

Coons 議員、「STRONG Patents 法案」を上院に上程

2015 年 3 月 5 日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

Chris Coons 上院議員(デラウェア州選出、民主党)は、3 月 3 日、Dick Durbin(イリノイ州選出、民主党)、Mazie Hirono(ハワイ州選出、民主党)との連名で「Support Technology and Research for Our Nation's Growth(STRONG) Patents 法案」(S. 632)を上院司法委員会に上程した。

この法案は、①特許付与後の手続(当事者レビュー(IPR)および付与後レビュー(PGR))の改革、②悪質なデマンドレターの制限、③USPTO 手数料収入ダイバージョンの廃止、④中小企業支援プログラムの拡大・新設を提案するもので、Bob Goodlatte 議員(バージニア州選出、共和党)が下院に上程したイノベーション法案(H.R. 9)¹と異なっている。

①においては、特許審判部(PTAB)で適用されるクレーム解釈の基準を連邦地裁における解釈基準(通常の知識を有する者が理解できる一般的な意味として、特許取得に至るまでの経緯を考慮し、裁判所が既にクレーム解釈をしている場合にはそれを考慮すること。付与後の審判手続においても有効性の推定がなされること等)へ変更することに加え、特許付与後の手続における特許権者のクレーム補正要件、IPR・PGR 申請人の立証責任、IPR・PGR 申請適格、真の利害関係者の開示、IPR・PGR 開始時点における特許権者の証拠提出、PGR と再発行特許、再審査との手続の調整などが提案されている。

②は、2014 年に下院エネルギー・商務委員会商務・工業・貿易小委員会の Lee Terry 委員長(当時)が上程したデマンドレター対策法案²の内容であり、米国特許の主張に関連する不公正または虚偽的な行為を制限するための連邦取引委員会(Federal Trade Commission:FTC)による法執行などが提案されている。

¹ <https://www.congress.gov/114/bills/hr9/BILLS-114hr9ih.pdf>

² http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20140725.pdf

③においては、年度の縛りなく、USPTO が必要とする事業に使用することができる、「United States Patent and Trademark Office Innovation Promotion Fund」と名付けたりボルビング・ファンドを設立することが提案されている。

④においては、法案の影響を上院、下院に報告すること、無料のサーチツールや研修及び関連資料の提供を行うことが提案されている。

本法案に対する、産業界の反応は様々であり、業界団体「Consumer Electronic Association」は、同法案に訴訟費用負担条項が含まれていないことを指摘し、「同法案は、特許改革に積極的でない上院議員が改革支持の姿勢を装うために起草された」としている。さらに、ロビー団体「United for Patent Reform」は、「同法案は、パテントロール擁護法案である」としている。

その一方で、テクノロジー企業をメンバーに擁するロビー団体「Innovation Alliance」やベンチャーキャピタルの業界団体「National Venture Capital Association」、バイオテクノロジー産業、医薬品産業、大学などは、この法案の支持を表明している。

本法案を上程した Coons 上院議員は、「前議会で上程されたイノベーション法案は、審議が早急に進められたため、議員らが知的財産政策や特許の重要性を十分に理解しないまま下院を通過した。今後、上院で行われる特許訴訟改革の審議においては、議員が改革の課題を十分に理解し、また、大学、ベンチャー企業投資家、バイオ・医薬品企業などの意見に耳を傾けることを期待する」とし、さらに、「米国発明法の成立から僅か数年が経過した時点で更なる改革を実施した場合、特許制度に過度の影響が及ぼされる可能性がある」と包括的改革に消極的な姿勢を示している。

なお、本法案の今後の審議日程は未定である。また、上院司法委員会の幹部議員らは、イノベーション法案に類似する新たな法案を現在起草中であり、同委員会の委員を務める Orrin Hatch 議員（ユタ州選出、共和党）は、「訴訟費用負担条項は非常に重要である」と発言しており、同条項を含む法案の上院通過を支持している。

(参考1)法案本文

<http://coons.senate.gov/download/strong-patents-legislation>

(参考2)法案の概要

○付与後のレビュー手続における補正

合理的な範囲内で認められる。

○特許審判部(PTAB)におけるクレーム解釈

PTAB におけるクレーム解釈を、「最も広い合理的な解釈(Broadest reasonable construction)」から、「通常の知識を有する者が理解できる一般的な意味として解釈する」という基準に変更する。

○有効性の推定

PTAB における付与後のレビュー手続においても有効性の推定が働くこととなり、特許無効を証明するための明確かつ説得力を有する証拠「clear and convincing evidence」が求められる。

○付与後のレビュー手続への対応

付与後のレビュー手続の請求に対して、権利者側から反論のための証拠などを提出できる。

○付与後のレビュー手続の2段階化

付与後のレビュー手続の開始の可否を判断した審判官は、その後の実質的な判断に参加することはできない。

○付与後レビュー手続の匿名での申立

特許権者に、再審査、PGR/IPR 利害関係者をディスカバリーする権限を与える。

○USPTO ファンド

手数料収入について年度を跨いで使用可能にする。

○侵害 Infringement:

懲罰的損害賠償として、侵害が故意または悪意であった場合に、裁判所の裁量により3倍までの賠償額を命ずることができる。その場合、証拠の優越を基準として判断する。誘導侵害はすべての特許方法のすべてのステップを単一の者により実施されたものでなければならないという条件を要求しない。(LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL の連邦最高裁判決を変更するもの。³⁾

○マイクロエンティティの対象者拡大

³ http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20140610.pdf

一定の要件を満たす高等教育機関、技術移転機関であれば、マイクロエンティティとして認められる。(マイクロエンティティは、75%の手数料軽減がなされる。)

○デマンドレター制限

FTC に対し、最大 5 百万ドルの罰金刑までの法執行を可能にする。

(了)