

ブッシュ政権が特許改革法案に対し三度目の意見表明
～損害賠償規定改正案に強く反発～

2008年2月4日
JETRO NY 澤井、中山

米政権(商務省)は本日、レーヒ上院司法委員長(民、バーモント)あてに、現行の特許改革法案(S1145)¹に修正を求める書簡²を提出した。今次110議会において、現政権として、特許改革法案に対する立場を表明するのは、昨年5月の商務省書簡³、9月の下院法案(HR1908)に対する行政管理予算局(OMB)の声明⁴に続き、これで3度目となる。

同書簡は冒頭において、知的財産は今や5兆ドルを超える価値があり、制度変更は慎重かつ注意深く行わなければならないと指摘。特許の質の向上によって、すべての業界や技術分野にわたり、イノベーターの利益を公平に均衡のとれたものとする特許制度の近代化を強く支持すると述べている。

他方、S1145法案の第4条「損害賠償算定条項」に関して強く反発し、同条項に大幅な変更がない限り、引き続き同法案に反対すると改めて表明。また、米国が貿易相手国に対して知的財産保護と権利行使の強化を求めているときに、本法案によって、米国が知的財産権を弱めようとしているといった誤ったメッセージ(opposite signal)を発信することになると警告している。

今般の書簡における政権側の主要課題に対するスタンスは次の通り。

○損害賠償条項—反対

同書簡では、損害賠償条項の大幅な変更によって、イノベーションに対する報酬の減少や特許権侵害の助長といった予期せぬ結果を招くとして、同条項は受け入れられないと述べている。また、イノベーションを促進するためには、連邦裁判所に対し各事件のビジネス慣行や技術分野に応じた柔軟性が求められるとしており、損害賠償の算定方法を決定する連邦裁判所の裁量を制限する同法案の問題点を指摘。さらに、同法案の条文の曖昧さが損害賠償額算定において不確実性を助長させ、曖昧さの解消には多年を要するとして、本条項から受ける特許制度のリスクは甚大であると警告している。

○出願人による先行技術調査(Applicant Quality Submissions)、不公正行為—支持

米産業や技術革新に多大な利益を与えるためには、プロセスの終わりである訴訟制度改革というよりは、むしろ始まりである特許出願や審査の改善を図ることが必要。特

¹ http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s1145rs.txt.pdf

² <http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/letters/110/S1145020408.pdf>

³ 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て下院小委員長へ書簡」を参照

⁴ 2007年9月7日付け知財ニュース「特許改革法案、下院本会議を通過」を参照

許制度改革の重要な目的は、特許が適切に付与され、一旦付与された後にはその価値が尊重されるべきと指摘。

出願人に先行技術調査を求める現行法案の AQS 条項に対し、強い支持を表明。また、小規模企業や個人発明家の負担を考慮した適用除外条項も支持している。

不正行為条項に関しては、立法化の取り組みに謝意を表しつつも、不明瞭な現行基準によって、出願人から必要な情報が提供されていないとして、現行法案における基準の更なる明確化を求めている。

○USPTO による料金設定権限—支持

USPTO に料金設定権限を与える本条項を支持。市場のニーズに適切に応えらるとともに、USPTO の安定かつ柔軟な運営にも資するとしている。

○付与後異議申立制度の創設及び当事者系再審査手続の廃止—支持

訴訟の代替手段として、低コストにより、特許の有効性を争う付与後異議申立制度の創設を支持するも、更なる改善が必要であるとしている。具体的には、第 1 及び第 2 の窓における申立基準(threshold standards)の明確化及びエストツペル基準の引き上げを要請している。

また、付与後異議申立制度の創設により、当事者系再審査手続の廃止を支持。なお、下院案(HR1908)にある当事者系再審査手続を審判部が行うとする考え方は支持しないとしている。

○USPTO 新予算勘定の創設—反対

現行の予算勘定に代えて、回転資金(revolving fund)を通じた新勘定を創設し、多年度会計を可能とする改正案については、適正な予算の執行管理を妨げるとして反対を表明。改正が不要な理由として、05 年度以来 USPTO は手数料収入の全額を利用してきている点や、07-08 年度予算では、収入額が当初予算を超過した場合でも 1 億ドルまでは支出できる条件が付されている点⁵を挙げている。

○先願主義への移行

先願主義への移行を盛り込むことは支持するものの、先行技術及びグレースピリオドの範囲及び適用(scope and application)については技術的な修正が必要と指摘。また、先願主義の施行日に関しては、関連する国際的な交渉の進展を条件とすべきであると指摘。下院法案と同様、日欧特許庁に対し、米国と同様のグレースピリオド制度の導入を促す、いわゆる「トリガー条項」の導入を示唆したものといえる。

○故意侵害

故意侵害条項については、故意侵害の適用基準を引き上げた連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判断(シーゲート事件)により、もはや本項の改正は不要と指摘している。

(了)

⁵ [2007 年 12 月 28 日付け知財ニュース「USPTO2008 年度予算が成立」](#)を参照