

特許改革法案(米国発明法案)、下院司法委員会を通過

- 32 対 3 の圧倒的多数により本会議への提出を可決 -

2011 年 4 月 15 日

JETRO NY 中楨

下院司法委員会(委員長:スミス下院議員(共、テキサス))は14日、特許改革法案(米国発明法案、H.R.1249)のマークアップ(逐条審査)を行い、32対3の圧倒的多数により本会議への提出を可決した。

同法案は3月30日に下院に上程され、同日中に司法委員会の下に設置された知財小委(知的財産・競争・インターネット小委員会¹)において公聴会も開催されていたところ²。通常は、知財小委におけるマークアップ・承認の後に司法委員会(Full Committee)で審議されることが多いが、今回は知財小委でのマークアップが省略された。

午前10時30分に開始された委員会では午後4時30分まで、2度の休憩を挟みながら積極的かつ集中的な審議が行われ、法案及び法案提出者(スミス議長)による修正案(Manager's Amendment。以下、「議長修正案」という)に対して提出された21本の修正案の全てについて審議・採決が行われた。結果、21本(うち議長修正案に対する修正案は8本)の修正案のうち13本(同4本)が可決され、最終的に前述のとおり、32対3³の圧倒的多数によって本会議への法案及び修正案の提出が承認された⁴。

今般可決された修正案(修正のポイントは後述)には、先に上院本会議を通過した⁵上院法案(S.23)との整合が図られるものもあったが、多数の修正によって上院法案との相違点は増加する結果となっており、今後本会議での審議においても新たな修正が予想されることから、上院との調整(法案のすり合わせ)

¹ Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet

² [110330【米国 IP 情報】特許改革法案が下院に上程される](#) (PDF) 参照。

³ 反対票を投じたのは、コンヤーズ・ランキン委員(共、ミシガン)、センセンブレナー議員(共ワイオミング)及びキング議員(共アイオワ)。

⁴ 司法委員会において提出された修正案及び投票結果は、[下院司法委員会のホームページ](#)に掲載されている。

⁵ 上院法案は3月8日に上院本会議を通過している。[110309【米国 IP 情報】特許改革法案、上院本会議を通過](#) (PDF) 参照。

が法案成立に向けた最後の難関となる⁶。この点、レーヒ上院司法委員長は14日、声明を発表しており⁷、「米国発明法案を大統領の机上に送るため、スミス議長及び下院執行部と力を合わせて取り組むことを楽しみにしている」としている。

なお、下院本会議での法案審議の日程は現時点では未定であるが、議会は4月18日から29日まで春季休会となることから、早くても5月上旬以降の法案審議となる。

今般可決された法案修正のポイントは以下のとおり。

<法案修正のポイント>

1. 当事者系レビューの開始要件（議長修正案）

レビュー開始の認定要件を「substantial new question of patentability（特許性に関する実質的で新たな疑義）」から上院法案と同じ要件である「reasonable likelihood（合理的蓋然性）」に修正し、基準のハードルを上げた。

2. 当事者系レビューの時期的制限（議長修正案）

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、「9ヶ月」から「1年」に修正した（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。

3. USPTOの料金設定権限（議長修正案）

USPTOの料金設定権限に対して「6年の期限（sunset）⁸」を設けた。

4. ビジネス方法特許に対する付与後異議申立の例外適用（議長修正案）

付与後異議申立制度に関して、ビジネス方法特許に対してのみ一定の期間、既に発行された特許についても申請可能とする措置について、「4年」とされていた期間を「10年」に延長した。

⁶ 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。

⁷ [レーヒ司法委員長による4月14日付プレス発表](#)参照

⁸ 当初「4年」とされていた期限は、ワット議員（民、ノースカロライナ）の修正案により「6年」に修正された。

5. 補充審査におけるフロードの排除⁹(グッドラテ議員(共、バージニア)提出)
対象となる出願又は特許に関して、USPTOに対するフロード(Fraud)が行われた又は試みられた場合、補充審査は開始されない又は直ちに中止される。

その他、可決された修正は多岐にわたるが、何れも技術的な又は実質的に影響の少ない修正と言って差し支えない。

(了)

⁹ この修正案は、ジェネリック医薬業界団体である GPhA (Generic Pharmaceutical Association) による補充審査制度への反対表明を受けたもの。同団体によれば、補充審査制度は USPTO に対する不正行為を助長するものであるとしている([同団体のプレスリリース](#)参照)。なお、この修正案に対しては、補充審査制度の本来の趣旨に反するものであるとの指摘もある(知財系ブログ [Patent Docs](#) 4月14日付記事参照)。