

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#)[マーク・ダーニー](#)[クレイグ I. セルニカ](#)[ピーター J. スターン](#)[ルイーズ・ストウープ](#)[一色 太郎](#)[ダニエル P. レヴィソン](#)[ジャック・ロンデン](#)

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

July 2009

2009年7月

参考訳

David Kappos Nominated as Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the USPTO**David Kappos 氏、米商務省知的財産担当次官兼 特許商標庁長官候補に**

By [Mark E. Ungerman](#),
[Jonathan Bockman](#),
[Teresa M. Summers](#)

[マーク E. アンガーマン](#)
[ジョナサン ボクマン](#)
[テレサ M. サマーズ](#)

The Obama Administration's nominee to head the patent office, David J. Kappos, will face an array of challenges if confirmed by the Senate. As PTO Director, Kappos will have a significant role in a variety of critical patent issues, including the PTO's substantive rulemaking authority, patent reform legislation, and management of internal operations. As he heads into Senate confirmation, his statements made on behalf of IBM, and as a leader of a number of professional intellectual property organizations, will be scrutinized by the patent community. As described below, these statements shed light on how he may deal with important issues as PTO Director.

The Nominee

Kappos is well known in the patent and trademark communities. As the vice president and assistant general counsel of IBM, he is in charge of managing IBM's extensive intellectual property portfolios. In that role, Kappos has championed IBM's positions in favor of:

1) the Patent Reform Act of 2009 (U.S. Senate Bill

オバマ政権の指名により特許庁長官候補者となった David J. Kappos 氏は、上院の承認を受ければ、数々の課題に直面することになる。同氏は、特許商標庁 (PTO) 長官として、PTO の実質的な規則制定の権限、特許法の改正、局内の運営管理など、さまざまな特許関連の重大な問題において重要な役割を果たすものと思われる。上院の承認に際して、同氏が IBM を代表して、または多くの知的財産関連の専門家団体のリーダーとして行った言説は、特許コミュニティの詮索を受けるだろう。以下に述べるように、かかる言説は同氏が PTO 長官としていかに重要課題に対応するかを浮き彫りにしている。

候補者について

Kappos 氏は特許商標コミュニティでは著名である。IBM のヴァイス・プレジデント兼アシスタント・ジェネラルカウンセルとして、同氏は、IBM の広範な知的財産ポートフォリオの管理を担当し、この役割の中で、次の事項に賛成する IBM の立場を擁護してきた。

1) 2009 年特許法改正案(米上院法案第 515 号)、2)

515); 2) striking down new PTO rules that would increase the administrative costs incurred by patent applicants; and 3) tightening the inventive step standard to make it more difficult to obtain business method and software patents. Although these may give some insight into the positions Kappos may take as the PTO Director, it is difficult to gauge whether these positions were his own or simply reflecting IBM's interests.

In addition to his work at IBM, Kappos has been active as a senior leader in a number of professional IP organizations, including the American Intellectual Property Law Association ("AIPLA"), the Intellectual Property Owners Association, and the International Intellectual Property Society. His experience managing IBM's worldwide patent portfolio coupled with his leadership roles in outside IP organizations provides him with a unique level of insight into international issues involving IP. He is a recognized authority on international IP issues and has spoken on various IP topics throughout Asia, Europe and the U.S.

Kappos has also developed close ties to the PTO's management and staff through his work promoting the Peer-to-Patent program at the PTO. This program seeks to enlist the public to help find and interpret prior art references for pending patent applications. The program's goals are to lessen the burden on the PTO to find relevant prior art, and to increase the quality of patents being issued by the PTO.

The PTO is presently facing several well-publicized challenges, including outdated infrastructure, a widely dispersed staff, and a massive backlog of patents pending. As stated by Senator Leahy (D-Vt.): "The USPTO faces serious challenges in this difficult economic environment, and the office requires strong leadership. David Kappos is such a leader. I look forward to working with him on issues confronting the USPTO, including reducing the backlog and pendency of patent applications and modernizing the patent system as Congress considers the Patent Reform Act."

Patent Office Operations

Under Director Jon W. Dudas, the PTO attempted to implement policies that were widely criticized by patent applicants. These policies included four

特許出願人の事務コストの増加につながるであろう PTO 新規則の取り消し、ならびに 3) ビジネス方法およびソフトウェア特許の取得をさらに難しくする進歩性の判断基準の厳格化。これらを通して Kappos 氏が PTO 長官として取り得る見解をある程度理解できるかもしれないが、そうした見解が同氏個人のものか、単に IBM の利益を反映したものかを推し量るのは難しい。

IBM での職務に加え、Kappos 氏は、米国知的所有権法協会 (「AIPLA」)、米国知的財産権者協会、国際知的財産権協会など多くの IP 関連の専門家団体においてシニアリーダーとして活動してきた。外部の IP 関連団体でのリーダーとしての役割と IBM での世界規模の特許ポートフォリオ管理の経験が同氏に知的財産に関わる国際的な問題への独特の洞察力を与えている。Kappos 氏は、IP 関連の国際的な問題の権威であり、アジア、欧州および米国でさまざまな IP 関連のトピックについて講演を行ってきた。

Kappos 氏はまた、PTO における Peer-to-Patent プログラムの推進業務を通じて、PTO の上層部やスタッフと緊密な関係を構築してきた。このプログラムは、出願中の特許にかかる先行技術文献のサーチおよび解釈について一般に協力を求めるもので、同プログラムの目標は、関連の先行技術をサーチする PTO の負担を軽減し、PTO が付与する特許の質を向上させることとされている。

PTO は現在、時代遅れとなったインフラ、広く分散したスタッフ、膨大な未処理の特許出願など、広く知られた課題をいくつか抱えている。Leahy 上院議員 (バーモント州民主党) は次のように述べている。「USPTO はこの困難な経済状況の下で深刻な問題に直面しており、強いリーダーシップを求めている。David Kappos はまさにそのようなリーダーである。連邦議会が特許法改正を検討しているなかで、未処理・未決の特許出願の削減や特許制度の現代化など USPTO が直面する数々の問題について同氏と協力し合えるのを楽しみにしている。」

特許局の運営

PTO は、Jon W. Dudas 長官の下で、特許出願人から強い批判のあった方針を実施しようとした。これらの方針には、提出可能な継続出願の数、特許出願中の

new rules that limited the number of continuation applications that could be filed, the number of claims in a patent application, and the number of requests for continued examination.

In *Tafas v. Doll*, a district court declared these rules invalid because they exceeded the PTO's rule-making authority. However, a recent decision by the Federal Circuit held that three of the four new rules were within the scope of the PTO's authority. Although the PTO has yet to implement these rules, this decision provides Kappos with the authority to implement rules that may have a tremendous impact on the cost and effort required to prepare and prosecute patent applications.

Kappos' public comments suggest he is well aware of the possible adverse consequences of the proposed new PTO rules, and will consider their impact before implementing any new rules. During the district court case in *Tafas v. Doll*, the AIPLA submitted an *amicus curiae* brief opposing implementation of the new rules. The brief included a declaration submitted by Kappos on behalf of IBM stating that it would be unduly costly and burdensome to comply with the retroactive requirements of the new rules and, if adopted, they would result in "irreparable loss" of IBM's intellectual property rights. From this, one might anticipate that Kappos may be more tempered in his approach to PTO rule making.

Patent Reform Act of 2009

One of Kappos' first orders of business will be helping to sculpt and implement the Patent Reform Act of 2009 (U.S. Senate Bill 515). The Patent Reform Act is presently before Congress and, if enacted, is expected to significantly reform the United States patent system. One of the important proposed changes recited in the bill is changing the United States patent system from a first-to-invent system to a first-to-file system (discussed in more detail below). Other significant changes to the Patent Reform Act affect how damages in a patent case are determined. In March, Kappos testified before the U.S. Senate Judiciary Committee in favor of the Patent Reform Act on behalf of IBM.

Harmonization

Due to the globalization of the world economy, there is support to harmonize the U.S. patent system with patent systems around the

請求項の数、および継続審査申請の回数等を制限する新たな4つのルールが含まれていた。

Tafas v. Doll 事件で連邦地方裁判所は、上記の規則はPTOの規則制定権限を越えるものであるため無効であるとした。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所の最近の判決は、新たな4つのルールのうち3つはPTOの権限の範囲内であるとしている。PTOはこれらのルールを施行していないが、同判決は、特許出願の準備および審査に必要な費用と手間に甚大な影響を及ぼし得るルールを施行する権限をKappos氏に付与するものである。

Kappos氏の公式発言は、新PTOルール案がもたらし得る悪影響を同氏がよく認識しており、新ルールのうちのいずれのルールについても、施行前にその影響を検討することを示唆している。*Tafas v. Doll* 事件が地裁に係属している間に、AIPLAは新ルール施行に反対する法廷助言書を提出した。同書には、Kappos氏がIBMを代表して提出した供述が含まれており、同供述は、遡及的に効力を発する新ルールを遵守するには過剰な費用がかかり負担が重過ぎるため、同ルールが採択された場合、IBMの知的財産権に「回復不能の損害」が生じるとしている。このことから、Kappos氏のPTOのルール制定へのアプローチは、よりやわらいだものとなり得るとみる向きもあるかもしれない。

2009年改正特許法

Kappos氏の最初の仕事のひとつは、2009年改正特許法(米上院法案第5159号)の成立と施行の支援である。改正特許法は現在、連邦議会において審議中で、成立すれば、米国特許制度を大きく変えるものと思われる。法案に列挙されている重要な改正点のひとつは、先発明制度から先願制度へと米国特許制度を変更することである(以下に詳述する)。改正特許法のその他の重要な改正点は、特許事件の損害賠償金の算定方法に影響を及ぼすものである。3月、米上院司法委員会においてKappos氏は、IBMを代表して改正特許法に賛成である旨の証言をしている。

ハーモナイゼーション

世界経済のグローバル化により、米国特許制度を世界各国の特許制度と調和させようという意見が支持されている。米国特許制度上の規定には、上記のとおり

world. Certain provisions of the U.S. patent system are unique only to the U.S., such as our first-to-invent system rather than the first-to-file system mentioned above. A shift to a first-to-file system will allow the PTO to eventually eliminate interference proceedings. Supporters of the first-to-file system often argue that it will simplify priority contests, since one will need only to compare the respective filing dates of competing applications rather than conduct interference proceedings to determine priority. Interference proceedings have been criticized as complex and costly.

There is also substantial support for expanding a third party's ability to file a "protest" against a pending application. Third party protests are fairly common in many other countries, but are rare in the U.S. because they are severely limited. The current version of the Patent Reform Act of 2009 includes provisions that remove some of these limitations, which may expand the use of third party protests in the U.S. Kappos has supported harmonization and, in particular, has spoken in favor of implementing post-grant opposition procedures.

The Patentability of Business Method and Software Patents

In June, the Supreme Court agreed to review the decision of *Bilski v. Doll*, [in which the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit](#) narrowed the patentability of "business method" patents. Although IBM is one of the leading filers of business method patents, Kappos wrote an *IP Review* article in 2007 in favor of tightening the inventive step standard to make it more difficult to obtain business method and software patents.

Summary

As the new Under Secretary and Director of the PTO, Kappos will face a number of challenges that will undoubtedly have an impact on the U.S. patent system. Given his background, we can expect to see an emphasis on improving efficiencies at the PTO. This may include expansion of the peer-to-patent program by inviting submissions from the open source software community to help identify prior art. Kappos' industry background may mean a greater understanding of the system from the patentee's perspective and his involvement in patent litigation may also signal a reluctance to

先願制度でなく先発明制度を採用するなど、米国独自のものがある。先願制度への移行により、最終的にはインターフェアランス(先発明者決定)手続を廃止することができる。先願制度支持者はしばしば、競合する特許出願の優先性を判断する際に、インターフェアランス手続を行う代わりに単にそれぞれの出願日を比較すればよいので、優先性競争を簡素化できると主張する。インターフェアランス手続はこれまで、複雑で費用がかかると批判されてきたものである。

また、審査中の出願に対する第三者による「異議申立」提出の可能性の拡大についてもかなりの支持がある。第三者異議申立は多くの国でよく見られるものだが、米国では制限が厳しいため、これが行われることは稀である。2009年改正特許法の現法案には、これらの制限の一部を取り払う規定が含まれ、米国において第三者異議申立の利用が広がる可能性がある。Kappos氏は、ハーモナイゼーションを支持してきたが、とりわけ、登録後の異議手続の実施に賛成する旨の発言をしている。

ビジネス方法特許とソフトウェア特許の特許性

6月、最高裁判所は、*Bilski v. Doll* 事件判決の上告を審議する決定をしたが、同事件は連邦巡回区控訴裁判所が「ビジネス方法」特許の特許性を狭めたものである。IBMはビジネス方法特許の主要な出願人の1社であるが、Kappos氏は2007年 *IP Review* 誌に、ビジネス方法特許およびソフトウェア特許の取得をより困難にする、進歩性の判断基準の厳格化に賛成する記事を掲載している。

まとめ

新任の商務省知的財産担当次官兼 PTO 長官として Kappos 氏は、米国の特許制度に確実に影響を及ぼす多くの課題に直面することになる。同氏の経歴からして、PTO の効率の改善が重視されるものと思われる。先行技術の特定を支援するためにオープンソース・ソフトウェア・コミュニティからの提出を募る peer-to-patent プログラムも拡大される可能性がある。Kappos 氏の業界における経歴は、制度への特許保有者の観点からのより深い理解を意味すると考えられる。また、同氏の特許訴訟への関与も、過度に広い特許を付与することへの抵抗を示すものかもしれない。同氏は必ずや、世界最大の法人特許部のひとつを運

issue overly broad patents. Certainly, he will use his industry experience running one of the largest corporate patent departments in the world to focus on procedural improvements in PTO operations.

According to [Jim Pooley](#), a Morrison & Foerster patent partner, former president of the AIPLA and deputy director general-elect for the World Intellectual Property Organization, “David is well known to the IP community as one of its most thoughtful and creative leaders. His deep participation in the public debate over patent reform and improved operations at the PTO puts him in an ideal position to lead the agency through its most challenging time in decades.”

営した経歴を梃子に、PTO 運営における手続き上の改善に焦点を当てていこう。

AIPLA 前会長で次期世界的所有権機関副事務局長でもあるモリソン・フォースターの特許部門のパートナー、[Jim Pooley](#) は次のように語っている。「David は IP コミュニティーで最も思慮深く創造性に富んだリーダーの一人として有名である。彼は、PTO での特許制度改革および運営改善にかかる公の場での論議に深く関与することにより、PTO にとってここ数十年で最も困難な時期に PTO を率いるのに申し分のない立場に置かれるだろう。」