

特許制度の多様性と透明性に関する 2 法案の上程

2021 年 10 月 21 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

米国連邦議会上院に特許法を改正する 2 つの法案が上程され、審議の対象となっている。いずれも Patrick Leahy 議員（バーモント州選出、民主党）と Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）が共同で提出した超党派の法案である。

1. Unleashing American Innovators Act¹

女性や有色人種等の少数派の人々が特許制度を利用しやすくすることを目的に、米国発明法（AIA: America Invents Act）で導入された多様化策を強化する法案である。法案には以下のような規定が含まれる。

①USPTO のサテライトオフィス²の活動強化

サテライトオフィスが実施するアウトリーチ活動の対象として、個人発明家や小規模ビジネス等及びその他特許出願の少ない人々を明記する。また、特許審査官と審判官について、経済的、地理的、また人種の面で多様性を強化することとする。

USPTO 長官は、法律の施行から 3 年以内に米国南東部にサテライトオフィスを開設するほか、さらなる増設の必要性を検討することとする。

②初めての特許出願を支援する試行プログラム

初めて特許を出願する出願人に対して、特許可能性を評価する試行プログラムを開始する。

③小規模事業体及び極小規模事業体のさらなる料金減額

AIA により、小規模事業体（small entity）について 50%、極小規模事業体（micro entity）について 75%の料金減額が規定されたところ、さらに減額し、それぞれ 75%以上、90%以上とする。

本法案は現時点で公聴会等の予定は公表されていない。

2. Pride in Patent Ownership Act³

特許権の発行や譲渡等の際に権利者を登録させることを目的にした法案である。法案には以下のような規定が含まれる。

¹ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2773>

² AIA によって導入された USPTO の地方支部で、現在はテキサス州ダラス、コロラド州デンバー、ミシガン州デトロイト、カリフォルニア州サンノゼの 4 か所に設置されている。

³ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2774>

①特許権者の記録

USPTO は、特許出願人や特許権者の要請に基づき、特許出願及び特許権の権利の登録簿を維持し、この情報を公表することとする。

特許権者等は、特許の発行や譲渡等が発生してから 90 日以内に USPTO に記録を要請する。特許権者等がこの義務を果たさない場合には、発行や譲渡等の 91 日後から記録がなされるまでの期間について、特許法 284 条に基づく懲罰的損害賠償を請求することができない。

②政府機関による特許関連費用に対する資金提供の申告

特許出願、維持及び代理人の費用について、外国政府を含む政府機関が資金を提供している場合、提供元と金額について申告することを義務付ける。

10 月 19 日、上院司法委員会知財小委員会で本法案に関する公聴会が開催された。公聴会では、特許権者を透明化することは重要であるとして、出席者から法案への賛同が示された。現在は USPTO の特許譲渡データベース⁴に特許権を記録することは任意となっているが、スタートアップや小規模企業が NPE (Non-Practicing Entity) の標的とされた際に、権利者が誰かを知るために高額な訴訟費用の支出を強いられていることなどが問題として指摘された。

Chris Coons 議員（デラウェア州選出、民主党）や Mazie Hirono 議員（ハワイ州選出、民主党）は、法案自体には賛成としつつ、特許権者の記録がなされない場合に懲罰的損害賠償の請求を禁止することに懸念を示した。証人として出席した元 USPTO 長官の David Kappos 氏は、その代わりに手数料の減額等の措置をとるべきだと提案した。また Kappos 氏は、外国政府が米国特許に補助金を出しており、外国政府や外国の国有企業が特許権を保有していることが不透明であると国家安全保障の観点で問題があると発言した。

(以上)

⁴ <https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search>