

Coons 上院議員と Stivers 下院議員、「STRONGER Patents Act」を上程

2019 年 7 月 22 日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

Chris Coons 上院議員（デラウェア州、民主）は Tom Cotton 議員（アーカンソー州、共和）ら 5 名と共同で、また、Steve Stivers 下院議員（オハイオ州、共和）は Bill Foster 議員（イリノイ州、民主）ら 15 名と共同で、特許法改正法案「Support Technology & Research for Our Nation's Growth and Economic Resilience (STRONGER) Patents Act」(S. 2082, H. R. 3666) をそれぞれ上院、下院に上程¹²した。

この法案と同様の法案が先の第 115 回議会でも両院に上程³されていたが、廃案となっている。

法案（上院版）の概要は以下のとおり。

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。

※この改正は、米国特許商標庁 (USPTO) が 2018 年に実施した AIA 特許レビュー手続きにおけるクレーム解釈基準の変更⁴を成文化するもの。

2) 特許無効の立証基準

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 USPTO 特許審判部 (PTAB) が用いている「証拠の優越」(preponderance of

¹ <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2082?s=6&r=28> (上院法案情報)

<https://www.ipo.org/wp-content/uploads/2019/07/Stronger-Patents-Act.pdf> (上院法案)

² <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3666?r=66&s=9> (下院法案情報)

³ 2018 年 4 月 15 日付 IP ニュース「Stivers 議員、STRONGER Patents Act of 2018 を下院に上程」参照
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2018/20180415-3.pdf

⁴ 2018 年 11 月 12 日付 IP ニュース「USPTO、AIA 特許レビューにおけるクレーム解釈基準の改訂規則を公表」参照
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2018/20181112-7.pdf

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可能とする。

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対しては不服申立はできないが、特許レビューを開始するという決定に対しては、当該決定に関する USPTO の判断（例えば、レビュー申請が期限内に行われたか否かに関する判断等）について、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に不服を申立てることを認める。

ただし、特許レビューを開始するという決定がなされた場合であっても、申請者がレビュー手続で勝訴する合理的な見込みがあることを証明したか否かという点についての USPTO の判断に対しては、不服申立不可能。

※この改正は、CAFC の Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp. 事件大法廷判決の内容を成文化するもの。

5) 重複的手続の排除

同一の特許について、最初の特許レビュー手続で提起した事項、または合理的に提起できたはずの事項に関して再び特許レビュー申請を行うことを原則として禁止する。

6) 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。

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とする。

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)