

USPTO、PTAB による審理開始拒否等に関する規則改正案を公表

2024 年 5 月 6 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTO は、4 月 19 日付の官報¹において、2023 年 4 月の意見募集²を踏まえた特許審判部（PTAB）に関する規則改正案を公表した。

この規則改正案は、PTAB による IPR や PGR の審理開始拒否の手続について、先例審決やガイダンスに基づく現行の運用に変更を加えて規則化することで、PTAB の合議体による判断の統一を図るものである。

<審理開始の裁量拒否に関する規則>

1. 審理開始が拒否される事案の類型

原案で提案されていた 7 つの類型³のうち、次の 3 つの類型について規則案が提示されている。

① 並行する請求

同一特許に対する同一人からの複数の請求であって、そのいずれかの請求に対する特許権者による最初の予備応答⁴の提出日（提出がない場合は最初の予備応答の期限満了日）以前の請求については、請求人から正当な理由が示されない限り、PTAB が審理開始を拒否できる。

② 連続する請求

請求人、請求人の実質的な利害関係者、または請求人と内々に通じている者（Privy to the petitioner）による同一特許に対する過去の請求があり、この請求に対する特許権者による最初の予備応答の提出日（提出がない場合は予備応答の期限満了日）後になされた請求については、PTAB が審理開始を拒否できる。また、規則案には合議体が考慮する 4 つの要素も規定されている。

③ 過去に取り上げられた先行技術や議論を提起する請求

同一または実質的に同一の先行技術や主張が過去に USPTO における審理や審査で取り扱われた場合には、請求人から USPTO の重大な誤りが立証されない限り、PTAB が審理開始を拒否できる。

¹ Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2023/20230421.pdf

³ 他に、特定の利潤追求・非競争的な法人による請求、中小企業等をはじめとするリソース不足の特許権者の特許に対する請求、過去に裁判所または PTAB においてクレームの有効性を支持する判断が下されている特許に対する請求、裁判所において特許権侵害訴訟が進行中の特許についての請求が提案されていた。

⁴ PTAB の手続きは請求と審理に分かれ、条件を満たす請求のみが審理される。請求が提出されると、特許権者は、指定期間（概ね 3 月）内に提出された請求の内容に対して、審理開始に関する反論ができる「予備応答」をする機会が付与される。

2. 審理開始の裁量拒否に関する手続き

PTAB による審理開始の裁量拒否に関して、特許権者が予備応答とは異なる書類を提出できる手続きが追加されている。

現在、当事者は、PTAB における審理開始拒否に関する主張を、無効理由の主張や応答と同一の手続きで行っている。新たな手続きが追加されたことで、当事者は、IPR 等の請求書類における文字数制限の超過を回避して、裁量拒否に関する主張を別の書類で提出することができる。

<その他>

審理開始前の和解に関する資料提出義務

PTAB への和解に関する書類の提出について、現在は PTAB での審理開始決定後に和解した場合のみ義務付けられているが、規則改正により、審理開始前に和解した場合にも義務付けられる。

USPTO の Vidal 長官⁵は「特許制度は、USPTO が強く信頼できる特許を付与することにより、特許権者と市民が、イノベーションへの投資と上市、アイデアの商業化、技術移転とライセンス、そして特許権の行使を信頼できるときが最も効率的かつ効果的に機能する。本規則案は、特許の質を高めるとともに非生産的な請求やコストを抑制する、効率的で合理的な特許制度を確保するための重要な一歩である。この重要な規則改正プロセスに協力して意見を提出してくれた関係者に感謝するとともに、本日発表する規則案に対する意見も歓迎する」と発言している。

USPTO は規則案に対する意見を 6 月 18 日まで受け付けている。

(以上)

⁵ USPTO advances rules governing PTAB review practices in various proceedings, improving fairness, transparency, and efficiency | USPTO