

【米国】USPTO、PTAB の審理開始拒否手続に関する覚書を撤回

2025 年 2 月 28 日、USPTO（米国特許商標庁）は、2022 年 6 月 21 日付の覚書「地方裁判所での訴訟と並行して行われる米国発明法（AIA）付与後手続における裁量的拒否に関する暫定手続（Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation）」を撤回すると公表しました。

今後、付与後手続の当事者は、Apple v. Fintiv や Sotera Wireless v. Masimo 等の PTAB（特許審判部）の先例を参照する必要があります。

また、公表によりますと、撤回された覚書に依拠して行われた PTAB や長官レビューの決定は、覚書に依拠する部分において拘束力や説得力を有さないこととなります。

撤回された覚書には、特許無効の説得力ある証拠が提示された場合は審理開始を拒否してはならないこと等、審理開始拒否にいくつかの制限を設けていました。その結果、覚書発効以降は、審理開始割合が上昇していました。今後、新たな指針等が設けられるか否かは現段階では不明です。しかし、訴訟が並行する場合において、PTAB が審理開始拒否について、より裁量権を持つこととなり、審理開始割合が下がることが懸念されています。

USPTO の公表については以下 URL をご参照ください。

<https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3d4a99f>