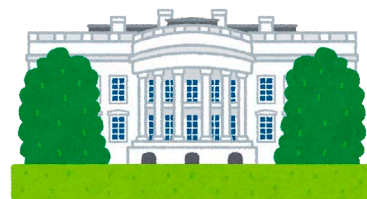


【連載】ワシントン便り

(第12回) テキサス州西部地区連邦地裁を巡る動きなど



(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 所長
石原 徹弥 (ISHIHARA Tetsuya)

1. はじめに

今回のワシントン便りでは、まず米国知財業界の近況として、9月下旬にロサンゼルスで開催された米国知的財産権者協会 (Intellectual Property Organization、IPO) の年次総会について紹介する。

次に8月から10月に話題になったこととして、テキサス州西部地区連邦地裁を巡る動き、特許適格性と審査の質改善に関する法案、COVID-19ワクチンの特許訴訟に関する話題を紹介する。最後にAI関連の話題を2点紹介する。

2. IPO年次総会の様子

IPOは、知財に関心を持つ企業、法律事務所、サービスプロバイダー、個人から構成される国際的な業界団体である。他の団体よりも米国企業からの参加が多い。1972年にワシントンDCで設立され、今年で50年を迎えた。団体名にIntellectual

Property を使った最初の団体だとされている。年次総会では幹部メンバーや委員会メンバーのみの会議以外に、参加者向けのセミナーや展示会も開催されている。

今回2022年のIPO年次総会は、COVID-19前と同様に、セミナー (図1左) や展示会 (図1右) も対面で開催された。2020年はオンラインのみの開催 (展示会もオンライン)、2021年はオンラインと対面のハイブリッド開催 (展示会是对面) であった。筆者がこの3年間IPO年次総会に参加してきた中では今年が参加者が最も多く、新たに出会えた人と話せた機会も最も多かった。特に展示会は、過去2年は来訪者が少なく筆者はブース出展者として集客に大変苦労したが、今年は多くの来訪者があり2年間のトンネルを抜けた気持ちになった。

今回、日本特許庁 (JPO) の知財施策を紹介する展示ブース (図2左及び右) では、筆者のほかに

図1 IPO総会のセミナー会場 (左) と展示会場 (右)

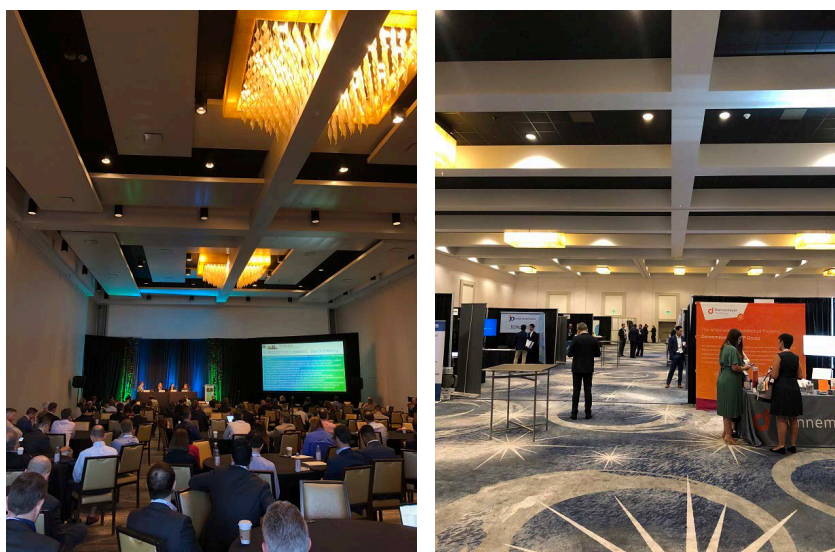


図2 知財施策の紹介ブース（左）と配布物（右）



ジェトロ・ニューヨーク事務所1名とJPO特許審査官2名の合計4名で来訪者の対応に当たった。2021年に公表した「漫画審査基準～AI・IoT編～」¹などを紹介しながら、来訪者にJPOの審査や施策に対する理解を深めてもらった。

また、筆者は、日米欧特許庁のAIに関する取り組みを説明するパネルディスカッションに登壇する機会も得た。三庁とも先行技術文献の調査や特許分類の付与などにAIを活用しようと取り組んでいる。JPOについてはAIの活用のほかに、審査基準や審査事例集が充実していることも評価された。米国特許商標庁（USPTO）におけるAIの活用については7. で紹介する。

3. テキサス州西部地区連邦地裁を巡る動き

(1) テキサス州西部地区連邦地裁が特許訴訟を無作為に割り当てる方針を発表

7月25日以降、テキサス州西部地区連邦地方裁判所（WDTX）のWaco支部に提起される特許訴訟は同地区内の判事に無作為に割り当てられることとなった。これまでWaco支部ではAlbright判事が多数の特許訴訟を担当し物議を醸していたが、米国の

特許訴訟の状況が大きく変化することとなる。

Waco支部ではAlbright判事が在籍する唯一の判事として同支部に提起された全ての訴訟を担当してきた。Albright判事は迅速な審理日程を設定するほか、訴訟の停止や移送を認めないなど、特許訴訟を提起した特許権者にとって有利になる訴訟進行をする判事として知られている。2018年にAlbright判事が就任してから、Waco支部への特許訴訟の提起件数が急増し、2021年には米国の特許訴訟の約4分の1が同支部で提起されていた。

2021年10月には、Thom Tillis上院議員（ノースカロライナ州選出、共和党）及びPatrick Leahy上院議員（バーモント州選出、民主党）が特許訴訟のWaco支部への集中や原告によるフォーラムショッピングを問題視し、最高裁判所のJohn Roberts首席判事に検討を要請していた²。これに返信する書簡の中で合衆国司法会議（Judicial Conference of the United States）は、訴訟が判事に無作為に割り当てられること、また、地裁判事はゼネラリストであり続けることを強く支持すると述べていた。

このような議論を受け、テキサス州西部地区のOrlando Garcia首席判事は7月25日付の命令³を発

¹ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot.html

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20211115.pdf

³ <https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing Orders/District/Order Assigning the Business of the Court as it Relates to Patent Cases 072522.pdf>

し、Waco支部で審理される特許訴訟の件数を考慮し、訴訟をバランス良く割り当てるために今後は特許訴訟を同地区に在籍する判事12名に無作為に割り当てる方針を明らかにした。

この命令はWaco支部における新規の特許訴訟にのみ適用されるため、現在Albright判事が担当している訴訟はそのまま同判事が担当する。また、Waco支部以外の支部に提訴された場合にはその支部で審理されることとなる。

テキサス州西部地区の他の判事は特許訴訟の経験が少ない、もしくは全くないとされ、今回の命令を受けて今後Waco支部への特許訴訟の提起は減少することが予想されている。近年、Waco支部での特許訴訟件数の増加に対応するため複数の法律事務所がWacoに新たに事務所を設置するなどしており、これらの事務所は今後の経営について検討を迫られることになると思われる。

また、今後はテキサス州東部地区、デラウェア州地区、カリフォルニア州北部地区など、特許訴訟の経験の多い判事が在籍する地区において特許訴訟が増加すると予想されている。

(2) 無作為割当て命令後の特許訴訟提起動向

Unified Patents社データベース「Portal」⁴に収録されているデータに基づいて主な6つの訴訟地区に提訴された特許訴訟の件数及び全連邦地裁に占める割合を分析すると以下のとおりとなっている。2022年7月25日から8月31日まで及び前年同期間を分析

した。

テキサス州西部地区の訴訟件数は前年同期間の107件から59件にほぼ半減した。全体に占める割合も22.8%から13.5%に減少した。同地区への提訴が一定数残っているのは、Albright判事に割り当てられる可能性が残されていることが理由との見方がある。

デラウェア州地区は全連邦地裁436件の訴訟のうち87件、全体の20%近くを占め、前年同期間より件数は減ったものの他のどの裁判所よりも多かった。多くの企業がデラウェア州で法人格を取得しているため、同地区が訴訟の適切な裁判地であることを立証することが難しくなく、また、特許訴訟の経験の多い判事が在籍することから、同地区への提訴が今後数カ月で大きく増加するだろうとの見方もある。

次に多いのはテキサス州東部地区で60件、テキサス州西部地区と1件の差で続いている。テキサス州東部地区、カリフォルニア州北部地区といった特許訴訟に精通した判事が在籍する地区への訴訟件数が昨年と同期間より増加しており、今後も増加すると予想されている。

全連邦地裁の訴訟件数が469件から438件と7.9%減少していることについては、現在ではどの地区に提訴するかという戦略を立てている段階であり、今後数カ月から1年の期間で影響を分析する必要があるとの見方もある。

テキサス州西部地区における判事無作為割当て命令を発した同地区首席判事は2022年11月に交代す

主な訴訟地区	2022.7/25-8/31		2021.7/25-8/31	
	件数	全体に占める割合	件数	全体に占める割合
デラウェア州地区	87	19.9%	103	22.0%
テキサス州東部地区	60	13.7%	54	11.5%
テキサス州西部地区	59	13.5%	107	22.8%
カリフォルニア州北部地区	39	8.9%	25	5.3%
カリフォルニア州中央地区	21	4.8%	21	4.5%
イリノイ州北部地区	18	4.1%	12	2.6%
全体（全連邦地裁）	438	-	469	-

4 <https://portal.unifiedpatents.com/litigation/caselist>

るため、命令が廃止又は変更されるかどうか注目されている。

4. Tillis 議員が特許適格性と特許審査の質改善に関する法案を上程

(1) 特許適格性に関する法案

Tillis 議員は8月2日、特許適格性（特許法第101条）に関する法案である Patent Eligibility Restoration Act⁵を連邦議会上院に上程した。

Tillis 議員はプレスリリース⁶で、最高裁判所の判例によって適格性法理が混乱し不明確になった結果として、一貫性が欠如した判決が出されたり、イノベーションや投資の不確実性が増したりするなど、様々な負の影響が発生したと述べている。この法案は、4年以上にわたる関係者との議論に基づき、適格性を有するものについてカテゴリーを整理し、適格性を有しないものを特定して列挙することで、多分野における重要な発明について適格性を回復するものだとしている。

法案⁷では適格性について以下のように規定している。

- 有用な方法、機械、製造物、組成物、もしくはそれらの有用な改善を発明又は発見した者は特許を取得できる。
- ただし、以下については特許を取得できない。
 - A) 数式であり、有用な発明や発見でないもの
 - B) (i) 技術的でない（non-technological）経済、金融、ビジネス、社会、文化、美術についてのプロセス。ただし、このようなプロセスが機械や製造物に具現化されており、クレームにおいて当該機械や製造物の機能と一体化されて記載されている場合には特許を取得できる。(ii) 人間の精神によってのみ行われる精神的なプロセス。(iii) 人間の活動から独立した、もしくは人間の活動以前から存在する、自然界で発生するプロセス

C) 改変されておらず、人体に存在するままのヒト遺伝子。ただし、遺伝子の単離、精製、濃縮（enriched）など、人間の活動によって変化した場合や、他の方法により有用な発明や発見に利用されている場合を除く。

D) 改変されておらず、自然界に存在するままの天然物（natural material）。ただし、天然物の単離、精製、濃縮など、人間の活動によって変化した場合や、他の方法により有用な発明や発見に利用されている場合を除く。

- 適格性を判断する際には、クレームされた発明を全体的に検討し、全てのクレームの要素を考慮する。また、その際には、(i) クレームされた発明が作られた方法、(ii) クレームの一部が周知、慣用、もしくは従来のものである（known, conventional, routine）か、又は自然発生する（naturally occurring）かどうか、(iii) 発明時点での技術の状況、(iv) 特許法第102条（新規性）、第103条（非自明性）、第112条（記載要件）に基づく検討事項は考慮しない。
- 特許侵害訴訟においては、裁判所はいつでも、訴訟の対象となっている発明や発見が適格性を有するかどうかを判断できる。事実関係において争いがなく、当事者の申し立てによる場合を含む。裁判所は適格性の判断の際に、適格性のみに関連する限定的なディスカバリーを実施できる。

この法案について知財関係者の間では、現在の混乱した判例を是正し、特許取得可能な対象を拡大することで米国のイノベーションを促進し、適格性について予測可能性を向上させるといった好意的な意見が多数聞かれる。一方で、法案の一部に、技術的でない（non-technological）などの不明確な文言が含まれることから解釈の争いになり訴訟が長期化する、広すぎる特許が認められるようになり小規模企業の訴訟負担が増すといった理由で批判する意見もある。また、議会で承認されるためには関係者の意

5 <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4734>

6 <https://www.tillis.senate.gov/2022/8/tillis-introduces-landmark-legislation-to-restore-american-innovation>

7 <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4734/text>

見を踏まえて文言を調整する必要があり、この法案が短期間で成立する可能性は低いと考えられている。

米国知財権者協会（IPO）は法案の上程を受けて Tillis 議員に書簡⁸を送付し、適格性の問題を解決しようとする Tillis 議員のリーダーシップに感謝するとともに、知財関係者の様々な利害のバランスをとるためにどのような立法が可能か議論することを楽しみにしていると述べた。

適格性に関しては 6 月 30 日に American Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco 事件の裁量上訴を最高裁が却下した⁹ことで、立法や行政による対応への期待が高まっている。

(2) 特許審査の質改善に関する法案

Tillis 議員は 8 月 2 日、特許審査プロセス及び特許の質の改善に関する法案である Patent Examination and Quality Improvement Act¹⁰を Leahy 議員と共同で連邦議会上院に上程した。

Tillis 議員はプレスリリース¹¹で、米国が世界をリードするイノベーション経済国家であり続けるためには、まず特許制度を強固なものにし、信頼感を与える必要があると述べている。Leahy 議員は同プレスリリース内で、法案は米国特許が素晴らしい発明で経済をけん引しているという事実スポットライトを当てるものであるが、中には誤って特許が発行され、中小企業などに多大なコストを強いることがあるため、特許が有効であることを確認するための立法措置を推進することでイノベーターを支援したいと述べている。

法案の主な内容は以下のとおり。

①政府説明責任局（GAO）による報告書の提出

法律の成立から 1 年以内に、GAO が特許審査プロセス及び特許の質を改善する方法に関する勧告を含む報告書を、連邦議会上院及び下院の司法委員会に提出すること求める。

報告書には以下の事項を含める。

- 反復的で不当に冗長（unduly multiplied）なクレームの回避を含む、特許法第 101 条（特許適格性）、第 102 条（新規性）、第 103 条（非自明性）及び第 112 条（記載要件）の適用に関する審査プロセスの改善
- 特許審査官による明確で徹底した先行技術文献調査に関するより明確な定義
- USPTO が特許の質を改善するためこれまでに実施してきた試みの厳格な評価
- USPTO が以下の事項を実施する必要があるか否かの評価
 - ◇ 何が特許の質を構成するかに関する明確な基準や、特許の質に関する指標の確立
 - ◇ 特許審査官への審査のための追加時間の提供
 - ◇ 特許審査官の作業成果物のレビューに関する明らかな誤りの訂正
 - ◇ 特許審査官による面接に関する音声や自動文字起こしでの記録
 - ◇ 特許審査官が過去に担当した技術分野の審査件数などを考慮した特許出願の最も適した審査官への割り当て
- 特許出願プロセスにおける不正の証拠を調査するタスクフォースなど、不正に対処するための提案
- 特許審査官の研修を改善する方法に関する勧告

② USPTO によるガイダンスの作成

GAO による報告書の提出から 1 年以内に、USPTO 長官が当該報告書を受けた特許審査官向けのガイダンスを作成することを求める。

③ USPTO による報告書の提出

法律の成立から 2 年以内に、USPTO 長官が意見募集を実施し、以下の事項を含む報告書を連邦議会に提出することを求める。

- 特許審査官の新技術分野に関する技術研修の改善

8 https://ipo.org/wp-content/uploads/2022/08/Letter-to-Sen.-Tillis_101-Legislation248825102591.pdf

9 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_1.pdf

10 <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4704>

11 <https://www.tillis.senate.gov/2022/8/tillis-and-leahy-introduce-bipartisan-legislation-to-improve-patent-quality>

- 特許及び商標の審査審判や特許の譲渡記録に関するUSPTOのITシステムの能力
- USPTOのITシステムの近代化のための5年計画
- 特許審査プロセスを改善するための高度なデータ科学分析に関するUSPTOの利用状況及び5年計画

5. モデルナのCOVID-19ワクチン特許訴訟に対する米国内の反応

モデルナは8月26日、メッセンジャーRNA (mRNA) ワクチン技術に関する同社の特許を侵害したとして、COVID-19ワクチンを販売しているファイザーとドイツのビオンテックを提訴した。モデルナは、マサチューセッツ州連邦地方裁判所とドイツのデュッセルドルフ地域裁判所に特許侵害の訴えを起こしたとしている。

モデルナの声明¹²によると、ファイザーとビオンテックのワクチンは、2010年から2016年の間に出版されたモデルナの特許を侵害していると主張している。モデルナは2022年3月以降の損害賠償を求めるが差止めは求めないとしている。同社のステファン・バンスCEOは、今回の訴訟は、同社が数十億ドルを投じて創り出し、COVID-19の流行に先立つ10年間に特許を取得した革新的なmRNA技術プラットフォームを保護するためであると述べている。

同声明によると、ファイザーとビオンテックは、mRNAワクチンの成功に不可欠な以下2つの特許技術を侵害していると主張している。

- モデルナと全く同じmRNAの化学修飾を施している。これはモデルナが2015年に人への臨床試験で初めて実証した。
- ほかに多数の選択肢があるにもかかわらず、ワクチンの開発のためにモデルナのアプローチを使用している（コロナウイルスの脂質ナノ粒子製剤に全長のスパイクタンパク質をコード化）。これはモデルナがCOVID-19が登場する何年も前に中東呼吸器症候群（MERS）の原因となるコロナウイ

ルス用のワクチンをつくった際に開発したアプローチである。

一方、ファイザーは今回の訴訟に対して、ファイザーとビオンテックのCOVID-19ワクチンはビオンテック独自のmRNAワクチン技術に基づきビオンテックとファイザーの双方によって開発されたものであることから、この訴訟には驚いていると述べている。ビオンテックも自社の製品は独創的であり、特許侵害の訴えに対して精力的に防御すると述べている。

この特許訴訟について米国内では、誰もが知っているCOVID-19ワクチンに関する事件であることから一般的な関心は持たれているが、パンデミックが落ち着きワクチン供給も十分にされている状況であるため、これまでのところ政策的な議論には発展していない。

例えば、米国の知財関係者の中には、これまでCOVID-19ワクチンについては単なるバイオ製品ではなくパンデミックを防ぐという倫理的な意義が存在していたが、パンデミックが落ち着いたため、通常のバイオ製品に関する特許訴訟という見方ができるようになった、との意見がある。COVID-19ワクチンについて、モデルナは2021年に122億ドル（約1兆7,500億円）を売り上げ、2022年には190億ドル（約2兆7,300億円）になると予測されている。ファイザーは2021年に370億ドル（約5兆3,200億円）を売り上げている。ビオンテックは2021年に世界で190億ユーロ（約2兆7,300億円）を売り上げ、2022年は130億ユーロから170億ユーロ（約1兆8,700億円から2兆4,500億円）の間になると予測されている。モデルナの売り上げは、ファイザーとビオンテックの売り上げを下回っているため、モデルナは今回の訴訟によって状況を改善しようとしているという見方もある。

また、モデルナが2020年10月にCOVID-19ワクチンに関連する特許権を行使しないことを発表した

12 <https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Sues-Pfizer-and-BioNTech-for-Infringing-Patents-Central-to-Modernas-Innovative-mRNA-Technology-Platform/default.aspx>

後、2022年3月にはその発表を更新し¹³、92の低・中所得国では特許権を行使しないが、それ以外の国では他社が知財を尊重することが期待されると述べたことについては、知財関係者の中で異なる意見がある。具体的には、2020年10月の発表は、特許権を行使しないことをモデルナが約束したのであるから今になって行使するのは、禁反言の法理によって許されないという主張がファイザーからされ得るという意見がある。一方で、2020年10月の発表は2022年3月の発表に取って替わられており、モデルナは2022年3月以前の売り上げに対する賠償も求めているため、禁反言の法理は適用されない（モデルナの立場は一貫している）という意見もある。

6. CAFC、AIを発明者とする特許出願の拒絶を支持

米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は8月5日、発明者になることができるのは自然人のみであるとして、人工知能（AI）を発明者とする特許出願の拒絶を支持する判決¹⁴を出した。

本件では、Stephen Thaler氏が自身の開発したAIシステム（DABUS: Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science）が作り出した発明2件について2019年7月に特許を出願した。Thaler氏はこの発明に関与していないとし、発明者の欄にはDABUSのみが記載されていた。USPTOは、特許出願の発明者は自然人（natural persons）でなければならないため、本出願は不完全であるとして出願を拒絶した¹⁵。Thaler氏はUSPTOによる決定は裁量の乱用であり法にのっとっていないなどと主張して出願の回復を求めて地方裁判所に提訴したが、ヴァージニア州東部地区連邦地裁は2021年9月にUSPTOの決定を支持する略式判決を出していた。

CAFCは判決において、発明者が「自然人」すなわち「人間（human beings）」であるとする特許法の要請は明確であると述べた。特許法は発明者が

「個人（individuals）」であると規定しており、最高裁判例は「個人」を「人間、人（a human being, a person）」と定義している上、この解釈は日常的な使い方や辞書の定義に一致するとした。さらに、イノベーション及び技術の公開を促進するためにAIが作り出した発明は特許を取得できるべきであるとするThaler氏の政策的議論も根拠がないとして退けた。

Thaler氏は上訴する意向を示しているが、判決内容の直截さからして判決が覆される可能性は低いと考えられている。知財関係者の間では、本判決自体の射程は狭いものの、発明の過程でAIが関与した特許について、特許侵害訴訟で発明者が適切に記載されていないとして無効が主張される可能性があるため、人間が発明に関与し、その記録を残すよう注意が必要になると指摘されている。

本判決を受けて、現行特許法ではAIのみが作り出した発明については特許を取得できないことが明確になったため、このような発明の特許取得に向けた法改正の必要性については議会における議論に委ねられたと考えられている。ただし、現時点ではこの問題について議員の関心が低いため、AIのみによってなされた革新的な発明などの具体例により法改正の必要性が示されなければ検討は進まないだろうとする意見がある。

7. USPTOにおけるAIの活用

USPTOは特許審査の先行技術文献サーチと分類付与にAIの活用を進めている。

サーチについては、Webベース（Chromeブラウザ）のPE2E-Search（Patents End-to-End Search）と呼ばれるサーチツールに対してAIを活用した機能を加える形で進められている。PE2E-Searchは、2020年度に一部の審査官に対する提供が開始された。2021年度には一部の審査室に導入され、2022年度には残りの審査室に導入されている。

PE2E-Searchでは60カ国以上、7,000万件以上の

13 <https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Announces-Its-Global-Public-Health-Strategy/default.aspx>

14 https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf

15 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf

外国特許文献の英語機械翻訳を利用できる。また、審査を開始する段階で関連文書を特定して類似度順に並べ、さらに検索すべき領域を提案するためのAI機能も統合されている。審査官からのフィードバックデータを自動的に収集し、時間の経過と共に学習してさらなる改良を加えるように構成されている。ほかには、出願のクレームを分析して、クレームごとの技術用語の出現頻度、他出願の拒絶された類似クレーム、他出願の類似図面などを提示する機能もある。

分類付与については、機械学習を活用して協同特許分類（CPC：Cooperative Patent Classification）

を付与する自動分類ツールを2020年12月に導入した。

AIの活用についてヴィダル長官は2022年5月、意匠などの分野における画像サーチに適用する有用性を指摘した。商標についてもUSPTOは、画像比較、出願と商標IDマニュアル（USPTOが特段の疑義なく受理可能な商品及び役務の用語リスト）との対応確認、電子的に改変された使用見本や疑似のウェブサイトの識別に取り組んでいる。また、USPTOのウェブサイトを通じてよくある質問に答えるためのチャットボットについてもプロトタイプの開発にも取り組んでいる¹⁶。

石原 徹弥（ISHIHARA Tetsuya）

2001年、特許庁に入庁し、特許審査官、審判官のほか、秘書課長補佐（弁理士制度企画班長）、審査基準室長補佐（基準企画班長）、調整課長補佐（企画調査班長）、品質管理室長などを経験。また、経済産業省知的財産政策室長補佐、テキサス大学オースティン校客員研究員、津田塾大学非常勤講師を経験。2020年7月より現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。米国IP study Groupのメルマガを配信中。

16 一般に「チャットボット」は性能が悪いというイメージが定着しているため、USPTO内では「バーチャルエージェント」という用語を好んで使っているそうである。