

## Leahy 議員らが PTAB 関連規定を改正する法案を上程

2022 年 6 月 24 日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

上院司法委員会知財小委の Patrick Leahy 議員（バーモント州選出、民主党）は 6 月 16 日、USPTO 特許審判部（PTAB）を改革する法案である Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022<sup>1</sup>を上程した。Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）及び John Cornyn 議員（テキサス州選出、共和党）が共同提案人となっている。上程に当たってのプレスリリース<sup>2</sup>では、米国の発明家を保護するために特許は質の高いものである必要があり、この法案は PTAB の公平性と透明性を高めることで当事者双方にとって有益であるとしている。Leahy 議員は、この法案は上院が超党派で協力、妥協して大きな成果を目指したことで成し遂げられたと述べている。

法案の主な内容は以下のとおり。

### ① 審決の長官レビューを成文化

Arthrex 事件最高裁判決を踏まえて、PTAB 審決を USPTO 長官がレビューする手続を規定する。また、法案の成立後 18 か月以内にレビューのタイムラインやレビューの基準を定める規則を制定すること、レビューの請求者向けのガイドラインを作成することを求める。

長官レビューの手続は現在暫定的に実施されており、USPTO が運用を明確化するための通知を段階的に出している<sup>3</sup>。

### ② IPR の請求回数を制限

PTAB における当事者系レビュー（IPR）について、過去に同じ請求人により同じクレームについて IPR が行われていた場合には、IPR の審理開始を禁じる。これは特許権者が何度も特許権を防御しなければならないのは不当であるという問題意識に基づく。

知財関係者からは、異なるクレーム解釈があるなど、レビューを複数回申請することが正当化される場合はあり、議員らが指摘するような特許権者への嫌がらせではないケースもあるとの指摘がある。そして、同法案については、議員らは当事者が手続をどのように進められるのかに関して明確化を試みているのではないかとする見解がある。

<sup>1</sup> <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4417/>

<sup>2</sup> Leahy, Cornyn, And Tillis Introduce Bipartisan Bill To Ensure the Patent Trial and Appeal Board Is A Fair And Predictable Forum For All Parties (Jun 6, 2022)

<sup>3</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnnews/us/2022/20220602.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2022/20220602.pdf)

### ③ 裁量による IPR の審理開始拒否を制限

進行中の民事訴訟を根拠に PTAB において IPR の審理開始を判断することを禁止する。法案の説明資料によると、この規定は、いわゆる Fintiv ルールに基づき、進行中の民事訴訟で提示された不確実な審理日程を根拠に PTAB において IPR の審理開始が拒否される事例が多いという問題意識が背景にある。Fintiv ルールとは、IPR と裁判所での特許権侵害訴訟が併存する場合に IPR の審理開始を拒否できる運用であり、考慮要素の一つである訴訟審理日程の設定について Tillis 議員が問題視していた<sup>4</sup>。

Leahy 議員が 2021 年 9 月に上程した法案にも、PTAB の裁量による審理開始拒否の制限が含まれていた<sup>5</sup>が、このアプローチに対しては一部の知財関係者から、PTAB において地裁手続と並行して何度も特許の有効性が争われる事態を招き、特許権者に不利になるといった批判が出ていた。

実務では、IPR が審理開始された場合には IPR で提起可能だった無効事由を訴訟手続で追及しないとする同意書 (stipulation) を地方裁判所に提出することで Fintiv ルールに基づく審理開始拒否を回避する慣行が広まり、審理開始拒否は減少していた。知財関係者からは、この法案が成立すれば、同意書が不要となり地裁で主張できる無効事由の幅が広がると期待する声がある。また、Fintiv ルールは、地裁の審理日程だけでなく複数の要因を考慮するため、全面的な破棄を支持しないとする意見もある。

### ④ IPR におけるクレーム解釈基準を明確化

PTAB の IPR におけるクレーム解釈に当たっては、民事訴訟と同じ基準を用いることを規定する。

### ⑤ 審決後のタイムラインを規定

PTAB による審決の後、長官は特許性がないと判断されたクレームを 60 日以内に取り消すこと、PTAB もしくは長官による審決の見直しは 120 日以内に結論を出すことを求める。

### ⑥ 審決に控訴できる者の範囲を拡大

PTAB 審決に基づいて禁反言を主張され得る者であれば PTAB 審決に対して控訴できることを規定する。

### ⑦ 中小企業の PTAB 費用を補助

小規模事業体及び極小規模事業体が IPR もしくは特許付与後レビュー (PGR) の請求を受けた場合に、特許を守るために必要となる費用の全額を USPTO が負担することを規定する。その対象は、IPR や PGR の請求に対する応答、ディス

<sup>4</sup> Tillis 議員はテキサス州西部地区連邦地方裁判所 Waco 支部の審理日程が非現実的に早く設定されているとして、2021 年 11 月に USPTO に調査を依頼していた。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2021/20211115.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20211115.pdf)

<sup>5</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2021/20211012.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20211012.pdf)

カバリー、PTABにおける再審理等の申立、CAFCからの差戻し後の手続、証人や弁護士などにかかる合理的な費用とされている。

(以上)