

下院司法委員会知財小委員会  
「イノベーションの危機、特許改革の場合」に関する公聴会開催

2007年2月16日  
JETRO NY 澤井

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 Berman 議員)は15日午後、「イノベーションの危機、特許改革の場合」と題し、公聴会を開催した<sup>1</sup>。特許制度改革に向けた公聴会は、民主党が主導権を握る今次第110議会では最初のものとなる。今回の公聴会証人には、産業界・法曹界からの参加者はなく、エコノミストに加え、制度改革の議論の端緒となった報告書「競争並びに特許法及び政策の適切なバランス」(03年10月)を起草した米国連邦取引委員会(FTC)、及び、「21世紀の特許制度」(04年4月)を起草した全米科学アカデミー(NAS)から、それぞれ証人が参加している(下記参照)。

今回の公聴会は、質疑応答に多くの時間を費やすなど、二時間を超す異例の長さであり、特許の質や制度調和の議論を中心に特許制度改革の必要性が議論された。本日付ニューヨークタイムズ紙(電子版)でも、「Lawmakers gear up for patent system overhaul」と題した記事を掲載するなど、特許制度改革に向けた関心の高さがうかがえる。

## 1. 証人<sup>2</sup>

- Adam B. Jaffe : Professor of Economics and Dean of Arts and Sciences, Brandeis University, Waltham, Massachusetts
- Mark Myers : Co-Chair of the National Academy of Sciences Report Patent System for 21st Century, Unionville, Pennsylvania
- Suzanne Michel : Chief Intellectual Property Counsel and the Deputy Assistant Director for Policy Coordination Federal Trade Commission, Washington, D.C.
- Daniel B. Ravicher : Executive Director Public Patent Foundation, New York; NY Economist and Author, *Hot Property: The Stealing of Ideas in an Age of Globalization*.

## 2. 主な冒頭陳述概要

(Berman 委員長を含め10名の議員が参加し、それぞれ冒頭陳述。Coble ランキング委員は、関係者の葬儀のため欠席)

<sup>1</sup> <http://judiciary.house.gov/oversight.aspx?ID=271>

<sup>2</sup> 議場配布資料

Adam B. Jaffe: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/jaffe070215.pdf>

Mark Myers: <http://judiciary.house.gov/OversightTestimony.aspx?ID=732>

Suzanne Michel: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/michel070215.pdf>

Daniel B. Ravicher: <http://judiciary.house.gov/media/pdfs/ravicher070215.pdf>

(1) Berman 委員長(民、カリフォルニア)

これまで特許制度改革を試みながら、達成することができなかった。しかし、制度改革を望む声は強まっている。これには超党派的努力が必要となる。全ての関係者に改めて意見を聞くことはしない。過去における証言を参考にしつつ、私のアジェンダの内、特許制度改革の達成を最優先する。

(2) Smith 議員(前委員長、現司法委員会ランキング委員、共、テキサス)

中間選挙の結果、議会の主導権は変わった。しかし、特許制度改革は、特許の質を向上させるという共通の目的のために両党が協力することとなる。これまでも様々な業界から改革を望む声が挙がっており、制度改革の重要性を裏付けている。改革の実現は、社会に大きな利益をもたらすはずだ。

### 3. 証人陳述要旨

(1) Jaffe 氏による証言

- イノベーションは人類が備える潜在能力(Human nature)、特許制度は、これを商業的利用に発展させる上で極めて重要。商業化のプロセスにはコストとリスクを伴うもの、特許保護があるゆえに、こうしたリスクをとることが可能。
- 現行の特許制度の課題は、特許権が強力かつ効果的な武器(Powerful and effective weapon)にもかかわらず、特許取得が容易すぎること。加えて、侵害訴訟が特許権者に有利に働いているという点。
- 解決すべきは二点。①PTO 審査官が特許付与すべき(should be granted)か否かを十分に見極めて判断すること、②司法制度が特許権者と第三者とのバランスに配慮すること。

(2) Myers 氏による証言

- プロパテントが浸透するに従い、特許保護の技術範囲が拡がり、大学など企業以外からの出願も増えたため、特許出願件数が大幅に増加。現在 USPTO では一時間当たり 100 件もの特許を発行している計算になる。特許件数の増加に伴い、その質の低下が問題となっている。
- 自身が共同議長を務めた全米科学アカデミー(NAS)報告書では、①柔軟でオープンな単一の特許制度による保護、②非自明性(進歩性)基準の強化、③権利付与後のレビュー手続きの導入、④USPTO のリソース強化、⑤特許訴訟における主観的要素の制限、⑥米・日・欧の特許制度の調和、⑦特許発明の研究利用を侵害責任から除外との 7 つの提言を行った。このうち、特に日米欧主要三極での制度・運用の調和が求められる。

### (3) Michel 氏による証言

- 先の FTC によるレポートでは、競争と特許による保護の適度なバランスの重要性を強調。競争政策、特許政策共にイノベーションを促進しているが、質が疑問視される特許が増えていることを懸念。この結果、訴訟回避のため、新たな研究開発をためらうことになり、イノベーションを阻むことになる。
- 先の FTC レポートでは 10 の提言を行なっているが、この場では、そのうちの二点を強調したい。①特許付与後異議申立制度の採用、②故意侵害規定の是正、特に特許権者による侵害者への書面通告や侵害者の意図的な模倣 (deliberate copying) などに故意侵害の要件を限定すべき。

### (4) Ravicher 氏による証言

- 自身が所属する Public Patent Foundation では、公共の利益 (public interest) という視点から特許制度を見ている。特許制度は全ての米国人に多くの利益を与えている。こうした制度において、何より、特許の質が優先されるべき。質の低い特許は、訴訟件数を増やし、特許の藪を生み出すだけ。質の低下の要因は PTO のリソースと審査官による先行技術調査が不十分なため。
- 細かな改良技術や必ずしも新規ではない発明が多数あり、このため発明のインセンティブを損ない、真のイノベーションを阻害している。
- 指摘すべきは四点。①PTO 審査官は、有効性が疑わしい出願を拒絶すべきである。他方、CAFC 基準により拒絶すべき閾値 (threshold) が低くなっている。審査官は、政治的・財政的観点ではなく、真に科学的・技術的視点から審査を行うべき。②継続出願 (continuation application) を制限すべき、③非自明性 (進歩性) 基準を見直すべき、④付与後異議申立制度を採用すべき。

## 4. 質疑応答

- (Berman 委員長が、米国の特許の質の低さの証拠として、特許率が日本や欧州などの諸外国よりも高いことを挙げているがその背景は何かと質したのに対し)、Myers 氏は、日米欧の制度の相違により、米国では広範な技術分野に特許が認められている上、出願件数の増加に、審査官の増員が追いついておらず、結果として安易な特許発行を生み出していると回答。
- (Berman 委員長が、付与後異議申立制度により特許権者の安定性を欠くことになるが、経済的な影響はどのようなものになるかと質したのに対し)、Jaffe 氏は、大量の出願がなされており、どうしても審査における間違いは免れない。特許権の安定性を高める上で Review Process が必要と回答。また、現状の特許権に対する

有効性の推定は変えるべきではない。かかる推定があるため、投資家による投資のインセンティブが働いていると指摘。

- (Feeney 議員(共、フロリダ)が、特許出願件数と経済繁栄には相関関係があるのかと質したのに対し、)Jaffe 氏は、審査制度が導入された 1836 年から 1985 年までの出願件数の増加率は毎年 1%以下であり、人口増加率よりも低い。他方、1985 年以降の出願件数は年約 6%の割合で増加。これは、イノベーションが進展していることもあるが、審査の判断基準の低下など他の要素も影響、出願件数と経済の相関関係は弱まりつつあると回答。
- (Feeney 議員の、制度調和によるインパクトは如何ほどのものか、また日欧との制度の国際調和は、中国、ロシア等における侵害問題にどのような影響を与えるのかとの質問に対し、)Myers 氏は、制度調和は、グローバルなビジネスを展開する米国企業にとって有益。また、国際調和と中国の侵害問題との間には関連性はあるものの別問題。制度調和は、技術革新を促すもの。イノベーションに関し、中国は未だ先進諸国には追いついておらず、国際調和が侵害問題に即時に影響を与えるものではないと回答。
- (Boucher 議員(民、バージニア)より、特許の質の観点からビジネス方法特許(BMP)に対する懸念が示され、議会としての何らかの対応が必要かと質されたのに対し、)Jaffe 氏は、懸念は共有するが、BMP 問題は根源的な問題にあらず、その議論に戻るべきではない。今日の根源的な問題は、非自明性基準や審査のあり方、その審査のスクリーニングをめぐりぬけようとする出願人の行動、更には訴訟問題であると回答。

Ravicher 氏は、特許化できる技術範囲を拡げたのは、USPTO ではなく裁判所であることに留意と指摘。

Myers 氏は、例えば「ソフトウェア」という技術分野で判断するのではなく、いかに独創的であるかを重視した方が、特許要件の曖昧さを減らすことができると回答。
- (Lofgren 議員(民、カリフォルニア)からの、国際調和は重要であるが、そのためには議会は何をすべきかとの質問に対し、)Myers 氏は先願主義の導入が先決。他方、非自明性(進歩性)基準に関しては、法律で解決することはできない。司法判断に任ずることが必要であると回答。
- (Issa 議員(共、カリフォルニア)、Schiff 議員(民、カリフォルニア)より、業界間の対立がある中、付与後異議申立制度導入に関し所見を求められたのに対し、)Michel 氏は、特許の質の向上には、業界間の意見の一致があるところ。付与後異議申立制度導入そのものは、ハイテク・製薬業界のどちらも望んでいる。問題はその詳細で意見が相違することであると指摘。

Myers氏は、製薬業界は少数の特許に依存するのに対し、電機業界では何千もの特許を所有していることが背景にある。しかし、製薬業界も電機業界も双方に意見を取り入れつつあり、両者の違いは次第になくなるのではないかと回答。

Jaffe氏は、付与後異議申立制度とは、概念上、特許性に影響を与える情報を持つ者が、その情報をUSPTOと共有できる機会となるべきもの。特許審査官には能力はあるものの、技術や社会が複雑化する中、全てのケースに対して質の高い審査を行なうことはできない。自己の持つ情報をUSPTOに提出する機会を出願人の競合相手に与えれば、競合相手は特許化を妨げるために喜んで情報を提供するもの。現行制度では、特許無効を訴訟時に主張すべきと、USPTOへの情報提供を勧めない弁護士が多い。本来は、特許が無効であるならばそれを早期に解決するべきであり、そうした環境を作らなければならないと主張。

- (Waxler議員(民、フロリダ)より、現在、米欧間で non tariff based agreement の議論が出ているが、これに乗り特許制度の国際調和の議論も進めた方が良いのではないかとされたのに対し、)Myers氏は、そうした議論に乗る・乗らないに限らず、制度調和は困難なもの。(そうした議論に乗ることにより、)制度調和をより困難とするような予期せぬ結果を招かぬよう、議会は制度調和を第一に検討すべきと回答。(Berman委員長及びWaxler議員は、議会として、小委員会として、制度調和を考えたいと回答)
- (Berman委員長が、最高裁で審理されているKSR事件は、非自明性(進歩性)基準の問題を解決するか、議会は進歩性について何らかの行動を取るべきか、その際、第三者による先行技術提出はどのように機能するのかと質したのに対し、)Myers氏は、KSR事件に係る最高裁判決は何らかの影響を与えるであろう。他方、議会は進歩性基準について関与すべきではなく、USPTOと司法に任せるべきである。なお、第三者による先行技術提出は有用であると回答。

Michel氏は、第三者による先行技術提出は有用であるが、非自明性の議論と切り離して考えるべきである。FTCは政府の見解を策定する立場にあり、既に現在の非自明性基準は低すぎるとの提言を行なっている。現在、USPTOが特許性を判断するための外部情報は出願人自らが提出するもののみ、これを改善する方法は二つ。1つは付与後異議申立制度であり、もう1つが第三者による先行技術提出である。但し、第三者による先行技術提出は審査官にその技術について説明する機会がないので、利用者は少ないのではないかとの見方もあると回答。

Ravicher氏は、KRS事件は法的な問題を惹起すると言うより、非自明性基準が低すぎるとの政治的メッセージを発することになる。審査官は先行技術をきちんと見分けているが、問題は、出願人がそれでも引き下がらずに何度でも応答し続けることにありと指摘。
- (Feeney議員が、特許トロールの存在が問題となっているが、特許トロールを定義づけるべきかと質したのに対し、)Jaffe氏より、トロール自体が問題ではなく、問題の本質は質の悪い特許であると回答。

Myers氏は、特許を商品化せずに保有すること自体は問題ではないが、特許発明を一般社会と共有しないことは社会的には良い影響を与えないと指摘。

Michel氏は、特許を保有し、利用しないことが問題ではない。ビジネスモデル特許などのように、質の悪い特許に基づき不当な使用料を要求することがあるが、訴訟コストや訴訟結果の予見困難性から、要求を飲んでしまう場合が多いと回答。付与後異議申立制度は、この問題の解決にもつながると指摘。

- (Issa議員が、非自明性基準は議会ではなく司法が定めるべきか。議会が基準を定めれば、USPTOや司法の負担を軽減するのではないかと質したのに対し、) Michel氏は、ガイダンスを与えることは可能であろうが、USPTOや司法におけるケース・バイ・ケースの判断を完全に削除すべきではないと回答。  
(Feeney議員は、進歩性基準は司法の主観に任せずに議会が方向付けを行なうべきではないのかと質したのに対し、) Myers氏は、議会は、全ての業界に適用される非自明性基準を定めるべきではなく、加えて、業界ごとの基準を法定化すべきでもないという回答。司法やUSPTOが業界に応じた基準を適用すべきと回答。
- (Berman委員長が、特許制度改革を行なう必要性は何か、改革を行なわなかった場合のコストはどれくらいかと質したのに対し、) Myers氏は、我々はイノベーション社会に生きており、IPはイノベーションにとって重要なシステム。但し、制度改革を行なわなかった際のコストを数量化することは困難と回答。  
Michel氏も同様に、知識ベースの経済において、イノベーションは経済の強力な原動力であるが、改革を行わない場合のコストを数量化することは困難であると回答。
- (Berman委員長が、FTCは本来競争を促進し、独占を排除することを目的としているはずだが、なぜに特許制度改革を求めるのかと質したのに対し、) Michel氏は、独占禁止政策と特許政策とは、ともに消費者の福利を最大化し、イノベーションで社会を成長させるという共通の目標がある。FTCは消費者の観点から特許制度改革の議論に参加していると回答。  
Jaffe氏は、USPTOの戦略計画によると、USPTOは係属中の出願に対処するために毎年1,000名超の審査官を採用する予定であるという。USPTOに現状以上のリソースが必要なのは間違いないが、増加し続ける出願に対して投資を増やし続けることはできない。出願件数を減らすために、些細な発明の特許化をなくすべきであると指摘。

(了)