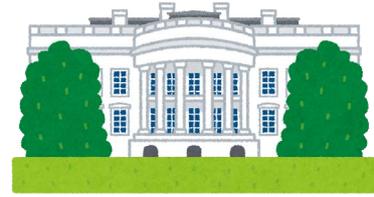


(第3回)データから読み解く米国特許システムの現状



(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所ワシントン事務所 前所長
柳澤 智也 (YANAGISAWA Tomoya)

1. はじめに

筆者は、2017年6月から3年強の間、知的財産研究所ワシントン事務所長を務めていたが、2020年7月から経済産業省の国際電気標準課長に就任したため、第3回ワシントン便りは、知的財産研究所ワシントン事務所前所長として執筆させていただく。

第1回ワシントン便りでは、米国政府の知的財産政策の全体像を紹介した。第2回ワシントン便りでは、米国の知的財産分野で現在最も大きな問題とされている特許適格性の問題をめぐる連邦議会や司法府での議論を紹介した。私にとっての3部作の最終話となる今回のワシントン便りでは、データを基に現在の米国特許システムの状況を紹介したい。

紙数の制限もあり、ごく一部のデータしか紹介することができないが、皆さんに米国の特許システムの現状や変化を定量的に把握していただけたらうれしく思う。

2. 米国での特許権取得活動を取り巻く環境

米国で特許権を取得するために避けて通れないのが米国特許商標庁 (USPTO) での特許審査などの手続である。そこで、まずはUSPTOでの特許審査・審判に関する状況をデータに基づいて分析していく。

2.1. USPTOにおける特許出願件数と審査期間

USPTOへの特許出願はここ数年60万件を超える高水準で推移しているが、特許審査に要する期間は短くなってきている (図1参照)。特許出願をした後にUSPTOから特許性に関する最初のオフィスアクション (First Office Action) が出されるまでの平均期間は、2014年度時点では18.4か月だったのに対し、2019年度には14.7か月まで短縮された。また、特許出願から最終処分までに要する平均審査期間は2014年度時点では27.4か月だったのが、2019年度には23.8か月に短縮されている。

図1 USPTOにおける出願件数と審査期間



図2 USPTOの特許審査の質

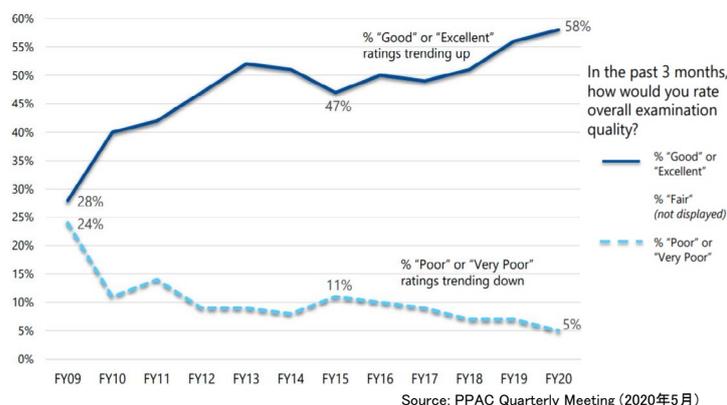


図3 USPTOにおける特許率の推移



2.2. USPTOにおける審査の質

USPTOは、審査のスピードだけではなく、審査の質の向上にも力を入れている。USPTOが2006年から実施している審査の質についてのアンケート調査によると、質が良い（ExcellentまたはGood）との回答がなされた割合は、2009年度は28%であったのに対し、2020年度の最新調査では58%まで改善している（図2参照¹）。また、質が悪い（Very PoorまたはPoor）との回答がなされた割合も、2009年度は24%であったのに対し、2020年度の最新調査では5%まで低下しており、ユーザーは、USPTOの審査の質がこの10年で大きく向上していると評価していることが分かる。

USPTOでの特許審査における特許率を見ると、

近年は上昇傾向にあり、2016年度は51.4%であったのが、2019年度は58%まで上昇している（図3参照）。

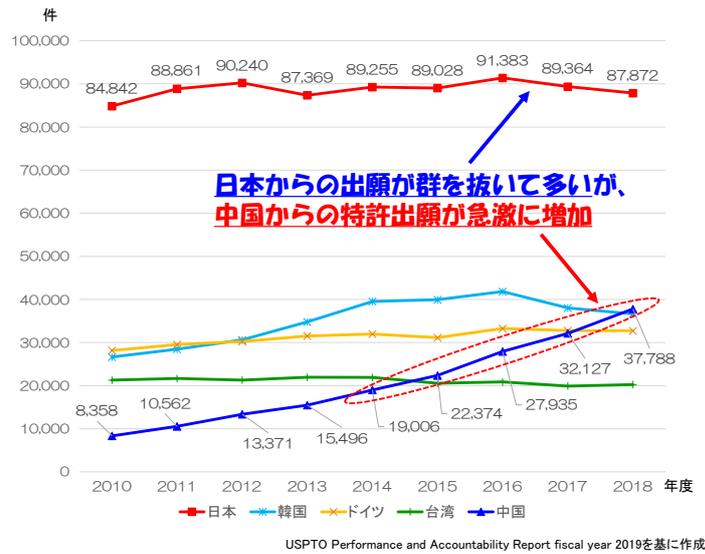
2.3. 米国における海外からの特許出願の状況

次に、海外から米国になされる特許出願の推移を国籍別に見てみる。米国における海外からの特許出願は、長きにわたり日本人による出願が断然多い状況が続いているが、その一方で、近年、中国からの出願が急増していることが分かる（図4参照）。中国企業の製品の米国市場での流通に関しては、米国政府による制約が厳しくなっているが、そうした中で中国から米国への特許出願が今後どのような動きを見せるのか注目すべきであろう。

いずれにしても、日本産業界は、現時点での米国

1 図2は、アンケート調査に含まれる「USPTOの審査全体に関する質を“Excellent”、“Good”、“Fair”、“Poor”、“Very Poor”の5段階で評価すると？」との質問を基に作成されたもの。

図4 海外から米国への特許出願件数の推移



市場において、特許という強力な経営資源を自国である米国を除くどの国の産業界よりも多く保有しているわけであるから、米国市場で生き残り、そして成長していくために、それらの武器をいかに効果的かつ戦略的に利用していくかが極めて重要な鍵になると考えられよう。

2.4. 特許適格性に関する審査の状況、およびAIAレビュー制度をめぐる状況

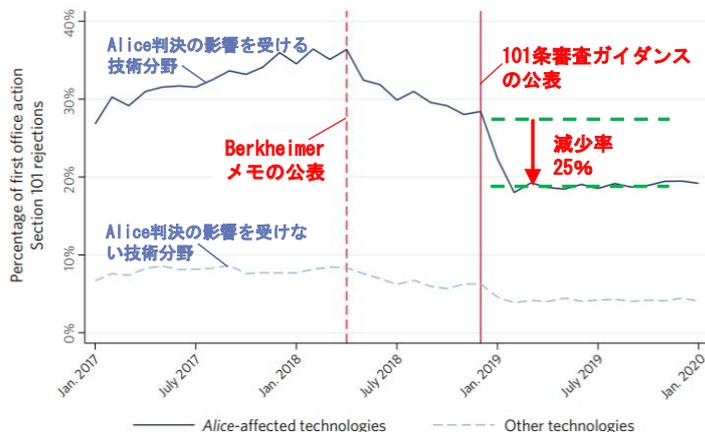
続いて、第1回のワシントン便りでも言及したが、

近年、米国の特許システムにおける大きな問題と言われてきた、特許法101条（特許適格性）に関する問題とAIAレビュー制度（日本の無効審判制度、異議申立制度に相当）をめぐる問題に目を向ける。

2.4.1. 特許適格性に関する審査の状況

第2回ワシントン便りでもお伝えしたように、USPTOが2019年1月に公表した特許適格性に関する審査ガイダンスの影響で、その判断に関する審査の不確実性（審査結果のばらつき）が44%減少す

図5 最初のオフィリアクションで特許法101条に基づく拒絶通知を受ける確率



るとともに、特許適格性を有さないとの拒絶理由を通知される可能性が25%減少したとの分析結果が出ている（図5参照）。

2.4.2. AIAレビュー制度をめぐる状況

AIAレビュー制度については、クレーム解釈方法の変更、レビュー手続中の権利者による弁明の機会の拡充、同一理由で複数回のレビュー申請を行う行為の制限、クレームの訂正の容易化など、USPTOのAndrei Iancu長官が行った特許権者に有利に働くと考えられる一連の規則改訂の影響もあってか、2019年の申請件数が大幅に減少している（図6参照）。

2019年度に決着したAIAレビューの結果の内訳を見てみると、最終審決によってレビュー申請がな

された特許クレームの全部が無効とされたケースは全体の19%、同審決によってレビュー申請がなされた特許クレームの一部が無効とされたケースは全体の8%となっている（図7参照）。一方で、最終審決によってレビュー申請がなされた特許クレームの全てが特許性を有するとされたケースは全体の7%であった。また、AIAレビュー申請者が勝訴する合理的な見込みがないとして審理が開始されなかったケースが全体の32%を占めている（図7参照）。

AIAレビュー制度におけるUSPTO審判部（PTAB）の判断と裁判所の判断との一貫性を見てみると、意外にもPTABの判断は連邦巡回区控訴裁判所（CAFC：日本の知的財産高等裁判所に相当）において約80%という高い割合で支持されている（図8参照）。AIAレビュー制度については、特許権

図6 AIAレビュー申請件数（無効審判申請件数）の推移

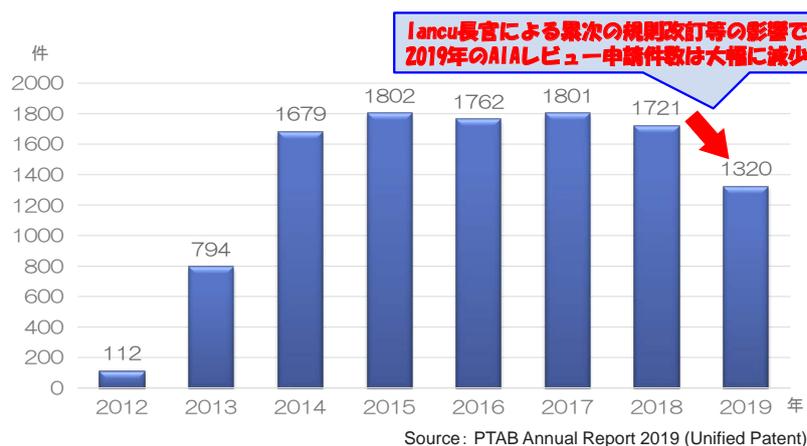


図7 AIAレビューの結果の内訳（2019年）

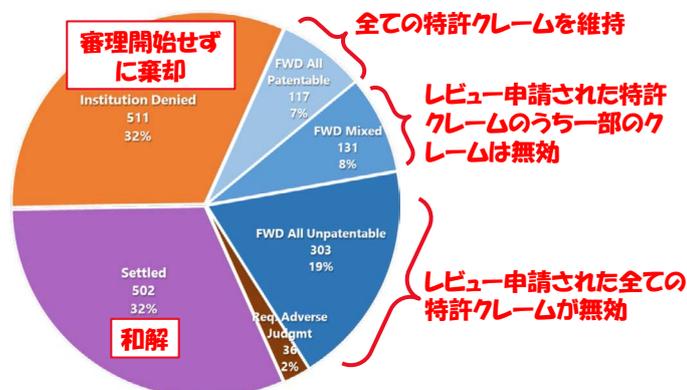


図8 PTABの判断とCAFCの判断との一貫性

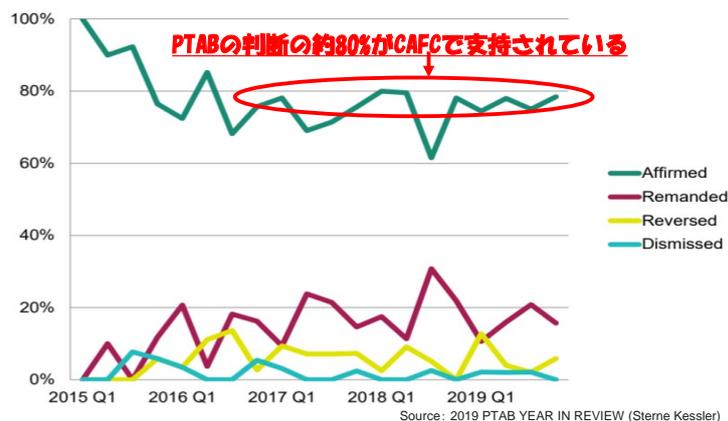
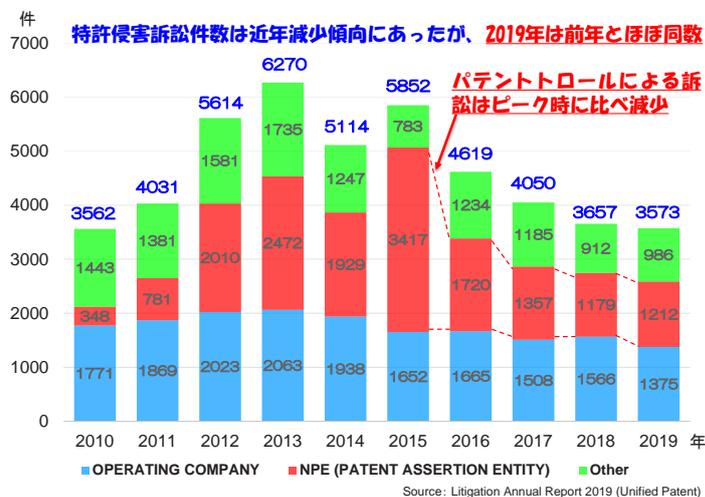


図9 米国連邦地方裁判所への特許関連訴訟提訴件数



が過度に容易に無効にされるなどといった批判が多くなされているところであるが、AIAレビューを通じてPTABが出した結論を、裁判において覆すことは非常に難しいと考えるべきであろう。

3. 米国での特許権行使活動を取り巻く環境

ここからは、米国での特許権の行使に関する状況を把握するため、米国連邦地方裁判所における特許関連訴訟の動向に目を向ける。特許権者が特許権を行使した場合、当然ながらその多くは訴訟として表面化する前に和解が成立するかライセンス契約などが締結されると考えられるため、権利行使活動が訴訟として可視化されるケースは権利行使活動全体の一部に過ぎないということにはなるが、それでも訴

訟件数の推移や訴訟当事者に関する情報、さらには訴訟地に関する情報などが特許権行使活動の動向を定量的に把握するための重要な指標となることは間違いない。

3.1. 米国での特許関連訴訟件数および訴訟提起者の動向 ～パテントトロール問題は過去のもの？～

米国連邦地方裁判所に提訴される特許関連訴訟の数は、2015年以降は減少傾向にあったが、2019年は3,573件で2018年とほぼ同様の数字となった(図9参照)。

また、パテントトロールなどと呼ばれることもあるPatent Assertion Entityによって提訴された特

許関連訴訟の数は、2015年には約3,400件にまで達したが、その後は大幅に減少しており、2019年は約1,200件となっている（図9参照）。もちろん訴訟に至る前に和解される事案が非常に多いことも事実であろうが、米国の実務者からも、「いわゆるパテントトロールによる特許権濫用の問題はここ数年状況の改善が見られる」との声が多く聞かれる。

参考までに、欧州におけるパテントトロールによる特許関連訴訟の状況を見てみる。

米国でのパテントトロールの活動が弱まる一方で、欧州、特に特許権侵害に基づく差止請求権を容易に得ることができるドイツでは、近年パテントトロールの活動が活発になってきたと言われている。データからは、確かに2013年から2017年まで、ド

イツでのパテントトロールによる特許関連訴訟が大きく増加していたことが分かる（図10参照）。しかし、2018年および2019年は一転して大幅に減少しており、今後のドイツにおけるパテントトロールによる特許関連訴訟の動向が注目される。

3.2. 米国での特許関連訴訟の結果内訳

続いて特許関連訴訟の結果を見てみる。Lex Machina社の分析によると、2019年に結果が出たケースのうち原告勝訴と考えられるケースは7%、被告勝訴と考えられるケースは4%で、いずれも非常に低い割合となっている（図11参照）。特許関連訴訟の大半（73%）は、和解と考えられる形で決着していることが分かる。

図10 欧州でのNon Practicing Entity (NPE) による特許関連訴訟件数

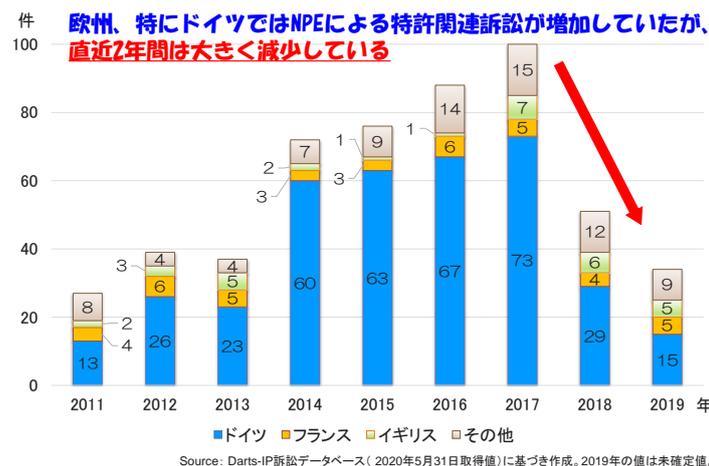
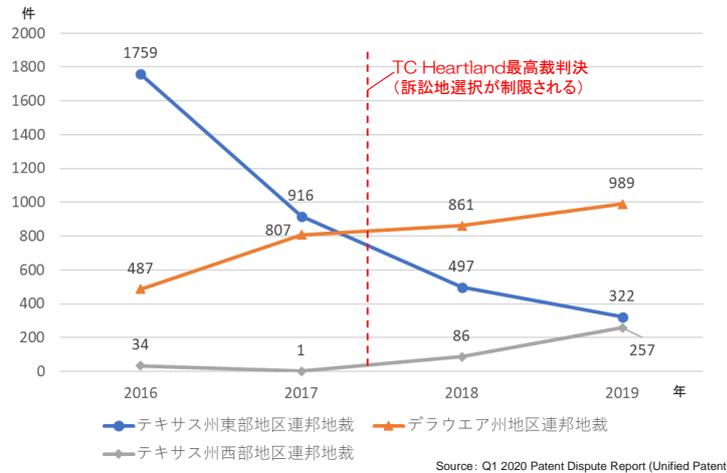


図11 特許関連訴訟の結果の内訳（2019年決着分）



図12 主要な連邦地方裁判所における特許関連訴訟数の変化



3.3. 特許関連訴訟における訴訟地の選択

訴訟地別の特許関連訴訟数では、「特許訴訟の聖地」などと呼ばれて特許関連訴訟が集中していたテキサス州東部地区連邦地方裁判所への提訴件数が近年は大きく減少している（図12参照）。そして、その代わりにデラウェア州地区連邦地方裁判所への提訴が大きく増えており、2018年以降、同裁判所は全米で最も多くの特許関連訴訟を受理している。

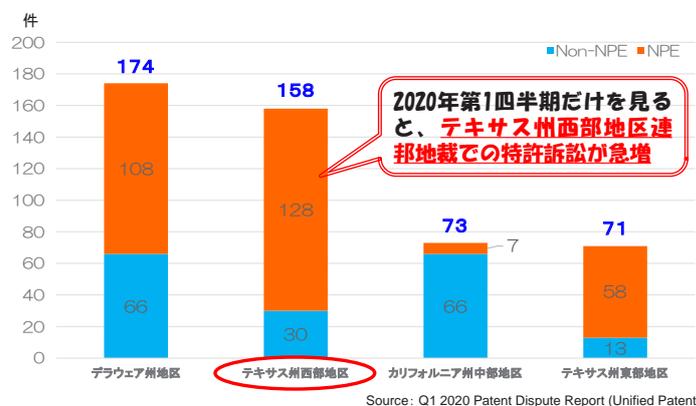
この変化の一因として、2017年の連邦最高裁判所のTC Heartland事件判決が挙げられる。同判決によって、特許権侵害訴訟を提起できるのは、①被告企業が登記している地か、②被告企業が侵害行為を行い、かつ、通常確立したビジネスを行っている

地のみとされたため²、特許権者が特許権侵害訴訟を提起する際に自身に有利な訴訟地を簡単に選べなくなった一方で、多くの米国企業が本拠を構え登記を行っているデラウェア州での訴訟が増加したものと考えられる。

3.4. 米国訴訟戦線異状あり～テキサス州西部地区連邦地方裁判所の台頭～

しかし訴訟地については、この数年さらに大きな変化が顕在化してきている。テキサス州西部地区連邦地方裁判所での特許関連の訴訟件数の急増である（図13参照）。2017年には1件しかなかった特許関連訴訟が、2019年には257件にまで増え（図12参

図13 主要な連邦地方裁判所における特許関連訴訟数（2020年1～3月期）



2 TC Heartland事件最高裁判決は、米国内の企業が被告となる特許権侵害訴訟を射程とするものであり、日系企業の日本に存在する本社が直接訴えられた場合などは射程外となるため、注意が必要である。

照)、2020年は第一四半期だけで既に158件が提訴されている。

これは、2018年に、特許弁護士として数多くの特許関連訴訟を担当した経験を有するAlan Albright判事が着任したことによると考えられる。Albright判事は、就任以降、自身の豊富な経験を活かして特許訴訟の進め方に関するスピード感のあるローカルルールを策定するとともに、知的財産関係者に自身の法廷に特許訴訟を提訴するよう促す発言を行っている。このため、多くの知的財産関係者が同判事の専門性を信頼し、また訴訟のスピード感に期待を抱いてテキサス州西部地区連邦地方裁判所を提訴地として選択しているようである。

4. おわりに

今回は、米国特許システムの現状や変化を、データを通して定量的に俯瞰することを試みた。米国での特許取得、すなわちUSPTOでの特許審査については、審査官ごとの判断のばらつきや、特許適格性に関する判断をめぐる不確実性・予見性の低さなど、批判が多いところではあるが、データを見ると、USPTOは長い時間をかけて審査のスピードやクオリティを向上させてきていることが分かる。また、USPTOにおいて特許適格性を有さないという理由で特許性を否定される割合は低下しており、最終的な特許率も上昇してきている。

さらに、せっかく取得した特許権が容易に無効にされてしまうとの批判が多く、有識者から「特許の墓場」などと揶揄されてきたAIAレビュー制度も、USPTOにおける累次の規則改訂によって特許権者に不利とされてきた手続きが次々と改善されている。これまでのように容易に特許権を無効にすることが

できないとの感触がユーザーに浸透したためか、AIAレビューの申請件数は2019年に大幅に減少した。

訴訟に目を向けると、2000年頃から米国特許システムにおける大きな懸案事項であったいわゆるパテントトロール問題も、近年は状況が改善してきているように見受けられる。

15年ほど前から「行き過ぎたプロパテント政策」を修正するために特許権の効力を弱める方向に振っていた米国の特許システムであるが、上述のように、この数年は、パテントトロール問題を助長しないように配慮しつつも、特許権をより尊重する方向、すなわち、重要な技術の特許権によつて的確かつ安定的に保護する方向に戻ってきているように思われる。

データが示す通り、日本産業界は、米国以外の国々の中で米国市場において最も多くの特許権、すなわちイノベーションの種を保有している。特許権は、日本産業界が米国市場で有する最大の武器と言っても過言ではないはずである。

米国特許システムに現在吹いているプロパテントの風は、特許権という強力な経営資源を効果的に活用するための絶好の舞台を整えてくれている。これまでのワシントン便りでも少し触れさせていただいたが、今こそ経営戦略における特許権の位置付けについてのマインドセットを見直し、米国での発明の権利化活動を引き続きしっかりと行うとともに、保有する特許権を市場での競争優位を得るためのツールとして一層積極的に活用する戦略を強化すべき時ではないかと思われる。日本企業が、世界最大の米国市場において、長い時間をかけて磨き抜いてきた技術と特許権を武器に、より一層の輝きを放つ日が来ることを心から願いたい。

柳澤 智也 (YANAGISAWA Tomoya)

1998年、特許庁に入庁し、特許審査官、企画調査課長補佐、審査基準室長補佐(基準企画班長)、秘書課長補佐、調整課長補佐(企画調査班長)、審査企画室長などを経験。また、UCバークレー客員研究員、OECDエコノミスト、内閣官房知財事務局参事官補佐を経験。知財事務局にて知的財産政策に関する基本方針、知的財産政策ビジョン、知財戦略推進計画を起草。OECDではThe Emerging Patent Marketplace(イノベーションのオープン化と新興する知財マーケット)等を執筆。2017年6月から2020年7月まで知的財産研究所ワシントン事務所所長(ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務)。2020年7月より経済産業省産業技術環境局国際電気標準課長。

