

下院エネルギー・商務小委員会、デマンドレター対策法案の草案を
賛成 13 対 反対 6 で可決

2014 年 7 月 25 日
JETRO NY 今村・丸岡

下院エネルギー・商務委員会商務・工業・貿易小委員会（委員長：Lee Terry 下院議員（ネブラスカ州選出、共和党）は7月10日、デマンドレター対策法案「Targeting Rogue and Opaque Letters Act」の草案についてマークアップ（逐条審査）を行い、賛成13、反対6で可決した。賛成票を投じたのは、共和党議員11名と民主党議員2名、反対票を投じたのは、民主党議員6名であった。

本、デマンドレター対策法案「Targeting Rogue and Opaque Letters Act」は、Lee Terry 委員長が起草したものであり、悪質なパテントロール活動を抑制するため、デマンドレターに、当該特許の保有者、当該特許の有効性など、詳細な情報を明確に記載することを義務付けている。

マークアップでは、Lee Terry 委員長自ら補正案を提出し、これが可決された。この補正案は、“悪意”の訴えに対する積極的抗弁（affirmative defense）に関する部分である。

デマンドレター対策法案「Targeting Rogue and Opaque Letters Act¹」において規定されている項目の概要は以下の通り。

- ・デマンドレターにおいて、当該特許の保有者や関係者（親企業等）の特定、製品、サービス、または特許保有者の行為が、特定された特許および特許クレームをどのように侵害しているかの合理的な説明当該特許の有効性など、詳細な情報を明確に記載することの義務付け。
- ・根拠に欠けるデマンドレターを送付した企業を訴える権限を、連邦取引委員会（FTC）と州司法長官に与える。

等

¹ http://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20140709/102466/BILLS-113HR_113HR_U1.pdf

なお、同法案のマークアップに先立ち、特許改革の支持者と連邦取引委員会（FTC）が異議を唱えた。法案では虚偽的デマンドレターの定義を、「当該特許を主張する権利を有する者など、特定の事項に関して誤解を招く情報を記載し、かつ、被侵害を主張する特許など、特定の重要情報の記載を怠った悪意のある通知」とし、虚偽的デマンドレターの発送が認められた場合、FTCと州司法長官に対して、該デマンドレターを送付した企業を調査する権限を与えている。しかし、こうしたデマンドレターを送付した企業に対してFTCが民事罰を科す際、適用される判断基準が厳し過ぎるという見解がステークホルダーから、また、差止命令の取得がより困難になるという見解がFTCから出されたようである。

また、民主党議員からも、同法案への懸念が表明されている。下院エネルギー・商務委員会でランキングメンバーを務めるHenry Waxman議員（カリフォルニア州選出、民主党）は、本法案がFTCにおける調査の実施と関連法の執行を過度に困難にする点、また、本法案が既に一部の州で可決した独自のデマンドレター対策法に優先するため、厳格な制度となっている各州の法律を骨抜きにすると非難している。

特許改革支持者の中には、ロビー団体のMain Street Patent Coalition、Computer and Communications Industry Association（CCIA）など、同法案に懐疑的な者もいる。また、同法案は中小企業や個人発明家を守るには不十分であると論じる民主党議員もいる。

さらに、Peter Welch議員（バーモント州選出、民主党）は、焦点をデマンドレターに絞り込んだ同法案が下院を通過した場合、包括的な特許改革法案を起草する必要はないという言い訳を上院に与え、その結果、実質的な特許改革が阻止される可能性があるかと懸念している。

中間選挙が近付き、また、8月の議会休会が目前となっていることから、事態が今後どこまで進展するのかは不透明だとしている。現時点で、今後のスケジュール等は何ら公表されていない。

米国下院エネルギー・商務委員会の商務・工業・貿易小委員会
H.R. ___「2014年不正で曖昧なレターを標的とする法案(Targeting Rogue and Opaque Letters Act of 2014:TROL Act)」のマークアップに関する
概要

発言者

- ・Lee Terry議員(ネブラスカ州選出、共和党)
- ・Jan Schakowsky議員(イリノイ州選出、民主党)
- ・Henry A. Waxman議員(カリフォルニア州選出、民主党)
- ・Jerry McNerney議員(カリフォルニア州選出、民主党)
- ・Peter Welch議員(バーモント州選出、民主党)

Terry委員長(ネブラスカ州選出、共和党):

下院・上院では、複数の議員が、パテントロールへの対応策を模索しているが、正当な特許権者、虚偽的なデマンドレターの被害にあっている中小企業を考慮したバランスのとれた対策法案の策定は困難となっている。

Innovation Alliance、App Developers Alliance、DMA、4As、AAJ、ACU、21Cなど、様々なグループが支持を表明しており²、我々は更なる支援を得るために継続して取り掛からなければならない。

本法案は、FTCが5条(セクション5)の下で有する差止命令取得の権限を変更するものではなく、FTCの支援を受けて保留条項を挿入したという点を理解してほしい。

また、利害関係者の中では、FTCと州司法長官は、デマンドレターの記載内容が間違っていると認識していたことを証明する必要はなく、民事罰を与えるために、こうした認識を被告人に帰すべきではないとの意見が出ている。しかし、現行法では、FTCが民事罰を与えるためには、こうした認識を証明しなければならない。

本法案は、デマンドレター送付人に対し、受取人が適切に返答できるのに十分な情報を提供することを義務付け、受取人が間違った、又は、誤解を生む主張をしないようにすることで、パテントロールによるデマンドレターの受取人を保護している。

Fred Upton議員(ミシガン州選出、共和党):

² 同法案への支持を表明している団体リストは、以下のリンクより閲覧可能:

<http://energycommerce.house.gov/letter/letters-support-trol-act>

2014年不正で曖昧なレターを標的とする法案(TROL Act)は、中小企業を食い物とするパテントロールを標的としている。ホワイトハウスによると、パテントロールが全米の中小企業に送付したデマンドレターの数に10万件以上に及ぶという。パテントロール対策には、パテントロールへの対応とともに、正当な特許権者の権利を保護するバランスが必要である。バランスのとれた法案策定は容易いことではないが、誠実且つ思慮ある対話をし、交渉に参加したすべての利害関係者に感謝したい。

本法案では、FTCが有する第5条に定められた権限を拡大させるツールをFTCに与えることを目的としている。また、FTCが望むならば、本法案の下で有害な行為を行なう者に対し、民事罰を問うこともできる。FTCは、既存の第5条の権限を利用し、意図のないままこうした行為を働く者に対し、差止命令による救済(Injunctive relief)を実施することもできる。我々は、FTCが今後も既存の権限を利用して、差止命令を問うことができるように考えている。

<補正案1に関する審議・採決>

Terry委員長:

本法案は、デマンドレター送付人に対し、特許を主張する者が上場企業でない限り、特許を主張する者に加え、親事業体(Parent entity)、究極の親事業体(Ultimate entity)を明らかにすることを義務付けている。こうした義務付けを設定した背景には、多数のペーパーカンパニーを隠れ蓑とし、特許を主張することを防ぐためである。また、上場企業は、親会社の企業構造が公表されており、その特定が容易であるため、対象外としている。しかし、現実には、持株会社の中には株式を公開していない企業も存在する。このような場合、デマンドレター送付人に対し、親会社ではなく、特許主張を行う者を代表する、権利を保有する関連企業を明らかにすることを義務付けるのが適切である。なぜなら、親会社が必ずしも特許権者であるとは限らないからである。

本補正案では、デマンドレター送付人に対し、特許を主張する者またはその者に代わり特許を主張する関連会社を明らかにさせると共に、送付人が上場企業の場合の例外を拡大し、これらの企業の関連会社であり、親会社の名称が関連会社の名称から予想できる場合、親会社の名前の特定を省略することを可能とし、ペーパーカンパニーを隠れ蓑とすることを防ぐ。ただし、本件は未だ調整中であるため、本補正案を撤回したい。

Schakowsky議員:

ペーパーカンパニーを隠れ蓑とできないようにするという点には同意する。本日のマークアップと委員会での審議の間に、Terry委員長及び共和党議員らと共に、本補正案に取組み、完了させたい。

Terry委員長：

両党で協力して、委員会でのマークアップに向け、本補正案を完了するよう取り組む。

→満場一致で、補正案1は撤回された。

＜補正案2に関する審議・採決＞

Terry委員長：

本補正案は、法案における積極的抗弁(Affirmative defence)の項目内の文言を削除し、変更するものである。この文言は、利害関係者の同意を反映し、初期の草案において挿入された。補正案ではこの文言の意図をくみ取ったものとなっている。文言の変更は主に文法面での理由であるが、文言によりFTCの権限が制限されるとの懸念の声が複数の利害関係者からあがっていた。

「Shall be sufficient」を削除し、「which may be demonstrated by」に置き換えることで、FTCは、デマンドレター全体をみて、デマンドレター送付人が正当なデマンドレターの送付をしているのかどうかを判断し、また、その他の要素も考慮することが可能となる。

また、これまでの公聴会などで、バーモント州司法長官から様々な有益な意見を伺ったが、同州司法長官による提案事項の1つに、補償的損害賠償ではなく、民事罰を問うというものが含まれる。我々は、この提案事項は合理的であると判断し、本補正案では「on behalf of recipients who suffered actual damages as a result of such violations」という文言を削除し、同州司法長官が提案した民事罰のセクションを追加する。

Waxman議員：

本補正案にて、民事罰のセクションを追加する点は支持するが、積極的抗弁の部分に関する変更には問題がある。

そもそも本法案には多くの問題点が認められる。違法なデマンドレターの送付者が、そのようなレターが違法であると認識していたことを要件とするなど、正当な特許を主張するレターを送付する特許権者の保護措置が複数含まれている。しかし、本法案における積極的抗弁は、補正案のように修正したとしても、デマンドレター送付人が過去に違法行為をしていないから、現在もしないだろう

となり、法の抜け道をつくることになる。積極的抗弁を削除したとしても、本補正案には含まれていない、法案のその他の条項に課題が残っている。

また、FTCはこれまで、デマンドレター送付者が記載された情報が間違っていることを認識していることなどを証明することなく、差止命令を取得している。しかし、本法案の下では、FTCは、違法行為が発生したこと、送付人がデマンドレターが虚偽的であることを認識していたことを証明しなければならない。このような要件を課すことは、パテントロールの取締りを現行法よりも困難にするものである。

更に、本法案では、州レベルでのデマンドレター対策法に優先するとしている他、民事罰で科せられる額に上限を設けているが、虚偽的なデマンドレターを撲滅させるための州の権限行使を制限するものとなっている。

これらを踏まえ、本法案に反対する。

McNerney議員：

私自身、特許権者であり、特許権者の権利が保護されると共に、米国のイノベーションが損なわれることがないように法案が策定されることが重要である。バーモント州やオレゴン州において変更が多くみられていることを鑑みると、本法案は委員会に進めるまでの段階に至っていない。両党が協力して取り組むことに期待する。

Schakowsky議員：

本補正案には反対しないが、本法案に必要な修正であるとも思わない。補正案のように従ったとしても、Waxman議員が言及したように、過去に虚偽的なデマンドレターを送付したことがないからといって責任を逃れることを可能にしている。

また、本補正案では、デマンドレターが特許主張と関連していることを明記していない他、違法なデマンドレターを受け取った州民の代わりに州司法長官が民事罰を問うことが可能であるという本法案における重要な部分を削除している。更に、デマンドレター対策が十分である州法の優先、「不誠実(Bad faith)」の定義、既に報告されているデマンドレターにおけるすべての虚偽的な行為に対応していない。

最後に、本草案策定過程についてコメントしたい。利害関係者と共に策定が行われた一方で、一部のスタッフからは、重要な利害関係者が草案策定過程に含まれておらず、草案の文言へのアクセスがない状況にあったとの声があった。

以上の理由から、補正案には反対しないものの、本法案自体に反対する。

Peter Welch議員：

下院では、イノベーション法案を賛成325対反対91で可決したが、上院で行き詰まり、上院のカレンダーより取り除かれた。これにはショックを受けている。

利害関係者を集め、合意に至るよう努力したことは素晴らしいが、本法案を支援することはできない。バーモント州における不誠実なデマンドレターの被害者と話したが、本法案は被害者に対して十分な救済措置を講じておらず、同州のデマンドレター対策法の方が良いとしていた。つまり、本法案が州レベルのデマンドレター対策法に優先することで、我々バーモント州からデマンドレター対策の有効なツールが奪われることになる。

また、送付者が、デマンドレターが不誠実であることを認識していたことを証明するのは困難である他、裁判になった際に難しい状況が生まれることになる。

本問題においては、自社の有する特許の権利を守りたい大企業と、パテントロールの被害にあっている中小企業があり、こうした中小企業を保護しつつ、正当な特許主張を可能とするバランスを取るために、利害関係者らと会合を持ってきたが、解決していない。

更に、本法案を下院で可決すれば、上院は本法案がパテントロール問題に対応しているとして、イノベーション法案に取り合わない可能性がある。

→13対6で可決された。

採決における各議員の賛成・反対の立場は、以下の通りである。

立場	議員名
賛成（13）	Lee Terry 委員長、Leonard Lance 議員、Marsha Blackburn 議員、Gregg Harper 議員、Brett Guthrie 議員、Pete Olson 議員、David McKinley 議員、Gus Bilirakis 議員、Bill Johnson 議員、Billy Long 議員、Fred Upton 議員（共和党） Jim Matheson 議員、John Barrow 議員（民主党）
反対（6）	Jan Schakowsky 議員、Jerry McNerney 議員、Peter Welch 議員、John Yarmuth 議員、John D. Dingell 議員、Henry A. Waxman 議員（すべて民主党）

デマンドレター対策法案 草案内容

2014年7月7日

米国特許の主張に関連する不公正または虚偽的な活動及び行為

(a) 概要

当法案の草案は、連邦取引委員会法（Federal Trade Commission Act）（15 U.S.C. 45(a)(1)）の第5条(a)(1)の定義内において、個人が米国特許を主張するに当たり、以下に該当する場合、書面受取人が特許を侵害している可能性がある、または、過去に侵害した、もしくは侵害した可能性があり、他者に対し、法的責任または賠償責任を負うと記載した書面を送付する行為に関与することを、不公正または虚偽的な活動及び行為とする。

- (1) 書面の発信者が、“悪意で”書面にて以下のような内容を申し述べている場合
- (A) 書面の発信の時点で、発信者が特許をライセンス供与または実施のための権利を有する個人である（現状、発信者は、当該権利を有していない）
 - (B) 受取人に対する特許侵害の申立を主張する民事訴訟が提起されている
 - (C) 他の人物に対する特許侵害の申立を主張する民事訴訟が提起されている
 - (D) 受取人に対して特許侵害の法的措置が講じられる場合
 - (E) 発信者が、通知の中で主張された特許の独占的ライセンスの実施許諾者である
 - (F) 受取人以外の人物が、通知の中で主張された特許ライセンスを購入した
 - (G) 受取人以外の人物が、特許ライセンスを購入し、発信者が、通知の中で主張している特許と当該ライセンスが無関係であることを公表しない
 - (H) 受取人の被疑侵害に関する調査が実施された
 - (I) 発信者もしくはその関係者が、以前に、書面の主旨である行為が行われ、これらの行為に基づき、特許侵害を主張する民事訴訟を提起しており、その結果が非侵害である

- (2) 通知の発信者が、“悪意で”下記の行為に対する賠償を求める場合
- (A) 不公正行為 (inequitable conduct)、無効、または実施不能のため、最終的に実施不可能とされている特許クレームに基づく行為
 - (B) 通知の中で主張されている特許の失効後に、受取人がとった行為
 - (C) 通知の主題となる特許クレームに関する、特許のライセンス供与の権利を有する人物によって承認され、且つ、発信者もそれを認識している受取人による行為
- (3) 通知の発信者が、“悪意で”下記の事項を含めない場合
- (A) 特許のライセンスを受取人に供与する権利を有する人物の特定、または、親会社を含む受取人に対し特許を実施する人物の特定。(ただし当該人物が上場企業でなく、上場企業の名前が特定されていない場合に限る。)
 - (B) 少なくとも1件の被疑侵害特許の特定
 - (C) 特定された特許の侵害が訴えられている受取人の少なくとも1件の製品、サービス、またはその他の行為の合理的な範囲での特定
 - (D) 製品、サービス、または特許保持者の行為が、特定された特許および特許クレームをどのように侵害しているかの合理的な説明
 - (E) 通知において記載された特許に関し、受取人が連絡可能な人物の氏名および連絡先

(b) 積極的抗弁

上記サブセクション (a) に関し、声明、表現、または不作為が、悪意でない過ちであったと発信者が証明できる場合、そのような声明、表現、または不作為は悪意で行われたものでないという（「悪意」は Section 5(1) (B) および

(c) の定義に基づく）積極的抗弁がなされるものとする。発信者が通常のビジネス慣行の一環として本法の条項に違反しない書面を送付したという証拠は、善意を示すに十分であるとする。善意は他の証拠によっても示され得る。

(c) 解釈に関する規則

セクション 3 および 4 の解釈上、本セクションで不公正または虚偽的な活動・行為と表記される行為の実施は、連邦取引委員会法 (15 U.S.C. 45(a)(1))

セクション 5(a)(1)の意味する範囲内において、本セクションの違反とみなすものとする。

セクション 3. 連邦取引委員会 (Federal Trade Commission : FTC) による法執行

(a) 規則違反

セクション 2 の違反は、FTC 法 (15 U.S.C. 57a(a)(1)(B)) セクション 18(a)(1)(B)の下における不公正または虚偽的な行為を定義する規則の違反とみなす。

(b) FTC の権限

FTC 法の全ての規則、条項 (15 U.S.C. 41 et seq.) が本法に組み込まれ、本法の一部となる場合は、FTC は同様の方法、手段、管轄、権限および義務のもとで、本法を実施するものとする。セクション 2 に違反する者は、罰則対象となり、FTC 法における特権・免除を主張する権利を持つものとする。

(c) 他の法律に及ぼす影響

本法のいかなる規定も、法律の他の規定の下における FTC の権限を制限または FTC の権限に影響を与えるように解釈してはならない。

セクション 4. デマンドレターに対する州法の先占および州司法長官による法施行

(a) 先占 (Preemption)

(1) 概要

本法は、特許権の主張に係る通知の送付または内容に関連し、州または州の下級行政組織の法の効力を持つ、いかなる法律、規則、規制、要件、標準、または他の条項に優先するものとする。

(2) 他の州法に及ぼす影響

本法は、(1)の条文に記述がない限り、州の消費者保護法、不正や詐欺行為に関する州法、不法侵入・契約・不法行為に関する州法を含む州法の条項に優先したり、これらの条項を制限するように解釈してはならない。

(b) 州司法長官による法執行

(1) 概要

セクション 2 に違反する者により州の住民の利益に悪影響が及ぼされていると信じるに足る理由があると州司法長官が判断した場合、州司法長官は、下記の事項を目的として、適当な管轄の米国地方裁判所で州の住民に代わって民事訴訟を提起することが可能である。

(A) 被告人による更なる違反行為を禁ずるため、または

(B) 違反行為によって生じた損害を被った受取人に代わって制裁金を得るため

(2) 制裁金の最高額

本サブセクションの下において、当該者に講じられる法的措置の数に拘わらず、当該者は、セクション 2 における一連の関連する違反行為に対し、総額 500 万ドルを超過する支払の責務はないものとする。

(3) FTC の介入

(A) 通告と介入

州司法長官は、(1)の下における法的措置に関し、書面による事前通告、告訴のコピーを FTC に提供するものとする。ただし、書面による事前通告が入手不可能な場合を除く。その場合、州司法長官は法的措置の開始に当たり速やかに通告をしなければならない。FTC は下記の権利を有する。

- (i) 法的措置への介入
- (ii) 介入に際し、当該措置における全ての事項について報告を受け
る、さらに
- (iii) 訴状を提出する

(B) 連邦政府の法的措置保留中における州の法的措置に対する制限

FTC がセクション 2 の違反に対する民事訴訟を開始した場合、州司法長官は、FTC の告訴状において記載のある被告人に対する法的措置が保留されている間、本サブセクションの下で法的措置を講じることはできない。

(4) 解釈

(1) の下で提起される民事訴訟の解釈上、本法のいかなる規定も、州法により州司法長官に与えられた権限を、州司法長官が下記の事項を目的として執行することを妨げるものであってはならない。

- (A) 調査の実施
- (B) 宣誓または確約の執行、または
- (C) 証言者出頭強制または文書などの証拠の提示

セクション 5. 定義

本法において：

- (1) 悪意— 「悪意 (Bad faith)」 という文言の意味は、発信者が
 - (A) 故意に、事実に反するまたは誤解を招く声明、表現、不作為を行うこと
 - (B) 事実に反するまたは誤解を招く性質であることを全く無視し、事実に反するまたは誤解を招く声明、表現、不作為を行うこと
 - (C) 受取人を欺く意図が高く、発信者が意図的に事実を避けたことを承知で声明、表現、不作為を行うこと

- (2) 委員会 – 「委員会 (Commission)」とは FTC を指す。
- (3) 最終決定 – 「最終決定 (Final Determination)」とは、特許の無効または実施不可能に関し、上訴不可能または控訴機会の喪失という最終決定において、米国裁判所または特許商標庁 (USPTO) により、特許が無効または実施不可能であると判断されたことを指す。