

米国特許ニュース (速報)

トランプ政権が提案している米国特許制度を先発明主義に戻し、 米国特許を強化する等の5つの法案

1. H.R. 6264 : 先願主義の AIA 特許制度を廃止し、先発明主義に戻し、101 条を強化する法案
2. H.R. 5340 : AIA 特許制度は維持するが、IPR/PGR を抜本的に改正する法案
3. H.R. 6577 : 個人特許保有者を優遇する法案
4. S. 2733 : 特許訴訟の裁判地を改善する法案
5. H.R. 3517 : 発明者の諸情報(性別、人種、国籍等)の統計データを作る法案

服部健一
米国特許弁護士
2018年9月

概略

トランプ政権は中国の知的財産権侵害に対して厳しい貿易是正姿勢で対処しているが、米国内にあっては AIA 特許制度で米国特許が無効にされ易くなっているため、主に個人発明家の団体の突き上げで、米国特許制度を再び先発明主義に戻し、米国特許を強化する法案をいくつか出している。

ただし、トランプ大統領の知的財産法に関する知識は限定されており、且つほとんどの大企業は外国への出願を考慮すると先願主義を好むので、これらの法案をどこまで真剣に成立させる意図があるかは不明である。

しかし、トランプ政権はオバマ大統領が成立させた法律や条約を米国にとって少しでも不利であるなら、形振り構わず次々と破棄してきている。そのため、たとえ再び先発明主義に戻すことは至難と思われるものの、大統領選で米国のプライドを全面的に押し出して選挙で大逆転勝ちをした経緯から、米国発明者に火がつくとどうなるかわからず、AIA 特許制度に暗雲を示す状況となっているといえなくはない。よって、今後の米国議会の動きを注視する必要がある。

以下に各法案の概要を紹介する。

1. H.R.6264 Restoring America's Leadership in Innovation Act of 2018 : : RALI 法 (2018年6月28日)

提出したのは、Rohrabacher (ローラベッカー)¹下院議員、他2名である。

セクション1: この法案のタイトルは「技術革新における米国のリーダーシップを取り戻す2018年法案」。

セクション2: 議会の認識
議会は科学の発展のため特許制度を構築したが、AIA特許法は米国特許の強さや価値を低減させ、米国の科学発展に被害を与えている、特許は発明者の個人財産であり、議会はそれを守るために存在する。

セクション3: Leahy-Smith AIA法のセクション3(先願主義等の規定)を廃止し、元の先発明主義に戻す。従前の出願前1年間までのグレース期間を戻す。

セクション4: IPRとPGRを廃止する。

セクション5: 現在の特許公判控訴審判部(PTAB)を廃止し、従前の特許控訴インターフェアランス部を復活させる。

セクション6: 米国特許商標庁の収入を他に流用させない。

セクション7: 科学的発見とソフトウェア特許の強化
現行101条を(a)項とし、更に下記の(b)、(c)項を追加する。

(b)クレーム発明が自然界に存在していたり、人の心の中にのみ存在する場合は不特許事由である。

(c)(a)項と(b)項の特許事由性の判断は102条、102条と112条は考慮しない

この法改正は最高裁の Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014)を破棄し、生命科学、コンピューターソフトウェア等に特許性があるとするものである。

セクション8: 102条をAIA前の102条に戻し、AIA102条(b)(2)の、発明者による出願前の発明の開示に類似する例外規定を追加する。

¹同議員は、AIA特許制度の先願主義は大企業に有利で米国を支えてきた個人発明家に不利であると反対してきた。

- セクション 9 : 特許を個人財産権と明記した 106 条を新設する。
- セクション 10 : 122 条(b)を改正し、特許出願は出願人からの要請があった時にのみ公開公報を発行する(現行法では原則公開)。
- セクション 11 : 特許有効の推定 : 抗弁
282 条(a)を改正し、特許無効に対しては裁判所でも連邦行政手続きでも州手続きにおいても有効の推定が働くとする(現行法では裁判所のみ有効の推定が働く)。
- セクション 12 : 差し止め
283 条を改正し、特許侵害があった時は裁判所は取り返しのつかない被害が生じていると推定すると規定する(注 : 侵害者が差し止めは不当であるという立証をしなければならない。)
- セクション 13 : ベストモード
AIA 特許法のセクション 15 を廃止し、ベストモードの規定は従前と同じに戻す。

2. H.R.5340 (STRONGER Patent Act : 2018年3月20日)、S.1390 (同タイトル : 2017年6月21日)

この法案は AIA 特許法の実願主義等はそのまま維持し、IPR や PGR を改正して特許が無効になりにくくしたり、特許を欺瞞的に違法に用いることを禁止する法案である。H.R. 5340 は S. 1390 を修正してあり、その概略は下記の通りである。

タイトル Iー強い特許法案

§. 101: 議会が認識している特許問題 (P.2)²

特許は米国にとって非常に重要で、強い特許が必要であるが、AIA(特にレビュー制度)や最高裁判決は米国技術開発に想定外の問題を提起し、米国企業や経済を弱くしているのでは是正する必要がある。

§. 102: 当事者レビュー (P.5)

クレーム解釈、立証基準を訴訟と同じ高い基準にする等(通常の審査のように軽々に特許を無効にできないようにする)

§. 103: 登録後レビュー (P.24)

クレーム解釈、立証基準を訴訟と同じ高い基準にする等(通常の審査のように軽々に特許を無効にできないようにする)

§. 104: 当事者レビューと登録後レビューの審判パネルの構成を中立にする (P.42)

レビュー開始を限定した審判官は3人の審判パネルから除外される

§. 105: 再審査 (P.43)

利害関係者を開示させ、匿名の要求を出来なくする

§. 106: 特許の財産価値を高める (P.44)

§. 107: 米国特許商標庁の料金を議会が他に流用することを撤廃する (P.44)

§. 108: 特許侵害 (P.49)

間接侵害を強化する

§. 109: 高等教育機関 (P.50)

大学をマイクロ出願人にして出願し易くする(米国では大学の発言力は非常に強い)

§. 110: 米国特許制度における小規模団体の役割りを調査する (P.51)

タイトル IIー要求レターへの対処 (P.53)

§. 201: 定義 (P.54)

§. 202: 特許主張によるアンフェアないし欺瞞的行為は違法にする (P.55)

特許を有していないのに有している不利をして警告状を送る行為等を違法とする

§. 203: 欺瞞的違法行為に対する違法行為に対して連邦取引委員会(FTC)の訴訟 (P.59)

² ページ番号は原文ページ番号

§. 202 の違法行為があった場合は連邦取引委員会が訴追できるようにする。

§. 204: 欺瞞的違法行為に対する州司法長官の訴訟 (P.60)

§. 202 の違法行為によって、州内小企業ないし市民が脅かされている場合は、州司法長官が訴追できるようにする。

3. H.R. 6557 (Inventor Protection Act)

この法案は発明者が自身で特許を所有している「発明者所有特許」の場合に、侵害や損害賠償の立証をし易くする法案である。

この法案は、H.R. 6264(先発明主義)を提案しているローラベッカー下院議員等が提唱している法案である。

セクション 1： この法案のタイトルは「発明者保護法」である。

セクション 2： 議会の認識
発明者は米国の技術革新の原動力となってきたが、最近の AIA 特許法や最高裁判所の判例はそれを阻害するものである。eBay Inc. v. MercExchange LLC (2006 年) (差し止めは自動的ではなく、取り返しのつかない被害があるか等を考慮しなければならない。) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (2017 年：裁判地は被告が登録している州)
米国特許商標庁審判部は米国特許を何回も当事者系レビュー等で無効にでき、無効率は 85%にもなっている。
そのため予算がある大企業が個人発明家の特許を無効にしている。

セクション 3： 発明者保護の以下の改正

- 100 条(k)：「発明者所有特許」とはクレーム発明が発明者自身によって所有されている特許(ライセンスや譲渡がない特許)である
- 以下の法改正は「発明者保有特許」のみに適用される
- 新 330 条：審判部は発明者が同意しない限り、再審査等を行うことは出来ないと規定する
- 訴訟提起裁判地は、特許侵害がある地でよい
- 特許無効の確認訴訟は発明者居住地か発明者が同意した地
- 特許侵害があると取り返しのつかない被害があると推定する。
- 特許を無効にするためには明白且つ説得力がある証拠で立証しなければならない。
- 損害賠償は①侵害者の全利益か、又は、②販売額の 25%として請求し易くする
- 故意侵害は 3 倍賠償までできる

4. S. 2733 (Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act : 2016年3月17日)

この法案は特許訴訟の裁判地をより改正する法案である。

セクション1：この法案のタイトルは「裁判地平等均等化法」という(2016年3月17日)

セクション2：(a)裁判地

1400条(b)特許訴訟の裁判は、(1)被告の主要ビジネス地、(2)侵害地、(3)被告が同意した地、(4)発明者が発明した地、(5)当事者の主要ビジネス地、又は(b)外国企業の場合は1391条(c)(3)とする

(b)もし裁判地が上記でなかった場合は取り返しのつかない被害が生じたとみなす

(c)在宅勤務者の住居地は裁判地にはならない

5. H.R.3517 (Women Inventor Development & Equity Act)、H.R.5862 (Inventor Diversity & Equity Act)

両法案共に、発明者のバックグラウンド情報(性別等)を自発的に報告させて統計を作り、特許制度の分析の材料とする。

H.R. 5862の概略は以下の通りである。

セクション1：この法案のタイトルは「発明者の多様性と平等性の法」である。

セクション2：下記に関する新124条を新設する。

特許出願の発明者層の情報収集

発明者の性別、人種、民族、国籍、年齢、年収に関する情報を自由意志に提供させる。

- 上記情報は出願審査に用いることはなく、秘密情報として保管される
- 米国特許商標庁は毎年その統計を発表する。

以上の速報の改訂版そして新法案のより詳細な翻訳は現在作成中である。