

特許改革法案、下院司法委員会を通過

～ 下院も先公表主義的な考え方、経過措置に日欧の制度改革を条件付ける ～

2007年7月18日
JETRO NY 澤井、中山

下院司法委員会(委員長 Conyers 議員(民、ミシガン))は本日、30名の議員の参加のもと、マークアップ(逐条審査)を行い、約200分にも及ぶ審議の末、特許改革法案2007(HR1908)¹を修正し、発声採決による賛成多数により本会議への提出を了承した。同法案は、5月16日に裁判所・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))において、Sensenbrenner 前司法委員長(共、ウィスコンシン)等の強い反発を受けながらも通過していたもの²。

修正案は、Berman、Smith(共、テキサス)、Conyers、Coble(共、ノースカロライナ)各超党派議員による法案の全文訂正(Manager's Amendment)に加え、他の議員からも個別規定に関し修正案が提出された。提出された全11本の修正案のうち、今回採用された修正案は7本を数える。

委員会冒頭、Conyers 委員長は、Smith ランキング委員の同法案に向けたこれまでの尽力に謝意を表しつつ、「特許はイノベーション及び新製品の開発を促進。憲法の定めに基づき、議会は一定期間の排他権を提供し、科学の促進を図るという使命を負っている。他方、近年になって特許制度の問題点が産業界・学界から指摘されるようになった。特許の質の低下や訴訟の濫用といった問題は、多くの企業における研究開発の妨げとなっており、米国の競争力を低下させることになる。改革に際し、異なる見解が存在するが、妥協しなければ審議は決して終了しないということは、昨日から続いた上院での審議(イラク撤退法案に対する徹夜の審議を指すものと思われる)を見ればわかる。この法案は完璧であるとはいえないが、Manager's Amendment は、第2の窓と損害賠償算定における割当という2つの大きな懸念に対応。米国経済において不可欠である特許制度の復興に向けてこれからも尽力する。」との挨拶を行う。

委員長の冒頭挨拶の後、法案(HR1908)の共同提案者である Smith、Berman 両議員より、Manager's Amendment に対する趣旨説明が行われた後、各議員からは、かかる Manager's Amendment を更に修正する修正提案がなされた。主たる修正点は、概要以下の通り。

1. 先願主義、グレースピリオド、日欧の制度改革を前提とした経過措置

¹ [2007年4月18日付け知財ニュース「特許改革法案2007が第110議会上程される」](#)を参照

² [2007年5月16日付け知財ニュース「特許改革法案、下院知財小委を通過」](#)を参照

Berman 議員の説明によれば、更なる明確なグレースピリオドを求める大学と、先願主義移行を制度調和に向けた国際交渉に利用したいという政権の見解を取り入れたとされる。

今般の修正により、6月21日に上院司法委員会において提出された一次修正案³(以下「上院一次修正案」)にならい、グレースピリオドの規定に関し、出願日より発表日が優先される、いわゆる先発表主義的な考え方が下院においても採用された(102(b)(2)(B)の新設)。我が国や欧州等多くの国々が採用する先願主義とは異なる哲学であるものの、審議に際しこれに異を唱える議員はいなかった。

また、先願主義の施行日を定める経過措置として、新たに「欧州や日本が、かかる米国型のグレースピリオドと実質的に等しい制度を採用したと、大統領が議会へ報告した日から90日後に施行する」と規定。

これは、米国の先願主義導入を制度調和に向けた国際交渉の材料とすべきとした、先のDOC・USPTOによる5月16日付書簡⁴に定めるものといえる。ただし、上記日本や欧州の制度と抜本的に異なるグレースピリオド制度の導入は、制度調和の議論を妨げ、併せて、かかる経過措置の採用により、法案成立後も先願主義の米国における移行時期を不透明なものとするなど、我が国として大きな懸念材料になるものと思われる。

2. 損害賠償算定条項(284条)

Berman 議員の説明によれば、本規定は、(業界対立の多い)最も複雑な問題であるとともに、当初法案(HR1908)の内容が不明確であるとの指摘があったため、より明確な表現に修正したとされる。

具体的には、Manager's Amendmentにより、entire market value rule が利用される場合には、権利譲渡された売り上げ(conveyed sales)についても算定に含むことができることを明確にした(284(b)(3)の最後に involved that satisfy that demand を追加)。

また、当初法案(HR1908)のままでは、組み合わせによる発明の価値について、先行技術の価値を控除することを基本としていたため、実際に経済的価値を有しているにも関わらず、当該組み合わせの価値が殆ど無いとみなされ得る。そこで、当該組み

³ [2007年6月21日付け知財ニュース「特許改革法案に関し上院司法委員会開催、修正案が提出されるもマークアップは再度延延期」を参照](#)

⁴ [2007年5月18日付け知財ニュース「米商務省・特許商標庁が特許改革法案に関し下院知財小委員長に書簡」を参照](#)

合わせの発明については、特許権者側の立証により、先行技術の上に高められた機能、或いは、高められた価値をベースに損害賠償が算定されうるように修正した(284(b)(4)追加)。

これに対し、Johnson(民、ジョージア)、Feeney(共、フロリダ)両議員より、更なる修正案が提出された。両議員によれば、修正案は、①apportionment、②entire market value、③ジョージア・パシフィック判決で判示された15要素のいずれかを裁判所は選択可能とすることを趣旨としていると説明。Smith議員らは、修正案は業界毎の多様な要請に応えうるバランスのとれたものと支持するなど、全会一致により、この修正案が採用された。

3. 付与後異議申立

Berman議員の説明によれば、異論の大きい「第2の窓」を排除し、代わりに当事系再審査制度の改正で対処、かかる修正については、第2の窓に反対していた大学や一部業界(医薬品・バイオ業界)より、納得のいく妥協を得たとのこと。

訴訟との関係では、訴訟進行中における異議申立手続きの中断(stay)を認め(333条(b))、訴訟で主張した(raised)疑義に加え、主張できた場合(could have raised)にも異議申立手続きの理由とすることはできないように、エストッペル規定を明記した(334条(1)の文言 had actual knowledge of を could have raised に変更)。

4. 中間上訴

上院司法委員会に7月12日に提出された二次修正案⁵(以下、「上院二次修正案」と同様、①中間上訴の承認、②当該上訴中の訴訟の中断(stay)について、双方ともに地裁の裁量に委ねることとした)。

なお、Berman議員の説明によれば、(下級審が控訴審を縛る)かかる規定が他の訴訟に及ばぬよう、(クレーム解釈を有する)特許訴訟という特別な訴訟のみに適用する考え方であると説明した。

5. 不公正行為、ベストモード要件

Berman議員の説明によれば、不公正行為を訴訟における抗弁に使用するための基準を明確にし、更にその基準を引き上げたとのこと。具体的には、不公正行為について明文規定を新設した(284条(c))。

⁵ [2007年7月13日付け知財ニュース「特許改革法案、上院司法委は四度目の審議」](#)を参照

加えて、代理人による不公正行為を防ぐため、不公正行為に関わった代理人に対する USPTO への手続の停止・禁止規定(特許法 32 条)を明文化した(284 条(c)(3))。

更に、上院二次修正案で提示された「出願人による情報提供(Applicant Quality Submission)」と実質的に同内容の規定を新設(123 条追加)。また、上院一次修正案と同様に Micro-entities 規定も新設(124 条)するなど、上記 DOC・USPTO の書簡に応える内容となっている。

これを受け、Schiff 議員(民、カリフォルニア)は、不公正行為を抗弁に使用するための基準を更に明確にするための修正案を提出し、Smith 議員、Berman 議員らの支持を受け、全会一致で修正が採用される。

また、不公正行為規定と同様、米国特有の要件であるベストモード要件については、国際調和の観点から Chabot 議員(共、オハイオ)が廃止を求める修正案を提出したが、Berman 議員が、国際調和はこの制度改革の中心ではないと発言するなど、反対多数により否決された。他方、ベストモード要件を訴訟における抗弁に利用することを制限する Pence 議員(共、インディアナ)の修正案は賛成多数により採用された。

以上のように多くの修正がなされる中、我が国として関心のある「18ヶ月全件公開制度導入」は原案のまま残る。また、先使用権については、上院法案とは異なり、先使用権の対象を拡大する原案が修正無く可決された。

また、興味深いところでは、Boucher 議員(民、バージニア)より、税金対策を要旨とした特許が存在し、納税者や会計士が税金対策を行う上で使用料を支払わなければならない状況があるとして、これを是正すべく税金対策を特許化できないよう(不特許事由)にすべきとの提案がなされた。これに対し、Lofgren 議員(民、カリフォルニア)や Smith 議員より、TRIPS 協定抵触の懸念が指摘されたが、賛成多数により同案が採用された。

(参考)本日提出された修正案の採用の可否

- Berman 議員・Smith 議員・Conyers 議員・Coble 議員による Manager's Amendment:各議員による修正を含めた上で、現法案との差し替えが可決され、本会議に上程。
- Schiff 議員による不公正行為に関する修正:可決され、Manager's Amendment に含まれる。
- Lofgren 議員・Smith 議員・Cannon 議員・Davis 議員による裁判管轄に関する修正:可決され、Manager's Amendment に含まれる。
- Chabot 議員によるベストモードに関する修正:否決。
- Pence 議員によるベストモードに関する修正:可決され、Manager's Amendment に含まれる。
- Jackson Lee 議員による改革の影響評価に関する修正:損害賠償と先願主義における影響評価が併せて可決され、Manager's Amendment に含まれる。
- Chabot 議員による不公正行為に関する修正:否決。
- Johnson 議員・Feeney 議員による損害賠償算定に関する修正:可決され、Manager's Amendment に含まれる。
- Boucher 議員による税金対策への特許に関する修正:可決され、Manager's Amendment に含まれる。
- Baldwin 議員による先使用権に関する修正:発表されたが、採択せず。
- Sherman 議員による損害賠償に関する修正:発表されたが、採択せず。

(了)