

## USPTO、PTAB の審理開始拒否等に関する規則改正案について意見募集を実施

2023 年 4 月 21 日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、福岡

USPTO は、4 月 21 日付の官報<sup>1</sup>で、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の拒否等に関する規則の改正案について意見を求める規則改正の事前通知（Advance Notice of Proposed Rulemaking）を公表した。

今回検討されている改正案は、IPR や PGR の審理開始に関して、既存の審決例やガイダンスにより運用されている内容（いわゆる Fintiv ルール等）を規則化するとともに、新たな内容も含んでいる。

意見は 2023 年 6 月 20 日まで受け付けるとしている。特別の事情がない限り期限の延長は考えていないとしているが、期限に間に合わなかった場合は、今回の意見募集の後に予定している規則案の提案（Notice of Proposed Rulemaking）に対して意見を提出できるとしている。

また、USPTO は 5 月 9 日に Vidal 長官による規則改正案に関する説明会<sup>2</sup>を開催するとしている。

今回の意見募集で提案されている主な規則の改正案の内容は以下のとおり。

### PTAB において審理開始が拒否されるケースの明確化

請求された IPR 等が以下の①から⑦に該当する場合は、審理開始を拒否することを検討するとしている。①から③については、今回の規則改正の機会に新たに検討されている内容であり、④から⑦については、審決例やガイダンスにより現在運用されている内容の規則化（一部、現在の運用から変更）である。

それぞれの検討内容については、請求人が特許無効を示す説得力ある証拠（compelling evidence）を提示した場合には審理開始が拒否されないといった例外も提案されている。

#### ① 特定の利潤追求・非競争的な法人（For-profit, Non-competitive entities）による請求

請求人が以下の要件に該当する場合には審理開始を拒否することを検討するとしている。

<sup>1</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-04-21/pdf/2023-08239.pdf>

<sup>2</sup> Learn about the Advance Notice of Proposed Rulemaking for AIA Proceedings before the PTAB

- 利潤追求・非競争的な法人<sup>3</sup>、当該法人の実質的な利害関係者（Real party in interest）、当該法人と内々に通じている者（Privy to that petitioner）、当該法人と実質的な関係（Substantial relationship）を持つあらゆる関係者<sup>4</sup>であること。
- IPR等を請求している特許について侵害訴訟を提起されていないこと。
- IPR等を請求している特許について実施や販売をしていないこと。

また、請求人がどこかの政府（Any government）からの資金提供、第三者からの訴訟支援等を受けているかについて開示を求める案も検討するとしている。

#### ② 中小企業等をはじめとするリソース不足の特許権者の特許に対する請求

中小企業や個人の発明者を保護する観点から、特許権者が以下に該当する場合には審理開始を拒否することを検討するとしている。

- 特許の発行時に小規模・極小規模事業体の地位を主張し、適時に審理開始の拒否を要求した特許権者であって、IPR等が請求された前年に極小規模事業体の所得レベルの8倍以下の所得であり、かつIPR等の請求時に対象となるクレームを商業化していた者。

#### ③ 過去に裁判所またはPTABにおいて、クレームの有効性を支持する判断が下されている特許に対する請求

IPR等が請求されたクレームと実質的に重複する（Substantially overlap）クレームが、裁判所またはPTABにおいて、有効性を支持する判断が過去に下されていた場合には審理開始を拒否することを検討するとしている。

#### ④ 連続する請求（Serial Petitions）

過去に請求されたIPR等で既に提起されている少なくとも1つの対象クレームを含む請求について、審理開始を拒否することを検討するとしている。また、最初の請求と同一の請求人でなくても、連続するIPR等の請求人が実質的な利害関係者、内々に通じている者、重要な関係にある当事者である場合にも審理開始を拒否することを検討するとしている。

---

<sup>3</sup> 内国歳入庁（Internal Revenue Service）の免税資格を持たない法人と定義することを検討するとしている。

<sup>4</sup> IPR等に関する当事者のつながりをより明確に把握するために「実質的關係テスト（Substantial relationship test）」を採用することも検討するとしている。

⑤ 過去に取り上げられた先行技術や議論を提起する請求

特許権者が、同一または実質的に同一の先行技術や主張が過去に USPTO によって取り扱われたことを示した場合、IPR 等の請求人が USPTO による重大な誤りを立証しない限り、審理開始を拒否することを検討するとしている。

⑥ 並行する請求 (Parallel Petitions)

同一のクレームに対して、同一の請求人、または実質的な関係を持つ請求人による並行する請求について、並行する請求が必要である正当な理由が示されない限り、審理開始を拒否することを検討するとしている。また、IPR 等の請求書に文字数制限があるために並行する請求書が提出されることがあるという実態から、追加料金を支払うことで文字数の上限を引き上げることを検討するとしている。

⑦ 裁判所において特許権侵害訴訟が進行中の特許についての請求

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には、訴訟公判日と IPR 等の審決予定日との関係や扱われている問題の重複等（いわゆる Fintiv ルール）を考慮する運用がなされている。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<sup>5</sup>を USPTO が公表し運用されている。今回の規則改正案では、Fintiv ルールおよび暫定ガイダンスを規則化することが検討されており、また、現在の運用の一部について変更が検討されている。

審理開始が拒否されないケースとしては現在の運用と同様に、並行手続が国際貿易委員会 (ITC) での手続である場合とすることが検討されている。また、PGR と裁判所における特許権侵害訴訟が併存する場合には、PGR の審理開始を拒否しないとする改正が検討されている。

一方、審理開始が拒否され得るケースとしては、以下の 2 つの案が検討されている。いずれの案についても、裁判所と PTAB とで同じ無効理由を提起しないことを当事者が広範に同意した場合や IPR の請求人が特許無効を示す説得力ある証拠を提示した場合などは審理開始を拒否しないとすることが検討されている。

案①：明確で予見可能なルールのみで運用する

裁判所の公判までにかかる期間の中央値に基づき、公判が、PTAB における審決の予定期限前に行われる可能性が高いと判断した場合には、PTAB の審理開始が拒否される。

<sup>5</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)

案②：明確で予見可能なルールおよび他の要素を考慮し運用する  
裁判所の公判日と PTAB の審決予定日の要素に加え、以下の点<sup>6</sup>を考慮する。

- ◇ 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。
- ◇ 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。
- ◇ PTAB の裁量権行使に影響を及ぼすその他の要因があるか。

### その他の規則改正案

#### ➤ 審理開始の拒否に関する申し立てに関する手続方法の変更

現在、PTAB による審理開始の拒否の考慮要素に関する当事者からの説明は、無効理由の主張や応答と同じ書面・プロセスにより行われているが、別のプロセスで議論を行えるようにすることを検討している。これにより IPR の請求書等における文字数制限のなかで無効理由に関するより詳細な議論が可能になるとしている。

また、当事者によって審理開始の拒否に関する議論が提起されなかったとしても、PTAB が自発的に当該議論を提起できるようにすることを検討している。

#### ➤ 和解に関する文書の提出義務

現在、PTAB における審理開始決定後の和解関係の書面については提出が義務付けられているが、審理開始の決定前においても、和解契約や当事者間の理解を確認した書面などのコピーの提出を要求することを検討している。これにより米国連邦取引委員会（FTC）や米国司法省と協力して、反トラスト法の執行に役立てることができると説明している。

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、今回の規則改正案については米国知財関係者のなかでも関心が高まっている。特に利潤追求・非競争的な法人による IPR 等の請求を制限する改正案については、新たな論点であり注目を集めている。

（以上）

---

<sup>6</sup> Fintiv ルールの③、④、⑥の要素。