

Special Interview



Ms. Focarino元USPTO特許局長にきく

聞き手：中嶋 誠

グローバル競争の激化から、日本企業の知財活動が広がりを見せるなか、米国市場の重要性はますます高まり、同国における強い特許の取得・活用への意欲は増大し続けている。そこで、米国特許商標庁（USPTO）の特許審査官として実績を築き、同庁二百二十余年の歴史のなかで、女性初の特許局長を務め、退官後も知財関連組織や法律事務所で活躍しているMs. Focarinoに、米国知財事情やわが国出願人の関心事項について伺った。

※場所：発明会館貴賓室



Ms. Margaret A. Focarino

Senior Patent Advisor

Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

【略歴】

1977年：USPTO特許審査官

1997年：同 技術センター長

2012年：同 特許局長

2015年から現職

米国発明者殿堂選考委員、全米発明者アカデミー選考委員等の公職を務める。

発明者が特許に大きな誇り

中嶋：フォカリノさんはUSPTO入庁後、特許審査官として活躍され、その後、女性初の特許局長を務められています。2017年は、特許のお仕事を始めてから40周年になるそうですね。まずは、キャリアの出発点に当たる審査官になったきっかけを教えてください。

フォカリノ：1977年当時は、特許や知財についてほとんど知りませんでした。強いて何らかの接点を探すなら、祖父が特許を持っていたことくらいでしょうか。

しかし、特許審査官は特許法を学びながら、自分の技術的知識を生かせる貴重な機会であると思い、興味を持ち

ました。また、公的部門で働くことにも関心を抱いていました。USPTOは小さな連邦政府関連機関ですが、長い歴史と重要な任務があり、私のこうした希望にかなうと思いました。

中嶋：40年というとニクソン大統領からオバマ大統領に当たりますが、その間、米国の特許制度やそれを取り巻く環境はどのように変わりましたか？

フォカリノ：40年間で米国の特許制度には多くの変化があり、挙げればきりがありませんが、オバマ大統領は特許制度改革に結果を残したと思います。

他国と同じ先願主義へ移行したことは、とても大きな変化です。

中嶋：それでは逆に米国において制度が変わっても一貫している思想はありますか？

フォカリノ：ずっと変わらない点は、発明者が特許を取得することに大きな誇りを持っていることです。

中嶋：米国の特許第1号は後に第3代大統領となるジェファーソンが審査し、1790年に登録になったものだと聞いています。仮にそれを米国特許の始まりとすると200年以上の歴史があるわけですが、フォカリノさんが特許局長に就任された2012年は、改正特許法（AIA）施行から間もないタイミングということで、まさに米国特許史の一つの転換期といえます。当時を振り返り、印象に残っていることや直面した課題についてお聞かせください。

フォカリノ：特許局長に就任した当時、USPTOはAIAによる法改正を実施する新たな規則や法律を策定しなければなりませんでした。これはとても短い期間で完了させることが求められましたし、大規模な仕事でした。

そこで、法改正に伴うさまざまな移行がスムーズに進むように、USPTOは外部向けにも審査官に対しても数多くの説明会を全国規模で実施することとし、詳細な研修用教材も作成しました。

そうした普及活動のかがあったか、困難な時期でしたが、幸いにも審査官や出願人には大きな混乱はありませんでした。

AIA対応とは別にもう一つ難しかったのは、ソフトウェアの分野で、審査の明確なガイドラインを作成したことです。これについてはガイドラインだけで全てが解決したものではなく、現

米国特許略史

- 1776 独立
- 1787 憲法成立（特許条項あり）
- 1790 最初の特許法
- 1793 無審査制度へ移行
- 1836 審査制度再導入
- 1870 近代的な特許法に改正
- 1922 特許弁護士制度
- 1952 現行特許法の基礎が制定
- 1980 再審査制度
- 1982 連邦巡回区控訴裁判所を設置
- 1985 「ヤングレポート」を発表
- 1995 特許期間変更
- 2000 出願公開制度
- 2004 「パルミサーノレポート」を発表
- 2011 AIA成立

在も引き続き議論がなされているものと認識しています。

中嶋：AIAは米国内のみならず、多方面に影響を及ぼしたと思います。後ほど、会員や発明誌の読者から寄せられていた質問を伺います。

激動の法改正対応を終え、退官された後、Oblon, McClelland, Maier & Neustadt 法律事務所に参画されましたが、事務所の特徴やご自身の担当について教えてください。

フォカリノ：当事務所は米国で最も大きな法律事務所の一つで、特に知財法を専門に扱っています。

所属している専門家はUSPTOに関する見識と各分野における高い専門性を持っています。

私の役割は、特許訴訟、USPTOの実務および手順の分野について、クライアントに戦略的なコンサルティングを行うことです。

中嶋：発明推進協会では、米国、中国、韓国等の事務所が代理した特許出願の統計を取っています。それによると貴事務所の取り扱い件数は米国で最も多いようですね。

フォカリノ：当事務所はこの26年間にわたり、米国特許の年間発行件数では最多の実績があります。

多くのプロフェッショナルを抱え、さまざまなユーザーニーズにお応えすることで培ってきた信頼が、件数にも表れていると思います。

特許審査の質やスピード

中嶋：経済活動のグローバル化に伴い、単に産業財産権を取得して、技術を保護するだけでは、勝てない時代になりましたが、多くの日本企業にとって、米国における権利取得は引き続き、重大な関心事項です。

フォカリノ：米国の特許出願件数は、毎年数パーセント増加しています。日本の出願人による米国への特許出願件数は他国に比べて多い傾向にあります。

中嶋：AIA施行後、手数料の設定権限がUSPTOに与えられて一般会計への組み入れなどがなくなり、歳出予算額が増えたとお聞きしました。これにより、目的とされていた特許審査の質のさらなる向上や審査スピードの加速などは成果を挙げていますか？

フォカリノ：おっしゃるとおりAIAの施行から7年間はUSPTOが料金を設



中嶋 誠

公益社団法人発明協会 副会長
(一般社団法人発明推進協会 副会長)

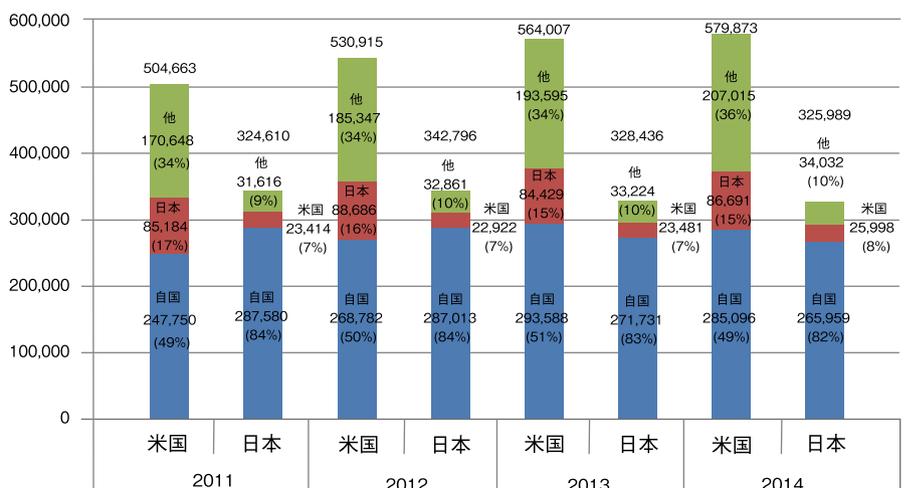
【略歴】

1974年：通商産業省入省
2001年：近畿経済産業局長
2004年：貿易経済協力局長
2005年：特許庁長官
2008年：住友電気工業株式会社顧問
2014年：同社・専務取締役
2016年から現職

定し、全ての費用を回収して、集めた料金を使用できるようになりました。

これにより持続的に審査の質を高め、

日米の出願人国籍別特許出願件数



*四捨五入の関係により百分率の合計は100にならないことがある

IP5 Statistics Report 2014 Editionを参考に編集部作成

審査滞貨を減らす戦略的目標を達成するための資源を得ることが可能になりました。

具体的には、USPTOは審査改善に必要な投資を直接行えるため、審査官を雇用できます。これにより、米国では2018年には出願から審査着手までの期間を10カ月に短縮できる見込みです。

中嶋：特許審査官の人数はJPOでは1700人程度ですが、USPTOは約8000人となっており、だいぶ違います。日本では審査滞貨の解消策の一つとして任期付審査官を雇用し、審査体制の強化を図りました。

また、以前から審査業務のうち先行技術調査の一部についてはアウトソーシングし、効率的な審査が行えるようにしてきました。

USPTOでは審査官の増員以外に審査期間短縮の取り組みをしていますか？

フォカリノ：PCT出願に関する先行技術調査を外注し、その分のリソースを米国出願の審査に充てています。

なお、現在のところ、米国出願の審査に関し、先行技術調査の外注予定はありません。

中嶋：私が特許庁長官を務めていた時代の話ですが、特許審査の迅速さを求めるユーザーがいる一方で特許の質を重視する方もいました。

三極長官とユーザーの対話の機会に米国産業界代表からはスピードよりも

質が重要との意見をいただきました。企業にとって、優先事項は何だと思われますか？

フォカリノ：質のほうが求められていると思います。米国の審査滞貨は確かに多かったのですが、着々と減少しています。USPTOが企業にヒアリングした際も質を重要視しているとの回答が多かったはずですが、しかし、審査の迅速化プログラムも最大限利用されていますから、興味深いものです。

中嶋：中国では特許出願件数が急増していますから、中国国家知識産権局(SIPO)も審査スピードと質の問題を抱えているのではないのでしょうか。

フォカリノ：今はグローバル・ドシエ等がありますので、SIPOにおいてもそういったシステムを効率的な審査のために活用していると思います。

中国は特許審査官を増やしており、1万人以上になっています。かつてUSPTOにとっても問題であったように人材育成が課題になってくるのではないのでしょうか。私は自らの経験上、急速な発展には人材問題がつきものだと思っています。

中嶋：米国では特許審査のタイミングを出願人が① 12カ月以内に審査を完了する優先審査(トラック1)、② 通常審査(トラック2)、③ 最長30カ月間審査開始を繰り延べる遅延審査(トラック3)から選択可能としているようですが、このマルチトラックは出願

戦略等にどのような影響を及ぼしていますか？ また技術分野等による違いはありますか？

フォカリノ：トラック1は2012年に運用を開始したのですが、現在のところ、トラック3を実施する計画はありません。

USPTOは遅延審査についての利害関係者の関心度合いを継続的に評価しているところですが、まだその経済的影響を見積もるほどの重要な関心に至っておらず、実施を決断するほどの利用件数が見込めていないようです。

トラック1は、先端技術部門の利用が多くなっています。また一般的に生物、医薬の分野は、製造開発期間やFDA承認期間が長いことから、遅延審査に関心があります。

日本出願人の疑問

中嶋：日本の出願人が負担に感じていることなどについて、質問させていただきます。

出願の特許性判断に重要な情報(先行技術)の誠実原則に基づく開示義務が大きな手間だそうです。例えば外国文献等はグローバル・ドシエ等の仕組みでUSPTOの審査官が入手することも可能ではないのでしょうか？

USPTOの意図と、クライアントにアドバイスする立場からコメントいただけますか？

フォカリノ：USPTOは、出願人によ

他の出願情報（先行技術、調査報告等）を検索するために電子資料を活用することが審査効率および審査の質の向上にどの程度寄与するかという研究を行っているところです。

本研究の一部として、審査初期段階で米国出願に関する先行技術等を自動取得することが開示義務の負担を軽減できるか否かを調査しています。

研究結果によっては、特許規則（連邦規則法典37巻）1.56（特許性に関する重要情報の開示義務）が改正され、出願人の開示要件に係る負担を軽減すると私は考えています。しかし、USPTOが規則を改正するまでは、開示要件を順守すべきでしょう。

中嶋：AIAの115条（f）では、発明者宣誓書の提出期間を特許証発行料納付までと規定していますが、実際の運用では、出願と同時に提出されていない

場合、サーチャージが引き落とされるようです。この点を疑問視するユーザーも少なくありません。

フォカリノ：AIAが発行料の支払いまでに、宣誓書の提出を求めている一方で、特許規則1.16（f）にはUSPTOが出願時に宣誓書を受け取っていない場合の追加料金が定められています。

中嶋：当事者系レビュー制度（Inter Partes Review system：IPR）によって一定期間後の特許無効化に係る要件が厳しくなった半面、付与後レビュー制度（Post Grant Review system：PGR）を設けたことで特許付与直後については要件面でのハードルが下がったように思われます。ユーザーの反応や利用度、戦略に変化は見られますか？

フォカリノ：IPRとPGRには明らかな類似点があるものの、幾つかの重要な違いもあります。



PGRの対象はAIAの下で付与された特許に限定されています。手続き開始の要件は「どちらかといえば無効」とされており、IPRよりも高い水準ですが、無効理由の範囲はIPRよりも広く設定されています。

現在のところ、PGR請求数はとても少ないものです。しかし、PGRの

特許規則 § 1.16 国内出願、調査および審査の手数料	
(f) 出願（仮出願を除く）の出願日後に出願基本手数料、調査手数料、審査手数料または宣誓書もしくは宣言書を提出するための割増手数料	
極小規模事業体	\$35.00
小規模事業体	\$70.00
小規模事業体または極小規模事業体以外	\$140.00

レビュー手続きの概要

	付与後レビュー（PGR）	当事者系レビュー（IPR）
請求人	利害関係人	利害関係人
期間	登録から9カ月まで	登録から9カ月経過後（ただし、PGRが開始されているときは、その終了日以後）
開始基準	どちらかといえば無効	請求人が優勢であるという合理的蓋然性
理由	II部「発明の特許性および特許の付与」に規定されている理由（101条（特許性）、102条（新規性）、103条（非自明性）、112条（明細書）等）	102条（新規性）、103条（非自明性）
根拠	特段の定めなし（特許、刊行物、使用、販売等）	特許、刊行物のみ

実務が多くの特許問題を進化させることや、訴訟戦略全体のなかでPGRが一般的な構成要素になっていくことは間違いないでしょう。

手続きのスピードや広範な無効申立理由を考えると、PGRは無効の可能性のある特許を有する者に重要なブレッシャーを与えることができます。

イノベーションの促進

中嶋：日本の特許出願は、内国人に占める中小企業の割合が十数パーセントといわれています。一方、米国で特許になったものは中小企業が25%以上の比率です。両国で中小企業の定義が違うとはいえ、大きな差があります。フォカリノ：この差異の要因として考えられるものの一つに米国で新技術系企業の活動に対するベンチャー資金ファンドが増えていることがあります。増大する研究開発が、より多くのイノベーションおよび特許活動をリードしていくでしょう。

中嶋：ベンチャーキャピタル等による資金提供の差は確かに大きいですね。新しいことに挑戦する方が多く、チャレンジ精神を尊重する土壤があるということでしょう。

発明協会は各地域において地方発明表彰、全国的には全国発明表彰を主催し、発明者等を表彰してきましたが、近年制度を見直し、「21世紀発明賞」の対象を中小・ベンチャー企業、大学、

公設試験研究機関等による発明としました。中小企業等による本制度の積極的な利用を促し、発明者の意欲を高めたいと考えています。

フォカリノ：発明者を鼓舞し、技術とイノベーションの知名度を高め、そして社会の利益のためにイノベーションを促すのに表彰は重要です。

私が委員として関与している米国発明者殿堂 (NIHF)^{*1}や全米発明者アカデミー (NAE)^{*2}においても、経済的な利益だけでなく、発明者のモチベーションを高めるという考えに基づいた活動をしています。

中嶋：NIHFでは、発明者の功績を称えて、発明やイノベーションの促進を図る以外に、青少年に対する支援活動もしているそうですね。

フォカリノ：発明キャンプと大学生発明コンテストの活動があります。

内国人特許（出願）に占める 中小企業による特許（出願）の割合

	2013	2014	2015
日本(出願)	12.2%	13.2%	13.9%
米国(特許)	29.0%	28.7%	29.1%

※日本：中小企業基本法に定める中小企業（製造業の場合、300人（従業員）以下または3億円（資本金）以下）が筆頭出願人
※米国：減免対象の小規模事業体（個人、関連会社を含めて500人（従業員）以下の企業等）に該当する内国人が筆頭出願人

『特許行政年次報告書2016年版』（特許庁）および『Performance and Accountability Report 2016』（USPTO）を参考に編集部作成

キャンプは、実践的なSTEM（科学・技術・工学・数学を一括して扱う教育分野）教育を通じて、創造性や創意を育むだけでなく、UPSTOの取り組みや特許、商標、著作権、米国知財制度の価値を年齢に応じて紹介する小学生向けのサマープログラムです。

専門研修を受講した各地の認定教師が指導しており、全国で例年1500校、12万人の児童が参加します。

コンテストは、国内最高峰の大学による発明意欲と起業家精神を結びつける競技会です。このイベントは社会におけるアイデアの価値を知り、継続的な開発を行って、特許を取得し、投資家を探して新たなビジネスを始め、新しい経済に貢献するよう、学生を励ますものです。

学部および大学院の両カテゴリーで1～3位の受賞者に年間10万ドル以

用語解説

※1）米国発明者殿堂：
人間、社会および経済の進歩を可能にする偉大な技術の進歩に役割を果たした人々を称える目的で1973年に設立された米国の団体。
発明者殿堂はUSPTO庁舎内に設置され、殿堂入りした500人以上の発明者等を紹介している。また、小学生の知的好奇心を育むため夏期教育プログラム等を実施。

※2）全米発明者アカデミー：
米国特許を取得した発明者を鼓舞し、研究機関の技術やイノベーションに対する認知度を高め、会員の発明を社会の利益のために移転することなどを目的として2010年に設立された団体。

上の賞金を授与します。

中嶋：自分自身の発明の有用性がビジネスレベルで評価される機会は、学生時代には少ないものであり、コンテストを通じて、そのような体験ができるのは素晴らしいことです。

知的財産を取り巻く課題

中嶋：米国の特許に関して懸念されているものにNon-Practicing Entity (NPE) やPatent Assertion Entity (PAE) と称される、いわゆるパテント・トロールがあるかと思っています。

イノベーションの促進を脅かす、こうした問題について、どのようにお考えですか？

フォカリノ：根拠のない訴訟や侵害されたとする特許の価値をはるかに上回る損害賠償を求めて訴訟などを行う者は、エコシステムに不当な負担を掛けられていると思います。

その対応方法としては、米国の強力な知財システムを損ないかねない抜本的な制度改革ではなく、適切な範囲にない行動を特定し、それらを禁止する働きに焦点を当てるべきです。

中嶋：AI（人工知能）やIoT（モノのインターネット化）時代におけるイノベーション、特許制度への展望をお聞かせいただけますか？

フォカリノ：AIあるいはIoTのトピックは、技術や法的影響が急速に発展しているため、複雑な問題です。

AIは所有権を巡る紛争を引き起こしていくでしょうし、これらの問題を取り扱う法的枠組みはまだ発展途上にあるといえます。

中嶋：従来の特許法、著作権法がこうした新技術から生み出される成果、例えば発明や著作物などをカバーできるか否かという問題が生じますね。

フォカリノ：知財制度も変わっていくでしょうし、特許事務所・法律事務所も変わっていく可能性があると思います。

中嶋：本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

日本では米国特許制度に関する情報発信は盛んに行われていますが、実務的な点に関しては、もっと詳しく知りたいという声もあります。

貴事務所の横山^{まさひと}昌史^{あきひろ}弁理士（ワシントンD.C.弁護士）による発明誌の連載

企画は、そういった問題意識から、実務的に有益な情報提供を念頭にご執筆いただいています。

フォカリノ：彼は日米両国で豊富な実務経験を積んでいますので、読者にとって役立つ記事が書けるはずですよ。

中嶋：米国で特許等を効率的に取得し、戦略的に活用していくための情報は、これからもニーズがあると感じています。貴事務所にもご協力いただき、さまざまな手段を通じて、そうした要望に応えていきたいと思っています。

フォカリノ：当事務所としても日本企業には日米の制度の差を認識し、効率的に知財活動を行っていただきたいと考えています。そのためにも発明推進協会と連携し、日本の皆さんのお役に立てるよう取り組んでまいります。

（発明推進協会 市場開発チーム）



横山^{まさひと}氏、波々^{ほか}伯部^べ自克^{よしかつ}氏、Focarino氏（以上Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.）、中嶋