

国際知財司法シンポジウム(JPO)

Scott R. Boalick 首席審判長

2022年10月28日



UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE ®

「ニューノーマル」におけるPTABヒアリング

パンデミック下でのヒアリング

- 過去2年間、PTABは2,300回以上のバーチャルヒアリングを実施：
 - 申立て 1,300件以上
 - 審判 1,000件以上
- PTABは、600件以上のヒアリングに一般公衆がリモートアクセスできるようにし、98%近くのリクエストが承認された。

バーチャルヒアリングのメリット

- 時間と費用の削減
- 環境負荷の低減
- 感情の共有が容易
- APJの参加が容易
- 主張を行わない利害関係人にとってアクセス容易

当事者のヒアリングオプション

- 申立て・AIA審判手続のバーチャルヒアリングは継続
 - 当事者双方から請求がない限り、対面でのヒアリングは行わない
- 当事者双方から請求があれば、対面でのヒアリングも可能
 - 代理人は、APJの立会いがあれば、どのロケーションからでも対面
で出頭することができる
 - 対面での審理のほとんどは、1人以上の審判官がバーチャルで審理
に参加する可能性がある
 - 主張を行わない者は、リモートで出席することが推奨される

ヒアリングオプションの選択

- バーチャル又は対面の希望の表明方法
 - 当事者は、初回の審判協議、審判部への個別提出書類、又は口頭審理請求書において、バーチャル又は対面でのヒアリングを請求できる
 - 当事者がバーチャルか対面かの希望を表明しない場合、審判部は当事者に電子メールを送付し、希望について確認する

一般公衆向けヒアリングアクセス情報

- PTABヒアリングについては、ビデオ又は音声によるリモートアクセスが今後も継続される。一般公開のための主要な手段である
- スペースの都合上、対面での一般公開が可能な場合もある
 - 指定された場所及び代替場所を含む
- 機密情報が含まれるヒアリングは、一般公開できない

Arthrex判決後

長官レビューのための暫定手続

長官レビュー

- Arthrex判決により、当事者系レビュー(IPR)におけるPTAB最終決定を再審理によりレビューする権限を長官に与えることになった
- 庁は、Arthrex判決を踏まえて、長官レビューの暫定手続を開始
 - 暫定手続は、一貫した透明性のある意思決定、及び、強力な特許の発行及び維持を通じてイノベーションを促進するというUSPTOの目標をさらに推進するものである
 - 暫定手続は、USPTOが同じ目標を達成するために実施している他の3つのPTAB手続（再審理、内部レビュー、先例意見パネル(POP)）を補完するものである

長官レビュー

- 暫定手続では、最終書面決定に関連して、長官が自発的に(sua sponte)、又は、AIA審判手続の当事者からの請求により、レビューを開始することが可能
- 長官が自発的に開始する場合、AIA審判手続の両当事者は通知を受け、状況説明の機会を与えられる場合がある
- 長官のレビューでは、事実問題及び法律問題など、あらゆる問題を扱うことができ、最初から(de novo)の審理となる

長官レビュー – 参考ウェブページ

- 長官レビューについてのUSPTO暫定手続ウェブページを更新
 - www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/interim-process-director-review
 - 暫定長官レビュー手続の詳細
- USPTOにおける長官レビュー請求の最新状況のウェブページ
 - www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/status-director-review-requests
 - 長官レビュー請求スプレッドシート（毎月更新）
 - 長官レビュー承認済手続リスト



長官レビュー – 手順

- 当事者は、当事者系レビュー又は付与後レビューにおける最終書面決定について、長官レビューを並行して請求可能：
 - PTABの決定に対する長官再審理請求書を提出し、
 - その請求書の通知書を電子メールで以下の宛先に送信し、両当事者の代理人をCCに入れる

Director_PTABDecision_Review@uspto.gov

- 事件の当事者のみが長官レビューの請求を提出することができ、第三者による長官レビューの請求は許可されない
- 暫定手続の実施中は、USPTOは手数料を課しない



長官レビュー – 手順

- 当事者系レビュー又は付与後レビューにおいて、合議体が最終書面決定を下した後、当事者は、長官レビュー又は元のPTAB合議体による再審理のいずれも請求できる。**ただし、両方を請求することはできない**
 - 当事者が合議体の再審理を請求し、合議体が再審理を許可した場合、当事者はその後、決定について長官レビューを請求することができる
 - 当事者が長官レビュー及び合議体による再審理の両方を請求した場合（同時に、又は長官レビューの代わりに）、庁はその請求を長官レビューの請求として取り扱う

長官レビュー – 手順

- 両当事者には、提起された問題の優先順位リストの提供が推奨される
- 長官レビューを許可することができる問題は以下の通り：
 - 法律、又は、USPTOの手続又はガイダンスの変更が介在している問題
 - 特許審判部(PTAB)決定における事実又は法律の重大な誤り
 - PTABの誤認識・見落とし事項
 - 法律や政策に関する新たな問題
 - PTAB合議体の判断が分かれる問題
 - 庁又は特許業界にとって特に重要な問題
 - 庁の手続、ガイダンス、又は決定との不一致
- 当事者は、先例のない問題である場合、長官レビューを請求する電子メールにその旨を記載する必要がある



長官レビュー – 手順

- 長官レビュー請求は、手続を補助するために長官が設立した**諮問委員会**に回され、そこで審議される
 - 諮問委員会の委員は11名で、USPTOの様々な事業部門からの代表者が長官の裁量で参加している
 - 各長官レビュー請求に対して、諮問委員会は関連する論点及び証拠を長官に提示し、長官に諮問勧告を行う
- 請求の許可又は拒否の決定：
 - 長官レビューが認められた場合、以下のウェブページ「長官レビュー請求のステータス」に掲載される [Status of Director review requests](#)
 - 長官レビューが拒否された場合、ステータスウェブページの長官レビュー・ステータス・スプレッドシート(Director review status spreadsheet)で確認できる
- 長官レビューの決定は、先例審決、参考審決、又は通常審決として公表されることがある



長官レビュー – 要件

- 長官再審理請求は、37 C.F.R. (アメリカ合衆国 特許規則 連邦規則法典第37巻) 42.71(d)の**時期的要件**を満たさなければならない
 - PTAB合議体による最終書面決定又は再審理の決定から30日以内に提出しなければならない
- 時期的要件を満たした長官再審理請求は、37 C.F.R. 90.3(b)に基づく再審理請求とみなされ、同規則に規定される申立て又は民事訴訟のための期間がリセットされる

長官レビュー – 統計 (2022年10月5日まで)

- 請求受理数 210件 (限定的差戻しからの請求119件 ; 最近の最終書面決定からの請求77件)
 - 完了 205件
 - 許可 5件
 - 拒否 185件
 - 取下げ 1件
 - 却下 14件
 - 係属中 5件
- 長官レビュー請求許可
 - 合計許可数 15件
 - 請求によるもの 5件
 - 自発的(sua sponte)なもの 10件



連邦地方裁判所で特許侵害訴訟が並行する場合
のAIA審判手続における裁量拒否の暫定手続

米国特許法第314条(a) 審理開始の裁量権

- 以下について考慮し、不必要に繰り返される手続を防ぐことで、システムコスト及び非効率性を削減し、ハラスメントを回避するように設計：
 - 連続出願（複数のPTAB請願を異なる時期に提出）
 - 並行請願（複数のPTAB請願を同時期に提出）
 - 並行審理（PTAB の手続と連邦地裁における特許権侵害訴訟が並行して係属）（*Fintiv*ルール）
 - *Fintiv*ルールに基づく審理開始拒否は減少傾向（2021年度第1四半期から第2四半期にかけてピークに達し、第4四半期までに減少）
 - 21年度直近2月間（8月+9月）の*Fintiv*ルールに基づく審理開始拒否は3件のみ

Fintivルールに基づく審理開始拒否に関する 暫定ガイダンス

- 2022年6月21日、ヴィダル長官が暫定ガイダンスを公表
 - [www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621 .pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621.pdf)
- 暫定ガイダンス：
 - 個人を含むステークホルダーから寄せられた意見に基づいて作成
 - 議会、学術関係者、小規模および個人の発明家など、あらゆるフォーラムから寄せられたフィードバックを長官が考慮し、ガイダンスに反映
 - 現行の実務をさらに明確化
 - 当事者が確実性を持ち、リソースの無駄を回避するために、いくつかの要素の適用方法を明確化

Fintivルールに基づく審理開始拒否に関する 暫定ガイダンス

- 暫定ガイダンスでは以下の事項を取り上げている：
 - ITC手続に対するFintiv要素1～6の適用性
 - Fintiv要素4：Sotera事件規定
 - Fintiv要素6：説得力のある実体的事項
 - Fintiv要素2：審理期日
- 暫定ガイダンスは2022年6月21日に発効
- 庁は、提案について、Advanced Notice of Proposed Rulemakingを通じた規則化の可能性を探っている

Fintiv要素

1. **裁判所**が停止を認めたか、又はIPRの審理が開始された場合に停止が認められる可能性があるという証拠が存在するか否か
2. **裁判所の公判期日と、審判部による最終書面決定の法定期限日との近さ**
3. **裁判所**及び両当事者による並行手続への投入資源の度合い
4. **請願書及び並行手続で提起された争点の重複の度合い**
5. 請求人及び並行手続における被告が同一当事者であるか否か
6. **審判部の裁量権行使に影響を与えるその他の状況（実体的事項含む）**

ITC手続への *Fintiv* ルールの適用性

- PTABは今後、並行する米国国際貿易委員会(ITC)の手続に *Fintiv* ルールを適用することに基づいて請願を裁量的に拒否することはない
- 理由：
 - *Fintiv* ルールの各要素は、ITCの手続ではなく、連邦地裁の訴訟に向けられている
 - ITCは特許を無効にする権限を持たず、その無効判決は庁又は連邦地裁を拘束しない
 - ITCの判断は、特許無効の主張を最終的に解決するものではない
 - ITCの調査が並行して行われることを理由に審理開始を拒否しても、PTAB手続と連邦地裁の訴訟との間の潜在的な対立を最小化することはできない

Sotera事件規定 (*Fintiv*要素 4)

- PTABは、並行する連邦地裁の手續において、請願書と同一の理由、又は請願書において合理的に提起され得た理由を追求しないとの合意がある場合、IPR又はPGRの審理開始を裁量的に拒否しない
 - *Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp.*, IPR2020-01019, Paper 12 (PTAB Dec. 1, 2020)
- 理由：
 - 連邦地裁とPTABとの間で、決定が対立する可能性や重複する手續の懸念が軽減される
 - PTABでの理由は、連邦地裁での理由とは異なり、連邦地裁の訴訟では解決されない

説得力のある実体的事項 (*Fintiv*要素 6)

- 連邦地裁の訴訟が並行して進行している場合でも、説得力のある正当な申立てをPTABで進めることができる
- 説得力のある実体的事項：
 - もし裁判で反証されなければ、証拠の優越性により、証拠から、1つ以上のクレームが特許性を有しないという結論が明白に導かれるような申立てのこと
 - 説得力のある証拠テストは、事件に関するこれまでの記録の証拠から、1つ以上のクレームが特許性を有しないという結論が明白に導かれる場合、*Fintiv*ルールに基づき審理開始の拒否を承諾しないというPTABの現在の手法を肯定するもの
 - IPR又はPGRの審理を開始するための「合理的な可能性(reasonable likelihood)」及び「可能性が高い(more likely than not)」基準よりも厳しい (35 U.S.C. § 314(a)、324(a)参照)

説得力のある実体的事項 (*Fintiv*要素 6)

- 理由：
 - 他の要素が裁量拒否に有利に働く場合でも、実体的事項に関する強力な証拠を考慮し、審理を開始するというPTABの現在の手法に合致する
 - 潜在的に対立する結果を回避し、特許権者に過度な負担をかけることと、弱い特許を排除して特許制度を強化することの、相反する懸念のバランスを取る必要がある
 - 付与済み特許を再審理するために議会より与えられた権限と整合する
 - 並行手続で特許性の問題が解決した場合、又は解決しなかった場合でも、PTAB手続は継続する
 - 特許制度と公共の利益は、説得力のある非特許性申立ての提起によってもたらされる
- PTABは、濫用が証明された場合にも、手続の開始を拒否可能



公判期日 (*Fintiv*要素 2)

- 裁判の公判期日が近いというだけで、他のすべてのFintiv要素より勝るということはない
- 理由：予定されている公判期日は信頼性が低く、しばしば変更される
- PTABは、関連する連邦地裁における民事訴訟の審理期間の中央値に関する最新の統計に注目する
<https://www.uscourts.gov/statistics/table/na/federal-court-management-statistics/2022/03/31-1>
- PTABは、以下についても検討する：
 - 訴訟が並行する場合の訴訟事件数
 - 他の事件の裁判に至るまでの期間

暫定ガイドランスの概要

- PTABは、以下の場合、Fintivルールに基づいてIPR又はPGRの審理開始を拒否しない：
 - Fintivルールに基づく拒否の請求が、並行するITCの手続に基づくものである場合
 - 請求人が、並行する連邦地裁の手続において、(IPR)請願書における理由と同一の理由を追求しない又は(IPR)請願書において合理的に提起し得た理由を追求しないことに同意している場合
 - 請求人が説得力のある証拠を提示した場合
- PTABは、最近の審理期間の統計やその他の証拠に基づいて、連邦地裁の訴訟が裁判に至るまでの期間を検討する
- PTABは、第314条(a)、第324条(a)、第325条(d)に基づく他の理由により、審理開始を拒否することができる



長官レビュー、先例意見パネルレビュー、PTAB審決の内部回覧及びレビューに関する意見募集

意見募集

意見募集

- USPTOは、PTABの意思決定AIA審判手続の正確性、一貫性、完全性を促進するため、以下のような暫定手続を実施している：
 - 現行の暫定長官レビュー手続
 - 先例意見パネル(POP)手続
 - PTAB審決の内部回覧及びレビューのための現行の暫定手続
- USPTOは、通知及び意見による規則改訂を通じて、これらの手続を正式なものにする予定

意見募集

- このような規則改訂について情報を提供し、また、正式な制定を待つ3つの暫定手続の修正について情報を提供するため、2022年7月20日、USPTOはパブリックコメントを求める意見募集([Request for Comments](#)) (RFC) を公表
- 2022年10月19日まで、連邦電子規則改訂ポータルサイト (www.regulations.gov.) にて意見受付

PTABプロボノプログラム

PTABプロボノプログラム

- 本プログラムは、資金不足の発明者とボランティアの特許専門家をマッチングし、PTABでの手続において無料で法的支援を提供することを目的としている。現在、査定系審判に適用されていて、今後、AIA審判手続にも拡大される

- 米国特許審判法曹協会により管理

www.ptabbar.org/ptab_pro_bono.php

- その他の情報

www.uspto.gov/PTABprobono





リーガル・エクスペリエンス・アドバンスメント・プログラム (LEAP)

リーガル・エクスペリエンス・アドバンスメント・プログラム (LEAP)

- 目的： PTABでのスキルアップ及び口頭弁論の機会を通じて、次世代の特許実務家の育成を図る
- 法律実務又はPTABに不慣れな特許代理人及び弁護士を対象としたものwww.uspto.gov/leap



LEAP参加資格

- LEAPへの参加資格を得るために、特許代理人又は弁護士は以下の条件を満たさなければならない：
 - PTABを含む連邦裁判所における実質的な口頭弁論回数が3回以下であること



LEAPのメリット

- 審判部は、**申立てを含め、通常15分までの追加の弁論時間を当事者に付与する**
 - 査定系審判のヒアリングは通常20分なので、LEAPは注目に値する時間を追加していることを忘れないでいただきたい！
- 追加時間は当事者のためであるので
 - 時間は代理人の間で配分することができる
 - LEAP実務者は実質的な役割を担わなければならない



参加状況

2022年10月7日時点

- LEAP申請 189件
 - AIA請求人 68名
 - AIA特許権者 55名
 - 査定系審判請求人 66名
- 89の事務所・企業から参加



