

上院司法委員会公聴会「特許改革－米国イノベーションの将来」開催

2007年6月6日
JETRO NY 澤井

上院司法委員会(委員長 Leahy 議員(民、バーモント))は本日午前、2007 特許改革法案(S1145)に関し、「特許改革－米国イノベーションの将来」と題し、上院における初の公聴会を開催した。公聴会は、Dudas USPTO 長官に加え、下記各産業界を代表する証人が参加。付与後異議申立制度、裁判管轄、中間上訴、損害賠償額算定など、依然として米産業界を中心に議論のある項目を中心に審議が行われた。なお、今次議会の上院司法委員会においては、知的財産小委員会は置いていない。また、既報の通り、同内容の法案(HR1908)を審議する下院においては、5月16日に司法委知的財産小委員会におけるマークアップが済み、司法委員会に法案が提出されているところである¹。

1. 証人²

- Jon W. Dudas: Undersecretary of Commerce for Intellectual Property, Director of the U.S. Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Alexandria, VA
- Bruce G. Bernstein: Chief Intellectual Property and Licensing Officer, InterDigital Communications Corporation, King of Prussia, PA
- Mary Doyle: Senior Vice President, General Counsel and Secretary, Palm, Inc., Sunnyvale, CA
- John A. Squires, Chief Intellectual Property Counsel, Goldman, Sachs & Co., New York, NY
- Kathryn L. Biberstein: Senior Vice President, General Counsel and Secretary, and Chief Compliance Officer, Alkermes, Inc., Cambridge, MA

2. 各議員冒頭挨拶概要

¹ [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

² 委員長及び各証人の配付資料は下記参照

Leahy 委員長: http://judiciary.senate.gov/member_statement.cfm?id=2803&wit_id=2629

Dudas 氏: http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6506

Bernstein 氏: http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6509

Doyle 氏: http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6507

Squires 氏: http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6510

Biberstein 氏: http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6508

(1) Leahy 司法委員長(民、バーモント)

我々は、米国のリーダーシップと技術革新を維持するため、4月18日に特許改革法案 2007 (S1145)を提出した。本日のウォールストリートジャーナル紙によれば、最高裁は現行の米特許制度の不備を指摘している。今日の米国特許制度は、議会が半世紀前に意図したバランスを失っているとの最高裁の指摘は的を射ている。

これを是正すべく、昨年来、Hatch 議員と共に特許改革法案を提出し、司法委員会でのマークアップ(逐条審査)を目指すべく、多くの議論と修正を経て今日の法案(S1145)となっている。このため、本日の公聴会においては、法案全般について意見も聞かすが、付与後異議申立、裁判管轄、中間上訴に絞り、意見を述べるよう証人には要請している。

なお、USPTO は、政権内の手続きからか、昨日までに陳述書の提出がなかった。デュダス長官は、我々が求めるトピックスについての証言は困難かもしれないが、氏が選んだ USPTO の新たな Patent Quality Program について紹介いただけるであろう。

(2) Specter 議員(共、ペンシルバニア、前司法委員長、現司法委ランキング委員)

米国憲法に立ち返れば、米国における生産性(productivity)は、知的財産保護により左右(determine)される。

今日の議会審議に際し、多くの錯綜(complex)が見られる。特に、付与後異議申立制度に係る第二の窓、損害賠償算定に関し、ハイテク業界、製薬業界、更には、大学、ソフト関連の投資企業間に意見の相違が見られる。

(3) Hatch 議員(共、ユタ、前知的財産小委員長)

本法案は重要であり、特許制度に関し重要な変化をもたらす。特許制度は今日のグローバル経済におけるイノベーションの礎であり、我々は、新たなアイデアやイノベーションへの投資を保護しなければならない。そして、これまで以上に、その保護に向け、特許の質を確保することが求められている。多くの業界が本法案に関心を持ち、特に、バイオ業界、大学、製薬業界が、付与後異議、損害賠償額算定、USPTO の規則制定権の拡大に関心(concern)を寄せている。Leahy 委員長と私は、これまでの公聴会等を通じ、現行の特許制度に関する問題に対処するための改革に取り組んできており、この法案は多数の問題への解決策を提案している。完璧な法案ではないが、特許制度を合理化・強化することに対する両党の決意が示されていると言える。法案成立までの間に、法案に更なる洗練が行なわれることを期待している。業界によっては法案を止めようとするところもあるが、マークアップに向けて、Leahy 委員長と共に貢献したい。

3. パネル1 (Dudas USPTO 長官の意見陳述と質疑応答)

(1) Dudas 長官の意見陳述概要

本法案が特許の質、訴訟コストの低減、特許法の制度調和に向けたものであることを承知。PTO は、これらのゴールを支持する(supports these goals)。

なお、期限までに陳述書を提出できずに申し訳ない。陳述書に記載すべき内容は、先月 18 日に議会委員会に提出した我が方の書簡³の内容に近いもの。この中で、我々は「出願者による質の高い情報提供(AQS; Applicants quality submissions)」⁴について提言した。これは、不公正行為の改正と個人発明家や中小企業を対象としたマイクロ・エンティティ・ステイタス(“micro-entity” status)との導入により、出願人による質の高い情報提供を促すもの。

USPTO が最も専門性を発揮する分野は、付与後異議申立制度であり、その内容は、02 年に我々が提案⁵したものである。特許訴訟件数が増加する今日、その代替手段として USPTO の専門性が求められている。我々が提案したものは、異議申立期間として第一、第二の窓を有するものであり、特に第二の窓については、裁判所とのフォーラムショッピングを避けるべく、付与後異議申立手続きに禁反言(estoppel)を持たせ、侵害警告後 6 ヶ月間に申立期間を限定するなど、その手続きを制限するもの。今日の法案では、申立期間が広範に過ぎ、これが成立した場合には、現在生きている 150 万もの特許権が即座にその対象となり、USPTO を壊滅(overwhelm)させる。第二の窓を USPTO の提案に近いものとすることを希望する。

(2) Dudas 長官に対する主な質疑応答

(a) 総論

○ (Hatch 議員より、付与後異議申立制度や損害賠償算定に関して、医療、バイオ、製薬といった業界から懸念が出ている。一部の反対を完全に排除することは困難だが、最善の特許制度改革を進めたいとの発言に対し、)陳述書でも述べたように、USPTO は議会による法案を全面的に支持している。議会よりも USPTO の方が、より専門的な見解を持っている分野は、付与後異議申立制度や先願主義導入などがある。

(b) USPTO 権限拡大

○ (Hatch 議員より、陳述書によれば、USPTO のルールメイキングに係る権限拡大に慎重姿勢(discretion)を見せているがと指摘されたのに対し、)もはやその考えはない。基本的に良い規定と考える。

(c) 先使用权の拡大

○ (Leahy 委員長より、先使用权の拡大に関し、コメントが求められたのに対し、) USPTO としては、先使用权の拡大に関し、特許とトレードシークレットとのバランスに配慮すべきと指摘した。公開を奨励する特許制度と、非公開を奨励するトレード

³ [2007年5月18日付け知財ニュース「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」](#)を参照

⁴ 上記知財ニュース、「○ 出願人による情報提供の奨励」を参照

⁵ 02年のUSPTO21世紀戦略計画における提言を指しているものと思われる。計画本文は、http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/stratplan_03feb2003.pdfを参照。

シークレットとのバランスを考慮した場合、先使用权の拡大は後者を促すこととなる。よって、その拡大は、先願主義の導入に合わせる必要がある。

(d) 付与後異議申立制度 (Post Grant Review: PGR) 導入

- (Leahy 委員長より、同制度の必要性が問われたのに対し、) 特許の有効性について裁判所で争う場合、5 百万ドル以上のコストが必要と言われている。まして特許の有効性を理解しない陪審団を前にした場合、それ以上となる。USPTO において有効性に対する見直しが行えれば、こうしたコストは減少し、効率も良い。そして、PGR 手続きにおいては、専門家である PTO の審判官が審理することとなり、現在の訴訟手続きに遜色のない手続きが両当事者に担保されることとなる。
- (Coburn 議員 (共、オクラホマ) より、日本は付与後異議申立制度の排除 (away) を検討している (trying) ようだがとされたのに対し、) それについての情報は手元にない。日本ではジャンク特許 (junk patents) に係る出願が問題となっているようだ。質問に対し、ただ一つ言えることは、日本は以前に制度を変えており、第 1 と第 2 の窓のタイプから、第 2 の窓のみの制度に移行し、期限のないチャレンジ (異議申立) が可能となった。
- (同議員より、欧州における異議申立の割合 (発行された特許に対し 5.6%) から計算すると、付与後異議申立制度が米国で導入された場合、年間 8,600 件もの異議申立が行われることとなるが USPTO として対処可能かと質されたのに対し、) 仮に、その件数の異議申立がなされたとすれば、現在の USPTO のリソースでは対処しきれない。確かに、米国における年間 18 万件の特許付与に対し、5.6% とすればその程度の件数になるのかもしれないが、欧州では各国毎にチャレンジが可能であることから高率になりがち、米国では 5.6% もの異議申立てが求められるとは考えられない。
- (同議員より、欧州では、付与後異議申立の手続きに平均 31 ヶ月を要している。加えて、訴訟ともなれば、特許の有効期間はほとんどなくなるが、イノベーションにとって好ましいものと言えるかと質されたのに対し、) 長期化は良くない。我々は、12 ヶ月以内に付与後異議申立の手続きを終わらせることを目指したい。加えて、我が方の提案である禁反言付きの第二の窓が機能すれば、第二の窓は訴訟の完全なる代替手段となり、訴訟は必要なくなるはずである。

(e) 不公正行為 (inequitable conduct) 規定改正

- (Hatch 議員より、不公正行為は特許の質に関係する規定であるが、出願人によっては関連情報の提供量に差がある。これは、審査の効率においてどのような影響を与えているのかと質されたのに対し、) 出願人が提出する情報量は多大であり (Dudas 長官は、次々と文献の束を机上に積み上げながら、) この箱には、2,600 頁もの資料があり、出願人からは、更に 27 箱分もの文献が提出されることがままある。 (1 件あたりの要処理時間が) 平均 24.5 時間の審査官には、これら全てを精査することは不可能。こうした情報過多は出願人が訴訟において不公正行為と判示されること避けるための行動。同規定は、出願手続きにおける詐欺行為を罰す

るためのものだが、我々は出願人の無実の間違いまで罰したくない。この問題を解決するためには、出願人が出願内容に真に関連する情報のみを提出することを奨励する必要がある。また、こうした選別のリソースのない小規模出願人に対しては、特別な手だてが必要となる。

(f) 裁判管轄

- (Coburn 議員より、裁判管轄の規定に関し、コメントが求められたのに対し、)規定の見直しに際しては、侵害者と特許権者、特に個人発明家や中小企業との利害の均衡を図ることが重要。法案審議に際して、被告の視点からバージニア州などの Rocket Docket な裁判所が問題視されるが、リソースのない小規模特許権者にとっては迅速審理に利があり、選択肢の 1 つとなりうる。

4. パネル2(産業界証人の意見陳述と質疑応答)

(1) 各証人の主たる意見陳述

(a) Bernstein 氏 (InterDigital Communications Corporation)

- 特許制度はイノベーション及び米国経済にとって不可欠なもの。但し、この法案は、議会が意図していない悪影響をもたらす懸念がある。特に、損害賠償額算定と付与後異議申立制度の導入は特許権を弱めることになり、我が社のようにライセンス供与を事業の基盤としている企業には影響が大きい。ライセンスを供与する側と使用する側における力関係の均衡は eBay 事件の判決を境に既に変化が生じている。企業は表立っては知的財産権を尊重すると言いながらも、実際はライセンス使用料を避けるためにあらゆる手段を採っており、付与後異議申立制度もその試みの 1 つとして利用されるだけである。

(b) Doyle 氏 (Palm, Inc)

- 特許制度改革は、米国企業の世界競争力を一層向上させることとなる。全業界に対する公正な均衡が求められてきたが、法案はこの目的を達成しており、全面的に支持できるものである。特に、損害賠償算定、裁判管轄、及び付与後異議申立は、現行の問題に公正かつ妥当に対応したものだと評価している。
- また、クレーム解釈に係る中間上訴の改正についても支持。例えば、我が社では携帯電子機器であるパームを販売。これが特許侵害として提訴された際に、地裁におけるクレーム解釈では、原告側特許権に、我が社のパームが含まれるとされた。即座に、CAFC に中間上訴を行い、受理が認められ、原告側特許権のクレームにはパームは含まれないとの結論を得て、地裁に差戻されたが、別の理由から、改めて CAFC に中間上訴を行わざるを得なかった。このように、地裁でのクレーム解釈には間違いが多いゆえ、(中間上訴を受理するか否かの CAFC での審理を無くす)中間上訴の改正が求められる。

(c) Squires 氏 (Goldman, Sachs & Co)

- 今回の法案は、金融業界における問題への解決策が示されており、支持できる。金融サービスにおける特許取得や権利保有の歴史は浅いが、金融特許は他の特許に比べて訴訟の対象となる確率が 27 倍も高いとの試算もあり、特許の質など現行の問題が同業界に与える影響は大きい。現行制度は十分に機能しているとは言いがたく、より強固かつ知識基盤の経済に相応しいものに改革する必要がある。特に、付与後異議申立制度は、技術がより複雑化している現在において、第二の窓が特許の妥当性を再審査する唯一の機会となるケースも考えられることから、重要である。

(d) Biberstein 氏 (Alkermes, Inc)

- 特許制度はバイオ産業にとって不可欠。ここで主張したいポイントはただ一つ、それは、現行の特許制度は機能しているということである。我が社を含めたバイオ企業の成功は、現行制度が機能している何よりの証拠である。バイオ産業では、リスクの高い研究開発に多大な投資を行わなければならない、失敗の確立も高い。従って、投資回収を保障する特許の存在は重要である。今回の法案に含まれている長期間に渡る第二の窓や損害賠償の制限といった条項は、侵害を助長し、特許の価値を下げ、イノベーションを妨げることになる。また、USPTO の権限を拡大することは、議会・裁判所・USPTO 間の力関係の均衡を崩す懸念がある。

(2) 各証人に対する主な質疑応答

(a) 付与後異議申立制度導入

- (Leahy 委員長及び Hatch 議員から、異議申立制度や第二の窓についてコメントが求められたのに対し、) Bernstein 氏は、質の低い特許を排除するための訴訟に代わる安価な制度の導入には反対しない。但し、現在提案されている付与後異議申立制度は手続きにおける均衡が取れていないと回答。Biberstein 氏も、第二の窓に懸念があり、これは我々の存在自体を脅かすものとなりかねない。研究開発に多大な投資を行なうのに、その結果に対する特許の有効性がいつまでも不確実なのは問題であると回答。他方、Doyle 氏は、当社のような小規模企業では、製品に関連する全ての特許権を販売前に調査することは不可能である。従って、第二の窓は、販売前に対処できなかった質の悪い特許を排除するための重要な手段になると回答。
- (Hatch 議員より、第二の窓の利用には条件を設けているが、なぜこれらの条件設定では不十分なのかと質されたのに対し、) Bernstein 氏は、質の悪い特許を排除するための安価な手段の確立には反対しない。但し、異議申立制度が必ずしも安価ではないことを指摘したい。欧州における我が社の経験では、異議申立手続き一件に通常 50 万ドル、そして 5~6 年間の年月をかけていると回答。
- Squires 氏は、現行の特許制度が成立した時点では、ソフトウェアや金融サービス業界は存在しておらず、これらの業界の特徴と制度がかみ合っていない点がある。例えば、再審査では刊行物の提出が求められているが、ソフトウェア業界には文書

による刊行という慣習はない。従って、付与後異議申立制度の導入は、ソフトウェア業界にとっては良いことであると指摘。

(b) USPTO 権限拡大

- (Leahy 委員長より、USPTO に他の連邦政府と同様にルールメイキングに係る権限拡大を図るべきではないかと指摘されたのに対し、)Bernstein 氏は、他府省の事情については承知していないが、特許制度は米国経済にとって不可欠のものであり、議会がその対応にあたるべきと回答。

(c) 損害賠償額算定規定の改正

- (Coburn 議員より、損害賠償額算定規定が改正された場合、企業経営にどのような影響があるのかと質されたのに対し、)Bernstein 氏は、当社のようなライセンス供与が事業の中核である企業にとっては、差止めと損害賠償額は重要な交渉材料である。損害賠償に係る改正は、特許権者の立証負担を増やし、併せて、立証ができた場合にも、損害額が抑えられ、侵害し特の状況を生む。これは、技術革新を阻害し、米国経済に深刻な影響を及ぼすことになるかと回答。Biberstein 氏も、公衆衛生における弊害も忘れてはならない。かかる改正が行われた場合、医療機器が市場から消える虞もある。携帯電話と医療機器では、医療機器のニーズが優先されるべきだと指摘。

(d) 制度調和

- (Cardin 議員(民、メリーランド)より、制度の国際調和についてコメントが求められたのに対し、)Doyle 氏は、国際調和は重要。例えば、中国では特許制度があるもののエンフォースメントが確保されていない、中国人は、米国で特許取得しエンフォースメントを確保できるが、逆に米国人は中国で権利の行使ができないと指摘。
- Squires 氏は、米国の特許制度は現行のものでも優れており、我々はそれをより良くしようとしているところである。米国特有の問題としては訴訟コストが挙げられるが、特許制度改革を通してこの問題を解決し、資金を本来投入すべき研究開発にまわすことが重要である。一方、欧州ではソフトウェアなどに対する特許は認めておらず、ビジネスモデルやソフトウェアへの特許を認めている米国制度は柔軟性に富んでいるといえる。米国の特許制度には修正が必要ではあるが、他国制度を取り入れる必要はないと指摘。
- Biberstein 氏は、近年、国際調和に向けて大きな進展が見られており、これからもこの動きは続くであろう。先願主義の導入は、国際調和を促進させることになるかと回答。

(了)