

USPTO、PTAB の決定に対する長官レビューの規則案を公表

2024 年 4 月 25 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTO は、4 月 16 日付の官報において、特許審判部（PTAB）の決定に対する長官レビューを暫定運用から正式化するべく規則案¹を公表した。

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）の決定に対して、当事者の請求を受けてまたは長官の裁量により長官がレビューをする手続きである。

長官レビューは、2021 年 6 月の Arthrex 事件²の最高裁判決を受け、暫定的な運用が開始された。2023 年 7 月からは、長官レビューの対象に、PTAB による審理開始または拒否に関する決定が追加されている³⁴。

規則案の概要は以下のとおりであり、現運用と大きく異なるものではない。

- 当事者は、IPR の審決、PGR の審決、審理開始に関する決定について、長官レビューを請求できる。
- 長官レビューの請求は、期限内（通常決定から 30 日以内）にしなければならない。正当な理由がある場合、長官は請求期間を延長できる。
- 長官レビューにおいて、新たな証拠を提出することはできない。
- 長官レビューと合議体による再審理とは、いずれかのみが請求可能となる。両請求がなされた場合は、長官レビューの請求として扱われる。
- 第三者は、長官レビューを請求できず、長官レビューについて USPTO へ問い合わせることもできない。
- 長官は、自発的に PTAB の決定に対するレビューを実施できる。
- 長官は、長官レビューの請求を認容または棄却する権限に加え、長官レビューを独立した合議体に委任する権限を有する。
- 当事者は、審決に対する長官レビューの決定や合議体による再審理の決定について CAFC に上訴できる。ただし、審理開始の決定に関する長官レビューの決定については上訴できない。

¹ Federal Register : Rules Governing Director Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions.

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210623.pdf

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230726.pdf

⁴ 2024 年 4 月 1 日時点の長官レビュー請求件数は 328 件で、請求が認められたのは 18 件。長官による自発的なレビューは 35 件。現行運用開始（2023 年 7 月）以降の長官レビュー請求は、審決への請求が 27 件、審理開始に関する決定への請求が 82 件。

USPTO の Vidal 長官は⁵「PTAB の判断のばらつきの解消、ガイダンスと規則の一層の明確化、また、AIA 手続きの一貫性を維持する上で長官レビュープロセスは重要な仕組みである。長官レビュープロセスを正式に定めることは、ユーザーと共に PTAB 手続きを再構築し、米国のイノベーションエコシステム全体の利益のために、一貫性、透明性、効率性を備えた USPTO のプロセスを強化するための包括的取り組みの一つである」と発言している。

USPTO は規則案に対する意見を 6 月 17 日まで受け付けている。

(以上)

⁵ USPTO seeks to formalize enhanced and streamlined Director Review process through rulemaking | USPTO