

## USPTO、PTAB の審理開始拒否に関するガイダンスを公表

2022年6月30日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

USPTO の Vidal 長官は 6 月 22 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) の裁量による審理開始拒否に関する暫定ガイダンス<sup>1</sup>を公表した。

このガイダンスは、PTAB の手続と裁判所における特許権侵害訴訟が併存する場合に PTAB が審理開始を拒否できる運用 (いわゆる Fintiv ルール) について、考慮要素の適用方法を明確にするため、現行の PTAB 実務を明文化したものである。

USPTO は 2020 年 10 月にこの問題について意見募集<sup>2</sup>を実施していた。Vidal 長官は、提出された 822 件の意見を踏まえて規則改正を検討中であり、その公表前に現時点で運用の明確化が必要な点について今回のガイダンスを定めたとしている。

ガイダンスでは、PTAB が Fintiv ルールに基づいて審理開始を拒否しない場合として、以下の 3 つを挙げている。

- 請求人が特許無効を示す説得力ある証拠 (compelling evidence) を提示した場合。
- 被請求人が国際貿易委員会 (ITC) の手続を根拠として Fintiv ルールに基づく却下を申し立てている場合。
- 請求人が、IPR が審理開始された場合には IPR で提起可能だった無効事由を訴訟手続で追及しないと同意する同意書 (stipulation) を裁判所に提出した場合。

さらに、PTAB が併存する訴訟の日程を考慮する場合 (Fintiv ルール第 2 要素) には、公判までにかかる期間の中央値<sup>3</sup>が審決の法定期限日とほぼ同じ、もしくは期限日より遅い場合には、審理開始を拒否しない要素として評価されるとしている。また、PTAB は Fintiv ルールのみでなく、IPR の開始を規定する特許法第 314 条 (a)、PGR の開始を規定する 324 条 (a)、他の手続または訴訟との関係を規定する 325 条 (d) に基づいて審理開始を拒否できるとし、例として請求人による手続の乱用がある場合を挙げている。

---

<sup>1</sup> Interim procedure for discretionary denials in AIA post-grant proceedings & parallel district court litigation memo (Jun 21, 2022)

<sup>2</sup> Request for Comments on Discretion to Institute Trials Before the Patent Trial and Appeal Board (Oct 20, 2020)

<sup>3</sup> 当事者は以下の連邦裁判所のウェブサイトに掲載されている地区ごとの裁判統計を参照できると紹介されている。

<https://www.uscourts.gov/statistics/table/na/federal-court-management-statistics/2022/03/31-1>

USPTO が同日に公表した PTAB の統計報告<sup>4</sup>によると、Fintiv ルールに基づく審理開始拒否は 2021 年の第 3 四半期以降減少している。今回のガイダンスの公表により、審理開始拒否はさらに減少することが予想されている。

PTAB の裁量による審理開始拒否の問題は議会でも注目されており、審理開始拒否を制限するための法案が 6 月 16 日に上院に上程され、議論がなされている<sup>5</sup>。USPTO による規則改正と議会における議論によりどのような影響が出るか注目される。

(以上)

---

<sup>4</sup> Patent Trial and Appeal Board Parallel Litigation Study (Jun 2022)

<sup>5</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2022/20220624.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220624.pdf)