

米国特許ニュース(速報)

米国議会上院、特許そして特許訴訟を強化する「強い特許法案」を発表
当事者系／登録後レビューの立証基準や、間接侵害を強化させる案

米国弁護士 服部健一

2017年7月

最高裁判所は、パテントトロールを是正することを考慮したためか、米国特許や特許訴訟を弱体化させると考えられる下記のような判決を次々に打ち出してきた。

- **Cuozzo 判決 (2016年6月20日) :**
当事者レビューでは、①クレーム解釈は、通常の審査と同じ、「最も広いリーズナブルな解釈」であり、②無効の立証は「証拠の優越」でよい(これにより、特許無効は訴訟よりずっと立証し易くなった)。
- **TC Heartland 判決 (2017年5月22日) :**
特許訴訟は①被告の登録州か、②主要ビジネス地の裁判所にしか提起できない(プロ特許といわれるテキサス州連邦地裁での提訴が難しくなった)。
- **Impression 判決 (2017年5月30日) :**
米国特許権は、米国内の販売のみならず、米国外での販売でも消尽し、第三者は自由に再生製品を販売できる。

これらの判決に加えて、Mayo 最高裁判決や Alice 最高裁判決では 101 条の特許適確主題(特許事由)がかなり狭められている問題もある。

このような状況を打開するため強い米国特許を望む米国学界、薬品業界等は上院に働きかけ、このほど上院は米国特許や特許訴訟を強化する「強い特許法案」(まだ、上院の S 番号は付与されていない)を 2017 年 6 月 29 日に発表した。

この上院案は、2015 年 3 月に発表された「強い特許法案」の S.632 と非常に類似しているが、若干修正されており、その骨子は以下の通りである。

強い特許法案 (Strong Patent Act of 2017) の骨子

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

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是正する必要がある。

§. 102 : 当事者レビュー

クレーム解釈、立証基準を訴訟と同じ基準にする等(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

クレーム解釈、立証基準を訴訟と同じ基準にする等(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

レビュー開始を決定した審判官は3人の審判パネルから除外される
(その審判官はクレーム無効のバイアスが既にあるので外されるべきという趣旨)

§. 105 : 再審査

利害関係者を開示させ、匿名での要求を出来なくなる

§. 106 : 特許の財産価値を高める

§. 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

§. 108 : 特許侵害

間接侵害を強化する

§. 109 : 高等教育機関

大学をマイクロ出願人にして出願し易くする

§. 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

タイトル II—要求レターへの対処

§. 201 : 定義

§. 202 : 特許主張によるアンフェアないし欺瞞的違法行為

§. 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

§. 204 : 欺瞞的違法行為に対する州司法長官の訴訟