

下院司法委員会知財小委員会
「情報化社会における特許の質の向上」に係る公聴会開催
～バーマン次席委員、現状の審議遅延に不満、本日付別法案提出を公表～

2006年4月5日
JETRO NY 澤井

本日夕方、下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産小委員会(委員長ラマー・スミス議員)は、「情報化社会における特許の質の向上に向けて」と題し、デュダス商務省次官(知的財産担当)兼特許商標庁(USPTO)長官、リサーチ・イン・モーション(RIM)社のバルシリエ CEO、スタンフォード大学レムリー教授等を証人とした公聴会を開催した。

このうち、リサーチ・イン・モーション(RIM)社は、北米内で広く普及する携帯情報端末ブラックベリーの製造メーカー(本社カナダ)として著名。先月3日、かかるブラックベリーに関し、特許保有会社である米国NTP社との特許権をめぐる紛争で、同NTP社に対し6億1250万ドルもの巨額の和解金を支払い和解合意したところ。

1. 証人

- Hon. Jon Dudas, Director of the USPTO
- Mr. James Balsillie, Chairman and Co-CEO, Research In Motion (RIM)
- Mr. Robert Stewart, Chief Patent Counsel, UBS AG
- Mr. Mark A. Lemley, Professor, Stanford Law School

2. 議員発言要旨

(1) スミス委員長(共)発言

スミス委員長は、特許改革法案の主要な課題は特許の質の問題にありと言明。今日の特許訴訟の増加は低質な特許がもたらしたもの(poor quality patents increases litigation)と指摘。対応策として、特許付与手続きにおける最終過程(backend)での何らかの解決策が必要として、再審査制度の改善と付与後異議申立制度の導入を改めて提言した。

また、特許改革法案の審議の遅れの背景として、「差止め(injunction)制限」規定に対する、IT・通信・電機業界の是認と医薬・バイオ業界の反発という相反する論点を挙げた。

(2) バーマン次席委員(ランキング委員、野党筆頭)(民)発言

バーマン次席委員は、今議会 6 度もの公聴会にもかかわらず依然法案が固まらないことに強い不満を示し、公聴会ではなく「行動(action)」が必要と主張。今般のブラックベリー事件や eBay 事件は、議会の「行動」を促すものと指摘。

審議中の包括法案たる「特許改革法案」とは別法案として、訴訟関連規定及び付与後異議にのみ特化した「狭い法案(narrow bill)」である、「特許品質依存法案(PDQ Act: Patents Depend on Quality Act of 2006)」を本日付で提出したことを公表。包括法案の可決が困難ならば、同法案を審議可決すべしと主張。かかる法案の趣旨説明をバーマン議員のHP¹で行っているところ。

3. 証人陳述要旨²

(1) デュダス USPTO 長官

デュダス長官は、再審査に要する期間を平均 4 年から約 2 年に短縮したと主張。併せて、再審査の遅延の要因のいくつかは出願人に帰すると発言し、多くの不真面目な(frivolous) 継続出願が特許システムを妨げていると指摘。今般、二度目の継続出願を制限しうる基準改正を検討中であると発言した。

また、近時のクレーム請求項数の急増に対し、審査官が代表的なクレームのみに審査着手しうる効率化施策「代表クレームレビュー策」を検討中であると紹介した。

併せて、USPTO は第三者による「情報提供制度」の導入とともに、「付与後異議申立制度」の導入を支持すると発言。仮に、包括的な法案の可決が困難ならば、上記バーマン議員の主張に同意するとした。

特許の質低下の批判に反論すべく、ビジネス方法特許出願に対する今日の特許率(審査合格率)が 11%もの低率であることを紹介。

¹ バーマン議員HPにおける法案趣旨説明:

http://www.house.gov/apps/list/press/ca28_berman/patent_quality_bill.html 参照

² 各証人による議場配付資料は、下記参照。

デュダス長官: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/dudas040506.pdf>

パルシリエCEO: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/balsillie040506.pdf>

スチュアート特許顧問: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/stewart040506.pdf>

ラムレー教授: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/lemley040506.pdf>

(2) バルシリエ RIM 社 CEO

バルシリエ CEO は、先の NTP 社との 6 億ドルもの和解合意に至った背景を証言。なお、バ CEO は、同 NTP 社を「トロール」と称されるべき特許投機家であると認識した上で発言。

バ CEO は、現行法の下では、たとえ USPTO における再審査で、事後に NTP 特許の無効が明らかにされた場合であっても、地裁が特許侵害を認定した場合には、差止命令を発令しうることを問題視。地裁判決前に USPTO における再審査の状況が勘案されるよう、裁判所への指導を議会に求めた。

また、NTP 社は、RIM 社を訴えるべく、RIM 社の実施技術を見つつ継続出願制度を濫用したと主張。継続出願には一定の制限が必要と USPTO に提言。更に、平均クレーム数 22 項の米国において、何れの NTP 特許にも 200 項以上のクレームがあり(中には 655 項)、訴訟を一層複雑にしたと主張。

(3) スチュアート UBS AG 社特許顧問

スチュアート特許顧問は、金融業界を代表しつつ、審査期間の改善、付与後異議制度導入、情報提供制度導入、マークマン判決³に沿ったクレーム解釈、地裁レベルにおける裁判管轄の制限、故意侵害の制限を、強く求めた。

(4) レムリー スタンフォード大学ロースクール教授

レムリー教授は、特許改革法案とバーマン法案の両方で規定される付与後異議制度の導入を支持。併せて、特許制度改革は、ブラックベリー事件のような差止発令を背景にした和解合意の強要と法の濫用を防ぐ上で有効と指摘。更に、公開制度の導入により、トロールが影で隠れることを未然に防ぐと主張。

4. 質疑応答

- (1) (スミス委員長は、デュダス長官に対し、NTP 特許に対する再審査において、RIM 社の特別な要請に、USPTO はなぜ行動を起こさなかったのかと質したところ、)デュ長官は、再審査に 3~4 年を費やすことは容認できないとしつつ、現在 USPTO は再審査期間を大幅に短縮しているとの回答に止めた。

³マークマン判決:クレーム解釈は陪審ではなく判事がすべき法律審であるとした連邦最高裁判決(96年)

- (2) (スミス委員長は、デュダス長官に対し、審査における非自明性(進歩性)基準の強化を求めたところ、)デュダス長官は、審査官に対する研修とレビューの徹底に努めていると回答。
- (3) (バーマン次席委員は、地裁判決が成された後の再審査制度の役割は何かと質したところ、)デュダス長官は、当事者系再審査ではなく、訴訟当事者以外の再審査請求である場合には、地裁判決がおりるまで再審査を待たなければならないと回答するに止めた。
- (4) (ロフグレン委員(民)は、特許を自らは実施しないトロール達にとって、「回復不能の損害」とは何かを質したところ、)レムリー教授は、過去 20 年以上もの間、CAFC が「回復不能の損害」が何であれ、差止発令を行ってきたことを指摘。自動的に発令される現状の差止命令を改善すべきと議会に提言。併せて、損害賠償額の算定に対しても、製品全体(the value of the entire product)を基準とすることなく、特許における「発明の寄与(inventive contribution)」を勘案すべきと主張。
- なお、ロフグレン委員(女性)は、カリフォルニア州シリコンバレー・サンノゼを選挙区とする。

(了)