

Coons 議員、Tillis 議員等、PTAB 手続の改革に関する法案を上程

2023 年 7 月 3 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、福岡

Chris Coons 議員（デラウェア州選出、民主党、上院知的財産小委員会の委員長）、Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党、同委員会のランキングメンバー¹）等²は 6 月 22 日、特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR）や付与後レビュー（PGR）の手続や実務を変更する法案である「Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership Act (PREVAIL 法)」を連邦議会上院に上程した。また、下院においても、Ken Buck 議員（コロラド州選出、共和党）および Deborah Ross 議員（ノースカロライナ州選出、民主党）が 6 月 27 日、同内容の法案を上程した。

本法案は Coons 議員が 2019 年に提出した「STRONGER Patents Act³」を一部修正した内容となっている。

本法案は IPR を請求できる者の要件の規定、重複的な請求の制限に関する規定、特許無効の立証基準の変更等、PTAB 手続に関する大きな変更を含んでおり、米国知財関係者のなかでも関心が高まっている。また、2023 年 4 月には USPTO が本法案と同内容を含む規則改正の事前通知⁴を公表しており、今後の動向が注目されている。

法案⁵の主な内容は以下のとおり。

① PTAB の透明性の向上について

- USPTO は PTAB の行動規範を定めることとする。また、PTAB の特許審判官に対して監督権限を有する者が、審判合議体に対して、合議体の判断への指示またはその他影響を与えるようなコミュニケーションをとってはならないこととする。
- IPR 等の審理開始決定の判断に参加した特許審判官は、特許の無効を判断する審理には参加できることとする。

② PTAB 手続を請求できる者の要件について

- IPR を請求するためには、請求している特許について侵害訴訟を提起されていること、または侵害に関する実質的な争い (Substantial controversy regarding infringement) に直面している必要があることとする。PGR につ

¹ 野党筆頭委員であり、委員長と並ぶ要職。

² Dick Durbin 議員（イリノイ州選出、民主党）および Mazie Hirono 議員（ハワイ州選出、同）も共同提出者となっている。

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190722.pdf

⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230421.pdf

⁵ https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/prevail_act_bill_text.pdf

いては特許の有効性に対する早期の異議申立てが目的であることから、本要件は要求されないこととする。

- IPR の請求に財政的に貢献した者は利害関係者 (Real Party in Interest) と定義され、将来、同一の特許に対して IPR 等を請求できないこととする。また、利害関係者であるかを判断するためのディスカバリーを可能とする。

③ IPR 等の重複的な請求の制限について

- IPR 等の請求人や利害関係者が当事者となっている連邦地方裁判所または国際貿易委員会 (ITC) の事件において、特許の有効性を支持する判断が過去に下されていた場合には、IPR 等における審理開始または審理の維持を不可とする。
- 同一の特許について、先の IPR 等で提起した事項、または合理的に提起できたはずの事項に関して再び IPR 等を請求することを原則不可する。
- IPR 等の審理が開始された場合、その後、連邦地裁または ITC において、IPR 等で提起した事項と同内容の提起または審理の維持を不可とする。

④ 特許無効の立証基準について

IPR 等で特許を無効とするために、請求人は「明確かつ説得力ある証拠 (Clear and convincing evidence)」によって特許無効を証明する必要があることとする。これは現在の要件「証拠の優越 (preponderance of evidence)」よりも高い基準となる。

⑤ クレーム訂正手続の成文化について

特許権者が IPR 等の手続上でクレームの訂正を申し立てる際に、PTAB による予備的見解 (preliminary guidance) の通知を希望するか否かについて意思表示を行うことを可能とする。また、訂正後のクレームに対する IPR 等の請求人の反論内容等を踏まえて、クレームの再訂正の申立てを可能とする。これらは、現在、USPTO による試行プログラム⁶によって実施されている。

Coons 議員はプレスリリース⁷で、PTAB は連邦地裁で審理するよりも迅速かつ効率的に特許の有効性を判断できるように設計された。しかし、現在の PTAB は連邦地裁の代替ではなく、連邦地裁と重複する手続によって特許が一貫して無効とされる場となっている。USPTO のデータによれば、PTAB において最終的な書面審決に至った請求の約 8 割は、少なくとも 1 つのクレームが無効とされている。そのうちの 3 分の 2 は、争われたクレーム全てが無効となっている。PREVAIL 法は、発明者の公正な保護を促進し、地裁に代わる真の選択肢を提供

⁶ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230530.pdf

⁷ Senators Coons, Tillis, colleagues introduce bipartisan bill to support American inventors by reforming Patent Trial and Appeal Board (Jun 22, 2023)

し、米国の技術革新にインセンティブを与え、米国のイノベーターの競争を可能にする特許制度が確保できるよう PTAB に変更を加えるものだとしている。

この法案について知財関係者の間では、同一の特許を対象に IPR 等が複数請求されるなど PTAB の設立後に生じた問題に対処できる法案だと評価する意見がある。一方で、公益の観点から IPR を請求する企業・団体による請求が認められなくなることや、IPR 等の請求のハードルの上昇・コスト増大により PTAB の本来の役割（地裁に比べて迅速かつ効率的な紛争解決）が果たされない可能性があることを懸念する意見もある。

(以上)