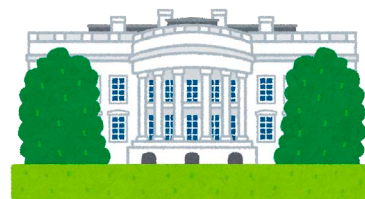


(第7回) TRIPS ウェイバー提案の支持、 商標出願の急増、2つの最高裁判決



(一財) 知的財産研究教育財団 知的財産研究所ワシントン事務所 所長
石原 徹弥 (ISHIHARA Tetsuya)

1. はじめに

今回のワシントン便りでは、バイデン政権によるTRIPS ウェイバー提案の支持、米国特許商標庁 (USPTO) への商標出願の急増、6月に下された2つの最高裁判決などについて紹介する。

この3ヵ月間を振り返ると、米国ではCOVID-19のワクチン接種が普及し、人の往来が急に多くなった。ニューヨークでは観光地に大勢の人が訪れて混雑するようになった。他方で、USPTOがあるアレクサンドリアでは駅前の工事に象徴されるように、まだ人の往来は少なく、今後の経済再開に向けて準備が続いている (図1)。

2. バイデン政権の知財政策に関する動向

(1) 世界知的所有権の日に向けた大統領宣言の公表

バイデン大統領は4月23日、4月26日の世界知的所有権の日に向けた大統領宣言¹を公表した。

バイデン大統領は宣言全体を通して、中小企業 (small businesses) にとっての知財保護の重要性を強調している²。中小企業は米国のビジネスや雇用において大きな割合を占めており米国の成功に不可欠であるとしつつ、知財制度が中小企業の事業展開を促進するとしている。また、米国の知財を保護するために科学技術が果たす役割は重要であり、デジ

図1 USPTOの最寄り駅King St-Old Townの駅前の様子
(2021年7月8日)



1 <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/23/a-proclamation-on-world-intellectual-property-day-2021>

2 世界知的所有権の日は、「世界知的所有権機関 (WIPO) 設立条約」が発効した日である。本年 WIPO は、「IP & SMEs : Taking your ideas to market」(知財と中小企業：あなたのアイデアで新しい事業を) をテーマにして世界各地で普及啓発活動を行った。

タルインフラの強化が中小企業のビジネスを支援することを指摘している。

さらに、2021年が連邦商標法（ランハム法）の署名から75周年であることに言及し、中小企業のブランド確立に加え、消費者を模倣品から保護するために商標制度が重要であると述べている。

バイデン大統領は最後に、全ての米国人に対し、地域の中小企業を支援し、その創造性や情熱を賞賛することで、世界知的所有権の日を祝うことを呼び掛けている。

大統領選挙期間中も大統領就任後も、バイデン大統領は知財に関する言及が限られていた。世界知的所有権の日に大統領宣言が出されれば、バイデン政権の知財政策のスタンスを知る貴重な機会になると期待されていた。また、宣言が出された場合に、昨年のトランプ前大統領による宣言³と比べてどのような内容になるのかも注目されていた。昨年トランプ前大統領は、「ウイルスとの闘いが続く中で、知財の重要性が今ほど明白になったことはない」、「強力な知財保護によって、産業界は、この戦争に勝つための新たな試験を発明するため、治療法やワクチンを開発するため、そして医療機器を迅速に生産・再設計するために大胆に行動することが可能となっている」としていた。しかし、バイデン政権になってからは、ワクチンを途上国に普及させるために知財保護を弱めるべきという意見が多く聞かれるようになっていた。

バイデン大統領から知財保護の重要性を強調した大統領宣言が出されたことは、バイデン政権においても基本的には（少なくとも中小企業向けには）知財重視の政策がとられることがうかがえる。また、世界知的所有権機関（WIPO）が設定した「知財と中小企業」というテーマに沿って宣言が出されたことは、国際協調を重視しているバイデン政権のスタンスもうかがえる。

そして、ワクチンとの関係で知財の重要性が述べ

られなかったことは、結果的に下記（2）のTRIPS ウェイバー提案の支持につながる内容であった。

（2）TRIPS ウェイバー提案の支持

米国通商代表部（USTR）のKatherine Tai通商代表は5月5日、WTOにおいてインド、南アフリカなどから提出されたCOVID-19関連でTRIPS協定の知財保護義務を免除する提案（以下「ウェイバー提案」という。）について、米国が支持することを表明⁴した。

インド、南アフリカは、知財権の保護によってCOVID-19への対応に必要な技術等の共有が遅れることのないよう世界が団結する必要があると主張し、COVID-19の予防、封じ込め及び治療に関して、TRIPS協定第2部第1節（著作権）、第4節（意匠）、第5節（特許）及び第7節（開示されていない情報の保護）の義務を免除することを提案⁵していた。

ウェイバー提案に対して米国は、トランプ政権時に、EUや日本と共に不支持を表明していたが、バイデン大統領の就任後、ウェイバー提案の支持側と不支持側それぞれによる政権への働きかけが盛んに行われていた。支持側として、下院民主党議員110名や元国家元首・ノーベル賞受賞者など170名が、また不支持側として、下院司法委員会共和党議員12名、製薬関連業界団体などが、バイデン大統領やTai通商代表に宛てた書簡を送付していた。Tai通商代表は、米国の立場を検討するためとして、ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、ジョンソン・アンド・ジョンソンの幹部と会合を持っていた。

従来、TRIPSなどの国際的な議論において米国は、知財保護を重視してきた。COVID-19に関しても、上述したとおりトランプ前大統領は強力な知財保護によりCOVID-19と闘うための迅速な開発などが可能になっているとしていた。今回、バイデン政権によるウェイバー提案の支持の表明は、従来の米国の態度とは異なる。

3 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200427.pdf

4 <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver>

5 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf>

米国の知財関係者からは、義務免除の期間、義務免除の範囲、営業秘密の扱い、実際には米国からワクチンやワクチンの原料が途上国に供給されることで知財保護が弱まることなくワクチン普及が進むことになるか、などが注目されている。

早速5月17日、バイデン大統領・ホワイトハウスは、米国は6月末までに8,000万本の米国製ワクチンを各国に寄付すること、各国のCOVID-19対策を支援するための115億ドルの新たな資金提供をすることなどを表明した。ウェイバー支持については、「異常時には異常な手段が必要である。米国は、今回のパンデミックの異常な状況を理由に、COVID-19ワクチンの知的財産保護を放棄することを支持する。」とした。

ウェイバー提案については、WTOで議論が続いている。

(3) スペシャル301条報告書の公表

USTRは4月30日、2021年版スペシャル301条報告書⁶を公表した。

当該報告書は1974年米国通商法182条に基づき、知的財産権保護が不十分な国や公正かつ公平な市場アクセスを認めない国を特定するもので、警戒レベルには「優先監視国 (Priority Watch List)」、「監視国 (Watch List)」の2段階がある。USTRは、2021年版報告書において、9か国を「優先監視国」として特定し、23か国を「監視国」として特定した。

USTRは、今後1年間、優先監視国の9か国を中心に、知的財産権保護が強化されるように監視、関与していくことになる。

【優先監視国】

中国、インドネシア、インド、サウジアラビア、ロシア、ウクライナ、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ

【監視国】

タイ、ベトナム、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アルジェリア、エジプト、ク

ウェート、レバノン、ルーマニア、トルコ、バルバトス、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ

昨年と比べると、監視国であったアラブ首長国連邦がリスト外になり、リストに掲載された国の総数は33から32に減った。アラブ首長国連邦に関しては、医薬品の販売承認時の試験データを保護する省令改正や、税関での模倣品対策の強化が評価された。

報告書では、今年の32の監視対象国の中で、中国に関して最も多くの紙面を割いて問題点を指摘している。例えば、中国では2020年1月の米中経済貿易協定を受けて、知財保護の改善に向けた施策が講じられたものの、これらの施策については効果的な実施が求められることや必要な改革を網羅していないことを指摘している。また、COVID-19感染拡大に伴い中国は、検査キット、N-95マスクなどの模倣品の生産拠点になっていることも指摘している。他には、標準必須特許に関する訴訟について、中国の裁判所が、外国の裁判所における訴訟や判決の執行を禁止する訴訟差止命令 (anti-suit injunction) を出していることに対して、特許権者が強い懸念を示していることも指摘している。

(4) 訴訟差止命令に関する米中での事件

スペシャル301条報告書で指摘されている、中国の裁判所が、外国の裁判所における訴訟や判決の執行を禁止する訴訟差止命令 (anti-suit injunction) を出していることに関して、米中で争われた事件を紹介する。

移動体通信の標準必須特許のライセンスがFRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 条件か否かを巡って、EricssonとSamsungが米国と中国で争っていた。2020年12月7日にSamsungはEricssonを武漢中級人民法院に提訴し、12月11日にEricssonはSamsungをテキサス州東部地区連邦地裁に提訴した。

6 [https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20(final).pdf)

12月25日、武漢中級人民法院は、同法院以外で救済を求めることをEricssonに禁ずる訴訟差止命令（anti-suit injunction）を発行した。また、テキサス州東部地区連邦地裁などでの訴えを全て取り下げるようEricssonに命令した。

一方で、1月11日、テキサス州東部地区連邦地裁は、同地裁の手續に干渉する動きをとらないようSamsungに命じる反干渉命令（anti-interference order（anti-anti-suit injunction））を発行した。

米中の裁判所が命令を出し合う形になり、国境を越えた複雑な争いになることも懸念されたが、5月7日、EricssonとSamsungは、SEPライセンス（クロスライセンス）が合意に至ったとして全ての争い

で和解したことを公表した。

3. 米国商標出願件数に関する動向

(1) 出願の急増

USPTOへの商標出願が急増している。昨年秋から国内外からの商標出願がこれまでにない水準で急増し、6月17日時点で商標出願は前年同時期と比べて約63%、件数にして約21万1千件増加したとされている⁷。特に、2020年12月だけで9万2,608件の出願があり、2019年12月と比べて172%増となったとされている。出願が急増した理由についてUSPTOは、パンデミック下で電子商取引が盛んになったことが一因であると指摘している。

図2 2021年度の商標出願件数（区分数）

（USPTOの商標諮問委員会の5月21日の四半期会合資料に基づいて作成）

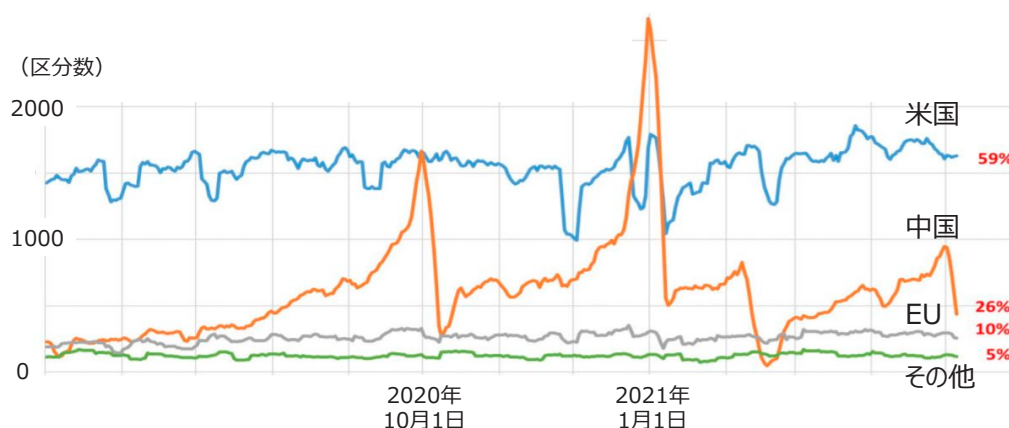
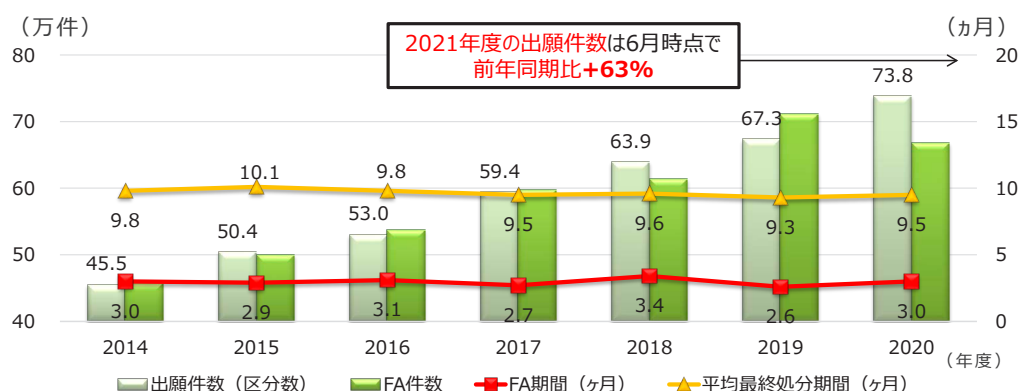


図3 2020年度までの商標出願件数（区分数）と審査期間

（USPTOの年次報告書に基づいて作成）



7 https://www.uspto.gov/blog/director/entry/what-a-huge-surge-in?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

5月21日に開催された商標諮問委員会（TPAC）の四半期会合では、2021年1月2日に実施された商標出願手数料の値上げ前に、中国から大量の出願があったことが報告されていた⁸。

USPTOのGoeder商標局長は、出願増加により審査のバックログが増えており、様々な手続において通常より時間がかかっていると説明している。USPTOが公表しているデータによると、2021年5月時点で新規出願のファーストオフィスアクション（FA）までの期間は5.2か月（目標は2.5～4.5か月）である⁹。USPTOは審査の迅速化のため、ITシステムの強化、商標審査官の採用、審査プロセスの効率化等に取り組んでいるとしている。

(2) 不使用の商標対策

近年大量に出願されている商標出願の中には、登録されるべきではない不使用のものが含まれていることが以前から指摘されてきた。この不使用の商標対策として、2020年12月27日に商標近代化法（TMA：Trademark Modernization Act）¹⁰が成立した。

そしてUSPTOは5月18日、同法の施行規則案を公表した¹¹。規則案に含まれる主な内容は以下のとおりである。

1) 査定系取消手続及び査定系再審査手続

不使用の商標に対する査定系取消手続（ex parte expungement）及び査定系再審査手続（ex parte reexamination）について、手続の請求方法、請求に必要な合理的な調査要件（reasonable investigation requirement）の内容、請求料（1クラスにつき600ドル）、手続の流れ、職権による審査、手続開始に必要な一見して有利（prima facie case）の条件、USPTO長官による手続開始の

決定が終局的であること、手続開始の通知に対する商標権者の応答の方法、商標権者に対する手続開始後の登録状況の監視の義務付け、商標審判部（TTAB）への上訴の手続等を規定。

- ▷ TMAでは商標登録1件に対して申立て可能な件数の上限をUSPTOが設定できると規定されているが、USPTOは不使用の商標の取消を促進するため、また、既存の制度で商標権者の保護が十分であるかどうかを判断するため上限を設定しない予定であるところ、このアプローチの是非。
- ▷ TMAではいかなる第三者でも手続を請求できると規定されているが、USPTOは利害関係者の名前の特定を請求人に求めるべきか、また、求めるとしたらその時期はいつか。
- ▷ 商標権者による応答が要件を具備していない場合は、商標権者は是正のための期間を与えられるべきか。
- ▷ 商標権者の応答の失敗により一部の指定商品・役務が取り消された場合は、商標登録後の使用宣誓書の監査（audit）¹²の対象にされるべきか否か。

2) 禁反言及び同時継続の禁止

査定系取消手続を経て使用が確認された指定商品・役務に関する再度の査定系取消手続の禁止、査定系再審査手続を経て使用が確認された指定商品・役務に関する査定系取消手続の禁止、査定系取消手続が継続中の指定商品・役務に関する査定系取消手続の禁止、査定系再審査手続が継続中の指定商品・役務に関する査定系取消手続及び査定系再審査手続の禁止等を規定。

3) TTABにおける不使用による取消事由の追加

TMAで新たに追加された不使用を理由とした取消について、審判を請求できる時期を規定。

8 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20210521_TPAC-Trademarks_Business_Performance.pdf

9 https://www.uspto.gov/dashboard/trademarks/application-timeline.html?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

10 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210104.pdf

11 <https://www.federalregister.gov/documents/2021/05/18/2021-10116/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020>

12 商標登録後の使用宣誓書が提出された際に、USPTOが任意で追加の使用証拠の提出を求めることができる制度。
<https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>

4) 柔軟な応答期間の設定

オフィスアクションへの応答期間を原則として3か月とした上で請求人等は3か月延長を1回請求できること、延長を請求する際の手数料等を規定。審査手続やUSPTOのITシステムへの影響を考慮し、USPTOは応答期間の延長については2022年6月27日から施行することを提案。

- ▷ 上記の応答期間の代替案として、オフィスアクションの内容に応じて審査官が任意に応答期間を指定できる制度、最初の応答期間を2か月とした上で応答期間の合計が6か月を超えない範囲で延長期間が長くなるほど手数料を高くする制度、の2案の是非。

5) 情報提供制度

TMAで法定された情報提供制度 (Letters of Protest) について、審査記録に証拠として含めるか否かというUSPTO長官の決定が見直し不可であること等を規定。

他に、査定系取消手続及び査定系再審査手続に関するUSPTO及びTTABの手続の中断、代理人に関する規定、査定系取消手続及び査定系再審査手続の申請手数料の設定等が含まれる。

情報提供制度、査定系取消手続及び査定系再審査手続に関する規則は2021年12月27日までに施行される。

4. PTAB審判官の任命に関する Arthrex 事件

(1) 最高裁判決

米国連邦最高裁判所は6月21日、U.S. v. Arthrex Inc. 事件の連邦巡回区高等裁判所 (CAFC) の判決を取り消し、原審決をUSPTOに差し戻す判決¹³を下した。

CAFCは、2019年10月31日の判決において、USPTOの特許審判官は、米国憲法で大統領による

任命が必要とされている上級官吏であることから、USPTOの特許審判官任命手続は違憲であるとし、Arthrexの特許を無効と判断したUSPTO特許審判部 (PTAB) の審決を破棄していた¹⁴。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- ・特許審判官による当事者系レビュー (IPR) における決定は、長官等の上級官吏によって見直し不可能であることから、特許審判官は下級官吏とは言えない。特許審判官は商務長官によって任命されているが、商務長官に認められているのは下級官吏の任命のみであり、任命手続と上述の特許審判官が見直し不可能な決定を出す権限とが整合的でない。
- ・現行の制度の問題は、特許審判官による決定について大統領が (上級官吏を通じて) 監督できず、行政権の行使に対して政治的説明責任を果たせないという点である。
- ・特許法第6条 (c)¹⁵の「再審理は、特許審判部のみが行うことができる」という規定は、PTABの決定を上級官吏であるUSPTO長官等が単独で見直すことを不可能にしており、合憲ではないため施行できない。従って、同規定に関わらずUSPTO長官はPTABの決定を見直すことができる。
- ・本件事件の救済措置として、原審決を再審理するかどうかを決定するため、USPTO長官代行に差し戻す。

Roberts首席判事の多数意見に対して、Gorsuch判事が部分的同意・部分的反対意見を、Breyer判事が部分的同意・部分的反対意見 (Sotomayor判事およびKagan判事が賛同) を、また、Thomas判事が反対意見 (Breyer判事、Sotomayor判事およびKagan判事が部分的賛同) を提出した。

本判決を受けて、連邦議会上院司法委員会知財小委員会の委員長であるPatrick Leahy議員 (バーモ

¹³ https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1434_ancf.pdf

¹⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2019/20191201.pdf

¹⁵ 米国特許法第6条 (c)

個々の審判請求、由来手続、付与後再審査及び当事者系再審査は、長官が指定する少なくとも3名の特許審判部の構成員によって審理されるものとする。再審理は、特許審判部のみが行うことができる。

ント州選出、民主党)は、「本判決により、PTABが米国発明法(AIA)で与えられた任務を遂行し続けることを期待する。前政権はAIAを弱体化させようとしたが、次のUSPTO長官は質の低い特許権の乱用を防ぐことの重要性を理解した候補者を支持したい」などとして判決を歓迎する声明¹⁶を出した。また、同ランキングメンバーのThom Tillis議員(ノースカロライナ州選出、共和党)は、「本判決は、バイデン政権が、強い知的財産権を支持し、前政権の改革を続けようとする者を長官に任命することが重要であると示している。議会にとって、質の低い特許を無効にするという役割を果たすために、PTABをどのように改革していくかを検討する良い機会である」とコメントしている。

両議員は、質の低い特許を問題視している点で一致しているものの、前政権の評価及び次期USPTO長官に期待する点では違いも見られる。

(2) USPTO長官によるレビューの暫定手続の開始

6月29日、USPTOは、Arthrex事件最高裁判決を踏まえて、PTABの決定をUSPTO長官がレビューするための暫定的な手続を開始したことを公表した¹⁷。

暫定的な手続では、長官によるレビューは長官の裁量により(sua sponte)、もしくは当事者の請求により、開始される。当事者は、当事者系レビュー(IPR)手続または付与後レビュー(PGR)の最終書面決定に対して、電子システム(PTAB E2E)を通して長官によるレビューを請求する。同時に、USPTOに対し、レビューの請求についてEメールで通知する必要がある。

レビューを請求できるのは事件の当事者のみである。請求の期限は、PTABの最終書面決定もしくは

PTABによる再審理から30日以内とされている。当事者が正当な理由で事前に期限の延長を請求した場合には、長官は期限を延長することができる。Arthrex判決時点で請求期限を過ぎていた場合には、期限の免除を申請可能である。

暫定的な手続の期間中は、請求料金は無料とされている。

当事者は、長官によるレビューに加えて、同じPTABパネルによる再審理を請求することもできる。PTABによる再審理の結果に対して、長官によるレビューを請求することもできる。長官によるレビューの結果については、CAFCに上訴できる。

長官によるレビューは事実問題及び法律問題を対象に、最初から(de novo)行われる。長官の判断を補助する仕組みとして、USPTOの職員等から構成される諮問委員会のような組織が検討されている。

今回開始した手続は暫定的なものであり、今後、関係者の意見を踏まえて変更するとされている。USPTOはこの手続きについて、質問や意見を募集している¹⁸。

米国知財関係者によると、既にいくつかの請求がされている。

5. 譲渡人禁反言に関するMinerva事件

米国連邦最高裁判所は6月29日、Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.事件のCAFCの判決を取り消し、事件をCAFCに差し戻す判決¹⁹を下した。

本件では、子宮内膜切離の手順及び装置に関する発明について、発明者であるTruckai氏が創業した企業(Novacept社)に特許出願が譲渡され、その後同社が買収されたことに伴ってTruckai氏の手を離れた後に特許登録され、最終的にHologic社の特許権になっていた。そして、Hologic社は、Truckai氏が次に創業したMinerva社の特許権侵害で訴え、

16 <https://www.leahy.senate.gov/press/statement-of-senator-patrick-leahy-chair-intellectual-property-subcommittee-on-the-supreme-courts-decision-in-arthrex>

17 <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-information-implementation-supreme-courts-decision-us-v-arthrex> 手続の詳細は以下のウェブページに掲載されている。

<https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/uspto-implementation-interim-director-review>

18 問合せ先は以下のウェブページに掲載されている。

<https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/arthrex-qas>

19 https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9oll.pdf

Minerva社は特許無効を主張して争いになっていた。Minerva社は、記載要件の不備を地方裁判所の侵害訴訟において主張し、非自明性（進歩性）の欠如を特許審判部の当事者系レビュー（IPR）において主張した。

CAFC は2020年4月22日の判決において、地方裁判所の侵害訴訟に譲渡人禁反言²⁰の法理を適用し、Minerva社が本件の特許無効を主張することは禁じられると判示していた。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- ・譲渡人禁反言の法理が適用されるのは、譲渡人が特許無効を主張する際に、譲渡する際の主張と矛盾することを言った場合である。
- ・譲渡人が特許の有効性について保障した場合には、後で特許の有効性を否定することは許されない。しかし、雇用契約に基づいて将来の特許を譲渡するような場合には、譲渡人禁反言は適用されない。また、譲渡後の法的な変化により、譲渡時に譲渡人がした有効性の保障が通用しなくなった

場合にも、譲渡人禁反言の適用が制限される。

- ・譲渡後に特許クレームが変更された場合にも、譲渡人禁反言は適用されない。特許出願が譲渡され、譲受人がクレームを拡大した場合には、譲渡人は新しいクレームの有効性について保障していないので、譲渡人は特許の無効を主張することができる。
- ・CAFCは、本件の特許クレームが譲渡時より広いというMinerva社の主張を検討せずに譲渡人禁反言を適用しており、当該特許のクレームがTruckai氏が譲渡した時よりも広がっているかどうかを検討する必要があるため、本件をCAFCに差し戻す。

Kagan判事の多数意見に対して、Alito判事及びBarrett判事（Thomas判事及びGorsuch判事が同意）が反対意見を提出した。

最高裁判決を受けて、今後、譲渡人禁反言の法理の適用を巡って争われるケースが増える可能性が指摘されている。

石原 徹弥（ISHIHARA Tetsuya）

2001年、特許庁に入庁し、特許審査官、審判官のほか、秘書課長補佐（弁理士制度企画班長）、審査基準室長補佐（基準企画班長）、調整課長補佐（企画調査班長）、品質管理室長などを経験。また、経済産業省知的財産政策室長補佐、テキサス大学オースティン校客員研究員、津田塾大学非常勤講師を経験。2020年7月より現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。米国IP study Groupのメルマガを配信中。

20 特許を他者に譲渡した当事者が、譲渡した特許の有効性について後で異議を唱えることを防ぐための衡平法の法理。この法理は100年以上にわたって地方裁判所で適用されてきた。ただし、2018年にCAFCは、特許審判部における当事者系レビュー（IPR）には適用されないとしていた（Arista Networks v. Cisco事件）。