

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

米国知財制度の現状と展望

- 1) 開催日時：平成 30 年 6 月 21 日（木）13：15～17：15
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：

David J. Kappos 氏（Partner, Cravath, Swaine & Moore, USPTO 前長官）
Robert Stoll 氏（Partner, Drinker Biddle, 元米国特許商標庁特許局長）
Teresa Rea 氏（Partner, Crowell & Moring LLP, 元米国特許商標庁長官代行）
Michael Dzwonczyk 氏（Partner, Sughrue Mion; George Washington Univ., Law School）
Matthew Smith 氏（Partner, Smith Baluch LLP）
Teresa Summers 氏（Partner, Summers Law Group）
奥山 尚一 氏（弁理士、久遠特許事務所）

4) 内容

1. 概観：米国の知財制度の状況とそれに対する現政権の政策の方向性

【講演者】 David J. Kappos 氏

- ・米国の「特許制度の強さ」は低下傾向にあり、US Chamber's Annual Index of IP Systems による 2018 年の順位は 12 位（日本 5 位）である。
- ・特許訴訟が減少傾向にある一方、PTAB（Patent Trial and Appeal Board）への IPR（Inter Partes Review）等の付与後手続が多用される傾向が続いている。
- ・2012～2018 年の統計では、全ての IPR のうち 61%が審理開始され、開始されたケースの 65%で全てのクレームが取り消されている。IPR の審理開始から終了までの平均期間は 11.8 月である。
- ・Alice 判決後、発明の特許適格性（米国特許法第 101 条）が無く無効と判断されるケースが依然多く、101 条に関する裁判所の決定に起因する混乱と不確実性が問題になっている。
- ・弁護士費用の敗訴者負担の流れが強くなってきている
- ・特許の乱用を抑えるために特許制度を是正しすぎているかを考える必要がある。イノベーションをしっかりと保護していかなければならない。
- ・101 条の混乱を解消するのが最優先事項であり、業界団体から様々な提案が出されている。
- ・Time 誌の調査によれば、人類にとっての発明のブームは、まだ到来していない（今後やってくる）と考えている人が多い（全世界で 54%）。

2. PTAB での付与後手続の統計が表す現状と実務的なヒント

【講演者】 Teresa Rea 氏

- ・IPR の約 85%が地方裁判所でも同時に争われている。また、地方裁判所での訴訟の 1/5 弱が IPR 申請されている。
- ・IPR は、地方裁判所での訴訟と比べて、クレームが広く解釈されるので無効にしやすい、無効性の立証責任が軽い、審判官が技術的専門家である、速く解決できる、低コストである等の利点がある。
- ・2012～2018 年の統計では、PTAB への申請の内訳は IPR:92%、CBM:7%、PGR:1%であった。また、2017～2018 年の PTAB への申請ケースの技術分野は、電気／コンピュータ分野：58%、機械 & ビジネス方法：22%、バイオ／製薬：12%、化学：8%であった。
- ・IPR 申請件数は約 110 件／月で、ほぼ横ばいで推移している。

- ・ IPR 申請後に審理開始される割合が減少してきている (2013 年 87%、2014 年 75%、2015 年 68%、2016 年 67%、2017 年 63%、2018 年 62%)。
- ・ PTAB の審判官の数は 2017 年時点で 274 人まで増えたが、今後は横ばいになるであろう。
- ・ PTAB は、通常は 3 人の審判官で審理を行うが、重要なケースでは 4 人以上の審判官で審理を行うこともある (5 人の審判官で審理を行うケースもある)。

3. PTAB 手続を合憲と判断した Oil States 最高裁判決と同時にでた SAS 最高裁判決の影響

【講演者】 Teresa Summers 氏

- ・ Oil States 最高裁判決では、IPR が違憲であるか否かについて争われ、合憲であると判断された。
- ・ SAS 最高裁判決では、IPR 申請された全てのクレームのうちの一部のクレームだけについて PTAB が特許性の有無を審理することが許されるか否かについて争われ、IPR 申請された全てのクレームについて PTAB が特許性の有無を審理しなければならないと判断された。
- ・ 現在 PTAB に係属している約 800 件のケースのうち、IPR 申請された全てのクレームのうちの一部のクレームだけについて PTAB が特許性の有無を審理したケースが約 44%ある。これらのケースの取り扱いについては PTAB ガイダンスが発行されており、今後更なるガイダンスが提供され得る。
- ・ 2 つの最高裁判決の影響により、IPR の実効性が高まるか否かについては様々な意見がある。USPTO 側も特許権者側もコストアップするであろう。PTAB の審理期間が延長される可能性がある。
- ・ エストッペルにより、PTAB が最終決定した内容を地方裁判所で再度争うことはできないので、無効化できる可能性が高いクレームだけを IPR 申請するのがよいであろう。1 つの IPR 申請に、無効化の主張が弱いクレームが含まれている場合は、審理開始してもらえない可能性もあるので、複数の IPR 申請に分けるのも良いかもしれない。
- ・ PTAB による審理が終了するまで地方裁判所における訴訟が中断されるケースが増えるであろう。

4. 101 条の特許保護対象—現状と何らかの改善が見えるか？

【講演者】 Robert Stoll 氏

- ・ 101 条の条文はシンプルであり、裁判所が除外されるカテゴリーの解釈を行ってきた。
- ・ Alice テストは確立された法理を覆すものであり、適用が難しく、予見性を損なうなどの問題があった。これより、投資が減り、関係分野の開発が減り、101 条の訴訟が増加することとなり、米国特許の価値ランキングは 12 位まで低下した。
- ・ 司法の場では、CAFC の判事による最高裁や国会にこの問題の解決を求めている人もいる。
- ・ 立法の場では、米国知的財産権法協会 (AIPLA) が、101 条を修正する法案を議会に提出する等の働きかけが行われているが、立法化までには時間を要するであろう。
- ・ 行政の場では、特許庁によるガイドラインの見直しが度々行われ、今年の 5 月にも更新された。
- ・ 我々出願人に出来ることは、クレームを明確にして明細書に発明内容をより詳細に書く (例えば、発明を実現するためのアルゴリズムを詳細に書く) とか、併せて機能的な表現も検討するとか、法律の変更に合わせて出願を継続させるようにすると良いであろう。

5. 裁判管轄—会社の所在地に管轄を限った昨年の TC Heartland 最高裁判決以降何が起きたか？

【講演者】 Matthew Smith 氏

- ・ 2016 年は、特許訴訟の 1/3 以上がテキサス州東部地区 (E.D.Tex.) で提起されており、5 つの地区 (E.D.Tex.36.4%、D.Del.10.1%、C.D.Cal.6.4%、N.D.III.5.5%、N.D.Cal.4.2%) に人気は偏っていた。
- ・ 特許裁判地法 28 U.S.C.1400(b)条では、被告が「居住する(reside)」、若しくは被告が侵害行為をな

し、および通常かつ確立された事業を行っている地がある裁判管轄区のみが、特許侵害で提訴する際に適切な裁判地であると記載されている。

- ・ 人的管轄権 (personal jurisdiction) の対象となるいずれの裁判管轄区においても被告は「居住する (reside)」とみなされていたが、2017年5月の *TC Heartland* 最高裁判決では、法人登録された州においてのみ「居住する (reside)」とみなされ、特許侵害で提訴する際の裁判地が限定された。
- ・ 2017年の特許訴訟の裁判地は、2016年と比べると、法人登録が多い D.Del. (デラウェア州) で 71.1% 増加し、Microsoft 社がある W.D.Wash. (ワシントン州) で 108%増加した。また、W.D.Tex. (テキサス州西部) で 115.8%増加し、E.D.Tex. (テキサス州東部) で 47.9%減少した。
- ・ 今後 1400(b)条の "regular and established place of business" の解釈が重要になってくる。

6. 消尽を最定義した *Impression v. Lexmark* 最高裁判決に対する産業界の反応

【講演者】 Michael Dzwonczyk 氏

- ・ 昨年の *Impression v. Lexmark* 最高裁判決で「製品を売るという決定は、特許権者が課したいかなる制限や販売場所によらず、その製品についての全ての特許権を消尽させる」と判示された。
- ・ *Impression v. Lexmark* 最高裁判決に対する反応は様々である。Fortune 誌はプラス評価している。Nokia、Qualcomm はマイナス評価しており、ASCD、HTC、Huawei、Intel はプラス評価している。大事な治療が難しくなるためマイナス評価しているバイオ企業もある。eBay 等の二次流通市場の企業はプラス評価している。
- ・ 特許権者側の対応としては、製品を販売する国ごとに販売価格を変えにくくなるので、グローバルに価格戦略等を見直す必要がある。例えば、契約により使用が1回に制限された製品を、使用回数が制限されない製品よりも安くし、ラベルを変えたり実際のことを差別化したりして、製品の制約について、潜在的な購入者に注意喚起するとか、契約のドラフト時に、二次使用をした場合に契約違反に問えるような文言を加える、など。

7. 米国におけるデータ保護の議論と欧州での GDPR に対する米国の反応

【講演者】 David J. Kappos 氏

- ・ シンガポールやカナダ等は包括的なプライバシー法があるが、米国には包括的なプライバシー法はなく、目的ごとに法律が分かれている (Children's Online Privacy Protection Act、Health Insurance Portability and Accountability Act、Financial Services Modernization Act 等)。
- ・ 欧州連合 (EU) で EU 一般データ保護規則 (GDPR) の適用が開始されたが、EU 域内に事業所を有している米国企業や、EU 域内に商品やサービスを提供している米国企業等も対象になるため注意が必要である。
- ・ GDPR に違反しないように、Google や IBM の他、アメリカンフットボール団体等も対応している。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所で米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 45 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裏に終了した。

以上