

IPO が特許改革法案における主要論点(損害賠償算定条項)の対処方針を決議  
～判例の明文化を要請、上院法案は不支持～

2007年2月5日  
JETRO NY 澤井、中山

米国知的財産権者協会(IPO)<sup>1</sup>は、特許改革法案の最大争点(most heavily debated)の1つとなっている損害賠償額の算定条項(284条第1段落)に関して、今般、その立場を明確にした。

IPOによれば、1月31日に開催されたBoard of Directorsにおいて、同条(284条)改正に関し、先の109議会における上院法案(S3818)<sup>2</sup>の規定を支持せず、原則として損害賠償額算定の拠となる判例の文言を同条に取り込むべきとの立場を決議した。

ここで示す判例としては、Georgia-Pacific 事件判決を念頭におきつつ、その具体的な規定ぶりについては更に検討を要するとしつつも、先の109議会で議論されたCoalition Print<sup>3</sup>の規定ぶりを前提にしているものとも考えられる。

なお、IPOが不支持を明確にした、先の上院法案(S3818)の規定によれば、損害賠償の算定に際し、「発明の新規又は非自明な特徴部分等に帰する経済的価値(the “economic value” attributed to (1) the “novel and non-obvious feature or features” of the invention ……)」としており、同規定では、発明を必要以上に矮小化することを懸念しているものと思われる。

同条に関する改正規定に関しては、IPOも前掲指摘するように、特許改革法案を巡る主要な論点の一つであり、特にBSA(ビジネス・ソフトウェア・アライアンス)を中心としたIT業界と、PhRMA(米国研究製薬工業協会)を中心とした製薬業界との間の争点の一つであった。こうした中、IBM、Intel、Microsoft、HP、SAP等のBSA加盟企業及びPfizer、Eli Lilly、P&G、Johnson & Johnson等のPhRMA加盟企業の双方の関係者が参加するIPOのBoard of Directorsにおいて、意見の一致をみたことは、制度改革の実現に向けて注目できる。

(了)

<sup>1</sup> IPO: Intellectual Property Owners Association: 知的財産権者の利益のために、知的財産の保護を推進することを目的として1972年に設立された団体。会員は100の大規模・中堅企業と250の小規模企業、大学、個人発明家、弁護士等を含むIP関係者で構成されており、全会員数は約9000人。米国知的財産法律者協会(AIPLA)、日本知的財産協会(JIPA)、欧州産業連盟(UNICE)と共に、日米欧三極ユーザー団体を構成。

<sup>2</sup> 2006年8月4日付け知財ニュース「ハッチ上院議員が特許改革法案(S3818)を上程」を参照

<sup>3</sup> [http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative\\_Action\\_Center&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=3342](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=3342)

(別添)

(参考1)1月31日のIPO Board Resolution (2月1日付けIPO デイリーニュースより)

RESOLVED, IPO believes that existing case law on damages in calculating a reasonable royalty is appropriate, and thus IPO supports, in principle, amending 35 USC 284 to codify the existing law on damages for calculating a reasonable royalty. Further, IPO does not support the language contained in Senate bill 3818 (109th Congress) related to the amendment to 35 USC 284 on damages.

(参考2)2005 IPO Board Resolutions (抜粋)

**Passed September 13, 2005**

**[IPO Support for 9/1/2005 Coalition Print, 109th Congress]** -- *RESOLVED*, IPO Supports in principle the "[Coalition Print](#)" compromise draft bill dated September 1, 2005 and urges the House of Representatives to pass such legislation in lieu of patent reform bill, H.R.2795.

[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Board\\_Resolutions\\_and\\_Position\\_Statements&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1745](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Board_Resolutions_and_Position_Statements&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1745))

(参考3)特許法 284 条現行規定及び改正案

『現行規定(第1段落)』

§ 284. Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

『Coalition Print』

§ 284. Damages

(a) AWARD OF DAMAGES

(1) Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. In determining a reasonable royalty consideration shall be given to, among other relevant factors, the portion of the realizable profit or value that should be credited to the contributions arising from the claimed invention as distinguished from contributions arising from features, manufacturing processes or improvements added by the infringer and from the business risks the infringer undertook in commercialization.

※下線部を追加

『S3818』

§ 284. Damages

(a) AWARD OF DAMAGES

(1) Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

(2) In determining a reasonable royalty consideration shall be given to--

(A) the economic value that should be attributed to the novel and non-obvious feature or features of the invention, as distinguished from the economic value attributable to other features, improvements added by the infringer, and the business risks the infringer undertook in commercialization;

(B) the terms of non-exclusive marketplace licensing of the invention; and

(C) other relevant factors in applicable law.

※下線部を追加

○法案比較表 (IPO 作成)

[http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative\\_Action\\_Center&CONTENTID=3353&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&CONTENTID=3353&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm)