

上院司法委員会幹部が特許改革法案(S1145)の修正案を公表
～主に技術的修正にとどまり、主要課題には触れず～

2008年3月13日
JETRO NY 澤井、中山

12日、上院司法委員会の有力議員であるレーヒ上院司法委員長(民、バーモント)、ハッチ上院議員(共、ユタ)、スペクター同委ランキング委員(共、ペンシルバニア)等は、特許改革法案(S1145)の修正に向けた腹案を公表した。¹

同案における主な修正箇所は、ベストモード要件による抗弁の排除(282条改正)、中間上訴における連邦地裁の裁量権の制限等、同法案に係る論点のいくつかに一定の進展が見られる(後掲)。

他方、米産業界・法曹界等が着目し、主要な論点とも言える損害賠償額算定条項、付与後異議申立期間、裁判管轄地の制限条項、不公正行為による抗弁の制限、出願人による先行技術調査義務(AQS)についての実質的な修正は現時点で行われていない。レーヒ委員長等によれば、このうち裁判管轄地、付与後異議申立制度、損害賠償、不公正行為を含む修正条項については、現在検討を進めているところであり、検討結果を早晩(coming weeks)公表するとしている。特に、ハッチ議員は、今回の修正案には含まれない他の課題についても、今後取り組むとしており、時代遅れの特許制度を近代化し、適正なバランスを図ると明言している。

上院本会議審議の時期について、レーヒ司法委員長等三名は、50年ぶりの特許法の大改正に向けた、これまでの超党派による取り組みを強調しつつ、制度改革の期は熟したとして、イースター休会(3月末)明けの徹底的な審議に期待感を寄せている。併せて、リード上院多数党院内総務(民、ネバダ)が4月にも本法案を本会議に取り上げる意向のあることを紹介しているところ。

同発表に対し、米国知的財産権者協会(IPO)や主要な議会情報誌(Congressional Quarterly)は、修正案は主に技術的修正にとどまり、主要問題には触れていないと論評²。また、IPOは、上院通過に必要な賛成票を確保しないままに、同法案を本会議審議に移そうとしているとも述べている。なお、IT企業等で構成されるCoalition for Patent Fairness³は5日、現在の膠着状態を打開すべく、損害賠償額算定条項に関する修正案⁴をレーヒ司法委員長へ提示している模様。

¹ プレス発表: <http://leahy.senate.gov/press/200803/031208e.html>

修正案: http://judiciary.senate.gov/S1145/S1145_Amendments.zip

² 13日付けIPOダイリーニュース、12日付けCQ記事“Amendments to Patent Overhaul Avoid Controversy”

³ <http://www.patentfairness.org/index.cfm>

⁴ 修正案は[こちら](#)を参照

○ 主な法案修正内容

- ・ ベストモード要件
特許の有効性及び侵害訴訟における抗弁(282条(3))から、ベストモード要件を除外(下院 HR1908 法案と同様)
- ・ 査定系再審査請求
法案において、権利者にのみ制限していた査定系再審査請求の制限規定を撤回し、現行法を維持
- ・ 連邦高裁裁判官の居住地制限
法案にある連邦高等裁判所判事の居住地制限の撤廃を一定程度の制限を残しつつ緩和する方向に修正
- ・ インターフェアレンス手続
インターフェアレンス手続に代わり、先願主義移行に伴い採用される、真の発明者を決定する手続(derivation proceeding)を更に明確化
- ・ 中間上訴
クレーム解釈に関する中間上訴規定に関し、法案における連邦地裁に裁量権を付与する規定に、同裁量行為に合理的根拠(reasonable grounds)を求める等、裁量に一定の制限を加える修正
- ・ 特許表示
法案の特許表示の有無により損害賠償を制限する特許表示義務規定(287条(a))の改正を撤回し、現行法を維持
- ・ 故意侵害
シーゲート事件において CAFC で示された故意の基準(Objective Recklessness)を法案に明文化
- ・ 特許及び商標審判官の任命
特許審判官及び商標審判官の任命権者を USPTO 長官から商務長官に格上げ
- ・ 付与後異議申立制度
技術的な修正にとどまり、申立期間等の実質的な修正は行われていない
- ・ 分離条項
本法の一部の条項が無効又は法的拘束力を失った場合、残りの部分がかかる無効等の影響を受けないとする条項を追加規定(下院 HR1908 法案と同様)

(了)