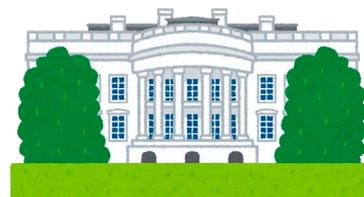


【連載】ワシントン便り

(第15回) Amgen v. Sanofi 最高裁事件など



(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 前所長
石原 徹弥 (ISHIHARA Tetsuya)

1. はじめに

今回のワシントン便りは筆者が担当する最後の回になる。筆者は2020年7月から2023年6月までの3年間、米国に滞在する機会を得た。3年間、米国知財の状況を見てきて感じたことは「8. おわりに」で述べたい。

まずはいつものとおり、前回からの3カ月間に米国知財に関して話題になったことを紹介する。

2. 実施可能要件が争点の Amgen v. Sanofi 事件 (最高裁判決)

米国連邦最高裁判所は、5月18日、Amgen v. Sanofi 事件の連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判決を支持する判決¹を下した。本件は、Amgen社が保有する、高コレステロール血症治療薬「レパーサ (REPATHA)」に関する特許2件²に関する事件であり、2014年にAmgen社が特許侵害を理由にSanofi社に対して訴訟を提起していた。

Amgen社の特許では、「PCSK9 (前駆体タンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシン9) 上の特定のアミノ酸残基に結合し、PCSK9がLDL受容体に結合するのを阻害する抗体の属」という構成で、機能で特定された抗体がクレームされていた。また、明細書において、クレームに記載の2つの機能 (結合し、阻害する機能) を果たす26の例示的な抗体を示すとともに、2つの機能を果たす他の抗体を作るためのロードマップ及び保存的置換法 (conservative substitution) を提示していた。

Sanofi社は、Amgen社のクレームは明細書に記

載された抗体よりも潜在的に数百万多い抗体が権利範囲に含まれ得るとして、米国特許法112条 (a) の実施可能要件を満たしていないと主張していた。

CAFCは、実施可能要件を満たしていないとのSanofi社の主張を認め特許無効の判決を下していた。CAFCも2021年2月11日の判決³において、Amgen社の特許を実施可能とするには、明細書に記載された実施例だけではならず、クレームの全範囲を実施可能とする実施例を開示する必要があるとして地裁判決を支持していた。

最高裁判決の概要は以下のとおり。最高裁判事の全会一致での判決となった。

- ▶特許がプロセス、機械、製造物、又は物質の組成物のクラスの全てを主張する場合、明細書は、当業者がクラスの全てを製造し使用することを可能にしなければならない。
- ▶このことは、明細書が常にクレームされた内容の全ての製造方法と使用方法を具体的に記載しなければならないということではない。明細書が「特定の目的に対する特有の適合性」を与える「何らかの一般的な性質」を開示していれば、例を挙げるだけで十分である場合もある。
- ▶明細書はクレームされた発明を製造し使用するための合理的な量の実験を要求することができ、その合理性は発明の性質と基礎となる技術に依存する。
- ▶Amgen社の特許のクレームは、明細書で示された26の例示的な抗体よりもはるかに広範囲に及び、合理的な量の実験を考慮しても、クレームした内容の全てを実施することはできない。

1 https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-757_k5g1.pdf

2 米国特許8,829,165及び8,859,741

3 http://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1074.OPINION.2-11-2021_1731739.pdf

▶ Amgen社はロードマップ及びconservative substitutionによって、他の抗体を作製可能と主張しているが、これら2つのアプローチは2つの研究課題（research assignments）を提示しているに過ぎない。

▶ ロードマップは、他の抗体を見つけるためのAmgen社独自の試行錯誤の方法を説明したものに過ぎない。conservative substitutionも同様

最高裁判決の影響について、知財関係者の中では異なる意見がある。具体的には、最高裁は従来の判断方法を否定せず、また、どの程度詳細であれば実施可能要件を満たすことになるのか言及せず、Amgen社の特許があまりに広範囲であったことを示したのみであるため、今後の実務に大きな影響を与えることはないという意見がある。一方で、本件のAmgen社のようなクレームは、抗体やその他のバイオテクノロジー分野では一般的であるため、判決は業界全体に大きな影響を与え、今後はより多くの実施例が求められることになるという意見もある。

3. 表現の自由が争点の事件

(1) Jack Daniel's v. VIP Products 事件 (最高裁判決)

米国連邦最高裁判所は、6月8日、Jack Daniel's v. VIP Products事件の第9巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消した⁴。本件は、Jack Daniel's社が保有する、ウイスキーボトルの商標に関する事件であり、2014年にVIP Products社がJack Daniel'sの商標権の非侵害確認及び商標の希釈化の不存在確認の訴訟を提起していた。

VIP Products社はJack Daniel's社製のウイスキー「Old No.7」のボトルに似た犬用玩具を製造し、「Jack Daniel's」の文字を「Bad Spaniels」とし、「Old No.7」の文字を排便の意味を持つ用語「No.2」を含んだフレーズ「Old No.2」としていた。VIP Products社は、合衆国憲法修正第1条に基づく表現

の自由と商標権の問題を検討する際の判断基準であるRogersテスト⁵に基づき商標権侵害には当たらず、また、商標の信用毀損による希釈については、パロディであるため公正使用（フェアユース）に当たり希釈化は起きないと主張していた。

連邦地方裁判所は、犬用玩具は表現的作品（expressive work）であったとしても自社製品の出所を特定するために使用しているため商標権侵害に当たると判断した。しかし、控訴審（第9巡回区連邦控訴裁判所）は、VIP Products社の主張を認め、Rogersテストに基づく商標権侵害の例外に当たる（つまり商標権侵害ではない）として地裁判決を覆し、また、商標の希釈についてもパロディであるため非商業的利用（noncommercial use）となりフェアユースに当たると判断していた。

最高裁判決の概要は以下のとおり。最高裁判事の全会一致での判決となった。

▶ 被疑侵害者が自身の商品の出所表示として商標を使用する場合に、Rogersテストは適用されない（テストの対象とならない）。

▶ 過去の判例においてもRogersテストは商標が出所を示す場合ではなく、他の表現機能を果たす場合だけに使用されてきた。

▶ 玩具はユーモラスなメッセージを伝えているため自動的にRogersテストにより商標権侵害の例外に当たり（つまり商標権侵害ではない）、それは憲法修正第1条が要求している結果だとする控訴審の判断は誤りである。この問題を下級審に差し戻す。

▶ 商標の希釈化については、パロディは出所を特定するために使用されない場合に限り、希釈化の責任が免除される。控訴審は非商業的利用の除外の拡大解釈を行い、パロディのためのフェアユースの除外に関する議会の明示的制限を事実上無効としている。

最高裁判決について、知財関係者の中ではブラン

4 https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf

5 Rogers v. Grimaldi事件の判決において示されたテスト。表現の自由と商標権の問題を検討する際には、原告が（1）当該商標の使用が、基礎となる作品と芸術的関連性がないこと、又は（2）作品の出所や内容に関して明確に誤解を与えることのいずれかを証明できなければ、商標権侵害には当たらないとしている。

ドオーナーにとって非常に喜ばしいニュースであるという意見や、有名ブランドを嘲笑するような商品を作ることをビジネスとしている企業は多くあるためパロディを基盤にしたビジネスに大きな影響を与える可能性があるという意見がある。

(2) Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 事件（最高裁判決）

米国連邦最高裁判所は、5月18日、Andy Warhol財団から雑誌「Vanity Fair」へのライセンス供与は商業的⁶であるためフェアユース認定はされず著作権侵害に当たると判断した。本事件では、写真家 Lynn Goldsmith氏が撮影した音楽アーティスト Princeの写真に基づく Andy Warhol氏の16枚の作品「Prince Series」は表現の自由を促進するための規定であるフェアユースに当たるか否かが争われていた。

Goldsmith氏は、1984年にPrinceの写真の1つを「Vanity Fair」に1回限りの利用を条件にライセンス供与し、この写真に基づく絵の制作を「Vanity Fair」はWarhol氏に委託していた。その後、2016年にPrinceが死亡すると「Vanity Fair」は特集記事の中でWarhol氏の16枚の作品「Prince Series」を掲載した。その際、Andy Warhol財団にはライセンス料が支払われ、Goldsmith氏には支払われていなかった。

地裁においては、Andy Warhol財団による一連の作品にはオリジナルの写真にはない意味や性質がありフェアユースであるとの主張が認められた。しかし、第2巡回区連邦控訴裁判所は、地裁のフェアユース認定は主観的意味（subjective meaning）を強調し過ぎたと判断し、地裁判決を覆していた。

(3) Vidal v. Elster 事件（最高裁係属中）

米国連邦最高裁判所は、6月5日、Steve Elster氏がTシャツを指定商品として商標登録出願したフレーズ「Trump Too Small」について、商標登録

可能か否かが争われている本事件の上訴を許可した。本件出願について、USPTOは、生存中の特定の個人の名前を用いる商標の登録は当該個人が書面で承諾した場合を除き認められないとする商標法第2条（c）の規定に基づき拒絶したものの、CAFCは、出願人の言論の自由が制限されたなどとして拒絶を覆していた。

CAFC判決を不服とするUSPTO（Vidal長官名）は、商標法により特定の商標の登録を禁止することは言論の制限（restriction on speech）なのか否か明確化を求めると最高裁に上訴し、最高裁は上訴を認可した。

なお、2023年2月、USPTOは、政府職員又は公人に批判的な商標に関する出願における商標法第2条（c）の適用を、本件の裁量上訴が終結するまで保留するとの方針を出していた。

4. PTABの審理開始拒否などに関する規則改正案の事前意見募集

USPTOは、4月21日付の官報⁷で、特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR）や付与後レビュー（PGR）の裁量による審理開始の拒否などに関する規則の改正案について意見を求める規則改正の事前通知（Advance Notice of Proposed Rulemaking）を公表した。意見募集は6月20日まで実施され1万4,530件の意見が提出された。これは最近USPTOが行った意見募集の中で非常に多い件数である。特に利潤追求・非競争的な法人によるIPRなどの請求を制限する改正案については、新たな論点であり注目を集めている。

今回検討されている改正案は、IPRやPGRの審理開始に関して、既存の審決例やガイダンスにより運用されている内容（いわゆる Fintiv ルールなど）を規則化するとともに、新たな内容も含んでいる。

今回検討されている改正案の主な内容は以下のとおり。

6 フェアユースと認められるためには、著作物の利用が、商業的目的か非営利の教育目的かなどが考慮される。

7 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-04-21/pdf/2023-08239.pdf>

PTABにおいて審理開始が拒否されるケースの明確化

請求されたIPRなどが以下の①から⑦に該当する場合は、審理開始を拒否することを検討するとしている。①から③については、今回の規則改正の機会に新たに検討されている内容であり、④から⑦については、審決例やガイダンスにより現在運用されている内容の規則化（一部、現在の運用から変更）である。

それぞれの検討内容については、請求人が特許無効を示す説得力ある証拠（compelling evidence）を提示した場合には審理開始が拒否されないといった例外も提案されている。

①特定の利潤追求・非競争的な法人（For-profit, Non-competitive entities）による請求

請求人が以下の要件に該当する場合には審理開始を拒否することを検討するとしている。

- ▶ 利潤追求・非競争的な法人⁸、当該法人の実質的な利害関係者（Real party in interest）、当該法人と内々に通じている者（Privy to that petitioner）、当該法人と実質的な関係（Substantial relationship）を持つあらゆる関係者⁹であること
- ▶ IPRなどを請求している特許について侵害訴訟を提起されていないこと
- ▶ IPRなどを請求している特許について実施や販売をしていないこと

また、請求人がどこかの政府（Any government）からの資金提供、第三者からの訴訟支援などを受けているかについて開示を求める案も検討するとしている。

②中小企業などをはじめとするリソース不足の特許権者の特許に対する請求

中小企業や個人の発明者を保護する観点から、特許権者が以下に該当する場合には審理開始を拒否す

ることを検討するとしている。

- ▶ 特許の発行時に小規模・極小規模事業体の地位を主張し、適時に審理開始の拒否を要求した特許権者であって、IPRなどが請求された前年に極小規模事業体の所得レベルの8倍以下の所得であり、かつIPRなどの請求時に対象となるクレームを商業化していた者

③過去に裁判所又はPTABにおいて、クレームの有効性を支持する判断が下されている特許に対する請求

IPRなどが請求されたクレームと実質的に重複する（Substantially overlap）クレームが、裁判所又はPTABにおいて、有効性を支持する判断が過去に下されていた場合には審理開始を拒否することを検討するとしている。

④連続する請求（Serial Petitions）

過去に請求されたIPRなどで既に提起されている少なくとも1つの対象クレームを含む請求について、審理開始を拒否することを検討するとしている。また、最初の請求と同一の請求人でなくても、連続するIPRなどの請求人が実質的な利害関係者、内々に通じている者、重要な関係にある当事者である場合にも審理開始を拒否することを検討するとしている。

⑤過去に取り上げられた先行技術や議論を提起する請求

特許権者が、同一又は実質的に同一の先行技術や主張が過去にUSPTOによって取り扱われたことを示した場合、IPRなどの請求人がUSPTOによる重大な誤りを立証しない限り、審理開始を拒否することを検討するとしている。

⑥並行する請求（Parallel Petitions）

同一のクレームに対して、同一の請求人、又は実質的な関係を持つ請求人による並行する請求につい

8 内国歳入庁（Internal Revenue Service）の免税資格を持たない法人と定義することを検討するとしている。

9 IPRなどに関係する当事者のつながりをより明確に把握するために「実質的な関係テスト（Substantial relationship test）」を採用することも検討するとしている。

て、並行する請求が必要である正当な理由が示されない限り、審理開始を拒否することを検討するとしている。また、IPRなどの請求書に文字数制限があるために並行する請求書が提出されることがあるという実態から、追加料金を支払うことで文字数の上限を引き上げることを検討するとしている。

⑦裁判所において特許権侵害訴訟が進行中の特許についての請求

従来からPTABの手続については、裁判所に特許権侵害訴訟が併存する場合にPTABが審理を開始するか否かを判断する際には、訴訟公判日とIPRなどの審決予定日との関係や扱われている問題の重複など（いわゆるFintivルール）を考慮する運用がなされている。また、2022年6月には上記の要素の適用方法を明確にするための暫定ガイダンス¹⁰をUSPTOが公表し運用されている。今回の規則改正案では、Fintivルール及び暫定ガイダンスを規則化することが検討されており、また、現在の運用の一部について変更が検討されている。

審理開始が拒否されないケースとしては現在の運用と同様に、並行手続が国際貿易委員会（ITC）での手続である場合とすることが検討されている。また、PGRと裁判所における特許権侵害訴訟が併存する場合には、PGRの審理開始を拒否しないとすると改正が検討されている。

一方、審理開始が拒否され得るケースとしては、以下の2つの案が検討されている。いずれの案についても、裁判所とPTABとで同じ無効理由を提起しないことを当事者が広範に同意した場合やIPRの請求人が特許無効を示す説得力ある証拠を提示した場合などは審理開始を拒否しないとすることが検討されている。

案①：明確で予見可能なルールのみで運用する

裁判所の公判までにかかる期間の中央値に基づき、公判が、PTABにおける審決の予定期限前に行われる可能性が高いと判断した場合には、PTABの審理開始が拒否される。

案②：明確で予見可能なルール及び他の要素を考慮し運用する

裁判所の公判日とPTABの審決予定日の要素に加え、以下の点¹¹を考慮する。

- ◇訴訟において裁判所・当事者がどの程度のリソースを費やしているか
- ◇訴訟で審理されている問題とIPRで提起された問題は重複しているか
- ◇PTABの裁量権行使に影響を及ぼすその他の要因があるか

その他の規則改正案

▶審理開始の拒否に関する申し立てに関する手続方法の変更

現在、PTABによる審理開始の拒否の考慮要素に関する当事者からの説明は、無効理由の主張や応答と同じ書面・プロセスにより行われているが、別のプロセスで議論を行えるようにすることを検討している。これによりIPRの請求書などにおける文字数制限の中で無効理由に関するより詳細な議論が可能になるとしている。

また、当事者によって審理開始の拒否に関する議論が提起されなかったとしても、PTABが自発的に当該議論を提起できるようにすることを検討している。

▶和解に関する文書の提出義務

現在、PTABにおける審理開始決定後の和解関係の書面については提出が義務付けられているが、審理開始の決定前においても、和解契約や当事者間の理解を確認した書面などのコピーの提出を要求することを検討している。これにより米国連邦取引委員会（FTC）や米国司法省と協力して、反トラスト法の執行に役立てることができると説明している。

5. 特許・商標関係手数料の改定案

USPTOは特許・商標の関係手数料について、改定案を公表した。特許は4月20日、商標は5月8日にUSPTOのウェブサイト¹²で公表された。

10 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_2.pdf

11 Fintivルールの③、④、⑥の要素

今回の改定案では、多くの手続で手数料の引き上げが提案されている。USPTOは引き上げの理由として、2022年12月に成立したUnleashing American Innovators Act of 2022 (UAIA)に基づく小規模・極小規模事業者向けの料金軽減率の拡大¹³及び米国経済のインフレによるUSPTOの運営費の増加を挙げている。

今後は、特許及び商標の諮問委員会 (Public Advisory Committee) によるレビュー、改定案の意見募集などのプロセスを経て、特許は2025年1月、商標は2024年11月の施行予定としている。

特許関係の手数料では、多くの手続について5%程度の引き上げが提案されているとともに、デザイン特許の出願関係手数料や継続審査請求 (RCE: Request for Continued Examination) を複数回行う際の手数料など、一部の手続については大幅な引き上げが提案されている。PTABにおける当事者系レビュー (IPR) や付与後レビュー (PGR) 関係の手数料についても、一律25%の引き上げが提案されている。また、優先日から一定期間経過後に行う出願 (継続性出願) の手数料などの新設が提案されている。

商標関係の手数料についても幅広く引き上げが提案されており、審査段階での第三者による情報提供の手数料など、一部の手続については大幅な引き上げが提案されている。また、いくつかの新たな手数料も提案されている。

引き上げ金額の大きい手数料や新設される主な手数料は以下のとおり¹⁴。

●特許関係手数料

	現行	改定案
優先日から3年以上経過した出願 (継続性出願) の手数料	-	\$1,500
優先日から7年以上経過した出願 (継続性出願) の手数料	-	\$3,000

継続審査の請求料 (1回目)	\$1,360	\$1,500
継続審査の請求料 (2回目)	\$2,000	\$2,500
継続審査の請求料 (3回目)	\$2,000	\$3,600
医薬品など関連の特許期間延長出願料	\$1,180	\$6,700
ターミナルディスクレーム ¹⁵ (ファーストアクション前)	\$170	\$200
(ファイナルアクション前)	\$170	\$500
(ファイナルアクション後)	\$170	\$800
(審判請求時・審判請求後)	\$170	\$1,100
(特許付与後)	\$170	\$1,400

●デザイン特許関係手数料

	現行	改定案
デザイン特許 出願手数料	\$220	\$300
デザイン特許 サーチ手数料	\$160	\$300
デザイン特許 審査手数料	\$640	\$700
デザイン特許 発行料	\$740	\$1,300
出願～登録まで合計	\$1,760	\$2,600

●PTAB関係手数料

	現行	改定案
IPR請求料 (クレーム数20未満)	\$19,000	\$23,750
(20以上の場合の1クレーム当たりの追加手数料)	\$375	\$470
IPR審理開始決定後の手数料 (クレーム数20未満)	\$22,500	\$28,125
(20以上の場合の1クレーム当たりの追加手数料)	\$750	\$940
IPR請求書における文字数上限の追加 (7,000語追加)	-	\$11,875
(審理が開始された場合)	-	\$14,065
IPR請求書における文字数上限の追加 (14,000語追加)	-	\$23,750
(審理が開始された場合)	-	\$28,125
PTAB審決の長官レビュー請求料	-	\$440

●商標関係手数料

	現行	改定案
出願時に指定商品・役務に関する情報に不備があった場合の手数料	-	\$100

12 <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting>

13 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230328.pdf

14 改定される料金の一覧は以下を参照

(特許関係) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Proposed-Patent-Fee-Adjustments-PH2023.xlsx>

(商標関係) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Proposed-Trademark-Fee-Adjustments-PH2023.xlsx>

15 USPTOから非法定型二重特許であると指摘された場合に、後の特許の満了日を先の特許の満了日に揃える期間放棄の手続

出願時に1区分における文字数が1,000文字を超える場合の手数料	-	\$200
権利の更新手数料	\$300	\$350
更新時の使用宣誓書のための手数料(電子)	\$225	\$300
審査段階での第三者による情報提供の手数料	\$50	\$250

6. 意匠の代理人資格の制度を創設する規則改正案

USPTOは、5月16日付の官報¹⁶で、意匠（デザイン特許）の代理人資格の制度を特許（実用特許）とは別に創設する特許規則案を公表した。規則案への意見は2023年8月14日まで受け付けるとしている。現在、USPTOに対して代理人として特許関係手続を行うには、実用特許・デザイン特許の区別なくUSPTOが行う登録試験（いわゆる Patent Bar Exam）に合格した上で、USPTOに代理人として登録される必要がある。Patent Bar Examの受験資格として、現在は工学、化学、物理学など、理工系の学士以上の学位取得や、理工系の科目習得などが求められている。

改正案では、受験資格として新たに工業デザイン、製品デザイン、建築、美術（fine/studio arts）、応用美術、グラフィックデザイン、美術教育のデザイン系の学士以上の学位取得も認めるとしている。デザイン系の学位で受験し合格した場合には、デザイン特許に関する業務のみを行うことができるとしている。

デザイン特許の代理人資格の制度の創設については、USPTOが2022年10月18日から意見募集¹⁷を開始しており、2023年1月31日に意見募集を終了していた。USPTOによると、意見募集に対して21件のコメントが寄せられ、そのうち13件が賛成する意見であったとしている。賛成の理由としては、

デザイン特許の代理人の質・代表性（Representation）が高まること、代理人間の競争が促進され、デザイン特許の取得コストが下がること、出願人のニーズに合わせた経歴を持つ代理人が増えることなどが挙げられたとしている。

USPTOのVidal長官は、「デザイン分野で活躍する人々の経歴に即したデザイン特許の代理人制度を創設することで、USPTOに対する手続への参加機会を拡大し、付与する知財の頑強性と信頼性をより確保できる」と発言している。

7. USPTOの5カ年戦略計画（2022～2026年度）

USPTOは、6月7日付のプレスリリース¹⁸で、2022～2026年度の戦略計画¹⁹を公表した。連邦政府機関は、政府業績結果法²⁰（GPRA）に基づき最低5年間の中期計画の作成が義務付けられ、同法ではさらに最低3年ごとに戦略計画を見直すこととされている。今般の計画は2018～2022年度の計画²¹を見直すものである。前回のワシントン便りに記載したとおり、2023年1月に計画案が公表²²され、意見募集を経て公表された。計画案からの大きな変更はない。

今回の計画では、審査の質や適時性の最適化といった目標に加え知財関係者の多様性・包摂性を高めるための目標も多く記載されている。USPTOのVidal長官は戦略計画の公表に当たり「長官としての2年目は『インパクト』に焦点を当てたい。私たちは未来に向けてUSPTOを再構築していく。この計画は、私たちが最大の成果を達成するための方法を明確に示すものである」と発言している。

戦略計画に掲げられたUSPTOのミッション・ビジョン及びそれらを達成するためのGoal・目標や主な戦略は以下のとおり。

なお、戦略計画には、目標の達成度を測るための

16 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-05-16/pdf/2023-10410.pdf>

17 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2022/20221028.pdf

18 <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/united-states-patent-and-trademark-office-releases-2022-2026-strategic-plan>

19 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_2022-2026_Strategic_Plan.pdf

20 Government Performance and Result Act of 1993 (GPRA)

21 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_2018-2022_Strategic_Plan.pdf

22 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2023/20230110.pdf

KPIも記載されているが、目指す数値は記載されていない。例えば、Goal2・目標1の「強固で信頼できる特許の発行」については、KPIとして「求められている特許審査期間の遵守率」があると記載されているが、具体的に何%を目指すのかは記載されていない。

ミッション：

米国のイノベーション・包括的な資本主義を推進する。国際競争力を高める。

ビジョン：

米国の潜在能力を解き放つ。

Goal1：包括的な米国イノベーション及び国際競争の推進

目標1：国際的なイノベーションのリーダーとしての米国の役割の強化

主な戦略：

- ▶米国が注力すべき主要技術を特定し、その分野におけるイノベーションと知財保護を支援する。
- ▶米国発明が適時に権利化されるために、他国と協力しながら能力開発や研修を実施する。

目標2：様々なリソースへのアクセス性の向上を通じた包摂性の推進

主な戦略：

- ▶多面的なアウトリーチキャンペーンを実施する。
- ▶プロボノ活動（無料支援活動）やロースクールと協働した無料法律相談サービスを拡大する。

目標3：イノベーションのマインドセットの育成

主な戦略：

- ▶知財教育のリソースを強化し、多くの人々がアクセス可能なものとする。
- ▶高校生、大学生、法科大学院生に有給の職業訓練とインターンシップの機会を拡大する。

Goal2：信頼性の高い権利の効率的な発行

目標1：強固で信頼できる特許の発行

主な戦略：

- ▶AIとRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の特許システムへの統合を通じて、審査の効率化を実現する。

▶審査官とPTAB間のフィードバックの仕組みを強化する。

▶複合的な技術に関する出願に対応するため、技術部門間の協力を強化する。

目標2：正確で信頼性の高い商標の発行

主な戦略：

- ▶AIとRPAの商標システムへの統合を通じて、審査の効率化を実現する。
- ▶審査プロセスにおける非弁護士（パラリーガルなど）の活用を拡大する。

目標3及び4：特許及び商標の審査期間の改善

主な戦略：

- ▶審査リソースを予測される審査件数に整合させる。
- ▶自動化などの技術を活用し、審査プロセスを再構築する。

目標5：特許・商標出願プロセスの最適化による出願人などの効率化の向上

主な戦略：

- ▶出願人などのための電子サービスのツールを強化する。
- ▶効率的な審判手続を可能とする手続方法やIT技術を展開する。

Goal3：新たな脅威や持続的な脅威に対する権利保護の促進

目標1：特許に関する不正行為や乱用への対応

主な戦略：

- ▶出願動向を詳細に分析し、乱用を検知し抑制する。
- ▶審判手続の乱用に対処するために規定などを明確化する。

目標2：商標登録の完全性の保護

主な戦略：

- ▶商標に関する詐欺的行為に対応するためのUSPTOの能力を高める。
- ▶商標近代化法（TMA）により導入された不使用取消手続を促進する。

目標3：エンフォースメントの改善及び知財関連の犯罪や侵害を減らすためのパートナーシップ強化

主な戦略：

- ▶政府全体で協力し、海賊行為と偽造の危険性に

関する意識向上プログラムを実施する。

- ▶エンフォースメントに関するトレーニングを提供する。

目標4：グローバルなエンフォースメントの改善及びパートナーシップの強化

主な戦略：

- ▶外国政府に対し知財の保護とエンフォースメント強化のための研修と技術支援を提供する。

目標5：法律の整備と施行の支援

主な戦略：

- ▶議会及び司法府における動向を注視する。
- ▶知財システムを改善する政策と立法について他の政府機関及びその他利害関係者を巻き込む。

目標6：ステークホルダーによる知財保護のための支援の拡充

主な戦略：

- ▶新規の権利所有者に効果的な知財保護の方法に関する情報を提供する。
- ▶オンライン販売業者と協力し効果的に知財を保護する方法を検討する。

Goal4：好影響を与えるイノベーションの創出

目標1：権利保護を希望する者が利用可能なリソースを特定するための支援

主な戦略：

- ▶他の政府機関や民間団体と協力し、クリエイターや起業家などと知財をつなげる。
- ▶発明者と投資家を結び付けるためのアウトリーチ活動を強化する。

目標2：政府が資金提供するイノベーションの保護の促進

主な戦略：

- ▶政府の研究開発機関及び助成金交付機関とのパートナーシップを強化する。

目標3：国内外の知財エコシステムを促進するためのリーダーシップの発揮

主な戦略：

- ▶議会や政府機関と協力し、知財システムを改善する政策立案を促進する。
- ▶貿易協定などにおける強力な知的財産条項の交

渉を支援する。

Goal5：庁業務の最大化による職員及び顧客満足度の向上

目標1：生産性、健康や包摂性などバランスのとれた職員満足度の創出

主な戦略：

- ▶職員が仕事で成功できるようトレーニングやツールを提供する。
- ▶職員への研修、コーチングやメンタリングを通じたリーダーシップ育成の戦略とプロセスを確立する。

目標2：優れたカスタマーエクスペリエンス（CX）の公平な提供

主な戦略：

- ▶CXのベストプラクティスを庁のサービスに取り入れる。
- ▶多様な顧客からの評価を収集するためにCX調査を実施する。

目標3：最新のITインフラとアプリケーションの開発

主な戦略：

- ▶コスト効率の高い最新のクラウド技術を活用し、安全で復旧能力の高いシステムを提供する。
- ▶自動化とAIを活用してビジネスプロセスを強化する。

目標4：データの利活用を高めることによるアカウンタビリティなどの向上

主な戦略：

- ▶組織全体で共有されるデータの管理手法を確立する。
- ▶効率的で安全なデータアクセスを可能にする。

目標5：リソースミッションの成功

主な戦略：

- ▶収益と費用のバランスを戦略的にとり、リターンを最適化し、財務上のリスクを軽減する。
- ▶資源配分の決定において、業務改革を優先する。

8. おわりに

冒頭で述べたとおり、筆者は2020年7月から3年間、米国に滞在する機会を得た。滞在1年目は新型

コロナ感染症の感染拡大の影響から人と対面で会うことが難しく、もどかしく感じていた。しかし、2年目からは次第に対面のイベントが再開され、特に3年目は多くの人と対面で会えるようになった。米国内だけであったが文字どおり東西南北の各地で会議が開催され、マサチューセッツ州ボストン（北東）、ワシントン州シアトル（北西）、フロリダ州ネイプルズ（南東）、カリフォルニア州サンディエゴ（南西）などで多くの米国知財関係者に会うことができた。

実際に米国知財関係者と会ってみて、筆者は関係者の層の厚さを感じるが多かった。出身地、性別、年齢、取り扱い分野（出願・訴訟・ライセンス・調査など）などが異なる様々な人が米国知財業界を盛り上げていることを実感した。例えば、前USPTO長官のIancu氏はルーマニア出身であったり、現USPTO長官のVidal氏は女性であったり、現CAFC判事のNewman氏は96歳であったりするのは象徴的であるし、次代を担うであろう若い実務家も世界各国から来ていた。米国知財業界が盛り上がる背景は、知財以外の大きなものも含めて様々にある。例えば、米国は移民の受け入れを続けている、経済が成長している、基本的にイノベーションやそれを保護する知財の重要性を認めている、知財訴訟が多数ある、知財業界で得られる収入に魅力がある、知財業界に魅力を感じた時に学び直しの機会があることなどが考えられるだろう。

この3年間、トランプ政権からバイデン政権への交代によって、大きな政策が動くことも実感できた。最も大きかった政策変更は、新型コロナウイルス感染症に関する知財について、知財保護の義務を一部免除するいわゆる TRIPS ウェイパー提案をバイデン政

権が支持したことであった。米国が対外的に知財保護を弱める判断をしたことは筆者にも衝撃的なニュースであった。また、USPTO長官がVidal氏に交代して、多様性・包摂性に関する施策やメッセージが非常に多くなったことも興味深い変化であった。

一方で、政権交代を経ても米中デカップリングの流れは変わらなかった。連邦議会では、米国の知財が中国に窃取されることを懸念した議論が繰り返行われた。もしも何らかの規制が導入される場合は、中国のみでなく日本を含めた外国企業が規制の対象になってしまう可能性があるため注視が必要である。米中デカップリングの問題に限らないが、知財に関しても、規制導入や制度改正などの動きがあるとしたら次期大統領選挙や現議会会期末が近い2024年末頃になるのではないかと筆者は見ている。

最後に、米国ではこの3年間に、今後のイノベーションへの投資を促す大規模な法律が複数成立した。インフラ投資雇用法²³、CHIPS プラス法²⁴、インフレ削減法²⁵などである。米国企業はこれらの法律が掲げているグリーン分野、半導体分野などに積極的に投資をしていくことが予想される。米国における日本企業の知財活動を見ていると、筆者が米国にいた3年間でも、従来の出願や訴訟の対応のみでなく、大学・公的研究機関・スタートアップとの連携や投資のような幅広いものに変わりつつあると感じた。今後、日本企業が、時には米国のスタートアップなどの活力を利用しながら、米国での投資の機会を逃すことなく、イノベーションの観点でも事業・知財の観点でも良いポジションを取っていただけることを期待して筆者からのワシントン便りを終えたい。

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月から2023年6月まで冒頭頁の職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。2023年7月から特許庁審査第一部計測の距離測定技術担当室長。

23 <https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/a742938642a1f4b2.html>

24 <https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/50bd3e1715a7131c.html>

25 <https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/7ca0a0d6239fd9c4.html>