

## Stivers 議員、STRONGER Patents Act of 2018 を下院に上程

2018 年 4 月 15 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

Steve Stivers 議員（オハイオ州選出、共和党）は 3 月 20 日、STRONGER Patents Act of 2018<sup>1</sup>（Support Technology & Research for Our Nation's Growth and Economic Resilience Patents Act of 2018）を下院に上程した。

この法案は Chris Coons 議員（デラウェア州選出、民主党）が 2017 年 6 月に上院に上程した法案<sup>2</sup>と同一のもので、特許権の保護を強化することにより米国の競争力を強化しようとするもの。法案には、USPTO の特許レビュー制度の改革、特許権者が差止請求権の認定を受けやすくなるような改正、悪意の侵害警告レターの頻発を抑制するための改正などが含まれる。この法案と同様の法案が先の第 114 議会でも上院に上程されたが、廃案となっている。

なお、米国の有識者らによると、本法案が今議会で成立する見込みは低いとのこと。

法案の概要は、以下のとおり。

### STRONGER Patents Act of 2018 の概要

#### ① 特許レビュー制度の改革

##### 1) クレーム解釈

特許レビューにおけるクレーム解釈は、訴訟において特許の有効性を争う際に用いられるとおり、当業者が理解するそのクレームの通常の意味 (ordinary and customary meaning) を用いて行うものとする。

※ PTAB では、クレーム解釈を行う際、最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation: BRI) というクレーム範囲を広く解釈する基準を用いているため、特許権が無効にされやすくなっている。

##### 2) 特許無効の立証基準

---

<sup>1</sup> [https://stivers.house.gov/uploadedfiles/stronger\\_patents\\_act.pdf](https://stivers.house.gov/uploadedfiles/stronger_patents_act.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.congress.gov/115/bills/s1390/BILLS-115s1390is.pdf>

米国特許法第 282(a) 条の有効性の推定を、特許レビュー制度で争われる特許クレームに適用することにより、特許レビューの申立人に、「明確かつ説得力ある証拠」(clear and convincing evidence)によって特許クレームの無効性を証明する責任を負わせる。

※「明確かつ説得力ある証拠」基準を用いて特許が無効か否かを判断すると、現在 PTAB が用いている「証拠の優越」(preponderance of evidence)基準で判断する場合よりも特許が無効にされにくくなる。

### 3) 特許レビューを申請できる者

特許レビューの申請は、特許侵害について実質的な争いのある者か、侵害訴訟を提起された者のみが可能。

### 4) 特許レビューの開始決定に対する不服申立

特許レビューを開始しないという決定については不服申し立て不可能だが、特許レビューを開始するという決定については CAFC に不服申し立てをすることが可能。

### 5) 裁判所の決定との関係

裁判所が、新規性・非自明性に関して特許は有効であるとの最終判断を下した場合、特許レビューを請求することはできない。また、係属中の特許レビュー手続でレビュー対象となっている特許権について、裁判所が、新規性・非自明性に関して特許有効との最終判断を下した場合、PTAB は当該特許レビュー手続を終了する。

### 6) 補正クレームの特許性に関する早期審査レポート

特許レビュー手続において、特許権者がクレームの補正案を提出した場合、PTAB は審査部の審査官に当該クレーム補正案の特許性に関する早期審査レポートを作成させることができる。

## ② 差止請求権

米国特許法第 283 条を改正し、裁判所は、特許侵害があると判示した場合には、以下の点を推定することとする。

- 1) 侵害が続くと回復できない被害が生じ得る
- 2) その被害を回復させるためには法律上の救済（損害賠償）では不十分である

※ これによって、ebay 事件最高裁判決で示されたテストをクリアし易くなるため、差止請求権が認められ易くなる。

### ③ USPTO の歳入の流用禁止

USPTO の歳入を他の目的に流用することを禁止し、USPTO の業務の遂行のためだけに用いることができるようにする。

### ④ 大学支援

大学を料金減免対象となる小規模団体（マイクロエンティティ）に認定する。

### ⑤ 中小企業等の支援

合衆国裁判所事務総局長（Director of the Administrative Office of the United States Courts）は、個人・中小企業向けの特許訴訟パイロットプログラムに参加する裁判所を6つ以上指定し、当該裁判所は、個人又は中小企業が特許権侵害で訴えられた事件を迅速に処理するための手順を開発する。

### ⑥ 悪意ある不明瞭な侵害警告レター対策

#### 1) 連邦取引委員会（FTC）による執行

侵害されているとする特許権を特定せずに特許侵害の警告状を送付したり、既に失効している特許権に基づいて特許侵害の警告状を送付するなど、不誠実な態様（in bad faith）で特許侵害警告状を送付した者に対して、FTC は、連邦取引法第18条(a)(1)(B)に規定される不公平または詐欺的な行為として罰金を課すことができる。

#### 2) 州司法長官による執行

不誠実な態様（in bad faith）で特許侵害警告状を送付した者に対して、州司法長官は、当該警告状を受信したことによって損害を被った者に代わり、損害賠償請求訴訟を提起することができる。

（以上）