<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N セミナー

米国特許環境の近年の変化と今後の動き～アンチ・パテント傾向の対立構造

1. 開催日時：平成 27 年 9 月 15 日（火）13：30～17：00

2. 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11 階 1111 講義室

3. 講演者：Yoshida & Associates, LLC
吉田 健一郎氏（米国特許弁護士）

4. 内容

I. 最高裁・CAFC (司法)

1) Alice 事件

米国特許法 101 条に基づく特許適格性について新しい基準を打ち出した判決である。また、最高裁は特許不適格とされるものとして以下の 3 つのカテゴリーの発明を挙げた。①自然法則②自然現象③抽象的アイディア。

2) Octane 事件

「裁判所は、例外的事件(exceptional case)の場合、勝訴当事者のために合理的な弁護士費用を裁定することができる。」という米国特許法 285 条に基づく弁護士費用を敗訴当事者に支払わせることを認める裁判所の裁量規定の解釈において、2005 年の Brooks 判決を機に CAFC が示した”exceptional case”の基準を緩和した判決である。

“material inappropriate conduct”（重大かつ不適切な行動）”subjective bad faith”（不誠実） “objective baseless”（不道理）が認められた場合のみを例外的事件とする旧解釈が緩和され、事件が例外的であるか否かを、全体的な状況を考慮して個別具体的に裁量により決定することができるという解釈が示された。しかしながら、具体的なガイドラインは示されていない。

II. 特許庁 (行政)

1) Alice 事件後の特許庁のソフトウェア関連の審査基準

最高裁判決に対応するかたちで、抽象的アイディア、自然界の法則に関する事例を示すなどして特許適格性の審査基準を公表した。2014 年 12 月公表のガイダンス(Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)に加え 2015 年 7 月のガイダンスでは多くの事例が追加された。

2) PTAB による登録後の無効手続きの浸透

PTAB (Patent Trial and Appeal Board) による IPR (Inter Partes Review) と PGR (Post Grant Review) の登録後の無効手続きが浸透している。地裁訴訟費用(\$400K～\$2million)と比較して IPR 費用(\$200K～\$500K)の費用負担の軽減が一因といえる。IPR の無効率は 77%(2013)と高い。IPR の無効率を下げるとパテント・トロールの所持している特許を無効にする手立てがなくなるため、パテント・トロール対策としては IPR の無効率の高い現状を歓迎している。

3) 2015 年米国特許出願予定総数の下方修正

全ての技術分野の出願が減少しており、前年比で 1.8%減少の見込みである。

4) 2014 年米国登録特許の企業別順位

1位 IBM (4,936) 2位 Samsung(4,172) 3位 Canon (3,214) 4位 Sony(2,983) 5位 Microsoft (2,881) の順である。

III. 米国議会 (立法)

パテント・トロール問題と特許法改正

《パテント・トロールの定義》

以下のように区別することはできるが明確な定義は無く、トロール, NPE, PAE は必ずしも一律に使い分けられていない様子である。

Troll : 俗に言う総称である。

Non-Practicing Entity (NPE) : 製品・サービスを業としていないが特許を保有する団体、企業、組織の総称。大学も含む。

Patent Assertion Entity (PAE) : NPE の一部で所有している特許を行使する団体、企業、組織。

《特許法改正の動き》

米国議会は、パテント・トロール訴訟に関する費用負担が増加している現状を問題視している。例えば Yahoo は 2007 年から総額\$100million(約 120 億円)を訴訟に費やしている。

この問題を解決するため改正案、例えば **Fee Shifting**(賠償金・訴訟費支払い)、**Complaint/Discovery/Certification**(訴状・開示・引き込み確認)の立法化を目指し 2013 年前後から提出されているが未だ成立していない。

特許法改正法に対する上院、下院の動向の解説を受けるなど米国特許環境の現状を知る良い機会となった。参加費 : AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 49 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上