

特許改革法案(S515)、上院司法委員会を通過  
— 損害賠償規定等に修正あり。全件公開原則は削除されたまま —

2009年4月2日  
JETRO NY 中楨、横田

上院司法委員会(委員長Leahy議員(民、バーモント))は、本日午前に会合を開き、「特許改革法案 2009(S515)<sup>1</sup>」に対するマークアップを行い、幅広い修正を加えた上で、15:4<sup>2</sup>の賛成多数により本会議への提出を了承した。

同法案に対しては、先月16日以来<sup>3</sup>、同26日、31日と続けて議題として取りあげられるも、実質的な審議は行われなかったが、31日の会合において、争点となっている複数の項目についての修正案がほぼ最終合意に達しているとの発言がLeahy委員長、Specterランキング委員、Feinstein議員よりなされ、関係者の間では、本日の会合で明らかになる包括的な修正案の具体的な内容と法案通過に注目が集まっていた。会合冒頭、Leahy委員長は、特許制度改革は重要であり、これまでに各議員が早急に本会議に進めるために精力的な調整と妥協を行い、修正案の合意に至ったことに感謝の意を表明。来週から2週間の休会を控え、審議の間延びを懸念し、その前までに通過させようとの意図が垣間見える運営であったが、審議入りから僅か2週間、法案提出から数えてちょうど1ヶ月、四度の会合を経ての早期通過は、Leahy委員長の本法案通過に向けた熱意とリーダーシップが発揮された格好と言える<sup>4</sup>。

他方、想定外の動きとして、法案の共同提案者であり、Leahy委員長とともに長年に渡って特許制度改革に取り組んできたLeahy委員長の盟友ともいべきHatch議員(共、ユタ)が、本日の会合で、修正案に不公正行為に関する条項がないこと<sup>5</sup>、及び損害賠償条項の改革が十分でないことに不満の意を述べ<sup>6</sup>、今回の修正案は支持できないとして審議途中で退席し、今後の上院本会議通過に向けての調整に一抹の不安を感じさせる一幕もあった<sup>7</sup>。同議員は、法案提出当初より、不公正行為条項に強いこだわりを持っていた。

また、付与後異議等に対し一貫して懸念を表明してきたKyl議員(共、アリゾナ)は、本日の会合でも改めて懸念を表明するとともに、修正案を提出したが否決されている。

上述のとおり、争点となる項目の修正は水面下での調整が進められた結果、法案通過に至るための実質的かつ包括的な修正は、Leahy委員長らにより本日提出された修正案

<sup>1</sup> [090303【米国 IP 情報】「特許改革法案 2009」が第 111 議会へ上程される](#) 参照

<sup>2</sup> 反対票を投じた議員は、Feingold 議員(民、ウィスコンシン)、Hatch 議員、Kyl 議員、Coburn 議員。

<sup>3</sup> [090319【米国 IP 情報】上院司法委員会、特許改革法案のマークアップは延期](#) 参照

<sup>4</sup> 委員会通過後の Leahy 委員長によるプレスリリース <http://leahy.senate.gov/press/200904/040209b.html>

<sup>5</sup> 特許係争において、非特許権者側がした不公正行為を理由とした抗弁について、それが認められる場合を制限しようとする案。

<sup>6</sup> 情報によれば、独自に修正案を作成し、委員会議員への回覧に付していたとのこと。

<sup>7</sup> Hatch 議員の発言に対し、Leahy 委員長は、不公正行為については今後も取組みを続けるつもりであると発言。

1本にほぼ集約された。他にも本日は個別議員から2本の修正案が提出され、うち1本が否決、1本が審議停止となっており、これまでの三度の審議において軽微な文言等の修正案2本が採択されていたのと合わせ、最終的には四度の審議を通じ計5本の修正案が提出され、うち採用3本、否決1本、審議停止1本という結果となった。

本日採択された主たる修正内容<sup>8</sup>及び通過法案の特筆すべき点は、以下のとおり。

#### 1. 損害賠償算定規定

損害賠償に係る実施料相当額の算定に係る entire market value ルールの適用制限などの原案は全て削除し、新たに、裁判官の陪審に対して算定方法に係る適切な法的基準や関連ある事実論点を特定すべき役割、いわゆるゲートキーパー（Gate-keeper。門番）の機能の向上を図る規定に変更。

#### 2. 故意侵害

CAFC大法廷によるシーゲート事件判決<sup>9</sup>に沿うべく、故意侵害の認定要件に係る文言を更に厳格化。

#### 3. 裁判管轄

フォーラムショッピングを制限するために設けられていた裁判管轄の原則に関する原案は全て削除し、その代わりに、CAFCにより08年12月にTS Tech事件で判示された移送基準<sup>10</sup>を成文化（地裁は関係者の利便性が明らかに向上する場合、移送申立を認めなければならない）。

#### 4. 中間上訴

特許のクレーム解釈に係る中間上訴の認容について、地裁の認容基準に係る文言を厳格化。

#### 5. 当事者系再審査

当事者系再審査の請求理由として含まれていた「特許出願より1年以上前の公然実施及び販売（public use or sale）」を削除し、前議会での下院通過法案と同じとした。

#### 6. ベストモード開示要件

前議会での焦点の一つであった、特許係争における非特許権者側の抗弁（特許無効又は権利行使不能の抗弁）の理由からベストモード開示要件を取り除く改正（特許法第282条）は、今議会の原案に含まれていなかったが、今般の修正により採用されることとなった。一方、明細書の記載要件（特許法第112条）としては存続。

<sup>8</sup> <http://judiciary.senate.gov/upload/GRA09451-PatentReform.pdf>

<sup>9</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/M830.pdf>

<sup>10</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-M888.pdf>

## 7. 連邦地裁判事の知見向上パイロットプログラム

1月22日に上下両院に上程された連邦地裁判事に対する特許訴訟の専門的知見向上を図るパイロットプログラム法案(S299、HR628)<sup>11</sup>をほぼそのまま取り込んだ条文を規定。

8. 先願主義、公開制度、不公正行為に関しては修正されず 先発表主義的な先願主義への移行規定は、原案のまま。我が国としても関心の高い「18ヶ月全件公開制度導入」も削除された原案のままとなっている。また、前述のとおり、Hatch議員がこだわりを見せていた不公正行為についても削除された原案のままである。

## 9. USPTOの料金ダイバージョンの禁止

Coburn議員(共、オクラホマ)より、USPTOの料金ダイバージョン(USPTOが徴収した収入の一般会計への繰り入れ)の禁止規定を盛り込む修正案が提出されるも、Leahy委員長より、USPTOにおける予算問題は、予算プロセスの見直しをする必要があり、連邦機関の予算は歳出委員会の管轄であるため、司法委員会で扱うことに抵抗があるとして本会議で対応することにして、本委員会では審議停止とすることを提案し、10対9で審議停止(Motion to Table)。

(参考)これまで提出された修正案の採用の可否

- 1) Leahy委員長等によるManager's Amendment<sup>12</sup>  
文言上の微修正<sup>13</sup>。全会一致で可決(3/26)。
- 2) Leahy委員長等によるManager's Amendment<sup>14</sup>  
政府所有・契約運営研究機関(Government-owned-contractor-operated facility)に対するいわゆるバイ・ドール法で得られた発明の対価の機関への利益留保向上、及びUSPTO在宅勤務職員の旅費の支出に関する修正。全会一致で可決(3/31)。
- 3) Kyl議員による付与後異議申立制度に関する修正<sup>15</sup>  
再審査請求を認める基準の厳格化。4対13で否決(4/2)。
- 4) Coburn議員によるUSPTOの料金ダイバージョンに関する修正<sup>16</sup>  
USPTOの料金ダイバージョンの禁止。10対9で審議停止(4/2)。
- 5) Leahy委員長等によるManager's Amendment  
損害賠償条項、故意侵害、裁判管轄、中間上訴、当事者系再審査、ベストモード開示要件、連邦地裁判事の知見向上パイロットプログラムに関する修正。全会一致で可決(4/2)。

<sup>11</sup> 090126【米国IP情報】連邦地裁判事に対する特許訴訟の専門的知見向上を図るパイロットプログラム法案(S299、HR628)が上下両院へ再び上程される 参照

<sup>12</sup> <http://judiciary.senate.gov/upload/GRA09350-PatentReform.pdf>

<sup>13</sup> 特許法第287条に規定する特許番号の表示義務を、関連するインターネットのアドレスを表示することで代替できる選択を与えるという実質的修正含む。

<sup>14</sup> <http://judiciary.senate.gov/upload/GRA09400-PatentReform.pdf>

<sup>15</sup> <http://judiciary.senate.gov/upload/GRA09459-PatentReform.pdf>

<sup>16</sup> <http://judiciary.senate.gov/upload/GRA09294-PatentReform.pdf>

なお、本日の上院司法委通過を受けて、関係団体は一斉にコメントを発表しており、一部更なる改善が必要と指摘するところもあるものの、総じて法案通過に歓迎の意を表している(後掲参照)。

今後の上院本会議での見通しは、現時点では不明であるものの、今般採択されなかった修正案及び不公正行為について本会議までにどのように調整が図られるのか注目される。また、時期としては今般の Leahy 委員長の運営を見るに、8月の夏期休会前までに上院本会議にて審議が行われるか否かが一つのベンチマークとなるであろう。

(参考)これまでに確認できた関係団体のコメント

- ・Biotechnology Industry Organization (BIO)  
[http://www.bio.org/news/pressreleases/newsitem.asp?id=2009\\_0402\\_02](http://www.bio.org/news/pressreleases/newsitem.asp?id=2009_0402_02)
- ・Generic Pharmaceutical Association (GpHA)  
<http://www.gphaonline.org/media/press-releases/2009/gpha-statement-judiciary-committee-approval-patent-reform-act-2009>
- ・Association of American Universities (別添6参照)
- ・Business Software Alliance (BSA)  
<http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/en/2009/en-04022009-patentreformbill.aspx>
- ・Software & Information Industry Association (SIIA)  
<http://www.siiia.net/press/releases/GA%20patent%20reform%20congrats%20040209%20v2.pdf>
- ・The Coalition for 21st Century Patent Reform  
[http://www.patentsmatter.com/press/20090402\\_support\\_statement.htm](http://www.patentsmatter.com/press/20090402_support_statement.htm)
- ・Coalition for Patent Fairness  
<http://www.patentfairness.org/blog/>
- ・Innovation Alliance  
<http://www.innovationalliance.net/media-center/news/innovation-alliance-sees-progress-senate-judiciary-committee-s-approval-patent-ref>

(了)