

特許改革法案に対する米産業界・法曹界の姿勢の変化

2007年9月29日
JETRO NY 澤井

特許改革法案に対し、既に下院本会議を通過(9月7日)¹し、上院においても審議日程(具体的な日時については現時点で未掲載)²に載せられる中、かねてより特許制度改革を推進してきた米主要産業界・法曹界に、同法案に対する姿勢に一部変化が見られるので、以下概略報告する。

1. 全米法曹協会(ABA)知財部会

知的財産権法協会(AIPLA)と並び、米知財法曹界を代表する全米法曹協会(ABA)知財部会は20日付の上院司法委員会幹部に宛てた書簡³により、ABA全体の意見ではないと断りつつ、本会議通過後の下院法案(HR1908)及び同様に司法委員会通過後の上院法案(S1145)ともに反対であるとの立場を明らかにした。情緒的ともとれる抽象的な表現を用いつつ、ABA知財部会として懸念を示す改正項目として、不公正・不明確な損害賠償算定、無分別な裁判管轄の変更、先願主義採用に際しての見当違いな制限、不確実性を惹起する異議申立制度、不適当な不公正行為規定の改正、USPTO長官への不適当な権限委譲、出願人に不当な負担を強いる先行技術調査を挙げている。とりわけ上院法案に対し厳しい立場を示している。

なお、全米法曹協会(ABA)カウンスルの経験を持つ在米有識者に聴取したところ、新たにABA知財部会長となったパメラ・バーナー女史⁴は、元USPTO長官の故ドナルド・バーナー氏⁵の娘。同元長官が先願主義反対の急先鋒であったことは良く知られており、今回の法案に対する厳しいABA知財部会のスタンスにも、こうした元長官の立場が影響を与えているのではないかとのこと。

2. 知的財産権者協会(IPO)

米主要産業界を代表する知的財産権者協会(IPO)は、必ずしも上記ABA知財部会の見解に賛同するものではないとしつつ、これまでの肯定的な姿勢から、法案全体に対し中立的であるとして、その立場に変化が見られる⁶。特に、9日に開催されたIPO理事会において、出願人による情報提供(Applicant Quality Submission)や個人・小規

¹ 2007年9月7日付け知財ニュース「特許改革法案、下院本会議を通過」を参照

² 上院スケジュール: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=senate_calendar&docid=sc007.pdf
No.348 参照

³ <http://www.abanet.org/intelprop/LeahySpecterltrPatentbills.pdf>

⁴ <http://www.lawyers.com/California/Los-Angeles/Pamela-Banner-Krupka-372837-a.html>

⁵ 2006年2月7日付け知財ニュース「ドナルド・バーナー元USPTO長官死去」を参照

⁶ 「IPO does not necessarily agree with the statements in the ABA letter and has taken no position on the bills as a whole.」
(9月20日付IPOデイレターニュースより抜粋)

模出願人を有利とする実体・手続両要件に係る差別的取り扱い(Micro-entities)などのUSPTOが求めてきた施策の法定化に反対、先願主義の導入を支持しつつ、同制度導入に際しての日欧を対象としたバーター条項に反対、全技術分野への先使用权拡大規定を落とした下院法案への反対などの8つの新たな決議を行った⁷。

かかる理事会後に、在DC著名弁護士に聴取したところ、「先願主義導入に際しての日欧に対するバーター条項は実質的に米国における先願主義導入を阻止するものであり反対の声が法曹界・産業界に根強い。また、Issa議員による修正案として採用された公開制度の例外的な延期申請に対しても懸念の声が強い」と紹介されるなど、我が国としても関心の高い制度調和事項については、制限的な条件や例外規定が盛り込まれることへの反発が米国にもあることがうかがえる。同様に、米国固有の「ベストモード要件」についても、IPOは全面的な廃止を求めている。⁸

また、業界間の主要論点の一つである損害賠償額の算定規定について、IPOは改正を支持する立場。現行特許法 284 条に記される「適正なロイヤリティ」⁹の算出方法として、apportionment(分配)を前提としつつ、製品の一部価額への分配が妥当であるとの被告主張と、製品の全体価額(entire market value)に基づく算出が必要であるとの原告主張とを踏まえ算定されるべきであるとしている。なお、CAFCのミッチェル首席判事に聴取したところ、「損害賠償規定の改正をはじめとして、下院法案には嫌悪」との厳しいコメントが寄せられるなど、裁判所の裁量を制約するものとして、未だ司法及び行政¹⁰サイドには抵抗感が強い。IPO理事会¹¹には、改革法案に対し異なる立場をとる医薬品業界、IT・通信業界双方¹²からの知財責任者が参加していることから、損害賠償規定を含め個々の規定に対するスタンスは、今後の上院本会議審議にも一定の影響を与えるものと思われる。

(了)

⁷http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Board_Resolutions_and_Position_Statements&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=13967 参照

⁸下院、上院法案における各規定に対するIPOのスタンスは以下URLを参照

<http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Home&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=16207>

⁹現行特許法 284 条には、賠償額は適正なロイヤリティに利子及び経費を加えた額を下回ってはならないと規定。

¹⁰米政権は、Office of Management and Budget (行政管理予算局)の6日付書簡により、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。上記 [2007年9月7日付け知財ニュース「特許改革法案、下院本会議を通過」](#) 3(1)を参照

¹¹知的財産権者協会(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)とともに日米欧三極ユーザー団体を構成。理事会(Board of Directors)は、

http://www.ipo.org/AM/Template.cfm?Section=Board_of_Directors&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=13604を参照

¹²医薬・製薬業界からはEli Lilly社、Pfizer社、du Pont社、Amgen社等、IT・通信業界からはApple社、SAP社、Microsoft社、Intel社、Micron Technology社、AT&T社、IBM社、Hewlett-Packard社等。