

特許改革法案 2011 (S23)、上院司法委員会を通過
～上程から僅か 9 日後の迅速通過、故意侵害規定に係る修正あり～

2011 年 2 月 3 日
JETRO NY 中楨、横田

上院司法委員会(委員長レーヒ議員(民、バーモント))は、本日午前に会合を開き、「特許改革法案2011(S23)」に対するマークアップを行い、2本の修正案を採択した上で、全会一致で本会議への提出を了承した¹。

同法案は、1月25日に上院に提出された²直後(同27日)に開催された今次議会最初の上院司法委員会において審議議題として登録されていたが、同日での審議は延期され、次回委員会となる本日の会合の議題として再び登録されていた。

本日の司法委員会開催を前に、同法案に対しては、レーヒ委員長をはじめ複数の議員より修正案が提出される見込みであるとの情報が、修正内容の概要とともに一部で伝えられていたことから³、本日の委員会で提出される修正案の具体的内容(文言)と当該修正案の採否、及び法案自体の同委員会通過について関係者の注目が集まっていた。

本日の会合では、最終的に2本の修正案のみが採決され、事前に伝えられていた他の2つの修正案については、議論は行われたものの、採決自体は行われなかった⁴。

今回採択された修正案のうち、1つはレーヒ委員長らによる修正(Manager's Amendment⁵)であるが、同修正は実体的修正を伴うものではなく、付与後異議申立や情報提供に係る規定の施行時期の変更(法案成立から1年後を18ヶ月後に延長)など法定期間の変更に関するものが多く、技術的修正の側面が強い。

¹ [レーヒ委員長によるプレスリリース\(2月3日付\)](#)

² [110125【米国 IP 情報】「特許改革法案 2011」が第 112 議会上院へ上程される](#) (PDF) 参照

³ 司法委員会メンバーには修正提案が事前に回覧される。

⁴ 上院本会議前に改めて調整が行われ、その結果次第では上院本会議までに(又は本会議にて)修正提案が出される可能性もある。

⁵ [レーヒ委員長らによる修正](#) (PDF)

他方、ファインスタイン議員（民、カリフォルニア）及びカイル議員（共、アリゾナ）による修正は故意侵害条項に関するものであり⁶、故意侵害の認定要件の厳格化を目的としてCAFC大法廷によるシーゲート事件判決等を成文化した規定をほぼ現行法の規定に戻す文言修正となっている。なお、かかる修正の意図や経緯は現時点で明らかではない。

また、議論はされたものの採決はされなかった修正案は、1つはシューマー議員（民、ニューヨーク）による提案であり、ビジネスモデル特許に関してのみ一定期間、USPTOへ異議申立に類似した手続きを特例的に認め、かつUSPTOが対象特許をレビューしている間は当該特許に係る訴訟は停止する、という措置を設けるもの。残る1つは、コバーン議員（共、オクラホマ）による、USPTOの財政に関する、いわゆる料金ダイバージョンを廃止しようとするものであった。

本日の上院司法委通過を受けて、関係団体は一斉にコメントを発表しており、総じて法案の上院司法委早期通過に係る努力を歓迎するものである一方、一部には法案内容への懸念を表し、更なる改善が必要と指摘するものもある（後掲参照）。また、一般メディアでは、ロイター通信が今般の委員会通過に係る記事を迅速に掲載した⁷。なお、今回の法案通過を受けたものではないが、インターネット上のニュースサイトには、産業界や団体の中には同法案に対する大きな懸念（反対）を表明する声があることを伝える記事もある⁸。

本日、司法委を通過したことにより、特許改革法案は上院本会議通過へ向けて3度目の挑戦をすることとなったが、現時点では上院本会議での審議の見通しは不明である。なお、下院には特許改革法案は未だ提出されておらず、前議会同様、下院での動向が今議会での法案成立に向けた鍵を握ることになりそうである。

（参考）これまでに確認できた関係団体のコメント

[Biotechnology Industry Organization \(BIO\)](#)

[Pharmaceutical Research and Manufacturers of America \(PhRMA\)](#)

[Generic Pharmaceutical Association \(GPhA\)](#)

[Coalition for Patent Fairness](#)

⁶ [ファインスタイン議員らによる修正 \(PDF\)](#)

⁷ [ロイター電子版記事 \(2月3日付\)](#)

⁸ [Tech Daily Dose 記事 \(2月1日付\)](#) など

[Innovation Alliance](#)

(了)