

上院司法委員会有力議員が特許改革法案 2009(S515)の修正案を公表  
 —上院本会議及び下院司法委での審議開始の呼び水となるか—

2010年3月5日  
 JETRO NY 中楨、横田

レーヒ上院司法委員長(民、バーモント)ら上院司法委の有力議員 6 名<sup>1</sup>は、4 日、上院版特許改革法案 2009(S515<sup>2</sup>)の修正案を発表した<sup>3</sup>。

特許改革法案 2009(S515 及びHR1260)は、昨年 3 月に上下両院に同時に上程され<sup>4</sup>、上院では同 4 月に司法委を通過し<sup>5</sup>、本会議での審議待ちとなっていたもの(下院での審議はまだ始まっていない)。同発表によれば、司法委通過後も、主要委員の間で本会議審議にかけられる法案として合意できるよう努力を続けてきたとしており、本年 2 月 25 日には司法委の会合でレーヒ委員長より主要委員の間で法案の修正案合意に達した旨の発表がなされていた<sup>6</sup>。

今般発表された修正案は、法案提出者による修正(Manager's Amendment)であり、全文修正(amendment in the nature of substitute)<sup>7</sup>するもの。実質的変更をもたらす修正のほか、技術的修正(表現上の修正)も多岐に渡りなされている。

実質的変更をもたらす主たる修正内容は、以下のとおり。

・特許付与後異議申立制度(post grant review) (法案第 5 条(Sec.5)(d)~(f)。特許法に第 32 章を新設し、第 321 条~第 329 条を追加して新たな制度を設けるもの)

異議申立の期間(第 1 の窓)に関し、特許発行の日から 12 ヶ月の期間を 9 ヶ月に短縮。また、異議申立を受けたレビュー開始の認定要件を高め、「more likely than not」基準を採用。少なくとも 1 つの請求項(クレーム)について、特許性がない(unpatentable)ものである蓋然性が高いこと(more likely than not)を示す必要があるとした。

・当事者系レビュー(inter partes review) (法案第 5 条(Sec.5)(a)~(c)。特許法第 311 条~第 319 条を全面改正し、現行の制度を改めるもの)

現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改めた他、レビュー開始の認定要件を高めるとともに<sup>8</sup>、請求者による濫用を防止する措置を追加。また、訴訟と

<sup>1</sup> ほかにも、セッションズ上院司法委ランキング委員、ハッチ同委員、シューマー同委員、カイル同委員、カウフマン同委員。

<sup>2</sup> S515: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:s515>:

<sup>3</sup> レーヒ委員長らによるプレスリリース

修正案(PDF)<http://judiciary.senate.gov/legislation/upload/PatentReformAmendment.pdf>

<sup>4</sup> 090303【米国IP情報】「特許改革法案2009」が第111議会へ上程される 参照

<sup>5</sup> 090402【米国IP情報】特許改革法案(S515)、上院司法委員会を通過 参照

<sup>6</sup> レーヒ委員長プレスリリース

<sup>7</sup> 法案全体をそのまま今回の修正法案に入れ替えるもの。

の関係では、当事者系レビュー手続きにおける禁反言の効果(estoppel)に関して、レビュー手続きにおいて「既に主張した(raised)事実」とともに後の訴訟で主張することはできないとされている「主張しえた(could have raised)事実」を「合理的に考えて主張しえた(reasonably could have raised)事実」と改め、厳しすぎると批判のあった規定を緩和した。

・**故意侵害** (法案第 4 条(Sec.4)全て。特許法第 284 条に大幅に条文を追加。第 298 条も修正)

最新の判例を成文化したものに更に侵害者に対する実体上・手続上のセーフティーネットを追加。具体的には、①原告(特許権者)は詳細に(with particularity)故意性を主張しなければならないこと、②侵害者が当該特許の存在を知っていたという事実だけでは故意侵害とはならないこと、③侵害に対する提訴予告通知(pre-suit notification)の存在それ自体では故意侵害の証拠にならず、当該通知において特許番号や侵害製品、侵害の形態等を明示しなければならないこと、④弁護士鑑定を取得していないことが故意侵害の証拠とはならないことなどを明記した。

・**中間上訴** (上院司法委通過法案第 8 条(Sec.8)(b)で規定していたもの)

特許のクレーム解釈に係る中間上訴の認容に関する条項を削除。

・**USPTOの料金設定権限** (法案第 9 条(Sec.9)全て。Small Entity、Micro Entityの減額規定はSec.9(a)(2)に規定。Micro Entityの定義は法案第 12 条(Sec.12))

USPTOに料金設定権限を与える一方、個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、小規模事業者(Small Entity)を 50%減額、極小規模事業者(Micro Entity<sup>9</sup>)を 75%減額とすることを明記した。

・**<新規> 補充審査(Supplemental Examination)** (法案第 10 条(Sec.10)全て。特許法に第 257 条を追加し、新たな制度を設けるもの)

特許の補正・訂正を規定する第 25 章内に 257 条として補充審査制度を新設。特許権者が、自己の保有する特許に影響を与えると信じる情報を USPTO に提供し、補充審査を受けることができるようにする。手続きは再審査制度に従うが、特許権者のみが請求可能である点や陳述書の提出ができない点で異なる。また、追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場合、当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為(inequitable conduct)の証拠から除外されるとした。

・**<新規> 虚偽表示** (法案第 2 条(Sec.2)(k)。特許法第 292 条(b)を改正)

最近米国の一部関係者の間で問題視されている特許の虚偽表示(False Marking)にかかる罰則規定の濫用<sup>10</sup>に対処すべく、提訴できる者を虚偽表示により被害を受けた者に限定することとされた。

<sup>8</sup> 請求者は、少なくとも 1 つの請求項(クレーム)が無効であることについて、相当の蓋然性(reasonable likelihood)があることを示す必要があるとした。

<sup>9</sup> 法案で新設される区分。Small Entity の中でも更に条件を満たすものが該当する(法案中の Section 12 参照)。

<sup>10</sup> 米国特許法第 292 条では、特許に関する虚偽表示(特許権のない製品に特許番号を表示して欺く行為など)に関し、個々の違反行為に関し 500 ドル以下の罰金を科するとし、罰金の半額は提訴した者に帰属するという規定になっている。

今般の修正案では上院司法委員会では争点となっていた不公正行為の抗弁の制限に関する条文が盛り込まれることはなかったが、新たに補充審査制度が不公正行為との関係で盛り込まれた点が興味深い。また、日米合意の項目であり、ハーモナイゼーションの観点からも関心の高い18ヶ月全件公開制度は依然として削除されたままである。

今後の上院本会議での審議の見通しは、ヘルスケア改革法案の審議が難航している影響もあり、現時点では全く不明である。

また、本件の発表を受け、下院司法委は、コンヤーズ下院司法委員長(民、ミンガン)ら4名の連名で同日にコメントを発表<sup>11</sup>したが、「下院による審議の前に更に多くの修正が必要」としており、下院による法案の審議開始までには更に紆余曲折があることが予想される。

米産業界による修正案に対する公式的なコメントは現段階では少ないが<sup>12</sup>、主に電気産業に係るニュースを扱うサイトでは、支持と不満が入り混じった産業界の反応を報じている<sup>13</sup>。

(了)

---

何人でも提訴することができるため、昨今、これを逆手に取り、特許の存続期間が満了したにもかかわらず特許表示がなされているままの製品等を調査し、製造者を提訴するという行為(一部で「Marking Troll」と呼ばれる)が増えており、これに対処するためと考えられる。昨年末、CAFCが当該罰金額は個々の違反行為に対して500ドル以下の罰金を科するのではなく、違反製品の個々に対して罰金を科すことを許容する(地裁の裁量内とする)判決を下したことにより、罰金額(=提訴者の見返り)の高騰化とMarking Trollの助長が懸念されていた。

**35 U.S.C. 292 False marking.**

(a)・・・Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word “patent” or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public・・・Shall be fined not more than \$500 for every such offense.

(b)Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

<sup>11</sup> 下院司法委コメント:<http://judiciary.house.gov/news/100304.html> ほかに、スミス下院司法委ランキング委員、バーマン同委員、ロフグレン同委員の連名。

<sup>12</sup> バイオ産業協会(BIO)コメント、コジェネリック医薬品協会(GphA)コメント、[The Coalition for 21<sup>st</sup> Century Patent Reform](#) コメント(PDF)、[米国研究製薬工業協会\(PhRMA\)](#)コメント。米国知的財産権者協会は修正案発表をアナウンスしたのみ。

<sup>13</sup> EE Times 3月4付記事  
<http://www.eetimes.com/showArticle.jhtml;jsessionid=M1B5FIERMVAD3QE1GHRSKH4ATMY32JVN?articleID=223101631>