

## PTAB に新設された「Precedential Opinion Panel」

過去 6 年間にわたり数千件の当事者系レビュー (IPR)、付与後レビュー (PGR) およびビジネス方法特許レビュー (CBM) を含む、AIA (米国発明法) 審判手続を経験した後、特許審判部 (PTAB) は最近、これらの事件を特許審判官のパネル (合議体) に割り当てる方法に関して、さらに所定の意見を「precedential (拘束力のある先例)」または「informative (拘束力のない参考)」と指定する方法に関して、PTAB の標準運営手順 (SOP) を改定した。

これらの改定に伴い、PTAB は「Precedential Opinion Panel (先例意見パネル)」即ち「POP」を新設した。本書は、POP とは何か、そして何をするのかに関する質問への回答である。

**Precedential Opinion Panel とは何か？** Precedential Opinion Panel (先例意見パネル: POP) とは、所定の PTAB 審判官からなる合議体であって、次の 2 つの主要な役割を果たす: (1) 係属中の審判事件における特定の問題 (「例外的に重要な」問題など) を再審理する; さらに (2) PTAB 審決を「precedential (先例)」または「informative (参考)」と指定すべきかどうかを判断する際に、USPTO の長官 (「長官」) を補佐する。USPTO の改定 SOP2

**誰が Precedential Opinion Panel のメンバーになるのか？** 基本的に POP のメンバーは長官、特許局長および審判長で構成される。ただし、長官が POP のメンバーを選任しており、基本メンバーの代わりに副長官、副審判長または審判部門長 (Operational Vice Chief Judge) を選任する裁量権を有する。さらに長官は、特定の状況において 4 名以上のパネルが適していると判断することもできる。

**どうすれば Precedential Opinion Panel の再審理を受けられるか？** 係属中の審判事件における POP 再審理は、勧告によってのみ受けることができる。本来は長官が独自の裁量で POP を召集できるが、ほとんどの場合、POP 再審理を勧告するプロセスは、改定 SOP2 に概説された具体的な手順に従い、その事件の当事者が勧告を申請することによって開始される。厳密な規則に従わない勧告は考慮されない。

手順に従う勧告は、POP メンバーまたはその被指名人で構成される「審査委員会 (Screening Committee)」に送られる。審査委員会はすべての勧告を検討後、当委員会の勧告を長官へ送る。

改定 SOP2 はこのプロセスに要する期間について触れていないが、いずれかの時点で長官が POP を召集するかどうかを判断し、POP は再審理を認めるかどうかを決定し、再審理を認める場合は、その事件の再審理について審決を下す。

**POP 再審理を認めないという決定に対し、当事者は不服を申し立てられるか？** 簡単に言うと、答えはノーである。改定 SOP は、「認められなかった POP 再審理の勧告を再検討してもらう権利はない」(改定 SOP の 6 頁) と述べ、POP 再審理を認めない決定に対し

て不服申立はできないことを明確にしている。したがって、間違いであると確信する PTAB 審決を受けた当事者は、連邦巡回控訴裁判所に控訴通知を提出する期限に影響を及ぼすため、勧告を申請するタイミングに留意すべきである。

**POP 再審理の勧告が認められた場合、どうなるのか？** POP 再審理が命じられると、POP はその決定とパネルの構成員を当事者および公衆に通知する命令を出す。この命令において、POP に付託された争点も特定される。POP は、特定された争点に関して追加の説明を要求する権限、口頭審理を命じる裁量権を有すると共に、「適切な状況」において第三者による意見書の提出を許可することもできる。

事件が POP に割り当てられると、POP はその事件において特定された争点を解決する審決を下す。審決後に追加の手続が正当化される場合、通常はその事件を担当した従前の PTAB パネルが以後の手続を遂行する。

**「precedential (先例)」審決および「informative (参考)」審決とは何か、さらに POP はこれらをどのように扱うのか？**

POP が所定の事件で審決を下した後、その審決は「precedential (先例)」、「informative (参考)」または「routine (通常)」のいずれかに指定される。

POP の新設前は、基本的にすべての PTAB 審決は、別途に指定されない限り、「通常」審決であった。「通常」審決は、その審決が下された事件において拘束力を有するが、それ以外では拘束力を持つ判例ではない。現在、POP による先例審決を除き、すべての PTAB 審決は、先例または参考と指定されない限り、通常審決である。

「先例」PTAB 審決は、後の拘束力を持つ判例により覆されない限り、同様の事実または争点を検討する以後の PTAB パネルに対して拘束力を有する。「参考」PTAB 審決は拘束力を持たないが、繰り返される特定の争点に対する PTAB の推奨アプローチを明確にし、大半の事件で踏襲すべき「基準」を示す。

POP の意見は、POP がその意見を先例と指定し、長官が承認すれば先例となるが、POP により通常または参考と指定される場合もある。POP は「例外的に重要な」問題を処理すると推定されるため、POP が「通常」審決を下すというのは直観的に受け入れがたいかもしれないが、改定 SOP は、審決が「後になってみると、もはや先例としての重要性がなく」、それゆえ実際に「先例」指定を受けるに値しない状況があることを認めている。

改定 SOP は、意見を先例または参考と指定する際の具体的な手順を定めている。従来通り、あらゆる者が先例または参考と指定すべき審決を推薦できる。以前の SOP では、推薦は PTAB の審判長により受領および付託され、PTAB のメンバーが協議および票決していた。過半数票を得ると、最終承認を受けるために長官に送られていた。現在では、審査委員会（先述したように、POP メンバーまたはその被指名人で構成される）が推薦を検討し、上級審判官委員会（Executive Judges Committee）に勧告する。上級審判官委員会は検討後、勧告を長官に提出し、長官は審決または審決の一部を先例または参考と指定するかどうかについて最終決定を下す。改定 SOP は、意見の指定を解除する手順も定めて

いる。

特許権者および申立人（即ち、特許無効請求人）にとって、POPは最終的にどのような影響を及ぼすのか？ POPの新設によって実際にどのような影響が生じるかを語るには時期尚早ではあるが、この再審理メカニズムが追加されたことにより、特定の重要な争点が連邦巡回控訴裁判所または最高裁判所に付託される前に、PTABがかかる争点を審理する機会が与えられる。これらの裁判所により判決が覆された最近の事件は、AIA審判実務に著しい影響を及ぼしており、このような事態は今後、可能であればPTABによって回避される方が明らかによい。

さらに先例審決および参考審決を指定する新しいシステムにより、申立人および特許権者の双方にとって参考になる多くの指針がもたらされると共に、同様の事実および争点に直面した際にそれぞれのパネルによって異なる結論に達するという、実務家にとって予測不能な範囲がいくぶん減少すると期待されている。