

特許改革法案、上院司法委員会も通過
～ 下院法案とは一部異なる内容 ～

2007年7月19日
JETRO NY 澤井、中山

昨日の下院司法委員会に続き、上院司法委員会(委員長 Leahy 議員(民、バーモント))は本日、「特許改革法案 2007(S1145)」に対するマークアップを行い、更なる修正の上、13:5の賛成多数により本会議への提出を了承した。同委員会は昨日 18 日も開催が予定されたが、同日朝まで続いたイラク撤退法の徹夜の審議を背景に、Leahy 委員長、Specter 議員(共、ペンシルバニア、前司法委員長)の二名のみの参加のため流会していた。本日も午前 10 時に開催されたが、法案通過に向け断続的な休会を挟み、午後 6 時を過ぎて決着したもの。同法案に対し、6 月 14 日以来、昨日も含めて六度目の会合開催による法案通過であり、本日の断続的な運営も含め、Leahy 委員長の本法案通過に向けた意気込みを示したものの。

前二回の修正¹²に加えた Leahy 委員長による修正案(third manager's amendment、以下「三次修正案」)の他、個別規定に関し、各議員からも修正案が提出され、審議の後に 6 本の修正案が採用された。主たる修正内容及び特筆すべき点は、以下の通り。

1. 付与後異議申立制度「第 2 の窓」を維持

これまでの会合により法案に対し既に大幅な修正が二度あったことから、本日提出された Leahy 委員長による三次修正案は小幅なものとなった。主には、付与後異議申立制度に関する修正。具体的には、「第 2 の窓」による申立ての場合には、同制度の施行前に発行された特許も対象となるが、その特許の適用対象を 99 年 11 月 29 日(当事者系再審査制度の施行日)以降に出願されたものに限定する修正を行った。なお、99 年 11 月 29 日から付与後異議制度開始までの間は当事者系再審査手続の適用対象ともなっている。また、第 2 の窓における申立てに際し、その立証負担が第 1 の窓より厳しいものであることを明確にすべく、「明白かつ確信に足る証拠(by clear and convincing evidence)」との基準を採用した。このように「第 2 の窓」を維持したことから、これを排除した下院法案³とは異なる内容となっている。また、同制度の下、付与後異議申立手続中に、一度だけ特許請求の範囲の訂正を認めるため、規定の明確化を図る修正を行っている。

¹ [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期」](#)を参照

² [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

³ [2007年7月18日付け知財ニュース「特許改革法案、下院司法委員会を通過」](#)を参照

2. 不公正行為の抗弁の制限

Specter/Hatch 修正案、Leahy 修正案により、特許係争における非特許権者側の抗弁理由(112条)に関し、不公正行為を理由とした場合に制限が新たに加わる。Specter、Hatch(共、ユタ)両議員によれば、全米科学アカデミー(NAS)や全米法曹協会(ABA)の提言に応える内容とのこと。109 議会時に議論されていた、いわば「なかりせばルール」、すなわち庁に対する不公正行為がなければ、特許の付与はなかったとする場合に限り、訴訟での抗弁が認められると言う考え方。昨日司法委員会を通過した下院法案と同様の考え方である。

3. 料金ダイバージョン及び単年度会計の廃止

Coburn(共、オクラホマ)修正案により、料金ダイバージョン(特許収入の一般会計への繰り入れ)の廃止規定を盛り込む(特 42 条(c)修正)。料金ダイバージョンは、従来から「隠れたイノベーション税」として、広く産業界から廃止を求められていたもの。同規定は、これまで単体で提出されてきた HR2336 法案(下院 Berman 提出法案)と同じ内容。

また、現行の予算勘定「Patent and Trademark Office Appropriation Account」に代えて、新たに回転資金(revolving fund)として「United States Patent and Trademark Office Public Enterprise Fund」を財務省に創設し、同ファンドは会計年度の制限無く利用可とするもの。

Coburn 議員は、修正に際し、USPTO が徴収した料金を USPTO 自身で使うことを定めた内容と説明。これに対し、Leahy 委員長は、趣旨は理解するものの予算委員会との調整が必要として慎重な姿勢を見せたが、発声採決による同修正案が賛成多数で採用された。

4. ベストモード要件の抗弁の制限は採用されず

Specter 修正案により、特許係争における非特許権者側の抗弁の理由(112条)から、ベストモード要件を除き、同要件による抗弁を規制する修正が提案されたが、9:10 の僅差により否決された。この際、Specter 議員は、NAS の要請や同要件を持つ米国の特異性に触れたが、Leahy 委員長の強い抵抗を受けたもの。なお、こうした考え方は、昨日委員会を通過した下院法案においては、Pence 修正案として採用されている。

5. 先願主義・公開制度・損害賠償規定に関しては修正されず

先願主義制度については、6月21日に提出された修正案⁴のまま。これにより、我が国や欧州とは異なる先発表主義的な考え方が依然残るが、昨日の下院法案で記された、日

⁴ [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期」](#)を参照

本や欧州が米国式のグレースピリオド規定を採用した場合にのみ、同制度を施行するとの経過措置はない。

また、我が国としても関心のある「18ヶ月全件公開制度導入」は原案のまま残る。

改革法案の審議に際し、主要な論点である損害賠償規定に関し、Kyl 議員がジョージア・パンフィック判決の 15 要素を盛り込んだ修正案を提出し、これを Specter 議員が、損害賠償規定に対する CAFC の Michel 長官の懸念や Kyl 修正案への全米製造者協会 (NAM) の支持などを表明することにより支援したが、Leahy 委員長や Hatch 議員の反対等により否決された。

今後の見通しとして、下院の場合は、8 月の夏期休会前にも本会議での審議の可能性が一部指摘されているが、アジェンダを多く抱える上院の場合は、早期の本会議での審議は困難との声もある。Leahy 委員長は 12 日、年内の本会議通過も容易なことではないとの危機感を示し、委員会通過に向け議院運営を行ってきた。

(参考)本日提出された修正案の採用の可否

- Leahy 委員長による Manager's Amendment: 全会一致で可決。
- Specter 議員・Hatch 議員による不公正行為に関する修正: 下記 Leahy 委員長による修正を含めた上で可決。
- Leahy 委員長による不公正行為に関する修正: 10 対 9 で可決。
- Kennedy 議員による期間徒過に対する救済権限を PTO 長官に付与する修正: 全会一致で可決。
- Specter 議員によるベストモード要件に関する修正: 9 対 10 で否決。
- Sessions 議員による電子小切手を含む金融データの電子化に対する特許侵害の損害賠償を制限する修正: 全会一致で可決。
- Coburn 議員による料金ダイバージョンに関する修正: 発声投票で可決。
- Kyl 議員による損害賠償に関する修正: 二案提出され、7 対 11、7 対 10 で否決。
- Coburn 議員による付与後異議申立に関し、日本や台湾の実情を調査する修正: 5 対 13 で否決。

(了)