

上院司法委員会、Michelle Lee 氏に対し USPTO 長官指名のための  
二回目の公聴会を開催

2015 年 1 月 22 日  
JETRO NY 今村・丸岡

114議会における上院司法委員会<sup>1</sup>(委員長Chuck Grassley議員(アイオワ州選出、共和党))は、1月21日、Michelle Lee氏の商務省知財担当次官兼USPTO長官(以下、USPTO長官)指名<sup>2</sup>承認、および、Daniel Henry Marti氏の知的財産執行調整官(Intellectual Property Enforcement Coordinator:IPEC)指名<sup>3</sup>承認のための公聴会を開催した。

2014年12月10日には、前113議会の下で1回目の公聴会<sup>4</sup>が行われており、今回の公聴会は、司法委員会のメンバーが入れ替わったことから、あらためて開催されたもの<sup>5</sup>。

特許訴訟改革について、Lee副長官は、「悪質な特許訴訟の問題は、最近の最高裁の判決などで対応可能なされる部分もあるが、議会による対応策の確立は、依然として必要とされる」と述べた。

また、弁護士費用負担については、「弁護士費用負担の判断基準の変更は、特許訴訟改革に向けて提案されるその他の施策と比較し、どの条項が最も効果的でバランスが取れているかという観点から検討されるべきである」と述べた。

一方、Marti氏は、「営業秘密の不正取得に対して連邦民事訴訟を提起する権利を与える法律は、米国にとって有益である。こうした権利の確立は、海外居住者が行う営業秘密窃盗への対処策となり、また、諸外国における同様の法律の制定を促す可能性がある」と述べた。

なお、承認のための上院による投票のスケジュールは明らかにされていない。

(参考1)Michelle Lee氏の証言

<http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/1-21-15%20Lee%20Testimony.pdf>

(参考2)Daniel Henry Marti氏の証言

<http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/1-21-15%20Marti%20Testimony.pdf>

---

<sup>1</sup>上院司法委員会メンバー

<sup>2</sup>[http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/pdf/20141017.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20141017.pdf)

<sup>3</sup>[http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/pdf/20140902.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20140902.pdf)

<sup>4</sup>[http://www.jetro.go.jp/world/n\\_america/us/ip/pdf/20141210.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20141210.pdf)

<sup>5</sup>今回の公聴会を欠席した Patrick Leahy 議員(バーモント州選出、共和党)は、ステートメントの中で、反対者もな  
い中で 2 回目のヒアリングは、重要ポストの承認をいたずらに遅延するだけであり、疑問であると述べている。

(参考3) 質疑応答メモ (Lee氏の発言を中心に)

以下発言のあった上院議員

- ・John Cornyn (テキサス州選出、共和党)
- ・Christopher A. Coons (デラウェア州選出、民主党)
- ・Orrin G. Hatch (ユタ州、共和党)
- ・Al Franken (ミネソタ州選出、民主党)
- ・Thom Tillis (ノースカロライナ、共和党)

Coons: 知財は経済の成長にとって重要である。知財を強化していくことが求められている。そのような中、悪質な特許訴訟をどのように制限していくかが課題である。この点についての考えは。

Lee: イノベーションの促進に貢献したい。ビジネスにおいて知財が如何に重要であるかを学んだ。USPTOとしては、質を担保しつつ審査待ち案件の削減を進めていく所存である。米国経済が海外で競争力を保てるよう、知財保護を強化する必要がある。この10年間でUSPTOは2倍の組織に成長した。これにより、知財のさらなる創造、保護の強化をもたらすことができるであろう。

Cornyn: 2013年には、「イノベーションアクト: パテントトロール対策法案」が下院を通過した。悪質な特許訴訟について、議会は引き続き努力をすべきだと思うか。

Lee: 法律改正により特許制度を改革すべきところはあると考えている。大統領も法改正の必要性について述べていたが、私自身、それに賛同する。イノベーションを促進させる、意味のあるバランスのとれた特許制度を議会及びステークホルダーと共に作り上げていきたい。

Cornyn: 12月の公聴会での発言にもあった、AIAで新たに設けられた特許付与後の手続に関し、私の所には、ステークホルダーから多くの懸念が寄せられている。この手続について、さらなる改善などは考えているのか。

Lee: 副長官としての最初の取り組みとして、全米各地でステークホルダーとの対話を行い、意見を聞き、特許付与後の手続について評価を行った。4月と5月には、8都市でヒアリングを行い、多くのフィードバックを得ている。この対話を踏まえ、審判部(PTAB)の手続に関し、17の質問を投げかけた。これについて、司法関係者、産業界、個人などから、37にも及ぶ書面による意見を頂いた。現在、これらの意見について庁内で検討しているところである。

Coons: なぜ、審判部においてこれほどまでに多くの特許が取り消されるのか。審査に問題があるのではないか。

Lee: 審判部は、3名の審査官が1案件を判断するようになっており、個別の案件ベースで判断している。

Coons: 200名もの審判官を採用したとのことであるが、研修などをしっかり実施する必要があるのではないか。ステークホルダーは、安定した権利の取得を望んでいる。特許の質の確保に関し、USPTOはどのように対応していくつもりか。

Lee: ご指摘のとおり、USPTOが発行する特許の品質を向上させることが最優先事項である。AIAにより出願人からの料金をUSPTOの政策に利用できるようになった。品質の高い特許を発行するのはUSPTOの責務であるが、どの特許が重要かはマーケットが決めることになる。それ故、付与後のレビューを導入した。

Coons: 司法委員会のメンバーが変更となったが、これまで同様、議会は注意深く行動すべきであると思うか。

Lee: USPTOとしてもやるべきことはあるし、法改正が担うべき役割や必要性もある。悪質な特許訴訟の問題は、最近の最高裁の判決などで対応可能なされる部分もあるが、議会による対応策の確立は、依然として必要とされる

Hatch: 特許法改革における訴訟費用の敗訴者負担については、必要なくなったと思うか。特許法第285条は有効的に機能すると考えるか。最高裁のOctane事件判決は破産したペーパーカンパニーによる弁護士費用の負担を確実にすると思うか。

Lee: 弁護士費用負担の判断基準の変更は、特許訴訟改革に向けて提案されるその他の施策と比較し、どの条項が最も効果的でバランスが取れているかという観点から検討されるべきである。

Hatch: 法改正すべきと考えるか。

Lee: 本件は、議論が必要なトピックである。まだ、ステークホルダーと議論していない。訴訟費用の敗訴者負担については、現在、地裁における裁量権の向上に関し影響を見ているところである。USPTOの管理者チームがいろいろ検討しているが、まだまだやるべきことがある。

Franken: 悪質な特許訴訟に関し、他に効果があるようなものはあるのか。

Lee: Alice判決の影響による侵害訴訟件数の減少が言われているが、マクロ経済などいろいろな影響が複雑に絡みあっていると分析している。

Franken: 判決の影響はないと考えているか。

Lee: ある部分はAlice判決の影響があると思うが、マクロ経済の問題もあると考えている。

Franken: パテントトロールはどのような定義か。

Lee: 訴訟制度を意図的に悪用している行為に焦点を当てている。

Perdue: 長官として特許法改正にどのように対応するつもりか。

Lee: 適切なバランスがとれた制度を構築したい。そのために議会と協力させて頂く。

Tillis: 我々は他国とも協力が必要である。この点については、どのようにお考えか。

Lee: PCTなど国際的な知財システムを持っている。さらなる制度調和などを図り、効率的で費用対効果の高いシステムの実現に向けて取り組みたい。