

下院司法委員会、特許訴訟悪用抑止法案審議を行う

2013年11月26日

JETRO NY 諸岡

下院司法委員会は、11月20日、特許訴訟悪用抑止法案のマークアップ(法案審議)を行った。同法案は10月23日に司法委員長の Goodlatte 議員により上程されたもので¹、非常に早い時期でのマークアップとなった。

マークアップ前に、Goodlatte 議員は、11月18日付で修正案²を提出、さらにマークアップ時には当該修正案を修正する案が24本提示され、うち5本が可決された。その修正を踏まえた法案は33対5で可決された³。

Goodlatte 議員は司法委員会通過後のプレスリリース⁴の中で「この法案は、米国のイノベーションと創造性を牽引し、雇用を創出し、経済成長に資する」と述べている。

司法委員会通過版における法案の最も大きな変更点は、ビジネスモデル特許に対する付与後異議申立範囲の拡大条項が削除されたことである。この項目は、賛成派と反対派に分かれて大きな議論を引き起こしていたが、この項目が削除されたことで、この法案の問題の一つが無くなったことになる。

特許訴訟の悪用を抑止する方向性それ自体については超党派での合意が得られているが、民主党の一部議員は、同法案は裁判制度を多く変更する条項が含まれるなど不要な変更が多くなされるとして同法案には反対している⁵。

こうした反対意見が民主党全体の総意となっているか否かは現状でははっきりとしていないが、仮に民主党全体の方針となった場合、下院をこの法案が通過したとしても、民主党が過半数を占める上院に上程されている法案は、そうした民主党の意向を反映させたものとなるため、上院と下院とで法案の相違点が大きくなってしまいう懸念がある⁶。

¹ 2013年10月24日付 NY 発知財ニュース：[下院司法委員長、特許訴訟悪用抑止法案を上程](#) (PDF) 参照

² [修正案](#) (PDF)

³ [司法委員会通過版の条文](#) (PDF)

⁴ [プレスリリース](#)

⁵ 反対している民主党の主張は、そもそもの原因が質の低い特許にあり、それを解消するために USPTO にすべての料金収入を使用させる権限を与え、その料金収入を特許の質の向上に当てさせる法改正こそ最初にすべきであるというものである。

⁶ 法案が大統領のサインを経て法律となるためには、上院版と下院版の法案が同じでなくてはならない。

また、下院本会議での審議は、最速で12月4日を予定している。

法案の概要は以下の通り。

1. 訴訟提起時のハードルを上げる

訴訟提起時に、侵害されている特許番号及びクレームを述べ、侵害している製品の製品番号等により製品を特定するとともに、その製品が特許クレームを侵害している内容等についての説明⁷をする。

2. 訴訟コストの敗訴者負担

裁判所は、例外的な状況にある場合等を除いて、当事者が本質的に正当な行動を取っていない場合に、敗訴者に対して合理的な費用や当該行動によって発生した費用を敗訴者に負担させるものとする⁸。

敗訴者がその支払いができない場合、その関係者に負担を求めることができる。

3. 原告の利害関係者の併合

訴訟において特許権侵害を主張された当事者(被告)に、上記1.の経費が支払われることが認められたが、原告がその支払いができない場合に、原告の利害関係者(親会社やライセンス関係にある会社等)の併合を被告が申立てた場合、裁判所はこれを認めることとする。

4. ディスカバリの制限

特殊な場合⁹を除いて、クレーム解釈が決定するまでのディスカバリは、そのための情報に限定される。

5. デマンドレター

根拠のないデマンドレターは故意侵害の証拠とはならない。

⁷ 当該特許が標準必須特許であるか否かについても説明が必要となる。

⁸ マークアップ時の修正で経済的困窮者を例示するなど例外的な状況がより具体化された。

⁹ 定められた期間内に権利を確定しなければならない場合や訴訟当事者から適切な申立てがあった場合等。

6. 利害関係者の開示

原告は、裁判所と米国特許商標庁 (USPTO)、相手方に対して、以下の情報を開示しなければならない。

- ・譲受人 (assignee) 及び譲受人の究極的な親会社
 - ・実施権保持者またはサブライセンス者
 - ・特許から得られる金銭的利益の関係者または原告と資本関係にある関係者
- また、これらの事項に変更があった場合は、90 日以内に USPTO に変更内容を届け出る。

7. 顧客に対する訴訟の中断

ある製品等の顧客が特許侵害訴訟の被告となっており、次の条件を満たした場合、申立てにより顧客に対する訴訟を中断する。

- ・製造者 (manufacturer) も当該対象特許または製品や方法に関し、同一または別訴訟の被告となっている
- ・製造者と顧客が訴訟の中断に同意している
- ・製造者に対する判決が顧客に対する判決と同様となる
- ・中断の申立てが、侵害についての最初の申立て (first infringement pleading) から 120 日以内になされている

8. 司法会議 (Judicial Conference)

(1) 以下の点等について司法会議を活用し、規則や実行手法を確立する¹⁰。

- ・核心的な文書 (core documents) の決定とこれに対するディスカバリ
 - ・ディスカバリ対象文書の追加
 - ・ディスカバリの順序や期限と範囲 (いつまでに核心的な文書を提出するか等)
- 司法会議で規則や実行手法が決定された場合、連邦地方裁判所等はそれぞれの規則等を 6 月以内に改訂する。

また、追加のディスカバリで生じた費用は、上記 2. の対象となる。

(2) 現行の訴訟規則様式 18 を廃止し、新様式とする¹¹。

9. 各種支援と調査

¹⁰ 司法委員会通過版では司法会議が実行する事項の書きぶりが穏やかとなった。これは裁判所関係者からの反発が強かったためと思われる。

¹¹ 現行の様式 18 は、特許番号と日付を記載する程度の簡単なもの。被侵害品の特定等は要求されていない。

(1) 中小企業等支援

USPTO は特許訴訟悪用に直面した中小企業等に対する支援を強化する。
USPTO は特許権者、利害関係者等の情報をウェブサイトを通じて提供する。

(2) USPTO による調査

法施行後所定期間内に、以下の点に関する報告書を上下両院の司法委員会に提出する。

(6 月以内)

- ・どのようにして特許が売られ、ライセンスされるのか
- ・政府所有の特許が適切に管理されているか、また譲渡等への制限が必要か等

(1 年以内)

- ・悪意を持ったデマンドレター送付の実態やマーケットに与える影響
- ・特許流通市場における透明性をより高めるための立法措置
- ・特許流通市場の米国における経済的影響 等

(3) 政府監査院 (GAO) による調査

- ・訴訟の対象となっているビジネス方法特許の質
- ・USPTO の特許審査と、特許審査と特許の質を改善するために利用可能な技術
- ・2 重特許を防ぐ方法
- ・海外特許庁や政府で用いられている先行技術のデータベースや検索システムが特許審査の改善に使用可能か否か 等

(4) 裁判所事務局 (AOC) による調査

- ・特許少額訴訟について

10. AIA (改正特許法) の改善と技術的修正¹²(1) 特許法 145 条の削除¹³

これまでは、USPTO 審判部の決定に不服がある場合、連邦地方裁判所に出訴できた (いわゆる「de novo」) が、今後は連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に出訴することになる。

¹² この項目においては規定を記載するのではなく、現在の規定からどのように変更されるのかという視点で記載する。

¹³ これまでは、USPTO 審判部の決定に不服がある場合、連邦地方裁判所に出訴できた (いわゆる「de novo」) 。

(2) 付与後レビュー (Post Grant Review、PGR) における禁反言 (estoppel) 条項の緩和

これまで、「合理的に提起することができた」事項も estoppel に該当していたが、実際に「提起した」事項のみが estoppel に該当することになる。

(3) PGR 及び当事者系レビュー (Inter Partes Review、IPR) におけるクレーム解釈の変更

現在、USPTO 内ではクレームを、「合理的に最も広く解釈 (broadest reasonable interpretation)」しているが、PGR 及び IPR においては、裁判所で用いられている「当業者が通常想起する意味¹⁴」でクレームを解釈することとする。

(4) その他

ダブルパテントに関する規則の明文化
特許期間調整の制限の明確化 等

(了)

¹⁴ 「ordinary and customary meaning of such claim as understood by one of ordinary skill in the art」