

## 米司法省、特許改革法案に関し上院司法委員長に書簡を提出

2007年6月30日  
JETRO NY 澤井、中山

米司法省(DOJ)が上院司法委員会 Leahy 委員長(民、バーモント)宛に特許改革法案 2007(HR1145)<sup>1</sup>に関する同省の見解を示した書簡<sup>2</sup>を20日付で提出していたことが明らかとなった。同書簡によれば、同法案のいくつかの規定に留保を付しつつ、特に、発明創造に主要な役割を担う連邦政府として、先使用権の拡大に向けた規定ぶりに高い関心を示している。今般公表された DOJ 書簡による指摘事項は概要以下の通り。

### ○ 先願主義制度

先願主義への移行については、グレースピリオド制度も含め、国際的な制度調和のコンテキストの中で対応すべきとした商務省(DOC)の見解<sup>3</sup>を紹介しつつ、DOJは、先願移行の是非については、DOCにその見解を譲る(defer)としている。

### ○ 先発明者の抗弁(先使用権の拡大)

先発明主義廃止の補償として、先使用権(273条)の適用拡大が必要であることに理解を示しつつ、本改正によって政府の研究活動に不利益が生じることの無きよう、同条の修正に配慮を求めている。すなわち、現行法上曖昧であった「連邦政府(及びその契約者)による活動」を、同条(先使用権の抗弁)適用の対象となるよう明文化を求めるもの。

### ○ 損害賠償規定(284条)

法案の損害賠償額算定に係る規定は、損害賠償額算定に際しての現行の陪審の役割が如何に修正されるかが不明瞭であるとして、DOJとして特段の立場を示していない。仮に再修正が行われるとすれば、かかる損害賠償の算定における陪審の役割について、規定上明確にすべき旨助言している。

### ○ 裁判管轄

侵害訴訟において、権利者側に有利に裁判地を選択できる、いわゆる「フォーラムショッピング」を制限する改正案を支持するとしている。

### ○ 中間上訴

クレーム解釈に対する中間上訴については、訴訟の効率性に寄与しないとして、改正案には反対の立場を示している。

(了)

<sup>1</sup> [http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_bills&docid=f:s1145is.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s1145is.txt.pdf)

<sup>2</sup> 書簡については[こちら](#)を参照

<sup>3</sup> [2007年5月18日付け知財ニュース「米商務省・特許商標庁が特許改革法案に関し下院知財小委員長に書簡」](#)参照