

米国における特許訴訟・審判・ITCの実態分析

情報検索委員会
第2小委員会*

抄 録 ここ数年の米国における知財政策は、AIAや米国最高裁判決などからアンチパテントへ潮流が変化しつつあるといわれておりNPEの活動抑制が期待される一方で、未だNPE対応が課題となっている企業もある。本報告では、米国における特許訴訟の判決、審決及びITC337条調査に関し、技術分野別の傾向、NPE保有特許権の無効化実態を特定するとともに、企業の米国における特許権が内包しているリスクを統計的に分析した。

目 次

1. はじめに
2. データ抽出方法
3. 特許訴訟の分析
 3. 1 § 101判決の影響
 3. 2 NPE案件の傾向
 3. 3 小 括
4. PTABへ請求された審判の分析
 4. 1 業界別の傾向
 4. 2 NPE案件・訴訟との関連性分析
 4. 3 審決の傾向
 4. 4 所要期間・費用
 4. 5 小 括
5. ITC337条調査の対象特許の分析
 5. 1 NPEの傾向
 5. 2 製品属性別の傾向
 5. 3 小 括
6. おわりに

1. はじめに

プロパテント政策を逆手に取ったNPE (Non Practicing Entity) の登場により、近年、単純なプロパテント政策の合理性に疑問が投げかけられている。ここ数年における米国特許改正法 (American Invents Act : AIA) や議会における立法提言¹⁾、米国最高裁判決の内容を鑑みる

に、対NPE政策と共にアンチパテントへ潮流が変化しつつある²⁾とも感じられる。時を同じくして、民間においても対NPEサービスが登場しているが、その中から今回直接接触した下記サービスを一例として紹介する。加えて、この潮流の変化を捉えた、ヘッジファンドによる新たな投機手法についても紹介する。

(1) 対NPEサービス

Unified Patents社³⁾は、係争の多い技術領域をゾーンとして定めると共にNPEの動向に注目し、ゾーンに含まれる特許がNPEに譲渡された場合、審判を請求し、ゾーンをUnified Patents社が見張っていることをNPEに知らしめ、将来のNPE活動を抑制することを趣旨として、2012年に設立された。ユーザはゾーンを選択して会費を払い、会員となる。

2015年8月時点において、5つのゾーンを稼働しており (クラウドストレージ、コンテンツデリバリー、電子決済、ワイヤレス、自動車)、24件の当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR) を請求している。なお、上述のゾーンの

* 2015年度 The Second Subcommittee, Information Search Committee

会員だとしても、無効化手続きに直接関与することができないため、その会員における特定の係争リスクの低減を保証するものではないことを認識しておく必要がある。

(2) ヘッジファンドによるIPRを使った投機

一方で、2015年に入り特許無効審判制度を投資戦略に織込んだヘッジファンドが米国に登場した⁴⁾。具体的には、まず製薬会社の特許にIPRを請求し、それを公表することで投資家を不安にさせると同時にその会社の株を空売りすることで利益を得ようとする新たな特許ビジネスである。一例として、Acorda Therapeutics社に対する株価の推移を図1に示す。

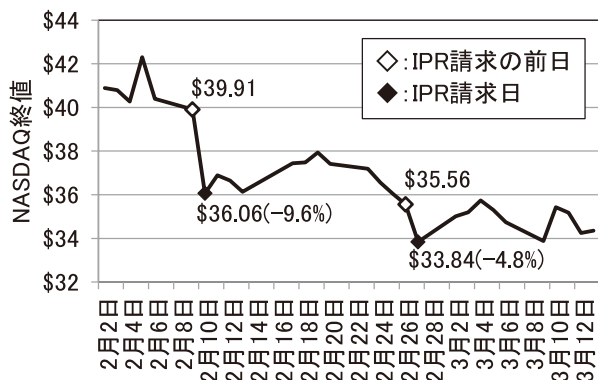


図1 IPR請求とAcorda Therapeutics社の株価の推移

図1からも明らかな様に、前日の株価と比較するとIPR請求日に株価が大幅に下落していることがわかる。

また、ヘッジファンドによるIPR請求分野(CPCセクション割合)を図2に示す。

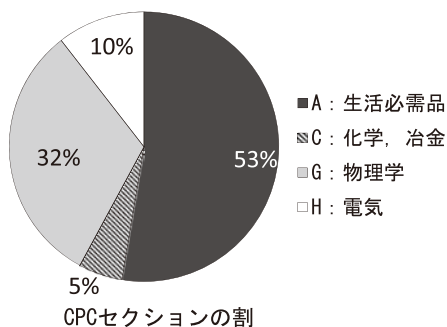


図2 ヘッジファンドによるIPR請求分野

上述のとおりヘッジファンドは、経営に対する知財寄与率の高い製薬業界(Aセクション)を主なターゲットとしていることが図2からも推測される。

これらの新たな動きも踏まえながら、本小委員会では、米国における特許訴訟の判決、審決及びITC337条調査に関し、技術分野別の傾向、NPE保有特許権の無効化実態を特定するとともに、企業の米国における特許権が内包しているリスクを統計的に分析した。

2. データ抽出方法

本章では、3、4及び5章における分析対象データの抽出方法について説明をする。今回は各訴訟の判決結果等の情報が取得可能な米国特許の訴訟審決情報データベースである『Docket Navigator (以下、DNと記す)⁵⁾』を主に使用した。

3章の特許訴訟については、DNに収録されている地裁判決に関し、侵害訴訟での対抗手段として無効が争われたケースの判決文を分析対象とした。具体的にはDNの独自分類「Legal issue」を用いて無効理由ごとに関連した検索項目で絞り込んだ。さらに、3.1以降では§101(適格性)が争点となった4件の最高裁判決に注目し、これら4件の原告、被告名を判決文内に含む訴訟を抽出して分析を行った。

4章のPTABへ請求された審判の分析については、DNに収録されているAIA施行後の全PTAB案件に、DNの収録タイムラグを補完する為、米国特許商標庁(USPTO)のWebサイト『Patent Trial and Appeal Board』に収録されている全PTAB審判案件の経過情報を上書きすることで最新化し、分析対象データとした。

5章のITC337条調査については、DNに収録されている全ITC 337条調査案件を分析対象データとした。具体的な検索条件を表1に示す。

表1 各章でのデータ抽出条件

3章	【Court/Agency】 米国地裁判決 【判決日】 2008/1/1～2015/6/30（一部～10/15） 【Legal issue】 条文に対応した項目を選択 例) §101「Unpatentable Subject Matter」他 【Text】 判決文内に最高裁判決の原告、被告名が同時に含まれるものを検索 例) Alice判決：「Alice」AND「CLS」
4章	【Court/Agency】 PTAB 【請求日】 2012/9/16～2015/7/23 DNは収録タイムラグがある為USPTOからIPR, CBM, PGRのデータを補完
5章	【Court/Agency】 ITC 【申立日】 1975/6/1～2015/8/20

3. 特許訴訟の分析

ここでは、米国における特許訴訟の動向について分析した結果を詳述する。米国では、近年、特許の審査に大きな影響を与えた最高裁判決が立て続けに下されており、これらの最高裁判決が具体的にその後の訴訟の判決にどの程度影響を与えているかを考察する。

図3の折線グラフは、地裁判決において侵害訴訟に対する防御手段として有効性が争われた訴訟の年次判決数推移を示したものである。一時的に前年より減少する年もあるが、有効性を争う訴訟がここ数年で増加傾向にあることがわかる。図3の棒グラフは、上記訴訟において主張された無効理由別（§101（適格性）、§102（新規性）、§103（非自明性）、§112（記載要件））に件数の推移を示したものである。

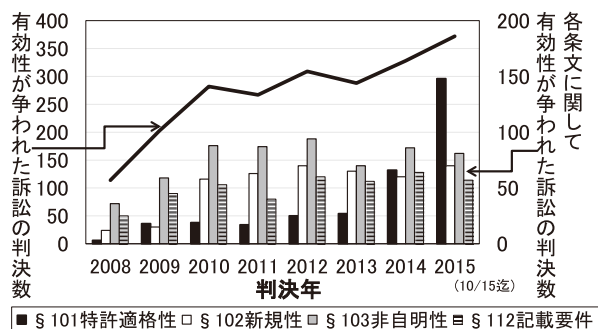


図3 判決において有効性が争われた件数推移

図3を見ると §102, §103について争われた判決数は横ばいであるが、§101について争われた訴訟の判決数が2014年から急増していることが分かる。

図4は図3に示した特許の有効性を争った訴訟判決の内、略式判決の申し立てが行われた事案についてその無効/有効（一部無効その他を除く）の結果を判決年別推移として示したものである。略式判決は、公判（Trial）の前に、事件の全体または一部を解決しようとするものであり、事実に関する争いはなく、法律上の問題のみが残っていると判断された場合、公判に付すことなく、裁判官により略式判決（summary judgment）が下される。

縦軸は争われた無効理由として特許法の条文で示し、円グラフは各条件における無効、有効判決の内訳を示している。

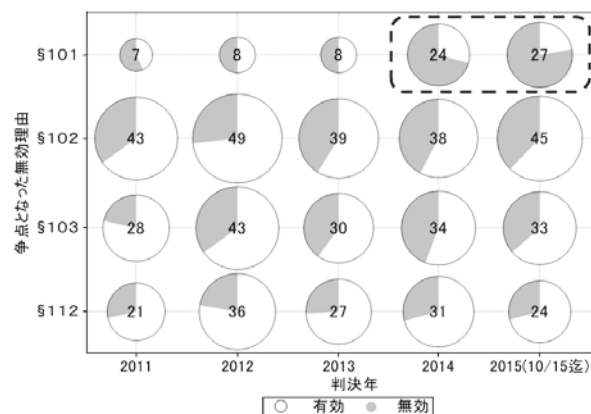


図4 無効申し立ての略式判決に対する判決推移

これを見ると、§102, §103, §112で争われた事案においては、無効となる割合は半数弱であり、それほど多くないことがわかる。

訴訟においては和解となるケースが大多数と言われていることから一概には言えないが、上記判決結果を鑑みると訴訟で相手方特許を無効にすることはそれほど確実性が高くないことが推測される。

一方で §101について争われた事案は2014年

以降急増していると共に、無効となる割合が他の訴訟理由と比較して多いことがわかり、注目に値する。

§ 101に関しては、ビジネスモデル特許におけるBilski判決（2010年）、医療関連特許におけるPrometheus判決（2012年）、バイオ関連特許におけるMyriad判決（2013年）、そしてソフトウェア特許におけるAlice判決（2014年）と最高裁の重要判決が続いていることから、ここでは、§ 101を争点とする判決（§ 101判決）に着目し、これら最高裁判決の影響とNPE別の分析を行った。その結果を以下で詳細に説明する。

3. 1 § 101判決の影響

§ 101判決における特許有効数と特許無効数の推移を図5に示す。

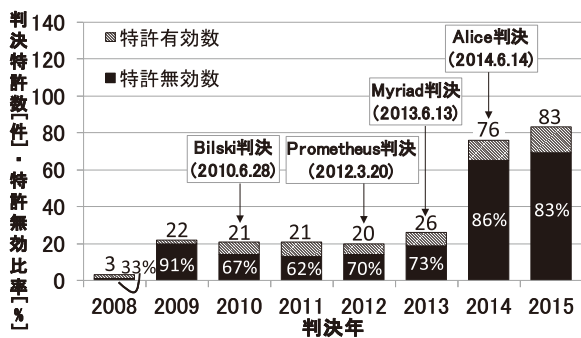


図5 § 101判決における特許有効数・無効数の推移

全体傾向を見ると、Alice判決が出された2014年以降に無効特許数が大幅増加していること、特許の無効比率も年々増加し、2014年以降は80%を超えるなど、§ 101判決において無効判決が増加していることが確認できる。

次に、Bilski判決、Prometheus判決、Myriad判決、Alice判決の4判例が後の無効判決へ与えた影響を確認する。判例別に、その判例を引用した判決における特許のうち無効になった特許の比率の推移を図6に示す。

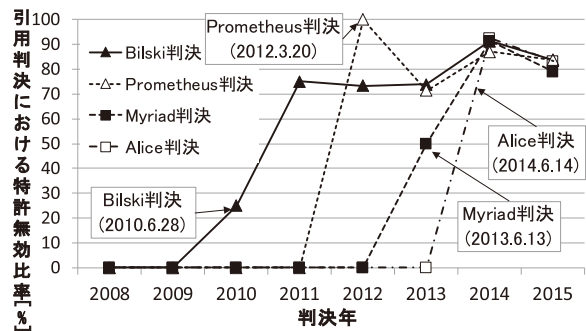


図6 引用判決における特許無効比率の推移

4判例ともに引用判決における特許無効比率が高く、2014年以降の特許無効比率はほぼ同様の高い数値（80～90%）となっていることがわかる。

このように、§ 101判決において4判例が引用され、年々無効化率が押し上げられており、4判例の影響が大きいことがわかる。その理由を以下に示す。

Alice判決後の2014年12月16日にUSPTOから特許適格性（§ 101）の暫定ガイダンスが公表され、特許適格性の判断ステップが示されている（図7）⁶⁾。

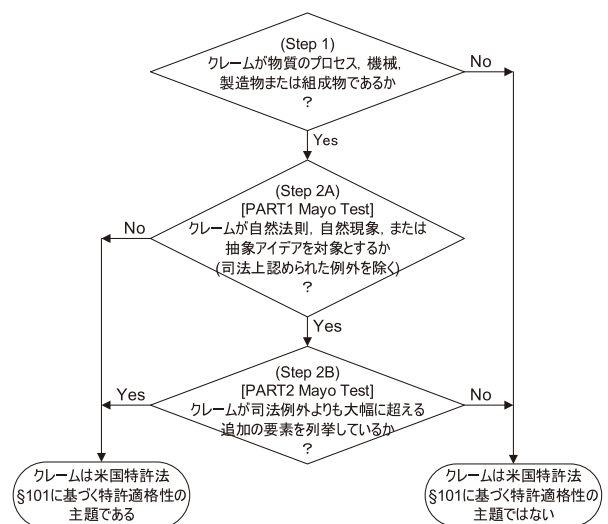


図7 物と方法に関する特許適格性のテスト

この暫定ガイダンスは、本章で取り上げた4判例を含む§ 101に関する最高裁の判決毎に判

断基準を修正しながら公表されている⁷⁾。判断ステップではStep 2A (Mayo Test) にあるように、「クレームが自然法則，自然現象（判例ではPrometheus, Myriad), 抽象的アイデア（判例ではBilski, Alice) を対象とするか」を判断する。このため，判決がStep 2AのMayo Testに基づく場合，各判例を引用することとなる。また，Step1にてNoと判断されるとMayo Testの判断ステップに移行しないため，引用がない判決になると考えられる。

暫定ガイダンスは，上述した判決に基づく修正以外にも頻繁に更新や補足追加がされているので最新情報を確認することが望ましい。

次に，§ 101判決における特許のCPC分類別の推移を図8に示す。

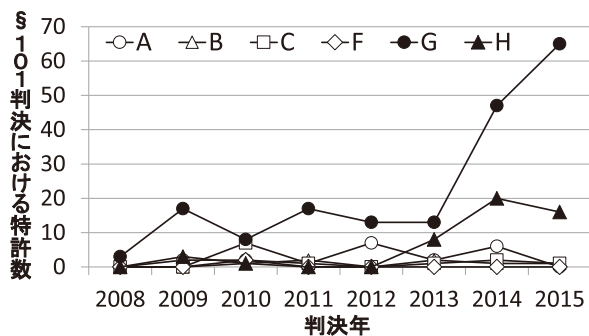


図8 CPC分類セクション別の特許数推移

図8をCPCセクション別に見ると，GとHの特許数が2014年以降に急増している。特に該当の多いCPCは，G06Q（管理目的，商用目的，金融目的，経営目的，監督目的または予測目的に特に適合したデータ処理システムまたは方法），H04L（デジタル情報の伝送）である。

図5の高い無効化率を鑑みると，上記CPCにかかる特許で権利行使された場合，§ 101に関する特許無効を争う戦術が有効な可能性がある。

3. 2 NPE案件の傾向

§ 101判決がNPEと非NPEに与える影響について分析することを考え，§ 101判決における

NPE案件および非NPE案件への特許数の推移を図9に示す。

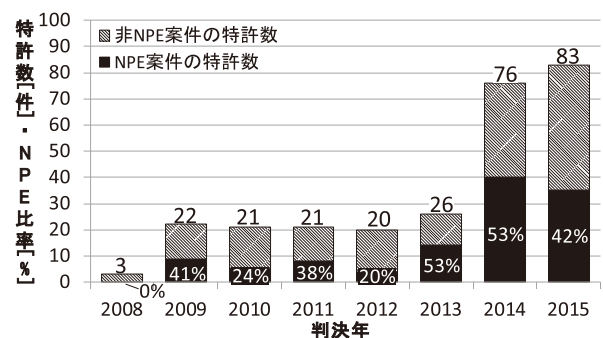


図9 § 101判決におけるNPE案件・非NPE案件特許数の推移

全体傾向を見ると，近年はNPE案件への判決比率が50%前後まで高まっており，NPEに対して影響が現れていることがわかる。

次に，特許権者がNPEの場合と，非NPEの場合，それぞれについて無効比率の推移を図10に示す。

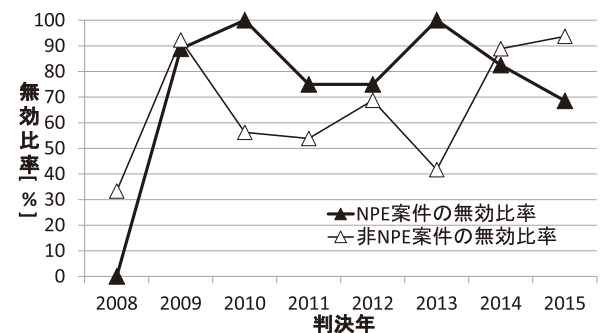


図10 特許権者がNPE・非NPEの場合の無効比率の推移

§ 101判決におけるNPE案件に対する特許無効化への影響はとて高く，特に2010，2013年は100%が特許無効となっている。しかしながら，Alice判決が出された2014年以降は，NPE案件の特許無効比率が，高い数値を維持しているものの低下してきている。一方，同じ期間に，非NPE案件の特許無効比率は増加傾向にある。

次に，NPEへの有効な対抗手段を探るため，

技術分野別に特許権者をNPE・非NPEで区分した。さらに前節にて近年特に§101判決が多かったCPCをメイングループまで絞り込み、Alice判決以降のNPE比率と、特許権者がNPEと非NPEの場合における特許無効の比率を表2に示す。

表2 Alice判決後のNPE・非NPEの特許無効比率とNPE比率

CPCメイングループ	NPE比率 [%]	特許無効比率 [%]	
		特許権者 NPE	特許権者 非NPE
G06Q20 支払処理システム	63.3	57.9	100
G06Q30 買物；電子商取引システム	50.0	75.0	87.5
G06Q40 金融；保険；税処理システム	11.1	100	100
H04L12 データ交換ネットワーク	80.0	100	100
H04L63 ネットワークセキュリティ	75.0	100	100

G06Q20, G06Q30, H04L12, H04L63のNPE比率は半数以上である。さらに、それらの訴訟において有効性を争った場合、100%無効となっている分野もある一方、G06Q20のように57.9%程度しか無効となっていない分野もあることは認識しておく必要がある。

3.3 小 括

対NPE政策によるアンチパテントの流れもあってか有効性を争った訴訟がここ数年で増加傾向にあることがわかった。

訴訟における特許無効化について、§101判決では他の条文で争われた判決よりも無効化率が高く、4判例による§101判決の無効化率は近年80%を超えるなど、特許無効化に対して影響が大きいことが確認できた。したがって、特許無効化戦略に§101を活用するのは有効と言える。

その際に利用可能な、4判例などで示された基準を基に設定された暫定ガイダンスがUSPTOから出されている。この暫定ガイダン

スは、頻繁に更新や補足の追加がされているので、最新情報に注意しながら活用し、戦略を立てることが望ましい。

4. PTABへ請求された審判の分析

ここでは、USPTOの特許審判部(Patent Trial and Appeal Board : PTAB)へ請求された審判の動向について分析を行った結果を詳述する。

AIAによって2012年より導入されたPTABにおける審判手続きは3つ存在する。

①PGR (Post Grant Review)

特許付与後9か月以内に請求期間が限定されるが、ベスト・モードの要件を除く全ての無効理由について請求可能な登録後レビュー。

②IPR (Inter Partes Review)

特許付与後9か月後又はPGR終了後のいつでも請求可能であるが、無効理由が特許公報や刊行物に基づく新規性・非自明性のみに限定される当事者系レビュー。

③CBM (Transitional Program for Covered Business Method)

ビジネス方法特許に限定した付与後のレビュー制度として、8年の時限付で設けられたビジネス方法特許に関する暫定措置。

本章ではこれら3つの審判手続きをまとめて考察する。

まず、図11にPTABへ請求された審判件数の推移と、審判の対象特許における訴訟有無の割合を示す。横軸は審判の請求年を示している。(本分析におけるデータ抽出日は2015年7月24日であるが、その後2015年の審判件数についてのみ再調査し点線で示している。)

2012年のAIA施行後設置されたPTABへ請求された審判請求件数は年々増加傾向にある。その内、訴訟が提起された特許に対する審判請求件数が毎年70%弱の高い割合を占めることから、特許侵害訴訟の被告側が、訴訟の対抗手段

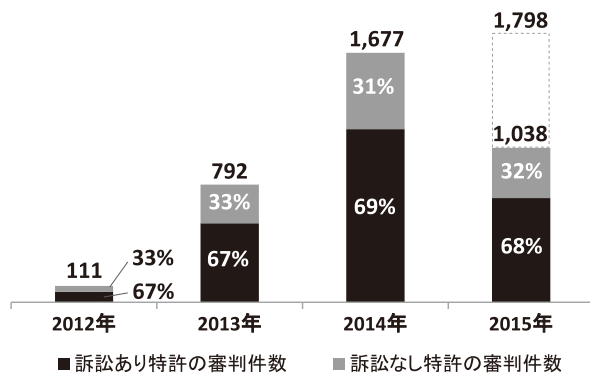


図11 審判（PTAB）請求件数の推移

として活用するケースが増えているものと考えられる。そこで、審判の優位性を確認するために業界別の傾向、審決の傾向、所要期間・費用について分析を行った。

4. 1 業界別の傾向

表3に審判件数上位100社を業界別に集約した上での審判件数と、審判の対象特許における訴訟ありの割合を示す。

表3 審判件数上位100社の業界別審判件数

申請件数上位100社の業界	審判件数	訴訟あり	割合*
Consumer Electronics and PCs	598	481	80%
E-commerce and Software	360	289	80%
Automotive	230	175	76%
Semiconductors	143	93	65%
Mobile Communications and Devices	112	71	63%
Biotech and Pharma	92	56	61%
Medical	86	57	66%
Consumer Products	83	61	73%
Networking	55	36	65%
Financial Services	47	36	77%
Industrial	16	5	31%
Other	63	25	40%

*割合 = 訴訟あり / 審判件数

業界別にみると、電機業界(Consumer Electronics and PCs)、ソフトウェア業界 (E-commerce and Software)、自動車業界 (Automotive) の企業が全審判件数の60%以上を占め、審判を積

極的に活用していることが分かる。また、これらの業界の審判の多く(76%以上)は、訴訟が提起された特許に対する審判であることから、審判を訴訟の対抗手段として活用していることが分かる。

4. 2 NPE案件・訴訟との関連性分析

図12に審判対象特許の訴訟有無と特許権者がNPEである割合を示す。

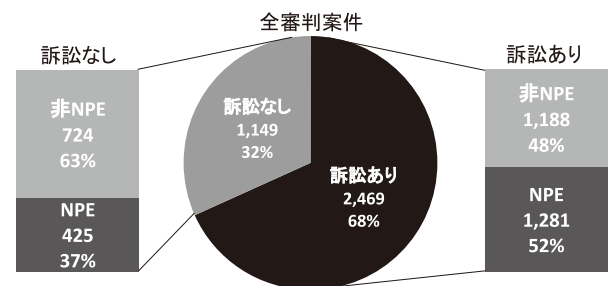


図12 審判対象特許の訴訟有無とNPE率

全審判案件の68%にあたる2,469件が訴訟が提起された特許に対するものであり、その内の52%にあたる1,281件がNPEの保有する特許に対して請求されたものであることから、訴訟を積極的にしかけるパテントトロールなどのNPEに対する対抗手段として活用されていると推測される。

また、その一方で訴訟が提起されていない特許に対する審判1,149件の内37%にあたる425件がNPEの保有する特許であり、これらは前述のUnified Patents社のようにNPEの活動を事前に抑制させる目的で行われていると推測される。

4. 3 審決の傾向

USPTOのPTABサイトにおけるステータス情報は、Final Decision (最終決定)、Settled (和解)、Not Instituted (審理しない)、Instituted (審理開始)、Pending (係属中)の5つに区分けされている。ここでは、Final Decision、Settled、Not Institutedを決着案件として考察する。

図13に決着案件の内訳、およびFinal Decisionの内訳を示す。

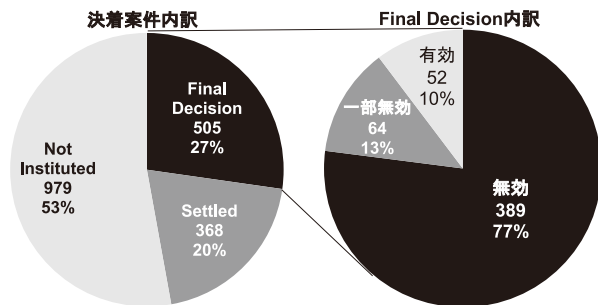


図13 審判決着案件内訳

全決着案件（1,852件）の中でFinal Decisionまで至ったものは505件（27%）であるが、その内389件（77%）は審理対象クレームが全て無効になっており、一部無効の案件と合わせると90%の確率で無効になっている。前述（第3章）の訴訟での無効化率が50%弱であることに比べると、かなり高い無効化率である。訴訟での無効化には「明白且つ確信を抱くに足る証拠」（Clear and Convincing Evidence）が必要とされるのに対し、PTABでは「証拠の優越性」（Preponderance of Evidence）を示せばよいとされており⁸⁾、この証拠基準の差が無効化率の差の一因と考えられる。従って、特許の無効化を図る手段としては、訴訟よりもPTABに対して審判を請求する方が効果的と言える。

その一方で、Not Institutedの案件が、979件（53%）と高い割合であることには注意しなければならない。審理を開始してもらうためには、きちんとした無効化ロジックと適切な請求書を準備する必要がある。

4.4 所要期間・費用

次に、表4に審判手続き日数を示す。

表4 審判手続き日数

	件数	申請日からの期間			
		指針	平均	最短	最長
Institution Decision	2,715件	180日	165日	2日	269日
Final Decision	505件	540日	513日	177日	918日

PTABの手続期間は、訴訟における無効化の手続期間よりも短いと言われており、USPTOの運用指針⁹⁾では、審判の請求日からInstitution Decisionまで180日（6カ月）以内、Final Decisionまで540日（18カ月）以内とされている。2012年のPTAB設置後から2015年7月末時点での手続き日数の平均値をみると、Institution Decisionまで165日、Final Decisionまで513日となっており、全体としてはその運用指針通り手続きが行われていることがわかる。

また、PTABの審判手続きにかかる費用はおおよそ数千万円であり、億単位の費用がかかる訴訟手続きに比べてコストは10分の1程度と言われており⁸⁾、時間とコストの両面からみても訴訟での無効化よりも有効な手段と言える。

但し、審判件数の増加に伴いPTABは高負荷状態が続いているため¹⁰⁾、このまま審判件数が増加し続けると、手続きが停滞して手続日数が長くなる可能性も懸念される。

4.5 小 括

以上、PTABへ請求された審判は、高い無効化率、短期決着、低コストといった利点から、今後も訴訟の対抗手段として積極的に活用されていくと考えられる。

その一方で、前述の審判制度を利用した空売り特許ビジネスの問題、PTABの高負荷問題を

抱えているため、アンチパテントシフトへの流れから法改正または方針変更の可能性もあり、今後も政策動向を注視する必要がある。

5. ITC337条調査の対象特許の分析

日本の最大の輸出相手国は、一時期は中国であったが、2013年からは再び米国¹¹⁾となっている。そのため本章では、特許の無効化の実態ではなく、特許による米国への輸出差止のリスクという面から米国国際貿易委員会、通称ITC (International Trade Commission) の米国関税法337条に基づく調査手続の動向について詳述する(以下「337条調査」と記す)。

まずITC及び337条調査について簡単に説明する。ITCとは輸入などの通商問題について不公正な行為から米国内産業を保護することを目的とする準司法機関である。その一環として不公正な方法による競争、不公正な輸入・販売行為について調査を行い、違反の有無を審理している。当該審理が337条調査で、知的財産関連の手続も前記調査・審理の範囲内である。

337条調査の申立人は、①輸入品に関する不公正行為の存在、②国内産業要件を満たすこと、の2つを立証することが求められる。このうち、国内産業要件とは、特に(A)工場及び設備に対する重要 (significant) な投資、又は(B)相当な労働力雇用あるいは相当な資本の投入、又は(C)設計・研究開発あるいはライセンス手続を含む知的財産の利用における実質的 (substantial) な投資のいずれか1つを満たすことである¹²⁾。従来、(C)では国内産業要件を満たさなかったが、1988年法改正により国内産業要件が緩和されたことから認められることとなった。

また337条調査は訴訟との違いとして、主に2つの特徴がある。1つ目は審理期間の短さである。連邦裁判所における審理期間が3～5年であるのに対し、337条調査は1～1.5年程度で審理が行われる。2つ目は管轄権の広さである。

連邦裁判所が権利者に対して人的管轄権を有する必要があるのに対し、ITCは全米に対して人的管轄権を有することから337条調査は対物管轄権のみで事足りる。このことから昨今では、訴訟提起と同時に337条調査の申立も行い、管轄権の広さと審理期間の短さにより、相手ビジネスへ強烈なプレッシャーを与えるという活用戦術もとられている。

337条調査の件数推移を図14に示す。

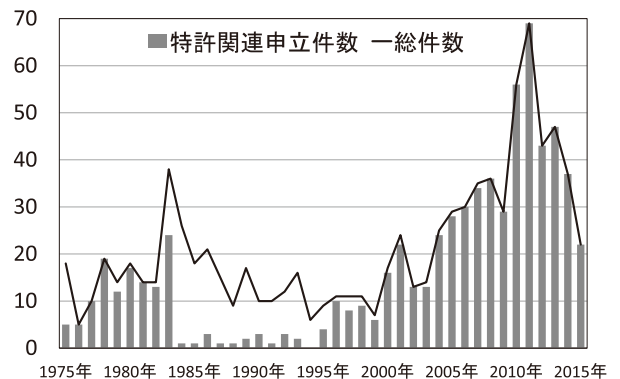


図14 ITC337条調査の件数推移

図14の折線グラフが337条調査の各年の全件数で、棒グラフが特許を侵害しているとして337条調査が申し立てされた件数を示している。図14から明らかであるが、近年、急激に件数が増加しており、特に1990年代後半からは337条調査は、ほぼ米国特許を根拠として手続きがなされている。尚、ここで言う米国特許とはいわゆるデザイン特許も含む。

5. 1 NPEの傾向

1988年法改正により、米国特許の関連製品を実際に製造、販売を行っていないNPEも337条調査の申立が可能になった。さらに、訴訟提起と337条調査を同時に申し立てる戦術も増えていることから、NPEによる337条調査の申立傾向を特定するため、件数推移を図15に示す。

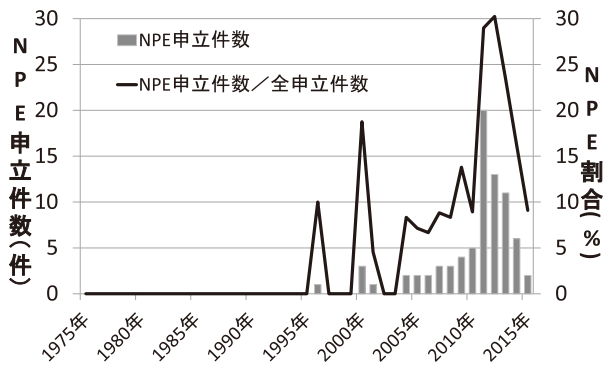


図15 NPEによる申立件数の推移

棒グラフを参照すると、NPEが台頭し始めた2000年代に入ってからNPEによる337条調査の申し立てが散見されるようになっていくことが分かる。また、折線グラフより2006年頃からNPEによる申立件数の割合は全申立件数の中でも徐々に増大し、2011～2012年で30%となりピークに達した後、最近では漸減傾向にあることが分かる。2012年までの増加原因は、2006年のeBay判決によって訴訟における差止認容が厳格化し、訴訟の代替手段として一時的にITCの337条調査の申し立てによる差止請求がNPEの間でブームになったためであると推測する。また2013年以降に漸減している原因は、2013年6月にオバマ政権がパテントトロール規制強化策の一環として、eBay判決の差止認容要件をITCの337条調査にも適用すべきとの提言¹³⁾があったことからNPEがITCの337条調査を敬遠するようになったものと推察できる。

5.2 製品属性別の傾向

次に、特許による輸出差止リスクの高い製品を特定するため、製品属性ごとに337条調査の申立件数推移を図16に示す。なお、電子機器とはPC・ディスプレイ・家庭用機器等を指し、機械は産業機器・自動車等を指す。

図16から明らかかなように最近では電子機器の比率が増加している。CPCに当てはめた場合、GセクションやHセクションが多いことになり、

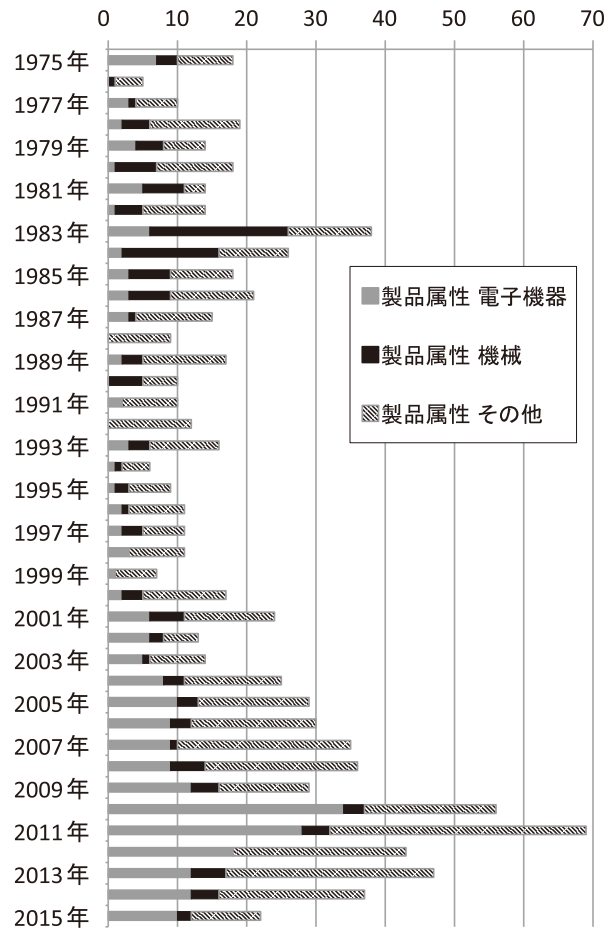


図16 製品属性別の申立件数推移

この傾向は訴訟や審判の特許と一致する。

一方、337条調査特有の傾向として1985年前後に機械の増加が見られた。一時的な要因による増加と考えられる。一時的な増加である点と、機械という自動車等の製品属性である点、さらに1985年前後という時代背景から、いわゆる日米貿易摩擦の影響で申し立てが増加したと仮説を立て、当該年代に申立された被申立人の日系割合を確認した。その結果を図17に示す。

図17から、全体の日系比率は平均9%であるのに対し、1985年前後は約30%と割合が大きい。これは日米貿易摩擦の影響により、日系企業が被申立人として337条調査で狙い撃ちされていたという仮説を裏付けるものと言える。

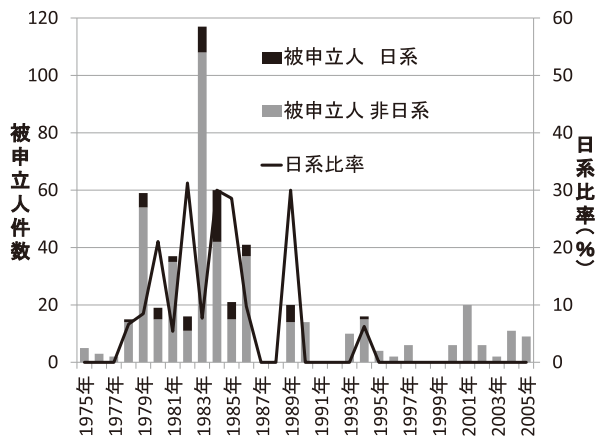


図17 製品属性：機械の日系被申立人の件数推移

5. 3 小 括

前2節とも政府方針や国家間の関係などの政治的な影響を顕著に受けていることが見て取れた。訴訟や審判とは異なり、337条調査の輸出差止リスクは判例のみならず政治動向を注視する必要がある。

6. おわりに

本小委員会では、米国における特許訴訟の判決、審決及びITC337条調査に関する統計的な分析を行った。米国において特許が無効となる傾向は、NPEのみならず非NPE企業においても同様である。この現状を踏まえ、本小委員会の分析を参考に、米国へ特許出願する際には§101などを対象とした判例基準を満たすプロセスを確立したり、特許を買い入れる際に判例基準を活用することで、リスク軽減につなげていただくことを期待する。また、審判の統計分析から、訴訟対策としての効果・時間・コスト面の優位性が浮き彫りとなった。新たな訴訟対策として有効に活用していただきたい。

一方、ITC337条調査は減少傾向にあり、日本の最大輸出相手国として、米国の差止リスクが低下している事実は歓迎すべきことである。しかしながら、政治的な影響を受けやすい制度

であるため、継続して米国政府の方針動向に注視が必要と考える。

本小委員会が米国における特許権のリスクを踏まえた出願内容のサポート提案や、NPE対応が課題となっている企業にとって、効果的な対応の一助となれば幸甚である。

本研究は2015年度情報検索委員会第2小委員会委員、高山和久(副委員長, 富士通), 青木文男(セコム), 安部晴也(ダイヘン), 加藤貴彦(ブリヂストン), 小島美香(三井化学), 砂川直紀(住友電装), 伏見美昭(小糸製作所)によるものである。

注 記

- 1) PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION (Jun 2013)
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf
- 2) アメリカで吹き荒れるアンチパテントの嵐
<http://quon-ip.jp/pdf/Okuyama.pdf>
- 3) Unified Patents
<http://unifiedpatents.com/>
- 4) New Hedge Fund Strategy : Dispute the Patent, Short the Stock (Apr 07, 2015)
<http://www.wsj.com/articles/hedge-fund-manager-kyle-bass-challenges-jazz-pharmaceuticals-patent-1428417408>
- 5) Docket Navigator
<http://home.docketnavigator.com/>
- 6) <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>
- 7) 米国における特許適格性要件の研究
<http://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/chizai/8/01.pdf>
- 8) 米国最新知財事情 ～新法の下での知財戦略～日本知的財産協会 第4回関東電気機器部会
<http://www.sughrue.com/files/Publication/896e8b94-ae62-4b27-9322-66932c9d68a6/Presentation/PublicationAttachment/70e52a6b-9eab-4714-8a94-696a2bd362d7/yk.pdf>
- 9) 2012 Fall Roadshow

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/aia-roadshow>
- 10) 「特許付与後レビューにおける開始決定の代替案を探るパイロットプログラムの提案に関するコメント募集」に対する意見書の提出について
日本知的財産協会国際第1委員会
- 11) 財務省貿易統計「貿易相手先国上位10か国の推移」
<http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/y4.pdf>
- 12) 米国法典第19編第1337条(a)(3)(A)-(C)
- 13) White House Task Force on High-Tech Patent Issues (Jun 04, 2013)
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>
- URLの参照日は全て2016年3月25日
- (原稿受領日 2016年5月30日)

