

「特許改革法案 2009」が第 111 議会へ上程される  
－全件公開原則は削除、先願主義(先発表主義)は残る－

2009 年 3 月 3 日  
JETRO NY 中槇、横田

本日午後、上下両院司法委員会の超党派有力者である、Leahy 上院司法委員長<sup>1</sup>(民、バーモント)、Hatch 上院議員<sup>2</sup>(共、ユタ、前司法委員長)、Conyers 下院司法委員長(民、ミシガン)、Smith 下院司法委ランキング委員(共、テキサス)は、今第 111 議会に対し「特許改革法案 2009(S.515<sup>3</sup>、HR.1260<sup>4</sup>)」を上程したと共同で発表した<sup>5</sup>。

前 110 議会において、下院本会議及び上院司法委を順調に通過し、法案成立が期待された特許改革法案 2007 は、ついに上院本会議で議論されることなく廃案となっていたが、民主党が議席数をさらに伸ばした今議会において、特許改革法案がどのタイミングで、どのような内容で再提出されるかが米国知財関係者間から強い注目を浴びていた。

今次法案は、先願主義移行に際してのいわゆる「トリガー条項」の有無に関する部分を除き、上下両院の法案主要部がほぼ同一であり、先の第 110 議会に提出された法案同様、我が国として関心の高い「先願主義の導入」「ヒルマードクトリンの廃止」「付与後異議申立制度の導入」は明記されている。他方、「出願 18 ヶ月後の全件公開」に関する条項が削除されるなど、懸念材料も多い内容となっている。特に注目される改正項目の概要は以下のとおり。

<特に注目される改正項目>

・先願主義の導入

第 110 議会の下院法案に盛り込まれていた、いわゆる「トリガー条項」(日・欧の特許制度が米国型グレースピリオドと実質的に等しい制度を導入した場合にのみ先願主義の導入に関する条項が発効する)は上院法案には見られないものの、下院法案には引き続き残っている。また、グレースピリオドに関しては、第 110 議会の上下両院の法案に盛り込まれていた、いわゆる「先発表主義」(出願前の 1 年以内に自身で発明内容を公表した場合、自身の公表事項のみならず第三者による公表事項も先行技術と見なされない)的な考え方が今次法案に依然として残っている。

<sup>1</sup> レーヒ議員プレス発表 <http://leahy.senate.gov/press/200903/030309b.html>

<sup>2</sup> ハッチ議員同 [http://hatch.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressReleases.Detail&PressRelease\\_id=ce28c6f0-1b78-be3e-e028-418ea18126e5](http://hatch.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressReleases.Detail&PressRelease_id=ce28c6f0-1b78-be3e-e028-418ea18126e5)

<sup>3</sup> <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:s515>;

<sup>4</sup> <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h1260>;

<sup>5</sup> 上院法案の共同提案者は、他に、Schumer 議員(民、ニューヨーク)、Crapo 議員(共、アイダホ)、Whitehouse 議員(民、ロードアイランド)、Risch 議員(共、アイダホ)、Gillibrand 議員(民、ニューヨーク)。下院法案の共同提案者は、他に Berman 議員(民、カリフォルニア)、Goodlatte 議員(共、バージニア) Jackson-Lee 議員(民、テキサス)。

- ・出願 18 ヶ月後の全件公開(対応条項なし)  
第 110 議会の上下両院の法案に盛り込まれていた「出願 18 ヶ月後の全件公開」に関する条項は、今次法案からは削除された。Leahy 議員によるプレス発表によれば<sup>6</sup>、「海外での権利化を求めない発明が海外で対価の支払い無しに実施される懸念があると、労働組合及び個人/小規模発明家から表明された」としている。
- ・特許付与後異議申立制度  
第 110 議会の下院案を採用。いわゆる「第 2 の窓」(特許権者からの侵害警告後に第 2 の申立期間を設ける)は設けられていない。
- ・先行技術調査の義務化(対応条項なし)  
第 110 議会において USPTO が導入を強く希望していた、出願人に先行技術調査報告の提出を義務づける AQS (Applicant Quality Submissions) 条項は、今次法案からは削除された。
- ・故意侵害  
昨年のシーゲート事件において CAFC 大法廷により判示された、故意侵害を判断するための新基準(客観的無謀性(objective recklessness))を成文化した条項を導入。
- ・損害賠償額算定  
第 110 議会における最大の争点であった損害賠償額算定に関する条項は、先の上院法案からの変更なし(先の下院法案とも実質的な相違なし)。
- ・不公正行為(対応条項なし)  
今次法案には盛り込まれていないが、Leahy 議員のプレス発表によれば<sup>7</sup>、今後の議論が必要とされている。

今次法案における主な改正項目は以下のとおり

- ・ 先願主義及びグレースピリオド(Right of the first inventor to file)
- ・ 発明譲受人による出願(Inventor's oath or declaration)
- ・ 損害賠償額算定及び故意侵害(Right of the inventor to obtain damages)
- ・ 特許付与後異議申立制度(Post-grant procedures and other quality enhancements)
- ・ 第三者による情報提供(Submissions by third parties and other quality enhancements)
- ・ 裁判管轄(Venue and jurisdiction)

<sup>6</sup> 脚注 1 参照

<sup>7</sup> 脚注 1 参照。また、Hatch 議員の強いこだわりを配慮した、とも記されている。

- ・ 特許商標庁の規則制定権限 (Patent and Trademark Office regulatory authority) 等

### <産業界等の反応>

今般の上下両院の法案提出に対し、産業界は相次いでコメントを発表。IT業界を中心としたCoalition for Patent Fairnessは、今次法案は、米国特許制度を近代化し、特許の質向上、貿易相手国との制度調和、権利の適正な執行の3つを解決するものとして支持しているところ<sup>8</sup>。また、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)も同趣旨で支持<sup>9</sup>。

他方、製薬業界団体である米国製薬研究工業協会(PhRMA)<sup>10</sup>やバイオ業界団体であるバイオインダストリー協会(BIO)<sup>11</sup>、化学・製薬企業を中心としたCoalition for 21st Century Patent Reform<sup>12</sup>は、特許制度改革とそれに向けた議員の取り組みを支持・歓迎するものの、今次法案は損害賠償額算定条項など、特許の価値を弱め、米国のイノベーションを阻害するものであり、また同法案では全米科学アカデミー指摘の問題が解決されていないとして、各論に依然として懸念が残っていると表明しており、第110議会と同じく、IT業界との対立の構図が再現されている<sup>13</sup>。

さらに、産業界ではないが、Manzullo下院議員(共、イリノイ)及びMichaud下院議員(民、メイン)は、法案提出を受け共同で声明を発表<sup>14</sup>。今次法案はIP窃盗(theft)を助長し、米国の仕事(job)を破壊するものであるとして法案を強く非難している。

なお、3月10日(火)には、上院司法委員会にて特許改革法案に係る公聴会が開催予定である<sup>15</sup>。

(了)

<sup>8</sup> <http://www.patentfairness.org/media/press/>

<sup>9</sup> <http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/en/2009/en-03032009-patent.aspx>

<sup>10</sup> [http://www.phrma.org/news\\_room/press\\_releases/phrma\\_statement\\_on\\_patent\\_reform\\_act\\_of\\_2009/](http://www.phrma.org/news_room/press_releases/phrma_statement_on_patent_reform_act_of_2009/)

<sup>11</sup> [http://www.bio.org/news/pressreleases/newsitem.asp?id=2009\\_0303\\_01](http://www.bio.org/news/pressreleases/newsitem.asp?id=2009_0303_01)

<sup>12</sup> [http://www.patentsmatter.com/press/20090303\\_patent\\_reform\\_legislation.htm](http://www.patentsmatter.com/press/20090303_patent_reform_legislation.htm)

<sup>13</sup> その他、意見を表明した団体

[Software & Information Industry Association \(SIIA\)](#)、[Innovation Alliance](#)、[Manufacturing Alliance on Patent Policy](#)

<sup>14</sup> <http://manzullo.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=113152>

<sup>15</sup> <http://judiciary.senate.gov/hearings/hearing.cfm?id=3701>