

米国における知的財産情勢 ～特許制度改革の現状～

2008年8月28日

特許庁 澤井智毅

概要

- I. 大統領候補、知財に関する公約
- II. 米国建国と特許制度
- III. 知財への関心の高まりとPTOの拡充
- IV. 特許制度改革の背景
- V. 改革に向けた主要な論点と議会審議
- VI. 今後の見通し

大統領候補、知財に関する公約

民主党

バラック・オバマ

上院議員(04年～) イリノイ州



「次世代のための技術とイノベーション」を公約。米競争力強化の視点から特許制度改革にも言及(07年11月)

- 21世紀における国際競争力を確保する上で、適時に高品質な特許が不可欠。
- 特許の予見性と明確性を高め、米国のイノベーションを促進する環境を構築する。
- 米国特許商標庁(USPTO)のリソースの強化及び公衆によるレビュー制度を通じ、イノベーションの障害とも言える不確実・不経済な訴訟を減らす。
- 仮に疑わしき特許が行使された場合には、USPTOが特許の有効性について判断しうる低廉かつ適時の行政手続きを導入する。
- 中国での海賊版被害の現状を踏まえ、外国市場における知的財産保護の確保に向けて積極的に取り組む。

(参考)バイデン上院議員(副大統領候補)

8月25日付WP紙によれば、プロ著作権の立場。サテライト及びインターネット・ラジオからの音楽録音等を規制するRIAA支援法案(S256)の共同提案者。

共和党

ジョン・マケイン

上院議員(86年～) アリゾナ州



技術政策を発表。「米国は建国以来、特許制度とともに歩んできた」としつつ、米国知財の効率的保護と「特許制度改革」を公約(08年8月)

- 特許商標庁のワークロードの増加は特許の質を下げる。適時・高品質な特許を付与すべく、同庁のリソースを強化し、質の高い審査官を育成する。
- 知財保護は、グローバル経済下、イノベーターに重要。知財に係る報酬を公正に確保しうるよう、世界規模での知的財産保護を追求。所要の国際協定やエンフォースメントの取組みを求める。
- 特許権への異議を訴訟で争う現状はコスト高として、政府が有効な特許のみを付与しうる低廉かつ信頼性のある異議申立手続きを提供する。
- 開かれた公正な通商を推進すべく、海賊版の厳重な取り締まりを支援する。

(参考)かつてIT分野著名ジャーナリストとのインタビューにおいて、「自身が大統領となれば、その権力の全てを知的財産保護に傾ける」と発言(07年11月)

建国と共に歩む特許制度(1)

■ 合衆国憲法 第1条第8節 (1788年)

連邦議会は次の権限を有する。

(八) 著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、科学および技術の進歩を促進すること。

■ 初のワシントン大統領一般教書演説(1790年1月)

農業や商業、製造業の発展に触れつつ、新しく有用な発明の技術導入を奨励するよう議会に要求。

■ 米国特許法制定(1790年4月)

ジェファソン国務長官(後の第三代大統領)が陸軍長官、司法長官と共に最初の特許審査官。その後、滞貨対策のために無審査登録制度に(1793年)。

シャファースンの靴箱(於USPTO博物館)



建国と共に歩む特許制度(2)

■ 審査制度復活、米国特許庁誕生(1836年)

上院報告書「無審査主義による4つの弊害」

- ・極めて多くの特許権が無意味で無効。権利相互に抵触。
- ・ごく平凡な発明の独占が横行、真の特許権者や社会が混乱。
- ・膨大な数の特許訴訟と監視負担の増大。
- ・深刻さを増すフロード(詐欺)への道を開く。

■ リンカーン(後の第16代大統領)の言葉

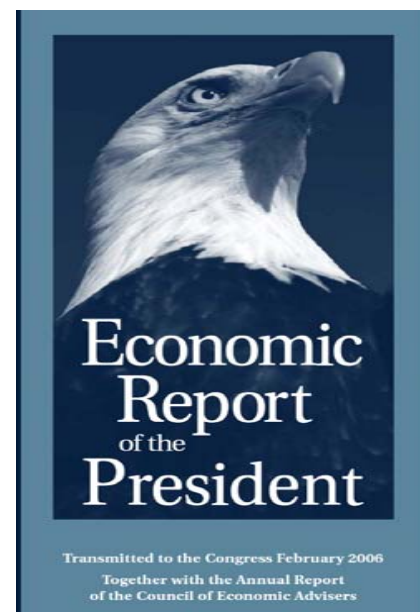
「特許制度は天才という炎に利益という油を注ぐもの」(1859年2月)



リンカーンの言葉を刻む石碑(米商務省ビル、DC15番通り側エントランス)

現政権も知財への関心は高い 大統領経済報告に知財を章立て(06年2月)

- 大統領経済諮問委員会報告(06年版)に金融、農業、エネルギー等と並び、「**経済における知的財産の役割**」と題し、新たに章立て。
- 民間シンクタンクによる定量分析(米国における知財の価値は**5~5.5兆ドル**等)を積極的に取り入れるなど、知財の価値を分かり易く記述。
- 政策課題として、**①特許付与の完全性の追求**と**②模倣品海賊版対策**を指摘。
- 「より明確でより強化された知的財産権は、技術革新を促進。知的財産法は、引き続き米国ひいては世界の経済成長を促す」と結ぶ。



特許商標庁 (USPTO) のリソースの拡充

- 審査官増員: 特許出願が急増する中、特許付与の完全性(特許の質の向上)を追求すべく、審査官を大量増員。他の連邦職員に比し好待遇※により、07年度は昨年同水準の1,215名の特許審査官を採用(日本国特許庁審査部総員規模に匹敵)。

※初任給(年俸): US\$70,190(加えて、年\$9,900のボーナスを4年間支給)(電気工学、コンピュータ工学専攻の修士了の場合)

	05年度	06年度	07年度	増減(06-07)
政府職員(federal employees)	7,363	8,189	8,913	+724
うち特許審査官	4,177	4,779	5,376	+597
うち意匠審査官	81	104	101	-3
うち商標審査官	357	413	404	-9
契約職員(contract employees)	3,687	3,817	NA	NA

(参考)日本国特許庁(JPO) 定員数2,800名 (うち特許審査官1,567名)(19年度)

- 予算大幅増: 安全保障予算の伸び率を超える毎年1割弱のUSPTO予算増。09年度予算要求額は2,075百万ドル(約2,200億円)(JPO予算: 1228億(平成20年度予算))

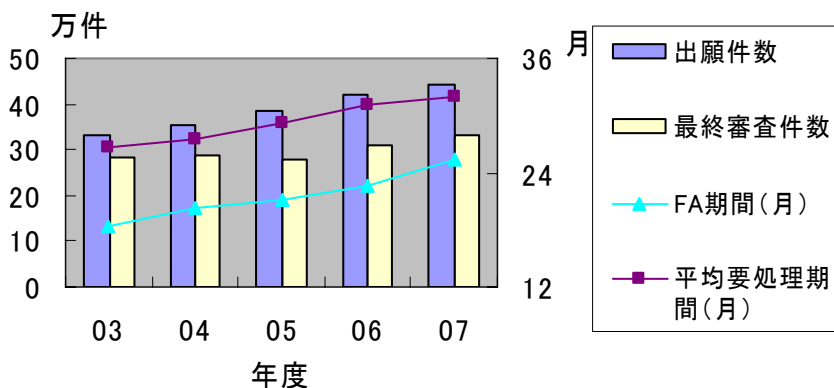
単位: 千ドル

	04年度	05年度	06年度	07年度	08年度
歳出予算額	1,222,460	1,554,754	1,683,086	1,771,000	1,915,500

(参考) 出願件数の急増

- 特許出願: 年平均8%(過去3年の平均)の急増。日本を超えて世界一の特許出願大国に。その約半数(47%)は米国外からの出願。日本発は全体の17%(独5.0%、韓4.7%、台4.7%、加2.3%)。最大の海外ユーザー。
- 審査期間は長期化傾向。

特許出願件数、審査件数、審査期間の推移



年度	2003	2004	2005	2006	2007
特許出願件数	333,452	355,527	384,228	419,760	440,617
最終審査件数	284,470	287,188	279,345	309,689	333,819
FA期間(月)	18.3	20.2	21.1	22.6	25.3
平均審査期間(月)	26.7	27.6	29.1	31.1	31.9

- 意匠・商標出願: 特許同様に、意匠・商標出願も増加傾向。審査期間は改善の兆し。

年度	2003	2004	2005	2006	2007
意匠出願件数	21,966	23,457	25,304	25,853	26,626
最終審査件数	19,165	17,733	19,493	22,846	28,408
FA期間(月)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
平均審査期間(月)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

年度	2003	2004	2005	2006	2007
商標出願件数	218,569	244,848	258,527	275,790	298,796
最終審査件数	267,218	298,489	323,501	354,775	394,368
FA期間(月)	5.4	6.6	6.3	4.8	2.9
平均審査期間(月)	19.8	19.5	19.6	18.0	15.1

特許制度改革に向けた動き

～制度近代化に向けた19世紀以来の制度改革～

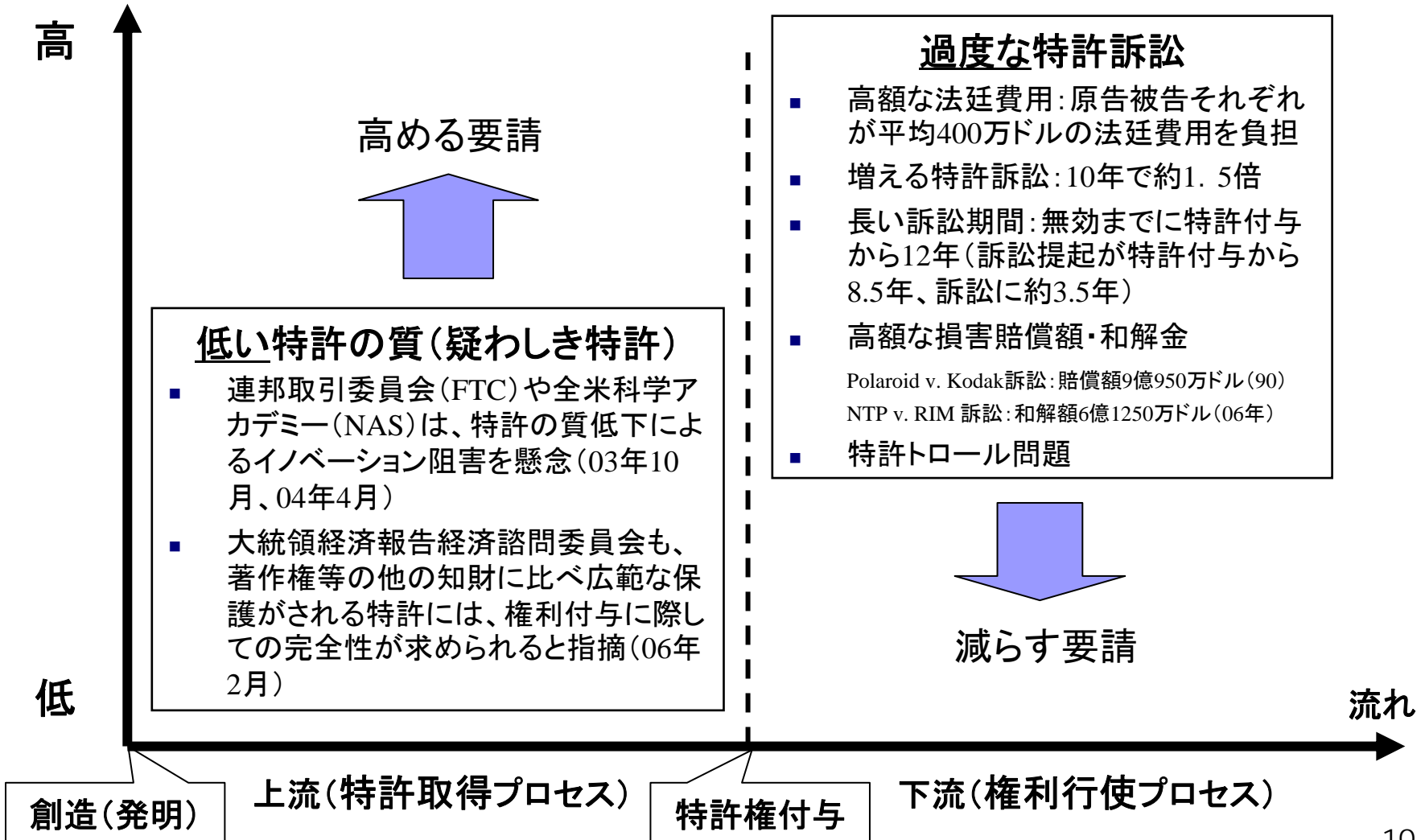
改革の目的:

1. 特許の質向上
2. 過度な特許訴訟の改善
3. 制度の国際調和※

※参考: 制度調和に向けた日米関係

- 85年の制度調和に向けた「特許法条約」の交渉以降、日本は欧州と共に、米国の特異な制度是正を求める。米も歩み寄る。
- 政権交代を機に、94年1月、ブラウン商務長官(当時)は、「米国は先発明主義を堅持する」の発言で国際的議論は頓挫(背後にヒラリー・クリントン)。
- 日本は二国間交渉に軸足、94年日米特許合意、米はサブマリン特許是正を約す。但し、未だ米は完全に履行せず。

制度改革に向けた背景と要請 (権利付与前後の不均衡の是正)



パテント・トロール問題の一例

(1) ブラックベリー事件(06年3月3日和解)

- 携帯端末ブラックベリー(カナダRIM社製)の電子メールの送信方法とそのシステムに対し、特許保有会社のNTP社が、自社特許権を侵害しているとして、01年に提訴。
- 同社特許に無効の蓋然性があったものの、差し戻し審の連邦地裁判事は期日を指定し差止発令の可能性を示唆しつつ和解を勧告。
- RIM社はNTP社に対し、06年3月、6億1250万ドルの莫大な和解金支払に合意。



(2) イーベイ事件(06年5月15日最高裁判決)

- 米オンラインオークション大手イーベイ社の「Buy it now機能」(固定価格による即売機能)に対する特許侵害訴訟(01年メルクエクスチェンジ社により提訴)。
- 連邦地裁は、特許保有会社メルクエクスチェンジ社の特許をイーベイ社が侵害しているとしたものの、差止発令せず、損害賠償(3,500万ドル)のみを課した(03年5月)。
- 他方、控訴審であるCAFCは、公益保護が求められる場合を除き、原則として特許侵害が認められた場合は自動的に差止命令を発令しなければならないとの従前の原則論に立ち、損害賠償(2,500万ドル)に加え、同命令が必要と判断(05年3月)。
- 連邦最高裁は、米国特許法283条規定の差止発令におけるエクイティ(衡平法)の判断に際しても、伝統的な四要素試験を行うべきと判示(06年5月)。

(四要素試験)

- ① 耐え難い損害(irreparable injury)を被ること、
 - ② その損害は、損害賠償だけでは救済が不十分となること、
 - ③ 原告・被告双方の困窮程度の均衡(balance of hardship)を考慮すること、
 - ④ 差止めを行っても公益(public interest)が損なわれないこと
- IT業界が求め、特許制度改革の最大の争点とされた「差止規定」の改正論議に一応の終止符。トロール対策にも寄与。



トロール問題に対する留意点

～はたしてパテント・トロールは悪か？～

- **パテント・トロールの定義が困難かつ曖昧。**
 - パテント・トロール＝自らは事業(製品化等)を実施せず、他者が事業を実施した際に、自らの保有特許を根拠に、損害賠償や差し止め、高額な和解金を求める者(トロールとは、地下や洞窟に潜む怪物、北欧の伝説)。
 - 古くはバーコード特許に基づき、多くの企業から和解金等を獲得したレメルソンの行為(特許サブマリン問題としても知られる)。
- **パテント・トロール問題は大企業の論ではないか。**
 - 同用語の名付け親は、Intel社Peter Detkin副社長(01年当時)。
 - 90年代後半より多数付与されたビジネス方法特許に苦慮したIT系主要企業が問題提起。
- **大学やスタートアップ企業はトロールか。**
 - 大学研究機関、スタートアップ企業、個人発明家など、自らの事業実施より、実施権譲渡を求める特許権者は悪か。また、休眠特許を発掘し、事業連携を促す特許流通事業は問題か。
 - トロール問題を喧伝することは米国イノベーションの芽を摘むことになるとして、改革議論当初に比べ、議会等米国内では同用語の利用には慎重。
 - 我が国では悪名高きレメルソンだが、「インベンターのおスカー」とも称される「\$500,000 Lemelson-MIT Prize」により発明奨励(マサチューセッツ工科大学)。
- **正当な特許権の行使が悪ではなく、陳腐な技術にも特許が付与される現状が問題ではないか。**
 - 改革議論当初以上に「特許の質」問題がクローズアップされる所以。

(参考)トヨタハイブリッドITC事件に見る原告企業の株価の動き

ソロモン・テクノロジーズ社 株価推移(05年8月~07年7月の二年間)



Source: Yahoo Finance URL <http://finance.yahoo.com/> (07年7月19日)

- 株価推移に見られるように市場は本件に係る高額和解を予想。
- トヨタは和解には応じず、控訴審においても勝訴(控訴棄却)(08年5月)



不当な提訴・要求には安易に屈しないとの姿勢が、濫訴やトロールを抑止

米国特許制度改革に向けたこれまでの主な動き

	議会	司法	政府
2005	4/19/04 全米科学アカデミー(NAS)レポート「 21世紀の特許制度 」、制度調和をはじめとした包括的な制度改革などを議会に勧告。		
	6/9/05 特許改革法案(スミス法案、HR2795)下院に上程。以来、上下院共に累次公聴会を開催。 9/1/05 一部産業界が連携し、Coalition Printを提出。知的財産権者協会(IPO)が支持するなど、正式な法案ではないが、以後、同Printを前提に議論。		
2006	8/3/06 下院に遅れること一年、特許改革法案(ハッチ法案、S3818)上院に上程。	3/3/06 ブラックベリー事件 6億1250万ドルで和解。	2/13/06 大統領経済報告 「経済における知的財産の役割」を章立て。
	12/8/06 第109議会閉会、特許改革法案 審議未了により廃案 。	5/15/06 イーベイ事件 最高裁判決(CAFC判決破棄差し戻し)、差止発令に関し従来のCAFCの原則を修正。	
2007	4/18/07 特許改革法案2007(HR1908、S1145) を両院に同内容にて上程。以来、上下院において、累次公聴会を開催。	4/30/07 KSR事件 、連邦最高裁は本件特許の進歩性を認めず、CAFCに差し戻し。	5/16/07 商務省・特許商標庁 、パーマン下院知財小委員長に、先願主義移行は時期尚早、全件公開制度導入には躊躇と見解。
	5/16/07 特許改革法案2007(HR1908)、下院司法委知財小委においてマークアップ。	5/3/07 CAFCミッチェル首席判事、レーヒ、パーマンに損害賠償規定改正に反対の意を表明。	9/6/07 行政予算管理局 、制度近代化に向けた改革を支持するも、損害賠償規定の改正には反対の意を表明。
	7/18/07 特許改革法案、 下院司法委員会を通過 。翌7月19日、 上院司法委員会を通過 。	10/31/07 VA東部連邦地裁、継続出願及びクレーム制限に関する新規則の施行を差し止める仮処分	
	9/7/07 下院本会議 HR1908法案を可決(賛成220-反対175)		
2008	1/22/08 リード多数党院内総務 、特許改革法案を景気刺激法案に継ぐ重要法案と明言。		2/4/08 商務省・特許商標庁 、レーヒ下院司法委員長に、損害賠償規定改正に反対表明。
	4/8/08 レーヒ上院司法委員長、法案成立が困難になったと表明		4/3/08 商務長官 、レーヒ上院司法委員長にAQS条項の採用を強く求める

包括的・抜本的な特許改革法案

～19世紀以来の改革とも称される内容～

1. 超党派法案であることを強調

- 07年4月17日、両院にて同日に同内容の法案を上程。
- 両院司法委の有力者である**民主党**のレーヒー上院司法委員長(バーモント)、バーマン下院司法委知的財産小委員長(カリフォルニア)、**共和党**のハッチ上院議員(前司法委知的財産小委員長)(ユタ)、スミス下院司法委少数党筆頭委員(テキサス)が、揃い踏みで共同記者発表を行うなど、超党派法案を強調。

包括的・抜本的な特許改革法案

～19世紀以来の改革とも称される内容～

2. 包括的かつ抜本的な内容

第110会期上下院提出時の法案内容(HR1908,S1145)

- 先願主義の導入※
- ヒルマードクトリンの是正※
- 発明者以外による出願
- 損害賠償算定条項の改正と三倍賠償の制限
- 先使用权の分野拡大
- 出願18ヶ月後の全件公開※
- 特許付与後異議申立制度の制定※
- 裁判管轄規定の改正
- 特許のクレーム解釈問題の中間上訴の許容
- 実質的なルールメイキングを行う権限をUSPTOに付与

※日米規制改革及び競争政策イニシアティブ対米要望事項

主要論点：損害賠償額算定

損害賠償を如何に減らすか、他方、侵害し得になるのでは。

改正推進派（IT・ソフト、金融業界）

- 裁判所の寛大とも言える過剰な損害賠償額の算定を懸念、既知の技術を組み合わせた発明に対し、「先行技術に対する具体的な貢献」を踏まえ算定すべきとの立場。

改正反対派（医薬・バイオ業界、現政権、CAFC）

- 改正案は、イノベーションに対する報酬を減らし、特許権侵害を助長するなど予期せぬ結果を招く（侵害し特）との立場。
- 米国が、貿易相手国に対して知的財産保護と権利行使の強化を求めているときに、米国が知的財産権を弱めようとしているとした誤ったメッセージを発信。
- 柔軟性を欠き、裁判所として対応困難。

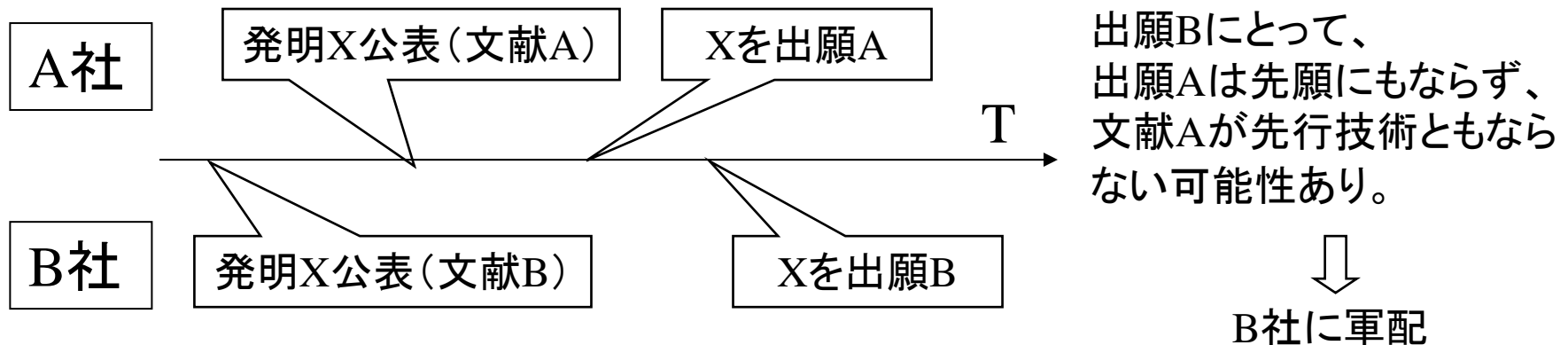
主要論点：先願主義、下院にトリガー条項 下院法案に先願主義移行への条件、画餅に帰す虞。

- 先願主義導入、米産業界歓迎。中小・個人は意外に静か。
- 下院法案には、先願主義施行の要件として、「日本・欧州の特許制度が米国型グレースピリオドと実質的に等しい制度を導入した」旨の大統領見解(大統領命令)が必要と明記(トリガー条項)。
 - 先願主義導入を制度調和に向けた国際的な交渉材料とすべきとの政権側の要請に応えたもの。
 - 米ユーザーは、先願主義が画餅に帰すと反発。
 - 現行の上院法案には、トリガー条項が盛り込まれていない、このため同政権は改めてトリガー条項導入を要請(08年2月)。

主要論点：グレースピリオド

依然として、複雑な制度に。

- WARF(ウィスコンシン大学学外団体)等の大学サイドとの政治的妥協により、両院修正法案は出願日に優先し公表日の先後で争う、いわば「先発表主義」(下図)に。
- 日欧制度とは哲学相違。制度調和の議論にも影響。
- 過度に出願前の公表を促し、企業の経営戦略にも影響か。
- 先の発表が先行技術とならないように他者が発明を改良する可能性もあり、先発表者が不利となる場合も想定→企業は先発表に慎重になるとの指摘も。

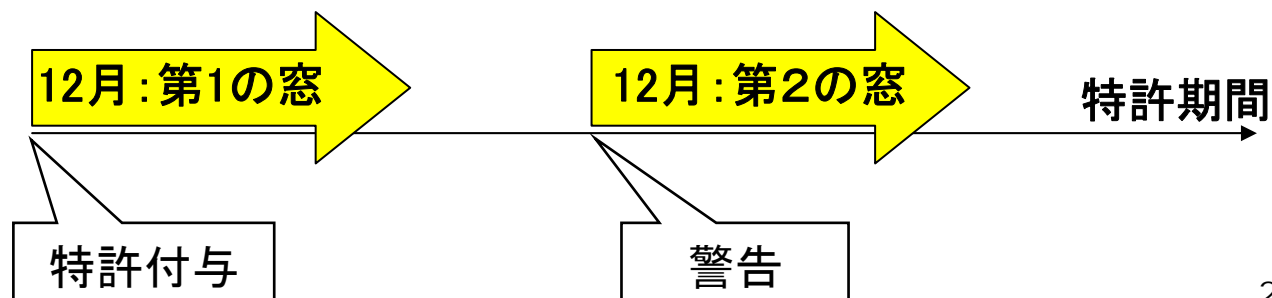


(何れも出願前の猶予期間1年内に行われた場合)

主要論点：付与後異議申立制度

制度導入には異論なし、争点は申立期間。

- 特許の質を高め、訴訟コストを低減するとして、行政上の取消処分である「付与後異議申立制度」の導入に産業界、法曹界に異論なし。両大統領候補も関心。
- 但し、申立期間が争点。特許発行から12ヶ月（第1の窓）及び特許権者からの侵害警告後12ヶ月（第2の窓）の申立期間に対し、IT・ソフト業界は二つの窓に賛同し、医薬・バイオ業界は権利を不安定なものにするとして「第2の窓」に反対の立場。
- 下院法案は「第1の窓」のみ（医薬業界寄り）。上院修正案には「第2の窓」が残る（IT業界寄り）。



主要論点：不公正行為、ベストモードの 抗弁の制限の是非

言いがかりのない特許訴訟を目指す。

- 全米科学アカデミー(NAS)や医薬・バイオ業界は、特許権の安定性を損ない、訴訟での無用な争い(言いがかり)を生むとして、現行の「ベストモード要件」及び「不公正行為」の訴訟時の抗弁を制限または排除すべきとの立場。

「ほぼ全ての大型特許訴訟において、不公正行為を申し立てる習慣は、悪弊」(CAFC)

- 上下両院案とも、不公正行為の抗弁を制限、「なかりせば」ルールの適用。
- 下院法案はベストモード要件を訴訟の抗弁から排除(PTO審査時の特許要件には残る)。
- 上院法案は改正なし(IT業界寄り)。

主要論点：先行技術調査の義務化

USPTOの要請に応える内容、ユーザーは反発

- 現政権（USPTO）は、審査の質の向上を理由に、出願人の先行技術調査報告、関連情報、特許性に関する分析の提出を義務付ける「Applicant Quality Submissions」（AQS）条項の導入を切望。両院法案は、かかる政権の要請に応えた内容。下院：USPTOに要件を課す権限を付与。上院：要件法定化。
- 知的財産権者協会（IPO）は、政権以外に賛同する者はいないと批判。同協会はAQSの問題点として、「不公正行為」を根拠に、特許権者は訴訟において不当な言いがかりを受けると指摘。イノベーターを特許制度の利用から遠ざけてしまうと警告。
- 知的財産法律家協会（AIPPLA）も強く反発。上院本会議開催が頓挫した要因の一つ。

主要論点：出願18ヶ月後の全件公開

下院法案に中小・個人に配慮した例外規定が

- 下院は、これまで非公開を請求できた出願(米国内出願のみを行う場合)を対象に、以下のいずれか遅い日まで公開しないことを請求できる規定に修正(本会議当日)。
 - ①USPTOからの2回目の拒絶理由通知後3ヶ月
 - ②出願日(優先日、原出願日)から18ヶ月
- 公開時期を特許庁からの2回目の拒絶理由通知後3ヶ月まで延期させることができ、最終拒絶の蓋然性が明らかになった後に、出願の放棄を可能とする内容。結果として出願内容の秘匿が可能。
- これは、94年の日米合意に依然として反する内容。

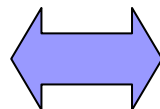
下院本会議通過(07年9月7日)

半日にも及ぶ審議、半数(216)をようやく超える賛成220票

反対 175(民58、共117)

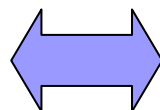
賛成 220(民160、共60)

■ 「米国技術盗用法案(Steal American technologies Act)」と揶揄し、中国、インド、日本、韓国(紹介順)を名指しし、「これらの国々が同法案の成立を歓迎する」と反発。



■ 「質の低い特許、特許訴訟の濫用、国際的に特異な制度が、米企業に不利益を与えてきた」として、制度改革の正当性を主張。

■ 相次ぐパッチワーク的な修正案に審議不十分と批判。



■ 同法案が超党派法案であると共に、過去3年の間に40人を超える証人の証言を得たとして審議が尽くされたと主張。

※棄権 37(民13、共24)

上院本会議、今会期審議は困難か

(理由1) 当初の改革推進派を含め反対意見が相次ぐ

- 436社・団体※が、上院法案(S1145)に対し、不確実性を惹起し、特許権の権利行使を弱める条項が含まれているとして、反対の意を表明(07年10月)。

※米国知的財産権法協会(AIPLA)、バイオインダストリー協会(Bio)、米国電気電子学会(IEEE-USA)、米国研究製薬工業協会(PhRMA)、Innovation Alliance等の主要団体を含む。

- これに対し、IT系企業・団体を中心とした128社・団体が、法案の早期成立を求める書簡を提出(07年10月)。
- 反対を表明したAIPLAは、特許制度改革に向け、全米タウンミーティングを随時主導するなど、当初は改革推進派。PhRMAやBioに近い有識者も議会公聴会等で制度改革を求めてきたところ。「法案は(IT業界に)ハイジャックされた」との思いが根強い。

上院本会議、今会期審議は困難か

(理由2) 党派的な政治課題に発展

- リード上院民主党院内総務が制度改革法案を今会期の重要法案の一つと言明し、上院本会議開催に向け、フィリバスター阻止の票読み(60票)が進行。
- 他方、下院法案に比べ、IT企業の主張に沿い議事運営を進めてきたレーヒ司法委員長に対し反発の声が顕在化。超党派法案を支えたスペクター前司法委員長の離反(08年4月)。
- 共和党執行部は、民主党議会下の連邦判事承認手続きの停滞に反発、党派的報復として特許改革法案に対する審議拒否を示唆(08年4月)。
- 米識者の多くは、大統領選後のレームダックセッションも含め、今議会での成立は困難との見通し。

今後の見通し

- 次期議会構成によっては、IT業界 対 先発医薬品業界の均衡に変化。民主党が更に躍進した場合、現行法案に近い形で、論点が整理され、法案成立の可能性は高まる。
- 更に、オバマ候補(民)のみならず、マケイン候補(共)も、後発医薬品(ジェネリック)業界に理解。何れの政権となっても、先発医薬品業界には不利。
- 出願人に応分の負担を求めるべく、先行技術調査の義務化や所要の規則改正を求める現特許商標庁(USPTO)幹部に対するユーザーの反発は強い。長官(商務次官兼務)をはじめとした次期政権下のUSPTO幹部人事にも留意。
- 特許制度改革の議論は、濫訴等の弊害の除去を目的とするものであり、技術革新(イノベーション)を促す上で、党派によらず引き続きプロパテントは続く。

ご静聴有り難うございました。

ご不明の点などございましたら、下記までご連絡下さい。

澤井 智毅(さわい ともき)

(現職)特許庁 総務課 情報技術企画室長

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

電話:03-3581-5869