

## Leahy 議員が PTAB 関連規定を改正する法案を上程

2021 年 10 月 12 日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

9 月 29 日、Patrick Leahy 議員（バーモント州選出、民主党）は、特許法を改正する法案である Restoring the America Invents Act<sup>1</sup>を上程した。John Cornyn 議員（テキサス州選出、共和党）との共同で提出された超党派の法案である。Leahy 議員はプレスリリース<sup>2</sup>で、スタートアップや小規模ビジネス、米国の製造業の発展のために Cornyn 議員と協力したいと述べている。

Leahy 議員がこの法案を提出した背景には、オバマ政権時に米国発明法（AIA: America Invents Act）で導入された特許審判部（PTAB）によるレビュー（AIA レビューと呼ばれ、現在、当事者系レビュー（IPR）及び特許付与後レビュー（PGR）が実施されている）が、質の低い特許に基づく権利行使を防ぐという本来の目的を果たしていないという問題意識がある。また、Leahy 議員は、AIA レビューのような特許の有効性に関わることがその時の USPTO 長官の意向に影響されるのは望ましくないという問題意識も持っている。トランプ政権時の USPTO は特許が無効になり過ぎているという問題意識に基づいて、AIA レビューについて、特許が維持されやすくなる方向の改革を進めていた。この改革は、法律ではなく規則の改正で実現されるなど、USPTO 長官の意向に影響されやすい形で行われた。

今回の法案はトランプ政権時の流れを修正しようとするものである。法案には以下のような規定が含まれる。

なお、長年の懸案となっている特許適格性の問題に関する規定は含まれていない。

### ①裁量による IPR の審理開始拒否を制限

現在 PTAB では、IPR と裁判所での特許権侵害訴訟が併存する場合に、裁量で IPR の審理開始を拒否できる運用が行われている（いわゆる Fintiv ルール）。法案では、IPR の審理開始を規定している特許法 314 条(a)を改正し、法定の要件が満たされていれば審理が開始されるようにする。

### ②IPR の申請期限を緩和

IPR と訴訟との関係を規定している 315 条(a)を改正し、特許訴訟が再訴可能な状態（without prejudice）で取り下げられた場合に、当該訴訟で争点にされた特許に対する IPR の申請については、訴状送達日から 1 年以内という申請期限は適用されないようにする。

### ③裁判所が民事訴訟の手続を保留する際の判断要素を列記

IPR 又は PGR と民事訴訟との関係を規定している 315 条(b)及び 325 条(a)を

<sup>1</sup> <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2891>

<sup>2</sup> Leahy And Cornyn Introduce Bipartisan Bill To Support American Innovation And Reduce Litigation

改正し、裁判所において民事訴訟の手續が保留されやすくなるようにする。具体的には、IPR 又は PGR が併存することを理由として、裁判所において民事訴訟の手續の保留が申請された場合に、裁判所が保留を認めるか否かを判断する際の判断要素を法律に列記する。判断要素は、PTAB の審決により問題が単純化され手續が合理化されるか、訴訟のディスカバリー手續が完了しているか、当事者間の公平性に影響がないかなどである。

#### ④PTAB 手續に基づく禁反言

現行の 315 条 (e) 又は 325 条 (e) では、PTAB で最終書面決定が発行された時点から IPR 又は PGR の申請人に禁反言 (petitioner estoppel) が適用され、同様の申請を行うことが禁止されている。法案では、この申請人の禁反言が適用されるタイミングを遅らせ、PTAB の審決に対する上訴期限が満了した時点から適用されるようにする。

また、現行の特許規則 (37 CFR) 42.73 条 (d) (3) では特許権者の禁反言を規定しており、特許権者は、PTAB において無効審決を下された場合に、特許を取得することを含めて審決と矛盾する行動をとることが禁止されている。法案では、この特許権者の禁反言に関しても法定する。具体的には、USPTO の義務として、特許が発行された後に特許性がないとされた又は取り消された特許クレームについて、このようなクレームと区別できないクレームに対して新たな特許を発行してはならないことが規定される。

#### ⑤IPR で主張できる無効事由を拡大

現行の 311 条 (b) では、IPR において特許の無効事由として主張できるのは 102 条 (新規性) 及び 103 条 (非自明性) のみとされている。法案では、同条を改正し、無効事由として二重特許も (101 条に基づく同一発明の二重特許と判例に基づく自明の範囲の二重特許のいずれも) 主張できるようにする。

#### ⑥IPR における特許クレーム補正の際の立証責任を法定

2017 年の Aqua Products 事件連邦巡回区控訴裁判所判決を受けて、現行の特許規則 42.121 条 (d) (2) では、IPR において特許権者が特許クレームを補正した際に、補正後のクレームに特許性がないことの立証責任は IPR の請求者にあるとしている。法案では特許法 316 条 (e) (2) を新設して、この立証責任を改め、補正後のクレームに特許性があることの立証責任は特許権者にあるとする。具体的には、特許権者は 101 条 (特許適格性)、102 条 (新規性)、103 条 (非自明性) 及び 112 条 (記載要件) に基づく特許性を、証拠の優越 (preponderance of evidence) によって証明することが必要になる。

#### ⑦USPTO 長官によるレビュー手續

Arthrex 事件最高裁判決<sup>3</sup>を踏まえて、現在 USPTO の運用で暫定的に実施されている USPTO 長官による PTAB の審決のレビュー手續を、6 条 (d) において法定する。長官による判断は独立した書面で公表されることを義務付ける。

<sup>3</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2021/20210623.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2021/20210623.pdf)

この法案に対する産業界の評価は分かれている。実施者寄りの立場の者は支持を表明し、特許権者寄りの立場の者は不支持を表明している。例えば、Google、Amazon、Facebook、General Motors、Ford 等がメンバーとなっている United for Patent Reform は、USPTO の改革により IPR が弱められたために質の低い特許を乱用するような侵害訴訟において米国企業が標的にされているとして、法案を支持する書簡<sup>4</sup>を Leahy 議員らに送付した。Apple、Intel 等がメンバーとなっている Computer and Communications Industry Association も、この法案により IPR が改善されれば悪質な特許によってイノベーターが費やさなければならなかった費用を、新たな人材の雇用や新たな発明の創出に充てることができるとして、法案を支持する声明<sup>5</sup>を出した。Microsoft、Dell 等がメンバーとなっている High Tech Inventors Alliance も、この法案により米国特許の高いスタンダードを確保することで法的な予測可能性が提供されるとして、法案を支持する声明<sup>6</sup>を出した。一方で、Qualcomm や AbbVie 等がメンバーとなっている Innovation Alliance は、この法案により特許訴訟が長引き特許権行使にかかる費用が増大することで小規模な企業の負担が増すとして、法案に反対する声明<sup>7</sup>を出した。

(以上)

---

<sup>4</sup> Letter in support of RAIA (Sep 29, 2021)

<sup>5</sup> CCIA Applauds Introduction of Leahy-Cornyn Bill to Restore the America Invents Act

<sup>6</sup> HTIA Sends Letter in Support of Restoring the America Invents Act

<sup>7</sup> Innovation Alliance Statement on Restoring the America Invents Act