

**「Protecting American Talent and Entrepreneurship (PATENT) 法案」
が上院司法委員会に上程**

2015年5月14日
JETRONY 知財部
今村、丸岡

上院司法委員会の Chuck Grassley 委員長(アイオワ州選出、共和党)は、Patrick Leahy 議員(バーモント州選出、民主党)、John Cornyn 議員(テキサス州選出、共和党)、Chuck Schumer 議員(ニューヨーク州選出、民主党)、Mike Lee 議員(ユタ州選出、共和党)、Orrin Hatch 議員(ユタ州選出、共和党)、および、Amy Klobuchar 議員(ミネソタ州選出、民主党)と共同で、「Protecting American Talent and Entrepreneurship (PATENT) 法案」を上程した。

この法案は、イノベーション法案(H.R. 9)¹と同様、訴状基準の厳格化、対顧客訴訟の保留、ディスカバリー手続の制限、弁護士費用負担、告訴状(デマンドレター)規制、特許保有に関する情報の透明化などを提案しているが、各条項の内容は、イノベーション法案とは異なっている。

また、上院司法委員会は5月7日、PATENT 法案に関する公聴会を開催した。各証言者は、同法案に概ね好意的な証言を行ったが、ロビー団体「Unified for Patent Reform」を代表して出席した Mark Chandler 氏(Cisco Systems 社上級副社長兼法務部長)は、「PATENT 法案では、『ディスカバリー手続は事件移送申立、被疑侵害者分離申立、または、事件棄却申立の判断が下されるまで保留される』としているが、クレーム解釈前の保留も必要である」と発言した。

ロビー団体「Coalition for 21st Century Patent Reform²」を代表して出席した Kevin Rhodes 氏(3M 社副社長兼主席知的財産弁護士)は、「PATENT 法案では各産業の立場が慎重かつバランスよく考慮されているが、有意義な特許改革には、付与後異議申立手続を異議申立人および特許権者の双方にとって公平なものにする施策が必要とされる」と発言し、Bristol-Myers Squibb 社の Henry Hadad 上級副社長兼知的財産担当副法務部長も、付与後異議申立手続の改善を要請した。

¹ イノベーション法案(H.R. 9): <https://www.congress.gov/114/bills/hr9/BILLS-114hr9ih.pdf>

² GE 社、ファイザー社、カミンズ社(Cummins)、3M社など、製薬、工業、エネルギーなど企業をメンバーに擁し、18の産業セクタを代表するロビー団体。

一方、ロビー団体 Engine³の Julie P. Samuels 事務局長は、「PATENT 法案は低品質特許に基づく主張を抑制する強い法案であるが、ディスカバリ手続条項において、核となる証拠書類(core documentary evidence)の提出を義務付けた上で追加証拠の提出要請に関わる費用の負担者を定めるよう提言する」とし、さらに、対顧客訴訟保留条項などの改善を提言した。

Chris Coons 上院議員(デラウェア州選出、民主党)は、「包括的特許改革を提案する PATENT 法案が成立した場合、発明家の特許権行使が難しくなり、イノベーション経済が停滞する」として訴訟費用負担条項、ディスカバリ制限条項、および、訴状基準厳格化条項に対する異議を表明し、さらに、「USPTO における付与後異議申立手続の悪用が大きく報道されているにも関わらず、対応策が提案されなかった」と非難している。

Grassley 委員長は 5 月最終週の休会前に採決を行いたいとしている。

(参考1)同法案に対する各業界、団体等の反応

・AIPLA

現在法案を分析しておりノーコメント。(※⁴イノベーション法案については、敗訴者負担条項が行き過ぎであるとの意見。敗訴者負担については、法定化する必要はない。法定化するとしても最高裁判決に即したものとすることが望ましい。)

・大学等関連団体

PATENT 法案はイノベーション法案を大幅に改善するものである。イノベーション法案のような包括的な特許改革には反対する。

・医薬品業界団体

PATENT 法案を歓迎する。

・Coalition for 21st Century Patent Reform⁵

訴状基準厳格化条項とディスカバリ制限条項はイノベーション法案に比べて特許権者への悪影響が少ないが、特許改革を有意義なものにするためには、USPTO 付与後異議申立手続の改善策が必要である。

・Pharmaceutical Research and Manufacturers of America(PhRMA)⁶

³ ベンチャー企業へのアドバイス・一般市民への啓蒙活動を行う非営利団体エンジン・リサーチ財団(Engine Research Foundation)と、ベンチャー企業、テクノロジー起業家を代表しロビー活動を行うエンジン・アドボカシー(Engine Advocacy)から成る。

⁴ 同団体の関係者から聴取。

⁵ Procter & Gamble 社、Pfizer 社、Johnson & Johnson 社などを会員に擁するロビー団体

USPTO 付与後異議申立手続の改善策を提案しない法案には反対する。

・Innovation Alliance⁷

PATENT 法案の対顧客訴訟保留条項が法制化された場合、国外に拠点を置くエンドユーザー外国企業が米国特許を継続的に無断使用する可能性がある。

・Josh Earnest 報道官

オバマ政権は、米国特許制度の近代化と強化を同時に行うバランスのとれた PATENT 法案を称賛する。オバマ大統領は、特許制度の悪用を抑制し、かつ、制度の効率性と強度を高める常識的な法案の成立を呼びかけており、PATENT 法案の上程は、これに向けた重要な一歩である。オバマ政権は、今後も上下院の関係議員らに協力する。

・Penny Pritzker 商務長官

米国知的財産の保護は、商務省の重要な使命のひとつである。特許制度を強化し、かつ、制度の悪用を抑制する PATENT 法案を強く支持する。

・New York Times 紙

近年、特許侵害訴訟の提起件数は大幅に増加した。この中には不実施事業者(NPE)を原告とするものが多く含まれ、また、一部の NPE は、特許製品のエンドユーザーである中小企業を相手に特許侵害訴訟を提起している。

前議会における上院議員らの交渉は、一部の大学、テクノロジー企業、法廷弁護士、医薬品企業などがディスカバリ手続制限条項などに反対したことを受けて行き詰まり、最終的に決裂した。Grassley 議員らは、これを教訓にして、特許改革に関する特許権者の懸念を考慮した上で法案を起草し、悪質な特許訴訟の抑制と特許権者の権利保護の間に適切なバランスを取った。よって、PATENT 法案は成立に値する。

(参考2) 法案概要

○特許侵害訴訟のための訴状記載要件

侵害の申立には、侵害されたとする、特許、クレーム、侵害物品等を特定しなければならない。

○顧客訴訟保留

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。

- ・顧客が製造者から得た製品などについて、何らの物質的な変更を加えず、使用/販売を行っている。

⁶ 米国研究製薬工業協会。アストラゼネカ社 (AstraZeneca Pharmaceuticals) やサノフィ社 (Sanofi) 社などをメンバーに擁するバイオ医薬品・バイオテクノロジー企業を代表する業界団体。

⁷ Qualcomm 社などを会員に擁する

- ・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。

○ディスカバリの制限

訴えの却下を求める申立て、裁判籍の移転申立て、被疑侵害者の分離の申立てなどの訴訟継続期間中は、(後に無駄になるような) ディスカバリは、保留される。

○司法会議

米国司法会議 (Judicial Conference) は、特許訴訟において、ディスカバリを含む新たな課題に対応するための規則や運用を策定する。

○費用と回復

勝訴者は、敗訴者の行動が客観的に合理的で無かったことを示し、裁判所がそれを判断する。裁判所が、客観的に合理的でないと判断した場合であって、特別な事情がない場合には、合理的な弁護士費用を勝訴者に認める。

侵害訴訟当事者が弁護士費用の支払い能力がない場合には、利害関係者にその支払い義務が生じる。

○警告状の明瞭化

警告状には、少なくとも以下の事項を含むものとする。

①侵害していると考えられる特許番号、②クレームの特定、③特許クレームを侵害していると考えられる製品等、④その製造者等、⑤特許が侵害されていると考える、明確で詳細な説明、⑥特許の権利者、⑦賠償金の算定根拠。

○悪意の警告状

FTC (連邦公正取引委員会) 法第 5 条における不公正または欺瞞的行為で侵害をほのめかすような通知を広くばらまくような行為は、FTC の権限の下で処罰される。

○透明性

権利者は、USPTO に対して利害関係のある者 (特許譲受人等) を登録する。

○破産におけるライセンスの保護

ライセンサーが破産した場合であっても、一方的にライセンス解除されない。

○スモールビジネス教育等

USPTO に対して、スモールビジネスの発展のための施策(対象者へのトレーニングの充実、スモールビジネス対象のオンブズマンの創設、ウェブサイトの充実)を講じることを義務づける。

○特許品質、審査に関する研究

以下の調査研究を行い、議会(上下院司法委員会)に報告を行う。

- ① 特許流通市場に関する調査研究、②少額特許訴訟手続に関する調査研究、③ビジネス方法特許の特許品質に関する研究

○AIA の技術的な修正

(参考3): 法案原文

<http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/PATENT%20Act.pdf>

(参考4): イノベーション法案と PATENT 法案の対比

	H.R.9-INNOVATION 法案	S.1137-PATENT 法案
訴状	<p>○訴状には以下の事項を特定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・侵害されていると考える各特許とクレーム ・権利侵害している製品、製造方法(名称、型番、説明) ・侵害の態様 ・特許の正当な行使する権利があること ・原告の事業内容 ・当該特許に関する他のすべての申立(告訴)状況 ・ライセンスの状況(標準必須特許など) <p>○当事者が米国連邦民事訴規則(FRCP)の規定に則して保護されるアクセス不能な情報については、訴状において十分に説明されなければならない。</p> <p>○秘密情報については密封した形でファイルされる。</p>	<p>○訴状には以下の事項を特定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・侵害されていると考える各特許とクレーム ・権利侵害している製品、製造方法(名称、型番、説明) ・侵害の態様 <p>○当事者が米国連邦民事訴規則(FRCP)の規定に則して保護されるアクセス不能な情報については、訴状において十分に説明されなければならない。裁判所は、当事者が十分な説明をした場合、棄却してはならない。</p> <p>○秘密情報については密封した形でファイルされる。</p>
権利者の透明性	<p>○特許侵害訴訟においては、原告による十分な開示が求められる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・譲受人 	<p>○特許侵害訴訟においては、原告による十分な開示が求められる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・譲受人

	<ul style="list-style-type: none"> ・サブライセンスもしくは特許行使の権利を有する者 ・特許権の利益を受ける者 ・親会社(親事業体) <p>○USPTOにも同内容を開示しなければならない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・サブライセンスもしくは特許行使の権利を有する者 ・特許権の利益を受ける者 ・親会社(親事業体) ・3年以内に特許権の行使をした他の訴訟の一覧 ・ライセンスの状況(標準必須特許など) <p>○USPTOに対して同内容を開示しなければならない。</p> <p>○USPTOにおいて、譲受人、親会社の名前登録しなければならない。</p>
顧客訴訟保留	<p>○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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<p>○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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・顧客が、製造者から得た製品などについて、何らの物質的な変更を加えず、使用/販売を行っている。 ・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。
デマンドレター	<p>○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。</p>	<p>○警告状に必須な情報を含まない警告状は故意侵害の証拠とはならない。</p> <p>○警告状が必須な情報を含んでいない場合には、警告状に対する応答期間が30日延長される。</p> <p>○内容が不十分であるにもかかわらず、広く警告状を送りつける行為は、FTC法違反となる。</p> <p>○州法に同様もしくは類似の規定がある場合には、州法が優先される。</p>
ディスカバリの制限	<p>○クレーム解釈の前は、クレームの解釈に必要な、もしくは申立決定に必要な情報にディスカバリを制限する。</p> <p>○裁判所は、早期の申立決定を行うため、ディスカバリを許可しなければならない。</p> <p>○裁判所は、不公正を避けるためにディスカバリを許可しなければならない。</p> <p>○当事者は、制限の除外に同意することができる。</p>	<p>○クレーム解釈の前は、クレーム解釈に必要な、もしくは申立決定に必要な情報に制限される。</p> <p>○裁判所は、早期の申立決定を行うため、ディスカバリを許可しなければならない。</p> <p>○裁判所は、証拠の保全もしくは当事者の損害を防ぐためにディスカバリを許可することができる。</p> <p>○裁判所が、侵害、非侵害、無効または他の論点に関する意見交換を要求する命令を課すことは禁じられない。</p> <p>○当事者は、制限の除外に同意することができる。</p>

<p>代理人費用の 敗訴者負担</p>	<p>○敗訴者の行為が合理的に公正でない場合に、裁判所が賠償金を裁定する。 ○裁判所は、当事者に訴訟費用の負担ができることを確認する。 ○裁判所は、利害関係者を訴訟に加えることができる。 ○原告が訴訟費用を支払うことができない場合には、利害関係者がこれを負担する。 ○利害関係者には、譲受人、サブライセンス者、特許権の金銭的利害関係人（代理人等は除く）が含まれる。</p>	<p>○勝訴者の申立により裁判所は、敗訴者の行動が客観的に合理的でないと判断した場合であって、特別な事情がない場合には、合理的な弁護士費用を勝訴者に認める。 ○原告が訴訟費用の負担ができるだけの十分な費用を有することを証明しなければならない。 ○原告が訴訟費用を支払うことができない場合には、利害関係者がこれを負担する。 ○利害関係者には、譲受人、サブライセンス者、特許権の金銭的利害関係人（代理人等は除く）が含まれる。 ○大学、非営利技術移転機関等を除く。</p>
<p>付与後手続 (PGR、IPR)</p>	<p>○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。（通常の意味をベースにプロセキューションヒストリーを参照して解釈する） ○登録後レビューのエストップルから「リーズナブルに提起できた事項である」という条件を削除する。</p>	<p>○登録後レビューのエストップルから「リーズナブルに提起できた事項である」という条件を削除する。</p>

以上