

オバマ政権、パテントトロール対策を打ち出す

2013年6月5日
JETRO NY 諸岡

オバマ政権は、6月4日、「White House Task Force on High-Tech Patent Issues」と題した、パテントトロール対策を打ち出した¹。

この対策において、議会における7つの立法提言と、行政府における5つの対応が述べられている。

また、同対策中では、大統領府の「National Economic Council」および「Council of Economic Advisers」が発表した「Patent Assertion and U.S. Innovation²」と題した報告書が引用されている。

上記対策の概要等は以下の通り。

1. 立法提言

- (1) 特許権者および出願人に「真の利害関係者 (Real Party-in-Interest)」の開示を求め、従わない場合等に裁判所や米国特許商標庁 (USPTO) が制裁を科すことができるようにする。
- (2) 悪質な訴訟に関して、裁判所が、敗訴側に (勝訴側の) 弁護士費用の負担を命じる裁量権を拡大する。
- (3) 現在のビジネスモデル特許に対する移行プログラム³を拡大する。
- (4) 製品をすでに用いている消費者や企業を侵害訴訟から保護する。また、こうした消費者が侵害訴訟に巻き込まれた場合に訴訟手続きを中断する。
- (5) 米国国際貿易委員会 (ITC) における差止請求の基準をeBay判決の四要件に沿ったものとする。

¹ [発表文](#) (ウェブサイト)

² [報告書](#) (PDF)

³ 改正特許法においては、新法適用出願が登録後レビューの申請対象となっているが、金融サービスの実務や運営、管理に利用されるデータ処理業務を実行するための方法や装置に関する特許であって、侵害訴訟で訴えられた者等に関しては、新法適用出願でなくても登録後レビューを申請することができる。この対象となる特許範囲等を拡大することを意味する。

- (6) 訴訟前に被疑侵害者に提示される要求書(デマンドレター)を公開し、検索可能とすることで、これの公開を動機付けし、透明性を高める。
- (7) ITCにおける行政裁判官雇用を柔軟性あるものとする。

2. 行政府における対応

(1) 真の利害関係者情報の提供

パテントロールはダミー会社を利用することから、USPTOは、「真の利害関係者」の情報を定期的に更新するための規則を策定する。

(2) 機能的クレームの制限⁴

特にソフトウェアの技術分野において、広範な権利範囲の特許権が存在することから、USPTOは、機能的クレームを精査する研修を審査官を対象として行う。また、今後6ヶ月以内に、ソフトウェア分野を中心に、クレーム範囲を明確にするための戦略を策定する。

(3) エンドユーザー支援

ソフトウェアやビジネス方法において、パテントロールが小売業やエンドユーザーをターゲットとするケースが増加している。USPTOは、パテントロールからのデマンドレターに対する一般的な対応などの情報等をエンドユーザーに提供する。

(4) 特許政策に関するアウトリーチの拡充

全米各地でのワークショップやUSPTO等のラウンドテーブルなどを通じて、特許政策や法制度について特許権者をはじめとしたステークホルダーの意見を聴く。また、USPTOにおいて、学界の専門家による特許訴訟の濫用に関するデータ収集および研究を推進する。

(5) 排除命令執行強化

知的財産執行調整官(Intellectual Property Enforcement Coordinator)は、米国関税法337条に関し、税関とITCにおける排除命令に関する手続きを見直す。

3. 報告書の概要

- パテントロールによる訴訟件数は、過去2年で3倍となり、知的財産侵害訴訟における割合も、29%(2010年)から62%(2012年)となった。
- パテントロールは、大企業のみならず、小企業やエンドユーザーまでも攻

⁴ 上記報告書において、権利範囲が広い機能的クレームの存在が問題視されている。

撃の対象としている。

- パテントロールは、ソフトウェア関連特許であって、機能で表現された権利範囲の広い特許を用いる。
- パテントロールに関連した訴訟においては、小さいケースであってもかなりの経済コストがかかる。
- 米国は 19 世紀に、鉄道装置や農業装置において、パテントロールが問題となったことがあり、非自明性のハードルの変更や、権利範囲の不明確さを改善することで、パテントロール問題を沈静化することができた。
- 訴訟自体を制限するのではなく、安易に利益が得られないようにすることが重要との考え方もある。
- こうしたことを踏まえ、パテントロール対策は以下の 3 点が考えられる。
 - ・ 新規性及び進歩性のハードルを高くし、明確な特許権とする。
 - ・ 特許権者とその技術を使用する者との間の訴訟コスト不均衡を是正する。
 - ・ 新しい技術や新しいビジネスモデルに対してイノベーションシステムの適合性向上を図る。

(了)