

米国における事業進出マニュアル ~特許権、意匠権、著作権、営業秘密~

(2022年1月)

日本貿易振興機構(ジェトロ)

ニューヨーク事務所

ビジネス展開・人材支援部

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所が WHDA, LLP に作成委託し、2022 年 1 月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは作成委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。

ジェトロおよび WHDA, LLP は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよび WHDA, LLP が係る損害の可能性を知らされていても同様とします。

本報告書に係る問い合わせ先：

ジェトロ・ニューヨーク事務所

E-mail：NYA@jetro.go.jp

日本貿易振興機構（ジェトロ）

ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課

E-mail：BDA@jetro.go.jp

The logo for JETRO, consisting of the word "JETRO" in a bold, serif font.

目次

第一章	米国における特許権（実用特許）	1
1.1	はじめに	1
1.2	米国における特許保護の重要性、視点	1
1.3	米国の特許政策の変遷と特許出願の著増	4
1.4	米国特許出願戦略の特殊性（日本の特許出願との比較）	5
1.5	損害賠償の高額化	6
1.6	当事者系レビューによる米国特許無効化	11
1.7	米国特許出願戦略の在り方	13
1.8	米国特許訴訟における判決	18
1.9	結論	20
第二章	米国における特許権（意匠特許）	21
2.1	はじめに	21
2.2	意匠特許制度とは	21
2.3	意匠特許の出願	21
2.4	意匠特許の効果	22
2.5	意匠特許の訴訟実務	22
2.6	中小企業の意匠特許	22
第三章	米国における著作権	24
3.1	はじめに	24
3.2	米国著作権制度	24
3.3	著作権の要件	24
3.4	著作権の登録効果	24
3.5	中小企業の著作権	25
第四章	米国における営業秘密	26
4.1	はじめに	26
4.2	営業秘密とは	26
4.3	営業秘密の保護	26

第一章 米国における特許権（実用特許）

1.1 はじめに

米国でビジネスを行うにあたり、新しい技術をビジネスの核とする場合が非常に多くみられます。そのような新しい技術や発明をもって米国市場に参入する際には米国における特許権を登録し、特許法の保護を受けることが有効であるといえます。この章では米国特許法、特許出願、そして特許権の登録と活用の基礎知識について紹介します。

1.2 米国における特許保護の重要性、視点

(1) 代理人の選定

米国では様々な場面で訴訟が提起される傾向がありますが、特許に関しても様々な場面で訴訟が提起されています。例えば、米国での特許訴訟においては損害賠償が日本よりもかなり高額になり、且つ訴訟が提起された際の対応が悪いと三倍賠償（懲罰的損害賠償）や、相手方の弁護士費用の支払いまでも要求される場合があるので、自社の発明を特許で守ることだけでなく、他社の特許を侵害しないことについても検討する必要があります。出願や訴訟の対応は米国に居所のある個人であれば本人が対応することもできます（後述参照）が、英語での対応であるだけでなく、規則や法律が非常に複雑であり、更には米国は判例法の国であるため、他の訴訟の結果が自分の訴訟の結果に影響する場合もあるため、訴訟になる前からまずは米国特許法・特許ビジネスに精通した代理人に相談すると良いといえます。

a. 日本特許事務所

日本の特許事務所の多くは、米国の特許事務所と連携し、日本の特許権を元にした米国特許出願を行うことが非常に多いので、日本の特許出願・登録を有する場合はまずは日本で代理を依頼した事務所に相談することも有効です。日本の特許事務所の特定については日本弁理士会に問い合わせることもできます。

b. 米国特許事務所

前述のとおり日本の特許事務所は米国における特許権登録に関する知識や、米国での相談先を有しますが、米国での直接的な代理業務や法律相談は米国内での資格がないと行えないため、具体的な米国での特許出願・訴訟・ライセンス等の特許に関する相談は最終的には米国内の法律事務所に代理を依頼する必要があります。幸いなことに、日本人の米国特許弁護士を有している米国特許事務所も多いので、そ

のような米国特許事務所とは日本語で交信も可能です。但し、米国法律事務所は日本語で交信すると他の米国人弁護士が理解できないため禁止するところもあるので、日本語での対応を希望する場合は事前にその点を確認した方が良いでしょう。米国特許事務所を選定するためには日本特許事務所からの紹介を得ることも有効です。

(2) 米国特許出願

特許権を登録すると、①他社による自社技術の不正使用を未然にけん制すること、②他社が自社特許を侵害した場合に提訴すること、③他社から特許侵害を疑われた際に反論の材料として対抗すること、④ライセンス契約によってビジネスを拡大することなど、あらゆる形で利用することが可能となります。特許権の効力は国ごとに発生するため（属地主義）、米国でビジネスを行う際には米国の特許権を登録することが必要です。

a. 先願主義

米国特許制度は元々最初に発明をした者が特許権を得ることができるという先発明主義の制度でした。しかしながら、米国以外のほとんどの国が特許出願を最初に提出した者に特許権を与える先願主義を採用していたこともあり、2011年の法改正によって米国も先発明主義を改めて、先願主義となりました。そのために早く出願することが重要で、基本的には①日本出願から優先権主張して1年以内に米国特許庁（米国特許商標庁が正式名称ですが、このマニュアルでは単に米国特許庁と記載します。）に米国出願するか、②日本特許庁に直接PCT出願又は日本出願から1年以内に優先権主張してPCT出願し、出願日又は最先の優先日から30か月（2年6か月）以内に米国特許庁へPCT国内移行出願ができます。

②のPCT出願の国内移行出願の内容は日本のPCT出願の直訳でなければならず、新規事項の追加はできません。しかし、米国では、PCT出願の国内移行出願でなく、PCT出願の継続出願（バイパス出願）として出願すると、米国明細書には新規事項を追加してもよいので2年6か月の間の新規事項を追加できるので特許権はより強力になります。つまり、米国特許出願を技術開発の進捗に対応させたものにできます。

b. 先発明主義的側面

前述の米国の特許制度は完全な先願主義ではなく、未だに先発明主義の側面も残っています。発明者が発明を公表（publicly disclose）してから1年以内に米国出願を行うと、公表日から出願日までの間に同じ発明を第三者が公表したり米国出願したりしても、その第三者の公表や出願は審査の際に先行技術として考慮されません。言い換えると、公表は先発明主義の側面を有しているとも言えます。公表は世界中のどこで行われても良いでしょう。つまり、米国特許制度では、出願前の公表

には大きな価値があります。（公表する際は、公表したことを証明できる記録や証拠を保存しておくことが良いでしょう。）従って、米国に限って見れば、出願前に新製品を展示会に発表しても、1年以内に出願すれば問題はないことになります。

これに対して日本の特許法では、出願より1年前の公表は自分の出願に対する先行技術にはなりません（新規性喪失の例外）、第三者の公表や出願には対抗できません。このような新規性喪失の制度は、日米間のみでなく、各国でルールが異なるため注意が必要です。発明が創出されたらまずは出願を検討することが重要でしょう。

c. 米国特許庁出願費用

米国特許庁に支払う出願費用は①通常の米国出願費は1,820ドル、②PCT国内移行出願費は1,660ドル、③仮出願費は300ドルです。出願手続の代理を米国特許事務所へ依頼した場合は、この米国特許庁費用に特許事務所の手数料が平均1,500ドルかかるので（先に日本出願がされており翻訳費用を除いた場合です）、出願時点での費用は3,000～4,000ドル程度です。

ただし、米国特許庁の費用は中堅企業（従業員500人以下）には50%を割引しており、マイクロ事業体（米国特許権保有5件未満）には75%も割引しています。さらに、上記の米国特許庁の費用には審査費が最初から含まれており、日本のように審査請求料を出願後に支払う制度ではありません。

d. 米国特許出願依頼

米国出願をするためには発明者自身であれば日本からでも直接米国特許庁へ出願できます。発明者から発明の譲渡を受けた企業の場合は日本から直接出願はできませんが、米国に居所や子会社があれば企業自身がその住所をもって出願することが可能です。それがないか、出願手続に不慣れの場合は、(1)で説明したとおり日本特許事務所へ仲介を依頼するか、米国特許事務所へ直接依頼しても良いでしょう。

(3) 米国特許出願における有効な戦略

a. 仮出願制度の利用

米国特許制度には世界の数か国にしかない仮出願制度（後述参照）があります。これによると、正式な特許出願の書面様式でなくても発明の内容を記載した説明書や図面を米国特許庁へ出願すれば出願日が確保できます。説明書は明細書やクレームの形式でなくても、発明の内容さえ理解できれば良いので便利です。但し、仮出願から1年以内に正式な米国出願をしなければなりません。仮出願から1年以内に日本出願もできます。説明書の言語は何語でも良いですが、米国特許庁からの翻訳

要求があった時には英語翻訳を提出しなければなりません。仮出願は、米国における出願日を早く確保するための最も有効な手段です。

b. 審査処理促進

以下に挙げたとおり、米国特許庁には審査を早めるための制度がいくつかあるので早く特許を登録するためには利用価値があります。

① トラックワン (Track One)

特許出願人は 4,200 ドルの優先審査料金を支払うと、米国特許庁は原則 1 年以内に審査の最終処分（最終オフィスアクションの送付等）の通知を出します。

② 特許審査ハイウェイ (PPH)

米国が PPH (Patent Prosecution Highway) を締結している日本のような国でされた特許出願に関して、締結国で特許性があると判断された場合に、対応する米国出願の審査を早めることができます。出願人は米国出願のクレームが締結国で特許になったクレームと翻訳等による差異を有する程度で実質的に同一かあるいはそれより狭いことを示して、PPH を要求することができます。この PPH プログラムの請求は無料であるので利用価値が高いでしょう。

③ 出願人の健康・年齢に基づく理由

発明者の 1 名でも健康状態が悪いか、あるいは年齢が 65 歳以上の場合、その証明書があると審査を迅速化する要求ができます。このプログラムの請求も無料です。

このように特許登録の迅速化のために色々な方法があるのでそれらを効果的に利用すると良いでしょう。

1.3 米国の特許政策の変遷と特許出願の著増

米国は 1776 年の建国以来、企業/民間の自由活動を原則とする憲法を基として発展してきたため、多くの企業が台頭し、表 1 (30 ページ) に示されるように、1900 年初頭まで特許出願も順調に増加してきました。しかし、特許による独占に加えて、合併、吸収から企業が巨大化し独占力が強くなると競争原理が働かなくなり、そのような状況で

1929年に大恐慌が発生しました。米国議会は企業の不当な独占、寡占を防止するため1899年にシャーマン法、そして1914年にクレイトン法という2つの独禁法を制定して対処したものの間に合いませんでした。

そして、大恐慌の発生から独禁法の運用が強化され、企業の独占力が不当に強かったり、競争原理が働かなくなったりした場合は企業は解体されて複数の企業に分割され始めました。そのため企業は基本特許は登録するものの、周辺特許を取ることに躊躇し始め、米国特許出願は1925年から1950年頃まで6~7万件で停滞していました。同時にアンチ特許の風潮が高まり、訴訟になると裁判所は特許を無効にし始めました¹。

その頃、IBMは、技術力が圧倒的に強かったために解体される恐れがありましたが、IBMは基本特許は登録するものの、周辺特許は出願せず特許出願を抑え、且つライセンスを積極的に供与する政策を打ち出していました。1970年頃にはIBMの特許出願数を超えてキヤノンが企業特許出願数ナンバー1になったことがあります。

また、米国は米国労賃の高騰化やプロダクト・ライアビリティの問題から米国国内で製品を生産せず、海外で生産して輸入する体質となっていくため、輸入が増加し、貿易赤字になり、ドル安の現象が生じ始めました。終戦から立ち上がった日本は、1950年頃から日本における特許出願を増加させ、高度成長期に入り、日本特許出願数は1965年頃から米国特許出願数を上回り、1970年の後半には日本特許出願数は米国特許出願数の倍となっていきました。

そこでカーター大統領は1977年頃に、**Domestic Policy Review**で米国は何故特許出願数が少ないのか、米国技術を米国特許で保護すべきであるという政策を打ち出しました。そして最高裁はプロ特許を助長したといえる、微生物にも特許を認める**Chakrabarty**判決²を下したため、特許になり得る対象が広がり（特許適格主題が増加しました。また、各地で発生していた特許裁判の判断を整合させるために1982年に連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が設立されました。このような政府や裁判所の判断を背景として1978年頃から米国特許出願は増加の一途をたどり、2008年頃にリーマンショックの影響で一時的に減少したもののプロ特許の風潮は今でもずっと続いており、現在の米国特許出願数は約65万件（2021年）になっており、日本の特許出願数の約30万件的倍以上となっています。

1.4 米国特許出願戦略の特殊性（日本の特許出願との比較）

表2（30ページ）に示されるように、2018年の出願データの分析をすると、米国における特許出願数は約65万件ですが、この内、米国企業による米国出願数は約半分の約31万件（48%）で、外国企業の特許出願数が約34万件（52%）もあります。これは外国企業にとっても米国市場が非常に大事であるからでしょう。日本における特許出願数の約31万件の内、日本企業による日本出願数は約25万件（81%）であり、外国企業

¹ *Jungersen v. Ostby & Barton Co.*, 335 U.S. 560 (1949) 最高裁は付帯意見で「The only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands on（有効な特許は当最高裁がまだ関与していない特許のみである）」と述べたほどである。

² *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 306 (1980)

の日本特許出願数は約 6 万件（19%）にしかすぎません。つまり米国における米国企業の特許出願数は日本における日本企業の特許出願数より約 6 万件多いだけです。

そしてリッチモンド大学の調査によると米国の特許出願の内、約半分だけが真の新出願であり、他の半分は継続審査請求（RCE：Request for Continued Examination）・継続出願（Continuation Application）・分割出願（Divisional Application）であるという統計を発表しているため、米国企業の新出願の数は約 31 万件の半分の約 15 万 5 千件とみられます。RCE は元の出願の審査継続要求ですが、何故か米国特許庁は新出願としてカウントしています。2021 年 11 月の米国特許庁の有識者委員会（PPAC）によると、近年の米国企業の新出願（Serialized）は約 21 万件です³。これに対して日本特許庁の年次報告書によると日本企業の新出願の約 25 万件の内、91%の約 23 万件が真の新出願で、残りの 9%の約 2 万件が分割出願となっています。即ち、日本企業による真の新出願の数は約 23 万件で、米国企業の新出願の数は約 15 万 5 千件～約 21 万件なので日本より少ないのが現実のようです。

しかし、米国特許出願の技術内容は革新的なものが多く、1 つの出願に多くの発明がある場合が多いので、どうしても RCE や継続出願や分割出願の数が多くなるのでしょう。そして米国においては RCE、継続出願や一部継続出願には期限がないので最初の出願からかなり年月が経っても出願できるので特許戦略は非常に立て易く、有力な出願/特許が突然できる可能性があるため注意が必要です。米国出願は原則として公開されるのでこのような更なる出願は、特許になるまで長期間公開されない所謂サブマリン特許にはなりません。米国でのみ出願の場合は、他国に出願しないことを主張して公開を回避することができるのでサブマリン特許になる可能性は残っています。

このように米国の特許出願は真に新しい出願の数は日本ほど多くはないが、出願後に更なる出願を行う戦略であるといえます。

一方において、米国における外国出願人のトップ 3 は日本、中国、韓国であり、アジア諸国の台頭を示しています。もし台湾が近い将来ドイツを抜くとトップ 4 はアジアの国・地域になるのでしょう。日本の米国出願数は中国や韓国の倍程ありますが近年はどんどん差が縮まっています。とにかく米国においては特許は非常に重要なビジネス上の武器になりつつありますので日本企業は今まで以上に米国出願、特許をウォッチすると共に、自らの米国特許出願数を増加させることを検討する必要があります。

また、米国のトップ企業、例えば、GAF A 等は単に特許出願を行うだけでなく、他者の有力な特許出願や特許を買収して、自社の特許網を確立していています。これには新技術開発を十分行うマンパワーが不足しているケースや、新技術なのでどこでどういふ新発明が出るか不明であったケースなどがあるでしょう。新しい時代の特許戦略は単に出願を行うだけでなく、特許を買収してパテント・ポートフォリオを確立しなければ競争に間に合わない点があるようです。日本企業の場合、米国企業と比べると他者の特許を買収することはあまりないようですが、競争の状況に応じて、今後の特許戦略やビジネスのあり方を検討するべきではないでしょうか。

1.5 損害賠償の高額化

³ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20211115-PPAC-FY21-pendency-stats-review.pdf>

(1) 概略

プロ特許政策により米国特許の価値は高額化してきましたが、これも米国特許出願数が増加している大きな原因でしょう。米国特許訴訟における損害賠償は表 3 (31 ページ) に示されるように 600 億円～2800 億円と日本の数億円～30 億円に比べると平均して 100 倍近く大きい額です。その中でも額が大きいのは薬品・バイオ分野でトップ 4 に入っており、これは開発に多くの時間と費用がかかるからでしょう。その上、米国では製品価格、そして薬価でさえも基本的には開発した企業が自由に決定可能です。

その次に額が大きい分野は情報 (含コンピュータ) ですが、これは市場がそれだけ広く、大きいからでしょう。但し、陪審員による評決額は大きくても、その後、特許が無効にされたり、和解で最後の額は大きく減額されたりしている判決も多くあるようです。

日本の損害賠償は、大体高くても数十億円という程度で、平均的には米国の 100 分の 1 ぐらいで、技術分野はやはりバイオ/薬品と情報関係が高額ですが、機械分野でも高額損害賠償があるのが米国と異なっています。米国特許の損害賠償が高くなる理由は以下のとおりです。

(2) 米国特許法第 284 条の規定

特許法第 284 条は「損害賠償は、①侵害を補償するために十分な損害賠償を裁定しなければならず、②いかなる場合もリーズナブルなロイヤルティを下回ってはならない」と規定しています。その意味は、損害賠償は以下に述べる種々の逸失利益/得べかりし利益を立証することが基本で、その立証があればその額が損害賠償になるのでケースによっては非常に高額になります。その上、その立証がない場合は最低限としてリーズナブルなロイヤルティが補償されるという意味に解釈されています⁴。

(3) 逸失利益 (Lost Profits)

十分な損害賠償で重要なのは逸失利益であり、もし侵害品がなければ特許製品が生産、販売されたはずで、それに基づく利益があったと立証できた場合の損害補償です。通常はこの方がリーズナブルなロイヤルティより高くなるものです。

逸失利益を立証するためには But-for-Test が適用され、特許侵害製品がなければ (but for)、特許権者はその分特許製品を生産して販売する能力 (工場生産力、販売網等) があり、且つ販売できたであろう (消費者が購入したであろう) ということを立てなければなりません。また、立証できれば下記の特種な損害賠償もあるので非常に高額になる場合が多く、特許の価値はとにかく高くなります。

⁴ *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F. 2d 1320 (Fed. Cir. 1987)

(4) エンタニア・マーケット・ルール (Entire Market Rule)

部品の特許でも、その機能や特徴のためにその部品を使った製品が販売された立証があれば、特許は部品に係わるものでも製品の価格や利益で損害賠償の額も計算されるというのがエンタニア・マーケット・ルールです。このため特許は部品に係わるものであっても損害賠償は製品で計算されるので高額になり易いでしょう。しかし、この原理の適用が一時容易になり、高額な損害賠償が増加したため 2011 年の *Uniloc* 判決⁵でエンタニア・マーケット・ルールを適用するためには特許部品と製品の関係の確たる立証が必要であるとされ、軽々には適用できないと判決されました。

2011 年の特許法改正 (AIA) は当初中々成立しませんでした。それは先願主義導入の点というより、損害賠償を低額化するための 284 条改正案が入っていたためにプロ特許支持者からの反対があつて揉めていたためでした。*Uniloc* 判決が下され、その改正案が外されたので AIA が成立した経緯があります。

2018 年の *Power Integrations* 判決⁶では陪審員はエンタニア・マーケット・ルールを適用して約 1 億 4000 万ドル (約 150 億円) の評決を下しました。しかし、その控訴審で CAFC はエンタニア・マーケット・ルールを適用するためには消費者が特許による特徴のためにその製品を購入したという十分な証拠が必要であるがその証拠が十分でないと破棄しました。このようにエンタニア・マーケット・ルールはその適用を合理的なものにしようとする動きが続いています。

(5) 市場再参加 (Re-Entry into the Market)

侵害をしていた者はたとえ差し止めがあつても、特許権が満了した場合に市場に再参加できます。その場合、侵害を全くしていない者よりも侵害していた者の方が侵害期間での生産技術の経験、生産施設の保全、顧客や市場の確保等があるため有利であるということに基づく損害賠償です。これは一種の不当利益ともいえるので米国以外の国ではまずない理論でしょう。

1992 年のコイル対セガ訴訟では損害賠償は約 57 億円の評決でしたが、その内、通常の損害賠償は約半分で、市場再参加分は残りの約半分の 25 億円位でした。他の被告のニンテンドーとアタリは公判前に約 3000 万円で和解していました。これは市場再参加がいかに高額になるかを示している例です。

(6) 必須付属品 (Convoy goods)

カメラの特許を侵害することによって、カメラのみならずカメラケースや三脚等も必須の付属品として販売されれば、たとえこれらの付属品は特許侵害とは直接的に関係がなくても、ビジネス上これらの利益も損害賠償の対象になり得ます。この論理も米国以外の国ではまずない論理です。下記の判決は特許製品では損害賠償は少なかったが、非特許製品の販売額が大きく、それが損害賠償として認められた判決です。

⁵ *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F. 3d. 1320 (Fed. Cir. 2011)

⁶ *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc.*, 904 F. 3d. 965 (Fed. Cir. 2018)

Micro Chemical 判決⁷, [家畜用のビタミン剤（非特許）の供給装置（特許）] ; *Minco* 判決⁸, [シリカ（非特許）を処理するボイラー（特許）] 等。

(7) 価格低減 (Price erosion)

特許侵害品が安価で販売されると、特許権者もそれに対抗せざるを得なくなり、特許製品の価格を低減せざるを得なくなるものです。つまり、特許侵害品がなければ特許製品は市場を独占できるので価格も高く設定できたはずで、その差額の損害賠償を価格低減（浸食）といいます。1992年の3M判決⁹ではその額は2900万ドル（約30億円）になっています。

(8) 意匠特許の追加的救済

意匠特許（デザイン特許。次章で説明します。）については289条に追加的救済が規定され、意匠特許侵害者は「総利益（total profit）」を支払わなければならないと規定しています。デザインが部品に係わる場合、部品の総利益か製品の総利益か不明で問題になることがあります。

アップル対サムスンのiPhone訴訟では、意匠特許はアイコンの配列（ショートカットボタン）を表示する表面の部品でありましたが、陪審員はその特徴でギャラクシーが販売できたと考え、ギャラクシーの総利益で計算したようで10.5億ドル（約1100億円）の評決を下しました。（陪審員がどのようにして計算したのかは公表されず、評決の結果出された数字を原告と被告の主張額から逆算することで、その判断基準を推測しています）その後裁判所が減額し最終的には意匠特許分は約500億円に減額され、最高裁へ上告されました。

最高裁は「総利益」の解釈について製品（ギャラクシー）全体の総利益という解釈は必ずしも正しくなく、特許部品（アイコン配列表面）の総利益の方が正しい可能性があるとして500億円を棄却してCAFCから地裁へ差し戻しました。

ところが新しい陪審員は、最高裁の判決にもかかわらず、やはりギャラクシーの総利益から計算したようで5億4千万ドルという最初の陪審員の評決より高い額を評決しました。その2回目の評決でサムスは訴訟を諦めて2020年に和解しました。

意匠特許についてこのような289条の特殊な規定が存在する理由は、恐らく意匠特許の侵害は米国が開発したデザインの模倣であるのでそのような侵害者を厳格に罰するという発想から生じているのでしょう。この289条は、意匠特許についてエンタープライズ・マーケット・ルールの適用があり得ることを条文化したといえなくもありません。

(9) リーズナブルなロイヤルティ

⁷ *Micro Chemical, Inc. v. Lextron, Inc.*, 318 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2003)

⁸ *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996)

⁹ *Minnesota Min. and Mfg. Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc.*, 976 F.2d 1559 (Fed. Cir. 1992)

以上の逸失利益が立証できない場合はリーズナブルなロイヤルティに基づいて損害賠償が計算されます。リーズナブルなロイヤルティは原告特許権者が既に用いているロイヤルティがあれば特許技術との関連性次第でそれを用いたり、あるいはそれを参考にしたりして決定されます。もし、それがない場合は、同じ技術分野で業界が用いている標準的ロイヤルティがあればそれが参考にされます。いずれにせよ、リーズナブルなロイヤルティは原告と被告が積極的に (**willingly**) ライセンス交渉を進めると仮定して (**hypothetical negotiation**) どの程度で合意するかで決定されます¹⁰。

(10) 利息とコスト

284 条は損害賠償には利息とコストが付加されると規定しています。利息は財務省証券利率 (**treasury bill rate**) が適用され、原則として地裁における判決が下されてから加算されますが、事例によっては判決前の損害が始まった日から加算されることもあります。コストは連邦訴訟手続規制 54 条(d)(1)に定められ、裁判に要する費用のうちこの額は大したことはありません。

(11) 3 倍賠償

以上の損害賠償は陪審員が事実認定して評決で定めますが、米国特許法第 284 条には特許侵害ないし訴訟行為に重大な問題がある場合には裁判所が懲罰的賠償 (**punitive damages**) を認めることができると規定しています。

即ち、第 284 条は、「. . . 裁判所は損害賠償を評決又は査定額の 3 倍まで増額することができる」と規定しています。これは裁判官 (陪審員ではない) が特許侵害の問題点 (故意侵害等) を勘案して損害賠償額を 3 倍まで増額できるという規定です。よって、何倍になるかは裁判官の裁量次第です。特許侵害が故意であると損害賠償は増額され易いが、3 倍にするか否かの基本的基準は侵害が「理不尽で、悪意があり、善意ではなかったか否か」であると、CAFC が最近判決しています¹¹。

(12) 弁護士費用

米国特許法第 285 条は、「裁判所は例外的事件において勝訴当事者にリーズナブルな弁護士費用を与えることができる」と規定しています。弁護士費用は勝訴当事者に認められると規定しているので特許侵害が故意であったような場合には特許権者に弁護士費用が認められます。反対に、特許権者の訴訟行為に問題があった場合には被告に弁護士費用が認められる場合もあります。

以上のように米国ではリーズナブルなロイヤルティ分は最低限の補償であり、その上で逸失利益については損害賠償理論が非常に発達しているため必然的に額が巨大になり

¹⁰ *Fromson v. Western Litho Plate Supply Co.*, 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988)

¹¹ *SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, Case Nos. 20-1685, 20-1704, (Fed. Cir. 2021)

ます。そして、この計算方式は新技術/特許によって新産業を起こす原動力にもなるので当面この傾向に変化はないでしょう。よって、日本企業は特許侵害がないように十分調べてから米国でビジネスをする必要があります。

1.6 当事者系レビューによる米国特許無効化

プロ特許政策により損害賠償額は増加し、所謂、特許トロールや PAE (Patent Assertion Entity) や NPE (Non-Practicing Entity) などと呼ばれる者 (以下、単に NPE と記載します。) も増加しました。そのため特許を無効にすることが非常に重要になっています。NPE は製品を生産販売しておらず、被告は訴えられた場合に反訴ができないので、NPE への反撃として特許無効化は更に重要になります。2011 年の AIA 特許法はこのために当事者系レビュー (IPR) や登録後レビュー (PGR) を成立させたのです。多くの企業が特に IPR を用いることを増加させています。後述するとおり、これらのレビュー制度は、請求できる時期や理由に違いはありますが、いずれも特許の有効性を争うことができる制度です。PGR は特許付与後 9 か月以内という时期的な制限があり、IPR の方が多く利用されています。

(1) IPR 総件数と請求戦略 (表 4)

表 4 (32 ページ) は 2021 年 7 月時点の調査で、主要企業が IPR に関わってきた総件数 (他社特許に対して請求した IPR 件数と自社特許に対して請求された IPR 件数の合計) を示しています。アップルはこれまでに 597 件の IPR に関わっていますが、その内、アップルが第三者の特許に対して請求した IPR 件数は 588 件であり、第三者がアップルの特許に対して IPR を請求した件数はわずか 9 件でしかありません。これは、他社はアップルの特許に対してあまり争わないことを示しているといえます。

次にサムスンが IPR に関わっている総件数は 567 件で、その内サムスンが請求したのは 541 件、第三者がサムスンの特許に対して請求したのが 26 件で、他社が争っている件数は比較的多いでしょう。以下同様に、グーグル 317 件 (請求 317 件、被請求 0 件)、マイクロソフト 214 件 (請求 214 件、被請求 0 件)、インテル 205 件 (請求 205 件、被請求 0 件) となっており、他社はグーグル、マイクロソフト、インテル、アマゾン、そして IBM の特許に対しては誰も IPR を全く請求していないことをデータが示しています。

米国で IPR 件数が多い企業のほとんどは情報産業関係企業で、技術が広く、且つ部品が多いためかそれだけ NPE の特許の保護範囲に入り得るケースが多く、戦わざるを得ないためでしょう。情報関係以外では GE (航空機エンジン)、ファイザー (薬品) です。

一方、日本企業の IPR 件数は、ソニーの 138 件が一番多く、その内、ソニーが他社特許に対して請求しているのが 120 件で、他社がソニーの特許に対して請求したのは 18 件であり、ソニーの請求件数はアップルの約 5 分の 1 の件数となっています。以下、トヨタ 62 件 (請求 57 件、被請求 5 件)、東芝 50 件 (請求 42 件、被請求 8 件)、キヤノン 45 件 (請求 25 件、被請求 20 件)、ホンダ 29 件 (請求 29 件、被請求 0 件)

と続いています。つまり、日本企業の請求件数はソニーを除くとアップルの10分の1以下です。IPR 件数が多い企業は情報産業関係企業に加えて自動車会社です。日本企業の IPR 件数が少ない理由は、特許の有効性を IPR で戦うよりも和解する率が高いことも一因と考えられます。

(2) 多数 IPR 戦略 (表 5、6)

表 5 (33 ページ) は主要米国企業そして韓国企業が他社の各々の特許に対して何件の IPR を請求しているかを示しています。まず大きな特徴は IPR 対象の特許権者は、前述したように、ほとんど全て NPE であるということです。NPE 自身は製品を生産販売していないので、NPE に訴えられた場合は NPE も侵害しているという反訴ができません。そのため、NPE に訴えられた場合は特許の有効性を争うことが最も重要であり、しかも米国・韓国企業も NPE に対しては軽々に和解しないためでしょう。

次に、これらの米国・韓国企業は他社の同一特許に対して多数の IPR を請求しています。例えば、アップルは UUSI、IXI IP、Uniloc 等の 3 つの特許に対してそれぞれ 6 件の IPR を請求し、ContentGuard、Papst 社の 3 つの特許に対してそれぞれ 5 件の IPR を請求し、他の 7 つの特許に対してそれぞれ 4 つの IPR を請求しています。

要するにどうしても無効にしなければならない特許に対しては非常に多くの IPR を請求していることを示しています。その理由は多数の先行技術がある場合にはたとえ同じクレームに対しても先行技術の組み合わせの在り方が色々あるためでしょう。つまり、そのために技術・無効論理の在り方が多数存在し、審判部もどの無効論が良いと判断するか不明ですので、それぞれの論理に基づく別々の IPR を準備してより確実に特許を無効にするためでしょう。

また、別の理由として 1 つの特許に非常に多くのクレームがあるような場合は、クレームによって技術・無効理論が異なるため、別々の IPR を行うことが必要になるためもあります。

このような多数 IPR の戦略は経費はそれだけ余計にかかりますが (1 件の IPR で平均 20 万ドル～40 万ドル位)、IPR を審議する審判部にとっては技術・無効理論は理解し易くなり、またアップルのような企業にとっては特許の損害賠償の高額さに比べれば IPR 費用はまだはるかに安く、且つ同一特許の場合は多数の IPR であるにしても無効論は類似しているため IPR 費用のディスカウントがあり得るからでしょう。

同様に、サムスは Rembrandt Wireless 社の 228 米国特許に対して 7 つの IPR を請求しており、これが今のところ 1 つの米国特許に対する最も多い IPR 請求件数になっています。更に他の特許に対しては 4～6 件の IPR を請求しています。そして、グーグル、インテル、マイクロソフト、LG も多くの特許に対してそれぞれ 4～6 件の IPR を請求していることがわかります。

以上のように IPR は特許を無効にするためには有効な手段ですが、重要な特許に対しては審判部がどのように技術や無効論を解釈するかは不明ですので 1 件、2 件の IPR 請求では不十分で、いくつもの先行技術を組み替えながら色々な技術・無効論で多数の IPR を請求していることを示しています。

表 6 (34 ページ) は日本の主要企業の IPR 戦略を示しています。これを見て明らかのように IPR の対象となっている特許権者の企業はやはりほとんど全て NPE であり、米国・韓国企業の場合と同じ傾向です。1 つの米国特許に対して最も多くの IPR を請求しているのは富士通の Zond 社の 142 特許に対する 4 件であり、残りは全ての社で 3 件の IPR 件数が最も多い件数になっています。要するに日本企業の IPR 戦略の件数から見た強さの度合いは米国企業に比べると半分位であるといえます。

1.7 米国特許出願戦略の在り方

上述した米国における特許戦略の重要性、特殊性を考慮すると、日本企業の米国での特許戦略の在り方として、以下の点が考えられます。

(1) 複数の特許出願による保護網

米国特許が多ければ多いほど米国市場が確保でき、同時に財産価値は高くなり、また自社技術を保護するネットワークが強くなるのは当然です。また NPE 以外に対しては、訴訟された時に反訴を行う材料が多くなることとなります。また、これは米国企業が米国で特許製品を製造するというよりも、米国企業が、海外で製品を生産し、それを米国に輸入するという体制をとる場合が多くあることから特許で自社・米国技術を守るためにも重要です。

(2) 各種米国出願の活用

米国出願には下記の色々な出願があり、メリット、デメリットがあるのでどの出願を用いるか十分検討する必要があります。

a. 仮出願

仮出願は、①早い優先日を確保したり、②本出願をするか不明な場合に取り敢えず優先日を確保したりするために用いられます。仮出願のメリットは以下のとおりです。

- 米国特許庁出願費が 300 ドルと安い
- 発明/技術の開示があれば良く、明細書やクレームの形式でなくて良い
- 言語は何語でも良いが、1 年以内に翻訳を提出して本出願をしなければならない
- 仮出願に基づいて 1 年以内に本出願のみならず、外国出願（含日本出願）もできる

- 本出願や外国出願には仮出願にない新規事項を追加することもできるが、その新規事項の出願日は仮出願日に遡らない
- 1年を越えても請願を行えば本出願することは可能である
- 技術開発競争が激しい分野では早い出願日の確保が特に重要である

b. 優先権主張出願

外国出願（含日本出願）から1年以内にパリ条約の優先権を主張して行う米国出願。明細書は、①米国内のクレーム、図面様式に修正したり、あるいは、②1年間の間に開発した新規事項を追加することができます。但し、新技術部分には優先権が働きません。従って、技術開発が活発な場合は可能な限り新規事項も追加した方が特許は強化されます。

c. PCT 米国国内移行

日本でPCT出願をした場合、元の日本出願から30か月以内に米国国内移行の出願ができます。但し、明細書・クレームは直訳でなければならないので、新規事項を追加することはできません。また、直訳・明細書に米国方式違反がある場合は予備補正をしなければならないのでその分代理人の費用が余計にかかります。但し、米国特許庁のサーチ費は540ドルで通常の米国出願のサーチ費の700ドルより安いでしょう。新規事項を追加した明細書にするためには、①米国国内移行を出願した直後に一部継続国内移行出願するか、あるいは②下記のような継続（バイパス）出願を行わなければなりません。

d. PCT 継続（バイパス）出願

PCT出願を国内移行出願でなく、米国出願である継続（バイパス）出願として出願できます。実質的に優先権主張と同じで30か月間の新技術を追加できるので技術開発が活発な分野には適しているといえます。また、明細書・クレームは自由に変えられるので方式違反を修正でき、予備補正費が節約できます（但し、法律事務所によって料金体系は異なります）。よって、実質的にパリ条約の1年の優先権期間が30か月（2年半）に延長されたことと同じことになり、技術開発が活発な場合にはより適しているといえます。

e. 出願中の米国出願に基づく異なる米国出願

これには①RCE（審査継続要求）、②継続出願、③一部継続出願、そして④分割出願があります。このような出願がなされる根本的な理由は、米国出願の技術は従

来の改良技術のみでなく、抜本的なものも多くあるためでしょう。そのために、1つの出願でも多数の発明が含まれていたり、出願時にカバーできなかった発明を後になってクレームを作って出願したりすることになります。

普通、1つの出願の審査には2年はかかるので、その間に特許製品が変質、向上していけばそれに見合ったクレームを作成します。場合によっては新規事項を追加して一部継続出願すると、その出願は優先権主張の基礎となる日本の出願が公開された日から1年以内であれば自身の公開公報が先行技術にならないので最初の出願日から2年半までの改良発明がカバーされるので便利です。

これはPCT出願を一部継続出願として出願する場合も同じです。

ともあれ米国出願をして発明を十分に保護するためには以上の各種継続する出願を活用すると良いと考えられます。

(3) 米国特許の無効化

他者の重要な特許があった場合、その侵害を回避するためには①自社製品の設計変更をする、又は②クロスライセンスを試みることはできますが、それらができない場合は③特許を無効にする必要があります。米国特許を無効化するためには以下の手段があります。

a. 第三者情報提供

ある出願に対して第三者が情報提供を行える米国特許法第123条の情報提供システムで、第三者は先行技術の特定と、クレームが無効であるという説明を述べなければならぬので審査官にとっては非常に役に立つ情報提供です。

この情報提供を行うためには、①特許許可通知の前か、②公開後6か月又はクレーム拒絶のオフィスアクションが出される前のいずれか遅い方の前に提出しなければなりません。情報提供のための米国特許庁費用は10文献ごとに180ドルです。公開公報が出されて問題のある特許出願を発見した時に用いると良いでしょう。

b. 査定系再審査請求

これは従来からある再審査請求で、請求が認められると実質的に出願人と審査官の間で手続が進められて、審査が行われます。よって請求人は関与できないのであまり強い無効化手段ではありません。但し、請求は匿名ででき、コストも数10万ドルする当事者系レビュー（IPR）や登録後レビュー（PGR）に比べて比較的安価です。クレーム解釈の基準は通常の審査と同じで「合理的な最も広い解釈（reasonable broadest interpretation）」であるので比較的無効にし易いでしょう。

c. 登録後（付与後）レビュー（Post Grant Review、PGR）

特許付与から 9 か月以内に請求するレビュー制度で、無効理由は、①先行技術と同一か自明、②記載不備、③その他のあらゆる理由を用いることができるので強力な手段です。

請求は利害関係者に限定され、真の請求人を開示しなければなりません。クレーム解釈の基準は、訴訟と同じで、「当業者が内部証拠と関係する外部証拠に基づいて行う解釈」であるので軽々に無効にすることはできません。一方、無効にする立証基準は証拠の優越で、訴訟での「明白かつ説得力のある立証」ではないので、訴訟より無効にしやすといえます。米国特許庁費用は 4 万 7500 ドル（約 500 万円）（請願提出の時点で 2 万ドル、レビューが開始されると 2 万 7500 ドルを支払う）、弁護士費用は約 40 万ドル～60 万ドルといわれています。

d. 当事者系レビュー（Inter Partes Review、IPR）

これは①特許付与から 9 か月後か、②PGR が請求されている場合はそれが終了した日のいずれか遅い日以降に請求可能です。PGR と同様に請求は利害関係者に限定されます。クレーム解釈の基準は PGR と同じ基準が用いられます。米国特許庁費用は 4 万 1500 ドル（約 450 万円）（請願提出の時点で 1 万 9000 ドル、レビューが開始されると 2 万 2500 ドルを支払う）、弁護士費用は約 20 万ドル～40 万ドルといわれています。それでも前述したように IPR は非常に活発に用いられています。これはそれだけ問題がある特許が多いためでしょう。

(4) 米国特許の無効化のサーチと分析

米国には特許について先行技術調査を行う会社が多数存在します。そのような調査会社の業務は以下のとおりです。

① 新規性/特許性サーチ（Novelty/Patentability Search）

ある製品ないしサービスに新規性の点だけで特許性があるかに関する先行技術サーチ

② 特許無効化サーチ（Invalidity Search）

ある特許のクレームを無効にする先行技術のサーチ（同一だけでなく自明の場合も含まれる）

③ 自由販売できるか否かのサーチ（特許侵害がないことを確認するためのサーチ）（Freedom to Operate Search）

ある製品ないしサービスを侵害するような特許がないことを確認するためのサーチ

④ 意匠特許サーチ (Design Patent Search)

意匠特許についての①～③のサーチ

以上のための費用は調査会社によって異なりますが、大体 500 ドル～5,000 ドルの間です。このサーチ結果に基づいて特許弁護士が本格的に侵害ないし有効性を詳細に分析したり、場合によっては更なるサーチを行ったりしていくものです。

(5) 米国特許訴訟

a. 訴訟の回避

米国における特許訴訟を回避するためには事前調査が必要です。そのためにはライバル米国企業の特許分析を行わなければなりません。これはとりあえずは企業自身で行わなければなりません。重要な特許、そして侵害の有無が難解な場合には、次の b に記載する故意侵害の回避のためにも米国特許弁護士に鑑定を依頼することを検討しなければなりません。たとえ非侵害の鑑定が得られたとしてもその強さ（非侵害の確度）を確認することが必要です。

たとえば、訴訟になったとしても、陪審員の事実認定を行う必要がなく裁判官のサマリー・ジャッジメントで勝訴できるケースであれば、陪審員の評決を回避できるので勝訴する確率はより高いといえます。そうでない場合は陪審員の事実認定があるので勝訴できるかは不明となります。

b. 故意侵害の回避

特許侵害が故意であると陪審員が事実認定すると損害賠償が最悪の場合 3 倍まで増加される場合があります。これを回避するためにも米国弁護士の鑑定を事前に入手しておき、侵害がないことを確認しておくことが重要です（それでも陪審員がどのように判断するかは分かりません）。

先行技術調査を行い、米国弁護士の鑑定を得ておけば損害賠償が 2 倍ないし 3 倍になる可能性がずっと下がります。この確率は非侵害の強さ次第です。よって、場合によっては設計変更しておくことも重要です。

c. 専門家証人の確保

特許の有効性や侵害の有無は訴訟になると弁護士の見解でなく、その技術の専門家証人の証言によって左右されます。よって、より確実には事前に専門家証人を特定して意見を聞いておくことも重要です。専門家証人はそれをリストしている専門の会社があるので米国弁護士に依頼すれば選定しておくことは可能です。

d. 弁護士事務所の選定

出願を代理した弁護士は証人になる可能性があるため原則的には訴訟代理人になることは困難です。但し、相手側の了解があれば訴訟代理人になれることはあります。とにかく、訴訟体制は出願を依頼した事務所と事前に相談し、対応しておくことが必要です。

e. IPR ないし PGR の活用

訴訟が提起される前か、あるいは提起された直後の場合は直ちに IPR ないし PGR で特許の無効を争うことができます。これは特許庁審判部で判断され、査定系再審査より手続はずっと充実しています。その上、陪審員は関与しないので中立且つ専門的な判断が得られます。但し、そのためには直ちに IPR ないし PGR で争えるように事前に準備しておくことが必要です。

f. 反訴の準備

原告企業が製品を販売しているなら、原告企業も被告企業の特許を侵害している可能性があるため、この侵害調査を訴訟の早い段階で行い、場合によっては反訴を提起できることもあります。そうすると和解の話合いが進展することがあります。

g. 設計変更

特許訴訟の恐れがある場合は、特許弁護士の鑑定を得るなりして、とにかく侵害が絶対ないと考えられる設計変更をしておくことが重要です。設計変更のための視点は上記した a~d などの検討事項を十分に検討すると自ずと明らかになる場合が多いでしょう。また、設計変更の際には下記する各種の判決のどの段階で勝訴できるか検討しておくとい良いでしょう。

1.8 米国特許訴訟における判決

米国における特許戦略を検討する上で、米国特許訴訟がどのような段階でどのような判決がされるかを知ることは訴訟対策を考える上で非常に重要です。それを知ることによって和解や自社製品の設計変更の在り方も大幅に変わるものです。

米国特許法は証拠収集を行うディスカバリーの期間（1~2年位）と陪審員が入った公判の期間（1~2週間）の2つに大別され、その中で下記の判決があります。

(1) サマリー・ジャッジメント（略式判決）

これはディスカバリーの段階で、重要な事実認定において争いがない場合は陪審員に事実認定させる必要がないとして当事者が裁判官に申立てをし、その申立てを受けて裁判官自らが下す判決です。

つまり、争いになっている対象（イ号）の設計が十分異なっていればたとえ訴訟になっても裁判官のサマリー・ジャッジメントで訴訟を終了させ陪審員の公判や評決を回避できるのです。そのためにはイ号の構成要件の1つでも特許クレームの構成要件と十分異なり、重要な事実認定に争いが無ければ（重要でない点は争いがあっても）均等論でもカバーできなければその可能性が生じます。そのためにどのように設計変更をしたらよいかを特許弁護士と相談すべきです。

(2) 法律上当然の判決（Judgment as a Matter of Law）

ディスカバリーの段階で、重要な事実認定について争いがあり、裁判が決着できない場合には陪審員が入った公判になります。そこでは種々の証拠が提出され、証人が証言します。それが一通り終わった後、いずれかの当事者の証拠が十分強い場合は陪審員に評決させずに裁判官自ら法律上当然の結論という判決を下せる時があります。この場合も、当事者が裁判官に申立てをし、その申立てを受けて裁判官自らが下す判決です。これは公判に入った時のサマリー・ジャッジメント判決であると理解してもよいでしょう。両者の違いは法律上当然の判決の場合はより証拠が特定され、場合によっては法廷での証言も含み得る点です。

但し、サマリー・ジャッジメントも、法律上当然の判決も裁判官がそれを強く信じる場合は当事者にそのモーションを出すように促すことがあります。

(3) 評決と判決

法律上当然の判決の申立てが却下され、陪審員による事実認定が必要な場合は陪審員によって評決が下され、その評決に問題がなければ裁判官がそれを判決にします。陪審員の評決になるとたとえ両当事者が米国企業であったとしてもいずれが勝訴するかは見当がつかないものです。別の言い方をするとそれだけ両サイドの証拠が拮抗しているので和解が困難で陪審員による評決が必要になるともいえます。

(4) 法律上当然の判決の再申立て

陪審員の評決に問題があると敗訴した当事者が信じる場合は(2)の法律上当然の判決であるとして再度、申立てをすることができます。但し、(2)の判決を評決審議に入る前に申立てをしていないとこの再申立てはできません。

以上のように陪審員裁判には判決がいくつかの段階で多数あるので特許侵害訴訟の恐れがある場合はその訴訟をどの段階の判決で決着できるかを十分に調べる必要があります。あるいはそれらのいずれかの段階で勝訴できるような設計変更をしておくことが重要です。

1.9 結論

米国でビジネスを展開するためには特許で製品を守ることが何より大切です。積極的に米国特許を登録しておくことが重要です。米国企業の米国特許出願が非常に勢いで増加してきたのはそのためです。しかし、米国企業の真の新特許出願自体はそう多いわけではなく、むしろ出願後の RCE、継続出願、一部継続出願、分割出願等が非常に多いことが他国との大きな違いであるといえます。日本企業もこうした出願後の戦略を十分考慮しなければなりません。

これらの出願は元の出願に開示されているので公開された元の出願を十分検討しておけばある程度予測できることもあります。よって、米国企業の基本となる元の出願の発明内容を十分調べておくことは何よりも重要といえます。

第二章 米国における特許権（意匠特許）

2.1 はじめに

米国において、スマートフォンの意匠特許の訴訟で特許法上の特別の損害賠償規定により高額な損害賠償が権利者側に与えられた判決以降、意匠特許の重要性は急激に高まっています。世界規模で製品を販売している企業であれば、米国内で意匠特許を有することは、税関での模倣品取り締まり対策などにも役立ちますので、意匠特許を登録することは大企業のみならず中小企業にとっても非常に重要であるといえます。

2.2 意匠特許制度とは

日本では意匠法が独立して存在していますが、米国では特許法において特許のうちの1種類として意匠特許が分類されていますので、基本的に通常の特許と同様の法律が適用されます。通常の特許と意匠特許の根本的違いは、通常の特許は主に機能、作用、あるいは効果等に権利が与えられますが、意匠特許はあくまで外観であり、機能、作用、あるいは効果等には権利が与えられません。新規性のある、独創的な外観であれば様々な物品に対して意匠特許を登録することが可能です。

日本の意匠権の権利期間は出願日から 25 年ですが、米国では権利期間は登録日から 15 年です。

2.3 意匠特許の出願

(1) 出願方法

出願方法にはいくつかの種類があります。それは①米国への直接出願、②パリ条約に基づく優先権ルート、③ハーグ条約に基づく国際出願です。

米国への直接出願は、通常の特許と基本的に同様です。米国の方式で書面を準備し、提出し審査を受けた後に登録になります。登録までの期間はおおよそ 1 年半～2 年程度となることが多いです。

パリ条約に基づく優先権ルートは、日本での出願から 6 か月以内であれば、日本出願した意匠権を優先権として主張して米国意匠特許出願を行う方法です。この方式ですと日本出願した日付が優先日となりますので有効な手段であるといえます。

ハーグ条約に基づく国際出願では、意匠権の保護を受けたい指定国に米国を選択して WIPO 国際事務局に提出します。WIPO において方式審査が行われ、問題がなければ国際登録されます。国際登録が済むと公表され、その後指定国である米国で実体審査が行われ、要件が満たされれば登録となります。

(2) 図面

意匠特許を登録するには意匠の図面が重要となりますが、日本で認められる図面と米国で認められる図面では陰影のつけ方、多方向から見た意匠の整合性の度合いなどの審査基準が異なりますので、日本で登録になった意匠の図面が使えない場合があることに注意しましょう。しかしながら、もし日本における意匠の図面を修正できるデータとして持っている場合は、それを基にして図面を米国出願用に修正できる場合がありますので、そのようなデータがもしあるのであれば代理人に共有することが節約につながる場合もあります。

2.4 意匠特許の効果

意匠特許の侵害は、意匠特許の製品の外観と侵害を疑われる製品の外観の類似度合いで検討されます。全体的にその意匠を見た人が意匠特許登録のある製品と誤認して購入する可能性がある程度の類似が見られると、侵害となります。この点の考え方は商標権とも通じるものがありますので、商標権と併用することも有効であるといえます。

2.5 意匠特許の訴訟実務

冒頭で記載したスマートフォンの訴訟¹²はアップル社が有するスマートフォンの外観の意匠特許を、サムスン社が侵害しているとして訴訟を提起した事件です（通常の特許に関わる訴因も含まれていますが、ここでは割愛します）。前章でも述べたとおり、意匠特許については米国特許第 289 条に追加的救済の損害賠償の規定があり、侵害者は争われた意匠が利用されている製品の総利益（total profit）を支払わなければならないと規定しています。問題は、サムスン社の製品全体の総利益か、あるいは意匠が適用されている部品（スマートフォンのスクリーンと表面の意匠）の総利益かで争われました。最初の陪審員はサムスン社の製品そのものの価格を適用したようで、約 4 億ドル（約 400 億円）と評決しました。最高裁は、製品全体ではなく部品の純利益という可能性があるとして、その評決を破棄し、差し戻しました。ところがやり直しの裁判で新しい陪審員はやはり製品の総利益を考慮したようで更に高い約 5 億 4000 万ドル（約 590 億円）と評決し、そこで両社は和解しました。このように、意匠特許の侵害に対する特別の損害賠償額の規定がありますので、訴訟には十分注意しなければなりません。

2.6 中小企業の意匠特許

中小企業であっても意匠特許の登録を検討することは重要です。あまり著名でない企業の意匠を有名な企業が模倣して、知名度の為に大企業が優位な立場をとる場合もあり得なくはありませんが、意匠は外観なので、同一か類似していることで侵害や非侵害が判断されますので中小企業であっても強い権利になるといえます。よって、事業の規模

¹² *Apple v. Samsung ("Apple I")*, No. 11-cv-01846 (N.D. Cal. filed Apr. 15, 2011). *Apple v. Samsung ("Apple II")*, No.: 12-CV-00630-LHK (N.D. Cal. Filed Feb. 8, 2012)

に関わらず、事業の内容として外観が重要である場合は意匠特許も登録することを検討することが大切であるといえるでしょう。

また、通常の特許よりも特許庁費用も代理人費用も比較的安くなるので、そういった意味では敷居が低いという面もあります。素晴らしい外観が消費者にとって魅力となる商品も多いので、通常の特許や商標など他の知財権と共に併用して自社の商品等を守ることも検討することが有効といえます。

第三章 米国における著作権

3.1 はじめに

米国でビジネスを行うにあたって著作物を主軸とする場合、著作権の保護を得ることが有効になります。著作権を持つことで、他者による不正なコピー等を防ぐだけでなく、著作権をライセンスすることでライセンス料を得ることも可能となりますので、ビジネスの幅が広がるといえるでしょう。以下に概略を説明します。

3.2 米国著作権制度

著作権とは、有形の著作物の作成者にその著作物への法的な保護を与えるものです。日本における定義と同じく、米国でも著作物には音楽・絵だけでなくあらゆる形式のものが含まれます。著作権を有すると、その著作物を複製、改変、配布、実行、公開する権利を独占的に有します。その権利はライセンスをすることも可能です。ここまでは日米の著作権法の基本的な部分は同じといえますが、大きく異なる点があります。それがフェアユース（Fair Use）です。

フェアユースとは 1976 年の著作権法に含まれる条項であり、著作権者の独占権を特定の場面で制限します。例えば、批判、コメント、ニュース報道、教育、奨学金、研究、慈善目的等の特定の使用を対象として、著作権者の独占権を制限し、著作権者の許諾なしに著作物を第三者が使用することが可能です。

フェアユースと認定されるか否かについては、制定法だけでなく、判例法と衡平法の観点からも判断されますので、第三者の許諾のない著作物の使用について抗議を行う前などには代理人と十分に相談することが良いでしょう。

3.3 著作権の要件

著作権は日本の場合と同様に、創作と同時に発生します。創作とは、有形の創作物ができることを意味しますので、無形の時点では創作とはいえません。例えば、音楽であれば何らかの形式に録音される必要があります。

3.4 著作権の登録効果

著作物は、米国著作権局に登録することができ、登録することで公の記録として成立します。著作権の侵害訴訟を提起する際に、米国で創作された著作物については、米国著作権局への登録を必要とします。

登録が創作から 5 年以内になされた場合は、訴訟において、著作権の有効性が登録に基づいて確立されることとなります。作品の公開から 3 か月以内に登録、あるいは侵害が発生する前に登録がなされていると、訴訟における損害賠償と訴訟を起こすのに費や

された弁護士費用は、侵害者が負担することになるので著作権者には有利です。作品が公開されてから3か月以上後に登録、あるいは侵害が発生した後に登録がなされた場合、侵害者は弁護士費用を負担する義務がありませんので、著作権者は損害賠償額と、著作権を使用することによる利益のみを受けられます。

著作権登録すると、米国関税局に登録することができますので、侵害製品を米国へ輸入することを取り締まることが可能です。

3.5 中小企業の著作権

意匠特許の場合と同様に、中小企業であっても著作権の登録を検討することは重要です。米国における訴訟では、他社の侵害を裁判所に訴える場合、訴訟を提起する者が自身の著作権の存在を証明する必要があります。著作権は創作と同時に発生するとはいえ、著作権が生じた対象物と、いつ著作権が発生したという記録を、信頼できる証拠として提出することは登録がない場合は難しくなることがあります。例えば、著作権登録していない場合、あまり著名でない企業の著作物を有名な企業が模倣して、知名度の為に大企業が優位な立場をとる場合もあり得ますので、事前に登録しておくことで自身の著作権の存在を証明するハードルが下がりますので優位になる場合があります。よって、事業の規模に関わらず、事業の内容として著作権が重要である場合は登録を検討することが大切であるといえるでしょう。

第四章 米国における営業秘密

4.1 はじめに

企業の規模に関わらず、ビジネスを行う際には営業秘密に関しても管理する必要があるでしょう。多くの業務がコンピューターを用いて行われ、情報がデータで管理される時代になった以上、避けられない問題であるといえます。更に、米国では積極的に転職も行われるため、同業他社に営業秘密が渡らないように注意し、そのような情報を管理することが重要です。以下に概略を紹介します。

4.2 営業秘密とは

営業秘密とは、企業が事業を行う上で有用な、そして公知ではない秘密情報のことをいいます。日本においては不正競争防止法で守られており、基本的な考え方は日米でほぼ同じといえます。米国では **Uniformed Trade Secrets Act (USTA)**、**Economic Espionage Act of 1966 (EAA)**、**Defend Trade Secrets Act of 2016 (DTSA)**等の法律が制定されていますが、これらに加えて営業秘密に関わる判例法、そして衡平法が適用されます。判例法は、会社の居所や営業地などによってどの州のどの裁判所の過去の判例が効力を持って引用されるかが確定します。衡平法は、裁判官が正義・衡平の観点から事件を判断します。このように、米国の法体系は非常に複雑であり、代理人に相談することが有効であるといえます。

4.3 営業秘密の保護

営業秘密を保護するには様々な方法があります。(1)営業秘密をどのように管理するかという社内方針の決定と順守、(2)従業員との雇用契約、ライセンスや交渉相手との秘密保持契約 (NDA: Non-Disclosure Agreement) の締結、(3)営業秘密を不当に侵害する者を発見した際の裁判所や米国国際貿易委員会 (International Trade Commission) での訴追などがあるでしょう。

(1) 社内方針の決定と順守

営業秘密は、秘密情報でなければなりません。よって、社内でそのような情報をどのように管理するのかについて、データの持ち出し制限、アクセス権を限定する等の対策を行い、従業員が情報を営業秘密として扱っていたという状況が無ければ、争いが起きた際にそもそも問題となった情報は営業秘密ではなかったと認定されてしまう可能性があるため、普段からの情報管理と、その管理体制を明示し、従業員がその管理体制を把握しているようにすることが必要となります。

(2) 雇用契約、ライセンス契約

米国でビジネスを行うにあたっては、米国法に基づいて、転職先で営業秘密を流用しないというような雇用契約や、ライセンス交渉中に営業秘密を相手方に開示する必要がある場合に秘密保持契約を事前に締結しておくことも重要であるといえます。契約書のテンプレートのようなものはインターネット上で得ることができるかもしれませんが、契約法を理解せずに契約書を作成するとその解釈で訴訟になった際に争いになることがあります。よって、これらも米国の代理人に依頼し、契約書の作成を任せることが安全であるといえます。

(3) 侵害者への対抗

営業秘密を漏洩する者が現れた際、訴訟等で勝訴あるいは和解することで、損害賠償金を請求できる場合があります。これらの対応はケースバイケースであり、信頼できる代理人との連携が重要になります。

参考資料

<日本特許庁の海外展開支援の全体像>

○特許庁海外展開支援策パンフレット

特許庁が中小企業等に対して実施している海外展開支援策についてまとめています。

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/pamph16_a4.pdf

<日本特許庁の海外展開支援策>

○中小企業等外国出願支援事業

中小企業等が外国出願に要する費用の半額を補助します。

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

○海外知財訴訟保険事業

中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の一部を補助します。

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_sosyou_hoken.html

<INPITの支援策>

○eラーニング教材の閲覧サービス

インターネットを通じていつでもどこでも無料で視聴学習できます。

<https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipeplat/index.html>

○グローバル知財マネジメント人材育成教材

中小企業が海外展開を進めた事例をもとに作成したケース教材をダウンロードできます。

https://www.inpit.go.jp/jinzai/global/global_material.html

○INPIT 知財総合支援窓口／海外展開知財支援窓口

海外における知財戦略構築や国際出願など、経験豊富な専門家が、海外進出を知財の面からサポートします。

<https://chizai-portal.inpit.go.jp/>

<https://faq.inpit.go.jp/gippd/service/>

<米国特許庁の支援策>

○Inventors Assistance Center

米国特許庁の元審査官たちが、米国特許庁への出願手続をサポートします。米国特許庁のサポートですので英語での対応になります。

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/inventors-assistance-center-iac>

○Patent basics

米国特許庁ウェブサイトで米国における特許とは何か、出願プロセスなどの基本がまとめられています。

<https://www.uspto.gov/patents/basics>

○米国特許庁 YouTube チャンネル「USPTOvideo」

米国特許庁が作成する YouTube ビデオが投稿されています。基礎から、応用的な内容まで様々なビデオがございます。

<https://www.youtube.com/user/usptovideo>

○米国特許庁が紹介するプロボノ（無料法律相談）Pro Bono Assistance

特定の基準を満たす出願人や中小企業は、プロボノプログラムで無料法律相談の支援を受けられます。

<https://www.uspto.gov/patents/basics/using-legal-services/pro-bono/patent-pro-bono-program>

ビデオ

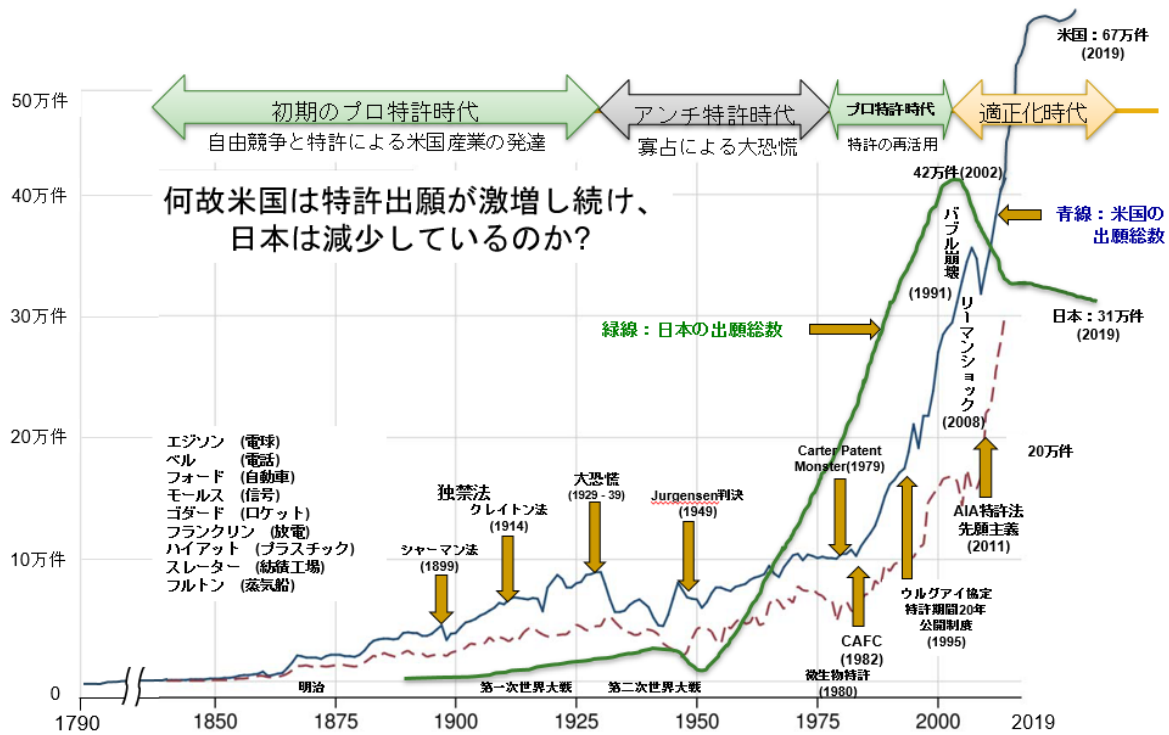
<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/uspto-videos/intro-uspto-pro-bono-program>

○米国特許庁料金表

米国特許庁は料金改定を行うことがありますので、本マニュアル発行後に料金変更がなされる可能性がありますので注意するとよいでしょう。

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

表 1. 日本と米国の過去 200 年間の特許出願の推移と知財政策の変化 (近年急増する米国出願)



グラフ出所：最終アクセス2018年9月5日 Figure 4: Annual count of applications and patents.
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_economic_WP_2015-01_v2.pdf
 緑ラインその他は筆者の加筆

表 2. 日本と米国における特許出願数とその内訳

(2018年)

日本特許庁 特許出願総数:313,567件	
内訳	新出願: 286,207 (91%) 分割出願: 27,360 (9%)
日本企業	外国企業
253,630 (81%)	59,937 (19%)
内訳(トップ10国)	
内訳:	米国 23,121 (38.6%)
新出願 230,803 (91%)	ドイツ 6,431 (10.7%)
分割 22,827 (9%)	中国 5,325 (8.9%)
	韓国 5,070 (8.5%)
	スイス 2,751 (4.6%)
	フランス 2,727 (4.5%)
	オランダ 2,008 (3.3%)
	英国 1,890 (3.2%)
	台湾 1,626 (2.7%)
	スウェーデン 1,041 (1.7%)
出所: 特許庁:特許行政年次報告書 2019年版(統計資料編)	

(2018年)

米国特許庁 特許出願総数:647,572件	
内訳(概略:注)	新出願: 約32万件 継続・分割・RCE: 約32万件
米国企業	外国企業
310,416 (48%)	335,118 (52%)
内訳(トップ10国)	
内訳(注):	日本 87,872 (26.2%)
新出願 約155,000	中国 37,788 (16.3%)
RCE・継続・分割 約155,000	韓国 36,645 (10.9%)
	ドイツ 32,734 (9.8%)
出所:	台湾 20,258 (6.0%)
米国特許庁年報(2020年):	イギリス 15,338 (4.6%)
年報のデータは不明な点がある	カナダ 14,086 (4.1%)
注:RCE・継続・分割の率は	フランス 13,275 (4.0%)
リッチモンド大学のデータ	イスラエル 8,312 (2.5%)
	オランダ 5,761 (1.7%)

表 3. 日米両国における高額損害賠償額¹と最終結果²
(Table 3: Patent Damages in U.S. & Japan)

2021年7月作成

Countries 国	Year 年	Plaintiff 原告	Defendant 被告	Technology 技術	Verdict 評決額	Final Result 最終結果 (暫定)
米国 (U.S.)	2016年	Idenix Pharm. イデニクス製薬	Gilead Sciences Inc. ギリエッド	Pharmacy・Bio 薬品・バイオ	\$2.54 B (2794 億円)	Patent invalid 特許無効
	2013年	Phizer ファイザー	Teva Pharm. テバ	Pharmacy・Bio 薬品・バイオ	\$2.15 B (2365 億円)	Settlement 同左、和解
	2020年	Centripetal セントリペタル	Cisco シスコ	Information 情報	\$1.98 B (2178 億円)	Settlement \$7.6M 和解
	2009年	Centocor Inc セントコール	Abbot Inc. アボット	Pharmacy 薬品・バイオ	\$1.67 B (1837 億円)	Patent invalid 特許無効
	2007年	Alcatel Lucent アルカテルルーセント	Microsoft マイクロソフト	Information 情報	\$1.5 B (1650 億円)	Settlement \$26 M 和解(29 億円)
日本 (Japan)	2002年	Aruze アルゼ	Sammy サミー	Program プログラム	\$67 M (74 億 2 千万円)	Patent invalid 特許無効
	1993年	SmithKline スミスクライン	Fujimoto Pharm. 藤本製薬	Pharmacy 薬品	\$28 M (30 億 6 千万円)	Settlement 和解
	2002年	Kissei Pharm. キッセイ薬品工業	8 Companies 8 社	Pharmacy 薬品	\$22 M (23 億 8 千万円)	Final 同左
	2010年	Bridgestone ブリヂストン	Acushnet アクシネット	Sports goods スポーツ用品	\$11 M (12 億 4 千万円)	Final 同左
	2002年	Shinwa Seisakusho 親和製作所	Watanabe Ma 渡辺機械工業	Mechanical 機械	\$11 M (12 億 7 千万円)	N/A 不明

出所: 米国データ : 2018 Patent litigation study PWC <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>, その他

注 1: 額はイニシャル額(陪審員評決額等)であり、最終判決で減額されたり、ゼロになったケースは日米共にある。米国での特許損害賠償トップ 5 では 1600 億円~2800 億円にもなっており、日本の特許損害賠償の平均額の数 10 億円の約 80 倍である。

注 2 : 最終結果は調査した時点のもので、その後更に当事者間で調整している可能性はあり、真の最終額は不明なものが多い。

出所: 日本データ : 各事件、判決を筆者が調べた結果であり、正確性は不明

注: 日本での損害賠償額は 100 億円までのケースはまだないが、何故か 2002 年に高額の評決が多数出されている (同一の裁判官の評決のためか?)

表 4. (Table 4)
主要企業の当事者系レビュー (IPR) データ
(Major Companies' Total Number of IPRs Data)
総件数 (請求件数/被請求件数)
(Total IPR Numbers (Petitioner/Respondent))

2021年7月作成

順位 (Rank)	米国・外国企業 (US & Foreign Companies)	総件数 (請求/被請求) Total IPR Number (Petitioner/Respondent)	順位 (Rank)	日本企業 (Japanese Companies)	総件数 (請求/被請求) Total IPR Number (Petitioner/Respondent)
1	アップル (Apple)	597 (588/9)	1	ソニー (Sony)	138 (120/18)
2	サムスン (韓国) (Samsung・ Korea)	567 (541/26)	2	トヨタ (Toyota)	62 (57/5)
3	グーグル (Google)	317 (317/0)	3	東芝 (Toshiba)	50 (42/8)
4	マイクロソフト (Microsoft)	214 (214/0)	4	キャノン (Canon)	45 (25/20)
5	インテル (Intel)	205 (205/0)	5	ホンダ (Honda)	29 (29/0)
6	LG (韓国) (LG・Korea)	177 (155/22)	6	富士通 (Fujitsu)	24 (24/0)
7	フェイスブック (Facebook)	117 (111/6)	7	日産 (Nissan)	17 (13/4)
8	GE	78 (65/13)	8	任天堂 (Nintendo)	15 (15/0)
9	アマゾン (Amazon)	74 (74/0)	9	NEC	13 (13/0)
10	ファイザー (Pfizer)	53 (42/11)	10	パナソニック (Panasonic)	7 (7/0)
—	IBM	4 (4/0)		日立 (Hitachi)	7 (1/6)
—	アリババ (中国) (Alibaba・China)	0	—	シャープ (Sharp)	4 (4/0)
—	アルファベット (Alphabet)	0			

Source: USPTO PTAB E2E

注 1: PTAB E2E から主要企業の IPR 請求件数と被請求件数の両方の総件数を抽出したデータであるが、他にも総件数の多い企業があると考えられるので順位はあくまで参考でしかない。

注 2: IPR を多数請求している企業のほとんどは情報産業で、同分野はそれだけ競争が激しいことと、トロール的特許も多いためであろう。

注 3: アップルは 597 件の IPR に係わっているが、その内、他社の特許に対して IPR を請求しているのは 588 件で、他社がアップルの特許に対して IPR を請求しているのは 9 件である。

注 4: サムスン、LG、GE、ファイザー、フェイスブック、キャノン、ソニー、日立達の特許に対しては、他社もかなりの IPR を請求していることを示している。

注 5: 日本企業の IPR 総件数はソニーの 138 件は比較的多いが、ソニーを除くと他社は 10~60 件位であり、米国企業の 200~600 件に比べるとはるかに少ない。

注 6: 米国の大企業ではより確実に問題特許を無効にするために、1 つの特許に対し多数の IPR を請求することは多く、例えばアップルは 1 つの特許に対して 2~6 件の IPR を請求しているのが多数ある (表 3 参照)。こうして先行技術の組み合わせを変えたり、自明性の倫理、適用を変えた IPR を行って無効論を強化している。

参考：IPR Cost は約\$400K/IPR (4000 万円/IPR)位であるので1件につき約0.5億円とすると計算し易いが、同じ特許に対するIPR作成費用はかなりディスカウントされるであろうし、またほとんIPは請願却下されているので1件について10数万ドルで終わっていると考えられる。

表 5. 主要企業の同一特許に対する複数 IPR データ
(Table 5: Multiple IPRs for Each Patent by Major Companies)

2021年7月作成

会社名 (IPR 請求者) (IPR Petitioners)	特許番号 (USP #)	特許権者 (IPR 被請求者) (Patentees: IPR Respondents)	各特許に対する IPR 請求件数 (IPR 総件数) (# of IPR's for Each Patent) (Total IPRs)	
アップル Apple	5796183	UUSI, LLC d/b/a NARTRON	6 (18)	
	7039033	IXI IP, LLC		
	8724622	Uniloc USA, Inc. (2) Uniloc Luxembourg S.A.(4)		
	アップル Apple	7269576	CONTENTGUARD HOLDINGS, INC.	5 (15)
		8966144	Papst Licensing GmbH & Co. KG	
		9189437	Papst Licensing GmbH & Co. KG	
		7774280	ContentGuard Holdings, Inc.	
		8001053	ContentGuard Holdings, Inc.	4 (28)
		7010536	Evolutionary Intelligence LLC	
		7296121	Memory Integrity, LLC, A Delaware limited liability company	
		7765482	Summit 6, LLC	
	サムスン Samsung Electronics Co. Ltd.	7418504	VirnetX Inc.	4 (28)
7921211		VirnetX Inc.		
8457228		Rembrandt Wireless Technologies, LP	7 (7)	
8023580		Rembrandt Wireless Technologies, LP	6 (12)	
RE40264		Flamm, Daniel	5 (5)	
8532641		AFFINITY LABS OF TEXAS, LLC		
6885055		KAIST IP US LLC, KIPB LLC		
サムスン Samsung Electronics Co. Ltd.	8654855	Ibex PT Holdings Co., Ltd.	4 (16)	
	9351254	SEVEN Networks, LLC		
	9516127	SEVEN Networks, LLC		
	グーグル Google	6128298	Rockstar Consortium US LP	6 (6)
		9467838	AGIS Software Development LLC	5 (5)
		5894506	Mobile Telecommunications Technologies, LLC	4 (20)
6480783		MAKOR ISSUES & RIGHTS LTD.		
6628314		B.E. Technology, L.L.C.		
7036128		IPA Technologies Inc.		
9445251	AGIS Software Development LLC			
インテル Intel	8233250	R2 Semiconductor, Inc.	6 (18)	
	9608675	Qualcomm Incorporated		
	10186523	Tela Innovations, Inc.		
	インテル Intel	6805779	Zond, LLC	5 (25)
		6853142	Zond, LLC	
		7147759	Zond, LLC	
		9154356	Qualcomm Incorporated	
		9535490	Qualcomm Incorporated	
		6346736	Godo Kaisha IP Bridge 1	4 (20)
		6633187	VLSI Technology LLC	
		7604716	Zond LLC	
	8698558	Qualcomm Incorporated		
RE40264	Flamm, Daniel			
マイクロソフト Microsoft	8144182	Biscotti Inc.	6 (6)	
	6163775	Enfish, LLC	5 (20)	
	6724403	Surfcaster, Inc.		
	6851115	IPA Technologies Inc		
	8473552	Windy City Innovations, LLC	4 (12)	
	6151604	Enfish, LLC		
	6742021	IPA Technologies Inc.		
7188180	VirnetX Inc.			
LG	7404660	Innovative Display Technologies LLC	4 (4)	
	6212662	KONINKLIJKE KPN N.V.	3 (6)	
	RE43106	Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation		

注1：IPRの対象となっている特許を保有している企業はほとんど全てNPE（特許不実施主体（ライセンス社））である。

注2：ほとんどの米国・韓国企業は1件の米国特許について多い場合は6件ものIPRを請求している。

注3：1件の米国特許に対してIPRの請求件数が3件以下の場合はLG以外は表に示していない。

表 6. 日本主要企業の同一特許に対する複数 IPR 請求データ
(Table 6: Multiple IPRs for Each Patent by Japanese Companies)

注1: IPRの対象となっている特許を保有している企業はほとんどNPEである。

注2: ほとんどの日本企業は1件の米国特許について多い場合でも3件のIPRしか請求していない

IPR 請求者 (IPR Petitioner)	特許番号 (USP #)	特許権者 (IPR 被請求者) (Patentee: IPR Respondents)	各特許に対する IPR 請求件数 (合計 IPR) (# of IPRs filed on each patent) (Total IPRs)
ソニー Sony 120	6218930	Network-1 Security Solutions, Inc.	3(9)
	7218313	APLIX IP HOLDINGS CORPORATION	
	7296121	Memory Integrity, LLC, A Delaware limited liability company	
	15 patents	多数の会社(Many companies)	2(30)
	81 patents	#	1(81)
トヨタ Toyota 57	17 patents	多数の会社(Many companies)	2(34)
	23 patents	#	1(23)
東芝 Toshiba 42	6805779	Zond LLC	3(6)
	7811421	#	
	5 patents	多数の会社(Many companies)	2(10)
	26 patents	#	1(26)
キャノン Canon 25	7315406	Intellectual Ventures I LLC	3(6)
	8966144	Papst Licensing GmbH & Co. KG	
	6 patents	多数の会社(Many companies)	2(12)
	7 patents	#	1(7)
ホンダ Honda 29	7683509	Intellectual Ventures II LLC	3(3)
	6 patents	多数の会社(Many companies)	2(12)
	14 Patents	#	1(14)
富士通 Fujitsu 24	6853142	Zond, LLC	4(4)
	6805779	#	3(6)
	7811421	#	
	3 patents	#	2(6)
	8 patents	多数の会社(Many companies)	1(8)
任天堂 Nintendo 15	2 patents	2社(Two companies)	2(4)
	11 patents	多数の会社(Many companies)	1(11)
日産 Nissan 13	13 patents	多数の会社(Many companies)	1(13)
NEC 13	7688347	Cascades Projection LLC	2(2)
	11 patents	多数の会社(Many companies)	1(11)
パナソニック Panasonic 7	7 patents	多数の会社(Many companies)	1(7)
シャープ Sharp 4	7420550	Surpass Tech Innovation LLC	2(2)
	2 patents	2社(Two companies)	1(2)
日立 Hitachi 1	5563377	Belden Inc.	1(1)

(富士通は4件のIPRがある)。