

上院ハッチ知財小委員長が特許改革法案(S3818)を上程

2006年8月4日
JETRO NY 澤井、中山

ハッチ上院司法委員会知的財産小委員長(共、ユタ)は3日夜、下院法案(HR2795)に遅れること1年余、リーヒ同委員会ランキング委員(民、バーモント)との連名により、特許法改革法案「Patent Reform Act of 2006」を上院へ提出した(S3818法案)¹。

同ハッチ委員長のステートメント²によれば、法案は完全ではなく、今後の議論を通じ一層の改善が必要であるとしつつも、種々の業界や利害関係者間のバランスに配慮したとしている。とりわけ、コスト高騰や低い予見性という現行の特許訴訟問題に対し、特許権者と侵害被疑者とのバランスに配慮したことを強調している。

加えて、同委員長ステートメントによれば、特許制度の根源的・構造的な変更点として、多くの点でコンセンサスが得られているとした上、我が国としても関心の高い「先発明主義」から「先願主義」への移行を最重要課題と位置づけている点が特筆される(S3818法案 § 3、§ 4)。

「侵害時救済」(同 § 5)に関しては、米国内からもその見直しが求められてきた主観的要件の制限として「故意侵害規定」や「不公正行為」等の改正に言及。他方、米ナショナルアカデミー等よりその廃止が強く求められてきた米固有の「ベストモード要件」については、現時点では結論が得られなかったとして、今後の議論に委ねるとしている。また、「先使用权の拡大」、「損害賠償額算定」等の改正にも言及。下院審議時、最大の争点でもあった「差し止め発令の制限」については触れられておらず、先の eBay 事件最高裁判決³を踏まえたものと考えられる。

同委員長ステートメントでも多くの紙面を割いているものとして、行政上の「特許付与後見直し制度」(同 § 6、§ 9)の強化が挙げられる。下院法案のアプローチとは異なり、既存の当事者系再審査制度の改正と位置付けつつ、特許付与後一年以前・以後の異議申立により、当事者適格や禁反言(estoppel)効果に差異を持たせることを特徴としている。下院法案における異議申立期間に対する論点を、特許の質向上に向け、別の視点から解決しようとするものである。

¹http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3818is.txt.pdf

²http://www.ipso.org/Template.cfm?Section=Patent_Reform1&CONTENTID=23040&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm

³ [2006年5月15日付け知財ニュース「eBay事件、連邦最高裁はCAFC判決を破棄し、差し戻し」](#)を参照。

また、同委員長は、「裁判管轄」(同 § 8)の改正に触れつつ、7月27日に下院に提出されたイッサ・シフ法案「連邦地裁判事の専門的知識の強化を目的としたパイロットプログラム設置法案(H.R.5418)」⁴に言及し、上院においても同様の法案の上程を目指すと言明している。また、当事者系再審査制度(前掲)も含め、「米国特許商標庁(USPTO)のルールメイキングの権能拡大」(同 § 9)にも触れている。

以上の上院法案に対し、米国知的財産権者協会(IPO)⁵は、下院法案(HR2795)との対比を行いつつ(下記参照)、今次109議会で法案通過の見通しは低いとの見方を示している。これは中間選挙を控えた今議会は、10月2日または6日にも閉会とされる中(議会筋情報)、審議日程の短さを背景にした指摘と思われる(なお、現在は9月1日までの夏期休会中)。

なお、本日付BNAジャーナル誌によると、45のIT関連企業・団体が新たなコアリション「Coalition for Patent Fairness」を結成し、7月26日付けで、ハッチ及びリーヒ両議員あてに書簡を送ったとされている。

【参考】

IPOによる下院法案との対比を通じた上院法案の特徴点(8月4日付けIPOデイレニューズより)

- ・ 先願主義の導入及び先行技術の再定義(下院案と類似)。
- ・ 「ベストモード要件」廃止規定の見送り。
- ・ 三倍賠償の適用制限。損害賠償額算定の成分化(下院法案とは異なる規定ぶり)。弁護士費用の敗訴者負担の明確化(下院法案になし)。
- ・ 不公正行為の定義(下院法案とは異なる規定ぶり)。米特許法271(f)条項の廃止。
- ・ 出願18ヶ月後の全件公開。
- ・ 既存の特許再審査規定の修正による特許付与後異議申立制度の制定。
- ・ 裁判管轄規定の改正(下院法案とは相違)。
- ・ 特許のクレーム解釈問題の中間上訴(interlocutory appeal)⁶を許可(下院法案になし)。
- ・ 実質的なルールメイキングを行う権限をUSPTOに付与(下院法案になし)。

(了)

⁴ 2006年7月28日付け知財ニュース「連邦地裁判事に対する特許訴訟の専門的知見向上を図るパイロットプログラム法案(H.R.5418)が下院司法委員会知財小委を通過」を参照

⁵ Intellectual Property Owner Association: 知的財産権の所有者の利益のために、知的財産の保護を推進することを目的として1972年に設立された団体。会員は100の大規模、中規模企業と250の小規模企業、大学、個人発明家、弁護士等を含むIP関係者で構成される。

⁶ 訴訟中に実体上・手続上の中間的争点についてなされた決定に対してその都度なされる上訴で、原則として許されない。(英米法辞典より)