

米 国
通商関連知的財産権情報

2017 年 8 月

日本機械輸出組合

米国特許ニュース

目次

小規模企業・個人発明家、米国特許庁審判部 (PTAB) を痛烈に非難
議会、当事者系レビュー/登録後レビュー制度を抜本的に改正し、特許権を強化し、且つ、
連邦政府と州政府のпатентトロール対策を盛り込んだ上院 S. 1390 を発表…………… 1

A. 背景…………… 1

B. 上院の特許法改正案の「より強い特許法案」 S. 1390 の骨子…………… 1

 1. 当事者系・登録後レビューの抜本的改正…………… 2

 2. 特許権の強化…………… 2

 3. 悪質で不透明な特許要求レターへの対応 (パテント・トロール対策)…………… 2

C. S. 1390 法案の詳細内容…………… 3

 タイトル I - より強い特許法案…………… 3

 タイトル II - 悪質で不透明なレターへの対処…………… 9

D. 解説…………… 13

**小規模企業・個人発明家、米国特許庁審判部(PTAB)を痛烈に非難
議会、当事者系レビュー/登録後レビュー制度を抜本的に改正し、特許権を強化し、
且つ、連邦政府と州政府のпатентトロール対策を盛り込んだ
上院 S.1390 を発表**

A. 背景

AIA 特許制度で2つの再審査制度に代わって、各種レビュー制度(当事者、登録後、ビジネス方法特許)が導入された。

これは特許無効理由が先行技術のみに限定され、且つ、ディスカバリーがない再審査では特許の有効性を十分争うことができず、トロール対策に不十分なので訴訟と同じ広い証拠とディスカバリー手続きを導入する目的で制定された制度である。

しかし、これまでのレビュー制度の運用では、①補正がほとんどできない、②クレーム解釈や無効基準が訴訟の基準(通常の意味の解釈、明白且つ説得力ある証拠)ではなく審査の基準(最も広いリーズナブルな解釈、証拠の優勢)である(最高裁の *Cuozzo* 判決)ため、多くの特許が無効となってきた。これは、対象特許がトロール特許のみであれば改正効果は十分あるといえるものの、大企業が個人発明家や小企業の特許のトロール化を恐れて無効化してきたため、個人発明家等からは猛烈な批判が生じ始めている。

その現れとして 8 月 11 日に米国特許庁・特許公判審判部(PTAB)のビルの外で、特許公判審判部を潰せ!というデモが行われた(次ページ参照)。

こうした情勢から議会はレビュー制度での基準を訴訟基準に改正する法案をオバマ政権時代から提案してきたが、2017 年 6 月 21 日にそれ以上の抜本的な改正案 S.1390 が上院から提案された。

B. 上院の特許法改正案の「より強い特許法案」S.1390 の骨子

上院が発表した「より強い特許法案」(STRONGER Patents Act: S.1390) (Stronger は Support Technology and Research for Our Nation's Growth and Economic Resilience Act の略)については、速報を 2017 年 7 月に伝えたが、その改正案を詳細に検討すると、想像を上回る抜本的改正案であることが判明してきた。

その内容は、当事者系・登録後レビュー基準を訴訟と同じに高くするとともに、クレームを補正し易くして審査前置や早期審査レビューを導入し、そして、米国特許自体を強化するために間接特許侵害の定義を明確化し、更に悪質な特許要求レターに対して連邦取引委員会や州司法長官が訴追できるようにしてпатентトロール対策を行えるようにするという大改正である。

法案骨子は以下の通りである。

1. 当事者系・登録後レビューの抜本的改正

- クレーム解釈のあり方と立証基準を訴訟と同じように高くする(注:最高裁の In re Cuozzo 判決を破棄させる)。
- 請願できる者は特許侵害について実質的に争いのある者か訴訟を提起された者(注;レビュー請願者はかなり制限される)。
- 以前にレビューが行われたクレームについては、新たなレビューは許可されない。
- レビューしない決定は控訴できないが、レビューを開始する決定は控訴できる。
- 特許権者はクレームをキャンセルしたり、代替クレーム案を提案できる(現在はほとんどできない)。
- 審判部は審査官に代替クレームの有効性に関する特許性早期レポートを作成させることが出来る(一種の審査前置である)。
- IPR/PGR 早期審査手続きを制定する。
- 審判部はクレームの有効性について結論が出た時に、特許権者が提案した代替クレームについて IPR/PGR 早期審査を要求する裁量権を有する。
- IPR/PGR 早期審査で特許権者は提出クレームをキャンセルし、代替クレームを提案できる。
- 審判部が IPR/PGR レビューを開始すると決定した時、特許権者は IPR/PGR 早期審査を要求し、当事者系・登録後レビューを終結させることができる。

2. 特許権の強化

- 第 283 条(d)に、特許侵害がある時は回復できない侵害があり、損害賠償の損害賠償では十分でないとは推定する、と規定する。
- 第 271 条で、誘導侵害、寄与侵害の定義をより明確にする。
- 大学をマイクロ出願人にする。

3. 悪質で不透明な特許要求レターへの対応(パテント・トロール対策)

- 不当な特許主張となるコミュニケーションの定義
(特許を特定していなかったり、特許が既に失効している要求レター等)
- 上記のコミュニケーション違反があった場合は、連邦取引委員会が連邦取引法の罰金を追求したり、州司法長官が受信者に代わって制裁金を追及できる

この法案は全 61 ページの精緻な法案であり、今後その内容が精査されて議会に提案されて行くであろう。本法案のより詳細な内容は以下の通りである。

C. S.1390 法案の詳細内容

タイトル I - より強い特許法案

§ 101: 議会の特許問題についての認識

特許は米国にとって重要で、強い特許が必要であるが、AIA 特許制度(特にレビュー制度)は米国技術開発に想定外の問題を提起し、また最高裁の Octane と Highmarks 判決は侵害者が特許権者から弁護士費用を得ることを可能にしたこともあり、米国企業や経済を弱くしている問題が生じている。

§ 102: 当事者系レビュー(登録後レビューも第 321~326 条に同じ改正あり)

- (a) 第 316 条(a)に下記(14)を追加 (注:326 条(a)については(13)である)
 - (14) (A) クレーム解釈は通常の意味をベースに、プロセキューション・ヒストリーを参照し、
 - (B) 以前に裁判所の解釈があれば米国特許商標庁はそれを考慮しなければならない。
(注: 審査に用いられる最も広いリーズナブルな解釈ではなく、訴訟で用いられる審査経過を考慮した解釈を用いるので、それだけ特許を無効にし難くなる)
- (b) 第 316 条(e)の立証基準
 - (e) 立証基準
 - (1) 発行されたクレームに対しては第 282 条(a)の特許有効の推定を働かせ、
 - (2) (2) 明白かつ説得力ある証拠で無効を立証しなければならない。
(注: 審査で用いる証拠の優勢では無効にし易いので、訴訟で用いる高い立証基準を用いる)
- (c) 第 311 条(d)を追加
 - (d) 請願できる者
 - (1) 侵害を追及された者とは、特許侵害についての実際に実質的な争いがあり、確認訴訟を提起できる資格のある者
 - (2) 当事者系レビューは侵害を提起された者、又は侵害を追及された者のみが提起できる
(注:当事者系レビューを請求できる者はかなり限定される)
- (d) レビューの制限: 第 314 条(a)を下記のように補正
 - (a) 基準
 - (1) 勝訴する可能性
下記のパラグラフ(2)を前提として(注:この部分が追加された)、請願者は少なくとも 1 つのクレームに対して勝訴するリーズナブルな見込みがなければレビューは開始されない。

- (2) 以前のレビュー (注:新規追加パラグラフ)
請願があったクレームについて、以前に当事者系レビューか登録後レビューが既に行われていれば、長官はレビューを開始しない。
- (e) 第 314 条(d)のレビュー開始に関する控訴の規定を下記のように修正
- (d) 控訴できない (注:324 条では(e)を修正)
長官のレビューを開始しないという決定は最終的なものであり、控訴することはできない。
(注:この規定により開始するという決定は控訴可能になった)
- (e) 中間控訴 (注:324 条では(f)を修正)
- (1) 控訴の権利
長官のレビューを開始するという決定に対しては CAFC に控訴できる。
- (2) タイミング
長官の開始決定から 7 日以内。
- (3) 制限
控訴の理由は、第 314 条(a)(1) (注:勝訴するリーズナブルな見込みの決定) を除けばいかなる理由でも良い。
- (4) 手続きへの影響
控訴があっても、長官が命令を出さない限り、レビュー手続きは停止されない。
- (5) 控訴を認めるか否かは、CAFC が、(A) 当事者の被害、(B) 法的に重要な問題があるか否か、(C) 開始決定に明らかな誤りであるか等を考慮して、裁量で決定する。
- (f) 重複する手続きの禁止
第 315 条(e)を下記のように修正する
- (e) エストップペル
- (1) レビュー手続き
レビューを要求した請願者は、その特許の他のクレームで侵害を訴えられた場合を除き、最初のレビューで要求できたはずの場合、次のレビューを請求できない
- (2) 民訴と他の手続き (注:325 条(e)にはこの(2)はない)
手続きを開始すると決定された請願者又はその関係者は、連邦地裁や ITC で、クレーム技術は公知であったという理由は別として、特許は無効であると主張することはできない
- (g) 真の利害関係者
- (1) 第 315 条の最後に下記 (f) を追加する (注:325 条では(g)である)
(f) 請願者:当事者系レビューに直接的、又は関係者を介して経済的に援助したり、手続的に開与した者は真の利害関係者とみなされる。
- (2) 第 316 条 (a) (5) を下記のように修正する

(5) 関係する証拠を発見するためのディスカバリーの基準そして手続きを設定するが、それは (A) 宣誓書を出した証人のデポジション、(B) 請願者が真の利害関係者かの証拠、そして (C) その他正義のための理由に限定される。

(h) CAFC で有効性を決定することの優先性

現行の 315 条 (c)~(f) を (d)~(j) に修正し、新たに下記の(c) を追加する

(c) CAFC の有効の決定

(1) レビュー手続き開始の禁止

もし連邦地裁又は ITC が、第 102 条又は第 103 条の理由で特許は有効と判決し、その控訴は最早できなくなった場合は、当事者系レビューを請願することはできない。

(2) レビュー手続きの中断

(A) 一般

もし連邦地裁又は ITC が第 102 条と第 103 条の理由で特許を有効と判決し、この控訴が行われている場合は、審判部はその特許のクレームについてのレビューは中断する。

(B) 終結

もし、上記控訴で特許有効が認定された場合は、当事者系レビューは終結させられる

(i) 当事者系レビューにおけるクレームの補正

第 316 条に下記の第 316 条 A が追加される

第 316 条 A. 当事者系レビューにおける補正手続き

(a) 特許権者は、レビュー中に以下のことを行える

(1) クレームをキャンセルする

(2) リーズナブルな数の代替クレームを提案し、それは下記のサブセクション(c) の審判部で決定される

(3) 下記のサブセクション (d) に規定される IPR 早期再審査で検討されるべきリーズナブルな数の代替クレームを提案する

(b) クレームの範囲

補正クレームは元のクレームを拡大してはならない。

(c) 審判部における補正のあり方

(1) 特許権者による最初のモーション

特許権者は、リーズナブルな数の代替クレームを提案し、更に、各々の代替クレームについて以下のことを示す。

(A) 各特許無効の根拠に対して反論し;

(B) 112 条 (a) 要件を満たしており;そして

(C) サブセクション (b) の要件を満足していること。

(2) 新しい証拠

(A) 請願者は、新しい証拠をもって特許権者のモーションに対して応答できる。

- (B) 特許権者は新しい証拠に対して一回以上の応答機会が与えられる。
- (3) クレームの有効性に関する特許性早期レポート
- (A) 一般
パラグラフ(1)のモーションが出された時、審判部は審査官に対して、代替クレームの特許性に関する早期レポートを作成することを要求できる。
- (B) レポートの内容
審判部は審査官に代替クレームについて通常の審査をさせて特許性について提案を行うように要求する。
- (C) レビューを行っているいかなる者もそのレポートに対して新しい証拠をもって反論できる。
- (D) 早期特許性レポートは早く行われなければならない。
- (E) 早期特許性レポートを要求することは、レビューの一年の期間を延長するよい理由となる。
- (4) 特許性の決定
- (A) もし代替クレームの特許性に関する主張に反論がなければ特許権者は代替クレームについての権利を有することになる。
- (B) 追加の証拠
もし追加の証拠が出された場合で、特許権者に代替クレームの権利がないことを証拠の優勢で立証されていない場合は、特許権者は代替クレームの権利を有することになる。
- (5) 審判部はクレームの有効性に関する最終書面決定を出す時に、その書面決定の代わりに、代替クレームについて、下記のセクション(d)(2) による IPR 早期再審査を要求する裁量権がある
- (6) 特許権者と請願者が第 317 条の和解のために共同でモーションを出し、特許権者がパラグラフ(1) の要件を示した場合、審判部は補正するための更なるモーションを考慮することができる
- (d) 審査官に対する補正のあり方
- (1) IPR 早期審査に変更するモーション
- (A) 一般
長官が第 314 条の当事者系レビューを開始すると決定した時、特許権者は本サブセクション(2)の IPR 早期再審査を行うため、当事者系レビューを終結させることができる。
- (B) モーションの内容
特許権者は何故 IPR 早期再審査が特許制度のゴールのためによいかのよい理由を示さなければならない。
その理由としては、
- i. クレーム発明に実質的な投資を行っていること、
 - ii. 二次的考察事項(商業上の成功、予期せぬ効果等)があること、

- iii. 特許が発行されてから判例が変わった等の状況の変化がある。
- (C) 新しい証拠
 - モーションやそれに反対する反論には新しい証拠を用いてよい。
- (2) IPR 早期審査手続き
 - (A) 一般
 - 審判部がパラグラフ(1)のモーションを認めた場合、特許権者は提起されたクレームをキャンセルし、このパラグラフの IPR 早期審査で審査官が考慮するためのリーズナブルな数の代替クレームを提案できる。
 - (B) 期間
 - 審査官は IPR 早期審査を 18 ヶ月で終了させなければならない。
 - (C) 手続き
 - 第 132 条及び第 133 条の審査手続きで行い、サブセクション(b)の例外がある。
 - (D) 審判請求
 - i. 審査官の最終査定
 - IPR 早期審査での審査官の最終査定に不満がある者は審判請求できる
 - ii. 審結
 - 代替クレームの審決に不服のある者は CAFC へ控訴できる
 - (E) 証明書
 - 代替クレームが特許許可の場合、長官は証明書を発行する。
 - (F) 中用権
 - 特許になった代替クレームには、252 条の再発行特許と同じ効果がある。

§ 103: 登録後レビュー

第 321~326 条に同じ改正あり。

§ 104: 登録後レビューと当事者系レビューの審判パネルの構成

第 6 条(c) を下記のように改正

(c) 3 人の審判官

- (1) 審判、冒認手続き、登録後レビュー、そして当事者系レビューは 3 人の審判官で構成される。
- (2) 登録後レビューと当事者系レビューを開始決定した者はパネルメンバーになれない

§ 105: 再審査

第 302 条を以下のように全面的改正:

いかなる者も 301 条に規定される先行技術に基づいて、特許のいかなるクレームについて再審査を要求できる。全利害関係者を開示しなければならない。

また、再審査は下記の 303 条(d)で禁止されるものではないことを証明しなければならない。請求は、各々のクレームに対して先行技術をどのように適用し、どのように関係しているかを記載

しなければならない。請求者が特許権者でない場合は、庁は特許権者に請求のコピーを送付する。

第 303 条 (d) の追加:

(d) 侵害訴状を受領してから 1 年以内に要求しなければならない

§ 106: 特許を財産権として復活させる

第 283 条に下記 (b) 項を追加する

(b) 差止め

裁判所は、特許は無効でなく権利行使でき、特許侵害があると判示した時、裁判所は、

- (1) 侵害が更に続くと回復できない被害が生じ、且つ
- (2) その被害を回復させるためには法上の救済では不適切であると推定しなければならない。

§ 107: 米国特許商標庁の歳入の流用の禁止

(a) 第 41 条 (d) の「米国特許商標庁の歳入アカウント」を「米国特許商標庁のイノベーション・プロモーション・ファンド」に変更し、米国特許商標庁の費用の歳入を議会が他の目的に流用することを禁止し、米国特許商標庁の業務の遂行に用いることができるようにする。

§ 108: 特許侵害

(1) 第 271 条(b)を下記のように規定する

第 271 条 (b) :

特許を侵害するように積極的に誘導した者は、侵害被疑者が特許を知っているか否かに拘わらず、侵害被疑者がその行為を行う意図があったと立証できる時は、侵害者としての責任を有する。

(2) 第 271 条(f)に下記の(3)(A),(B)を追加する

第 271 条 (f)(3)

- (A) 権限がなく特許発明を具現化する製品のデザインを米国内又は米国外へ供給し、米国内で作ってれば米国特許を侵害するように、米国外で製品を作るように積極的に誘導した者は、侵害者としての責任を有する。
- (B) 権限がなく特許プロセスを遂行するための明細書を米国内又は米国外へ供給し、米国内で遂行してれば特許侵害になるように、米国外でそのプロセスは方法を遂行するように積極的に誘導した者は、侵害者としての責任を有する。

(3) 第 271 条に下記の (f) 項を追加する

(f) サブセクション(b)におけるプロセス特許の積極的誘導による責任、又はサブセクション(c)における寄与侵害の責任を見出すためには、特許プロセスの複数のステップが単一の者によって行われていることを必要としない。

§ 109: 高等教育機関

第 123 条 (d) を下記のように修正する

(d): 高等教育機関

マイクロ出願人は下記の出願人を含む

- (1) 出願人が大部分の収入を得ている雇い主は 1965 年高等教育法 (20 U.S.C. 1001 条 (a)) 第 101 条(a) に定義される機関(大学等)であること
- (2) 出願人はその出願をその高等教育機関にライセンスしたか、その所有権を譲渡したか、認可したか、又はそうする契約ないし法的義務がある場合
- (3) 出願人はそのような高等教育機関であるか、又は、
- (4) 出願人は連邦税法第 501 条(c)(3)の機関で、納税を免除されておりその技術を商業化するため高等教育機関に代わって特許又は出願を所有していること。

§ 111: 特許制度における小規模団体の援助

小規模団体が絡む特許訴訟についてのパイロットプログラムの実施とレポート

タイトル II - 悪質で不透明なレターへの対処

この法案はいい加減な特許侵害等の要求レターを送ることは、不公正取引となり、連邦取引委員会(公取委)や州司法長官が訴追できるようにする規定である。

§ 201: 定義

- (1) 「不当(不誠実、悪意)(bad faith)」の定義
発信者が虚偽と知っていながら、又は虚偽を無責任(reckless)に無視したり、又は虚偽となることを高い可能性で知っていながら行うこと。
- (2) 委員会は連邦取引委員会を意味する。
- (3) 最終決定は、特許については、無効又は権利行使不可が米国特許商標庁ないし連邦裁判所で裁決され、且つ、控訴できなくなった状態。

§ 202: 米国特許を主張することによって生じる不公正または虚偽的な活動及び行為

(a) 概要

下記(1)のような行為で、米国特許について特許侵害がある、あるかもしれない、侵害した、あるいは責任がある、または損害賠償の責任があるという書面を受信者に送ったりそのパターンのある行為をした場合は、連邦取引委員会法(Federal Trade Commission Act)(15 U.S.C. 45(a)(1)) の第 5 条(a)(1)の定義における、不公正または虚偽的な活動及び行為とする。

- (1) コミュニケーションの発信者が、不当に(不誠実に、悪意で)下記のような交信を伝えたり、示したりした場合—
- (A) 発信者はコミュニケーションが発生した時点で、特許をライセンスする権利を有する者であると伝えたが、発信者は当該権利を有していない者であること;
 - (B) 受信者に対して特許侵害の申立を主張する民事訴訟が提起されていること;
 - (C) 他者に対しても特許侵害の申立を主張する民事訴訟が提起されていること;
 - (D) 受信者に対して特許侵害の法的措置が講じられていること、
 - (E) 発信者が、コミュニケーションの中で主張されている特許の独占的ライセンスの実施許諾者であること;
 - (F) 受信者以外の者が、コミュニケーションの中で主張されている特許のライセンスを購入したこと;
 - (G) 受信者以外の者が特許を購入したと伝えたが、発信者はそのようなライセンスは主張している侵害とは関係なく、コミュニケーションの中で主張された特許とは無関係であることを開示しないこと;
 - (H) 受信者の侵害と言われる行為に関して調査が実施されたこと; 又は
 - (I) 発信者、又は発信者の関係者は、以前に、書面交信の主題となっている行為に基づく特許侵害の主張をしているが、それは最終判決で侵害しないと決定されたことを発信者は知っていたこと。
- (2) コミュニケーションの発信者が、不当に(不誠実に、悪意で)、下記の事項に対して賠償を求める場合
- (A) 特許クレームは、最終判決によって不公正行為のため権利行使できないとされたか、無効とされたか、または受信者に対して権利行使できないとされた場合;
 - (B) コミュニケーションの中で主張されている特許の満了後に、受信者が行った行為; 又は
 - (C) 受信者の行為は、コミュニケーション中の主題となっているクレームや特許クレームに関して、特許をライセンスする権利を有する者によって承認されている場合; 又は
- (3) コミュニケーションの発信者は、不当に下記の事項を含めなかった場合
- (A) 特許ライセンスを供与する権利があると主張する者、又は権利行使できるという送信者の特定(注:要するに、要求レターには真の特許権者を開示せよという主旨)。その者には親事業体(Parent entity)、又は究極の親事業体(Ultimate parent entity)を含む。ただしその者が上場企業で、上場企業の名前が特定されている場合を除く。
 - (B) USPTO から発行され、侵害されているという少なくとも 1 件の特許の特定
 - (C) 特定された特許を侵害しているという受信者の少なくとも 1 つの製品、サービス、またはその他の行為をリーズナブルな範囲で特定

- (D) 受信者の製品、サービス、またはその行為が、特定された特許および特許クレームをどのように侵害しているかのリーズナブルな範囲での説明
- (E) コミュニケーション中に記載されている特許に関する主張またはクレームについて、受信者が連絡可能な者の氏名および連絡先

(b) 積極的抗弁

§ 202(a)に関し、発信者が問題の陳述、または不作為は善意の誤りであったと証明できる場合、そのような陳述、申立、または不作為は不当に行われたものでないという(「不当に」は Section 5(1)B および C の定義に基づく)積極的抗弁がなされたものとする。発信者が通常のビジネス慣行の一環として本法の条項に違反しない書面を送付したという証拠は、不当でないことを示すに十分であるとする。不当でないことは他の証拠によっても立証できる。

(c) 解釈に関する規則

§ 203 および § 204 の目的において、ある活動・行為が本法の基において、連邦取引委員会法(15 U.S.C. 45(a)(1)) § 205(a)(1)の意味に置ける不公正で虚偽的行為とみなされる場合は、本法の違反があったものと解釈されるとする。

§ .203:連邦取引委員会(Federal Trade Commission:FTC)による法執行

(a) 規則違反

§ 202 の違反は、FTC 法(15 8 U.S.C. 57a(a)(1)(B)) § 218(a)(1)(B)が規定する不公正または虚偽の規則の違反とみなすものとする。

(b) FTC の権限

FTC 法の全ての条件(15 U.S.C. 41 et seq.)は本法に組み込まれ、本法の一部となるように、FTC は同じ方法、手段、管轄、権限および義務のもとで、本法を実施するものとする。§ 202 を違反する者は、FTC 法の基で罰則の対象となり、同時に特権・免除を主張する権利を有するものとする。

(c) 他の法律に及ぼす影響

本法のいかなる規定も、他の法律の規定の下における FTC の権限を制限または FTC の権限に影響を与えるように解釈してはならない。

§ 204:特許要求レターに対する州法の優先および州司法長官による法執行

(a) 優先(Preemption)

(1) 概要

本法は、特許権の主張に係るコミュニケーションの伝達または内容に明確に関連する、いかなる州または州の下級行政組織の法の効力を有する、いかなる法律、規則、規制、要

件、標準、または他の条項に優先するものとする。(注:多くの州で既に要求レターに関する州法を制定しているが、本法はそれらに優先して執行されるという規定)

(2) 他の州法に及ぼす影響

本法は、(1)の規定を除き、州の消費者保護法、不正や欺瞞行為に関する州法、不法侵入・契約・不法行為に関する州法を含む州法の条項に優先したり、これらの条項を制限するように解釈してはならない。

(b) 州司法長官による法執行

(1) 概要

§ 202 に違反する者により州の住民の利益に悪影響を及ぼしていると信じるに足る理由があると州司法長官が判断した場合、州司法長官は、下記の事項を目的として、適切な管轄権を有する連邦地方裁判所で州民に代わって民事訴訟を提起することができる。

(A) 被告人の更なる違反行為を禁ずるため、または

(B) 違反行為によって生じた損害を被った受信者に代わって制裁金を得るため。

(2) 制裁金の最高額

§ 202(b)の者に提起される法的措置の数に拘わらず、当該者は、§ 202 における一連の関連する違反行為に対し、総額 500 万ドル(約 5.6 億円)を超過する支払責務はないものとする。

(3) FTC の介入

(A) 通知と介入

州司法長官は、(1)の下における法的措置に関し、書面による事前通知、告訴のコピーを FTC に提供するものとする。ただし、書面による事前通知が入手不可能な場合を除く。その場合、州司法長官は法的措置の開始に当たり速やかに通知を提供しなくてはならない。FTC は下記の権利を有する。

i. 法的措置へ介入する

ii. 介入に際し、当該措置中における全ての事項について報告を受ける、さらに

iii. 控訴の請願を行う

(B) 連邦政府の法的措置係属中における州の法的措置の制限

FTC が § 202 の違反にして、委員会が民事訴訟を開始した場合、州司法長官は、FTC の告訴状に記載されている被告人に対する法的措置が係属中に、§ 202(b)の下で法的措置を講じることはできない。

(4) 解釈

(1) の下で提起される民事訴訟の解釈上、本法のいかなる規定も、州司法長官が州法により与えられた権限を、下記の事項を目的として実施することを妨げるものではない。

(A) 調査の実施

(B) 宣誓または確約の執行、または

(C) 証言者出頭または文書などの証拠の提示の強制

D. 解説

上記に示されるようにこの法案はレビュー制度を抜本的に改善し、特許権を非常に強化するとともに、不公正な特許の使用を阻止することを目的としている。

レビュー制度は、現在、最高裁が違憲であるか否かを判断する上告があるので、違憲を回避する意図もあると考えられる。

いずれにせよこの法案は非常に抜本的な改正であるため、今後、議論が相当あり、修正もあり得、成立まで時間はかかるかもしれないが、上院・下院とも支持しているので、何らかの形で成立する可能性はかなりあると考えられる。

(服部 健一)

本レポートの全部または一部の無断転載を、
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2017年 8月

(Vol. 26 No. 4)

発行：日本機械輸出組合
通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail: trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号