

(日経 BP 知財 Awareness / 2005 年 8 月 1 日掲載)

米国特許法改正法案 (下)

特許付与後異議申立制度の採用、その他の改正点及び各界の意見

高松俊雄 (三好内外国特許事務所 副所長 弁理士)



「特許付与後異議申立制度」の採用

現行の再審査制度(reexamination)は、「査定系」と「当事者系」に分かれているが、いずれも第三者が特許の無効を求める手続きとしては、利用しにくい内容となっている。まず査定系は、基本的に特許権者と特許商標庁の間で手続きが実施されるため、第三者は文献を提出する以外にはこの手続きに関与できない。次に当事者系は、第三者が先行技術を提出する際に提出形式が刊行物に限定され、再審査手続きで一旦提出した文献は訴訟手続きでの再提出を認められないという制限がある。

このような無効請求がしにくい再審査制度とは別に、新たに「特許付与後異議申立制度」が採用される予定である。この制度は、特許権者と第三者が争う当事者対立構造になっている。さらに、論点が異なれば同じ文献を再提出できるようになり、第三者が利用しやすい内容になっている。この制度の採用により、訴訟前に係争を解決でき、余分な訴訟を減少させることが期待できる。なお、異議申し立ての請求期間は、特許付与後9カ月以内とされているが、さらに特許侵害の通知を受けてから6カ月以内にも請求できるようにする案が浮上している。

差し止めおよび損害賠償額の適正化

差し止めについては、特許権者に金銭賠償だけでは回復不可能な損害が生じると立証できた場合に差し止めを認めることとされている。しかし、現行の実務では裁判所が特許権侵害を一旦認定すれば、この「回復不可能な損害」の発生が推定されている。当初の改正法案では、差し止め命令の執行を抑制するために、裁判所は回復不可能な損害の発生を推定することは許されず、特許権者が特許発明を実施しているか否か等のファクターを衡量した上で、差し止め命令を発行すべきという旨が規定されていた。しかしその後のヒアリングで、現行の実務と余りにかけ離れているという反対意見が多く出た。このため、修正法案ではもう少し緩和された内容になった。

損害賠償額については、Knorr 事件（※1）の判決を受けて、弁護士の見定書がなくとも侵害被疑者側に不利な推定は働かせないという規定を導入した。また、故意侵害は慎重に認定するようにするための規定を導入した。これにより、懲罰的な規定である三倍賠償の適用が困難になり、高額な損害賠償額の認定が抑制される可能性が出てきた。

フロードの認定およびその他の改正点

米国では、出願人が知っている先行技術を審査官に提出して審査に協力する誠実な姿勢が求められる（情報開示義務）。もし、特許性に影響する先行技術を故意に隠したことが後に判明した場合は、フロード（詐欺）に認定され、特許権の権利行使が不能になる（unenforceable）。フロードの認定において、提出された先行技術が特許性に影響するものか否か（material）は、現在裁判所が認定している。しかし、先行技術が特許性に影響するものか否かは、裁判所より特許商標庁が認定する方が適切であることから、今回の改正案では、フロード自体を特許商標庁が認定するという案が盛り込まれている。

このほか、企業出願の容認、ベストモード（※2）の廃止、全出願の公開、先使用権の拡大などが盛り込まれている。

先願主義への各界の意見

改正法案については、米上院および下院のヒアリングで、政官界、大学、大企業、小企業、AIPLA（全米特許弁護士協会）の証言が求められてきた。

先願主義への移行については、賛成意見が多い。ただし、小企業や個人発明家の中には先願主義は実施化やテストに時間がかかるため、自らにとって不利であると主張しているところもあった。しかし、1年間のグレースピリオド（猶予期間）を認めることを条件に、態度を軟化させ始めている。特許付与後異議申立制度については、制度の採用そのものに反対意見は少ないが、特許侵害の通知を受けてから6カ月という請求期間には慎重論が出ている。

差し止めおよび損害賠償額の適正化については、特許マフィアに対する対抗策としてBSA（ビジネス・ソフトウェア協会）が強く求めているが、特許の厚い保護を求める医薬業界からの反対意見がある。BSAは、この改正案が認められない場合には今回の改正法案自体に賛成しないと述べており、今後調整に難航することが予想される。

この改正法案は今後、各界の意見を調整しながら修正を繰り返すが、最終的にどのような内容になるか、改正法案が議会を通過するか否か、通過する場合にはそれがいつか、など現状では予測できない点が多数ある。今後の動向に注目したい。

※1 Knnor 事件：

CAFC（連邦巡回控訴裁判所）大法廷が、侵害被疑者が弁護士の鑑定を取得していない、あるいは鑑定を開示しないことにより、当該鑑定が自らに不利な内容であった、あるいは不利な内容になったであろうという推定がなされるものではない」と判示した事件。

※2 ベストモード：

米国特許法では、明細書に発明者が最良と考える実施態様の記載を規定している。発明者が発明の優れた実施例を隠して特許出願することを抑制する趣旨で設けられた。