
米国の知財概況

2022年3月7日

ジェトロ・ニューヨーク事務所

石原 徹弥

1. USPTO

2. 統計情報

3. 知財政策の動向

4. 特許適格性問題

5. SEP関連の話題

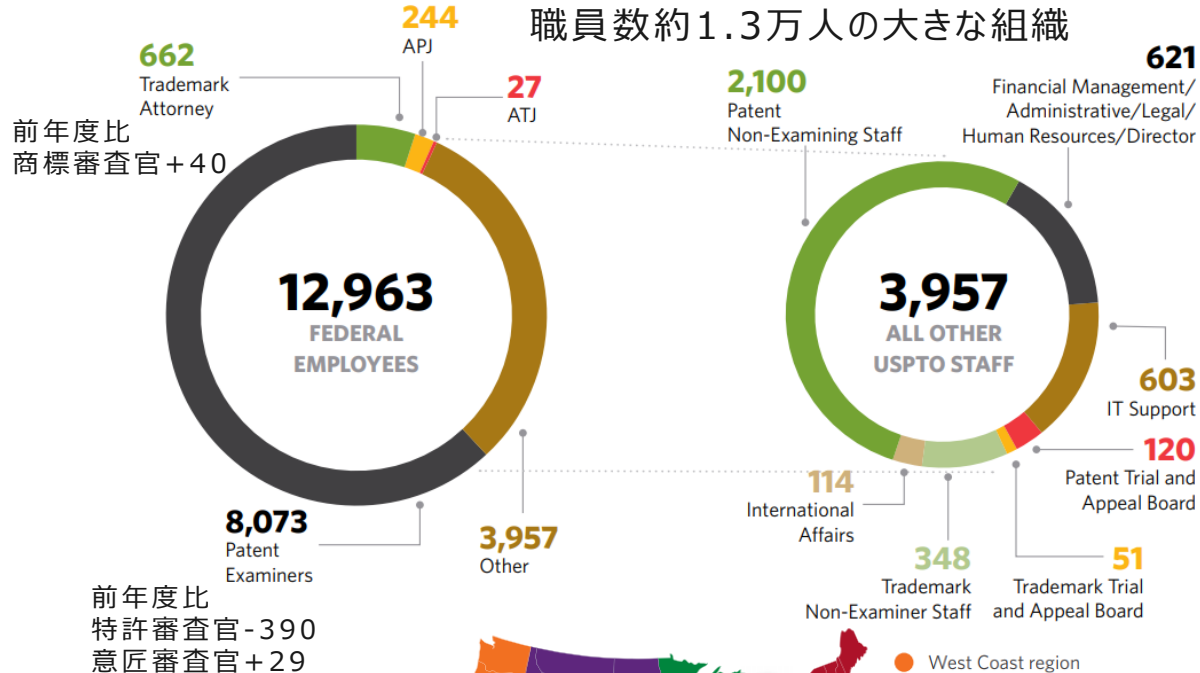
6. 2021年の最高裁判決

USPTO職員

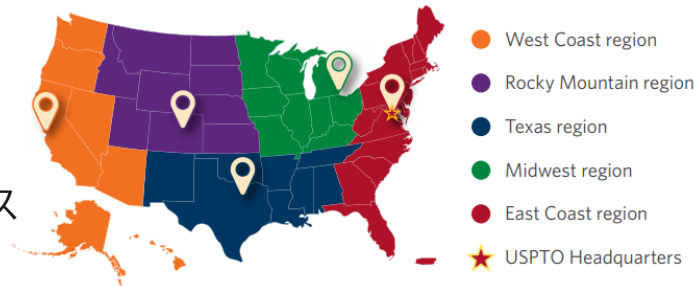


Performance and Accountability Report
fiscal year 2021(USPTO年報)

職員数約1.3万人の大きな組織



5か所にオフィス



USPTO長官

- 10月26日、バイデン大統領が**Kathi Vidal氏**を**新USPTO長官**として指名。
 - 法律事務所Winston & Strawnのシリコンバレー事務所に所属する**知財弁護士**。
 - GE等でソフトウェアやAIのエンジニアやCAFCで調査官を務め、現在の事務所の前に法律事務所Fish & Richardsonに20年間所属。
 - 半導体、ソフトウェア、医療機器といった幅広い分野において**特許訴訟の経験が豊富**。
 - 大企業やスタートアップに対して営業秘密や商標を含む知財分野のアドバイスを行っている。
 - 女性及び多様性の問題や若手弁護士の育成に積極的に取り組んでいる。
 - 特許適格性の問題**にも豊富な経験を持ち、**特許権者と実施者のバランスを考慮して対処できると期待**されている。
- 12月1日、上院司法委員会の公聴会において議員の質問に回答。
 - 一番の問題は？：特許適格性。裁判官も理解が難しいと聞く。規則等が適合しているかイノベーションを促進しているかを確かめる必要がある。
 - 医薬価格高騰問題の認識は？：特許制度の乱用の懸念は承知。USPTOができるのは最高の質の特許を発行すること。知財価値向上に努力。
 - PTABのFintivルールの扱いは？：Fintivルールの適用によりどのような影響があるか利害関係者や議員と協力して検討したい。
 - 中国等による知財窃取問題への対処は？：模倣品や知財侵害品に対して米国企業を代理した経験もある。問題に積極的に取り組みたい。

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 (候補)	2021年10月26日	2022年1月13日	上院司法委員会 上院本会議		
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長官候補
出所: Winston & Strawn 4

ウクライナ情勢の影響

- 3月4日、USPTOは、ロシア特許庁（ロスパテント）及びユーラシア特許庁との交信を切ることを発表。
- 米国国務省のガイダンスに従った対応。
- USPTOは、ウクライナ情勢に関して次のように言及。「Like so many, we are deeply saddened by the events unfolding in Ukraine. We hope for the restoration of peace and human dignity. 」

中小・スタートアップ・個人の支援

- **多様性の観点**で、USPTOが事務局となり、米国の全ての者がイノベーションに参加する機会を増やすことによってイノベーションを拡大させようとして、インクルーシブイノベーション評議会（CI2）を運営。
 - 2018年のSUCCESS Actに基づいて、2020年9月にイノベーション拡大評議会（NCEAI）が設置され、2021年10月にレモンド商務長官が議長に就任した際に名称がCI2に変更された。
 - 女性起業家に関するセミナーなどを実施。 <https://www.uspto.gov/initiatives/equity/ci2>

Inventor and entrepreneur resources

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/inventors-entrepreneurs-resources?MURL=inventors>

- **知財教育の観点**で、USPTOは2021年度、グローバル知的財産アカデミー（GIPA）を通じて250の研修プログラムを実施。 <https://www.uspto.gov/ip-policy/global-intellectual-property-academy>
 - 17,800人以上が受講。約43%は中小企業の代表者・実務者・知財権者・実施者。約57%は米国を含む131か国の知財担当者、検察官、警察官、税関職員、政策立案者。
 - 一般向けにも、オンラインで多数実施。 <https://www.uspto.gov/about-us/events>
- **プロボノの観点**で、USPTOでは、中小企業等が弁護士やロースクールの学生から無料で出願支援等を受けることができるプログラムを複数実施。 <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/access-our-free-services>

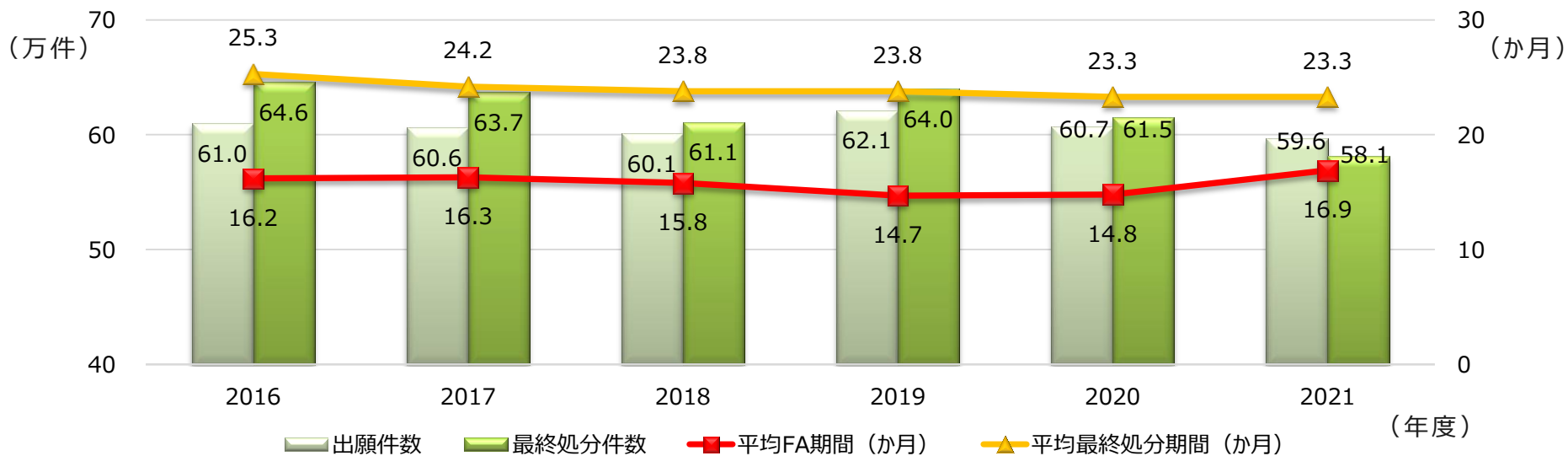
知財庁構想

- 1月26日、上院司法委員会知財小委員会のTillis議員（ノースカロライナ州選出、共和党）は、合衆国行政会議（ACUS。官民セクターの代表者からなり、行政手続の改善に向けた政策提言等を行うために行政部内に設置された連邦政府の独立機関）のMatthew Wiener議長代行ら宛に、**知財庁設立の要否に関する調査を要請**する書簡を送付。
- 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。
- 少なくとも商務省に設置されているUSPTOと米国議会図書館に設置されている著作権局を統合し、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。
- Tillis議員は、**報告書を2023年2月1日までに提出**するようACUSに求めている。

-
1. USPTO
 2. 統計情報
 3. 知財政策の動向
 4. 特許適格性問題
 5. SEP関連の話題
 6. 2021年の最高裁判決

米国特許出願件数

- 2021年度（2020年10月～2021年9月）の出願件数は前年度から-1.8%で1万件減。
- 内訳は、継続審査請求（RCE）1万件減、新出願（Serialized）453件減。
- 最終処分期間は23.3か月で昨年と同じ、FA期間は16.9か月に長期化。
※日本は15.0か月と10.2か月（2020年度）
- 長期化した理由として、パンデミックによって職員に追加の休暇や残業の減少があったとされている。



米国特許出願件数（国・地域別）

- 新出願（Serialized）の件数について、**日本**は依然として中国等よりも多いが**前年度から-5.2%**で3,254件減。
- 前回大きく増えた**中国**・韓国も**減**、他方で**米国**・カナダ・フランス・インドは**増**。

新出願（Serialized）の件数

Country of Origin	FY2020	FY2021	% Growth
JAPAN	62566	59312	-5.2%
CHINA	36106	35606	-1.4%
SOUTH KOREA	29778	28606	-3.9%
GERMANY	21098	20896	-1.0%
TAIWAN	16283	15693	-3.6%
CANADA	8718	9071	4.0%
UNITED KINGDOM	8956	8652	-3.4%
FRANCE	7921	7953	0.4%
INDIA	5726	6638	15.9%
UNITED STATES	207404	209958	1.2%

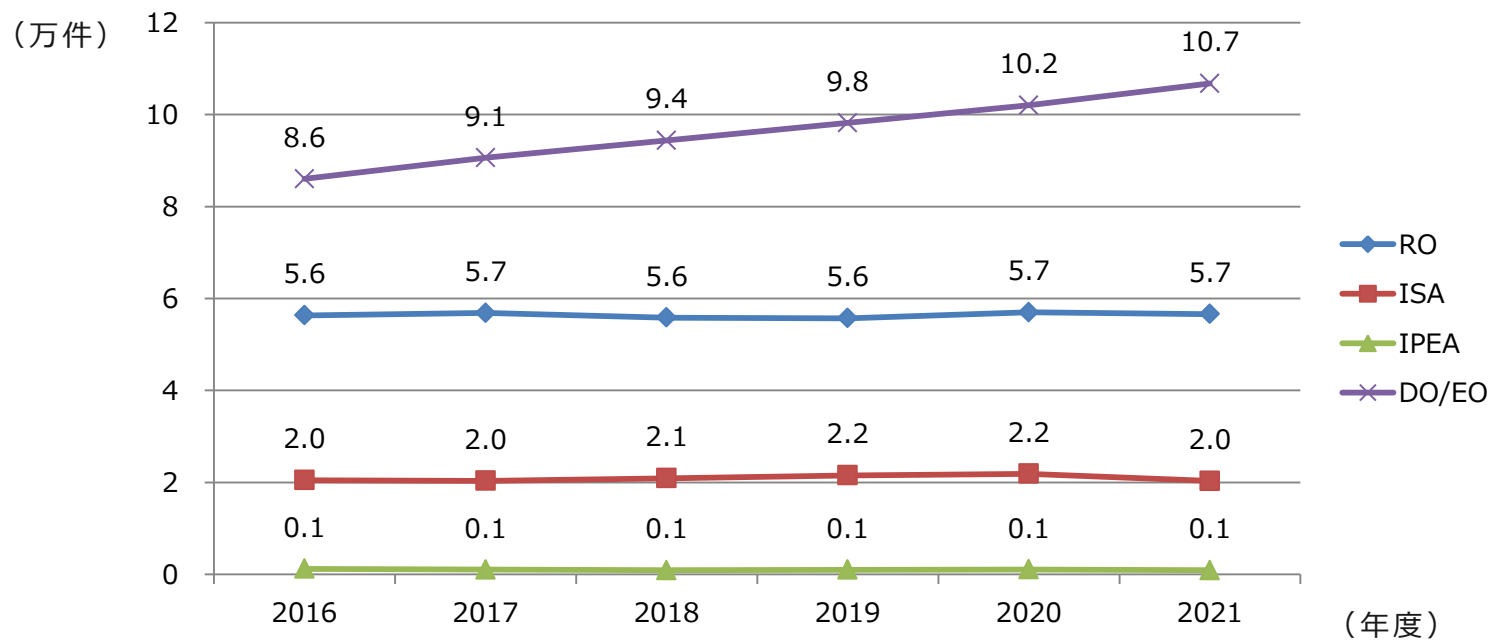
特許許可件数（企業別）

2021年の特許許可件数上位		件数	2020年比
1	IBM	8540	-9%
2	SAMSUNG	8517	0%
3	LG	4388	-14%
4	CANON	3400	-8%
5	HUAWEI	2955	-7%
6	INTEL	2835	-14%
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2807	-3%
8	TOYOTA	2753	-2%
9	RAYTHEON TECHNOLOGIES	2694	-16%
10	SONY	2624	-9%

特許許可件数（大学・公的研究機関別）

2021年の特許許可件数上位		件数
1	カリフォルニア大学	671
2	フロリダ州立大学	419
3	韓国電子通信研究院	418
4	マサチューセッツ工科大学	402
5	台湾工業技術研究院	262
6	アリゾナ州立大学等 <small>(ARIZONA BOARD OF REGENTS)</small>	259
7	テキサス大学	246
8	中国科学院	245
9	ハーバード大学	210
10	スタンフォード大学	205

PCT



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RO	56,339	56,840	55,849	55,692	56,982	56,602
ISA	20,485	20,353	20,932	21,559	21,903	20,323
IPEA	1,234	1,064	929	1,017	1,084	913
DO/EO	85,988	90,577	94,359	98,184	101,989	106,746

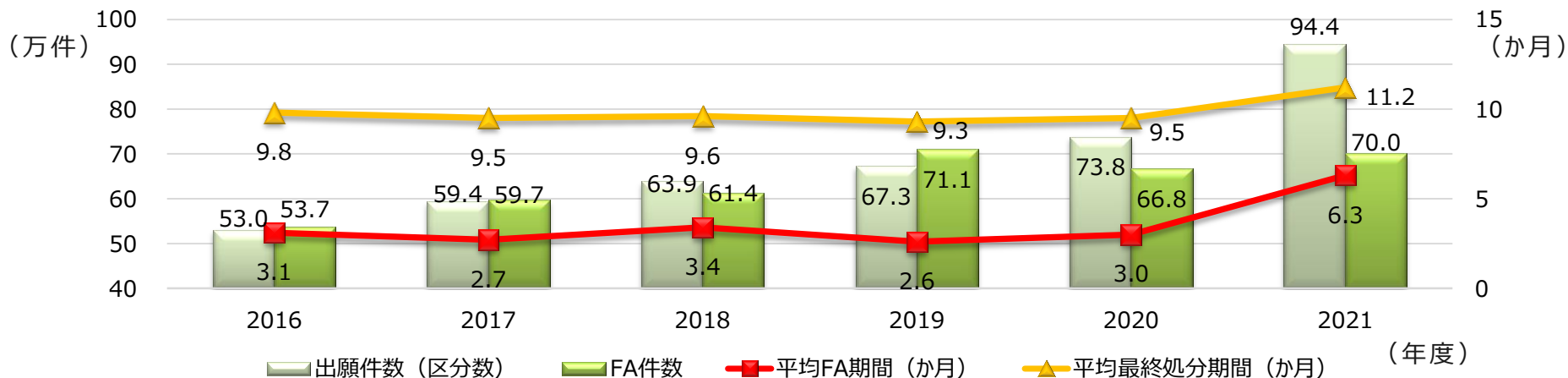
米国意匠出願件数（デザイン特許）

- 出願件数は前年度比+17.6%で8,096件増。
- 2021年10月時点の最終処分期間は21.2か月、FA期間は16.3か月。
※年推移は未公表。日本は7.1か月と6.3か月（2020年度）



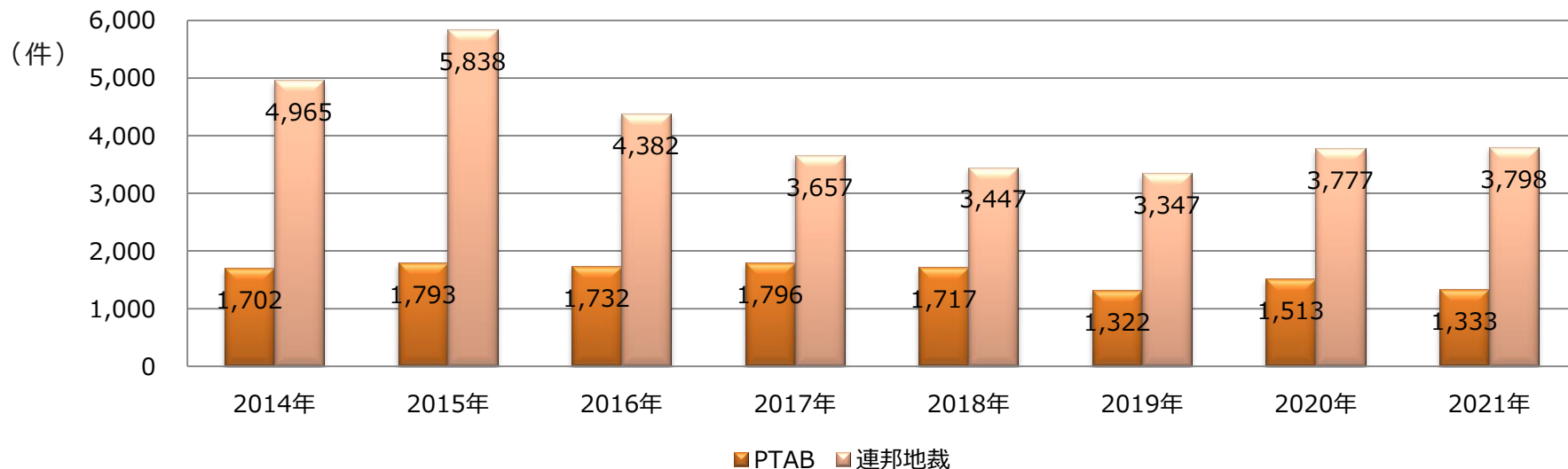
米国商標出願件数

- 出願件数（区分数）は前年度比+27.9%で20.6万件増。
- 日本からの件数は前年度比-1.2%で8,671件から7,982件に689件減、中国からの件数は前年度比+122.7%で10.2万件から22.8万件に12.6万件増。
- 急増した理由として、パンデミック後にビジネス形態の変更（オンライン移行）が増えたことや、商標手数料の値上直前に中国から大量の出願があったことが指摘されている。
- 最終処分期間は11.2か月に、FA期間は6.3か月に長期化。※日本は11.2か月と10.0か月（2020年度）



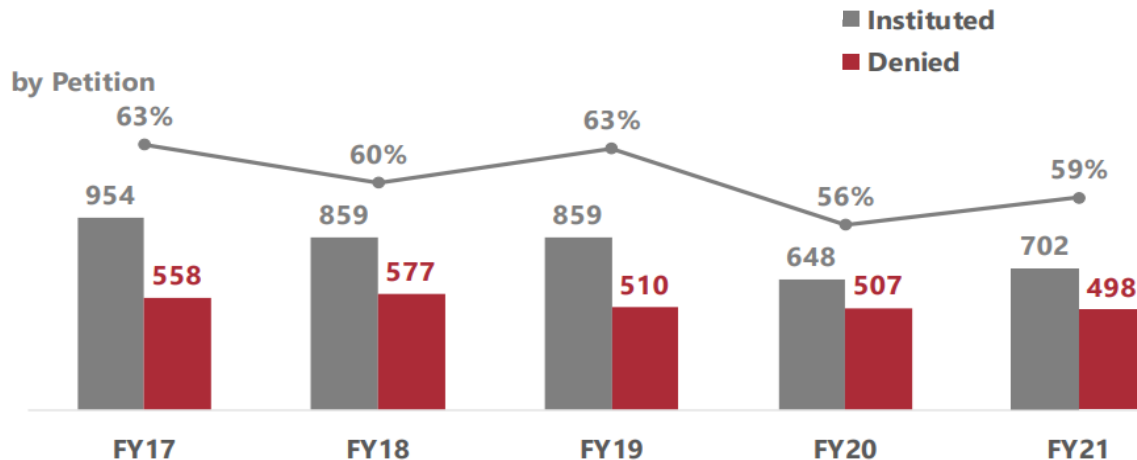
審判・裁判件数

- 特許審判部（PTAB）に申請された**審判（AIAレビュー）の件数は減少**。
- 地裁に提訴された特許関連の**裁判の件数は2020年と同程度**。



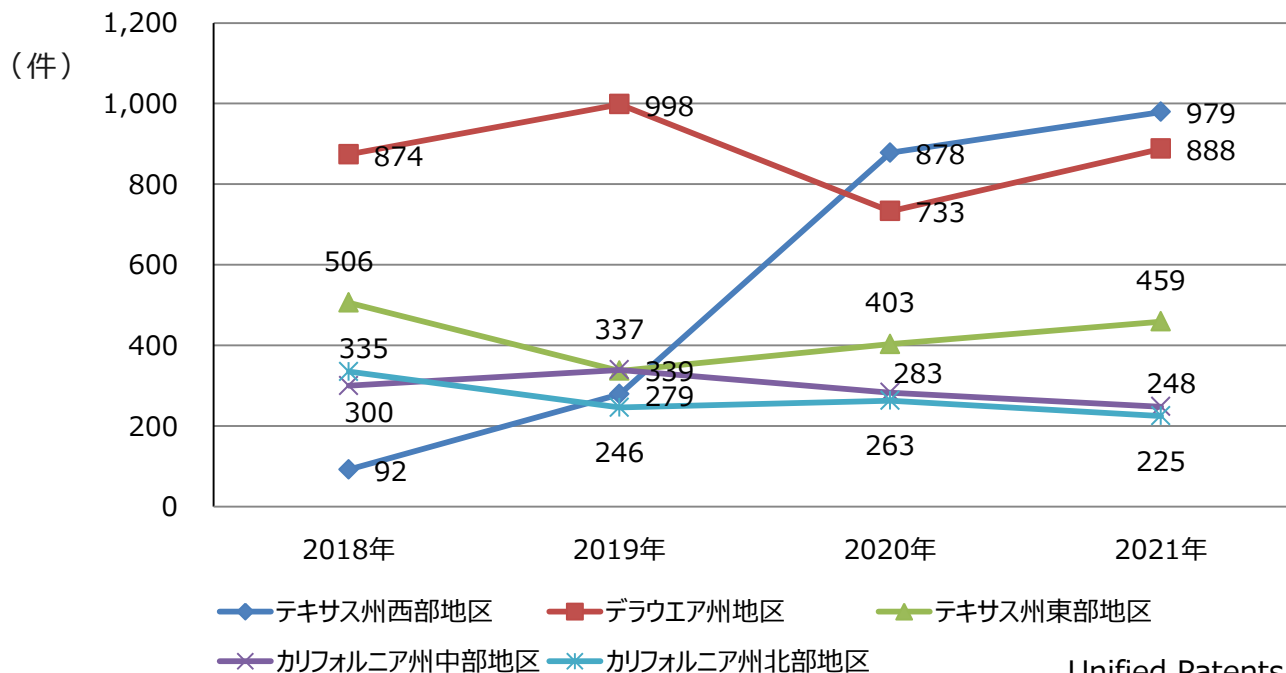
審判の審理開始率

- PTABは、AIAレビューの申請（約9割当事者系レビュー（IPR）。取下げなど除く）のうち**約4割について審理開始を拒否**。
- IPRの審理開始は、**NHK-Fintivルール**に基づいてPTABの裁量で判断。
 - 具体的には、特許訴訟とIPRが併存する場合に、IPRの審理開始を認めるか否かを、①裁判所は訴訟を停止するか、②**特許訴訟の公判日はIPRの最終書面決定日にどの程度近い**か、などの要素で判断。
- **特許訴訟の進行スケジュールが早いと、IPRの審理開始は拒否されやすい。**



主な地裁の特許訴訟件数

- 2018年9月トランプ前大統領がテキサス州西部地区連邦地裁（WDTX） Waco支部にAlan Albright判事を指名してから、同地裁に対する特許訴訟の提訴件数が急増。
- Albright判事は特許権の重要性を認識し、早いスケジュールを示した上で訴訟を進行。



裁判の当事者

- Unified Patents社の分析では、当事者にNPEが含まれる**NPE関連訴訟の割合は全体の約6割**。
- 2021年、**NPE関連訴訟は2020年比2.4%増**、非NPE関連訴訟は同5.5%減。
- 産業分野としては**ハイテク分野が最多で全体の約7割**、次いで医療分野が全体の約1割。
- **ハイテク分野の訴訟の87%はNPE関連**。
- 被告となった件数の上位3者はSamsung（68件）、Apple（37件）、Google（36件）で全てハイテク分野の事業会社。
- 原告となった件数の上位3者はCedar Lane Technologies（99件）、Social Positioning Input Systems（39件）、DatRec（34件）で全てNPE。原告となった件数の上位10社まで全てNPE。

- RPX社の分析では、2021年にNPEにより特許訴訟を提起された企業は2,338社で、2020年比9.5%増。
- NPEによる特許訴訟の中では**IP Edge社の関連会社によるものが26.3%**。
- IP Edge社は特許訴訟を提起して和解を求めることで収益を得ており、2010年以來、最も多く特許訴訟の原告となっている。**同社が提起する特許訴訟の30%は提訴日から90日以内に取り下げられ、95%は1年以内に解決**している。同社が2021年に提起した特許訴訟の6割がデラウェア州地区連邦地方裁判所で提起されており、その理由としては、テキサス州西部地区連邦地方裁判所では公判日程が早く設定され、訴えの実体を審理される可能性があることが指摘されている。

-
1. USPTO
 2. 統計情報
 3. 知財政策の動向
 4. 特許適格性問題
 5. SEP関連の話題
 6. 2021年の最高裁判決

現第117回連邦議会の知財関連委員会

- 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）
 - 民主党の重鎮。
 - 2011年Leahy-Smith米国発明法(AIA)の提案者。
 - トランプ政権・Iancu前長官が行ってきたことに否定的。
- 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）
- 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）
- 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）



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

選挙資金 Leahy議員・Tillis議員

【Leahy議員への寄付金額上位】

1位 Lockheed Martin \$93,351

2位 Boeing \$88,218

...

5位 Microsoft \$63,500

...

8位 Google \$51,629

...

27位 Pfizer \$32,500

【Tillis議員への寄付金額上位】

1位 British American Tobacco \$117,125

...

13位 Pfizer \$60,090

...

26位 Amgen \$46,935

...

32位 Facebook \$44,117

...

37位 Merck \$40,498

...

44位 Google \$37,968

45位 Microsoft \$37,924

Leahy議員・Tillis議員の関心事

▶ 特許審判（AIAレビュー）制度の修復

- 9月29日、Leahy議員はCornyn議員と共同でRestoring the America Invents Actを上程。
- Leahy議員は、AIAレビューが質の低い特許に基づく権利行使を防ぐという本来の目的を果たしていないという問題意識を持っている。
- Leahy議員は、特許の有効性に関わるのがその時のUSPTO長官の意向に影響されるのは望ましくないという問題意識も持っている。
法案の概要
 - PTABの裁量によるIPRの審理開始拒否を制限:法定の要件が満たされていれば審理が開始されるようにすること、など。
- しかし、Leahy議員は2023年1月で議員を引退する。

▶ 特許訴訟の集中への対策

- 11月2日、Tillis議員はLeahy議員との連名で最高裁のJohn Roberts首席判事に宛てに書簡を送り、WDTXへの特許訴訟の過度な集中について検討を要請。
- 書簡では、WDTX Waco支部について、判事が同支部への訴訟提起を推奨するほか、判例法に従わずに事件移送申立を否認することを批判。これによって原告が事件の担当判事を事実上選べるフォーラムショッピングが可能となっていると指摘。
- この問題を2022年5月1日までに調査し、司法府における改革と立法府への提言を報告書にまとめるよう、米国司法会議（Judicial Conference of the United States）に命じることをRoberts首席判事に要請。
- Roberts首席判事は、検討を表明。

CAFC判事

- Prost首席判事の任期満了に伴いKimberly Moore判事がCAFC新首席判事として5月に就任（昇任）。
 - 2006年からCAFC判事。近年ではArthrex事件を担当したほか、AAM対Neapco事件では反対意見を提出して特許適格性の適用範囲を広げすぎていると批判。
- Wallach判事の退任に伴いTiffany Cunningham氏がCAFC新判事として7月に就任。
 - 2014年から法律事務所Perkins Coieの知財弁護士。CAFCのDyk判事の補佐官、法律事務所Kirkland & Ellisの知財弁護士としての勤務も経験。
- 2022年3月に退任するO'Malley判事の後任にLeonard Stark判事がCAFC新判事として指名され、2月9日に上院で承認済。
 - 2010年からデラウェア州地区連邦地方裁判所の判事。AAM対Neapco事件を担当するなど多数の知財訴訟を担当。弁護士、連邦検事、地裁下級判事としての勤務も経験。



Moore首席判事（上）、Cunningham判事（中）、Stark判事（下）

-
1. USPTO
 2. 統計情報
 3. 知財政策の動向
 - 4. 特許適格性問題**
 5. SEP関連の話題
 6. 2021年の最高裁判決

裁判所における判断

- 特許適格性が理由で訴訟において特許が無効と判断されるケースは依然として多い。
- 最高裁は、特許適格性を争っている事件の上訴をAAM対Neapco事件以外却下。2022年は同事件の結果に注目。

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	Judgment on the Pleadings		Summary Judgment		Judgment as a Matter of Law		Any Judgment Event	
	Default Judgment	Consent Judgment	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial
101 Subject Matter ← 特許適格性	0	0	1	1	0	0	0	2
102 Anticipation / Novelty ← 新規性	1	1	0	20	6	0	0	28
102(f) Derivation (pre-AIA)	1	0	0	1	2	0	0	4
102(g) Interference (pre-AIA)	0	0	0	1	0	0	0	1
103 Obviousness ← 自明性	2	0	0	10	10	0	0	22
112 Best Mode (pre-AIA)	0	0	0	0	2	0	0	2
112 Definiteness	0	1	0	14	1	0	0	16
112 Enablement	0	0	0	4	3	0	0	7
112 Written Description } 記載要件	0	1	0	4	1	0	0	6

同（2020年）

Findings	Judgment on the Pleadings		Summary Judgment		Judgment as a Matter of Law		Any Judgment Event	
	Default Judgment	Consent Judgment	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial
101 Subject Matter ← 特許適格性	0	0	46	3	1	1	0	51
102 Anticipation / Novelty ← 新規性	0	0	0	5	2	0	0	7
102(f) Derivation (pre-AIA)	0	0	0	0	2	0	0	2
103 Obviousness ← 自明性	0	2	0	2	6	1	0	11
112 Definiteness	0	0	0	25	0	0	0	25
112 Enablement	0	0	0	2	3	0	0	5
112 Written Description } 記載要件	0	1	0	2	5	0	0	8

Lex Machina社の“Patent Litigation Report”から抜粋

- 出願実務では、USPTOの審査ガイドンスに基づいてクレームの記載を工夫すれば対処可能という声も増えている。
- USPTOは2022年1月、特許適格性の審査への応答を後回しにできる審査試行プログラムを開始。
- 更なる検討はKathi Vidal新長官就任後に行われるか。

AAM対Neapco事件

2019年10月3日高裁

- 連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法についてのAmerican Axle & Manufacturing（AAM）社特許発明に対して、クレーム発明は特許適格性を有しないと判断。

多数意見

- クレーム発明は具体的な構造や手法を示すことなく、複数種の振動を抑えるという所望の結果が得られるようにライナーの質量や剛性を調整することを述べているのみであるため、単なる自然法則（Hookeの法則）の適用に過ぎないなどとして特許適格性を有しないと判断。

反対意見

- Moore判事**が反対意見を提出。「多数意見の本件クレーム発明に関する懸念は自然法則とは全く関係がなく、クレーム発明の実施可能性に関するものである。」、「実施可能要件に関しては112条という明確な規定がある。我々は、101条（特許適格性）を、特許性に関して懸念される問題すべてを解決するための万能薬として利用してはならない。」などと述べ、この事案に特許適格性の問題を適用することに対し強い懸念を表明。

2020年7月31日高裁

- CAFCは、AAMの大法廷再審理申立を棄却した。判事の意見が棄却賛成6名と棄却反対6名で完全に割れた。また、CAFCは、クレーム22は無効、一部のクレームは審理が尽くされていないとして地裁に差し戻した。
- (クレーム22) A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system ... the method comprising: providing a hollow shaft member; **tuning a mass and a stiffness of at least one liner**; and inserting the at least one liner into the shaft member; wherein the at least one liner is a **tuned resistive absorber for attenuating shell mode vibrations** and wherein the at least one liner is a **tuned reactive absorber for attenuating bending mode vibrations**.

USPTOによる意見募集

- 2021年3月5日、上院司法委員会知財小委員会のTillis議員、Hirono議員、Cotton議員及びCoons議員の4名が、USPTOのHirshfeld長官代行宛に、特許適格性に関する意見募集の実施を要請する書簡を送付した。

書簡の概要は以下のとおり。

- 特許適格性の法理に一貫性と明確性が欠如しており、このままではイノベーションを主導する米国の地位が危ぶまれる。
 - 米国が主導する分野として、量子コンピュータ、人工知能、5G、IoT、バイオ医薬品、精密医療、生命科学が挙げられる。現在の特許適格性に関する判例により、診断方法、バイオ医薬品、生命科学産業における発明は特許保護から完全に除外されている。
 - 議会での法改正の議論に向けて、USPTOに対し、特許適格性の問題について広く情報を募集し、回答を評価して議会に報告することを要請する。
 - 特に関心があるのは、上記の産業分野の投資やイノベーションにどのような負の影響があるかという点。
 - 議会への報告期限は2022年3月5日。
- USPTOは2021年7月9日から10月15日まで意見募集を行い、145件の意見提出を受けた。
 - ユタ大学ロースクールのContreras教授の分析では、意見が特許適格性問題に向けられたものは126件で、現在の法理に否定的なものは65%、肯定的なものは32%、中立的なものは3%であった。
 - 現在の法理に否定的な意見を提出した者の産業別内訳は最多が特許弁護士・法律事務所、次いで、ハイテク企業・業界団体。現在の法理に肯定的な意見を提出した者の産業別内訳は最多がライフサイエンス企業・業界団体、次いで、ハイテク企業・業界団体。

-
1. USPTO
 2. 統計情報
 3. 知財政策の動向
 4. 特許適格性問題
 5. SEP関連の話題
 6. 2021年の最高裁判決

米国通商代表部（USTR）の報告書

- 2021年4月、USTRは2021年版スペシャル301条報告書を公表。
 - 報告書では、毎年、知財保護が不十分な国や公正かつ公平な市場アクセスを認めない国を特定。
- 中国に関して最も多くの紙面を割いて問題点を指摘。
 - 例えば、2020年1月の米中経済貿易協定を受けて、知財保護の改善に向けた施策が講じられたものの、これらの施策については効果的な実施が求められることや必要な改革を網羅していない。
 - COVID-19感染拡大に伴い中国は、検査キット、N95マスクなどの模倣品の生産拠点になっている。
 - **標準必須特許（standard essential patent, SEP）**に関する訴訟について、中国の裁判所が、外国の裁判所における訴訟や判決の執行を禁止する**訴訟差止命令（anti-suit injunction, ASI）**を出していることに対して、特許権者が強い懸念を示している。

【優先監視国】中国、インドネシア、インド、サウジアラビア、ロシア、ウクライナ、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ

【監視国】タイ、ベトナム、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アルジェリア、エジプト、クウェート、レバノン、ルーマニア、トルコ、バルバトス、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ

SEP訴訟と訴訟差止命令

▶ Ericsson対Samsung

- SEPライセンス（クロスライセンス）がFRAND※条件か否かなどを巡って、EricssonとSamsungが**米国と中国で争っていた**。 ※公正、合理的かつ非差別的
- 2020年12月7日、SamsungはEricssonを武漢中級人民法院に提訴。
- 12月11日、EricssonはSamsungをテキサス州東部地区連邦地裁に提訴。
- 12月25日、武漢中級人民法院は、同法院以外で救済を求めることをEricssonに禁ずる訴訟差止命令（**anti-suit injunction, ASI**）を発行。さらに、テキサス州東部地区連邦地裁などでの訴えを全て取り下げるようEricssonに命令。
- 2021年1月11日、テキサス州東部地区連邦地裁は、同地裁の手續に干渉する動きをとらないようSamsungに命じる反干渉命令（anti-interference order（**anti-anti-suit injunction, AASI**））を発行。
- 5月7日、EricssonとSamsungの間で、SEPライセンス（クロスライセンス）が合意に至ったとして**和解を公表**。
- EricssonとSamsungは全ての争いで和解。

SEPに関する反トラスト訴訟

▶ FTC対Qualcomm

背景

- Qualcommは移動体通信の標準規格である第3世代のCDMAや第4世代のLTEなどに基づくモデムチップを、他社に製造委託するファブレス経営を行っていた。
- Qualcommは携帯端末メーカーに対して、モデムチップを販売するとともに特許をライセンス供与し、モデムチップ市場で高いシェアを得ていた。
- ライセンスは、複数のSEPと非SEPのポートフォリオで一括して行われ、ロイヤルティは携帯端末の売上をベースに3.5～5%とされることがあった。
- Qualcommは、携帯端末メーカーがライセンスに合意するまでモデムチップを販売せず（「ノーライセンス・ノーチップ」ポリシー）、交渉に応じなければチップ供給を停止するとしていたこともあった。

提訴（2017年1月）

- Qualcommの一連の商慣行はモデムチップ市場における競争を阻害し反トラスト法に違反すると主張して、FTCはカリフォルニア州北部地区連邦地裁に提訴した。

地裁判決（2019年5月）

- Qualcommの商慣行は反トラスト法に違反するとされ、同社にライセンスの差止め及び再交渉などが命じられた。
- 地裁判事は、Qualcommが不当に高いロイヤルティを請求し続けることを許可すると、競合他社のモデムチップに人為的な上乘せ金が永続するなどとした。

高裁判決（2020年8月）

- SEPライセンスがFRAND宣言に反したとしても、その救済は契約又は特許法の問題で反トラストの問題はないとして、連邦第9巡回区控訴裁判所はQualcommのライセンス慣行を認めた。
- 2021年3月29日、FTCは最高裁に上訴せず終結。ただし、FTCは今後も注視するとのコメントを発表。

SEPに関する自動車業界の訴訟等

▶ Daimler, Continental対Avanci, Nokia等

- SEPライセンスがFRAND条件か否かなどを巡って、欧州を中心に争いがあったが、欧州では和解が進んでいる。
 - 完成品（自動車）と部品のどちらがライセンスの対象になるべきかなど合意できず。
 - 2021年6月1日、DaimlerがNokiaにライセンス料を支払うことで、両社は全ての争いで和解。
- **米国**では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及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た。
 - 2022年2月28日、第五巡回区控訴裁判所は、本件について部品サプライヤーであるContinentalはSEP保有者から特許権侵害で訴えられたり、脅されたりしたことはなく、活動する際にSEPライセンスを（直接）必要とせず、損害もないなど、反トラスト訴訟の原告適格を有しないと判断。
- 2021年11月3日、Avanciは、JaguarとLand Roverの2ブランドを加えて、世界の25の自動車ブランドに対して、43社のSEPがライセンス供与されることになったとしている。2022年2月10日には、LGがライセンサーに加わり、ライセンサーは49社になったとしている。しかし、日米の自動車ブランドとAvanciは未合意。

米国経済の競争促進のための大統領令

- 2021年7月9日、バイデン大統領は米国経済の競争促進のための大統領令に署名。
- 労働市場、ヘルスケア（処方薬等）、インターネットサービス、テクノロジーなど多岐にわたる分野で、政府機関に対して競争を促進する施策の実施を要請。**SEPに関する要請も含まれている。**

SEPに関する要請の概要

- 司法長官及び商務長官に対して、特許権の範囲を超えた市場支配力の拡大及びSEPの乱用を防ぐため、**競争法と知財法の関係**についてこれまでの立場を見直すかどうかの**検討を要請**。
- 検討対象には、2019年12月に公表された、SEPが侵害された場合の救済についての**司法省、USPTO及び国立標準技術研究所（NIST）による共同政策声明**が含まれている。
 - この共同政策声明では、SEPに関する侵害訴訟においても差止を含む全ての救済が認められるべきとする見解が示されている。
- このSEPに関する要請は、トランプ前政権の特許権者保護の姿勢からの転換と見られている。

SEPに関する政策声明案

- 2021年12月6日、DOJ・USPTO・NISTは2019年の政策声明の改定案を公表し、2022年2月4日まで意見募集を実施。ライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく提示。
 - FRAND宣言がなされたSEPについて、**実施者がライセンスを受ける意思があり、過去の侵害と将来の使用に対する支払いが可能である場合には、誠実な交渉の代わりに差止を求めることはFRAND宣言の目的に反する。**
 - 特許権者と実施者は誠実な交渉を行うべきである。そのためには、特許権者は、侵害の可能性がある**SEPを特定**して警告し、可能な範囲で**侵害の態様**について情報を提供し、誠実なFRAND提案を行うべきである。
 - FRANDライセンスを受ける意思のある**実施者は**、提供された情報を精査し、**合理的な期間内**に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)提案を受け入れる、(2)誠実な**反対提案**を行う、(3)特許の有効性や侵害に関する事項を含む、提案に対する**具体的な懸念を表明**する、(4)対立する問題について**中立な者による解決を提案**する、(5)提案を検討するために合理的に**必要な情報を具体的に要求**する。
 - 特許権者も、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答するべきである。例えば、(1)反対提案を受け入れる、(2)元の提案に対する具体的な懸念を表明し、新たに誠実なFRAND提案を行う、(3)情報の要求に応答する、(4)対立する問題について**中立な者による解決を提案**する。
 - 当局は、交渉が決裂した場合には、**裁判外紛争解決もしくは司法による解決を促し**、またライセンスもしくは紛争解決のための合意に向けた双方による誠実な努力を推奨する。
 - 当事者間の合意が成立しなかった場合には、FRAND宣言の有無や個別のライセンス交渉の状況により、SEPの侵害に対する適切な救済方法は異なる。**一般的には、特許権者に対する金銭的な賠償で十分**である。
 - 2006年のeBay事件最高裁判決以降、**FRAND宣言がなされたSEPについて差止が認められることは稀**である。実施者がFRANDライセンスを受ける意思がない、または受けることができない場合に差止が正当化され得る。
- 約150件の意見が提出された。ハイテク企業や自動車企業は賛成。SEP保有企業は反対。

USPTOの5G 報告書

- 2022年1月、USPTOは5G無線技術に関する特許について報告書を公表。5Gに関しては複数の企業が競争しておりいずれかの企業が独占的な地位を有していることはないとしている。
- まず、報告書では、欧州電気通信標準化機構（ETSI）に対してSEP宣言された5Gのпатентファミリーについて分析し、特許取得が最も活発な企業としてEricsson、Huawei、LG、Nokia、Qualcomm、Samsungの6社を挙げている。
- 6社の中ではHuaweiが最も多くのпатентファミリーを有する一方で、三極特許庁におけるпатентファミリーはQualcommが最多。既存の研究で挙げられているZTEは、自国内の特許取得が中心であり、自国外では6社に後れを取っている。
 - 5Gのпатентファミリーの件数は全世界で見るとHuawei（4,500件超）、LG（4,000件超）、Qualcomm（3,500件超）、Samsung（3,000件超）、ZTE（2,000件超）、Ericsson（2,000件弱）、Nokia（1,500件超）が多い。
 - 三極特許庁に出願されたпатентファミリーに絞ると、Qualcomm（700件超）、Samsung（400件超）、LG（400件超）、Huawei（400件超）、Ericsson（200件超）、Nokia（200件弱）、ZTE（50件弱）。
- 次に、報告書では、ETSIに対してSEP宣言された5Gの特許が、USPTOに最も出願されている4つの技術分野を特定して分析し、これらの技術分野ではLGとQualcommが最も活発な特許活動を行っており、Samsung、Huaweiが追随することが多いとしている。
- 特許の特徴や価値を技術分野別に分析した結果では、Qualcommの特許の権利範囲が最も広いとされた。EricssonとNokiaは基本特許を多く有し、QualcommとSamsungの特許は他社と比べて技術的価値が高い。

-
1. USPTO
 2. 統計情報
 3. 知財政策の動向
 4. 特許適格性問題
 5. SEP関連の話題
 6. 2021年の最高裁判決

PTAB審判官任命の合憲性

➤ Arthrex事件最高裁判決

- 2019年10月31日、CAFCは、USPTOの特許審判官は米国憲法で大統領による任命が必要とされている上級官吏であり、大統領による任命を経ない現在の任命手続は違憲であると判決。
- 2021年6月21日、連邦最高裁はCAFC判決を取り消し、原審決をUSPTOに差し戻す判決を下した。
最高裁判決の概要は以下のとおり。
 - 特許審判官の決定は長官等の上級官吏によって見直し不可能になっておりこの点で特許審判官は下級官吏と言えない。
 - 特許審判官は商務長官によって任命されているが、商務長官に認められているのは下級官吏の任命のみであり、任命手続と、特許審判官が見直し不可能な決定を出す権限とが不整合。
 - 現行制度の問題は、特許審判官の決定について大統領が（上級官吏を通じて）監督できず、行政権の行使に対して政治的説明責任を果たせないという点である。
 - 特許法第6条(c)3の「再審理は特許審判部のみが行うことができる」という規定は、PTABの決定を上級官吏であるUSPTO長官等が単独で見直すことを不可能にしており、合憲ではないため施行できない。従って、同規定に関わらずUSPTO長官はPTABの決定を見直すことができる。
 - 本件事件の救済措置として、原審決を再審理するかどうかを決定するため、USPTO長官代行に差し戻す。

➤ USPTOの暫定手続

- 6月29日、PTABの決定について申請を受けてUSPTO長官（代行）がレビューする暫定手続を開始。
- 例えば11月1日にはHirshfeld長官代行のレビューによってPTABの決定が取り消され、再審理が指示された。
- 大統領に指名されていない長官代行が判断していることについて争いあり。

譲渡人禁反言

▶ Minerva事件最高裁判決

- 子宮内膜切離の手順及び装置に関する発明について、発明者Truckai氏が創業したNovacept社に特許出願が譲渡され、その後同社が買収されたことに伴って同氏の手を離れた後に特許登録され、最終的にHologic社の特許権になっていた。そして、Hologic社は、同氏が次に創業したMinerva社を特許権侵害で訴え、Minerva社は特許無効を主張して争いになっていた。
- 2020年4月22日、CAFCは、100年以上にわたって地方裁判所で適用されてきた譲渡人禁反言の法理に基づいて、Minerva社が本件の特許無効を主張することは禁じられると判示していた。
- 2021年6月29日、連邦最高裁はCAFC判決を取り消し、事件をCAFCに差し戻す判決を下した。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- 譲渡人禁反言の法理が適用されるのは、譲渡人が特許無効を主張する際に、譲渡する際の主張と矛盾することを言った場合である。
- 譲渡人が特許の有効性について保障した場合には、後で特許の有効性を否定することは許されない。しかし、雇用契約に基づいて将来の特許を譲渡するような場合には、譲渡人禁反言は適用されない。また、譲渡後の法的な変化により、譲渡時に譲渡人がした有効性の保障が通用しなくなった場合にも、譲渡人禁反言の適用が制限される。
- 譲渡後に特許クレームが変更された場合にも、譲渡人禁反言は適用されない。特許出願が譲渡され、譲受人がクレームを拡大した場合には、譲渡人は新しいクレームの有効性について保障していないので、譲渡人は特許の無効を主張することができる。
- CAFCは、本件の特許クレームが譲渡時より広いというMinerva社の主張を検討せずに譲渡人禁反言を適用しており、クレームがTruckai氏が譲渡した時よりも広がっているかどうかを検討する必要があるため、本件をCAFCに差し戻す。

おわりに NYCの状況



December 15, 17



January 14



February 15

おわりに 参考情報

- 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

- オンラインセミナー（IPGセミナー）を開催中

COVID-19対応でオンライン開催中。開催案内はメルマガで行っています。

- 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

