

USPTO、PTAB 決定に対する長官レビューの暫定的手続の内容を更新

2023 年 7 月 26 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、福岡

USPTO は、特許審判部（PTAB）の決定を USPTO 長官がレビューする制度に関する暫定的な手続の内容を更新したと 7 月 24 日付のプレスリリースで公表した¹。

長官レビューは、PTAB における当事者系レビュー（IPR）および付与後レビュー（PGR）に関する決定に対して、当事者の請求を受けてまたは長官の裁量で長官がレビューする手続である²。2021 年 6 月の Arthrex 最高裁判決を受けて、同月に暫定的な手続として開始された³。2022 年 8 月には長官レビューに関する意見募集を実施し、長官レビューの請求を IPR 等の最終書面決定に限定すべきか等について意見を求めていた⁴。

今回更新された主な内容は以下のとおりであり⁵、更新内容は 7 月 24 日付で施行されている。

➤ 請求による長官レビューの対象を審理開始に関する決定まで拡大

従来は IRR や PGR の審理開始に関する決定については長官レビューを請求できないとしていたが、同決定への長官レビューの請求が可能になる。ただし、PTAB の決定が、PTAB の裁量の逸脱または法律もしくは政策の重要な問題を含んでいる場合にのみ請求できるとしている。

➤ 長官レビューのプロセス等を明確化

長官がレビューにおいて検討する問題が明確化された。具体的には、PTAB による決定が、①裁量の逸脱、②法律・政策上の重要な問題、③重要な事実に関する誤った認定、④法律的に誤った結論に関わる可能性があるか否かを検討するとしている。また、長官レビューの結果として PTAB に審理を差し戻す場合のプロセスが明確化され、さらに、長官レビューの過程で当事者から不正行為があった場合に長官が当事者に制裁を科す権限を有することなどが明記された。

¹ USPTO extends Director Review (DR) option to institution decisions, retires the Precedential Opinion Panel (POP), and updates interim DR procedures (July 24, 2023)

² 2023 年 6 月 30 日時点で長官レビューの請求件数は 237 件、その内請求が認められたのは 37 件である。

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210707.pdf

⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220824.pdf

⁵ 手続やプロセスの詳細は以下のウェブページを参照。

<https://www.uspto.gov/patents/ptab/decisions/revised-interim-director-review-process>

➤ Delegated Rehearing Panel (DRP) の新設

長官は、新たに創設される DRP と呼ばれる独立したパネルにレビューを委任することが可能になる。どの決定を DRP に委任してレビューさせるかについて、長官は制限を受けない。例えば、PTAB の決定が長官によるレビューを必要とするレベルには達していないが、独立したパネルにおいて更なる検討が必要であると判断する場合等にレビューを委任できるとしている。

➤ Appeals Review Panel (ARP) の新設

査定系審判 (ex parte appeal) などの IPR や PGR 以外の審決に関して長官が自発的に招集できるパネルが新たに創設される。メンバーは長官、特許局長および PTAB 首席判事となる。本パネルの創設により、従来の先例意見パネル (Precedential Opinion Panel⁶) は廃止されるとしている。

USPTO の Vidal 長官は、「今回の変更により、長官レビューを強化・合理化することで、米国のイノベーターにとってより効率的かつ効果的な手続を実現できる。長官レビューは当事者が PTAB の決定について再度審理を要求するための重要な手段である。関係者から寄せられたフィードバックに基づいて、このプロセスを拡大し、改良できることが嬉しい」と発言している。

USPTO は、更新された暫定的手続に対して関係者が意見を述べることができるように、規則案として告示し、意見募集を行う予定としている。

(以上)

⁶ PTAB にとって例外的に重要な問題を決定するために長官、特許局長、PTAB 首席判事などで構成されていたパネル。