USPTO 特許審判部（PTAB）における審理開始決定手続を巡る動向

2025 年 10 月 19 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）の審理開始決定手続に関して、その規則・運用等の変更方針を相次いで公表した。これらはいずれも PTAB 審理手続の効率化・予見可能性の向上を目的としたものと位置付けられており、その主な内容はそれぞれ以下のとおりである。

1. IPR 手続に関する規則改正案に対する意見募集

USPTO は、10 月 17 日付の官報[1]で、IPR 手続に関する規則改正案について意見募集を開始した。本規則改正案は、紛争の一回的解決のため、他の争訟の場において有効性が争われていない特許クレームに請求対象を限定するべく、次の審理開始要件の新設を提案するものである。

- 請求人、実質的な利害関係者を含む請求人の関係者は、同一特許権の有効性を巡る他のいかなる争訟の場においても、将来にわたって新規性[2]・非自明性[3]を理由に有効性を争わないことを誓約すること
- 請求対象の特許クレームについて、連邦地裁、国際貿易委員会（ITC）など他の争訟の場において、新規性・非自明性に関してその有効性を支持する決定・判断が過去になされていないこと
- PTAB による審決予定日より前に、連邦地裁、ITC など他の争訟の場においてその有効性について決定・判断がなされる見込みがないこと

ただし、先行する争訟が将来の IPR 請求を妨げるための悪質なものである場合などには、上述の審理開始要件を充足しない場合でも、USPTO 長官の判断において IPR 審理を開始することは妨げられない。

本規則改正案に対する意見募集は、本年 11 月 17 日まで受け付けられている。

なお、本意見募集の開始と併せて、同じく 10 月 17 日付の官報[4]により、2024 年 4 月 19 日に公表された PTAB における審理開始拒否等に関する規則改正案[5]は撤回されている。

---

[1] Revision to Rules of Practice Before the Patent Trial and Appeal Board
[2] 35 U.S.C.§102
[3] 35 U.S.C.§103
[4] Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement
[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2024/20240506_2.pdf

2. スクワイヤーズ長官によるPTAB審理手続に関するメモの公表

USPTOのスクワイヤーズ長官は、10月17日、PTABにおける審理開始決定手続の運用変更に関する全審判官に向けたメモを公表した[6]。

USPTOは、この運用変更について、2025年3月公表のPTAB業務方針[7]で示された審理開始決定に関する判断プロセスを改定するものであり、審理開始決定の一貫性・透明性の向上を目的としたものであると説明している。

このメモによれば、10月20日以降に適用される審理開始決定手続の概要は以下のとおりである。

- PTABにおける全てのIPR・PGR手続に関する審理開始の判断は、USPTO長官が、①裁量要素、②実体要素・法定要素ともに、3名以上のPTAB審判官と協議した上で決定する
- USPTO長官は、上記要素のうち一つでも審理開始が適当と判断すべきものがあれば審理開始を決定する旨の略式通知を行い、他方で、いずれの要素についても審理開始すべきではないと判断される場合には審理開始拒否を決定する旨の略式通知を行う
- USPTO長官は、複雑なクレーム解釈や優先権関係の精査を伴う場合など、請求内容に照らして特別な取り扱いが必要と判断した場合には、一人以上のPTAB審判官にその判断を委ねることができる

なお、USPTOは、上記メモに関して10月17日付で対外的にも書簡を公表しており[8]、今回の運用変更について、IPR・PGR制度を創設した米国発明法（AIA）の定めに従い、適時かつ公平な判断を行うために、PTABにおける審理開始決定に関する権限をUSPTO長官に集約・一本化するものであると説明している。

（以上）

---

[6] MEMORANDUM “Director Institution of AIA Trial Proceedings”

[7] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2025/20250407.pdf 「2. 長官代行によるメモ」参照

[8] An Open Letter From America’s Innovation Agency