USPTO、PTABの審理開始決定手続における新たな考慮要素を導入

2026年3月13日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

USPTOは、3月11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）の審理開始決定手続に関して、USPTO長官の裁量による審理開始判断[1]に際して新たな考慮要素を設ける旨を公表[2]した。

今般の取り組みは、IPRやPGRといった権利無効化手続が米国外でのみ活動している企業に対していかなる戦略的な優位性を与えているかについて情報収集することを目的として実施される。
具体的には、USPTO長官が裁量による審理開始判断を行う際に、新たに以下の要素が勘案されることになる。

- 請求対象の特許権に基づいて並行して提起されている特許権侵害訴訟の被疑侵害製品が、米国内で製造されているか、または米国内における製造プロセスへの投資との間でいかなる関連性があるか。
- 特許権侵害訴訟の被疑侵害製品と競合的に特許権者が製造・販売等する製品が、米国国内で製造されているか。
- 請求人が、請求対象の特許権に基づいて特許権侵害訴訟を提起されている中小企業であるか否か[3]。

これに伴い、各当事者は、提出する意見書の中で関連する事実をそれぞれ主張・説明することが求められる。

USPTOは、米国内での製造や製造プロセスへの投資を評価する場合、最終製品の組み立てが米国内で行われるケースのみならず、米国内で製造された部品が米国外で組み立てられるようなケースも参酌すると説明している。また、IPR等の請求対象が方法に関する特許権である場合には、当該方法を用いて製造された製品について上述の要素が勘案されることになる。

この新たな取り組みは、特許権者による裁量拒否に関する意見書の提出期限（審判請求日から2月以内）が満了していない全てのIPR・PGRに適用される。

（以上）

---

[1] https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2025/20251019.pdf#page=2
[2] Additional Discretionary Institution Considerations – U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings (Mar.11, 2026)
[3] USPTOは、特許関係手数料の軽減対象となる事業体規模か否かを含め、関連する全ての主張事実を参酌すると説明している。