

## 米国知的財産権者協会（IPO）が年次総会を開催

2021年9月30日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

米国知的財産権者協会（Intellectual Property Organization、IPO）は、9月19日から9月30日までの日程で年次総会を開催した。今年はパンデミックを受けて初のハイブリッド開催となり、19～21日はテキサス州オースティンで対面での開催、28～30日はオンラインでの開催であった。

対面開催ではテキサス州西部地区連邦地方裁判所の Alan Albright 判事、オンライン開催では上院知財小委委員長の Patrick Leahy 議員が基調講演を行った。

これまで知財関係者の中では、Albright 判事は特許権者寄りの意見が強く、Leahy 議員は実施者寄りの意見が強いと見られている。今回の基調講演でも、Albright 判事は特許訴訟を早く進めることの意義を語り、Leahy 議員は特許訴訟よりも安価で早い特許審判部（PTAB）の当事者系レビュー（IPR）の意義を語るなど、両者の視点の違いがみられた。

現在 PTAB では、特許訴訟と IPR が併存する場合に、特許訴訟の方が早く進むか否かなどを考慮して IPR の審理開始を裁量で拒否するケースが増加している。特許権者としては、Albright 判事のように特許訴訟が早く進められる裁判所に提起することで、被告側が PTAB に IPR を申請したとしても IPR の審理開始が拒否されることを期待でき、特許権者に有利な状況を作りやすい。しかし、Leahy 議員は従来から質の低い特許に基づく訴訟を懸念しており、IPR はよりアクセスしやすいものであるべきだと考えている。

IPR の裁量拒否については、今回の IPO 年次総会の中で繰り返し話題になり参加者の関心も高かった。連邦議会での法案審議を含めた今後の動向が注目される。

Albright 判事と Leahy 議員の講演の概要は以下のとおり。

### ● Albright 判事

3年前に Waco 支部に就任し、この1年間で数百件の特許訴訟を担当している（実際に米国全体の特許訴訟の約20%に当たる約800件の特許訴訟を担当しており他の判事の件数を圧倒している）。特許クレームの解釈について当事者間で争いがある場合に裁判所が行うマークマン・ヒアリングは、3年間で125～150件程行っただろう。これは技術的知識を有する書記官や顧問のチームに恵まれているためにできたこと。チームの助けで、迅速に審理をこなしている。

特許弁護士として実務を行っていた頃の経験から、法律家やその顧客にとって予測可能性が最も重要だと認識している。また、特許は米国の基盤であり、迅速な裁判審理を行うことで特許制度が最大限活かされると考えている。そのため、訴訟の提起から8か月以内にマークマン・ヒアリングを行い、それから14～16か月後にトライアル（事実審理）を行うことで、提起から2年以内には

訴訟が終わることを目標にして進めている。

対面での陪審員審理は良い手続であるが、最近では Zoom での審理は費用がかからず効率的なので積極的に活用している。Zoom であれば当事者はどこからでも参加できるし、若手弁護士も参加しやすく学びの機会にもなる。これからも法律家やその顧客に役立つ裁判所として革新と改善を続ける。

- Leahy 議員

現代は様々な問題が政治化されており、IPO のように全ての利害関係者の意見を代表する団体は極めて重要である。10 年前、米国発明法 (AIA) 成立のために IPO と協力し、米国民の最大の資源である知性を活用するために、特許制度の改革を行った。AIA の成功を足掛かりに、中小企業等も含めた米国の全ての発明家が特許制度を利用できるようにすることが重要である。

知財小委の委員長として、特許制度へのアクセシビリティ、予測可能性、透明性の向上に取り組む。AIA で導入した IPR の審理開始が PTAB の裁量で拒否されるケースが増加していることを懸念している。IPR は特許訴訟と比べて安価で早い。PTAB の運用に関する長官の決定について透明化することが必要である。IPR のような特許有効性に関わるものがその時の長官の意向に影響されるのは問題である。知財小委は議会でこの問題に取り組む予定である。

(以上)