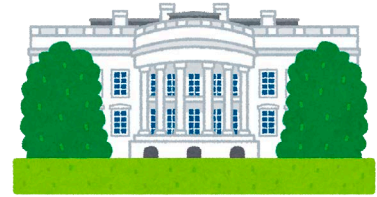


(第24回) PTABを巡る動向



(一財) 知的財産研究教育財団知的財産研究所ワシントン事務所所長
蛭田 敦 (HIRUTA Atsushi)

1. はじめに

ワシントンD. C.で来訪者をどこに案内するかは、米国に駐在する身として頭を悩ませるところである。来訪者からの要望がない場合、スミソニアン博物館の1つであり、無料で見学できるアメリカ歴史博物館を私は紹介している。この博物館ではイノベーションの歴史という展示エリアなどがあり、技術系のバックグラウンドを有する者は高い関心を示してくれる場所となっている。また、知的財産関連の展示として、発明品の模型で特許出願されていた頃の特許模型や、長年の歴史を有する商標の初期のものなどもあり、知的財産関係者にうれしい展示もある。加えて、歴代の大統領、政治、戦争など、米国の歴史を復習するには最適な場所である。そして、現在の米国の状況が、この博物館においてどのように記録されていくのかを想像してみるのも一興である。本稿執筆時点では、連邦政府のつなぎ予算が成立しなかったことで10月11日以降に予算成立まで閉館する可能性が示唆されている。

この博物館の近辺には米国連邦政府のオフィスも

多く、ヨーロッパの建築物であるかのような石造りで重厚感のある建造物を眺め歩くことができる。ワシントンD. C.の建築物には高さ制限があるため、その分、敷地面積が広がっている印象もあり、建物の端から端まで歩くだけで米国のスケールを感じることができるかもしれない。

今回は、2025年の政権交代後に大きな動きを見せている特許審判部（Patent Trial and Appeal Board：PTAB）にフォーカスを当てることとした。特に、3月に報告された審理開始決定手続における新たな流れに注目していただきたい。

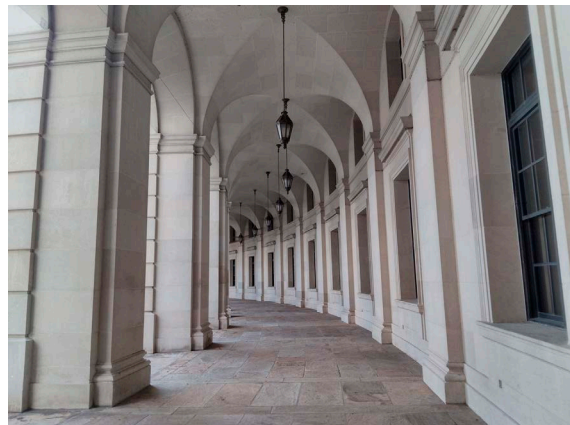
2. AIAレビューの導入経緯

当事者系レビュー（Inter Partes Review：IPR）と付与後レビュー（Post Grant Review：PGR）とは、いずれも2011年に成立した米国発明法（America Invents Act：AIA）で導入された特許権の有効性をレビューする手続である。IPRでは、新規性（米国特許法102条）か非自明性（米国特許法103条）を根拠として、また、PGRでは特許適格

図1 アメリカ歴史博物館



図2 連邦政府施設の一例



性（米国特許法101条）なども含めたより広範な条文を根拠として特許権の有効性を争うことができる。

当時、米国では特許発明の非実施主体（Non Practicing Entity：NPE）による特許権侵害訴訟が増加していた。NPEが訴訟提起する特許権については、その権利範囲があいまいであるなど、有効性について当事者間に争いがあるものもあった。特許権の有効性は訴訟で争うことができるものの、その手続に数年かかる場合があり、特許権が無効となれば争いの根拠が失われることから、早期に特許権の有効性を確認するための手続が求められていた。また、特許権の有効性の判断には技術的な専門知識も要するため、技術の専門家の関与も必要とされていた。

このような背景を踏まえ、技術的知識を有する米国特許商標庁（USPTO）の審判官（Administrative Patent Judge）による有効性判断を実現させるべく、PTABが創設された。PTABの審判官には弁護士資格と技術的知識とが求められる。PTABの審判官は、2024年度末時点で239名と報告されており、アレクサンドリアの本庁舎のみならず、デトロイト、ダラス、デンバー、シリコンバレーのサテライトオフィスで勤務する審判官も在籍している。また、各オフィスには口頭審理を行うための審判廷も設置されている。

AIAレビューは、審判官3名から成る合議体により実体的な審理を行うフェーズの前に、審理を開始するか否かを決定するフェーズを設けた二段階構造になっているのが特徴的である。法令上¹、USPTO長官は、請求人の主張が認められ得る合理的な請求理由がない場合、審理を開始しないことができるとされており、統計的に審理を開始しない事件の割合がどの程度であったかが度々論点とされている。審理が開始されない場合、レビューを請求された特許権は維持されることとなるため、審理開始割合をもって、米国政府が特許権を強く保護するプロパテント傾向にあるのか、特許権を弱めるアンチパテン

ト傾向にあるのかを論じられることもある。

IPR、PGRのいずれの場合でも、審理が開始された後は、原則として、12カ月以内に審決しなければならないため、PTABには迅速な手続の遂行が求められる。

3. AIAレビュー運用後の経緯

IPRとPGRの請求件数は、USPTOウェブサイトの統計情報²によると、直近の10年間に図3のとおりに移している。IPRの請求件数に比較してPGRの請求件数が大幅に少ない理由は複数考えられるが、請求可能期間が特許発行から9カ月以内に限定されていることなどが挙げられる。また、表1に示すとおり、USPTOへの手数料（2025年1月改正）においても、PGRの方が高額となっている。IPR、PGRのいずれであっても、日本の審判請求料と比較すると桁違いの手数料を要することが理解で

図3 IPRとPGRの請求件数

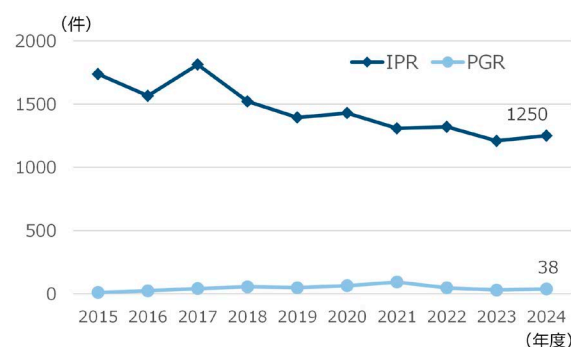


表1

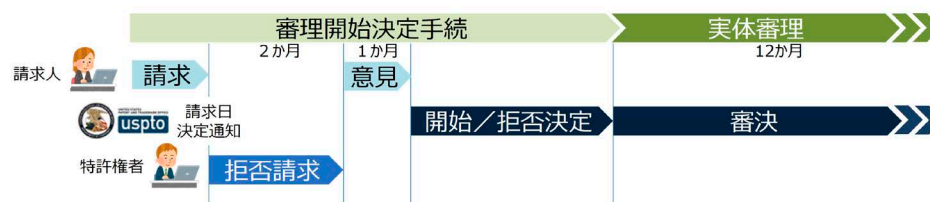
	IPR	PGR
請求料（20クレーム以下）	\$23,750 約356万円	\$25,000 約375万円
1クレーム追加当たりの手数料	\$470	\$595
審理開始決定後の手数料（20クレーム以下）	\$28,125 約422万円	\$34,375 約516万円
1クレーム追加当たりの手数料	\$940	\$1,315

1 IPRの審理開始決定に関する条文（35 U.S.C. § 314 - Institution of inter partes review）

The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

2 <https://www.uspto.gov/patents/ptab/statistics>

図4 IPRとPGRの審理開始決定手続の流れ



きる。参考として、150円／ドルで換算した円貨は表1に併記するとおりであり、20クレーム以下のIPRでも、審決を得る場合にはUSPTOへの手数料だけで800万円程度を要する。

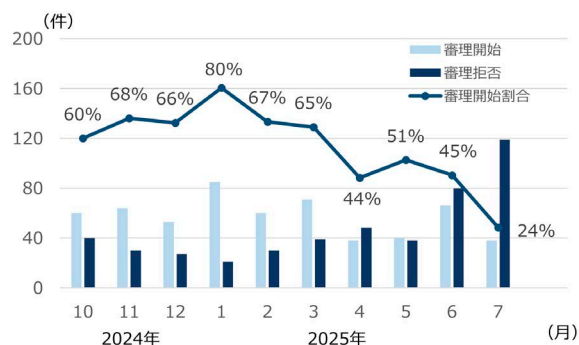
〈審理開始決定手続に関する動向〉

上述のとおり、AIAレビューで注目されてきたのは、審理開始決定の割合の変遷である。前前号の第22回ワシントン便りで紹介したとおり、2025年に入り、PTABの審理開始拒否に関するガイダンスの撤回（2月28日）、PTABのBoalick首席審判官からPTAB職員に向けた運用メモの展開（3月24日）、そして、Stewart長官代行らPTAB審判官に向けた業務管理に関するメモの通知（3月27日）と立て続けに運用変更が行われた。現在は、審理開始決定手続に当たり、裁量拒否に関する当時者手続が導入されており、図4に示される手続フローに従うこととなる。

この運用変更前後のIPR請求件数は104件（3月）、123件（4月）、135件（5月）と増加傾向にあったが、93件（6月）、115件（7月）と、その後はやや減少している。USPTOのウェブサイトの統計情報によれば、審理開始割合は図5に示すグラフのとおりに推移している³。審理開始決定の手続フローが変更されて以降、審理開始される割合が大幅に低下しており、7月は24%という極端に低い値が報告されている。このような状況変化を受けて、米国の知的財産関係者からはIPRの請求をためらう声も聞こえてくる。

審理開始が拒否された事案を眺めてみると、特許

図5 直近のIPRの審理開始決定割合



権の付与後10年以上が経過してからレビューが請求されており、請求人が特許権の存在を認識していたにもかかわらず早期に請求しなかったことから「Settled Expectations（確立した期待）」があるとして、審理開始が拒否された事案などがある。また、審判合議体が行った審理開始の決定に対して長官レビューが請求され、事後的に審理開始が拒否された事案もあったようである。従前のガイダンスによれば、本質的に審理を拒否できるケースは、裁判所やPTABなどで重複した議論を同時多発的に実施されることを抑止したい場合であると考えられるが、現在は、時機に遅れた請求であると判断してしまった場合も審理拒否の対象になるようである。このような運用変更は、特許権者の特許権に立脚したビジネスを安定化させるためであるとStewart長官代行が説明しているようであり、知的財産関係者からは、USPTOが紛争解決手続の主たる手段をIPRからPGRに移行させようとしているのではないかとの声も出ている。

USPTOによる審理開始の拒否が増加している一

³ <https://www.uspto.gov/patents/ptab/statistics>

※各月の累計報告値の差分から単月の審理開始／拒否件数を計算したため、長官レビューなどによる決定の覆りなどにより誤差が生じる可能性がある。

方、その判断に不服を申し出る事案も出ている。ガイダンス撤回前に提起されたIPRは従来のガイダンスに従うべきとしてUSPTOに対する職務執行令状を連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に求めた事案（In Re SAP America, Inc.（IPR2024-01495））もある。これに対してUSPTOは同事件の訴訟手続の中で、現在の審理待ち件数・期間、審判官の数などの状況も参酌した上で審理開始決定に係る運用を行う必要があるといった主張・説明をしている。新長官の就任により、審理開始決定手続が変更される可能性もあるため、引き続きUSPTOにおける判断・運用を注視していく必要がある。

〈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指す取り組み〉

Boalick 首席審判官は、2025年7月29日に、IPR・PGRの最終書面決定に係る運用変更を説明するメモをPTAB職員に向けて通知した。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。

2019年のSAS Institute Inc. 対 Iancu 事件で、審理開始決定手続において、一部のクレームのみの審理開始を許容していたPTABの運用が否定され、審判合議体は、全クレームを審理するか、全クレームを審理しないか選択することになった。今般の運用変更により、審判合議体は、全てのクレームについて審理を開始した場合、請求事由についても全てに判断を示さなければならなくなったと考えられる。

一方、Stewart長官代行は、2025年7月31日に、37 C.F.R. § 42.104 (b) (4) で定めるIPR手続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、既存の特許や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、既存の特許や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なくなる。そして、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、2025年9月1日以降に提起されるIPRについて適用される。

加えて、Stewart長官代行は、2025年9月16日に新たなPTAB職員向けのメモを公表した。審理の透明化を目的とするこのメモには次のような内容が含まれている。

- ▷ PTABにおいて審理対象とされる特許クレームの有効性について、過去にUSPTO、連邦地裁又は国際貿易委員会（ITC）において既に判断が示されたものである場合であって、PTABが、暫定的又は最終的に過去の判断結果と異なる判断を行う場合には、そのような判断に至った根拠を審決の中で説明しなければならない。
- ▷ この運用は、特許クレームが過去に判断されたものと完全に同一である場合のみならず、実質的に同一といえる場合にも同様に適用される。
- ▷ 仮にPTABが、過去にUSPTO、連邦地裁又はITCにおいて既に示されていた証拠・主張と同一の内容に基づき異なる結論を導く場合には、

より詳細な説明が必要とされる。

▷ PTABは、この判断を行うに際して、他の手続において当事者から提出された関係書類も参酌し、当事者に対して追加的な説明を求めることもできる。

その他、PTABにおける審理手続に関して、IPRやPGRの申請日付与通知（後続する手続・処理期間の起算日として扱われる）を申請受理から原則として14日以内に発行する旨のBoalick首席審判官によるメモも7月18日に発出されている。これまで申請の受理から本通知の発行まで6～8週間程度要していた事例もあったとされるところ、知的財産関係者からは、請求人・被請求人双方の審理計画立案に寄与するとの意見もあり、PTABにおける審理手続の迅速化・予見可能性の向上が期待される。

〈PTABの業務環境の変化〉

第二次トランプ政権による連邦政府職員のオフィス勤務方針により、労働組合により在宅勤務が認められている審査官などと異なり、PTABの審判官はオフィスでの勤務が求められている。そのような背景もあってか、2025年9月1日以降、口頭審理において当事者にも審判廷での参加が求められることとなった。9月1日以降の口頭審理の運用は次のとおりになる。

- ▷ 金銭面又は健康上の理由により対面で参加することが困難である場合など、正当な理由がある場合に限りオンラインによる参加が許容される。
- ▷ 一方の当事者がオンラインによる参加を認められた場合であっても、そのみを理由として相手方当事者においても同様にオンラインでの参加が認められるわけではない。
- ▷ 口頭審理はUSPTOオフィス（サテライトオフィスを含む）において行われ、当事者は希望するロケーションを申し出ることが可能（その後、PTABにより実施場所について調整が図ら

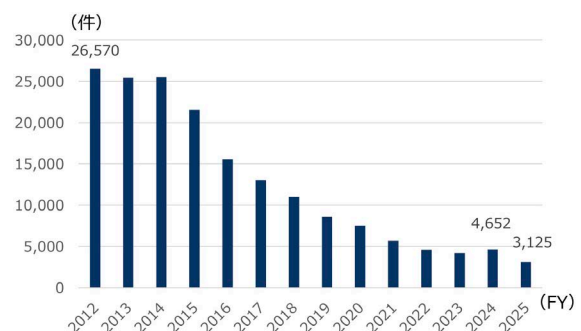
れる）。

▷ 一般公衆による傍聴は引き続きリモートでも可能であるが、対面・リモートいずれの場合であっても口頭審理の3営業日前までに申し込みが必要となる。

PTABの労働環境やポリシーの変化を受けて、離職する審判官も出ている。2025年9月末にUSPTOに掲載されているPTABの審判官数は190名程度となっており、昨年度末から2割超の人員が減少している。また、PTABの首席審判官を務めていたBoalick氏は審査部門（Central Reexamination Unit）の管理職に異動した⁴。他にも、副首席審判官などの管理職クラスがUSPTOの他部署や民間セクターに移っているようである。2025年9月末時点では首席審判官が不在であり、Deshpande氏が代行を務めているが、本稿が公開される頃には新たな首席審判官がPTABをけん引しているかもしれない⁵。

PTABは、限られた人員で、遅延させることなく審理を遂行していく必要がある。上述のとおり、IPRやPGRについては、裁量により審理を拒否することで、審理する件数を調整しているようにも見受けられ、知的財産関係者からは不満の声もある。他方、PTABは、拒絶査定不服審判（Appeal）の審理を、IPR等の特許査定のレビューよりも優先して実施しているようにも見受けられる。図6は

図6 PTAB係属中の査定系審判事件数の推移



4 <https://www.uspto.gov/patents/central-reexamination-unit>

5 <https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/patent-trial-and-appeal-board>

USPTO ウェブサイトに掲載されている統計データに基づいて作成したものであり、人員が減少した2025年度にあっても係属中の審判事件数を削減させていることが理解できる。

このように、PTABに関しては様々なニュースが飛び交っており、今後のPTABの動向には引き続き注目していく必要がある。

4. 法改正の動き

PTABの手続に関しては、より透明性高く実施されるべきとの知的財産関係者からの意見も多く出ていたことから、連邦議会においても法改正により運用を改善しようとする動きがある。

近年、上院において知的財産関連の議論をけん引してきたChris Coons議員（デラウェア州選出、民主党、上院知的財産小委員会メンバー（前委員長））は、Thom Tillis議員（ノースカロライナ州選出、共和党、同委員会委員長）らと共に、2025年5月1日、PTABにおけるIPRやPGRの手続や実務を変更するべく「Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership Act（PREVAIL法）」を連邦議会上院に再上程した。本法案は、2024年11月に上院司法委員会（the Senate Judiciary Committee）を通過した法案と同様のものであり、主に以下の内容を含んでいる。

① 請求人適格の明確化

▷ PTAB手続の請求のために、請求対象の特許権に基づいて侵害訴訟を提起されていること、又は当該特許権の侵害となり得る行為を米国内で現に実施し、若しくは実施する誠実な意思（bona fide intent）があることなどを要件として課す（当初の法案では、請求対象の特許権に基づき侵害訴訟を提起されていること、又は侵害訴訟提起の脅威に現実には直面していることが要件とされていたものの、2024年11月の上院司法委員会の通過に際して現在のような実施意

思の存在でも足りるとする要件に緩和された）。

② 連邦地裁における立証負担・クレーム解釈にかかる判断実務との調和

▷ PTABにおいても、特許権を無効とするためには連邦地裁と同様に「明確かつ説得力のある（clear and convincing）」証拠を要求するとともに、クレーム解釈を行う際には連邦地裁と同じ「一般的かつ通常の意味（plain and ordinary meaning）」による解釈基準を用いる。

③ 特許の有効性に係る重複した係争手続の抑止

▷ 1つの手続の中で全ての論点を網羅させるために、PTAB手続に財政的に貢献した者が同一の特許に対し新たな請求を行うことを禁ずるとともに、請求時の主張内容に対して禁反言の原則（estoppel）を適用し論点の後出しを禁ずる。

▷ PTABにおいて特許の有効性を争う場合には、その請求人や利害関係者は、連邦地裁や国際貿易委員会（ITC）など別のフォーラムにおいて同じ内容の請求を行うことや、そのような請求を維持することができない。

▷ 請求人や利害関係者が当事者となった連邦地裁やITCなどにおける係争において特許の有効性に係る最終判断が下されている場合には、PTABにおける審理は開始されないか、維持されない。

④ PTAB手続における透明性の向上

▷ PTABにおいて審判合議体が設置・公表された後にその構成に変更があった場合にはその全てが記録として残される。

▷ PTAB審判官に対する監督・懲戒権限を有する者は、審判合議体に対して指示を行うこと、又はその判断に影響を与える可能性のあるコミュニケーションを行うことができない。

Coons議員はプレスリリース⁶の中で、これまでPTABは、多国籍企業を含む多くの悪意ある者により、発明者を脅かし、発明内容の利益化を妨げる場として活用されてきたと説明し、本法案により特許手続における公平性が確保され米国の技術開発力が

6 <https://www.coons.senate.gov/news/press-releases>（2025年5月1日付）

強化されることになる」と主張している。また、Tillis議員も、国際的な技術革新において米国がリーダーであり続けるためには本法案を通じて米国の特許システムの改善に努めなければならないとしている。下院においても、Nathaniel Moran議員（テキサス州選出、共和党）及びDeborah Ross議員（ノースカロライナ州選出、民主党）により同内容の法案が提出されており、今後の動向が注目される。

一方、上院知的財産小委員会で委員長を務めているTillis議員は、次回の中間選挙に出馬しない意向を示した⁷。Tillis議員は、Trump大統領の関心が高いとされていた減税や安全保障などの様々な要素が一体化された法案（The One Big Beautiful Bill）の審議において、与党の共和党選出の議員でありながら反対票を入れたとされている。上述のPREVAIL法のみならず、特許適格性に関する米国特許法101条の改正法案であるPatent Eligibility Restoration Act（通称PERA）など、知的財産分野における重要法案の審議に深く関与してきたTillis議員が引退した場合には、これまでの議会での検討の成果が失われてしまうのではないかとこの知的財産関係者からの懸念の声もある。

図7 USPTO デンバーオフィス



5. おわりに

本稿の執筆作業中である2025年9月にUSPTOの新長官としてSquires氏が就任した。その後の動向については次号で紹介したいと考えているが、USPTOの政策や組織運営に様々な変化が生じそうである。その一部として、デンバーのサテライトオフィスの完全閉鎖がある。USPTOのデンバーオフィスは図7の奥のビルの一部にあり、審判廷も備わっていた。2024年秋に訪問した際には、同年夏に10周年を迎え、地域への知的財産関連の普及啓発活動や新たな審査官の採用などに対して、積極的な姿勢を感じただけに残念である。

蛭田 敦 (HIRUTA Atsushi)

2002年に特許庁に入庁。特許審査官、審判官のほか、審査基準室長補佐（基準企画班長）、総務課長補佐（法規班長）、審判課審判企画室課長補佐、調整課長補佐（企画調査班長）、特許情報室長などを経験。2011年7月から2013年6月まで客員研究員としてボストン大学ロースクールに滞在。2023年6月から現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。

7 <https://www.tillis.senate.gov/2025/6/statement-from-senator-thom-tillis>