

USPTO、Arthrex 判決後の長官によるレビュー手続で初判断

2021年8月13日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

8月2日、USPTOは、Arthrex 最高裁判決後に開始した、特許審判部（PTAB）の審決を長官がレビューする暫定手続¹による初めての判断を2件下した。Hirshfeld 長官代行による決定文書²には、2件とも、レビューの請求は拒絶され、PTABの審決がUSPTOとしての最終決定である旨が記載されている。

1件目は、Google LLCによって請求されたレビューに対するものである。Google社は、Hammond Development International, Inc.の通信システムに関する特許について無効を主張していたが、PTABは、Google社は特許発明の自明性を立証できなかったとして一部のクレームを有効と審決していた。そこで、Google社は、PTABは類似の特許については反対の判断を下しており一貫性がないと主張して7月6日に長官によるレビューを請求していた。

2件目は、Solas OLED LTD.によって請求されたレビューに対するものである。Solas社の有機LEDディスプレイに関する特許について、Samsung Display Co., Ltd.が無効を主張し、PTABは、Samsung社が主張したクレームのすべてを無効と審決していた。そこで、Solas社は、PTABが電極の配置に関するクレーム限定の解釈を誤ったと主張して7月8日に長官によるレビューを請求していた。

8月5日に開催された特許諮問委員会（PPAC）四半期会合では、暫定手続の開始から6週間で14件の請求があったと紹介があった。今回、このうち最初に請求があった2件について判断が下されたことになった。

2件とも請求から1か月程度で判断されており、通常のPTABでの再審理よりも早い。また、原審決を担当したPTAB審判官の方が長官よりも事件の内容に詳しいと考えられることから、請求人が審決の誤りを明白に指摘できない限り、長官によるレビュー手続で審決が覆る可能性は低いと指摘する専門家もいる。

（以上）

¹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210707.pdf

² https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR2020-00081_Director_Review_Denied.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR2020-00320_Director_Review_Denied.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=