

**上院司法委員会、PATENT 法案を賛成 16・反対 4 で可決**

2015 年 6 月 5 日  
JETRONY 知財部  
今村、丸岡

上院司法委員会は 4 日、PATENT 法案(S. 1137)<sup>1</sup>を賛成 16・反対 4 で可決した。

法案審議(マークアップ)では Chuck Grassley 委員長(アイオワ州選出、共和党)が提出した補正案<sup>2</sup>に加え、Dianne Feinstein 議員(カリフォルニア州選出、民主党)および John Cornyn 議員(テキサス州選出、共和党)が提出した各補正案が可決された。

Chuck Grassley 委員長が提出したマネージャー補正案は、「USPTO 長官は、公平性が損なわれる場合、当事者系レビュー(IPR)手続または付与後レビュー(PGR)手続の開始を否認してもよい」と定め、「公平性が損なわれる場合」の一例として、IPR 申請または PGR 申請で主張された無効性の根拠が裁判所または同庁で既に裁かれた争点と同一または実質的に同一である場合を挙げている。

また、この条項は同長官に対して、①判事パネルが直接証言(live testimony)は事件解決を促すと判断した場合、当事者らに直接証言する権利を与える規則、②特許審判部(PTAB)に IPR または PGR のクレーム解釈で地裁クレーム解釈基準を適用するよう義務付ける規則、③IPR 審決または PGR 審決を担当する判事パネルを構成する際、手続開始の決定に関わった判事の参加を 1 名以下に限定する規則などを定めるよう命じている。

さらに同補正案は、その他、USPTO 手数料設定権限を 7 年間延長すること、特定の外国大学に対するマイクロエンティティ(micro entity)資格の認可、「Patents for Humanity Program<sup>3</sup>」で発行される早期審査証書(acceleration certificates)を譲渡可能にする施策などを提案している。

---

<sup>1</sup> [米国発 特許ニュース \(5月14日付\)](#)

<sup>2</sup> [マネージャー補正案](#)

<sup>3</sup>本プログラムは、2012-2013 年度に試行プログラムとして実施されたもので、2014 年度から本格実施されている。人間の幸福や人道的なことに利用される技術であればその対象となり、対象となった場合には、USPTO での早期審査を無料で受けることができ、メディアなどの媒体でも取り扱われる。 <http://www.uspto.gov/patent/initiatives/patents-humanity/patents-humanity-program-info>

Feinstein 議員の補正案はデマンドレター規制条項に関するもので、デマンドレター送付人が被疑侵害者に初めて送付する文書の中で具体的な和解金額に言及することを禁じるよう提案している。

Cornyn 議員の補正案はマイクロエンティティ関連条項に関するもので、一部の高等教育機関をマイクロエンティティとして認め USPTO 手数料の減額を認めるよう提案している。

一方、Chris Coons 議員(デラウェア州選出、民主党)は複数の条項に対して例外条項を設けるよう提案したが、これらの補正案は否決された。

また、Coons 議員および Dick Durbin 議員(イリノイ州選出、民主党)は、大学を弁護士費用負担条項の適用対象外にするよう提案し、David Vitter 議員(ルイジアナ州選出、共和党)は USPTO 異議申立手続で医薬品特許に対して現在適用される例外措置を中小企業にも適用するよう提案したが、いずれの補正案も否決された。

なお、PATENT 法案は今後、当事者系レビューおよび付与後レビューで認可されるクレーム補正に関する条項、および、ハッチ・ワックスマン法(Hatch-Waxman Act)または生物製剤価格競争・イノベーション法(Biologics Price Competition and Innovation Act)に基づく手続が適用される特許を付与後異議申立手続の適用対象外にする条項を追加した後、に上院本会議で審議される。

National Journal(6月4日付)、The Hill(6月4日付)、Washington Post(6月4日付)、Patently-O Blog(6月5日付)も、このニュースを報じている。

マークアップ結果:

<http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Results%20of%20Executive%20Business%20Meeting%20for%2006-04-152.pdf>

法案審議の様子及び各補正案:

<http://www.judiciary.senate.gov/meetings/executive-business-meeting-06-04-15>

(参考1)法案概要

○特許侵害訴訟のための訴状記載要件

侵害の申立には、侵害されたとする、特許、クレーム、侵害物品等を特定しなければならない。

### ○顧客訴訟保留

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。

- ・顧客が製造者から得た製品などについて、何らの物質的な変更を加えず、使用/販売を行っている。
- ・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。

### ○ディスカバリの制限

訴えの却下を求める申立て、裁判籍の移転申立て、被疑侵害者の分離の申立てなどの訴訟継続期間中は、(後に無駄になるような) ディスカバリは、保留される。

### ○司法会議

米国司法会議 (Judicial Conference) は、特許訴訟において、ディスカバリを含む新たな課題に対応するための規則や運用を策定する。

### ○費用と回復

勝訴者は、敗訴者の行動が客観的に合理的で無かったことを示し、裁判所がそれを判断する。裁判所が、客観的に合理的でないと判断した場合であって、特別な事情がない場合には、合理的な弁護士費用を勝訴者に認める。

侵害訴訟当事者が弁護士費用の支払い能力がない場合には、利害関係者にその支払い義務が生じる。

### ○警告状の明瞭化

警告状には、少なくとも以下の事項を含むものとする。

①侵害していると考えられる特許番号、②クレームの特定、③特許クレームを侵害していると考えられる製品等、④その製造者等、⑤特許が侵害されていると考える、明確で詳細な説明、⑥特許の権利者、⑦賠償金の算定根拠。

### ○悪意の警告状

FTC(連邦公正取引委員会)法第5条における不公正または欺瞞的行為で侵害をほめかすような通知を広くばらまくような行為は、FTCの権限の下で処罰される。

○透明性

権利者は、USPTO に対して利害関係のある者(特許譲受人等)を登録する。

○破産におけるライセンスの保護

ライセンサーが破産した場合であっても、一方的にライセンス解除されない。

○スモールビジネス教育等

USPTO に対して、スモールビジネスの発展のための施策(対象者へのトレーニングの充実、スモールビジネス対象のオンブズマンの創設、ウェブサイトの充実)を講じることを義務づける。

○特許品質、審査に関する研究

以下の調査研究を行い、議会(上下院司法委員会)に報告を行う。

① 特許流通市場に関する調査研究、②少額特許訴訟手続に関する調査研究、③ビジネス方法特許の特許品質に関する研究

○AIA の技術的な修正