

USPTO 職員団体 (POPA) の特許改革法案に対するスタンス

2007年9月11日
JETRO NY 澤井、中山

先週開催された特許改革法案に対する下院規則委員会¹及び本会議²において、各議員より、各産業セクターと並び労働組合のスタンスに指摘が及ぶなど、法案策定に向けUSPTO職員団体等の労働組合には一定の影響力が認められる。こうした中、本会議に先立つ4日付でUSPTOの職員団体であるPOPA (Patent Office Professional Association) が、両院司法委員会幹部に対し、特許改革法案 (HR1908, S1145)³に関する書簡⁴を提出していたので、以下概要を報告する。なお、POPAは特許審査官及びその他の専門官を対象とした職員団体であり、現在5,200人以上が加入している⁵。

POPAの書簡によれば、知的財産保護の最前線に立つ特許審査官の意見が未だ反映されていないと強調しつつ、現行法案には、特許制度を弱め、米国経済の発展よりはむしろ損害を与える多くの条項があるとした上で、同法案に反対の立場から、本会議における審議の撤回を求めている。また、USPTOにおける最良の解決方法は経験及び能力の高い審査官を維持し、審査における十分な時間や手段を確保することであると述べている。POPAが示す現行法案に対する具体的な関心事項は次の通り。

1. 出願人による先行技術調査 (Applicant Quality Submissions (AQS))

先行技術調査を出願人に求める改正案は、先行技術調査のアウトソーシング規定 (特41(d))を迂回しつつ、事実上、同調査のアウトソーシングを誰に対しても行わせることになるものと指摘。先行技術調査は審査手続に重要なものであり、利害に拘束されない審査官によって遂行されるべきであり、本質的な政府機能 (inherently governmental function) として維持されるべきであるとしている。なお、AQSは既に特許規則1.56 (特許性に関する重要な情報の開示義務)により要件化されていることから法定化は不要であるとしている。

法案の下院通過に際し、出願人から提出されたサーチレポートが審査官の特許審査における先行技術調査にとって代わるものではないことを明らかにした修正 (Manager's Amendment, 123(a)) は、かかるPOPAの要請に応えたもの。

¹ 2007年9月6日付け知財ニュース「下院規則委員会開催、特許改革法案、明日下院本会議で審議へ」を参照

² 2007年9月7日付け知財ニュース「特許改革法案、下院を通過」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」及び2007年7月19日付け知財ニュース「特許改革法案、上院司法委員会も通過」を参照

⁴ 下院宛レター <http://www.popa.org/pdf/misc/reform-house-04sep2007.pdf>

上院宛レター <http://www.popa.org/pdf/misc/reform-senate-04sep2007.pdf>

POPAスタンス <http://www.popa.org/pdf/misc/reform-popa-04sep2007.pdf>

⁵ <http://www.popa.org/html/about.htm>

2. 不公正行為 (inequitable conduct)
不公正行為の抗弁に関する改正案は、現行の誠実の義務 (duty of candor) の履行を阻害し、事実上、不公正行為の抗弁を失わせるものであると指摘。
3. USPTO の手数料制定権限 (USPTO Funding and Fee Setting Authority)
USPTO の規則制定権限の強化を通じ、手数料の制定及び調整権限を USPTO に与える改正案については、USPTO が手数料収入の全額を使用できる点について支持しつつも、USPTO における効率的な業務の遂行や先行技術調査のアウトソーシング規定を保護する観点からも、議会による監視は必要と指摘。
法案の下院通過に際し、USPTO の規則制定権限の強化とともに、議会の監視機能を付与する規定を新たに追加した Issa 議員の修正案は、かかる POPA の要請に応えたものといえる。
4. ベストモード要件 (Best Mode Requirement)
特許制度は公衆への発明の開示を基本とする中、ベストモード要件の廃止は、イノベーションの要因となる特許制度の重要性を著しく低下させるものと指摘。
5. 先願主義への移行 (First inventor to File)
先願主義規定に関しては、諸外国の特許制度が米国と類似したグレースピリオド規定を導入する場合を除き又はそれまでは、同規定を採用することには反対の立場。
6. 損害賠償額の算定 (Apportionment of Damage)
損害賠償請求を制限する改正案は特許権を弱め、侵害を助長するものであり、現行法及びガイドラインで十分なことから同条項は改正すべきではないと指摘。

(了)