

USPTO、PTAB での代理人参加資格に関する最終規則を公表

2024 年 10 月 11 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTO は、10 月 10 日付の官報において、特許審判部（PTAB）での審理に参加する代理人の資格に関する最終規則を公表した¹。同規則は、11 月 12 日に発効する。

USPTO は 2024 年 2 月に規則案を公表して意見募集を行っており²、また、それに先立ち、2022 年 10 月にも意見募集を行っていた³。直近の意見募集の結果を受けて一部の改正案が取り下げられており、具体的には、USPTO に登録されていない弁護士であっても、PTAB が許可する場合には、主任代理人としての参加を認めるという提案が廃案とされた。規則案にあった次の事項は、最終規則として発効する。

- 当事者は、代理人を 2 名雇う資金が欠如しているといった正当な理由を示すことにより、バックアップ代理人の選任を免除される。
- PTAB の事件において代理人としての参加を認められたことがある弁護士は、後の別事件において、簡便な手続きで代理人になることができる。
- 特定の事件において代理人としての参加が認められたことがある弁護士であっても、事後に制裁を受けたり、代理人参加申請時の説明に不正があったことが発覚したりした場合などには、PTAB に報告しなければならない。

なお、USPTO に登録されていない弁護士を主任代理人とする点が最終規則からは外されたものの、USPTO は、特定の事件に限り代理人として認められた USPTO に登録されていない弁護士について、所定の条件の下で、主任代理人とする試行プロジェクトを実施する意向を示している⁴。

USPTO の Vidal 長官は、意見募集で得られたコメントに感謝の意を示すとともに、「今般の規則改正は、高品質な法的代理を保証するための対策を保持しつつ、イノベーションエコシステムに利益をもたらすものである」と発言している。

(以上)

¹ Expanding Opportunities To Appear Before the Patent Trial and Appeal Board

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2024/20240301.pdf

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20221028.pdf

⁴ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/expanding-opportunities-practice-ptab>