

Vidal 長官、PTAB における審理開始の判断プロセス（Fintiv ルール）を明確化

2023 年 3 月 3 日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

USPTO の Vidal 長官は 2 月 27 日、特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（IPR）の審理開始の判断プロセスを明確化するための長官レビュー¹決定を下した²。本決定は今後 PTAB が判断する際に従う必要がある先例（precedential）として指定されている。

従来から PTAB の手続については、裁判所に特許権侵害訴訟が併存する場合に PTAB が審理を開始するか否かを判断する際の要素として以下の 6 点が示されている（いわゆる Fintiv ルール）³。

- ① 訴訟手続が保留されているか否か。
- ② 訴訟公判日は IPR 最終書面決定予定日にどの程度近いのか。
- ③ 訴訟において裁判所・当事者がどの程度のリソースを費やしているか。
- ④ 訴訟で審理されている問題と IPR で提起された問題は重複しているか。
- ⑤ IPR の当事者は訴訟当事者と同じであるか。
- ⑥ PTAB の裁量権行使に影響を及ぼすその他の要因があるか。

また、2022 年 6 月には上記の要素の適用方法を明確にするための暫定ガイダンスを USPTO が公表し⁴、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 点を挙げている。

- 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書（stipulation）を裁判所に提出した場合。

今回、Vidal 長官は、PTAB が上記のガイダンスに基づいて「説得力ある証拠が提示された」として審理開始を決定した IPR 事件について、Fintiv ルールの①から⑤の要素の分析が行われていなかったことを理由に PTAB による審理開始の決定を無効にし、PTAB に事件を差し戻した。

¹ PTAB における IPR および PGR に関する決定に対して、当事者の請求を受けて又は長官の裁量で長官がレビューする手続。

² Director Review: CommScope Technologies LLC v. Dali Wireless Inc

³ 2020 年 3 月 20 日の Apple Inc. v. Fintiv, Inc. 事件の審決において示された。

⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_2.pdf

その上で、Vidal 長官は、「6月に公表したガイダンスが、Fintiv ルールの分析の代わりとして『説得力ある証拠の提示』に基づいた判断を可能とするよう読めてしまうことを今回認識したが、それは私の意図ではなかった」と言及し、「初めに Fintiv ルールの要素①から⑤を分析し、その分析が審理開始拒否を支持する場合にのみ、説得力ある証拠が提示されているか否かを検討すべきである」と示した。

ここ数年、PTAB の裁量による審理開始拒否の問題は注目されており、2022年6月に USPTO がガイダンスを公表してからは審理開始を拒否するケースが大幅に減少していた。今回の明確化により、今後 PTAB が Fintiv ルールの各要素をより慎重に検討する可能性もあるとの見方もあるため、引き続き動向が注目される。

(以上)