

JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

Nihombashi 3-Chome Square Bldg.
6F, 9-1 Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-0027, JAPAN



TEL: +81-3-6262-1570
FAX: +81-3-6262-5655
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

August 20, 2026

Steven Fulk, Legal Advisor
Nicole Haines, Senior Legal Advisor
Office of Patent Legal Administration
Office of the Deputy Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office

Re: JIPA Comments on Requirement to Identify All Real Parties in Interest to a Third Party Request for an Ex Parte Reexamination [Docket No. PTO-P-2025-0545]

Dear Steven Fulk and Nicole Haines:

Japan Intellectual Property Association (JIPA), one of the world's largest organizations of intellectual property (IP) right users, currently comprises 1,032 regular members as of July 14, 2026, which are Japanese enterprises. In view of the fact that many of these member companies file a substantial number of U.S. patent applications and conduct business in the United States, JIPA has carefully reviewed the Request for Comments on "Requirement to Identify All Real Parties in Interest to a Third Party Request for an Ex Parte Reexamination" published by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) in the Federal Register dated July 22, 2026.

JIPA hereby submits its comments on the proposed rule amendments as attached document: Comments on Requirement to Identify All Real Parties in Interest to a Third Party Request for an Ex Parte Reexamination [Docket No. PTO-P-2025-0545].

We respectfully request that the USPTO take these views into consideration in making its final determination.

Respectfully,



Toshihiko Kobayashi
President
Japan Intellectual Property Association

Attachment

Comments on Requirement to Identify All Real Parties in Interest to a Third Party Request for an Ex Parte Reexamination [Docket No. PTO-P-2025-0545]

Despite ongoing efforts to improve patent quality, Non-Practicing Entities (NPEs) continue to initiate numerous patent litigations in the United States, and litigation funding entities remain widely active. Against this backdrop, ensuring adequate opportunities to challenge patent validity is critical. Accordingly, the proposed amendments to the Ex Parte Reexamination (EPR) rules raise significant concerns not only for Japanese companies operating in the U.S. market but also for U.S. businesses.

我々は、**禁反言について**規則改正案における、Ⅲ．第 1 段落の最後にある下記の記載の趣旨については、理解する。

「Ultimately, proceeding with a reexamination request where one or more parties should be estopped would not only be statutorily improper, but would waste Office resources in conducting an improper reexamination proceeding, and would be unfair to the patent owner to have to defend against a reexamination proceeding that should have been barred by statute.」

そもそも査定系再審査は「USPTO の審査過誤を正し、公衆（米国企業及び日本企業を含む）の利益を守る」ための重要インフラです。本制度に申請ハードルを課すこと自体、慎重であるべきです。また、制度の利便性低下は日本企業のみならず、査定系再審査を利用する米国企業にとって大きな不利益である。さらに以下で述べる通り、今回の改正案は USPTO が目指す本来の目的を果たすことについても疑問が残る。

よって、禁反言規定の遵守を確保するために、規則改正の必要性は、慎重に検討されるべきであり、我々は規則改正案に反対する。

また、規則改正が必要である場合、第三者請求人に対し、査定系再審査請求に係るすべての実質的利益当事者を特定する陳述書の提出を義務付けることが必要であるかは、慎重に検討されるべきである。

以下、この点について説明する。

(1) USPTO は、規則改正の必要性及び実際の負担をさらに説明すべきである

過去に IPR 又は PGR の対象となった特許について、規則改正案のⅢ．第 1 文では、下記のように説明している。

「The Office is currently receiving a significant number of *ex parte* reexamination requests under 35 U.S.C. 302 that are directed to patents previously challenged in *inter partes* or post-grant review proceedings. 」

しかし、規則改正案では、以下の点は明らかにされていない。USPTO は、規則改正案によって解決しようとする問題の規模及び実態について、データを示すべきである。

- ・実際に禁反言の対象であった不適切な査定系再審査請求が確認された件数
- ・匿名性により USPTO が禁反言の有無を判断できなかったと見込まれる件数と、その根拠
- ・規則改訂案によって防止できると見込まれる具体的な事例数

1 点目及び 2 点目について、最終書面決定が出された IPR・PGR 手続において特許を無効化できなかった後、当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づき、同じ当事者が改めて査定系再審査を請求することは、必ずしも一般的な利用形態ではないと考えられる。IPR・PGR

手続において特許を無効化できなかった同一又は合理的に利用可能であった無効理由に基づき査定系再審査を請求しても、無効化できる可能性は極めて低いためである。

3 点目について、仮に実質的利益当事者の特定を義務付けたとしても、IPR・PGR 手続において特許を無効化できなかった同一又は合理的に利用可能であった無効理由に基づき査定系再審査を請求したい者は、第三者機関等を立てて再審査を請求させ、禁反言の適用回避を狙う者が出てくる可能性もある。

上記理由により、今回の改正案は USPTO が目指す本来の目的を果たさないため、改正案に反対する。

(2) 規則改正が必要である場合、USPTO は、請求人及び USPTO 双方にとって負荷の少ない方法を検討すべきである

規則改正案では、I. 第 2 段落の中ほどにある下記の点を、規則改正案を提案する根拠としている。

「Similarly, current 35 U.S.C. 315(e), which was enacted years after Sections 301 and 302, requires the Office to administer estoppels triggered by the identity of the party(ies) seeking reexamination.」

しかし、査定系再審査は、IPR・PGR 手続とは手続構造が異なる。当事者系である IPR・PGR とは異なり、査定系再審査の請求人は、請求後の審査手続への関与が原則として限定されている。

したがって、当事者系である IPR・PGR 手続におけるすべての実質的利益当事者を特定する手続きを、修正せずに査定系再審査へ適用することは適切であるとは限らない。

もし、USPTO は、規則改正案によって解決しようとする問題の規模が大きく、実態が深刻であれば、規則改正が必要である可能性がある。その場合は、請求人及び USPTO 双方にとって負荷の少ない方法を検討すべきである。

最終書面決定まで進んだ IPR・PGR 手続において特許を無効化できなかった後、同一又は合理的に利用可能であった無効理由に基づき、査定系再審査が請求された場合、初めて、禁反言が問題になりうる。

そのため、IPR・PGR 手続中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づき査定系再審査が請求された場合にのみ、USPTO が請求人に実質的利益関係人を求めることもできると考えられる。

さらに、以下で述べるように、実質的利益当事者に関する情報が流出するリスクもある。USPTO は実質的利益当事者に関する陳述書を秘密として保持する必要があり、情報管理の負荷も大きくなる。

そのため、請求人及び USPTO 双方にとって負荷なく、実効性の高い制度となるように USPTO は検討すべきである。

(3) もし規則改正案を制度化するのであれば、秘密保持は請求人の申出によるのではなく、原則とすべきである

規則改正案は、請求人が書面で要求した場合に、実質的利益当事者に関する陳述書を秘密として保持するとしている。

しかし、このような方式は、不必要かつ回復困難な情報公開リスクを生じさせる。

例えば、以下のような理由により、秘密保持の要求が適切に行われない可能性がある。

- ・秘密保持の申出の記載漏れ
- ・請求人による事務処理上の誤り
- ・USPTO のシステム又は事務処理上の誤り

請求人の身元が公開され、特許権者又は第三者にダウンロードされた後に、公開ファイルから当該情報を削除しても、秘密性を回復することはできない。

匿名請求人の身元は、商業上極めて機微な情報となり得る。

したがって、提案されている § 1.510(b)(7) に基づくすべての陳述書は、原則として秘密として取り扱い、請求

人が明示的かつ積極的に公開を選択した場合に限って公開すべきである。

(4) USPTO は、秘密情報の利用目的、アクセス範囲及び保存期間を明確化すべきである

規則改正案は、実質的利益当事者に関する情報が、査定系再審査における禁反言の判断だけでなく、後続の IPR・PGR 手続、虚偽表示又は fraud に関する対応にも利用され得ることを示している。

しかし、本規則案は、当該情報の具体的な利用範囲を定めていない。

USPTO は、少なくとも以下を明確化すべきである。

- ・USPTO 内部で当該情報にアクセスできる職員及び部門
- ・当該情報を利用できる目的
- ・USPTO、他の行政機関又は裁判所に提供されるか否か
- ・不正アクセス又は誤公開が発生した場合の通知及び救済措置
- ・再審査手続の終了後に当該情報を削除又は非識別化するか

また、秘密保持は、声明書そのものだけでなく、当該情報を引用し、要約し、又は当事者の身元を推測可能にする請願書、通知書、命令及び決定書にも及ぶべきである。

さらに、規則改正案では、実質的利益当事者に関する情報が特許権者に伝わらないかが不明である。特許権者には実質的利益当事者に関する情報が伝わらないことを明確化すべきである。

(5) USPTO は、実質的利益当事者の判断基準を明確化すべきである

規則改正案は、「すべての実質的利益当事者」を特定することを求めているが、査定系再審査における実質的利益当事者の定義又は具体的な判断基準を示していない。

USPTO は、査定系再審査において、どのような事情が通常、実質的利益当事者に該当し、又は該当しないかについて、具体例を示すべきである。

また、37 C.F.R. § 11.18 に基づき、請求人及び代理人に求められる「合理的調査」の範囲も明確にすべきである。

請求人は、査定系再審査の結果から何らかの間接的利益を受ける可能性のあるすべての者について、無限定な調査を求められるべきではない。

さらに USPTO は、手続きの時期について、少なくとも以下の基準について明確にすべきである。

- ・実質的利益当事者を判断する基準時
- ・陳述書を継続的に更新する義務があるか

(6) USPTO は、善意による特定及び訂正についてセーフハーバーを設けるべきである

実質的利益当事者の判断は事実依存的であり、法的評価を伴う。このため、合理的な調査を行った請求人であっても、後に実質的利益当事者と判断される者を、意図せず記載しなかったという事態が生じ得る。

最終規則では、少なくとも次の三つを区別すべきである。

- ・実質的利益当事者に関する陳述書を全く提出しなかった場合
- ・実質的利益当事者を意図的に隠蔽し、又は重要な虚偽表示を行った場合
- ・合理的な調査に基づき善意で特定したものの、後に補充又は訂正が必要となった場合

合理的な調査に基づき、陳述書を提出した請求人については、再審査開始決定後においても、時期によらず訂正が可能であるようにすべきである。また、後に陳述書を訂正又は補充したとしても、当初の請求日を失わず、また制裁又は不利益な推定の対象とならないようにすべきである。

このようなセーフハーバーがなければ、請求人は制裁を避けるために、本来は実質的利益当事者に該当しない可能性のある者まで広く記載することを余儀なくされる。

(7) USPTO は、予備的又は保守的な記載を、拘束力のある自認として扱うべきではない

実質的利益当事者の判断基準が不明確である場合、請求人は、予備的又は保守的に関係しうる者を実質的利益当事者として記載する可能性がある。

このような予備的又は保守的な記載が、それ自体として、記載された者が法的に実質的利益当事者であることを認めたものではないことを明確化すべきである。

この点が明確でなければ、過大に記載された実質的利益当事者の情報が、後に以下の場面で請求人又は記載された者に不利に利用されるおそれがある。

- ・ 実質的利益当事者に関する情報を後続の IPR の開始拒否の判断に利用される可能性がある。
- ・ 連邦地方裁判所での特許訴訟において、査定系再審査で提出された証拠が不利に扱われ、特許無効の抗弁が認められにくくなる可能性がある。

従って、査定系再審査において保守的に行った記載のみを理由として、記載された者が後続手続を利用する機会を制限されるべきではない。

(8) USPTO は、RPI 情報の後続 IPR における取扱いを明確化すべきである

特に規則改正案のⅢ．第 5 段落では、下記のように説明していることから、実質的利益当事者に関する情報を後続の IPR の開始拒否の判断に利用される可能性が高いことを JIPA は懸念している。

「The proposed § 1.510(b)(7) statement would also be beneficial should the Office implement the recently proposed changes to 37 CFR 42.108 (“Institution of inter partes review”) regarding the rules of practice before the Patent Trial and Appeal Board (PTAB).」

「Proposed § 42.108(e)(5) would preclude inter partes review of a claim if it was found patentable following a prior ex parte reexamination request filed by someone other than the patent owner or the patent owner's real party in interest or privy.」 「A comment in response to proposed § 42.108(e)(5) raised concerns that a requester's ability to file an ex parte reexamination request anonymously would undercut this provision.」 「This proposed § 1.510(b)(7) statement would ensure that the Office is aware of the identity of all real parties in interest to the ex parte reexamination request when determining whether to allow an inter partes review to proceed.」

USPTO は、請求人が、記載された者が法的に実質的利益当事者に該当するとの立場を留保したまま、予備的に当該者を記載できる仕組みを設けるべきである。

また、提案されている § 1.510(b)(7) に基づく記載は、他の手続における実質的利益当事者の該当性について、推定又は拘束的効果を生じさせないことを明記すべきである。

In light of the concerns outlined in (1) through (8), we believe the proposed rule does not advance the goal of strengthening U.S. industrial competitiveness through a reliable patent system. We strongly urge the USPTO to reconsider this amendment.