

Squires長官体制下のPTAB

——裁量的不開始の新潮流と企業実務への影響——

吉 田 直 樹*
小 林 千 明**

抄 録 2025年以降、USPTOにおけるPTAB手続きは、Squires長官の就任を契機として、裁量的不開始の積極的な運用へ大きく舵を切っている。本稿では、2020年のFintiv要素導入から2025年の政策変更までの制度変遷を整理し、Stewart代理長官期に形成されたPTAB手続きの二段階構造と、Squires長官体制下における長官主導の審理開始判断の特徴を明らかにする。特に、（１）Settled Expectations、（２）過去判断との整合性、（３）審査誤りの有無、（４）クレーム解釈の整合性が制度運用の中心要素としてどのように機能しているかを分析する。また、裁量的不開始の増加により再び注目される再審査の実務的重要性を検討するとともに、特許権者および請求人が採るべき実務対応を提示する。さらに、PTAB・地裁・ITC・再審査を横断する戦略的判断の必要性についても論じる。

目 次

1. はじめに
2. PTAB手続きの基礎構造
3. 審理開始・不開始決定の動向（2020～2025）
 3. 1 Fintiv要素による開始率の低下
 3. 2 Vidalメモで開始率が回復
 3. 3 Stewart代理長官のVidalメモ撤回
 3. 4 Boalick主席判事の実務ガイダンス
 3. 5 Stewart代理長官PTAB中間手続発出
 3. 6 Squires長官就任と開始判断一元化
4. 2025年暫定基準にみる不開始判断要素
 4. 1 Settled Expectations
 4. 2 過去判断との整合性
 4. 3 審査誤りの有無
 4. 4 クレーム解釈の整合性
5. 2025年10月Squires長官体制以降の運用と判断の認定
 5. 1 Settled Expectationsは依然中心
 5. 2 クレーム解釈整合性
 5. 3 実質的当事者要件の厳格化
 5. 4 審査段階のExaminer Error
 5. 5 Copycat Joinder
 5. 6 NPE・市場構造など複合要素の扱い

5. 7 特許権者の主張変化と請求人保護
5. 8 PGRに対する裁量的不開始の抑制
6. Proposed Rulemakingの概要と影響
7. Ex Parte Reexaminationの再評価
8. IPR/PGRにおける請求人・権利者の対策
9. おわりに

1. はじめに

2013年のAIA施行以降、USPTOにおける特許発行後手続は、特許権者・被疑侵害者のいずれにとっても紛争戦略上の中核となってきた。特に第三者が特許の有効性を争う手段として、特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”）におけるInter Partes Review（IPR）とPost-Grant Review（PGR）が広く利用され、

* Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 東京・ワシントンDCオフィス パートナー
Naoki YOSHIDA

** Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 東京オフィス パートナー
Chiaki KOBAYASHI

被疑侵害者側の主要な防御手段となってきた。

しかし、2024年の米国大統領選挙でトランプ大統領が再選すると、2025年初頭からUSPTOの特許発行後手続は大きく方向転換した。Coke Morgan Stewart代理長官による方針変更、続くJohn A. Squires長官の就任（2025年9月22日）を経て、裁量的不開始が積極的に用いられ、PTABの審理開始率は大幅に低下した。さらに、2025年10月20日以降、Squires長官が審理開始に関する決定権限を掌握し、多数の案件において理由を付さずに審理開始・不開始を決定する運用が定着している。

本稿は、2025年以降のPTAB運用の変化を体系的に整理し、Squires長官による先例／参考決定（Precedential／Informative Decision）の指定動向、再審査（Ex Parte Reexamination, “EPR”）の再浮上、そして2025年10月17日公表のNotice of Proposed Rulemaking（NPRM）の影響を踏まえ、企業が採るべき実務戦略を提示する。

2. PTAB手続きの基礎構造

IPRは特許文献や刊行物に基づく新規性・進歩性のみを争点とする制度で、特許付与から9か月経過後（訴訟被告は訴状送達後1年以内）に請求できる。手続きは迅速で、請求後約6か月で審理開始の可否が決まり、開始後は原則1年以内に最終書面決定（Final Written Decision, “FWD”）が下される。一方、PGRは特許付与後9か月以内に限って請求可能で、米国特許法101条および112条を含む広い無効理由を主張でき、引用資料も特許文献・刊行物に限られない。審査段階との時間的近さから、特許の有効性判断を早期に見直す制度であり、手続きの流れは概ねIPRと同様で、特許有効性を問う有力な対応手段として使われてきた。ただし、IPR/PGRいずれも被告が禁反言（Estoppel）の対象となり並行訴訟において無効主張が限定される可能

性がある点はデメリットである。特に、PGRは禁反言の対象範囲が広いため、強い無効理由がない限り敬遠され、請求期間も短いことから、実際には訴訟対応手段としてIPRの利用が圧倒的に多い。

PTAB手続きの請求では、申し立てがなされた後、まず審理開始（Institution）の可否が判断される。不開始（Denial）の理由は実体的理由による不開始（Merits Denial）と裁量的不開始（Discretionary Denial）に大別される。Merits Denialとは先行技術の提示不足や理由付けの欠如などの立証上の問題、あるいは米国特許法315条（b）項に基づき訴状送達から1年以上が経過するなど、請求が法的・実体的要件を満たさない場合に下される不開始である。一方、裁量的不開始は米国特許法314条（a）項（長官の裁量）や325条（d）項（同一または実質的に同一の先行技術や主張の重複）に基づき、PTABの裁量で審理開始を拒否するものである。2020年以降、裁量判断の重要性は大きく高まり、その発端となったApple v. Fintivの決定¹⁾（以降Fintiv）は、2022年当時のVidal特許庁長官によるメモで一時抑制されたものの、2025年の政策転換により再び制度上の中心的論点となった。

3. 審理開始・不開始決定の動向（2020～2025）

3. 1 Fintiv要素による開始率の低下

2020年3月20日に下されたFintivの決定は、第一次トランプ政権下でUSPTO長官を務めたAndrei Iancu長官の政策方針を強く反映している。同決定は、地裁における特許侵害訴訟やInternational Trade Commission “ITC” での並行手続が存在する場合に、IPR/PGRとの争点重複により、当事者、裁判所、USPTO全体の効率性や公平性が損なわれるのを防止することを目的としている。本決定においては、いわゆ

る6つの「Fintiv要素」が確立され、裁量的不開始が増加する契機となった。

Factor 1：地裁での手続き停止有無

地裁が訴訟の停止（Stay）を認めた場合には、PTABの審理開始を後押しする方向に働き、逆に拒否した場合には、手続きの重複に対する懸念から不開始を後押しする傾向がある。

Factor 2：地裁審理期日vs.PTAB最終決定日

地裁の審理期日（Trial Date）がFWDより早ければ不開始を支持する方向に動き、同時期またはFWD以降であれば、この要素は中立的に扱われる。

Factor 3：地裁手続への裁判所・当事者の投資

Markmanなど主要な判断が出され、手続きが進展している場合には不開始方向に働き、初期段階であれば開始方向に働く。

Factor 4：IPRと地裁訴訟の争点重複度

IPRと地裁訴訟における無効理由が同一または実質的に同一ならば不開始方向に働き、異なる先行技術・論点であれば開始方向に働く。

Factor 5：IPR請求人と地裁被告の同一性

請求人が地裁被告と同一なら二重審理となるため不開始を後押しする方向に働き、異なる場合は開始を後押しする要素となる。

Factor 6：その他の事情

無効理由の強度が高い場合には審理開始を後押しする方向に働き、弱い場合やどちらともいえない場合には不開始を後押しする傾向がある。また、連続的または多数の申立ては手続濫用とみなされ、不開始方向に作用する。

3. 2 Vidalメモで開始率が回復

バイデン政権下でUSPTO長官に就任したKathi Vidalは、2022年6月21日にFintiv要素の適用を大幅に制限する「Vidalメモ」を発出した。

同メモでは、争点重複（Factor 4）に関して（1）並行手続がITCの場合は無効判断権限がないため、「重複審理」には当たらず、Fintiv要素の適用対象外とし、（2）請求人が地裁で同一無効理由を主張しない旨のSotera宣誓²⁾を提出した場合には、Factor 4に基づく裁量的不開始を適用すべきでないとの明確化をした。これにより、Factor 4に基づく不開始は事実上回避可能となった。

さらに、Factor 2に関する審理期日の信頼性評価も大きく修正された。形式的に早い日付が設定されていても、統計や裁判官の運用から実現性が低い場合には、PTABはこれを重視しないとされ、Factor 2が過度にIPR申請者に不利に働く状況が是正された。また、Vidalメモは無効理由の強さを重視し、強い無効理由がある場合にはFintiv要素による審理拒否は許容されないと明言した。これによりFactor 6の運用が明確化され、制度的効率よりも特許性判断の質を優先する姿勢が示された。

これらの見直しにより、2022年後半以降、審理開始率は回復した。

3. 3 Stewart代理長官のVidalメモ撤回

しかし、その後2024年の米国大統領選挙でトランプ大統領が再選したことで、USPTOの方針は大きく転換した。新政権発足直後の2025年初頭には長官が空位となり、PTAB運用に関する最終判断はStewart代理長官に集中した。同代理長官はPTABの方向性を従来と異なるものへ転換し、その象徴が2025年2月のVidalメモ撤回である。これにより、Fintiv要素の適用制限が消滅し、PTABは再び米国特許法314条（a）

項に基づく広範な裁量を全面的に行使できる状態へ戻った。

3. 4 Boalick主席判事の実務ガイダンス

2025年3月24日、当時のPTABのBoalick主席判事は、Vidalメモ撤回後の運用を明確化するため、Fintiv要素の適用を2022年以前の実務へ戻すガイダンスを公表した。並行手続がITCである場合も、実務上ITCで不利な判断を受けた特許は権利行使が困難になることから、Fintiv要素適用対象とされ、またSotera宣誓は重要ではあるものの決定的ではないと位置付けが直された。さらに、審理の期日は、名目上の日付だけでなく、地区裁判所の審理開始までの中央値、裁判官の運用実績、訴訟の進行状況などを踏まえた実質的な審理接近性で評価するとされた。加えて、無効理由の強さが開始を保証するものではないことも明確化された。

3. 5 Stewart代理長官PTAB中間手続発出

Stewart代理長官は2025年3月26日、PTAB中間手続（Interim Processes for PTAB Workload Management）を発出し、PTABの審理開始判断を二段階構造へ移行させた。

第1段階では、少なくとも3名のPTAB判事との協議を経て、裁量的不開始の可否が検討さ

れ、裁量的判断（Discretion）で不開始とされた申立ては実体的判断（Merits）の審理に進まない。第2段階では、第1段階を通過した申立てのみがPTAB審理パネルに付託され、実体的争点についての審理が行われる。

また、裁量的不開始に関する独立の書面提出が認められ、当事者は裁量論点を本体の申立書または特許権者の予備的意見書から切り分けて主張できる仕組みが整備された。考慮される基準には、従来のFintiv要素に加え、General Plastic事件³⁾の判断（連続・同時申立てに関する基準）およびAdvanced Bionics事件⁴⁾の判断（325条（d）項・審査段階での取扱い是正に関する基準）が含まれる。さらに、過去に無効判断が存在するか否か、クレーム発行後の新判例や法改正の有無、無効主張の強度、専門家意見への依拠の有無、特許経過年数に基づくSettled Expectations（既得期待）、並びに経済・公衆衛生・国家安全保障などの公益上の要請といった事情も、長官裁量の考慮要素として明示的に位置付けられた。

これらの導入により、2025年3月以降、PTABの審理開始判断においては実体的判断よりも裁量を優先する傾向が一層強まっている。

図1は二段階構造を示したものであり、2026年1月時点においても有効である。

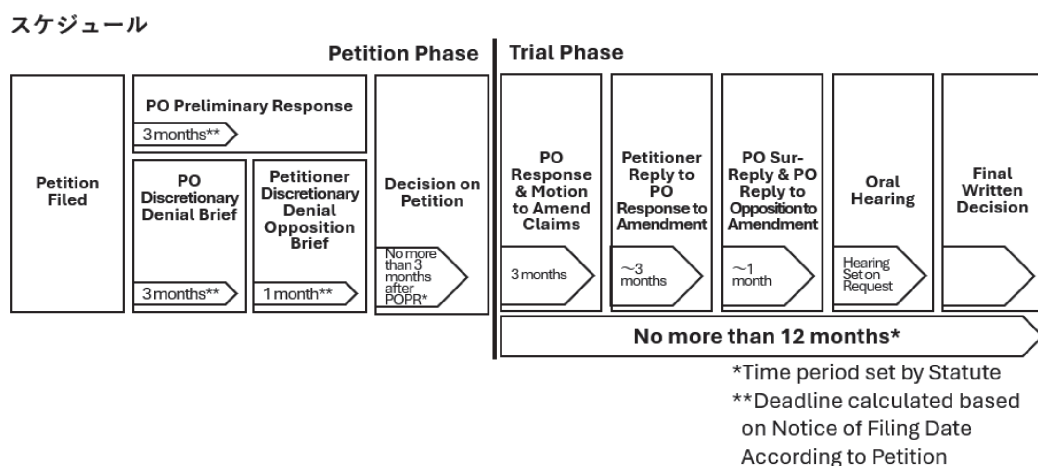


図1 2025年3月26日以降のIPR/PGR手続きの進行

3. 6 Squires長官就任と開始判断一元化

2025年9月22日にSquires氏がUSPTO長官へ正式就任した後も、裁量的不開始に関する判断権限は引き続きStewart副長官に委譲された。これにより、2025年前半に暫定措置として導入されていた裁量優先主義（Discretion-First）の枠組みはUSPTO長官により制度的に承認されたと評価できる。

さらに、2025年10月17日にSquires長官が発出したメモランダムにより、IPR/PGRの審理開始判断は、従来のPTAB審理パネルによる判断から、長官自らが行う体制（Director Institution Decision Process）へと全面移行した。

本メモランダムは、少なくとも3名のPTAB判事との協議を前提として長官が審理開始の可否を決定する仕組みを制度化するものであり、Stewart代理長官期に確立された二段階モデルを長官主導の枠組みとして再編したものである。10月20日以降、実際に稼働し、審理開始判断は次の三類型に整理された。(1) Summary Notice：開始・不開始の結論のみを示し、その理由を記載しない形式であり、全体の多数を占

める。(2) Full Decision：重要な法的または事実的問題を含む案件では、長官自らが理由を付した判断を行う形式。(3) Referral：複雑なクレーム解釈、高度な優先日争点、実質的当事者（Real Parties in Interest, “RPI”）問題など、高度な専門的判断を要する案件について特定のPTAB判事に付託して処理する形式、である。

これらの類型化により、制度的明確性は高まった一方、理由を示さないSummary Noticeが大幅に増加した結果、実務の予測可能性はむしろ低下した。他方で、重要なメッセージは新たに指定されるPrecedential/Informative Decisionを通じて示されており、その発展については後述する。

総じて、2025年9月のSquires長官の就任により、PTABの審理開始判断は完全に長官主導となり、その後の運用では審理開始率が図2のとおりさらに低下した。当事者側は、PTAB手続きを請求する際、形式的要件の充足のみならず、制度的・政策的観点から「本件をPTABが審理すべき理由」を明確に示す負担をより強く負うこととなった。

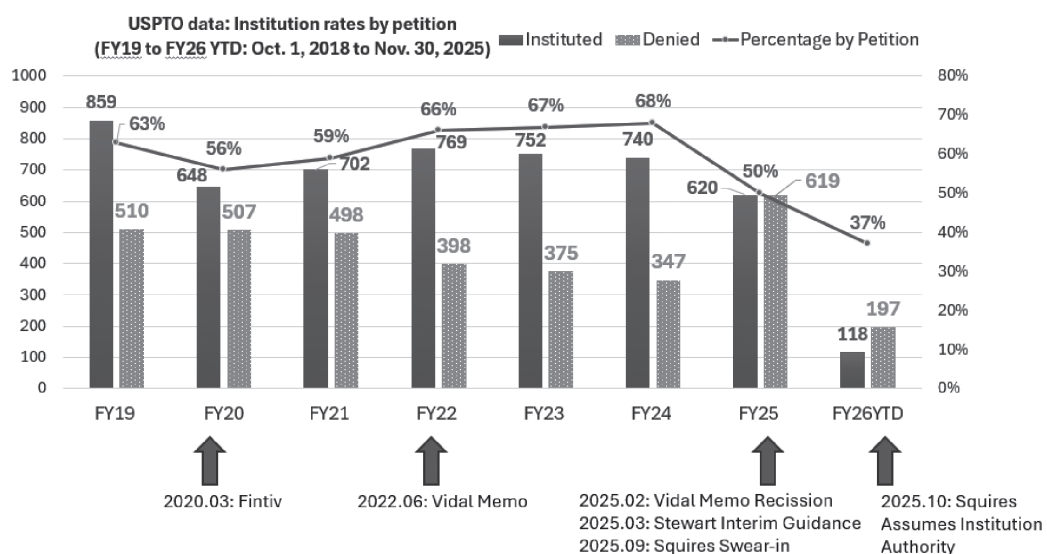


図2 2018年10月から2025年11月までのIPRとPGRの請求ベースの開始率

4. 2025年暫定基準にみる不開始判断要素

先に述べたように、2025年10月20日以降、Squires長官はSummary Noticeを中心とする判断形式へ移行し、多くの案件で理由を示さずに審理開始・不開始を決定するようになった。そのため、同長官が個別にどの基準を重視しているかは外形的には把握しがたい。他方で、同長官はStewart代理長官期（2025年3月～10月）に下された多くの裁量判断をPrecedential/ Informative Decisionとして認定しており、Stewart代理長官期に形成された裁量判断の理念を基本的に継承していると考えられる。

2025年3月に公表されたガイダンス及び中間手続の暫定基準、および同年5月16日から10月19日にかけて発行された裁量判断を分析すると、中核には、次の四つの柱が位置付けられている。

4. 1 Settled Expectations

2025年暫定基準の最大の特徴は、Settled Expectationsを裁量判断の中心に位置付けた点にある。Settled Expectationsとは、特許が一定期間にわたり市場において維持され、その間にライセンス、投資、事業展開などが行われることにより、市場参加者に当該特許の安定性に対する合理的な既得期待が形成されている状態を指す。

(1) 実務上の6年基準

2025年6月6日から8月22日に下された249件のDirector Decisionsのうち、137件でSettled Expectationsが採用され、不開始が認められた（弊所調査）。この結果から、実務上「6年」がSettled Expectations成立の一つの閾値として機能していることが確認できる。すなわち、①6年以上の特許は、特許権者の期待が強く認め

られ、審理不開始とされる傾向が強い。②発行後4年以下の特許については、ほぼすべての案件がReferralへ進み、③5年前後では判断が分かれる。要するに、特許発行からの経過期間が長いほど審理不開始判断の可能性が高まる。ただし、これは法的要件ではなく、米国特許法286条（6年間の損害賠償期間）と思想的に呼応する運用上の指標にすぎない。

Outcome of settled expectations v discretionary denial decisions (6 June to 22 August 22)

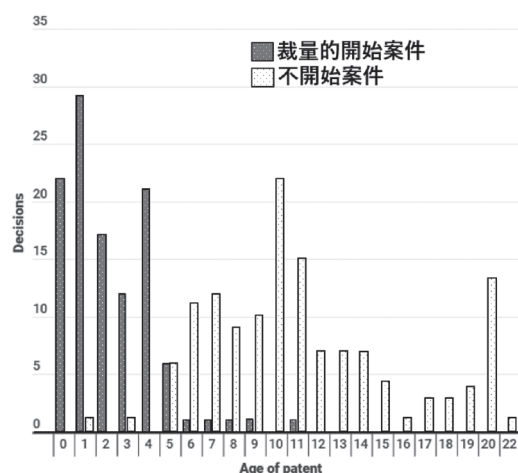


図3 2025年6月6日～8月22日：裁量的開始・不開始案件と特許発行年数の関係性

(2) 通知の有無は問われない

2025年の裁量判断は、Settled Expectationsの成立に「通知（Notice）」を要しないとの立場を一貫して採用している⁵⁾。例えば、iRhythm事件では、請求人の12年前のIDS引用を特許認識の根拠とし、通知の有無にかかわらず、特許権者側の期待形成を補強したと判断した。

これらから、PTABの焦点は「当事者の主観」ではなく“その特許の存在が客観的に予見可能であったか”という客観的予見可能性基準に置かれていることが明確である。

(3) 医薬・バイオ分野にみる例外的早期成立

医薬品特許に特有の大規模な研究開発投資は、特許発行後3年という比較的短期間であっ

てもSettled Expectationの根拠となり得ることが示された事例もある⁶⁾。しかし、本件では特許権者による立証が不十分であったことから、Settled Expectationの成立は否定された。

このことは、医薬・バイオ分野等では短期でもSettled Expectationsが成立し得る一方、その判断は最終的に立証の質に左右されることを示している。

4. 2 過去判断との整合性

Settled Expectationsと並び重視されるのが、USPTO内部の過去判断との整合性である。制度の安定性の観点から、同一または類似の問題で判断が乖離することは避けるべきとする考え方が基礎にある。

実務上も、関連クレームについて過去の無効判断が存在する場合や、審査段階における判断が過去の審判部の判断または関連子出願の審査経過と整合しない場合には、是正の必要性を理由としてReferralが選択される例が見られる⁷⁾。

これらの判断に示されるように、過去のUSPTO判断との整合性は、特許の安定性と行政判断の一貫性を支える主要要素となっている。

4. 3 審査誤りの有無

審査過程で重大な誤り（Material Error）が認められる場合には、特許の存続期間が6年を超えていても審理開始が正当化される点も重要である。Eunsung Global事件⁸⁾では、特許が6年以上存続していたにもかかわらず、審査段階の誤りを理由に審理開始が認められた。このことは、Stewart代理長官・Squires長官体制が、市場安定（期待形成）と誤審是正のバランスを重視する姿勢を明確に示すものである。

4. 4 クレーム解釈の整合性

2025年後半のPrecedential/Informative Decisionの認定において特に強調されたのが、

「異なるフォーラム間でのクレーム解釈の一貫性」であり、これは裁量的不開始の独立した判断要素として機能するまでに強化された。

(1) Stewart代理長官体制（2025年5月16日～10月17日）の統計的傾向

表1及び表2はこの期間における579件のDirector Discretionary Decisionsの結果をまとめたものである。その中、366件（63.2%）が裁量的不開始、213件（36.8%）が実体的審査へのReferralとなった。

Referralされた213件のうち、160件（75.1%）で審理開始が認められ、41件（19.2%）では審理不開始とされた。これらの数値は、Stewart代理長官体制において裁量段階でのスクリーニングが極めて強力に機能する一方、裁量段階を通過した案件については審理開始が比較的高い割合で認められたことを示している。

表1 裁量的不開始率と付託率⁹⁾

IPR Institution Outcome	Number of Proceedings	Percentage of Proceedings
Total Director Discretionary Decisions	579	—
Discretionary Denial Decisions	366	63.2%
Referral Decisions	213	36.8%

表2 付託後の開始率と不開始率¹⁰⁾

IPR Institution Outcome	Number of Proceedings	Percentage of Proceedings
Institution Granted After Referral	160	75.1%
Institution Denied After Referral	41	19.2%

5. 2025年10月Squires長官体制以降の運用と判断の認定

2025年10月以降、審理開始の判断は裁量判断および実体的判断のいずれについても長官主導で行われる体制となった。10月31日から12月23日までに発行された7件のSummary Noticeに基づく統計によれば、対象となったIPR手続きのうち128件(59.0%)が裁量的不開始、89件(41.0%)が実体的審査および非裁量要素の審査に付託された。表3に示すように付託の内訳は、22件が審理開始、7件が不開始、60件が継続審理中である。これらの数値は、二段階方式の導入により、裁量判断段階が審査開始の可否を決定する上で主導的役割を果たしていることを示している。

表3 Squires長官体制開始後に付託された89件の開始・不開始率¹¹⁾

IPR Institution Outcome	Number of Proceedings	Percentage of Proceedings
Institution Granted After Referral	22	24.7%
Institution Denied After Referral	7	7.9%
Referred Proceedings Pending Institution Decisions	60	67.4%

Summary Noticeは理由が開示されないため、Squires長官がどの判断基準を重視しているかは外形上不透明である。もっとも、同長官は就任後、Stewart代理長官期に裁量的不開始を導いた主要案件を相次いでPrecedential/Informativeに指定しており、2025年暫定基準の理念を明確に継承していると理解される。

5. 1 Settled Expectationsは依然中心

Squires長官体制下でも、2025年暫定基準で

導入されたSettled Expectationsが裁量判断の中心的要素として維持されている。

前記4. 1 (2) において述べた通り、記載した特許存続が11年を経過した事案において、請求人がPTAB審理の制度的必要性を十分に示さなかったことを理由として裁量的不開始と判断されたDabico事件¹²⁾は2026年1月にInformativeに指定され、経過年数の長い特許については、IPR開始を正当化する制度的理由の提示が不可欠であることを再確認した。

また、Amgen事件¹³⁾では、6年基準が絶対的ではないことを示す制度的に重要な判断としてInformative Decisionに指定された。

また、Alliance Laundry事件¹⁴⁾では、特許存続4年であっても、特許権者が既にライセンスを締結していた点が期待形成を強め、裁量的不開始が認められた。

対照的に、権利行使しない状況では、Settled Expectationsがあっても裁量的不開始とならない例がInformativeとして示された。すなわち、Home Depot事件¹⁵⁾では、特許権者が権利行使を想定していた相手方と請求人の技術領域が異なり、請求人への権利行使が予見不可能であったとして、裁量的不開始は認められなかった。Apple事件¹⁶⁾では、請求人が11年前にライセンスを拒絶し、特許も満了していた点を踏まえ、請求人に対する権利行使が予見不能であったとして、裁量的不開始が認められなかった。

これらの判断から、「6年」は依然として実務上の一指標にとどまり、PTABは市場における期待形成をより多角的に評価する方向へ移行していることが確認できる。

5. 2 クレーム解釈整合性

Squires長官体制における最も顕著な変化の一つは、地裁とPTABのクレーム解釈の整合性を審理開始判断の主要要素として格上げしたことである。

Revvo Techs事件¹⁷⁾では、請求人が地裁とPTABで異なる解釈を採用しながら合理的説明を欠いた点が問題視され、Squires長官が再審査(Director Review)に入り、最終的に裁量的不開始とした。重要なのは、地裁で特許権利者の解釈を採用していたとしても、PTABで請求人が異なる立場をとる場合には独自の合理的説明が依然として必要である点である。本件は、解釈不整合が実体的審査よりも重要視される制度的潮流を象徴している。

Sun Pharm事件¹⁸⁾では、地裁では狭い解釈を示しつつ、PTABでは広い解釈を主張した点が不整合で説得力を欠くと判断され、裁量的不開始が選択された。

Tesla事件¹⁹⁾では、請求人が「IPRでは112条(b)項を主張できない」という制度制約を理由に地裁とは異なる解釈を提示したが、PTABはこれを認めず、「制度上の制限を根拠とする解釈変更は正当化されない」と明示した。

これら2025年後半の判断群は、クレーム解釈の整合性がSettled Expectations、審査誤り、過去判断との整合性と並ぶ核心的制度要素として扱われていることを明確に示している。

5. 3 実質的当事者要件の厳格化

Squires長官体制では実質的当事者(Real Party in Interest, “RPI”)の特定も重視された。まず、就任直後にSharkNinja事件²⁰⁾がPrecedentialから除外され、RPIの形式的扱いに一定の歯止めがかけられた。続いて2025年10月28日にはCorning事件²¹⁾がPrecedentialとされ、「すべてのRPIを完全かつ正確に記載すること」が適切な申立の前提であると明確に示された。

また、Yangtze事件²²⁾では、RPIの特定不備を理由として審理開始が取り消され、RPI問題が申立全体を無効化し得る重大要素であることが示された。とりわけ、地政学的リスクを伴う外国資本が関与する、または関与し得ると判断

される場合には、RPIとしての開示が強制される可能性があり、開示後に請求適格が問われるリスクも生じるため、今後は請求人側の立場が一段と難しくなる可能性がある。

5. 4 審査段階のExaminer Error

審査段階におけるExaminer Errorが認められる場合には、特許の存続期間に基づくSettled Expectationsを上回って審理開始が認められる例もInformativeに認定された。Padagis事件²³⁾では、優先日認定に関する審査判断が過去の関連審判やCAFC判決と整合しない点が指摘され、特許の存続期間が長期であっても裁量的不開始は妥当でないと判断された。

5. 5 Copycat Joinder

既存のIPRへの参加を求めるいわゆるコピー型請願(Copycat Joinder)についても、Squires長官体制では厳格な運用が示されている。Elong International事件²⁴⁾では、コピー型請願であっても、独立請願として裁量判断を行うべきであり、無効主張の制限やBoardの負担軽減といった一般的主張のみでは裁量却下を回避できないとされた。Realtek事件²⁵⁾では、当事者自身がTime-Barに該当する場合には、例外的事情の立証が不可欠とされ、既存のIPRへの参加の許容範囲が従来より明確に制限された。

5. 6 NPE・市場構造など複合要素の扱い

NPE(Non-Practicing Entity)案件では、権利行使の予見可能性が低い場合²⁶⁾や、多数特許が一度に争点となる場合²⁷⁾には、Settled Expectationsが弱まり、裁量的不開始の適用が緩和される傾向がみられる。

5. 7 特許権者の主張変化と請求人保護

並行手続の進行により特許権者側の主張変更が請求人に不利益を及ぼす場合、裁量的不開始

が適用されない例もある。Savant Technologies 事件²⁸⁾では、最初のIPR後に特許権者が訴訟で主張クレームを追加したため請求人が第二のIPRを提出した事案であり、PTABは請求人の権利保護の観点から、裁量的不開始は適切でないと判断した。

5. 8 PGRに対する裁量的不開始の抑制

PGRは発行後早期に請求される制度特性上、Settled Expectationsがほとんど成立せず、裁量的不開始の適用は抑制される傾向が示された²⁹⁾。

いずれもPGRの制度目的（審査との近接性）が重視され、PTABが審理を積極的に進めることが適切と判断された。

6. Proposed Rulemakingの概要と影響

2025年10月17日公表のNotice of Proposed Rulemaking (NPRM)は、IPR利用に従来にない厳格な制限を導入する内容であり、特許無効化戦略・訴訟戦略の双方に大きな影響を及ぼす可能性がある。本ルール案は、IPRを訴訟の「代替手段」として位置付け、重複審理の抑制と手続効率化を目的とする。

主要な変更点は、請求人への誓約書(Stipulation)提出義務であり、同一特許でIPRが開始された場合、請求人は他の裁判所やITCで102条および103条に基づく無効主張を行わないことを誓約しなければならない。これはPrinted Publicationに限らない全ての102条および103条に基づく無効主張を対象とするため、IPR請求を強く抑制し得る制度設計となっている。

また、NPRMでは、他の手続きで「有効」または「特許性あり」と判断された請求項（当該請求項が従属する独立項も含む）をIPRの対象外とする制限も導入される予定である。対象となる判断には、連邦地裁、ITC、PTAB、CAFCの無効非認定やEPRにおける特許性認定などが含まれる。

さらに、並行する訴訟手続との関係も調整され、対象特許の有効性について地裁やITCの判断がPTABのFWDより先に出る見込みがある場合、PTABは新たなIPRを開始しない方針が示された。これにより、ITCや迅速審理型地区裁判所（いわゆる“Rocket Docket”）がより選択されやすくなるなど、実務上のフォーラム選択にも影響を与える可能性がある。

NPRMでは例外的状況に限り、上記制限を超えてIPR開始を認める余地も示されている。ただし、この「特別な事情」は極めて限定され、典型例としては、先行申立が悪意に基づく場合や、判例・法改正により先行判断が制度的に意味を失う場合が挙げられる。一方で、新たな先行技術、専門家意見、追加無効論、制度的転換に当たらない新判例といった事情は、特別事情には該当しない。

NPRMの成立は不透明であるものの、仮に導入されれば、IPRは特許侵害訴訟被告にとって一層限定的な制度となり、特許無効の争いは地裁・ITCに回帰する可能性が高い。特にITCや迅速審理型地区裁判所においては、特許権者・被疑侵害者双方のフォーラム選択戦略に大きな影響が生じ得る。

また、パブリックコメント期限（2025年12月2日）時点で業界の反応は二分しており、IPRの「濫用的利用」を抑制する観点から賛同する意見がある一方、特許無効化のハードルが過度に上昇し、特許権乱用につながるとして反対意見も強かった。なお、NPRMに関するUSPTOのWebinar（当初2025年12月17日開催予定）については、開催予定の二日前になって2026年に再調整されると発表された。

7. Ex Parte Reexaminationの再評価

2025年以降、PTABにおける裁量的不開始の急増を受け、特許無効化実務では再審査(Ex Parte Reexamination, “EPR”)への関心が再び

高まっている。EPRは、PTAB手続導入以前から運用されてきた制度で、新規性・進歩性に関する新たな疑義が提示された場合にUSPTOが特許を再審査する仕組みである。

IPRやPGRと異なり、裁量的不開始政策の影響を受けず、禁反言の対象にもならない点から、近年その実務的重要性が急速に増している。

EPRは、第三者だけでなく特許権者自身も特許発行後から満了後6年まで申立て可能であり、先行技術が「特許性に関する実質的新規問題（Substantial New Question of Patentability, “SNQ”）」を提示している必要がある。特許審査便覧（MPEP）第2242節に示されるSNQ基準は閾値が極めて低く、①合理的に審査官が当該先行技術を重要と判断する蓋然性が高いこと（Substantiality Requirement）、②同じ特許性問題が過去に最終決定されていないこと（New Requirement）、の二点を満たせば足りる。実際、2025年9月時点でのEPR開始率は92.7%に達しており、IPRの「Reasonable Likelihood」基準と比較しても審理開始に至りやすい³⁰⁾。

こうした状況に加え、PTABにおける裁量的不開始の拡大を受け、2025年にはEPRの申立件数が増加した。

USPTOおよびUnified Patentsのデータに基づくPTABとEPRの会計年度推移は図4のとおりである。

EPR開始後の結果も、請求人に有利な傾向が続いている。2025年9月時点のPTO統計によれば、第三者EPRの77.1%で少なくとも1件の請求項が補正または取消され、16.1%では全請求項が取り消された。また、EPRでは補正が可能であるため、クレームが大幅に変更されることもあり、侵害訴訟の争点に重大な影響を及ぼし得る³²⁾。

訴訟とEPRの関係においても、EPRは重要な影響力を有する。特に、EPR提出後に訴訟の停止がされるかは、裁判所、審査進行状況、EPR

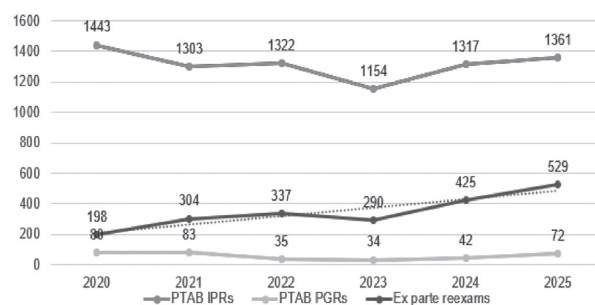


図4 IPR・PGR・EPR件数の推移³¹⁾

の内容により左右される。たとえば、提出直後の段階でも、Relink US事件³³⁾ではStayが認められている。EPRが正式に開始されると（提出約2か月後）、Stayの可能性はさらに高まり、CyboEnergy事件³⁴⁾では拒絶理由発行前の段階でStayが認められた。初回拒絶（約7か月）、最終拒絶（約9か月）へ進む時点では、多くの裁判所がStayを認める傾向が強まり、Bright Data事件³⁵⁾では陪審評決後でさえStayが認められた。

EPRの強みの一つは、IPRと同様に「証拠優越（Preponderance）」基準で特許性が判断されるため、地裁の「明白かつ確信的（Clear and Convincing）」基準と比べ無効化しやすい点にある。また、最も広く合理的な解釈（Broadest Reasonable Interpretation, “BRI”）が適用されることでクレーム解釈が広がり、より多様な先行技術を用いた無効論の構築が可能となる。さらに、EPRには文字数制限がないため、複数の無効論を同時に提示したり、強弱の異なる構成を提示して原告への対応範囲を広げるなど、戦略的運用の幅も大きい。

もっとも、EPRには弱点もある。IPR/PGRと異なり、EPRでは開始後の第三者申立人の関与が限定的であり、特許権者と審査官の間で審査が進むため、特許権者側に有利に働く可能性がある。また、クレーム補正が容易であることから、既存クレームが特許性なしと判断されても、補正クレームの特許性が認められる可能性

は十分にある。さらに、EPRで特許の有効性が維持されると、PTAB手続きは利用できず、地裁で別の無効論を展開せざるを得なくなる点は特に留意が必要である。

このように、EPRはIPR/PGRにはないデメリットを伴うものの、PTAB審理開始率が現状の低水準で推移する場合、特許侵害訴訟被告にとって依然として重要な対抗手段となり得る。

8. IPR/PGRにおける請求人・権利者の対策

2025年以降、Squires長官の下でPTABの審理開始判断は裁量要素が強く作用する構造へと転換し、開始率も低下傾向にある。Settled Expectations、クレーム解釈の整合性、RPI開示の厳格化、さらにNPRMが示す制度改革の方向性を踏まえると、IPR/PGR・EPRをめぐる実務は、特許権者側、請求人側（被疑侵害者）の双方にとって従来より複雑かつ高度な戦略判断を要するものとなりつつある。

日々進化するPTAB実務において、2026年3月には、PTAB審理開始判断において新たに国内産業や事業規模を判断材料に追加するとのメモが発表されている³⁶⁾。このメモでは、同時並行の特許侵害訴訟の被疑侵害製品が米国内で製造や投資によるものであるか、請求人が小事業規模であるかなど、新たに3つの要素を長官の裁量判断事項とし、PTAB審理開始判断に事業展開や規模など、これまで検討されてこなかった点を追加した。本章では、この新たな制度環境の下で両当事者が採るべき戦略を整理する。

(1) 特許権者の採るべき戦略

1) Settled Expectationsの意図的な形成と活用

2025年からSettled Expectationsが審理開始判断において最重要要素となっている。特許発行から6年以上が経過している場合や、特許に基づくライセンスや事業投資が蓄積している場

合、特許権者は強い期待形成を主張することができる。特許権者は、権利行使に先立ちこれらの事情を丁寧に整理・蓄積しておくことで、IPR開始率を戦略的に抑制し得る。

2) 審理が早いフォーラムを選択

テキサス州東部、テキサス州西部、バージニア州東部、ITCなど迅速に訴訟が進むフォーラムを選択することで、Fintiv要素（特にFactor 2の審理期日接近性）が特許権者に有利に働き、IPR審理開始を効果的に阻止する有効な手段となる。

3) フォーラム間のクレーム解釈の不整合を強調

申請者が地裁とIPRで異なるクレーム解釈を提示している場合、近時のPrecedential決定はこれを審理開始否定の有力な理由としている。特許権者は、請求人のクレーム解釈の不整合を積極的に指摘し、無効主張の信頼性低下を主張すべきである。

4) 過去のUSPTO手続き（出願権利化、EPR/IPR・PGR）を活用

出願審査、過去のIPR、PGR、EPRで同一または実質的に同一の先行技術が既に検討されている場合、特許権者は325条（d）項の趣旨に基づき審理不開始を主張できる。また、審査官の誤りが存在しなかったことを示すことで、制度的安定性の観点からの不開始を強調することも可能である。

(2) 請求人（被疑侵害者）がとるべき戦略

1) 早期にIPR/PGRを請求すべきか検討する

Squires長官体制下ではIPR/PGRの利用のハードルが大幅に上昇しており、事前検討の重要性が格段に高まっている。とりわけ、対象特許が発行後6年以上の場合は審理開始が困難で、若い特許のみが現実的な対象となる。また、

審査・審判の経緯、審査誤りの有無、RPIの完全開示といった要素も、審理開始の前提条件として厳格に問われる。

Copycat Joinderを利用する場合も、当該請求が制度的な条件を満たすか慎重に検討すべきである。とりわけ、訴状送達から1年を経過した後は原則としてJoinderが許容されないため、同制度への依拠は基本的に想定しないほうがよい。

2) 若い特許にはPGRを検討

PGRは特許発効後9か月以内という時間的制約がある一方、IPRより広い無効理由が認められているため、審理不開始にされにくい。さらに、地裁における特許無効抗弁にはPGRのほうがクレーム解釈等において地裁との整合性がとりやすくなる場合もあることから、2025年のPTAB運用の観点から望ましい。例えば、地裁において不明瞭性を主張したい場合、IPRではその無効主張はできないため、PGRのほうがクレーム解釈の整合性がとりやすい。ただし、PGRはIPRより禁反言の範囲が広い点に留意すべきである。

3) クレーム解釈の整合性を最重要視した訴訟・PTAB連携

2025年以降、クレーム解釈の不整合は審理不開始の主要要素となっている。請求人は地裁とPTABの両方で一貫した解釈を維持することが原則であり、異なる解釈を採用せざるを得ない場合は合理的理由を明確に説明しなければならない。もっとも、合理的理由の範囲は狭く、単に特許権者のクレーム解釈をそのまま採用しただけでは不十分であり（Revvo事件）、IPRで112条（b）が主張できないという制度的理由も正当化要因とはならない（Tesla事件）。クレーム解釈に齟齬が避けられない場合には、EPRの利用も検討に値する。

4) 提出文書の質の強化が不可欠

Squires長官体制では、無効理由が強くても審理開始されないケースが一般化している。そこで必要なのは、単なる無効論ではなく、PTABが審理すべき制度的理由の提示である。請求人は申立書や裁量審理用資料（Discretionary Briefing）において①本件をPTABが審理すべき制度的価値、②地裁ではなくPTABが適切である理由、③出願審査過程におけるUSPTO側の誤りの是正、④当事者の投資・予見可能性の合理的調整、を明確に示す必要がある。

5) RPI問題を厳粛に対処する—特に外国企業は事前対応を徹底

Squires長官体制ではRPIの開示が強化されており、RPIの誤記載・漏れは申立書全体の却下につながる重大リスクとなる。

特に、多層的企業構造やVC/PEなどファンド出資が絡む企業、中国・ロシア等の外国資本が関与する企業、またはサプライチェーン上で実質的利害関係を持つ複数企業が関与する場合には、RPIの厳密な事前調査が不可欠である。

6) EPRの積極利用—「IPRの代替」ではなく「第一選択肢」へ

IPRが審理開始されにくい現状では、EPRが無効化戦略の中心となり得る。EPRは、裁量的不開始がほぼなく（SNQで原則開始）、開始率92.6%、BRIによる広いクレーム解釈、文字数制限なしで多面的な無効論を構築可能、地裁のStayの得やすさがIPRと同様、禁反言の対象ではない、など多くの利点を持つ。

2025年以降件数も増加し、とりわけ6年超の「Settled Expectations特許」ではIPRより有効である。

一方、EPRが不成功で、特許が維持・補正された場合、補正クレームが被疑侵害品を包含すると無効化が一層困難となり、地裁・ITCで別

の無効論を採るべきか慎重な判断が必要となる。また、NPRMが成立すればEPRに禁反言が適用され、後続のIPR請求が不可能となるため注意が必要である。

7) 最終的アドバイスー「早期, 包括的, フォーラム横断的」戦略へ

2025年以降, PTAB実務は単一手続に依拠する段階から複数制度を組み合わせる多層的戦略が不可欠な時代へ移行した。請求人側には早期かつ包括的な制度選択が求められ, 特許権者側にはSettled Expectationsの形成, クレーム解釈の整合性確保, RPIや過去審査経緯を活用した審理開始阻止戦略が必要となる。双方にとって, フォーラム横断で一貫した主張体系を構築することが成功の鍵である。

9. おわりに

2025年以降のPTABは, 技術的無効審理の場から制度的安定性・政策判断を強く反映する場へと変容した。審理開始はもはや無効理由の強弱だけでなく, Settled Expectations, クレーム解釈の整合性, RPI, 過去判断との整合性, 審査誤りの有無といった制度的要素の総合評価に左右される。NPRMが最終化されれば, IPRの利用は更に限定され, EPRや地裁・ITCでの無効争点の比重が高まると見込まれる。このように不確実性の高い環境では, 企業は, (1) 早期に無効・侵害・クレーム解釈を見極めること, (2) 最適なフォーラムを選択し, 必要に応じて複数フォーラムを横断する戦略を設計すること, (3) 並行手続での主張一貫性を確保することが不可欠である。

これらを踏まえると, PTAB, 地裁, ITC, EPRを含む複数の制度が相互に影響し合う現状において, 企業は「総合型」知財戦略への発想の転換が求められ, 手続選択・主張構築・証拠収集を一体化したアプローチを採る必要があ

る。また, PTABの政策は今後も変容する可能性があることから, 引き続き注視されたい。

付記

本稿は2026年2月時点で初稿したものである。その後の動向には顕著な変化が認められており, 引き続き最新の状況を踏まえた検討が求められる。

注 記

- 1) Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, Paper 11 (Mar. 20, 2020) (Precedential May 5, 2020)
- 2) Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp., IPR2020-01019, Paper 12 (Dec. 1, 2020) という審決に由来する宣誓
- 3) Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR2016-01357, Paper 19 (Sept. 6, 2017) (precedential as to § II.B.4.i)
- 4) Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, IPR2019-01469, Paper 6 (Feb. 13, 2020) (precedential)
- 5) Dabico Airport Solutions Inc. v. AXA Power ApS, IPR2025 00408, Paper 21 (June 18, 2025) 「notice of patent or infringement is not required」と明示; iRhythm Techs., Inc. v. Welch Allyn, IPR2025 00363, Paper 10 (June 6, 2025)
- 6) Amgen Inc. v. Bristol Myers Squibb Co., IPR2025-00601/-00602/-00603, Paper 9 (July 24, 2025) (informative Jan. 9, 2026)
- 7) POSCO Co., Ltd. v. ArcelorMittal, IPR2025-00370/-00371, Paper 10 (June 25, 2025); ClearCorrect Operating, LLC v. Align Tech., Inc., IPR2025-00814, Paper 14 (Aug. 29, 2025)
- 8) Eunsung Global Corp. v. Hydrafacial LLC, IPR2025-00445/-00452/-00453, Paper 14 (July 10, 2025)
- 9) Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, Trending at the PTAB: The Journey of IPR Institution in 2025, <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/trending-at-the-ptab-the-journey-of-ipr-institution-in-2025.html>
- 10) 前掲注9)
- 11) 前掲注9)

- 12) 前掲注5)
- 13) 前掲注6)
- 14) Alliance Laundry Sys., LLC v. PayRange LLC, IPR 2025-00950, Paper 11 (Sept. 19, 2025) (informative, Jan. 9, 2026)
- 15) Home Depot U.S.A., Inc. v. H2 Intellect LLC, IPR 2025-00480, Paper 11 (Sept. 4, 2025) (informative Jan. 9, 2026)
- 16) Apple Inc. v. Ferid Allani, IPR2025-00856, Paper 11 (Sept. 5, 2025) (informative Jan. 9, 2026)
- 17) Revvo Techs., Inc. v. Cerebrum Sensor Techs., Inc., IPR2025-00632, Paper 20 (Nov. 3, 2025) (precedential Nov. 3, 2025)
- 18) Sun Pharm. Indus., Inc. v. Nivagen Pharm., Inc., IPR2025-00893, Paper 18 (Sept. 19, 2025) (informative Jan. 9, 2026)
- 19) Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR 2025-00217, Paper 9 (June 13, 2025) (informative Jan. 9, 2026)
- 20) SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corp., IPR2020-00734, Paper 11 (PTAB Oct. 6, 2020)
- 21) Corning Optical Communications RF, LLC v. PPC Broadband, Inc., IPR2014-00440 (PTAB Aug. 18, 2015) (precedential, except § II.E.1)
- 22) Yangtze Memory Techs. Co. v. Micron Tech., Inc., IPR2025-00098, Paper 38 (Jan. 15, 2026) (designated Jan. 16, 2026)
- 23) Padagis US LLC v. Neurelis, Inc., IPR2025-00464/-00465/-00466, Paper 12 (July 16, 2025) (informative)
- 24) Elong Int'l USA Inc. v. Feit Elec. Co., Inc., IPR2025-00258, Paper 16 (June 25, 2025) (precedential Jan. 9, 2026)
- 25) Realtek Semiconductor Corp. v. ParkerVision, IPR2025-00324, Paper 11 (June 24, 2025) (precedential Jan. 9, 2026)
- 26) 前掲注15)
- 27) 前掲注19)
- 28) Savant Technologies LLC v. Feit Electric Company, Inc., IPR2025-00260, Paper 16 (June 12, 2025) (informative Jan. 9, 2026)
- 29) Lifevac, LLC v. DCSTAR Inc., IPR2025-00454, Paper 11 (July 11, 2025) (precedential Jan. 9, 2026) ; Multi Color Corp. v. Brook & Whittle Ltd., PGR2025-00025, Paper 10 (July 16, 2025) (precedential Jan. 9, 2026)
- 30) United States Patent and Trademark Office, Ex Parte Reexamination Filing Data - September 30, 2025
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_.pdf
- 31) United States Patent and Trademark Office, PTAB Trial Statistics – 2025 End of Year Outcome Roundup,
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_StatsFY25_Q4.pdf
前掲注30)
Unified Patents, Ex Parte Reexamination Case List, covering filings from October 1, 2024 to September 30, 2025,
https://portal.unifiedpatents.com/exparte/search?filing_date=2024-10-01--2025-09-30
- 32) 前掲注30)
- 33) Relink US LLC v. Tesla Inc., No. 25-cv-03365, Dkt. No. 105 (N.D. Cal. Oct. 14, 2025)
- 34) CyboEnergy, Inc. v. Northern Electric Power Tech., No. 23-cv-06121, Dkt. No. 41 (N.D. Cal. May 13, 2024)
- 35) Bright Data Ltd. v. Teso LT, UAB, No. 2:19-cv-00395, Dkt. No. 636 (E.D. Tex. Feb. 28, 2023)
- 36) John A. Squires, Memorandum to All PTAB Users, Additional Discretionary Institution Considerations – U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings (Mar. 11, 2026)

(URL参照日は全て2026年2月2日)

(本稿企画 会誌広報委員 原由希 キヤノン)
(原稿受領日 2026年2月2日)