

下院司法委員長、特許訴訟悪用抑止法案を上程

2013年10月24日

JETRO NY 諸岡

下院司法委員会委員長の Goodlatte 議員(バージニア州、共和党)は 23 日、Innovation Act と称する特許訴訟悪用¹抑止法案²を下院に上程した。

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、他の法案の内容も取り込んでおり包括的なものとなっている。

法案上程に際し、同議員は、「2 年前の AIA (改正特許法) は高品質の特許を発行するための道を開いたが、特許訴訟の悪用に関しては積み残しとなっていた³」「特許訴訟の悪用は経済に悪影響を及ぼす。雇用や研究開発、イノベーション創出に用いられるべき数百億ドルの費用がこの手の訴訟により費やされている⁴」「この Innovation Act は特許システムから特許訴訟の悪用を取り除くためのものであり、雇用の創出や経済成長の一助となる⁵」旨述べている。

また、Goodlatte 議員は、同法案の草案段階から、上院の司法委員長である Leahy 議員⁶(バーモント州、民主党)と内容について相談していたとされるが、Leahy 議員も自身のウェブサイトにてプレスリリースを行い、「自分自身も共通のゴールを目指しており、法案上程を歓迎する。AIA にて特許システムは改善されたが低い品質の特許に基づく特許訴訟の悪用から特許システムを守る必要がある。他の上院議員とともに上院版における法案作成も進めており、Goodlatte 委員長と共に働くことを楽しみにしている」旨述べている⁷。

この Leahy 議員が作成中の上院版は早ければ数週間のうちには上程される可能性があるとの報道⁸がある。

¹ Abusive patent litigation 等の言い方が用いられる。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。

² [H.R.3309](#) (PDF)。なお、執筆次点では法案表紙に番号はまだ入っていない。

³ プレスカンファレンスにて発言

⁴ [下院司法委員会プレスリリース](#)

⁵ [下院司法委員会プレスリリース](#)

⁶ Patrick Leahy 議員は 2011 年 9 月に成立した AIA (改正特許法) の共同草案者の一人。

⁷ Patrick Leahy 議員の[プレスリリース](#)

⁸ [The Hill](#) (10月23日付)

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⁹、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、産業界においても幅広い業種からの支持が得られている¹⁰ことから、今後の進展には期待が持てる。

他方、今後は PAE¹¹からの反対が強くなることが考えられ、また、法案の部分によっては賛否両論がある¹²ことなどから、法案の内容は今後変更されていくことになるであろう。

今後は、29 日に下院司法委員会での公聴会が予定されており、Goodlatte 議員は、公聴会后早い時期に法案のマークアップ(逐条審査)にすすめたいとの意向を示している¹³。

法案の概要は以下の通り。

1. 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、侵害している製品の製品番号等により製品を特定するとともに、その製品が特許クレームを侵害している内容等についての説明¹⁴をする。

2. 訴訟コストの敗訴者負担

裁判所は、例外的な状況にある場合等を除いて、当事者が本質的に正当な行動を取っていない場合に、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ものとする。

敗訴者がその支払いができない場合、その関係者に負担を求めることができる。

3. 原告の利害関係者の併合

⁹ 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

¹⁰ Electronic Frontier foundation(EFF)による[歓迎コメント](#)
Digital Liberty and Americans for Tax Reform による[歓迎コメント](#)

¹¹ Patent Assertion Entity

¹² 業界団体の Innovation Alliance、BSA はビジネスモデル特許関連の改正に反対している ([The Hill 10月23日付](#))

¹³ Intellectual Property Owners Association (IPO) による報道

¹⁴ 当該特許が標準必須特許であるか否かについても説明が必要となる。

原告の利害関係者(親会社やライセンス関係にある会社等)の併合を被告が申立てた場合、裁判所はこれを認める¹⁵。

4. ディスカバリの制限

特殊な場合¹⁶を除いて、裁判所がクレーム解釈等に必要だと認めるまでは、ディスカバリの範囲は制限される。

5. 利害関係者の開示

原告は、裁判所と米国特許商標庁(USPTO)、相手方に対して、以下の情報を開示する。

- ・譲受人(assignee)及び譲受人の究極的な親会社
 - ・実施権保持者またはサブライセンス者
 - ・特許から得られる金銭的利益の関係者または原告と資本関係にある関係者
- また、これらの事項に変更があった場合は、90日以内にUSPTOに変更内容を届け出る。

6. 顧客に対する訴訟の中断

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(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
- ・製造者と顧客が訴訟の中断に同意している
- ・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

7. 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
- ・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)

¹⁵ 例外となるケースもあるが、条文自体は「shall」となっているため、断定的に記載した。

¹⁶ 定められた期間内に権利を確定しなければならない場合や訴訟当事者から適切な申立てがあった場合等。

司法会議で規則や実行手法が決定された場合、連邦地方裁判所等はそれぞれの規則等を6月以内に改訂する。

また、追加のディスカバリで生じた費用は、上記2.の対象となる。

(2) 現行の訴訟規則様式18を廃止し、新様式とする¹⁷。

8. 各種支援と調査

(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)

- ・どのようにして特許が売られ、ライセンスされるのか
- ・政府所有の特許が適切に管理されているか、また譲渡等への制限が必要か等

(1年以内)

- ・特許流通市場における透明性をより高めるための立法措置
- ・特許流通市場の米国における経済的影響 等

(3) 政府監査院(GAO)による調査

- ・USPTOの特許審査と、特許審査と特許の質を改善するために利用可能な技術
- ・2重特許を防ぐ方法
- ・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

9. AIA(改正特許法)の改善と技術的修正¹⁸

(1) 特許法145条の削除¹⁹

¹⁷ 現行の様式18は、特許番号と日付を記載する程度の簡単なもの。被侵害品の特定等は要求されていない。

¹⁸ この項目においては規定を記載するのではなく、現在の規定からどのように変更されるのかという視点で記載する。

¹⁹ これまでは、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(いわゆる「de novo」)。

これまでは、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(いわゆる「de novo」)が、今後は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に出訴することになる。

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

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。

(3) 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「当業者が通常理解している意味²⁰」でクレームを解釈することとする。

(4) ビジネスモデル特許

先発明適用出願(旧法)にのみ適用され、8年間のサンセット条項が削除された。適用対象としての「financial product or service」に変更は無いが、この文言の解釈として USPTO 審判部が 2013 年 1 月 9 日に示したもの²¹を使うこととしている。これにより、金融が直接クレームになくとも、「金融活動に付随するものや金融活動を補完するもの²²」も対象となる。

(了)

²⁰ 「ordinary and customary meaning of such claim as understood by one of ordinary skill in the art」

²¹ [SAP America, Inc. v. Versata Dev. Group, Inc., CBM2012-00001, January 9, 2013](#) (PDF)

²² 「Financial in nature, incidental to a financial activity or complementary to a financial activity」。

USPTO の審判部のパネルは、「financial は金銭的な事柄 (monetary matters) を意味するにすぎない」としている。