

下院小規模企業委員会
「小規模企業における特許制度改革の重要性」に関する公聴会開催
～ USPTO 特許局長、先願主義移行に否定的な発言 ～

2007年3月30日
JETRO NY 澤井

下院小規模企業委員会 (Small Business Committee、委員長 Velázquez 議員 (民、NY 州)) は 29 日、「小規模企業における特許制度改革の重要性」と題し、公聴会を開催した。特許制度改革に関し、司法委員会外で公聴会が開催されたもので注目できる。今回の公聴会証人は、USPTO の Doll 特許局長に加え、産業界・学界からの参加者となった。

公聴会は、二部構成となり、第一部は USPTO Doll 特許局長の意見陳述と同局長への質疑応答。第二部は、産業界及び学界サイドの証人の意見陳述と質疑応答となった。第一部では、制度調和を中心とした議論となったが、質疑応答に際し、Doll 局長は、「米制度は日欧制度に比し優れたものであり、日本や欧州が米制度をならうべき」と発言するなど、先願主義等に否定的な立場をとり、昨今の USPTO や主要な米産業界の制度調和に向けた取り組みと異なる見解が示された。こうした USPTO 特許局長の発言を受け、同小規模企業委員会が、米下院における先願主義等の国際調和に向けた議論の障害となりうることを少なからず懸念する。第二部では、先願主義等の議論にはおよばず、特に付与後異議申立制度や損害賠償額算定等に焦点が当てられた。Velázquez 委員長は、閉会に際し、特許制度が小規模企業に与える影響は大きく、引き続き同委員会において、特許制度改革について審議すると結んだ。

1. 証人

- John Doll: Commissioner of patents at the United States Patent and Trademark Office, Department of Commerce
- Mitchell Gross: President and CEO of the Mobius Management Systems, Inc., representing the Information Technology Association of America
- Bryan Lord: Vice President for finance and licensing general counsel, AmberWave Systems Corporation
- Emily Ward: associate general counsel for patents at eBay Inc
- John Neis: representing the National Venture Capital Association
- John Thomas: professor of law at Georgetown University Law Center
- Kevin Kirsch: partner at Taft, Stettinius & Hollister LLP

2. 委員長及びランキング委員による冒頭挨拶概要

(1) Velázquez 委員長(民、NY)

社員一人当たりの特許取得数を比較すると、小規模企業は大企業の約 13 倍もの特許を取得している。特許制度は、小規模企業が投資を集め、企業を成長させ、大企業と競争していく上で不可欠なもの。このため、特許制度改革が小規模企業に及ぼす影響は大きい。今日の公聴会での議論を通じ、小規模企業がグローバル経済において、競争力を確保しうる特許制度改革を実現したい。

(2) Chabot ランキング委員(共、オハイオ:同委員は司法委知財小委メンバーでもある)

小規模企業は現行特許制度の下で米国経済に重大な貢献を果たしてきた。しかし、現行特許法は半世紀以上前に成立したものであり、技術の進展に応じて数々の課題が生じている。特に小規模企業においては、特許取得・維持及び訴訟にかかるコスト負担が大きい。この公聴会は、小規模企業にも機能し、将来においてもイノベーションを促進し続ける特許制度のあり方を考えることを目的としている。

3. 第1部 (Doll 特許局長による意見陳述と質疑応答)

(1) Doll 特許局長による意見陳述概要

- 小規模企業によるイノベーション及びこれによる米国経済への貢献は大きい。USPTO では、小規模機企業を支援するために、これらの出願人への出願料を 50%減額するとともに、Inventors Assistance Center を設立するなど様々な施策を講じているところ。
- USPTO は特許出願手続きの合理化も目指しており、電子出願を促進するだけでなく、早期審査(Accelerated Examination)と呼ばれる出願手続きの迅速化サービスも開始。これは出願人が USPTO に対し種々の情報を提供することによって 12ヶ月以内に特許発行の決定を行なうものであり、06年9月29日に受理した最初の出願が、6ヶ月後の07年3月13日に特許付与されている。
- 海外における特許侵害・模倣品の問題は小規模企業にも直面するところ、小規模企業は特許法への理解が不十分であり、侵害・模倣に対応するだけのリソースを持たないことが多い。例えば、USPTO が行なった調査では、小規模企業の 81% が、米国で取得した特許は米国内のみで有効であることを知らなかった。USTPO では侵害・模倣対策ホットラインを設け、知的財産保護に向け、小規模企業を支援している。

(2) Doll 特許局長に対する主な質疑応答

- (Velázquez 委員長は、特許の質に焦点を当て、予算やリソース不足、訴訟制度の改革、付与後異議申立制度の導入につき問題提起したところ、) Doll 氏は、訴訟制度改革の必要性を是認。付与後異議申立制度については、現行再審査制度を評価した上、異議申立制度はこれを拡張する新たな機会と指摘。
- (Velázquez 委員長より、特許侵害から小規模企業を守るための USPTO の施策が質されたのに対し、) Doll 氏は、USPTO では啓発活動に注力。USPTO ウェブサイトに特許やその他の知的財産に関する情報を掲載しているところ、今年は全米で 18 の会議を開催する予定と回答。
- (Chabot ランキング委員より、広すぎる (overbroad) 特許請求の範囲への対応が必要と指摘されたのに対し、) Doll 氏は、広すぎる特許請求の範囲は深刻な問題であり、審査官による間違いが一番起こりやすい課題と回答。USPTO では、研修の充実を含め、審査官の質を高める努力をしていると回答。
- (Chabot 委員より、先願主義を採用しないことによる弊害は何かと問われたのに対し、) Doll 氏は、米国は先発明主義を採用する世界で唯一の国である。先願主義は発明の先後という複雑な法的問題に対処する (take care) が、米国も先発明を定めるためのシステムを確立している。USPTO の職員は、先発明主義により、小規模企業や個人発明家のために、過去 200 年良く貢献してきた。今後、大きな議論になると思われるが、USPTO は議会で定めた制度に従うまでと回答。(参考 1、同やりとりのテープ起こし参照)
- (Chabot 委員より、小規模企業に有用な改革ポイントは何かとされたところ、) Doll 氏は、現在議論されている改革ポイントは小規模企業にとっても有用である。また、まもなく試行が始まるピアレビュー制度も小規模企業にとって有用となる。審査官は、これまでも的確な審査を行ってきたが、一般からの意見を取り入れることにより、出願人は法廷でのチャレンジに耐えうるより強い特許を取得することができる と回答。
- (Chabot 議員より、付与後異議申立制度の導入について問われたのに対し、) Doll 氏は、低コストで小規模企業にも公正な制度として、付与後異議申立制度は興味深い (interesting)。USPTO では既に再審査制度を利用しており、再審査料 2520 ドルを支払うことで 3 名の審査官による再度の見直しが受けられると回答。
- (Larsen 委員より、全米科学アカデミーによる調査では、USPTO の予算は充分でないとの結論が出ているかと質されたのに対し、) Doll 氏は、USPTO は大統領予算案を支持しており、歳入の全てを USPTO の運営費に充てることが出来ており、予算的な問題はない。依然、滞貨増加の問題はあるが、これには出願抑制施策と審査官採用により対処する予定。ただし、現在の予算には満足しつつも、電子システムの更新など改善の余地は常にあり、追加予算が今後も必要と回答。

- (Jefferson 委員より、国際調和の必要性について問われたのに対し、)Doll 氏は、米国の制度は他の国々よりも優れている。日本や欧州をはじめとした他国より、特許取得や維持費用は安価であり、質についても EPO や JPO より高いと信じている。制度調和は、日本や欧州の制度をならうのではなく、世界で最も優れている米国の制度をならうべき(should lean)と回答。(参考 2、同やりとりのテープ起こし参照)
- (Gonzalez 委員より、トロール問題が指摘される中、商用化を図らない小規模企業の特許保護のあり方について問われたのに対し、)Doll 氏は、特許の質を向上させることが 1 つの解決策となる。USPTO では特許の質を向上させるために様々なイニシアチブを導入していると回答。
- (Shuster 委員より、ピアレビュー制度を念頭に、第 3 者による先行技術の提出は小規模企業にとって有利か否かを問われたのに対し、)Doll 氏は、第三者による先行技術の提出は特許の質を向上するための 1 つのステップ。より多くの意見や先行技術に関する情報が加わることで、審査官は今以上により適切な判断を下せる。また、出願人には、より安定した特許を付与することができる。ピアレビュー制度は 6 月か 7 月から 1 年間の試行を行い、その効果を評価することになっていると回答。

4. 第 2 部 (産業界・学界証人による意見陳述と質疑応答)

※第 2 部では、議員サイドは委員長とランキング委員の 2 名のみ

(1) 各証人の意見陳述概要

- Gross 氏による陳述概要

現行特許制度には、次の二つの問題がある。

 - ① 審査に費用や時間がかかりすぎるにも関わらず、広すぎる特許が発行され、後から無効となる可能性が高い。
 - ② 訴訟では、原告・特許権者に有利な判決になる。

これらの問題を解決するには特許の質を向上させることが重要。付与後に特許の妥当性を審査するための低コストな手続きを確立すべきである。
- Lord 氏による陳述概要

米国における特許制度は順調に機能しているが、改革について議論する必要がある。特に、特許の質を向上させることは重要であり、USPTO、最高裁ともにその努力を行なっていることを評価する。第 109 議会で提出された改革法案では、以下の点で小規模企業に悪影響を及ぼすと考えられる。

 - ① 先願主義の導入: 特許弁護士費用が豊富な大企業に有利となる。
 - ② 付与後異議申立制度の導入: 特許権者は、権利がいつ無効と判断されるかわからないという不確定要素を抱えることになる。
 - ③ 損害賠償の算出法: 賠償額の予見性が低い。

○ Ward 氏による意見陳述

小規模企業にとっても、ソフトウェアなどの技術ツールの活用が不可欠である中、ソフトウェア大企業が支払っている多額のライセンス料や侵害時の高額な和解金は、かかる技術ツールのコストを上げる結果となっており、小規模企業にとっても影響あり。また、小規模 IT 企業にとっても、特許保有企業や個人による侵害提訴の対象となっており、訴訟費用が企業経営に与える影響は大企業のそれよりも深刻。

○ Neis 氏による意見陳述

小規模企業のリソースが特許訴訟対策ではなくイノベーションに充てられるよう、特許制度改革では、小規模企業を支援するための対応がなされるべきである。

付与後異議申立制度には不確定要素の問題がある。いつ無効になるかわからない特許に投資をする投資家はいない。付与後異議申立制度を導入するならば、申立の機会は 1 度限り (single window) とし、その期間も 6 ヶ月と短いものとするべきである。現行の損害賠償額算出法に問題はなく、改革の必要はない。

○ Thomas 氏による意見陳述

第 109 議会で提出された法案では、付与後異議申立制度の導入と損害賠償額算出法に課題がある。付与後異議申立制度の導入は特許審査官の専門知識を活用し、低コストで訴訟に替わるプロセスを提供することを目的とするが、他方で USPTO に権限が偏ることを懸念する声もある。導入の際には均衡のとれた制度の確立が重要である。

一方、損害賠償に関しては、最近マイクロソフト社に対して 15 億ドルの損害賠償命令が出されたように、現行の算出法では損害賠償額が多額になりすぎるといった問題がある。1 つの製品に複数の特許が含まれていることも多く、単に市場価格のみで損害賠償を算出することはできない。

○ Kirsch 氏による意見陳述

現行制度では、特許権が曖昧であることが問題。このため、権利の妥当性が法廷での解釈にゆだねられることになる。しかし、判事は技術的な専門知識を持たないため、判決の行方には予見性がない。このように技術的な専門知識が乏しい裁判官・陪審員による裁判に問題がある。解決策として、まず出願人は明確な権利を定義し、審査官は権利が明確となるまで特許を発行しないことが必要。また、訴訟においては、陪審員は関与せず、技術的専門知識を有する判事が裁判を行なうことが必要。加えて、判事に対して特許訴訟を扱うためのトレーニングプログラムを確立することも重要である。

(2) 各証人に対する主な質疑応答

- (Velázquez 委員長より、損害賠償額算出法についてどう考えるかと質されたのに対し、) Gross 氏は、現在の損害賠償額は多額、和解を選ばざるを得ないケースが増加していると回答。Ward 氏や Kirsch 氏は、発明への貢献を考慮して、損害賠

償額は算定されるべきであると回答。Neis氏は、ある製品の些細な機能のための特許であっても、その特許が製品の商用化に大きな影響を与えることもあると指摘。Thomas氏は、マイクロソフト社に対する15億ドルという損害賠償は、PC全体の市場価値の1.5%に基づいて算出された。(特許侵害が認められた)MP3技術がPC全体の価値の1.5%を占めているとは考えにくい。製品・技術によっては製品全体の価値に基づいて算出することも可能であろうが、これを一律に適用することは好ましくないと指摘。

- (Chabot委員より、損害賠償額算出法を変える場合、如何なる手法が考えられるかと質されたところ、)Ward氏は、先のHatch-Leahy法案(第109議会時の上院特許改革法案)のように、発明者の貢献度を考慮に入れた算出法が望ましいと回答。Lord氏は、Georgia Pacific社とU.S. Plywood社のケースにおいて、地裁は15に渡る算出要素を特定しており、これを基にすることを提案したいと回答。
- (Chabot委員より、判事・陪審員は特許訴訟を審理するための知識や情報を持っていないが、これについてどう対応すべきかと質されたところ、)Kirsch氏は、発明者の特定など、事実を審理するならば陪審員でも問題ないが、引用文献を審理するなどの専門的なケースは任せるべきではない。特許訴訟を扱うことをためらう判事も多いが、特許訴訟のためのトレーニングを行なうなど、特許訴訟に強い判事を育成することが必要と回答。
- (Chabot委員より、特許制度改革で最も重要なポイントは何かと質されたところ、)Thomas氏は、特許に係る一連のコストを下げること、不確定要素を減らすことと回答。付与後異議申立制度は、これら解決する制度と指摘。
- (Velázquez委員長より、付与後異議申立制度における2nd windowは小規模企業には合わないのかと質されたのに対し、)Thomas氏は、そうとは限らず、短期間ならば問題はないと指摘。これに対し、Kirsch氏は、付与後異議申立てにより特許が無効となる可能性が高くなり、小規模企業にとっては大きなダメージとなり得る。間違いによって特許無効となる場合、間違いを是正する機会がないと指摘。
- (Velázquez委員長より、特許制度改革が小規模企業経営に与える影響を問われたのに対し、)Gross氏は、大企業は商用化する予定のない特許を溜め込み、他社による技術開発を妨げ、場合によっては使用料を要求している。これを防ぐ手段が検討されるべきと回答。Ward氏は、2nd windowを持つ付与後異議申立制度があれば、小規模企業は訴訟という高額な方法を用いずに特許の妥当性にチャレンジすることができ、Gross氏の懸念は解決できると指摘。他方、Neis氏は、特許が無効になった際、金銭的損失を生むばかりか経営に支障を来すと指摘。併せて、2nd windowによる不確定要素が減るべく、付与後異議申立期間は短期間であるべきと指摘。

(参考1) Chabot 議員との先願主義に係る質疑応答(テープ起こしによる)

Chabot: Could you comment on what problems arise because the United States doesn't use the first to file system for patent application. Did you discuss these issues; I assume you probably discussed the issues with other countries. What sort of feedback do you give regarding satisfaction and dissatisfaction because of the way they do it and because of the way we do it.

Doll: As Chairwoman Velázquez mentioned in the opening statement, the United States patent system has been serving well for over 2 hundred years with the first to invent policy we have. We are the only country in the world who has first to invent as the rest of the world have the first to file. First to file takes care of a lot of complex legal questions if there is a question of the priority of who invent a particular invention. In the United States, we have the system to determine who was the first inventor to invent may not always be the first one to file. There are cons and pros for the both sides of the arguments, and as I said, the United States patent officers have served for 2 hundred years very well by first to invent, and for the small businesses, independent inventors, it served very well by first to invent. And I'm sure there sure will be the biggest conversation in the Congress this year and probably many years to come, and the patent office will sully support and implement whatever program the Congress think appropriate.

(参考2) Jefferson 議員との制度調和に関する質疑応答(テープ起こしによる)

Jefferson: Let me ask about the harmonization. This is more than doubt that how different regimes deal with patent issues. I will guess that you would say that the U.S. patent regime is that, if you call that, is superior to the rest of the world patent regime, would you not?

Doll: Absolutely.

Jefferson: Then, we don't want to harmonize too much with the rest of the world when they are not better than us. (Laugh from audience.)

Doll: I was hoping that the harmonization will lean toward the U.S. system. (Laugh from audience.)

Jefferson: I hope so, too. But I was reading about the reform and it suggests that we are to join the league with others in the world because our system is different. I suppose it's different because it is, in your opinion and my opinion, better.

Doll: I think our system is better. The quality is better. It's certainly less expensive to obtain a patent and maintain a patent in the United States than anywhere else in the world, especially with respect to Japan and EPO. When it comes to our quality, I believe our quality is better than either European patent office or Japanese patent office.

Jefferson: So you are the one who against to the harmonization, I think, to the other, another patent regime opposed to our home.

Doll: I agree with you, Congressman. The United States system is the best and the harmonization should lean toward to the United States as compared leaning toward either Japanese or European system.

(了)