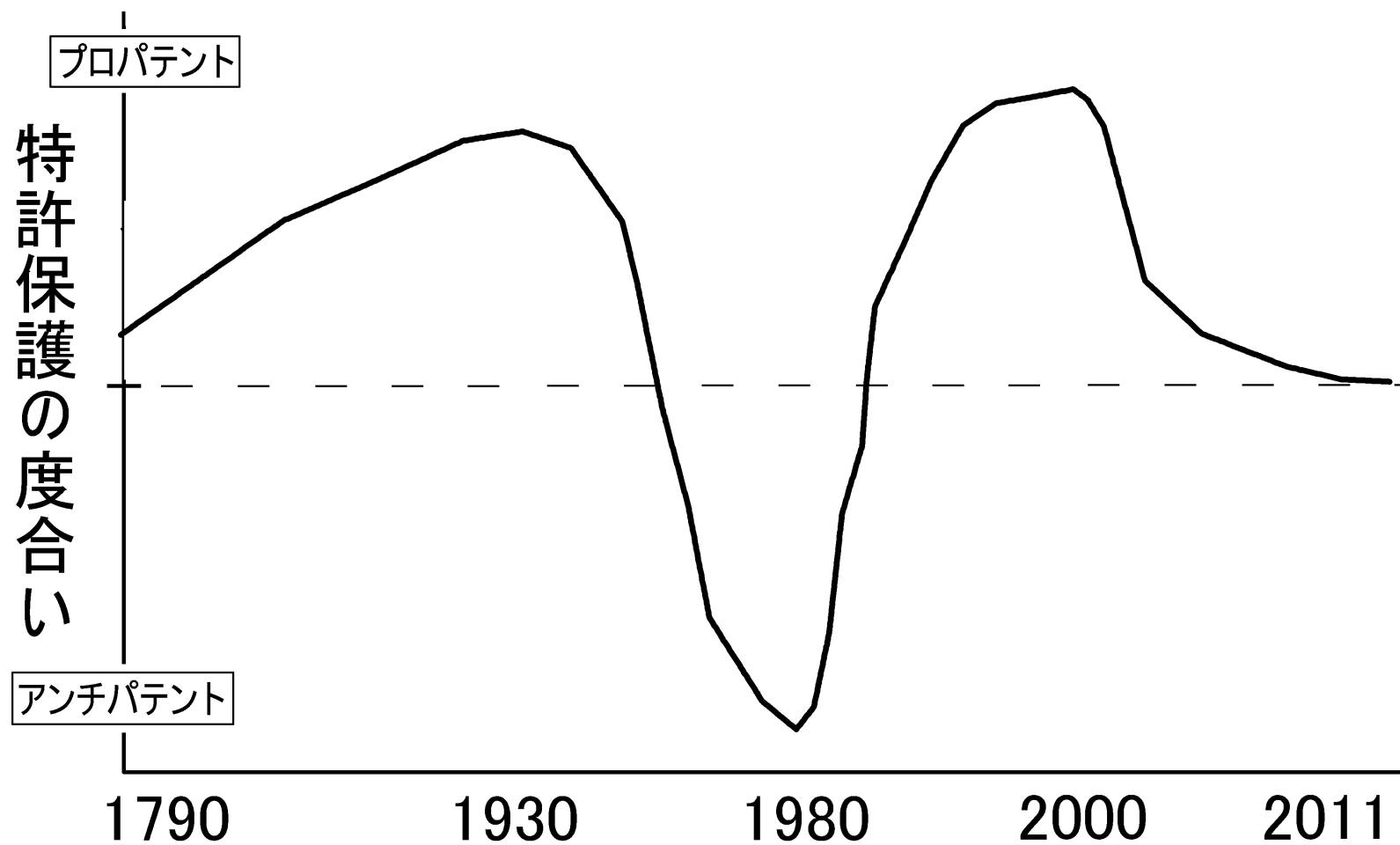


米国特許制度の変遷

2011年11月19日 化学 I-2(品川班) 菊地拓弥

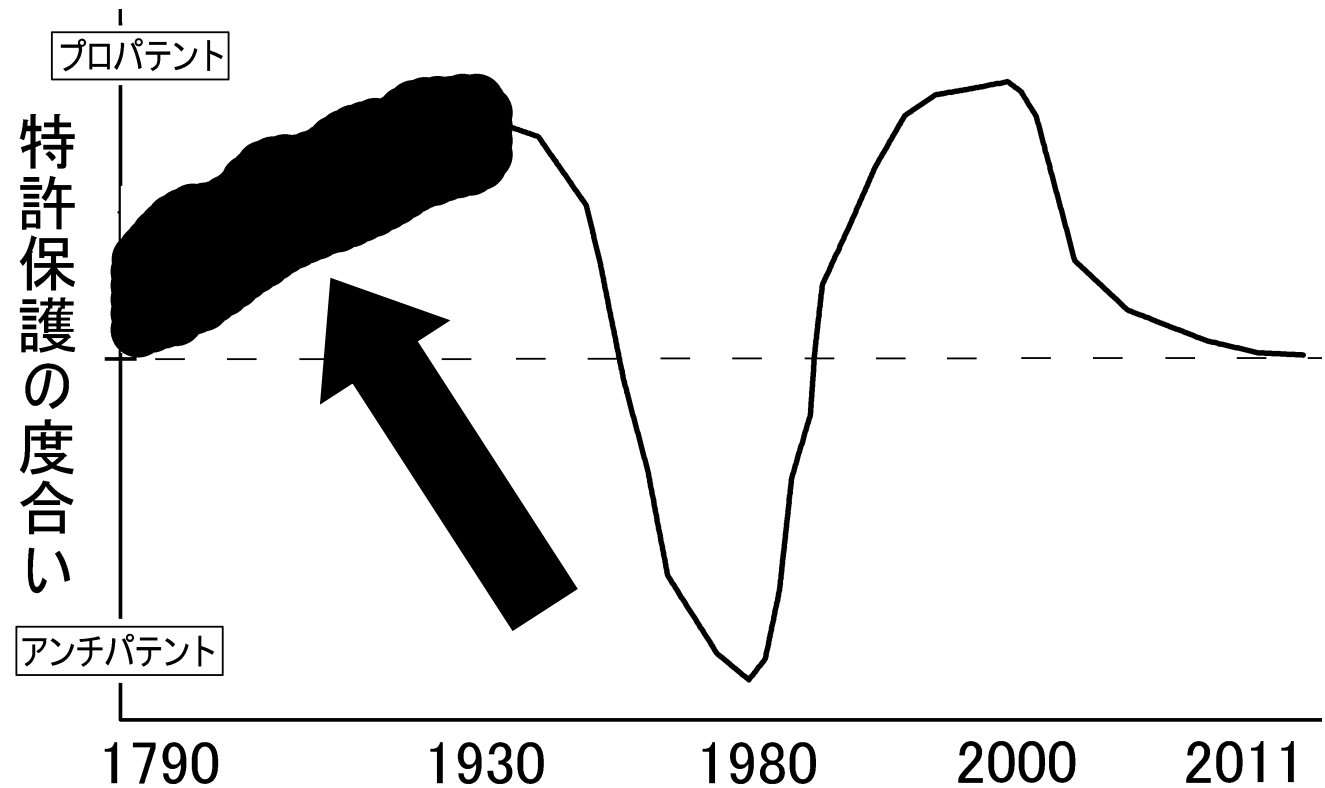
概略



内容

1. 第1次プロパテント時代(1790年～1930年頃)
 2. アンチプロパテント時代(1930年頃～1980年頃)
 3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)
 4. 適正化時代(2000年頃～現在)
-

1. 第1次プロパテント時代 (1790年～1930年頃)



1. 第1次プロパテント時代(1790年～1930年頃)

- 1790年 連邦特許法
- 1793年 損害賠償は全て3倍賠償
- 1836年 損害賠償は故意の場合に3倍賠償
- 1859年 プロパテント政策 (リンカーン大統領)
- 1876年 ベル 電話特許
- 1880年 エジソン 白熱灯特許
- 1906年 ライト兄弟 飛行機特許
- 1929年 ウォール街の大暴落

1. 第1次プロパテント時代(1790年～1930年頃)

特許に守られて、企業は巨大化し、市場を独占



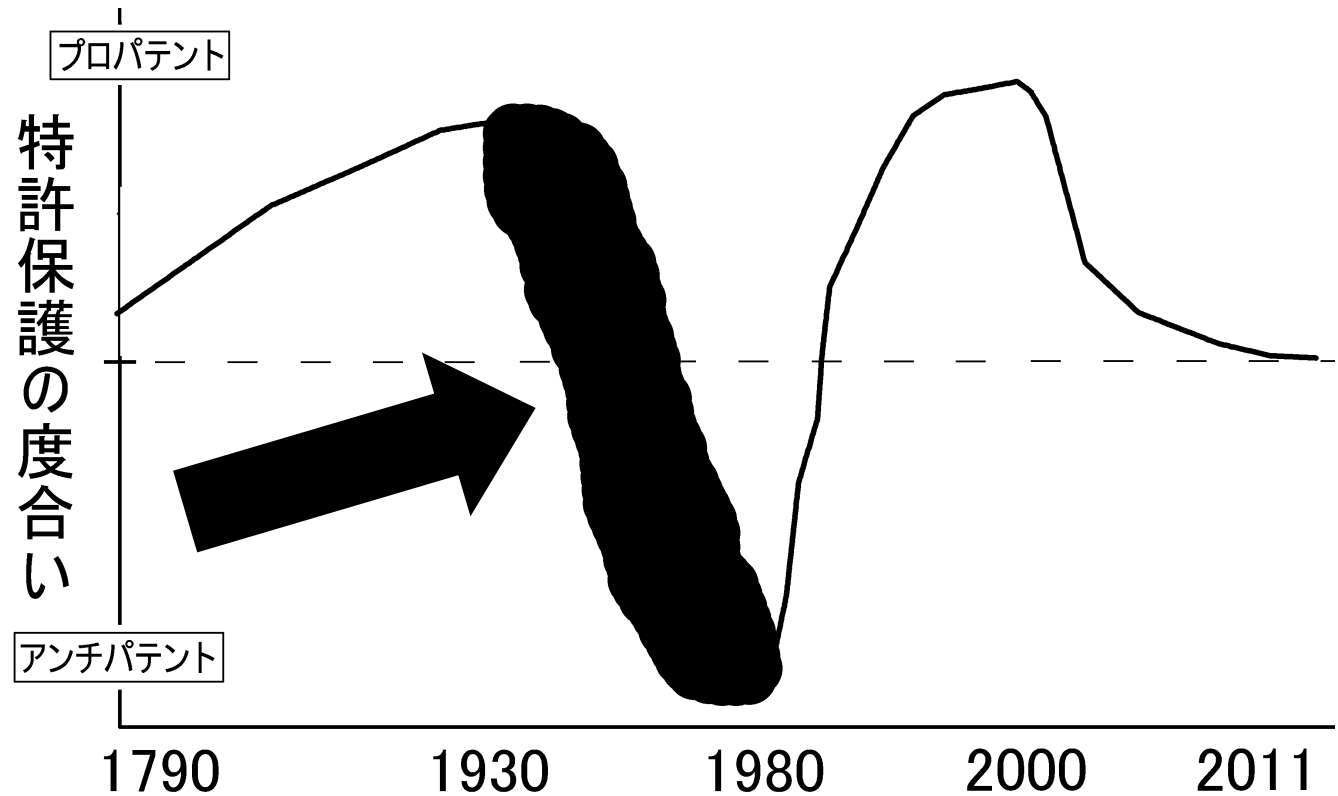
連邦政府や行政官庁は企業を制御できない



市場の競争原理が働かなくなり、恐慌が起こった

問題点：企業の独占を許し過ぎた政策の弊害

2. アンチパテント時代 (1930年頃～1980年頃)



2. アンチパテント時代(1930年頃～1980年頃)

- 1940年代 反トラスト法(独占禁止法)の強化
 - ⇒原則として、独占を認めない
 - ⇒必要に応じて企業を分割
- 1941年 Cuno判決
 - ⇒非自明性要件を厳格化
 - ⇒「天才のひらめき」要求
(flash of creative genius)

2. アンチパテント時代(1930年頃～1980年頃)

- 1949年 Jungersen判決

⇒「この世の有効な特許は、最高裁がレビューしていない特許だけである」

⇒当時の特許訴訟では、70%が無効にされた

- 1969年～1977年 反トラスト政策を重視

⇒多くの企業は、基本開発を国内、生産を海外

- 1970年代 貿易収支が赤字

2. アンチパテント時代(1930年頃～1980年頃)

企業による特許・独占を抑制



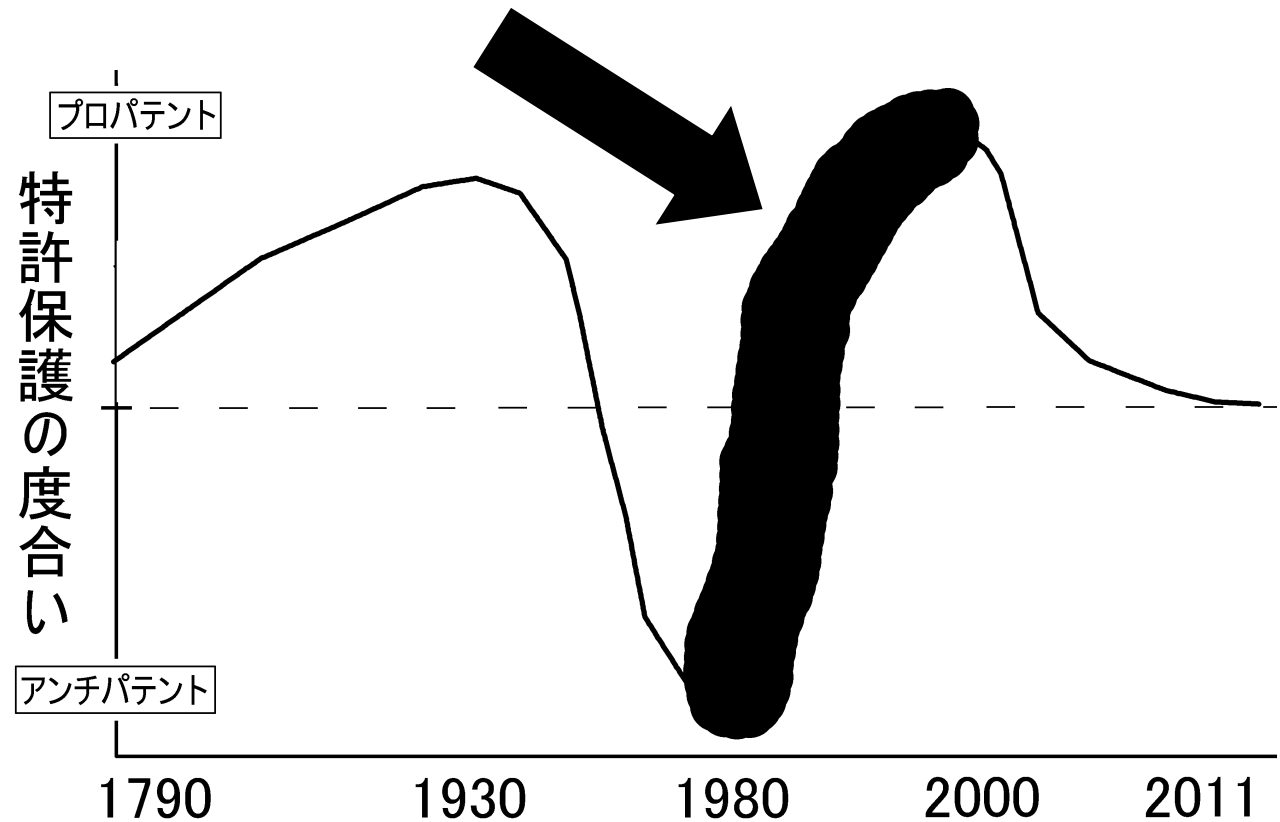
基礎開発は進むものの、国内生産技術は後退



海外(日本)製品が米国に次々に流入、貿易赤字

問題点：国内産業を抑制しすぎた政策の弊害

3. 第2次プロパテント時代 (1980年頃～2000年頃)



3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

- 1979年 カーター教書
⇒プロパテント政策への転換
 - 1980年 バイドール法
 - 1982年 CAFC(連邦巡回区控訴裁判所)設立
 - 1985年 ヤングレポート
-

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第1の傾向:特許の保護対象が拡大

- 1980年 Chakrabarty判決

⇒人工微生物も特許

(遺伝子組み換え細菌)

⇒「この太陽の下、人間が創生したいかなる発明も保護する」

⇒(… *include anything under the sun made by man.*)

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第1の傾向:特許の保護対象が拡大

- 1981年 Diehr判決
⇒ソフトウェアも特許
- 1998年 State Street Bank判決
⇒ビジネスモデルも特許
- 1999年 サンドイッチ特許
- 2002年 ブランコ特許

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第1の傾向: 特許の保護対象が拡大

US000004596A

United States Patent [19]
Kretchman et al.

[11] **Patent Number:** 6,004,596
[45] **Date of Patent:** Dec. 21, 1999

[54] **SEALED CRUSTLESS SANDWICH** 5,853,778 12/1998 Mayfield 426/89

[75] **Inventors:** Len C. Kretchman, Fergus Falls, Minn.; David Geske, Fargo, N. Dak.

[73] **Assignee:** Menusaver, Inc., Orrville, Ohio

[21] **Appl. No.:** 08/986,581
[22] **Filed:** Dec. 8, 1997

[51] **Int. Cl.:** A21D 13/00
[52] **U.S. Cl.:** 426/94; 426/274; 426/275; 426/297

[58] **Field of Search** 426/94, 274, 275, 426/297, 138

[56] **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS

3,083,651	4/1963	Cooper	426/275
3,690,898	9/1972	Partyska	426/275
3,767,823	10/1973	Wheeler et al.	426/275
3,769,035	10/1973	Kleiner et al.	426/275
3,862,344	1/1975	Zobel	426/244
4,382,768	5/1983	Lilabatz et al.	426/275

OTHER PUBLICATIONS

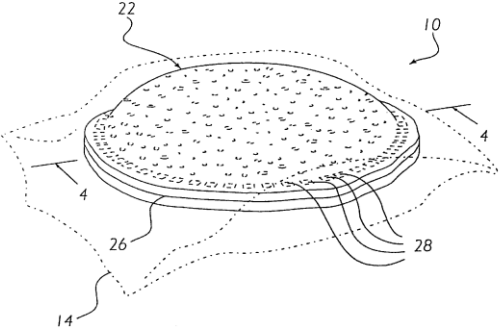
"50 Great Sandwiches", Carole Handlip, pp. 81-84, 86, 95, 1994.

Primary Examiner—Lien Tran
Attorney, Agent, or Firm—Vickers, Daniels & Young

ABSTRACT

A sealed crustless sandwich for providing a convenient sandwich without an outer crust which can be stored for long periods of time without a central filling from leaking outwardly. The sandwich includes a lower bread portion, an upper bread portion, an upper filling and a lower filling sealed between the upper and lower fillings, and a crimped edge along an outer perimeter of the bread portions for sealing the fillings therebetween. The upper and lower fillings are preferably comprised of peanut butter and the center filling is comprised of at least jelly. The center filling is prevented from radiating outwardly into and through the bread portions from the surrounding peanut butter.

10 Claims, 4 Drawing Sheets



US0006368227B1

United States Patent (12)
Olson

(10) **Patent No.:** US 6,368,227 B1
(45) **Date of Patent:** Apr. 9, 2002

(54) **METHOD OF SWINGING ON A SWING** 5,413,298 A * 5/1995 Perrault 248/228

(76) **Inventor:** Steven Olson, 337 Otis Ave., St. Paul, MN (US) 55104 * cited by examiner

(*) **Notice:** Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

Primary Examiner—Kien T. Nguyen
(74) Attorney, Agent, or Firm—Peter Lowell Olson

(21) **Appl. No.:** 09/715,198
(22) **Filed:** Nov. 17, 2000

(51) **Int. Cl.:** A63G 9/00
(52) **U.S. Cl.:** 472/118
(58) **Field of Search** 472/118, 119, 472/120, 121, 122, 123, 125

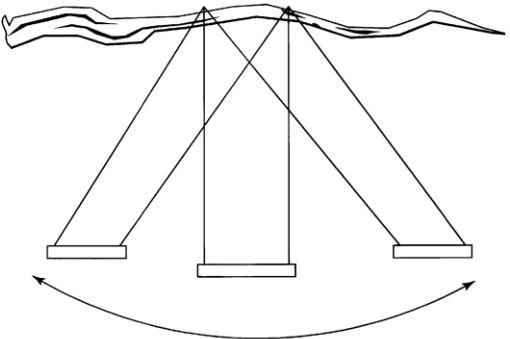
ABSTRACT

A method of swing on a swing is disclosed, in which a user positioned on a standard swing suspended by two chains from a substantially horizontal tree branch induces side to side motion by pulling alternately on one chain and then the other.

References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS

242,601	A *	6/1881	Clement	472/118
---------	-----	--------	---------	---------

4 Claims, 3 Drawing Sheets



3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第1の傾向: 特許の保護対象が拡大

米国特許法第101条

「あらゆる新規かつ有用な方法、機械、
製造物、組成物またはそれらの有用な改良」

(any new and useful process, machine,
manufacture, or composition of matter, or
any new and useful improvement thereof)

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第2の傾向：訴訟で特許権者が圧倒的に有利

- 1985年 ポラロイド・コダック判決(1000億円)

⇒コダックは工場閉鎖、

インスタントカメラ業界から撤退

⇒ポラロイドの独占状態



現在、インスタントカメラは、
デジタルカメラの普及により消えつつある

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第2の傾向：訴訟で特許権者が圧倒的に有利

- 1995年 ミノルタ・ハネウェル判決
⇒ペーパー特許で120億円

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第2の傾向：訴訟で特許権者が圧倒的に有利

- 1990年代後半 パテント・トロール出現
⇒ 自己の特許を自らは製品開発に用いず、
他の企業が製品開発を行い、市場を形成後に、
特許侵害訴訟に持ち込んで
損害賠償額のみを得ようとする特許専門企業

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第2の傾向：訴訟で特許権者が圧倒的に有利

- ・有効性の推定

⇒特許を無効にするには、

「明白かつ確信に足る証拠」の立証が必要

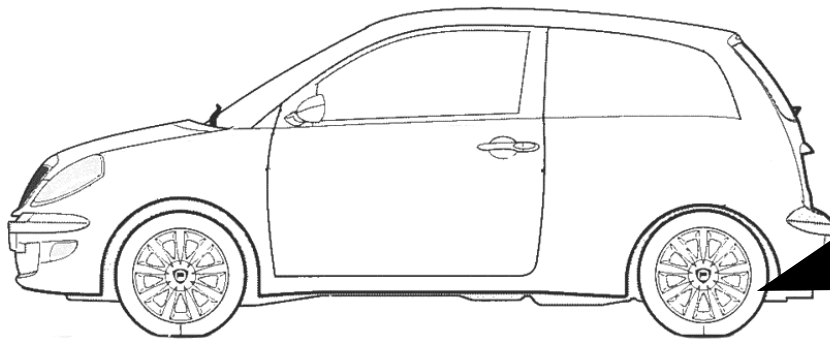
- ・故意侵害なら3倍賠償

⇒米国特許法第284条 & 過去の判例

3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

第2の傾向：訴訟で特許権者が圧倒的に有利

- Entire Market Value Rule (全体市場価値ルール)
⇒ 特許が製品の一部にしか使用されていなくても、
全体の製品価値から算出した損害賠償額



3. 第2次プロパテント時代(1980年頃～2000年頃)

行き過ぎたプロパテント政策

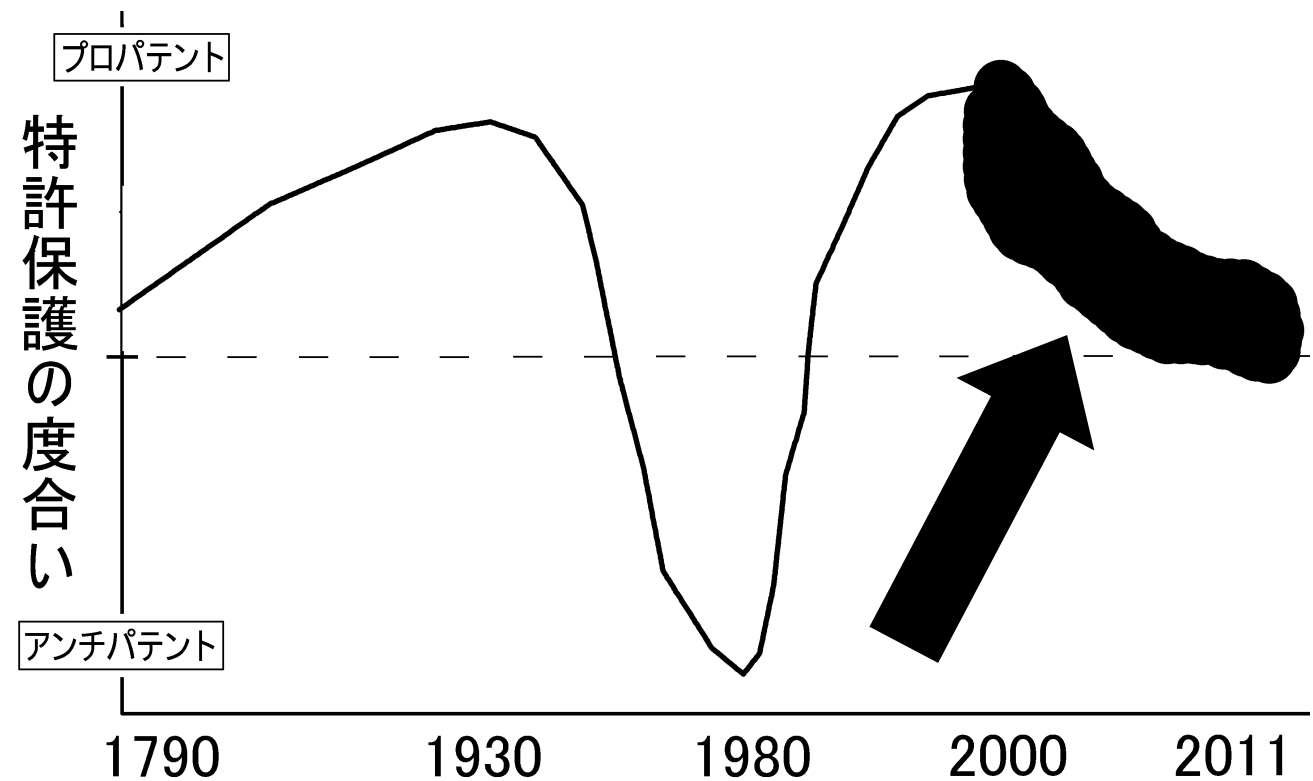


第1の傾向：特許の保護対象が拡大

第2の傾向：訴訟で特許権者が圧倒的に有利

問題点：質の悪い特許増大・悪質な訴訟多発

4. 適正化時代(2000年頃～現在)



4. 適正化時代（2000年頃～現在）

- 2003年 連邦取引委員会
 - 2004年 全米科学アカデミー
 - 同年 全米競争協力会議
 - 2005年 改正法の前案 H.R.2795
 - 2005年～2011年 適正化判決
 - 2011年 改正法の前案 H.R.1249
-

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

■ 2003年10月 連邦取引委員会

「技術革新の促進のために：

競争と特許法・政策の適正なバランス」

⇒ 妥当性の疑わしい特許は、

競争政策上問題であり、技術革新の妨げとなる

⇒ (1) 付与後異議申し立て制度の創設

(2) USPTOへの十分な資金の提供 等

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

- 2004年4月 全米科学アカデミー
「21世紀の特許制度」

⇒特許の質の低下と審査期間の長期化が問題

⇒日米欧のハーモナイゼーション

（日欧の特許庁の審査結果がそのまま使えるので
効率が上がり、質も向上し、コストが軽減できる）

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

- ⇒（１）新技術に対応する柔軟な特許制度
- （２）非自明性基準を明確化
- （３）付与後異議申し立て制度を創設
- （４）USPTOの能力を強化
- （５）特許発明の一定の研究利用を侵害の責任から保護すること
- （６）訴訟の主観的要素を変更または除去
- （７）各国の特許制度の重複および不整合を低減

4. 適正化時代 (2000年頃～現在)

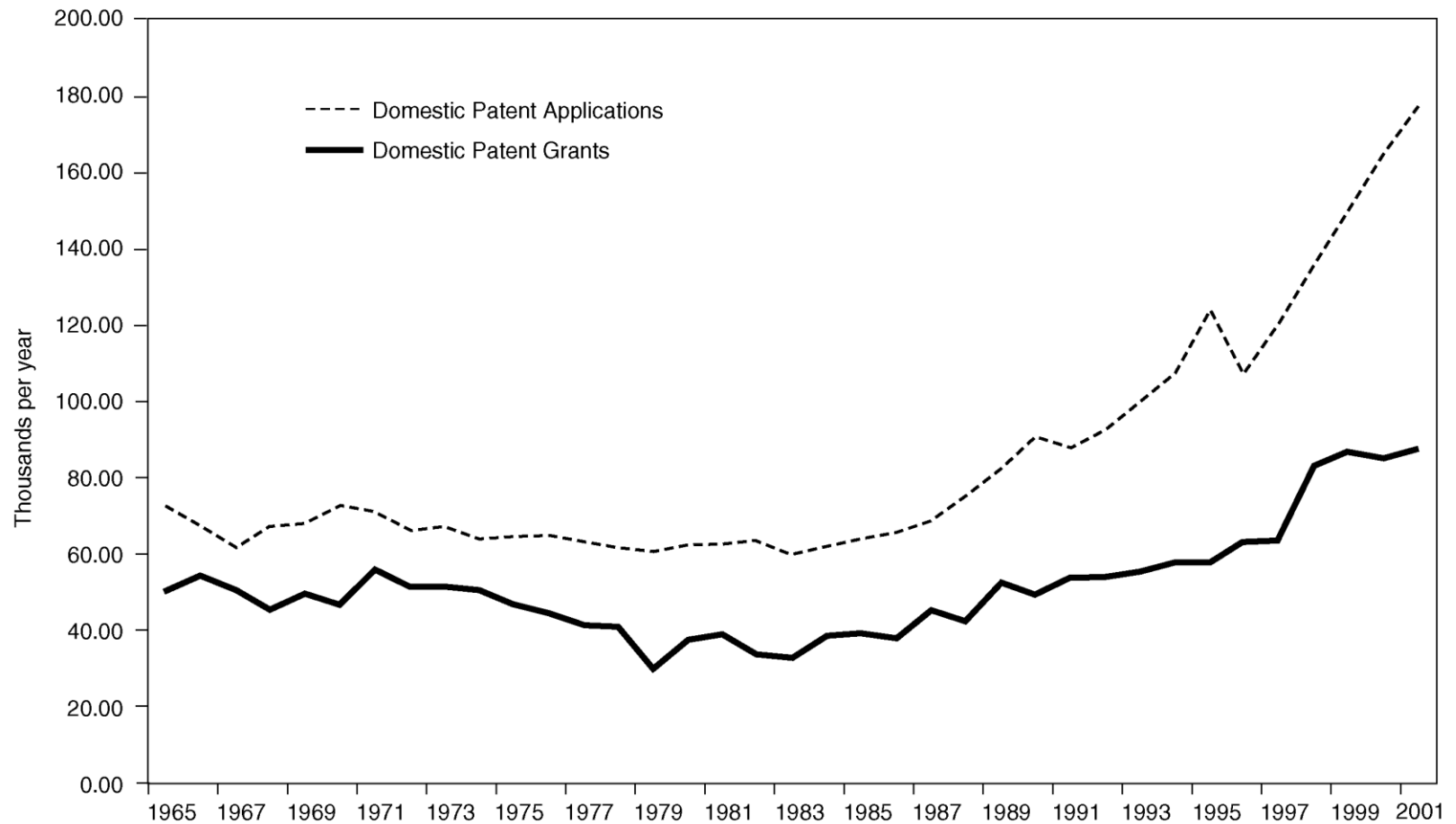


FIGURE 2-1 U.S. domestic patent and applications and grants to domestic entities. SOURCE: Jaffe (2000); USPTO, NSF Science Resources Statistics, U.S. Census.

4. 適正化時代 (2000年頃～現在)

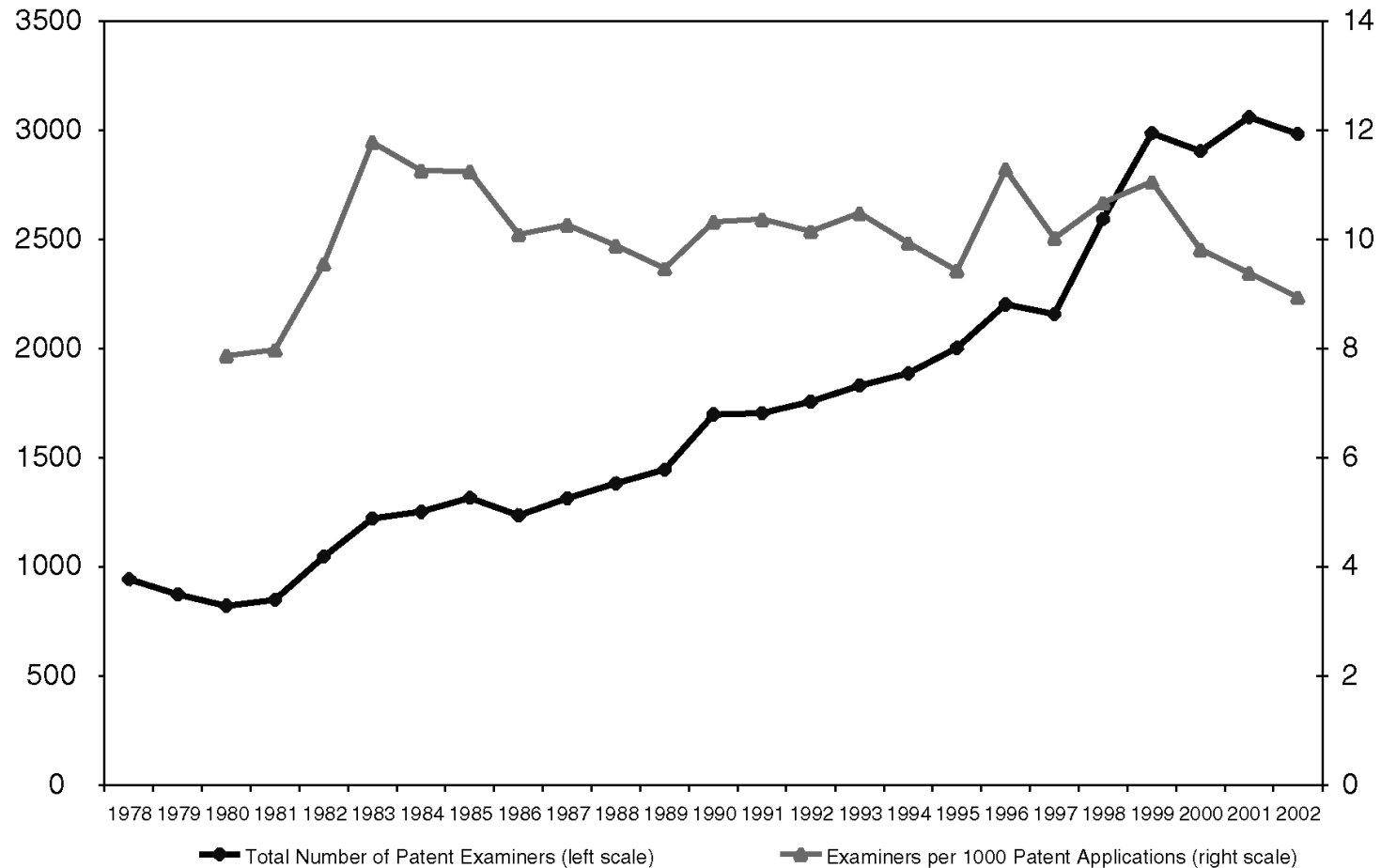


FIGURE 3-1 USPTO examiner workforce. SOURCE: USPTO.

4. 適正化時代 (2000年頃～現在)

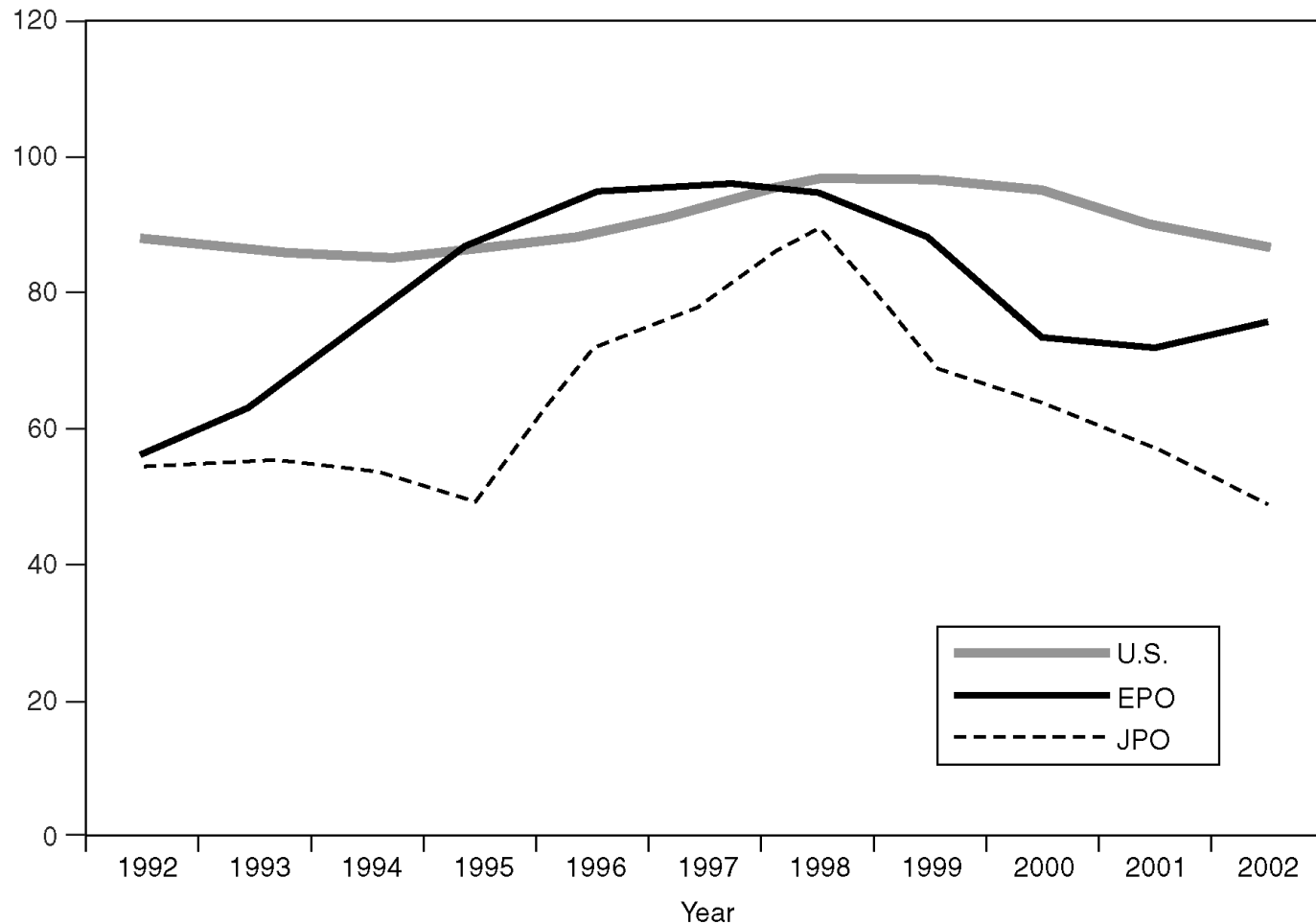


FIGURE 3-2 USPTO, EPO, and JPO patent approval rates.

4. 適正化時代 (2000年頃～現在)

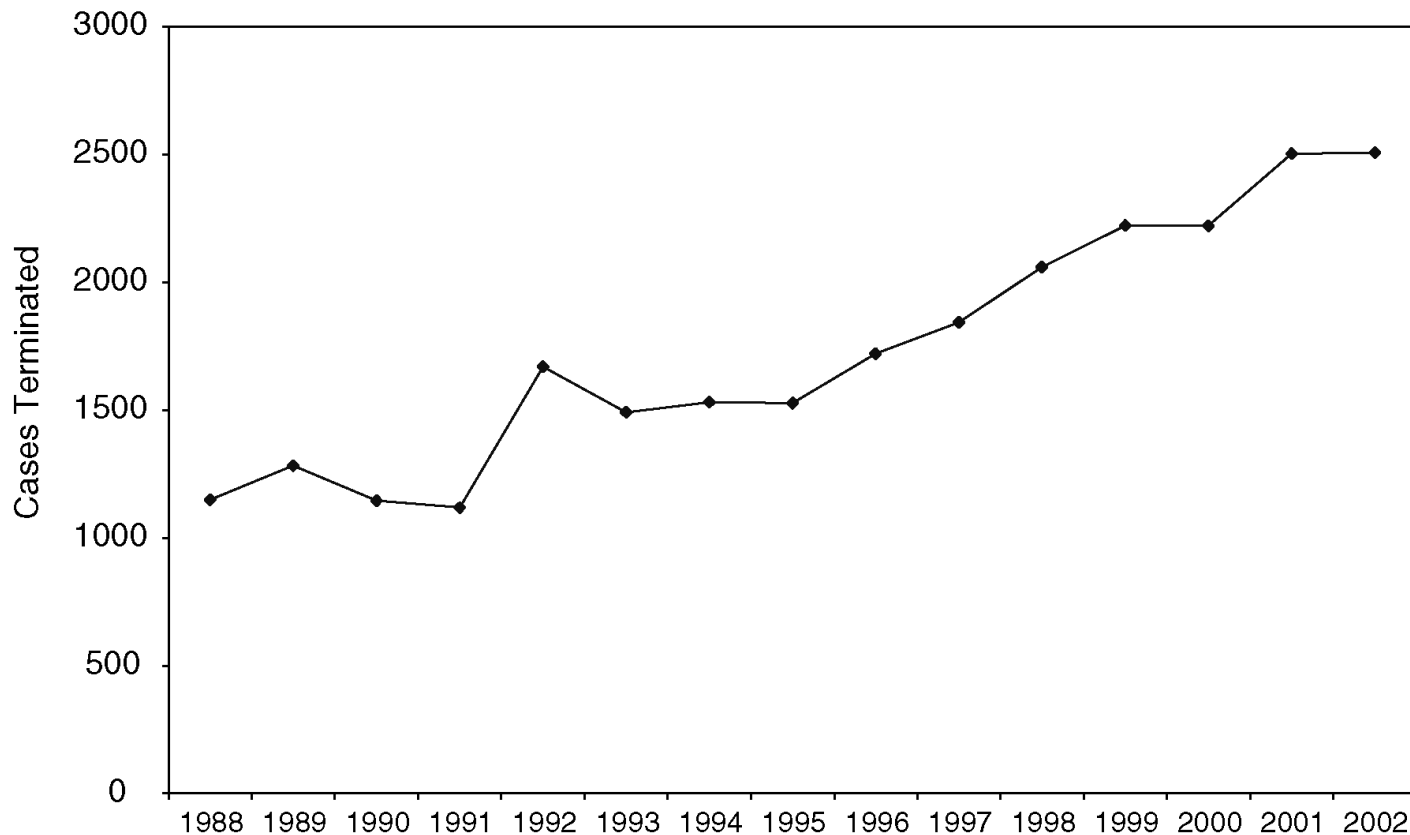


FIGURE 2-3 Federal district court patent lawsuits terminated by fiscal year. SOURCE: Federal Judicial Center Research Division, Integrated Data Base.

NOTE: “Terminated” includes judgments, dismissals, settlements, transfers, and remands.

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

- 2004年12月 全米競争協力会議
「イノベート・アメリカ」

⇒ 知財制度のインフラ整備
特許審査の質の向上

⇒ (1) 出願人のサーチ結果提出にインセンティブ
(2) 公衆による先行技術のオンライン情報提供
(3) 特許データベースの充実 等

4. 適正化時代(2000年頃～現在)

■ 2005年6月8日 改正法の原案 H.R.2795

⇒精神①: 審査の質の向上(ハーモナイゼーション)

精神②: 訴訟の適正化(訴訟の主観要素除去)

⇒先願主義・ベストモード要件の削除

付与後異議申し立て制度

侵害差止の制限・故意を厳格・損害賠償の算定
等

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

⇒法案は、立案開始時に我々がイメージしていたもののたたき台としては十分だと思う。マークアップセッションに進めば、間違いなく変更が加わるだろう(Lamar Smith)

⇒学界は純粋な先願主義ではなく、1年の猶予

⇒パテント・トロールに悩む情報産業は「侵害差止の制限・故意を厳格・損害賠償の算定」を支持するものの、バイオ・医薬業界は反対

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

（適正化判決）

- 2006年 eBay判決（差止の4要件）
- 2007年 KSR判決（自明性）
- 同年 Seagate判決（故意の厳格化）
- 2008年 Bilski判決（特許主題）
- 2011年 Uniloc判決（損害賠償）
- 同年 Therasense判決（IDS）

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

- 2006年5月 eBay判決（差止の4要件）
 - ・原告eBayは、ビジネス特許不実施、ライセンス契約で利益
 - ・被告MercExchangeは、当該特許侵害

⇒地裁：（損害賠償を認容）差止を棄却

⇒高裁：差止を認容 「特許侵害ならば差止」

⇒最高裁：「衡平法の原則」 差止の4要件提示

⇒地裁に差戻：差止を棄却

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

- 2007年8月 Seagate判決（故意の厳格化）

⇒ 高裁：「過失（Negligence）」は不十分

「無謀（Recklessness）」が必要

認識程度	交通事故	特許侵害
過失	整備不良	調査したが、問題の特許は無し クレーム解釈に間違い
無謀	飲酒運転	専門家の意見を無視 非侵害の根拠なし
故意	追突	模倣行為

4. 適正化時代 (2000年頃～現在)

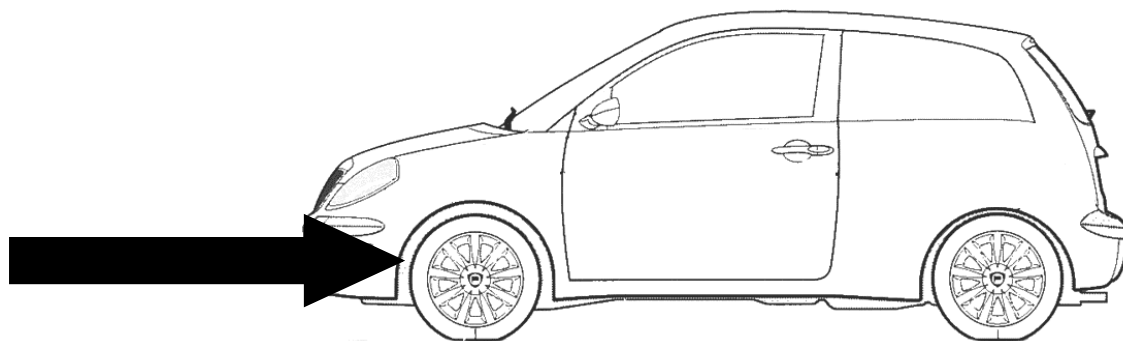
■ 2011年1月 Uniloc判決 (損害賠償)

⇒原告Uniloc 470億円、被告Microsoft 6億円

⇒地裁:310億円(EMV適用あり)

⇒高裁:6億円(EMV適用すべきでない)

特許権者は、特許に関連する特徴が、
消費者需要を喚起する根拠であることの立証必要



4. 適正化時代 (2000年頃～現在)

- 2011年9月8日 最終版H.R.1249が議会で可決

~~先願主義~~ 先発表型先願主義(1年のグレース期間)

~~ベストモード要件削除~~ 無効理由にならない

付与後異議申し立て制度

~~侵害差止の制限・故意を厳格・損害賠償の算定~~

等

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

2004年 全米科学アカデミー	影響
(1) 新技術に対応する柔軟な特許制度	2008年 Bilski判決
(2) 非自明性基準を明確化	2007年 KSR判決
(3) 付与後異議申し立て制度を創設	2011年 改正法 (post grant review)
(4) USPTOの能力を強化	2011年 改正法 (料金の修正等)

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

(5) 特許発明の一定の研究利用を侵害の責任から保護すること	2011年 改正法 (1年のグレース期間)
(6) 訴訟の主観的要素を変更または除去	2006年 eBay判決 等 2011年 改正法 (ベストモード実質的削除)
(7) 各国の特許制度の重複および不整合を低減	2011年 改正法 (先発表型先願主義) (ベストモード実質的削除)

4. 適正化時代（2000年頃～現在）

第2次プロパテント時代



審査の質が低い、訴訟の判断が不合理



全米科学アカデミーの提言



議会（立法）：法改正 & 司法：適正化判決

今後の課題：運用（行政）をどうするのか？

最後に

今回の発表にあたり、米国特許法改正に関する
有益な資料やアドバイスをいただいた、

山田先生、新田先生、松谷先生、橋本先生、
米国代理人（多数）、

ありがとうございました

最後に

ご静聴ありがとうございました
