

USPTO、PTAB の審理開始決定手続に関する方針を公表

2025 年 4 月 7 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田

USPTO は、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）の審理開始決定手続に関する 2 つのメモを公表した。

USPTO は、2 月 28 日に PTAB の審理開始拒否に関するガイダンスを撤回し、先例（Fintiv 事件、Sotera 事件など）を参照して判断する旨を公表しており¹、その後の動向が注目されていた。

1. 首席審判官によるメモ

Boalick 首席審判官は、2025 年 3 月 24 日、審理開始拒否に関するガイダンスの撤回に関する通知として、PTAB 職員に向けたメモ²を通知した。このメモには、審理開始決定の判断に関する内容が記載されている。

- (1) ガイダンスの撤回は、審理開始決定が未了の事件、開始決定の再審理中の事件、長官レビュー係属中の事件の全てに適用される
- (2) 国際貿易委員会（ITC）手続が併存する場合、Fintiv ルールが適用される
- (3) Sotera 同意書（stipulation）は重視されるが、それ単独では判断しない
- (4) Fintiv 要素 2（訴訟公判日が最終書面決定予定日にどの程度近いか）を検討する際、公判日までの日数に関する統計の中央値などを検討対象とする
- (5) 説得力のある実体要素は考慮要素であるが、それ単独では判断しない

2. 長官代行によるメモ

Stewart 長官代行は、2025 年 3 月 26 日、PTAB の業務管理に関するメモ³を全ての PTAB 審判官に向けて通知した。このメモは、PTAB の業務効率の向上、審判の遂行能力の維持と審理期間の短縮、審理開始決定手続における裁量要素の統一的な適用の促進などを目的としている。メモに示された PTAB 業務方針の概要は次のとおりである。

- (1) 審理開始の判断は①裁量要素と②実体要素や法定要素とを分岐させて行い、長官が PTAB 審判官 3 名と協議して裁量による審理開始拒否の決定を行う
- (2) 特許権者には審判請求日から 2 月以内に裁量拒否に関する意見書（14,000 語以内）の提出を認め、審判請求人には特許権者の意見書提出から 1 月以内に意見書（5,600 語以内）による反論を認める
- (3) 当事者には Fintiv 事件などの先例、PTAB ガイドなどの全ての考慮要素への主張が認められる

知的財産関係者からは、裁量拒否の判断が先行する新プロセスの導入により、審理開始拒否件数が増加するのではないかといった声が上がっている。

（以上）

¹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2025/20250303.pdf

² Boalick 首席審判官が通知したメモ

³ Stewart 長官代行が通知したメモ