



米国IPR制度の激変：裁量却下の新時代に日本企業が取るべき針路

1. はじめに

2025年3月26日、USPTOはIPR（当事者系レビュー）の審理開始判断に「二段階プロセス」を導入し、その運用を大きく変更しました。これによりIPR申立てのハードルは実質的に高まり、米国で特許紛争を抱える企業にとって戦略の見直しが急務となっています。本稿では、この新制度の要点及び裁量却下の実情を整理し、IPR申立てが裁量で却下された場合に講じるべき救済措置を検討します。

2. 新設された「裁量の壁」：二段階プロセス

新制度の核心は、審理開始判断の二段階プロセス化です。IPR申立ては、従来の無効化の可能性という「メリット」判断の前に、USPTO長官による「裁量判断」という第一関門を通過しなければなりません。

「裁量判断」では、手続き上及び政策上の要因に焦点が当てられています。具体的には、「*Fintiv* 要因」や「法的安定性要因」(Settled Expectations) 等が挙げられます。これにより、並行する地裁訴訟が進んでいた（*Fintiv* 要因）、発行から長年経過した特許（法的安定性要因）だったりすると、IPR申立てが第二段階のメリット判断に進むことなく、第一段階で裁量却下されるリスクが増しました。かつて有効だった、地裁で同じ主張をしない「*Sotera Stipulation*」も、今や却下を免れる保証にはなりません。

3. 数字が物語るパラダイムシフト

新制度がもたらした影響は劇的です。表1

に示す通り、IPR受理率は、新制度導入前の約69%から約44%へと急落しました。さらに深刻なのは却下の内訳で、裁量却下の割合はかつての約15%から約77%へと激増しました。IPR申立人が直面する最大の障壁は、もはやメリットの証明ではなく、「裁量の壁」の突破にシフトしたのです。

表1：IPR受理率及び却下理由の統計¹

期間 (2025年)	申立て 総数	却下 件数	全体 受理率	裁量却下 件数	裁量却下 の割合
1月21日 ～3月23日 (導入前)	214	66	69%	10	15%
3月24日 ～4月30日 (導入直 後)	118	64	46%	38	59%
5月1日 ～7月1日 (新常态)	216	120	44%	92	77%

※2025年3月24日は新制度の発表日であり、その施行日は3月26日です。

4. 裁量却下後の「次の一手」

では、万が一IPRが裁量却下された場合、どうすべきでしょうか。

A. 見込みの薄い救済措置

PTABの内部手続きを通じて決定を覆そうと試みることは可能ですが、これらの手段が成功する可能性は極めて低いです。

- ・PTABへの再審理請求：「裁量権の濫用」という極めて高い基準が課され、過去の成功率は2.5%～6.4%²程度に留まります。
- ・長官レビュー請求：長官自身に自らの裁量

1 The PTAB's Institution Grant Rate Has Dropped After Announcement of the New PTAB Discretionary Denial Guidance and Briefing Procedure, WINSTON & STRAWN (2025).

判断を再考させるものであり、重大な事実誤認等がない限り、決定が覆る可能性は非常に低いです。

・ 上訴による救済：米国特許法はIPRの開始判断に対する上訴を禁じ、司法による救済の道は閉ざされています。

B. 有効な代替戦略：査定系再審査 (Ex Parte Reexamination, EPRx)

ここで脚光を浴びるのが、EPRxです。EPRxは、表2に示す通り、IPRと比較して明確な戦略的利点があります。

表2：IPRとEPRxの戦略的比較³

特徴	IPR	EPRx
手続き開始基準	二段階プロセス	実質的に新たな特許性の問題 (SNQ)
禁反言	発生する	発生しない
申立人の関与	完全な当事者対立構造	当初の請求書と、任意の一度の応答書に限定
クレーム補正	非常に限定的	比較的容易、新規クレーム追加も可能
裁量却下要因	<i>Fintiv</i> 要因、法的安定性要因等	同一技術の再審査に限定される
申立て期限	訴状送達から1年以内	特許の権利期間中いつでも可能
全クレーム無効	比較的高い (40-62%)	比較的低い (15-19%)
クレーム変更	非常に低い (1%未満)	高い (32-58%)

- ・ 高い開始率：IPRの受理率は約44%ですが、EPRxの受理率は90%以上⁴です。
- ・ 裁量却下要因の回避：IPRを妨げる裁量要因は、EPRxに適用されないため、IPR却下原因を根本的に回避できます。
- ・ 禁反言のリスクがない：IPRで敗訴すると、

2 Jason N. Mock et al., *PTAB Rehearing Requests Face Long Odds*, NAT'L L. REV. (2019).

3 See, e.g., *Stats Show Renewed Interest In Ex Parte Reexamination*, LAW360; *Surging Ex Parte Reexamination Filings Expected To Increase by 40%*, N.Y. L.J. (2024); Roshan Mansinghani et al., *A Data-Based Look at Ex Parte Reexaminations*, LANDSLIDE (2025).

4 *Supra* note [3]

そこで主張し得た無効理由は地裁で二度と使えなくなります。これに対して、EPRxには禁反言の効力がないため、たとえEPRxでうまくいかなくても、地裁訴訟で同じ無効主張を再度行うことができ、訴訟における防御策を一切失うことはありません。

- ・ 低コスト：USPTO手数料では、IPRが合計\$51,875 (請求時\$23,750 + 開始後\$28,125) を要するのに対し、EPRxは\$6,775 (大規模事業体、40頁以下の場合) に過ぎません。このコスト差は弁護士費用にも及びます。
- ・ 実績としての利用：近年のEPRx請求の約25%~33%⁵が、IPR等で争われた特許に対して行われており、IPR不成功後の代替戦略として確立しつつあります。但し、IPRと全く同じ主張を繰り返すだけでは却下リスク (*In re Vivint* 事件) があるため、新たな視点を加える工夫が必要です。

5. 結論：新時代の知財戦略

2025年の新制度は、IPRをより予測困難な手続きへと変えました。申立人は裁量却下を前提とし、訴訟提起後できるだけ早期にIPRを申し立てる予防策が不可欠です。IPR申立てが裁量で却下された場合、見込みの薄い手段に固執せず、EPRxという有効な代替案へ速やかに舵を切る決断が、今後の米国知財戦略の成否を分ける鍵となるでしょう。

5 Jason D. Eisenberg, *Reexamination Statistics and the Federal Circuit's SNQ Clarification/Expansion*, STERNE KESSLER (2024).

筆者紹介

富田 純

弁理士。2018年よりTMI総合法律事務所勤務。特許（機械、制御、情報通信等の分野）において出願、権利化、鑑定、紛争等、幅広く取り扱う。University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law LL.M.修了。