

特許改革法案 2011(米国発明法案)、上院本会議を通過
～法案成立に向け大きな前進、下院法案は今月中に上程の見込み～

2011年3月9日
JETRO NY 中楨、横田

上院本会議は、8日、特許改革法案2011(米国発明法案¹:S23)に対する投票を行い、95対5の圧倒的賛成多数により可決した²。

先発明主義から先願主義への移行を柱とする包括的な特許改革法案が上院本会議を通過するのは、05年に同法案が議会へ上程されてから6年を経て初めてのこと³。今議会では法案提出から⁴約1ヶ月半でのスピード通過となり、米国の特許制度改革、及び制度の国際調和に向けて大きな前進となった。なお、同法案は、本会議での採決に至る審議の過程で料金ダイバージョン廃止が盛り込まれるなど大幅な修正が行われている⁵(主な審議経過、及び修正内容は後掲参照)。

特許制度改革に積極的な役割を果たしてきたレーヒ上院司法委員長(民、バーモント)らの献身的な努力の賜物と言うべき上院通過により⁶、特許制度改革に向けた焦点は、今後、下院の動向に移ることになる。重要な鍵を握ることとなった下院には、現時点では未だ特許改革法案は上程されていないが、今般の上院通過に伴うラマー・スミス下院司法委員長(共、テキサス)のプレス発表によれば⁷、今月中に上院法案と似たような(similar)法案を提出予定であるとしており、その内容が注目される。

法案成立のためには最終的に上下両院で同一内容の法案を通過させる必要がある。今般の上院通過法案は、下院司法委員長らの要請に応じ、大きな争点であった損害賠償額の算定にかかる改正条項、及び裁判管轄にかかる改正条

¹ 上院本会議での修正により法案名が「America Invents Act(米国発明法案)」となっている。

² [投票結果](#)

³ 内容は異なるが包括的な特許改革法案が下院本会議を通過したことは過去にある [070907【米国 IP 情報】特許改革法案、下院本会議を通過\(PDF\)](#) 参照

⁴ [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

⁵ [上院通過法案\(全修正反映版\)条文\(PDF\)](#)

⁶ 法案通過に伴う[レーヒ委員長によるプレスリリース](#)、[ハッチ議員\(共、ユタ。前司法委員長\)によるプレスリリース](#)、[グラスリー上院司法委ランキング委員\(共、アイオワ\)によるプレスリリース](#)

⁷ [スミス下院司法委員長による 3 月 8 日付プレス発表](#)

項を削除したとしているが（詳細は後掲）、上院通過法案と下院に提出される法案には他にも幾つかの相違点があるものと予想され⁸、たとえ下院が下院法案を通過させた場合であっても両院での調整作業が最後のハードルになる可能性が高い。

なお、特許改革法案の上院通過を受け、知財関係団体は一斉にコメントを発表し、総じて法案通過を称賛するものとなっている⁹。また、複数の主要一般メディアも先願主義への移行を含む法案の上院通過ということもあり、大きく報道している。

<主な審議経過>

2月28日に同法案に係る本会議審議を開始した上院は¹⁰、3月3日まで4日間に渡り断続的に審議を継続。その間、特許制度改革に直接関連しないものを含めた数多くの修正案の提出や、特許制度改革に関連のない討論、幾度もの定足数確認要求¹¹が行われ、審議時間が延々と消費される、いわゆるフィリバスター（議事妨害、審議先延ばし）の様相を呈していた¹²。

かかる事態に対し、3日夕、リード多数党院内総務を含む上院議員ら18名の署名を得た討論終結動議（cloture：クローチャー）が提出され¹³、7日夕、可決

⁸ 特に、これまでの下院法案に含まれていた先願主義導入に伴うトリガー条項（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条項）の動向も含め、上院通過法案との相違がどの程度になるかが注目される。

⁹ これまでに確認できた関係団体のコメント

[American Intellectual Property Law Association \(AIPLA\)](#)
[Biotechnology Industry Organization \(BIO\)](#)
[Pharmaceutical Research and Manufacturers of America \(PhRMA\)](#)
[Innovation Alliance](#)
[Coalition for Patent Fairness](#)（注：不支持）

なお、知的財産権者協会（IPO）は、3月9日付IPOデイリーニュースで上院通過を称賛。

¹⁰ [110228【IP情報】特許改革法案2011（米国発明法案）、上院本会議での審議開始](#)（PDF）参照

¹¹ 定足数確認要求には審議妨害の他、その間に議員同士で調整するための時間としての意味合いがある。

¹² その他、連邦政府予算を巡る攻防もあり審議は停滞。

¹³ 上院は原則審議時間の制限等がないため、法案に反対する少数政党・議員は延々と議事妨害を行うことが可能であり（フィリバスター）、クローチャーはこれを阻止する手段。提出には16名以上の上院議員の署名が必要。[上院議事規則第22条](#)参照。

に必要な60名以上の賛成を得て可決(87対3)¹⁴。同可決により、上院本会議での同法案の採決が確実となった¹⁵。

こうして迎えた8日夕、記録投票(recorded vote)が開始され、前述のとおり95対5の圧倒的賛成多数となった。

なお、遅々としていた法案審議ではあったが、3月1日には法案に大幅な変更を加えるレーヒ委員長らによる法案提出者による修正案(Manager's Amendment: No. 121)が97対2¹⁶の賛成多数で可決。レーヒ委員長によれば¹⁷、当該修正案には、コバーン議員、クーンズ議員、バネット議員の提出した修正案を含んでいるとともに、下院司法委員会のスミス委員長及びコンヤーズ同ランキング委員の要請による修正¹⁸、シューマー議員による修正案も含んでいるとしている。

翌2日には修正案3本を可決するとともに、修正案1本を否決。続く3日には、最大の懸念であったファインスタイン議員(民、カリフォルニア)らにより提出された先願主義移行のための条項を削除する修正案が審議された。同修正案にはリード多数党院内総務(民、ネバダ)も共同提出者となっていたため、難件化する懸念もあったが、審議停止(棚上げ)動議に係る採決が行われ、賛成87対反対13¹⁹で実質的に否決された。また、7日、8日にはそれぞれ修正案1本を可決している。

上院本会議審議の間、レーヒ上院司法委員長は、連日、議会での自身のステートメントや進捗に関するプレス発表を行い²⁰、上院通過に向けて精力的にアピール。また、オバマ政権も上院での特許改革法案審議に対する政府方針に係るステートメントを発表するとともに²¹、米国特許商標庁(USPTO)も上院本会議通過を求める発表を行い²²、法案通過へ一丸となった体制が窺えた。

¹⁴ クローチャーは提出から二日後に採決に付される。可決には 3/5 以上(60 名以上)の賛成が必要。
[投票結果](#)。

¹⁵ クローチャーが可決されると、各議員の演説時間は 1 時間以内に、審議時間は合計 30 時間内に制限されるなど審議促進が図られ、修正案の採決及び法案の採決が行われることになる。

¹⁶ [投票結果](#)

¹⁷ [レーヒ委員長による 3 月 1 日付プレスリリース](#)

¹⁸ 損害賠償条項の改正、及び裁判管轄条項の改正とともに削除。

¹⁹ [投票結果](#)。3 日はその他修正案 2 本を可決した。

²⁰ [3 月 2 日付プレス発表](#)、[3 月 3 日付プレス発表](#)、[3 月 7 日付プレス発表](#)、[3 月 8 日付プレス発表](#)

²¹ [Statement of Administration Policy](#) (PDF)

²² USPTO [3 月 1 日付プレス発表](#)、[3 月 8 日付プレス発表](#)

<修正の主な概要>

特許制度改革に直接関係のないものも含め、3月7日までに合計44本が提出され、そのうち採決に至ったものは11本(可決8本、否決(実質的否決含む)3本)。その他の修正案は取下げ、又は採決に至らなかった。採決に至った修正案の概要は以下のとおり²³。

【可決された修正案】

1. Michael Bennet議員(民、コロラド)ら²⁴による修正案(No.117)

USPTO長官は、3つ以上のUSPTO支局(サテライトオフィス)を開設することができる

2. レーヒ委員長らによる修正案(Manager's Amendment, No.121)²⁵

- ✓ 法案名称を「America Invents Act」とする
- ✓ 損害賠償改正条項、裁判管轄改正条項を削除
- ✓ いわゆる三段トラック構想の優先的審査(トラック1)²⁶に係る申請費用に関し、小規模事業者(small entity)を50%減額する
- ✓ 料金ダイバージョン廃止とUSPTO基金(ファンド)設立
- ✓ USPTOの料金設定権限付与に係る条項の文言明確化
- ✓ 付与後異議申立制度(post grant review)導入に関し、ビジネス方法特許に関してのみ一定期間、既に発行された特許についても申請可能とする(本来は、特許発行の日から9ヶ月間のみ申請可能)²⁷
- ✓ 新設される極小規模事業者(micro entity)の定義を明確化
- ✓ 各規定の発効日等の変更(法案成立から施行までの期間や、法成立に伴う規則制定期限の変更等)

3. Mark Kirk議員(共、イリノイ)ら²⁸による修正案(No.123)

特許オンブズマンプログラムの職務に、中小企業の特許出願支援・サービス提供業務を追加

²³ 提出された修正案は、[このリンク先](#)の「Amendments」を参照

²⁴ Mark Udall 議員(民、コロラド)との共同提案。[S.AMDT.117](#)

²⁵ [レーヒ委員長による修正案の概要発表資料\(PDF\)](#) [S.AMDT.121](#)

²⁶ [110204【米国 IP 情報】USPTO、三段トラック構想に関する修正案を発表\(パブコメ募集\)](#) (PDF) 参照

²⁷ 上院司法委員会において採決はされなかったもののシューマー議員が提案していたもの。

²⁸ Mark Pryor 議員(民、アリゾナ)との共同提案。[S.AMDT.123](#)

4. Robert Menendez議員(民、ニュージャージー)による修正案(No.124) ²⁹

USPTOは米国経済や競争力にとって重要な技術に関して無料の優先的審査を提供可能とする

5. Debbie Stabenow議員(民、ミシガン)ら ³⁰による修正案(No.126)

デトロイトに開設予定のUSPTOサテライトオフィスの名称を「Elijah J. McCoy United States Patent and Trademark Office ³¹」とする

6. Harry Reid多数党院内総務ら ³²による修正案(No.141)

納税義務回避等の戦略を主題とした発明を実質的に特許対象から除外する改正に関し、税還付や税に係る各種申告にのみ用いる方法や装置、プログラム製品、システム等は当該改正の対象外であることを明文化

7. Jeff Bingaman議員(民、ニューメキシコ)による修正案(No.142) ³³

(特許制度改革後の)当事者系レビュー(inter partes review)、付与後異議申し立て(post grant review)の開始から終了までに要した期間のデータ公開をUSPTOへ義務付け

8. Max Baucus議員(民、モンタナ)ら ³⁴による修正案(No.143)

新設される極小規模事業体(micro entity)に、法で規定される高等教育を提供する機関(public institution of higher education)も含める

【否決、又は棚上げ(実質的に否決)された修正案】

1. Dianne Feinstein議員ら ³⁵による修正案(No.133)

先願主義への移行に関する条項を削除する

2. David Vitter議員(共、ルイジアナ)ら ³⁶による修正案(No.112)

政府財政(予算)に係るものであり、特許制度改革とは全く関係なく民主党・共和党による政府予算攻防の煽りを受けたもの

²⁹ [A.AMDT.124](#)

³⁰ Carl Levin 議員(民、ミシガン)との共同提案。ともにミシガン州選出議員。 [S.AMDT.126](#)

³¹ [Elijah J. McCoy 氏に関する情報](#) (wikipedia へのリンク)

³² John Ensign(共、ネバダ)、Max Baucus 議員との共同提案。 [S.AMDT.141](#)

³³ [S.AMDT.142](#)

³⁴ Chuck Grassley 司法委ランキング委員(共、アイオワ)との共同提案。 [S.AMDT.143](#)

³⁵ ファインスタイン議員、リード多数党院内総務を含む計7名が共同提案者。 [S.AMDT.133](#)

³⁶ Patrick Toomey 議員(共、ペンシルバニア)との共同提案。 [S.AMDT.112](#)

3. Mike Lee議員(共、ユタ)による修正案(No.115) ³⁷

同上

(了)

³⁷ [S.AMDT.115](#)