

特許改革法案、商務長官は AQS 条項の採用を議会に強く求める  
～現政権として同法案に対し四度目の意見表明～

2008 年 4 月 4 日  
JETRO NY 澤井、横田

グティエレス商務長官は 3 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)<sup>1</sup>に関する書簡<sup>2</sup>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<sup>3</sup>、9 月の下院法案(HR1908)に対する行政予算管理局(OMB)の声明<sup>4</sup>、本年 2 月の商務省書簡<sup>5</sup>に続き、これで 4 度目となる。

同書簡における政権スタンスは、従前同様といえるが、このタイミングでの書簡の提出は、上院本会議で審議動向を見据えたものと言える<sup>6</sup>。特に、同書簡において、出願人による先行技術調査を求める AQS 条項(Applicant Quality Submissions)の採用を強調しているが(後掲)、これは米産業界・法曹界を代表する知的財産権者協会(IPO)や知的財産権法協会(AIPLA)が同条項に対し反対の動きを強める中<sup>7</sup>、こうした動きを牽制する狙いがあるものと思われる。

## 1. AQS 条項と不公正行為

同書簡は、冒頭、特許近代化法案への議会の努力に謝意を表すとともに、本法案の重要事項として、法案第 II 章規定の上記 AQS 条項の重要性を強調し、特許の質の向上、特許審査期間や滞貨の改善に向け、その採用を強く支持している。特に、特許査定率の低下に触れつつ、USPTO は 55%以上もの審査能力を特許が保証されない出願に費やしており、現状を改善するには特許出願の質に焦点を当てざるをえず、端的に言えば、質の低い出願に多大な時間と費用を割いている余裕はもはやないと言及している。

そして、同条項と一体不可分なものとして、不公正行為条項の改正にも言及。同条項については、特許審査等を欺く行為(fraud)の明確化には同意しつつも、AQS 条項なしでの

<sup>1</sup> [http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_bills&docid=f:s1145rs.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s1145rs.txt.pdf)

<sup>2</sup> <http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/letters/110/S1145Apr0308.pdf>

<sup>3</sup> 070518【米国 IP 情報】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 参照

<sup>4</sup> 070907【米国 IP 情報】特許改革法案、下院本会議を通過 参照

<sup>5</sup> 080204【米国 IP 情報】ブッシュ政権が特許改革法案に対し三度目の意見表明 参照

<sup>6</sup> 080321【米国 IP 情報】特許改革法案、上院本会議は3月31日以降の数週間、下院法案と同内容に修正との見通し(AIPLA 観測) 参照

<sup>7</sup> AIPLA の動きについては、脚注 6 参照。IPO は、2 日付で、不公正行為条項は支持できるものの、それが AQS への全ての懸念を払拭するものでないとし、不公正行為条項が改正されようがされまいが、AQS には反対との主張をしたところ。

不公正行為条項の改正は、こうした詐欺的行為(fraud)を単に招くだけであるとして強く反対している。

## 2. 付与後異議申立制度

第一及び第二の窓を有する付与後異議申立制度の創設については、低廉なコストによる訴訟の代替手段として評価し、十分な申立基準(access requirements)とエストッペル効果を担保することを条件として引き続き支持するとの立場。

## 3. 損害賠償算定条項

特許侵害訴訟における損害賠償算定条項については、裁判所の裁量を制限し、合理的なロイヤルティー額を減少させるものとして、引き続き懸念を表明。適正な損害賠償は、技術革新を促すとの立場である。一方、損害額の決定を裁判所が行うに際し、証拠等の明確化を図ることは、裁判所の門番としての機能(gatekeeper function)を高めることになるとして、本条項の再検討を求めている。損害賠償条項に関しては、全体として、前回2月4日付の書簡に比べ、ややトーンダウンしているとの印象である。

## 4. 他の条項

他の条項の詳細については、上記2月4日付書簡に譲るとしており、USPTOによる料金設定権限、当事者系再審査手続の廃止、トリガー条項付きの先願主義への移行を支持し、USPTO新予算勘定の創設、小切手処理システム特許の銀行への侵害適用除外については反対であるとの結論を述べるに留めている。

また、書簡の最後に、米国特許商標庁(USPTO)は、議会に対し技術的支援を行う用意があるとして、デュダス長官とのコンタクトを勧めている。

なお、IPOは、同書簡に対し同日付でコメントを発表し、今般の不公正行為条項に関する商務省の考え方は完全に誤りであり、不公正行為条項の単独改正が特許制度における詐欺的行為(fraud on the patent system)を招くものではないとして、改めてAQS条項への強い反対とともに不公正行為条項の改正に支持を表明している。

(了)