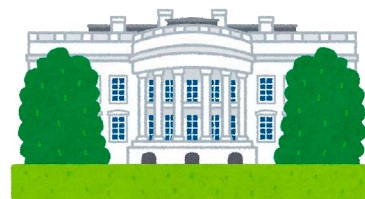


(第26回) 米国のプロパテント政策とは？



(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

本稿が公表されるタイミングでは季節感のない話になってしまっていると思われるが、今年のワシントンD.C.では、例年にも増して雪景色が多く見られた。雪による交通トラブルも多く発生し、飛行機や電車のキャンセル・遅延により、私の業務に支障が出たことも一度ではない。また、積雪量が多く、氷点下の気温が続いたこともあり、道路の除雪作業も進まず、特に歩道や交差点では歩行困難な状況が数日間続くようなことも多かった。

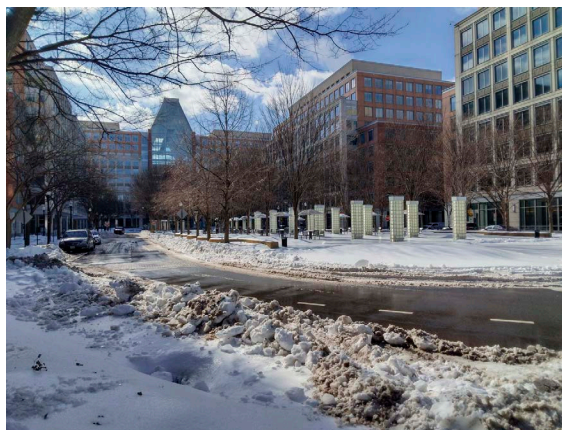
米国特許商標庁 (USPTO) の周辺でも同様に積雪があり、オフィスが閉鎖された日もあった。例えば、オフィスが閉鎖された1月26日、27日に料金の支払い期限を迎える場合には、1月28日での支払いにより期限までに支払われたとみなすような対応が採られたようである¹。図2は1月29日に撮影した写真であるが、歩道は積雪により歩きにくい状態であった。それでも面会に応じてくれたUSPTOの職員には感謝したい。

今回もUSPTOから発信されるニュースを中心に、米国の「プロパテント」的であると表現されがちな政策動向を紹介する。USPTOの特許審判部 (PTAB) においては、特許権の有効性を争うための手続である当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR) や付与後レビュー (Post Grant Review : PGR) では、審理が行われにくい状況が続いている。そのため、特許権を巡る争いが生じた場合、特許権が無効化される可能性が従前よりも低くなっていることを念頭に置く必要がある。

図1 ホワイトハウスの雪景色



図2 USPTOと雪



2. 特許訴訟件数の動向

米国連邦裁判所が提供している統計情報²によれば、連邦地方裁判所に提起された特許訴訟の総件数は、図3に記載されるとおりに推移している。2023年には年間3,000件程度まで減少していたが、この

1 <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/operating-status> (Closing of the USPTO on January 26 and 27, 2026)

2 <https://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables> (Table C-2)

図3 連邦地裁における特許訴訟提起件数

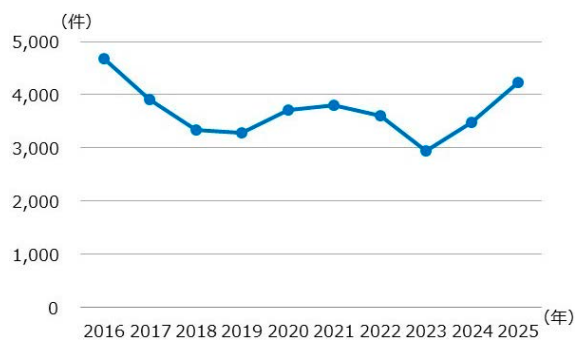
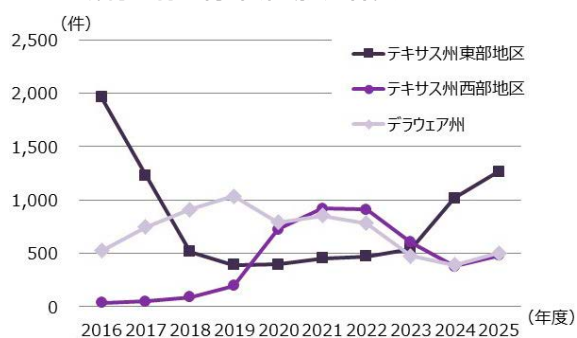


図4 裁判地別の特許訴訟提起件数



2年間は大幅な増加傾向を示しており、2025年には2017年以来の高水準まで増加している。このうち、特許発明の非実施主体（Non-Practicing Entity：NPE）による訴訟提起が半数以上を占めている。また、特許訴訟においては特許権者に有利な裁判地が選ばれる傾向があり、図4に示されるとおり、テキサス州東部地区、テキサス州西部地区、そしてデラウェア州の3つの連邦地方裁判所に特許権侵害訴訟が集中している。これらの3つの裁判地のみで全訴訟提起件数の半数以上が取り扱われている。特許権の有効性については連邦地裁でも争うことが可能であるが、USPTOにおけるIPRなどでの無効化が困難な状況にある中、特許権者が訴訟に訴えやすい状況になっている可能性がある。加えて、特許訴訟の資金を援助する訴訟ファンドの存在にも注視していく必要がある。

3. USPTOの施策動向

(1) PTABの動向

ア. IPR手続に関する規則改正案に対する意見募集

USPTOは、2025年10月17日付の官報³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。この規則改正案は、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・非自明性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くても、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。

この規則案に対する意見募集期間は終了しているが、本稿執筆時点では、意見募集の結果に対するUSPTOからの回答が出ていない。この規則案には賛否両論があり、特許権者の過度な対応負担を減らす観点で賛成する声がある一方で、悪質な特許権の行使を行うパテントトロールの行動を抑制する必要があることなど、IPR導入時の背景事情なども勘案すべきといった声もある。

イ. 審理開始決定権限のUSPTO長官への集約

USPTOのSquires長官は、2026年10月17日、

3 <https://www.federalregister.gov/documents/2025/10/17/2025-19580/revision-to-rules-of-practice-before-the-patent-trial-and-appeal-board>

PTABにおける審理開始決定手続の運用変更に関して、全審判官に向けたメモを発出した。この運用変更は、手続の一貫性・透明性の向上を目的としたものであり、同年10月20日以降に適用される審理開始決定手続の流れは、おおむね以下のように変更される。

▷ 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、上述の判断要素のうち1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、1名以上のPTAB審判官にその判断を委ねることができる。

USPTOは、上述の審判官向けメモに関して対外的にも書簡⁴を公表しており、この運用変更が、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。

ウ. PTABに対する情報開示に関する新運用

USPTOは、2025年11月17日、IPRやPGRの請求に際して、請求人が実施した先行技術文献の調査に関する情報を求める新運用を公表した⁵。IPRやPGRの請求人は、請求時に、先行技術文献の検索手段に関する申告書（Search Disclosure Declaration）の提出が認められる。この申告書には、請求人が先行技術文献調査に用いたデータベー

ス、キーワード、検索式などの検索情報に加えて、検索や検索結果のレビューに要した時間など、先行技術文献調査に関するあらゆる情報を含めることが可能とされている。

USPTOによれば、この申告書の提出は完全に任意であり、提出しないことにより不利に扱われることはないとされている。ただし、申告書にUSPTOの審査実務にとって新規で有益な情報が含まれる場合には、審理開始決定に有利に働く考慮要素となり得ると説明されている。

なお、請求人は、申告内容を非公開とする旨の請求を行うこともできるが、審査官向けの研修やAIを活用した検索ツールの開発などのため、USPTO内では申告内容が利用される。新運用については、USPTOで用いられていなかった先行技術文献調査手段に関する情報を収集することにより、特許審査の品質向上につなげる狙いがあると説明されている。

エ. 口頭審理前の事前協議の義務化

USPTOは、2025年12月12日、IPRなどの手続に関する審判実務ガイド（Trial Practice Guide）⁶の改定を公表した。この改定により、次に示すとおり、口頭審理の前に事前協議（pre-hearing conference）の実施が義務付けられる。

▷ PTABは、当事者の参加を義務付ける形で、事前協議を口頭審理の15日前までに実施する。

▷ 事前協議の目的は、クレーム解釈や非自明性に係る客観的な根拠など、口頭審理の中で当事者に対して特に説明を求めたい論点について、事前にPTABからガイダンスを提供すること

▷ 事前協議には、当事者が口頭審理において言及したいと考えている論点について、事前に提示する機会を与える意義もある。

この事前協議は、審理開始決定がなされた請求について実施されるが、それ以外の場合であっても当事者の要請に基づき実施することが可能とされている。USPTOは、この事前協議の有用性に関して、

4 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/open-letter-and-memo_20251017.pdf

5 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/vsdd_as_a_favorable_factor_in_institution_decisions.pdf

6 <https://www.uspto.gov/patents/ptab/trial-practice-guide>

USPTO外部からの意見やフィードバックを広く募るとしている。

オ. 審理開始決定手続における新たな考慮要素の導入

USPTOは、2026年3月11日、特許審判部（PTAB）におけるIPRや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に際して新たな考慮要素を設ける旨を公表した⁷。これは、IPRなどの権利無効化手続が、米国外でのみ活動している企業に対して与え得る戦略的な優位性に関して情報収集することを目的として実施される。

USPTO長官が裁量による審理開始判断を行う際に、新たに勘案される要素は次のとおりである。

- ▷ 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、①米国内で製造されているか、あるいは、②米国内における製造プロセスへの投資との間で関連性があるか
 - ▷ 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
- 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・説明しなければならない。

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など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。

このように、PTABの運用変更に関するニュースは後を絶たず、知的財産関係者の間でも継続的に議論されている。図5は2026年3月に開催された

図5 PTABの審判廷



図6 PTAB Bar Association 年次会合



PTAB関連のユーザー団体による会合の会場の写真であるが、USPTOからの講演も含め、2日間にわたりPTAB関連の様々な議論が交わされた。

PTABの運用に関する全体的な傾向としては、特許権を尊重して特許権者の対応負担を軽減させる方向性と、請求人に対して追加的な手続を求めて請求の質を高める方向性があるように感じられる。

2026年1月26日には、Deshpande氏が首席審判官に就任し、新たな体制でPTABの運営が行われている。PTABの審判官数は、最も多い時期で280名程度であったが、2025年9月末時点では204名と報告されており、2026年3月には180名程度まで減少している。従前よりも縮小されているPTABの

7 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Additional_Discretionary_Institution_Considerations_US_Manufacturing_and_Small_Business_Use_of_AIA_Proceedings.pdf

図7 2025年のIPR、PGR、EPR請求件数

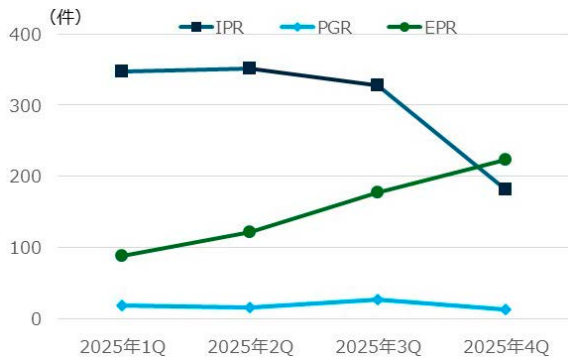


図8 EPR請求件数 (2023-2025年)



体制化において、今後の運用がどのように変化していくのか、引き続き注視する必要がある。

(2) 査定系再審査に関する動向

査定系再審査 (Ex Parte Reexamination : EPR) は、特許された発明の有効性をUSPTOの審査官が再判断する手続であり、PTABにおいて特許の有効性判断が行われにくくなっている現状において、代替手段として活用されているという見方がある。図7は、USPTOのウェブサイトに掲載されているPTABの統計データ⁸及び再審査の統計データ⁹に基づいて、2025年1月から12月までの四半期単位の請求件数の推移をグラフ化したものであるが、審理開始割合が大幅に低下したIPRの請求件数が減少傾向にある一方で、EPRの請求件数が増加傾向

にある。図8に示される2023年から2025年までの3年間のEPR請求件数の推移を見ても、EPRへの注目が想定的に高まりつつあると考えられる。

IPRやPGRについては、裁量による審理拒否により有効性判断を行う特許発明を絞っているように見受けられるが、EPRについても、真に必要な場合に限り有効性判断を行うための運用方針がUSPTOから提案されている。

ア. 匿名での査定系再審査請求の運用周知

IPRやPGRで争われた理由について、EPRで再び争うことはできないとされているが、EPRは匿名で請求することもできるため、EPR請求人は、先のIPRやPGRと無関係であることを説明することが求められる。

USPTOは、2026年3月3日付の公示において、EPR請求が匿名でなされた場合に、公衆のみならずUSPTOも請求人や利害関係者を特定する情報がないことを理由として、匿名でのEPR請求に対して新たに次の要件を設ける旨を周知した¹⁰。

▷ EPR請求人やその利害関係者が、同一特許クレームに対する先のIPRやPGRの請求人・利害関係者に該当しない旨の声明を提出すること

▷ この声明の中で、対象となる具体的な先のIPRやPGRを特定するとともに、その審理において請求人・利害関係者とされた者を明示すること

USPTOは、EPR請求人等が同声明を提出しても、公衆やUSPTOに対する匿名性は維持されると説明している。また、EPR請求日の認定に当たっては、同声明の提出など、所定の要件が全て満たされる必要がある。

イ. 査定系再審査における新たな要否判断手続の導入

USPTOは、2026年4月1日、EPRにおいて、特許権者に対して、再審査の要否判断に関する意見提

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

9 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/reexamination-op-stats.pdf>

10 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/og-epr-anonymous-feb2026.pdf>

11 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/og-preorder-sq-apr2026.pdf>

出の機会を新たに設ける旨を公表¹¹した。

EPRでは、特許性に関する実質的な新たな疑義があると判断された場合に限り、再審査が実施される。具体的には、請求対象の特許発明について、①特許性の判断に重要な影響を及ぼす技術的示唆が先行特許・刊行物に含まれており、②特許性の疑義内容に対して連邦裁判所などにおいて過去に判断が示されていない場合に再審査が認められる。

法令上、請求から3月以内にUSPTO長官が再審査の可否を判断する旨が規定されており、これまでと同判断前の段階で、特許権者による意見提出の機会は認められていなかった。

今般新たに導入される意見提出手続に係る運用は、以下のとおりである。

- ▷特許権者は、請求書の受領から30日以内（延長不可）に、意見書を提出することができる。本意見書の提出に手数料の納付は不要とされている。
- ▷同意見書は、30ページ以内で、請求内容を勘案したとしても特許審査官による特許性の判断が維持されるべき旨の主張・事実を含む形で作成される必要がある。
- ▷特許権者が提出した意見書は請求人にも送付されるが、同意見書に虚偽事実など不当な主張が含まれているといった例外的な場合を除き、請求人による反論の機会は与えられない。
- ▷USPTO長官により再審査が認められた場合でも、特許権者は、後続するオフィスアクションへの応答などを通じて特許性の判断が維持されるべき旨の主張を行うことができる。

本運用について、USPTOは、2026年4月5日以降に提出されたEPR請求に対して適用するとしており、この運用が有効であると判断された場合には将来的に関連規則の改正も検討すると説明している。

(3) SEPワーキンググループ

USPTOは、2025年12月29日に、標準必須特許(Standard Essential Patent: SEP)に関するワーキンググループ(WG)を設置する旨公表した。こ

のWGは、USPTO長官直轄の組織として設置されるものであり、USPTO知的財産法担当副法律顧問兼法務官とUSPTO上席法律顧問とが共同座長を務める。USPTOによれば、このWGは主に以下の3点を目的として活動することとなる。

▷特許権者にとって強固な救済手段の提供

SEPを含む有効な特許権が強固かつ予見可能性の高い権利執行(エンフォースメント)可能なものであることを明確化する。

▷標準化プロセスへの参画の奨励

標準化団体・組織に対して、米国の中小規模事業体をはじめ、より広範な関係者の参画を可能とするためのメカニズムを検討する。

▷イノベーション・エコシステムにおける関係者連携と透明性の向上

特許権者、事業主体、標準化団体その他の利害関係者間において、それぞれが抱える課題の共有・解決のための議論の場を創設し、SEPのライセンス交渉や標準化プロセスにおける透明性の向上を支援する。

WGの具体的な活動報告や活動予定については不明であるが、USPTOは、関係者からの意見提出や情報提供も受け入れつつ、活動を行っていくようである。

このWGの設置に関する公表文において、USPTOは、2025年6月に連邦地裁(テキサス州東部地区)、同年11月に国際貿易委員会(ITC)に対して米国司法省(Department of Justice)と連名で提出された意見陳述書に言及している。これは、特許権に基づく予備的差止命令(Preliminary Injunctions)や排除命令(Exclusion Orders)の重要性を説明するものであり、今般のSEPに関するWG設置も、有効な特許権に対して強固な救済手段が与えられるべきという点でその理念は共通すると説明している。

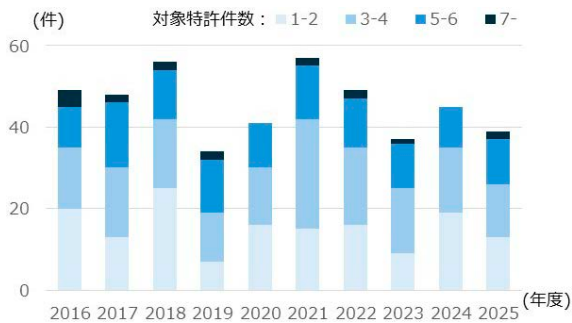
米国では、最高裁判所における2006年のeBay判決以降、連邦裁判所において特許権に基づく差止命令は認められにくいといわれている。他方、輸入差

12 https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics.htm

図9 ITCにおける知的財産権別請求割合



図10 ITCでの1請求当たりの争訟特許件数



止めについては、ITCに訴えることにより認められる余地がある。ITCのウェブサイトに掲載されている統計情報¹²によれば、関税法337条に基づく知的財産権侵害による輸入差止請求については、図9に示されるとおり、特許権侵害に基づくものが圧倒的に多い。また、特許権侵害に基づく請求では、図10に示されるとおり、3件以上の特許権を対象として請求されることが多いようである。

特許権の有効性については、連邦裁判所、USPTOのPTAB、そしてITCでそれぞれ争うことが可能である。これらの手続では、審理期間、金銭的負担、判断主体など、それぞれに異なる特徴を有

図11 USPTO内の掲示



しており、当事者がその特徴に応じて利用しているのが現状といえるであろう。

4. おわりに

2026年は米国建国から250年目の記念すべき年である。そして、USPTOでは、Alexander Graham Bellが発明した電話に対して特許が与えられてから150年ということで、知的財産教育を目的としたイベントも開催された¹³。

米国政府が知的財産を活用して技術開発や経済を盛り上げていく姿勢は継続されるものと思われる。その一方で、権利者と第三者との権利のバランスを保つことも、社会基盤としての知的財産制度には必要な要素であると考えられる。

米国では権利化された特許の有効性を尊重する動きに特に注目が集まっているが、瑕疵のない特許権を付与するという観点も、より一層重要になると考えられる。USPTOの審査効率化、審査品質向上に向けた取り組みにも期待したい。

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)。

13 <https://www.uspto.gov/about-us/events/alexander-graham-bells-telephone-patent-150-years-world-connection>