

特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)上院本会議で再可決  
— 法案成立へ —

2011年9月8日  
JETRO NY 諸岡

米上院は9月8日、本会議において特許改革法案の審議を行い、超党派の賛成多数(89対9)により法案を可決した。

同法案の上院案(S. 23)は、3月8日に上院本会議を通過<sup>1</sup>し、下院案(H.R.1249<sup>2</sup>)は、6月23日に下院本会議を通過<sup>3</sup>していた。下院本会議での審議時には、同一法案とすべく、先に上院本会議を通過した上院法案との相違点について、上院及び下院執行部において水面下での協議が行われてはいたが、結果として複数の相違点を含む結果となっていた。

そのため、法案成立には、下院法案を上院にて再可決するか、両院協議会を開催し、同一内容に調整した法案を両院にて再可決する必要があるところ、今回は前者の方法が採用された<sup>4</sup>。

同法案はホワイトハウスに送られ、オバマ大統領の署名を経て成立することになる。オバマ大統領は、同特許改革法案は、雇用創出に重要な法案との認識を示し、議会に対して早期の可決を求めてきたことから<sup>5</sup>、拒否権を発動する可能性は極めて低い。

今後は、改正法に基づく種々の規則の整備が行われることになる。

<sup>1</sup> [2011年3月9日付NY発知財ニュース:特許改革法案、上院本会議を通過](#) (PDF) 参照。

<sup>2</sup> [下院法案 H.R.1249](#) (PDF)

<sup>3</sup> [2011年6月24日付NY発知財ニュース:特許改革法案\(リーヒ・スミス米国発明法案\)、下院本会議を通過](#) (PDF) 参照

<sup>4</sup> 下院法案が本会議を通過した後、上院司法委員会のリーヒ委員長は、下院法案は上院法案と内容が若干相違するものの核心部は共通しているため、上院で下院法案を再可決するべきである旨の発言を行っている。

<sup>5</sup> 6月29日の記者会見や8月2日に債務引き上げ法案通過の記者会見、遊説中のコメントの中など複数回にわたり言及している。

## <審議経過等>

上述の通り、法案については、上院本会議を3月8日に、下院本会議を6月23日にそれぞれ通過していたが、法案に相違点があった。今回は、両院協議会の開催を避け、下院法案を上院にて再可決する方法を採用。その際、filibuster（議事進行妨害）<sup>6</sup>を防ぐため、9月6日にcloture（討論終結動議）<sup>7</sup>が行われ、93対5で可決された。

数名の議員は、下院法案をそのまま可決することに反対していた。なかでもCoburn議員(オクラホマ州、共和党)は、下院法案においてUSPTOの料金ダイバージョン<sup>8</sup>の廃止を明確に規定していない点に強い懸念を持ち、採り得る手段を動員し、法案成立を遅らせる旨を表明していた<sup>9</sup>。他方、リーヒ司法委員会委員長は、9月7日の審議において、「料金ダイバージョンの廃止については上院議員のみならず下院議員も支持している。下院の方針により上院案とは異なるものになってしまったが、この段階で同規定を再度補正してしまうと下院での議論がこじれ、結果として法案自体が廃案になる可能性がある。従って、Coburn議員の補正案を否決し、法案を成立させるべきである」旨発言するなど、下院法案を補正無しで可決することに強い意欲を示していた。

補正無しでの法案可決が危ぶまれてはいたが、9月7日のうちに、下院通過法案を上院にて審議する点について合意が得られ、さらに、法案審議も、9月8日に補正案の審議と採決、さらに法案自体の採決も行われることで合意が得られた。

法案審議にあたり、提出された補正案は7本<sup>10</sup>。うち、3本が審議の対象<sup>11</sup>となり、16時過ぎから採決されたがいずれも否決された<sup>12</sup>。

<sup>6</sup> 法案審議の際、議員が長時間にわたり演説等を行うことで実質的に議事進行を妨げる手法。その効果は日本における牛歩戦術と類似する。

<sup>7</sup> Cloture が可決された場合、審議時間の上限が 30 時間となり、採決を行わなければならない。そして、cloture の可決には上院の半数(50 票)を超える 60 票が必要であることから、cloture が可決された場合は、採決時に過半数を得られる可能性が極めて高くなる。9 月 6 日の Cloture は下院を通過した法案を上院で審議するか否かの動議に対するもの。

<sup>8</sup> 米国特許商標庁 (USPTO) が徴収した特許・商標収入の一般会計へ繰り入れる制度。USP ユーザが支払った料金が USPTO 以外に使用されるため、ユーザの中には、源泉徴収される発明税だと反発する者が多い。法案の内容については、法案の概要の項目を参照。

<sup>9</sup> [National Review Online に投稿\(9月6日\)](#)

<sup>10</sup> [補正案\(PDF\)](#)

<sup>11</sup> 60 日間の算出方法についての規定の削除(S.AMDT.600)、ビジネス特許の条文の変更(S.AMDT.595)、USPTO 料金ダイバージョンの廃止(S.AMDT.599)、の 3 本。内容は脚注10の補正案を参照。

## < 法案の概要 >

### 1. 先願主義の導入

- ・先行技術に関し、これまで、公知・公用発明については、米国内のみの限定があったが、改正法では世界公知・公用が導入される。
- ・先願主義への移行に伴い、インターフェアランス手続は廃止されるが、真の発明者を決定する手続が導入される。
- ・グレースピリオドは1年間で、宣誓は不要。なお、自身の発明開示後であって、自身の出願前に第三者が同一発明を開示した場合であっても、自身の出願は第三者の開示による影響は受けない(いわゆる「先発表主義」)<sup>13</sup>。

### 2. 先使用权

- ・従来「ビジネス方法」に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗弁(第273条)について、ビジネス方法の対象の限定を削除<sup>14</sup>。
- ・抗弁のためには、出願日又はグレースピリオドが適用される発明開示日のうちいずれか早い日より、少なくとも1年前に商業利用されていることが必要とされる。

### 3. 特許付与後レビュー(特許付与後異議申立制度(post grant review))

- ・特許発行の日から9ヶ月以内に申し立てることができる。
- ・ただし、ビジネス方法特許に関しては、特許発行後9ヶ月以上を経た場合でも申立可能(法施行後8年間で廃止される(sunset条項)。)。
- ・新規性、非自明性、明細書記載要件(ベストモード要件は除く)について申立可能。
- ・レビューは、改正法で創設される特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)により行われる<sup>15</sup>。

### 4. 当事者系レビュー(inter partes review)

- ・現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改めたもの。

<sup>12</sup> 実際には、料金ダイバージョンの廃止に関する補正案は、審議を行わず、motion to table(棚上げ)にする投票が行われ、50対48で棚上げとなった。他の2本の補正案は、投票により否決されている。

<sup>13</sup> この場合、日本の制度では第三者の発明開示により自身の出願は拒絶されることになる。この規定は、先発明者の保護を重視していることの現れと言える。

<sup>14</sup> 先願主義への移行に伴う不利益に配慮したと考えられる。

<sup>15</sup> 同特許審判部は、現行の Board of Patent Appeals and Interferences に代えて設置されるもの。

- ・レビュー開始の認定要件を、現行の「substantial new question of patentability (特許性に関する実質的で新たな疑義)」から「reasonable likelihood (合理的蓋然性)」に修正し、ハードルを上げた。
- ・申立は特許付与後9ヶ月以降又は、特許付与後レビューが終了した日のいずれか遅い日以降に可能。
- ・ただし、特許侵害訴訟の訴状受理後は、1年を経過した場合、当該レビューは行われない。
- ・レビューは、改正法で創設される特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board) により行われる。

#### 5. 第三者による情報提供

- ・USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認めることが法定化される。
- ・提出できる期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで。

#### 6. USPTOの料金設定権限

- ・USPTOに料金設定権限を与える。
- ・個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、小規模事業者 (small entity) を50%減額、極小規模事業者 (micro entity) を75%減額とする。
- ・この料金設定権限は法施行後7年間で廃止される (sunset条項)。

#### 7. 手続料金

- ・施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上される。
- ・優先審査 (Prioritized Examination)<sup>16</sup> の手数料として\$4,800を設定。また、対象出願について、クレーム数の制限 (独立請求項4項、合計30項まで) を設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。

#### 8. 補充審査制度

- ・特許権者が、自己の保有する特許に影響を与えると信じる情報をUSPTOに提供し、補充審査を受けることができるようにする。
- ・特許権者のみが請求可能であり、また、陳述書の提出ができない。

---

<sup>16</sup> USPTO が検討中のいわゆる三段トラック構想の「迅速トラック」。USPTO の予算不足によって施行が延期されている。[NY 発知財ニュース\(11年4月22日付\): USPTO、2011年度の歳出削減策を公表 \(PDF\) 参照。](#)

- ・追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場合、当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為(inequitable conduct)の証拠から除外される。
- ・補充審査の対象となる特許に関して、USPTOに対するフロード(Fraud)が行われた場合、補充審査の結果としてのクレームの抹消等の処分に加えて、検事総長(Attorney General)に秘密裏に報告する。

#### 9. 納税戦略の除外

- ・納税義務回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別するのに不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。
- ・ただし、納税申告準備や税務管理のためのみに利用される方法や装置、コンピュータプログラム等は当該除外規定の対象外。

#### 10. ベストモード開示要件

- ・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削除。
- ・ただし、明細書の記載要件としての当該要件は依然として存続。

#### 11. 料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立

- ・特許商標庁料金リザーブファンド(Patent and Trademark Fee Reserve Fund)を設立し、年度内の料金収入が当該年度の歳出法に規定された金額を超過した場合には、超過額を該ファンドに繰り入れる。
- ・当該ファンド内の残金は、USPTO関連予算のみに利用されるが、年度毎に歳出法によって手当てされなければならない。

(了)