

---

# 米国知的財産システムの現状分析

2020年6月1日  
JETRO New York 知的財産部長  
柳澤 智也

## はじめに

本資料は、2019年12月に東京で開催されたジェトロ知的財産セミナーにおいて、筆者が米国の知的財産制度についての講演を行った際に用いた資料をアップデートしたものです。

本資料は、トランプ政権の知的財産政策、連邦議会における知的財産問題をめぐる議論、マクロな切り口からの米国知的財産に関する種々の統計データなどから構成されており、それらの情報から米国知的財産システムの全体像を俯瞰することができます。本資料が、日本の皆様の米国における知的財産戦略構築の一助となれば嬉しく思います。

JETRO New York 知的財産部長  
柳澤 智也

### 【免責について】

ジェトロでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、提供情報等の正確性の確認及び採否は皆様の責任と判断で行ってください。本文を通じて皆様に提供した情報の利用(本文中からリンクされているウェブサイトの利用を含みます)により不利益が生じたとしても、ジェトロ及び作成者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

---

# 目次

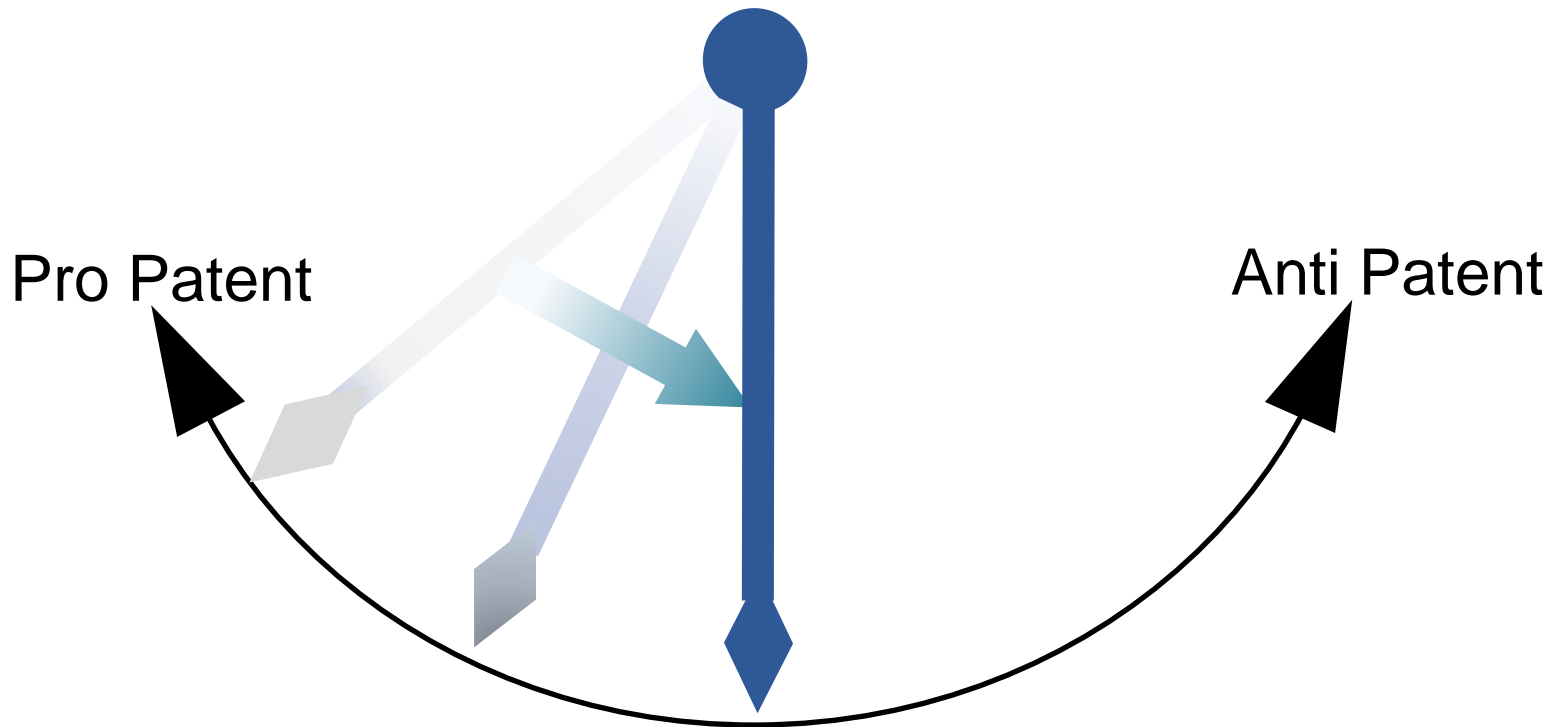
1. 米国知的財産政策の全体的な動向
2. トランプ政権の知的財産政策
3. 知的財産に関する米国議会の動き
4. 米国知的財産関連統計

---

# 1. 米国知的財産政策の全体的な動向

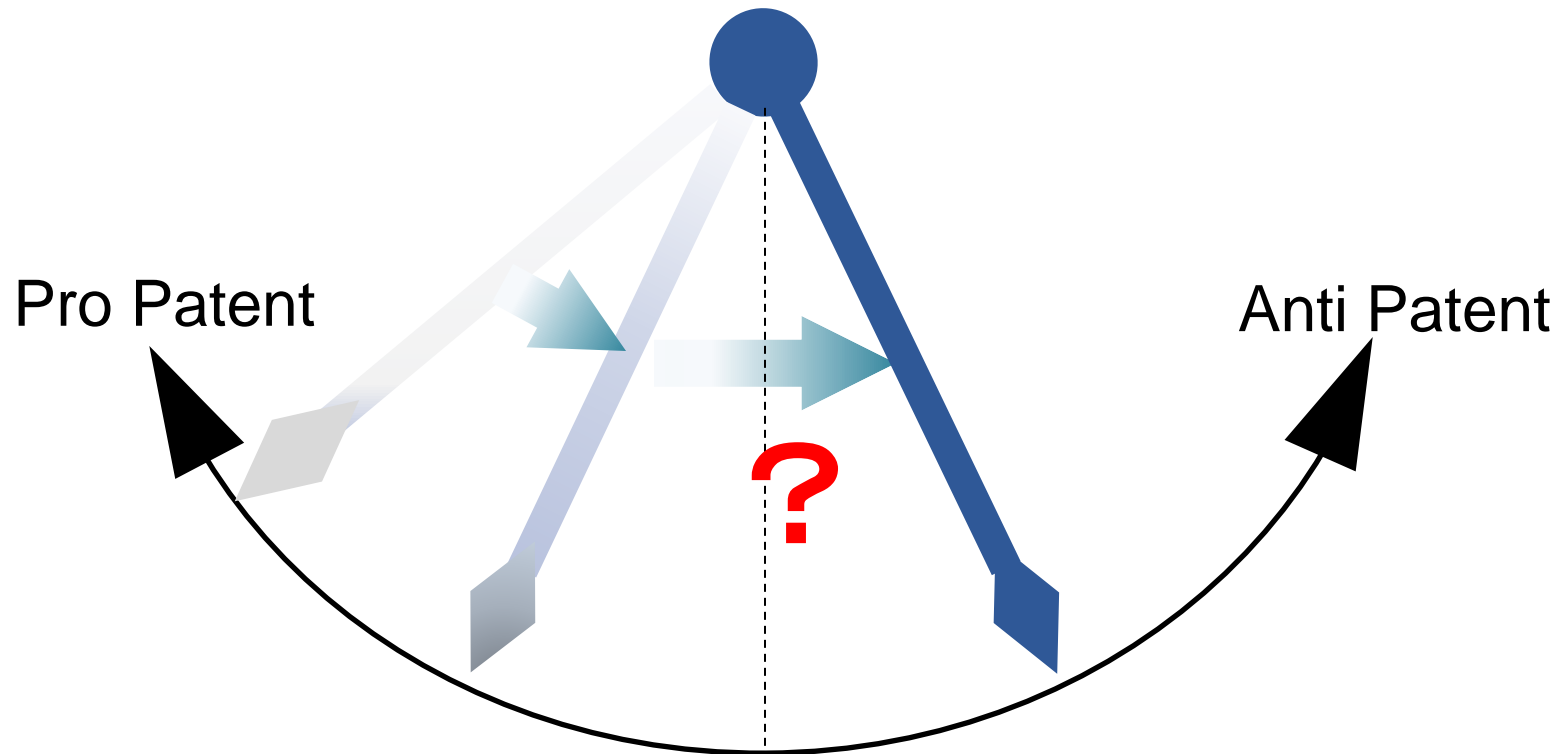
# 米国知的財産政策を巡る議論

- 1980年代以降 **プロパテント政策**
- 2000年代 **NPE・パテントトロール問題** (※NPE:Non Practicing Entity)
  - ✓ 他人から購入するなどして集めた特許権を濫用して、和解金取得を目的に事業会社を次々と特許権侵害で訴えるビジネスモデルが台頭
- 2000年代半ば以降 **「行き過ぎたプロパテント政策」を修正する動き**
  - ✓ 質の低い特許を排除
  - ✓ 莫大なコストと時間を要する訴訟システムの改善

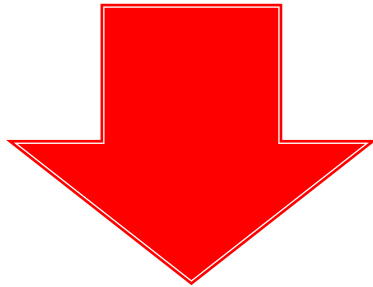


# 米国知的財産政策を巡る議論

- 2000年代半ば以降「**行き過ぎたプロパテント政策**」の修正
  - ✓ 差止請求を抑制する判決 (eBay最高裁判決)
  - ✓ 特許適格性を厳しく判断する判決 (Mayo最高裁判決、Alice最高裁判決等)
  - ✓ 訴訟地の選択の幅を制限する判決 (TC Heartland事件最高裁判決)
  - ✓ 2011年のAmerica Invents Actの成立 (質の低い特許を早く安く排除可能なAIAレビュー制度 (異議制度・無効審判制度) の導入) 等



**「行き過ぎたプロパテント政策」の修正**



**その結果は？**

# 米国知的財産政策を巡る議論



- “A variety of American investors, entrepreneurs, academics, lobbyists and lawyers . . . believe that the US patent system has swung radically in the wrong direction.”

(様々な有識者が、米国特許システムは間違った方向に振れてしまったと考えている)

- “If you are a researcher in the US, you may very well not get a patent for your game changing discovery, because recent shifts in the system mean that your invention is no longer protected.”

(現在の米国特許システムの下では、革新的な発明が特許で保護されることはない)

- “Many investors say they are considering moving money away from the US, towards Europe and Asia. Suppliers and talent begin moving there too.”

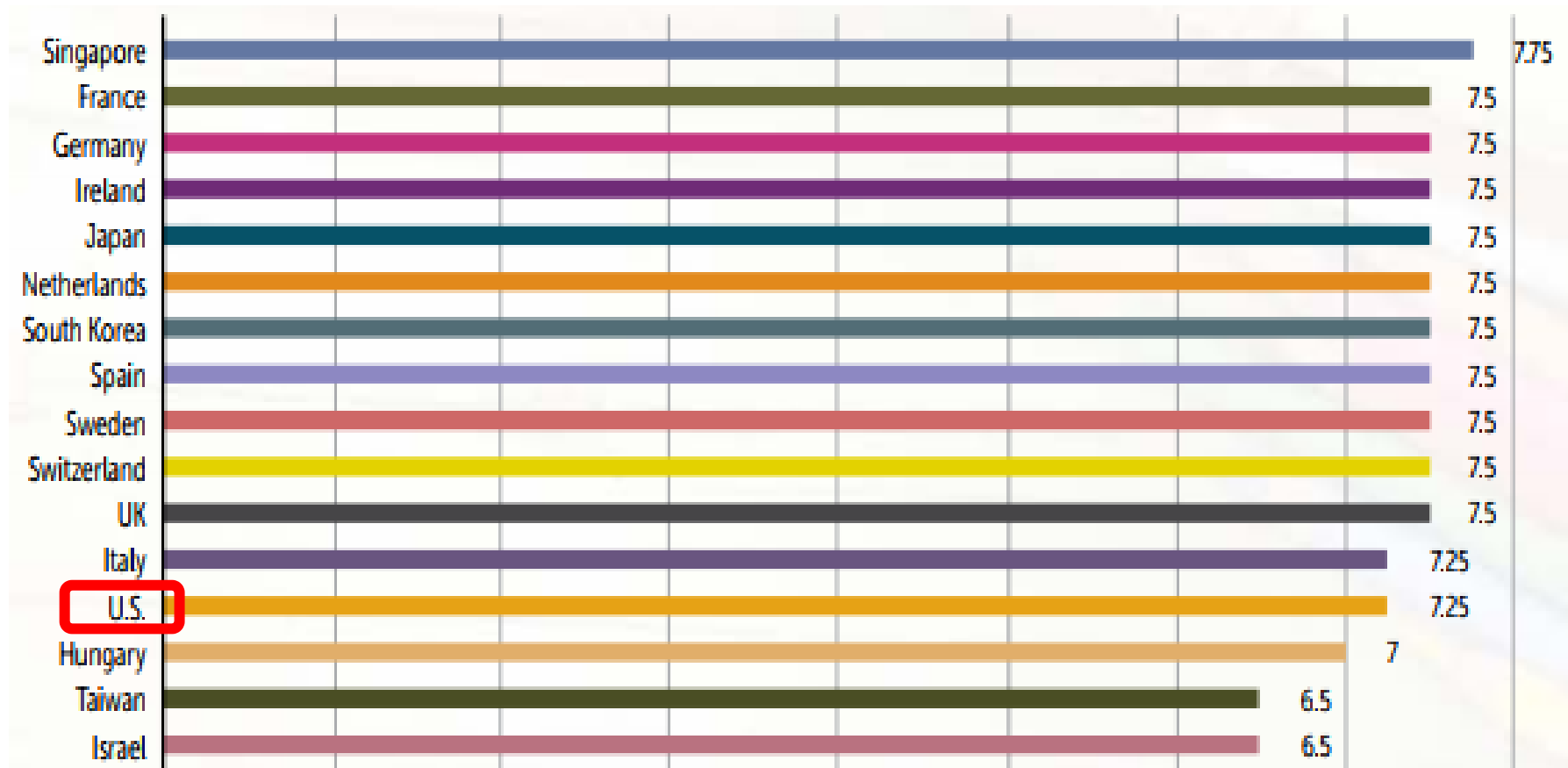
(投資資金、製造業、有能な人材は、米国から欧州やアジアへと流出するだろう)



# 米国知的財産政策を巡る議論

- 米国商工会議所（GIPC）の特許ランキング  
2012年～2016年 **1位** ⇒ 2017年 **10位** ⇒ 2018年 **12位**

## 特許システムランキング2018年



# 米国知的財産政策を巡る議論

## 米国が順位を落とした主な要因

- ✓ 特許適格性に関する問題
- ✓ 米国特許商標庁 (USPTO) 特許審判部 (PTAB) での AIAレビュー制度に関する問題

## 米国特許システム分析2018年

INDICATOR	SCORE
Patent term of protection	1.00
Patentability requirements	0.75
Patentability of computer-implemented inventions (CIIs)	1.00
Pharmaceutical-related patent enforcement and resolution mechanism	1.00
Legislative criteria and active use of compulsory licensing of patented products and technologies	1.00
Patent term restoration for pharmaceutical products	1.00
Membership in Patent Prosecution Highways (PPHs)	1.00
Patent opposition	0.50
	7.25

Source: [www.uschamber.com/ipindex](http://www.uschamber.com/ipindex)

# 米国知的財産政策を巡る議論

## 米国商工会議所(GIPC)報告書(2018)

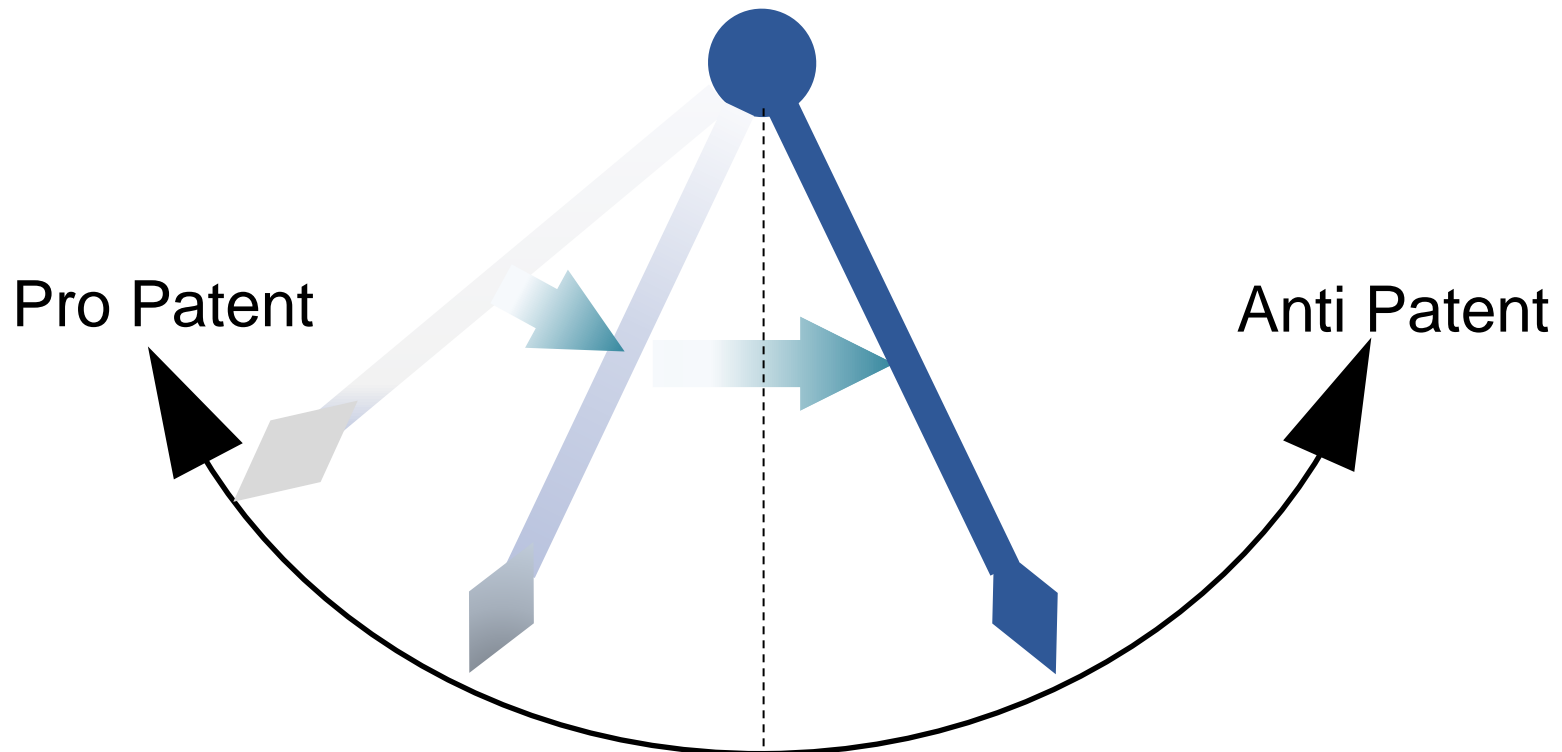
- 特許ランキングで米国が順位を落とした要因として、Alice事件最高裁判決などで特許適格性の範囲が制限されたこと、USPTO特許審判部(PTAB)で特許有効性に対する異議が簡単に認められることなどが挙げられる。
- バイオテクノロジー、ビジネス方法、コンピュータ関連発明などの分野で発明が特許適格性を持つか否かを判断する際に、過度に慎重なアプローチが採られるため、米国が長年維持した世界有数のイノベーション環境は弱められ、国際競争力が脅かされている。

# 米国知的財産政策を巡る議論

## 米国知財政策はどこへ向かうのか？

多くの有識者による指摘

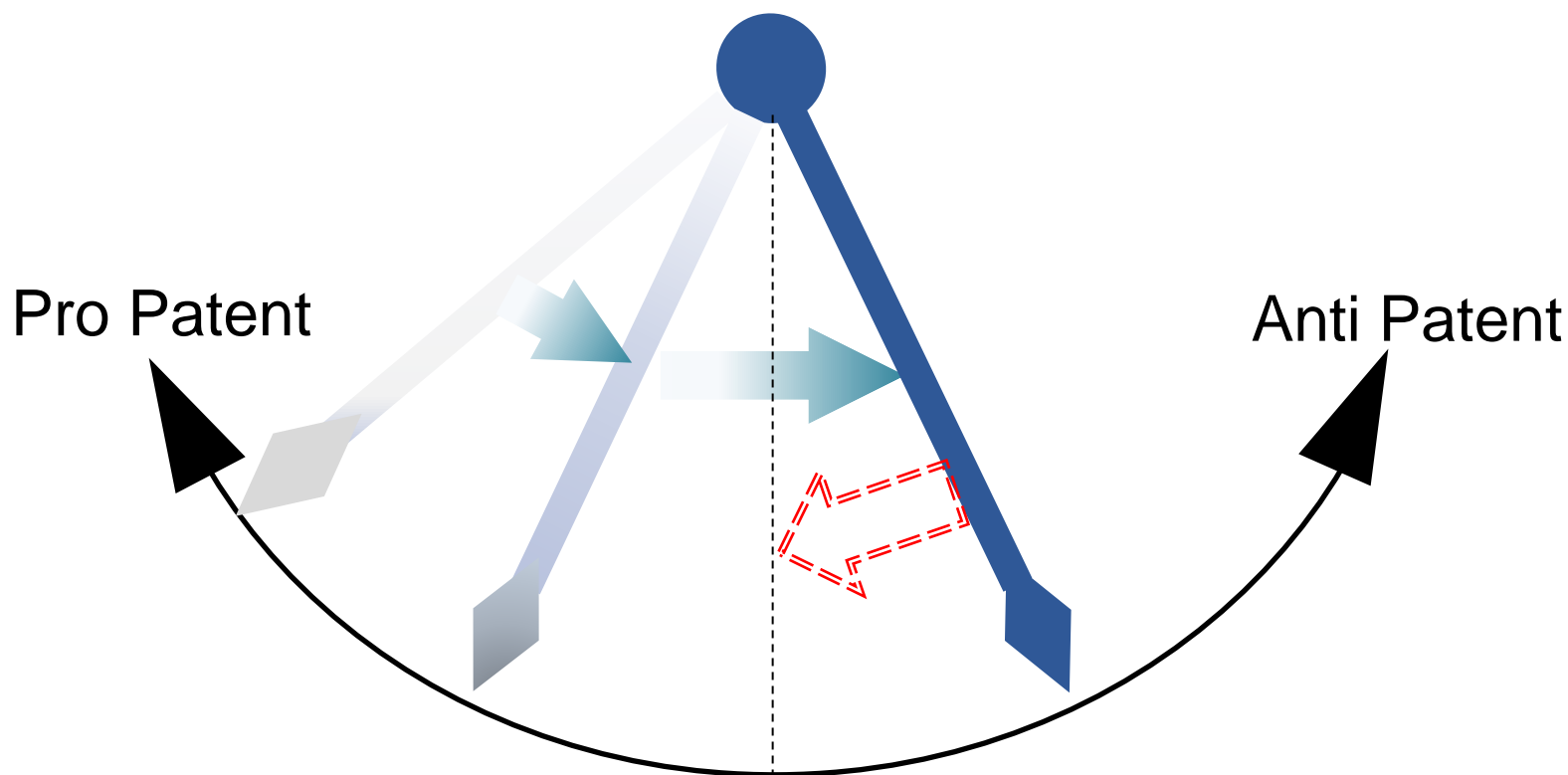
「プロパテントを是正する動きが行き過ぎた結果、**米国特許制度が弱体化**し、**米国のイノベーションシステムに悪影響**が生じている」



# 米国知的財産政策を巡る議論

米国知財政策はどこへ向かうのか？

振り戻し過ぎた振り子のバランスを取り戻せるか



# 米国知的財産政策を巡る議論

## 米国知財政策はどこへ向かうのか？

- 米国の競争力を高めるために、**現政権は知的財産権(特許権)を重視**

## ホワイトハウスの知財政策

- ✓ 諸外国による米国知的財産窃盗への対応
- ✓ 知的財産に関する大統領覚書・大統領宣言
- ✓ プロパテント志向の高官の任命
  - 米国特許商標庁長官(2018年2月～)
  - 司法省反トラスト局長 (2017年9月～)

## Andrei Iancu 米国特許商標庁長官による改革

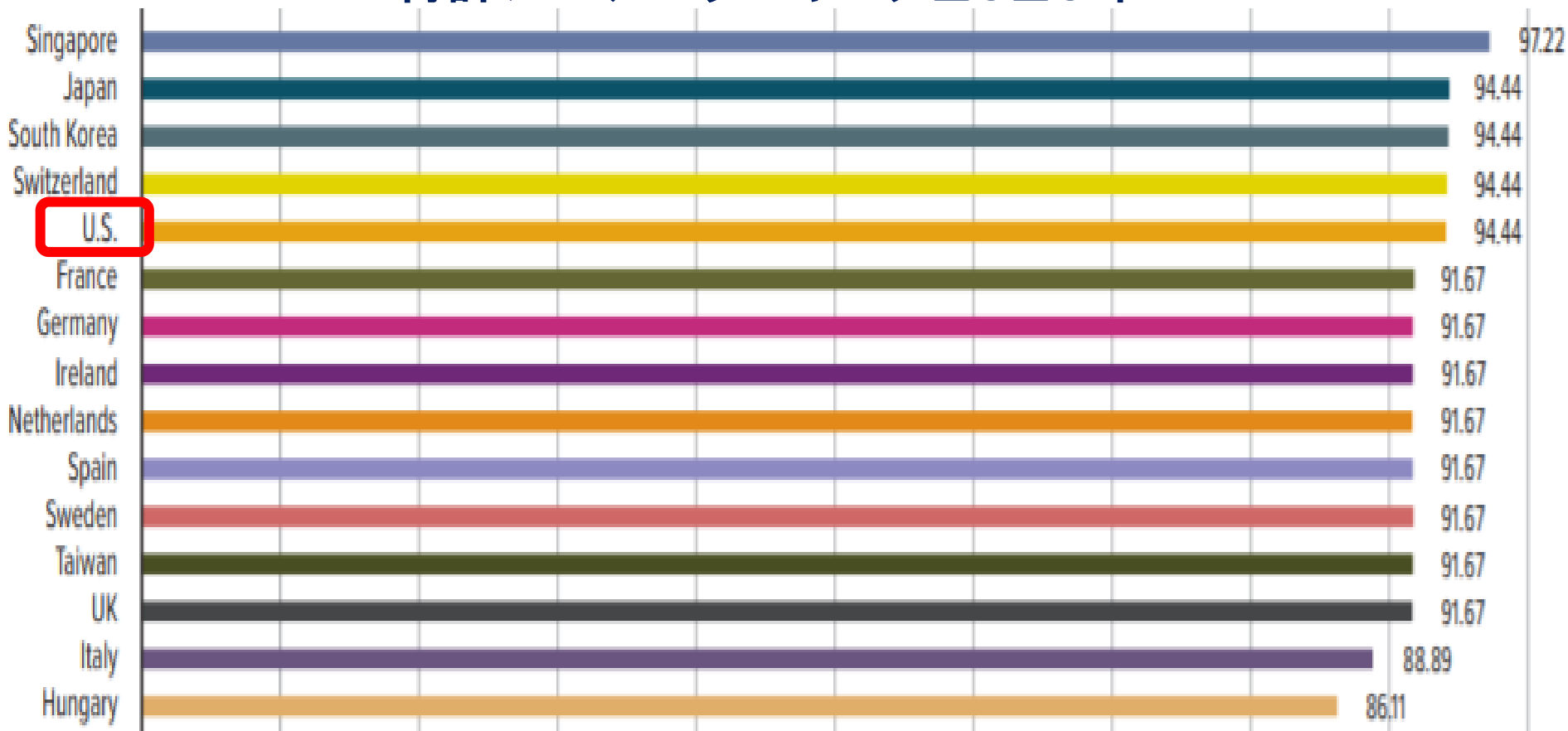
### ～米国知財制度の「信頼性と透明性の向上」・「バランスの回復」～

- ✓ 米国知財コミュニティの自信の回復 (数多の啓発活動)
- ✓ PTAB改革 (AIAレビュー制度改革)
- ✓ 特許適格性問題への対応 等

# 米国知的財産政策を巡る議論

- 米国商工会議所（GIPC）の特許ランキング  
2019年はAIAレビュー手続の改善等により2位にランクアップ  
2020年も2位を維持

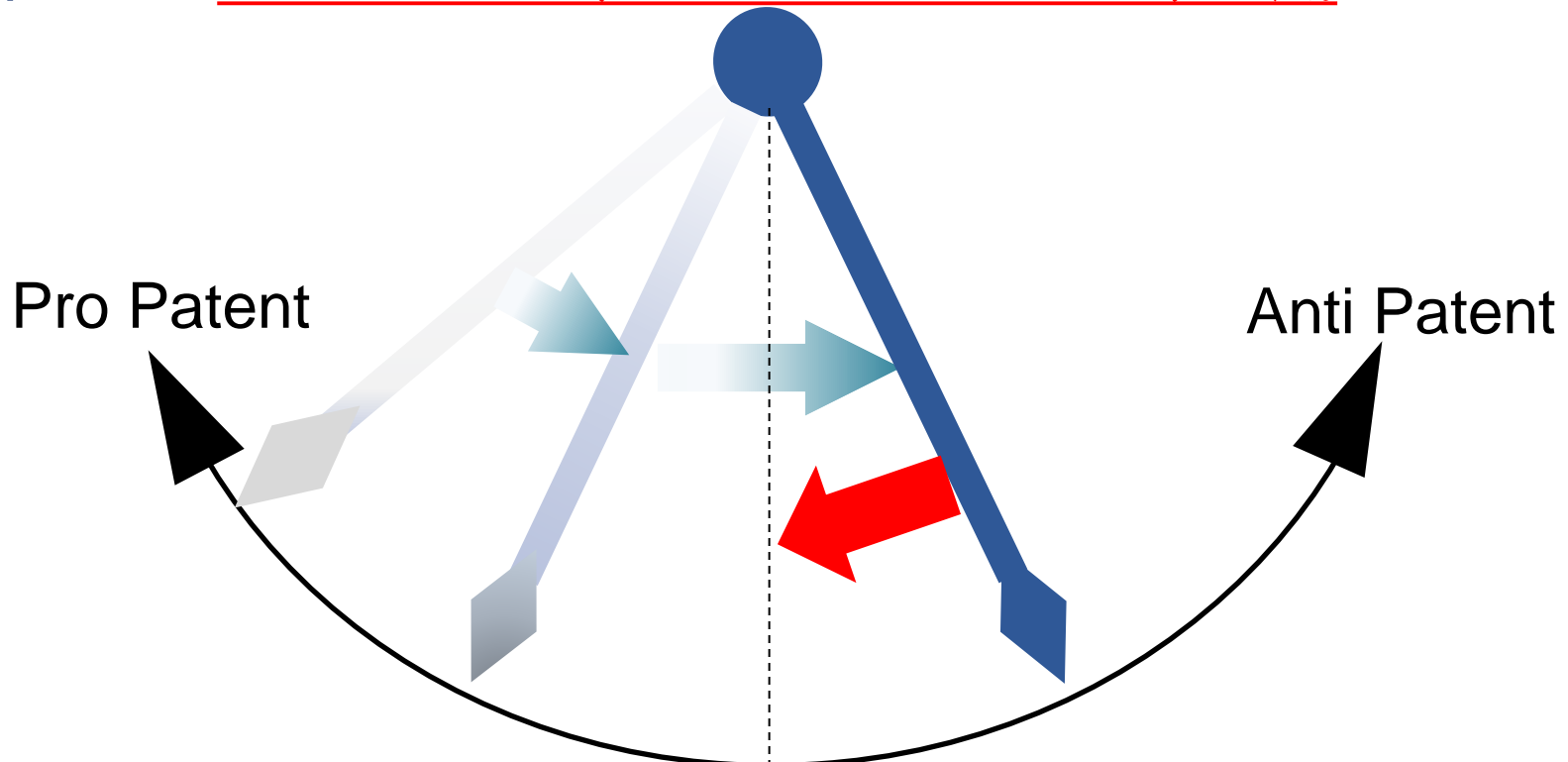
## 特許システムランキング2020年



# 米国知的財産政策を巡る議論

米国知財政策はどこへ向かうのか？

- トランプ政権は **自国民の知的財産保護を重視**
- 米国知財制度に **適切なバランス** を取り戻そうとする動きは、**連邦議会にも波及**
- 米国には **プロパテント(プロイノベーション)の風** が





---

## 2. トランプ政権の知的財産政策

# トランプ政権の知的財産政策

- **知的財産に関する大統領覚書 (2017, 2019)**
  - ✓ 中国知的財産問題に対する通商法301条措置(米中貿易戦争の発端)
  - ✓ 模倣品・海賊版の不正販売への対応(オンラインマーケットの責任追及)
- **知的財産に関する大統領宣言 (2018, 2019, 2020)**
  - ✓ 国内特許制度の強化
  - ✓ 他国による米国知的財産窃盗への対応
  - ✓ コロナウイルス問題に立ち向かううえで知的財産が如何に重要かを強調
- **プロパテント志向の高官の任命**
  - ✓ 米国特許商標庁(USPTO)長官(2018年2月～)
  - ✓ 司法省反トラスト局長(2017年9月～)

# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ 中国の知的財産侵害に関する大統領覚書 (2017)

米国通商代表 (USTR) に対し、**中国の知財窃盗問題について通商法に基づく調査**を行うべきか否かを決定するよう指示 (2017年8月)

- USTR、通商法 301条に基づき中国知的財産問題の調査を開始 (2017年8月)
- USTR、中国は不公正な市場歪曲行為により米国の知的財産を搾取しているとの調査結果を公表 (2018年3月)
- トランプ大統領、**USTRの調査結果を踏まえ、中国製品への関税引き上げ、WTOへの提訴、中国からの投資制限強化などを指示** (2018年3月)

.....  
.....



## 米中貿易戦争へ

- ✓ 米中は**第1段階の経済貿易協定**を締結 (2020年1月)  
中国は、貿易協定として初めて、市場アクセスや行政府からの許可を得るための条件として**中国企業に自らの技術を移転することを外国企業に強制するという慣行に終止符を打つことに合意**。
- ✓ 中国は上記協定を実現するための**行動計画を作成** (2020年4月、5月)

# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ 模倣品・海賊版問題に関する大統領覚書 (2019)

国土安全保障省長官に、模倣品および海賊版の不正売買に関する状況及び勧告をまとめた報告書を作成するよう指示(2019年4月3日)。

### 覚書の概要

- ✓ 模倣品及び海賊版の輸入販売のために仲介業者(オンラインマーケット業者、運送業者等)がどのように利用されているかを把握し、模倣品及び海賊版の不正販売を促進する要因を特定すること
- ✓ 当局が、知的財産権保有者、消費者、仲介業者と模倣品及び海賊版の情報を有効に共有できるような方策を特定すること

国家通商会議(NTC)の Navarro 委員長のコメント(大統領覚書公表時)

「模倣品の不正売買において、オンラインマーケット業者が法的責任を持たないという現状が問題の核心にある。我々は様々な側面からこの問題に対応する。」



国土安全保障省が中心となり、2020年1月、模倣品・海賊版問題に対応するための施策等をまとめた「Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods」を公表

# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ 知的財産に関する大統領宣言 (2018) (2018年4月26日 World IP Day)

### 宣言の概要

- ✓ 知的財産権は米国の経済競争力のために不可欠である。
- ✓ 知的財産の窃盗を許さず、公平で相互的な貿易施策を実施することで、米国の雇用を保護し、グローバルなイノベーションを促進する。
- ✓ 海外に対して知的財産権の保護を要求すると同時に、米国内の特許制度を強化するための措置も講じる。

※ 2018年4月30日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
<https://www.jetro.go.jp/world/n.america/us/ip/2018.html>

# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ 知的財産に関する大統領宣言 (2019) (2019年4月26日 World IP Day)

### 宣言の概要

- ✓ 米国の経済競争力を維持・強化するためには、知的財産と新技術を保護して新たな産業とイノベーションを起こすことが不可欠である。
- ✓ 私の政権では、米国の知的財産の窃盗を支援している国など、不正行為を働く者に対して、法律と公正で相互的な通商政策の双方を行使して積極的な措置を講じる。

※ 2019年5月3日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
<https://www.jetro.go.jp/world/n.america/us/ip/2019.html>

# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ 知的財産に関する大統領宣言 (2020) (2020年4月26日 World IP Day)

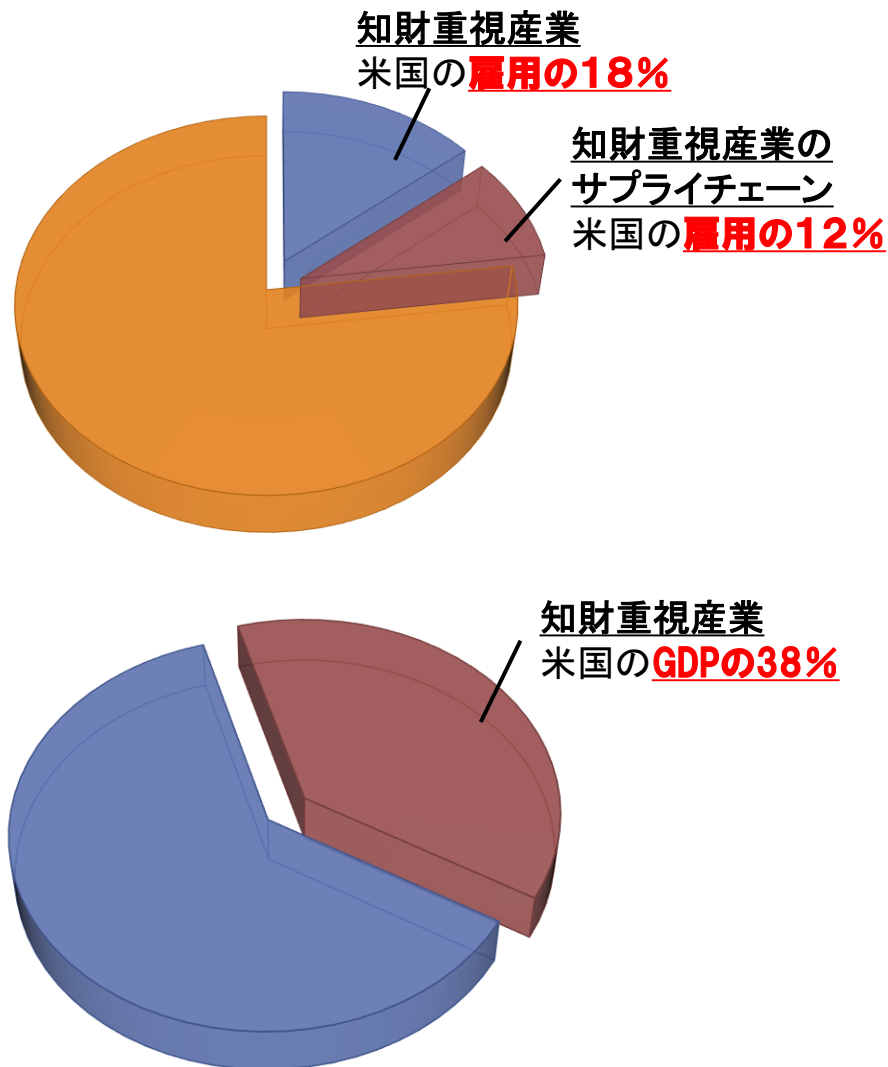
### 宣言の概要

- ✓ 米国では、知的財産重視産業が全雇用の約1/3、国内総生産の約40%を占める(次頁スライド参照)。
- ✓ これらの産業を支援するため、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)実施法案に署名した。USMCAは、これまでの自由貿易協定の中で最も包括的な知的財産条項を含むもの。
- ✓ コロナウイルスとの戦いが続く中で、知的財産の重要性が今ほど明白になったことはない。

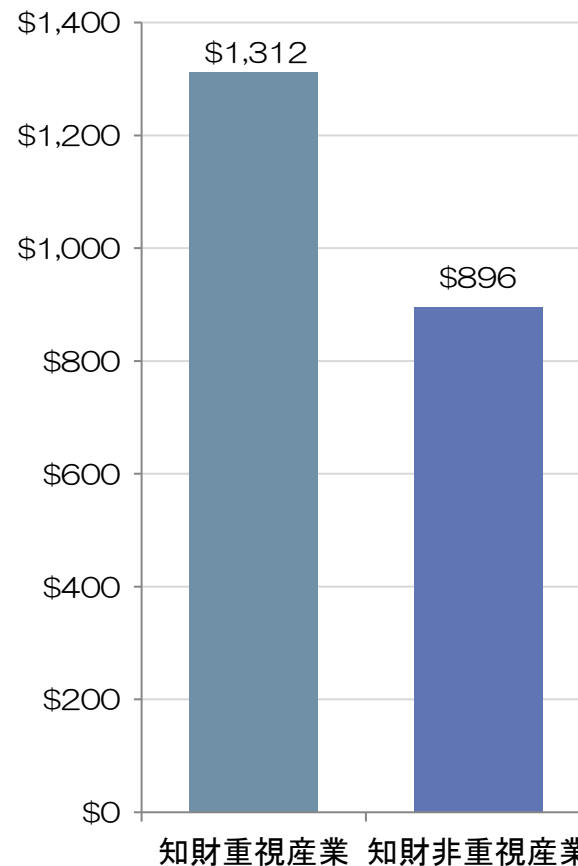
※ 2020年4月27日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_lpnews/us/2020/20200427.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2020/20200427.pdf)

# (参考) 知的財産と米国経済

## 知的財産が米国経済に与える影響



労働者の平均週賃金の比較  
(知財重視産業と知財非重視産業)



Source: Intellectual Property and the US Economy: 2016 update (USPTO)

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>



# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA） における知的財産章

米国、メキシコ、カナダは2019年12月10日に、NAFTAに代わる新たな協定「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」の修正条文に署名。

### 知的財産章の概要

USMCAの知的財産章には、次のような**包括的な知的財産保護規定**が置かれている。

- ✓ 農業用化学品および新規医薬品の試験データ保護期間を、それぞれ10年、5年に
  - ✓ 当局の特許付与までの不合理な遅延に対する特許保護期間の調整手段を設ける
  - ✓ 著名商標の保護を図る
  - ✓ 著作物等の保護期間を著作者の死後少なくとも70年とする
  - ✓ 営業秘密に民法上および刑法上の保護を与える
  - ✓ 税関職員の被疑模倣品摘発権限を強化する
  - ✓ 意匠の保護期間を15年とする
- 等

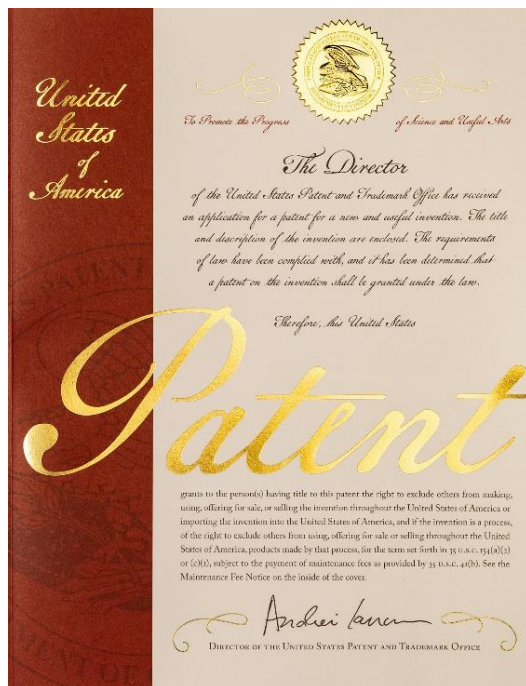
他方、2018年の修正前妥結テキストには含まれていた新規生物製剤（バイオ医薬品）の試験データ保護期間等に関する規定が、最終的な協定文書からは削除された。

- ❖ バイオ医薬品の保護は、民主党が薬価の高騰を招くと強く反対していたため、政権側が妥協したかたち。
- ❖ 米国商工会議所は、「バイオ医薬品などに関わる知的財産条項が取り除かれたことに非常に落胆した。当初含まれたバイオ医薬品条項が維持されていれば、『米国消費者の費用負担を高めることなく革新的医療研究への投資が増える』との結果が得られたはずだ」などとする声明を公表。米国研究製薬工業協会（PhRMA）も声明を出して厳しく批判。

# (参考)トランプ政権の知的財産政策

## 大統領、第10,000,000号特許へサイン

- USPTOは2018年6月19日に第10,000,000号特許を発行
- 第10,000,000号特許にはトランプ大統領がサイン



# トランプ政権の知的財産政策

## ➤ プロパテント志向の政府高官の任命

Andrei Iancu USPTO長官(2018年2月～)

- ✓ 元Irell & Manella LLP マネージング・パートナー
- ✓ 知財分野の訴訟弁護士

Andrei Iancu長官



Source: USPTOウェブサイト

## 主な取組

### ➤ AIAレビュー制度(無効審判)の迅速な改革

- ✓ クレーム訂正手続きの変更
- ✓ クレーム解釈規則の変更 等

### ➤ 特許適格性問題への対応

- ✓ 特許適格性判断基準に関するガイダンス公表

### ➤ 数多の講演による啓発活動

いずれの取組も高い評価

# トランプ政権の知的財産政策

## USPTOの特許適格性問題への対応

### 特許適格性(特許法101条)問題(背景1)

- ✓ 特許適格性に関する一連の最高裁判決(Mayo最高裁判決、Alice最高裁判決等)によって、USPTOや裁判所での特許適格性判断が大きく混乱。
- ✓ 特にコンピュータ関連発明やライフサイエンス関連発明について、特許取得が困難に。
  - ※ この問題が、最先端技術分野での研究開発投資が米国から欧州、中国へ流出する一因となっていると多くの有識者が指摘
- ✓ 多くのユーザー、有識者が、USPTO及び裁判所における特許適格性判断基準の明確化、または連邦議会での特許法101条改正を切望。
  - ※ IPO, AIPLA, ABA, 元裁判官、元USPTO長官、学者など、さまざまな者が法改正の必要性を指摘
  - ※ CAFC(知財高裁)の現役判事らが声をそろえて、「現在の最高裁の判断基準の下では、本来特許の対象とすべきであるはずの重要な発明でさえも、特許対象から除外するという判断をせざるを得ない」というメッセージを判決中で発信するほどに、問題は深刻化

# トランプ政権の知的財産政策

## USPTOの特許適格性問題への対応

### 特許適格性(特許法101条)問題(背景2)

**なぜ一連の最高裁判決によってUSPTOや裁判所での特許適格性判断が大きく混乱しているのか？**

➤ 最高裁判例による「司法例外」の確立

特許法101条は、新規かつ有用な**方法、機械、製造物若しくは組成物は特許の対象**となると規定。しかし、これまでの最高裁の判例により、**特許の対象とならない「司法例外」**が確立(①**自然法則**、②**自然現象**、③**抽象的アイデア**)。

➤ 最高裁の**2ステップテスト**

Mayo判決、Alice判決において、特許適格性を判断するための**2ステップテスト**を確立

#### **ステップ1**

クレーム発明は「**司法例外**」に向けられた(directed to)ものであるか？

#### **ステップ2**

クレーム発明が司法例外に向けられたものである場合、クレームの構成要素が、クレーム発明に「**発明概念 (inventive concept)**」を提供しているか？

**(批判) 極めて難解・不明確な判断基準。特許適格性の判断に新規性・進歩性のような判断を持ち込んだ。**

# トランプ政権の知的財産政策

## USPTOの特許適格性問題への対応

### 特許適格性判断基準に関する新たな審査ガイダンスの公表

#### 新たな審査ガイダンスのポイント

##### 1. 「抽象的アイデア」の明確化

- ✓ 「自然法則」、「自然現象」、「抽象的アイデア」という3つの司法例外のうち、特に対象範囲が不明確と批判が多かった「抽象的アイデア」という概念の明確化のため、「**抽象的アイデア**」を「**数学的概念**」、「**人間の活動を体系化する方法**」、「**精神的プロセス**」に類型化

##### 2. 「2ステップテスト」のステップ1の審査手法の明確化

- ✓ 審査官は、クレーム発明が司法例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に関するものであると判断した場合、同**クレーム発明が全体として司法例外を実用的応用（practical application）に統合（integrate）するものであるかどうか**を判断
- ✓ 具体的には、**クレーム発明に司法例外ではない他の構成要素（additional elements）が含まれているかを判断し、それらが司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価**
- ✓ クレーム発明の他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合すると評価できる場合には、特許適格性ありと判断し、そうでない場合には、そのクレーム発明は法的例外のみに向けられている（directed to）ものと判断しステップ2へ
- ✓ ステップ2では、これまでと同様、司法例外のみに向けられたクレーム発明が発明概念（inventive concept）を含むかどうかを判断

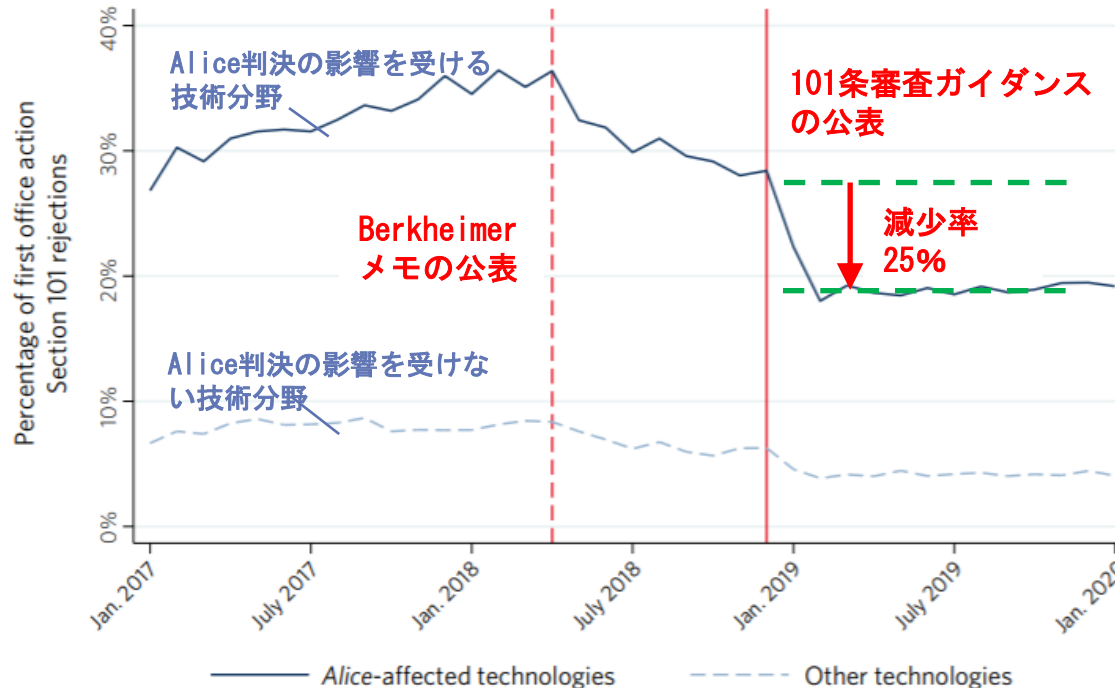
# トランプ政権の知的財産政策

## USPTOの特許適格性問題への対応

### 新たなガイダンスの効果(その1)

- 2020年4月、USPTOは新たな審査ガイダンスの効果を分析したレポートを公表。
- 同ガイダンス公表後の1年間で、Alice最高裁判決の影響を受ける技術分野において、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

図 最初のオフィス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



Note: Patent applications included in this figure are restricted to those filed before January 2019 to minimize any influence of applicant drafting and filing decisions in response to the 2019 PEG.

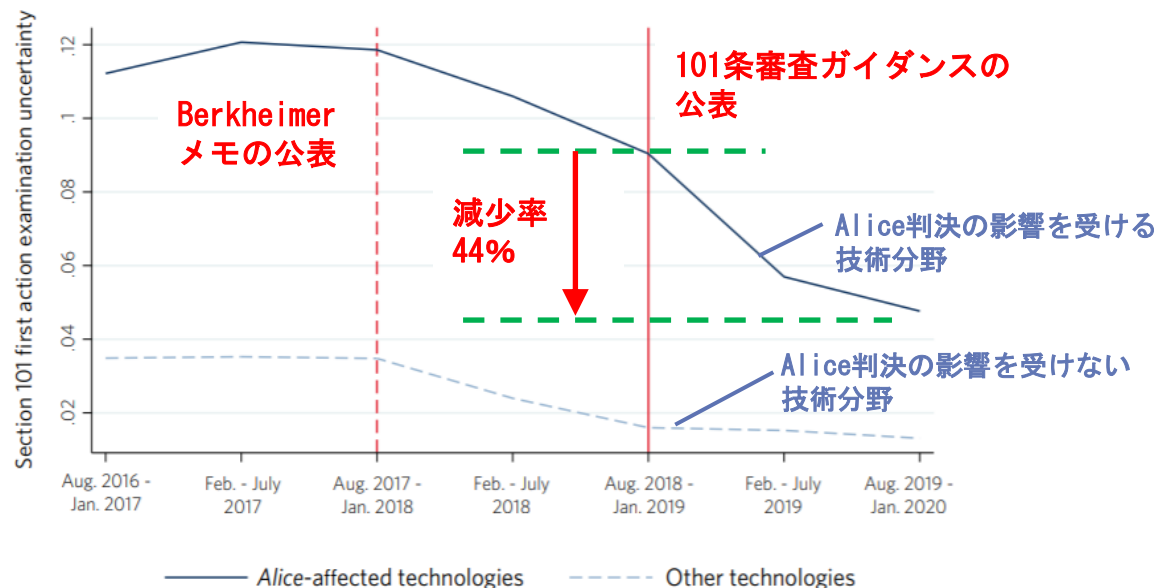
# トランプ政権の知的財産政策

## USPTOの特許適格性問題への対応

### 新たなガイダンスの効果(その2)

- **新たな審査ガイダンスの公表後、Alice最高裁判決の影響を受ける技術分野での特許適格性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**

図 特許適格性の判断に関する審査のばらつき



Note: The dashed vertical bar is drawn at the beginning of the time interval that contains the April 2018 Berkheimer memorandum, which is January 2018 because the variance is calculated over six month periods. Patent applications included in this figure are restricted to those filed before January 2019 to minimize any influence of applicant drafting and filing decisions in response to the 2019 PEG.

Source: Adjusting to Alice (USPTO, 2020年4月)



# トランプ政権の知的財産政策

- **プロパテント志向の政府高官の任命**  
**Makan Delrahim** 司法省反トラスト局長  
(2017年9月～)



Source: 司法省ウェブサイト

## 知財問題への競争法の適用に関する司法省のアプローチの大転換

- ✓ 標準必須特許の行使がFRAND条件に違反しているか否かという問題は、競争法上の問題ではなく、契約法の問題。
- ✓ 独占排他権が特許権の本質であることに鑑みると、競争法の観点からは、特許権者が一方的かつ無条件にライセンスを拒絶したとしても、そのこと自体に問題はない。
- ✓ 司法省・USPTOの標準必須特許(SEP)に関する共同声明(2013)を撤回し、司法省・USPTO・NISTによる新たな共同声明を策定・公表(2019)。FRAND宣言をした標準必須特許に関する侵害訴訟においても、通常の特許侵害訴訟と同様に差止を含む全ての救済が認められるべきとの当局の見解を表明。
- ✓ クアルコム対FTC事件への干渉(特許ライセンス行為への競争法適用の問題)

---

## 3. 知的財産に関する米国議会の動き

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 知的財産問題に関する116議会の動向

- 議会の知的財産活動でリーダーシップをとってきた議員の多くが前議会(115議会)を最後に引退。
  - ✓ Orrin Hatch議員, Lamar Smith議員 等



Orrin Hatch元議員

Source: Orrin Hatch Foundation ウェブサイト



Lamar Smith元議員

Source: Akin Group ウェブサイト

- 有識者の多くが、今議会(116議会)開始前は知的財産制度への関心の低下を懸念。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 知的財産問題に関する116議会の動向

- 116議会が始まってみると、上院司法委員会に知的財産小委員会が復活。

キーパーソンはTillis議員 (NC, 共) と Coons議員 (DL, 民)



Thom Tillis議員

Source: 上院ウェブサイト



Chris Coons議員

Source: GovTrackウェブサイト

- **特許制度をめぐる議論で中心となったのは？**
  - ✓ **医薬品価格高騰問題**
  - ✓ **特許適格性(特許法101条)の問題**

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 医薬品価格高騰問題(その1)

### 医薬品価格低減のための様々な法案

#### (法案例)

- 上院司法委員会、「[Affordable Prescriptions of Patients Act](#)」([S.1416](#))を可決(その後進展なし)
  - ✓ 先発薬企業が、一つの製品を非常に多くの特許で包囲する行為(patent thickening)や、剤形などを微調整して新たな特許を取得する行為(product hopping)などを反競争的活動とみなし、連邦取引委員会(FTC)が提訴できるようにすることを提案
- 下院司法委員会、上記「[Affordable Prescriptions of Patients Act](#)」の下院版となる2本の法案([H.R. 5133](#)と[H.R. 3991](#))を可決(その後進展なし)

## 医薬品価格高騰問題(その2)

### 医薬品価格低減のための様々な法案

#### (法案例)

- 下院司法委員会、「**Preserve Access to Affordable Generics and Biosimilars Act**」(H.R. 2375)を可決(その後進展なし)
  - ✓ 後発医薬品メーカーが先発医薬品メーカーから対価を受け取り、後発医薬品の開発や製品の上市時期を一定期間遅らせることに合意した場合、その取引は反競争的効果(anticompetitive effect)を持つと推定

## 医薬品価格高騰問題(その3)

### 医薬品価格低減のための様々な法案

#### (法案例)

- 「**Terminating the Extension of Rights Misappropriated Act**」(H.R. 3199:TERM法案)の下院への上程
  - ✓ 先発薬企業が、最初の医薬発明の出願後に、同発明に些細な変更を加えた発明を次々と出願することによって、同医薬の独占期間を延ばそうとする行為を防止することを目的とするもの
- 「**Biologic Patent Transparency Act**」(S. 659)の上院への上程
  - ✓ パープルブックに、FDA が承認したバイオ医薬品に関する特許情報を掲載
  - ✓ バイオシミラー企業によるバイオシミラー申請(バイオ医薬品の後続品申請)が行われた後に発行された先発バイオ医薬品に関する特許については、その権利行使を制限

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その1)

### 特許法101条改正に向けた議論

- **特許適格性に関する非公開ラウンドテーブル**
  - ✓ Tillis議員、及びCoons議員、2018年12月以降、数回にわたって米国知財制度ユーザーとのクローズドな勉強会(ラウンドテーブル)を開催。
- **上院司法委員会に知的財産小委員会設置(2019年2月)**
  - ✓ 委員長:Tillis議員、ランキングメンバー(野党筆頭):Coons議員



# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その2)

### 特許法101条改正に向けた議論

- **特許法101条改正のフレームワークを公表(2019年4月)**
  - ✓ フレームワークは、上記の非公開ラウンドテーブルでの議論に基づいて策定
  - ✓ USPTOが2019年1月に公表した特許適格性に関する審査ガイドランスで示された考え方に似た内容
    - ◆ 現行101条で規定されている4つの特許対象(方法、機械、製造物、及び組成物)の維持
    - ◆ 特許適格性が否認される主題を法律で限定列挙(例:基礎的科学的原理、純粹な数式、精神的な活動等)
    - ◆ 特許適格性の有無を判断する際に、新規性要件や、進歩性要件といった要素を考慮しないことを明確化 等

※ 2019年4月25日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
[https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/2019.html](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/2019.html)

## 特許法101条問題(その3)

### 特許法101条改正に向けた議論

#### ➤ 特許法101条「改正草案」の公表(2019年5月)

- ✓ 改正草案は、フレームワークに対する関係者からのフィードバックを踏まえて策定

※ 2019年5月24日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
[https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/2019.html](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/2019.html)

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その4)

### 特許法101条改正草案のポイント(その1) 条文の改正

- 現行の101条は、特許保護の対象となる発明は「新規かつ有用(new and useful)」でなければならないとしているところ、「新規」要件を削除して「有用」であればよいとする。

※趣旨は、**特許適格性の判断に新規性等の要素が入り込むことを明示的に防止するため**と思われる。

- 現行の101条に「クレーム発明全体から特許適格性を判断する」という文言を追加する。

※趣旨は、**クレーム発明を構成する個々の要素ごとに特許適格性の判断がなされることで、特許適格性を有さないと判断されやすくなることを防止するため**と思われる。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その5)

### 特許法101条改正草案のポイント(その2)

#### 条文の改正

- 現行の100条に項目(k)を追加し、用語「有用(useful)」は「あらゆる技術分野で具体的かつ実用的な有用性を提供する人間の介入(human intervention)による発明又は発見」を意味する旨定義する。

※趣旨は、「有用」の解釈をめぐって判例等によって再び不明確な規範が定められることを防止するためと思われる。

- 現行の112条(f)の規定(ミーンズ・プラス・ファンクション規定)を拡張・一般化して、「**機能的表現で記載されたクレーム発明は、明細書の実施例のみをカバーするものとして解釈しなければならない**」という規定に変更する。

※有識者らによれば、この112条(f)の改正案は、過度に広い機能的な表現で記載されたソフトウェア発明等の権利範囲を適切な範囲に限定する効果を発揮するため、101条の要件を緩和するとパテントロール問題が再発するおそれがあることを理由に**101条改正に反対との立場をとるハイテク産業等に向けた妥協案**として盛り込まれたのではないかとのこと。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その6)

### 特許法101条改正草案のポイント(その3)

#### 101条に関する附則

#### (Additional Legislative Provisions)

- 101条の規定は、特許適格性を肯定するのに有利となる方向に解釈する。
- 特許適格性の有無の判断は、「抽象的アイデア」、「自然法則」、「自然現象」等を含むいかなる判例上の例外も用いずに行い、また、今後そうした例外を確立しようとする判例は全て破棄される。
- 特許適格性の判断は、新規性、自明性、記載要件に関する考慮要素を一切考慮せずに行う。

※ 2019年5月24日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
<https://www.jetro.go.jp/world/n.america/us/ip/2019.html>

# 知的財産に関する米国議会の動き

## (参考) 現行の特許法101条

(現条文)

Section 101:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

第101条 特許を受けることができる発明

**新規かつ有用**な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての**新規かつ有用**な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## (参考) 特許法101条改正草案

### Section 100

(k) The term “useful” means any invention or discovery that provides specific and practical utility in any field of technology through human intervention.

### Section 101

(a) Whoever invents or discovers any ~~new and useful~~ process, machine, manufacture, or composition of matter, or any ~~new and useful~~ improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

(b) Eligibility under this section shall be determined only while considering the claimed invention as a whole, without discounting or disregarding any claim limitation.

### Section 112

(f) ~~Functional Claim Elements—~~

An element in a claim ~~for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function~~ without the recital of structure, material, or acts in support thereof shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

### Additional Legislative Provisions

The provisions of section 101 shall be construed in favor of eligibility.

No implicit or other judicially created exceptions to subject matter eligibility, including “abstract ideas,” “laws of nature,” or “natural phenomena,” shall be used to determine patent eligibility under section 101, and all cases establishing or interpreting those exceptions to eligibility are hereby abrogated.

The eligibility of a claimed invention under section 101 shall be determined without regard to: the manner in which the claimed invention was made; whether individual limitations of a claim are well known, conventional or routine; the state of the art at the time of the invention; or any other considerations relating to sections 102, 103, or 112 of this title.

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その7)

### 特許法101条改正に向けた議論

#### ➤ 上院知的財産小委員会での特許法101条に関する公聴会

- ✓ 2019年6月4日、5日、11日の3度開催。計45名の証言者が「改正草案」に対する見解を表明。この規模のヒアリングは異例。

※ 2019年6月5日及び6月12日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
[https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/2019.html](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/2019.html)



# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その8)

### 101条改正草案に対するユーザーの意見(その1)

#### 賛成派と反対派が激しく対立

##### 賛成派

- IPO, AIPLA, ABAなどの米国の主要な知財関連団体は、改正案について概ね賛成。ただし、草案の段階で突然入ってきた112条(f)の改正については慎重な検討が必要とのスタンス。
- 製薬業界、バイオ業界、大学関連団体、個人発明家団体なども改正案の方向性に賛成。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その9)

### 101条改正草案に対するユーザーの意見(その2)

#### 賛成派と反対派が激しく対立

##### 反対派

- ジェネリック団体、患者擁護団体などは強く反対。患者擁護団体は、特許となり得る発明の対象が現行より広がることによって、ヒト遺伝子などに特許が認められることになると、結果として治療費や薬価の高騰につながるため反対というスタンス。
- ハイテク大手をメンバーに抱えるHigh Tech Inventors Allianceなど、ハイテク産業の代表らは、再びパテントトロールなどによる特許権濫用の問題が生じるおそれがあることなどを理由に、強く反対。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その10)

### Athena事件でのCAFCからのメッセージ

#### 事件の概要

Athena社は、CAFCにおいて「**体液を検査して、神経伝達疾患を診断する方法**」に関する同社特許が特許適格性を有さないとして無効と判断されたことを受けて、CAFC大法廷(en bank)による再審理を求めたが、CAFCは2019年7月3日、賛成7・反対5でこれを却下。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その11)

### Athena事件でのCAFCからのメッセージ

CAFC判事らは、却下同意意見4本と反対意見4本を提出。

**Hughes判事の却下同意意見**(Prost首席判事とTaranto判事が賛同)

「医療診断特許についての判断が問題をはらんでいることは理解しているが、この問題は、最高裁に拘束されるCAFCが解決できる問題ではない。医療診断分野の特許適格性判断基準が、最高裁によって、あるいは特許法を用いてバランスのとれたイノベーションへのインセンティブを与えるという政策決定を行う権限を有する議会によって明確化されることを望む。」

**Moore判事の却下反対意見**(O' Malley判事、Wallach判事、Stoll判事が賛同)

「本件は、Athena社特許でクレームされているような診断方法を特許の保護対象とすべきかという問題について、CAFC判事が保護対象とすべきではないと反対しているという事案ではない。このような診断クレームは、特許保護の対象とされるべきである。本件のような診断キット、及び診断手法に関するクレームが特許適格性を有さないという結論を支持する判事は、CAFCには一人もいない。判事間で意見が相違しているのは、「Mayo事件最高裁判決が、本件のような結論を要求するものであるか否か」という点だけである。」

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その12)

### CAFC判事らのメッセージを受け、Tillis議員、Coons議員が 声明を発表

- CAFCがAthena社等による大法廷再審理申立を棄却した件は、特許法第101条(特許適格性)の改正が急を要する極めて重要な問題であることを明確に示す一例である。
- 判事らが、医療診断など人命を救う技術に関するイノベーションは特許の保護対象とされるべきであると考えているにも関わらず、現在、それら技術は特許の保護対象から除外されている。
- 今、裁判所は、「米国特許法はイノベーションを阻害しており、研究者・発明者・投資家の目を国外に向かせている」というメッセージを議会に対して送っている。
- 米国がイノベーションにおいて世界のリーダーであり続けることを確実にするために、特許法改正に真剣に取り組む。今後も全てのステークホルダーと協力して、特許法を可能な限り効果的に改正する。

※ 2019年7月22日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
[https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/2019.html](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/2019.html)

# 知的財産に関する米国議会の動き

---

## 特許法101条問題(その13)

### AAM v. Neapco事件CAFC判決

#### 事件の概要

CAFCは、10月3日、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法についてのAmerican Axle & Manufacturing(AAM)社特許発明に対して、クレーム発明は特許適格性を有しないと判断。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その14)

### AAM v. Neapco事件CAFC判決

#### 多数意見

クレーム発明は具体的な構造や手法を示すことなく、複数種の振動を抑えるという所望の結果が得られるようにライナー(の質量や剛性)を調整することを述べているのみであるため、単なる自然法則(Hookeの法則)の適用に過ぎないなどとして特許適格性を有しないと判断。

#### 反対意見

Moore判事が反対意見を提出。「多数意見の本件クレーム発明に関する懸念は自然法則とは全く関係がなく、クレーム発明の実施可能性に関するものである。」、「実施可能要件に関しては112条という明確な規定がある。我々は、101条(特許適格性)を、特許性に関して懸念される問題すべてを解決するための万能薬として利用してはならない。」などと述べ、この事案に特許適格性の問題を適用することに対し強い懸念を表明。

# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その15)

### AAM事件CAFC判決を受け、Collins議員が声明を発表

下院司法委員会ランキングメンバーのDoug Collins議員(ジョージア州、共和)は、AAM v. Neapco事件CAFC判決を受け、司法における現行の特許適格性テストには明らかな欠陥があるため、連邦議会での法改正が必要であるとの声明を発表。

#### 概要

- 我々の特許適格性テストには明らかに欠陥がある。今回のCAFC判決は我々の特許適格性テストが欠陥を持つことを証明した。
- 裁判所の誤った法解釈によって、これまで多くの革新的製品が適切な保護を受けられなかった。
- 米国における新技術開発への投資を促進するために、また、米国の発明家らがグローバル競争において不利な立場に置かれないようにするために、連邦議会は新たな特許適格性テストを確立しなければならない。

※ 2019年10月10日付ジェトロニューヨーク知財ニュース参照  
[https://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/2019.html](https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/2019.html)



# 知的財産に関する米国議会の動き

## 特許法101条問題(その16)

### 特許法101条改正法案、議会に上程なるか？

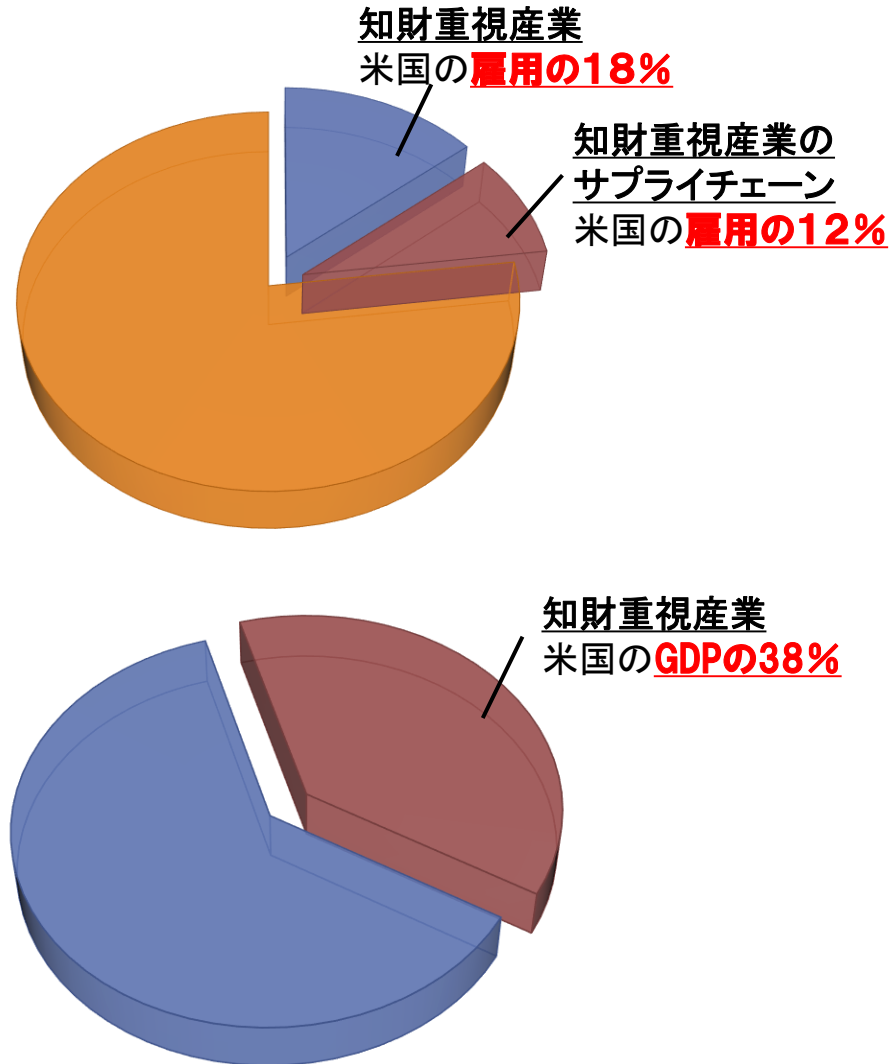
- ✓ Tillis議員は、公聴会の最後に、今年(2019年)の夏の早い時期に特許法101条改正法案を議会に提出すると発言。
- ✓ ハイテク産業による反対など、産業界の意見の対立により未だ法案は未提出。
- ✓ 2020年が大統領選挙の年であること、上院知的財産小委員会が議論の軸足をデジタルミレニアム著作権法(The Digital Millennium Copyright Act)の改正へとシフトさせたこと、Tillis議員が利害関係者の間でコンセンサスが得られない限り議会が特許適格性問題について議論することはないだろうと述べていることなどを踏まえると、116議会において特許法101条改正法案が審議される可能性は極めて低い。

---

## 4. 米国知的財産関連統計

# 知的財産と米国経済(再掲)

## 知的財産が米国経済に与える影響



労働者の平均週賃金の比較  
(知財重視産業と知財非重視産業)



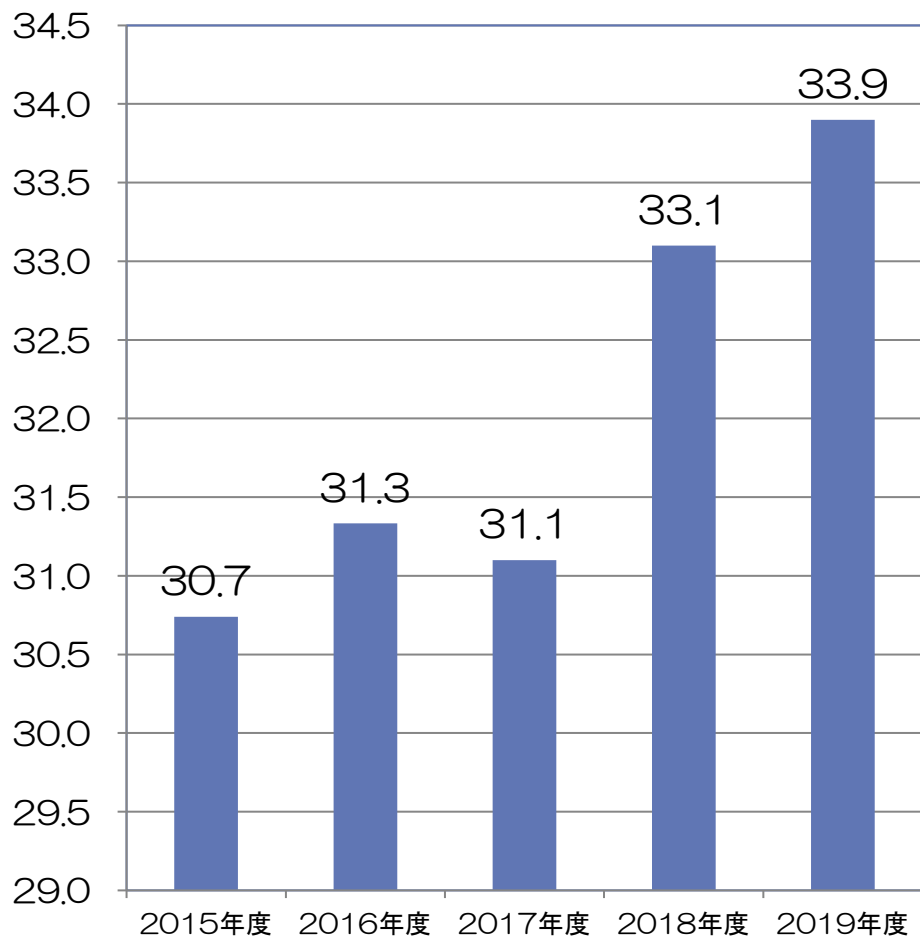
Source: Intellectual Property and the US Economy: 2016 update (USPTO)

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>

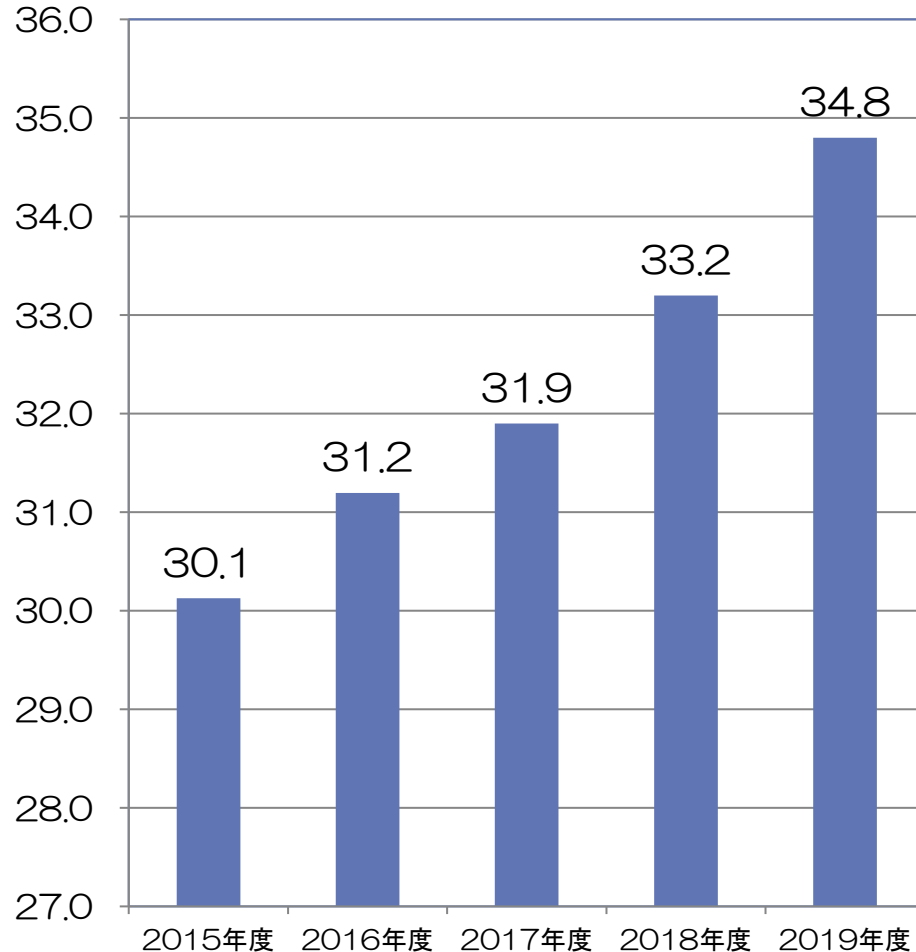
# USPTOの予算

## USPTO予算の推移

億ドル 歳入



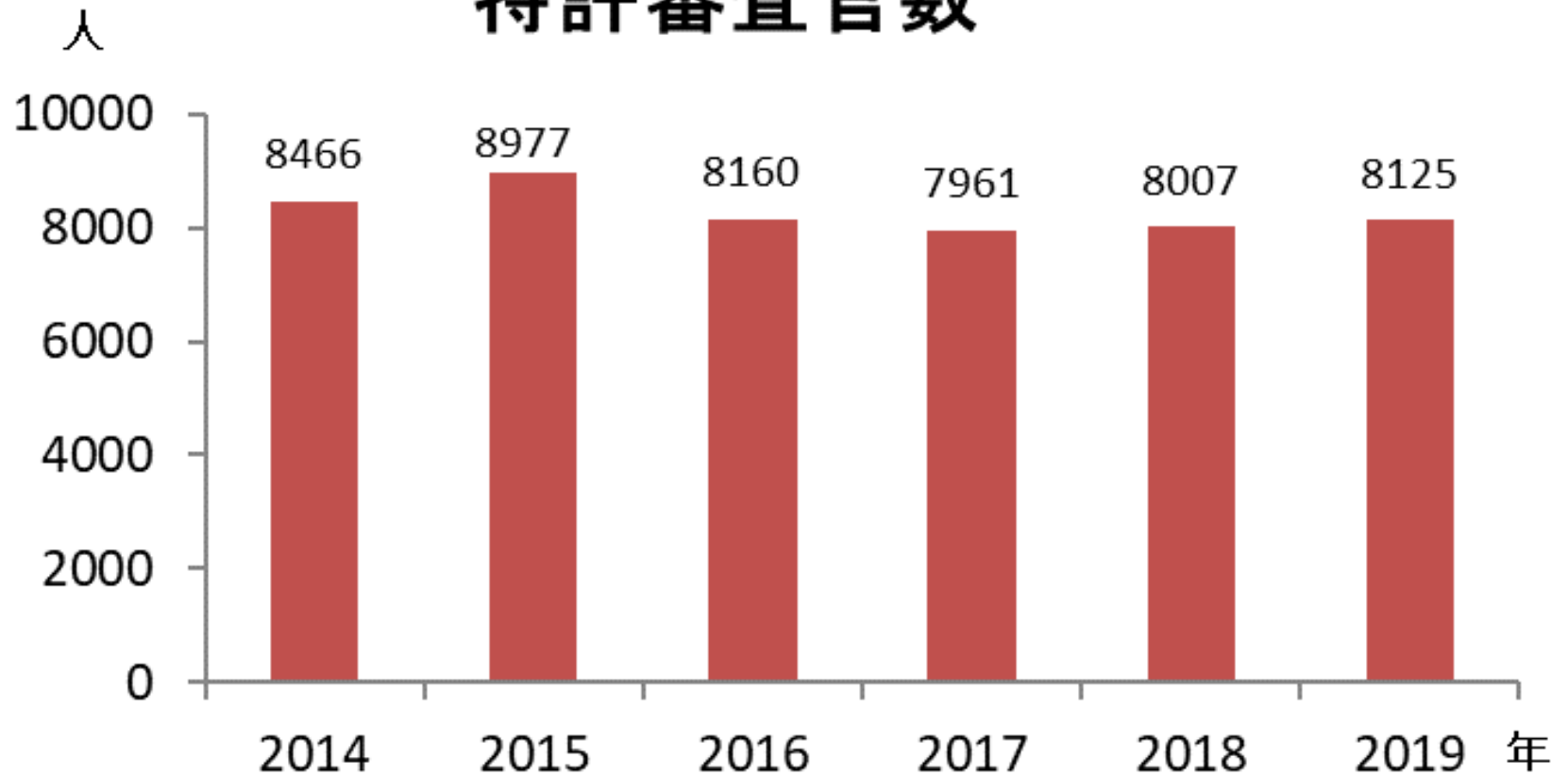
億ドル 歳出



Performance and Accountability Report fiscal year 2019 USPTO (USPTO年報)を基に作成(米国年度10月~9月)

# USPTOの審査官数

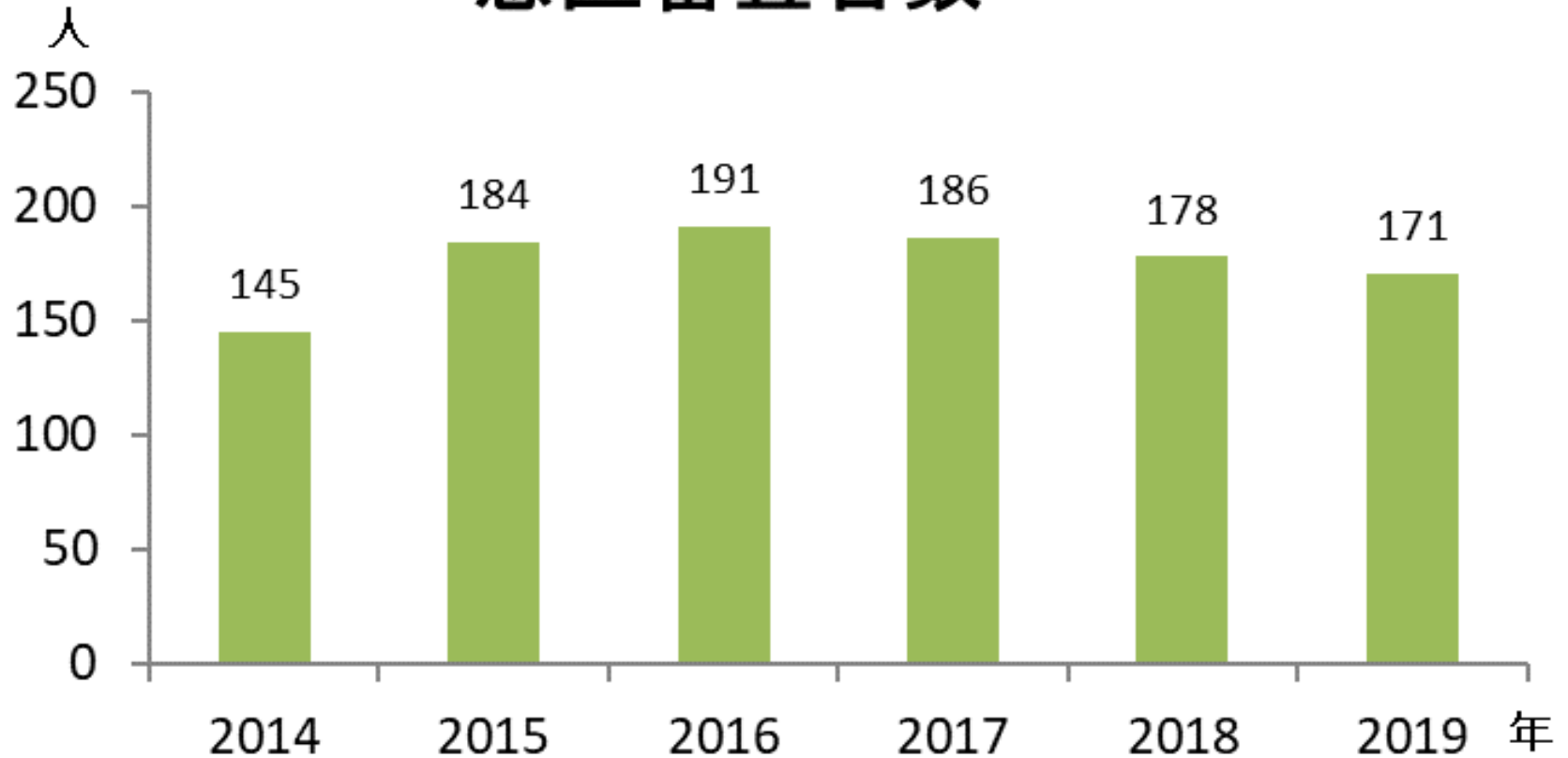
## 特許審査官数



USPTO年報を基に作成

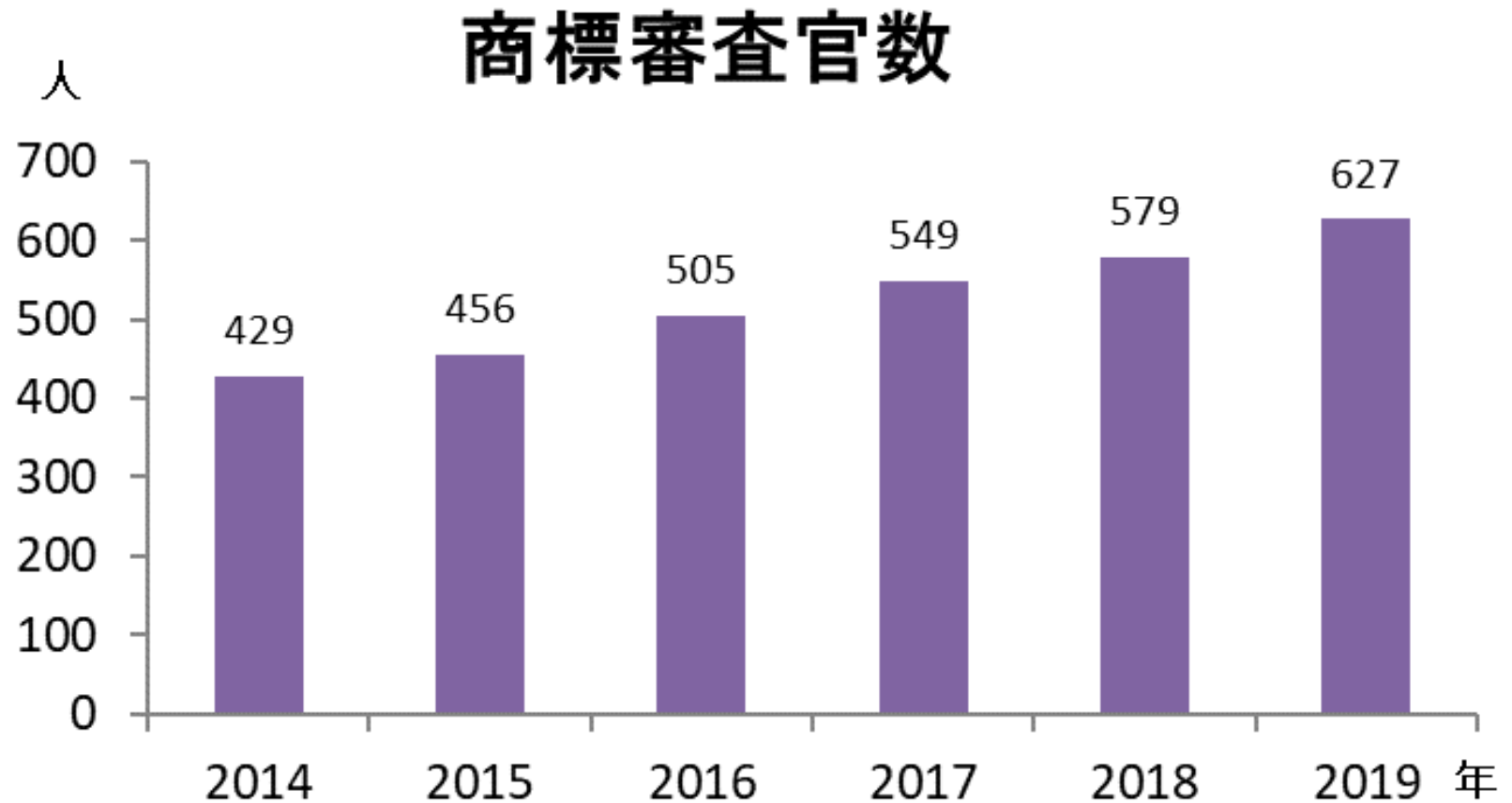
# USPTOの審査官数

## 意匠審査官数



USPTO年報を基に作成

# USPTOの審査官数



USPTO年報を基に作成

# 米国の特許審査の現状

## 特許出願件数、最終処分件数、審査期間の推移

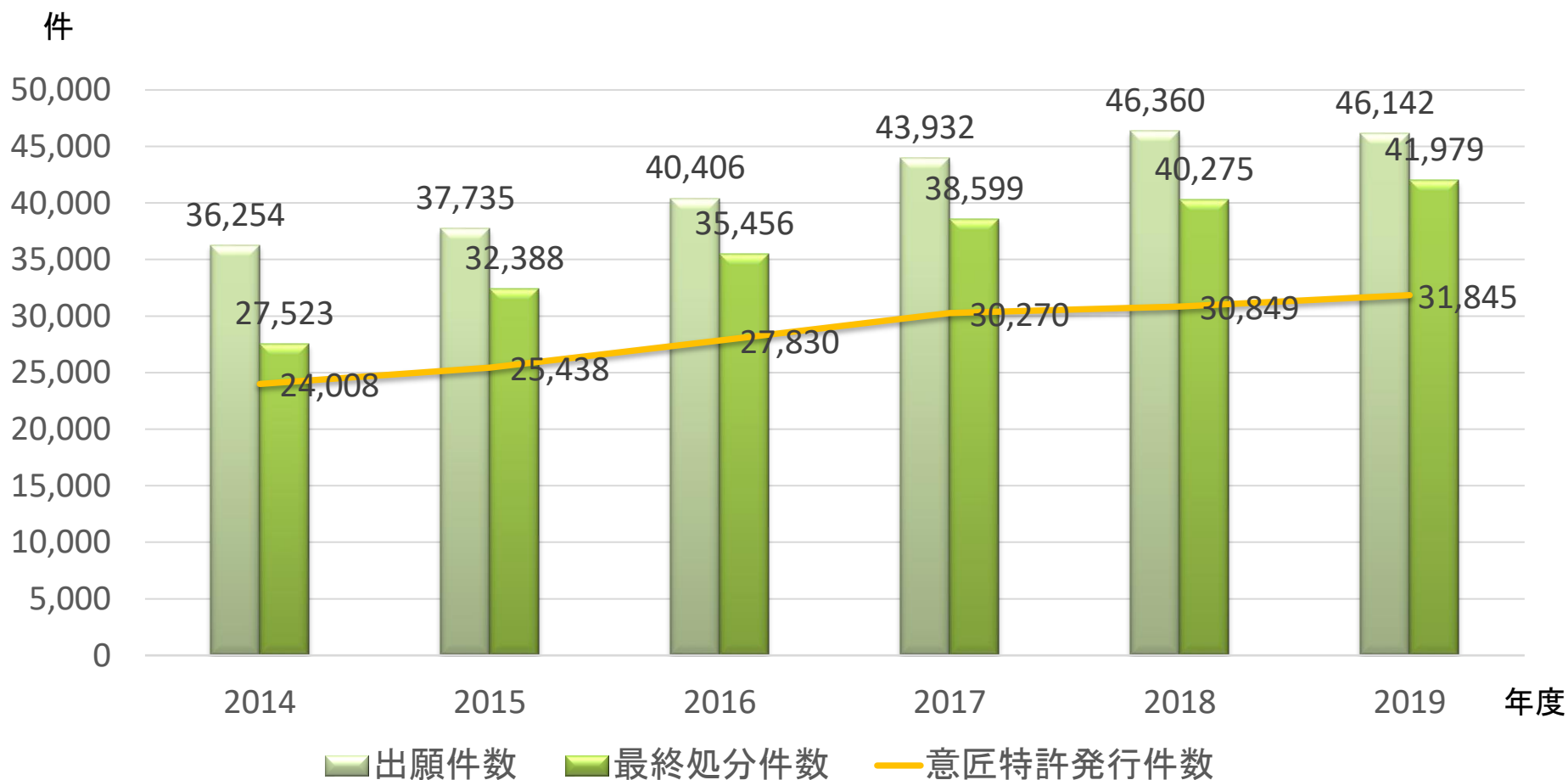


USPTO年報を基に作成



# 米国の意匠審査の現状

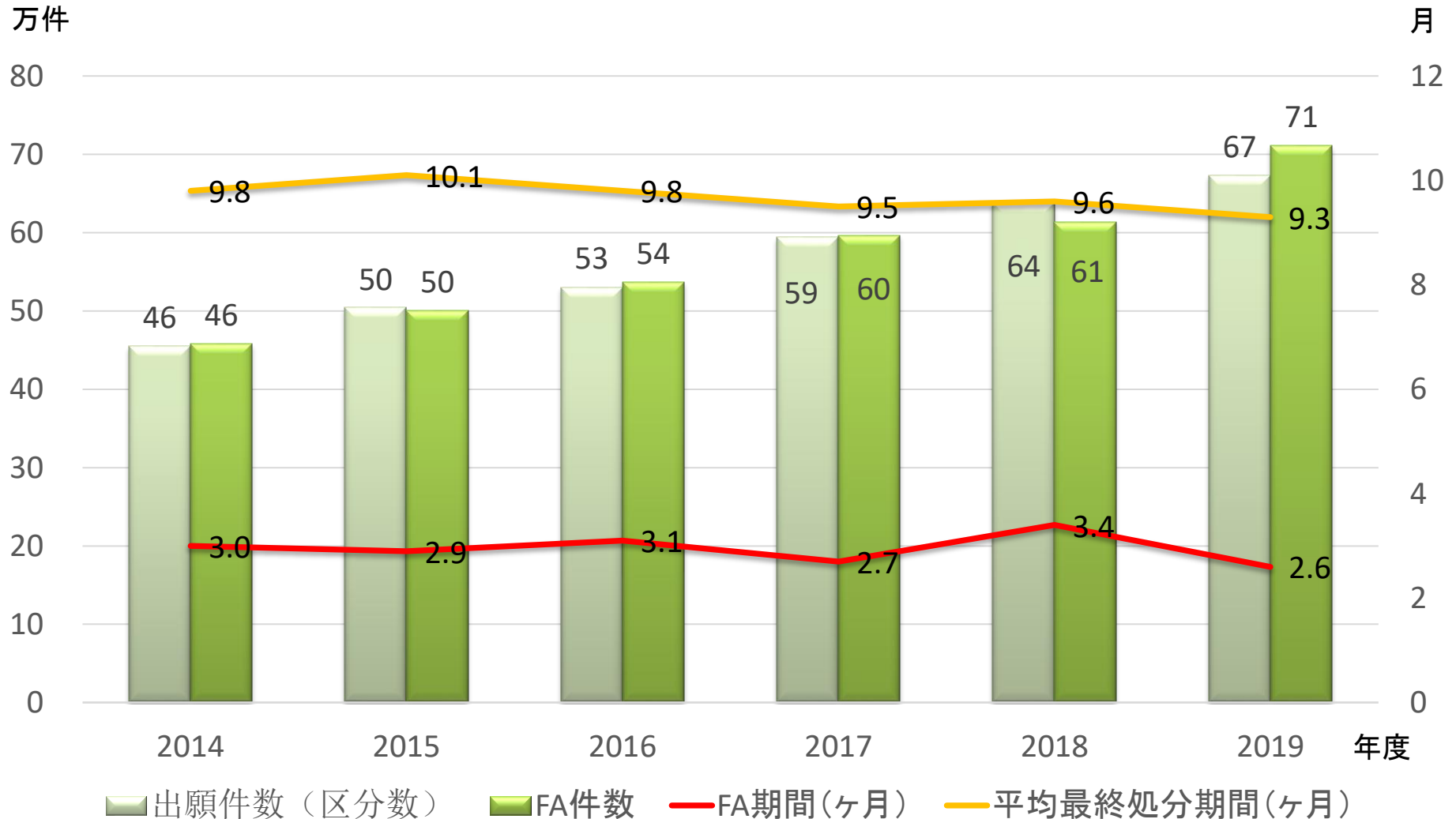
## 意匠特許出願件数、最終処分件数、意匠特許発行件数の推移



USPTO年報を基に作成

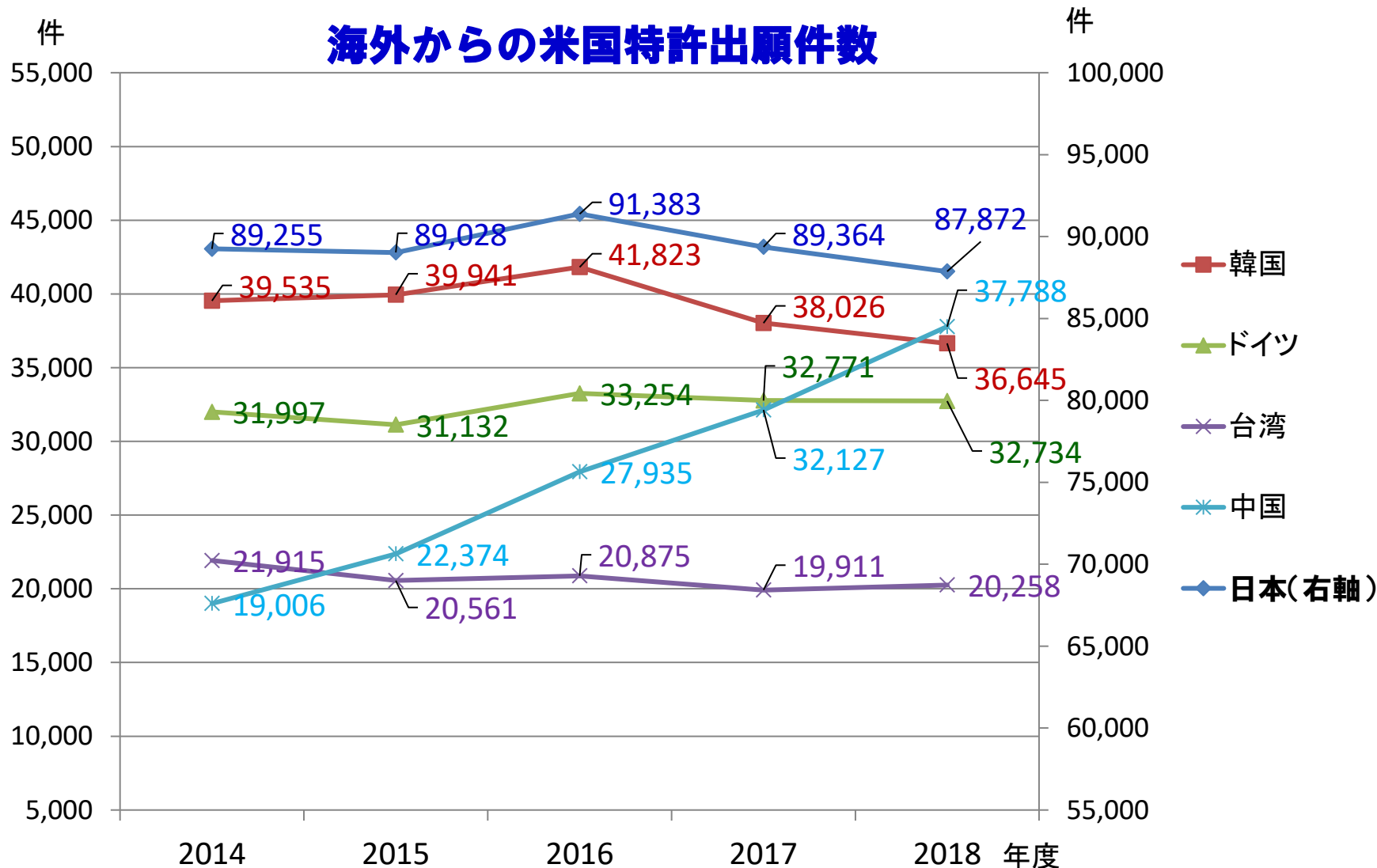
# 米国の商標審査の現状

## 商標出願件数、最終処分件数、審査期間の推移



# 海外からの米国特許出願

- 海外からの米国特許出願の動向として注目すべき点は、**中国からの出願の急増**
- 他方、**日本人による出願数も、まだまだ群を抜いて多い状況**



# PTABにおけるAIAレビューの動向

USPTO特許審判部(PTAB)におけるAIAレビューの2019年の申請件数は、種々の改革の影響もあり、前年から大きく減少(2018年1721件→2019年1320件)



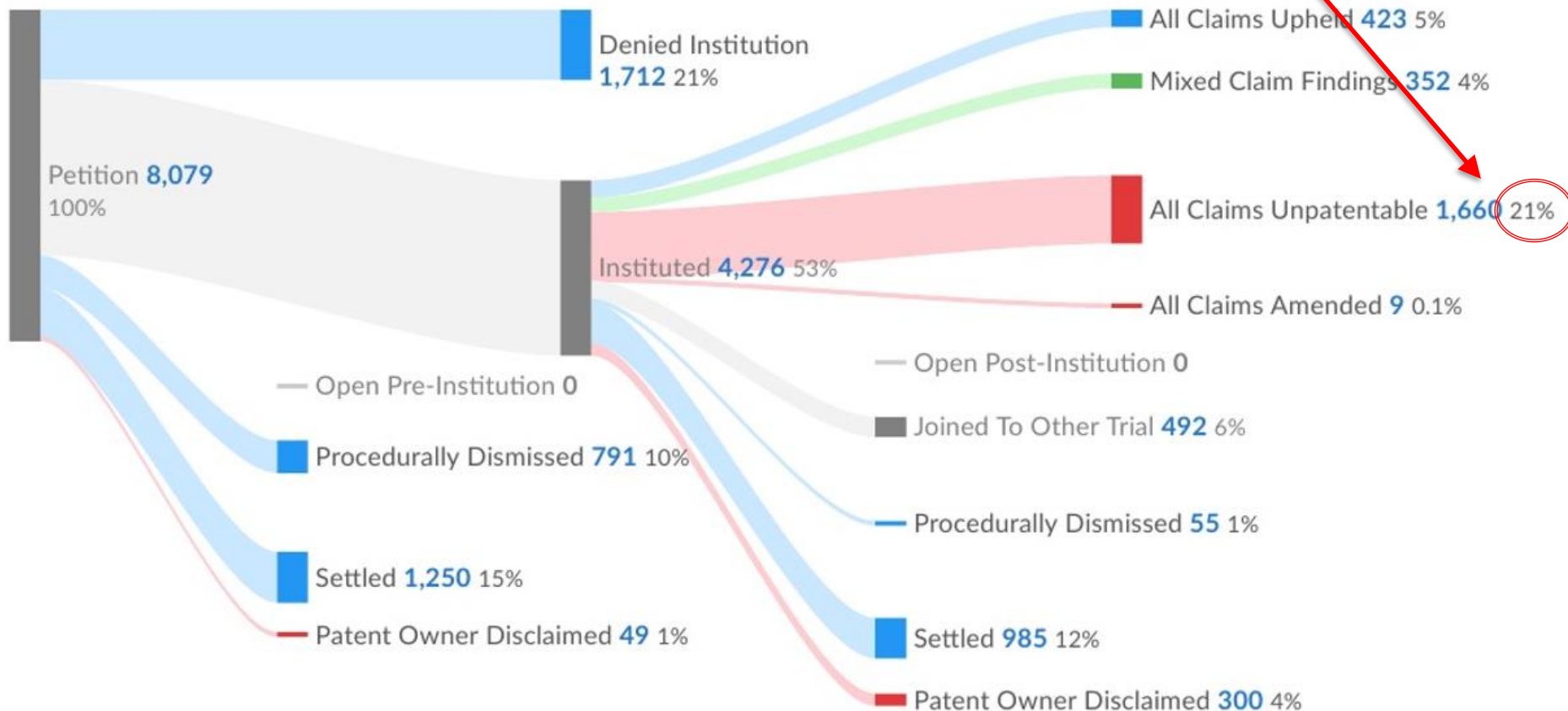
Source: PTAB Annual Report 2019 (Unified Patent)

# PTABにおけるAIAレビューの動向

2012年から2018年に最終結果が出されたケースのうち、全ての特許クレームが無効との最終決定通知が出されたケースは全体の約21%

## 2012年～2018年に処分が下された事案の状況

申請 → 審理開始の可否決定 → 最終決定通知

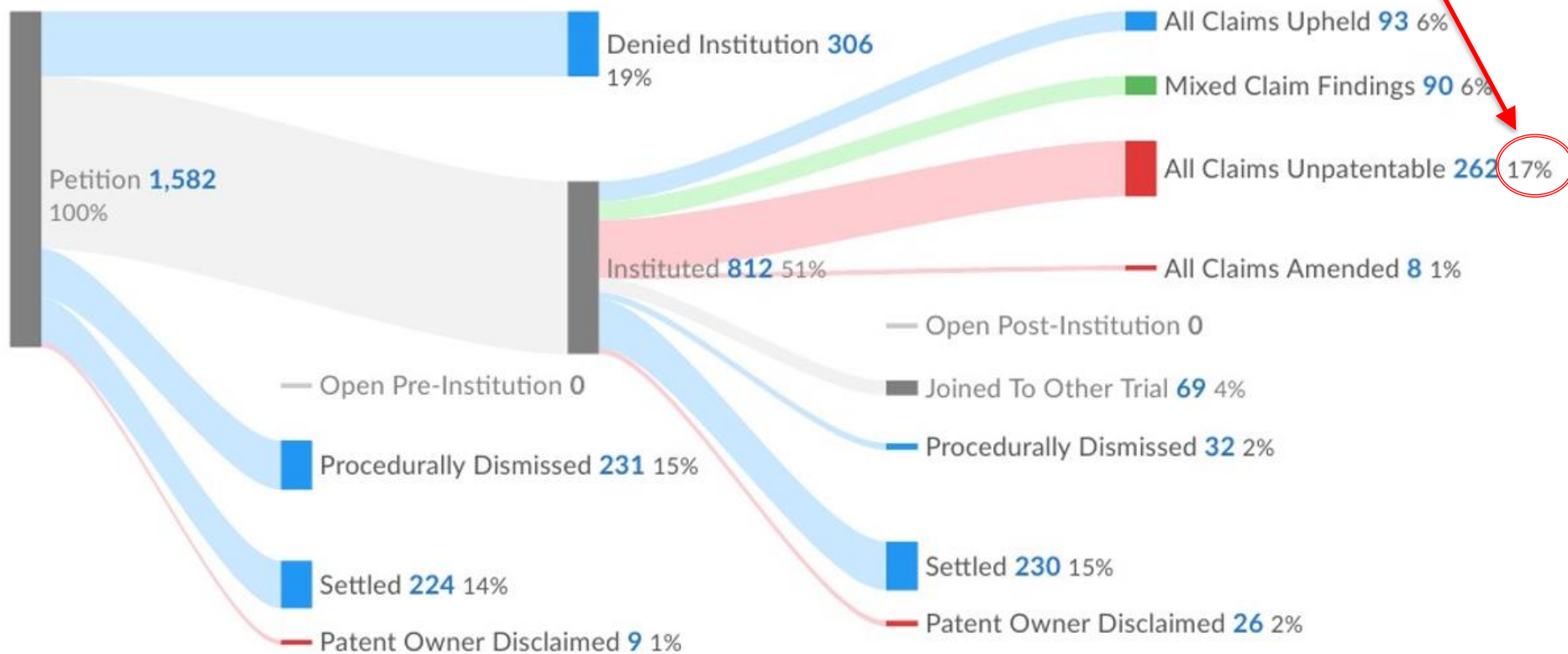


# PTABにおけるAIAレビューの動向

2019年に最終結果が出されたケースのうち、全ての特許クレームが無効との最終決定通知が出されたケースは全体の約17%で、2012年～2018年の期間における数値(21%)から減少

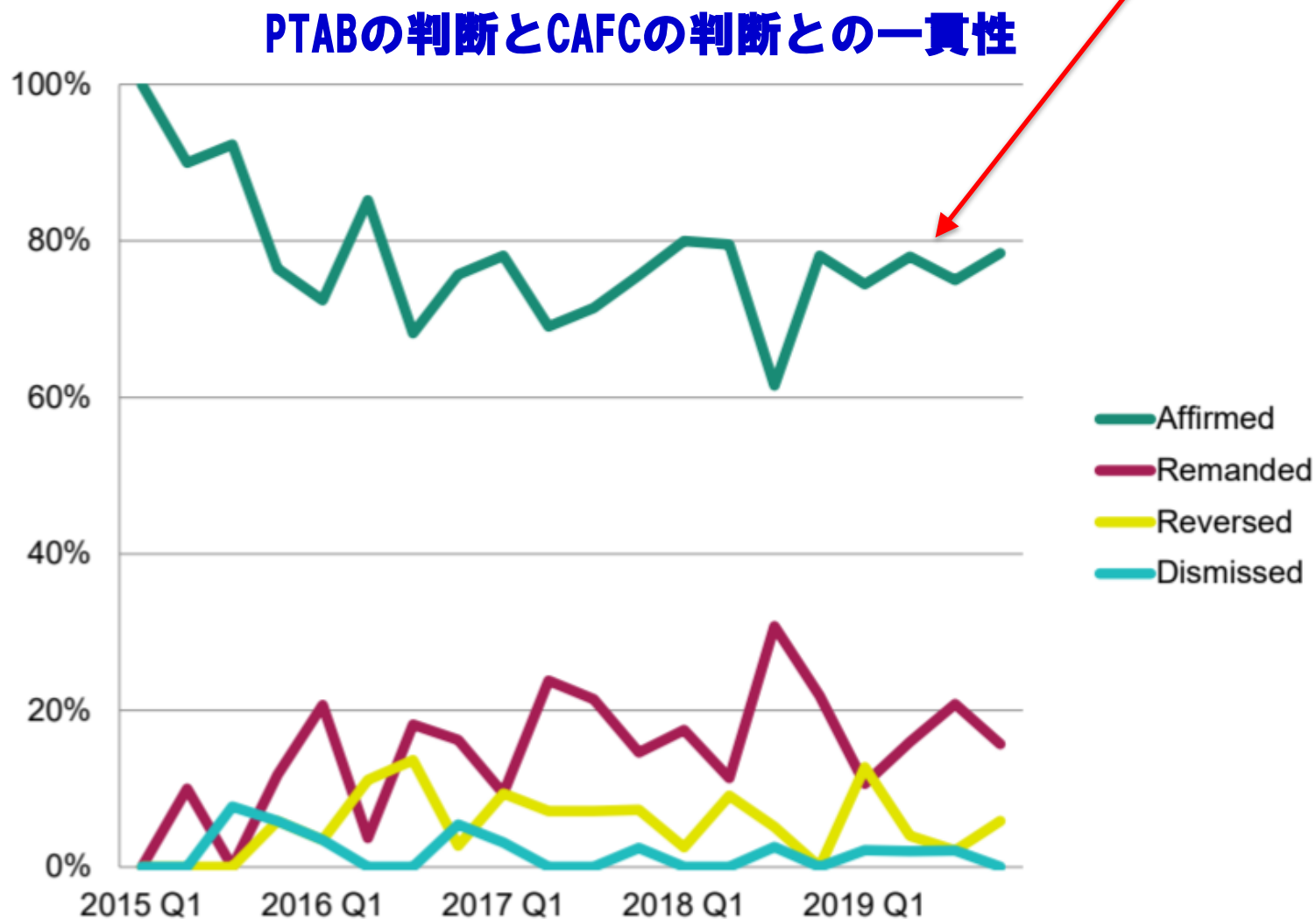
## 2019年に処分が下された事案の状況

申請 → 審理開始の可否決定 → 最終決定通知



# PTABにおけるAIAレビューの動向

当事者がPTABでのAIAレビューの判断を不服としてCAFCに不服申立を行ったケースにおいて、CAFCでPTABの判断が支持される割合は約80%



# 米国における知財訴訟の動向

## 連邦地裁における特許訴訟件数

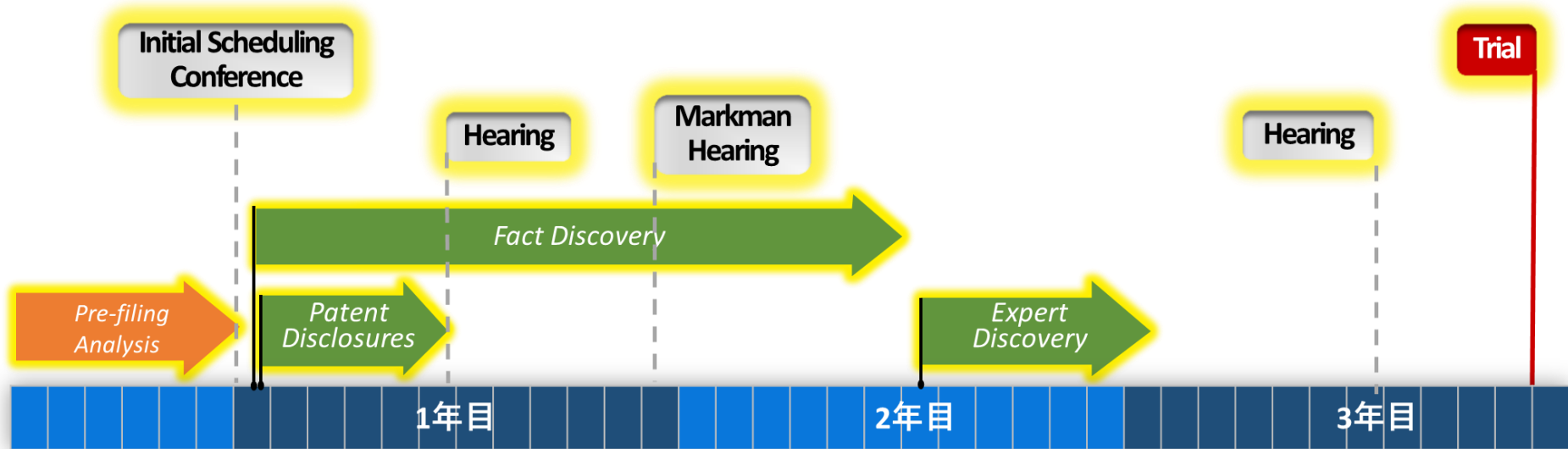


Source: Litigation Annual Report 2019 (Unified Patent)



# 米国における知財訴訟の動向

## 特許訴訟の一般的な流れ(主なイベントと期間)



特許訴訟における公判 (Trial) までの期間  
(2008年～2020年5月時点)

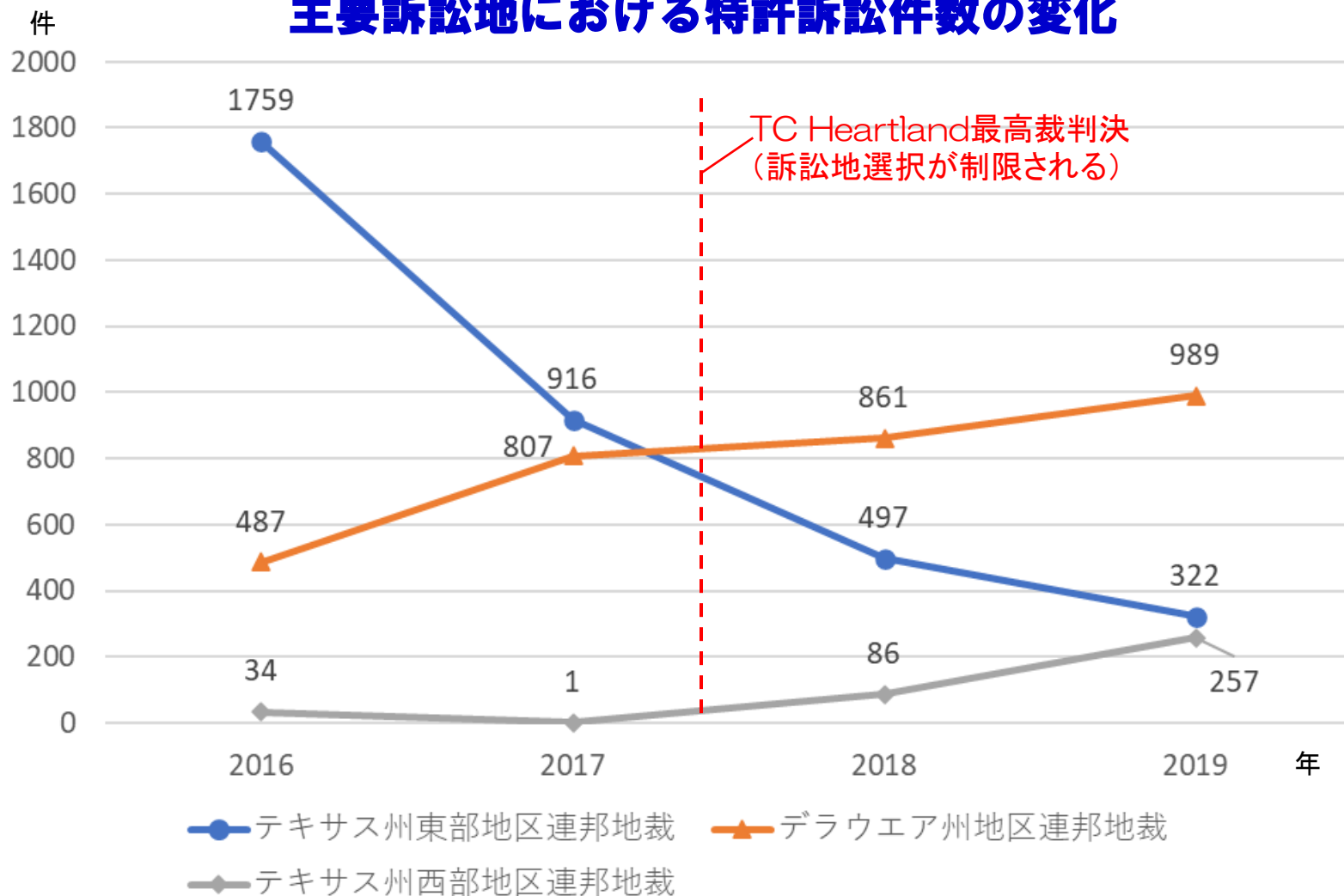
訴訟地	件数	中央値 (月)	平均値 (月)
デラウェア州連邦地裁	305	32.8	39.4
カリフォルニア州北部地区	309	28.3	34.4
カリフォルニア州中部地区	93	29.3	32.1
テキサス州東部地区	208	24.6	27.9
テキサス州西部地区	9	31.4	31.9

※テキサス州西部地区連邦地裁の公判までの期間については、2018年にAlbright判事が着任したことにより、今後短期化が進む可能性が高い。

# 米国における知財訴訟の動向

- 特許権者に有利な訴訟地などと言われて訴訟件数が多かったテキサス州東部地区連邦地裁での事件数が大幅に減少

## 主要訴訟地における特許訴訟件数の変化



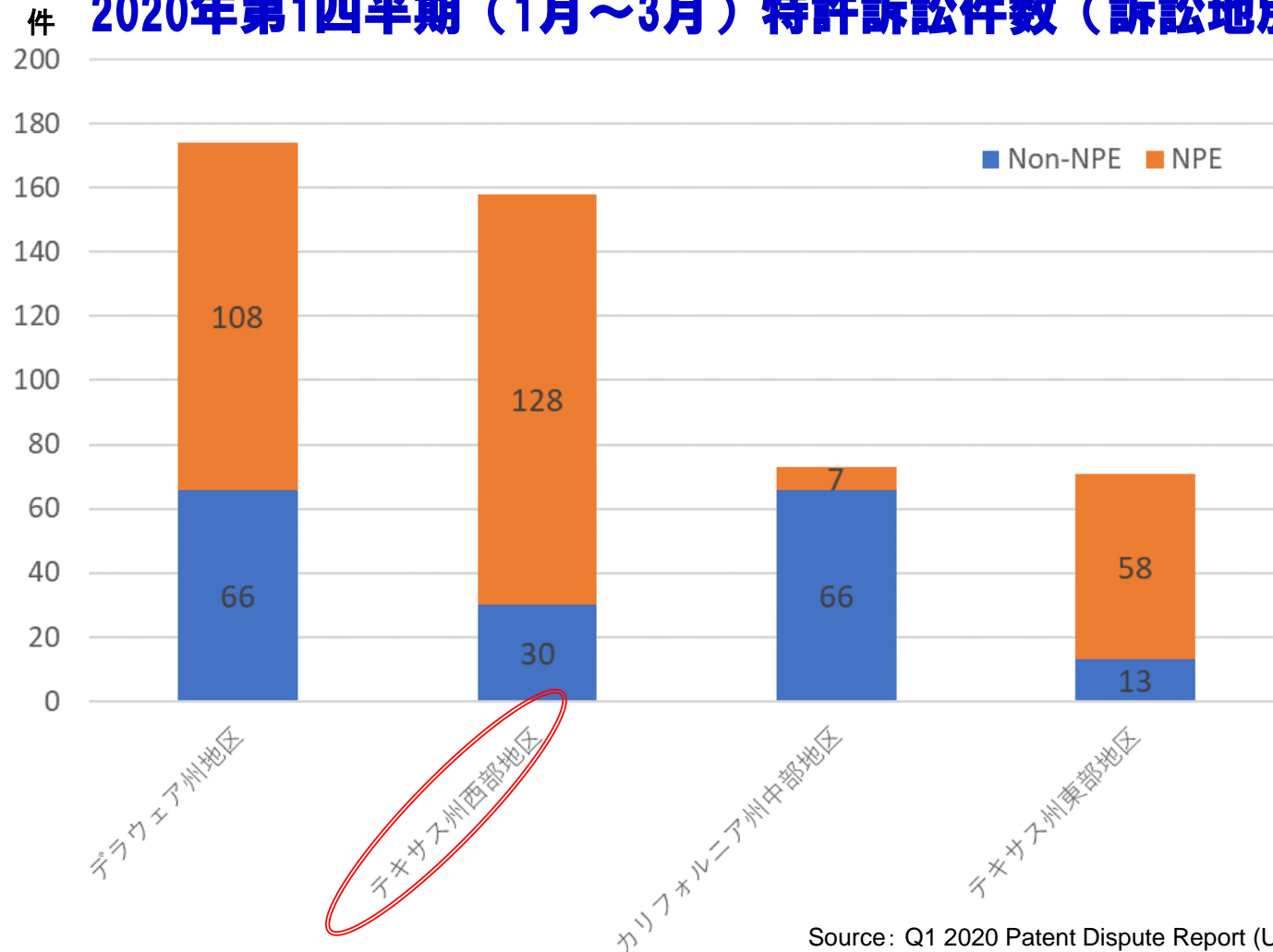
Source: Q1 2020 Patent Dispute Report (Unified Patent)

# 米国における知財訴訟の動向

## 訴訟戦線異状あり

2018年に特許弁護士だったAlbright判事が着任してから、テキサス州西部地区連邦地裁での特許訴訟件数が急増(NPE訴訟が大半)

2020年第1四半期（1月～3月）特許訴訟件数（訴訟地別）

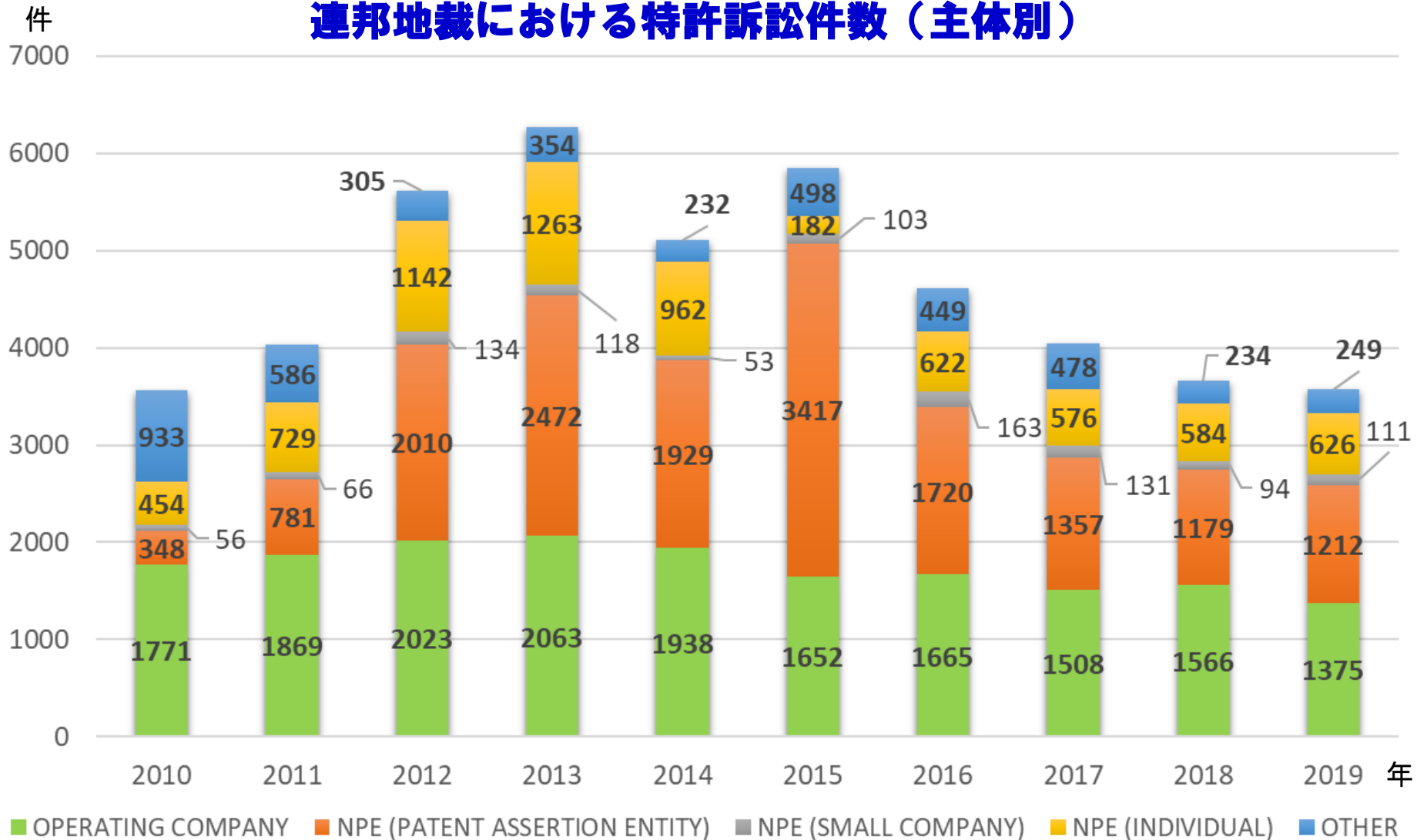


# 米国における知財訴訟の動向

## NPE (Patent Assertion Entity) による特許訴訟件数は減少傾向

(※NPE: Non Practicing Entity)

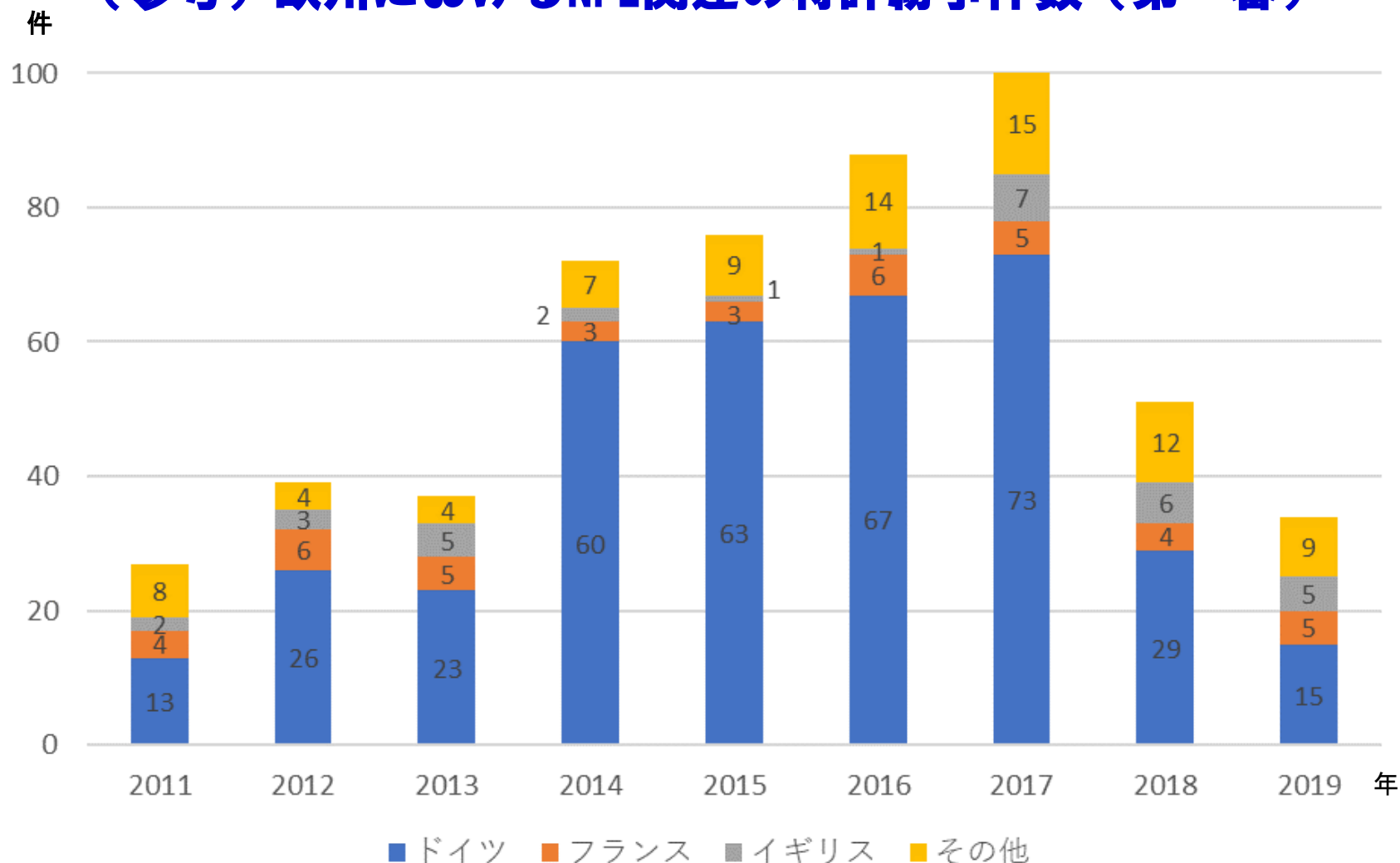
### 連邦地裁における特許訴訟件数（主体別）



# (参考) 知財訴訟の動向

➤ 欧州でのNPE訴訟は、増加傾向にあったが、直近の訴訟件数は減少

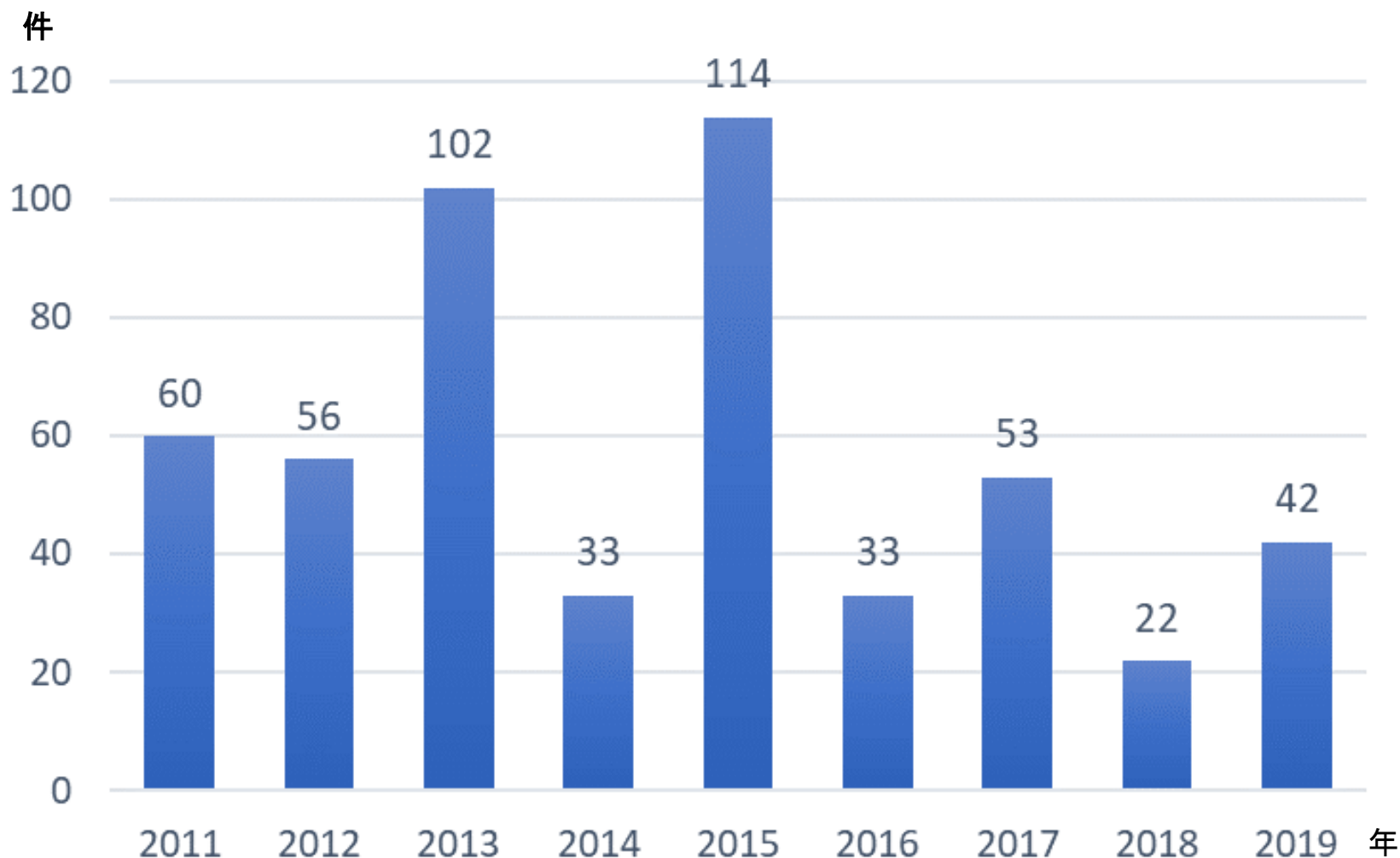
## (参考) 欧州におけるNPE関連の特許紛争件数（第一審）



Source: Darts-IP訴訟データベース(2020年5月31日取得値)に基づき作成。2019年の値は未確定値。

# 米国における知財訴訟の動向

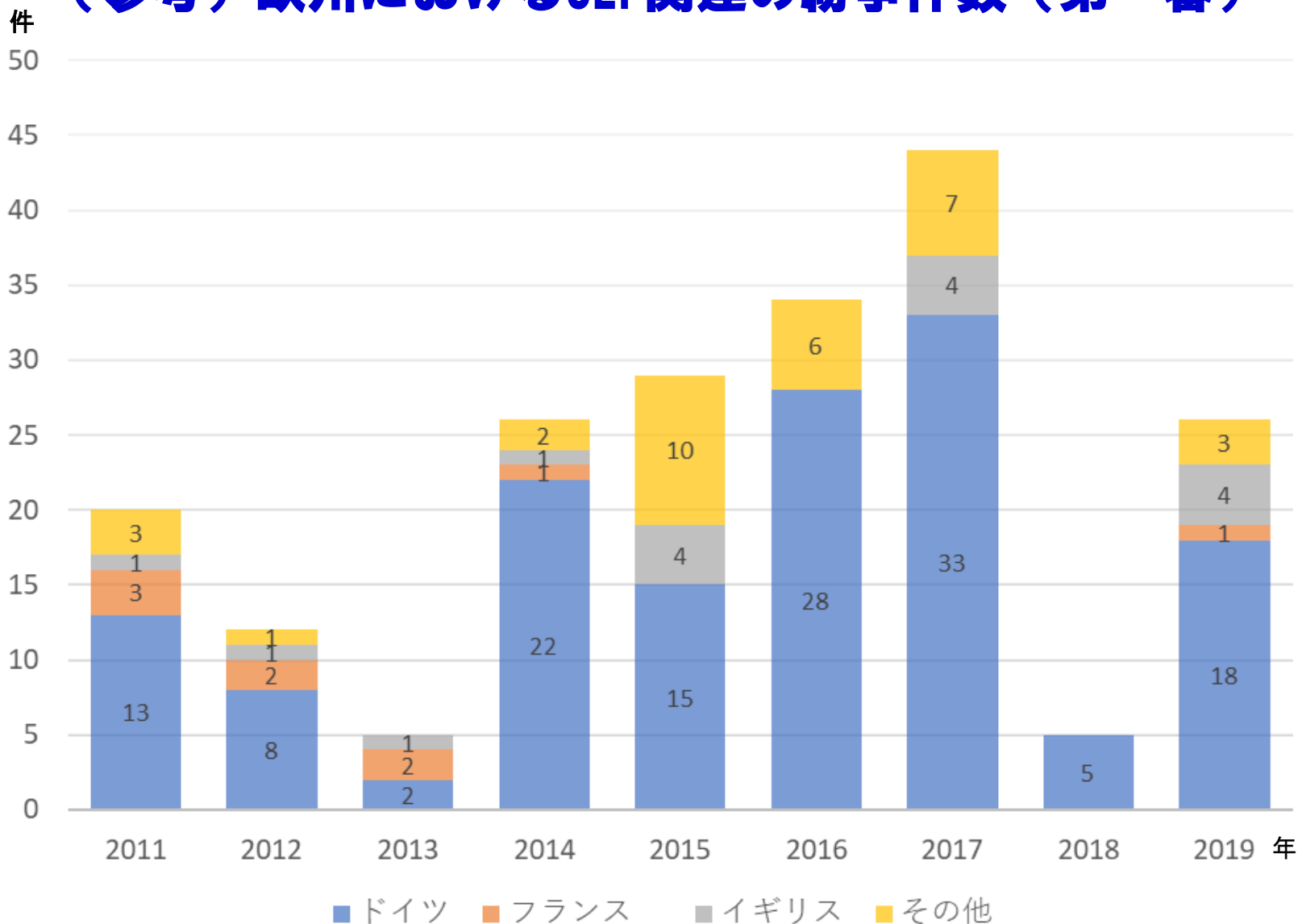
## 米国における標準必須特許（SEP）関連の紛争件数（第一審）



Source: Darts-IP訴訟データベース(2020年5月31日取得値)に基づき作成。2019年の値は未確定値。

# (参考) 知財訴訟の動向

## (参考) 欧州におけるSEP関連の紛争件数 (第一審)



Source: Darts-IP訴訟データベース(2020年5月31日取得値)に基づき作成。2019年の値は未確定値。

柳澤 智也 (YANAGISAWA Tomoya)

ジェトロニューヨーク知的財産部長 / 日本特許庁 IP Attaché

[ippt@jetro.go.jp](mailto:ippt@jetro.go.jp) (ジェトロニューヨーク知的財産部)

[tomoya.yanagisawa@iipdc.org](mailto:tomoya.yanagisawa@iipdc.org)



## 略歴

1998年、特許庁に入庁。特許庁で、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(現在は内閣府)知的財産戦略推進事務局参事官補佐を経験。

知的財産戦略推進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、知的財産戦略推進計画2013を起草。OECDではThe Emerging Patent Marketplace(和訳「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月より現職(知的財産研究所ワシントン事務所長を兼務)。

## 学歴

1998年3月 東京大学工学部社会基盤工学科卒業

2005年～2006年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員

2014年3月 法政大学大学院経営学研究科起業家養成コース修了