

米国における特許制度改革の動向

Recent Developments on the Patent Reform in the United States

中 槇 利 明*
Toshiaki NAKAMAKI

抄録 米国における特許制度改革は、特許制度がイノベーションを阻害することがあってはならないとの認識の下、議会（特許改革法案）、裁判所（eBay判決、KSR判決等）、及びUSPTO（特許の品質向上、審査期間の適正化）の三権の府のそれぞれにより多角的に進められている。

1. はじめに

米国における特許制度改革の動きは、連邦取引委員会（Federal Trade Commission : FTC）や全米科学アカデミー（National Academy of Science : NAS）といった影響力ある機関が03年以降に相次いでその必要性を提言したことに端を発している^{1, 2}。何れも共通して「低下する特許の品質」「高騰する訴訟関連費用」「国際調和の必要性」をキーワードとしており、特許制度がイノベーションを阻害することがあってはならないと警鐘を鳴らすものである。

そして、特許制度改革に対する世論の高まりを背景に立法府（議会）では05年6月、先発主義から先願主義への転換を柱とする「特許改革法案（Patent Reform Act）」が初めて下院に提出された（現在も未成立）。特許制度改革と言うとき、狭義にはこの「特許改革法案」を指すこともあるが、司法府及び行政府による取組も加えて、三権の府による多角的な改革と捉えるべきである。

司法府では、eBay判決（06年5月）やKSR判決（07年4月）といった連邦最高裁判所（最高裁）による画期的判決によって、差止請求権の行使に

一定の制限を加え（eBay判決）、非自明性の判断基準を厳格化する（KSR判決）等、特許権の本質に係る部分を適正化した。また、本年6月28日には、ビジネス方法に係る発明の特許適格性を争点としたビルスキ事件³に最高裁が判決を下した。

行政府については、「行政とは、国家機能のうち、立法、司法の二つの機能を除いた残余の部分を目指す」というネガティブな定義もあるように、特に米国では立法府と司法府の意志を忠実に実施する機能と位置付けられており、行政府である米国特許商標庁（USPTO）では、政策実現のための裁量権が限定されていることも影響して、これまで独自に改革を進める機運は十分とは言えなかった。一方、特許品質の向上、審査要処理期間の適正化等に向けてUSPTOの抜本的改革を求める声は強く、従来のイメージを刷新するような強力なリーダーシップが求められていたところ、昨年8月13日、オバマ大統領の指名により新たに商務省知的

* 日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨークセンター
知的財産部長
Director of the Intellectual Property Department, Japan
External Trade Organization (JETRO) New York

財産担当次官兼 USPTO 長官 (USPTO 長官) に就任したカッポス (David J. Kappos) 氏⁴⁾は、就任後直ちに USPTO の抱えている諸問題の解決に向けて積極的に取り組んでおり、次々と新たな施策を繰り出している。

本稿では、米国における特許制度改革の動向について、三権の府のそれぞれの視点から網羅的に紹介したい。

2. 特許改革法案の動向

先発明主義から先願主義への転換を柱とした「特許改革法案 (Patent Reform Act)」は、05 年 6 月 8 日に下院法案として初めて議会 (第 109 議会) に提出された。続く第 110 議会では、上院司法委員会と下院本会議を通過し、法案成立の期待が大きく高まったものの、結局上院本会議で審議されることなく会期を終了した。

現在開催中の第 111 議会⁵⁾では、昨年 3 月 3 日、「特許改革法案 2009」(S515⁶⁾, HR1260⁷⁾ が上下両院に同時に上程された。今回は上院での審議が先行し、上院司法委員会では公聴会と 4 度の会合を経て、同年 4 月 2 日、法案に大幅な修正を加えた上で同委員会を通過した。また、下院司法委員会においても同年 4 月 30 日に公聴会が開催され、順調なすべり出しを見せた。ところがその後、水面下において利害関係者との様々な調整が行われているとの報道もなされたが、両院での審議に何ら進展はなく、本年 3 月 4 日になって上院司法委員会の有力議員が更なる修正案⁸⁾を発表する動きはあったものの、これが審議再開の呼び水となることはなく現在に至っている。

その一方、本年 5 月 18 日には「USPTO 財政安定化法案」(HR5322⁹⁾ が下院に上程された。この法案は、元々特許改革法案に含まれていた「USPTO への料金設定権限付与」に関する条項に

「料金ダイバージョンの廃止¹⁰⁾」等を加えて別法案としたものである。確かに USPTO の財政再建と安定化は急務ではあるが、特許改革法案の重要項目の一つがスリップアウトすることによって法案審議に向けたモメンタムが更に低下することが懸念される。なお、この法案の審議はまだ始まっていない。

さらに、本年は中間選挙の年であり、政治的な影響を避けるためにも、争点に対する妥協はし難い状況にあることから、この点からも今議会での特許改革法案の成立は困難との見方がある。

特許改革法案に含まれる主な項目は以下のとおり¹¹⁾。

- 先発明主義から先願主義への移行
- ヒルマードクトリンの是正
- 発明譲受人による出願
- 損害賠償算定条項の改正
- 故意侵害 (三倍賠償) の制限
- 特許付与後異議申立制度の制定
- 第三者による情報提供
- 裁判管轄
- USPTO への料金設定権限付与

上記の内、最大の争点となっているのは「損害賠償算定条項」であり、IT 業界と先発医薬品業界の主張が真っ向からの対立している。IT 業界では、一つの製品に多数の特許を含み、いわゆるパテント・トロールの標的となりやすい (すなわち侵害訴訟を提起されやすい) ことから、どのような陪審であつてもリーズナブルな損害賠償額に帰着するようなマニュアル的な規定ぶりにしたいという思惑がある。他方、莫大な研究開発投資の結果、数少ない特許で製品をカバーする先発医薬品業界は、損害賠償額が全般的に抑制傾向になることによって特許の価値が損なわれ、侵害に対する抑止

力が低下することを懸念している。両業界は激しくロビー活動を展開しており、妥協案は模索されているものの¹²未だ不透明感が残っている。

3. 特許関係判決の動向

1982年に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設立されて以来、知的財産権に関する統一的な法解釈、ルール作りが行われてきた。ところが近年、連邦最高裁判所(最高裁)がCAFCの判決を覆すケースが顕著になっており、これらの判決をして最高裁による特許制度改革とされる。

例えば、最高裁では、eBay判決(06年5月)やKSR判決(07年4月)といった画期的判決によって、差止請求権の行使に一定の制限を加えることで特許権の効力に対する適正化を行う一方(eBay判決)、非自明性の判断基準を厳格化することで特許権の品質の適正化を行った(KSR判決)。これらは、特許権(概して低レベルの)の侵害を主張して差止請求権を武器に高額な損害賠償を請求することをビジネス・モデルとする、いわゆるパテント・トロールの問題にも対応した最高裁による特許制度改革であり、社会問題にまで発展した事態を大きく改善するものであった。また、最近の重要判決としては、本年6月28日、ビジネス方法に係る発明の特許適格性を争点としたビルスキ事件¹³に最高裁が判決を下した。

本事件は、いわゆるビジネス方法を発明の主題とする本件特許出願が、米国特許法第101条に規定される特許保護の対象として適格性を有するかを主な論点として争われたものである。CAFCは独自の判断で大法廷(en banc)による審理を行い、08年10月30日、プロセスに関する発明が特許対象となるか否かを判断するためには、ステート・ストリート・バンク事件(98年7月)でCAFCが採用した「有用、具体的、かつ現実的な結果(

concrete and tangible result)をもたらすか」との基準は不十分であり「機械又は変化テスト(Machine-or-Transformation Test)¹⁴」を唯一の基準として一律に採用すべきであるとし、当該テストを適用すれば本件特許出願の発明は基準を満たさず、特許対象として適格性を有しないとする判決を下していた。

最高裁判決では、「機械又は変化テスト」を唯一の基準とすべきとしたCAFCの判断を否定した上で、本件特許出願でクレームされた発明は、「抽象的アイデア」に過ぎず、過去の判例から特許対象となるものではないとした。最高裁からビジネス方法発明の特許適格性を判断する上での新たな基準が示されることはなかったが、一方で「機械又は変化テスト」が有益かつ重要なテストの一つであることが確認されており、またCAFCが将来的に別の基準を設けることを排除するものではないとしていることから、ビジネス方法発明の特許適格性については、その判断基準を巡って今後も議論が継続することになるであろう。

4. USPTOによる新政策

USPTOのカッポス長官は、昨年8月13日に就任して以来、次々と新たな施策を繰り出している。以下に主な施策の項目を示すが¹⁵、カッポス長官の行動力と豊富なアイデアに驚かされるとともに、USPTOが確かに変わりつつあることが実感される。

- FA 前面接審査イニシアティブの拡充(10月1日)
- 特許オンブズマン試行プログラム(10月27日)
- USPTO ウェブサイトに長官ブログ開設(11月27日)
- 特許出願バックログ圧縮促進プラン(11月27日)

- グリーンテクノロジー関連出願の早期着手試行プログラム（12月8日）
- 特許の品質向上に関するパブリックコメント募集（12月9日）。公聴会開催（5月10, 18日）
- 仮出願に基づく通常出願に関し、手数料の実質的部分の納付を12ヶ月繰り延べ可能にする運用を提案（4月2日）
- 特許審査ハイウェイ（PPH）の申請手数料を無料化（5月20日）
- 審査着手時期の三段トラック構想を提案（6月4日）。公聴会開催（7月20日）

上記項目の内、6月4日に公表された「審査着手時期の三段トラック構想」¹⁶は出願人等のユーザーを始め、他国の知財官庁への影響も大きく、実施に向けた今後の動向が注目される。この提案は、米国を第一国とする特許出願に関し、通常審査（トラックⅡ）に加え、①手数料を支払うことを条件にした優先的（早期）審査（トラックⅠ）、及び、②最大30ヶ月の間、審査開始を繰延可能な遅延審査（トラックⅢ）を創設し、出願人に審査着手時期についての選択肢を与えるものである。また、米国を第二国とする外国出願に関しては、第一国の官庁によるサーチレポート（該当する場合）、最初のオフィス・アクション（First Office Action）及びそれに対する出願人の応答の写しを受領するまでUSPTOでは審査を開始しないという提案も含まれている他、他国の知財官庁による補充サーチ制度の導入についても提案されている等、包括的かつ野心的な内容となっている。なお、USPTOによると、本提案については、11年7月に最終規則を策定し、11年10月に実施したいとのことである。

5. おわりに

これまで概観してきたとおり、米国の特許制度改革は、三権の府によって多角的かつ有機的に連携しつつ進められている感がある。米国には、三権の府の連携のみならず、ユーザーや研究者等が政策決定プロセスに参画可能な様々な仕組みがあり、知財コミュニティの形成と深化にも役立っている。

例えば、議会では、法案提出の前後に各委員会において「公聴会（Hearing）」が度々開催される。公聴会には、CAFC判事、USPTO長官、大学教授、各種業界団体の代表等が参考人として招致され、それぞれの立場から法案に対する意見を述べる機会が与えられる。

裁判所では、社会的影響の大きい事件について、裁判所が論点を整理して「法廷助言者（Amicus Curiae）」に助言を求める制度があり、第三者も論点に対する見解を「法廷助言書（Amicus Brief）」にまとめて提出することが可能である。

USPTOでは、施策の実施前に必ずパブコメを募集する機会が設けられる他、重要な施策についてはラウンドテーブルを開催し、各方面の関係者を招いて十分な検討を行っている。また、カップス長官を始めとするUSPTO幹部も積極的に全米を行脚してユーザーとのミーティングを開催し、情報発信と意見交換に努めている。

そして、議会の公聴会やUSPTOのラウンドテーブルの様子は、ウェブキャストで同時中継される他、法廷助言書やUSPTOに提出されたパブコメもウェブサイトから参照可能になっているなど、検討プロセスの透明性を担保する措置が講じられている。

以上のような米国の取組は我が国としても学ぶところが多く、我が国における知財コミュニティの在り方を考える上でも参考になる。

注)

- 1 連邦取引委員会 (FTC) 報告書「To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy」：
<http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>
要旨の和訳は「特許研究」第40号P90～105参照：<http://www.inpit.go.jp/content/100030541.pdf>
 - 2 全米科学アカデミー (NAS) 報告書「A Patent System for the 21st Century」：http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10976
要旨の和訳は「特許研究」第39号P73～79参照：<http://www.inpit.go.jp/content/100030529.pdf>
 - 3 In re Bilski。判決文：<http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>
 - 4 元IBM社副社長。略歴はホワイトハウスの発表を参照：http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-More-Key-Administration-Posts-6-18-09/
 - 5 米国議会の会期は2年であり、第111議会の会期は09年初から10年末まで。
 - 6 S515：<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:s515>;
 - 7 HR1260：<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h1260>;
 - 8 上院修正案：<http://judiciary.senate.gov/legislation/upload/PatentReformAmendment.pdf>
 - 9 HR5322：<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h5322>;
 - 10 USPTOが徴収した料金の一部を一般会計への繰り入れる制度。
- 米産業界はこれを「隠れたイノベーション税」として強く反発している。
 - 11 上院版 (S515) と下院版 (HR1260) では項目が同じでも内容が異なる部分があり、また審議の際に修正が行われることも多いため、詳細については、脚注6及び7のサイトから法案本文を参照されたい。
 - 12 上院司法委員会では、委員会通過時に裁判官のゲートキーパー機能 (陪審に対して適切な法的基準等を指示する役割) の向上を図る規定ぶりに条文を修正し、一旦は両業界の妥協案になると見られていたが、時間の経過とともに主としてIT業界から本案では不十分との反対意見が表面化してきている。
 - 13 脚注3参照。
 - 14 当該テストは、①特定の機械や装置に関連付けられているか (it is tied to a particular machine or apparatus) 又は②特定の物を変化させて異なる状態や物にするものか (it transforms a particular article into a different state or thing) を要件とする。
 - 15 これらの詳細については、USPTOのウェブサイト (<http://www.uspto.gov/>)、あるいはJETROウェブサイトの「ニューヨーク発知財ニュース」 (http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/) の関連記事を参照されたい。
 - 16 詳細は官報参照：<http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-13244.pdf>