

上院司法委員会、Michelle Lee 氏に対し USPTO 長官指名のための公聴会を開催

2014 年 12 月 10 日
JETRO NY 今村・丸岡

上院司法委員会¹(委員長Patrick Leahy議員²(バーモント州、民主党))は、本日12月10日、Michelle Lee氏の商務省知財担当次官兼USPTO長官(以下、USPTO長官とする)指名³承認、および、Daniel Henry Marti氏の知的財産執行調整官(Intellectual Property Enforcement Coordinator: IPEC)指名⁴承認のための公聴会を開催した。

公聴会では、AIAに関するUSPTOの取り組み状況やバックログ解消のための取り組み、質の向上施策などについて質問がなされた。また、審判官やテレワークの時間詐称問題に対するUSPTOの対応についても厳しい質問がなされた。

先の中間選挙により上院の司法委員会のメンバー交代⁵が予定されているため、次期114議会の司法委員会であらためて公聴会を開催した後に採決がなされる予定である。

時期については未定であるが、新しい委員会のメンバーにおいてもこの二人に対して異論を持つ者は少ないと見られ、滞りなく承認される見込みである⁶。

(参考1) Michelle Lee氏及びDaniel Henry Marti氏の証言

<http://www.judiciary.senate.gov/meetings/executive-nominations-2014-12-10>

(参考2) 公聴会における主な発言内容(Lee氏の発言が中心)

Leahy: 3年前にLeahy/Smith法案を通し、AIAが実現した。AIAにより導入された特許付与後のTrial⁷などは、2000件を超える申請があるとのことであるが、AIAによる特許の質向上にどのような影響が見られるか。

Lee : AIAによる3つの付与後の手続が開始された。特許付与後のTrialについては、当初予想していた件数の3倍の申請があった。これらの新たに設けられた付与後の手続は、ステークホルダーに対してより早く、費用対効果が高いサービスを提供できるようになった。

¹上院司法委員会メンバー

² Patrick Leahy 議員。2011 年 9 月に成立した AIA (改正特許法) の共同草案者の一人。

³ http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20141017.pdf

⁴ http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/pdf/20140902.pdf

⁵ 次期上院司法委員会の委員長は、現ランキングメンバーの Chuck Grassley (アイオワ州、共和党)が就任する予定。

⁶ ミズーリ大学ロースクールの Dennis Crouch 准教授は、最終的な承認は早くとも来年 3 月になると予測している。

⁷ AIA (America Invents Act) で新たに導入された付与後の Trial①IPR (Inter Partes Review) :当事者系レビュー②CBM (Covered Business Method) :ビジネス方法特許レビュー③PGR (Post Grant Review) :特許付与後レビュー④DER (Derivation) :冒認手続

- Leahy: 模倣品やオンラインでの知財搾取に関し、どのような対策を講じる予定か。
- Marti : 民間との協力が重要である。違法な企業や侵害者への資金の流れを断つことが重要である。
- Leahy: この1年半、悪意の権利者の制限いわゆるパテントロール対策の法案整備を続けてきた。一方で、同法案は適切な権利者を制限するとの声もある。我々はどのようにして悪意のある権利者から人々を守ることができるか。
- Lee : 過剰な訴訟負担を削減するために、法改正も一つの視野に入れ総合的に対応することが必要である。特許制度改革のためにステークホルダーの声を良く聞きながら、意味のある改革を行っていく必要がある。
- Grassley: 知財はイノベーションの促進を支えている。米国がこれからもイノベーションと経済において世界をリードし続けるためには知財制度の強化が必要であり、そのために強力なリーダーシップが必要である。訴訟問題や在宅勤務の時間詐欺問題など多くの問題に対処してもらう必要がある。我々はパテントロール問題に取り組んできた。IPECも制度改革に協力をする意志を持っているか。
- Marti : 議会に協力したい。
- Grassley: USPTOの最も重要な課題は何か。
- Lee : 審査待ち期間の短縮もそうであるが、今後最も重要と考えるのは、質の高い特許を付与することであり、現在その途上にある。
- Grassley: USPTOにおける労働時間虚偽報告問題について多くの報告を受けているが、この問題の改善についてUSPTOはどのような対策を講じる予定か。
- Lee : 報告書の内容を真摯に受け止め責任を持って対応したい。PTO内の監理を強化し、アカデミーによるテレワークプログラムの改善とベストプラクティスの検討により改善を図りたい。
- Hirono : 最初の女性長官となるわけであるが、今後様々な課題に対応していくことが期待されている。特にパテントロール問題には、その対策に注力してもらう必要がある。その際には、正当な権利者と悪意のある権利者とのバランスをとることが重要。また、貴方は、シリコンバレーオフィスのヘッドだったこともあるので一つ聞きたいが、サテライトオフィスはこれまで中小の発明者に対してどのような支援をしてきているのか。
- Lee : 現在4つのオフィスがある。すべての発明者は、サテライトオフィスでの審査官との面接やビデオ会議システムを利用した面接を受けることができ、これらは質の高い特許取得を可能とする。また、様々な資料にも簡単にアクセスすることを可能にしている。
- Hirono : USPTOは、さらなるサテライトオフィスの拡大を考えていないのか。
- Lee : 現状、2つは恒久的なオフィスになっているが、残りの2つは仮オフィスである。これを恒久的なオフィスにすることが優先であり、今のところこの4つしか考えていない。
- Hirono : 若い世代への教育について教えて頂きたい。

- Lee : 幅広い年代への教育を行っている。小学生への発明プログラムについては、アレキサンドリアで既に実施している。また、女性をターゲットにした例えばガールスカウトでのプログラムなども実施している。
- Hatch : 101条の特許適格性について議論があるが、これについて貴方の見解を教えて欲しい。
- Lee : 特許適格性に関する最高裁判決がなされた。これに関し、法改正が必要かどうかはわからないが総合的に考えていくことが必要である。
- Hatch : 庁内での運用変更なども多く必要であろう。パテントロール対策法案について、USPTOの役割はどう考えているか。
- Lee : 要望に応じてUSPTOはステークホルダーや議会と協力する用意がある。
- Hatch : Alice事件に対応するため、USPTOはガイドラインを策定するというところであるが、まだ公表されていないようである。策定が遅れている理由は何か。
- Lee : ガイドラインについては、パブリックコメントをもらいこれを検討しているところである。先日金曜日にAlice事件の判断に関係する新たな判決⁸がCAFCで出たことから、これを踏まえ作成中である。
- Hatch : 営業秘密保護のための超党派の取り組みがある。次議会ではこれを推し進めていく必要があると考えているが、協力をしてもらえるか。
- Lee : 営業秘密の搾取は経済的ダメージが大きい。保護の取り組みが遅ればそれだけ米国の経済損失が大きくなる。是非議会と協力したい。
- Klobuchar : 最高裁の判断について今後どのように対応していくのか。
- Lee : 8000人の審査官に最高裁での判断を浸透させる必要がある。そのためのガイドランスを策定しているところである。
- Klobuchar : バックログ解消について、他にやれることはないか。
- Lee : AIAにより手数料収入で予算が組めるようになった。また、サテライトオフィスによりDC外でも優秀な人材を雇うことができる。手続の効率化も図る。こういった取組によりバックログ解消を進める。
- Franken : USPTOは、2018年に審査期間を21ヶ月にするという目標を掲げている。どのように質とスピードを両立させていくつもりか。

⁸ [DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 13-1505\(PDF\)](#)

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は2014年12月5日、商用ウェブサイトにおけるサイト訪問者維持システムに関するDDR社特許は特許適格性が否認される発明の主題に関わると主張したHotels社側申立を否認した地裁判決を支持し、該特許は特許適格性の判断基準を満たすと判断した。判決文の中で「DDR社特許は、ビジネス上の課題を対象とするが、インターネットの登場以前に知られたビジネス方法をインターネット上で実施するとはクレームしておらず、また、コンピューターネットワークにおけるコンピュータ技術上の問題を解決するためのものであることから、抽象的概念をクレームしたに過ぎないと判断されたAlice社特許、Ultramercial社特許、buySAFE社特許、Accenture社特許、または、Bancorp社特許から異なる」とし、さらに、「DDR社特許のクレームは、インターネット上における特定の問題を解決するために編み出された特定の方法に関するものであり、当該アイデアの応用を先占しない」としている。

- Lee : 昨年約1000人の審査官を採用した。2015年にはサテライトオフィスなどでの採用を含め700人の審査官を採用する予定である。また、手続の効率化を図る。審査の早い段階で出願人との面接を行い、発明のポイントを的確に掴み、適切な審査を行う。海外の関係者と共にワークシェアリングを進める。これらの取り組みにより審査期間の短縮と質の高い特許の付与に努めたい。
- Durbin : AIAは2年前に成立したが既に変更が必要となっている。これに関し、イノベーションアライアンス(Innovation Alliance)、米国研究製薬工業協会(PhRMA)、アメリカ大学協会(AAU)など複数の団体からレターを得ている。彼らは、変化があまりにも早過ぎると主張している。
- Lee : 特許を取り巻く環境が急速に変化している。特許を取り巻く環境は急速に変化しており、注意深く見守る必要がある。パテントロールの問題は、司法府、立法府、および、行政府がそれぞれ行う取組みにより解決される。議会と協力して進めていきたい。
- Durbin : パテントロールの定義は何か。
- Lee : いろいろな定義があるが、重要なことは、悪意のある行為を制限することにある。

(了)