

# IPR 開始判断ガイドラインは必ず、 告知コメント規則制定手続に従わなければならない

筆者：北岡 久美子 (Ph.D.)、タミー・テリー (Tammy Terry)  
& ピーター・シェクター (Peter Schechter)

*Apple, Inc. v. Vidal* 事件<sup>1</sup>において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は最近、米国特許商標庁による、当事者系レビュー (IPR) 手続の開始可否を判断するための「*Fintiv* ファクター」ガイドラインは行政手続法 (5 U.S.C. § 553 (2018)) (APA) により定められる告知コメント (notice-and-comments) 規則制定手続に従って適切に取り入れられなかったとの判定を下しました。米国特許商標庁は既に、適用可能な手続要件に準拠する正式な規則制定に向けて取り組んでいます。

米国特許商標庁が IPR の開始を却下する裁量権を行使する場合に用いられる *Fintiv* ファクターに対して行われた異議申立について以前にご紹介しました<sup>2</sup>。それらの異議申立のうちの1つが、Apple がカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起して米国特許商標庁を訴えた事件です。当該事件において、Apple は、(1) *Fintiv* ガイドライン自体は特許法の規定に反しており、(2) *Fintiv* 指示は恣意的で予測できず、かつ、(3) *Fintiv* 指示は APA の告知コメント規則制定要件に従わずに公布されたとの3つの個別の理由を主張しました。

当該訴訟において、Apple によれば、米国特許商標庁の特許審判部 (PTAB) 長官により公布された *Fintiv* 指示は、APA のパブリック告知コメント要件に従っていないため、APA に違反しています。米国特許商標庁のような政府機関が連邦法令に関する規定を制定しようとする場合、APA によれば、当該政府機関は、提示

---

<sup>1</sup> 63 F.4th 1 (Fed. Cir. 2023).

<sup>2</sup> 関連記事は例えば、以下となります：USPTO Issues Interim Guidance Modifying and Clarifying PTAB's Application of "Fintiv" Factors When Making AIA Post-Grant Proceeding Institution Decisions (<https://www.obwbip.com/newsletter/uspto-issues-interim-guidance-modifying-and-clarifying-ptabs-application-of-fintiv-factors-when-making-aia-postgrant-proceeding-institution-decisions>); PTAB Discretionary Denials Survive For Now: The Latest *NHK/Fintiv* Attack Ruling (<https://www.obwbip.com/newsletter/ptab-discretionary-denials-survive-for-now-the-latest-nhk-fintiv-attack-ruling>).

した規則制定の通知を連邦官報において公開し、大衆からコメントを募集することが必要です。このプロセスによって、関係者には、自身が書面によるデータ、レビュー又は反論を提出することによって制定に参加する機会が与えられます。口頭発表の機会も与えられ得ます。設定されたコメント期間の期限を過ぎると、当該政府機関は、連邦官報において規則の最終版と共に、当該規則の根拠及び目的に関する簡潔な声明と30日前までの通知を公開します。Appleは、自社が米国特許商標庁長官に対する訴訟において、米国特許商標庁長官は上述した必要な告知コメント手続に従わなかったと主張しました。

Appleは、*Fintiv* 指示は開始却下を促すどころか却下を求めるようなものであるから、米国特許法（AIA）の IPR 規定に反し、従って、*Fintiv* 指示に関する米国特許商標庁長官の行動も特許法令に反するとも主張しました。加えて、Appleは、*Fintiv* 指示は合理的なものでなく、合理的に説明されておらず、従って、米国特許商標庁長官が *Fintiv* 指示を採用したことは恣意的かつ予期できず、APA に違反していると主張しました。

地方裁判所は、米国特許法（AIA）の IPR 規定に基づき、米国特許商標庁長官の指示は再考できないものであるとの結論を下し、Apple の APA 訴訟を棄却しました。Apple は、これを不服とし、連邦巡回区控訴裁判所に請願を提出しました。

Apple の請願が係属している間、米国特許商標庁長官は、APA により定められている告知コメント手順に取り掛かった後に *Fintiv* 指示を修正しました。数百件のコメントが寄せられた後、Vidal 長官は、*Fintiv* 指示についていくつか釈明し、裁量的拒否（discretionary denial）の範囲を事実上に狭めました。直近の発表に照らせば、それらの釈明もそのうち修正されるや取替られることが明らかです。

2023年3月13日、CAFCは、地方裁判所が下したAppleによる訴えの棄却を部分的に覆し、米国特許商標庁は当該長官が *Fintiv* ファクターガイダンスを決める際にAPAにより定められている規則制定手続に従わなかったと判定しました。裁

判所は、PTO が 5 U.S.C. § 553 に規定されている告知コメント要件に従わなかったからそのアクション自体は手続的に不備があり、認められないという Apple の主張に同意しました。

しかしながら、控訴裁判所は、特許商標庁長官の指示は実質的に請願において再考できないものであるとも判定し、地方裁判所が下した Apple による訴えの棄却を維持し、*Fintiv* ガイドラインは特許法令に反しておらず、恣意的で予測できないものではないと認めました。

2023 年 4 月 20 日、米国特許商標庁は、見込まれる PTAB の再編成のための規則制定案事前通知 (Advance Notice of Proposed Rulemaking, “ANPRM”) の公開を発表しました<sup>3</sup>。当該発表によると、米国特許商標庁は、当該長官及び委任された PTAB が 35 U.S.C. §§ 314(a), 324(a), 325(d) に基づいて当事者系レビュー及び特許付与後レビューの開始可否について裁量権を行使する際に用いる規則に関する提示の範囲に対するコメントを募集しています<sup>4</sup>。とりわけ、米国特許商標庁長官は、コメントを募集している「具体的な提示のうち重要部分」 (Key Areas of the Specific Proposals) を以下の通り、特定しました。

- 重要部分 2 : AIA 手続の開始可否を判断する際の長官裁量権行使に関する既存先例及びガイダンスを強化及び構築。
- 重要部分 3 : 裁量的拒否の対象となる請願の 1 つ又は複数のカテゴリーに適用される権限範囲の策定の上、「実質的な関係」 (substantial relationship)、「実質的な重複」 (substantial overlap) 及び「のっぴきならない利点」 (compelling merits) の判断に用いられる基準の記載。

---

<sup>3</sup> [https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-advance-notice-proposed-rulemaking-potential-ptab-reforms?utm\\_campaign=subscriptioncenter&utm\\_content=&utm\\_medium=email&utm\\_name=&utm\\_source=govdelivery&utm\\_term=](https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-advance-notice-proposed-rulemaking-potential-ptab-reforms?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=)

<sup>4</sup> ANPRM の公開前バージョンは以下のリンクより閲覧可能です: <https://public-inspection.federalregister.gov/2023-08239.pdf>。連邦官報に公開された公式バージョンはこちらから閲覧可能です: [federalregister.gov/d/2023-08239](https://www.federalregister.gov/d/2023-08239)

上述したより明確な範囲の策定に加えて、当該 ANPRM によれば、「確実性を損なうテストとの釣り合いとは対照的に、可能なより明確かつ予測可能な規則を策定するために、USPTO は、以下のカテゴリーにおける請願の裁量的拒否を規定するため、更に以下に説明される特定の条件と状況（及び例外）を前提とし、変更を検討している：

1. 特定の営利団体により提出された請願、
2. 製品を市場に投入している又はしようとする、資源不足の特許所有者が所有する特許に対する異議申立の請願、
3. 地方裁判所に特許異議申立が出された特許クレーム又は USPTO に提起した特許付与後レビュー手続が行われた特許クレームを認めた確定判決の対象となった特許に対する異議申立の請願、
4. 連続請願、
5. （35 U.S.C. 325(d)フレームワークに従い、）以前に示された先行技術又は主張を挙げた請願、
6. 並行請願、及び、
7. 地方裁判所における係属中の並行訴訟の対象となる特許に対する異議申立の請願。」

最後に、米国特許商標庁は、以下の5つの追加変更を提示しています。

- (1) 例外的状況がない限り、請願人は、自身もその関係者や実際の当事者も、対象クレームに対し、先の特許付与後手続（特許付与後レビュー（PGR）、当事者系レビュー（IPR）、対象ビジネスモデル特許レビュー（CBM）、又は査定系再審査（*ex parte* reexaminations））を提出していないとの約定を提出することが必要であり、特許付与後レビューが開始した場合、請願人自身もその関係者や実際の当事者も、後続の特許付与後レビュ

一（PGR、IPR 及び査定系再審査を含む）においてどの対象クレームに対しても異議申立を提出しない。

(2) 請願人は、複数の並行請願の正当性を示す別個の書面を提出することが求められる。

(3) 複数の並行請願を回避するため、請願に対するワードカウントの制限を強化するための見込まれる費用納付を認める。

(4) 裁量的拒否問題に対する別個のブリーフィングを提供する。

(5) AIA 手続の拒否が下された場合、開始の前や後に関わらず、全ての決着文書の提出を求める。

米国特許商標庁は、裁量的拒否に対するブリーフィングが事件に対するブリーフィングにおける当事者のワードカウント制限を侵害しないように、35 U.S.C. 314(a)、324(a)及び 325(d)に基づき裁量的拒否考慮に対処するための別個のブリーフィングプロセスの策定についても検討しています。

より多くの背景情報に関心を持つ方とコメントを寄せようと考えている方のために更に付け加えると、連邦官報通知には、提示された規則制定手続に挙げられた全ての議題に関する長文で詳細な説明が記載されています。書面によるコメントの提出期限が 2023 年 6 月 20 日（火曜日）となります。最新動向があれば、追ってご報告します。2023 年 4 月 21 日付の連邦官報通知において言及された重要部分のそれぞれに関する新しい規則及び規定を採択する場合、米国特許法施行の直後に最初の規則が採択された以来、AIA 特許付与後手続における最も広範囲に及ぶ変更となるでしょう。