

日本版 iam

インテレクトチュアル・アセット・マネジメント

7号 2018年9・10月

知財マネジメント

www.IAM-media.com

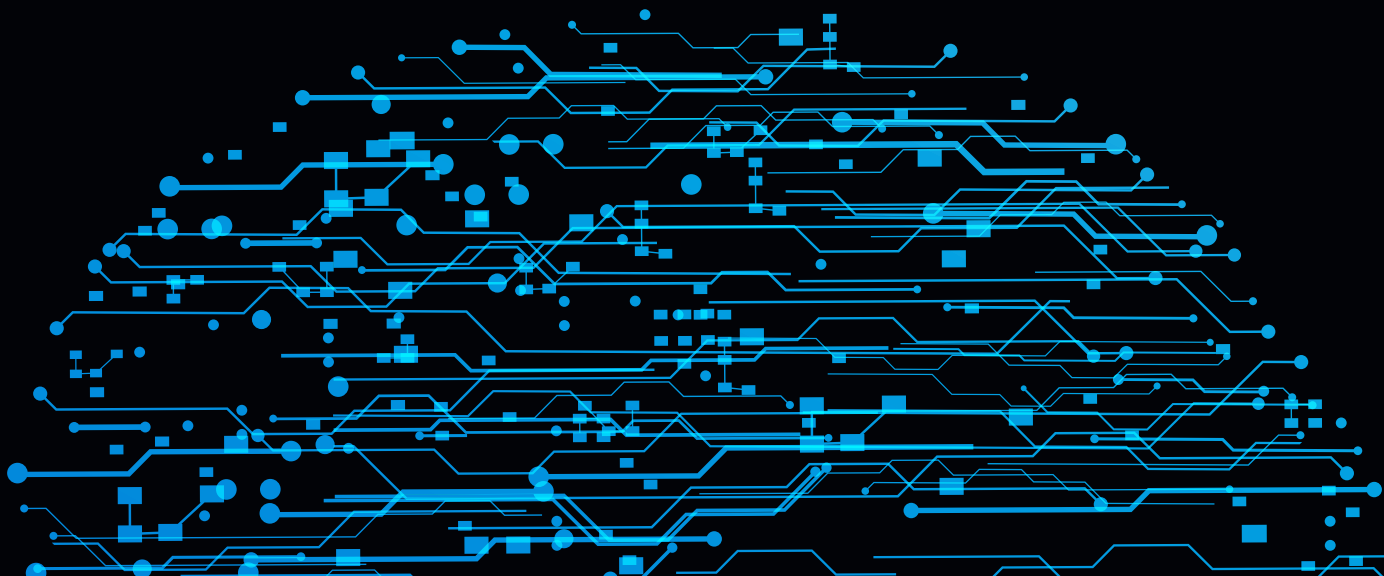
1000件以上の米国特許を所有する全企業

特許紛争における裁判外紛争解決手続き

深圳の特許ビジネス詳細ガイド

AIは知的財産に何をもたらすか

自動運転車をめぐる特許競争のリーダーたち



Are US patents losing value? A practitioner's perspective

Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, P.C.

Robert P Parker and Martin M Zoltick

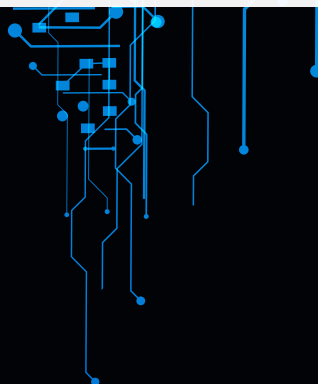
米国特許の価値は減少しているのか？実務家の視点から

ロスウェル、フィグ、アーンスト・アンド・マンベックP.C.

ロバート・P・パーカー、マーチン・M・ゾルティック

革新的な思考

特集：前EPO長官による第四次産業
革命時代の特許庁への提言



米国特許の価値は減少しているのか？実務家の視点から

米国の特許権者にとって、このところ思わしくない展開が続いている。最高裁では特許権を制限する判決が下され、当事者系レビュー（IPR）は「パテント・キラー」となり、コンピュータソフトウェアやバイオテクノロジーに関連する発明の特許適格性が制限された。しかし、不確実な状況にもかかわらず、近々、米国特許法に均衡がもたらされることが見込まれている。

ロバート・P・パーカー、マーチン・M・ヅルティック

1982年、米国議会は新たな控訴裁判所、合衆国連邦巡回区控訴裁判所を設置した。この新裁判所設置の目的の1つは、特許法を全国的に統一することだった。また、法律上許容される限度内で特許権を保護することも主なゴールの1つとみなしていた。その後20年、米国の特許権者はおそらく米国史上最も有利な制度を享受した。

法的環境

法的環境は、1980年代、90年代から間違いなく変化した。その20年間、米国最高裁が特許事件を審理することはほとんどなかった。ここ12年についてみると、最高裁は、他のどの民事領域よりも多くの特許事件を審理し、その大半で特許権者に不利な判決を下してきた。いくつかの重要な事件で、誘導侵害（induced infringement）を証明する基準の引き上げによって特許権者の負担を増す一方、特許の自明性を証明する基準の引き下げによって特許の異議申立人の負担を減らし、特許侵害に対する差止命令の取得をより難しくしたのである。

2011年、議会は1952年以降最も広範な米国特許法の改正を採択した。この新法ではとりわけ、特許の有効性への異議申立てについて迅速かつ効率的な決定を確保する目的で新たな付与後レビュー手続が制定された。同法の立法過程では特許を弱体化する意図は見られず、特許権者の利益代表組織もこの改正を支持した。同法の基本的な考え方は、一部の無効性の申立てに対する評価を行う行政手続を提供することだった。この手続は、申立人の費用負担を軽減する一方、特許権者が陪審に振り回されないようにするものだった。しかしながら、米国特許商標庁（PTO）はその施行規則で申立人に有利と思われる施策を採用した。その一例は、特許クレームが、裁判事件で付与される比較的限定的な解釈に比べ、「最広義の合理的解釈」を付与されなければならないとする要求だった。

最後に、特に生命科学やコンピュータソフトウェアに関連する分野では、特許適格対象とみなされるか否かの線引に関する法律が大幅に変化した。議会で1952年特許法が成立した当時、特許の対象には「人間が作り出す一

切のものが含まれる」と考えられていた。自然法則、自然現象および抽象的概念のみが明確に適格性がなく認識された。最近の判決では、おそらく新技術を指向する特許クレームが引き起こした混乱のために、法律上除外される、特許適格性のない自然法則、自然現象および抽象的概念と、必然的にそれらを使用する特許性のある発明との境界線が曖昧になっている。その結果、事の是非は別にして、量子コンピューティング、人工知能、ビッグデータ・アナリティクス、サイバーセキュリティ、ブロックチェーン、バイオインフォマティクス、医療診断、バイオテクノロジーといった一部の最先端研究分野における開拓を指向する特許が、最初に特許適格性の異議申立ての対象になることが以前より増えた。

特許ポートフォリオの価値

多くの特許権者にとってこうした展開は、個々の特許だけでなく、特許ポートフォリオの価値までもが低下していることを示すものである。明らかに、過去2年、米国で提起される特許侵害訴訟の件数は大幅に減少しているが、これは、保有特許の価値に対する特許権者の自信、あるいは有効性に対する自信すら揺らいでいることの現れだろう。にもかかわらず、特許商標庁への特許出願件数は、2013年の60万件強から2017年の約65万件へと増加し続けている。

我々は実務家として、あるがままの事実を受け入れるが、同時に別の見方も採っている。最高裁は、最近の特許訴訟における判決の大半で、多くの点で依然としてプロパテントの裁判所である連邦巡回区控訴裁判所の判決を覆した。控訴裁判所は最高裁の法解釈に従うことを要求されるものの、判決が下されていない領域では自身の解釈を行うことができる。そして、自明性などの一部領域において、最高裁がその主題に関して「アンチパテント」の判決を下す以前の状態に法律を戻そうとしていると大方が受け止めるような判決を下している。同様に、控訴裁判所は、最高裁の判決の特許事件における差止命令を認めないものと解釈した一部地裁の判決を覆し、もっと公平に論点を再検討することを地裁に求めた。



ロバート・P・パーカー
(Robert P. Parker)
メンバー
rparker@rfem.com

ロバート・パーカーは技術、規制、および商業上の問題が絡む複雑な民事事案を中心に取り扱う。連邦地方裁判所、米国国際貿易委員会、米国国際通商裁判所および米国行政機関における知的財産その他の民事事案でクライアントの代理人を務めている。また、クライアントの国内外の仲裁の代理人も務める。経験豊富な上訴担当弁護士として、連邦巡回区控訴裁判所および7「地域」の控訴裁判所でクライアントを代理してきた。テキサス州ウェーコにあるベイラー・ロースクールの非常勤教員。法律問題や技術問題に関して非営利組織に助言を提供している。1992年に初来日。

パテント・キラー？

IPRの問題に関して、PTO自身は、IPRの合議体は「パテント・キラー」ではないと主張するだろう。IPRの最終決定のうちかなりの事案で、異議申立てされた特許クレームの一部または全部が無効とされているものの、最終決定まで進むのは請求された事案のうちごく少数にすぎない。事案によっては審理開始にも至らず、多くの事案が和解される。2012年9月から2018年2月までの期間中、8,210件の請求がなされたものの、審理が開始されたのは4,256件だけであった。審理開始に至った事案のうち、65%がすべてのクレームに特許性がないと決定されたが、これは提起された請求全体の約16%にすぎない。PTOの主張によれば、根拠薄弱な請求は当然ながらこのプロセスの早い段階で終了する一方で、脆弱な特許は最終決定まで進んで無効の審決が下される可能性がより高い。

我々は、上記のどの事実についても、正しくない主張するつもりはない。しかし、それらの事実を全体像の中で捉える必要があると考える。米国法が以前より特許権者に厳しくなっているように見えるのは、法律が長い間、極めて特許権者寄りだったことに主な原因がある。また、他の法律改正と同様、米国特許法の最近の展開はチャンスをもたらしている。交付済み特許は異議申立ての対象とされやすくなったかもしれないが、このことは特に、直近の裁判所判決や新たなルールの発効前に交付された特許にあてはまる。そうした新しい判決やルールは、特許出願の起案のほか、個別特許や特許ポートフォリオの価値の維持、さらには拡大を目指す収益化戦略の策定に有益な指針となっており、ごく最近の特許や係属中の出願はその恩恵を受けている。

好例は、特許性のある対象の問題である。10年前、コンピュータ分野では多くのクレームがコンピュータアプリケーション、すなわち、コンピュータや他のデバイスが特定のアウトプットを実現するために特定のインプットに適用する命令や操作に向けられていた。今日では、依然として不確実な法的環境にあっても、十分に理解されていない、定型的または伝統的な特定のデバイスやコンピュータ、ネットワークにおけるアプリケーションの実行に向けられたクレームは、アプリケーションのみに向けられたクレームより生き延びる可能性が高い。生命科学の分野では、物質や構造の開発のための新プロセスまたは新しい構造それ自体に向けたクレームは、すでに自然界で発見された物質や構造を使用するプロセスより選好されると思われる。言い換えれば、デバイスやコンピュータ、ネットワークの機能の向上、または（純粋に抽象的な原理やアルゴリズムではなく）特定の物品の異なる状態あるいは物体への変化において、「著しい向上や変化」を含むクレーム、および本来自然界で発見されていない物質（全く新しい物質または自然界で発見された産物を複製する「人工的」物質のいずれでもあり得る）に向けられたクレームは、特許付与の可能性および異議申立てを生き延びる可能性がより高い。

多数のIPRが請求される状況への対応策として、一部の特許権者は、いわゆる「IPRに強い出願」を行うことを考えた。すなわち、要素の異なる組み合わせを対象とした

クレームをより多く含む特許を出願し、特許に対する異議申立てを総じて困難にし、より多くのクレームが存続できるようにするというものである。この方法には、例えば出願手続の費用がかさむなどの欠点があるものの、こうした戦略は奏功する可能性がある。重要な商品として実施される発明を開示する特許の場合、出願人は、最初から包括的な明細書を起案し、実際の実施形態や潜在的な実施形態をすべて開示するという方法を取ることができる。この場合、当初のクレームが許可された（または許可されなかった）後もその出願の係属を維持し、当初出願日に遡って関連する新クレームを追加するという選択肢が可能になる。一連のクレームが異議申立ての対象となった場合は、異議申立人の先行技術を回避しつつ有用な特許を維持するために、出願人は当初の明細書に基づいて新たな一連のクレームを起案して出願手続を行うことができる。

明るい将来

本稿の冒頭で将来を予測することを約束した。結局、我々は、米国特許法が20年前の状態に戻るとは考えていない。しかしながら、以下で説明する幾つかの理由により、同法が、現在認識されているよりも特許権者寄りの妥当な均衡に達すると考えている。

第1に、最高裁が今後も特許法に大きな影響を与え続けることはないと思える。そもそも我々は、米国最高裁が特許や他の知的財産に敵対的であるとは思っていない。最高裁は、控訴裁判所の特定の判決に対する懸念から行動を起こしたものである。例えば、コンピュータ関連の発明の特許性については、控訴裁判所自身が、この分野でそれまでに下した判決に混乱があったことを認めている。この分野における最高裁の判決は、控訴裁判所が新たに明確な一連の手続を策定することを可能にする新基準を定めるものである。同様に、控訴裁判所は数件の事案で、連邦裁判所における特許クレームの訴訟について独自のルールを定めたようにみえる。この領域における最高裁の判決は、特許クレームの訴訟も他の民事事件と同じ一般的手続に従うべきだとするメッセージを伝えた。最高裁はすでに必要な主張を行っており、より重要な幾つかの争点に関して判決を下せば、特許事件に対する関心は薄れると考えられる。

第2に、控訴裁判所自身が特許法の発展に対し依然として重要な役割を担っている。上述のように、控訴裁判所は一部の領域において、「アンチパテント」とみなされた最高裁判決の解釈を隠れみものとして使うことまでして、特許法を「プロパテント」の立ち位置に戻そうとしているようにみえる。さらに、控訴裁判所は、最高裁の直近判例から学んだ重要な教訓を最近の判決で実践しており、なるべく最高裁の関心を引かないように意見を起草するよう、以前より注意深くなっていると思われる（我々はこの見方に関してまだ実際の検証を行っていない）。

第3に、付与後プロセスを管理する特許商標庁は、大統領が任命する同庁長官の方針や考え方の影響を受ける。現長官は、IPRに対する特許権者の懸念に敏感なようであり、措置を講じ得る立場にある。長官が実際にそうする

かどうか、また、その手段として内部的な指針を整備したり影響力を行使したりするのか、それとも特許権者が懸念を抱く一部規則を変更するのかは、今のところ不明である。しかし、長官の公式発言は、IPRプロセスに変化があるとすれば、特許権者寄りのものとなる可能性が高いことを示している。

第4に、米国の特許法はすべてが特許制定法の改正の影響を受ける。過去には、特許法の重要な改正でさえ、特許権者コミュニティ内の分裂によって実現しなかったり遅れたりすることがあった。多様な業種（特にエレクトロニクス業や製薬業）の特許権者が、的を絞った穏当な法律改正に合意できれば、そうした改正が成立する見込みが高くなる。現在、法律改正の可能性が最も高い領域は、特許性のある対象に関する基準の明確化と付与後手続の見直しであると思われる。

要約すれば、米国特許法が1980年代、90年代と同じプロパテントの視点に立つことは誰も予想していないはずである。そうした視点からすれば、過去数年の特許法は不確実性によって特徴づけられており、法律改正は「アンチパテント」の傾向にあったと言える。しかしながら、我々は米国特許法が近々、新たな均衡に達すると予想している。それは、特許権者にとって、自身の権利が正当に尊重され、特許に基づく資産への投資に対してより強い自信が持てる状況の中で、特許や特許ポートフォリオの取得、権利行使および収益化が可能になる安定した状態である。



マーチン・M・ゾルディック
(Martin M. Zoltick)
メンバー
mzoltick@rfem.com

マーチン・ゾルディックは25年以上知財法の実務に携わり、特許および関連する知財問題のすべての側面で広範なクライアントの代理人を務めてきた。その実務では、特許審判部における付与後手続を含む米国特許商標庁が扱う事項の処理のほか、特にコンピュータソフトウェアや電気通信を中心とする広範囲の技術や諸分野における特許出願の作成および手続が大きな部分を占める。現在、ブロックチェーン、暗号通貨、人工知能、サイバーセキュリティ、データ機密性などの技術分野において知財や関連する法律問題のオピニオンリーダーとなっている。特許訴訟にも豊富な経験があり、重要な特許紛争で主任弁護士を務めている。

米国
ロスウェル、フィグ、アーンスト・アンド・マンベックP.C.
(Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, P.C.)
607 14th Street NW, Suite 800
Washington, DC 20005
United States
電話 +1 202 783 6040
ファックス +1 202 783 6031
ホームページ www.rfem.com