

## 下院司法委員会、USPTO の活動状況を確認するための公聴会を開催

2018 年 5 月 24 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

下院司法委員会は、USPTO の活動状況を確認するための公聴会「Oversight of the United States Patent and Trademark Office<sup>1</sup>」を開催した。

証言者として出席した USPTO の Andrei Iancu 長官は、USPTO の活動状況を報告するとともに、2018 年 9 月に期限切れとなる USPTO の料金設定権限の延長を求めた。

公聴会において、Darrell Issa 委員（カリフォルニア州選出、共和党）、及び Zoe Lofgren 委員（カリフォルニア州選出、民主党）は、「現在 AIA レビューにおいてクレーム解釈を行う際に用いられている BRI 基準は、同レビューが施行された 2012 年から用いられている基準であり、Cuozzo Speed Technologies LLC 事件最高裁判決<sup>2</sup>でも同基準の使用は許容されている。」と述べたうえで、USPTO が同基準を連邦地裁や ITC が用いている基準に変更しようとしていることに対して強い懸念を示した。

これに対して Iancu 長官は、「AIA レビューを申立てられた特許の約 80%は並行的に地裁でも争われており、特許審判部（PTAB）のクレーム解釈と地裁のクレーム解釈とが異なることで一貫性に欠ける結果が生じるおそれがある。」、「AIA は PTAB でのレビューで適用すべきクレーム解釈基準を具体的に定めておらず、どの基準を使うかの決定を USPTO に委ねている。今回のクレーム解釈基準変更は過去 5 年超の経験に基づく裁量権の行使である。」などと回答した。

Iancu 長官の証言<sup>3</sup>の概要は以下の通り。

---

<sup>1</sup> <https://judiciary.house.gov/hearing/oversight-of-the-united-states-patent-and-trademark-office/>

<sup>2</sup> Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 事件において最高裁は、PTAB は特許法第 316 条が定める規則制定権限に基づき、IPR 手続における特許のクレーム解釈で BRI 基準を用いてもよいと判示した。  
[https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446\\_ihdk.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf)

<sup>3</sup> Iancu 長官は書面でも証言を提出している。

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/statement-director-andrei-iancu-committee-judiciary-0>

- AIAによって付与されたUSPTOの料金設定権限が2018年9月に期限切れとなる。料金設定権限はUSPTOが効果的な活動を行うために極めて重要であるため、同権限を延長してほしい。
- 特許出願の処理について、最初のオフィスアクションまでの平均期間は、2009年1月時点の25.9月から、15.7月まで短縮された。USPTOは、これを2019年末までに15月未満に短縮することを目標としている。また最終処分までに要する平均期間も、2009年1月時点の33.8月から、24.3月まで短縮された。2019年末までにこれを24月未満に短縮することを目指している。
- 外部のステークホルダーとよく連携して、引き続き審査の質の向上を図っていく。
- 特許適格性の問題については、何が特許の対象となり何が特許の対象とならないかについて、明確化を図っているところ。引き続き特許適格性に関する法的問題の調査を進め、特許適格性に関する予見性を高めるためのより具体的な検証方法を提示できるよう取り組んでいく。
- AIAレビューが施行された2012年以降、PTABは8,000件以上のレビュー申請を受理した。このうち審理開始決定を行ったものは4,000件以上、最終決定書を出したものは約2,000件にのぼる。
- AIAレビューについては、今月、クレーム解釈基準に関する規則改定案を公表したところ。同規則改定によってAIAレビュー手続きにおいても、連邦地方裁判所とITCで用いられるものと同じクレーム解釈基準が使用されることになる。引き続き更なる改善のための検討を行っていく。現在検討中の問題としては、レビュー開始決定手続に関する問題、訂正手続に関する問題などが挙げられる。
- 商標出願の処理については、2008年以降、出願から登録までの平均期間を12月未満に維持している。最初のオフィスアクションまでの平均期間は、2.5~3.5月となっており、USPTOはこれが最適な係属期間だと考えている。
- 2017年度の商標出願件数は59万4,107区分で、前年度比12%増となっている。2018年度の増加率は8.7%を見込んでいるが、現時点で、前年度同時期と比較して15%超の増加率となっている。今後8年間の年毎の平均増加率は約10%と予想している。出願増の大きな要因は、中国からの出願が大幅に増加したことであり、現在、出願全体のほぼ10%を占めている。2017年度中国からの出願数は2013年度と比べ約10倍となっている。
- IPアタッシュプログラムは、海外における知的財産権の強固かつバランスの取れた保護と、効果的な執行を促進するための重要な事業である。USPTOは現在、世界10か国にIPアタッシュを配置している。任地はリオデジャネイロ、ニューデリー、北京、広州、上海、バンコク、メキシコシティ、クウェートシティ、ブリュッセル、リマ、ジュネーブ、キエフ。USPTOは、省庁間の垣根を越えて協力を進め、今後も米国の利益のために本プログラムを推進していきたい。
- USPTOは、在宅勤務プログラムを通じて、オフィス拡張の必要性低減、人員の確保・維持の容易化、業務の効率性向上、経費の削減等を実現している。

例えば 2017 年度は完全在宅勤務の職員がおよそ 5,300 名おり、これによって 4,600 万ドル以上の賃料を節約することができた。

- USPTO は IT システムの近代化のための投資を継続している。こうした新たな IT システムは、クラウドベースのホスティングを活用し、柔軟性及び安定性の高いウェブベースのインフラで構築されている。これによって最新技術の活用や、全米に広がる在宅勤務プログラムの実施が可能となる。引き続き IT システムの改善に注力する。また、ビッグデータ解析、人工知能の活用により、業務効率を向上させるとともに、データ主導型の意志決定

(以上)