
米国知財政策の概況

第89回米国IPGセミナー
2022年12月20日

ジェトロ・ニューヨーク事務所
石原 徹弥

JETRO

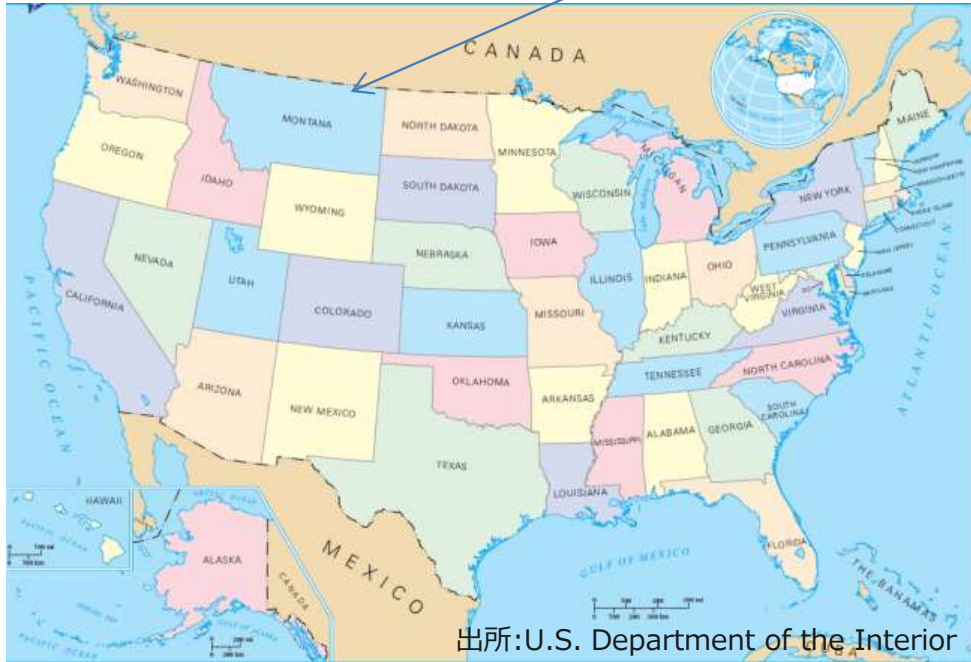
Japan External Trade Organization

目次

1. はじめに（経済状況等）
 2. 米国における知財全体像（出願統計等）
 3. 米国における知財の最近の動き（制度改革等）
 4. 米国における知財トピック
- 参考情報

米国の基礎情報

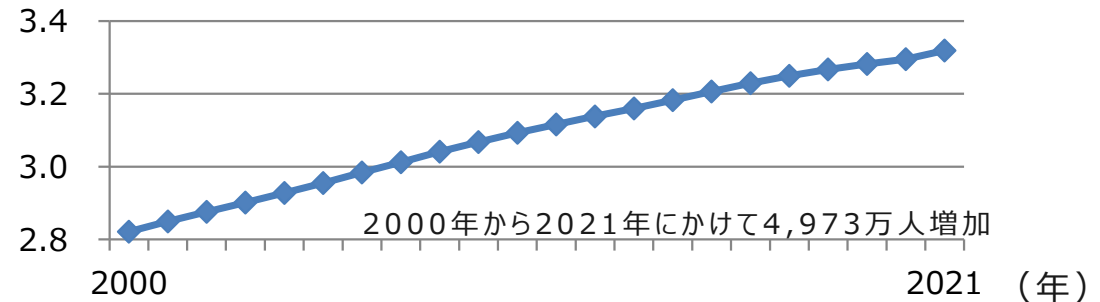
面積 983万km²
(日本の約26倍。日本はモンタナ州程の面積)



邦人 429,889人 2021年10月時点[外務省統計]
(中国在留邦人数の約4倍)

日系企業 8,874拠点 2021年10月時点[外務省統計]
(中国在留拠点数の約0.28倍)

人口 3億3,189万人 2021年[世銀データベース]
(億人) (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** 25.04兆ドル 2022年[IMFデータベース]
(日本の約5.8倍 (ドル換算))

**日米間の
知財権等
使用料収支** 日本が5,517億円黒字 2021年[財務省統計]
(日中間では日本が6,948億円黒字)

COVID-19の状況

- 米国のCOVID-19の新規件数は低位。マスク着用者は少数。
- 多くの活動がCOVID-19の影響なく行われている。日本からの来訪者も増加。

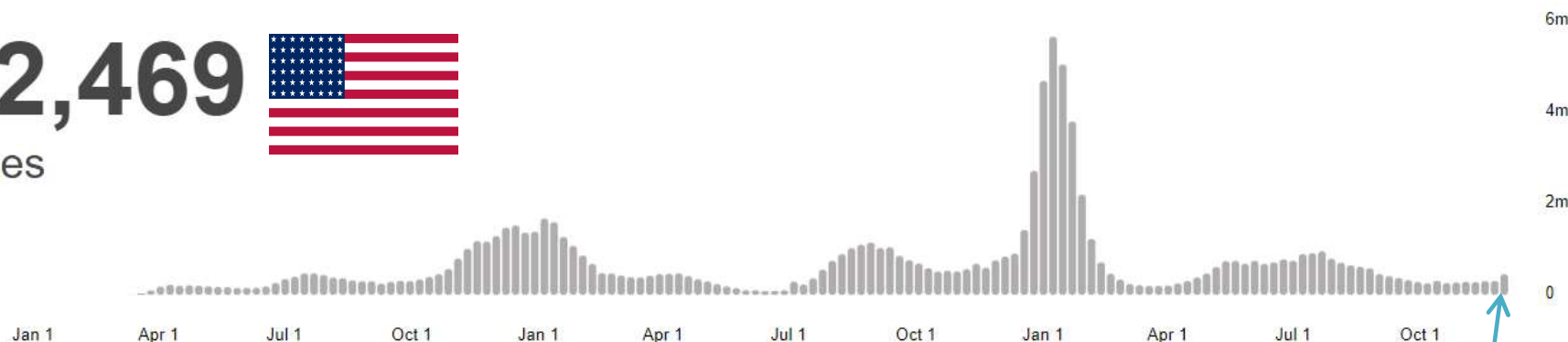
98,072,469



confirmed cases

1,074,367

deaths



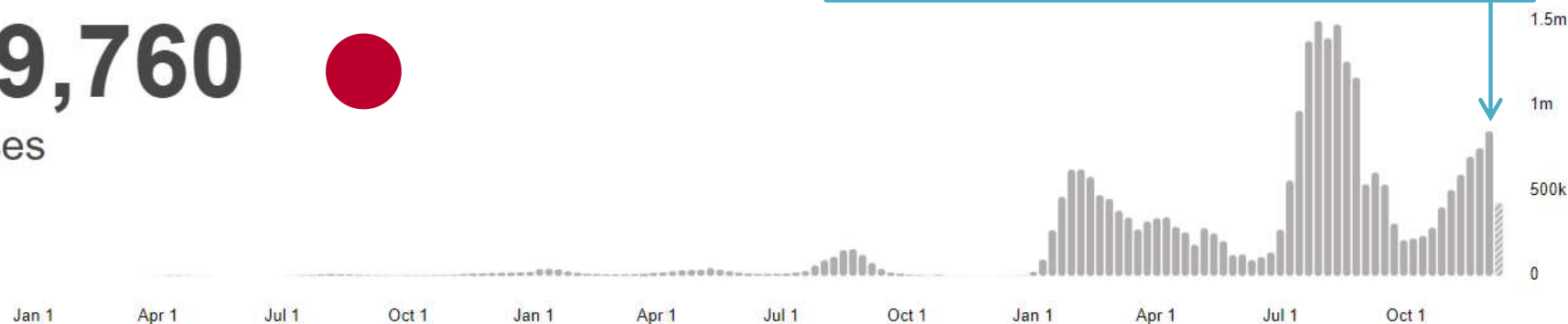
26,499,760



confirmed cases

52,287

deaths



出所:WHO 2022年12月16日時点

経済の状況

- 米国経済はロックダウン措置により2020年に縮小。繰越し需要などで2021年に回復。
- COVID-19変異種、インフレ、利上げなどにより**2022年の成長は鈍化**。四半期別のGDP成長率（前期比年率）は1Q△1.6%、2Q△0.6%、3Q2.6%。
- 需要低迷・株価下落・人件費高騰・**景気後退懸念**などを背景に、テック企業などは大幅な人員削減を実施。

図 米消費者物価の推移(前年同月比)

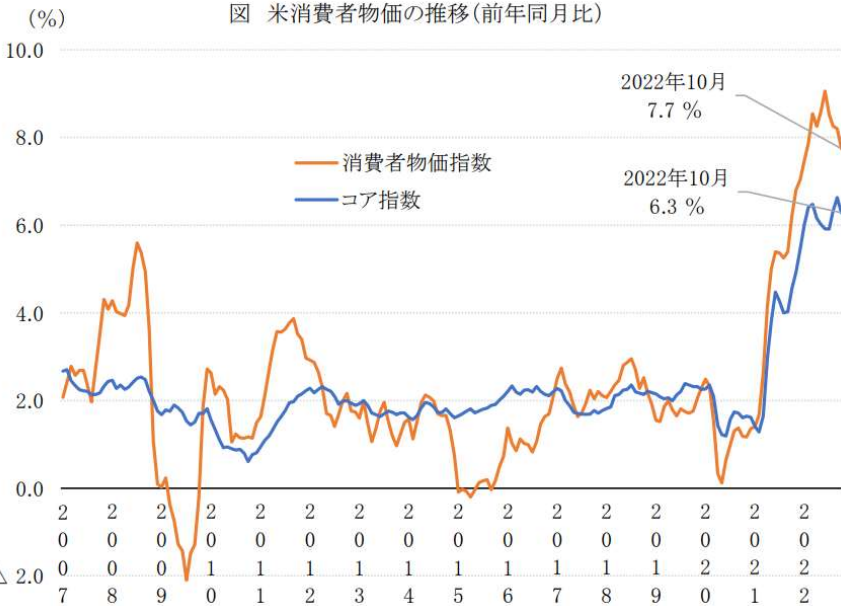


図 政策金利(FFRレート)の誘導目標の推移

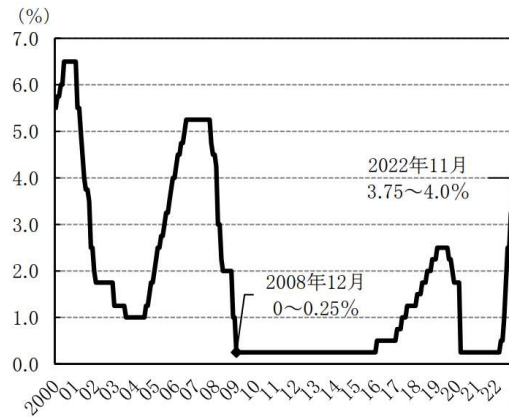
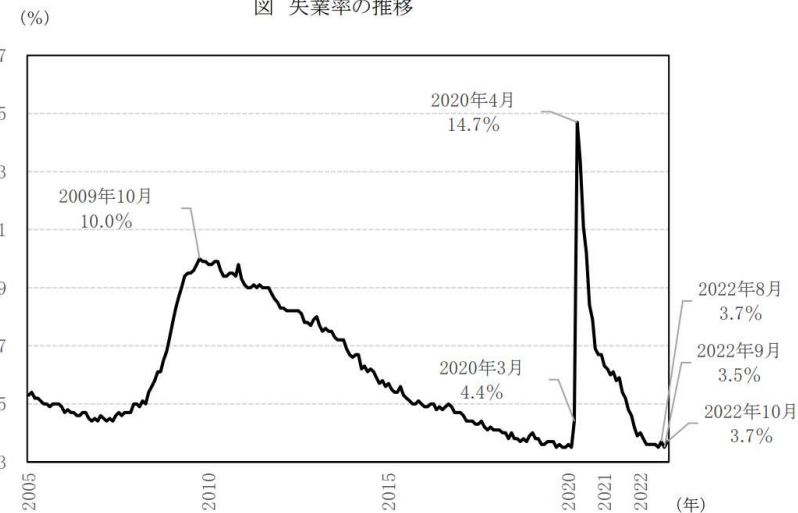


図 失業率の推移



出所:JETRO「米国における消費者動向と個人消費の今後の展望(2022年10月)」
JETROビジネス短信 米国(2022年8月16日、10月28日、11月4日、11月7日、11月11日)

政治の状況

- バイデン大統領の任期4年の半分が経過。
- 中間選挙によって上院は与党（民主党）、下院は野党（共和党）が過半数になり、**ねじれ状態**に。
- 議会で法案が可決される可能性は低下。ただし、**知財関係は超党派の法案が多いため影響は小さい**との見方がある。
- 有権者の主な関心事は、物価上昇・インフレ、経済・雇用、移民、犯罪・薬物、女性の権利。

- 前政権からの**米中デカップリングの動きは継続**。
- 気候変動対策、**多様性・包摂性の向上**などにも取り組んでいる。

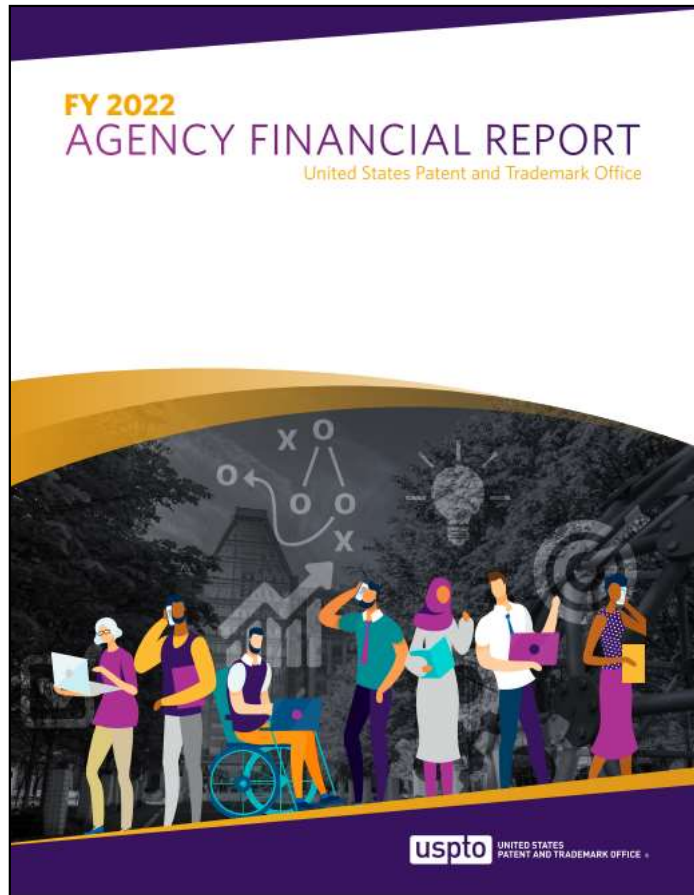
- 2024年の大統領選挙に向けて立候補を表明したトランプ前大統領の話題も多い。

出所:JETRO「米国の対中国政策、行政措置、その他の米中関係の動向（2022年10月）」
「米中対立に出口見えず、振り回される企業はどう動く（2022年9月16日）」

-
1. はじめに（経済状況等）
 2. 米国における知財全体像（出願統計等）
 3. 米国における知財の最近の動き（制度改革等）
 4. 米国における知財トピック

参考情報

米国特許商標庁 (USPTO)



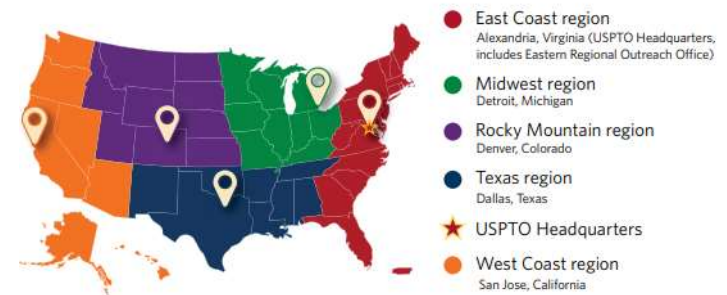
Agency Financial Report FY2022 (USPTO年報 (AFR))

※今年度は財務報告を中心としたこの報告書がまず公表された。その他の内容は2023年2月に公表される予定。

職員数約1.3万人の大きな組織

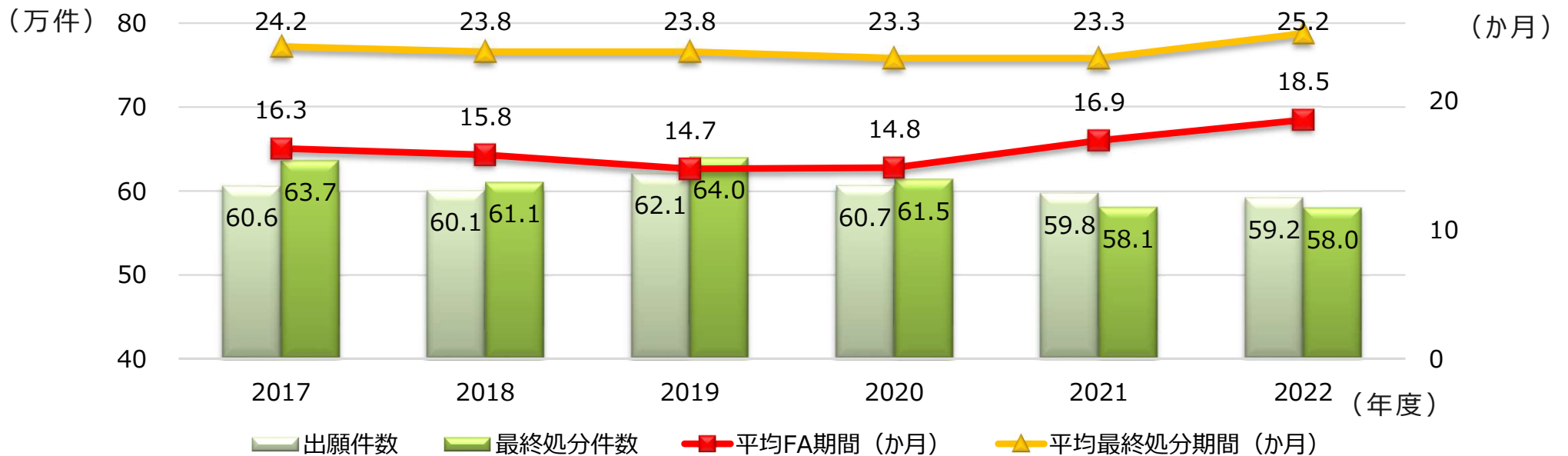


5か所にオフィス



米国特許出願件数

- 2022年度（2021年10月～2022年9月）の出願件数は前年度から-0.9%で6千件減。
- 内訳は、継続審査請求（RCE）1万3千件減、新出願（Serialized）7千件増。
- 最終処分期間は25.2か月、FA期間は18.5か月でいずれも近年で最長。
※日本は15.2か月と10.1か月（2021年度）。
- USPTOは今年度は古い出願への対応のため審査期間が長期化すると説明していた。

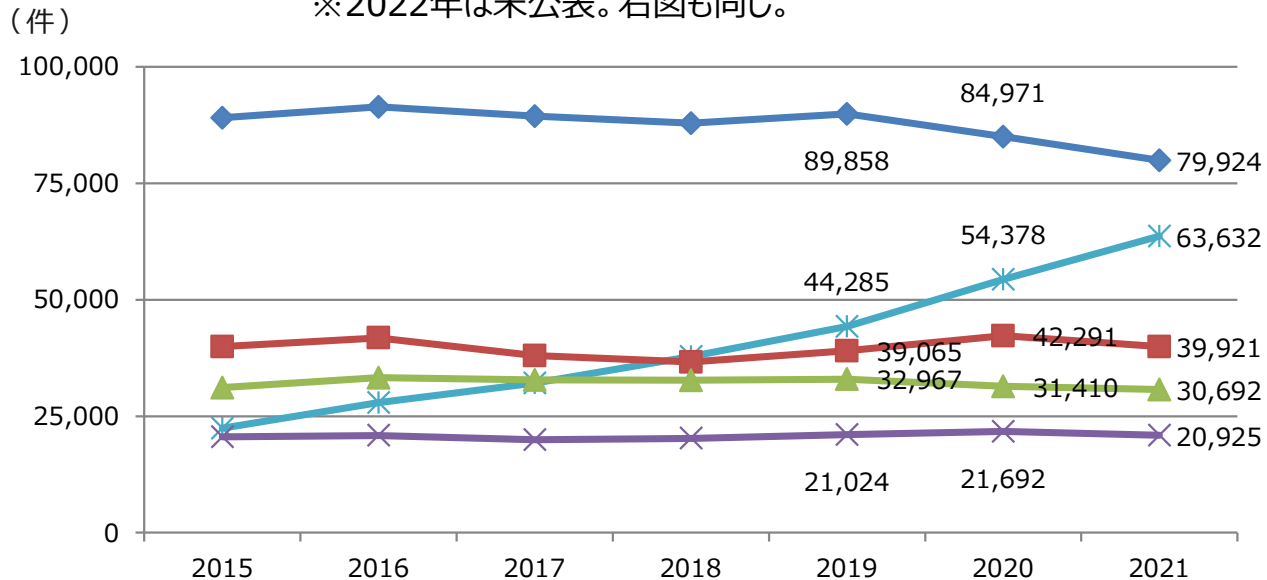


米国特許出願件数（国・地域別）

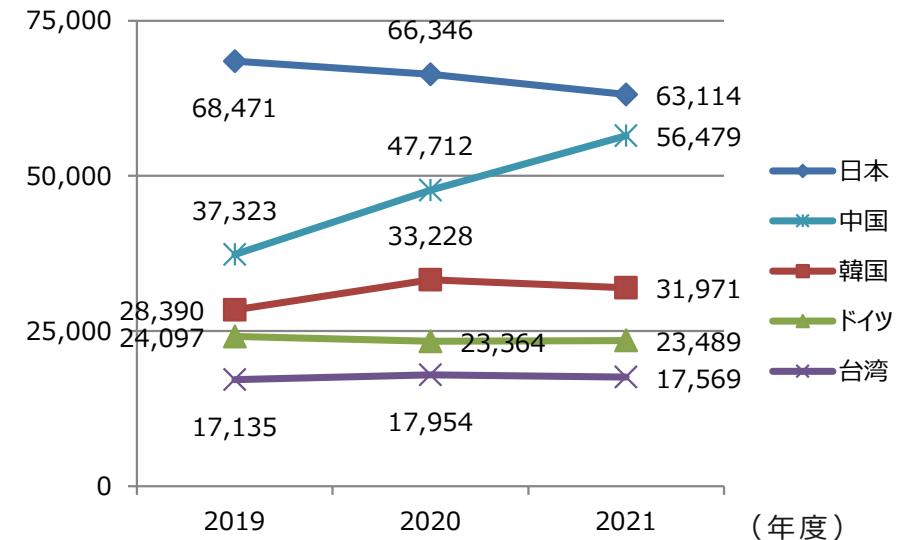
- 日本の8万件は米国の23万5千件（非図示）に次いで多い（左図）。しかし減少傾向。
- 中国は増加傾向。特に新出願（Serialized）の件数は2022年度に日本を上回っている可能性がある（右図）。

新出願及び継続審査請求の件数

※2022年は未公表。右図も同じ。

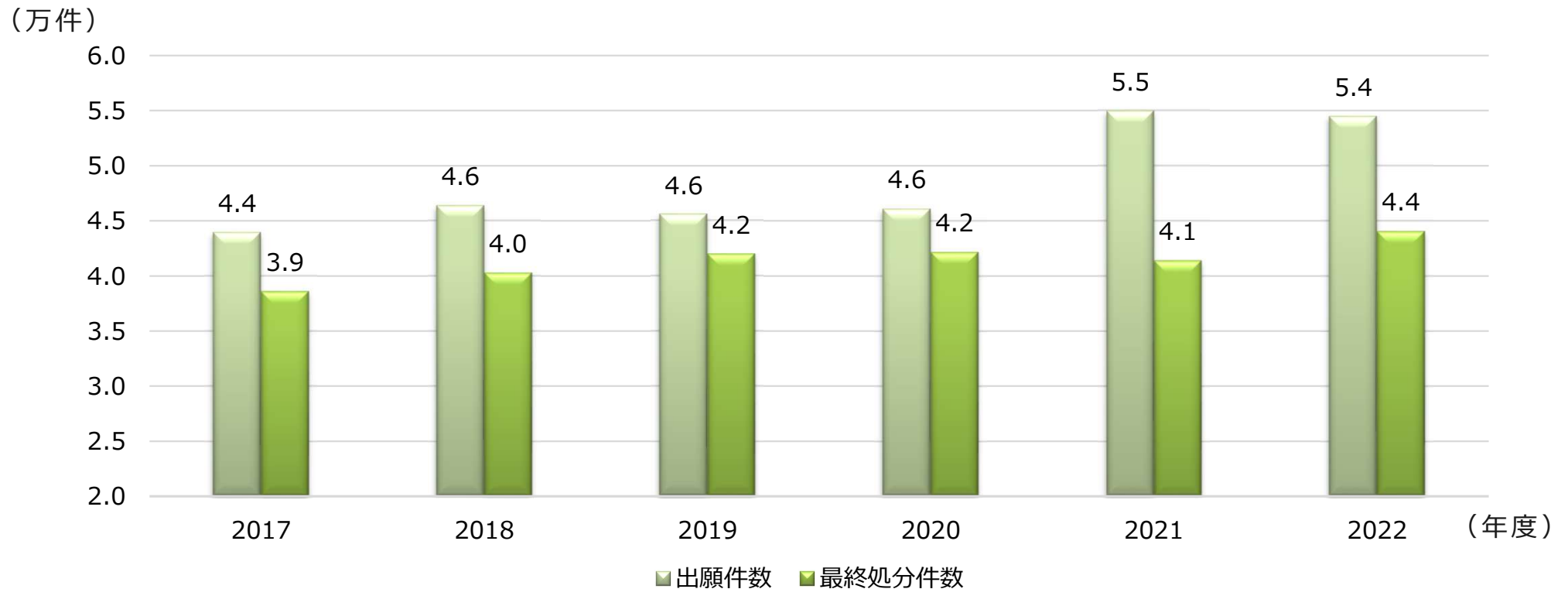


新出願の件数



米国意匠出願件数（デザイン特許）

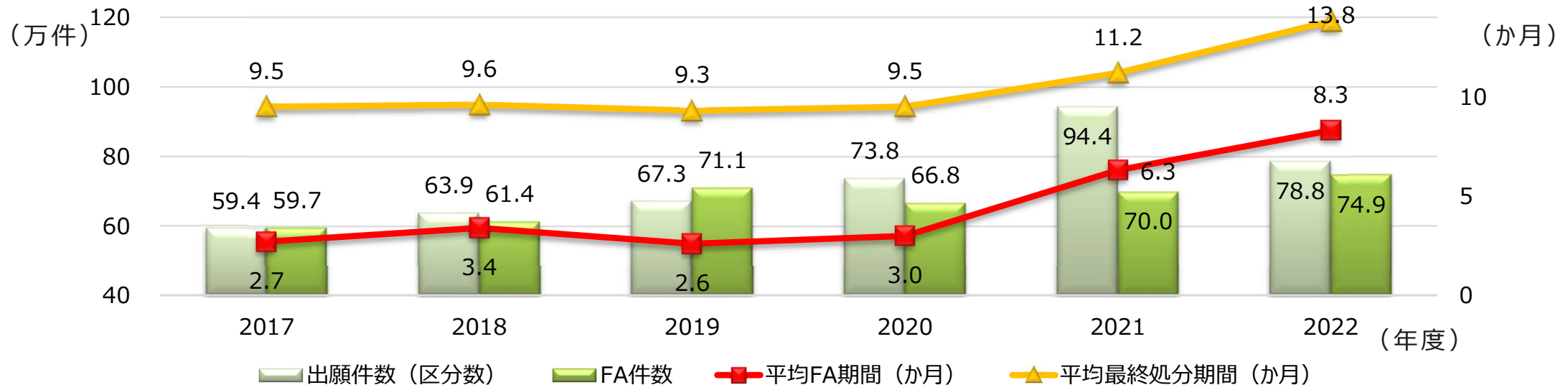
- 出願件数は前年度比-0.9%で492件減。
- 2022年10月時点の最終処分期間は20.5か月、FA期間は14.7か月。
※年推移は未公表。日本は7.4か月と6.4か月（2021年度）。



米国商標出願件数

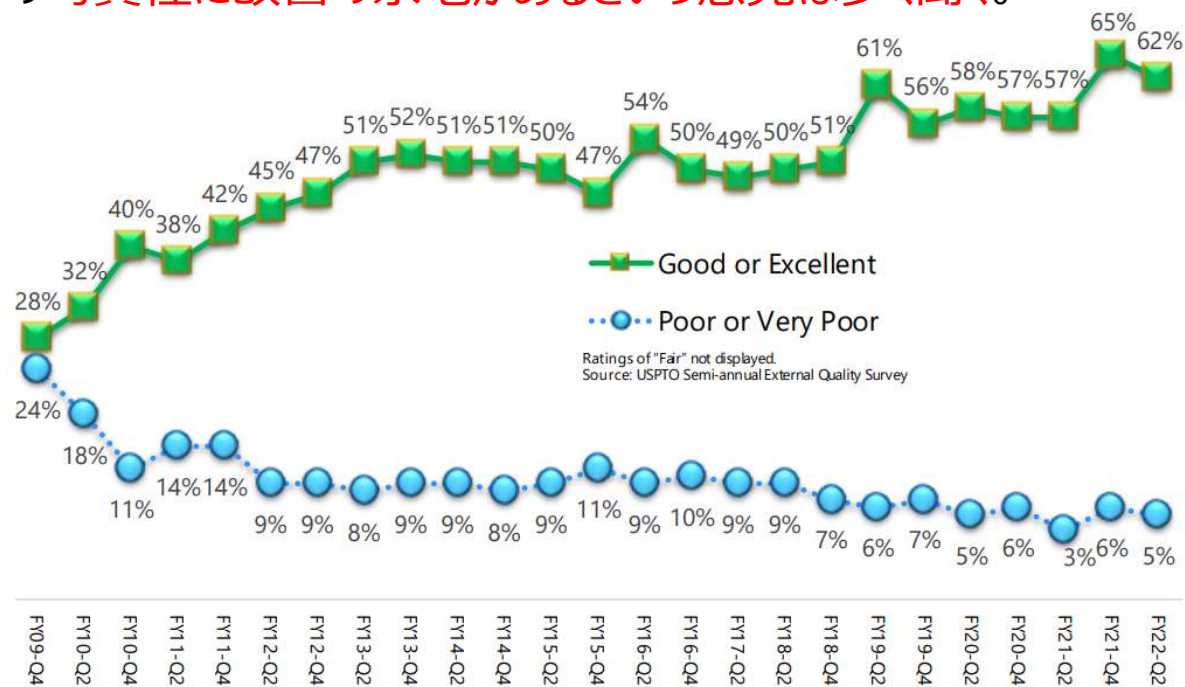
- 出願件数（区分数）は前年度比-16.5%で15.6万件減。
- 日本からの件数は前年度比+1.75%で7,982件から8,122件に140件増、中国からの件数は前年度比-44.1%で22.8万件から12.8万件に10万件減。
- 2021年度はパンデミック後のビジネス形態の変更（オンライン移行）や商標手数料値上前の中国からの大量出願の影響で急増。22年度は21年度よりは少ないが長期的な増加傾向は継続。
- 最終処分期間は13.8か月、FA期間は8.3か月でいずれも近年で最長。

※日本は9.6か月と8.0か月（2021年度）。



特許審査の質 アンケート調査

- 半年に一度、約3,000者に対してアンケート調査を実施。
- 2022年度第二四半期の調査では、『直近3か月の特許審査全般の質』について**62%が肯定的評価**。
 ※日本の2022年度調査では、『2021年度の特許審査全般の質』について61.3%が肯定的評価。
- しかし、審査官の**均質性に改善の余地があるという意見は多く聞く**。



出所：USTPOの“PPAC quarterly meeting”(2022年5月10日) 資料

特許審査の質 審査内容のサンプルチェック

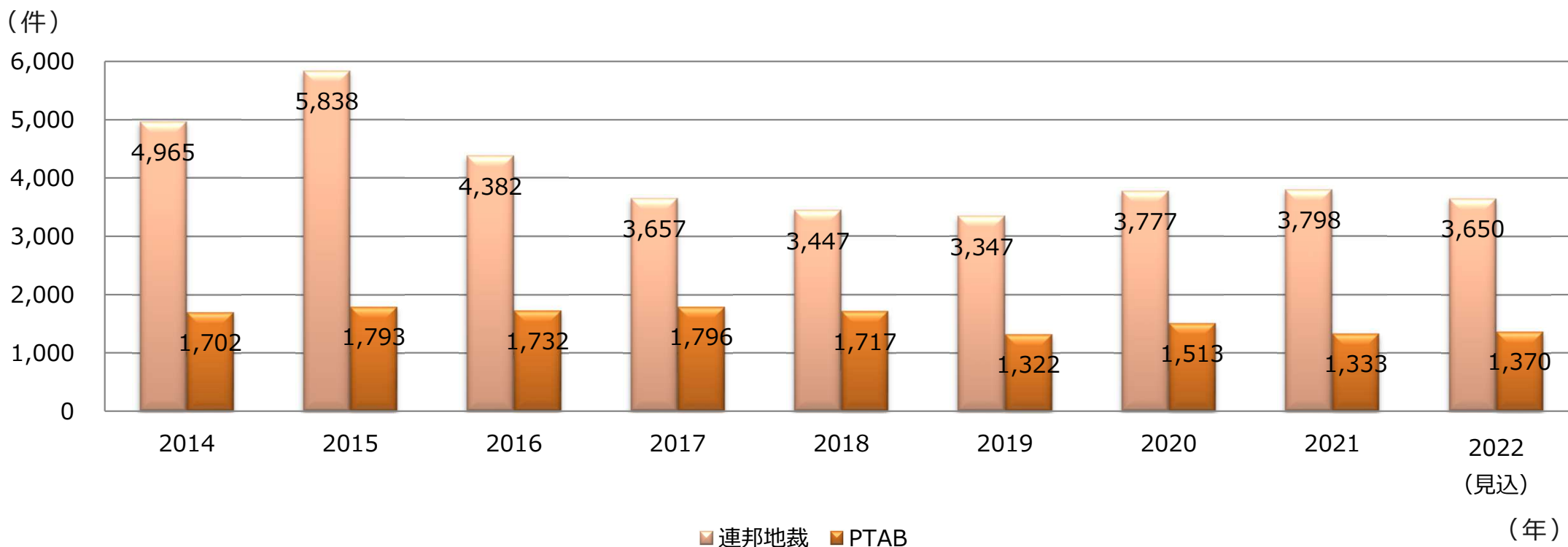
- USPTO内で審査内容（通知書）のサンプルチェックを年間約1万2千件実施。
- チェックの観点は、特許適格性、新規性、非自明性（進歩性）、記載要件について法令に適合した判断がされているか否か。
- 2022年度の法令適合率は特許適格性98.3%、非自明性91.5%など。

2022年度 法令適合率の目標とサンプルチェックの結果

	特許適格性	新規性	非自明性 (進歩性)	記載要件
Target	> 94%	> 94%	> 91%	> 92%
Result	98.3%	95.3%	91.5%	94.6%

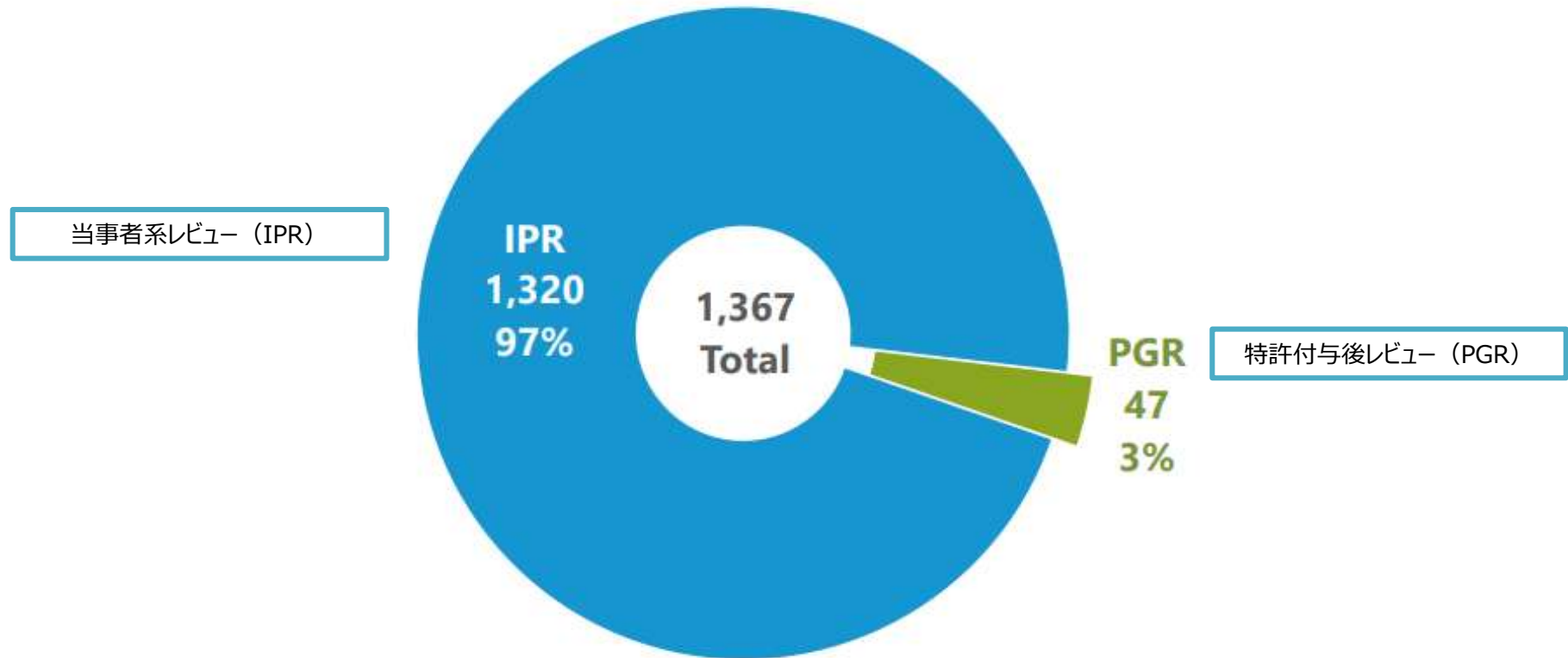
審判・裁判件数

- 特許審判部（PTAB）に申請された審判（AIAレビュー）の件数、地裁に提訴された特許関連の裁判の件数は**2021年と同程度の見込み**。



審判関連 PTABのTrial (レビュー別申立件数)

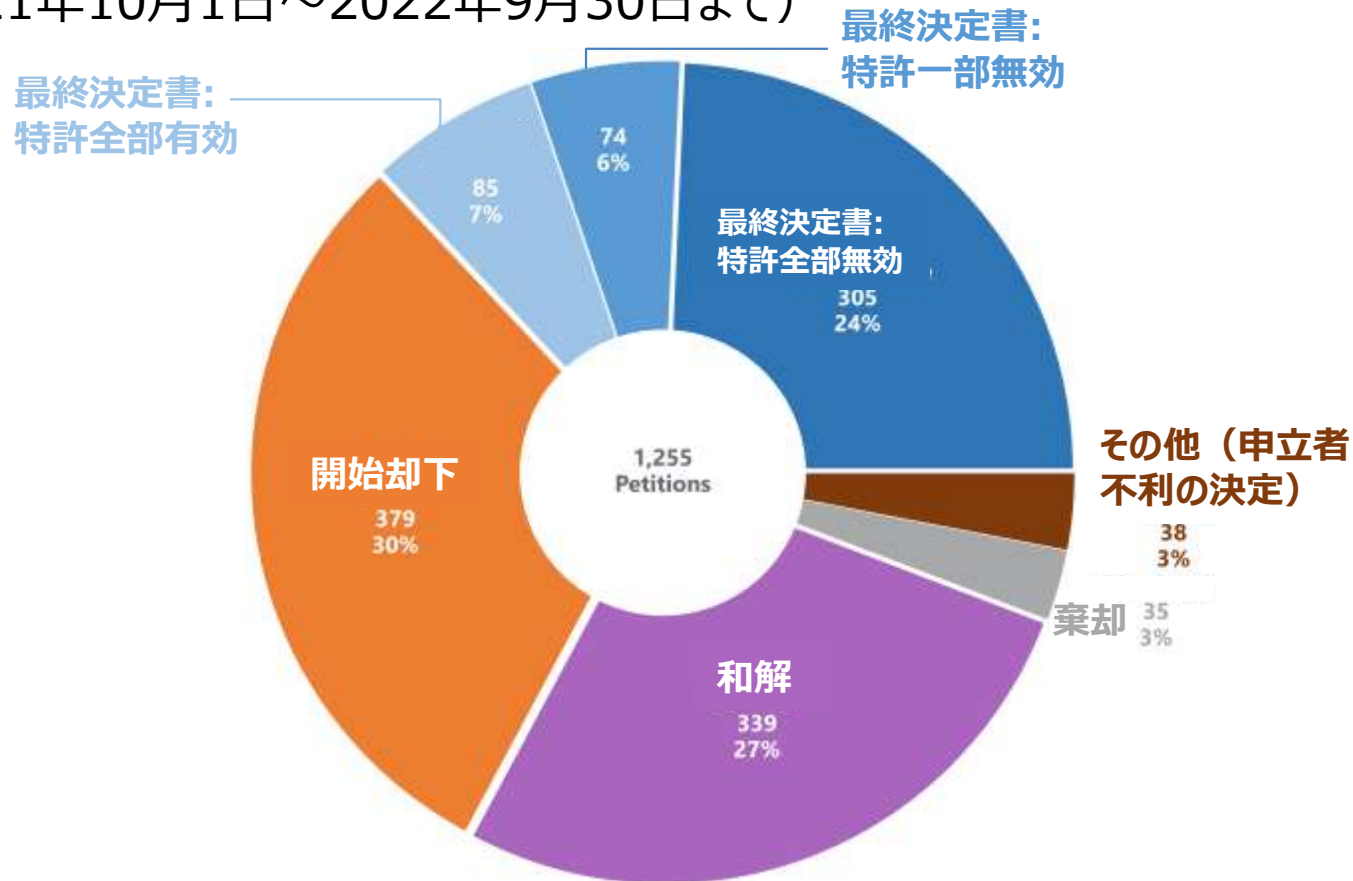
(FY2022: 2021年10月1日～2022年9月30日まで)



PTAB Trial Statistics FY22 End of Year Outcome Roundup IPR, PGRより抜粋

審判関連 PTABのTrial (申立結果)

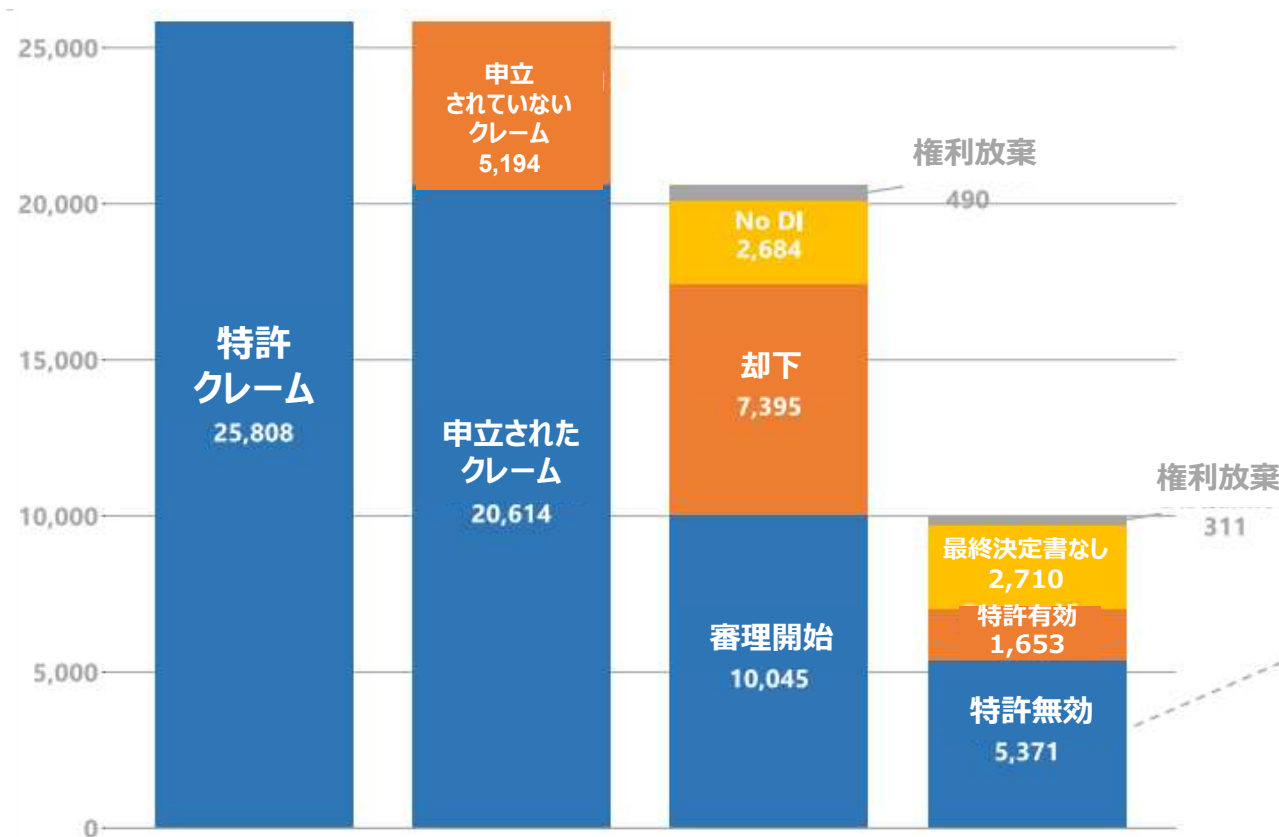
(FY2022: 2021年10月1日～2022年9月30日まで)



PTAB Trial Statistics FY22 End of Year Outcome Roundup IPR, PGRより抜粋

審判関連 PTABのTrial (クレーム単位の結果)

(FY2022: 2021年10月1日～2022年9月30日まで)



「No DI」/「最終決定書なし」は申立はされたが和解等により最終決定書がない場合。

申立されたクレームのうち26%、審理開始されたクレームのうち53%が特許無効とされている。



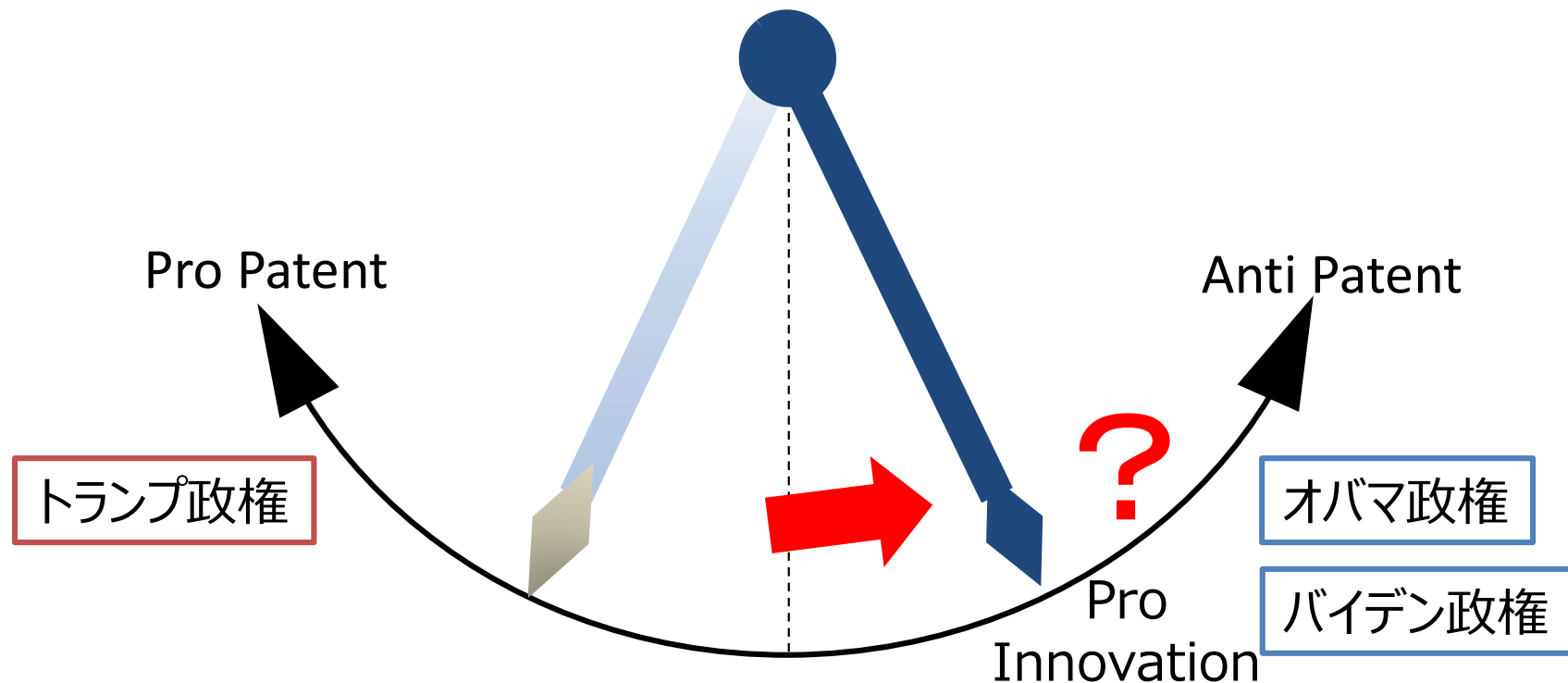
PTAB Trial Statistics FY22 End of Year Outcome Roundup IPR, PGRより抜粋

-
1. はじめに（経済状況等）
 2. 米国における知財全体像（出願統計等）
 3. 米国における知財の最近の動き（制度改革等）
 4. 米国における知財トピック

参考情報

バイデン政権の知財政策

- トランプ政権でプロパテントに向かっていた振り子は、バイデン政権でアンチパテントの方向に戻っている。
- ただし、積極的にアンチパテントに戻しているわけではなく、プロパテントにこだわっていないだけか。



オバマ政権（民主党・2009-2016年）

- 行き過ぎたプロパテント政策を是正しようとした。
- 2011年、リーヒ・スミス米国発明法（**America Invents Act**）が成立。
 - 先発明主義から先願主義に変更。
 - パテントロール対策で、質の低い特許を早く安く排除可能なレビュー制度（**AIAレビュー**と呼ぶ特許審判制度）を導入。



AIA署名式
出所：ホワイトハウス

- 2012-2014年、**特許適格性**を厳しく判断する最高裁判決が確定。
 - 2012年 Mayo最高裁判決（治療方法）
 - 2013年 Myriad最高裁判決（ヒト遺伝子）
 - 2014年 Alice最高裁判決（金融取引）

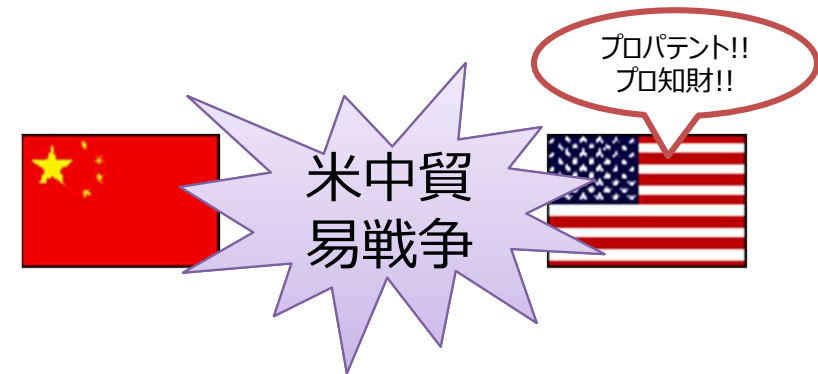
トランプ政権（共和党・2017-2020年）

- 中国による米国知財の窃取を問題視。
- プロパテント政策に回帰。

□ 2018年3月22日 米国通商代表部が調査報告書を公表

- ① 中国は、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、グローバル競争力が損なわれている。
- ② 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 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 米国企業のコンピューターへの不正侵入を通じ、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



第10,000,000号特許
出所：USPTO

バイデン政権（民主党・2021年-）

- トランプ政権よりはアンチパテント。
- TPIRSウェイバー提案を支持したことが象徴的。

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日 Lighthizer米国通商代表がWTOにて**ウェイバー不支持**を表明。

2021年 バイデン政権

- 5月5日 Tai米国通商代表が**ウェイバー支持**を表明。
- 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公表。
- ◆ 「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。」

TRIPSウェイバー提案に関する動向

2022年

- 6月17日 WTO閣僚会議で全ての加盟国により決定（閣僚決定）。
 - ◆ COVID-19のワクチンの生産および供給に関する特許について、加盟国は権利者の同意なしに特許の実施を許可することができる。
 - ◆ 全ての途上国が対象となるが、ワクチンの製造能力を有する国はこの決定を利用しないことについて一般理事会に対する文書等で約束することを推奨する。
 - ◆ 本決定の有効期間は5年間とする。
 - ◆ 診断や治療についても対象を拡大するかどうかを6か月以内（12月17日まで）に決定する。
- Tai米国通商代表は声明を公表。
 - ◆ 「交渉は困難で長期化したものの、ワクチンを最も必要とする人々に届けるために、各国が見解の違いを乗り越え具体的で有意義な結果を出すことができた。バイデン政権はWTO加盟国や民間部門等との協力を続ける。」
- 米国内ではウェイバー提案の賛成派、反対派ともに多くの団体が批判的な意見を表明。
- 賛成派は義務免除の範囲が狭いことを批判。

TRIPSウェイバー提案に関する動向

2022年

- 12月6日 米国通商代表部（USTR）は**対象拡大の決定期限の延期を支持**。また、米国国際貿易委員会（ITC）に診断薬や治療薬の市場の状況に関する調査を依頼。
- Tai米国通商代表は声明を公表。
 - ◆ 「過去5か月間、USTR職員は議会、政府専門家、幅広い利害関係者、国際機関、WTO加盟国と協議を行った。」
 - ◆ 「様々な問題について疑問が残っており、ITCからの情報と追加の検討時間は、閣僚決定の治療薬や診断薬への対象拡大がこれらの製品へのアクセスの増加につながるかどうかについて、世界がより多くの情報に基づいた決定を下すのに役立つだろう。」
- 12月16日 TRIPS理事会が対象拡大の決定延期を勧告。

議会の知財関連委員会

- Leahy議員とTillis議員を中心にいくつかの法案や書簡が出されている。1月に役職者が交代するが影響は限定的か。

- ◆ 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）

中間選挙は非改選。1月に議員と委員長を退任予定。

- ◆ 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）

中間選挙は非改選。知財関連の活動が最も多い議員。

- ◆ 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）

再選。下院の過半数が共和党になり、委員長を退任予定。

- ◆ 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）

再選。同上の理由でランキングメンバーを退任予定。



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

出所：（上）US Senate（左下）Congressman Hank Johnson website（右下）Wikipedia

USPTO長官

- Vidal長官が就任してから8か月が経過。
- 知財関係者の評価は以下のとおり。
 - ◆ 「イノベーションの動機付け」、「知的財産制度の包含性の向上」、「特許品質の改善」など長官が掲げた目標は、これまでの活動で反映されている。
 - ◆ 特許審判部（PTAB）の長官レビューに関するガイダンスの発行、特許適格性問題の検討、多様性・包摂性を高める施策の実施などの**大きな問題に取り組んでいる**。
 - ◆ **多数の意見募集を実施**するなど、**オープンで透明性が高いプロセスを好んでいる**。
 - ◆ 活動の幅は広く、また、**活動のスピードは速い**。
- 任期は残り約2年の可能性がある。PTAB、特許適格性などの難問は改善するか。

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



Vidal USPTO長官

特許適格性の問題

- USPTO、**特許適格性法理の現状**について報告書を議会に提出（6月）
 - Tillis議員らの要請を受けて2021年7～10月に意見募集を実施。141件の意見提出があった。報告書は意見募集の結果をまとめたもの。
 - 適格性法理は明確で予見可能性があり一貫したものであるべきというのが共通した認識。
 - ビッグテック企業、コンピュータ関連企業は現状に**肯定的**。
 - スタートアップ、中小企業、ライフサイエンス関連企業は現状に**否定的**。
- 最高裁、AAM事件の裁量上訴を却下（6月）
 - 機械の製造方法のクレームが特許適格性なしと判断された事件。この数年、適格性の事件は全て却下。
- USPTO、特許適格性に関する**審査便覧**への意見募集を実施（7～10月）
 - 33件の意見提出があった。
 - 日本知的財産協会、日本弁理士会、IPO、AIPLAは**肯定的**。審査便覧に掲載されている**事例の改善を提案**。
 - GM、Ford、トヨタ、日産、ホンダ、パナソニックなどを会員とするAlliance for Automotive Innovationは**肯定的**。「自動車産業が米国でイノベーションを行う能力に負の影響を与えるものではない」、「イノベーションの奨励と、審査を通じた特許の質を向上との間で適切なバランスをとっている」。
 - Qualcomm、Dolby、AbbVieなどを会員とするInnovation Allianceは**肯定的**。「強固で信頼できる特許を発行することにつながっており、賞賛すべきである」。
 - Google、Amazon、Samsungなどを会員とするHigh Tech Inventors Allianceは**否定的**。「判例と矛盾しており、審査官に特許不適格なクレームを認めるよう促している」、「何千もの無効なクレームを認めてしまう」。
 - Apple、Intel、Meta、Rakutenなどを会員とするComputer & Communications Industry Associationも**否定的**。「判例に準拠しない枠組みに従って特許を発行している」、「適格性の法的基準を満たさない多くの特許が発行された可能性が高い」。

特許適格性の問題

- Tillis議員、特許適格性に関する法案を上程（8月）

- ◆ 法案では以下のように適格性を有しないものを特定して列挙。

- 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有用な改良を発明又は発見した者は特許を取得することができる。ただし、以下については特許を取得できない。
- A) **数式**であり、有用な発明や発見でないもの。
- B)(i) **技術的でない (non-technological) 経済、金融、ビジネス、社会、文化、美術についてのプロセス**。ただし、このようなプロセスが機械や製造物に具現化されており、クレームにおいて当該機械や製造物の機能と一体化されて記載されている場合には特許を取得できる。(ii) 人間の精神によってのみ行われる**精神的なプロセス**。(iii) 人間の活動から独立した、もしくは人間の活動以前から存在する、**自然界で発生するプロセス**。
- C) 改変されておらず、**人体に存在するままのヒト遺伝子**。ただし、遺伝子の単離、精製、濃縮（enriched）等、人間の活動によって変化した場合や、他の方法により有用な発明や発見に利用されている場合を除く。
- D) 改変されておらず、**自然界に存在するままの天然物**（natural material）。ただし、天然物の単離、精製、濃縮等、人間の活動によって変化した場合や、他の方法により有用な発明や発見に利用されている場合を除く。
- 適格性を判断する際には、クレームされた発明を全体的に検討し、全てのクレームの要素を考慮する。また、その際には、(i)クレームされた発明が作られた方法、(ii)クレームの一部が周知、慣用、もしくは従来のものである（known, conventional, routine）か、または自然発生する（naturally occurring）かどうか、(iii)発明時点での技術の状況、(iv)特許法第102条（新規性）、103条（非自明性）、112条（記載要件）に基づく検討事項は考慮しない。
- なお、現行法は「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（略）特許を取得することができる。」。

- 法案は**未審議**。

特許の質の問題

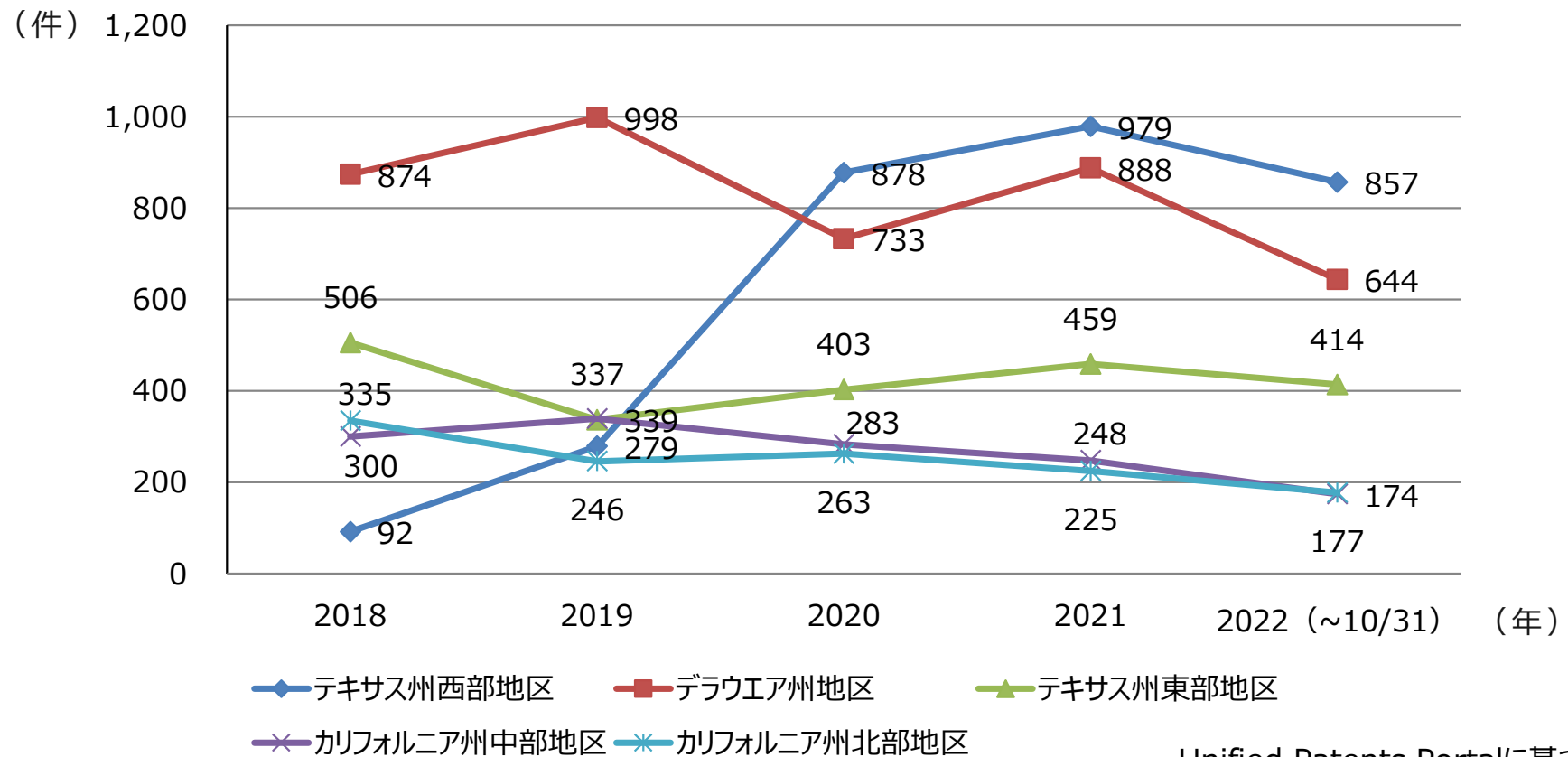
- **特許審査プロセスおよび特許の質の改善に関する法案**（Patent Examination and Quality Improvement Act）を、Tillis議員とLeahy議員が共同で連邦議会上院に上程。（8月）
 - ◆ 法案では、政府説明責任局（GAO）が特許審査プロセスおよび特許の質を改善する方法に関する勧告のため、以下の事項等を含む報告書を作成して、連邦議会に提出。
 - 反復的で**不当に冗長なクレームの回避**を含む、特許適格性、新規性、非自明性および記載要件の適用に関する審査プロセスの改善
 - 特許審査官による明確で徹底した**先行技術文献調査に関するより明確な定義**
 - USPTOが以下の事項を実施する必要があるか否かの評価
 - » 何が特許の質を構成するかに関する明確な基準や、特許の質に関する指標の確立
 - » **特許審査官への審査のための追加時間の提供**
 - » 特許審査官の作業成果物のレビューに関する明らかな誤りの訂正
 - » 特許審査官による**面接に関する音声や自動文字起こしでの記録**
 - » 特許審査官が過去に担当した技術分野の審査件数などを考慮した特許出願の**最も適した審査官への割り当て**
 - » 特許出願プロセスにおける不正の証拠を調査するタスクフォースなど、不正に対処するための提案
 - » 特許審査官の研修を改善する方法に関する勧告
 - ◆ また、USPTO長官は意見募集を実施し、以下の事項等を含む報告書を作成して、連邦議会に提出。
 - 特許および商標の審査審判や特許の譲渡記録に関するUSPTOのITシステムの能力、ITシステムの近代化のための5年計画
 - 特許審査プロセスを改善するための**高度なデータ科学分析**に関するUSPTOの利用状況および5年計画
- 法案は**未審議**。

特許の質の問題

- USPTOは、特許権の頑強性および信頼性を高めるための運用に対する意見募集を2023年2月3日まで実施中。（10月）
- 意見を求めている主な内容は以下のとおり。
 - ◆ 審査官が検索すべき情報源、特に**非特許文献の情報源**。
 - ◆ 一部継続出願（Continuation-in-part Application）など新たなクレームを提示する出願をする際や、審査中に新たなクレームを提示する際に、出願人に**クレームのサポート関係の説明や特定**を要求することの是非。
 - ◆ **継続審査請求（RCE）**について、1つの出願に対するRCEの件数が一定数に達した場合に出願を別の審査官に移行するなど、運用に変更が必要か否か。
 - ◆ **限定要求（Restriction Requirement）**について、2つ以上の異なる発明でも同じ出願のなかで審査できるようにする方策や限定要求の運用に代えて単一性（Unity of Invention）の要件を導入すること、限定要求が確定した後の**分割出願（Divisional Application）**の提出に期限を設定することなど、運用に改善が必要か否か。
 - ◆ **庁手数料**について、成功の見込みのない出願や継続的な出願を減らすために、出願時や継続時の手数料を高くするべきか否か。

審判・裁判を巡る問題

- 2018年9月にテキサス州西部地区連邦地裁（WDTX）Waco支部にAlan Albright判事が就任してから、同支部に提訴される特許訴訟の件数が急増。



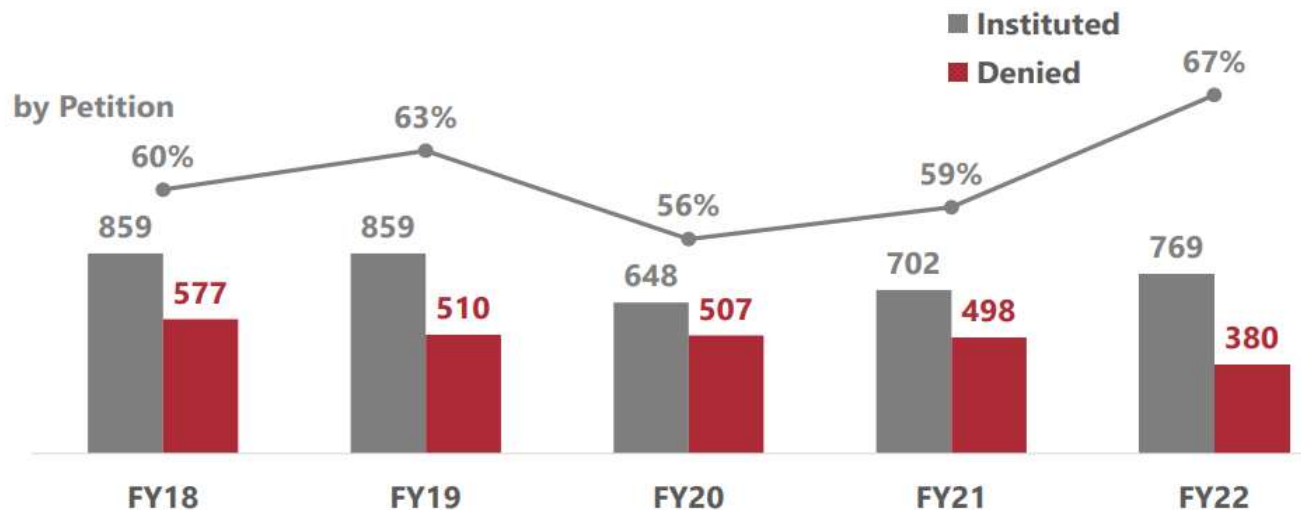
審判・裁判を巡る問題

- 2022年7月25日からテキサス州西部地区は、地区内の12の支部の判事に対して特許訴訟の無作為割当てを開始。
- 無作為割当て開始直後はテキサス州西部地区への提訴件数が減少。しかし、約3か月間の件数を見ると昨年と同程度に戻った。
- 11月にテキサス州西部地区の首席判事が交代し、無作為割当てが継続されるのか注目されている。

主な訴訟地区	2022.7/25-10/31		2021.7/25-10/31	
	件数	全体に占める割合	件数	全体に占める割合
デラウェア州地区	217	17.77%	253	21.28%
テキサス州東部地区	134	10.97%	118	9.92%
テキサス州西部地区	272	22.28%	266	22.37%
カリフォルニア州北部地区	55	4.50%	87	7.32%
カリフォルニア州中央地区	76	6.22%	70	5.89%
全体（全連邦地裁）	1221-		1189-	

審判・裁判を巡る問題

- PTABは、当事者系レビュー（IPR）の審理を開始するか否かを、**Fintivルール**に基づいて裁量で判断。**併存する特許訴訟の進行スケジュールが早いと審理開始は拒否されやすい。**
- 2022年6月30日にUSPTOがFintivルールに関する**ガイダンスを公表してから、審理開始の拒否は大幅減。**ガイダンスでは審理開始を拒否しない場合として以下の3点を記載。
 - ◆ 請求人が特許無効を示す説得力ある証拠（compelling evidence）を提示した場合。
 - ◆ 被請求人がITCの手続を根拠としてFintivルールに基づく却下を申し立てている場合。
 - ◆ 請求人が、IPRが審理開始された場合にはIPRで提起可能だった無効事由を訴訟手続で追及しないとする同意書（stipulation）を裁判所に提出した場合。



PTAB Trial Statistics FY22 End of Year Outcome Roundup IPR, PGRより抜粋

PTAB決定の長官レビュー

- 2021年6月21日のArthrex事件最高裁判決では、PTAB審判官の決定について、大統領が指名した上級官吏（USPTO長官）を通じて監督できないことは問題と判示。
- 2021年6月29日に、PTABの決定について、申請を受けて長官がレビューする手続きの運用を開始。
- 2022年12月15日時点で15件のレビューが認められた。
- 長官が自発的に(Sua Sponte)行ったのは10件。

Status	請求者				合計
	Appellant	Patent Owner	Petitioner	Sua Sponte	
denied/dismissed	9	174	21		204
granted		5		10	15
pending		10	4		14
withdrawn			1		1
合計	9	189	26	10	234

PTAB決定の長官レビュー

- 長官が自発的に行った10件は以下のとおり。
- 特に、OpenSkyの事件とPatent Quality Assuranceの事件が注目されている。後者は検討中。

PTAB Case Number	Petitioner	Patent Owner	Director Review Disposition Date
IPR2021-01556	NXP USA, Inc.	Impinj, Inc.	9/7/2022
IPR2022-00530	Aviagames, Inc.	Skillz Platform, Inc.	8/26/2022
IPR2022-00862	Code200, UAB; Teso LT, UAB; Metacluster LT, UAB; Oxysales, UAB; and Coretech LT, UAB	Bright Data Ltd.	8/23/2022
IPR2022-00861	Code200, UAB; Teso LT, UAB; Metacluster LT, UAB; Oxysales, UAB; and Coretech LT, UAB	Bright Data Ltd.	8/23/2022
IPR2022-00199	Zynga, Inc.	IGT	8/22/2022
PGR2022-00021	Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc	Kansas State University Research Foundation	8/12/2022
IPR2020-00044	Med-EI Elektromedizinische Gerate GES.M.B.H.	Advanced Bionics AG	6/1/2022
IPR2020-01016	Med-EI Elektromedizinische Gerate GES.M.B.H.	Advanced Bionics AG	6/1/2022
IPR2021-01229	Patent Quality Assurance, LLC	VLSI Technology LLC	6/7/2022
IPR2021-01064	Opensky Industries, LLC	VLSI Technology LLC	6/7/2022

PTAB決定の長官レビュー

- Vidal長官は10月4日、OpenSky v. VLSIのIPR事件について、OpenSkyがIPRを乱用したと判断し、PTABに差し戻し。

(経緯)

- VLSI v. Intelの特許侵害訴訟事件でVLSIが勝訴。 2月9日（日本10日）第91回IPGセミナー予定
- OpenSky設立。
- OpenSkyは、VLSIの特許に対してIPRを申請。
- PTABは、IPRの開始を決定。
- 長官が自発的にレビューを開始（事前に議員から書簡あり）。
- Vidal長官は、OpenSkyは長官から命令された情報開示に応じず、また、VLSIやIntelとの交渉は金銭目的であったなどと判断。
- Vidal長官は、OpenSkyを書類提出等の権限のない者にして、別途申請があったIntelを主申請人に変更。
- Vidal長官は、IPRをPTABに差し戻し。

多様性・包摂性の議論

- 知財制度の利用者・関係者の多様性・包摂性を高めるための議論が多くされている。
 - ◆ 例えば、知財弁護士や発明者の性別、人種、経済状況の偏りの解消策など。
 - ◆ 個人に対する機会の平等を確保する観点に加えて、イノベーションにとって重要という観点も広く共有されている。
 - ◆ 今後、顧客に選ばれる法律事務所や企業になるには、多様性・包摂性の向上が必要という意見もある。
- USPTO（Vidal長官）の関心も高い。USPTOはセミナーやインターンシップなど教育・啓発のプログラムを多数実施。
- 議会の関心も高い。
- 2022年12月16日時点で、成立する可能性がある知財関連法案は、多様性・包摂性に関する、Patents for Humanity Act、Unleashing American Innovators Actなど。

現第117議会で成立する可能性がある法案

- Patents for Humanity Act(H.R.5796)
 - ◆ 上院・下院を通過。大統領は未署名。
 - ◆ USPTOが2012年から行っている表彰制度を法定。発明を通じて、Humanityに関する問題の解決に貢献した者を表彰する制度。
 - USPTOは少なくとも2年に1回は表彰を実施。
 - 受賞者は早期審査・審判を受けられる。
- Unleashing American Innovators Act(S.2773)
 - ◆ 上院のみ通過。
 - ◆ ①USPTOのサテライトオフィスの活動強化
 - サテライトオフィスのアウトリーチ活動の対象として、個人発明家や小規模ビジネス等及びその他特許出願の少ない人々を明記。
 - 経済的、地理的、また人種の面で**特許審査官と審判官の多様性を強化**。
 - 法律の施行から3年以内に**米国南東部にサテライトオフィスを開設**するほか、さらなる増設の必要性を検討。
 - ◆ ②初めての特許出願を支援する試行プログラムの開始
 - 初めて特許を出願する出願人に対して、特許可能性を評価する試行プログラムを開始する。
 - ◆ ③小規模事業体及び極小規模事業体のさらなる**料金減額**
 - 現在の庁手数料の減額率である小規模事業体（small entity）50%、極小規模事業体（micro entity）75%を、それぞれ75%以上、90%以上とする。
- Pride in Patent Ownership(S.2774)
 - ◆ 上院のみ検討中。※12月15日の審議が中止され、成立の可能性は低くなった。
 - ◆ 外国政府を含む政府機関が特許に出資している場合や、特許保有者の変更があった場合にUSPTOに記録することを義務付け。

商標の査定系取消手続・査定系再審査手続の状況

- 2020年12月27日に成立した商標近代化法（TMA：Trademark Modernization Act）で、**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、2021年12月27日に運用が開始された。
 - ◆ いずれの手続も**誰でも請求可能**で、**請求料は400ドル**。
 - ◆ 査定系**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。
 - ◆ 査定系**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。
- 2022年10月28日のUSPTOの説明によると、両手続の利用状況は以下のとおり。

12月19日時点
207件

- 175 total petitions received
- 95 expungement, 80 reexamination
- 81 proceedings instituted
 - Response arguments filed in 18 proceedings

- Timing - Filing of petition to institution determination
 - Average: 76 days
 - Longest: 175 days
 - Shortest: 29 days

12月19日時点
33件
うち、12月14日に
18件（全てBEST
TOMORROW
STORE INCが商
標権者）

- 42 proceedings not instituted
- 12 Director-instituted proceedings
- 29 final determinations
 - At least 4 registrations survived cancellation or partial cancellation

- Timing - Filing of petition to final determination*
 - Average: 156 days
 - Longest: 203 days
 - Shortest: 98 days

AIPLA 2022 Annual Meetingの“Trademark Expungement and Reexamination under the Trademark Modernization Act (TMA) – What We Have Learned in the First 10 Months”(2022年10月28日) 資料より抜粋

商標手続の応答期間の短縮

- TMAに基づく変更で、商標登録までの期間を早めることが目的。
- 商標登録出願に関するオフィスアクションへの応答期間は2022年12月3日より、現行の6か月から3か月に変更。
- 2022年12月3日以降に発出されたオフィスアクションへの応答が対象。
- 125ドルで一度だけさらに3か月の期間延長を申請可能。
- マドリッド協定議定書による国際登録出願制度を利用する場合の応答期間は現状の6か月が維持。
- 商標登録後の手続に関する応答期間の3か月への変更は2023年 10月7日に施行。

-
1. はじめに（経済状況等）
 2. 米国における知財全体像（出願統計等）
 3. 米国における知財の最近の動き（制度改革等）
 4. 米国における知財トピック

参考情報

SEP関連の動向

1. 議会の活動

- 外国の裁判所による**禁訴令（ASI:Anti-Suit Injunction）の執行を制限するための法案**（Defending American Courts Act）を、Tillis議員、Coons議員（デラウェア州選出、民主党）などが共同で連邦議会上院に上程。（3月）
 - ◆ 法案では、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、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USPTOの特許審判部（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。
 - ◆ 当事者間の合意がある場合には、以上の内容は適用されない。
- 法案は**未審議**。

SEP関連の動向

2. USPTOの活動

- 司法省（DOJ）と国立標準技術研究所（NIST）とともにSEPの救済に関する2019年の政策声明を撤回。（6月）
- 2019年の政策声明はSEP保有者に有利であるとして批判もあった。今回の実施者に有利な声明に改定されるか否か注目されていたが、撤回されたことで**政策的には中立な状況**になった。
- USPTOと世界知的所有権機関（WIPO）仲裁調停センターの資源を活用し、SEPに関する活動で協力していくことを確認する覚書を交換。（7月）
- USPTOが支援できる役割について関係者から話を聞くためInnovating ideas around SEPsと題する会を2023年に開催予定であると発表。（10月）

SEP関連の動向

3. 標準化団体の活動

- IEEEは、2015年に作成したSEPに関する方針の改定が内部で承認され、改定後の方針が2023年1月1日より発効すると発表。（9月）
- 2015年の方針は実施者に有利であるとして批判もあった。今回の改定では**実施者に有利とされていた記載が削除又は弱められた。**
 - ◆ 2015：合理的な実施料率の決定の際にはSEPが貢献する価値や既存のライセンスなどの要素の検討を「含むべきである」。
2023：それらの要素は「合理的な実施料率の決定の任意の考慮事項」。
 - ◆ 2015：合理的な実施料率の決定は、SEPのクレームがそのクレームを実施する最小販売可能な規格適合実装製品・サービス（SSCI）に貢献する価値をベースとする。
2023：他の適切な価値水準を用いることができる。
 - ◆ 2015：実施料率の決定は、差止命令の明示的なまたは黙示的な脅威のもとで獲得された既存のライセンスでの実施料率に基づくべきではない。
2023：削除。
 - ◆ 2015：実施者が裁判に参加しなかったり、判決に従わなかったりしない限り、SEP保有者による差止命令を制限する。
2023：ライセンスについて誠実に交渉する意思を持つ実施者に対して差止命令の請求と執行はできない。実施者が侵害の警告を受けた際に詳細な情報を求めることや訴訟を選択するだけでは誠実に交渉する意思がないとみなされるべきではない。

SEP関連の動向

4. SEP管理企業の活動

- 自動車の移動通信システム（2G,3G,4G）に関するSEPライセンス・プラットフォーム（特許プール）を扱っているAvanciは、実施料率について、9月1日以降のライセンス締結では従来の1台あたり15ドルから20ドルへ値上げすると発表。（7月）
- Avanciは、同社の特許プールにトヨタ、日産、ホンダが参加したと発表。（9月）
- 日米欧の主要な自動車ブランドを含めて、80社を超える自動車ブランドが販売する1億台以上のコネクテッドカーに同社プラットフォームのライセンスが使用されるとしている。
- Avanciの5Gの特許プールについては、支持側・不支持側の両方から、DOJのKanter反トラスト局長に対して書簡が提出されている。（10月、11月）

SEP関連の動向

5. SEPに関する自動車業界の訴訟

- 2～4Gに関するSEPライセンスについて、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およ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。
 - 2022年2月28日、第五巡回区控訴裁判所は、Continentalは標準規格のメンバーでなく、Avanciは訴追する姿勢を示しておらずライセンス自体を拒否しているわけではなく、結局、Continentalの被害の立証がないので憲法第III章の連邦裁判所での原告適格がないとして地裁に差し戻し。
 - 6月13日、第五巡回区控訴裁判所は、大法廷再審理の請求を受けて、2月28日の決定を取り下げ。
 - 6月21日、第五巡回区控訴裁判所は、Continentalによる反トラスト法違反の申立ては理由がないとしたテキサス州北部地区連邦地裁を支持。

メタバーズ・NFT関連の知財動向

- NFT (Non-Fungible Token。非代替性トークン) に関する**商標権侵害の訴え**。(1月、2月)
 - ◆ Hermès社が、同社のBirkinハンドバッグを模したMetaBirkinと名付けられたNFTを販売したとして、デザイナーのMason Rothschild氏を商標権侵害で提訴。
 - ◆ Nike社が、同社のスニーカーデザインを表示したNFTを販売したとして、スニーカー転売のオンライン市場を運営するStockX社を商標権侵害で提訴。

2月9日（日本10日）第91回IPGセミナー予定
- USPTO、**意匠の製造物品要件**に関する意見募集の結果を公表。(4月)
 - ◆ 意見募集は2020年12月～2021年2月に実施。
 - ◆ 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。USPTOは、投影画像、ホログラム、仮想現実・拡張現実など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いない。
- **仮想現実・拡張現実**のような技術に関して、**意匠の保護対象を拡大することに賛成する意見が多数**（賛成13：反対6）。
 - ◆ 賛成意見：USPTOの現行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。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。
 - ◆ 反対意見：判例法と不整合。先行技術文献が不足。著作権や商標権により保護可能。
- Vidal長官は、関連する**審査基準・法令・審査便覧の見直しを開始**するとした。

メタバーズ・NFT関連の知財動向

- Leahy議員とTillis議員、NFTと知財に関してUSPTOと著作権局で共同調査を実施することを要請。（6月）
 - ◆ 調査項目は、NFTに関して生じ得る知財の問題、NFTの譲渡がそのNFTに関連する知財権にどのように影響するか、ライセンスや侵害がどのように機能するか、NFTの創作者はどのような知財権を有するかなど。
 - ◆ 調査は2023年6月9日までに完了。
- USPTOと著作権局、意見募集の実施と一般討論会の開催を公表。（11月）
 - ◆ 意見募集は2023年1月9日まで実施。
 - ◆ 一般討論会は2023年1月中に3回開催。

USPTOのDX

- 2022年5月に全米の庁施設を再開。他方、テレワークは継続。庁施設の賃貸契約のうち**100万平方フィート（東京ドーム2個分）以上のスペースを2024年末までに手放す**予定。
- 従来のITシステムの廃止や交代、クラウドストレージの利用を拡大を実施中。
 - ◆ PatFt & AppFT -> Patent Public Search (PPUBS)
 - ◆ EAST/WEST -> PE2E Search
 - ◆ Public PAIR -> Patent Center
- 書類が電子で提出された場合の受領日について、受信サーバーがUSPTO本庁舎にない場合でも東海岸時間で記録することを規則で明確化。
- 特許出願書類が**非DOCX**ファイルであった場合の**追加料金の適用開始日**は2022年1月1日から**2023年1月1日**に延期。
- USPTOは、**2023年6月30日**までは、DOCXファイルに加えて**補助的なPDFファイル**を無料で提出可能と発表（2022年12月19日）。

2022年の知財関連の最高裁事件

- 2022年は知財関連の最高裁判決は出ていない。上訴を受理した事件は以下の3件。

- ◆ Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al.

2月9日（日本10日）第91回IPGセミナー予定

高コレステロール血症治療薬「レパーサ」に関する特許2件が侵害されているとしてAmgen社がSanofi社などを訴えた事件。Amgen社の特許では、「前駆体タンパク質転換酵素サブチリシン／ケキシン9（PCSK9）に結合しPCSK9を阻害する」との**機能で特定された抗体**がクレームされている。**争点は実施可能要件**。地裁では、本件特許の範囲に収まり得る抗体は最低100万個存在するが、本件特許発明を実施するには過度の実験を要し、本件は実施可能要件を満たさないとされ、高裁でも支持された。

- ◆ Abitron Austria GmbH et al. v. Hetronic International Inc.

建設機器用無線制御システムの商標権が侵害されているとしてHetronic International社が欧州市場での提携先Hetronic Germany社やその関連会社のAbitron Austria社などを訴えた事件。地裁で損害賠償金の算定の基礎にされた**販売の97%は米国外**でのもの。**争点は米国外で販売された商品が対象の商標権侵害訴訟は米国で提起可能か否か**。

- ◆ VIPJack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC

Jack Daniel's社の商標権を侵害していないことの確認を求めてVIP Products社がJack Daniel's社を訴えた事件。VIP Products社はJack Daniel's社製ウイスキー「Old No. 7」の瓶に似た**犬用玩具**を製造する企業で、該玩具のラベルでは、排便を意味する用語「No. 2」を含んだフレーズ「Old No. 2」が書かれている。**争点は商標権を侵害しない表現的作品（expressive work）か否か**。

-
1. はじめに（経済状況等）
 2. 米国における知財全体像（出願統計等）
 3. 米国における知財の最近の動き（制度改革等）
 4. 米国における知財トピック

参考情報

ロシア・ウクライナ情勢に関する動向

- USPTOは、国務省の指示に従ってロシア特許庁、ユーラシア特許庁、ベラルーシ知財庁との関係を終了すると発表。（3月）
- USPTOは、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）
- USPTOは、米国財務省外国資産管理室が、ロシアに関する以下の4つの知財取引を同室に申請なく行える一般許可の対象とする旨の文書を出したと発表。（5月）
 - ◆ 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。
- USPTOは、USPTOが受理官庁（RO）となるPCT出願について、2022年12月1日にロシア特許庁を国際調査機関（ISA）及び国際予備審査期間（IPEA）として選択できる取決めを終了すると発表。（6月）

WIPO GREENに関する活動

- USPTOはWIPO GREENに参加したことを発表。(7月)
- USPTOはWIPO GREENへの貢献の例として、地球温暖化関連発明の優先審査試行プログラムおよび発明家を表彰するPatents for Humanityに新設予定のクリーンエネルギー部門を挙げている。
- USPTOのVidal長官は、WIPO GREENが世界的な気候変動への対応のために非常に重要なツールであり、気候変動対策の技術や投資を国際的に支援するというバイデン大統領の約束の実現に貢献できると述べている。

知財庁構想

- 2022年1月26日 Tillis議員は、米国行政会議（ACUS）に対して、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に書簡を送付し、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と著作権局に書簡を送付し、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。

AIを発明者とする特許出願に関する動向

- 連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、発明者になることができるのは自然人のみであるとして、**AIを発明者とする特許出願の拒絶を支持**。（8月）
 - 本件では、Stephen Thaler氏が自身の開発したAIシステム（DABUS : Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science）が作り出した発明2件について2019年7月に特許を出願した。Thaler氏はこの発明に関与していないとし、発明者の欄にはDABUSのみが記載されていた。USPTOは、特許出願の発明者は自然人（natural persons）でなければならないため、本出願は不完全であるとして出願を拒絶した。Thaler氏はUSPTOによる決定は裁量の乱用であり法に則っていないなどと主張して出願の回復を求めて地方裁判所に提訴したが、ヴァージニア州東部地区連邦地裁は2021年9月にUSPTOの決定を支持する略式判決を出していた。
- CAFCは判決において、発明者が「自然人」すなわち「人間（human beings）」であるとする特許法の要請は明確であると述べた。特許法は発明者が「個人（individuals）」であると規定しており、最高裁判例は「個人」を「人間、人（a human being, a person）」と定義している上、この解釈は日常的な使い方や辞書の定義に一致するとした。さらに、イノベーション及び技術の公開を促進するためにAIが作り出した発明は特許を取得できるべきであるとするThaler氏の政策的議論も根拠がないとして退けた。

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

- 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。NYやDCで対面開催も再開。案内はメルマガで。

- メルマガを配信中

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 、 tetsuya_ishihara@jetro.go.jp

