

下院司法委員会、Innovation 法案(H.R.9)を賛成 24 反対 8 で可決

2015 年 6 月 12 日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

下院司法委員会は 11 日、イノベーション法案(Innovation 法案(H.R.9))の法案審議(マークアップ)を行い、賛成 24・反対 8 で可決した。

マークアップに先立ち、下院司法委員会の Bob Goodlatte 委員長(バージニア州選出、共和党)は、ディスカバリ保留条項、対顧客訴訟保留条項、デマンドレター条項などの修正、および、特許侵害訴訟の提起地を制限する条項の追加を含む修正案を提出した。

Darrell Issa 法廷・知的財産・インターネット小委員会委員長(カリフォルニア州選出、共和党)と Judy Chu 議員(カリフォルニア州選出、民主党)が提出した CBM(Covered Business Method)プログラムの試行期間の延長をする修正案は否決され、また、複数の民主党議員が弁護士費用負担条項を弱めて上院の「PATENT 法案」の内容に近付けるよう提案したものの、法案が骨抜きになるなどの反対意見が出され、この修正案も否決された¹。

マークアップでは、全部で 19 もの修正案が提出されたが、そのうち 5 つのみが承認された。

法案採決時に反対票を投じたのは、司法委員会ランキングメンバー John Conyers 議員(ミシガン州選出)を含む民主党議員 7 名および Louie Gohmert 議員(テキサス州選出、共和党)で、Conyers 議員は、法案に反対した理由を「上院司法委員会を通過した PATENT 法案の方がバランスが取れている」と述べている。

Bob Goodlatte 委員長はマークアップ終了後、「下院本会議の採決まで時間的余裕があり、法案の更なる改善が可能である」と述べた。

一方、John Cornyn 上院多数党院内幹事(テキサス州選出、共和党)は、「上院本会議の PATENT 法案採決日程は確定していない。下院の動きを見ながら法案間の違いを特定する予定である」としている。

¹ 勝訴者の申立により裁判所が合理的な裁判費用を勝訴者に認めるように修正するもの。現行法案では、勝訴者の申立は要件になっておらず、裁判所は、敗訴者側に特別な事情や合理的な理由がある場合を除き、合理的な費用と訴訟に関連して生じた費用を勝訴者に認めることとなっている。

また、業界団体「Biotechnology Industry Organization」などが「イノベーション法案に付与後異議申立手続に関する条項が新たに盛り込まれたものの、同条項の内容は弱過ぎる」と非難している。

マークアップ結果と補正案等：

<http://judiciary.house.gov/index.cfm/2015/6/markup-of-h-r-9-the-innovation-act>

(法案の概要)

1. 訴訟提起基準

訴訟提起時に、侵害されている特許番号及びクレームを述べ、侵害している製品の製品番号等により製品を特定するとともに、その製品が特許クレームを侵害している内容等についての説明²をする。

2. 訴訟コストの敗訴者負担

- ・裁判所は、敗訴者側に特別な事情や合理的な理由がある場合を除き、合理的な費用と訴訟に関連して生じた費用を勝訴者に認める。
- ・敗訴者が1. の支払いができない場合に、裁判所は利害関係者(親会社やライセンス関係にある会社等)に支払いをさせることができる。

3. ディスカバリの制限

特殊な場合³を除いて、クレーム解釈が決定するまでのディスカバリは、そのために必要な情報のみ限定される。

4. デマンドレター

- ・根拠のないデマンドレターの送付に起因した行為は、詐欺行為となる。
- ・根拠のないデマンドレターは故意侵害の証拠とはならない。

5. 訴訟提起地の制限

特許無効、侵害訴訟は、被告のビジネス場所、研究開発がなされている場所などに制限される。

² 当該特許が標準必須特許であるか否かについても説明が必要となる。

³ 定められた期間内に権利を確定しなければならない場合や訴訟当事者から適切な申立てがあった場合等。

6. 利害関係者の開示

原告は、裁判所と米国特許商標庁 (USPTO)、相手方に対して、譲受人 (assignee) 及び譲受人の究極的な親会社、実施権保持者またはサブライセンス者、特許から得られる金銭的利益の関係者または原告と資本関係にある関係者などについて届け出をしなければならない。

7. 顧客に対する訴訟の中断

ある製品等の顧客が特許侵害訴訟の被告となっており、次の条件を満たした場合、申立てにより顧客に対する訴訟を中断する。

- ・製造者 (manufacturer) も当該対象特許または製品や方法に関し、同一または別訴訟の被告となっている
- ・製造者と顧客が訴訟の中断に同意している
- ・製造者に対する判決が顧客に対する判決と同様となる
- ・中断の申立てが、侵害についての最初の申立て (first infringement pleading) から 120 日以内になされている

8. 司法会議 (Judicial Conference) からの勧告に対応する手続の策定

この法律発効後3月以内に、合衆国裁判所事務総局長 (Director, Administrative Office of the United States Courts) は、少なくとも6つの地方裁判所を指定し、Patent case パイロットプロジェクトを実施しディスカバリや裁判案件の監理などに関し、規則や手続を策定する。

9. 各種支援と調査

(1) 中小企業等支援

USPTO は特許訴訟悪用に直面した中小企業等に対する支援を強化する。

USPTO は特許権者、利害関係者等の情報をウェブサイトを通じて提供する。

(2) USPTO による調査

法施行後所定期間内に、以下の点に関する報告書を上下両院の司法委員会に提出する。

(18 月以内)

- ・二次的な市場における特許の流通の透明性や信頼性を高めるための法改正の提案。
- ・特許の流通に関する経済効果の分析。
- ・特許流通市場のための要件。

(1 年以内)

- ・政府所有の特許がどのようにライセンス、売買などがされ、訴訟に及んでいるか。
- ・政府所有の特許に制限を課すべきかどうかについての法制・運用両面からの勧告。
- ・政府所有の特許に関し適切に管理されているか。
- ・悪意のデマンドレターの状態と市場への影響調査。

(3) 政府監査院(GAO)による調査

(1年以内)

- ・USPTOにおける特許の質。
- ・USPTOの特許審査と、特許審査と特許の質を改善するために利用可能な技術、海外におけるベストプラクティス。
- ・特許分類
- ・2重特許を防ぐ方法。
- ・海外特許庁や政府で用いられている先行技術のデータベースや検索システムが特許審査の改善に使用可能か否か。
- ・ビジネス方法に関連する特許の訴訟件数、それら侵害訴訟に至った権利の質。

(4) 合衆国裁判所事務総局による調査

(1年以内)

- ・特許少額訴訟についての調査。

10. AIA(改正特許法)の改善と技術的修正

(1) 付与後の手続におけるクレーム解釈。

- ・PGR, IPRにおけるクレームの解釈は、これまでの「最も広い合理的な解釈」から地裁と同じ判断手法を用いる。(プロセキューションヒストリーを参照し当業者が理解し得る通常の意味として解釈する)
- ・IPRにおいて、特許権者からの予備的な応答中であげられた新たな事項について、IPRの申請人からの弁ぱくを認める。

(2) 付与後の手続における申立

- ・ヘッジファンドには、付与後のレビューを認めない。

(3) 二重特許

- ・二重特許防止のための成文化を行う。

(4) CBM(ビジネス方法特許のレビュー)

- ・102条(e)の先行技術もレビューの範囲に加える。(現行法では、102条(a)の先行技術のみ)

(5) USPTOの料金設定権限

- ・USPTO長官の料金設定権限⁴を、7年から17年(2028年まで)に延長する。

以上

⁴ 現行のAIAでは、手数料を設定又は調整するための長官の権限は、本法の制定日に始まる7年間の満了をもって消滅するものとされている。