

特許改革法案(米国発明法案:H.R.1249)が下院に上程される  
—先に上院本会議を通過した上院法案(S.23)とほぼ同一内容。公聴会も同日開催—

2011年3月30日  
JETRO NY 中楨

本日、スミス下院司法委員長(共、テキサス)は、下院版の特許改革法案(米国発明法案)(H.R.1249)<sup>1</sup>を上程した。

特許改革法案を巡っては、今112議会では上院での法案提出及び審議が先行し、1月25日に上程された<sup>2</sup>上院版の特許改革法案(米国発明法案)(S.23)は、3月8日に大幅な修正を加えた上で上院本会議を通過<sup>3</sup>。下院への法案提出が待たれていた。なお、かかる上院通過を受けて、スミス下院司法委員長は同8日にプレス発表を行っており<sup>4</sup>、今月(3月)中に上院法案と似たような法案を下院にも上程する予定であると公表していたが、果たしてその公約が実現された格好となった。

今般上程された下院法案は、先に上院本会議を通過した上院法案(S.23)と内容的にほぼ同一であり、相違点は少ない(下院法案及び相違点のポイントは後述)。これは、上院本会議における法案審議の段階から下院との調整が適宜行われていたことによるものであり、この下院法案が現行案に近い形で本会議通過を迎えることができれば、上院における再可決の可能性は高いと言える<sup>5</sup>。

また、今般の上程を受けて本日午後には、知財小委による法案の公聴会が早速開催された<sup>6</sup>。カッポス米国特許商標庁(USPTO)長官を始め、金融サービス業界団体、消費者製品企業、IT企業及び大学関係団体の代表者を証言者としてヒアリングが行われたところ、一部の証言者からは各論においてテクニカルな問題点や懸念<sup>7</sup>が指摘されたものの、総じて今般の下院法案への支持が

<sup>1</sup> [米国発明法案\(H.R.1249\)](#) (PDF)

<sup>2</sup> [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

<sup>3</sup> [110309【米国 IP 情報】特許改革法案、上院本会議を通過](#) (PDF)

<sup>4</sup> [スミス下院司法委員長による 3 月 8 日付プレス発表](#)

<sup>5</sup> 上院を通過した法案と下院を通過した法案に相違がある場合、どちらかの法案を他方の院の本会議で再可決するか、両院協議会にて調整後の同一法案を両院の本会議で再可決する必要がある。

<sup>6</sup> [下院司法委員会の公聴会に関するサイト](#)

<sup>7</sup> 例えば、下院法案にのみ含まれている「先使用権の拡大」に対する懸念等が表明された。

表明された。今後は、知財小委によるマークアップ(逐条審査)から審議が始まることになるが、現時点での審議予定は明らかになっていない。

なお、今般の下院法案のドラフトは先週後半から議会外でもサーキュレートされており、このドラフトの内容を受けて各種マスメディアが今後の展望を記事にしているところ。記事によれば、上院本会議を通過する際に損害賠償額の算定等の争点となっていた条項が削除されたことから、業種による(IT対医薬)対立点は少なくなったが、先発明主義から先願主義への移行の是非を巡って「アメリカ保守協会(American Conservative Union)」や「全米中小企業協会(National Small Business Association)」等の有力団体が反論を繰り広げ、ロビー活動を強めるなどしており、改めて論争が繰り広げられるであろうと予想している。

下院法案の主要ポイント及び上院法案との相違点のポイントは以下のとおり。

## <下院法案の主要ポイント>

### 1. 先願主義の導入

過去の議会において下院版の法案に規定されていた、いわゆる「トリガー条項」<sup>8</sup>は削除された。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)的規定はそのまま。

### 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12ヶ月(いわゆる第一の窓)」。

また、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<sup>9</sup>

### 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、付与後異議申立制度と同様、審判部において審理(3人以上の合議)を行う。レビ

<sup>8</sup> 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というバーター条項

<sup>9</sup> 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。

ユー開始の認定要件は「substantial new question of patentability(特許性に関する実質的で新たな疑義)」であり、現行の当事者系再審査と同じ。

#### 4. 第三者による情報提供

USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認める。提出できる期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで。

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

#### 6. 料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立

料金ダイバージョンを廃止し、年度の制限なく財政運営可能なリボ・ファンドを設立する。

#### 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。

なお、我が国として関心の高い「出願18ヶ月全件公開」は該当条文なし。また、「損害賠償額算定」及び「故意侵害」についても該当条文なし。

### <上院法案との相違点のポイント>

#### 1. 先使用权の範囲の拡大

従来「ビジネス方法」に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗弁(第273条)について、ビジネス方法の対象の限定を削除するもの(先願主義への移行に伴う不利益に配慮したものと思われる)。上院法案には対応条文なし。

#### 2. 付与後異議の申立期間

異議申立の期間について、下院法案では「特許発行の日から12ヶ月」とした(上院法案は9ヶ月)。

#### 3. 当事者系レビュー

##### ①レビュー開始の認定要件

レビュー開始の認定要件が現行の当事者系再審査制度と同じ「substantial new question of patentability(特許性に関する実質的で新たな疑義)」であり、上院法案の要件「reasonable likelihood(合理的蓋然性)」よりハードルが低い。

##### ②各種訴訟との同時係属時の訴訟手続停止

当事者系レビューと無効確認訴訟、侵害訴訟又はITC手続が同時に係属した場合の訴訟手続の停止(stay)について一定のルールを定める。上院法案には対応条文なし。

##### ③時期的制限

特許侵害訴訟の訴状受理後のレビュー申請可能期間について、下院法案では「9ヶ月」とした(上院法案は6ヶ月)。この期間経過後に申請がなされた場合には、レビューは開始されない。

**JETRO**

(了)