

特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)、下院本会議を通過
— 304 対 117。法案成立に向けた最終局面へ —

2011年6月24日
JETRO NY 中楨、諸岡

米下院は23日、本会議において特許改革法案(H.R.1249¹、「リーヒ・スミス米国発明法案(Leahy-Smith America Invents Act)」に修正)の審議を行い、三分の二を上回る超党派の賛成多数(304対117²)により法案を可決した。

同法案は3月30日に下院に上程され³、4月14日には同司法委員会において本会議への法案及び修正案の提出を承認⁴。その後、司法委員会のスミス委員長(共、テキサス)を中心に、先に上院本会議を通過した⁵上院法案(S.23)との相違点に対する妥協案について、上院執行部と水面下での協議が行われてきた。

今般可決された下院法案は、法案提出者(スミス委員長)による修正⁶(Manager's Amendment。以下、「マネージャー修正」という)によって、付与後異議申立(付与後レビュー)の申立期間が上院法案と同じく「9ヶ月」に修正されるなど、上院法案とのすり合せもなされているが、依然として複数の相違点を含んでいる。そのため、今後は下院法案を上院にて再可決するか、両院協議会を開催し、同一内容に調整した法案を両院にて再可決する必要がある。

この点に関して、上院司法委員会のリーヒ委員長(民、バーモント)は23日、コメントを発表し⁷、「下院を通過した法案は、上院法案と若干内容を異にするものであるが、改革の核心部(core reforms)において共通するものである。上院は今一度参集して、この法案(this bill)を可決し、大統領の机上に送付しなければならない」として、法案の早期成立に向けた意欲を示すとともに、下院法

¹ [下院法案 H.R.1249 \(PDF\)](#)、[法案サマリー \(PDF\)](#) (下院司法委員会ウェブサイトより)

² 共和党:賛成 168、反対 67。民主党:賛成 136、反対 50。

³ [2011年3月30日付 NY 発知財ニュース:特許改革法案が下院に上程される \(PDF\)](#) 参照

⁴ [2011年4月15日付 NY 発知財ニュース:特許改革法案\(米国発明法案\)、下院司法委員会を通過 \(PDF\)](#) 参照

⁵ 上院法案は3月8日に上院本会議を通過。[2011年3月9日付 NY 発知財ニュース:特許改革法案、上院本会議を通過 \(PDF\)](#) 参照。

⁶ [マネージャー修正案 \(PDF\)](#) (下院司法委員会ウェブサイトより)

⁷ [リーヒ上院司法委員長プレス発表\(11年6月23日付\)](#)

案を上院で再可決する意向であることを公表している。なお、最終的な法案成立については、遅くとも7月中(夏季休会前)との楽観的な見方が強い。

法案の下院通過を受けて、グーグル社、アップル社、デル社などをメンバーに抱える「Coalition for Patent Fairness」⁸や「Business Software Alliance」⁹等の多数の企業アライアンス、「Association of American Universities」や「American Council on Education」などの大学関係機関¹⁰、USPTO¹¹などが称賛のコメントを発表している一方、クアルコム社などをメンバーに持つ「Innovation Alliance」¹²は、料金ダイバージョン廃止条項が不十分であるとして慎重な姿勢を示している。

< 審議経過等 >

下院本会議における法案審議は当初、6月13日の週に開催される予定であったが、米国特許商標庁(USPTO)が徴収した特許・商標収入の一般会計へ繰り入れる制度(料金ダイバージョン)の廃止にかかる条項に対してロジャース下院歳出委員長(共、ケンタッキー)及びライアン下院予算委員長(共、ウィスコンシン)が再考を求める書簡を提出¹³したことを受け、その意見調整のために本会議審議の開催が遅れていたところ。21日夕に開催された下院議事規則委員会(Committee on Rules)¹⁴を前によく調整案がまとまり、同委員会において法案審議の時間割及び提出された計40本弱の修正案¹⁵の採否(最終的に15本のみを本会議審議の対象とした)が決定された¹⁶。

22日午後から開始された本会議では冒頭、前述の下院議事規則委員会の決定(H.Res.316、以下「決議案」)に対し、下院規定(特にCut-Go規定¹⁷)に違反しているという指摘があり、この決議案を審議するか否かについて動議が提

⁸ [Coalition for Patent Fairness ウェブサイト](#)

⁹ [Coalition for Patent Fairness ウェブサイト](#)

¹⁰ [大学関係機関共同声明 \(PDF\)](#)

¹¹ [USPTO ウェブサイト](#)

¹² [Innovation Alliance ウェブサイト](#)

¹³ [2011年6月16日付 NY 発知財ニュース: 米主要企業等が改めて特許・商標収入の一般会計への繰り入れに反対表明 \(PDF\) 参照](#)

¹⁴ [下院議事規則委員会ウェブサイト参照](#)

¹⁵ 下院議事規則委員会は6月13日までに修正案の提出を求めていたところ。

¹⁶ [15本の修正案のサマリー \(Part B、5頁以降\) \(PDF\)](#) (IPOウェブサイトより)

¹⁷ Cut-Go 規定: 法案のある条項によって義務的拠出 (mandatory spending) が増加する場合、増加分と同額以上の減額を同じ法案の中で定めなければならないとするもの。2011年1月から下院の主導権を握った共和党によって設けられた規定で、下院本会議で審議される全ての法案に対して適用される。

起され、採決の結果、215対189の賛成多数で動議を採択。次いで、決議案の可否に対する審議が行われ、239対186の賛成多数で決議案が了承された。

23日午後に再開された本会議では、法案の合憲性に関する審議が行われた後、マネージャー修正案及び15本の修正案のそれぞれについて審議・採決が行われた。マネージャー修正案に対しては、料金ダイバージョン廃止に関する条項の調整案に関して、調整案では料金ダイバージョンを完全に廃止することが保証されていない等の反対意見があったものの、283対140の賛成多数により採択。最終的に15本の修正案のうち7本を採択し、前述のとおり、最後に法案を可決した。

今般採択された法案修正のポイントは以下のとおり。

<マネージャー修正案>

①法案名称の変更

「リーヒ・スミス米国発明法(Leahy-Smith America Invents Act)」とする。

②特許付与後異議申立(付与後レビュー)の申立期間

「1年」から「9ヶ月」に変更(上院法案と同じ)。

③USPTOの料金設定権限

USPTOの料金設定権限の廃止期限(sunset)を「6年」から「7年」に変更¹⁸。

④特許関係手数料の追加手数料

施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上される。

⑤優先審査(Prioritized Examination)手数料

優先審査¹⁹の手数料として\$4,800を設定。また、対象出願について、クレーム数の制限(独立請求項4項、合計30項まで)を設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。

¹⁸ かかるサンセット条項は、先の下院司法委員会において採択されたワット議員(民、ノースカロライナ)提出の修正により導入された。

¹⁹ USPTOが検討中のいわゆる三段トラック構想の「迅速トラック」。USPTOの予算不足によって施行が延期されている。[NY発知財ニュース\(11年4月22日付\):USPTO、2011年度の歳出削減策を公表\(PDF\)参照。](#)

⑥ 補充審査におけるフロードの排除

補充審査の対象となる特許に関して、USPTOに対するフロード(Fraud)が行われた場合、補充審査の結果としてのクレームの抹消等の処分に加えて、検事総長(Attorney General)に秘密裏に報告する²⁰。

⑦ ビジネス方法特許に対する付与後レビューの例外適用

付与後レビューに関して、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、廃止期限(sunset)を「8年」とする²¹。

⑧ 特許商標庁のファンド(料金ダイバージョンの廃止)

特許商標庁料金リザーブファンド(Patent and Trademark Fee Reserve Fund)を設立し、年度内の料金収入が当該年度の歳出法に規定された金額を超過した場合には、超過額を該ファンドに繰り入れる。該ファンド内の残金は、USPTO関連予算のみに利用されるが、年度毎に歳出法によって手当てされなければならない。

⑨ 遺伝子診断テストに関する調査

USPTO長官は、遺伝子特許及び遺伝子診断テストに関する独占的ライセンスが存する場合における、遺伝子診断テストの追試(セカンドオピニオン)の効果的提供のあり方について、調査を実施し、議会に報告しなければならない。

⑩ 不特許事由

人体組織(human organism)を対象とした、又は一部に含むクレームを特許対象から除外する。

<その他の可決された修正案>

修正案番号16

出願人の多様性(女性、民族的マイノリティ、退役軍人等)を調査するための手法の策定をUSPTOに義務付け。

提出者:Gwen Moore(民:ウィスコンシン)

²⁰ 先の下院司法委員会で採択されたグッドラテ議員(共、バージニア)提出の修正(フロードが行われた場合に「手続は開始されない又は直ちに中止される」)を修正するもの。

²¹ 先の下院司法委員会では「4年」→「10年」と修正されていた。

修正案番号27

中小企業及び個人発明家の権利を保護することが重要であることを確認する議会決議(Sense of Congress)を追加。

提出者: Sheila Jackson Lee(民: テキサス)

修正案番号12

USPTOがサテライト・オフィスを設置する地域を選定するプロセスにおける要件を追加。

提出者: Ben Ray Lujan(民: ニューメキシコ)

修正案番号4

中小企業が海外特許を取得・維持・行使する上でのUSPTO、中小企業庁(SBA)及び他の連邦機関による支援について、USPTOが既存のリソースで調査を主導することを義務付け。

提出者: Gary Peters(民: ミシガン)、James Renacci(共: オハイオ)

修正案番号39

マネージャー修正案が削除した、特許期間延長のための「60日間」の数え方に関する条項を挿入。

提出者: John Conyers(民: ミシガン)、Edward Markey(民: マサチューセッツ)、Richard Neal(民: マサチューセッツ)、Mike Pompeo(共: カンザス)、Scott Garrett(共: ニュージャージー)、Leonard Lance(共: ニュージャージー)、Elton Gallegly(共: カリフォルニア)

修正案番号16

派生クレームを証明及び反証するための十分な証拠の提示に関する要件の設置をUSPTOに義務付け。

提出者: Jackie Speier(民: カリフォルニア)

(了)