

米国特許に対する当事者系レビュー(IPR)の裁量的却下可能性の高まりと査定系再審査(EPR)の復権



弁理士 黒木 義樹

① はじめに

米国特許商標庁(USPTO)のStewart長官代行は、2025年3月26日、米国特許に対する当事者系レビュー(IPR)の開始(Institution)の判断において、無効性の合理的な確からしさ(reasonable likelihood)を審査する前に、並行する訴訟の進捗状況等の裁量的考慮要素を先に審査して、IPRを裁量的に却下し得るとする二段階審査方式を暫定的に導入しました^{*1}。

これにより、従来よりも手続の入口でIPRが却下される可能性が高まったことで、その代替手段として査定系再審査(EPR)が再評価されています。今後、EPRの復権が後押しされるのか、2025年9月に就任したJohn A. Squires新長官の方針と相まって、IPRとEPRの動向が注目されます。

本稿では、IPRとEPRの制度比較、裁量的却下の考慮要素とその適用の変遷の説明、IPRとEPRの動向分析を行います。

② IPRとEPRの制度比較

IPRは、特許を無効にするために特許権者以外の者が請求できます。請求の当事者を特定する必要があり、匿名は認められません。当事者対立構造を採用し、特許公報や刊行物に基づく新規性・非自明性違反についてのみ請求理由となります。IPRの開始(Institution)は、「無効主張されているクレームの少なくとも一つが無効になるという合理的な確からしさ」の基準に基づいて判断されます(特許法314条(a))。

EPRは、特許の有効性を再度審査してもらうために、特許権者を含め何人も請求でき、匿名も認められます。当事者対立構造を採用せず、請求後は請求人が手続に関与することはほと

んど無く、特許権者と審査官との間で手続が進められます。特許公報や刊行物に基づく新規性・非自明性違反についてのみ請求理由となる点はIPRと同様です。審査の開始基準はIPRよりも緩やかで、「新たかつ重要な疑義(SNQ: Substantial New Question of Patentability)」があれば認められます。

表1に、IPRとEPRの主要な要件を比較します。

③ 裁量的却下の考慮要素とその適用の変遷

PTAB(Patent Trial and Appeal Board)が並行訴訟の存在を理由にIPRを裁量的却下するに際し考慮する要素としては、2020年のFintiv事件で下記6つの要素が示されています。

- (1)訴訟手続が停止されるか、または停止される可能性があるか
- (2)訴訟の公判日がIPR最終書面決定予定日にどの程度近いか
- (3)並行する訴訟手続における時間と資源の投資の程度
- (4)訴訟とIPRとで提起される問題の重複性
- (5)訴訟とIPRとの当事者の重複性
- (6)その他の状況

その後、2022年6月21日付けのメモランダムにおいて、Vidal前長官は上記Fintiv要素による裁量権の行使を制限し、IPRでの無効理由を訴訟でむし返さないという宣誓書(Sotera Stipulation)が出されるか、IPRでの無効理由に説得力がある場合には、原則として裁量的却下しないとしていました。

しかし、2025年2月28日、USPTOはこのVidal前長官のメモランダムを撤回し、同3月24日にPTAB首席行政特許判事の

	IPR	EPR
請求人	特許権者以外の利害関係人(匿名不可)	何人も可(匿名可)
請求理由と証拠	特許公報や刊行物に基づく新規性・非自明性	
請求時期	・特許発行の9か月後又はPRG終了後の遅い方 ・侵害訴訟提起の場合は訴状送達から1年以内	・特許の有効期間内 ・権利行使可能期間内
文字数制限	有り(14000ワード)	無し
審理の構造	当事者対立構造(Inter partes) (特許権者vs請求人)	一方当事者構造(ex partes) (特許権者のみ)
審理する主体	PTAB審判官の合議体	審査官
審理期間の目安	原則として審理開始から1年以内	16-18か月
審理開始の判断基準	無効主張されているクレームの少なくとも一つが無効になる という合理的な確からしさ(reasonable likelihood)	新たかつ重要な疑義 (SNQ: Substantial New Question of Patentability)
クレーム解釈基準	・BRI基準(2018年11月12日以前の請求事件) ・Phillips基準(2018年11月13日以降の請求事件)	BRI基準
特許性判断基準	証拠の優越(preponderance of evidence)	
禁反言	有り	無し

表1 IPRとEPRの主要な要件の比較

Boalick名で、強い無効理由やSotera宣誓書があっても、それだけでは裁量的却下を回避できないとする指針を出しました。

そして、Stewart長官代行による2025年3月26日の二段階審査方式導入に繋がっていきます。Stewart長官代行は、Fintiv要素の適用を運用の中心と位置付け、確立された期待(settled expectations)の基準や、審査官のマンパワー等のリソースと負荷等を、考慮要素としてさらに示しています。確立された期待とは、「特許が存続している期間が長いほど、確立された期待はより強固になる」とするものであり、「時間の経過」という新たな要素を主要な判断基準として導入するものです。

「特許が存続している期間が長い」とは何年くらいであるのか明確な線引きは無いものの、Stewart長官代行が特許侵害訴訟における時効である6年との理論的整合性に言及していることからも、実際に6年以上存続した特許の場合には「確立された期待」があるとして、IPRが裁量的却下される傾向が強いとの報告があります^{*2}。これにより、IPRが裁量的却下される可能性がより高まっています。

もっとも、その後の審決が重ねられるにつれ、「確立された期待」は申立人側も戦略的に活用し得るようになって来ており、そのことが裁量的却下を回避する方向で作用し得ることが明らかになって来ていることを付言しておきます。ライセンス交渉の経緯、権利行使の遅延、業界の慣行、PTABでの関連特許の無効化における先行成果(成功例)、権利の満了・失効といった事情への依拠を示せる申立人は、他の要素が審理開始否定を支持し得る場合でも、裁量的却下を回避できる可能性があるとの報告があります^{*3}。

4 IPRとEPRの動向

IPRの開始(Institution)率は、表2に示すように、2020年に56%に減少しました。2020年は、地方裁判所等で訴訟が並行して進行する場合の扱いについて、IPRの裁量的却下に関してFintivルールとして6つの要素を定めたApple v. Fintiv審決を先例としてPTABが指定した年です。2021年には、2020年と同等の58%で推移しました。Vidal前長官がFintivルールの適用を制限(無効性、Sotera)した2022年とその次の2023年は、それぞれ66%、67%まで回復し^{*4}、2024年も同等の68%を維持(不図示)していました。しかしながら、2025年半期では61%に減少(不図示)しています。

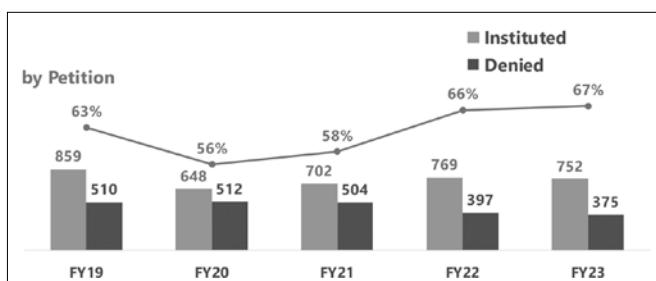


表2 IPRの開始(Institution)率の推移

2025年の減少幅は小さいものの、内訳を見ると従前のガイドンス撤回後に裁量的却下が著しく増加しているとの報告が

あります^{*5}。2025年1月にStewart氏が就任した後の全体的な審理開始の認容率は、わずかに低下した61%に過ぎないものの、新たな裁量的却下のメモランダム発表後に限ると認容率は46%まで急低下しています。

このように、裁量的却下の考慮要素の適用の変遷は、IPRの開始率の変化に大きな影響を与えています。

一方、EPRの請求件数は、表3に示すように、2020年には前年比で21%増となっています^{*6}。2021年には、さらに前年比53%増加しました。Vidal前長官がFintivルールの適用を制限した2022年とその次の年の2023年には、年間約300件前後の請求で安定していましたが、2024年には前年比47%も急増しました。

このように、特に裁量的却下によるIPRの開始率の低下に伴って、EPRが再評価され請求件数が増大する傾向にあります。

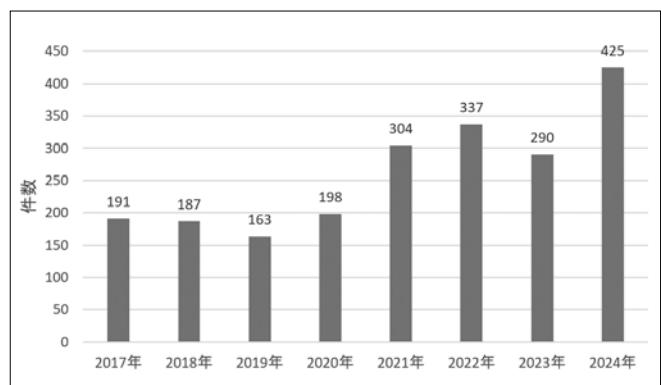


表3 EPR請求件数の推移

5 終わりに

IPRの裁量的却下をめぐる新しい枠組みは、制度全体のバランスを変え、EPRを戦略的に位置付け直しました。EPR件数の急増は実務の選好変化を映し出しており、今後も少なくとも短期的にはこの傾向が続くと見込まれます。Squires新長官の下、効率性と公平性のバランスをどう取るかが注目されます。

【出典】

*1 USPTO issues new interim process concerning institution of AIA proceedings
<https://www.uspto.gov/subscription-center/2025/uspto-issues-new-interim-process-concerning-institution-aia-proceedings>

*2 What is settled and what are our expectations after iRhythm?
https://patentlawyermagazine.com/what-is-settled-and-what-are-our-expectations-after-irhythm/?utm_source=chatgpt.com

*3 Trending at the PTAB: Petitioners' Settled Expectations
<https://www.finnegan.com/en/insights/articles/trending-at-the-ptab-petitioners-settled-expectations.html>

*4 PTAB Trial Statistics FY23 End of Year Outcome Roundup IPR, PGR
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2023_roundup.pdf

*5 The PTAB's Institution Grant Rate Has Dropped After Announcement of the New PTAB Discretionary Denial Guidance and Briefing
<https://www.winston.com/en/insights-news/the-ptabs-institution-grant-rate-has-dropped-after-announcement-of-the-new-ptab-discretionary-denial-guidance-and-briefing-procedure>

*6 Ex Parte Reexamination Filing Data - September 30, 2024
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_.pdf