

## CAFC、PTAB の審理開始拒否の運用（Fintivルール）制定が行政手続法に違反するか地裁で判断するよう指示

2023年3月15日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、福岡

米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は3月13日、特許審判部（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）が、適切な規則制定の手続を経ずに運用されていると争われていた訴訟で、適切な手続を経ていないと主張する原告の訴えを棄却した地裁の判断を取り消した<sup>1</sup>。

この訴訟では、Apple、Google、Cisco Systems、Intel および Edwards Lifesciences が、FintivルールによってPTABにおける当事者系レビュー（IPR）の審理開始が非常に難しくなるとして、USPTOをカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提訴していた。ハイテク産業においては1つの製品が多数の特許で構成されていることから、頻繁に特許侵害訴訟が提訴される傾向にある。そのため、ハイテク産業にとってIRPの審理開始が拒否されやすい状況は望ましくないとされている。

地裁では、Apple等の原告から以下の点が主張されていた。

- ① Fintivルールは恣意的かつ専断的（arbitrary and capricious）であり、また、IPRに関する特許法上の規定に反する。
- ② 公衆に通知し意見公募を行う手続を踏まずにFintivルールは設定された。

上記の主張について、地裁は、PTABによるIPRを開始するか否かの決定は最終的なものであり上訴不可（nonappealable）という特許法の規定<sup>2</sup>に基づき、訴えを棄却していた。

控訴審であるCAFCは、①の主張については訴えを棄却するという地裁の判断を支持したが、②の主張については、Fintivルールの設定時に適切な規則制定の手続が利用されたか否かは上訴不可の規定の適用対象外であるとした。そしてFintivルールの設定が連邦行政手続法（Administrative Procedure Act）に違反しているか否かを判断するよう地裁に指示した。さらに「Appleは頻繁に侵害訴訟を提起され、IPRを申し立て、審理開始を拒否されているため当事者適格を持つ。同社以外の原告の当事者適格を地裁は必要に応じて判断してもよい」と判示した。

しかし、今回のCAFCの判断について知財関係者からは、仮に地裁において意見公募を行うべきであるとの判断が下され、実際に意見公募が行われたとしても、現在の運用に大きな変更が加えられる可能性は低いとの見方がある。

<sup>1</sup> [https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1249.OPINION.3-13-2023\\_2093598.pdf](https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1249.OPINION.3-13-2023_2093598.pdf)

<sup>2</sup> 特許法314条(d)

2022年6月に Fintiv ルールの適用方法を明確にする暫定ガイダンスを USPTO の Vidal 長官が公表<sup>3</sup>した際に「USPTO は規則化の可能性を探る予定で、正式な規則化が完了した後に本暫定ガイダンスに代わることになる」と言及していることから、今回の CAFC の判断の前から USPTO によって規則化の検討が始まっているのではないかと見られている。

(以上)

---

<sup>3</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2022/20220630\\_2.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_2.pdf)