

## 特許改革法案、下院本会議を通過

2007年9月7日  
JETRO NY 澤井、中山

先に下院司法委員会を通過した特許改革法案 2007(HR1908)が本日午後、下院本会議にかけられ、修正の上、220 対 175<sup>1</sup>の賛成多数により下院を通過した。今後は、同様に司法委員会を通過している上院の本会議、更に、両院通過法案の内容が異なる場合は両院協議会で審議されることとなる。上院本会議においても、同法案は歳出予算法案等とともに重要法案の一つに数えられており、議会情報<sup>2</sup>によれば今後 5 週間程度で審議されるのではないかとの見通しもある。なお、本会議審議に先立つ 6 日、ブッシュ政権は、同法案に対し声明を発し、制度の近代化に向けた法改正を強く支持する一方、損害賠償に係る改正については反対との立場を明らかにしている(後掲)。

### 1. 本会議審議経過

本日の本会議は、午前中に昨日の規則委員会です承された議事進行規則が審議され、昨日までに提出された 14 本の修正案のうち 5 本の修正案(後掲)を含めて同法案を審議するとの議事進行規則(H.Res636)<sup>3</sup>が賛成多数(222 対 181)<sup>4</sup>により了承された。

その後、午後に入り、法案審議がなされ、冒頭陳述として、同法案を推進する John Conyers 議員(民、ミシガン)、Lamar Smith 議員(共、テキサス)、Howard Berman 議員(民、カリフォルニア)等は、「トーマス・ジェファソン(第三代大統領)が最初の特許審査官であり、特許制度は長く米国の競争力や創造性を高める上で原動力となった」(Conyers 議員)、「特許制度は経済成長の約 4 割に寄与し、1800 万人の雇用を創出している」(Smith 議員)との制度の歴史や意義を紹介し、併せて「現行制度は、質の低い (poor quality) 特許、特許訴訟の濫用、国際的に特異な制度が米企業への不利益などの問題を惹起している」(Berman 議員)として、制度改革の必要性を訴えた。

特に、前掲議事進行規則の審議に際し、多くの共和党議員が慎重審議を求め同規則へ反対票を投じたこともあり、同法案が超党派(bipartisan)法案であると共に、109 議会も含め、過去 3 年の間に 40 人を超える証人の証言を得たことが強調された。特に、共和党の Smith 議員の同法案への貢献のみならず、かつて司法委員長や知財小委員長などを長く

<sup>1</sup> 投票結果の詳細は <http://clerk.house.gov/evs/2007/roll863.xml> を参照

<sup>2</sup> 4 日付け Congressional Quarterly Today 記事

<sup>3</sup> [http://www.rules.house.gov/SpecialRules\\_details.aspx?NewsID=2990](http://www.rules.house.gov/SpecialRules_details.aspx?NewsID=2990)

<sup>4</sup> 投票結果の詳細は <http://clerk.house.gov/evs/2007/roll860.xml> を参照

務めた Howard Coble 議員(共、ノースカロライナ)にも冒頭挨拶の機会を与えるなど、共和党への配慮が見られた。

これに対し、Dana Rohrabacher 議員(共、カリフォルニア)を中心に同法案及び各修正案への反対意見が相次いだ。特に、Rohrabacher 議員は、同法案を「米国技術盗用法案(Steal American technologies Act 1908)」と揶揄し、中国、インド、日本、韓国(紹介順)を名指し、「これらの国々が同法案の成立を歓迎する」と繰り返し反発した。こうしたくたりは、日米特許合意(94年)履行法案を廃案にする際(95~98年の第104、105議会)にも用いられた便法であった。また、これに同調しつつ、Marcy Kaptur 議員(民、オハイオ)からも、引き続き両院協議会に向け修正の用意があるとの Conyers 議員、Smith 議員、Berman 各議員等の発言に下院本会議を軽視するものとして不快感を示し強く反発した。

なお、法案を支持する発言を行った議員は、前掲 John Conyers 議員(民、ミシガン)、Lamar Smith 議員(共、テキサス)、Howard Berman 議員(民、カリフォルニア)、Howard Coble 議員(共、ノースカロライナ)の他、Rick Boucher 議員(民、バージニア)、Rahm Emanuel 議員(民、イリノイ)、Bob Goodlatte 議員(共、バージニア)、Zoe Lofgren 議員(民、カリフォルニア)、Mell Watt 議員(民、ノースカロライナ)、Hank Johnson 議員(民、ジョージア)、Sheila Jackson Lee 議員(民、テキサス)、Darrell Issa 議員(共、カリフォルニア)、Robert Wexler 議員(民、フロリダ)、Mike Pence 議員(共、インディアナ)、Wally Herger 議員(共、カリフォルニア)。

また、法案に反対する発言を行った議員は、前掲 Dana Rohrabacher 議員(共、カリフォルニア)、Marcy Kaptur 議員(民、オハイオ)の他、Steve Chabot 議員(共、オハイオ)、Don Manzullo 議員(共、イリノイ)、Louie Gohmert 議員(共、テキサス)、Michael Michaud 議員(民、メイン)、Roscoe Bartlett 議員(共、メリーランド)。

こうした一般討論を経て、採決がなされ、5本の修正提案とともに同法案(HR1908)が、前掲の通り、220(民160、共60)対175(民58、共117)の賛成多数により下院を通過したところ。

## 2. 主な修正内容と留意点(司法委を通過した当初案<sup>5</sup>の修正)

### (1) Conyers, Smith, Berman, Coble 各議員の Manager's Amendment<sup>6</sup>(以下 MA)

<sup>5</sup> 下院本会議提出の HR1908 法案:

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_bills&docid=f:h1908rh.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h1908rh.txt.pdf)

下院本会議提出の司法委員会報告書:

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_reports&docid=f:hr314.110.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_reports&docid=f:hr314.110.pdf)

<sup>6</sup> [http://www.rules.house.gov/110/special\\_rules/hr1908/110\\_1908conyers.pdf](http://www.rules.house.gov/110/special_rules/hr1908/110_1908conyers.pdf)

- ① 先願主義施行の要件として、日欧の特許制度が米国型グレースピリオドを導入した旨の「大統領見解が議会に提出されてから 90 日」とした当初案(P17 L17)から、「大統領見解を含む大統領命令(Executive order)から 90 日」に修正(MA P3L6)。バーター一条項に係る経過措置を行政府に一任したもの。なお、先の司法委員会通過に際し盛り込まれた先発表主義的な規定には修正無し。
- ② 先願主義移行の施行日前の出願には旧法によるインターフェアレンス手続規定が適用されることを明文化(MA P3L7)。
- ③ 損害賠償算定規定を修正し、裁判所が割り当て(Apportionment)に基づき価値を分析する場合の要件を限定化(MA P4)。損害賠償算定において、割り当てを義務とするものではなく、選択肢の 1 つとすることを明確化したもの。
- ④ 故意侵害の決定には陪審員の関与なしとする当初案の規定(P31 L17)を削除し、陪審員による関与を可能にする修正(MA P5)。
- ⑤ 当初案における先使用権の拡大規定(P31 L23)を削除し、諸外国の先使用権の調査を行う規定に修正(MA P5)。上院案とほぼ同内容だが、下院案は 09 年 6 月 30 日までの報告義務としているところ、上院は法律の施行日から 2 年以内となっている。大学団体からの要請<sup>7</sup>を受けていた Baldwin 議員の規則委員会への修正提案を盛り込んだ形。
- ⑥ 特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)(6 条)の規定の当初案(P51 L1)から、同審判部の構成から、USPTO 長官、副長官、特許局長、商標局長の政治任用者(political appointees)を除外。また同審判部の審判官(administrative patent judge)の任命権者を USPTO 長官から商務長官に変更(MA P9)。
- ⑦ 裁判管轄の選定要件(原告、被告における裁判地の選定条件)をさらに詳細に規定。また、原告の提訴地に対する裁判所の移管(transfer)権限条項(d)(P58 L23)を削除するなど、当初案 11 条の裁判管轄(Venue)(P57 L8)を全文修正(MA P10)。Lofgren 議員の規則委員会への修正提案を盛り込んだ形。
- ⑧ 当初案における出願人による先行技術調査(AQS)規定(P60 L10)に関し、USPTO 長官が出願人に「提出を要求するものとする(shall)」という義務規定から、「要求できる(may)」とする任意規定に緩和(MA P13)。さらに、出願人から提出されたサーチレポートは、特許審査における審査官の先行技術サーチにとって代わるものではないことを明確化(123(a))(MA P13)。特許庁職員団体の指摘に応える内容。
- ⑨ 不公正行為による抗弁の制限規定(P63 L18)を全文修正。主要な修正部分は今般の改正の趣旨となる「なかりせば」ルール(不公正行為が「なかりせば」、審査官は特許付与をしなかった)のもと、審査結果を左右したであろう「material information」の「Materiality(重要性)」の要件を明文化した点(MA P14)。Materiality の定義の明確化については知的財産権者協会(IPO)も求めていたところ。

---

<sup>7</sup> 2007 年 8 月 29 日付け知財ニュース「米大学関係五団体が早期公表を阻害するとして先使用権拡大に反対の書簡を提出」を参照

- ⑩ 法 17 条として、法施行後 2 年以内に会計検査院(GAO)は、USPTO 審査部の雇用問題やワークロード、質の確保等の労働条件(workplace condition)を調査し議会へ報告する旨を新設(MA P17)。
- ⑪ 法 19 条として、分離条項(Severability)を新設(MA P18)。本法の一部の条項が無効又は法的拘束力を失った場合、法の残りの部分が、かかる無効等に影響を受けないとする内容。

(2) Issa 議員の修正案<sup>8</sup>

出願公開の例外規定の撤廃の当初案を修正し、これまで非公開を請求できた出願(米国内出願のみを行う場合)を対象として、新たに①2nd action から 3 ヶ月または②出願日(優先日、原出願日)から 18 ヶ月のいずれか遅い日まで公開しないことを請求できる規定に修正。Issa 議員の昨日の規則委員会時の説明によれば、かかる緩和策は、特許公開代償説の精神から、公開時期を特許庁からの 2 回目の拒絶理由通知後 3 ヶ月まで延期させることができ、出願を継続するか、放棄(結果として出願内容を秘匿)するかを選択を出願人に委ねるようとする内容。なお、かかる Issa 議員による全件公開制度の緩和策については、米産業界を代表する知的財産権者協会(IPO)が、ただちに反対の意を表明しているところ<sup>9</sup>。

(3) Issa 議員の修正案<sup>10</sup>

当初案第 14 条で新設する USPTO の規則制定権限(P66 L18)に関して、議会の監視機能を付与する規定を新たに追加。USPTO は新設の規則制定権限に基づいた規則制定(改正、廃止)に理由を付して議会へ提出。提出日から 60 日後でなければ施行できないとした。議会は同規則制定を不承認(disapproval)とする決議を行うことができ、この場合には制定規則は効力を持たない。

(4) Jackson-Lee 議員の修正案<sup>11</sup>

USPTO が少なくとも 1990 年から現在に至るまでのリーズナブルローヤリティーに基づく損害賠償額に関する調査を実施し、本法施行後 1 年以内に議会へ報告することを求める内容。法 18 条として追加規定するもの。

(5) Pence 議員の修正案<sup>12</sup>

付与後異議申立における申立理由からの除外規定(324 条)(P40 L6)に、ベストモード要件を加えることにより、ベストモード要件を理由とした異議申立を認めないようとする修正。

<sup>8</sup> [http://www.rules.house.gov/110/special\\_rules/hr1908/110\\_1908issa.pdf](http://www.rules.house.gov/110/special_rules/hr1908/110_1908issa.pdf)

<sup>9</sup> 2007 年 9 月 6 日付け知財ニュース「下院規則委員会開催、特許改革法案、明日下院本会議で審議へ」を参照

<sup>10</sup> [http://www.rules.house.gov/110/special\\_rules/hr1908/110\\_1908issa3.pdf](http://www.rules.house.gov/110/special_rules/hr1908/110_1908issa3.pdf)

<sup>11</sup> [http://www.rules.house.gov/110/special\\_rules/hr1908/110\\_1908i4jacklee.pdf](http://www.rules.house.gov/110/special_rules/hr1908/110_1908i4jacklee.pdf)

<sup>12</sup> [http://www.rules.house.gov/110/special\\_rules/hr1908/110\\_1908pence5.pdf](http://www.rules.house.gov/110/special_rules/hr1908/110_1908pence5.pdf)

### 3. 政府及び主要団体の反応

#### (1) 政府

下院本会議審議に先立つ6日、ブッシュ政権(Executive Office of the President (大統領府付属機関)、Office of Management and Budget (行政管理予算局))は、同法案に対し声明(Statement)<sup>13</sup>を発表。政府としては、特許の質の向上と訴訟コストの低減に向けた制度の近代化に向けた法改正を強く支持(strongly support)する一方、損害賠償算定に対する裁判所の裁量を制限する改正案については、反対(oppose)との立場を明らかにしている。かかる損害賠償規定の改正による混乱と技術革新に対するインセンティブの低減への懸念を背景としたもの。今後、引き続き議会との調整を図りたいとしている。

他に、同声明において、出願人等による先行技術調査規定、USPTOの規則制定権限付与、特許付与後異議申立制度への支持に並び、先願主義への移行についても支持を明らかにしているが、先行技術とグレースピリオドとの関係については懸念を示している。これは、同法案に記される先発表主義的な規定への懸念を指すものと思われる。同規定についても、今後議会との調整を図りたいとしている。

なお、本日USPTOに法案へのスタンスを確認したところ、同声明に記されているものと同様との回答を得たところであり、同声明の策定にUSPTOが関与したものであることが伺える。

#### (2) 産業界

##### ① 知的財産権者協会(IPO)

下院本会議審議に先立つ5日、6日、知的財産権者協会(IPO)は法案に対し相次いでコメントを公表。特許の質向上、権利の明確化、特許訴訟のコストとリスクの低減に向け、制度改革を支持しつつ、今般の本会議での修正案として、Issa議員修正による公開時期の延期策やMAによる先使用权拡大規定の削除に直ちに反対の意を示している。<sup>14</sup>

##### ② バイオ・インダストリー協会(BIO)

下院本会議を受け、バイオ・インダストリー協会(BIO)は7日、直ちに失望の意を表明。特許制度の向上は支持するとしつつも、種々の懸念があるとして、今後は上院と協力し、損害賠償規定、不公正行為関連、付与後異議、PTOへの規則制定権限付与等に関し、法案の内容をより良いものにしていくとの意向が示された。<sup>15</sup>

<sup>13</sup> [http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative\\_Action\\_Center&CONTENTID=16067&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm](http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Legislative_Action_Center&CONTENTID=16067&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm)

<sup>14</sup> 5日、6日付けIPOダイアリーニュース

<sup>15</sup> [http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007\\_0907\\_01](http://bio.org/news/newsitem.asp?id=2007_0907_01)

③ Coalition for Patent Fairness

アップル、ビジネス・ソフトウェア・アライアンス、シスコシステムズ、デル、グーグル、HP、インテル、マイクロソフトなど IT 系の企業をメンバーに持つ Coalition for Patent Fairness は、下院による法案通過を受け 7 日、直ちに「米国イノベーターと消費者にとっての勝利」として歓迎の意を表明<sup>16</sup>。

④ ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA)

上記 Coalition for Patent と同様に、IT 系の企業がメンバーとなるビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA)も、本法案の下院通過を「米国のリーダーシップを確固たるものとする上で、歴史的な一歩」と歓迎の意を表明<sup>17</sup>。

⑤ 医療機器団体、加州バイオ・医療・製薬関係団体

医療機器団体である AdvaMed は 7 日、特許改革法案は、医療技術イノベーションにおける米国のリーダーシップを阻害するものとして強く反対の意を表明<sup>18</sup>。また、カリフォルニア州のバイオ・医療・製薬関係企業や研究機関をメンバーに持つ California Healthcare Institute も、特許法案通過に対して反対の意を表明。発表によれば、カリフォルニア州の関係諸団体・企業は、USPTO のリソースを増やすことには賛成するものの、その他の条項は医療・バイオ・製薬産業の研究活動・イノベーションを阻害するものとして反対との立場<sup>19</sup>。

(了)

<sup>16</sup> <http://www.patentfairness.org/pdf/CPF%20Release%20--%20Passage%20of%20hr%201908%20FINAL.pdf>

<sup>17</sup> <http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/en-09072007-Patent-HR1908.aspx>

<sup>18</sup> [http://www.advamed.org/MemberPortal/About/NewsRoom/NewsReleases/pr-09-07-](http://www.advamed.org/MemberPortal/About/NewsRoom/NewsReleases/pr-09-07-07patentreform_bill_threatens_med_tech_leadership.htm)

[07patentreform\\_bill\\_threatens\\_med\\_tech\\_leadership.htm](http://www.advamed.org/MemberPortal/About/NewsRoom/NewsReleases/pr-09-07-07patentreform_bill_threatens_med_tech_leadership.htm)

<sup>19</sup> [http://home.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news\\_view&newsId=20070907005827&newsLang=en](http://home.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20070907005827&newsLang=en)