

下院知財小委「2007 特許改革法案」に関する公聴会開催
～ バーマン委員長、5月中旬のマークアップを目指すと声明、
他方、付与後異議導入等論点は依然収束せず ～

2007年4月28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(民、カリフォルニア))は26日、先週提出¹された2007特許改革法案(HR1908)²に関し、公聴会を開催した。公聴会各証人は、バイオ業界、IT業界、大学等からの参加。付与後異議制度の導入等、上記法案に対し、依然賛否が分かれるなど、論点は収束せず。一方、Berman委員長は、5月中旬にもマークアップ(逐条審査)を行い、小委員会での通過を目指す公聴会を結ぶ。

1. 証人³

- Kevin Sharer: Chairman of the Board and Chief Executive Officer Amgen Incorporated, Thousand Oaks, California
- Gary L. Griswold: President and Chief Counsel of Intellectual Property, 3M Innovative Properties. St. Paul, Minnesota
- John R. Thomas: Professor of Law Georgetown University Law Center, Washington, D.C.
- William T. Tucker: Executive Director Research and Administration and Technology Transfer, University of California Oakland, California
- Anthony Peterman: Director, Patent Counsel, Dell Incorporated, Round Rock, Texas

2. 各議員冒頭挨拶概要

(1) Berman 小委員長

本日の公聴会は、全ての業界からの支持を目指すものではない。各証人においても、法案の一部を支持する一方で、一部には反対している。また、この法案は特定の産業の利益を促進するものでもない。これは超党派的な試みであり、全米科学アカデミー(NAS)やFTCなどの提言も取り入れたもの。真の発明のみが特許となるべきで

¹ 2007年4月18日付知財ニュース「特許改革法案2007が今議会上に上程される」を参照

² http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h1908ih.txt.pdf

³ 各証人の配付資料は下記参照

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Griswold070426.pdf>

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Peterman070426.pdf>

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Sharer070426.pdf>

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Thomas070426.pdf>

<http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Tucker070426.pdf>

あり、変革は常に困難がつきものではあるが、発明家精神を維持するためにもこの改革は必要。

(2) Coble 小委員ランキング委員(共、ノースカロライナ)

ビジネスモデルなど新しいタイプの特許の出現、特許の質の低下、訴訟問題などに対処すべく、議会はここ数年、特許制度改革に取り組んできた。この法案には共和党議員 5 名も共同提案者として参画しているが、法案提出の段階でこのような協力が得られることは珍しい。非常に重要な法案であり、小委員長やメンバー、証人や聴衆と協力し、法案成立にむけて努力するつもりである。

(3) Smith 司法委ランキング委員(共、テキサス)

イノベーションが米国にもたらす利益は大きく、特許はイノベーションを促進するために不可欠。昨年の特許制度改革に向けた前進があり、今年の展望は明るい。改革は全てのビジネスや産業界にとっての利益となるべきである。知財保護、特許の質の向上を図ることで、企業は研究開発に専念することができ、結果として雇用拡大や新製品の流通など米国市民にとっても利益となるもの。

3. 各証人意見陳述概要

(1) Sharer 氏 (Amgen 社)

米国はバイオ分野で世界をリードしているが、これには知財保護の徹底が大きく貢献している。バイオ業界のビジネスモデルはハイテク業界とは異なるが、我々は 1 つの薬品を完成させるのに約 12 億ドルと 15 年という年月を費やしている。しかも、研究開発は失敗に終わることの方が多い。所有する特許の数も少なく、製品のライフサイクルが長いことが特徴である。

バイオ業界から見て、今回の特許改革法案の一部は支持できるものの、USPTO 歳入の一部を一般会計に繰り入れること(料金ダイバージョン制度⁴)を廃止する規定や不公正行為に関する現行規定の改正を追加してほしい。また、付与後異議申立制度には反対。同制度を必要とする背景は理解できるものの、他国の例を見ても、決して低コスト・迅速なプロセスではなく、逆に特許権者が侵害を効果的に止めることが出来ていないことがわかる。また、現在の USPTO に付与後異議申立てに対処するだけの能力があるのかも疑問。損害賠償算定に関する改正も特許権者に不利。

(2) Griswold 氏 (3M 社)

本法案について、先願主義の導入等その一部は支持できる。一方、損害賠償算定、付与後異議申立における第二の窓、不公正行為に関し懸念。損害賠償の算定が制限されることは侵害を助長することになる。付与後異議申立制度では、申立期間が限定

⁴ 料金ダイバージョン:「イノベーション税」としてユーザーから批判を浴びてきた問題であり、USPTO の料金収入の一部を知的財産とは無関係な政府の他のプログラムに配分するもので、1992 年以降 7.5 億ドル以上が流用されてきた(05 年調べ)。109 議会においては、かかる料金ダイバージョンの恒久的な廃止を含む USPTO 料金近代化法案(H.R.2791)が提出されたが、審議未了により廃案。

されておらず、特に大学、中小企業、ベンチャー企業への悪影響が懸念される。不正行為に関する現行の規定は問題があり、これを改正しない場合、特許の質の更なる低下を招くことになる。

(3) Thomas 氏 (Georgetown 大学)

本法案では、損害賠償算定と付与後異議申立制度、特に第二の窓が重要。損害賠償算定は市場価値に基づくべき。消費財を含めてあらゆるものがハイテク化する中で、1つの製品に複数の特許が含まれることは珍しくない。従って損害賠償を算定する際も、侵害を受けた特許がその製品に寄与した貢献度を考慮する必要がある。これまで裁判所では、製品全体の価格を基にするなど必要以上の賠償額が認定されてきたが、この法案では特許の貢献度を考慮することが明記されており歓迎している。

付与後異議申立制度の第二の窓に対して、特許の有効性をいつでも覆す機会があることから不確定要素を生み出すという懸念が聞かれる。しかし、既に再発行及び再審査制度という形で特許の有効性を修正する制度は存在しており、第二の窓を設けたために不確定要素が増すことはない。

(4) Tucker 氏 (カリフォルニア大学)

大学の視点からも特許法を改正する必要があると考えている。しかし、今回の法案では大学による技術移転を阻害する条項が含まれている。その1つが先願主義への移行であるが、知識を普及させることを使命としている大学では発明を秘匿することはできず、かといって全てを特許化する資金もないことから適切な知財保護が出来なくなる。グレースピリオドが与えられていることは歓迎するが、これでは充分ではない。また、付与後異議申し立て制度の第二の窓は特許を弱め、その結果投資家との関係も弱めることになる。これは大学のみならず、中小企業にとっても大きな打撃となる。

(5) Peterman 氏 (Dell 社)

我々は特許改革法案を支持しており、これが特許の質の向上及び訴訟問題の解決につながると確信している。特に、第三者による先行技術の提出と付与後異議申立における第二の窓は特許の質を高めるために非常に重要。また、これまで損害賠償が高額すぎることで、訴訟をビジネスと見做す原告や、訴訟よりも和解を勧める弁護士など様々な問題を生み出してきた。本法案により、損害賠償の算定に際し、侵害を受けた特許の貢献度を考慮することが定められたことは、これらの問題の解決につながるはずである。

4. 各証人に対する主な質疑応答

(1) 付与後異議申立制度

Issa 議員 (共、カリフォルニア) 等の繰り返しの質疑を端緒に、「付与後異議申立制度」の導入、特に「第2の窓」について、他の議員も交え、活発な議論がなされた。

この際、異議申立制度に関し、Share 氏(Amgen 社)は、異議申立制度導入は最も懸念する規定の 1 つであり、議論の行方によっては強固に反対を続ける、少なくとも申立期間は限定されるべきと回答。

Griswold 氏(3M 社)も、「第2の窓」は、特許権者が常に攻撃の対象とされると指摘、特許付与後の一定期間のみとする「第1の窓」だけであれば受け入れ可能。窓を一つとしつつ、現行再審査制度を活用することも一案と回答。

他方、Peterman 氏(Dell 社)は、現在の訴訟問題を考えると、特許の有効性に異議を唱える機会を設けることは必要、異議申立は、その特許技術の利用を検討する者が行うものと考えられるが、特許発行後の一年間のみでは、その技術を利用するか否かの判断ができないと指摘。

Thomas 氏(Georgetown 大学)は、Issa 議員からの異議申立制度は再審査制度に比べ公衆の参加が可能との指摘に対し、これに同意し、窓の数に関わらず公衆からの参加(申立)を可能にすることが重要と回答。

Berman 委員長は、付与後異議申立制度の第二の窓に反対の声もあるが、それならば質の低い特許にはどのように対処すればよいかとの認識を示しつつ、現行再審査制度をより強固かつ期限のないものとするとも考えられると法案修正に含みを持たせた。

(2) 先願主義制度

Watt 議員(民、ノースカロライナ)や Issa 議員は、「先願主義」導入の是非につき、大学などの非営利団体や中小企業の視点から水を向けた。

これに対し、Tucker 氏(カリフォルニア大学)は、大学にとっての最も大きな懸念は先願主義への移行、大学教授は学会誌発表へのプレッシャーが強くあり、TLO へ相談する前に研究成果を発表してしまうことが多い。大学は研究開発の初期段階を担うことが多く、各研究成果の価値および保護の方法を考えることは容易ではないと回答。

Griswold 氏は、大企業だからといって発明を即特許化しているとは限らない。先願主義は、米国以外の世界各国が導入しており、それに合わせることで適切であると回答。

Peterman 氏は、先使用权が適切に保護されれば問題はないと解答。

Berman 委員長は、法案作成にあたり、地元の大学に先願主義に関し意見を求めたが、(Tucker 氏の)カリフォルニア大学ほどの強い抵抗はなかったと指摘。

(3) イノベーションとの関係

Goodlatte 議員(共、カリフォルニア)は、中小企業におけるイノベーションや投資活動の促進の視点から質問を行う。

これに対し、Griswold 氏は、特許の質の向上など、法案の条項の一部はイノベーションの促進につながる。他方、異議申立制度は、特許の持つ排他性が損なわれることと

なり、特許権でイノベーションを保護するという根本原理が崩れる。排他権という利点が減少すれば、イノベーションも減少すると回答。

Thomas 氏は、特許の有効性を低価格で覆す機会が持てること、先願主義におけるグレースピリオド、裁判管轄地の制限、及び損害賠償算定などは中小企業を含む全ての企業にとって利益となると回答。

Tucker 氏は、投資家は企業・大学が保有する知的財産を査定している。もし法案の内容により、知的財産権が弱まるようなことがあれば、投資は減少することになる。投資の減少は中小企業及び大学にとっては大きな打撃となると回答。

Peterman 氏は、誰もが強い特許を必要としている。中小企業特有の問題として侵害訴訟に対応するリソースが少ないことがあるが、付与後異議申立制度は特許の有効性を低価格で覆す可能性を提供することになると指摘。

(4) 不公正行為改正と情報提供

Berman 委員長は、「不公正行為」の改正について、法案追加を検討中と表明しつつ、不公正行為が制限された場合、出願人はより綿密な事前サーチを行い、より多くの情報を USPTO に提出することになるのかと質したところ、Griswold 氏は、不公正行為とみなされるリスクが減少すれば、出願人もより多くの先行技術を提出しようとの意志が生じるはずであると回答。

(5) 裁判管轄

Cohen 議員(民、テネシー)や Coble ランキング委員より、裁判管轄の現状の問題が質されたことに対し、Peterman 氏は、テキサスとミネソタの地裁審理が拙速であり問題であるが、現行法案により、これが解決されると回答。Griswold 氏は、この 2 カ所に加え、ウイスコンシンとバージニア東部も Rocket Docket な裁判所であると指摘。

(6) 損害賠償額算定

Issa 議員より、損害賠償額算定に関し、統一のガイダンス作成の是非が問われたところ、Thomas 氏は、特許の市場価値を定めるのは容易ではないと否定。

Jackson Lee 議員(民、テキサス)からは、本法案の損害賠償算定規定には、関係者から多数の問題が提起されていることから、新たな公聴会の開催が必要であるとの要請があった。

(7) 法案に含むべき他の課題

Cohen 議員は、同法案には含まれていないが、他に法案に含むべきポイントはあるかと質したところ、Griswold 氏は、「不公正行為の制限」と「ベストモード要件の廃止」と

回答。Thomas 氏も、この意見に賛成。Peterman 氏は反対。Tucker 氏は、不公正行為に関しては Griswold 氏に賛成だが、ベストモード要件はそのままよいと回答。

5. 結び

Berman 委員長より、新たな公聴会を望む声も聞かれたが、自身としてはマークアップ(逐条審査)を5月中旬に開催することを考えている。そこでこれらの問題について更に検討したいと結ぶ。

(了)