotton議員がウェイバー不支持を表明
- 5月5日 Pelosi下院議長がウェイバー支持を表明
- 5月5日 Schakowsky議員ら9名がウェイバー支持を表明
- 5月7日 Donalds議員ら共和党議員23名がUSTRのウェイバー支持を承認しないようにする法案を上程（ウェイバー不支持）
- 5月14日 Salazar議員ら共和党議員7名が大統領のウェイバー支持を禁じる法案を上程（ウェイバー不支持）

- 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。

- 5月18日 Scotto議員ら共和党議員4名がウェイバー支持のWTOを支援することを禁じる法案を上程（ウェイバー不支持）
- 5月19日 Tillis議員ら共和党議員16名がRaimondo商務長官、Tai通商代表宛にウェイバー不支持を求める書簡を送付
- 5月25日 Wyden議員（共和党）、Crapo議員（共和党）がウェイバー不支持の法改正案を提出

現在、WTOで検討が続いている。

※他にも多数の書簡や意見表明がある。

米国通商代表部（USTR）301条報告書

- 4月30日、USTRは2021年版スペシャル301条報告書を公表。
 - 報告書では、毎年、知財保護が不十分な国や公正かつ公平な市場アクセスを認めない国を特定。
- 中国に関して最も多くの紙面を割いて問題点を指摘。
 - 例えば、2020年1月の米中経済貿易協定を受けて、知財保護の改善に向けた施策が講じられたものの、これらの施策については効果的な実施が求められることや必要な改革を網羅していない。
 - COVID-19感染拡大に伴い中国は、検査キット、N95マスクなどの模倣品の生産拠点になっている。
 - **標準必須特許（SEP）**に関する訴訟について、中国の裁判所が、外国の裁判所における訴訟や判決の執行を禁止する**訴訟差止命令（anti-suit injunction）**を出していることに対して、特許権者が強い懸念を示している。

【優先監視国】中国、インドネシア、インド、サウジアラビア、ロシア、ウクライナ、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ

【監視国】タイ、ベトナム、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アルジェリア、エジプト、クウェート、レバノン、ルーマニア、トルコ、バルバトス、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ

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**）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。
- 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**））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。
 - ITCで争っていた事件も取り下げられる。

SEPに関する反トラスト訴訟

➤ FTC対Qualcomm

- SEPライセンスが**FRAND宣言に反したとしても、その救済は契約又は特許法の問題**で反トラストの問題はないとして、Qualcommのライセンス慣行を認めた高裁判決。
- FTCが最高裁に上訴するか否かが注目されていた。
- 3月29日、**最高裁に上訴なく終結**。

1. 背景

- Qualcommは移動体通信の標準規格である第3世代のCDMAや第4世代のLTEなどに基づくモデムチップを、他社に製造委託するファブレス経営を行っていた。
- Qualcommは携帯端末メーカーに対して、モデムチップを販売するとともに特許をライセンス供与していた。Qualcommはモデムチップ市場で高いシェアを得ていた。
- ライセンスは、複数の**SEPと非SEPのポートフォリオ**で一括して行われ、**ロイヤルティは携帯端末の売上をベースに3.5～5%**とされることがあった。
- Qualcommは、**携帯端末メーカーがライセンスに合意するまでモデムチップを販売せず**（「ノーライセンス・ノーチップ」ポリシー）、交渉に応じなければチップ供給を停止するとしていたこともあった。

2. 提訴（2017年1月） ※オバマ政権の最後

- Qualcommの一連の商慣行について、FTCは、モデムチップ市場における競争を阻害し**反トラスト法に違反すると主張**して、カリフォルニア州北部地区連邦地裁に提訴した。

SEPに関する反トラスト訴訟

➤ FTC対Qualcomm（前ページの続き）

3. 地裁判決（2019年5月）

- Qualcommの商慣行は反トラスト法に違反するとされ、同社にライセンスの差止め及び再交渉などが命じられた。
- 地裁判事は、Qualcommが不当に高いロイヤルティを請求し続けることを許可すると、競合他社のモデムチップに人為的な上乗せ金が永続するなどとした。

4. 高裁判決（2020年8月）

- 連邦第9巡回区控訴裁判所の裁判官3名のパネルは8月11日、地裁判決を破棄しQualcommに対する差止命令を無効にした。
- 高裁判事は、Qualcommは競合他社にライセンス供与すべき反トラスト上の義務はなく、携帯端末メーカーに排他的にライセンス供与する商慣行はシャーマン法に違反せず、標準化団体のFRAND宣言に反したとしても、その救済は契約又は特許法の問題であって今回の判断に影響しないなどとした。

5. 高裁大法廷再審理申立の棄却（2020年10月）

- 高裁判事の中で大法廷再審理を行うことに賛同した者はいなかった。

6. FTCが上訴を断念（2021年3月）

- FTCは、最高裁への上訴を断念したことを明らかにした。
- ただし、FTCのSlaughter委員長代行は、FTCは標準設定に関する反競争的慣習を懸念しており、この分野における行為を今後も注意深く監視すると述べている。

SEPに関する自動車業界の訴訟

➤ 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、両陣営で争いが続いていた。
- SEP保有者は最終製品に対してライセンスしたいが、SEP実施者にとってはその場合のライセンス料は部品を基準にすると高額。
- 6月1日、DaimlerとNokiaの間で、SEPライセンスが合意に至ったとして**和解を公表**。
- DaimlerがNokiaにライセンス料を支払う。
- DaimlerとNokiaは全ての争いで和解。
 - 欧州委員会に対して訴えていた事件、デュッセルドルフ地裁から欧州連合司法裁判所（CJEU）に質問が付託されていた事件も取り下げられる。
- 米国では、ContinentalとAvanci、Nokia、Conversant、Optis及びSharpの間で争いが続いてきた。
- Continentalは、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所及びテキサス州北地区連邦地方裁判所を経て、反トラスト法違反等（連邦問題）を第五巡回区控訴裁判所に、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）にそれぞれ訴えていた。

特許適格性の問題への対処

➤ USPTOによる意見募集（予定）

- 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する書簡を送付した。
- 書簡の概要は以下のとおり。
 - Alice判決及びMayo判決以来、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。
- 4月20日、Hirshfeld長官代行は、4名の議員宛に、提案を受けて意見募集を検討していると回答する書簡を送付。
- 少なくとも USPTOから議会に報告がなされるまでの間は、特許適格性に関する法改正の動きはないことが予想されている。

特許適格性の問題への対処

➤ USPTOの審査の順序を変更する試行プログラム（予定）

- 3月22日、Tillis議員及びCotton議員は、USPTOのHirshfeld長官代行宛に、特許適格性に基づく不必要かつ非効率的な拒絶を減らすため、特許審査の際に、審査の順序を変更する試行プログラムの実施を提案する書簡を送付。
- 具体的には、**特許法102条（新規性）、103条（非自明性）、112条（記載要件）を審査した後で101条（特許適格性）を審査**することで、特許適格性の審査を効率的に実施できる上、より安定した特許につながるとしていた。
- 4月20日、Hirshfeld長官代行は、両議員宛に、提案を受けて審査の順序を変更する試行プログラムを検討していると回答する書簡を送付。
- また、Hirshfeld長官代行の書簡では、**101条に基づく拒絶**について最近の割合を調査したところ、特許適格性審査ガイダンスの2019年10月改訂※以前の15.5%と比べ、**6.5%に減少**したことが述べられている。

※ https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2019/20191018.pdf

2019年10月改訂ガイダンスでは、(1)クレームに司法例外が記載されているかどうかの判断手法、(2)抽象的アイデアの3つの類型、(3)司法例外が実用的応用に統合されるかどうかの判断手法、(4)審査官が特許適格性を有さないとの判断を行う際に負担すべき立証責任、(5)2019年1月ガイダンスの審査部門への適用、の5つの事項について更なる説明を加えている。

-
1. 基礎情報
 2. トランプ政権と前議会の知財政策の振り返り
 3. バイデン政権と現議会の体制整備
 4. 最近の話題

参考情報

参考：USPTOのCOVID-19対応

➤ 「COVID-19 Response Resource Center」に掲載

<https://www.uspto.gov/coronavirus/uspto-covid-19-response-resource-center>

- ✓ 小規模・零細企業に対する手続期限又は料金支払期限の延期
- ✓ COVID-19関連の仮出願の料金支払いを本出願まで延期する試行プログラムの実施
- ✓ COVID-19関連の特許出願の早期審査試行プログラムの実施
 - 2021年6月1日付けの発表では、早期審査が413件認められたとされている。
- ✓ COVID-19関連の商標出願の早期審査試行プログラムの実施
 - 2020年12月28日付けの発表では、129件の商標申請が認められたとされている。
- ✓ ライセンス可能なCOVID-19関連の特許出願又は特許権を紹介するWEBページ「Launch Patents 4 Partnerships Marketplace Platform」の公開
- ✓ 審査官又は審判官とのオンライン面接・ヒアリング・ミーティングの実施

参考：USPTOのCOVID-19対応

- ✓ 4月15日、COVID-19関連の特許出願について、査定系審判請求（ex parte appeal）における早期審理試行プログラムを開始。
 - 利用希望者は、通常の審判請求を行って審判番号が通知された後で、利用申請書を提出する。
 - 申請を許可してから6か月以内に決定を下すことを目指す。
 - 申請の許可件数の上限は500件。現時点で時期の期限はない。

- ✓ 5月14日、COVID-19関連の商標出願について、2つのプログラムを開始。
 - 査定系審判請求における早期審理試行プログラム
 - 該当案件について審判請求を提出すると、自動的に本プログラムの対象となる。
 - 審判請求書の提出から6か月以内に決定を下すことを目指す。
 - 現時点で時期や件数の制限はない。
 - 異議申立てにおける協議試行プログラム
 - 当事者は、該当案件の異議申立て後の和解及び開示手続協議に際して、TTAB 審判官の参加を求めることができる。
 - 現時点で時期や件数の制限はない。

参考：前議会末の法改正 著・商・特

- 12月27日、包括歳出法が成立。以下の知的財産関連の法改正も含まれている。
 - 商業的な利益又は私的な金銭的利益を目的として故意に、著作権で保護されている著作物をデジタル伝送サービス（**ストリーミング**）によって公衆に提供した場合に、**最高10年の懲役刑及び罰金**を科す刑法改正。
 - 著作権局に新たに設けられる機関（**Copyright Claims Board**）を利用することで、裁判費用をかけることなく、事件1件あたり3万ドル以下の**少額の損害賠償を受けられる**ようにする著作権法改正。
 - **不使用の商標**が登録されないように、審査段階における第三者の**情報提供制度**を法定し、**査定系取消手続**及び**査定系再審査手続**を導入する商標法改正。
 - 商標権侵害訴訟において侵害が認定され原告が**終局的差止命令**（permanent injunction）を請求する場合、原告に「**回復不能な損害（irreparable harm）**」が**侵害ゆえに生じた**との反論可能な推定が認められる商標法改正。
 - 審査段階で拒絶理由が通知された場合の**出願人の応答期間**を、改正前の6ヵ月から、USPTO長官が規則で定める**60日～6ヵ月の期間**に柔軟化する商標法改正。
 - **商標審判部（TTAB）**の決定を**USPTO長官が再検討、修正又は破棄**できるようにする商標法改正。
 - 米国食品医薬品局（FDA）が発行している**バイオ医薬品のリスト（パープルブック）**に、同医薬品に関連する**特許の情報を掲載**する公衆衛生サービス法改正。
- 1月5日、低分子医薬品に関する**オレンジブック**についても法律（Orange Book Transparency Act）が成立。現行のFDAの運用を法律に明記する内容。
 - 医薬品承認申請を行う者がFDAに**情報提供しなければならない特許の種類**は、薬の有効成分、製剤に関する特許、及びその薬の使用方法に関するものであることを法律に規定。
 - オレンジブックに掲載された特許について、**PTAB又は裁判所においてクレームのキャンセル又は無効が確定**した場合は、14日以内に、FDAにその旨を通知しなければならず、FDAは速やかにオレンジブックの特許**情報を修正又は削除**しなければならないことを法律に規定。

5月18日、USPTOは規則改正案を公表。7月19日まで意見募集。

参考：特許適格性問題

なぜ特許適格性の判断が混乱しているのか？

米国特許法第101条（特許を受けることができる発明）

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。

➤ 最高裁判例の積み重ね

- 特許の対象とならない司法例外が確立（① 自然法則、② 自然現象、③ 抽象的アイデア）
- Mayo判決、Myriad判決、Alice判決において、2段階テストを用いて特許適格性を判断

ステップ1

- クレーム発明は司法例外に向けられた（direct to）ものであるか？

ステップ2

- クレーム発明が司法例外に向けられたものである場合、クレームの構成要素がクレーム発明に「発明概念（inventive concept）」を提供しているか？

（批判）極めて不明確。特許適格性の判断に新規性・進歩性のような判断を持ち込んだ。

そこで、USPTOでは「特許適格性審査ガイダンス」を作成・改訂し、明確化を進めている。

参考：前議会の特許法101条改正草案の概要

➤ 現行の規定からの主な変更点

- ✓ 現101条の「新規かつ有用な (new and useful)」を、「有用な (useful)」とした点
- ✓ 用語の定義を規定する100条に「有用な (useful)」の定義を追加し、「有用な (useful)」とは、人間の介入によって、ある技術分野において具体的かつ実用的な有用性を提供する発明または発見を意味する、と定義した点（100条(k) 新設）
- ✓ 適格性をクレーム発明全体から判断することを規定した点（101条(b) 新設）
- ✓ 112条(f)のタイトルを変更し、機能クレームの解釈方法を変更した点（112条(f)修正）
- さらに101条の解釈・運用につき、以下の条件が付されている。
- ✓ 101条の規定は、特許適格性を肯定するように解釈すべき
- ✓ 101条に基づき特許適格性を判断する際には、いかなる黙示的・司法的な特許適格性の例外（抽象的アイデア、自然法則、自然現象など）をも用いないこと、また、同例外を確立または解釈する裁判例は全て破棄すること
- ✓ 特許適格性の判断は、クレーム発明がどのように創造されたか、クレーム発明の個々の限定要素が周知慣用なものかどうか、発明時の技術水準はどのようなものかなど、102条（新規性）、103条（自明性）、112条（記載要件等）に関するいかなる考慮要素をも考慮せずに判断を行うこと

参考：前議会の特許法101条改正草案

Section 100

(k) The term “useful” means any invention or discovery that provides specific and practical utility in any field of technology through human intervention.

Section 101

(a) Whoever invents or discovers any ~~new and useful~~ process, machine, manufacture, or composition of matter, or any ~~new and useful~~ improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

(b) Eligibility under this section shall be determined only while considering the claimed invention as a whole, without discounting or disregarding any claim limitation.

Section 112

(f) ~~Element in Claim for a Combination Functional Claim Elements—~~

An element in a claim ~~for a combination may be~~ expressed as ~~a means or step for performing~~ a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

Additional Legislative Provisions

The provisions of section 101 shall be construed in favor of eligibility.

No implicit or other judicially created exceptions to subject matter eligibility, including “abstract ideas,” “laws of nature,” or “natural phenomena,” shall be used to determine patent eligibility under section 101, and all cases establishing or interpreting those exceptions to eligibility are hereby abrogated.

The eligibility of a claimed invention under section 101 shall be determined without regard to: the manner in which the claimed invention was made; whether individual limitations of a claim are well known, conventional or routine; the state of the art at the time of the invention; or any other considerations relating to sections 102, 103, or 112 of this title.

参考：ニューヨーク マンハッタンの様子



2021年4月9日



5月4日



5月21日

おわりに

- 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

- 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。

米国時間の6月23日夜、7月15日夜、8月4日夜、9月9日夜に開催予定。

開催案内はメルマガで行っています。

- メルマガを配信中（日本語）

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。

