

「特許改革法案 2011」が第 112 議会上院へ上程される
—前議会における上院版修正案(特許改革法案 2010)と実質同内容に—

2011 年 1 月 25 日
JETRO NY 中槇、横田

1 月 5 日に開会して間もない第 112 議会(11 年-12 年の 2 年会期)では本日、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、前司法委員長)らが共同で「特許改革法案 2011(S.23)¹」を上程した。

議会における特許制度改革のための法案審議は、05 年(第 109 議会)に特許改革法案 2005 が提出されて以来、関係者の多大な努力にもかかわらず、これまで成立をみることなく 6 年が経過しており、今議会で四度目(四議会目)の挑戦となる。前第 111 議会では、09 年 3 月に特許改革法案 2009(S515、HR1260)が上下両院に同時上程された後、上院ではレーヒ同委員長の積極的な委員会運営で司法委を迅速に通過したものの²、その後本会議で審議されることなく廃案となっていた³。

レーヒ同委員長らは本日付で同法案提出に係る記者発表を行ったが⁴、これに先立つ 20 日にも記者発表を行っており⁵、特許改革法案 2011 を提出する意向を早々に示すとともに「特許改革法案は、雇用を守り、経済を活性化させるための良識的 (commonsense) かつ超党派の取組であり、今議会の上院司法委で扱う最初の法案となる。上院(本会議)がこの雇用創出法案(job-creating bill)を速やかに扱うことを希望する。議会はもはや行動を遅らせることはできない」と強く語っていた。

今般提出された法案は、前 111 議会の上院司法委員会通過後の 10 年 3 月、本会議での審議を見据えて同委員会有力議員が発表した「法案提出者による全文修正法案(特許改革法案 2010)⁶」と実質的に同一内容⁷となっている(改正項目の概要は後掲参照)。唯一の大きな変更点は、納税義務に係る戦略(税金の減少や回避、引き伸ばしに係る戦略)については特許対象から実質的に除外する規定が盛り込まれた点である。同法案は、我が国として関心の高い「先願主義への移行」「ヒルマードクトリンの廃止」「付与後異議申立制度の導入」等が明記されているものの、いわゆる「先発表主義的」な先

¹ [S.23 条文\(PDF\)](#)

² [090402【米国 IP 情報】特許改革法案\(S515\)、上院司法委員会を通過](#) (PDF) 参照

³ 下院司法委員会では公聴会を開催したものの、審議は進まず司法委も通過していない。

⁴ [レーヒ上院司法委員長による 1 月 25 日付プレスリリース](#)、[ハッチ議員による 1 月 25 日付プレスリリース](#)、[グラスリー議員による 1 月 25 日付プレスリリース](#)

⁵ [レーヒ上院司法委員長による 1 月 20 日付プレスリリース](#)

⁶ [100305【米国 IP 情報】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](#) (PDF) 参照

⁷ 文言の変更や条文の位置関係の変更(前後の入れ替え)あり。また、特許改革法案に含まれてはいたが、既に前第 111 議会で個別の法律として成立した「連邦地裁判事の知見向上パイロット・プログラム規定」及び「在宅勤務に係る旅費支出プログラム規定」は当然ながら削除されている。

願主義が導入されていることや、ハーモナイゼーションの観点から我が国としても関心の高い「出願 18 ヶ月後の全件公開」に関する条項が削除されたままであるなど懸念材料も多い内容となっている。

今後の法案審議のスケジュールについては、既に 27 日に開催が予定されている上院司法委員会合の議題に特許改革法案 2011 の逐条審査(マークアップ)が登録されている⁸。このように新たな議会が開会して間もない時期での法案提出と委員会審査への登録は、かつてないほどの迅速ぶりであり、レーヒ同委員長の強い意気込みが感じられる。

一方、下院における特許改革法案の提出の動きは現在のところ不明であるが、特許改革法案 2005 の提出者であったラマー・スミス議員(共、テキサス)が今議会の下院司法委員会の委員長に就任し、特許改革法案への強い意欲を示していることから⁹、今後そう遅くない時期に下院にも同法案が提出されるものと期待される。前議会では上下両院が足並みを揃えて同時に特許改革法案 2009 を上程したところ、今議会では上院への上程が先行したことは多少気がかりではあるが、これは特許改革法案が超党派法案とはいえ今議会では上院と下院で多数党が異なっていることの影響も考えられるところ、これをもって上下両院での調整がうまくいっていないことの証左ではないと思料される。

<産業界・メディア等の反応>

米産業界等による今般の上院法案提出に対する公式的なコメントは現段階では少ないが、現時点までに確認できたものとして 3M や Eli Lilly、P&G などが参加する Coalition for 21st Century Patent Reform¹⁰ 及び Qualcomm 等が参加する Innovation Alliance¹¹ がそれぞれ支持を表明している。また IPO (知的財産権者協会) も 1 月 21 日付の同団体が発行するデイリーニュースにおいて前議会と同内容の法案であることから一般的に支持するとのコメントを掲載している。

前掲のレーヒ上院司法委員長のプレスリリースに言及があるとおり、今次法案は、多くの団体・企業等から支持のあった特許改革法案 2010 と実質的に同内容であることから¹²、特段の異論は出にくいものと思料される。他方、気になる情報として、インターネット上で技術関連の政治・政策動向を扱うニュースサイト「Tech Daily Dose」は、グーグルやインテルなどのハイテク企業が参加する Coalition for Patent Fairness による発言として、昨年と同内容の法案が提出された場合には同団体は反対するだろう、と発言したこ

⁸ [上院司法委 1 月 27 日開催通知](#)

⁹ 昨年 11 月の米国中間選挙の結果、下院では共和党が多数党となったことにより、各委員会の委員長等には共和党議員が就任している。スミス委員長は、政治ニュース等を扱うウェブサイトである「POLITICO」の 1 月 6 日付け投稿記事において、特許制度改革の必要性を説くとともに、これには超党派による支持があると明言しており、早くも特許制度改革に積極的な姿勢を鮮明にしている(1 月 6 日付 [POLITICO 記事](#)参照)

¹⁰ [Coalition for 21st Century Patent Reform](#) による 1 月 20 日付コメント(PDF)

¹¹ [Innovation Alliance](#) による 1 月 25 日付コメント

¹² 脚注 4 で紹介したレーヒ上院司法委員長による 1 月 20 日付プレスリリース参照。同発表によれば、特許改革法案 2010 は、全米製造業者協会(NAM)をはじめ、バイオ産業協会(BIO)、米国知的財産法協会(AIPLA)、全米法曹協会(ABA) 知財法部会、全米大学協会などの各団体・企業等からの支持を得ていたとしている。

とを紹介している。また、一般メディアとしてはブルームバーグ電子版が法案提出に係る記事を掲載している¹³。

特許改革法案 2011 の主な項目は以下のとおり。

<特許改革法案 2011 の概要>

1. 先願主義の導入

特許改革法案 2010 と同様、いわゆる「トリガー条項」(日・欧の特許制度が米国型グレースピリオドと実質的に等しい制度を導入した場合にのみ先願主義の導入に関する条項が発効する)はない。ただし、グレースピリオドに関しては、いわゆる「先発表主義」(出願前の 1 年以内に自身で発明内容を公表した場合、自身の公表事項のみならず公表後は第三者による公表事項も先行技術と見なされない)的規定が依然として残っている。なお、先願主義導入に伴う中小企業への影響を分析し、議会へ報告するよう政府へ求める規定が追加されている。

2. 特許付与後異議申立制度(post grant review)

異議申立の期間は「特許発行の日から 9 ヶ月(いわゆる第一の窓)」。いわゆる「第 2 の窓」(特許権者からの侵害警告後に第 2 の申立期間を設ける)は設けられていない。異議申立を受けたレビュー開始の認定要件は「more likely than not」基準を採用。申立人は少なくとも 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。

3. 当事者系レビュー(inter partes review)

現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改め、レビュー開始の認定要件は「reasonable likelihood(合理的蓋然性)」を採用。その他、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。

4. 損害賠償額算定

第 110 議会における上院司法委員会通過時に修正された、裁判官のいわゆるゲートキーパー機能(陪審に対して損害賠償額算定方法に係る適切な法的基準や関連ある事実論点を特定すべき役割)の向上を図る規定となっており、損害賠償に係る実施料相当額の算定における entire market value ルールの適用制限などは規定されていない。

5. 故意侵害

¹³ [Bloomberg 電子版 1 月 25 日付ニュース](#)

前議会法案と同様、CAFC 大法廷によるシーゲート事件判決等に沿うべく、故意侵害を判断するための新基準(客観的無謀性(objective recklessness))採用などの認定要件を厳格化するとともに、特許改革法案 2010 で更に追加された侵害者に対する実体上・手続上のセーフティーネットもそのまま規定されている。

6. USPTOの料金設定権限

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、小規模事業体(small entity)を 50%減額、極小規模事業体(micro entity)を 75%減額とする。

7. 補充審査制度

特許の補正・訂正を規定する特許法第 25 章内に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。

8. 虚偽表示(特許改革法案 2010 で新設された規定)

特許改革法案 2010 と同様、特許の虚偽表示に係る罰則規定の濫用に対処した規定が含まれている(特許法第 292 条に基づき提訴できる者を虚偽表示により競争阻害の被害を受けた者に限定する)。

9. ベストモード開示要件

特許係争における非特許権者側の抗弁(特許無効又は権利行使不能の抗弁)の理由からベストモード開示要件を削除。一方、明細書の記載要件としては存続。

10. 納税義務に係る戦略の除外

納税義務(tax liability)回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別するのに不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。

11. 今次法案における主な改正項目一覧(上記と重複有り)

- ・ 先願主義及びグレースピリオド(First inventor to file)
- ・ 発明譲受人による出願(Inventor's oath or declaration)
- ・ 損害賠償額算定及び故意侵害(Damages)
- ・ 特許付与後異議申立制度(Post-grant review proceedings)
- ・ 第三者による情報提供(Preissuance submissions by third parties)
- ・ 裁判管轄(Venue)
- ・ 料金制定権限(Fee setting authority)
- ・ 補充審査制度(Supplemental examination)

- ・ 先行技術とみなされる納税戦略 (Tax strategies deemed within the prior art)
- ・ ベストモード開示要件 (Best mode requirement) 等

(了)