

IPO が上院特許改革法案に関する対処方針を決議

2006年12月8日
JETRO NY 澤井、中山

米国知的財産権者協会(IPO)は、6日に開催された Board of Directors において、特許改革法案に関する対処方針を決議した。今般の決議は、ハッチ上院司法委員会知的財産小委員長(共、ユタ)及びリーヒ同委員会ランキング委員(民、バーモント)の連名により、本年8月に提出された上院の特許改革法案(S3818)¹を対象としており、下院法案と比較し新たに提起された下記三点に対し行ったもの。

- ① 弁護士費用の敗訴者負担(5条(2))については、原則として支持
- ② USPTO 長官による規則制定権限の法定化(9条(e))には反対
- ③ 特許のクレーム解釈問題における中間上訴(interlocutory appeal)²の導入(8条(b))には反対

IPO が特許改革法案に対する対処方針を示したのは、同協会が昨年9月に一部の産業界から提案された「Coalition Print」³(下院法案(HR2795)の修正案)を支持する決議を行って以来のこと。なお、本日付デイリーニュースによると、IPO は依然として同「Coalition Print」を支持するとしているものの、同内容の法案が次期110議会に提出されることは恐らくないであろうとの見方を示している。

なお、これら上院法案に対する決議に併せ、故意侵害訴訟における弁護士依頼者間秘匿特権(attorney-client privilege)及びワークプロダクト免責(work-product immunity)の放棄(waiver)の適用を制限する立法措置についても支持するとした。⁴

(了)

¹ 2006年8月4日付け知財ニュース「ハッチ上院議員が特許改革法案(S3818)を上程」を参照。

² 中間上訴とは、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をいい、原則として許されない。しかし、中間上訴を認めたほうが事件の最終的解決に資するとした場合には、上級裁判所の裁量により許すことができるとするもの(英米法辞典より)。

³ http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Search§ion=Patent_Reform&template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentFileID=16735

⁴ 故意侵害に対する防御として弁護士のアドバイスに基づいたと抗弁した場合、弁護士依頼者間の秘匿特権等は放棄される。本決議は、依頼者に伝達された弁護士の意見書に対してはこうした放棄が適用されるが、伝達されない意見書、弁護士の作成書類(ワークプロダクト)、訴訟における防御戦略に対してまでは適用されないようにする立法的措置を原則として支持するもの。