Coons 議員ら、PTAB 手続の改革に関する法案を再上程

2025 年 5 月 13 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

Chris Coons 議員（デラウェア州選出、民主党、上院知的財産小委員会メンバー（前委員長））は、Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党、同委員会委員長）らとともに、5 月 1 日、特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR）や付与後レビュー（PGR）の手続きや実務を変更する法案である「Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership Act（PREVAIL 法）」を連邦議会上院に再上程した。

本法案[1]は、昨年 11 月に上院司法委員会（the Senate Judiciary Committee）を通過した法案[2]と同様に、主に以下の内容を含むものである。

① 請求人適格の明確化

- PTAB 手続きの請求のために、請求対象の特許権に基づいて侵害訴訟を提起されていること、または当該特許権の侵害となりうる行為を米国内で現に実施し、もしくは実施する誠実な意思（bona fide intent）のあることなどを要件として課すること[3]

② 連邦地裁における立証負担・クレーム解釈にかかる判断実務との調和

- PTAB においても、特許権を無効とするためには連邦地裁と同じく「明確かつ説得力のある（clear and convincing）」証拠を要求するとともに、クレーム解釈を行う際には連邦地裁と同じ「一般的かつ通常の意味（plain and ordinary meaning）」による解釈基準を用いること

③ 特許の有効性にかかる重複した係争手続きの抑止

- 一つの手続きの中で全ての論点を網羅させるために、PTAB 手続きに財政的に貢献した者が同一の特許に対し新たな請求を行うことを禁ずるとともに、請求時の主張内容に対して禁反言の原則（estoppel）を適用し論点の後出しを禁ずること
- PTAB において特許の有効性を争う場合には、その請求人や利害関係者は連邦地裁や国際貿易委員会（ITC）など別のフォーラムにおいて同じ内容の請求をし、またはそのような請求を維持することができないこと
- 請求人や利害関係者が当事者となった連邦地裁や ITC などにおける係争において特許の有効性にかかる最終判断が下されている場合には、PTAB における審理は開始されず、または維持されないこと

[1] https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/prevail_act_bill_text1.pdf
[2] https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/prevail_act.pdf
[3] もともとは、請求対象の特許権に基づき侵害訴訟を提起されている、または侵害訴訟提起の脅威に現実に直面していることが要件とされていたものの、昨年 11 月の上院司法委員会の通過に際して現在のような実施意思の存在でも足りるとする要件に緩和されている。

④ PTAB 手続きにおける透明性の向上

- PTAB において審判合議体が設置・公表された後にその構成に変更があった場合にはその全てが記録として残されること
- PTAB 審判官に対する監督・懲戒権限を有する者は、審判合議体に対して指示を行い、またはその判断に影響を与える可能性のあるコミュニケーションを行ってはならないこと

Coons 議員はプレスリリース[4]の中で、これまで PTAB は、多国籍企業を含む多くの悪意ある者により、発明者を脅かし、発明内容の利益化を妨げる場として活用されてきたと述べ、本法案により特許手続きにかかる公平性が確保され米国の技術開発力が強化されることになると述べている。また、Tillis 議員も、国際的な技術革新において米国がリーダーであり続けるためには本法案を通じて米国の特許システムの改善に努めなければならないとしている。

下院においても、Nathaniel Moran 議員（テキサス州選出、共和党）および Deborah Ross 議員（ノースカロライナ州選出、民主党）により同内容の法案が提出されており、PTAB における審理開始決定手続きに関する最近の動向[5]と併せて今後の動向が注目される。

（以上）

[4] Senators Coons, Tillis, colleagues introduce bipartisan, bicameral bill to foster American innovation by modernizing the Patent Trial and Appeal Board (May 1, 2025)
[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2025/20250407.pdf