

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) 2012年から2016年までの過去5年間の米国特許出願統計
- 2) 2017年の重要米国判例の解説
- 3) 2018年の米国特許出願最新情報

過去5年間の米国特許出願統計 (2012～2016)

表 1 APPLICATIONS (米国出願数)	Utility Patent Applications, U.S. Origin	Utility Patent Applications, Foreign Origin	Utility Patent Applications, All Origin Total	Utility Patent Applications, Foreign Origin Percent Share	Design Patent Applications
	(米国起源)	(外国起源)	(出願総数)	(外国起源%)	(意匠)
	2016年	295,327	310,244	605,571	51.2
2015年	288,335	301,075	589,410	51.1	39,097
2014年	285,096	293,706	578,802	50.7	35,378
2013年	287,831	283,781	571,612	49.6	36,034
2012年	268,782	274,033	542,815	50.5	32,799

2012年から2016年にわたる過去5年間の米国特許の出願統計を表1に纏めました。2016年の統計はホームページにはまだ公表されていないようですが、米国特許庁の統計部から頂いたデータです。米国特許庁への特許出願 (utility patent application) の出願件数は年々増えていますが、外国起源%に示されている様にその約半分は米国以外の国からの出願になっています。2016年度の特許出願総数は605,571件でした。意匠も出願総数は同様に年々増えていますが、2015年から2016年の伸び率は約9%で同じ時期の特許出願の伸び率(約3%)よりも高くなっています。

表 1 A

Copyrights

(米国登録数)

著作権

(REGISTRATIONS)

2016年	414,269
2015年	443,823
2014年	476,298
2013年	496,599
2012年	509,112

表 1 B

Trademarks

(米国出願数)

米国新規登録数

(APPLICATIONS)

(NEW REGISTRATIONS and

商標

[日本からの出願数]

RENEWALS)

2016年	530,270 [6,201]	309,188
2015年	503,889 [6,521]	282,091
2014年	455,017 [5,786]	279,282
2013年	433,654 [5,358]	259,681
2012年	415,026 [5,358]	259,681

表 2
GRANTS
(米国登録数)

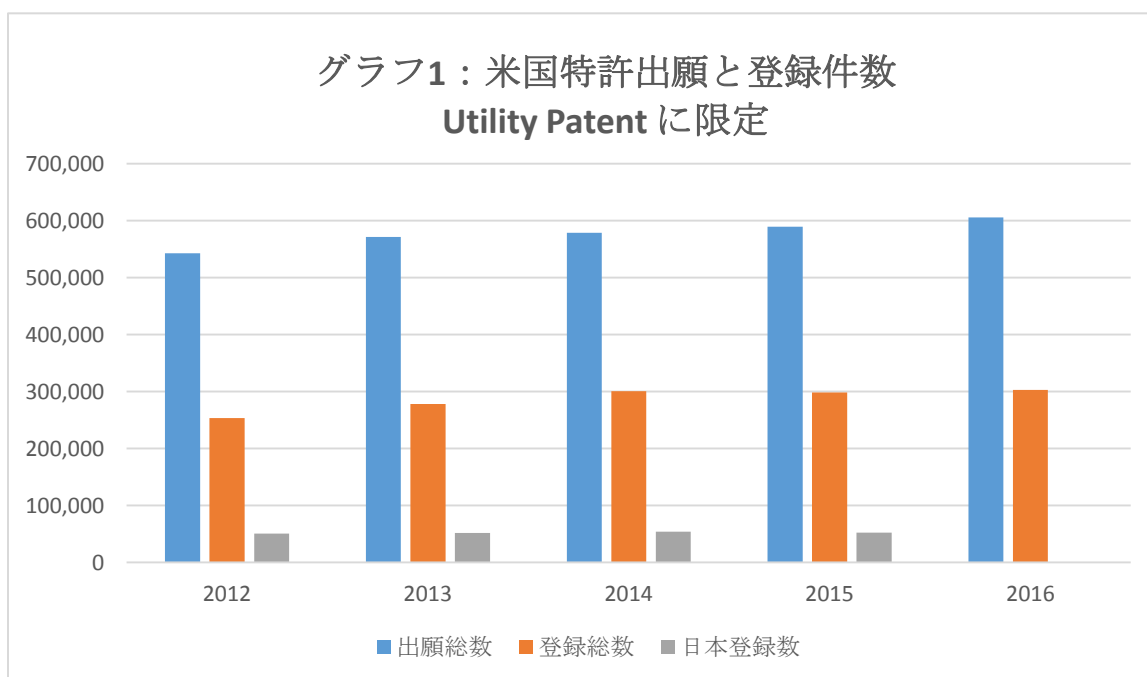
	Utility Patent Grants, U.S.Origin (米国起源)	Utility Patent Grants, From Japan (日本起源)	Utility Patent Grants, All Origin Total (登録数)	Utility Patent Grants, From Japan Percent Share (日本起源%)	Design Patent Grants (意匠)	Plant Patent Grants (植物)	Reissue Patent Grants (再審査)	Total Patent Grants (登録総数)
2016年	143,723	---	303,049	---	28,873	1,235	426	333,583
2015年	140,969	52,409	298,408	17.6	25,986	1,074	512	325,980
2014年	144,621	53,848	300,677	17.9	23,657	1,072	626	326,032
2013年	133,593	51,919	277,835	18.6	23,468	847	798	302,948
2012年	121,026	50,677	253,155	20.0	21,951	860	822	276,788

同様に 2012 年から 2016 年にわたる過去 5 年間の米国特許の登録統計を表 2 に纏めました。2016 年の日本起源の統計はホームページにはまだ公表されていないので米国特許庁の統計部に問い合わせましたが、まだデータが無いそうです。表 1 で示されている様に約半分 (50%) は米国以外の国からの出願人への登録になっています。

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首位です。表 2 の日本起源%で示されている様に約 20% 近くをしめています。更に表 2 には示されていませんが、ドイツと韓国がほぼ同数で二位で並んでいて、日本はドイツと韓国の約 3 倍の登録数を過去五年間の間保持しています。ちなみに、三位は台湾でその後に英国とフランスが続きます。

2016 年度の米国特許登録総数は 303,049 件でした。意匠も登録総数は同様に年々増えていますが、2015 年から 2016 年の伸び率は約 11%で同じ時期の特許出願の伸び率(約 1.5%)よりも高くなっています。意匠と特許の継続期間が顕著に違うのでこのような差になっているのかも知れません。

更に、再審査による登録特許数は過去五年でほぼ半数になっていることも興味深いです。



2012年から2016年にわたる過去5年間の米国特許の出願と登録統計を**グラフ1**に纏めました。グラフ1は統計は**表1**と**表2**の特許 (utility patent) の出願と登録に限定しています。

2017年の重要米国判例の解説

2017年の重要な米国特許の判例として以下の事件を解説いたします。まず、第一件目は、**Oil States vs. Greene's Energy Group** で、2017年11月に口頭弁論が米国最高裁でありましたが判決は未だ出ていません。2018年に出るであろうこの事件の判決で、米国特許制度自体が大きく影響される可能性があると思われます。その理由は、争点が米国特許庁の管轄下にある簡易無効裁判所(PTAB)自体が憲法違反ではないかということです。米国特許庁簡易無効裁判所は、米国連邦裁判で行う無効裁判で費用と時間が掛かりすぎることを軽減する為に2012年に開設されました。しかしながら、米国特許庁簡易無効裁判所は提訴された登録特許に対しかなり高い割合で無効判決を出しています。そのため米国特許の価値が侵食されているという危機感も米国議会の公聴会で聞かれます。無効率が80%程度の試算もあり、特許権の低迷が企業、発明家や投資家の間で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。その為、米国特許庁簡易無効裁判所が違憲となる判決を望む企業や団体も数多くあります。

その一方、特許侵害事件の被告は米国特許庁簡易無効裁判所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訴訟自体を回避できる利点があります。その為、米国特許庁簡易無効裁判所の高い無効率が逆に恩恵になり得る企業や団体にとっては今回の事件の判決が合憲となる判決を望むわけです。

このような環境のなかで今回の事件の判決が注目されています。特許事件で特許権を行使する原告側と先行技術資料を使って無効による弁護をする被告側では、米国特許庁簡易無効裁判所の高い無効率は随分と違う受け止め方になっています。

第二件目は、米国での特許訴訟がテキサス州東部裁判地区にあまりにも集中している問題に関する **Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC** 事件です。特に所謂トロールが原告である特許裁判の大多数は、テキサス州東部裁判地区で提訴されることが知られています。この理由は、どうやらこの裁判地区での裁判がトロール原告に有利であると言われていています。しかし、被告企業が実際に活動している州や法人化した州以外で提訴された場合に、連邦裁判には裁判管轄を移行する手続があります。この事件の争点は、特許裁判の場合に裁判管轄権が何に依存していて移行が可能になるかです。日本企業でもたとえトロール原告にテキサス州東部裁判地区で提訴されても、日本企業現地法人がどの州を拠点に活動しているか、又どの州で法人化されているかによって裁判を移行することが可能であります。米国最高裁と連邦高裁の判決は、裁判管轄権は被告の法人化された州か被告が活動している拠点 (Office) が存在する裁判地区に限定されることになりました。従って、事

実関係で営業員がオフィス等の拠点無しに自宅から勤務している裁判地区では裁判管轄権が無いと判断されその裁判地区から裁判を移行することが可能になります。

2018年の米国特許出願最新情報

米国特許庁料金の値上げ

昨年度と同様に本年度1月16日より、米国特許庁の出願費用が少々値上がりしました。大企業(従業員数501人以上)に比べ、中小企業(従業員数500人以下)の米国特許庁出願料金は約半分以下であります。大企業の出願料は通常一件\$1600で中小企業の出願料は通常一件\$730でしたが、1月16日の値上げ後は大企業の出願料は通常一件\$1720で中小企業の出願料は通常一件\$785になりました。これに伴い、大企業の登録料も一件\$960から\$1000に、中小企業の登録料は一件\$480から\$500に値上がりしました。また、中間時の継続審査願い(Request for Continued Examination RCE)の嘆願料も大企業の場合1回目が\$1200から\$1300へ、そして2回目以降が\$1700から\$1900へ値上がりします。同様に、中小企業の場合1回目が\$600から\$650へ、そして2回目以降が\$850から\$950へRCE料金が値上がりします。

その一方、値上げを据え置きになった料金もあります。例えば、中間応答の延長料は大企業と中小企業ともにそれぞれ1ヶ月、2ヶ月と3ヶ月の料金が据え置きになりました。更に年金(maintenance fees)も大企業と中小企業ともにそれぞれ3.5年、7.5年と11.5年の料金が据え置きになりました。

PPH 手続と EXPANDED CSP 手続

米国出願の効率化により経費節減を図ろうと考えているほどの企業も同じであろうと思います。例えば、日本と米国に同案件を出願する場合、以下の二つの米国出願手続により経費節減の可能性が考えられます。いずれも、可能性であるため経費節減の保障はありませんが、特許審査の質の向上にも繋がりそうです。

一つ目は、日本出願か PCT 出願において最低一つの請求項が既に許可になった後に米国出願で PPH (Patent Prosecution Highway) を利用する方法があります。PPH 申請手続きにはそれほど時間が掛かりませんので代理人費用もかさまないように思われます。PPH 出願により米国審査が早急化され他国で既に審査済みの先行技術資料も考慮されます。米国審査は、飽くまでも例えば日本審査に太鼓判を押すわけではないので、米国独自の審査をすることになり日本では許可が得た請求項に対し拒絶が掛かることもあります。何れにせよ、PPH は PCT 出願や日本出願を含む米国以外の出願において最低一つの請求項が既に許可になった後にだけ申請できる手続です。

一方、Expanded CSP (the Expanded Collaborative Search Pilot Program) は、PCT 出願や日本出願を含む米国以外の出願において**審査が未だ開始していない時点**において申請できる手続です。この手続をすることで特許庁間で継続中の指定した出願に関する審査資料(拒絶理由、調査や引例)を自由にやり取りすることを

許可することになります。しかし、Expanded CSP 手続が適応される出願は、出願日と優先日の両方が 2013 年 3 月 16 日以降であり独立項は最多 3 で総請求項数が 20 以下に限定されます。また、指定した各々の**特許庁**に同様の申請書を 15 日以内に提出しなければなりません。

Expanded CSP の必要提出書類には請求項対比表で米国出願と他の継続中の請求項の対応を示さなければなりません。この対応の正当性を図る為に審査前に予備補正を行うことは可能ですが、対応請求項の幅は基本的に同一であることが条件になっています。尚、米国以外の対応出願の請求項の英語訳が公開されていない場合は機械翻訳でも構わないが英訳を提出する義務があります。

以上の二つの手続は、他国での中間結果や対応により米国審査を助けることで中間時の対応を効率化することが可能です。例えば、Expanded CSP 手続で他国出願が先行して拒絶回避のために既に認められた請求項補正と補正理由を米国出願に再利用し米国代理人費用を軽減することが考えられます。しかし、他国出願が先行しない場合は、米国での中間時の代理人費用の軽減に必ずしも繋がらないこともあるかもしれません。また、PHP 手続も米国審査が米国独自の審査をすることになりますので日本審査とは違う引例が挙がってきた場合はやはり米国中間時には独自の対応が必要となります。何れにせよ、Expanded CSP か PPH は他国特許庁の調査を踏まえるので米国審査の精度が上がることにも期待できるかもしれません。