USPTO、PTABの審理開始拒否に関するガイダンスを撤回

2025年3月3日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTOは、2月28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して2022年に公表されたガイダンス[1]を撤回した[2]。

PTABにおける今後の判断は、先例とされている決定（Apple v. Fintiv、Sotera Wireless v. Masimo）などを参照して行われることとなる。また、今般撤回されたガイダンスに依拠して行われたPTABや長官レビューにおける決定は、PTABの審理において、拘束力や説得力を有さないものとなる。

IPRやPGRでは、審理開始決定の判断を行った後、特許の有効性に関する審理を行う形で二段階の審理が進められる。PTABの審判官により構成されるパネルは、裁量により、審理開始を拒否することができ、その場合には審理に進むことなく特許権が維持される。

PTABにおける手続の透明化に関しては、第118回連邦議会でも法案が提出されており、審理開始拒否の手続に関しても議論があった[3,4]。審理開始割合は、請求単位で、2020年度に56%まで低下した後[5]、上述のFintiv事件（2020年3月）、撤回されたガイダンスの公表などを受けて、2024年度には68%まで上昇していた[6]。

今般のガイダンスの撤回により、知的財産関係者からは、PTABがより柔軟に審理開始を拒否できるようになり、IPRやPGRの審理開始決定の割合が再び下がることを懸念する声がある。他方、撤回されたガイダンスは、維持された先例であるFintiv事件で示された考慮要素の適用を明確化するものであったため、PTABの判断を根底から覆すものではないとも考えられている。

例えば、請求人が、IPRに訴えた無効理由を並行する訴訟で争わない旨の同意書の提示や、特許無効を示す説得力ある証拠（compelling evidence）の提示により審理開始拒否を回避しようとした場合、撤回されたガイドラインに従えば審理開始が拒否されなかったが、これらの提示が拒否判断の一要素にしかならなくなり、審理開始を決定づけるものではなくなる可能性がある。

（以上）

---

[1] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_2.pdf
[2] ガイダンスはUSPTOのウェブサイトから削除されており、撤回理由に関する説明はない。
[3] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230703.pdf
[4] 修正された法案：https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2220/text
[5] 2016年度から2020年度までの審理開始決定の割合
[6] 2020年度から2024年度までの審理開始決定の割合