

Overview of US Patent Landscape

米国特許事情

Ken Yoshida

Yoshida & Associates, LLC

Philadelphia, PA

USA

Email: kiyoshida@yoshida-and-associates.com

今、どうして特許法改正？

1) PAE/NPE (トロール問題の悪影響)

- ・ Litigation Costs (訴訟費用の増加)
- ・ Patent Assertion Entity (PAE): 特許行使をする企業・団体・実体
- ・ Non-Practicing Entity (NPE): 特許と関係ある製品を生産しない、または特許と関係あるサービスを提供しない企業・団体・実体

3) Patent Trial and Appeal Board (PTAB)

(特許庁無効簡易裁判: AIA特許改正法の2012年施行)

- ・ 70%以上の 無効率

トロールの定義

明確な定義は無く、(troll, NPE, PAE) 必ずしも一律に使い分けられていない様子、Trollは、俗に言う総称で特許権行使相手(企業)を魚に見かけて引っ掛ける(trolling) ことからきている

Non-Practicing Entity (NPE) : 製品・サービスを商業化していないが特許を保有する団体、企業、組織の総称で大学も含む

Patent Assertion Entity (PAE) : NPEの一部で所有している特許を行使する

Unified Patents

Non Practicing Entity (NPE) = Company which derives the majority of its total revenue from Patent Licensing activities.

Operating Company or Op. Co. = Company which derives most of its total revenue from Product Sales or Services. Could be an SME or a large company.

特許法改正の動き

1) トロール問題解決への立法のために、企業・業界団体から米国議会へのロビー活動を通じた働きが、過去五年間で活発になってきた。2013年前後から法案が提出が続いているが、未だ成立していない。

2) 昨年2014年からの立法化の動きが活発になり2015年に両院で公聴会完了。6月には両院の小委員会でも個々の法案の修正(markup)が完了し、法案が6月に両院で可決した。各々の両院本議会で9月には答弁が始まるようです。

米国議会の公聴会

2015年：上院（5月）・下院（4月）のそれぞれの法務小委員会（judicial committee）で公聴会が行われた。

証言をした企業と団体：

大企業：

Cisco, Eli Lilly, Yahoo (\$100 million since 2007), 3M, JC Penney

中小企業：

salesforce.com (IT)

業界団体：

21st Century Patent Reform (40米大企業)：

3M, B-M-S, Eli L, CAT, Exxon, GE, P&G, J&J

Biotechnology Industry Association (BIA)：バイオ中小企業

Engine：ソフト関連会社

トロール・モデル

1) 旧トロール・モデル

- i) 個人発明家
レメルソン
- ii) 会社組織(社内特許弁護士・エンジニア)
BTG, InterDigital
- iii) 特許事務所

2) 新トロール・モデル

- i) 投資家(個人・ヘッジファンド)
- ii) トロール会社(Shell Corp(窓口会社):PAE/NPE)
- iii) 特許事務所

トロール・モデル

3) 新トロール・ビジネス・モデル

- i) ユーザーも含めて多数に警告状を送り小額(数千ドル)の和解金を多数から回収する
最終的には、製造業者も関与を強いる。

例：Niro Firm (PAE) がCisco Wi-Fi deviceを理由に 14,000警告状をWi-Fiを使用している非製造業に送付(カフェ、ホテル) CISCO：勝訴\$13 million

- ii) トロールも含めて誰でもIPR手続きができるので、
IPRにかけないから和解金支払い請求威嚇)

トロール・モデル

3) トロール・モデルの批判要項

- i) 窓口トロール会社が、投資家たちを守る殻をつくっている
- ii) 訴訟負荷が、被告に対して不均等（特に開示義務）
トロール原告は、製品も皆無、技術開発も皆無、
特許も譲渡で殆ど独自の情報が無いため開示は最小限
- iii) トロール組織は、和解金を徴収することにより研究・
開発の発展を妨げていて究極的な特許制度の目的に
相反するものではないかとの懸念

アンチパテント環境

1) AIA 法 (PTAB : IPR + PGR)

IPR: 77%無効率 → 特許依存度激小化

2) Alice 判決 (June 19, 2014) 最高裁

ソフト関連発明が特許対象になるための限定条件

3) Octane Fitness 判決 (April 29, 2014) 最高裁

“exceptional case” 緩和

4) アンチ・トロール対策立法

下院と上院のそれぞれの法律小委員会

PTAB : IPR+PGR

2012年開始以来2015年4月末までに
3176件の申し立て受理、(予想の4倍)

IPR: 77%無効率 (2013)—>特許依存度激小化

63%: 全請求項無効

84%: 少なくとも一請求項無効

80%: 連邦地方裁での平行訴訟

IPR費用:(\$9K+\$14K+\$)= \$200K~\$500K

地裁訴訟費用: \$400K~\$2million

A. Alice 最高裁判決

- 1) CAFC と 最高裁との長期にわたる対立
- 2) 非対象物であっても十分な発明概念により非対象物領域を脱しているか？「significantly more」？

基本的な三つの条件・基準を示唆

- i. 他の技術分野の進歩
- ii. コンピューター自身の性能進歩
- iii) 抽象的アイデアを特化した技術分野へ応用する

時意味のある限定

Octane Fitness 判決

1) Octane Fitness 判決(April 29, 2014) 最高裁

“exceptional case” 緩和 :

“material inappropriate conduct” (重大かつ不適切な行動),
“subjective bad faith” (不誠実), “objectively baseless”
(不道理)の限定解除

しかし、具体的なガイドライン無し

2) 訴訟費支払い命令への影響

Octane **前** 8ヶ月の31件中6件で訴訟費支払い命令

Octane **後** 8ヶ月の48件中21件で訴訟費支払い命令

アンチ・トロール対策立法の強い動き

1) 下院と上院のそれぞれの法律小委員会(Judicial Committee)でアンチ・パテントの要素が強いトロール法案が6月に可決

2) 下院本会議 (Innovation Act, HR 9) と上院本会議 (Patent Act, S1137) で9月に審議される予定

上院改正案(S1137)

Fee Shifting (敗者訴訟費支払い義務) (Sec 7)

I) 敗者は原告も被告も可能

II) 裁判所が敗者の論理か(OR)行動が客観的に正当でないと判断した場合に(not objectively reasonable)、敗者の訴訟費支払い義務が発生

III) 例外として(unless)特別な事情が、訴訟費支払いを不当(unjust)にする。例えば経済的な困難が個人発明家か大学に生じる

上院改正案(S1137)

Fee Shifting **先行引き込み** (Impleading)原告の第三者だけ

I) 最初に被告からの申し立て(Initial Statement)により「原告がPAE」との提示がある場合は、原告は4選択肢の証明書の一つを提出義務

i) 訴訟費支払い額可能証明書 (PAEと自認)

ii) PAEではないとの業務証明書

iii) 利益関係のある第三者の情報証明書 (代理人は例外)

iv) 利益関係のある第三者の不在証明書

II) iii) の場合は、原告は第三者へ通達義務

III) 通達を受けた第三者は、利益関係を放棄可能

例外1: i)かii)が後で提出された場合は第三者の責任は回避

例外2: 国外も含む大学か大学に譲渡した者は、訴訟費支払い責任解除

例外3: as the interest of justice requires (正義が全うされる為に)

上院改正案 (S1137)

IPR + PGR: Sec 11

- 1) Director's authority to institute IPR, considering former judicial decisions and former PTO decisions involving the same or similar prior art and arguments
- 2) Initial response : affidavits and opinions allowed
- 3) Estoppel by the parties in the judicial and PTO proceedings
- 4) Claims are to be interpreted under *Phillips* (i.e. ordinary and customary meaning) rather the PTO's "broadest reasonable construction" standard
- 5) PTB will consider the court's claim construction if available

下院改正案 (HR 9)

Fee Shifting (敗者訴訟費支払い義務) (Sec 3)

I) 敗者は原告も被告も可能

II) 裁判所は勝者へ敗者による訴訟費を付与を認める

III) 例外として(unless)裁判所が敗者の論理と(AND)行動

が合理的に正当化されたと判断しない限り(reasonably justified)又は、特別な事情(例発明者に究極な経済困難)が付与を不正当化(unjust)する

下院改正案 (HR 9)

Fee Shifting : 後行引き込み (Impleading)原告の第三者だけ

- I) 最初に被告から利益関係のある第三者に通達
- II) 通達を受けた第三者は、利益関係を放棄可能
- III) 原告敗訴で被告への訴訟費支払い命令
- IV) 原告が訴訟費支払い不可の場合、
被告が利益関係を未放棄の第三者がPAEを立証
- V) 上記IV)が立証された場合は、
第三者が訴訟に引き込まれ訴訟費支払い義務

下院改正案 (HR9)

IPR + PGR: Section 9

- 1) Claims are to be interpreted under *Phillips* (i.e. ordinary and customary meaning) rather than the PTO's "broadest reasonable construction" standard
- 2) PTAB will consider the court's claim construction if available

A. 改正案の批判要項

1) 2013年：20%の特許訴訟の提訴はトロール

- i) 20%「しか」または、20%「も」?
- ii) 68% は、いわゆる一般企業？

Government Accountability Office report 13-465, August 2013, *Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality*.
(presented in BIA hearing on page 5)

CISCO 証言(UnifiedPatentsの2015年統計)はトロール訴訟の悪化を明記している。

<http://unifiedpatents.com/1st-half-2015-patent-dispute-report/>

2) 既に多変化がある米国特許環境

- i) AIA法案施行：特許庁簡易無効裁判：IPR・PGR
- ii) 近年の判例：最高裁：Alice, Octane

2014年特許訴訟減少 (-21%:2013年比)

「振り子を余り一方に振りすぎない方」がよいのではないか

例、カポス氏(元特許庁長官)→取り返しのつかない致命的な間違い

B. 改正案の批判要項

1) Fee Shifting (賠償金・訴訟費支払い)

- i) 例、Risk-Neutral組織（大規模なトロール組織）には影響なし
- ii) Risk-Averting 組織は訴訟提訴を回避
- iii) トロール組織は安価な譲渡により特許取得が可能

(Patently-O 3/4/2015)

2) Complaint/Discovery/Certification (訴状・開示・引き込み確認)

- i) 訴訟負荷(詳細な訴状/開示/原告人併合確認)

被告に対して不均等（特に開示義務）

- ii) 原告・被告の引き込み (impleader): 既にある法律で十分

A.トロール対策のために 特許の基本的な価値の侵食

1) 多額な訴訟費用(原告・被告) high enforcement/defense costs→
>settlement (和解)

特許権者(原告)も被告も訴訟費用が負担になるため特許権（
抵触・無効）が**裁判所により判断される前に和解**に走り、特許権
の価値自体が問われている。

2) 運用資金額の格差

資金の余裕がある大企業・トロール組織に有利な環境になって
しまうのではないか？この環境下では、中小企業は特許を登録
しても特許権本来の恩恵を得られないのではないか？

B.特許の基本的な価値の侵食

1) IPR 高無効率の特許対価への影響(アリス事件の影響?)

2011年から2014年まで特許対価の下落 (Patently-O 6/8/2015)

特許の平均譲渡価格:約三分の一まで暴落(-61%)

特許の譲渡数 :約三分の一暴落(-59%)

特許の譲渡総額 :約六分の一暴落(-84%)

2)米国経済への大影響

米国特許対価 \$2.3 Trillion → \$1.37 Trillion = 7% US GDP

2015年上半期・訴訟統計

- 1) 2015年の特許訴訟提訴数は 6,000件を超える見込みで史上最高の予想 (UnifiedPatentsによる)
- 2) 2015年上半期:特許訴訟の3分の2はNPE (UnifiedPatentsによる)
- 3) 2015年上半期: 953 PTAB申請, 2014年上半期より31% 増加.
- 4) 2015年上半期: 41.9% of PTAB申請は NPE所有特許に対して無効手続き (UnifiedPatentsによる)
- 5) 2015年上半期: Top 5 PTAB 申請者 (Apple, Samsung, Google, TRW, Ford)

アンチパテント環境下統計

i) 2015年米国出願予定総数の下方修正

USPTO は、

- 2015 年度の特許出願件数は前年度比で**1.8%減少**予定 (2.8%増加予測)
- 減少は全ての技術分野の出願

ii) 2014年米国特許登録トップ10企業 (IPO using USPTO data)

5米国企業: 1.**IBM** (4,936) 10.2%, 5.**Microsoft** (2,881) 6.0%,

6.**Google** (2,850) 31.6%, 8.**Qualcomm** (2,394) 24.0%, 10.**GE** (2,293) 9.9%

2013年より6%(**Microsoft**)~31%増加(**Google**)

4日本企業 : 3. **Canon** (3,214) 6.5%, 4.**Sony** (2,983) -3.1%,

7. **Toshiba** (2,706) 6.4%, **Panasonic** (2,293) -9.6%;

2013年より-9.4%減少(**Panasonic**)~6.5%増加(**Canon**)

1韓国企業一> 2013年より6.1%増加 2. **Samsung** (4,172) 6.1%

アンチパテント環境要約

1) PTAB : IPR+PGR

登録特許の無効化: **IPR: 77%無効率**

2) Alice 判決

ソフト関連発明の特許対象限定強化

3) 訴訟費支払い命令の緩和判例

4) アンチ・トロール対策立法の強い動きは、2016年大統領選挙により進展なし