IPO が特許改革に向けて新たな対処方針を決議
～損害賠償算定の明文化規定を提示、主観的要素の制限を主張～

2007 年 4 月 2 日
JETRO NY　澤井、中山

米国知的財産権者協会（IPO）[1]は、3 月 28 日に開催された Board of Directors において特許改革法案に関し、特に①損害賠償額の算定条項（284 条第 1 段落）及び②不公正行為を構成する主観的要素に関し、IPO としての公的なスタンスを決議した（参考1）。

1．損害賠償額の算定条項（284 条第 1 段落）

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、1 月 31 日の Board of Directors において、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示してきたところ[2]、今般、その具体的な規定ぶりについて提示した。

その要旨は、侵害者による発明の実施が、侵害物品・プロセスに対する市場の需要に基づいたものであることを原告が明らかにした場合には、entire market value が適用される。他方で、侵害者が、侵害製品・プロセスへの侵害者自らの貢献部分（features or improvements）のあることを明らかにした場合は、かかる貢献部分を除いた発明の経済的価値を勘案して損害賠償は算定されるべきであるとするもの。[3]

2．不公正行為を構成する主観的要素

不公正行為に関しては、下記三点を IPO として支持すると主張しているところ。

（1） 訴訟において不公正行為に基づく抗弁の制限又は廃止
（2） ベストモード要件の廃止
（3） 故意侵害の制限

なお、上記の内、（2）（3）については、IPO として既に支持を表明しているところ、（1）については、これまで IPO としての立場を明らかにはしていなかった[4]。また、かかる不公正行為については、原則、ナショナル・アカデミーズが 04 年 4 月に発表した「21 世紀の特許制度」における提言（参考2）を支持する旨、これを改めて引用していることを付言する。[5]

（了）

---

[1] 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。

[2] 2007 年 2 月 5 日付け知財ニュース「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」を参照

[3] 3 月 28 日付け IPO デイリーニュース参照

[4] 2007 年 3 月 16 日付け知財ニュース「特許改革法案がまもなく議会へ提出される見通し、IPO 報道」を参照

[5] 3 月 29 日付け IPO デイリーニュース参照

（別添）

（参考1）2007 IPO Board Resolutions（抜粋）

2007 IPO Board Resolutions

Adopted March 28, 2007

[Inequitable Conduct Reform] - *RESOLVED*, IPO supports, in principle, legislation as recommended by the National Academies of Sciences to modify or remove the subjective elements of patent litigation in order to increase predictability of patent dispute resolution, and specifically, IPO supports legislation to (1) limit or eliminate the unenforceability defense based upon inequitable conduct in patent litigation, (2) eliminate the requirement to disclose the best mode contemplated by the inventor of carrying out the invention, and (3) allow enhanced patent infringement damages to be awarded for "willful" infringement only in limited circumstances, such as those set forth in IPO's Amicus Brief filed in *In Re Seagate Technology LLC*.

[Codification of the law of Apportionment of Damages: Specific Features] - *RESOLVED*, IPO supports amending section 284 of title 35, United States Code by adding the following text after the first paragraph:

> "Where an infringer shows that an apportionment of economic value is necessary to assure that damages based upon a reasonable royalty do not exceed the economic value properly attributable to the use made of the invention, such apportionment shall exclude from the reasonable royalty calculation the economic value shown by the infringer to be attributable to the infringer's incorporation into the infringing product or process of features or improvements, whether or not themselves patented, that contribute economic value to the infringing product or process separately from the economic value properly attributable to the use made of the invention.
>
> Where the claimant shows that the use made of the invention is the basis for market demand for an infringing product or process, the royalty may be based upon the entire market value of the products or processes provided to satisfy that demand.
>
> The court shall identify all factors relevant to the determination of a reasonable royalty under this section and the court or the jury, as the case may be, shall consider such factors in making the determination."

(http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Board_Resolutions_and_Position_Statements&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=13967)

（参考2）NAS 報告書「21 世紀の特許制度」提言 6 抜粋

6. Modify or remove the subjective elements of litigation. Among the factors that increase the cost and decrease the predictability of patent infringement litigation are issues unique to U.S. patent jurisprudence that depend on the assessment of a party's state of mind at the time of the alleged infringement or the time of patent application. These include whether someone "willfully" infringed a patent, whether a patent application included the "best mode" for implementing an invention, and whether an inventor or patent attorney engaged in "inequitable conduct" by intentionally failing to disclose all prior art when applying for a patent. Investigating these questions requires time-consuming, expensive, and ultimately subjective pretrial discovery, a principal source of soaring litigation costs. The committee believes that significantly modifying or eliminating these rules would increase the predictability of patent dispute outcomes without substantially affecting the principles that these aspects of the enforcement system were meant to promote.

(http://books.nap.edu/html/patentsystem/0309089107.pdf)