

平成17年度 制度・国際特別委員会活動報告 ～米国特許制度改革の動きに関する調査・研究～

平成17年度常任委員(制度・国際担当) 深草 祐一

1. 委員会の設置

近年、米国において特許制度改革機運が高まっていますが、ついには下院で法案が提出されたとの情報を得て、特許懇では特別の制度・国際委員会を立ち上げました。

今回の特許制度改革は、改正法案に待望の先願主義移行も含まれるなど、世界的な特許制度調和への影響も大きい歴史的な大改革となりそうです¹⁾。そのため我が国での関心も高く、概要は各方面から伝わってきますが、なかなか具体的な詳細までは知り得ないのが実情です。しかし、勉強会を組織して調査作業を分担することにより、個々人では難しい踏み込んだ情報収集と内容検討を行うことができます。6月に行った公募に対して、「もっと詳しい状況を知りたい」、「この機会に米国特許制度を勉強したい」という10名のメンバーが集まりました。

2. 活動内容

まず、7月から9月にかけて、各メンバーが興味のあるトピックを選び、それぞれについて基本的な事項を調査して発表しました。つづいて10月から2月までは、最も野心的な改正案が示されていた頃(9月上旬以前)の上院および下院の公聴会資料を分担して粗く翻訳し、様々な立場の証人による生の証言を比較・検討しました。

以下は、後半に検討した内容の一端です。本稿では、全体的な賛否の傾向等は他に譲ることとし、興味深い証言のみをピックアップしてご紹介します。

(は改正案に賛成・理解。 は反対・懸念。発言の内容はかなりまとめられています。)

現状の問題と特許リフォームの必要性等について

「今後、State Street Bank判決(ビジネス方法特許が確立した判決)以降の、金融サービスに関する出願の審査結果の波が押し寄せ、金融業界の訴訟リスクは増加する。」

6/14上院 Jonathan Band, VISA U.S.A ; 金融サービス円卓会議

「このような多くの権利により製品が成り立っているにもかかわらず、特許権者はちっぽけな特許権に基づいて莫大な収入を得ようとしている。」

4/25上院 David Simon, Intel首席特許顧問 ; ビジネスソフトウェア協会

「現在の特許制度はバイオ・製薬業界にとって非常に良く、制度改正は改善より改悪の可能性がむしろ高いのではないか。」

4/25上院 Robert A. Armitage, AIPLA

「アメリカの特許権者の45%は小企業、大学、個人であり、小さな改正であっても大きな打撃を受ける。」

4/28下院 Nathan P. Myhrvold, 知財ベンチャー

先願主義への移行と先行技術の定義について

「1983～2004年の間に個人発明家と大企業との間で行なわれたインターフェアランス手続の結果、139件が個人発明家に有利に働いている一方167件が不

1) 特許懇No.238「米国特許法改正の動向について」参照。

利に働いており、先発明主義によって個人発明家は利益を得ていない。」

7/26上院 Gerald J. Mossinghoff, 元USPTO長官
「米国が技術的なリーダーである一つの理由は、米国が先発明主義を採用しているからであると信じており、大学と個人発明家の利益のために、そして米国の技術的優位を保つために、先発明主義が維持されることを望む。」

6/9下院 Carl Gulbrandsen, Wisconsin Alumni 研究基金

「改正法案は、現在の先行技術の領域がシフトすることにより、既に米国内で公用され、商業化されている主題が第三者によって特許になり得るリスクを備えている。」

4/20下院 Richard J. Lutton Jr., Apple首席特許顧問; ビジネスソフトウェア協会

「先行技術に、(ある外国の特許制度のような)あらゆる秘密でない発明の開示によって構成される概念を取り入れるべきではない。単なる 'meaningful access' 以上の何らかの要件を課すことが適切である。」

4/25上院 Robert A. Armitage, AIPLA

グレースピリオドについて

「他国がアメリカのグレースピリオドを採用することを提案する。これらの目標は、もし多数国参加の交渉が進展しなかった場合、三国間、二国間でも遂行すべきである。」

4/25上院 Richard C. Levin, Yale大学学長
「広いグレースピリオドは、特許出願のプロセスからオープンで自由な学術的論議を分離するという有益な効果がある。そして、研究者は、自由に、機を逃すことなく、公開の有無と無関係に、知識を深めるために広範に研究の進行・公開を行い、特許出願をすることができる。」

7/26上院 Charles Phelps, Rochester大学事務局長

「いかなる制度改正を行うとしても、グレースピリオドについては維持することを強く主張する。」

7/26上院 Todd Dickinson, 元USPTO長官

付与後異議の導入について

「異議の申立期間が9ヶ月しかないのは短すぎるので、これを2年間とし、さらに '第2の窓' を設けるべきである。」

4/20下院 Richard J. Lutton Jr., Apple首席特許顧問; ビジネスソフトウェア協会

「パテントトロールは、特許付与後数年待ち伏せして現れる。どの特許権が重要かを認識した時に異議申立できないような制度は無意味である。」

6/14上院 Mark A. Lemley, Stanford Law School 教授

「無制限に異議申立のリスクに晒されることは、スタートアップ企業がベンチャーキャピタルから資金調達する際の足枷となる

6/14上院 J. Jefferey Hawley, Kodak; IPO

「申立期間に制限のない付与後異議制度を持つ欧州や日本の例を見れば、必ずしも '第2の窓' は万能でない。」「51万件のワークロードを抱えているUSPTOが、さらに付与後異議を抱えると、かえって審査の質が悪化する。」

7/26上院 David Beier, バイオ企業上級副社長

「'第2の窓' なしで異議制度を当面走らせ、改めて '第2の窓' の是非について議論するとか、再審査制度の改善を優先する手もある。」

7/26上院 Todd Dickinson, 元USPTO長官

差止命令の制限について

「数千の特許からなる製品全体が、一部の特許への脅迫(差止請求)で生産停止する恐れがある。」

4/20下院 Richard J. Lutton Jr., Apple首席特許顧問; ビジネスソフトウェア協会

「権利化後、1~3年以内に米国内で実施されたなら、差止による救済を認めてよい。」

4/28下院 Darin E. Bartholomew, 金融関連大企業シニア特許弁護士; 金融サービス円卓会議

「現在、特許権者は、正当でない推定(回復不能な

損害の推定)を享受している。」

7/26上院 Christine J. Siwik, ジェネリック医薬
会社代理人

「差止の制限は強制実施権の導入に近い。」

4/25 上院 Dean Kamen, ベンチャー企業社長
「特許法は発明を守るもので、発明品を守るもの
ではない。製品化された発明は他の法制度でも守られ
る。対して製品化されない発明にとって、排他権な
くして特許権に価値は無い。」

4/28下院 Nathan P. Myhrvold, 知財ベンチャー

故意侵害について

「現行法は特許権者に著しく有利であり、37セント
の切手代を使うだけで警告をすることができ、権利
を濫用し易く、三倍賠償の恐れから、巨額のライセ
ンス料の支払いを強制されるものである。」

6/14上院 Jonathan Band, VISA U.S.A ; 金融サ
ービス円卓会議

「限られた場合のみ三倍賠償が適用されるべきであ
る。いくつかの会社は、現在の三倍賠償規定の解釈
下では、三倍賠償の対象となる恐怖のあまり社員に
競合他社の特許文献を読ませることすら躊躇してい
ると証言している。」

4/20下院 J. Jefferey Hawley, Kodak; IPO

信義誠実義務について

「不正行為の法的基準は言語道断ともいえる行為
にのみ適用されるべきである。不正行為はほとん
ど全ての訴訟において申し立てられ、特許法におけ
る‘癌’となっている。」

7/26上院 David Beier, バイオ企業上級副社長
「出願人に加えて、異議申立人による不正行為を
捜査し、制裁を課し、弁護士資格を剥奪する権限を
USPTOに付与することに賛成する。」

6/9下院 Gary L. Griswold, 3M ; AIPLA前会長
「不正行為の主張が困難になることは、訴訟での
抗弁の濫用を防ぐ手段として適切かもしれないが、
それは同時にパテントロールなどの不慮な特許

権者によって行われる詐欺特許出願をまんまとやり
おおせる可能性を高める。」

6/14上院 Mark A. Lemley, Stanford Law School
教授

「侵害を申し立てられた者は、もはや独立した防御
戦術として失効を取り上げることができないであろ
う。そのような結果は、不正に取得した特許によっ
て保護された薬に不必要に高価な金額を払わされる
消費者にとって悲惨なものである。」

7/26上院 Christine J. Siwik, ジェネリック医薬
会社代理人

継続出願の制限について

「なんら基礎技術の進歩に貢献しない継続出願は除
去されるべきである。継続出願によって最終拒絶が
無効にされるので、審査官は無限の仕事量に苛まれ
ることになる。」

6/9下院 David B. Ravicher, 公共特許基金

「継続出願を悪用することにより、産業界や市場を
モニタリングし、それを包含するようにクレームを
変更する特許権者が存在する。そこで、特許証発行
後に権利範囲を拡張する継続出願は改正するべき
だ。」

4/20下院 Richard J. Lutton Jr., Apple首席特許顧
問; ビジネスソフトウェア協会

「33万5千件の年間出願のうち、10万件が継続出願
である。」

4/25上院 Robert A. Armitage, AIPLA

「改正案は、継続出願に新しい条件を加え、発明家
にとっての重要な権利を奪うものである。」

4/28下院 Nathan P. Myhrvold, 知財ベンチャー
「継続出願は大学にとって重要だ。」

7/26上院 Charles Phelps, Rochester大学事務
局長

その他

「USPTOは、質の高い審査に必要とされる雇用、
トレーニング、熟練した審査官の確保のために必要

な、十分な資金がないことは誰もが認めることである。特許料の他への流用（ダイバージョン）をやめることは、USPTO に確実に適当な資金調達をする最初のステップである。」(USPTOの予算について)

7 / 26上院 David Beier, バイオ企業上級副社長

「ビジネス方法の特許権者は、先使用の行使を迂回する為に、ビジネス方法を装置やシステムとして特徴づけるかもしれない。提案されている改正法のように、先使用防御は、特許によってカバーされているすべての方法、製品、サービスにも等しく適用するように変更されるべきである。」(先使用権の拡大について)

6 / 14上院 Jonathan Band, VISA U.S.A.; 金融サービス円卓会議

「損害が特許以外の部分も含めた製品の全価値によって算出されるため、過大に算出される傾向にある。損害賠償額が発明の本質的な部分に基づいて算出されるように特許法は改正されるべきである。」(損害賠償額の算定について)

4 / 25上院 Joel Poppen, Micron Technologies 次席法務顧問

「構成部品の特許の場合に、裁判所が過度の裁定額を出しているのは事実であるが、裁判官は十分な自由裁量を有しており、特許技術の相対的価値を評価して損害賠償金を決定できるので、現行法の改正は必要でない。」(損害賠償額の算定について)

7 / 26上院 Charles Phelps, Rochester 大学事務局長

委員会活動終了時点では、どのような法改正が成立するのか予断を許さない状況です。しかし、改革の機運はまだまだ衰えておらず、今後も活発な議論が行われていくものと思われます。本委員会の活動を通じて、米国の特許制度が抱える問題点と利害関係者の立場の相違を理解することができました。それらをふまえて今後の動向に注目したいと思います。

また、本委員会の活動中、元ジェットロNYセンターの北岡浩氏、および現ジェットロNYセンターの澤井毅氏から米国の状況を説明していただく機会を得ました。この場を借りてあらためて御礼申し上げます。

制度・国際特別委員会メンバー

里村 利光（応用光学）

辰巳 雅夫（高分子）

山本 吾一（環境化学）

東松 修太郎（応用光学）

上田 真誠（動力機械）

山本 晋也（プラスチック工学）

白形 由美子（材料分析）

水落 登希子（生命工学）

中島 玲奈（高分子）

中西 聡（有機化学）

3. まとめ

6月の法案提出以前のたたき台はかなり意欲的な内容でしたが、提出法案では少しトーンダウンし、7月に示された委員長修正提案では差し止めの制限や付与後異議の第2の窓が削除される等、妥協が図られていきました。そうした事態の背景には、以上のような、立場の異なる様々な有識者からの、それぞれに説得力のある証言がありました。

下院知的財産小委員会での検討は、対立する業界間の調整が難航したまま休止期間に入り、3月の本特別