

米国特許法改革案の変遷と現状

ウェスタマン・服部・ダニエルズ・エイドリアン, LLP 法律事務所シニア・パートナー 服部 健一

抄録

米国は、基礎技術開発は世界で最も進んでいるものの、生産は海外依存する傾向が強いため、基礎技術を確実に知的財産権で保護しなければならず、そのためプロパテント政策が1980年頃から取られたが、その反動としてジャンクパテントの許可やパテント・トロールの問題が顕在化した。

そこで、2004年に米国学術研究会議は、「21世紀の米国特許制度」のレポートを発表、提言し、それに基づき米国議会は2005年から、先願主義、登録後レビュー、損害賠償の改善を骨子とする特許法改革案を発表、審議し続け、一方、最高裁、CAFCは特許適正化の画期的判決をいくつか下し、そして米国特許庁も審査や手続を改善する方策を打ち出している。

現在審議されている米国特許法改革案は、世紀に一度といわれる抜本的改革のため、5年にわたる度重なる改正、そして審議によっても、早急に成立する見込みは未だに50/50といわれ、先の予断は許さないが、米国議会の法務委員会は、米国特許法改革は最も重要といっているもので、今後もその努力は続くであろう。本稿は、その経緯、内容と米国特許業界の反応を紹介するものである。

I. はじめに

米国特許法は、世界で唯一の先発明主義となっている点で特異であるが、それ以外の条文や規定も一見、世界の他の国の特許法とかなり類似しているものの、国の歴史、そして連邦政府の性格、位置付けが他の国の政府とは全く異なるため、特許法の解釈、運用は大幅に異なっている。

米国ほど特許を個人財産として厚く保護している国はない。これは何といても米国は世界で最も新しい基本技術を開発している国であり、製品より新技術こそ経済発展に資すると考えているので、特許制度も新しい特許を生み出し、保護する点に焦点があり、産業全体のバランスはあまり考慮せず、特許が下された後は当事者同士が訴訟で解決する運用となっている。

そして、米国の先端技術の特許で保護するために、1980年頃からプロ特許政策が始まったが、反面、特許権があまりに強化され、パテント・トロール（最も最近のトロールは特許マーケティング・トロールだろう）も蔓延するようになり、損害賠償の高額化から2004年頃から特許制度を見直す動きが強くなっており、特許法改革案がこの数年間審議されてきた。

本稿は、その動きを紹介するものである。

II. 米国特許制度の特殊性と問題点

米国特許法改革案を理解するためには、米国特許法・制度の特殊性、問題点を理解する必要があるので、以下に簡単にまとめる。

A. 米国憲法

米国は、憲法に特許と著作権を規定した世界で唯一の国といえる。

その米国憲法第1条(議会・立法府の権限)の第8節には「科学を推進するために発明者の発見 (discovery) に対し、一定期間排他権 (exclusive right) を確保させ……」と規定し、特許は「科学の推進」のためであり、「発見」に与えられると非常に広く規定している。

更に、同節には、国全体の経済権限は立法府(議会)にあり、大統領以下の行政府にあるとは規定していない。つまり、商務省、米国特許庁には基本的には経済権限がないので、特許行政も制限される。

そして、修正7条は「コモン・ロー上の訴訟においては陪審員による審理の権利が認められる」と規定しているので、陪審員裁判は憲法上の権利であるので損害賠償の規定の改正も簡単ではない。



また、修正10条には、憲法に規定されていない権限は、州が保有すると規定しており、連邦政府（米国特許庁）の権限は限定され、包括的権限は州にあることが明記されている。

このように米国においては憲法上、連邦政府（米国特許庁）の権限は限定され、かつ、州、個人、企業の権限が非常に強いので特許制度の規定・運用にも、また特許法改革にも大きな制約が課せられることになっている。

これに対して日本や欧州の場合は、国（特許庁）には全面的経済権限があり、かつ、特許制度は個人財産の保護というより、あくまで産業政策の一環として扱われているので規定や運用も弾力的にできる利便性がある。

B. 特許法の目的

まず、米国特許法自体には日本特許法1条のような「…産業の発展に寄与する」というような特許法の目的を規定した条文は一切存在しない。

その代わりに、憲法には前述したように「科学の発展に資する…」と記載しており、産業の発展やバランスを考慮しなければならない産業政策的意図は基本的にないといつてよいだろう。

その上、261条は、「特許は発明者の個人財産(property)の性格を有する」と規定している。

欧州特許法にも目的のような条文自体はないが、特許法自体に発明は産業上利用できるものと定義しており、明確に産業政策としての特許制度であると規定している。

いずれにせよ、米国では産業でのバランスより、科学の発展、個人の財産としての価値が重要視されるため特許権は強大になるが、反面様々な問題を生み出している。

C. 特許主題

米国特許は、まず憲法で「発見(discovery)」が特許になると記載され、これを受けて米国特許法101条は、特許の対象を「発明(invention)」及び「発見」と規定しており、特許主題は非常に広いといえる。

また、発見は創作とはいいいないので、これも米国ではあらゆるものが特許になり、最高裁は「人類が太陽の下で作った全てのものが特許になる」と判決に記載しているくらいで、今では時としてジャンクパテントが出る深刻な原因になっている。

これに対し、日欧特許法では特許の対象は発明のみであり、日本では発明とは「自然法則を利用した技術的思想の

創作のうち高度のもの」と定義し、欧州特許法はそもそも発見は特許にならないと明確に52条(2)で否定している。

つまり、日欧特許法ではジャンク的なものは本来特許になり得ないことが明確に法定化されているともいえる。

D. 発明(発見)の定義

米国特許法101条には、「いかなる新しく、かつ有用な(any new and useful)機械、製造物、プロセス、組成物とその改良」が特許になるという非常に広い規定である。

日本特許法の場合は前述したように、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義自体が単に新しく有用なだけでは特許ならず、「技術的思想」であり、かつ「高度」でなければならない規定であり、更に29条では「産業上利用できる発明」と限定している。

欧州特許法には、このような発明の明確な定義は特許法自体にはないが、「産業のための発明」であることが特許法に明確に規定され、これも新しく有用なだけでは不十分であることを意味している。

E. 不特許事由

米国特許法に日欧特許法のような不特許事由に関する条文は一切なく、そもそも特許主題を否定したり、限定したりする考え方は基本的にないといえる(但し、判例で公序良俗違反は特許にならない)。

日本特許法32条は公序良俗違反は特許にならないと規定し、欧州特許法では52条(2)には発見、情報の提示、精神的行為、手術、コンピュータプログラム、動・植物変種等は特許にならないと非常に多くの主題を特許から外している。これも特許に対する考え方が根本的に異なるともいえるあらわれである。

F. 特許を受ける権利

前述したように、米国特許法102条は、先行技術がない限り、発明者は特許を受ける「権利がある(entitle)」と規定しており、権利である限り、先行技術がなければ当然に特許が得られることになり、国から与えられるのではない。

これに対して日本特許法29条2項は発明者は先行技術がある場合を除いて特許を「受けることができる」という受身形であり、欧州特許法の52条(1)には「特許が与えられる」というように個人の権利というより国家が与える

という形になっており、いずれも米国の旧特許法（1952年以前）とほぼ同じような規定である。

G. 102条（新規性）

102条の新規性の規定は（a）～（g）までであり、ある文献が先行技術になるか特定するのに、（a）～（g）の全てを検討しなければならない、実に複雑で審査官の負担もさることながら、訴訟では何が先行技術になるか立証するために時間とコストが多大にかかる。

先願主義の日欧特許法では原則として出願前の文献は全て先行技術になるので単純明快でコストもかからない。これも米国が、やっと最近になって先願主義によるハーモナイゼーションの必要性を理解し始めた要因である。

H. 103条（自明性）

103条の規定は発明が自明か否かは「発明全体として（as a whole）」考慮しなければならないと規定している。

これはクレーム発明を技術的に理解するだけでなく、種々の二次的考察事項（長年の課題、他社の模倣、商業上の成功等々）を総合して自明か否かを判断しなければならないという意味である。その上、審査段階では発明者の宣誓書で比較的簡単に特許が認められることがある。しかし、訴訟になると反対尋問があるので、その証拠の立証は大変な作業になる。

日本特許法と欧州特許法の条文自体には、二次的考察事項に関する規定自体はないが、両特許庁の審査便覧には二次的考察事項の一部を参考にするという記載はある。なお、欧州特許法には審査基準に「発明全体として」考慮しなければならないと記載している。

I. 出願の登録性、特許の有効性

特許出願のクレームに対しては特許庁の審査官は証拠の優劣で審査するので審査官が特許を許可できる強さが51%以上であると判断すれば特許になり、その反対の場合は特許は認められないことになる。

しかし、特許が一旦成立すると有効の推定が働くので無効にするためには先行技術が新しいものであってさえも証拠の優劣よりずっと高い明確、かつ説得力ある証拠（75%位）で立証しなければならないことになる。

このように特許庁と裁判所では立証基準が異なるということも日欧特許法にない問題である。

その上、裁判では当業者の資格を有する専門家証人が特許無効、侵害、情報開示義務、損害賠償を立証する証人として証言し、両サイドの証人の信憑性で陪審員が評決するという特殊な裁判方式を用いているので、裁判は複雑になりコストがかかる。

よって、できるだけ争いを少なくするために、米国特許庁が質のよい特許を発行し、訴訟コストを下げることが特許法改革の大きな要因になっている。

J. 審査官

米国特許庁の審査官になるためには無試験であり、毎年約1000人が採用され、半分近くが毎年解雇されているという。

これは米国特許庁のような行政府には憲法上経済権限がないため、審査処理以外の特許行政は行えず、審査官という地位にそれだけ権力も魅力も少ないために優秀な人材が集まり難いことも理由の1つになっている。

また、審査官の外国語学能力は一般的に劣るので、先行技術は、ほとんど米国の特許ないし文献であり、日本語特許文献やドイツ語特許文献は審査であまり先行技術として引用されていない。よって、訴訟になると特許の有効性は、まず日本とドイツの文献を見直さなければならないため全てやり直しになるといってもよいことが多いので時間とコストがかかることになる。

日米欧の特許制度ハーモナイゼーションがあれば、各国特許庁の専門言語の先行技術に関する審査結果を有効利用できることになり、米国もこの点に着目し始めている。

これが現在の米国特許法改革の先願主義導入の最大の理由になっている。

K. 当業者

米国特許の審査や有効性は当業者の基準で評価されるのは特許法上からも当然である。米国特許庁審査官は一応当業者とみなされるが、訴訟になると判断するのは判事が陪審員であり両者共に明らかに当業者とはいい難い。

このため、米国特許訴訟ではクレーム解釈は判事の専権問題と判決され、かつ評決にも事実認定を入れる特別評決の形を取る等の工夫がされてきている。

但し、陪審員は、特許の有効や侵害を直接判断するのではなく、いずれかの専門家証人の方が信憑性があるから判断するので、技術や特許法の知識は必要ないといわれている。

しかし、こういう糊塗的手段には自ずと限界がある。



陪審員を技術専門家、特許専門家で構成するブルーリボン・ジュアリであればこの問題はかなり改善されるが、現在の法曹界、特許業界は主として差別を理由にしてブルーリボン・ジュアリを嫌っている。

L. 故意侵害

特許侵害が故意か否かということ自体は、米国特許法には一切規定はなく、284条の損害賠償の増額の規定の解釈で判例上侵害が故意であれば増額の根拠になり得ると判示されてきた。侵害が故意か否かということは日欧特許制度にはなく、米国独特の論理であり、これは1793年の特許法で三倍賠償が導入された時から、3倍にする理由として故意か否かが重要になったからであろう。

しかし、最近の米国特許業界では故意の認定は限られた状況に限定されるべきであるという意見が強く、特許法改革の重要テーマの一つになっている。

ともあれ、米国は215年前に三倍賠償を法定化し、他者の特許を模倣することなく新技術を開発する開発精神と特許技術社会を作り上げてきたことは一考に値するだろう。

M. 損害賠償

米国特許法284条には「損害賠償は最低でもリーズナブルなロイヤルティであり、これに利子とコストが加算される」と規定しており、リーズナブルなロイヤルティは最低限の額として保証されている。

しかし、その計算の仕方は様々な論理が判例で示され、中でも部品の特許でも製品の価格で計算したり、あるいは特許製品と共に販売される非特許製品を損害賠償の対象とするエンタエア・マーケット理論は、正に米国だけの理論である。これは特許の財産価値を確かに高めたものの、陪審員の理解も難しいこともあり、特許の真の価値を製品価格から割り当てる (apportioning) べきであるという考え方が台頭してきている (先行技術分の価値を差引く理論)。

こうしたことから、損害賠償の284条規定の改正のあり方が、今の特許法改革の大きな争点になっている。日欧特許法には、このような最低保証の規定はないだけでなく、懲罰的賠償も存在しない。

N. 陪審員

特許訴訟では、特許有効性、侵害、損害賠償等のコモン

ロー上の問題は、全て陪審員が評決する。しかし、陪審員は、一般人であり、特許法や特許技術を全く理解しないので当業者といえる人材ではない。よって、陪審員がこれらの問題を判断してよいのかという本質の問題がないわけではない。

これに対し、米国法曹界は、これらの問題は両サイドの当業者の資格を有する専門家証人が証言し、陪審員はいずれかのサイドの専門家証人が正しそうか、真実を証言しているかを判断して、評決するので、当業者の資格は必要ないという。

これは論理としてはあり得るかもしれないものの、専門家証人の証言内容を陪審員がそもそも判断できるか、という抜本的問題はやはり否定できないはずである。

こうしたことから、現実には地裁訴訟では判事がディスカバリー段階でサマリージャッジメントで判決する率は70%位あり、公判で陪審員が評決する率は24%位となっている。

それでも、それ以上の改善になると、憲法修正第7条にコモンロー上の問題で評決が20ドル以上の場合には、陪審員裁判を要求する権利があると規定しているので、軽々には改善、修正できないという米国特有の問題がある。

以上のように米国特許制度は日欧と異なり、実に様々な特有の問題があり、米国特許政策や特許制度そのものを根本的に見直す機運が高まってきたのである。

Ⅲ. 米国特許法改革案の変遷と評価

A. 米国学術研究会議による「21世紀の米国特許制度」の提案

上記のような米国特許制度の問題点、特殊性から、1980年頃からプロ特許政策が強化されるにつれて、質の悪い特許の続出、特許訴訟の著増、そして特許を製品開発や市場の拡大に用いるのではなく、ライセンス料の強要のみに用いるようなパテント・トロールの問題が発展し、特許制度とその運用に深刻な疑問が提示されるようになってきた。

そのために、米国学術研究会議の中に「知識経済における知的財産権問題委員会」(約40名の元特許庁長官、大学教授、弁護士、企業特許部長から成る)が設置され、同委員会は「21世紀の米国特許制度」を検討し、その報告書を2004年4月19日に発表した。

それによると、「21世紀の米特許制度」は、日米欧特許庁のハーモナイゼーション(先願主義への統一)を進める

と共に、具体的改善視点として以下の点を述べた。

- * 新技術に対応できるフレキシブルな特許制度
- * 自明性の基準の改善
- * 米国特許庁における審査-新規性、有効性、自明性、開示要件、実施可能要件_の公開レビュー
- * 米国特許庁能力の強化
- * 審査官の増員、電子処理システム、予算増強
- * 特許訴訟における主観的要因の(フロード、ベストモード等)の見直し

以上のことから、米国学術研究会議は、「21世紀の米国特許制度」の改善点としては、ハーモナイゼーション(先願主義への統一)や特許の質の向上(自明性、審査の質、特許庁改善等)を強調しているが、損害賠償や訴訟制度の改善については特に言及していないことに注意を要する。

いずれにせよ、このような全米の合意を受けて、最高裁やCAFCは、近年数々の新しい判例(KSR、eBay等)を打ち出し、議会は米国特許法改革案を提案し、米国特許庁も自身の改善案を提案してきた。

B. 2005年の最初の改革案

「21世紀の米国特許制度」のレポートを受けて、議会は先願主義移行を中心とする特許法改革案を検討し始めたが、その時、情報産業は損害賠償の284条や訴訟を改善

することを強く要求し、また学界は純粋な先願主義でなく、発表してから1年以内に出願すれば先後願にかかわらず発表者に特許が与えられる先発表型先願主義に修正することを強く要求し、それらが盛り込まれた特許法改革案となった。

そのため、損害賠償の改正点で情報産業は賛同したが、バイオ・薬品産業や学界は反対し、その後の5年間、改革案は何度も修正されたが、議会から承認を得られないまま来ていた。

C. 現行案

現行案は、オバマ政権になって2009年に発表され、その後、上院S. 515は2010年3月に修正され、下院H.R. 1260は導入されたままで修正されていない。

修正S. 515の内容は以下のとおりである。改革点の概要は次の表に示すように、①出願、②審査、③特許有効性、そして④訴訟の4段階における手続きの改革に分けることができる。

1. 出願にかかわる条文改正

a.100条/定義

先願主義移行に伴って、100条に「有効出願日(effective filing date)」の定義が追加され、これは米国特許商標庁(以下、USPTO)での出願日でも、外国特許庁の優先権主張日も同じ効果があると定義され、内外出願人平等となる。

2010年米国特許法改革 上院S. 515 概要

段階	① 出願段階	USPTO		④ 訴訟段階
		② 審査段階	③ 特許段階	
改革項目	a. 102条：先発表型先願主義(先に発表すると先後願関係なく特許許可) 103条：自明性(判断基準日は出願日) b. 118条：発明者以外の出願人を可にする c. 123条：マイクロ出願人(現在の小規模団体より更に小さい団体、個人出願人は手数料75%減) d. 116条：宣誓書(出願人は真の発明者でなければならない)	a. 122条：情報提供(提供できる期間を広くする) b. 291条：冒人立証(出願人が真の発明者でなければ先願権はない) c. 5710条：Telework(自宅審査により審査の効率化、審査官の定着率の向上) d. 42条：米国特許庁に料金改定権限	高い開始基準 a. 321～329条：登録後レビュー(登録後9カ月のみ) b. 331～319条：当事者系レビュー、当事者系再審査を改正 低い開始基準 c. 301条：査定系再審査(従来どおり) d. 257条：補足審査(不正行為は是正) 主観的問題の排除 e. 282条：ベストモード(無効等にならず)	a. 284条：損害賠償(計算方法論とファクターを判事があらかじめ特定)故意侵害(微妙な事件では故意はない) b. 293条：マーキング(インターネットを利用した特許番号表示、損害請求は被害者のみ) c. 1400条：適切な裁判地(被告と証人により便宜のある裁判地へ移管)
視点	出願手続きの適正化	審査の適正化	無効手続きの適正化	訴訟の適正化



b.102条／特許性の条件、新規性

現行の102条では、先行技術は発明日で、回避できるが、改正102条では、原則として出願日で決定されるように修正される。

まず、後述する102条(a)(1)は、出願の発明の新規性は「有効出願日」が基準になり、この「有効出願日」は、前述した101条(a)(i)(1)によって外国優先日も含まれる。

また、公けでの使用、利用そして販売には「米国内」という限定はないので、世界公知を導入することになる。

次に、102条(a)(2)は、出願の発明がその出願より早い有効出願日を有する先願の出願に開示されていた場合、特許にならないという先願主義の規定であり、日本特許法における29条の2に相当する。

以上の規定のみであれば、この改革法は日本や欧州特許庁と同じ純粋な先願主義となるが、102条(b)に種々の例外規定を規定している。

まず、102条(b)(1)は、出願の1年前以内の開示が(a)(1)の先行技術にならないという例外を設定し、(b)(1)(A)は、その開示が発明者自身である場合であり、これは現行の102条(b)の1年のグレース期間に相当する。

(b)(1)(B)は、発明者Aが発明を最先に開示して1年以内に出願していれば、発明者Bが同じ発明を発明者Aの出願前に開示していても、それは先行技術にならないという特殊な規定である。これは発明者Aが誰よりも先に発表していれば、絶対的に特許が得られるという先発明主義的な特殊な規定で、新しい発明を直ちに発表したがる学界の強い要望で入れられたものである。

次に、102条(b)(2)は、(a)(2)の先願の出願に対する例外規定である。

(b)(2)(A)の規定は、先願に記載されている主題が、後願の発明者から得られた主題であった場合は、先願の主題は後願に対する先行技術にならないという例外規定である。

(b)(2)(B)の規定は、先願に記載されている主題がその有効出願前に後願の発明者によって既に公共に開示されていた場合は、先願の主題は後願に対する先行技術にならないという例外規定である。

すなわち、発明者Aが自分の発明を発表し、それから1年以内に出願を行うと、たとえ先願者Bがいても、先に発表した後願者Aに特許が付与されるという規定である。

(b)(2)(C)は、先後願にかかわる主題が同じ者(社)によって所有されている場合は、先願の主題は後願に対して先行技術にならないという例外規定である。

以上のように、この改革案は、最先に発表すると特許が

必ず得られるという意味では依然として先発明主義であり、発表がなかった場合にのみ先願主義となるという先発表型先願主義である。これによると、発明者は先を争って発明を発表することになるが、米国特許業界では、先に発表するシステムを用いるのは学界であり、企業は滅多に先に発表することはなく、純粋な先願主義に依存すると考えているようである。

以上のような102条の改正条文は以下のとおりである。

・102条(a)／新規性、先行技術

人は以下の場合を除いて、特許を得る権利がある。

- (1) クレーム発明が有効出願日前に特許になっていたか、印刷刊物に記載されていたか、公けに使用されていたか、販売されていたか、あるいは公けに利用できていた場合；または
- (2) クレーム発明が、その有効出願日前に他者によって出願された特許に記載されているか、公開公報に記載されている場合

・102条(b)／例外

- (1) ある主題の開示が、有効出願日前の1年以内であっても、以下の場合、その開示はクレーム発明に対して
 - (a) (1)の先行技術にならない
 - (A) その開示が発明者によって、直接ないし間接的になされた場合
 - (B) 開示された主題が、その開示前に発明者によって、直接ないし間接的に既に開示されていた場合
- (2) 先願ないし特許のなかの開示は下記の場合、後願の出願のクレーム発明に対する(a)(2)の先行技術にならない
 - (A) 開示された主題が発明者から、直接ないし間接的に得られていた場合
 - (B) 開示された主題がその有効出願日前に、発明者によって、直接ないし間接的に既に開示されていた場合
 - (C) 開示された主題がその有効出願日前に同じ者によって保有されていたか、あるいは同じ者に譲渡される義務があった場合

・102条(d)／特許ないし公開出願の先行技術

上記サブセクション(a)(2)におけるクレーム発明に対する先行技術としての特許ないし公開出願は、そこに記載されている主題については下記の場合、有効に出願されたものとみなされる。

- (1) もし下記のパラグラフ(2)が適用されない場合、その特許ないし出願が実際に出願された日

(2) その特許ないし出願が119条等の優先権、継続出願等を主張している場合は、その主題を開示している最先の出願日

c.103条／特許要件、自明でない主題

一方、自明性に関する103条(a)は、自明性の判断の基準日が現行法の発明日でなく、有効出願日と修正される。

d.123条／マイクロ出願人の設定

現行法では、従業員500人以下の中小規模の団体は手続き料金が半額になるが、それより更に小さい団体で、新たに定義されるマイクロ出願人に対しては、手続き料金が75%減額されることになる。これは先願主義の場合、出願ラッシュになり、資金を有さない個人発明家に不利であるという批判を回避するための規定である。

2. 審査手続きにかかわる条文改正

a.122条／第三者による情報提供

現行の施行規則1.99には、第三者による情報提供の規定があるが、特許公開後の2カ月に限られ、かつ、先行技術と出願の関係を説明することはできないので効果は薄い。そこで第三者の情報提供を122条に追加してこの期間を広め、公開6ヶ月か最初の拒絶通知の前の日ならよく、かつ、関連性を説明できるようにして、審査官に審査する義務を生じさせる。これも特許の質を向上させるシステムの1つである。

b.135条、291条／冒認立証手続き(対出願)

先願主義に移行されるものの、先願者も真正な発明者でなければならず、冒認の場合、それを立証する手続きが規定される。そして、135条は出願に対する手続きで、291条は特許に対する冒認立証手続きである。

c.第5米国法典第5710条：自宅勤務(Telework)

米国政府機関を規定する第5米国法典の5710条には自宅勤務の試行に関する規定があるが、更に自宅勤務者が出勤するときに旅費を支払うことを可能にすることを明記する。USPTOを含む政府機関は、現在Teleworkを試行しており、これはその分USPTOの庁舎を小さくし、ビル経費を節減し、ワシントンDC近辺の通勤ラッシュを軽減する効果もあって好評であり、これをより強化する規定である。

d.41条／料金設定

米国学術研究会議は、2004年以来、USPTOに審査を円

滑にするために必要な施行規則を変える権限を与えることを提言し、USPTOは2年前に継続出願を限定する規則改正案を提案したが、連邦裁判所はその法案は法律違反と判決したため、今回は料金を変える権限のみが与えられることになっている。

これは、USPTOが滞貨を積極的に処理できる体制を整えるために必要とされている権限である。

3. 特許の有効性にかかわる条文改正

特許の有効性については、現在再審査制度があるが、先行技術が印刷文献に限定され、かつ、ディスカバリーもないので、訴訟ほど効果的ではないため、日本の無効審判のような異議申立制度の導入が提案されてきたが、特許権者側は、特許無効手続きが強化されすぎると反対してきた。

そこで、修正S. 515では登録後レビュー制度を導入し、かつ、従来の再審査と整合させて無効手続きが乱用されないように図られている。

a.321～329条／登録後レビュー

登録後レビューは、特許無効のほとんどの理由が争うことができ、かつ、ディスカバリーもある非常に効果的なレビューシステムであるが、その申請は特許登録後9カ月のみと限定され、かつ、認可基準は、「特許有効よりは無効の可能性のほうが高い場合(証拠の優劣)」と規定され、再審査の「特許性に実質的で新しい疑問が生じた場合」よりも高くなっており、申請しにくくなっている。

b.311～319条／当事者系レビュー

従来の当事者系再審査は当事者系レビューという名称になり、全面的に修正され、またこのレビューは登録後レビューがあった場合は、その終了後のみに請求できるように若干修正された。これにより、登録後レビューと当事者系レビューが同時に申請されることを防いでいる。

c.301条：査定系再審査

査定系再審査は、再審査という名称はそのまま維持され、301条のみ改正され、用いることができる情報は拡大され、残りの302～307条はそのままである。

なお、303条が規定する再審査の開始基準は、「特許性について実質的な新しい疑問が生じた場合」で、従来のままである。

このようにして特許権者に有利といわれる査定系再審査は、申し立てがしやすい基準のままとし、非常に強力な登録後レビューは、申立期間と基準を厳しくし、当事者系レ



ビューは更に申立基準を厳しくして、各手続きが乱用されないように改正されているのが特徴である。

d.257条／補助審査 (Supplemental examination)

これは、特許権者がクレームの問題点や不公正行為を是正できるようにした今回の修正S. 515で初めて提案された全く新しい審査手続きである。不公正行為を是正できるようになったため、修正S. 515は非常に特許権者に有利な改革法案になったといえる。

e.282条／ベストモード

ベストモードは、不公正行為と共に発明者の心証という主観的問題であり、立証が不確定的であるため、問題視されていた点であるが、これを是正して特許権者に有利な改革案としている。

4. 訴訟にかかわる条文改正

a.284条／損害賠償／故意侵害

損害賠償および故意侵害の改正は、情報産業が非常に強く要求していた点であるが、高い損害賠償のほうが好ましいバイオ・薬品・学界が強く反対していた。この修正S. 515では、判例が判示してきた「判事は損害賠償の立証のゲート・キーパーの役割をしなければならない」という観点到に絞られ、簡略な表現になった。このため、バイオ・薬品・学界は初めて賛成してきたが、今度はパテント・トロールに悩む情報産業の一部の大企業が反対を表明している。

一方、故意侵害の規定は、これまでの改革案に比べて大幅に改善され、非常に明確に定義され、かつ、故意侵害と三倍賠償は軽々には認められなくなっている。

・284条 (b)／損害賠償を認定する手続き

- (1) 一般: 裁判所は損害賠償を決定することに関する方法論 (methodologies) とファクターを特定しなければならない
- (2) 〈省略〉
- (3) 証拠の十分性: 損害賠償の証拠を公判に導入する前に、裁判所は当事者の損害賠償の主張は法的に十分なベースがあるか検討しなければならない

・284条 (C)

特許侵害訴訟の当事者は、損害賠償の立証の前に特許侵害および特許侵害の立証を先に行うように要求でき、裁判所はそれを拒否するよい理由がない限り、それを認めなければならない

・284条 (d)／故意侵害 (A)

- (1) 特許侵害が故意である場合、裁判所は損害賠償を三倍まで増額できる。特許侵害は、特許侵害者の侵害行為が客観的に重過失 (objectly reckless) があることを明白、かつ、説得力ある証拠で立証しない限り故意にはならない

もし、侵害者の行為が有効な特許を侵害することになる可能性が客観的に非常に高く、かつ、この客観的危険性がわかっていたか、あるいはあまりに明らかで知り得べきであった場合には、客観的に重過失があったことになる

- (2) ~ (6) 特許の存在を知っていることのみでは、故意侵害にはならない、侵害や有効性が微妙である事件の場合は、損害賠償を増加させてはならない等の限定が規定されている

以上のように故意侵害の規定は、これまでの改革案に比べて抜本的に修正され、判例に基づいて「客観的重過失」があること、特許侵害・有効性・権利行使が微妙な事件の場合は、故意侵害にならないので、三倍賠償は非常に制限されてくると考えられる。

b.287条、292条／マーキング

特許番号のマーキングは製品が小さいと実施し難く、これを是正する。

また、現在のマーキングの虚偽表示による損害は何人でも請求でき、かつ、製品一つにつき500ドルまで要求でき、製品の数によっては莫大な額になる可能性があり、このためマーキング・トロールがはびこっているため、被害を被った者のみ要求でき、額は規定しない改正が提起されている。

c. 裁判所法 1400条／裁判地

現在の特許訴訟は、原告特許権者が特許を重視する裁判所 (例えば、テキサス州やバージニア州連邦地裁) に強引に提訴するフォーラムショッピングが可能のため、より適切な裁判地がある場合は、その他へ移管しなければならないと裁判所法 1400条 (c) を改正する提案である。

IV. 特許業界の反応

A. 発表直後の反応 (2010年5月)

以上のように修正S. 515は、これまで特許法改革案に反対してきた特許権者側の意見を取り入れて、全体のバラ

ンスを均衡化しようとしており、米国特許庁やAIPLA（全米知的財産法協会）といった主要機関が初めて直ちに賛同意見を公表した。また、特許業界は下記のような種々の反応を示しているが、今まで反対してきたバイオ・薬品・学界がどちらかという賛成し、情報産業は特許を活用し、重要視するシリコンバレー系の中企業は賛成しているものの、パテント・トロールに悩む一部の大企業は、特許権が強化されすぎると反対している。

1. 米国商務省/米国特許庁サポート要旨

米国商務省/米国特許庁のサポートの書面は10ページ近くあり、その要旨は以下のとおりである。

- (1) 技術革新は第2次大戦後の米国の成長率において、4分の3も貢献している。
1940年以來の年平均成長率は、3.4%であり、その内2.5%は、この技術革新ファクターにより、資本投資と効率向上をもたらすためとされている。
- (2) 技術革新は、高収入の仕事を生み出す。技術革新分野における従業員ごとの平均収入は、1990年から2007年の間に50%増大し、これは全米平均の増大率の2.5倍である。
- (3) 技術革新企業にとって、ベンチャーキャピタルを引き入れるために早急に特許が取れることは重要である。ベンチャー企業の76%は、投資家が投資を決定する際に特許を考慮すると報告している。
- (4) 特許権の認可が遅れることは、実質的な被害をもたらす。最近のレポートによると米国特許出願のバックログ（現在約75万件）は、米国経済に数十億ドル（数千億円）の被害をもたらしていると報告している。
- (5) 特許法改革案は、米国特許庁に料金設定権限を与えているが、これは米国特許庁が滞貨を40%減少させるために相当貢献することになる。
- (6) 特許登録後の厳格なレビュー
登録後レビュー手続は、特許の有効性を米国特許庁の審判部で審査するため、訴訟と異なりコストはかからず早く処理ができる。訴訟に比べてコストは50～100倍近く低いと考えられる。

2. 賛同を表明した団体

- a. 米国商務省/米国特許商標庁
- b. AIPLA (American Intellectual Property Law Association: 全米知的財産法協会)
日本の弁理士会と知財協会を組み合わせた知的財産関係最大の団体。

- c. ABA IP 部会 (American Bar Association: 全米弁護士協会、IP 部会)
- d. IPO (Intellectual Property Owners: 知的所有者協会)
- e. AAU (Association of American Universities: 米国大学協会)
2005年の純粋先願主義を先発表型先願主義へ変えた学界団体である。
- f. Coalition for 21st Century Patent Reform (大企業団体、但し、薬品・バイオの全てを含む)
この共同体は、情報・バイオを含む大企業の共同体で、2005年に最初の改革案が発表されたときに先発表型先願主義の産業共同案を提案した。
この共同体では、賛否が分かれており、GE、DuPont、Exxon Mobil、SanDisk、TI、Eli Lilly、GlaxoSmithKline等の企業は賛成しているが、他の企業は態度を表明していないか、反対している会社も多少あった。
- g. Innovation Alliance (ベンチャー系の中規模情報産業)
技術革新・ライセンス収入に依存する中規模企業グループ。
Qualcomm、Dolby Laboratories等は、「我々が起草したらもう少し違う特許法になったかもしれないが、良い折衷案である」と述べていた。
- h. Bio (Biotechnology Industry Organization: バイオテクノロジー産業協会)
- i. PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America: 米国研究製薬工業協会)
- j. GPhA (Generic Pharmaceutical Association: 米国ジェネリック医薬品協会)

3. 反対を表明した団体

- k. Coalition for Patent Fairness (情報関係大企業)
パテント・トロール訴訟の被害が大きい、情報大企業改革案は、特許権を強化し、損害賠償の適正化が十分でないので、むしろ後退していると反対していた。
しかし、この反論は3月4日の発表直後であるため、改革案の内容をどこまで理解して発言したか不明である。
- l. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers: 電気電子技術者協会)
「先願主義は、出願ラッシュになるので、出願資金を有さない個人発明家や大学に不利である。USPTOはいい加減な特許で溢れ、他国は知的財産について米国に差別をしているが、その譲歩を要求せずに先願主義に移行するのはおかしい」と批判している。



しかし、真の個人発明家の協会である下記の協会は、そのようなことはないと言っている。

4. 中立団体

m. UIA (United Inventors Association: 個人発明者協会)

米国の個人発明家を教育する機関である。

他の団体や協会には「先願主義は個人発明家に不利であると述べている者がいるが、個人発明家を代表する点の協会である我々は、そのようなことを述べたことはない。また、先願主義のインターフェアランスでは、個人発明家が不利であると述べている者もいるが、我々はそのようなことも述べたこともない」という意見を出している。

以上のように、全米のほとんどの組織は、特許法改革に賛同したが、一部の情報産業大企業がパテント・コントロールを防ぐにはまだ十分でないと懸念を示した。

また、先願主義については、IEEEが個人発明家には不利であると反対表明したが、真の個人発明家協会のUIA自身は、それを否定した。

以上の反応の中で最も注目されるのは、個人発明家団体でさえも意見が分かれている点である。

この時、Leahy議員は、米国特許法改革は議会の法務委員会にとって最重要課題であり、今後も反対派と話し合っただけ調整を行う用意はあるという姿勢を見せたので、絶対的な最終案ではなく、損害賠償規定については、なお若干の補正はあると考えられる。

B. その後の動き (2010年7月)

米国特許法改革案の修正上院S.515は、上記のように米国特許商標庁を含む多くの業界からの賛同が得られたが、その後、米国特許商標庁に料金改定の権限を与える改正点について、その権限を米国特許商標庁に与えることについてはよいものの、得られた歳入の一部を従来までのように議会が他の特別目的(捕鯨反対運動団体等)に流用することについて賛否が分かれ、この点からこう着状態が続いた。

出願人企業は、「歳入が今後も流用に回らされるようなら料金を下げるべきである。それがだめであればそもそも法改正に反対する」と流用に強く反対していた。

一方、特許に関係のない議員(政治力は強い)は、特別目的の財源の確保のために必要な措置であると主張しており、決着が着かなかった。

こうしたこう着状態の間に、先願主義移行についても小

発明家団体は今までは目立った反対は示していなかったが、National Law Journal誌は、7月頃、「American Innovators for Patent Reform」、「IP Advocate; the National Small Business Association」、「the National Association of Patent Practitioners」、「Professional Inventors Alliance USA: and the United Inventors Association (UIA)」等の団体は、反対の立場を表明し始めたと言った。

しかし、UIA(個人発明者協会)は、数ヶ月前まで「我々は、先願主義移行に反対でも賛成でもない」と中立の立場を取ってきており、また他の団体の反対の声明は表立ったものは一切見られていないので、The National Law Journalの報道が果して本当に正しいかどうか疑問である。

先願主義移行を含めた米国特許法改革案が最初に発表された2006年以来、損害賠償の改正についてはもめていたものの、先願主義への移行自体には表立った反対の意見はなかったが、改革法案が通過間近になって反対派の動きが急に強くなったと考えられないことはないが、事の真相は不明である。

なお、修正上院S.515を提唱してきたLeahy上院議員は、下記の最高裁Bilski判決が発表されると、今こそ特許法改革案を通すべきであると以下のような声明を発表した。

最高裁は、Bilski判決を問題のビジネス方法特許は抽象的アイデアそのものであると、拒絶されるべきであるというCAFC判決を容認した。

しかし、最高裁の5人の判事による判決は、必要もないといえるのに、ビジネス方法の発明は、機械やものの変態のみに拘束されるべきでないと広く解釈し、将来発生するビジネス方法の特許にドアを開けたので、今後不必要な特許訴訟が生ずると懸念される。

特許法を根本的に改革する論争が何年前から行われてきて以来、最高裁は特許事件に強い興味を示してきた。最高裁のいくつかの判決は特許の質を改善する方向に動いているといえる。今回のBilski判決の分析には時間がかかり、特許の発達や安定性や確実性に資するかは不明であるが、その方向に続いているとはいえ、議会に継続中の特許法改革案のゴールと一致するものである。しかし、裁判所は古風な特許法の文言にゆがめられており、議会は特許法改革案に着手すべきである。

C. 議会再開後の動き (2010年9月～現在)

米国議会は、夏休みが終了し、9月から再開されたが、

上院が修正S. 515を審議する動きは全くみられていない。

これは11月末に中間選挙を控えているため、議員の関心がそちらの方へ動きつつあることも影響していると考えられる。

こうしたことから、一部の関係者は、米国特許法改革案は結局流れるだろうと予想する者もいた。

しかし、同時に米国特許法改革案はまだ生きており、いつでも上院を通過する、とみている関係者もいる。

そして、それを反映するかのように9月15日に上院の両党の有力議員25名がマジョリティ・リーダーのReid議員に、早急に審議すべし、という手紙を送っている。

また、有力団体であるIPO(知的所有権者協会)も同じ意見を表明しており、上院で審議される可能性はまだ十分あるといえる。

25上院議員の手紙

マジョリティ・リーダー-Reid議員 殿

我々は、修正S. 515米国特許法改革案を上院でできるだけ早く討議することを要求するものである。

機能的、効率的な特許制度は米国の技術革新にとって非常に重要であり、これは米国経済、雇用機会の創出にも不可欠である。

特許が許可されれば、新しい製品やサービス、その市場化、それを内外の消費者に販売することによって、米国民に仕事をもたらす。

我々の特許制度を強化し、技術革新と投資を促すことは、我々の経済を刺激するために直ちに行うべきである。

司法委員会から発表された両党に基づく修正S. 515は、特許出願の処理を迅速化させ、発明者が特許を得る前に、そして新しい製品を市場に出すために必要な資金を得る前に待たなければならない3年の期間を減少させるものである。

この包括的特許法改革案は、審査期間中、あるいは特許許可後に公共が米国特許商標庁に関連する情報を提供することを可能にし、もって、特許の明確さと質を向上させ、その有効性と権利行使可能性についてより確信をもたらせるものである。

修正S. 515は、また、米国特許制度は世界の他の国との調和をもたらし、特許侵害訴訟により強い予想性をもたらし、発明者やビジネスマンが発明活動を行って、それを市場化することにより、専念できるようにするものである。

特許法改革案は両党の提案で、オバマ政権の支持もあり、経済を改善し、財政赤字を増加させることなく、雇用機会

も創出するものである。

修正S. 515を一刻も早く上院議会で討議することを要求する。

Leahy, Hatch等25名の上院議員の名前の記載。

V. まとめ

米国特許制度は、大きな岐路に立っているといえる。

しかし、異なるニーズを有する全産業が全て賛同する1つの特許制度をまとめることは、非常に困難である。その中で、これまで改革案を推進してきたLeahy上院議員は「全ての産業が満足する特許改革案はない。しかし、少なくとも現在の問題のある特許法より、提案中の改革案はよいはずである。特許法改革は議会にとって最も重要な法案である。」と非常な努力を行っているので、今会期中に通る見通しが、未だに全くないわけではない。

また万が一、流れたとしても2011年の会期に再提案されることは間違いないであろう。

200年以上続いた先発明主義をわずかに数年で先願主義へ移行させることは、簡単ではなく、これまで最初の提案から5年経ってきたが、ここ1、2年が大きなヤマといえよう。

Profile

服部 健一 (はっとり けんいち)

1966年：通産省特許庁審査官
1970年：通産省大臣官房企画室(～1973年)
1980年：通産省特許庁審判官
1983年：特許庁退職、日本弁理士登録
1984年：アームストロング法律事務所アソシエート
1987年：米国弁理士登録
1990年：米国弁護士登録(DC, VA)
1991年：アームストロング・ウェスタマン・服部, LLP法律事務所シニア・パートナー(～2003年9月)
2003年～現在：
ウェスタマン・服部・ダニエルズ・エイドリアン,
LLP法律事務所シニア・パートナー