

# USPTO、AIA 特許付与後手続開始決定時に PTAB による *Fintiv* ファクターの適用を修正し明確化する 暫定ガイダンスを公表

筆者：ピーター・シェクター (Peter Schechter)

2022年6月22日、USPTOは、PTABがAIA特許付与後手続を開始するかを判断する際に並行する訴訟裁判又はITC行政手続が存在する場合に考慮する、いわゆる“*Fintiv*”ファクターの適用に関する暫定ガイダンスを公表しました。当該暫定ガイダンスは、PTABが裁量却下の権限を行使する場合の条件を狭め、それによってその回数を低減させるように思われます。

*Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 事件と呼ばれる、米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判部 (PTAB) による判例 (IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020)) において、PTABは、AIA特許付与後手続 (当事者系レビュー (IPR) 及び特許付与後レビュー (PGR) の両方を含む) を却下する裁量権限を行使するかを決定する際に、申立人により異議を申し立てられた同一特許に関わる並行訴訟が存在する場合、6つのファクターを考慮しています。それらの“*Fintiv*”ファクター及び現在論争の的となっているPTABによるそれらの使用については、弊所のニュースレター<sup>1</sup>をご参照ください。

2022年6月22日、USPTOは、PTABがAIA特許付与後手続を開始するかを判断する際に、並行する訴訟裁判又はITC行政手続が存在する場合に考慮する、いわゆる“*Fintiv*”ファクターの適用に関する暫定ガイダンス<sup>2</sup>を公表しまし

---

<sup>1</sup> [PTAB's Fintiv Factors Mischief Unsurprisingly Causes Additional Mischief, PTAB Discretionary Denials Survive For Now: The Latest NHK/Fintiv Attack Ruling, U.S. Congress May Curtail PTAB's IPR Institution Discretion, Are PTAB's Discretionary Factors for Denying Institution of IPR Legal?](#)

<sup>2</sup> “Interim Procedures For Discretionary Denials In AIA Post-Grant Proceedings With Parallel District Court Litigation” と題する USPTO のメモランダムは、こちらからご覧いただけます：  
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim\\_proc\\_discretionary\\_denials\\_aia\\_parallel\\_district\\_court\\_litigation\\_memo\\_20220621 .pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621.pdf).

た。当該暫定ガイドランスは、PTAB が裁量却下の権限を行使する場合の条件を狭め、それによってその回数を低減させるように思われます。当該暫定ガイドランスによれば、AIA 手続申立に対する PTAB による考慮事項に関し、4 点の説明が与えられました。第一に、*Fintiv* ファクター 6 に基づき、PTAB は申立人による異議申立自体を考慮する一方で、PTAB が実際にそのようにしているかどうか、或いはそのような考慮がどのような効果を持つか又は持つと想定されるかは全く分かりません。今、PTAB は、開示段階で提示された情報が「説得力のある特許性異議申立」を示していると判断した場合に、*Fintiv* ファクターに基づいて AIA 手続を却下することができません。

第二に、*Fintiv* ファクターは IPR と米国地方裁判訴訟との間の相互作用に着目している一方で、PTAB は最近、*Fintiv* ファクターを適用して並行する国際貿易委員会 (ITC) による「不公正輸入」調査に基づいて手続の開始を却下しています。

「ITC は特許を無効にする権限を有しておらず、ITC による無効判定は [USPTO] 又は地方裁判所に対し拘束力がない」にもかかわらず、PTAB はそのような判断を下しています。当該暫定ガイドランスは、前例である *Fintiv* 判決自体から見ても不当で筋が通らないと厳しく批判された、並行する地方裁判訴訟だけを考慮しているという PTAB のプラクティスに終止符を打ちました。

第三に、暫定ガイドランスは、*Fintiv* ファクター 4 の重要性、つまり、AIA 申立で提起された問題と並行裁判手続で提起された問題との重複範囲の重要性を取り上げています。申立人が、申立に記載された根拠や、申立で合理的に提起され得る任意の根拠と同じ根拠を、並行裁判手続において追及しないことに同意した場合 (*Sotera* 規定として知られている)、それにより、地方裁判所と PTAB との間の矛盾する可能性のある決定及び二度手間の懸念が緩和され得ます。そのように、PTAB は、申立人が *Sotera* 規定に従うことで、*Fintiv* に基づいて開始を拒絶することをしません。事実上、AIA 手続における IPR/PGR 禁反言効果は、PTAB が最終審決書 (final written decision) を出した日から手続の最も早い段階まで早まります。この手順によって地方裁判所訴訟は、以前なら実現できなかった形で (訴訟

の完全停止以外) 能率的となる可能性があり、手続による当事者の労力負担及び金銭負担が大いに低減し得ます。

第四に、*Fintiv* ファクター 2 に基づき、PTAB は、地方裁判所の審理日と PTAB による最終審決書の想定される法定期限との近さを考慮します。特許所有者は通常、アーリーケースマネジメントスケジュールに記載された審理日を使いますが、その審理日は多くの場合、当該訴訟が行われる特定の裁判所での審理案件の実際の混雑状況に関係なく設定されており、現実的に達成できる、或いは予想できる日より明らかに早く設定されています。PTAB はそれに説得され、AIA 申立を却下したりします。PTAB は、そのような訴訟審理日は当てにならず、遅延する場合はほとんどであるという明白な裏付があってもそのようにしています。それによって、PTAB は、今、裁判所の記載した審理日だけを当てにするでなく、並行訴訟が行われる地方裁判所での民事訴訟の審理日までの実際の中間の日を考慮します。PTAB は、特定の連邦地区裁判官の取扱件数も考慮します。PTAB による *Fintiv* ファクター 2 の考慮に対するこの修正後のアプローチは、*Fintiv* に基づく裁量却下の回数を更に低減させるはずです。

最後に、この暫定ガイダンスは、申立人に、AIA 手続の開始が *Fintiv* ファクター 1 に基づいて裁量によって却下されていないとしても、他の理由で 35 U.S.C. §§ 314(a), 324(a) 及び 325(d) に基づく裁量によって却下され得ることについて注意喚起しています。

USPTO は現在、暫定ガイダンスを発表する前に先に受領した、AIA 手続開始の裁量権限行使に関する PTAB のアプローチに対するコメントを検討しているところです。2022年6月22日付で発表された暫定ガイダンスは、現在係属中の全ての PTAB 手続に適用され、新たなガイダンスが発表されるまで有効です。