

Vidal 長官、IPR 乱用への制裁に関する調査結果を上院議員に送付

2022 年 10 月 4 日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

USPTO の Vidal 長官は 9 月 21 日、当事者系レビュー (IPR) が乱用された場合に特許審判部 (PTAB) が科してきた制裁に関する調査結果を Mazie Hirono 上院議員（ハワイ州選出、民主党）および Thom Tillis 上院議員（ノースカロライナ州選出、共和党）に送付した¹。両議員からの 4 月 27 日付の書簡²に応じたものである。

両議員は、IPR が特許権者の株価を下げることや特許権者から金銭を強要するために一部乱用されているのではないかとの懸念を示していた³。両議員の書簡では、以下の 5 点への回答を長官に求めていた。

- ① 特許権者の株価を下げるなど、IPR の申請者が利益を得る目的で IPR を申請することは、制度の適切な利用だと考えるか。
- ② 特許権者から金銭を強要する目的で IPR を申請することは、制度の適切な利用だと考えるか。
- ③ 米国発明法 (AIA) では、USPTO 長官に IPR の申請を却下する裁量権を与えている。利益を得る目的または金銭を強要する目的で申請された IPR を却下することは、裁量権の適切な行使と考えるか。
- ④ USPTO は不誠実に IPR を申請した者にどのような制裁を科すことができるか。これまで USPTO は制裁を科してきたか。制裁を科したことがある場合は、その状況の説明を求める。
- ⑤ 不誠実な IPR が申請されないことを確実にするために、USPTO に新たな権限を与える必要があるか情報を求める。

長官は 5 月 27 日に送付した両議員への応答書簡⁴において、IPR が乱用されないために関連実務を見直し、検討が終了した段階で再度報告するとしていた。

¹ Letter to Senators Hirono and Tillis (Sep 21, 2022)

² Letter to Director Vidal (Apr 27, 2022)

³ 両議員は OpenSky Industries, LLC が申請した IPR および Patent Quality Assurance LLC が申請した IPR の審理開始決定を例にあげ懸念を示した。なお、OpenSky Industries, LLC v. VLSI Technology LLC 事件については、2022 年 10 月 4 日付の長官レビュー決定により IPR の乱用と判断された。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ipr2021_01064_paper_102_decision.pdf
本決定は先例指定されている。

⁴ Letter to Senators Hirono and Tillis (May 27, 2022)

今回の調査結果によると、過去 10 年間で、PTAB によって制裁が科されることを求める提起が少なくとも 59 件あったとしている。提起した者の内訳は、19 件が IPR 申請者、25 件が特許権者、2 件が両当事者、13 件は PTAB からの提起としている。提起の理由については、59 件のうち 44 件は当事者が規則や命令に従わなかったことに起因しており、手続の乱用に起因するケースは 15 件とそれほど多くなかったとしている⁵。PTAB は提起された 59 件のうち 31 件に制裁を科したとしている。制裁の内訳は、手続記録からの関係書類の抹消(16 件)、秘密保持命令遵守の命令(4 件)、手続の終了(3 件)、IPR 申請の拒否(3 件)、制裁の提起に関する弁護士費用の支払い(3 件)、再審理(2 件)であったとしている。

また、両議員から求められていた USPTO に追加で権限を与える必要性の有無については、現行の権限で乱用に対応可能であるものの、更なる検討の必要があるため、ステークホルダーに見解を求め、議会と協働する予定としている。

(以上)

⁵ 特許規則 (37 CFR) 42.12 条では、規則命令の不遵守、誤解を招く議論、事実の虚偽表示、ディスカバリーの乱用、プロセスの乱用等を制裁の科される可能性のある不正行為としている。