

メモ

1. アメリカ特許権利行使の特徴

- **制度の比較**：USPTO（行政手続）、連邦裁判所（司法手続）、ITC（行政機関）で権利行使可能。
- **裁判所の特徴**：損害賠償・差止請求が可能だが費用や時間がかかる。
- **ITCの特徴**：輸入排除命令など実効性が高いが、米国内産業要件あり。
- **傾向**：NPE（ノン・プラクティス・エンティティ）の活動が依然として活発。差止命令の発行率は低下傾向。
- **知財価値**：特許は企業価値の90%を占める無形資産に直結し、スタートアップの資金調達力にも影響。

2. 発明者の認定

- **共同発明者の基準**：着想への貢献（conception）が中心で、実施化への貢献は限定的に認められる。
- **日米比較**：日本は発明完成の概念に基づく厳格な認定、米国は柔軟。
- **AI 発明者問題**：AI 単独は発明者になれず、AI 利用に重要な関与をした自然人のみが発明者として認定される。
 - 例：AI に課題を与えた人物、出力を修正・検証した人物、AI モデルを訓練した人物。
- **実務上の留意点**：AI 利用過程を記録することが必須。記載誤りは訴訟で無効理由とされ得る。

3. 秘密発明の新規性（トレードシークレットとの関係）

- **AIA（America Invents Act）以降**、先発明者主義から先発明者出願主義に移行。
- **On Sale Bar 判例**（Helsinn Healthcare 事件など）：販売や販売申込が公開されていなくても特許取得は制限される。
- **対策**：商業利用後1年以内に出願するか判断。出願しない場合は第三者に特許取得されるリスク。

4. 特許適格性（Patent Eligibility）

- **基準**：自然法則・抽象的アイデアは特許対象外。
- **Alice/Mayo テスト**：
 1. 抽象的アイデアを含むかどうか。
 2. それを超える「意味ある技術的改良（significantly more）」があるか。
- **判例傾向**：
 - **肯定例**：Enfish 事件（コンピュータ機能の改良）、McRo 事件（3D アニメーション自動化）。

- **否定例**：IBM v. Zillow (GUI 表示は抽象的)、Intellectual Ventures v. Capital One (単なるラベル付け)。
- **実務戦略**：明細書には「技術的課題とその効果」「アルゴリズムの具体的開示」を明示することが重要。

5. 域外適用と侵害範囲

- **直接侵害の原則**：属地主義 (米国内での生産・使用・販売等)。
- **例外判例**：
 - NTP v. RIM (国外サーバー利用でも米国内利用があれば侵害)。
 - Halo v. Pulse (国外製造品でも米国内販売契約があれば侵害の可能性)。
- **間接侵害 (誘導・寄与)**：国外主体でも米国市場をターゲットにした場合は成立。
- **ソフトウェア**：プログラム自体は構成部品に含まれず、CD-ROM や記録媒体に格納された時点で「部品」となる (Microsoft v. AT&T)。

まとめ

- アメリカ特許実務は**権利行使の場面で柔軟性と複雑性が共存**。
- AI 時代の**発明者認定**や**トレードシークレットとの境界管理**、**CII の特許適格性**が重要な争点。
- **属地主義の原則と例外判例**を理解し、国際的な特許戦略を立案することが不可欠。