

USPTO、PTAB 審決案の回付・レビューに関する規則改正案を公表

2023 年 10 月 23 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、福岡

USPTO は、10 月 6 日付の官報¹で、特許審判部（PTAB）による審決の発行前に PTAB 内で審決案を回付・レビューする手続に関する規則改正案を発表した。

審決案の回付・レビューについては、審決の一貫性と透明性の向上を目的として、2022 年 5 月より暫定手続として運用が開始され²、同年 7 月には暫定手続について意見募集が実施されていた³。今回の規則改正案は、意見募集で提出された 4,300 件を超える意見を踏まえて作成された。今般の規則改正案に対しては、2023 年 12 月 5 日まで意見が募集されている。

規則改正案によると、特許規則に新たに Part43 が追加され、審決案の回付・レビューに関する手続が定められている。改正案の主な内容は以下のとおり⁴。

（USPTO 幹部による審決案への関与の禁止）

- 審決が発行される前に、USPTO 長官、副長官、特許局長および商標局長は、直接または仲介者を通じて、審理パネルの審判官と審決の内容に関する連絡を取ってはならない。

（Management Judge による審決案への限定的な関与について）

- 審決が発行される前に、管理担当の審判官（Management Judge）および PTAB 以外の部局の職員は、直接または仲介者を通じて、審理パネルの審判官と審決の内容に関する連絡を取ってはならない。
- 審理パネルのメンバーは、審決案について、Management Judge に意見を求めることができる。意見を求めるかどうかは任意である。
- 審理パネルのメンバーの要請に応じて、Management Judge から提供された修正・提案・フィードバックを審理パネルが採用するか否かは審理パネルの裁量に委ねられ、審理パネルが審決に関する最終的な権限と責任を有する。

（レビュー担当審判官への審決案の回付）

- USPTO が審決案の回付・レビューに関する手続を行う場合には、レビューするメンバーに Management Judge を参加させてはならない。
- レビューする非管理担当の審判官（Non-Management judge）は、回付された審決案の内容について、Management Judge と協議してはならない。ただし、審理パネル内の Management Judge との協議は妨げない。

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-06/pdf/2023-22218.pdf>

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220602.pdf

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220824.pdf

⁴ 規則改正案の詳細は官報の 69582 ページを参照。

- レビューの結果として提供された修正・提案・フィードバックを審理パネルが採用するか否かは審理パネルの裁量に委ねられ、審理パネルが審決に関する最終的な権限と責任を有する。

また、今回の規則改正案の発表と同時に、審決案の回付・レビューに関する運用の詳細を定める標準業務手順書⁵（Standard Operating Procedure）が発行され、本手順書が昨年 5 月より運用されている暫定手続に置き換わると発表された。内容は暫定手続の多くの部分が維持されているが、意見募集の結果を受けて、審決案の回付・レビューは任意であり、審理パネルが審決の内容に関する最終的な権限を持つことを明確化したと USPTO は説明している。

USPTO の Vidal 長官は「PTAB 審決案の回付・レビューのプロセスを正式化することで、PTAB の手続に一貫した明確なアプローチを取ると同時に、オープンな意思決定プロセスを維持できる。関係者から提出された意見に感謝するとともに、より効率的で効果的なプロセスの策定に今後も取り組んでいきたい」と発言している。

（以上）

⁵ PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD STANDARD OPERATING PROCEDURE 4