

## 米国発明法（AIA）10周年の評価及び関連動向

2021年9月23日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

米国発明法（AIA: Leahy-Smith America Invents Act）は2011年9月16日にオバマ大統領が法案に署名し、成立<sup>1</sup>してから10周年を迎えた。AIAによって、先発明主義が先願主義に移行されたり、USPTOに特許審判部（PTAB）が設置され新たな審判制度が導入されたりするなど、米国の特許制度に大きな変更があった。AIAで導入された審判制度はAIAレビューと呼ばれ、具体的には、特許付与後のレビュー制度であるPGR（Post Grant Review）、紛争当事者のためのレビュー制度であるIPR（Inter Partes Review）及びビジネスモデル発明について期間限定で実施された特許付与後のレビュー制度であるCBM（Covered Business Method）がある。

10周年を迎えたことで、米国の知財関係者の中では、AIAの10年間の評価や改善策が議論されている。

### （先願主義に関する評価）

まず、先願主義への移行については、影響は限定的だったと評価されている。移行前は、個人発明家等の出願に不慣れな者への悪影響が懸念されていたが、実際には、手続上の負担が比較的小さく出願日を確保できる仮出願が以前から活用されていたことなどから大きな問題は生じなかった。仮出願の件数は、先願主義へ移行する直前の2012年度は163,031件（全特許出願件数に対して0.29倍）、2020年度は174,464件（同0.27倍）となり、顕著な変化は見られなかった。

### （AIAレビューに関する評価）

他方で、PTABの設置、特に当事者系レビューであるIPRの導入については影響が大きかったと評価されている。IPRは、質の低い特許に基づいて特許権侵害訴訟が提起されることを防ぐ目的で導入され、導入当初から特許が無効になりやすいと指摘されていた。例えば、USPTOによる2015年度の分析では、同年度中にIPRで審理されたクレームのうち46%は無効と判断されたことが示されている<sup>2</sup>。そこで、特許権者は侵害訴訟の提起にあたって、侵害を主張するクレームをより注意深く選び、被告によるIPRの請求をあきらめさせるために多数の特許権に基づいて侵害を主張するようになった。また、PTABにおいてIPRの審理手続が開始されると、裁判所において訴訟手続が保留されることがあるため、保留の可能性が低い地区の裁判所を選ぶようになるなど、特許権者の訴訟

<sup>1</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/n\\_america/us/ip/news/pdf/110916.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/110916.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015-09-30%20PTAB.pdf>

なお、2021年度第3四半期までの分析では、同年度中に審理されたクレームのうち37%は特許無効と判断されている。IPRとPGRの比率は不明であるが、請求件数の比率が約9対1であることから、37%という数字は概ねIPRにおけるクレームの無効率を表していると考えられる。  
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab\\_aia\\_fy2021\\_q3\\_roundup.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2021_q3_roundup.pdf)

戦略に影響を与えた。地裁における特許権侵害訴訟の請求件数<sup>3</sup>は、最も多かった2015年度の5,838件から、2019年度には3,347件に減少した。IPRの請求件数も同様の傾向で、2015年度の1,793件から、2019年度には1,322件に減少した<sup>4</sup>。

IPRで特許が無効になりやすくなった結果、知財関係者からは、特許権の価値が下がり特許制度の意義が失われつつある、特許制度のバランスが失われつつある、という意見が聞かれるようになった。そのような状況で、オバマ政権からトランプ政権に交代し、Iancu前USPTO長官がPTAB改革を実施した。例えば、レビュー手続においてレビューの請求人と特許権者の両者が見解を述べる機会を拡充したり<sup>5</sup>、特許クレームの文言の解釈基準を特許権者が有利になる基準に改めたり<sup>6</sup>、特許クレームの訂正手続に関する試行プログラムを実施したり<sup>7</sup>するなどの改革が行われた。これらの改革を支持する知財関係者は多く、PTABはレビュー請求者と特許権者との間の一定のバランスがとられるフォーラムであると考えられるようになった。2020年のIAM誌のアンケート調査では、Iancu前長官による改革について支持は46%、不支持は27%であった<sup>8</sup>。

しかしながら、トランプ政権からバイデン政権に交代し、上院司法委員会知的財産小委員会の委員長に就任したPatrick Leahy議員（バーモント州選出、民主党）は、Iancu前長官による改革についてAIAを逸脱した部分があったと批判している。同議員はAIAを提案した議員であり、民主党の重鎮である。知財関係者の中でも、特に、IPRと特許権侵害訴訟が併存する場合にPTABが裁量でIPRの審理開始を却下していることについて改善すべきか否か議論されている。

（AIAレビューに関するバイデン政権下での議論）

AIAレビューがバイデン政権でどのように扱われるのかが注目されているところ、USPTOからは前政権の施策を維持する以下①の試行プログラムの延長、Leahy議員からは前政権の施策を改める以下②の法案、に関して動きがあった。

#### ① AIA レビュー手続における特許クレームの訂正手続に関する試行プログラムの延長

USPTOは9月16日付官報<sup>9</sup>で、上述したAIAレビュー手続における特許クレームの訂正手続に関する試行プログラム<sup>10</sup>の実施期間を2022年9月16日まで延長すると公告した。

この試行プログラムは、AIAレビューにおいてクレーム訂正の申立

<sup>3</sup> Unified Patens社のPatent Dispute Reportを参照。

<sup>4</sup> ただし、特許権侵害訴訟については、特許権者が活用しやすい地裁（テキサス州西部地区）で請求件数が増えており、2020年度には3,777件に増加し、2021年度も増加傾向にあると言われている。

<sup>5</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2018/20180817-2.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2018/20180817-2.pdf)

<sup>6</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2018/20181112-7.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2018/20181112-7.pdf)

<sup>7</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2019/20190410-1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2019/20190410-1.pdf)

<sup>8</sup> IAM社の2020 benchmarking survey (summer)を参照。

<sup>9</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-16/pdf/2021-20037.pdf>

<sup>10</sup> 脚注7参照。

(Motion to Amend、MTA) がほとんど認められないという懸念に対応して2019年3月に開始された。具体的には、MTAを提出する特許権者はPTABによる予備的見解 (preliminary guidance) の通知を希望するか否かを選択できるほか、訂正クレームに対するレビュー申請人の反論を踏まえてクレームの再訂正を提出することができる。

2020年7月に公表されたMTAに関する調査<sup>11</sup>によると、試行プログラム開始以降に提出されたMTA58件のうち、48件で予備的見解の通知が請求されている。官報の中でUSPTOは、試行プログラムのこれまでの実績に基づいて実施期間を延長したとし、2022年9月16日以降に再延長するか中止するかを検討するとしている。

## ② IPRの裁量却下を禁止する法案の提出予定

9月22日、Leahy議員はAIAの10周年を記念するイベントにおいて、特許有効性に対する異議申立の仕組みを元に戻すための法案を提出すると発表した。法案はまだ提出されていないが、Leahy議員の説明によると、PTABによるIPRの審理開始の裁量拒否を制限し、法定要件を満たせばPTABが審理を開始することを求めるものである。さらに、USPTO長官によるPTABの判断への介入を制限する等、IPRに関する複数の改正が含まれるとされている。

(以上)

---

<sup>11</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2020/20200722.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2020/20200722.pdf)