

上院司法委員長、特許訴訟悪用抑止法案を上程

2013年11月27日

JETRO NY 諸岡

上院司法委員会委員長の Leahy 議員¹(バーモント州、民主党)は18日、Patent Transparency and Improvements Act of 2013 と称する特許訴訟の悪用を²抑止する法案³を上院に上程した。

現在、米国議会には数多くの特許訴訟悪用抑止法案が上程されているが、今回上程された法案は、10月23日に Goodlatte 議員により下院に上程された法案⁴に対応するものと言ってもよく、Goodlatte の法案と同様包括的なものとなっている。

法案上程に際し、同議員は、「米国の特許制度は世界の中でも優れたものだが、悪者が制度を悪用し、消費者などから金をゆすり取っている。そのような行為は制度が意図するものではない。この超党派による法案により、こういった悪者のターゲットとなった者を守り、米国特許制度の優れた点を維持することを目指す」と述べている⁵。

現在、下院では goodlatte 法案の審議が急ピッチで進められており、20日には下院司法委員会においてマークアップ(法案審議)が行われた⁶。

特許訴訟の悪用抑止は議会においてオバマ政権側も力を入れているところであり⁷、法案も全体としては議会では超党派の支持が得られており、産業界においても方向性についての支持が得られていることから、上院においても法案審議の進展には期待が持てる。

他方、下記のように下院の法案とは一致点もあるが、相違点も少なからずあり、法案の内容がどのように変化していくのか注意する必要がある。

¹ Patrick Leahy 議員。2011年9月に成立した AIA (改正特許法) の共同草案者の一人。

² Abusive patent litigation 等の言い方が用いられる。下院の法案同様、法案が特定の被告を対象とするのではなく、悪意を持った訴訟「行為」の抑制を意図していることから、特許訴訟悪用抑止という語を用いた。なお、最近ではパテントトロールという語はあまり用いられない。

³ [S.1720](#) (PDF)。

⁴ 2013年10月24日付 NY 発知財ニュース：[下院司法委員長、特許訴訟悪用抑止法案を上程](#) (PDF) 参照

⁵ Leahy 議員による[プレスリリース](#)

⁶ 2013年11月26日付 NY 発知財ニュース：下院司法委員会、特許訴訟悪用抑止法案審議を行う (PDF) 参照

⁷ 2013年6月5日付 NY 発知財ニュース：[オバマ政権、パテントトロール対策を打ち出す](#) (PDF) 参照

法案の概要

1. 利害関係者の開示(下院版と一部異なる)

裁判所は、特許権者(原告)に対して、金銭的利益の関係者、訴訟により本質的に影響を受ける者の開示を求める。

特許権の保有に関し究極的な親会社等の変更があった場合は3ヶ月以内に米国特許商標庁(USPTO)に対して届け出なくてはならない(裁判を起こしていなくても必要。下院版は裁判を起こす場合にUSPTOに届けることが義務づけられていた)

2. 顧客に対する訴訟の中断(下院版とほぼ同様)

ある製品等の顧客が特許侵害訴訟の被告となっており、次の条件を満たした場合、申立てにより顧客に対する訴訟を中断する。

- ・製造者と顧客が訴訟の中断に同意している
- ・製造者(manufacturer)も当該対象特許または製品や方法に関し、同一または別訴訟の被告となっている
- ・製造者に対する判決が顧客に対する判決と同様となる
- ・中断の申立てが、侵害についての最初の申立て(first infringement pleading)から120日以内になされている

3. デマンドレター(下院版は故意侵害の証拠とするか否か)

受領者等が特許侵害をしており、金銭を求める旨の悪意を持ったデマンドレター⁸を広範に配布する行為をFTC法5条(a)(1)⁹に該当するものとする。

4. AIA(改正特許法)の改善と技術的修正(下院版の地裁からのやり直し条項を削除する項目がない)

(1) 付与後レビュー(Post Grant Review、PGR)における禁反言(estoppel)条項の緩和

⁸ 侵害行為が無いか支払いが行われなければ、訴訟による解決をほめのかすような不誠実な脅しをすることや、実在しない者や該当しない者に不合理な要求をすること、特許番号等の侵害の事実に関する記載がないような書面を送りつけること等

⁹ 15U.S.C. § 45(a)(1)、商業上の不公平な競争や欺瞞行為を禁止する条項

これまで、「合理的に提起することができた」事項も estoppel に該当していたが、実際に「提起した」事項のみが estoppel に該当することになる。

(2) PGR 及び当事者系レビュー (Inter Partes Review、IPR) におけるクレーム解釈の変更

現在、USPTO 内ではクレームを、「合理的に最も広く解釈 (broadest reasonable interpretation)」しているが、PGR 及び IPR においては、裁判所で用いられている「当業者が通常想起する意味¹⁰」でクレームを解釈することとする。

(3) その他

ダブルパテントに関する規則の明文化 等

5. 各種支援と調査 (内容は下院版とほぼ同じ)

(1) 中小企業等支援

USPTO は特許訴訟悪用に直面した中小企業等に対する支援を強化する。
USPTO は特許権者、利害関係者等の情報をウェブサイトを通じて提供する。

(2) USPTO による調査

法施行後所定期間内に、以下の点に関する報告書を上下両院の司法委員会に提出する。

(6 月以内)

- ・政府所有の特許がどのようにして売られ、ライセンスされるのか
- ・政府の特許所有に制限をかけるべきか否か
- ・それぞれの官庁が所有している特許のライセンス情報等を適切に記録しているか
- ・それぞれの官庁が適切なコンタクト先を有しているか

(1 年以内)

- ・2 次市場における特許の流通に関する透明性と説明責任を強化するための立法措置
- ・米国における特許流通の 2 次マーケットの経済への影響調査
- ・特許流通の 2 次マーケットにおいてライセンスを行う際の必要事項、参加者等の調査
- ・他のマーケットの調査

(3) 政府監査院 (GAO) による調査

¹⁰ 「ordinary and customary meaning of such claim as understood by one of ordinary skill in the art」

法施行後 6 月以内に、以下の点に関する報告書を上下両院の司法委員会に提出する。

- ・USPTO の特許審査の質
- ・特許の質を改善するための USPTO の審査手法(海外特許庁の情報も含む)
- ・特許分類について
- ・2 重特許を防ぐ審査手法
- ・海外特許庁や政府で用いられている先行技術のデータベースや検索システムが特許審査の改善に使用可能か否か 等

(4) 裁判所事務局(AOC)による調査

- ・特許少額訴訟について

<参考: 下院版に存在するが、上院版には存在しない主な事項¹¹>

○訴訟提起時のハードルを上げる

訴訟提起時に、侵害されている特許番号及びクレームを述べるなど。

○訴訟コストの敗訴者負担

裁判所は敗訴者に対して合理的な費用や当該行動によって発生した費用を敗訴者に負担させる。

○原告の利害関係者の併合

原告が上記費用の負担ができない場合、原告の利害関係者の併合を認める。

○ディスカバリの制限

クレーム解釈が決定するまでのディスカバリは、そのための情報に限定される。

○特許法 145 条の削除

USPTO 審判部の決定に不服がある場合、連邦地方裁判所に出訴できたが、今後は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に出訴することになる。

○司法会議(Judicial Conference)

(1) 以下の点等について司法会議を活用し、規則や実行手法を確立する。

- ・核心的な文書(core documents)の決定とこれに対するディスカバリ

¹¹ 各事項の詳細は、2013 年 10 月 24 日付 NY 発知財ニュース：[下院司法委員長、特許訴訟悪用抑止法案を上程](#) (PDF) 参照

- ・ディスカバリ対象文書の追加
 - ・ディスカバリの順序や期限と範囲(いつまでに核心的な文書を提出するか等)
- (2) 現行の訴訟規則様式 18 を廃止し、新様式とする。

(了)