USPTO、PTABにおける審理手続に関する運用変更を公表

2025年8月5日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

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）の審理手続に関する2つのメモを通知・公表した。

これらのメモは、紛争の一回的解決や審理手続に関する予見可能性向上を目的としたものであり、主な内容はそれぞれ以下のとおりである。

1. 首席審判官による最終書面決定に関するメモ[1]

Boalick首席審判官は、7月29日、IPR・PGRの最終書面決定に係る運用変更についてPTAB職員に向けたメモを通知した。このメモによれば、今後は、最終書面決定の中で、特段の事情がない限り、レビューの根拠とされた全ての事由について判断を示すことがPTABに義務付けられることとなる。

本運用変更の結果、長官レビューや連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）によって事件が差し戻されて初めてレビュー事由の審理が行われる事態が回避され、一回的でコンパクトな意思決定が促進されると説明されている。本運用変更は、まだ口頭審理が実施されていない全てのIPR・PGRについて適用される。

2. 長官代行によるIPR手続に関するメモ[2]

Stewart長官代行は、7月31日、IPR手続における37 C.F.R.§42.104(b)(4)で定める要件に関する運用変更についてPTAB職員に向けたメモを通知した。本要件は、IPR申請された特許発明のクレーム要素について、既存の特許または印刷刊行物のどこに記載されているかを特定させるものであるが、2022年6月にUSPTOが通知したメモ[3]により、その厳格な適用が見送られていたものである。

本運用変更の結果、出願人が自認していた先行技術（Applicant Admitted Prior Art: AAPA）や専門家の証言などは、既存の特許または印刷刊行物に基づくものでない限り、特許発明を構成するクレーム要素（Missing Claim Limitation）を補う根拠として引用することができず、本要件が順守されていないIPR申請は拒絶されることとなる。ただし、AAPAや専門家証言をはじめとした「一般的な知識」について、先行技術を組み合わせるための動機付けなどを説明するために活用することは否定されない。

USPTOは、本運用変更について、レビュー当事者、PTAB、公衆のそれぞれにとってIPR運用に係る予見可能性を高めるものであり、効率的な業務の遂行にも資するものであると説明している。本運用変更は、本年9月1日以降に提起されるIPRについて適用される。

（以上）

---

[1] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20250729095727582.pdf
[2] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aapa_memo_final__signed.pdf
[3] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2022060912updatedAAPAmemo.pdf