

2022年：アメリカの知財事情に関するレポート

LAW OFFICES

YOSHIDA & Associates LLC INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

- I. 2018年から2022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
- II. 2018年から2022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
- III. 米国出願で秘密指定の関連情報
- IV. 米国特許庁の中小企業と発明家に対する特別優遇の更なる料金値下げ

I. 過去5年間の米国出願・登録統計 (2018~2022)

米国特許庁会計年度 2018年から2022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。米国特許庁会計年度10月1日から翌年9月30日です。著作権を除き、以下の米国特許庁統計は、執筆時の2023年一月には2022年会計年度報告書 (USPTO FY 2022 Performance and Accountability Report(Annual Report)) がまだ出版されていなかったため FY 2022 Workload Table から入手したデータを使用しました。Annual Report 原本は <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY22AFR.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。

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

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
2022年	N/A	N/A	646,855 (589,155)	N/A	54,476
2021年	295,278	357,628 (79,924)	652,906 (594,701)	54.8%	54,968s
2020年	302,251	355,031 (84,971)	653,311 (603,669)	54.3%	46,105
2019年	316,076	350,759 (89,858)	669,098 (621,272)	52.4%	45,571
2018年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (599,174)	52.0%	46,360

- (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2018年は約64万7千件で2019年は、過去最高の66万9千件以上まで伸びました。その後、3年間は、減少し続けて2022年は約64万7千件までになりました。同期間の外国起源%に示されている様に、出願件数の約半分以上は米国以外の国からの出願になっています。2022年の外国比を表すデータはまだ開示されていません。

- (2) 表1には含まれませんが、日本からの出願は2016年の9万1千件でした。その後、毎年減少し続けて2021年はついに8万件を割り7万9千件になりました。2022年の日本からの出願件数は現時点では公表されていませんが、表2にあるように米国特許庁への総出願件数の毎年約14%を占めていて外国勢の中で首位を占めています。
- (3) 2018年～2020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りませんが、報告書に公表されている数字のままにしています。
- (4) 米国意匠出願数は、2019年から毎年着実に増えていて2021年には5万4千件を超えて昨年も約同数を維持しました。2020年からのコロナ禍は米国意匠出願数に対してあまり影響しなかった様です。

表1A Copyrights 著作権	Registrations 登録数
2022年	N/A
2021年	403,307
2020年	443,911
2019年	547,837
2018年	560,013

(著作権の出願数の統計は見つかりませんでした)

- (5) 表1A：著作権の登録数は2014年(表1Aには含まれない)から2016年まで毎年減少の傾向にありました。2018年の登録数は増えて56万件になりましたが、2019年はまた減少の傾向にあり、2020年はほぼ10万件も減少しその後2021年にもさらに減少してほぼ4万件までになりました。2022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。

表1B Trademarks 商標	Applications For Registration 米国出願数 (日本起源)	New Registrations (including classes) 新規登録数
2022年	787,795 (8,122)	453,588
2021年	943,928 (7,982)	434,810
2020年	738,112 (8,671)	400,298
2019年	673,233 (8,779)	396,836
2018年	638,847 (7,883)	367,382

- (6) 表 1B：商標の出願総数は過去4年間で毎年増加の傾向にありましたが、2022年には減少しました。括弧内の日本からの登録数もほぼ同様な傾向を示しています。2121年の米国商標出願総数は943,928件で2020年から27.9%も増大しました。2022年を除いては商標登録数も毎年増加しています。

下記には、出願数ではなく、2018年から2022年にわたる過去5年間の米国特許・意匠の登録統計を表2に纏めました。

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
2022年	159,490	48,051	361,474	13.0%	325,455	34,370	1,138	472
2021年	172,728	49,668	374,590	13.0%	338,334	34,474	1,269	513
2020年	188,344	55,899	399,055	14.0%	360,784	36,313	1,350	608
2019年	177,053	53,172	370,423	14.4%	336,846	31,830	1,193	554
2018年	161,965	50,012	339,512	14.7%	306,912	30,849	1,251	500

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

- (1) 表1で示されている米国出願件数の様に、表2では示されていませんが、日本を含む米国以外の国の出願人への登録数も、約半分(50%)になっています。
- (2) 表2では示されていませんが、その外国勢のなかで日本の登録数は2016年から2018年までの3年間減少の傾向にありましたが、2019年には5万3千件の登録数まで増加し2020年には5万6千件近くまでになっていましたが、日本の登録数は2021年にはほぼ7千件ほど減少し2022年は更に3千件ほど減少しました。しかし、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2018年から2022年の間約14%~13%を占めていますが、若干減少の傾向があります。
- (3) 2020会計年度の utility, design, plant and reissue patent applications を含む米国特許登録総数は約39万9千件で最多でしたが、2021年には約2万5千件も減少しました。意匠も同様に2020年に3万6千件まで増加しましたが、その後は、減少して2022年の米国特許登録総数は約2万5千件ほど減少しました。
- (4) 植物に関連する Plant Patent の登録数は過去5年間で約1千2百件程度で安定しているようです。
- (5) 再審査による登録数は2018年(500件)から2020年(608件)にかけて増加しましたが、また2022年には100件ほど減少しました。表2では示されていませんが、2014年には800件以上もありました。

表3(特許)に2019年と2020年の国別の米国特許出願・登録数を纏めてみました。

米国特許：上位外国5カ国による出願数と登録数

表3 国別順位	出願件数 (Patent Applications (RCE 含む))			登録件数		
	2021年順位	2021年	2020年	2022年順位	2022年	2021年
1	日本	79,924	84,971	日本	48,051	49,668
2	中国	63,632	54,378	中国	35,193	29,947
3	韓国	39,921	42,291	韓国	23,458	23,489
4	ドイツ	30,692	31,410	ドイツ	17,409	18,219
5	台湾	20,925	21,692	台湾	12,268	12,922

- 2022年の米国特許出願データは未だ公表されていませんが、外国勢のなかで日本は2018年～2020年登録数で出願数とともに首位です。しかしながら、2位の中国との差は縮小していくばかりです。
- 表3にはありませんが、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、韓国がドイツと中国を抜き2018年と2019年に二位になっていました。しかし、2020年には中国が2万6千件で韓国を抜き二位になり2021年は2万9千件、そして2022年は3万5千件まで増加して二位を維持しました。2018年～2020年の間、日本の米国特許登録数は韓国(約2万4千件)と中国(約2万6千件)の2倍以上でしたが、過去2年で2位の中国との差は縮小していくばかりです。
- その一方、特許出願数では、2018年までは中国は三位でしたが、2018年には1千件ほど韓国を抜き二位になっています。2018年の中国の出願数は、3万8千件近くあり、2019年は、4万4千件以上になりました。さらに2020年には中国は約1万件も出願数が増加したものの、日本の出願数には約三万件の差がありました。ところが、2021年には、日本と中国の米国出願数の差は1万6千件まで縮小しました。登録数と出願数ともに近年で著しい中国の追い上げは顕著です。

表4(商標)に国別の米国商標出願・登録数をまとめてみました。

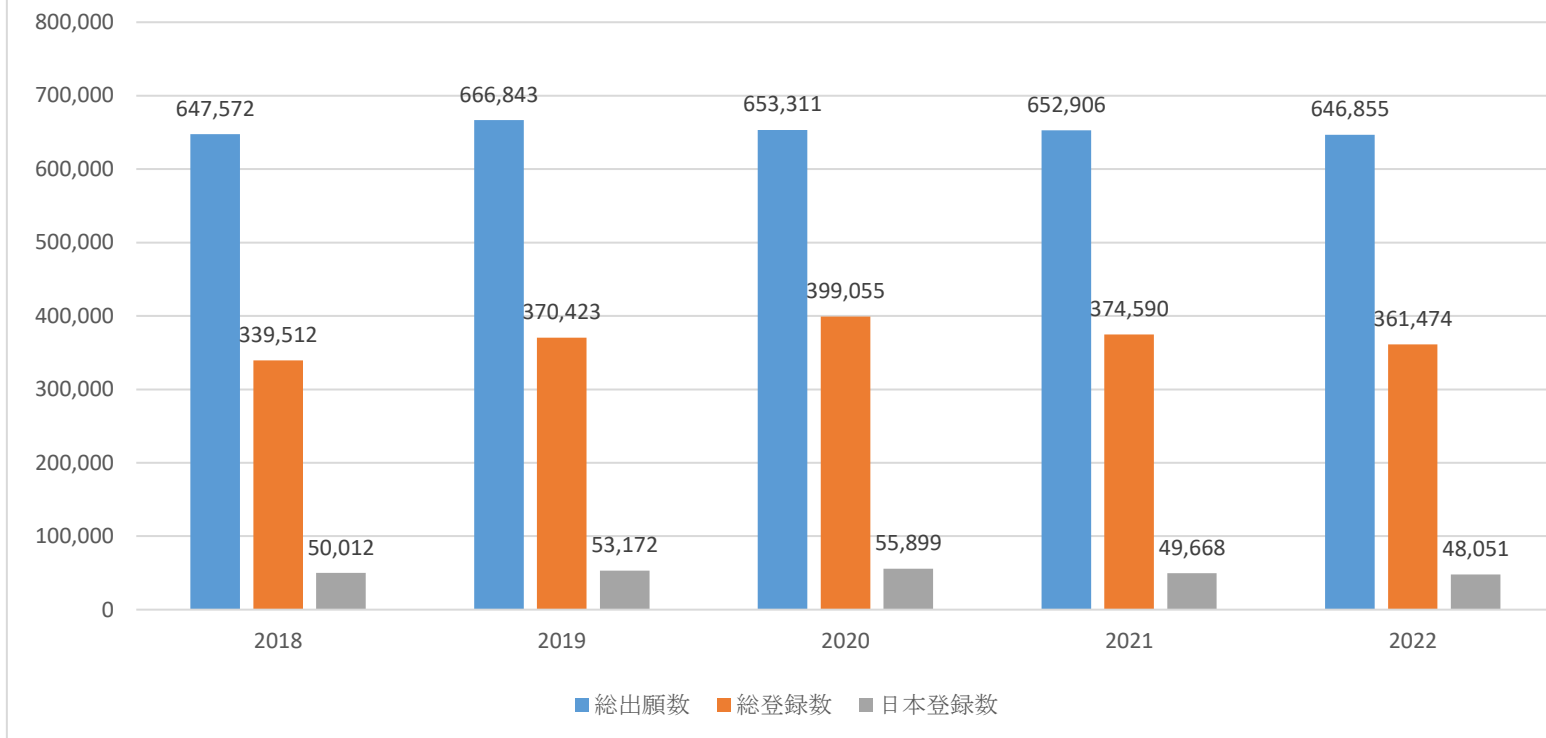
米国商標：上位5カ国による出願数と登録数

表4 国別順位	出願件数			登録件数		
	2022年順位	2022年	2021年	2022年順位	2022年	2021年
1	中国	127,705	228,445	中国	144,579	110,563
2	イギリス	20,184	17,971	カナダ	4,767	5,004
3	カナダ	19,084	19,912	イギリス	4,564	4,623
4	ドイツ	15,314	13,998	ドイツ	3,285	3,778
5	韓国	8,293	8,587	韓国	3,282	3,068
6	日本	8,122	7,982	日本	2,806	3,092

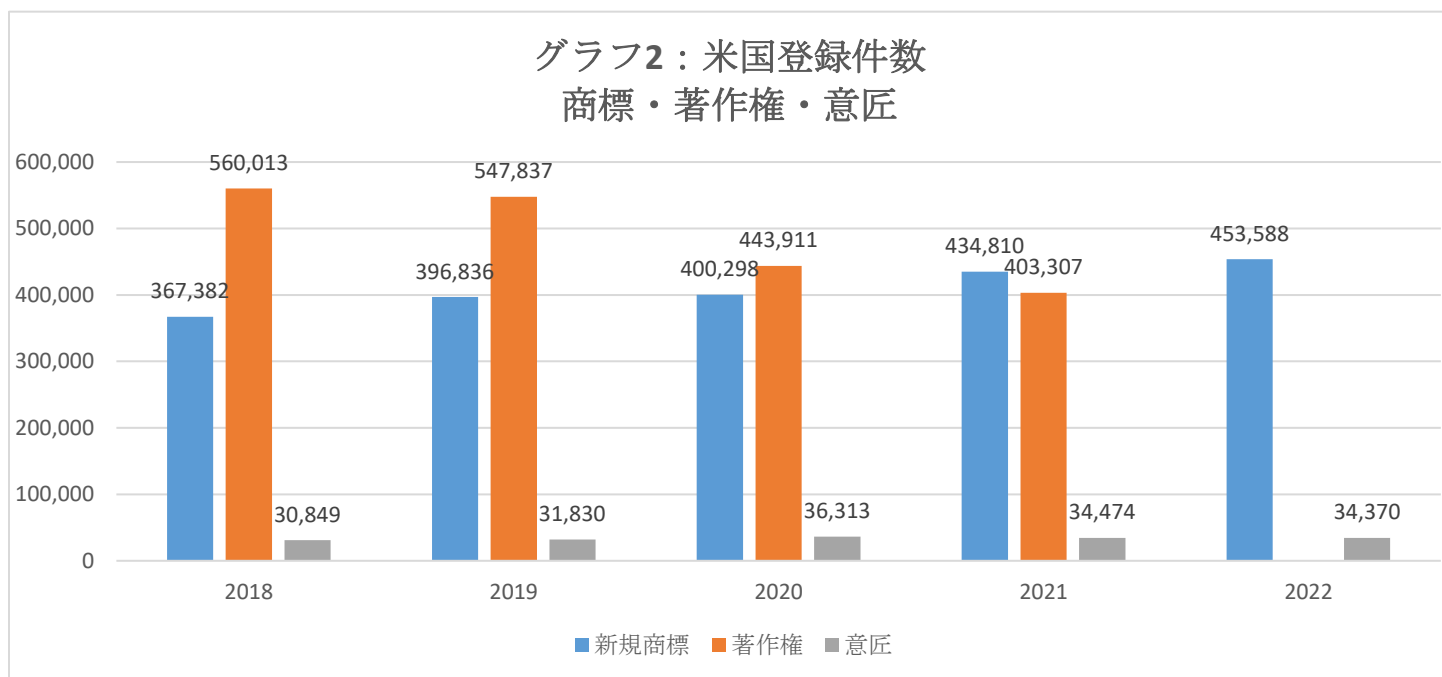
- 1) 国別の米国商標出願・登録数は、2021年と2022年ともに外国勢のなかで中国が圧倒的に首位になっています。しかしながら、2022年の中国からの出願数は2021年のほぼ半数しかくまで落ち込んでいます。それでも、二位の英国の出願数の6倍以上になります。カナダと比較すると、2022年登録数では中国がカナダのほぼ30倍以上という驚異的な米国商標の権利化を進めています。昨年はカナダのほぼ20倍だったので増加率は勢いを増しています。
- 2) その一方、日本の米国商標出願・登録件数はカナダ・イギリス・ドイツ・韓国の後の六位です。日本の米国商標出願数は、カナダ・イギリス・ドイツの各国のおよそ半分程度です。2020年までは五位でしたが、韓国が2021年出願と登録件数で日本を上回りました。
- 3) 憶測ではありますが、日本は米国特許出願・登録に比べ米国商標出願・登録はかなり消極的のようです。一方、中国の2022年の出願数がほぼ半減した理由の一つは、米国弁護士資格のない中国人による1万5千件の不正な米国商標庁が出願を破棄したことがあります。

2018年から2022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。

グラフ1：米国特許出願と登録件数
Utility, design, plant and reissue patent applicationsを含む



2018年から2022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、2022年の著作権登録数は公開されていません。2020年をピークに日本の米国特許の登録件数は衰退しています。



II. 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2018年から2022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5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外国起源%に対する比率を計算しました。但し、表5の日本中小企業の比率は以下の仮定に基づく推測であります。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 5 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%)
2022年	4.25% 1.09% (0.141%)	27.48% 15.74% (2.04%)	68.27% 83.17% (10.81%)
2021年	4.23% 1.01% (0.131%)	27.02% 15.42% (2.16)	68.75% 83.57% (10.86%)
2020年	4.20% 1.01% (0.141%)	25.92% 14.74% (2.06%)	69.88% 84.25% (11.80%)
2019年	4.22% 0.94% (0.134%)	25.82% 14.67% (2.09%)	69.97% 84.39% (12.15%)
2018年	4.34% 0.84% (0.123%)	25.91% 14.49% (2.13%)	69.75% 84.67% (12.44%)

- (1) 表 5 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 (Micro 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。
- (2) これに相反して過去五年間の米国特許登録において米国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。
- (3) 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。
- (4) 表 5 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 6 は、2022 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 13 ヶ月かかり遅い技術分野では約一年半以上(18 ヶ月)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(27 ヶ月)かかります。

表 6 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 2022 年 (2021 年)	全審査の 終了まで 2022 年 (2021 年)
全ての技術分野の平均 (Total Utility, Plant, and Reissue Pendency)	18.5 (16.9)	25.2 (23.3)
Tech Center 1600—Biotechnology and Organic Chemistry (バイオ・有機化学)	20.1 (17.0)	27.0 (24.0)
Tech Center 1700—Chemical and Materials Engineering (化学・材料)	20.5 (18.8)	28.6 (26.7)
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)	18.3 (17.5)	26.6 (25.6)
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)	16.4 (15.7)	24.5 (22.9)
Tech Center 2600—Communications (通信)	15.8 (13.5)	22.8 (19.9)
Tech Center 2800—Semiconductor, Electrical, Optical Systems, and Components (半導体・電気・光学システム・部品)	17.8 (15.7)	25.0 (22.3)
Tech Center 3600—Transportation, Construction, Agriculture, and Electronic Commerce (交通・工事・農業・ネット通販)	19.1 (18.1)	27.1 (25.9)
Tech Center 3700—Mechanical Engineering, Manufacturing, and Products (機械工学・製造・製品)	20.0 (18.6)	27.8 (26.7)

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。2022 年会計年度は 2021 年会計年度(括弧内)に比べ第一回目拒絶の通知まで少々の後退(1～2 か月程度)が見られたものの全審査の終了までの平均は 23.3 ヶ月では大きな違いはないようです。

表 7 は、2022 会計年度の審判に関連する統計です。表 7 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。表 7 の総数は、年々減っており 2020 年は 7500 件でしたが 2022 年は 6988 件です。

表 7 審判手続き	案件数
	2022年提出分 (2021年提出分)
Ex Parte Appeals	4892 (5,669)
Ex Parte Reexamination (登録後再審査)	29
Supplemental Examination (AIA : 追加再審査)	3 (1)
Inter Partes Review cases (IPR)	1,320 (1,244)
Post Grant Review cases (PGR)	47 (58)

- (1) Ex Parte Appeals は、審査からアピールした場合で 2022 年 9 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 (33%) のアピールが認められ、1 割弱ほ (10%) は部分的にアピールが認められています。その一方、約 6 割弱ほど (55.5%) のアピールが却下されています。2022 年会計年度は 2020 年会計年度に比べほとんど大きな違いはないようです。
- (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、16 件に留まり、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。

表 8 は、2015 会計年度から 2020 会計年度の秘密指定された件数に関連する統計です。

ACTIVITY	FY15		FY16		FY17		FY18		FY19		FY20	
新規秘密指定案件数	95		121		132		85		88		45	
秘密指定破棄数	36		20		28		77		2		8	
累計数	5579		5680		5784		5792		5878		5915	
新規秘密指定出願人												
外国出願人	10	10.5%	4	3.3%	17	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
米国陸軍	5	53%	32	264%	19	14.4%	14	16.5%	21	23.9%	2	4.4%
米国海軍	30	31.6%	41	33.9%	49	37.1%	40	47.1%	55	62.5%	33	73.3%
米国空軍	45	47.4%	29	24.0%	33	25.0%	31	36.5%	10	11.4%	4	8.9%
米国エネルギー省	0	0.0%	3	2.5%	7	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	6	13.3%
NSA DTSA	4	4.2%	1	0.8%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
NASA, DARPA	0	0.0%	8	6.6%	2	1.5%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
	1	1.1%	3	2.5%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規機密指定案件の内訳												
DOD Type 1 (export control 輸出制限)	33	34.7%	48	39.7%	47	35.6%	27	31.8%	36	40.9%	34	75.6%
DOD Type 2 (classified/classifiable 極秘)	34	35.8%	1	0.8%	23	17.4%	19	22.4%	3	3.4%	1	2.2%
DOD Type 2 (foreign PSA)	9	9.5%	4	3.3%	17	12.9%	0	0.0%	10	11.4%	0	0.0%
DOD Type 3	19	20.0%	62	51.2%	38	28.8%	39	45.9%	38	43.2%	4	8.9%
New Non-DOD SO's imposed (DOE, NASA)	0	0.0%	6	5.0%	7	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	6	13.3%
John Doe SO's	1a		<u>49</u>		<u>39</u>		<u>43</u>		<u>48</u>		<u>21</u>	

詳細な説明はいたしません、2020 会計年度に秘密指定されている累計数は 5,915 件です。外国出願人による秘密指定案件数は、2020 会計年度には 10% 程度あったようですが、2018 会計年度以降は 0% のようです。やはり、米国軍からの出願が圧倒的に多いようですが、エネルギー省や米国航空宇宙局 (NASA) からの出願も秘密指定されている案件があるようです。更に、輸出規制の対象や機密性の高い極秘情報に相当することが理由で秘密指定されているようです。

III. 米国特許庁の中小企業, 極小企業と個人発明家への特別優遇

米国特許庁の中小企業 (Small Entity) に対して優遇措置は日本でも知られているが、極小企業と個人発明家に対する特別優遇 (Micro Entity) に対する特別優遇はあまり詳細には知られていないかもしれません。中小企業(Small Entity)の料金体系は、大企業 (Large Entity) の料金体系の**50%**であるのに対して、極小企業と個人発明家 (Micro Entity) の料金体系は、大企業 (Large Entity) の料金体系の**25%**でありました。しかし、2022年12月29日以降は、新法案 (the Unleashing American Innovators Act of 2022) により、上記割引率がさらに引き上げられました。

新割引率は、中小企業(Small Entity)の料金体系は、**40%**になり、極小企業と個人発明家 (Micro Entity) の料金体系は、**20%**になりました。新割引率は、中小企業(Small Entity)では、-10%になり、極小企業と個人発明家 (Micro Entity) は、-5%になりました。例えば、一件の米国出願に掛かる電子出願による庁費用が大企業 (Large Entity) では \$ 1820に対して、中小企業(Small Entity)では \$ 728で極小企業と個人発明家 (Micro Entity) では \$ 364です。

極小企業と個人発明家 (Micro Entity) の特別な恩恵を受けるためには、Micro Entity Certification Form (SB/15Aまたは、SB/15B)という書類を出願時に提出し資格を確保しなければなりません。資格の一つ目として、収入に基づく (Gross Income Basis) ものがあります、又は資格の二つ目としては大学に参与している者 (Institution of Higher Education Basis) があります。何れにせよ、Micro Entityの資格には、中小企業(Small Entity)の資格が前提条件になっています。

出願人の中小企業(Small Entity)としての条件は、500人以下の従業員の企業で発明の権利を譲渡やライセンスをしていないことがあります。子会社や関連会社の従業員が上記の従業員数に含まれる場合もありますが、通常の場合は出願人企業の従業員数が判断に用いられます。

収入(Gross Income Basis)に基づく資格の場合は、以下の四つの全ての条件が必要です。

- 1) 出願人がまず中小企業 (Small Entity) の条件を満たすこと
- 2) 同一出願人か発明家は4件までの米国出願に限定される (但し、PCT、仮出願と譲渡したか譲渡義務のある案件) は除く)。
- 3) 出願人か発明家の出願庁費支払いの一年前の年収が\$206,109以下であること

4) 出願人か発明家が上記3)の年収上限以上ある企業等 (entity) に発明の譲渡やライセンス契約をしていないこと

大学関係者に基づく資格 (Institution of Higher Education Basis) の場合は、下記 A) かB) のいずれかの条件が必要です。

A) 以下1)と2)の両方の条件が満たされていること

- 1) 出願人がまず中小企業(Small Entity)の条件を満たすこと
- 2) 出願人の大半の年収が雇用者である大学から支払われていること

B) 以下1)と2)の両方の条件が満たされていること

- 1) 出願人がまず中小企業 (Small Entity) の条件を満たすこと
- 2) 出願人が大学に発明の譲渡かライセンス契約をしているかまたは、譲渡かライセンスの義務があること

上記の説明は、あくまでも米国特許の費用に対しての恩恵であります。しかしながら、出願に掛かる米国代理人費用にはほとんどの場合はこのような恩恵はありません。米国特許出願は、米国代理人を立てずに発明家や企業で直接することは可能ですが、英語力は勿論その他にも米国特許法や米国特許庁の手続の知識も必要なので容易ではないと思います。英語力があれば、日本人出願人が米国代理を立てずに米国審査官の手助け (Pro Se Assistance Program) を受けることも可能です。また、英語力があれば米国代理人と直接契約することも可能ですが、日本の特許事務所を経由するやり方が一般的になっています。

III. 米国審査官の支援(Pro Se Assistance Program)を受ける方法

米国特許庁は、個人発明家、極小企業または中小企業において特許出願に関する費用とくに米国代理人費用が大きな負担であることを理解しており、上記自己出願人 (Pro Se Applicant) に対する米国特許庁職員による独自の支援事業 (Pro Se Assistance Program) を提供しています。しかしながら、米国特許庁は自己出願を必ずしも推進している訳ではなく米国代理人を通して出願することの恩恵を説明し推奨しています。

具体的な、自己出願支援事業 (Pro Se Assistance Program) は幾つかありますが、大きく分けるとオンラインでの情報提供とInventors Assistance Center (IAC)での電話相談があります。オンラインでの情報提供の詳細は、以下のUSPTO リンクを参照してください。情報は全て英語ですが、例えばグーグル等の言語翻訳機能を使うことにより日本語に変換することができます。

<https://www.uspto.gov/patents/basics/using-legal-services/pro-se-assistance-program>

情報提供の内容は米国特許法の基礎から出願準備、出願後の対応まで詳細な情報が満載されています。拒絶後の対応に必要な応答書 (Amendment Response) のサンプルを提示しています。

その一方で、Inventors Assistance Center (IAC)での電話相談は具体的な個別の質問ができます。連絡は、電話かメールアドレス情報は以下の通りです。

Email: ProSeAssistanceCenter@uspto.gov

Toll free phone number: 1-866-767-3848

一対一での相談 (One-on-one assistance) をする場合は、ビデオ会議の予約も上記メールアドレスか1-866-767-3848で受け付けるそうです。下記のリンクからオンライン予約で対面の予約もできます。

<https://www.eventbrite.com/e/pro-se-appointments-tickets-99211447109>

何れにせよ、相談内容は、法律的なアドバイスは聞くことができないようです。例えば、引例と請求項の差異が拒絶を回避することができるかどうかは法律的なアドバイスになります。

また、どのような請求項補正が必要かになると、審査官との面接が必要になります。此方も代理人をたてなくても外国人発明者でもビデオ会議で面接することができます。勿論、英語で質問・主張することが必要なので英語でコミュニケーションができない場合は、通訳者を使うことが考えられます。費用の面からすると、代理人よりかは安価だと思います。

しかしながら、米国特許審査は法律が判例解釈に大きく左右されますので米国特許を熟知していないと大変困難なことになります。また、審査官が手助けをしてくれる可能性もありますが、請求項範囲の限定はあくまでも出願人にとって有利なものになるとは限りません。そこで、やはり代理人の手腕に頼り皿無くてはならないのかもしれない。

上記の一環として、Pro Bono Programと言うもう一つの援護事業があり、一定の基準が満たせればボランティアの特許弁護士 (Patent Attorney) または、弁理士 (Patent Agent) の手助けがほとんど無償で得られますが、

このプログラムは米国居住者だけが参加できる制限があるので日本に居住している個人発明家または、中小企業や極小企業の関係者は残念ながら参加できません。

IV. 特許法101条の改正議論の動向と判例について

2014年のアリス最高裁事件後、米国特許法101条の解釈が注目されています。101条は、特許対象・保護適格性 (Patent Eligibility) になりうるかを定める法律ですが、その解釈は判例により時代とともに進化しています。特にソフト関連発明に対して、特許対象または保護適格性の有無に関する判例の不透明さや一貫性の欠如が問題になっています。問題の影響はソフト業界だけでなく、ソフトによる制御又はソフトに依存がある製造業一般、遺伝子工学バイオ、製薬と広範囲な業界に影響を及ぼします。

2022年の101条解釈に関する注目判決としては、アメリカン・アクセル事件 (American Axle v. Neapco) があります。登録特許の発明は、自動車の駆動軸の振動音を減少させる技術です。過去の判例により特許対象・保護適格性になり得ない非対象物の請求項限定として抽象的な考え・物理の原理や自然界の法則があります。無効になった請求項は、駆動軸の生産方法 (method for manufacturing a shaft assembly) であり、非対象物だけの限定をしていません。つまり、ソフト特許で無効になるような物理的な構造物の存在がなく抽象的な考えにだけ限定しているのではなく、今回の請求項では明確な構造物として駆動軸に対する製造ステップの限定があります。しかしながら、特許を専門に扱う高裁 (CAFC) がアメリカン・アクセル社の登録特許に対し101条により特許対象・保護適格性に欠けるとした地裁判決からの請求項無効判決を承認しました。CAFC高裁の101条下の無効理由は、製造方法のステップの限定が自然界の法則で結果だけを限定しているという位置付けです。

101条の解釈に関連するソフト特許の判例は多数ありますが、その一貫性を理解することは非常に難しいと言う考えが2019年ぐらいから顕著になってきています。今までのソフト特許の特許対象・保護適格性の問題から、明確な構造物が限定されていても更に101条下での無効が広がる懸念を米国知財会はアメリカン・アクセル事件を通して警鐘しているようになってきました。また、同事件を通して101条の解釈に関連する判例の一貫性の向上を米国最高裁に対して期待しているようにも思えました。

この状況の中で、アメリカン・アクセル事件の判決に不服な原告は同事件を米国最高裁に上訴しました。しかしながら、米国最高裁は上告を却下しました。つまり、最高裁は、アメリカン・アクセル事件を通し

て米国特許法101条による特許対象・保護適格性 (Patent Eligibility) の更なる解釈による明確化を拒んだこととなります。従って、地裁とCAFC高裁を含むこれまでの101条関連の判決の統一的な解釈が難しい状況が今後も続くことになりました。

司法の特許法101条の統一的な解釈への進歩が無いなか、立法による改正議論は2019年以降垣間見られました。例えば、2019年の改正案があり特許対象・保護適格性を明言化し非対象物の過去の判例を廃止することを提案していましたが、立法化はなりませんでした。2022年には、テイラス氏 (Sen. Thom Tillis (R-N.C.)) による101条改正の立法案がありました。この立法案では、非対象物の過去の判例を廃止するのではなく、過去の非対象物の限定を具体的に条項にして統一的な解釈を進めようとしています。例えば、非対象物は 1) 数式, 2) 人類が手を加えないで自然界で存在する物質, 3) 人類が手を加えないで存在する人間の遺伝子がありますが、ソフト特許にある方法・プロセスは過去の判例が明確ではないので条項にするのはやはり難しいところもあるように思えます。

101条改正の立法案はあるものの、2022年の中間選挙後に下院の司法委員会 (Judicial Committee) の議員が共和党支配下になり知財小委員会(IP Committee) のメンバーも入れ替わりがありました。従って、上院議員 Tillis 氏の 101条改正案の審議の見通しが立たない状況です。

米国特許庁は2014年のアリス最高裁事件後、審査基準の改正を判例に合わせて随時更新してきました。しかしながら、最新の判例自体に明確性を欠けることもあり当所の審査基準に必ずしも当てはまらないような状況もあり得るようです。いずれにせよ、審査で登録許可になった請求項が裁判所により101条下で無効になる事件は多数あり混乱は今後も継続することが予測されます。

特許庁が審査段階で試験的なパイロット・プログラム (Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program) を発表しました。このパイロット・プログラムへの参加は、特許庁の選択者に限定しています。しかも、参加しても101条での拒絶対応を通常の先行技術等による審査終了後に後回しにすることが可能になるだけです。つまり、101条下での審査内容自体は変わらない様です。

結論として、2014年最高裁アリス事件後の米国特許法101条の解釈に関して、判例は依然として明確性と一貫性に欠けており、今後も司法と立法において改善の見通しが立っていないのが現状です。