
米国の知的財産概況

2024年11月

ジェトロ ニューヨーク事務所
蛭田 敦

JETRO

Japan External Trade Organization

-
1. はじめに
 2. 米国における知的財産制度の概要と現状
 3. 米国における知財政策の動向
 4. 米国における知財制度改正の議論
 5. 米国における知財訴訟の動向

米国の基礎情報

面積 983万km² (日本の約26倍)



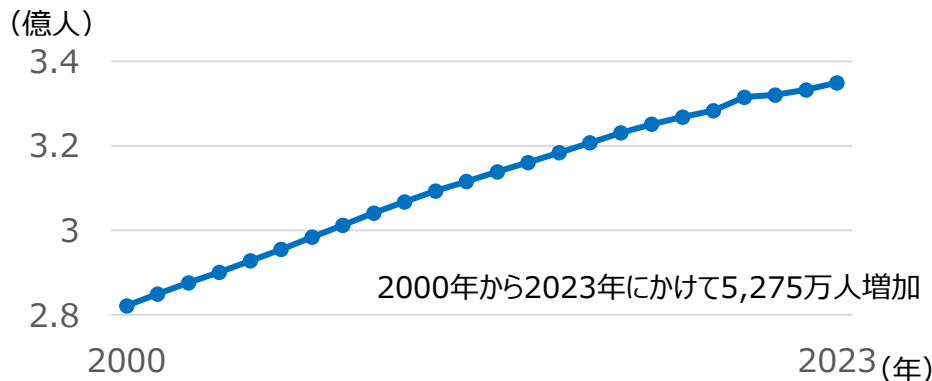
邦人

約42万人 (中国在留邦人数の約4.1倍)
2023年10月時点[外務省統計]

日系企業

約9千拠点 (中国在留拠点数の約0.29倍)
2023年10月時点[外務省統計]

人口 3億3,329万人 (日本の約2.7倍)
2023年[世銀データベース]



名目総額GDP

28.78兆ドル (ドル換算で日本の約7倍)
2024年予測値[IMFデータベース]

日米間の知財権等使用料収支

日本が17,395億円黒字
(日中間では日本が5,830億円黒字)
2023年[財務省統計]

連邦制度

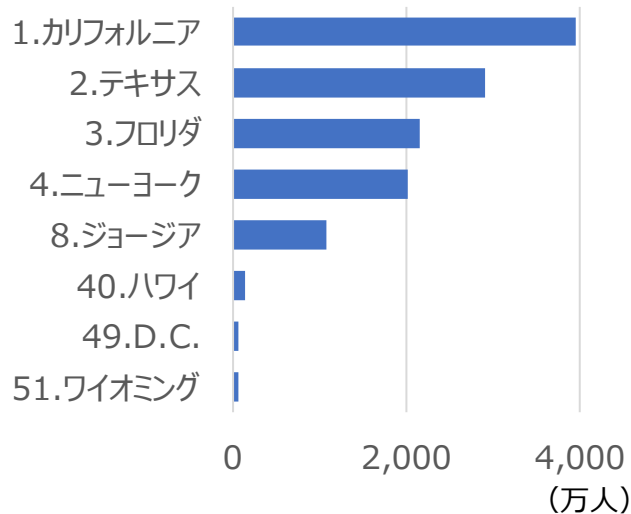
- 米国は50の州と1つの特別区（ワシントンD.C.）を有する。建国時は13州。
- 連邦政府と州政府とが併存する。
- 州をまたがる事案に連邦政府が対応する。
- 各州の独立性が認められている。
(連邦法と州法とが抵触する場合は連邦法が優先)



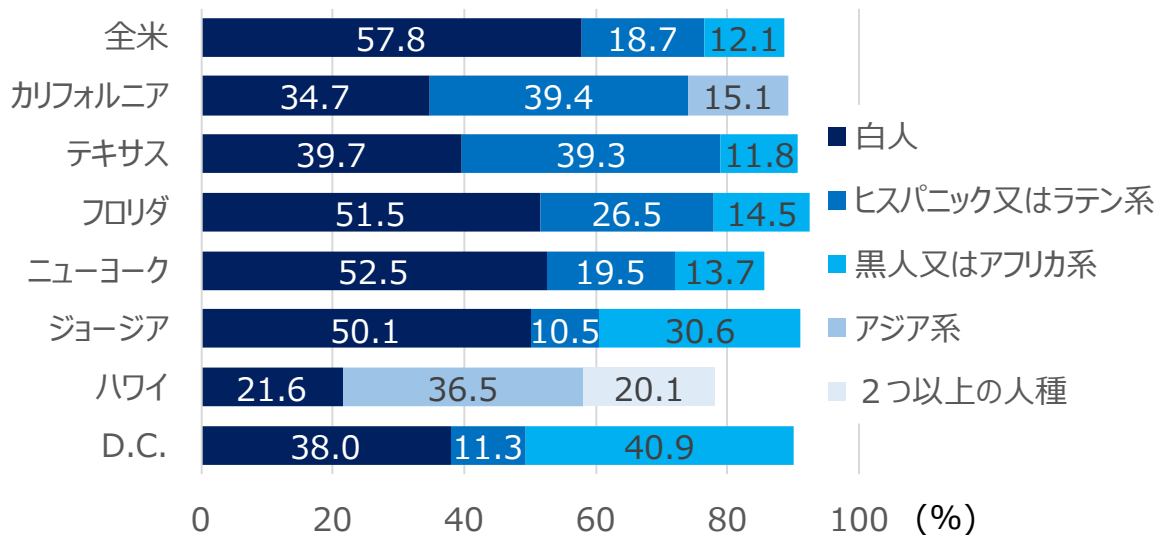
米国の多様性

- 米国は多民族国家であり、宗教も自由。
- 各州で人種の構成も異なる。

各州の人口



各州の人口割合



米国政治の仕組み

大統領



大統領署名

裁判官任命

立法

終身雇用（退任可能）



連邦議会

最高裁判所

上院（各州2名）
下院（435名）

9名の裁判官

政治の状況

- 大統領選挙でトランプ前大統領が当選。1月就任予定。
- 現在、上院は民主党、下院は共和党が過半数で、ねじれ状態。
→上院は共和党が過半数、下院も共和党が優勢。(2024/11/7 17時時点)
新議会は1月から。
- 知財関連は超党派の論点が多いため、選挙の影響は小さいとの見方がある。

(参考) 大統領選挙の状況 (2024/11/7 17時時点)

大統領



226
Kamala Harris

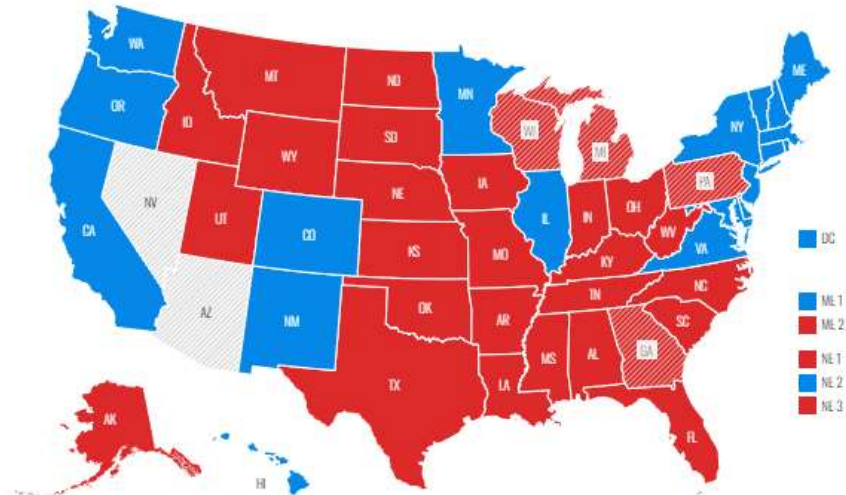
295
✓ Donald Trump

270 TO WIN

68,181,899 votes (47.6%)

72,852,054 votes (50.8%)

Harris WIN FLIP Trump WIN FLIP Polls closed



上院



44

Democratic seats

52

Republican seats

28 not up for election

34 up for election

38 not up for election
Flipped 3 seats (+3 net gain)

193

Democratic seats

209

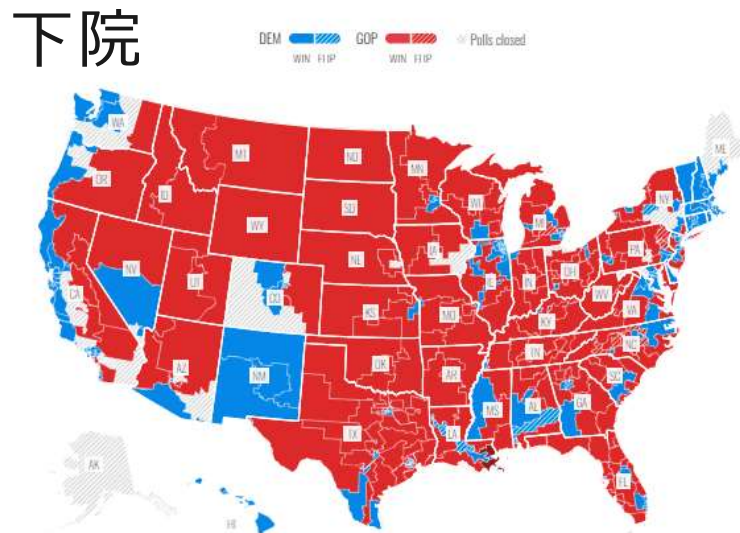
Republican seats

Flipped 3 seats

218

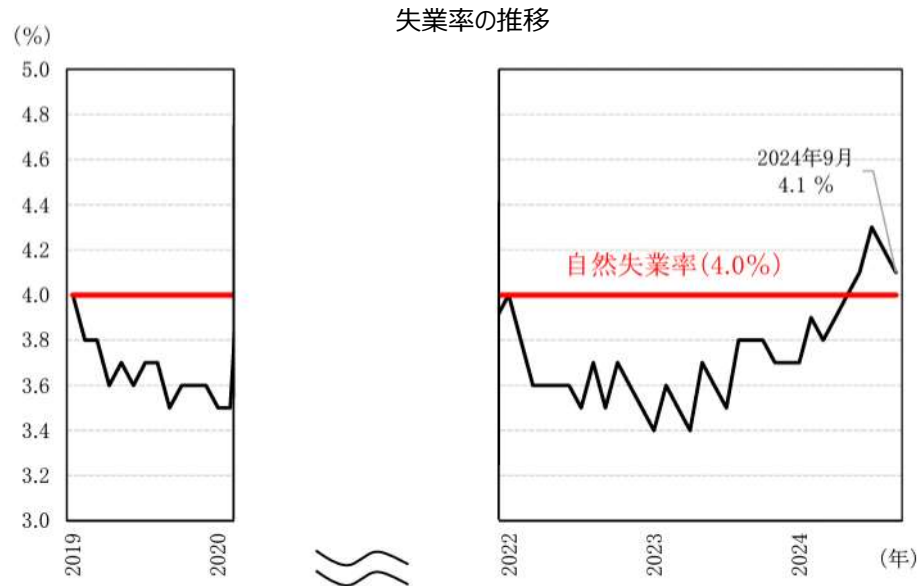
Flipped 6 seats (+3 net gain)

DEM WIN FLIP GOP WIN FLIP Polls closed



経済の状況

- 消費者物価指数（前年同月比）は2022年に急上昇し、その後も前年比プラス傾向。
- 23年の実質GDP成長率は前年比2.5%と成長。(22年は1.9%)
- インフレ、金融引き締めは継続中。今後の政策金利の引き下げ幅などに注目。



-
1. はじめに
 2. 米国における知的財産制度の概要と現状
 3. 米国における知財政策の動向
 4. 米国における知財制度改正の議論
 5. 米国における知財訴訟の動向

米国憲法と知的財産

- 1787年に署名された合衆国憲法には、特許法と著作権法の基本思想が記載されている。

Section. 8.

The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;

...

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;

...



米国知的財産制度の主な特徴

特許 (Utility Patent)

- 2011年まで先発明主義。現在は先願主義。
- 権利期間は出願から20年。(TRIPS協定)

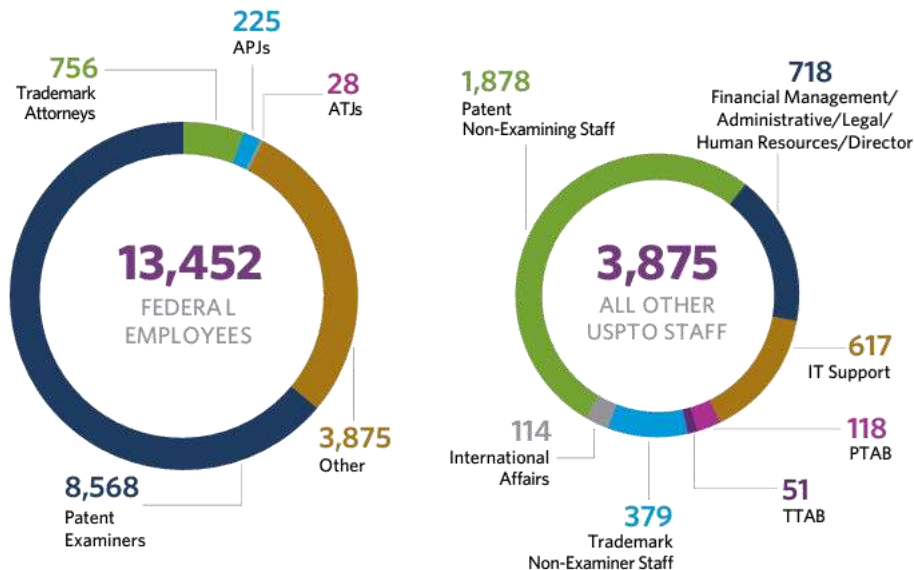
意匠 (Design Patent)

- 日本と同様に審査制。欧州・中国は無審査制。
- 権利期間は登録から15年。(出願から25年(日・欧)、15年(中))

商標 (Trademark)

- 使用主義(原則出願時に使用の証明が必要)。日・欧・中は登録主義。
- 州法、連邦法で保護。
- 登録から10年で更新可能(日・中と同様、欧は出願から15年)。

USPTOの職員

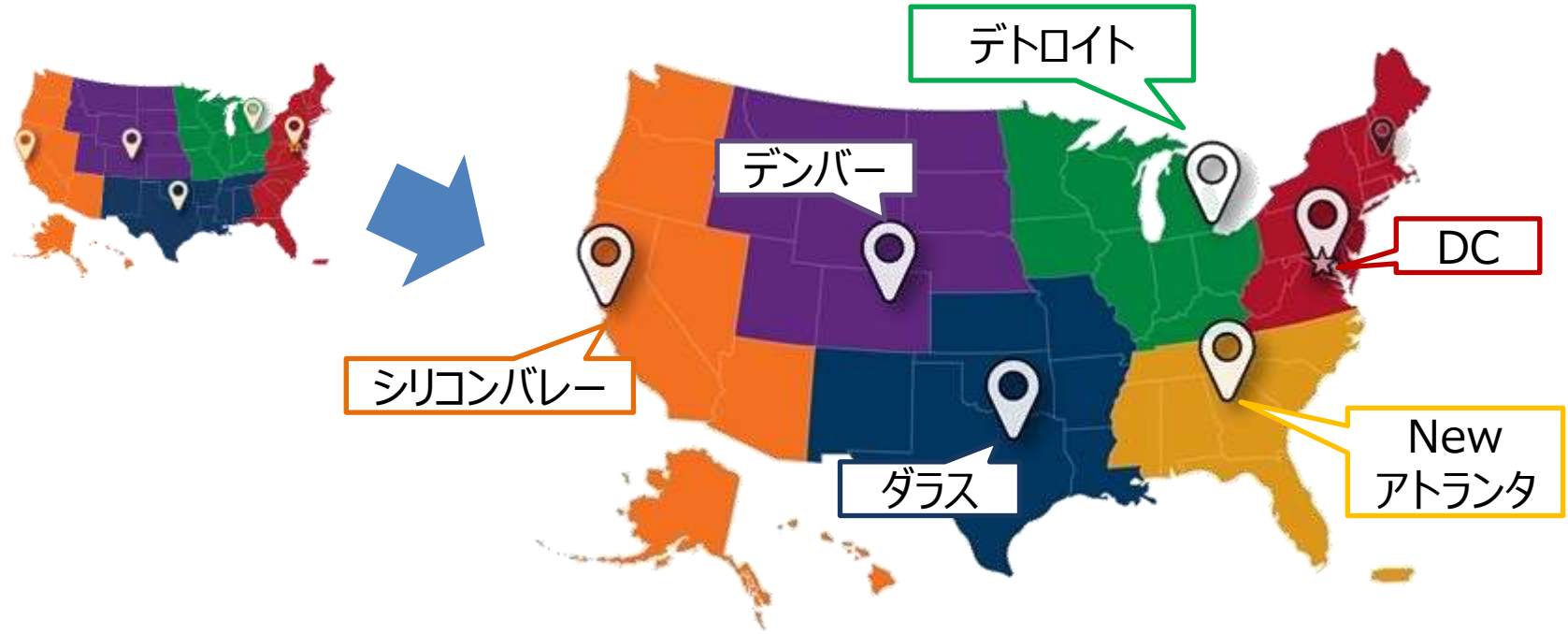


職員	2023年	2022年	増減
特許審査官	8568	8509	+59
商標審査官	756	718	+38
特許審判官	225	234	-9
商標審判官	28	25	+3
その他	3875	3617	+258
合計	13452	13103	+349

2024年度の予算報告によれば、審査官の増員が見込まれている。

- 特許審査官の新規採用675名(推定離職者数より115名多い)
- 商標審査官の新規採用100名(推定離職者数より50名多い)

USPTOの地域展開



ワシントンD.C.（アレクサンドリア）のメインオフィスの他にサテライトオフィスを有する。
2025年12月までに、アトランタに新たなオフィスを設ける予定。
ニューハンプシャー州にコミュニティーリーチアウトオフィスも新設。

USPTO長官（Kathi Vidal）

- GEでエンジニア経験あり（専門は電気工学）。
- 知財弁護士として1997年から2017年まで主に裁判関連の業務に従事。
- PTABの運用改善、多様性・包摂性を高めるための施策などに取り組む。
- 多数の意見募集を実施（オープンで透明性が高いプロセスを好む）。

USPTO長官	政権	大統領指名日	就任日	退任日
Kathi Vidal	バイデン (2021/1/20-)	2021/10/26	2022/4/13	
Andrei Iancu	トランプ (2017/1/20-)	2017/8/26	2018/2/8	2021/1/20
Michelle K. Lee	オバマ (2013/1/20-)	2014/10/16	2015/3/12	2017/6/6
David J. Kappos	オバマ (2009/1/20-)	2009/6/18 (指名の意向発表)	2009/8/13	2013/2/1



USPTO長官就任式 出所: USPTO
CAFCのMoore首席判事 (左)
Vidal長官 (右)

USPTOの多様性・包摂性に関する取組

- 包摂的イノベーションに関する国家戦略を公表（2024年5月）
－ 4つの柱と11の提言－

柱1. 新世代の発明者への啓発

- (1) 幼稚園から高校までのイノベーション教育を標準化・強化する
- (2) イノベーション教育者のリソース、トレーニング、支援を提供する
- (3) 若年層のイノベーションへの興味を持続させるための指導を提供する

柱2. 発明者への教育と権利付与

- (4) 広範で多様な高等教育を提供する機関による研究機会の拡大を行う
- (5) 高等教育以降でのイノベーションや起業の学習・経験を促進する
- (6) イノベーションのための高等教育以降のインターン機会等を提供する

柱3. 政府、産業界、非営利団体、学術機関の包摂的イノベーションの推進

- (7) 各種機関をまたがる包摂的な労働力確保を促進し支援する
- (8) 学術機関を含む組織で、より広範かつ公平にイノベーションを育む

柱4. 市場へのイノベーションの導入

- (9) 全ての発明者や起業家に公平な知的財産保護を与える
- (10) 全ての人々が起業のためのリソースや支援を得られるようにする
- (11) 全ての人に対する商業化支援や技術移転を活用・拡大する



USPTO's Small Business Office
INVENTION-CON
The Place for Investors, Makers, & Entrepreneurs



USPTOのITシステム変更

- 従来のITシステムの廃止や交代、クラウドサーバの利用拡大を実施。
 - ◆ 特許検索：PatFt & AppFT → Patent Public Search (2022年9月)
 - ◆ 出願：Public PAIR → Patent Center (2023年11月)
 - ◆ 移転登録：EPAS & ETAS → IPAS (2024年2月)
- DOCXでないファイル形式での出願への追加手数料を2024年1月17日から徴収。
- DOCXファイルに加えて補助的なPDFファイルを無料で提出可能とする施策は継続。
- テレワークに積極的に取り組んでいる。
- USPTOの賃貸契約の一部を2024年に終了。
- さらなるオフィスフロア面積の縮小を計画中。



特許関連の手数料改定 (2025年度予定)

- USPTOは、特許の手数料を改定予定。変更額の大きい手数料は以下のとおり。

特許関係手数料	現行	改定後
継続性出願の手数料		
優先日から5年以上経過した出願	-	\$2,200
優先日から8年以上経過した出願	-	\$3,500
継続審査請求の請求料		
1回目	\$1,360	\$1,500
2回目	\$2,000	\$2,500
3回目	\$2,000	\$3,600
医薬品等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マー		
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		
出願手数料	\$220	\$300
サーチ手数料	\$160	\$300
審査手数料	\$640	\$700
発行料	\$740	\$1,300

PTAB関係手数料	現行	改定案
IPR申請料		
申請料 (クレーム数20未満)	\$19,000	\$23,750
1クレームあたりの追加手数料	\$375	\$470
IPR審理開始決定後の手数料		
手数料 (クレーム数20未満)	\$22,500	\$28,125
1クレームあたりの追加手数料	\$750	\$940
PTAB審決の長官レビュー		
申請料	-	\$440

商標関連の手数料改定 (2025年度予定)

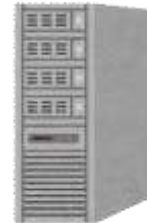
- USPTOは、商標の手数料を改定予定。変更額の大きい手数料は以下のとおり。

商標関係手数料	現行	改定後
商標出願時の手数料		
商標出願手数料 (紙、1区分)	\$750	\$850
商標出願手数料 (TEAS Standard、1区分)	\$350	廃止
商標出願手数料 (TEAS Plus、1区分)	\$250	廃止
商標出願手数料 (電子、1区分)	-	\$350
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
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
権利更新時の手数料		
権利の更hands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
その他の手数料		
審査段階での第三者による情報提供の手数料	\$50	\$250

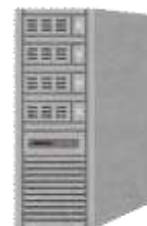
TEAS Standard



TEAS Plus



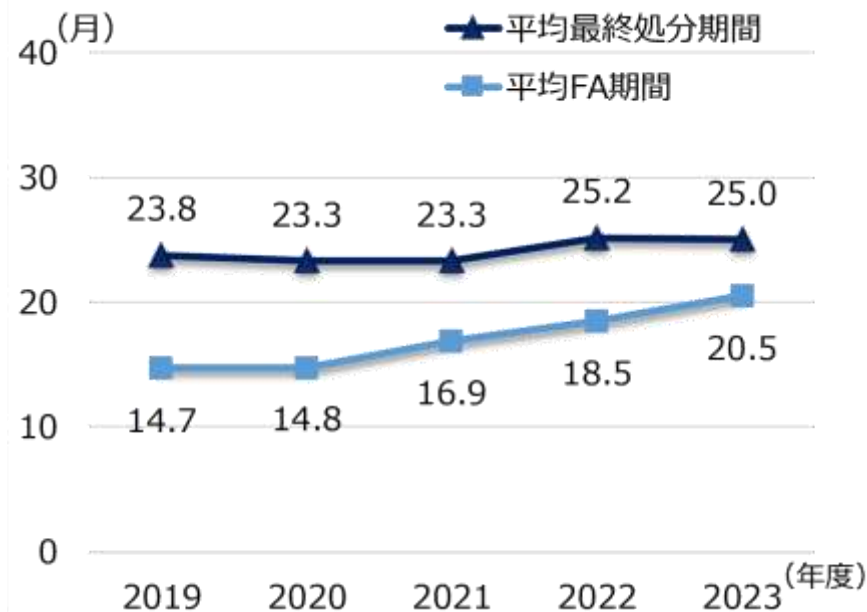
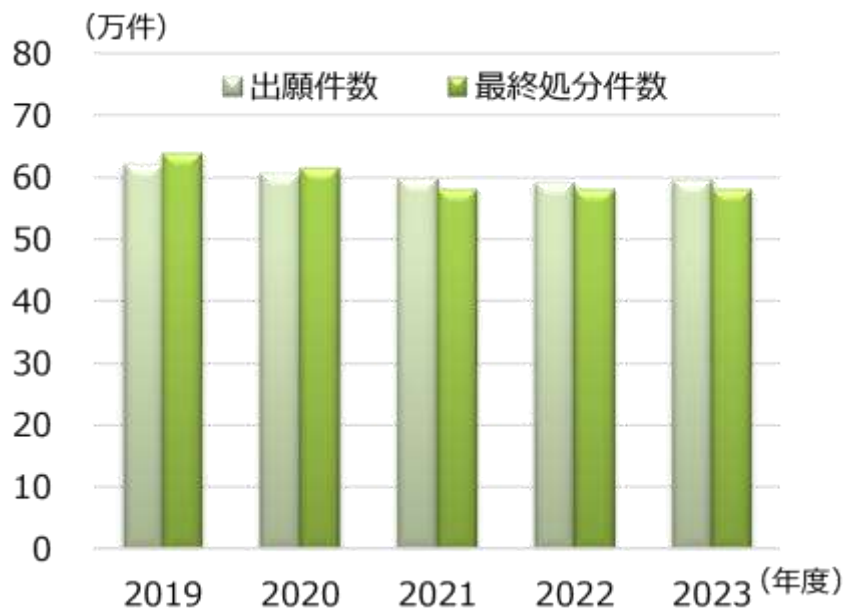
商品・役務の
記載条件が厳格



電子出願システム
(TEAS Plusの後継機)

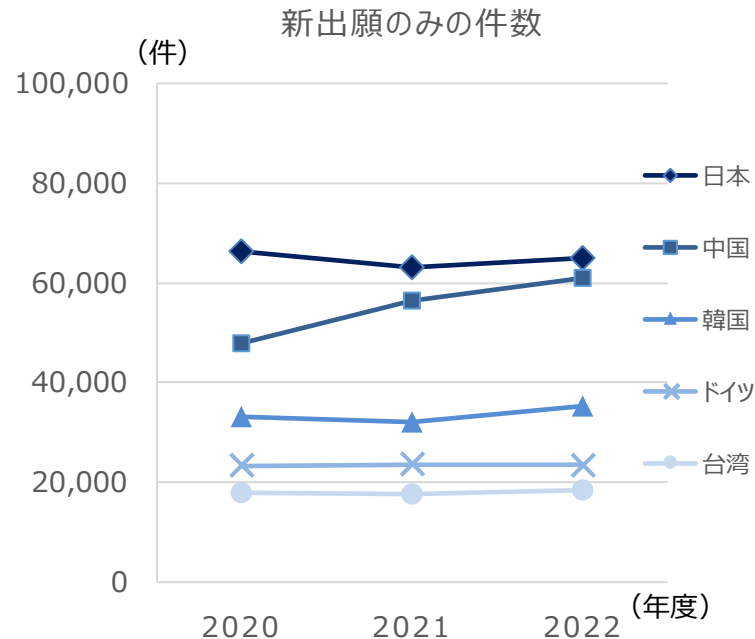
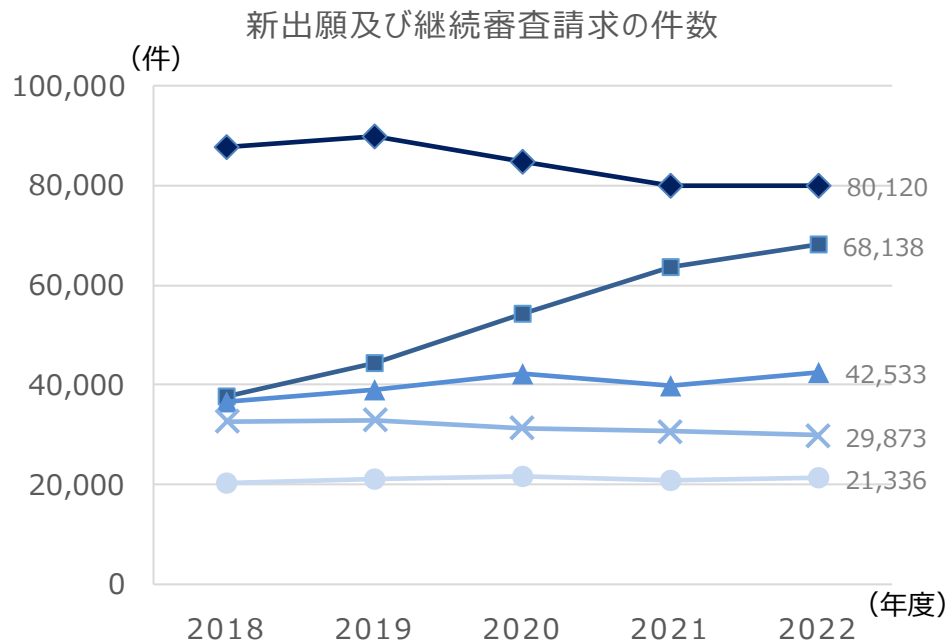
米国特許出願件数

- 2023年度の出願件数は前年度比0.8%増の596,864件。
- 新出願が4,639件増加し、継続審査請求は504件減少した。
- 平均FA期間は20.5か月となり、長期化の傾向が続いている。



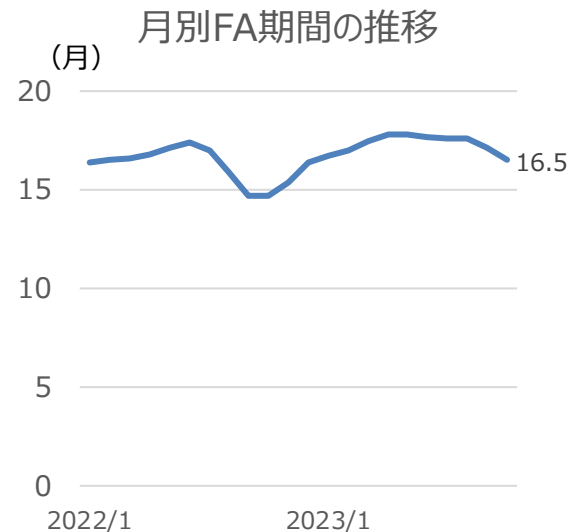
米国特許出願件数（国・地域別）

- 日本の8万件は米国の28.3万件に次いで多い。
- 中国からの出願が増加傾向にあり、新出願の件数では日本に僅差。



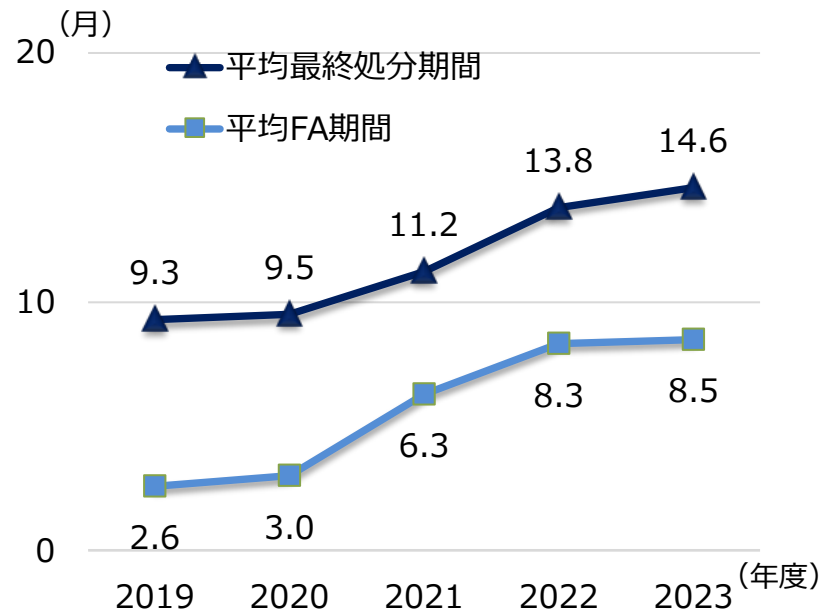
米国意匠出願件数（デザイン特許）

- 2023年度の出願件数は前年度から1.2%減の53,665件。
- 2023年10月時点の最終処分期間は21.5か月、FA期間は16.5か月。
（年単位での審査期間に関するデータは提供されていない。）



米国商標出願件数

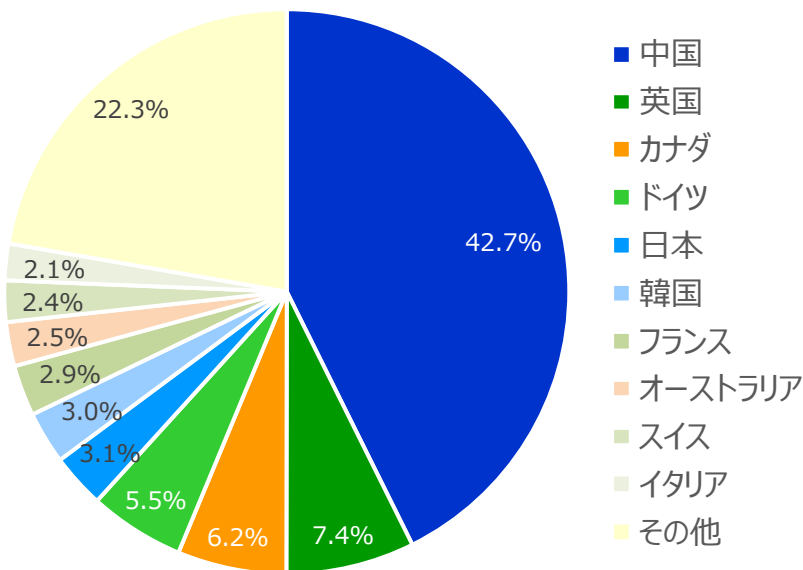
- 出願件数（区分数）は前年度から6.4%減の737,018件。
- ビジネスの変化や商標手数料値上前の大量出願の影響で2021年度に急増。
- 最終処分期間は14.6か月、FA期間は8.5か月でいずれも長期化。



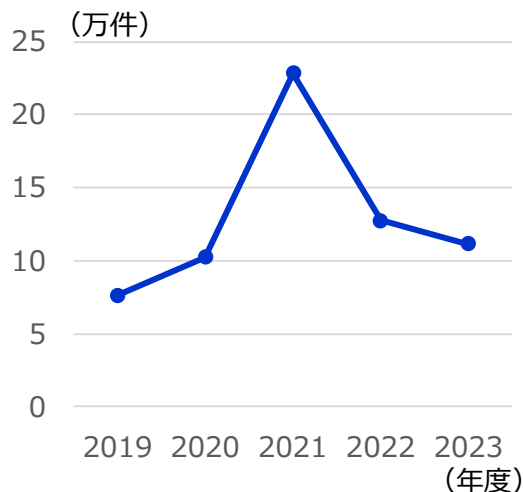
米国商標出願件数（国・地域別）

- 中国からの出願割合が4割強で最も多い。
- 中国からの出願件数の推移がUSPTO全体にも影響。

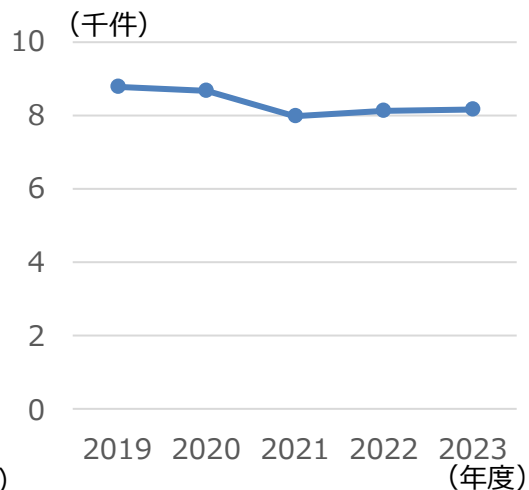
米国外からの出願割合（国・地域別:2023年度）



中国からの商標出願件数



日本からの商標出願件数



出所：USPTO年報に基づいて作成

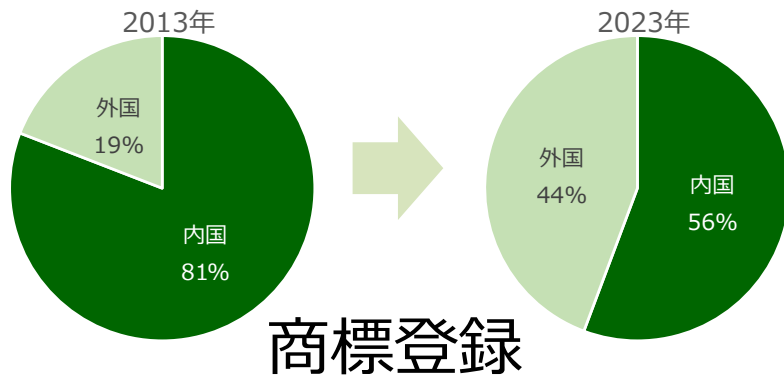
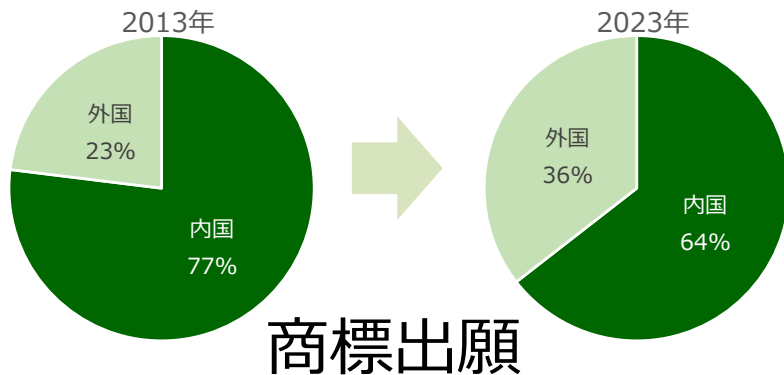
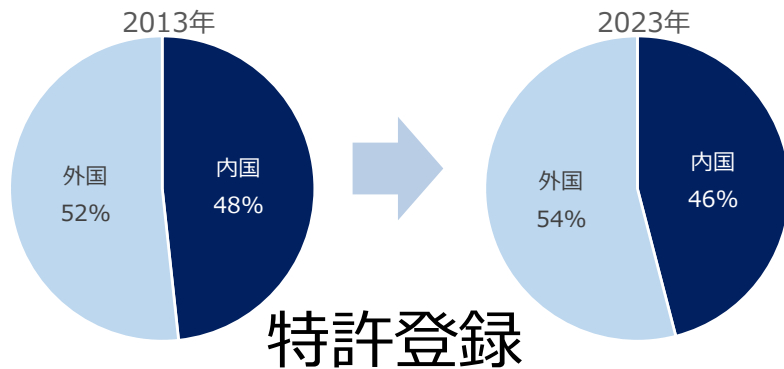
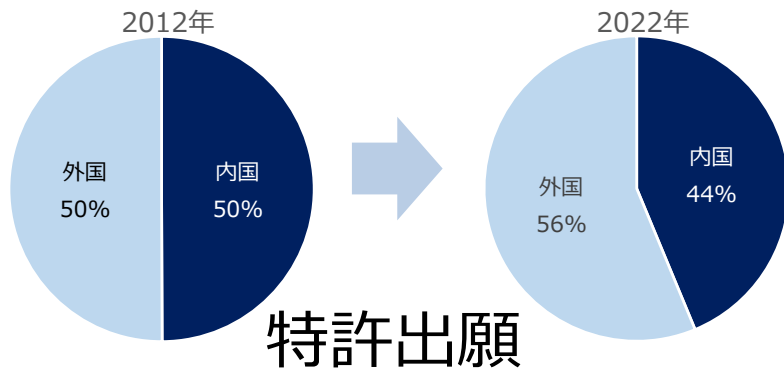
<参考> 不正な商標代理人への制裁

- USPTOは不正な商標出願・登録を行った代理人を制裁。
※不正：商標実務規則等のルール違反や、不適切な組織的出願
- 制裁の内容は、既存の手續の終了、今後の手續の禁止など。
- 制裁を科された代理人は公表される。

年	制裁命令	出願手續停止	登録停止	USPTO.gov アカウント停止	個人調査
2019	1	2	0		10
2020	0	0	0		5
2021	3	12,576	3,227	345	15
2022	35	5,885	70	18	18
2023	281	592	0	49	14
合計	320	19,055	3,297	512	62

米国特許出願の国内外出願人の割合

- 外国出願人による出願・登録割合が増加している。

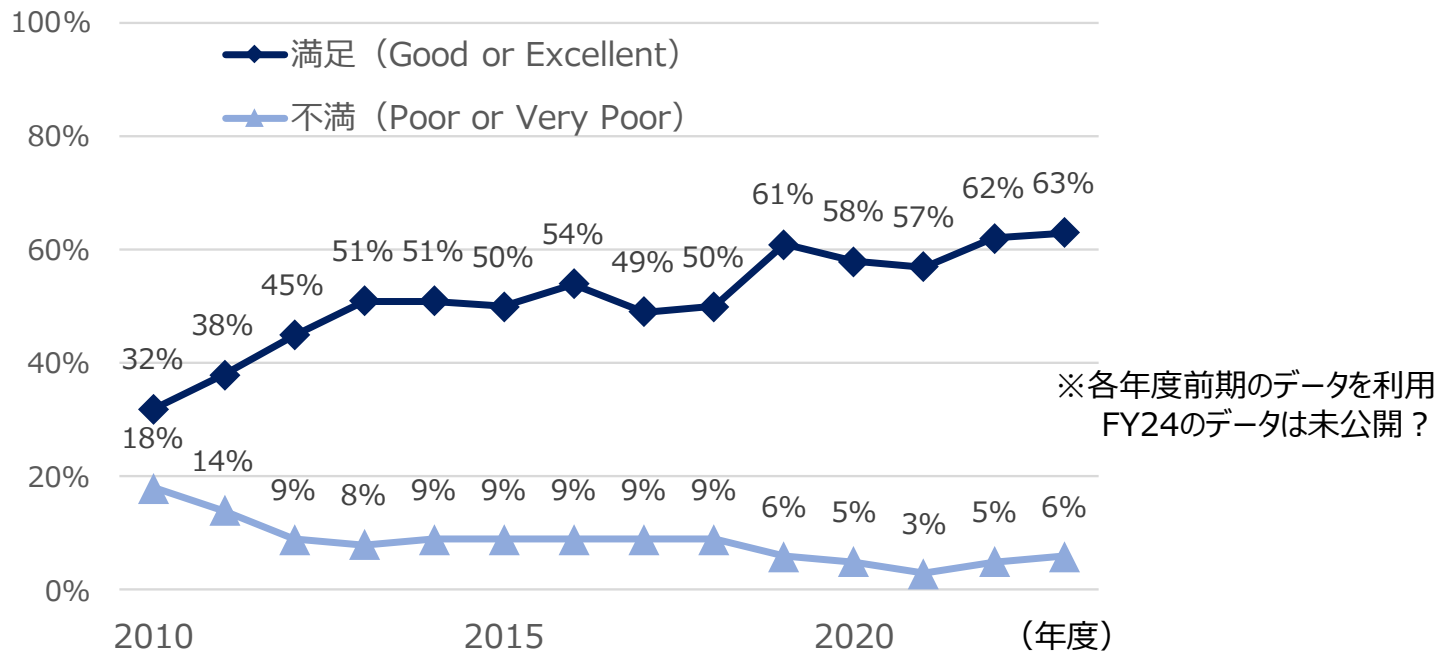


特許査定件数（2023年 企業別）

順位	企業名	件数	前年比	前年順位
1	SAMSUNG ELECTRONICS	9,036	5% ↑	1
2	LG	4,170	9% ↓	3
3	IBM	3,953	15% ↓	2
4	QUALCOMM	3,886	46% ↑	10
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,719	22% ↑	6
6	CANON	3,199	5% ↑	5
7	TOYOTA	2,667	12% ↓	4
8	ALPHABET	2,579	23% ↑	15
9	APPLE	2,568	11% ↑	14
10	HUAWEI	2,290	24% ↓	7

特許審査の質 アンケート調査

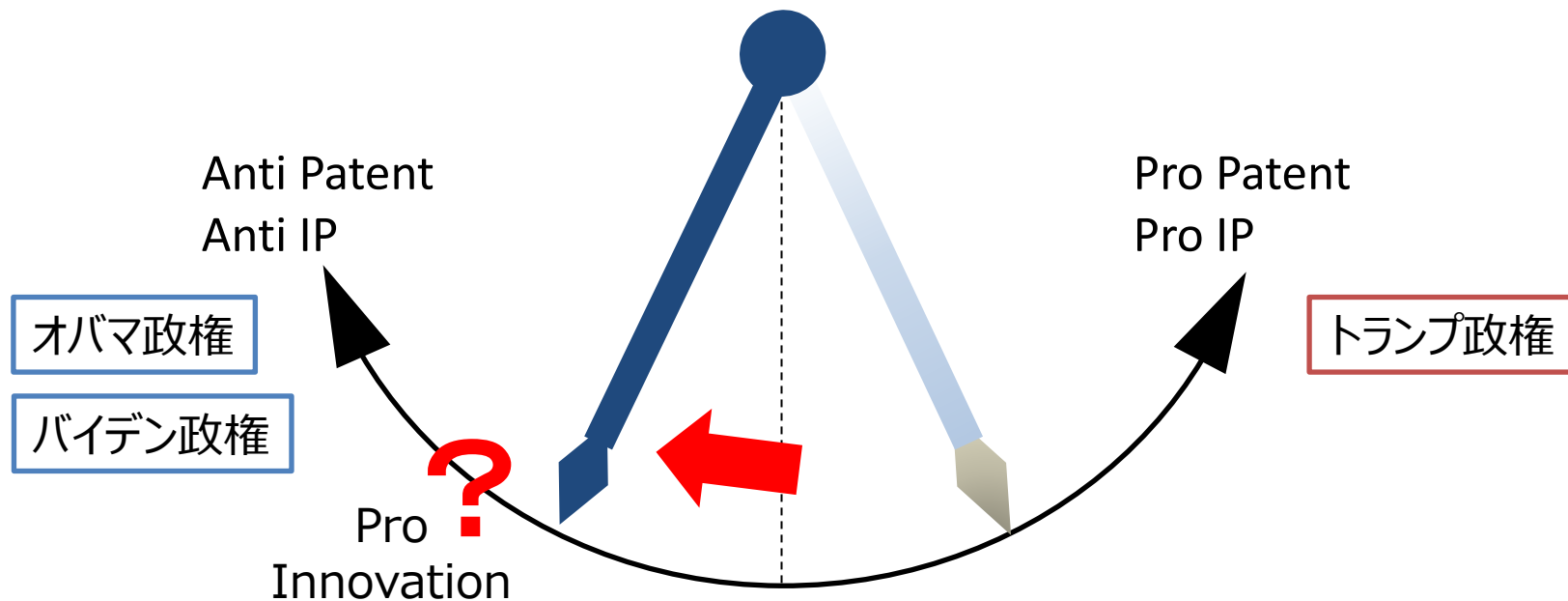
- USPTOは半年単位で約3,000者に対してアンケート調査を実施。
- 2023年度第2四半期では63%が肯定的評価。（日本の直近調査では61.1%）
- 審査官による審査のばらつきが大きいという意見は多い。



-
1. はじめに
 2. 米国における知的財産制度の概要と現状
 3. 米国における知財政策の動向
 4. 米国における知財制度改正の議論
 5. 米国における知財訴訟の動向

バイデン政権の知財政策

- アンチパテントの方向？
- 知財への関心は相対的に低め。



知的財産制度に関連する大統領令



AIの安全性確保・AIの活用促進（2023年10月30日）

<背景>

- AIに関して米国の国際的リーダーシップを発揮したい。
（中国が脅威となっている。）

<USPTOへの指示>

1. AI関連発明の発明者に関するガイダンスを提供。
→大統領令から120日以内（2024年2月に官報掲載）
2. AI関連発明の特許適格性等に関するガイダンスを提供。
→大統領令から270日以内

AI関連発明の発明者適格に関する議論

- Thaler氏によりAIを発明者とする特許出願2件が出願された。(2019年7月)
(同氏はDABUSの開発者であり、世界中に同様の出願を行った。)
- USPTOは、特許出願の発明者は自然人でなければならないとして出願を拒絶した。
- CAFCは、AIを発明者とする特許出願の拒絶を支持した。(2022年8月)
→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。
- 最高裁は、裁量上訴を却下し、CAFCの判断を支持した。(2023年4月)
- USPTOは、AI関連発明の発明者適格に関するガイドラインを公表。(2024年2月)
 - (1) AIは発明者にならない。
 - (2) AIを利用したことのみをもって特許性が否定されることはない。
 - (3) 発明において顕著な貢献があった自然人は、発明者になりうる。
← 自然人の貢献のない発明は、特許を受けることができない。



AI関連発明の特許適格性に関する議論

- USPTOは、特許適格性に関するガイダンスを更新した。(2024年7月)
- これまでの判断基準を変更せず、AI関連発明への適用事例の追加などで明確化。

STEP 1 クレームが法定されたカテゴリ（方法、機械、製造物、組成物）に当てはまるか

STEP 2 判例上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に該当しないか

2A

特許適格性に関する判例上の例外がクレームに記載(recite)されているか

① 判例上の例外がクレームに記載されているか

② 判例上の例外が実用的な応用技術として統合されているか

2B

判例上の例外を顕著に超える追加的な要素がクレームに記載されているか
(発明概念がクレームに記載されているか)

- 特定の課題にAIを応用する場合の具体性が考慮要素となる。
- 単に抽象的アイデアをコンピュータに実行させるものは特許適格性なし。

USPTOへの手続きにAIを利用する際のガイドライン

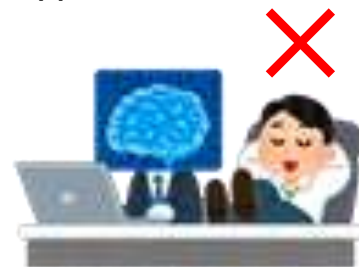
- AI利用時に適用される規則と適用例を紹介するガイドラインを公表。(2024年4月)
- 実務者がAIを利用する際に生じるリスクを認識させ、そのリスクを軽減することが目的。

<現行規則>

- 手続者は誠実かつ真摯に対応する義務がある。(重要と考える全ての情報を開示)
- USPTOへの提出書類には署名が必要。(署名で内容の正確性を証明)

<適用例>

- AIの利用が特許性判断に影響する場合にはUSPTOに報告する。(原則不要)
- 応答書類の作成にAIを利用する場合には適時性などの正確性を担保する。
- AIが生成した(実在しない)証拠を利用しないように注意する。
- USPTOのITシステムに対してデータマイニングを行わない。
- AIを介して機密情報が漏洩しないように注意する。



薬価引き下げ等に向けた大統領方針



競争の促進による医療費抑制方針（2023年12月7日）

<背景>

- 処方薬の価格を引き下げたい。
- 医療市場における反競争的な買収や行為を防止したい

<具体的な方針>

- バイ・ドール法に基づき「マーチ・イン・ライト」を行使する。
→政府資金により開発された医薬品の価格が不当に高い場合、
政府が特許権者に対して第三者へのライセンスを指示できる。

ターミナルディスクレームに関するUSPTOの規則改正案

- 米国では自明型の二重特許について、特許期間を調整することで拒絶査定を回避可能。

別々に特許を取ろう



出願A

出願B

20年

20年



権利期間の一部を
放棄します



出願A

出願B

20年

出願Aの権利期間満了まで



発明Bは発明Aから自明なので特許不可



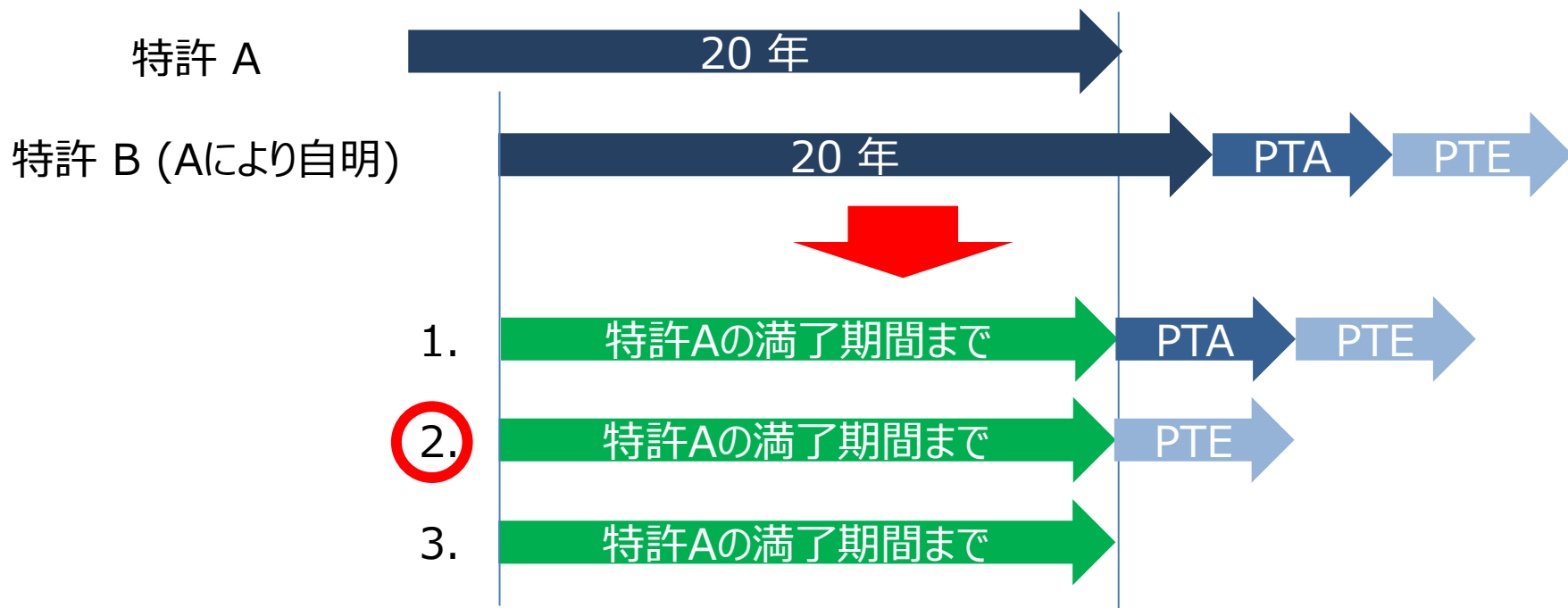
<規則改正案>

出願Aの特許がPTABや裁判所で無効と判断された場合、出願Bの特許権も行使不可とする。

←知的財産関係者からは不満の声が多く、規則改正に至らない可能性がある。

<参考> In re Collect事件 (2023年CAFC判決)

- 期間延長された特許が事後的に自明型のダブルパテントだと判断された。
- ターミナルディスクレームにより期間を短縮する場合の考え方を判示。
- 審査遅延による期間調整 (PTA) と薬事承認による期間延長 (PTE) とで扱いが異なる。



意匠代理人制度の創設（2024年1月2日施行）

- 意匠（デザイン特許）の代理人資格に関する特許規則を策定。
→2023年11月16日の官報で最終規則を公表
- 受験資格者をデザイン系学位取得者に拡大。
＜デザイン系学位＞
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
- Patent Bar Examの試験内容は変更なし。
- デザイン系学位で合格すると意匠関連業務のみ可能。
- 代理人の質の向上などが期待される。



-
1. はじめに
 2. 米国における知的財産制度の概要と現状
 3. 米国における知財政策の動向
 4. 米国における知財制度改正の議論
 5. 米国における知財訴訟の動向

連邦議会 知財関連委員会

- 上院・下院ともに知的財産を扱う委員会を設置。
- 中国関連とAI関連は共通の関心事。第118回連邦議会での主要メンバーは次のとおり。

上院

知的財産小委員会

委員長



Chris Coons議員

デラウェア州選出

民主党

ランキングメンバー



Thom Tillis議員

ノースカロライナ州選出

共和党

下院

法廷・知的財産・インターネット小委員会

委員長



Darrell Issa議員

カリフォルニア州選出

共和党

ランキングメンバー



Hank Johnson議員

ジョージア州選出

民主党

特許適格性に関する問題

特許適格性に関する法案（2023年6月再上程）

<背景>

- 現行法は、「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」であることを特許適格性の要件としている。
- 判例上の例外として、自然法則、自然現象、抽象的アイデアは対象外。
- 最高裁判決（Alice事件等）で適格性要件違反が続出。
- 近年、最高裁は特許適格性に関する事件を却下している。

<法案：上院Coons議員、Tillis議員らが提出>

- 「有用な方法、機械、製造物、組成物、又はそれらの有用な改善」を要件とし、特許を取得できない例外を列挙。
- 例外には「実質的に経済、金融、ビジネス、社会、文化、美術についてのプロセス」などが含まれる。

PTABに関する問題

PTAB手続に関する法案（PREVAIL法）（2023年6月上程）

<背景>

- PTABは連邦地裁よりも迅速に特許の有効性を判断できるように設計された。
- 連邦地裁と重複する手続が存在。
- 審決に至った請求の約8割で特許無効。

<法案：上院Coons議員、Tillis議員らが提出。（下院でも同様の法案提出あり）>

- USPTOはPTABの行動規範を定める。（合議体の独立等、透明性を担保）
- 当事者系レビュー（IPR）の請求者要件として、侵害に関する争いが求められる。
- IPR等の重複的な請求を制限する。
- 特許無効の立証基準を高める。（「証拠の優越」→「明確かつ説得力ある証拠」）
- クレーム訂正手続を成文化する。

PTABの審理開始拒否等に関する規則改正案

- USPTOは、審理開始手続の現行運用をベースに規則改正案を公表。（2024年4月）
- 審理を開始しない3つの類型を提供。

1. 並行する請求

同一特許に対する同一人からの複数の請求であって、そのいずれかの請求に対する特許権者による最初の予備応答の提出日以前の請求。

2. 連続する請求

請求人やその利害関係者等による同一特許に対する過去の請求があり、この請求に対する特許権者による最初の予備応答の提出日後になされた請求。

3. 過去に取り上げられた先行技術や議論を提起する請求

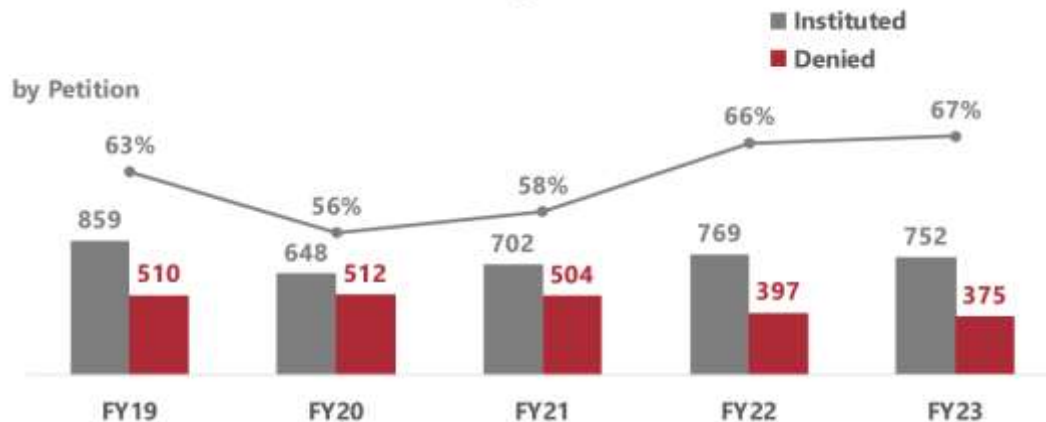
同一または実質的に同一の先行技術や主張が過去に USPTO における審理や審査で取り扱われており、請求人から USPTO の重大な誤りが立証されていない請求。

- 審理開始前の和解に関する資料提出義務を追加（現在は審理開始後のみ義務）



<参考> PTABにおける審理開始手続

- PTABは、IPRの審理開始を裁量で判断できる。（Fintiv事件で6要件を提示）
- USPTOは2022年にガイダンスを公表し、審理開始を拒否しない場合について説明。
 1. 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。
 2. 被請求人がITC手続を根拠としてFintivルールに基づく却下を申し立てている場合。
 3. IPRが審理開始された場合に、IPRで提起可能だった無効事由を訴訟で追及しない旨の同意書を裁判所に請求人が提出した場合。



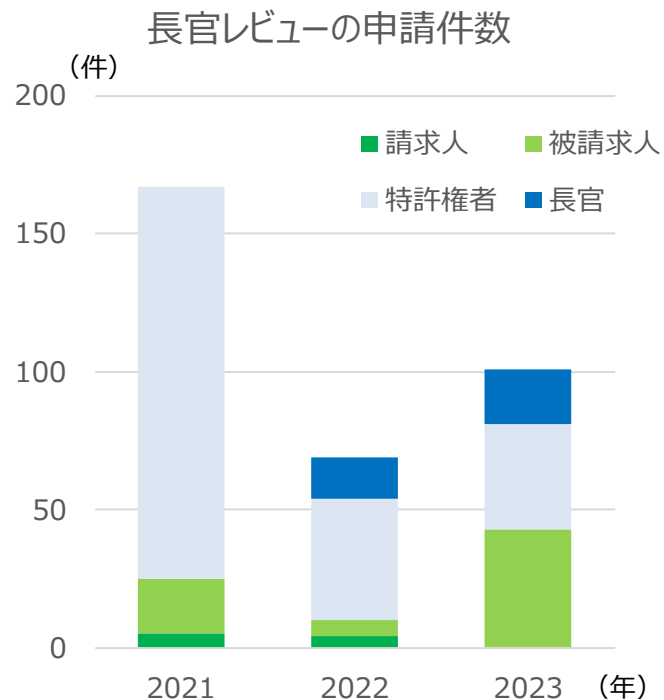
PTAB決定に対する長官レビューに関する規則

- Arthrex事件で、PTAB審判官の決定には大統領指名の官吏（USPTO長官）の監督が必要と最高裁が判示。
 - USPTOは長官によるレビューを暫定的に開始。
 - 暫定運用を正式化するための規則を公表。（2024年10月）
- 当事者は、審決、審理開始に関する決定などについて、長官レビューを請求できる。
 - 請求期間は、正当な理由がない限り、決定から30日以内。
 - 新たな証拠の提出は認められない。
 - 長官レビューと合議体による再審理とは、いずれかのみ請求できる。
 - 第三者は、長官レビューについて、請求もUSPTOへの問合せもできない。
 - 長官は、自発的にレビューを実施できる。
 - 長官は、請求を認容/棄却する権限、長官レビューを合議体に委任する権限を有する。
 - 当事者は、長官レビューの決定や合議体による再審理の決定についてCAFCに上訴できる。
 - 審理開始の決定に関する長官レビューの決定については上訴できない。

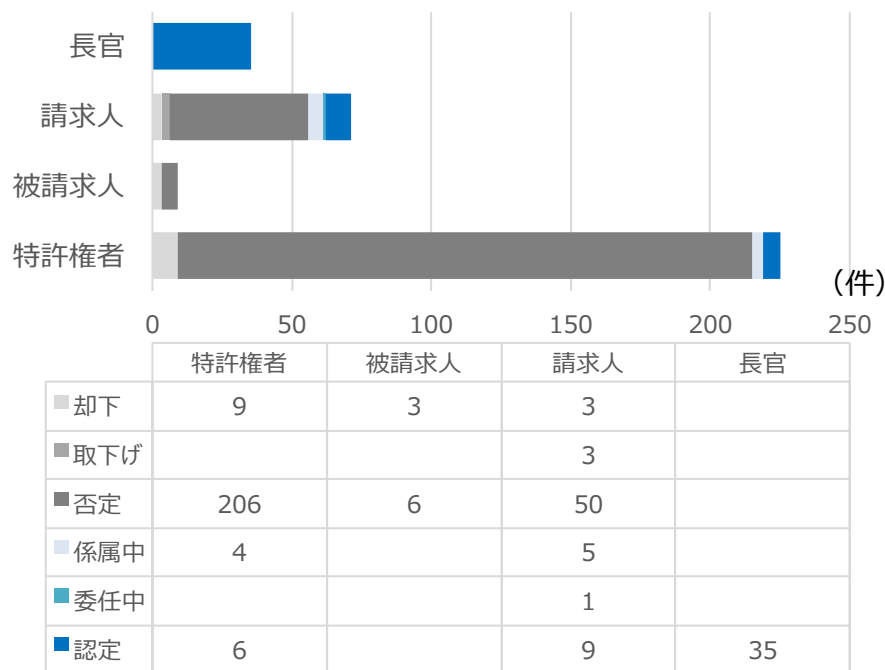


<参考> PTAB決定に対する長官レビュー

- 2021年6月29日から暫定手続の運用を開始。
- 長官も自発的にレビューを実施。



長官レビューの申請状況 (申請者別)



出所 : USPTO Director Review requests spreadsheet (2024/1/15時点)

PTABの審決案の回付・レビューに関する最終規則など

- USPTOは、審決案の回付・レビューに関する最終規則を公表。(2024年6月)
 - 審理パネルは任意で審決案をレビュー担当審判官へ回付できる。
 - 通常、管理担当の審判官を除く2名の担当審判官がレビューする。
 - レビュー結果の最終的な採否は審理パネルの裁量に委ねられる。
 - PTAB幹部は、原則として、審決に関与することはできない。
 - USPTO長官は、個別事件の審理パネルの構成に指示を与えることができない。
- USPTOは、PTABの標準業務手順書を更新。(2024年6月)
 - 長官レビューの委任に関する規定を追加。
 - 拡大パネルに関する規定を削除。
- USPTOは、PTAB関連のウェブサイトを更新。(2024年6月)
 - 先例審決と参考審決に対し、ユーザーが意見提出可能に。
 - 長官レビューの分類別表示を可能に。



特許の差止め請求権に関する問題

RESTORE Patent Rights Act (2024年8月)

(RESTORE : Realizing Engineering, Science, and Technology Opportunities by Restoring Exclusive)

<背景>

- 適切な特許保護は米国の競争優位性の確保に不可欠。
- 憲法は、発明者に排他権を認めている、差止めはその基礎となるもの。
- 特許権の侵害行為による回復不能な損害を考慮し、裁判所は歴史的に差止め命令を出してきたが、近年ではそのアプローチをやめている。

(2006年のeBay v. MercExchange最高裁判決以降、特許権侵害訴訟において裁判所から差止め命令が出にくくなったといわれている。)

<法案：上院Coons議員らが提出>

- 裁判所が最終判断として特許権の侵害を認めた場合に、侵害行為の差止めが認められるという反証可能な推定(Rebuttable Presumption)を特許権者に与える。

中国との問題などに関する法案 (第118議会 2023/1/3-2025/1/3)

中国による知的財産の窃取状況の調査に関する法案 (2023年11月)

司法省は、上院及び下院の司法委員会に対して7年間年次報告書を提出する。報告書には、安全保障上の脅威やスパイ活動に対する司法省の取組などを含める。

中国による知財の窃取の防止に関する法案

①米国知財の窃取に関与した事業体への制裁義務付け、②TRIPS知財条項の変更を通商代表部 (USTR) が支持、許可、助長することを禁止する。(2024年2月)

①窃取者 (企業、個人等) を経済的に制裁する、②中国が有効な防止策を講じるまで共産党幹部党員とその配偶者・子供、中国政府の閣僚等へビザの発給を禁じる。(2024年3月)

懸念国とのつながりの開示に関する法案

安全保障への脅威がある団体又は個人 (エンティティリストへ掲載) への特許権付与禁止、懸念国政府の研究助成の有無等に関する特許出願人への開示義務付けなど。(2023年9月)

重要技術の特許や営業秘密を不正に入手した懸念国関連企業をエンドユーザー検討委員会が特定し、商務長官が官報で公告する。(2024年7月)

医薬品と特許に関する法案 (第118議会 2023/1/3-2025/1/3)

医薬品価格の低減に関する法案 (2024年7月上院通過)



S.150 - Affordable Prescriptions for Patients Act of 2023

特許切れの製品から別の製品へのシフト (Product Hopping) の抑制などが目的。バイオ医薬品企業が後発のバイオシミラー企業の特許権侵害で訴える場合に権利主張できる特許の数を制限する内容を含む。

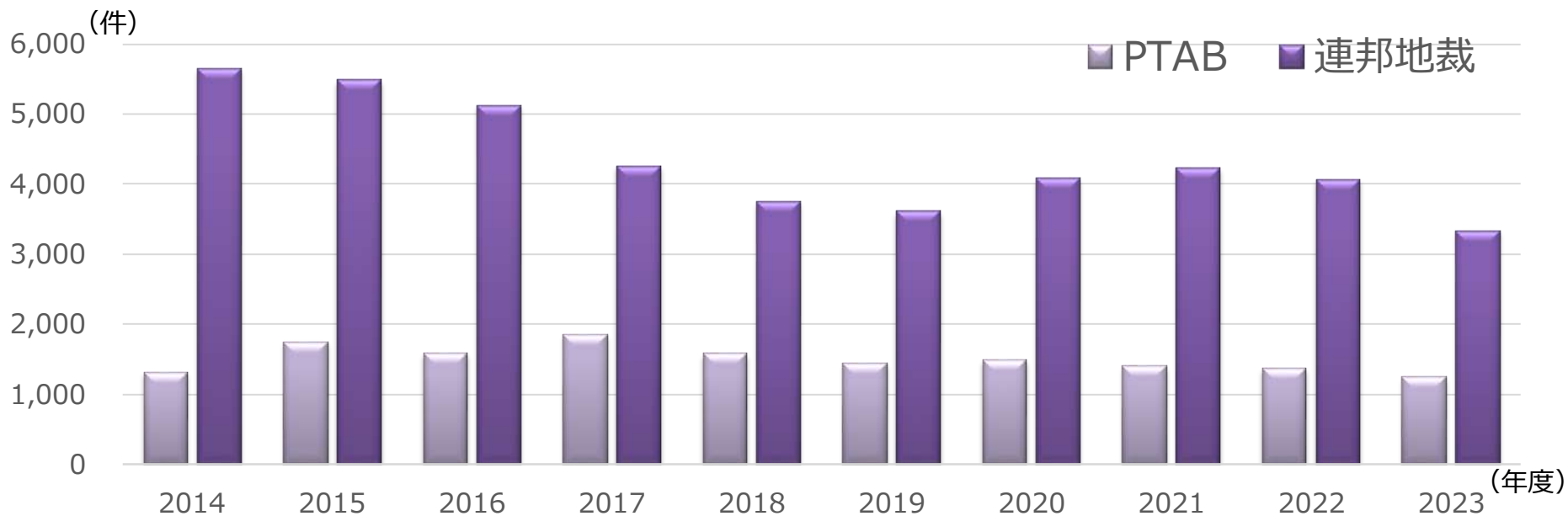
特許のヤブに関する法案 (2024年1月)

先発医薬品メーカーによる特許侵害訴訟において、複数の関連特許がある場合に、侵害を訴えられる特許を1件に制限することで被疑侵害者の訴訟負担を軽減する。

-
1. はじめに
 2. 米国における知的財産制度の概要と現状
 3. 米国における知財政策の動向
 4. 米国における知財制度改正の議論
 5. 米国における知財訴訟の動向

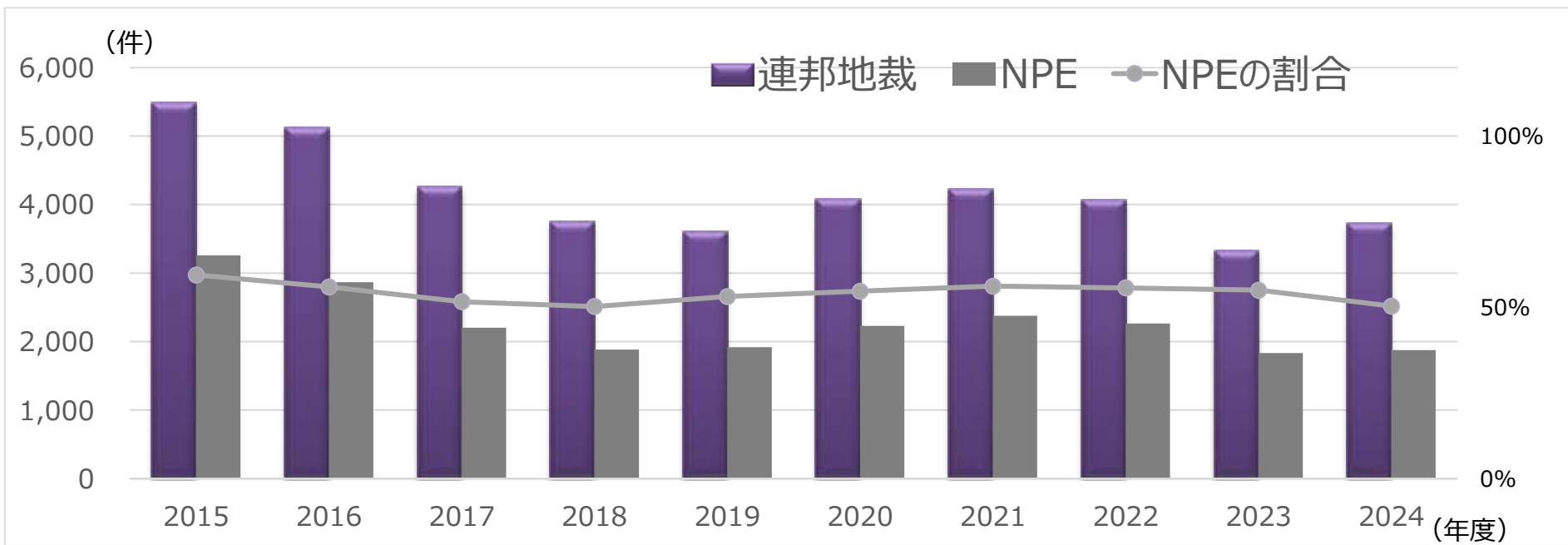
審判・裁判件数

- PTABへの審判（IPR+PGR）請求件数は1,345件で前年と同等。
- 連邦地裁への特許訴訟件数は前年度比18%減の3,332件。



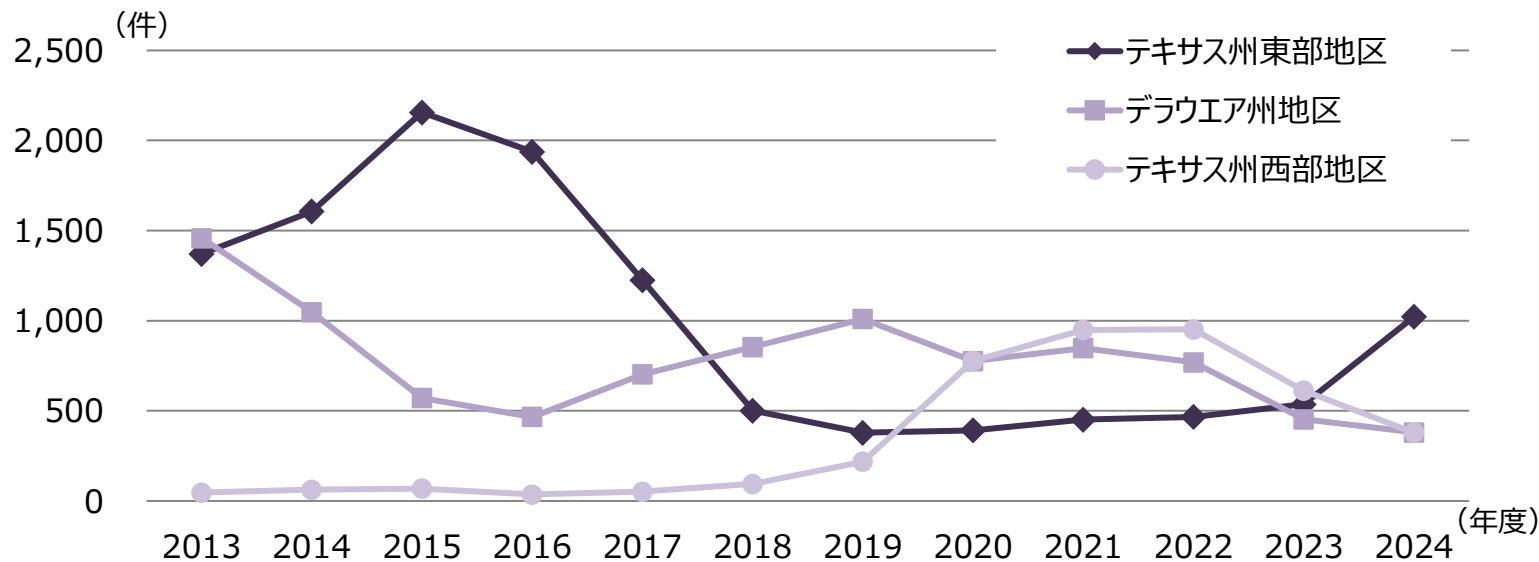
裁判を巡る問題

- 特許発明の非実施主体(NPE)による訴訟提起は依然として過半数を占めている。



裁判を巡る問題

- 2018年9月にテキサス州西部地区Waco支部にAlbright判事が就任後、同支部の件数が急増。→同地区は、12の地区内支部に対して特許訴訟の無作為割当てを開始。
- デラウェア州地区では、2022年4月、第三者から訴訟資金を提供されている当事者らに、訴訟資金提供に関する情報開示を求める命令を発出。



<参考> CAFCの内情

- 高齢のNewman判事の職務遂行能力を巡って訴訟に発展。
- 2023年3月、Moore首席判事がCAFCで同職務遂行能力の調査を命令。
- Newman判事は同命令を不服としてコロンビア特別区連邦地裁に提訴。
- CAFC内の特別委員会は精神的診断等を受けるようにNewman判事に命令。
- 特別委員会は、「Newman判事に新しい事件を割り当てない」との命令を発出。
- 同年9月、Newman判事の1年間の停職を決定。
- 2024年7月、連邦地裁はNewman判事の訴えを棄却。
- 2024年9月、停職期間の1年間延長を決定。
(Newman判事は現在97歳)



女性史月間関連イベント（2022年3月10日）

出所：CAFC

左から、O'Malley判事, Newman判事, Moore首席判事, Prost判事, Stoll判事, Cunningham判事

最高裁事件1 Amgen v. Sanofi

- Amgen社が抗体医薬の特許権侵害でSanofi社を連邦地裁に提訴。
- Sanofi社は、同特許に実施可能要件違反があるとして特許権の無効を主張。

<争点>

- 抗体について、「PCSK9に結合しPCSK9を阻害する」と機能的に表現されている。
- 候補となる抗体は最低100万個存在するが、26の抗体しか例示されていない。

<最高裁判決（2023年5月18日）>

- Amgen社の特許は実施可能要件を満足していない。
- プロセス、組成物等の全体について広く特許を得ようと主張する場合、明細書は、当業者がその全体を製造し使用することを可能にしなければならない。
"The more one claims, the more one must enable"
- Amgen社特許のクレームは、26の例示的な抗体よりもはるかに広範囲に及んでいる。
- 合理的な実験を考慮しても、クレームした内容を実現可能にできていない。
- USPTOは、本判決を受けた審査運用の変更を当面行わないとしている。

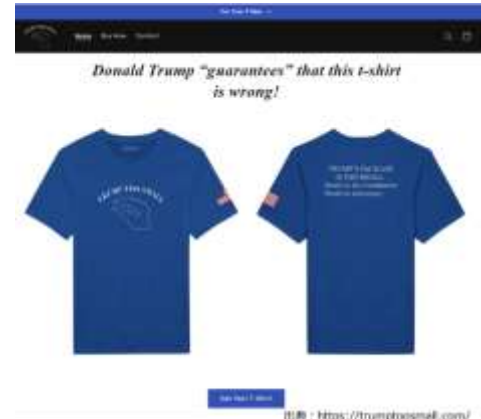


最高裁事件2 Vidal v. Elster

- 「TRUMP TOO SMALL」の商標登録可否が争点。
- 指定商品はTシャツ。
- 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）に基づき出願を拒絶。
- CAFCは、言論の自由（憲法上の権利）が制限されたとして拒絶査定を覆した。
- 商標法による商標の登録禁止要件が言論の制限（restriction on speech）に当たるか明確化を求めてUSPTOが最高裁に上訴。

＜最高裁判決（2024年6月13日）→CAFC判断を否定＞

- 特定の個人名に関する不登録事由は、言論の視点に基づいて差別的に設けられたものではなく、違憲とはいえない。
- 批判的なメッセージであるか否かによらず、他人の名称で商標登録を行う場合には、当人の名声や信用を守るためにも、当人の承諾を得なければならないとする商標法の規定は妥当。



最高裁事件3 Jack Daniel's v. VIP Products

- VIP社が犬用玩具「BAD SPANIEL」についてJack Daniel's社の商標権非侵害と希釈化の不存在確認を訴えた。

<争点>

- Jack Daniel's社製ウイスキー「Old No. 7」の瓶に似せており、犬用玩具のラベルでは排便を意味する用語「No. 2」に改変されている。
- 言論の自由とフェアユースが認められるか。→高裁は認めた。

<最高裁判決（2023年6月8日）>

- 第9巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消す。
- 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。
※言論の自由と商標権の問題を検討する際に、(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、(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、商標権侵害にはあたらないとしている。
- 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あたる（つまり商標権侵害ではない）とする判断は誤り。
- 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。



出所：最高裁判所判決

最高裁事件4 Abitron v. Hetronic

- Hetronic International社が商標権侵害でAbitron Austria社等を訴えた。

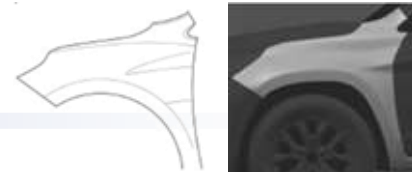
<争点>

- 地裁で損害賠償金の算定の基礎にされた販売の97%は米国外。
- 米国外で販売された商品が対象の商標権侵害訴訟は米国で提起可能か否か。

<最高裁判決（2023年6月29日）>

- 第10巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消す。
- 域外適用は、次の2段階テストで判断する→①法令の規定が域外適用可能か、②規定の根底にある議会の関心の焦点に関する行為が米国領土内で発生したか。
- 商標法の根拠条文には域外適用に関する明記も示唆もない。
- 今回問題となった商取引における使用は米国領土内ではない。
- 最高裁判事3名は、判決に同意したが、商標法は米国内で消費者が混同する可能性がある場合、外国で行われる活動にも及ぶ旨の意見を出している。

CAFC大合議事件 LKQ v. GM



出所:CAFC判決文

- LKQ社がGM社の登録意匠の有効性について当事者系レビューを請求。
- 自動車のフロントフェンダーに関する意匠が対象。
- LKQ社は2つの先行意匠（主引例、副引例）から、登録意匠が自明であると主張。
- 自明性判断には判例に基づくRosen-Durling テストが用いられた。
 1. 「基本的に同じ」特徴を有する意匠を主引例とする。
 2. 当業者視点で主引例の意匠変更が自明か判断。（引例の特徴に関連性も必要）
- USPTOのPTABは、登録意匠が自明ではなく有効であると判断した。

<CAFC大合議判決（2024年5月21日）→ USPTO（PTAB）に差し戻し>

- Rosen-Durlingテストは過度に硬直的である。
- 自明性を規定する特許法103条、最高裁判例（Graham判決、KSR判決）は、意匠の自明性判断にも適用されるべきである。
- USPTOは、本判決を受けて即座に意匠審査・審判のガイダンスを発表。

ありがとうございました

米国の知的財産に関する情報はこちらへ。

ご質問・お問い合わせ
ジェトロ ニューヨーク事務所 知的財産部
ippt@jetro.go.jp

