USPTO、PTAB 審決案の回付及び審決の長官レビューの対象について通知

2022 年 6 月 2 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

5 月 26 日、USPTO は特許審判部（PTAB）関連の手続について 2 件の通知を出した。これらにより、PTAB 内で審決案を回付する手続が暫定的に開始されるが長官は関与しないこと、Arthrex 最高裁判決を受けて実施されている長官による審決のレビューは審理開始に関する決定に対しては請求できないことが明らかになった。

（1 件目の通知：審決案の回付）

まず、審決を下す前に PTAB 内で審決案を回付する手続を暫定的に開始するとして、その手続を公表[1]した。USPTO はこの手続について、審決の一貫性と透明性の向上が目的であると説明している。

回付の対象となる審決案は、当事者系レビュー（IPR）や付与後レビュー（PGR）の審理開始に関する決定、最終書面決定、再審理請求に関する決定、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）からの差戻しに基づく決定等である。審決案は審判官からなる Circulation Judge Pool（CJP）と呼ばれるチームに回付されて 1 件につき 2 名以上が確認し、法令や審査基準、USPTO 施策、他の審決との齟齬、また記載方法の改善について意見が出される。CJP からの意見は審決案の担当審判官を拘束するものではなく、担当審判官は CJP の意見を参考に審決を再検討する。

この手続は CAFC で用いられている判決の回付手続を参考にしている。PTAB 内での審決案の回付は以前から行われていたが、今回、新たに CJP を組織し、正式な手続として公開したということである。CJP には 8 名以上の審判官が在籍し、任期は 1 年である。CJP には PTAB 審判官であれば就任することができ、選定に当たっては、希望者を定期的に募った上で、多様な技術分野や職務経験を有する構成となるよう考慮するとされている。

USPTO は手続の公表に当たり、長官が PTAB の審決前に審決の内容や担当審判官の割当てに関与することはなく、審決の内容については PTAB の審判官が最終的な権限と責任を持つことを強調している。一方で、回付手続を経て審決が下された後に、長官の裁量によるレビューの必要性について PTAB 幹部が長官に検討を求める可能性があるとされている。また、この手続により、長官は新しい施策の必要性や既存の施策の見直しが必要な分野について把握することができ、より強力な知財システムの構築に資するとしている。

（2 件目の通知：審決の長官レビュー）

また、Arthrex 最高裁判決を受けて開始した、PTAB の審決を長官がレビューする手続について、IPR や PGR の審理開始に関する決定については長官によるレビューを請求できないことを明確化した[2]。ただし長官の裁量によりレビュー

[1] https://www.uspto.gov/interim-process-ptab-decision-circulation-and-internal-ptab-review
[2] 暫定的な手続の概要については以下の URL 参照。
https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/interim-process-director-review

を行うことは可能であるとしている。

この手続は 2021 年 7 月に暫定的に開始され[3]、5 月 23 日時点で請求件数は 202 件、その内請求が認められたのは 4 件[4]である。USPTO はこの手続を正式なものとするために数週間以内に意見募集を行うとしている。

なお、Kathi Vidal 長官の就任前までは特許局長の Drew Hirshfeld 氏が長官代行としてレビューを行っており、この間の判断の有効性について争われていたが、5 月 27 日の CAFC による判決[5]において、大統領の指名に基づく長官職が空席の間に Hirshfeld 氏が長官の権限を行使することは任命条項に抵触せず、長官代行としての権限の範囲内であったと結論付けられた。

（以上）

[3] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210707.pdf
[4] https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/status-director-review-requests
[5] https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/18-2140.OPINION.5-27-2022_1957812.pdf