

特許改革法案、上院司法委員会開催

～ 委員長は修正案を再度提出し法案通過を強く主張するも、審議継続へ ～

2007年7月13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12日、会合(Executive Business Meeting)を開き、改めて「特許改革法案2007(S1145)」を議題として取り上げた。同法案に対し、6月14日以来、四度目の審議¹²³となる。なお、会合前日午後5時の段階で、傍聴席を確保するために並び屋(line sitter)が29名並び(IPO情報)など、異例の関心を集めるもの。今回は、全上院司法委員19名のうち、18名(代理含む)が参加。

1. 議事概要

Leahy委員長は、Hatch議員(共、ユタ)とともに、6月21日に提出した修正案(以下「一次修正案」)を更に修正する法案(manager's amendment、以下「二次修正案」)を提出(別添1)しつつ、「我々は2年半をこの法案に費やしてきた。私は、なんとか今日この法案を採決し、終了したい。法案が同委員会を通過しても、本会議で審議することは可能。本年中に法案を成立させることが困難な中、更に来年は大統領選挙のため議員がいなくなる」などとして、同委員会における法案通過を強く求めた。

これに対し、Specter議員(共、ペンシルバニア、前司法委員長)、Kyl議員(共、アリゾナ)、Feinstein議員(民、カリフォルニア)、Coburn議員(共、オクラホマ)などが、特許制度改革の必要性に理解を示しつつも、個別規定への懸念が依然として残り、併せて二次修正案に対する精読が必要などとして、更なる審議の継続を求めた。その結果、今回の会合においても、法案は委員会を通過することはなく、審議継続となり、改めて19日開催予定の次回会合の議題として予定された。

なお、上記委員長等による二次修正案に加え、同Specter議員からも、裁判管轄(別添2)及び中間上訴(別添3)に関し、修正案が提出された。各修正案提出の委員会採決による諾否の結果は以下の通り。なお、今回の審議経過から見て、これら修正案は、今後更に修正される可能性がある。

Leahy・Hatchによる二次修正案:提出を認める(全会一致)

Specterによる裁判管轄に関する修正:提出を認める(賛成12:反対6)

Specterによる中間上訴に関する修正:提出を認めず(同7:11)

¹ 2007年6月14日付知財ニュース「上院司法委員会開催、特許改革法案(S1145)のマークアップは延期」を参照

² 2007年6月21日付知財ニュース「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」を参照

³ 2007年6月28日付知財ニュース「特許改革法案、上院司法委員会開催されるも進展なし」を参照

2. 主たる修正点

Leahy、Hatch両議員による法案全体にわたるmanager's amendmentに加え、Specter議員による裁判管轄に関する修正(以下「Specter修正案」)も含め、以下、一次修正案からの主な変更点は、概要以下の通り⁴。なお、二次修正案に関し、Leahy、Hatch両議員は、修正の趣旨を説明したサマリーを併せて提出しているところ(別添4)。

付与後異議申立

特許に対し、異議申立の乱立(harassment)を防止するために、セーフガードを提供。主には第1、第2の窓による申立双方に対し、以下を明定。

少なくとも一つの請求項に対し、特許性に関する疑義があること。

疑義のある個々の請求項毎に、異議申立の理由及び証拠を求めること。

連邦地裁において訴訟を開始した当事者は、同特許に対し異議申立不可。

第2の窓のみの申立に対しては、以下を明定。

特許有効性の推定が働くこと(一次修正案においては、両窓とも推定なし)。

第二の窓の申立期間は、侵害の通知を受け取った日から12ヶ月以内(S1145法案では時期的制限なし)。

裁判管轄

Specter修正案により、一層のフォーラムショッピングを制限。同修正案では、被告の主たる営業地等(外国企業にあっては子会社)、被告の主たる侵害地等、原告が高等教育機関、個人の場合は、その居所と制限。但し、地裁は、実質的な証人や証拠の存する地裁に移送可能とも規定。

先使用权

現行273条(6)に係る属人的抗弁(personal defense)の適用対象を拡大。一次修正案の諸外国の状況調査の報告について、本法施行から2年以内に修正。

USPTO予算

現行法上、USPTOの主要な特許関係手数料は法定料金。このため、法改正等を要し料金改定が遅延。これを解消するため、USPTO長官に特許法41及び376条、商標法31条規定の料金を、規則によって変更又は調整する権限を付与。なお、S1145法案上のUSPTOの規則制定権限(sec 11)は削除。

秘密先行技術

⁴ 米国知的財産権者協会(IPO)は修正を反映した見え消し版を公表。

http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=15505 参照

現行法上、秘密共同契約(secret collaboration agreement)等のように、公衆が利用できない情報に関する先行情報の取り扱いが曖昧。このため、多数の訴訟の要因となる。これを解消すべく、先行技術から「公衆が利用できない情報」を除外するように修正。

出願人による情報提供(Applicant Quality Submission)

現行法上、出願前の先行技術調査を出願人には求めず。このため、出願人による先行技術文献の提出が全くされないか、或いは特許出願との関連性を説明せずに多くの文献を提出するなど、特許審査の質を低減し、審査負担を増加させる要因となってきた。こうした課題を解消すべく、出願人に対し先行技術調査を要件化する権限を USPTO 長官に付与。

サンクションとして、かかる要件を遵守しない場合は、出願を放棄(abandoned)したとみなすと規定。なお、同規定は Micro-entities (一次修正案で新設した 123 条(二次修正案では条ずれで 124 条へ))に対しては対象外。

同規定は 5 月 16 日付商務省(USPTO)の書簡⁵の冒頭で述べるなど、同制度導入に向け USPTO として強く主張していたもの。

損害賠償算定規定

条文全体にわたる修正ではあるが、上記サマリーによれば、「apportionment」及び「entire market value」の文言を明確化したと述べているもの。

中間上訴

一次修正案では CAFC の義務とされた 中間上訴の承認、当該上訴中の訴訟の中断(stay)については、双方ともに地裁の裁量に委ねることに修正。

(了)

⁵ [2007 年 5 月 18 日付知財ニュース「米商務省・特許商標庁、特許改革法案に関し下院知財小委員長に書簡」](#)を参照