

下院司法委知財小委、「特許制度改革」に関する公聴会を開催

2011年2月11日
JETRO NY 中槇、横田

下院司法委員会の下に設置された知的財産・競争・インターネット小委員会¹(知財小委)は本日午前、「特許制度改革のゴール…何ができ、何をすべきか(Crossing the Finish Line on Patent Reform – What Can and Should be Done)」と題する公聴会を開催した。

特許制度改革に関しては、今第112議会では上院での展開が先行しており、1月25日に上程された²上院版「特許改革法案2011(S.23)」は、2月3日に開催された上院司法委員会において逐条審査(マークアップ)が行われ、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が了承されたところ³。他方、下院では未だ法案が上程されておらず、上院での進捗に呼応したアクションが期待されている。

公聴会は、ハイテクIT企業が参加する業界団体(Coalition for Patent Fairness)、製造業や医療関係等の幅広い業種の企業が参加する業界団体(Coalition for 21st Century Patent Reform)、及び法曹界からの代表者(計3名)を招いて開催された。

公聴会における証言者及び議員の発言概要は以下のとおり。なお、下院における特許改革法案の上程の時期については何ら言及されなかった。

1. 証言者

David Simon 氏
Chief Patent Counsel, Intel 社 (Coalition for Patent Fairness を代表)

Carl Horton 氏
Chief Intellectual Property Counsel, General Electric 社 (Coalition for 21st Century Patent Reform を代表)

Paul Michel 氏
連邦巡回控訴裁判所(CAFC)前首席判事

¹ Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet

² [110125【米国IP情報】特許改革法案2011が上院に上程される](#) (PDF) 参照

³ [110203【米国IP情報】特許改革法案2011\(S23\)、上院司法委員会を通過](#) (PDF) 参照

2. 各議員冒頭発言

Goodlatte 議長

雇用創出と経済成長のために特許は不可欠である。これまでも特許制度は機能してきたので、全く新しい制度を作り直す必要はないが、技術革新に合わせた近代化が必要とされている。白黒テレビから 3D テレビへと、技術は大きく変化している。また、些少な訴訟の数が増え、IT 企業における訴訟コストの負担は大きくなり、研究開発資金を削らなければならないといった事態も生じている。起業家も侵害訴訟への懸念から、事業の立ち上げをためらっている。従って、差止処分や故意侵害、損害賠償などに関する近年の法廷での判決を参考にしながら、良識的な範囲で改革に取り組むべきである。特許に関する不確実性を減らし、特許の質を向上させることが重要だ。また、USPTO は予算が必要であり、これ以上料金ダイバージョンを続けるべきではない。両院の議員と協力して有意義な改革を行うつもりである。

Watt 議員

過去数年間にわたり、議会で特許制度改革について議論してきた。最近の取り組みとしては、上院の特許制度改革法案(S.23)が先週、司法委員会を通過したところである。発明は米国経済の原動力であるが、発明を保護する役割を担う USPTO における負担は過大になりすぎているのが現状である。また、先日この委員会で、USPTO と雇用の関係について公聴会を開催したように、雇用創出はこれまでになく重視されている。オバマ大統領による一般教書演説でも知的財産保護の必要性は強調されているし、2008 年に成立した PRO-IP 法も、世界に対して知的財産は米国の最優先課題であることを示したものである。

金融サービス業界を専門としてきたが、同産業は問題の解決を先延ばしし、どうしようもなくなってから、ようやく改革が行われた。特許制度は金融サービスほどひどくはないが、問題は深刻である。解決策は産業界が主導して模索すべきである。過去 6～8 年間にわたって議論を重ねてきたことを考えると、産業界は自身の意見を主張するのではなく、妥協点を見出さなければならない。特許制度改革について産業界が妥協に達しない限り、USPTO の予算にも対応しない方針だ。

Smith 議員

先日開催された USPTO に関する公聴会でも、米国経済における特許の貢献度が確認された。例えば、知的財産は戦後の米国経済の成長の 4 分の 3 に貢献しており、今後も米国に高給雇用を生み出し、経済成長を持続させるために知的財産は不可欠である。特許法は 1790 年に初めて制定され、その後も修正が繰り返されてきた。今も新たな修正を行う時である。侵害訴訟の蔓延を阻止し、国際調和を図ることが重要だ。特許制度は多様な産業に影響を及ぼすが、各産業の見解を聞くのでは

なく、合意点を見出す時期にある。全ての産業界を 100%満足させることはできないが、全ての関係者が 60~70%の満足度を得られればいい。

先日 S.23 が上院司法委員会を通過したが、下院でも特許制度改革法案を作成しているところである。S.23 に基づいているが、損害賠償や故意侵害、裁判管轄についてはもっと強い文言が必要であると考えている。

Conyers 議員

USPTO が徴収した料金を USPTO の運営に費やすことができないため、深刻な問題が起こっている。この委員会で最優先課題として取り組まなければならない。連邦政府の歳出削減が取りざたされているが、USPTO が集めた料金は税金とは異なるため、USPTO の予算は連邦予算とは関係ないはずである。

3. 各証言者による証言

Simon氏による証言⁴

Intelにとって、発明はライフラインであり、毎年研究開発に 50 億ドルを投入するなど、継続的に発明に取り組んでいる。特許は発明を保護する重要な制度であるが、質の悪い特許はイノベーションを阻害する。この問題に対応するために、過去数年間にわたって特許制度改革について議論してきたが、この間に法廷の判決などによって状況はかなり改善されてきている。

しかし、未だに特許の悪用は消滅しておらず、対応が必要とされている。まずは USPTO の予算を増やし、USPTO のシステムを近代化しなければならない。特許審査では、クレームと明細の内容が一致していることが必要だが、審査官が出願書類を読んでこれを判断することは容易ではない。コンピューターを使えば、クレームと明細の合致を確認することが簡単にできる。単に審査官を増やすだけでなく、適切なツールを確保するべきだ。特許の質は産業界にとって重要であり、質の高い特許が得られるのであれば、対価を支払うことは惜しまない。

USPTO に適切なリソースがあれば、質に問題のある特許は発行されないはずだが、発行されてしまった特許の妥当性を審査する仕組みも重要である。付与後異議申立や USPTO の再審査制度の利用を制限するような提案には懸念を感じている。また、先願主義導入による国際調和は重要であるが、先使用权 (Prior User Right) は確保されなければならない。先使用权なしで先願主義だけを導入するのは危険である。

Horton氏による証言⁵

⁴ [Simon 氏の証言書](#) (PDF)

⁵ [Horton 氏の証言書](#) (PDF)

Coalition for 21st Century Patent Reform は、多様な産業界が集まったグループである。また、GE も複数の分野における事業を展開しており、包括的かつバランスの取れた特許制度改革の必要性は十分に理解している。

特許制度改革の詳細に関する見解は以下の通り。

- ・ 先願主義の導入については、世界的に先願主義が普及しており、出願日が重要視されているため、米国のグローバル企業の大半は、米国においても先願主義的な考え方で出願している。
- ・ 付与後異議申立については、S.23 で提案された制度は、第三者が妥当な価格で異議を申し立てることができるため、適切な妥当だと考えている。
- ・ 特許の虚偽表示に関する無駄な訴訟が増えていることから、特許法第 292 条は削除されるべきである。
- ・ USPTO が安定した予算を確保できるようにするべきである。出願人は、適切な審査については対価を払う用意ができています。料金に応じたサービスを受けられるようにするべきだ。
- ・ 裁判管轄や故意侵害、損害賠償については法廷での判決で解決されており、法律改正での対応は不要である。

Michel氏による証言⁶

特許制度を巡る一番の問題は USPTO における業務の遅れである。USPTO における審査が遅れると、ベンチャーキャピタルからの資金確保も遅れ、結果として雇用創出が遅れることになる。また、USPTO の再審査にも時間がかかっており、法廷での審議も遅れがちになっているのが現状である。USPTO における審査や再審査の速度を上げるためにも、USPTO が十分な予算を確保できるようにして、審査官や審判部のメンバーを増やさなければならない。特許制度改革の 80% は、これで対応できる。

その他の項目では、付与後異議申立制度自体は支持しているが、申し立てを受けるための要件を設定したり、証拠の提示を求めるなど、制度が乱用されないような予防策が必要である。また、法廷の判決で対応されている改革は不要である。判決を法典化すると、不確実性が増すことになる。

企業は、審査の速度が上がるのであれば、追加料金を喜んで支払う。適切な料金を設定し、かつ、USPTO が徴収した料金を全て使えるようにしなければならない。USPTO の料金は企業が支払うものであり、税金ではないため、連邦政府の債務とは関係ないはずである。

⁶ [Michel 氏の証言書](#) (PDF)

審査が迅速化し、特許の質が向上することにより、産業界や企業規模にかかわらず、どの企業も恩恵を受けるが、中でも、雇用を最も創出しているハイテクベンチャー企業における恩恵が大きい。このような企業が将来の Intel となる可能性を秘めている。

4. 質疑応答

Goodlatte 議長

現行の特許制度における最大の懸念事項はなにか。

Simon 氏

USPTO が質の高い審査をできていないことである。訴訟の対象となる特許を見ると、そもそも発行されるべきでないものが多い。訴訟ではこのような特許にも対応しなければならず、結果として訴訟コストがかさむことになる。

Goodlatte 議長

特許の質を高めるにはどうすればいいか。

Simon 氏

審査官の数も増やすべきであるが、最新技術を導入するべきである。

Goodlatte 議長

現行の特許制度における最大の懸念事項はなにか。

Horton 氏

審査の遅れである。また、質の悪い特許を無効にするための制度も必要だ。

Goodlatte 議長

Horton 氏の懸念についてどう考えるか。

Simon 氏

質の悪い特許を無効にする制度が必要であるという考え方には賛同しているが、導入方法には賛成できない。両者の相違を埋められるように努力するつもりだ。

Goodlatte 議長

USPTO では何が一番の問題か。

Michel 氏

審査官の数だけでなく、質も大切である。現在は、若くて経験のない審査官が大半であるため、適切な知識とスキルを備えた審査官を雇用する必要がある。また、法廷でも、訴訟の早い段階で特許の妥当性を確認するなどの改革を進め、法廷制度が乱用されないようにしている。

Goodlatte 議長

付与後異議申立制度は、特許保有者の権利を制限することにならないのか。

Simon 氏

特許の妥当性に関する不確実性は常にある。

Horton 氏

S.23 で提案されている制度はどの産業界でも納得のできる適切な妥協案である。また、当事者系レビューもあるので、適切な先行技術があれば再審査を要求することも可能である。

Goodlatte 議長

付与後異議申立制度を利用するための要件を明確にするべきと証言していたが、補足することはあるか。

Michel 氏

このような予防策は適切である。不確実性を減らすことと、妥当性を問う権利を確保することのバランスを取ることが重要だ。

Watt 議員

Michel 氏は、判決で対応された条項は改正するべきでないとの見解であった。Horton 氏も損害賠償については法案での対応は不要であると言っている。Simon 氏はこれについてどう考えるか。

Simon 氏

私も両氏の意見に賛成である。

Watt 議員

それは歓迎すべきことだ。特許制度改革については長年にわたって議論が重ねられてきたが、Simon 氏と Horton 氏で意見が別れているものは何か。

Simon 氏

当事者系レビューと付与後異議申立制度である。

Horton 氏

適切な付与後異議申立制度をどのように設立するかが一番の課題である。他には意見が割れているものは思い浮かばない。

Simon 氏

Horton 氏と意見が分かれているわけではないが、先使用权に関する懸念もある。

Watt 議員

当事者系レビューと付与後異議申立制度では、Simon 氏と Horton 氏の見解はどのように異なるのか。

Simon 氏

Horton 氏は、S.23 の提案内容を支持しているが、これでは、訴訟のタイミングにおいて妥当性を覆すことに使うことができない。S.23 では付与後異議申立制度の利用に時間的な制約を設けることが提案されているが、特許が発行された直後ではなく、こちらが製品を販売し始めたところで権利を主張された場合に、異議申し立てを行うことができない。

Watt 議員

どのように双方の違いを埋めるべきか。

Simon 氏

申し立てをできる期間を設定しないでほしい。

Watt 議員

Michel 氏は付与後異議申立制度についてどう考えるか。

Michel 氏

訴訟では再審査を求めることが慣習化しているが、大半が意味のない要請である。再審査の開始に必要な「特許性に関する新規かつ実質的な疑問(substantial new question of patentability)」の要件(threshold)も、弁護士は何かしらの理由を持ち出してくるものであり、難無くクリアされる。もっと有意義な要件が必要である。

Simon 氏

USPTO が発行した特許の妥当性を再度認めると、妥当性を覆すのは容易ではなくなるため、再審査を要請するときには細心の注意を払っている。

Chaffetz 議員

先願主義が中小企業へ与える影響はどのようなものか。

Michel 氏

誰も把握していない。先願主義が中小企業や個人発明家、大学に及ぼす影響についての調査・分析が行なわれ、悪影響がないと確信できるまでは、議会は先願主義の導入について慎重に進めるべきである。

Horton 氏

海外に輸出している中小企業であれば、海外と同じ制度となる先願主義によって恩恵を受けるはずである。輸出しない企業にとっても、例えば外国企業が先に出願したとって優先権を主張した場合、自身の権利を守るためにインターフェアランスで主張しなければならないが、先に発明したという証拠を集める負担は発明家に課せられることになる。

Conyers 議員

USPTO に支払った料金が USPTO で使われていないことが一番の問題だ。これについてどう考えるか。

Michel 氏

USPTO が予算を確保できないのは深刻な問題だ。また、公正性という観点からもこれは間違っている。出願人は自身の発明を権利化するための料金を払っているのに、権利化を担当する USPTO に十分なリソースがないのはおかしい。

Horton 氏

私も Conyers 議員と Michel 氏の意見に賛同する。Kappos 長官は産業界出身で、ユーザーの立場を理解している。彼が長官である間に、料金ダイバージョンを廃止し、USPTO の改革を進めるべきだ。

Simon 氏

私も皆の見解に賛成する。

Conyers 議員

連邦政府の債務が注目されているが、USPTO の料金ダイバージョンを廃止することは連邦政府の負債を増やすことにはならない。料金ダイバージョンの廃止は特許制度を巡る問題を解決するための最初の一步となるはずだ。

Reed 議員

正当な特許に対して再審査制度を使って攻撃する法律事務所もあるらしい。これは制度の乱用であるといえるが、Michel 氏はどう考えるか。

Michel 氏

特許の妥当性に明らかな疑問がある場合は、再審査は正当であるし、妥当性に問題がない場合は言いがかりであり、制度の乱用と言われる。両者のバランスを取ることが重要である。だからこそ、有意義な要件が必要である。S.23 で提案されている要件 (threshold) は妥当であると考えている。このような要件がないと、誰もが再審査を請求することになってしまう。

Reed 議員

法廷では、制度乱用をなくすための改革が進められていると言っていたが、USPTO にも適用することは可能か。

Michel 氏

USPTO には、召喚状を出したり、弁護士資格を剥奪するような強い権限がないので難しい。再審査や付与後異議申立については認定要件で乱用を防ぐべきである。

Horton 氏

付与後異議申立制度の期限は短く設定すべきだ。その後は特許の有効性の推認 (presumption of validity) を認め、厳格な要件を満たした場合のみ、妥当性を再検証すべきである。

Simon 氏

再審査に関する統計データを見ると、大半の特許に何かしらの問題があることがわかる。法廷で特許が無効であることを証明するにはコストがかかりすぎる。

Chu 議員

USPTO の予算を 10 億ドル増やすべきであるという提言があったが、これだけで十分か。

Michel 氏

このような提言をした当時は公的資金を投入してバックログを解消するべきであると考えていたが、現在はそれだけでは問題は解決しない状態にある。Kappos 長官による様々な取り組みを継続させるためにも、料金値上げといった手段が必要である。

Simon 氏

審査の遅れはイノベーションを阻害する。また、質の高い特許が必要だ。

Horton 氏

USPTO には予算だけでなく、適切なシステムが必要である。システムが近代化されれば、USPTO の改革にも加速がつくであろう。

Chu 議員

審査の遅れは雇用の遅れにもつながるとあるが、製薬業界など遅延審査を好む業界もあることについてはどう考えるか。

Michel 氏

全ての産業に機能する制度にすることが重要であり、適切なバランスを取らないといけない。

Griffin 議員

大企業は中小企業の特許についてインターフェアランスを提起するが、中小企業にはリソースが不足しているので提起しにくいと聞いている。実際のデータはどうか。

Horton 氏

インターフェアランスを起こす頻度は企業規模とは関係ないとされている。しかし、インターフェアランスは時間もコストもかかるため、中小企業にとって不利なことは事実だ。

Griffin 議員

先願主義への移行は中小企業に恩恵を与えるのか。

Horton 氏

グローバル企業は海外の制度(先願主義)に合わせてきた。もはや先発明主義的な考え方はしていない。

Michel 氏

大学や個人発明家は迅速に出願するためのリソースを持っているわけではない。先願主義の導入に反対しているわけではないが、大学などへの影響も考慮すべきである。

Horton 氏

S.23 では、極小規模事業者による料金を 75%減額するという条項がある。

Simon 氏

中小企業にも先使用权は必要だ。

Waters 議員

USPTO のために税金を投入すべきではないが、料金ダイバージョンの廃止には賛成している。イノベーションと雇用創出が最重視されているが、GE は連邦政府から様々な助成を受けながらも、オフショアリングを進め、海外で雇用を創出している。Intel も同様である。海外で特許を取得し、事業を展開する大企業の見解をどこまで取り入れるべきか。イノベーションはどのように米国での雇用につながるのか。

Simon 氏

オフショアリングが進む原因には法人税の問題がある。

Horton 氏

企業がオフショアリングしていることは事実だが、知的財産があるからこそ海外の企業と競合できている。充電池のような最先端技術については、1 億 5,000 万ドルを投入して米国で研究開発を行っているし、米国に工場も建設した。また、GE のベンチャーキャピタル部門は、米国内のハイテク企業に投資もしている。

Pence 議員

バックログが米国の経済繁栄を阻害している。これを解消するために、外部に審査業務をアウトソーシングできないのか。

Michel 氏

業務の一部は既にアウトソーシングされているはずである。バックログの解消に重要なのは IT システムの現代化であるが、これは予算がないと実現しない。また、現在、失業中の科学者やエンジニアを審査官として雇うことは、米国の雇用問題の解決にもつながる。USPTO が十分な審査官を雇うことは重要である。

Horton 氏

アウトソーシングできる業務とできないものがあるが、審査には客観性が求められるため、審査のアウトソーシングは難しいと考えている。USPTO における作業効率を向上させることが重要である。

Simon 氏

私も Horton 氏の意見に賛成する。

Lofgren 議員

法廷が対応できず、議会が対応できることは、USPTO にリソースを提供し、更にその運営を監督することである。議会は USPTO の予算問題を最優先させるべきか。

Simon 氏

USPTO の予算確保は不可欠である。

Horton 氏

ただ予算を増やすだけでなく、システムの近代化も必要である。審査官の数だけ増やしても意味がない。

Lofgren 議員

現在も係属中で、特許制度を改革するような判決が出される可能性がある訴訟には、どのようなものがあるのか。

Simon 氏

最高裁では、有効性の推認 (presumption of validity) が争点となる訴訟が審議されている (i4i 事件)。このほかにも、損害賠償や裁判管轄に関する審議も行われている。

Lofgren 議員

特許制度改革の議論が始まった当初は、法廷での進捗が遅いという理由で議会での法改正が求められていたが、結局は法廷での対応に追い越されてしまった。法廷が対応できない課題としては第三者による先行技術の提出があるが、これについてはどう考えるか。

Michel 氏

適切であると考えます。

Nadler 議員

先日の公聴会で、Kappos 長官は、USPTO の予算が減ることは大惨事だと話していたが、これについてどう考えるか。

Michel 氏

現状でも USPTO の予算は不足しているのに、更に削れば、特許制度は崩壊するだろう。審査の遅れが長引き、バックログも増えることになる。USPTO は連邦プログラムではなく、連邦政府の歳出削減とは関係ないはずである。

Nadler 議員

判決を法典化したら不確実性が増すのはなぜか。

Michel 氏

法律は判決とは異なる表現になるため、解釈が争点となってしまう。法廷では毎日のように侵害訴訟が起こっており、判決を通して改正を進めることができる。法律は広義のままにしておき、コモンローの事例を積み重ねることが望ましい。

Jackson Lee 議員

特許制度改革は米国の雇用創出に重要であると考えます。GE は、現在何名の社員を抱えているのか。

Horton 氏

全世界で 30 万名であるが、その半数は米国での雇用である。

Jackson Lee 議員

米国には、イノベーションを生み出す力はまだあるのか。

Simon 氏

企業が米国での研究開発に投資しているのは、米国でイノベーションを生み出せるからである。

Jackson Lee 議員

出願内容を公開する時期は早めるべきか。

Simon 氏

現行の 18 ヶ月から短縮する必要はないが、審査が早くなれば、公開される時期も早くなる。

Jackson Lee 議員

どのように米国での発明を国内の雇用に結び付けられるか。

Horton 氏

GE も米国の中小企業や発明に投資しており、最先端技術は米国で生まれている。米国でのイノベーションを促進するためにも特許制度が重要である。

(了)