

[米国特許情報]

米国特許商標庁 特許審判部の審理開始拒否に関するガイダンスを撤回

米国特許商標庁 (USPTO) は、2022 年 6 月 21 日に公表した、裁判所の手続と並行して行われている AIA 特許付与後手続における裁量的拒否の暫定手続 (Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation) に関するガイダンスを 2025 年 2 月 28 日に撤回した。

撤回されたガイダンスでは、特許審判部 (PTAB) の手続と裁判所の手続が並行して行われている場合であって、さらに以下のいずれかに該当する場合、Fintiv に基づく当事者系レビュー (IPR) 又は登録後レビュー (PGR) の審理開始拒否を行わない方針を示していた：

- (1) 請願書に特許性がないことを示す説得力のある証拠を提示している場合
- (2) Fintiv に基づく拒否要求が、並行している国際貿易委員会 (ITC) の手続に基づいた場合、
- (3) 請願者が、並行する裁判所の手続において、請願書と同じ根拠又は請願書で合理的に提起できた根拠を追求しない場合

さらに、PTAB が Fintiv 要素 2 (すなわち、「裁判所の訴訟公判日が PTAB の最終書面決定予定日に近いか」) を適用する場合、PTAB は裁判所の訴訟の進行速度を考慮するとしていた。

ガイダンスの撤回後、付与後手続の当事者は、PTAB の過去の判例 (Apple Inc. v. Fintiv, Inc., Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp. など) をガイドラインとして参照すべきとのことである。

【情報源】

米国特許商標庁 (USPTO) HP :

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-rescinds-memorandum-addressing-discretionary-denial-procedures>

審理開始拒否に関するガイダンス関連記事 :

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/director-vidal-provides-clarity-patent-trial-and-appeal-board-practice>

審理開始拒否に関するガイダンス :

<https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1550627/download-documents?artifactId=mxBJgjeCJHF2u6hvbsdF9gnGIbjsZdWctUxnzVff1JOKYZb8om14ns>

