

アメリカの知財事情に関するレポートとして以下の情報を提供いたします。

- 1) 2014年から2018年までの過去5年間の米国特許・意匠・著作権・商標の出願/登録統計
- 2) 2014年から2018年までの過去5年間の中小企業の米国出願統計と審査期間・審判数
- 3) 2018年の重要米国判例と情報の解説

過去5年間の米国出願・登録統計（2014～2018）

会計年度2014年から2018年にわたる過去5年間の米国特許・意匠出願統計を表1に纏めました。同時期の著作権登録統計と商標出願統計をそれぞれ表1Aと表1Bに纏めました。米国特許庁の報告書は会計年度毎に出版され、例えば2018年会計年度は、2017年10月1日から2018年9月30日です。著作権を除き、以下の米国特許庁統計は、全て2018年会計年度報告書（USPTO FY 2018 Performance and Accountability Report）から入手したデータを使用しました。

原本は<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf>で参照できます。米国特許・意匠・商標に関する統計と著作権登録統計の概要は以下の通りです。

- (1) 表1：米国特許庁への特許出願総数 (utility, design, plant and reissue patent applications を含む) は2014年と2015年の約62万件以下から2016年と2017年は65万件以上まで伸びました。しかし、2018年は64万3千件程度に減少しているようです。同時期の外国起源%に示されている様に、出願件数の約半分は米国以外の国からの出願になっています。
- (2) 日本からの出願は2016年の9万1千件でしたが、他の年はほぼ8万9千件程度を保っているようです。2018年の日本からの出願件数は現時点は公表されていませんが、米国特許庁への総出願件数の毎年約13%から14%を占めていて外国勢の中で首位を占めています。
- (3) 2017年の統計は、報告書に公表されている米国起源数と外国起源数の和が出願総数にならないので、米国起源を著者が計算した数字に変えています。
- (4) 意匠は、2014年から毎年着実に増えていて2018年には4万5千件を超えました。
- (5) 表1A：著作権の登録数は2014年から2016年まで毎年減少の傾向にありました。2017年の登録数は増えて452,122件になりましたが、2014年の476,298件より下回ります。2018年の登録件数は現時点は公表されていません。尚、著作権登録には審査がありませんので、登録数と出願数はほぼ一致します。著作権の出願数の統計は見つかりませんでした。
- (6) 表1B：商標の出願総数は過去5年間で毎年増加の傾向にあり、括弧内の日本からの登録数も毎年増加しています。同様に、商標登録数も毎年増加しています。

表1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2018年	N/A	N/A	643,349 (595,683)	N/A	45,625
2017年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1	43,932
2016年	318,701	331,710 (91,383)	650,411 (607,753)	51.0	40,406
2015年	304,651	313,411 (89,028)	618,062 (578,121)	50.7	37,735
2014年	307,985	310,472 (89,255)	618,457 (579,873)	50.2	36,254

Patent Applications（出願総数）は utility, design, plant and reissue patent applications を含む

表 1 A Copyrights	Registrations
著作権	登録数
2018 年	N/A
2017 年	452,122
2016 年	414,269
2015 年	443,823
2014 年	476,298

表 1 B Trademarks	Applications For Registration 米国出願数 (日本起源)	New Registrations
商標		新規登録数
2018 年	638,847 (7,883)	367,382
2017 年	594,107 (7,340)	327,314
2016 年	530,270 (6,199)	309,188
2015 年	503,889 (6,521)	282,091
2014 年	455,017 (5,786)	279,282

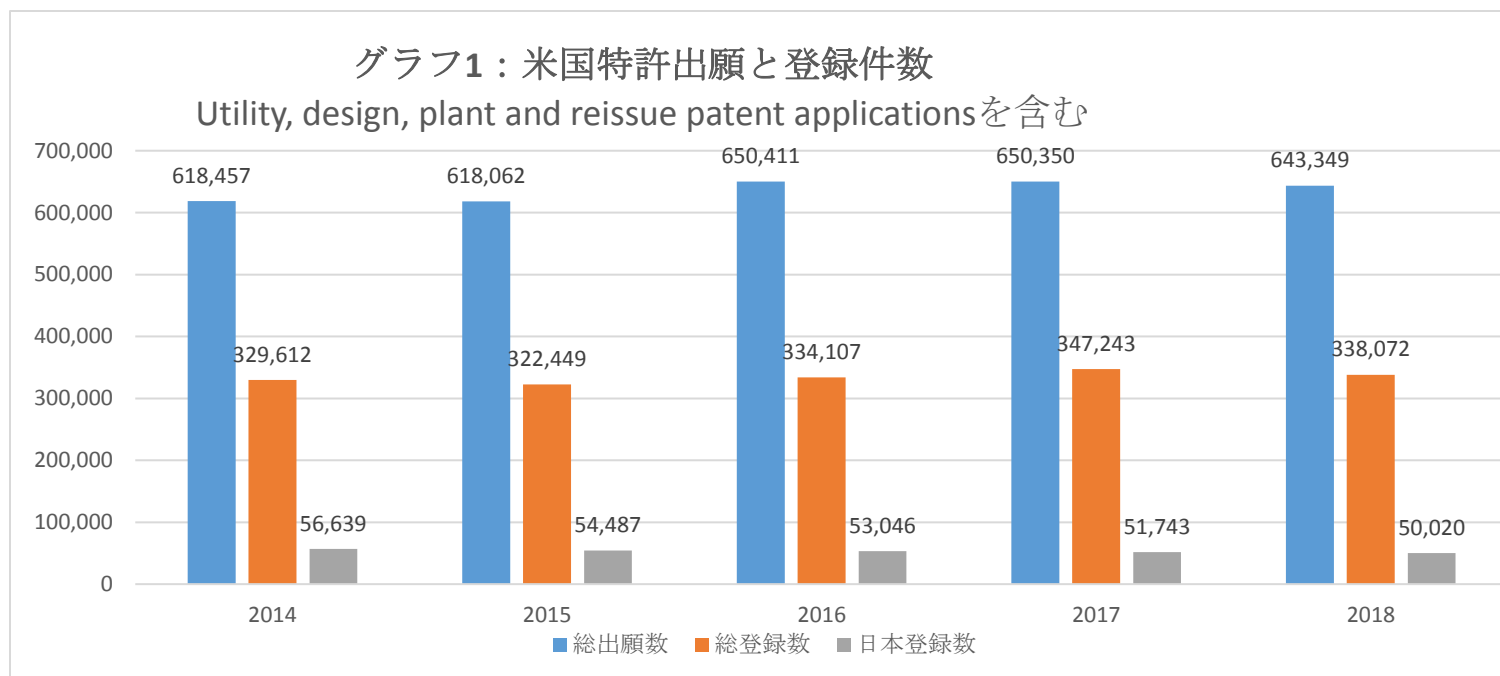
同様に 2014 年から 2018 年にわたる過去 5 年間の米国特許登録統計を表 2 に纏めました。

- (1) 約半分 (50%) であります。従って、日本を含む米国以外の国からの出願人への登録もほぼ表 1 で示されている米国出願件数の様に表 2 で示されている米国起源の出願に対する登録は約半分 (50%) になっています。
- (2) その外国勢のなかで日本の登録数は過去 5 年間で減少の傾向にありますが、他の外国勢に比較して日本の米国特許の登録数は依然として首位です。表 2 の日本起源%で示されている様に約 15%~17% 近くをしめています。
- (3) 表 2 には示していませんが、2014 年の登録数はドイツと韓国がほぼ同数で二位で並んでいました。その後、韓国の登録数は 2016 年から 2018 年にかけて毎年ドイツより 5 千件ほど多くなっています。現在でもドイツは、三位ですが、日本の米国特許登録数はドイツ (約 1 万 5 千~1 万 8 千件) の約 3 倍、また韓国 (1 万 8 千~2 万 2 千件) の約 2 倍の米国特許登録数を過去 3 年間保持しています。ちなみに、四位は台湾 (1 万 2 千件程度) でその後に五位の英国 (7 千 5 百件程度) と六位のフランス (7 千件程度) が続きます。
- (4) 2018 会計年度の utility, design, plant and reissue patent applications を含む米国特許登録総数は 338,072 件で 2017 年に比べ約 9 千件ほど減少しました。意匠も登録総数と同様に 2017 年度まで年々増えていましたが、2018 年は特許登録総数と同様に減少しています。
- (5) 植物に関連する Plant Patent の登録数は過去 5 年間で約 1 千件から 1 千 2 百件程度で安定しているようです。
- (6) 再審査による登録数は 2017 年 (360 件) から 2018 年 (471 件) にかけて大幅に増加しましたが、2014 年 (661 件) から 2017 年 (360 件) まで約半分近く減少を続けていました。

表 2 GRANTS 米国登録数	Patent Grants U.S.Origin 米国起源	Patent Grants To Japan 日本起源	Patent Grants All Origins Total 総登録数	Patent Grants To Japan % Share 日本起源%	Utility Patent Grants 特許	Design Patent Grants 意匠	Plant Patent Grants 植物	Reissue Patent Grants 再審査
2018年	161,970	50,020	338,072	14.8	306,909	29,441	1,251	471
2017年	167,367	51,743	347,243	14.9	315,366	30,270	1,247	360
2016年	143,723	53,046	334,107	15.9	304,568	27,830	1,250	459
2015年	140,969	54,487	322,449	16.9	295,460	25,438	1,020	531
2014年	144,621	56,639	329,612	17.1	303,930	24,008	1,013	661

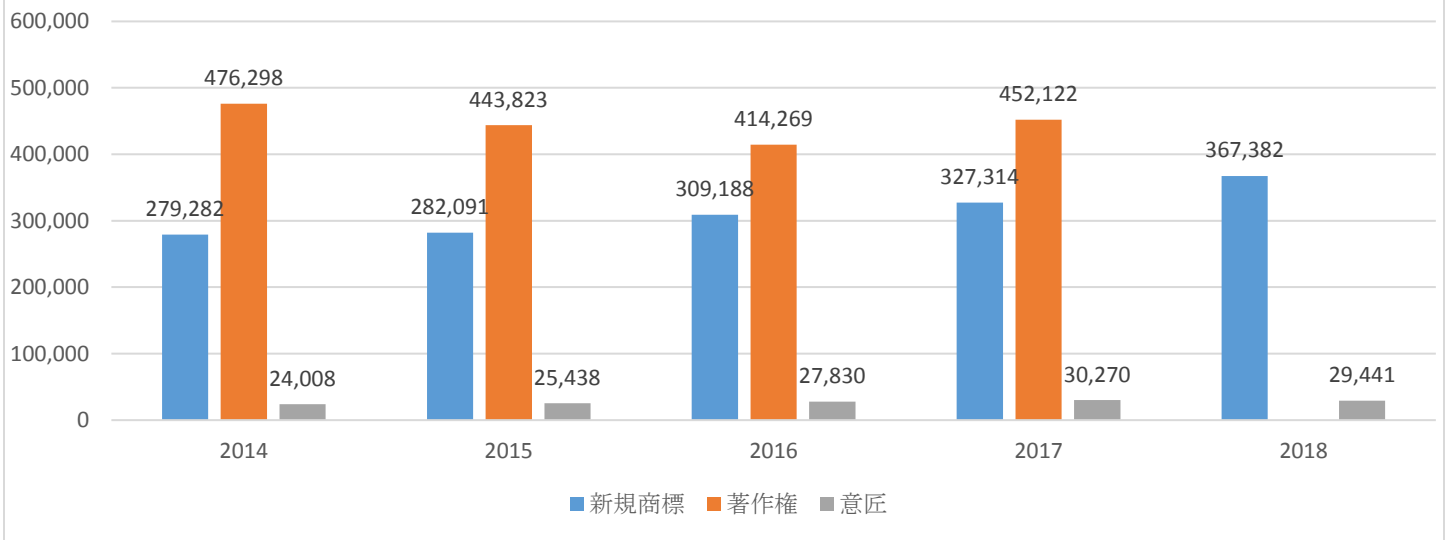
Patent Grants (登録数) は utility, design, plant and reissue issues を含む

2014年から2018年にわたる過去5年間の米国特許出願と登録統計をグラフ1に纏めました。グラフ1の統計は、表1と表2の特許出願と登録(いずれも utility, design, plant and reissue patent applications を含む)を示し日本からの米国出願の登録数も示しています。



2014年から2018年にわたる過去5年間の米国意匠表1・著作権表1Aと商標表1Bの登録統計をグラフ2に纏めました。グラフ2の統計は表1、表1Aと表1Bを基にして纏めましたが、2018年の著作権登録数は公開されていません。

グラフ2：米国登録件数
商標・著作権・意匠



過去5年間の中小企業の米国出願統計と審査期間・審判数

会計年度2014年から2018年にわたる過去5年間の米国出願において中小企業による割合を検討しました。残念ながら、日本の中小企業の割合を直接示す統計は公表されていませんが、表3のUtility Patent登録の企業サイズのデータには、米国企業と外国企業の比率が記載されています。この外国中小企業データから表2の日本起源%の登録比率を基に日本中小企業の比率を計算しました。但し、表3の日本中小企業の比率は以下の仮定に基づき推測であります。表2の日本起源%の登録比率は、utility Patentだけでなく design, plant and reissue patent を含んだ登録であり、更に他の外国企業の大・中・小の企業数の比率が日本中小企業と同一しているとの仮定があります。

- 表3によると米国企業と外国企業では、大企業 (Large Entity：総従業員数501人以上) に対しての小企業 (Miro Entity：Small Entityの各発明者の収入がおよそ\$190,662以下で年間4件以下出願) と中企業 (Small Entity：総従業員数500人以下又は非営利団体) の特許登録の比率に違いがあるようです。過去五年間の米国特許登録において米国大企業が占める割合は、ほぼ70%であります。これに対して、外国大企業が占める割合はほぼ85%です。つまり、外国の大企業に比べて、米国の大企業による登録数は米国中小企業の登録数に対し比率が低いということです。
- これに相反して過去五年間の米国特許登録において米國中企業が占める割合は、ほぼ25%ですが、外国中企業が占める割合は、ほぼ14%です。同様に、過去五年間の米国特許登録において米國小企業が占める割合は、3%~4%ですが、外国小企業が占める割合は、1%以下です。表2で示されているように外国企業と米国企業の米国特許の登録数はほぼ同じです。つまり、外国の中小企業に比べて、米国の中小企業による登録数は米国大企業の登録数に対し比率が高いということです。
- 米国企業と外国企業共に大・中・小企業間の登録数の比率は、過去五年間でほとんど変化がありません。
- 表3によると外国企業と同様に、日本大企業による登録数の占める割合が高く、日本中小企業による米国特許の登録数の比率は低いようです。外国企業と同様に、日本大企業の登録する比率は日本中企業のほぼ6倍のようです。

表 3 Utility Patents GRANTS 米国特許登録	Micro Entity 小企業 米国起源% 外国起源% (日本起源%)	Small Entity 中企業 米国起源% 外国起源% (日本起源%)	Large Entity 大企業 米国起源% 外国起源% (日本起源%)
2018 年	4.34% 0.84% (0.124%)	25.91% 14.49% (2.14%)	69.75% 84.67% (12.53%)
2017 年	4.06% 0.77% (0.114%)	25.68% 14.02% (2.08%)	70.26% 85.21% (12.69%)
2016 年	3.81% 0.68% (0.108%)	25.45% 13.65% (2.17)	70.74% 85.67% (13.62%)
2015 年	3.26% 0.49% (0.082%)	25.79% 13.66% (2.3%)	70.96% 85.85% (14.50%)
2014 年	2.82% 0.34% (0.058%)	25.84% 13.47% (2.3%)	71.37% 86.19% (14.73%)

表 4 は、2018 会計年度の審査期間を技術分野別に示しています。第一回目の拒絶通知までに技術分野にもよりますが、最短でもほぼ 1 年近くかかり遅い技術分野では約一年半以上かかります。全審査の終了までに、早い技術分野でも約 20 ヶ月程度かかり、遅い技術分野では約 2 年半程度かかります。

表 4 技術分野審査部門による審査期間 (単位：月)	第一回目の 拒絶通知まで	全審査の 終了まで
全ての技術分野の平均	15.8	23.8
Tech Center 1600—Biotechnology and Organic Chemistry (バイオ・有機化学)	12.5	22.9
Tech Center 1700—Chemical and Materials Engineering (化学・材料)	18.0	27.3
Tech Center 2100—Computer Architecture, Software, and Information Security (コンピュータ・ソフト・情報セキュリティ)	19.4	28.4
Tech Center 2400—Networks, Multiplexing, Cable, and Security (ネットワーク・マルチプレクシング・ケーブル・セキュリティ)	15.9	25.3
Tech Center 2600—Communications (通信)	11.0	19.9
Tech Center 2800—Semiconductor, Electrical, Optical Systems, and Components (半導体・電気・光学システム・部品)	12.7	21.6
Tech Center 3600—Transportation, Construction, Agriculture, and Electronic Commerce (交通・工事・農業・ネット通販)	18.2	25.8
Tech Center 3700—Mechanical Engineering, Manufacturing, and Products (機械工学・製造・製品)	19.0	28.4

上記の全審査終了までの期間の資料は、あくまでも審査が完了するまでの平均値で拒絶の回数や RCE の回数は考慮されていません。

表 5	案件数 (2018年提出分)
審判手続き	
Ex Parte Appeals (審査からアピール)	9,181
Reissue (再発行)	983
Ex Parte Reexamination (登録後再審査)	178 (特許権者 : 21 ; 第三者 : 157)
Supplemental Examination (AIA : 追加再審査)	31 (特許権者のみ)
Inter Partes Review cases (IPR)	1,521
Post Grant Review cases (PGR)	56

表 5 は、2018 会計年度の審判に関連する統計です。表 5 に示した審判手続きは、代表的なものだけを選択しましたが、上記以外にも他の手続はあります。また、これらの手続からも特許庁管轄下の米国特許商標庁審判部 (Patent Trial and Appeal Board or PTAB) で控訴したり再考慮を申し立てすることも可能です。

- (1) Ex Parte Appeals は、審査からアピールした場合で 2018 年 10 月の時点で結果が出るまでに平均で 15 ヶ月ほどかかります。約 3 割ほど (29.5%) のアピールが認められ、約 1 割ほ (10.8%) は部分的にアピールが認められています。その一方、約 6 割ほど (58.2%) のアピールが却下されています。
- (2) Reissue は、登録発行された特許の記載に間違い等があった場合に通常再発行されます。
- (3) Ex Parte Reexamination は、登録後に再審査を請求する手続で登録後 2 年以内であれば請求項の幅を稀に拡大することも可能です。2 年以降であれば請求項の幅を狭めることだけが許されています。特許権者が再審査手続をした案件は、12% に留まり、大多数は、第三者が手続を提出したようです。
- (4) Supplemental Examination は、登録後の追加再審査で 2014 年の AIA 法に基づき施行された手続で、先行技術資料以外の証拠も活用でき先行技術以外の無効理由も主張できます。但し、追加再審査 (Supplemental Examination) は、特許権者しか利用できません。
- (5) IPR (Inter Partes Review) は、登録後に米国特許庁管轄の Patent Trial and Appeal Board (PTAB) で行われる先行技術資料に基づく無効簡易裁判です。米国連邦地方裁判所に提訴された特許侵害事件の約 8 割程度が PTAB でも無効審判のため重複して提訴されています。
- (6) PGR (Post Grant Review) は、登録後 9 ヶ月以内に米国特許庁管轄の PTAB で行われる先行技術とそれ以外の特許性にに基づく無効簡易裁判です。登録後 9 ヶ月以内に提訴しなければならないので、その数は、IPR にくらべると遥かに少数です。

2018 年の重要米国判例と情報の解説

2018 年の重要な米国特許の判例と情報を以下のように解説いたします。

(1) ORACLE AMERICA, INC., v.GOOGLE LLC

ソフト著作権侵害と公正利用 (fair use) による弁護

●知財の控訴を審議する連邦巡回裁判所 (Court of Appeal Federal Circuit CAFC) が 2018 年 3 月に出した著作権に関する重要な判決です。グーグル社は、アンドロイド(Android) と称した携帯電話の中核機能を掌るオペレーティング・システム(operating system) の開発のためにオラクル社の JAVA API packages (Java Application Programming Interface packages) をライセンス契約を結ばずに使用しました。グーグル社による JAVA API packages 使用が著作権侵害になるか、または公正利用により非侵害なのかが 6 年の歳月を掛けて争われた事件です。

●JAVA API packages は、ソフト開発の効率向上のために利便性の高いものです。グーグル社は、開発に先立って JAVA API packages のライセンス契約交渉をオラクル社と勧めていましたが、交渉が決裂した後に JAVA API packages を使用する開発の見切り発車をしたようです。開発終了後に、グーグル社は携帯電話を製造する各会社に Android operating system を無料で提供しましたが、その見返りの広告収入は 42 ビリオン・ドル (1 ドル 100 円換算で約 4.2 兆円)とされています。一方、Android operating system の無料配布のために、オラクル社は JAVA API packages を使用していた携帯電話会社からのライセンス料が激減してしまいました。また、Android operating system を取り入れず独自の operating system を維持した携帯電話製造会社からも、無料の Android operating system を理由に JAVA API packages のライセンス料の値引きを要求されたようです。

●2012 年にオラクル社はグーグル社に対して JAVA API packages の著作権侵害訴訟を起こしました。一審の連邦地方裁判所で、グーグル社は JAVA API packages をコピーして使用した事実は認め、陪審員は著作権侵害を判断しました。しかし、グーグル社が主張した公正利用 (fair use) による 弁護に対し 陪審員は結論を出せなかったため、連邦地裁は陪審の侵害判断を覆し Java API packages は著作権対象外と判断しました。グーグル社の勝訴に不服なオラクル社は控訴し、連邦巡回裁判所 (CAFC) は JAVA API packages を著作権対象物として一審の地方裁判所の判決を覆しました。この判決に対してグーグル社は最高裁に上告しましたが、申し出は却下されました。そのために第二回目の連邦地裁での公正利用を争点とする陪審員裁判に至り、グーグル社は公正利用の弁護により勝訴をしました。その後、オラクル社が公正利用を認める判決に対し CAFC に控訴しました。第二回目の控訴で CAFC は、グーグル社による JAVA API packages の使用は公正利用ではなく著作権侵害と判断し、オラクル社が 2018 年に最終的に勝訴しました。

●公正利用による弁護が適応されるためには、色々な要素が考慮されますが、大きく分けると四つの要素が重要です。第一要素に著作物をどのような目的で使用したか、また使用の特徴がどのようなものであったかが挙げられます。本件では、著作物は JAVA API packages であり、グーグル社の目的はあくまでもソフト開発のための商業的使用であったわけです。しかし、グーグル社は Android operating system を無償で配布したので、広告利益はこの配布からは直接的には得られていないと主張しました。また、グーグル社は JAVA API packages を選択的に使用し自社独自のソフトも追加して携帯電話用に使用したために、独自性の強い使用の特徴から公正利用が適応されるべきだとも主張しました。グーグル社のいずれの公正利用の主張に対しても CAFC は否定的な見解を示すともにグーグル社のライセンス交渉決裂後の不誠実な対応も指摘しました。

●公正利用の適応性の第二要素として、著作物自体の特徴があります。具体的な特徴として、著作物が独自性や独創性の強いものか、あるいは機能性や情報の比重が強いものかがあります。CAFC は、JAVA API

packages の場合は、グーグル社の主張である最小限の独自性を有利とみて、この要素による公正利用の適応性を支持しました。

●公正利用の適応性の第三要素として、著作物のどの程度又はどれくらいの部分や量を借用したかがあります。グーグル社とオラクル社は、170行の JAVA API packages のコードが必要であること、実際には11,500行の JAVA API package のコードが借用されたことを認めました。従って、グーグル社は、Android operating system を完成するために必要以上の遥かに大量な JAVA API packages を借用したことを認めたので、CAFC はグーグル社の公正利用に否定的な見解を示しました。

●公正利用の適応性の第四要素として、著作物の市場への影響があります。この要素は、最も重要なものと考えられています。つまり、商業的な目的のために著作物の借用が其の市場に悪影響をあたえ損害が生じる場合は、公正利用による弁護の適応性は、著しく低いと言うことです。グーグル社による Android operating system の無償配布は、オラクル社の JAVA API packages のライセンス市場に著しく危害を加えたと CAFC は判断し、この要素による公正利用の適応性を否定しました。

●上記四要素の内三つの要素に対し、CAFC はグーグル社に否定的な見解を示し、公正利用による弁護を否定し著作権侵害の判決をしました。その後、米国最高裁判所への上告は却下され、現在は連邦裁判所で損害賠償額を決定する裁判が行われています。この事件の重要性は、損害賠償額の大きさも然る事ながら商業ソフトウェアが特許権だけでなく著作権でも十分保護され公正利用による弁護が認められ難い傾向があると言うことです。

(2) 米国特許商標庁審判部 (Patent Trial and Appeal Board or PTAB)

クレーム解釈と補正手続変更の動き

●今年の重要な課題も、昨年に続きやはり米国特許の信頼性でした。そのために、米国特許庁管轄下で無効簡易裁判をおこなう米国特許商標庁審判部 (Patent Trial and Appeal Board or PTAB) に関係した情報が重要だと思います。PTABで審議される登録特許の無効化率は統計の解釈にもよりますが、80%程度の試算があります。高い無効化率は、米国特許の信頼性を損なっている大きな理由の一つとされています。企業、発明家や投資家の間で米国特許の信頼性が、問題視されています。つまり、「特許を取っても特許権を使おうとすると無効にされてしまう確率が高いため、技術開発の投資を特許で守れない」と言う懸念です。

●その一方、特許侵害事件の被告は、PTABで問題特許を潰そうと申し立てる件数が激増しています。簡易裁判で勝訴した場合は、連邦裁判所の無効裁判よりも比較的短期間と安価な費用で特許侵害訴訟も勝訴したり回避できる利点があります。その為、PTABの高い無効率が逆に恩恵になり得る企業や団体もあるわけです。

●PTABの高い無効化率の理由は、主に二つあるとされていました。一つ目の理由は、PTABと連邦裁判所で二つの異なる解釈基準によって特許権の範囲が決められていました。しかし、2018年11月13日以降は、PTABも現在連邦裁判所が使用しているPhillips 基準を採用し統一されることになりました。この解釈基準の統一化は、米国特許庁に与えられている権限で規則が改正されました。過去の長官は、規則改正に踏み切りませんでした。今回の規則改正は2018年2月に就任されたイアंक特許庁長官の積極的な意向とも言われています。更に、イアंक長官は高い無効化率のもう一つの理由であるクレーム補正手続も是正する提案も公表しました。

●具体的には、PTAB で行われる無効手続の約九割は IPR (Inter Partes Review) 手続です。IPR 手続では、先行技術資料を指定して無効申請が認められ後に審議 (instituted) されます。審議中に特許権者がクレームを補正し先行技術の回避を試みるクレーム補正申請手続 (motion to amend) があります。しかし、実際にクレ

ーム補正手続が認められる確率は、申請のあった手続のうちの10%程度に留まっています。つまりクレーム補正申請手続の低い許可率が高い無効化率の二つ目の理由とされています。

●クレーム補正申請手続の低い許可率の理由としては、補正の正当性の立証責任が特許権者側にあったことが挙げられていました。2017年のAqua Product 事件において、CAFC は補正後のクレームが先行技術の開示範囲を回避しておらず無効であるとする旨の立証責任は申請者にあるとしました。つまり、Aqua Product 事件で、立証責任が特許権者から申請者に転換する判決を出しました。当時、米国ではこのAqua Product 事件の判決を機に、クレーム補正許可率が上がるであろうと期待されましたが、実際の経過を見るに、効果はあまり出ていなかったようです。

●米国特許商標庁長官のイアंक氏は、クレーム補正手続自体の連邦規則 (CFR) を改正する案を2018年10月19日付けで発表し、一般からのコメントを12月14日まで受理しています。現行のクレーム補正手続は、一回のみの補正が容認されていて提出後に補正を認めるかの最終決定だけが言い渡されます。今回の規則改正案では、特許権者による第一回目のクレーム補正の提出後にPTAB が法的拘束力 (binding) のない予備決定 (Preliminary Decision) を提示し、更に再補正も認めることが盛り込まれています。

●IPR を含む全てのAIA 法に基づく裁判は、基本的に1年以内に終了することが義務付けられています。そのため今回の規則改正案でも、クレーム補正申請は実質審議開始後 (after the trial institution) の1.5ヶ月以内に提出が義務付けられています。従って、規則改正案によるクレーム補正をする場合は、特許権者はクレーム補正の手続と同時に、裁判の早期解決のための和解を含む他の準備作業も並行して行わなければなりません。従来に比べて負荷が重くなるようにも思われます。その一方で、今回の提案は、リトマス試験紙のような目安となり得る補正の結果が早期に分かるため、特許権者のクレームの無効回避につなげやすい環境が整備されるとも言えそうです。米国特許商標庁の連邦規則改正によるAIA法下のクレーム補正手続の提案の行方には今後も注目されます。