

下院司法委員会知的財産小委員会、USPTOに関する公聴会「Oversight of the U. S. Patent and Trademark Office」を開催

2019年5月15日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

下院司法委員会法廷・知的財産・インターネット小委員会（委員長 Henry C. Johnson（ジョージア州、民主）、ランキングメンバーMartha Roby（アラバマ州、共和））は5月9日、米国特許商標庁（USPTO）に関する公聴会「Oversight of the U. S. Patent and Trademark Office」を開催¹し、USPTOのAndrei Iancu長官が証言者として出席した。

なお、このUSPTOに関する公聴会は、上院司法委員会知的財産小委員会でも2019年3月13日に開催されている²。

公聴会の概要は以下のとおり。

- 特許法第101条に関する判断の不確実性の問題についての見解を求められ、Iancu長官は、「USPTOが公表した特許法第101条に関する新しい審査ガイダンスは、関連する判例を統合して作成されたものであり、特許適格性の分析手法を明確化している。既に審査官と審判官に対して新ガイダンスに関する研修を行っており、これによってUSPTOでは、より一貫した判断を下せるようになると考えている。またUSPTOは、特許適格性に関する法改正が必要であれば議会に対して協力する準備がある。」などと述べた。
- また、海外（特に中国）からの詐欺的商標出願の増加に関する問題にどのように対処するのかを問われ、Iancu長官は、「海外からの商標出願に対して米国弁護士資格を有する者に代理されなければならないという要件を課す案を公表しており、これによって詐欺的商標出願が減少することを期待している。また、タスクフォースを設置してその他様々な措置を検討している。」などと述べた。
- 特許審査ハイウェイ（PPH）の枠組にどの国を含めることを目指しているかとの質問に対しては、「現時点で特定の国を想定してはいない。」と述べている。
- 司法省（DOJ）反トラスト局とUSPTOが2013年に共同発表した標準必須特許（SEP）の救済に関する政策声明について、DOJが撤退した件に質問が及

¹ <https://judiciary.house.gov/legislation/hearings/oversight-us-patent-and-trademark-office>

² 2019年3月18日付IPニュース「上院司法委員会知的財産小委員会、USPTOに関する公聴会「Oversight of the United States Patent and Trademark Office」を開催」参照
https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20190318-3.pdf

んだ際には、「USPTO はまだ見解を出してはならず、現在精査しているところ。速やかに見解を出せることを望んでいる。」と回答した。

- 製薬メーカーが医薬品に関する些細な改善について多数の特許を取得することで、後発医薬品の上市を困難にしていることを問題視する議員からの、「医薬品に関する些細な改善に対して特許は発行されるべきか否か、また、そのような特許の発行は、どのような状況で適切となり得るのか。」との質問に対しては、「先行発明から自明なバリエーション発明に対する特許付与は適切ではない。USPTO では、出願ごとに、新規性や非自明性など特許性要件が満たされているか否かを審査官が厳密に確認している。」などと述べた。
- さらに、Iancu 長官は、USPTO が、2月にとりまとめた米国の女性発明者に関する動向分析³に言及し、「女性の科学技術系職業への参画は増えているものの、女性発明家による特許取得につながっていないことから、USPTO は、産業界、学界、他の政府機関、議会等と協力して、イノベーションエコシステムを人口統計的、地理的及び経済的に広げることを約束する。」などと述べた。

(以上)

³ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Progress-and-Potential.pdf>