

米商務省・特許商標庁、特許改革法案に関し下院知財小委員長に書簡
～先願主義移行は時期尚早、全件公開制度導入には躊躇との見解～

2007年5月18日
JETRO NY 澤井、中山

米商務省(DOC)・特許商標庁(USPTO)は16日、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のBerman議員(民、カリフォルニア)あてに書簡を発送し、特許改革法案2007(HR1908)¹に対する詳細な見解を示した²。なお、同日夕方には、同法案は、同小委員会でのマークアップ(逐条審査)を済ませ、司法委員会への提出が決議されていることは既報の通り³。本書簡は特許改革法案に対し、ブッシュ政権が初めて示した公式の見解。同書簡はConyers下院司法委員長(民、ミシガン)、Smith同ランキング委員(前小委員長、共、テキサス)、Coble小委員会ランキング委員(共、ノースカロライナ)宛にも送付されているところ。

同書簡では、冒頭、「特許の質の向上」、「訴訟コストの低減」、「特許制度の国際調和」を目的した議会の取り組みを支持するとともに、議会における両院及び党派を超えた取り組みを賞賛しつつ、他方で法案各論の多くに不支持や課題を投げかける内容。注目すべき内容は、概要以下の通り。

○ 先願主義

先願主義制度への移行について、支持派及び反対派のこれまでの主張を紹介した上で、その潜在的なメリットは理解するものの、直ちに本法案により先願主義へ移行することは支持しないとした。その理由として、先願主義移行へのコミットメントは、国際的な特許制度調和の議論が行われる今日、かかる国際的議論の進展と合意を条件とすべきであるとしている。特に、米国が1年間のインターナショナル・グレースピリオドを追求していることを強調している。また、現行法案の先行技術及びグレースピリオドに関する規定にもいくつかの懸念がある旨を追記しているところ。

○ 先使用権の拡大

先使用権の拡大については、現行法下で先使用権の抗弁が行われるケースは稀であり、潜在的な影響を評価するには情報が不十分であるとしつつ、先願主義への移行と併せた改正でない限り支持できないとした。

○ 18ヶ月全件公開

現行の「18ヶ月公開の例外規定」は、センシティブな交渉を経て99年の米国発明者保護法(AIPA)において盛り込まれたものであり、個人や小規模企業の立場を考慮した場合、当該例外規定の撤廃(すなわち全件公開)には現時点では躊躇するとしている。

¹ http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h1908ih.txt.pdf

² 書簡については、[こちら](#)を参照

³ [2007年5月16日付け知財ニュース「特許改革法案、下院知的財産小委員会を通過」](#)を参照

○ 付与後異議申立制度

付与後異議申立制度の導入については支持するものの、「第二の窓」については、侵害の警告状を受けた後の6ヶ月間に限定してきたUSPTO案(05年)に比べ、現行法案は広範に過ぎ、USPTOに対する事務負担の増加を懸念するとしている。

○ 損害賠償額算定、故意侵害

損害賠償額の算定条項に関しては、個別ケースに応じ種々の状況が存在することから、裁判所の裁量を堅持することが重要であるとして、具体的条件等を明記した現法案の規定ぶりには否定的な立場を示した。また、「故意侵害」規定に関しても、制限する方向性は支持するものの、具体的な規定ぶりまでは支持できないとしている。

○ 出願人による情報提供の奨励

同書簡の冒頭に多くの紙面を割くものとして、審査の質や効率的な手続きを遂行する上で、出願人自らが如何に有効な情報をUSPTOに提供するかが問われるとしている。現行制度のもとでは、出願人は、自らの情報提供により、権利の限定的な解釈や、不公正行為(Inequitable conduct)による権利の履行不能を恐れる余り、情報提供に消極的になったり、逆に過度の情報提供を招いたりすると指摘。こうした現状を改善するために「不公正行為」等に関する規定の改正が必要であると述べている。

この他、「第三者による情報提供」、「USPTOの規則制定権限」、「発明者以外による出願」の各条項については概ね支持、「裁判地」に関しては特定の立場を示さないとした。「中間上訴」については不支持を表明している。

議会、産業界、法曹界等を交えた特許改革法案に関する活発な議論が、05年以降、既に議会二会期を通じ行われ、加えて下院小委員会におけるマークアップが行われる中、法案規定の多くに注文をつけるDOCのこの時期の書簡に、米国内でどれほどの理解が得られるかは疑問である。とりわけ、先願主義や公開制度への不支持は、例えば国際交渉における交渉材料として残しておきたいとの意向がDOCやUSPTOにあらうとしても、これら制度の導入への期待が今や米産業界のマジョリティーを占め、今次法案の主要な論点とはなっていない中、米ユーザーの多数の理解を得るとは考えにくい。事実、同書簡に対し、知的財産権者協会(IPO)がその事実を短文にて紹介する他は、現時点において主要団体からの論評はなく、今回の法案のマークアップに反意を示した小規模ベンダー企業を中心としたグループ「Innovation Alliance」のみが、歓迎するところである⁴。

特に、全件公開制度への躊躇をDOC・USPTO自身が表明することは、未だ完全履行がなされていない94年の日米特許合意(政府間合意)に明確に反する行為といえる。加えて、我が国政府としての累次の要請や抗議に応え、99年の米国発明者保護法(AIPA)の立法に際し、公開制度導入に向け積極的な役割を果たしたUSPTOの当時の対応とも異なるものである。

(了)

⁴ http://www.innovationalliance.net/media_center/news/ia_encouraged.html 参照