

USPTO、PTAB・TTABのパネル編成における利益相反防止のガイダンスを発行

2023 年 10 月 6 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、福岡

USPTO は、特許審判部（PTAB）および商標審判部（TTAB）における審理パネル（合議体）の編成に関する新たなガイダンス¹を発行したと 9 月 22 日付のプレスリリースで公表した²。

新たなガイダンスは PTAB・TTAB での審理パネルの構成において審判官と当事者との間での利益相反を防止するために発行したとされている。

ガイダンスは主に以下の内容を PTAB・TTAB の管理者（Board Management）および審判官に要請しており、ガイダンスは 2023 年 11 月 21 日に発効される。

- PTAB・TTAB の Board Management は、金額の大小にかかわらず、事件の当事者または実質的な利害関係者の株式・債券を保有している審判官に事件を担当させないこと。
- 審判官は、自身、その配偶者またはその未成年の子どもが株式・債券を所有している企業を、自主的に Board Management に報告すること。
- 審理パネルが編成された後に、審判官自身、その配偶者またはその未成年の子どもが事件の当事者や実質的な利害関係者の株式・債券を所有していることが判明した場合に、審判官は審理パネルの再編成を要請するか、USPTO の法務担当者と協議すること。

米国知財関係者によると、今回のガイダンスは特許権侵害訴訟 CENTRIPETAL NETWORKS, INC. v. CISCO SYSTEMS, INC. 事件において、地裁判事の妻が被告の株式を保有していることが事件係属中に判明したにもかかわらず、当該判事が退任しなかったことが不適切であったと連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が判断したことを受けて作成されたものとされている。また、本件侵害訴訟と並行して申請された当事者系レビュー（IPR）においても、審判官が当事者の株式を保有していたことが明らかになっていた。

USPTO は、「今回のガイダンスは、過去または係属中の事件において、審判官が公平でなかったこと、不適切な印象を与えたこと、既存の連邦倫理規則などに違反したことを示唆するものではない。また、過去の事件について判断を見直すことはない」と説明している。

（以上）

¹ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/panelingmemo-09222023.pdf>

² New guidance on PTAB and TTAB paneling procedures e (September 22, 2023)