

# USPTO、当事者系レビュー開始に関する 劇的な規制制定案を公表

筆者：サラ・フレドリック (Sarah J. Fredrick, Ph.D.) &  
ジェシカ・エカル (Jessica S. Erkal, Ph.D.)

米国特許商標庁 (USPTO) は、2025年10月17日に、規則制定案通知「Notice of Proposed Rulemaking」(NPRM) を公表しました。当該制定案が議決されれば、特許審判部 (PTAB) における当事者系レビュー「*Inter Partes Review*」(IPR) 開始の基準は劇的に変わることとなります。NPRM において、IPR の開始を制限するいくつかの新しい規則が提案され、それと共に、数多くの例が挙げられました。それらの制定案に対する意見募集が2025年11月17日までとなっています。通知の公表とは別に、その同日に、USPTO 長官である John A. Squires 氏は、彼自身が全ての IPR 及び付与後レビュー (PGR) の開始決定を下す権限を、IPR 制度の開始以来、権限を委任された PTAB から引き受けることとなると発表しました。

IPR は、発行された特許の有効性への異議申立をするために利用される PTAB において行われる手続です。IPR 手続を開始するために、特許異議申立人は、新規性欠如 (35 U.S.C. § 102) 及び／または非自明性要件違反 (35 U.S.C. § 103) を根拠にクレームのうちの1つ以上の特許性をレビューする請求を PTAB に提出しなければなりません。異議申立人は、「クレームのうちの少なくとも1つは特許性がないという合理的な可能性がある」ということも示さなければなりません。その要件が満たされた場合に、IPR 審判が開始され得ます。PTAB は、異議申立人と特許権者により提示された反論及び証拠を基に、12か月以内に、申立人による異議申立を全体にまたは部分的に承認するかの最終決定を下します。その後、連邦巡回区控訴裁判所への上訴が続きます。IPR 手続は、2012年に、米国特許法

(AIA)の一部として制定されたものであるため、特許の有効性に対する異議申立をする際の従来の地方裁判所による訴訟と比べてより安価の代案となっていました。IPRに対する今回新しく提案された規則により、特許異議申立を検討する人は、IPRを求めることを思い止まる可能性が高いと思われます。

USPTOは、NPRMを「特許紛争における公平性、効率性及び予測可能性の促進」を意図したものと組み立てました。今回の改正の目標は、一連及び並行する特許異議申立の数を低減することであり、強い特許制度の促進を目指します。米国特許施行規則 37 CFR Section 42 に関する今回の制定案は以下の通りとなります。

- 規則 42.108 (d) : *効率性に関する必須規定*。USPTOは、請願人が特許法第 102 条又は第 103 条に基づいて、地方裁判所や米国国際貿易委員会などの他の管轄区域において特許異議申立の請求を意図する場合に、IPRを開始しない。この制定案において、請願人は、特許権者と訴訟を起こしている任意の他の管轄区域を提出することが要求される。
- 規則 42.108 (e) : *先の手続において有効であると判定された請求項*。USPTOは、異議申立されたクレームが地方裁判所による審理及び略式判決決定、国際貿易委員会 (ITC) による審理、他の IPR、付与後レビュー (PGR)、査定系再審査、及び連邦巡回区控訴裁判所による上訴を含む他の手続において無効ではないと判定された場合に、IPRを開始又は維持しない。
- 規則 42.108 (f) : *並行訴訟*。USPTOは、「最終書面決定の前に、並行手続により、第 102 条又は第 103 条に基づく特許の有効性に関する決定に至る可能性がある」IPRを開始しない。
- 規則 42.108 (g) : *特別事情における開始*。この規制案により、USPTO長官は、前の規制案(d)、(e)、(f)にもかかわらず、特別であると見なされる状況において、IPRを個人的に開始する。

以前の IPR 手続を行った者には理解されるかと思われませんが、これらの制定案は、IRP が開始できる条件を劇的に制限します。例えば、規制案(d)により、地方裁判所のような他の管轄区域において手続を求めることが意図される場合に、IPR を開始することはできなくなります。この制定案に関する他の懸念事項のうち、米国議会がこの問題点について既に検討し、米国特許法第 315 条(e)における IPR 禁反言規定を施行したという事実が挙げられています。USPTO は、法令を変更する権限を持っていません。

同様に、制定案(e)において提案されているように、請求項が先の手続において有効である判定された場合、IPR を開始することはできなくなります。このように、特許異議申立人がほぼあらゆる他の訴訟を起こしている場合に、特許異議申立人には、IPR を求めるという選択肢がありません。更に、制定案(f)は、他の管轄区域における決定に至るレースを実質的に作り出しました。これにより、IPR を開始することはできなくなります。これは今、特許異議申立の実質的な部分よりも重要でない場合に、手続上の方針決定（例えば、異議申立が行われる管轄区域と、異議申立が予定される時期）を可能な保留することを強めます。これらの規則はまた、特許権者が今後のあらゆる IPR 異議申立から自身の所有する特許を隔離するように、特許権者に自身の特許に対し査定系再審査を提出させる誘因を潜在的に作り出します。

最後に、USPTO 長官 John A. Squires 氏は、NPRM とは別に、PTAB による裁量を取り消し、彼自身でどの IPR 及び PGR を開始するかを判断すると声明しましたが、特許法改正以来、USPTO 長官は、IPR 及び PGR 開始決定の権限を PTAB に委託していました。厳密に言えば、USPTO 長官は IPR 及び PGR 開始を許可する権限を有する一方で、これまで、USPTO 長官がこれらの権限を直接行ったことはありません。今後 Squires 長官が個人的に全ての IPR 及び PGR の開始決定に対応するつもりで見えます。また、そのような決定に関し、当事者の意見が提

出されたのであればそれに対する短い実質的な分析を含める簡潔な「決行／中止」決定となることも発表されました。

万が一、IPR 開始に関する制定案が施行されるならば、高額な IPR 請求を準備して提出するかを検討することが必須となるでしょう。これまで IPR は付与された特許に対する異議申立のための極めて強力なツールでしたが、これらの新しい制定案によって、過去 13 年以來 IPR が良い実績を挙げたような多くの状況において、IPR を賢明な応答方針として推奨することは難しくなるかもしれません。それらの制定案に対する意見があれば、2025 年 11 月 17 日までに、<https://www.regulations.gov> から Federal eRulemaking Portal 経由でドケット番号 PTO-P-2025-0025 を使って USPTO へ提出することが可能です。