

## 特許訴訟悪用抑止法案下院本会議を通過

2013年12月7日  
JETRO NY 諸岡

下院本会議は12月5日、特許訴訟悪用抑止法案の審議を行った。同法案は325対91で可決され本会議を通過した。

同法案は10月23日に司法委員長のGoodlatte議員により上程されたもので<sup>1</sup>、11月20日のマークアップ(法案審議)後<sup>2</sup>約2週間後の非常に早い時期での本会議通過となった。

本会議審議前には、Goodlatte議員本人によるものを含む補正案が26本提出<sup>3</sup>された。このうち8本について審議と採決が行われ<sup>4</sup>、4本の補正案が可決されて下院本会議を通過した<sup>5</sup>。

下院本会議における法案の主な変更点は、

- ・特許法145条<sup>6</sup>の削除を取り消す(145条を残す)
  - ・故意侵害を主張するためにはデマンドレターにおいて詳細な項目を明らかにしなければならない
  - ・USPTOが行う調査の提出期限が延長されたこと
- 等である。

なお、「USPTOに対して全料金収入に対する(自由な)支出権限を与え、そのリソースをもちいて特許の質を高めることにより、特許権の濫用を抑制する」ための補正案は審議および採決の対象とならなかった<sup>7</sup>。

---

<sup>1</sup> 2013年10月24日付NY発知財ニュース：[下院司法委員長、特許訴訟悪用抑止法案を上程](#) (PDF) 参照

<sup>2</sup> 2013年11月26日付NY発知財ニュース：下院司法委員会、特許訴訟悪用抑止法案審議を行う (PDF) 参照

<sup>3</sup> [法案補正案の一覧](#)

<sup>4</sup> 採決が行われたのは、補正案番号で1,4,7,8,15,17,20,26の8本。うち、4,8,20,26が可決された。

<sup>5</sup> [法案\(本会議通過版\)](#) (PDF)

<sup>6</sup> 145条では、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ることが規定されている(いわゆる「de novo」)。原案はこの条項を削除するものだったが、残すこととなった。

<sup>7</sup> Goodlatte司法委員長は、当該提案は予算関連であり、司法委員会の範疇を超えていた。そういった事情から、審議対象とはならなかったものと考えられる。

また、法案審議の直前の12月3日には、この法案は、6月のオバマ政権のпатентトロール対策で述べた多くの点が盛り込まれるとして、オバマ政権は当該法案を概ね支持<sup>8</sup>している旨の声明<sup>9</sup>を發表している。

現在、上院にも類似の法案が上程されているが、この下院本会議を通過した内容とは相違点も多くあり、今後は、上院での法案審議とその過程で法案がどのように補正されていくかが注目される。

なお、上院司法委員会での審議日程は現時点では決まっておらず<sup>10</sup>、年内に上院司法委員会での審議が行われる可能性はきわめて低い。

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<sup>11</sup>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<sup>12</sup>。

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

訴訟において特許権侵害を主張された当事者(被告)に、上記1.の経費が支払われることが認められたが、原告がその支払いができない場合に、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こととする。

---

<sup>8</sup> 法案が司法の領域にまでかなり踏み込んでいる点については若干の懸念を示している。

<sup>9</sup> [声明文](#) (PDF)

<sup>10</sup> 現時点では公聴会の開催が12月17日に予定されているのみである。

<sup>11</sup> 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。

<sup>12</sup> マークアップ時の修正で経済的困窮者を例示するなど例外的な状況がより具体化された。

#### 4. ディスカバリの制限

特殊な場合<sup>13</sup>を除いて、クレーム解釈が決定するまでのディスカバリは、そのための情報に限定される。

#### 5. デマンドレター

根拠のないデマンドレターは故意侵害の証拠とはならない(故意侵害を立証するためには、その侵害の態様だけでなく、究極的な親会社等も明らかにしなければならない)。

#### 6. 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、以下の情報を開示しなければならない。

- ・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。

#### 7. 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

#### 8. 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<sup>14</sup>。

---

<sup>13</sup> 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、緊急性を要する場合等。

- ・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)
- 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<sup>15</sup>。

## 9. 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。

#### (1 年以内)

- ・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

#### (18 月以内)

- ・悪意を持ったデマンドレター送付の実態やマーケットに与える影響
- ・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
- ・特許流通市場におけるライセンス等の実態 等

#### (2 年以内)

- ・女性、退役軍人、民族的マイノリティに属する人が所有する中小企業が、特許権等の主張をするに際し、この法律による訴訟のハードルを高める条項やディスカバリの制限、訴訟費用負担、特許所有者の透明性を高める条項等が及ぼす経済的影響

### (3) 政府監査院(GAO)による調査

#### (1 年以内)

<sup>14</sup> 司法委員会通過版では司法会議が実行する事項の書きぶりが穏やかとなった。これは裁判所関係者からの反発が強かったためと思われる。

<sup>15</sup> 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。

- ・訴訟の対象となっているビジネス方法特許の特性と量
- ・特許の質
- ・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

#### (4) 裁判所事務局(AOC)による調査

(1年以内)

- ・特許少額訴訟について

### 10. AIA(改正特許法)の改善と技術的修正<sup>16</sup>

#### (1) 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。

#### (2) 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「当業者が通常想起する意味<sup>17</sup>」でクレームを解釈することとする。

#### (3) その他

ダブルパテントに関する規則の明文化  
特許期間調整の制限の明確化 等

(了)

<sup>16</sup> 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。

<sup>17</sup> 「ordinary and customary meaning of such claim as understood by one of ordinary skill in the art」