

米国における特許訴訟の動向

2020年3月2日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

訴訟情報分析会社の Lex Machina 社は、米国における特許訴訟情報を分析した 2020 Patent Litigation Report を公表¹した。

Lex Machina 社によると、米国連邦地裁における特許訴訟件数は、2015 年 (5,833 件) 以降、年々減少し、2018 年には 3,590 件となったが、2019 年は減少傾向に歯止めがかかり 2018 年とほぼ同数の 3,588 件であったこと（図 1 参照）。

図 1

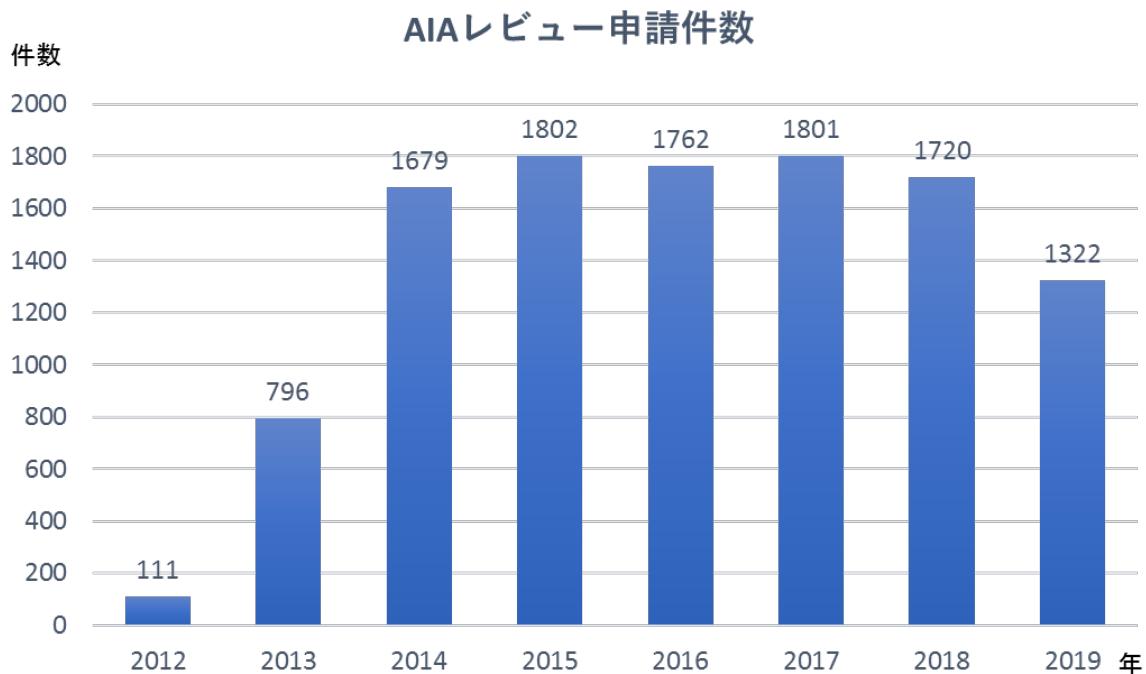


Source: Lex Machina 社 2020 Patent Litigation Report

また、米国特許商標庁審判部 (PTAB) に対する AIA レビュー（特許の無効を争う各種審判手続の総称）の申請件数は、2014 年以降 1,700 件から 1,800 件前後で推移していたが、2019 年は 1,322 件と大幅に減少したこと（図 2 参照）。

¹ <https://lexmachina.com/lex-machina-releases-its-2020-patent-litigation-report/>

図 2



Source: Lex Machina 社 2020 Patent Litigation Report

連邦地裁における特許訴訟件数について、訴訟を専門とする特許弁護士らは、今後のトレンドを予測することは難しいが、未だ解決されていない特許適格性に関する不確実性の問題のために、依然として権利者に特許訴訟を避けたいと思わせるような方向への力が働いているのではないかとの見解を示している。一方で、特許訴訟の件数が近年減少しているのは、質の低い特許に基づいて多数の企業を訴えるといった形態の訴訟が減ったことによるもので、個々の特許訴訟の質は徐々に高くなっているといった見解を示す特許弁護士もいる。

AIA レビューの申請件数の大幅な減少については、多くの専門家が、2018 年以降に実施された PTAB における一連の手続改正によるところが大きいとの見解を示している。具体的には、①PTAB が同一申請人等による同一の特許に対する複数回のレビュー申請を制限するようになったことや、②2018 年 11 月 13 日以降、AIA レビュー手続における特許クレームの解釈基準が連邦地裁における解釈基準と同一の基準に変更²されたため、AIA レビューで特許を無効にするのが困難になったと判断する者が増えたことなどが減少要因として挙げられている。

² 2018 年 11 月 12 日付 IP ニュース「USPTO、AIA 特許レビューにおけるクレーム解釈基準の改訂規則を公表」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2018/20181112-7.pdf

その他、Lex Machina 社のレポートでは、連邦最高裁が 2017 年の TC Heartland 事件判決で特許訴訟提起が可能な地を制限³したことによって、特許権者に有利な判決を得やすいという理由から PAE (Patent Assertion Entity) などと呼ばれる権利者が好んで訴訟地に選んでいたと言われるテキサス州東部地区連邦地裁での特許訴訟件数が減少し、米国企業が設立登記を行う地として選ぶことが多いデラウェア州での特許訴訟が増えた点が紹介されている（図 3 参照）。

図 3

訴訟地を巡る変化 ～各連邦地裁の年別特許訴訟提訴件数～

2010			2015			2019		
District	Cases	Percent	District	Cases	Percent	District	Cases	Percent
E.D.Tex.	285	10.17%	E.D.Tex.	2,546	43.65%	D.Del.	1,001	27.9%
D.Del.	253	9.03%	D.Del.	544	9.33%	C.D.Cal.	346	9.64%
C.D.Cal.	228	8.14%	C.D.Cal.	298	5.11%	E.D.Tex.	333	9.28%
N.D.Cal.	178	6.35%	D.N.J.	272	4.66%	W.D.Tex.	279	7.78%
N.D.III.	175	6.25%	N.D.Cal.	230	3.94%	N.D.Cal.	240	6.69%
D.N.J.	155	5.53%	N.D.III.	163	2.79%	D.N.J.	145	4.04%
S.D.N.Y.	114	4.07%	S.D.N.Y.	154	2.64%	N.D.III.	143	3.99%
D.Mass.	71	2.53%	S.D.Fla.	131	2.25%	S.D.N.Y.	106	2.95%
M.D.Fla.	70	2.5%	N.D.Tex.	115	1.97%	S.D.Fla.	61	1.7%
S.D.Fla.	67	2.39%	S.D.Cal.	80	1.37%	D.Colo.	55	1.53%

■ テキサス州東部地区連邦地裁
■ デラウェア州連邦地裁

Source: Lex Machina 社 2020 Patent Litigation Report

さらに、同社レポートでは、訴訟において特許が無効と判断される際の理由として、特許適格性を有さないとの理由が大きく増加していることが示されている（図 4 参照）。その要因として同社は、2014 年の Alice 事件最高裁判決などによって、特許適格性を満たすための要件が厳しくなった点を挙げている。

³ TC Heartland 事件判決において連邦最高裁は、米国国内の企業が被告となる場合、特許訴訟を起こすことができる地は、その被告企業が設立された州、又は被告が侵害行為を行いつつ継続的なビジネス拠点を有する州に限定されることを明確にした。これによって、特許権者の訴訟地選択の自由度が減り、米国企業が設立登記を行うことが多いデラウェア州での特許訴訟が増加したと言われている。

図4

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	101 Subject Matter	Judgment as a Matter of Law						
		Default Judgment	Consent Judgment	Summary Judgment	Judgment on the Pleadings	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	記載要件	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

Source: Lex Machina 社 2020 Patent Litigation Report



訴訟において特許が無効と判断された際の理由（2019年）

Invalidity Reasons	101 Subject Matter	Judgment as a Matter of Law						
		Default Judgment	Consent Judgment	Summary Judgment	Judgment on the Pleadings	Trial	Any Judgment Event	
101 Subject Matter	特許適格性	0	0	43	14	2	0	57
102 Anticipation / Novelty	新規性	0	1	0	8	2	0	11
102(f) Derivation (pre-AIA)		0	0	0	0	1	0	1
102(g) Interference (pre-AIA)		0	0	0	0	0	0	0
103 Obviousness	自明性	0	1	0	2	4	0	7
112 Best Mode (pre-AIA)		0	0	0	0	0	0	0
112 Definiteness	記載要件	0	4	1	37	3	0	43
112 Enablement		0	0	1	1	0	0	2
112 Written Description		0	1	1	5	1	0	8

Source: Lex Machina 社 2020 Patent Litigation Report

(以上)