

特許改革法案に関し上院司法委員会開催、
修正案が提出されるもマークアップは再度延期

2007年6月21日
JETRO NY 澤井、中山

上院司法委員会(委員長 Leahy 議員(民、バーモント))は本日午前、「特許改革法案 2007(S1145)」に関し、先週¹に引き続き、会合(Executive Business Meeting)を開催。この際、特許改革法案(S1145)の修正案²が新たに採用されるも、参加議員が定足数(10名)を満たさず、同修正案を上院本会議に報告するための表決は行われていない(すなわち司法委に依然留め置かれるもの)。参加議員は、民主5名、共和3名の計8名(参考参照)。なお、先にマークアップの延期を求めた議員5名³は出席せず。次回同委におけるマークアップ(逐条審査)のスケジュールは、委員長によれば来週又は独立記念日(7月4日)休会の翌週に持ち越される予定。

議場において、Leahy 委員長及び Hatch 前司法委知的財産小委員長(共、ユタ)は、互いにその取り組みに賛辞を呈しつつ、同修正案に関しては、今後とも修正があり得ることを言明した。本日提出された修正案に関し、急ぎその内容を分析したところ、提出時の原案(S1145)と比較し、気付きの点は概要以下の通り。

1. 先願主義・グレースピリオド

新規性規定(102条)に新たに(2)(B)が追加された。在 DC 特許弁護士にも確認したところ、同規定の追加により、第109議会時の Coalition Print にも記されていた、いわゆる「先発表主義」的な考え方が復活することになる。すなわち、後の出願(後願)であっても、先の出願(先願)の出願人より先にその発明を公表していた場合には、後願の出願に権利が付与されるというもの(下図参照)。

本日の審議に際し、Feingold 議員(民、ウィスコンシン)が、「私の見解を取り入れ、大学が、特許取得の選択肢を放棄することなく、学会誌等への公開が行うことのできるように修正を行なったことに感謝。これは素晴らしい修正であり、ウィスコンシン州立大学卒業生研究財団(WARF:Wisconsin Alumni Research Foundation)もこの修正を歓迎」と発言しているところ。ウィスコンシン州は、下院知財小委にて本法案のマークアップに反発した Sensenbrenner 前下院司法委員長⁴の地元でもある。先の Coalition Print に、いわゆる「先発表主義」規定が導入された際も、WARF や Sensenbrenner 議員の存在が背景にあると指摘されていた。

なお、先月16日に大学関係団体が特許改革法案に対する見解を表明⁵しているところ、今回の修正は、同団体が示す修正提案の内容に沿うものである。

¹ [2007年6月14日付け知財ニュース「上院司法委員会開催、特許改革法案のマークアップは延期」](#) 参照

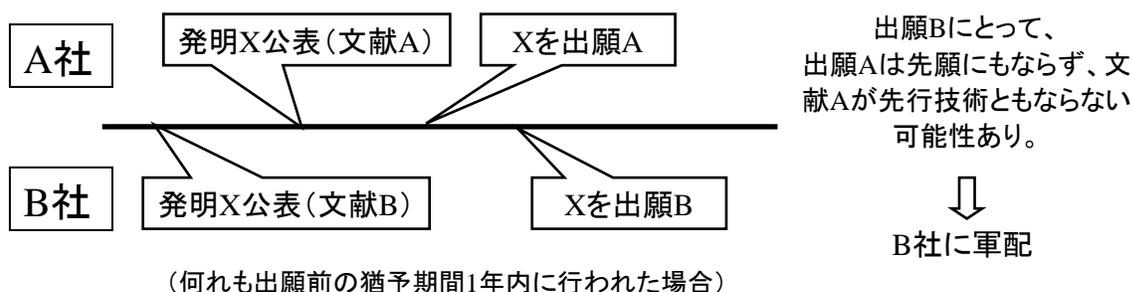
² 修正案については、[こちら](#)を参照

³ [2007年6月12日付け知財ニュース「上院司法委員の一部共和党議員が同委員会のマークアップ延期を要請」](#) 参照

⁴ [2007年5月16日付け知財ニュース「特許改革法案、下院知的財産小委員会を通過」](#) 参照

⁵ http://www.aau.edu/intellect/STMT_ASSN_HR1908_51607.pdf

こうした考えは、我が国や欧州の先願主義にはない哲学であり、同案が採用された場合には、今後の制度調和の国際的な議論にも影響を与えるものとする。また、特許出願前の公表を促す同案により、我が国産業界に如何なる影響を及ぼすか精査する必要がある。



2. 損害賠償額算定規定

今日、主要な論点となる損害賠償額の算定規定については、原案と比較し、Entire Market Valueの規定において、文言の修正がなされるのみであり、CAFC長官⁶や一部の産業界⁷が求める改正案の削除には応えていない。

3. 先使用权

先使用权の対象分野の拡大については、今般の修正案からは落とされ、かわりに諸外国における同制度の運用状況の調査を求め、09年6月までに議会に報告すべき旨を規定している。調査対象は、EU、日本、カナダ、オーストラリア。

4. 付与後異議申立制度

同制度導入に際し、同修正案において、当事者系再審査制度の廃止を明記。また、主要論点である広範な異議申立期間(第二の窓)については、原案においては、322条(2)の(A)重大な経済的損失を被り得る時又は(B)特許権者から特許侵害の通知を受領した時とされていたところ、これを(A)かつ(B)と修正。

5. USPTOの権限強化

先の公聴会や一部業界において反発のあった、USPTOのルールメイキングに際しての権限強化に関する規定についての修正は行っていない。

6. その他

先の公聴会や一部業界において採用が求められていた、ベストモード要件や不公正行為に係る改正については、今般の修正案からも見送られている。

⁶ 2007年5月23日付け知財ニュース「CAFCが特許改革法案に関し上院司法委員長に書簡を提出」参照

⁷ 2007年6月21日付け知財ニュース「小規模企業を中心に200社超の企業・団体が特許改革法案に対する書簡を提出」参照

(参考) 参加議員

- Patrick Leahy 議長(民、バーモント)
- Arlen Specter 議員(共、ペンシルバニア)
- Orrin G Hatch 議員(共、ユタ)
- Dianne Feinstein 議員(民、カリフォルニア)
- Russell D. Feingold 議員(民、ウィスコンシン)
- Benjamin L. Cardin 議員(民、メリーランド)
- John Cornyn 議員(共、テキサス)
- Sheldon Whitehouse 議員(民、ロードアイランド)

(了)