

公示

特許審判部（PTAB）の標準作業手順書2に準じて、PTABは、*General Plastic Industrial Co., Ltd. v. キヤノン株式会社*、ケース IPR2016-01357（文書19）判例における判決である**Section II.B.4.i.**を指定します。



米国特許商標庁

特許審判部において

GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.,
申立人

対

キャノン株式会社
特許権者

ケース IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)¹
ケース IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
ケース IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
ケース IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
ケース IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

DAVID P. RUSCHKE 特許審判長、SCOTT R. BOALICK 特許副審判
長、JAMESON LEE、MICHAEL R. ZECHER、THOMAS L.
GIANNETTI、JENNIFER S. BISK、SHEILA F. McSHANE 特許審判官
の面前にて

McSHANE 特許審判

判決

申立人の再審請求を却下することを命ずる
37 C.F.R. § 42.71(d)

¹ これらの訴訟は関連付けや統合は行われていません。むしろ、共通の問題が存在し、同じ当事者が関与しているため、これら特定の訴訟の審査に関しての判決をひとつとしています。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

I. 序文

General Plastic Industrial Co., Ltd., (以下、「申立人」) は、次の5つの関連する訴訟において、それぞれの当事者系レビュー開始拒否の決定に対しての再審請求を提出しました。(1) IPR2016-01357、(2) IPR2016-01358、(3) IPR2016-01359、(4) IPR2016-01360、(5) IPR2016-01361²。各再審請求において、申立人は、対応する開始否定の決定を撤回し、当事者系レビューを開始すべきであると主張しています。また、それぞれの再審請求において、申立人は審査に関する陪審員を拡大するように要求しています。

この再審理に関する決定の目的として、IPR2016-01357の再審請求をこの代表として扱い、該当の請求の状況を具体的に議論します。ただし、この議論はすべての再審請求に対して等しく適用されます。参照しやすいように、別段の指示がない限り、再審請求（「Req. Reh'g」）および開始拒否の決定（「Dec.」）を含む、すべての引用は、IPR2016-01357に保管されます。必要に応じて、他の訴訟に関する特定の議論を追加します。

要約すると、以下でさらに論じる通り、申立人は、米国特許第9,046,820 B1号（「'820特許」）および米国特許第8,909,094 B2号（「'094特許」）の当事者系レビューを求める最初の一連の申請を提出しました。それぞれの申し立てについての裁判の開始は本案に基づき却下されました。最初の一連の申請を提出してから9か月後、

² 開始否定の決定は次の通りです。IPR2016-01357（文書 16）、IPR2016-01358（文書 12）、IPR2016-01359（文書 12）、IPR2016-01360（文書 12）、and IPR2016-01361（文書 12）。再審請求は次の通りです。IPR2016-01357（文書 17）、

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01358 (文書 13) 、 IPR2016- 01359 (文書 13) 、 IPR2016-01360 (文書 13) 、 and IPR2016-01361 (文書 13) 。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

申立人は同じ特許に対して後続の申請を提出しました。これら後続のそれぞれの申請について、合衆国法典第35巻第314条(a)および連邦規則集第37巻第42.108条(a)に準じて開始しないという裁量権を行使しました。

申立人は、合衆国法典第35巻第311条または314条のいずれかのもとで、異議を申し立てられた特許ごとに1件のみの申請を提出することに限定されないため、後続の申請については裁判が開始されるべきであったと主張しました。Req. Reh'g 5。申立人はまた、後の申請には適用されない第314条(a)に依拠すべきではなく、合衆国法典第35巻第325条(d)のもとで分析を行うべきだったと主張しました。Id. at 5-7、13-14。さらに申立人は、我々の分析において、審判部のNVIDIA³の決定で示された要素が誤って適用されたと主張しました。具体的に、申立人は次のように主張しました。(1) 書面による最終判定の公表が1年に限られた期間である要素は、立法経緯を踏まえ、解決する手掛かりをもたらさないにしても、さらなる重要性を与えられるべきである。(2) 我々は、最初の申請が提出された時点で、先行技術が「知られているべきであった」ことを求めることにより、裁量権を乱用した。(3) NVIDIAの判決にはそのような要素が記載されていないため、特許権者に対する潜在的な先入観を考慮したことにおいて誤りがある。Id. at 6-13。申立人はまた、拡大された陪審員の任命を要求しました。Id. at 14-15。

以下の理由により、申立人の再審請求を却下します。

³ NVIDIA 合同会社 v. サムスン電子、ケースIPR2016-00134 (PTAB 2016年5月4日) (ページ9) (以下、「NVIDIA」)。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

II. 検討事項

A. 拡大陪審員の要求

準拠法および管理規則において、拡大陪審員について当事者が要求したり、陪審員が許可することは容認されていません。一般的には、合衆国法典第35巻第6条および連邦規則集第37巻第41.1–42.412条を参照。また、*AOL Inc. v Coho Licensing LLC*、ケースIPR2014-00771、判決速報2 (PTAB 2015年3月24日) (文書12) (「当事者が陪審員の拡大を要求することは容認されておらず、陪審員は許可しません。」) も参照。しかし、標準作業手順書では、審判長に対して、陪審員に3人以上の審判を含めた拡大する裁量を与えられています。PTAB標準作業手順書1、1–3 (第II条、第III条) (改訂14)。*Id.* at 1 (合衆国法典第35巻第6条のもとで、長官が、陪審員を任命する権限を審判長に委任したことを説明する導入文) を参照。*In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 1532 (Fed. Cir. 1994年) (議会は「3人以上の審判部メンバーで構成された拡大審判部陪審員を指名する権限を長官に明示的に与えた」を規定する) も参照。審判長は、登録後審査において、審判、陪審員、または当事者からの「提案」があれば、陪審員の拡大を検討することがあります。*Id.* at 3–4。 *Apple Inc. v. Rensselaer Polytechnic Inst.*、ケースIPR2014-00319、判決速報2第1巻 (PTAB 2014年12月12日) (文書20) (拡大陪審員) (裁判所) を参照。

審判長が陪審員を拡大するいくつかの理由については、標準作業手順書で例示されています。PTAB標準作業手順書1、3 (第III.A条)。例えば、「訴訟またはAIAレビューに非常に重要な問題が含まれる」場合、拡大陪審員が適切であることがあります。*Id.* (第III.A.1条)。

これらの場合、審判長は拡大が正当かどうかを検討し、法廷で争われる問題の

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

例外的な性質のために陪審員を拡大することを決定します。⁴ 以下でさらに議論するように、後続の申請は、審判部以前に複数のケースにおいて問題となっています。審判長は、合衆国法典第35巻第314条(a)および連邦規則集第37巻第42.108条(a)のもとに、審判部の裁量権の行使において考慮される要素の議論を提供するために、拡大陪審員が正当であると判断しました。

B. 再審請求

再審理を請求する当事者は、誤解または見落としがあったと考えるすべての事項、および各事項が申し立て、異議、または回答において、以前に審理された場所を具体的に特定することにより、判決を修正する必要があることを示す責任があります。連邦規則集第37巻第42.71条(d)。開始の決定を再審理する際には、裁量権の乱用についての決定を再検討します。連邦規則集第37巻第42.71条(c)。決定が法の誤った解釈に基づいている場合、事実認定が実質的証拠によって裏付けられていない場合、または決定が関連要素を比較する上で不当な判断を示している場合、裁量権の乱用が生じることがあります。*Star Fruits S.N.C. v. アメリカ合衆国*、393 F.3d 1277, 1281 (Fed. Cir. 2005年); *Arnold P'ship v. Dudas*、362 F.3d 1338, 1340 (Fed. Cir. 2004年); *In re Gartside*、203 F.3d 1305, 1315–16 (Fed. Cir. 2000年)。

以下にてケースの背景を説明し、その後、再審請求において申立人が行った主張を検討します。

⁴ 標準作業手順書に規定されているように、また、ここで検討されている問題の共通性を考慮して、問題となっているすべてのケースにおける最初の陪審員での審判は、拡大陪審員の一部として任命されており、審判長と副審判長は、陪審員に加えられました。PTAB標準作業手順書1、4（第III.E条）。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

1. 背景

申立人は当初、'820特許および'094特許に異議を申し立てる最初の一連の申請を提出しました。'820特許と'094特許は一般に、画像形成装置とともに使用されるトナー供給容器に関連しており、両方の特許における問題となっている異議申し立ての主張は非常に似ています。Ex. 1001, 24:6–61 と IPR2015- 01954, Ex. 1001, 24:15–25:5 を比較してください。以下は、最初の一連の申請に対応する訴訟の概要です。

'820特許ケース

ケース	係争中の申し立て	主張された先行技術
IPR2015-01966 (「最初の'820特許申請」)	1, 7–9, 16	松岡 ⁵

'094特許ケース

ケース	係争中の申し立て	主張された先行技術
IPR2015-01954 (「最初の'094特許申請」)	1, 7–9, 16–18, 29, 38	松岡

申立人は2015年9月に、'820および'094特許の異議を申し立てるこれら2つの申請（「最初に提出された申請」）を提出しました。2016年3月9日に異議申し立ての本案に基づき、我々は、これら2つの訴訟で当事者系レビューの開始を拒否しました。*Gen. Plastic Indus. Co., Ltd. v. キヤノン株式会社*、ケースIPR2015-01966（PTAB 2016年3月9日）（文書9）；*Gen. Plastic Indus. Co., Ltd. v. キヤノン株式会社*、ケースIPR2015-01954（PTAB 2016年3月9日）（文書9）。

⁵ 米国特許第5,903,806号、1999年5月11日発行。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
 IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
 IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
 IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
 IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

申立人は、これら2つの訴訟で再審請求を提出しましたが、これらの請求は2016年5月19日に却下されました。

2016年7月、申立人は、ケースIPR2016-01357、およびIPR2016-01358で2つの後続申請を提出し、再び'820特許の異議申し立てを行い、ケースIPR2016-01359、IPR2016-01360、およびIPR2016-01361で3つの後続申請を提出し、'094特許の異議申し立てを行いました。5つの後続申請、および申立人による指定（「第2」、「第3」、「第4」）を以下に要約します。

‘820特許ケース

ケース	係争中の申し立て	主張された先行技術
IPR2016-01357 (「第2の'820特許申請」)	1, 7-9, 16	鈴木 ⁶ 、池末 ⁷ 、安田 ⁸
IPR2016-01358 (「第3の'820特許申請」)	1, 7-9, 16	吉木 ⁹ 、小出 ¹⁰ 、加藤 ¹¹ 、松岡、池末

⁶ 日本特許公報2000-305346、2000年11月2日発行。

⁷ 米国特許第5,598,254号、1997年1月28日発行。

⁸ 米国特許第5,481,344号、1996年1月2日発行。

⁹ 米国特許第5,765,079号、1998年6月9日発行。

¹⁰ 日本特許出願H10-171230、1998年6月26日発行。

¹¹ 米国特許第6,118,951号、2000年9月12日発行。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
 IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
 IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
 IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
 IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

‘094特許ケースs

ケース	係争中の 申し立て	主張された先行技術
IPR2016-01359 (「第2の‘094特許申請」)	1, 7-9, 29	鈴木、池末
IPR2016-01360 (「第3の‘094特許申請」)	1, 7-9, 29	吉木、小出、加藤、松岡、池末
IPR2016-01361 (「第4の‘094特許申請」)	1, 7-9, 11, 16- 18, 29, 38	安田

後続申請に対する特許権者の予備回答において、特許権者は、審判部は *NVIDIA* の決定で示された要素を適用し、合衆国法典第35条第314条(a) 文書8、4-10 に準じて申請を却下すべきであると主張しました。申立人は、合衆国法典第35条第314条(a)と第325条(d)のもとに生じる問題に対処するために、返答（文書10）を提出する許可を与えられました。申立人は、予備回答（文書11）に対する返答（「返答」）を提出し、特許権者は、返答に対する回答として追加返答（文書13）を提出しました。

2. 開始拒否の決定

合衆国法典第35条第314条(a)および連邦規則集第37巻第42.108条(a)に準じて裁量権を行使することにより、ケースIPR2016-01357、IPR2016-01358、IPR2016-01359、IPR2016-01360、およびIPR2016-01361における後続申請に基づく当事者系レビューを開始することを拒否しました。例えば、Dec. 12の*Gen. Plastic Indus. Co., Ltd. v. キヤノン株式会社*、ケースIPR2016-01360（PTAB 2016年11月14日）（文書12）（以下、「Dec. IPR2016-01360」）を参照。

各後続申請を却下する裁量権を行使するにあたり、*NVIDIA* 判決速報6-7で最初に示された7つの要素を考慮しました。⁹

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

NVIDIAでは、審判部は当事者系レビューの開始を拒否する裁量権を行使する場合、以下の要素を考慮することがあると判断しました。

1. 同じ申立人が、以前に同じ特許の同じ申し立てを対象とする申請を提出したか。
2. 最初の申請の提出時に、申立人が第2の申請で主張された先行技術を知っていた、または知るべきであったか。¹²
3. 第2の申請の提出時に、申立人は最初の申請に対する特許権者の予備回答を既に受け取っていたか、または最初の申請で審査を開始するかどうかに関する審判部の決定を受け取っているか。¹³
4. 申立人が、第2の申請で主張された先行技術を知った時から、第2の申請を提出するまでに経過した時間の長さ。
5. 申立人が、同じ特許の同じ申し立てを対象とする複数の申請の提出の間に経過した時間についての十分な説明を提供したか。
6. 審判部の有限のリソース。

¹² *Conopco, Inc. v. プロクター・アンド・ギャンブル*、ケースIPR2014-00506、判決速報4 (PTAB 2014年12月10日) (文書25) (参考情報) (以下、「*Conopco*」)、および判決速報6 (PTAB 2014年7月7日) (文書17); *トヨタ自動車株式会社 v. Cellport Sys., Inc.*、ケースIPR2015-01423、判決速報8 (PTAB 2015年10月28日) (文書7) (以下、「*トヨタ自動車株式会社*」)。

¹³ *Conopco, Inc. v. プロクター・アンド・ギャンブル*、ケースIPR2014-00628、判決速報11 (PTAB 2014年10月20日) (文書21) (最初の申請が却下された場合に、同じ特許に対する後の攻撃で利用するための先行技術を差し止める最初の申請の提出を阻止する)、*トヨタ自動車株式会社*、判決速報8 (「申請をここに提出する前に、IPR2015-00634における特許権者の予備回答を読む有利な状況は不当である。」) を参照。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

7. 長官が審査の開始を通知した日から1年以内に最終判定を下すという合衆国法典第35巻第316条(a) (11)のもとでの要件。

LGエレクトロニクス株式会社 v. Core Wireless Licensing S.A.R.L.、ケースIPR2016-00986 (PTAB 2016年8月22日) (文書12) (以下、「*LGエレクトロニクス*」) も参照。

これらの要素を後続の申請に適用し、この状況において、当事者系レビューの開始を認めないとの判断を下しました。Dec. 11-12を参照。例えば、要素1を評価した際、開始が拒否された最初に提出された申請において、後続の申請でも同じ特許の同じ申し立てが係争中であることに気付きました。*id. at 7-8*を参照。また、要素2および3において、提出のタイミングを検討しました。後続申請はすべて、最初の申請の提出から9か月後に提出されました。申立人が後続申請を提出した時点で、特許権者は最初に提出された申請に対する予備回答を提出しており、審判部は、最初に提出された申請の開始拒否の決定と、それらの決定の審査拒否の決定を下していました。*Id. at 10-12*。申立人は、後続申請の提出の遅れについての意味のある説明をしませんでした。代わりに申立人は、後の2回の調査の結果として、新しい先行技術を発見したと述べました。*Id. at 8*。新しい先行技術の調査は、最初に提出された申請に基づく訴訟において、審判部が開始拒否の決定を下すまで開始されませんでした。*Id. at 8-9* (Ex. 1010 ¶¶ 3, 4, 6-8を引用)。さらに、要素6に関して、審判部のリソースは後続の申請よりも最初の申請にかなり費やされることがわかりました。Dec. IPR2016- 01360, 9。

要素4および5に関して、申立人は、その申請または特許権者の予備回答への返答において、新しい先行技術の調査を促した予期せぬ状況、または遅れについて説明をしませんでした。Dec. 11。申立人は、新しい先行技術を発見したことを立証

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

しましたが、最初の申請を提出する前に、合理的な努力を行って、この新しい先行技術を早期に発見できなかった理由を説明しませんでした。 *Id.*

さらに申立人は、最初に提出された申請で審判部が特定した不備を解決するために、後続申請での異議申し立てを修正したこともわかりました。例えば、Dec. 11–12（「主張された先行技術の変化と、一連の訴訟における議論は、ここで特に懸念されます。」）を参照。さらに具体的には、新たに主張された先行技術は、主にトナーカートリッジのみを対象としており、「その無効性の議論の一部として複写機部品に頼ることなく」、これらの申請の開始拒否の決定における明確にされた分析に基づき、最初に提出された申請からの申立人の立場と議論が変化していました。 *Id. at 12.* さらに、申立人の異議申し立ての変化は、「異議申し立ては、密封部材が複写機自体ではなく、トナー供給容器、例えばトナーカートリッジの部品であることが明らかに必要である」ことから、特許権者が驚くほど前進した状況の結果、または審判部が意外にも承認した状況の結果ではありませんでした。 Dec. IPR2016-01360, 9。これらに基づき、「途中で立場を変化させる有利な状況を伴う、同じ申し立てに対する一連の攻撃の提出は、[特許権者]に不公平を課す」と我々は明言しました。 Dec. 12を参照。

これらのケースの状況、およびその要素が非開始を強く支持するという評価を踏まえ、我々は裁量権を行使し、合衆国法典第35巻第314条(a)および連邦規則集第37巻第42.108条(a)にののもとに開始を拒否しました。 *id*を参照。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

3. 申立人の主張

申立人は、「私たちは、特許庁と特許権者に課せられると思われる負担を過度に心配していました（中略）、しかし、特許性のない異議申し立てを取り消すことによって特許の質を向上させるという米国発明法（「AIA」）の第6条（合衆国法典第35巻第311条、以下参照）の包括的な目的を無視したと主張しました。

Req. Reh’g 2。さらに具体的には、申立人は、開始拒否の決定を言い渡す際に、我々の行動は合衆国法典第35巻第314条(a)の立法目的に反しており、またNVIDIAで示された要素を誤って適用したことにより、最初に提出された申請の判決後に提出されたすべての後続申請に対して、不適切な事実上の障害を生み出したと主張しました。 *Id.* at 1–3, 6–14。

申立人は、合衆国法典第35巻第311条または第314条のいずれかのもとで、申請の提出は異議申し立てられた特許ごとに1件のみであることが明確に限定されておらず、合衆国法典第35巻第325条(d)はその後の申請の可能性を認めていると主張しました。Req. Reh’g 5–6。申立人はさらに、第325条(d)は、最初に提出された申請において、「同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が過去に特許庁に提示された」場合にのみ、後続申請を拒否することを認めていると主張しました。

Id. 申立人は、立場または議論の変更を禁止するために第314条(a)および要素を利用することは「第325条(d)の明確な表現と矛盾し」、その法定条項を不必要または無意味なものとし、裁量権の乱用を象徴していると主張しました。 *Id.* at 14。

申立人は、複数の訴訟に対応するより具体的な法定条項（第325条(d)）が、より一般的な法定条項（第314条(a)）を支配していると強く主張しました。Req. Reh’g 14（*HCSC-Laundry v. アメリカ合衆国*, 450 U.S. 1, 6（1981年）を参照）。申立者は、立法経緯を検討した上で、第314条のもとに申請を却下する裁量権を長官に与える

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

この議会の意図は、合衆国法典第35巻第316条(a)(11)により課された1年間の期限が守られなかった状況に対して、「一時的な抑制手段」を提供することに限定されると主張しました。*Id.* at 6–7 (米国発明法の立法経緯のガイド: 第2部 第2章、21 Fed. Cir. B.J. 539, 610 (2012年) (157 CONG. REC. S1377 (日刊版2011年3月8日) を引用)。申立人は次に、要素7、つまり長官が審査の開始を通知した日から1年以内に最終判定を下すという合衆国法典第35巻第316条(a)(11)のもとの要件は、「第314条(a)の立法経緯により支持される」唯一の要素であるため、我々が検討する他の要素よりも要素7を重要視すべきであると主張しました。*Id.* at 7。申立人はさらに、第316条(a)(1)のもとに1年間の期限を守るための審判部の能力に影響を与える、開始された訴訟の既存の未処理案件を減らすために、後続申請の開始を拒否したのではないと主張しました。*Id.*

申立人はまた、第314条(a)の適用は「合衆国法典第35巻第325条(d)と不適切に矛盾する」ため、ここで適用されるべきではないと主張しました。*Id.* at 13。申立人によると、審判部は以前、後続申請に対して開始を認めるべきかを決定するために、「第325条(d)のみ」を適用していました。*Id.* at 13–14 (マイクロソフト社 *v. Bradium Techs. LLC*、ケースIPR2016-00449、判決速報6–10 (PTAB 2016年7月27日) (文書9) (以下、「マイクロソフト」)、*Atlas Copco Airpower N.V. v. Kaeser Kompressoren SE*、ケースIPR2015-01421、判決速報6–8 (PTAB 2015年12月28日) (文書8) (以下、「Atlas」) を引用)。

申立人はさらに、最初の先行技術の調査の合理性に関して至った結論に対し疑問を持ち、要素2のもとで、申立人によって発見された新しい先行技術がもっと早く「知られるべきだった」かどうかに基づいた基準を適用したため、裁量権を乱用したと主張しました。*Req. Reh'g* 7–8。申立人は、要素2の解釈は「いかなる

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

場合も申立人に不利であることが自己定義できる」と主張しました。*Id.* at 8。申立人は、当事者系レビューを要求する申請は「特許または刊行物から成る先行技術」のみに基づくことができるため、そのような先行技術としてみなすためには、「かなり入念な調査によって参考文献の出处が確認されなければならない」と主張しました。*Id.* 結果として、申立人は第2の申請で引用可能ないかなる先行技術も、「最初の申請を提出する前に行われた合理的な先行技術の調査により必然的に発見された可能性がある」と主張しました。*Id.* (合衆国法典第35巻第311条(b)、*In re Lister*, 583 F.3d 1307, 1311–12 (Fed. Cir. 2009年) を引用)。

申立人はまた、最初に提出された申請の却下が「決定的であってはならない」と主張しました。*Req. Reh’g* 10。申立人は、その論拠は「審判部による最初の申請の却下の後に提出された第2の申請に適用される可能性がある」ため、最初に提出された申請の「実質的かつ重大な不備」を解決しようとする後続の申請を却下すべきではなかったと主張しました。*Req. Reh’g* 10–11。この点を説明するために、申立人は後続の申請で立場を変えたにもかかわらず、後続申請での主張を根拠として、審判部が当事者系レビューを開始した他の2つの事例に言及しています。*Id.* at 10–11 (*Atlas*, 判決速報 6, 19; *マイクロソフト*, 判決速報 6–10を引用)。申立人はさらに、最初に提出された申請で提示された先行技術を区別する「トナー供給容器」の解釈（「複合機トナーカートリッジ」を開示）による、最初に提出された申請の却下は「驚くべき」であったと主張しました。*Id.* at 11。

最後に申立人は、*NVIDIA*の決定には特許権者のリソースに対応する要素が含まれていないため、後続申請の却下において、特許権者に対する「認識される不当な先入観」を考慮に入れたことは誤りであったと主張しました。*Id.* at 13。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

代わりに申立人は、他の主張と同様に、特許権者に対するあらゆる先入観は第325条(d)で扱われており、特許権者は後続申請が最初に提出された申請と同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が含まれていることを示しておらず、また示すこともできないと主張しました。 *Id.*

4. 検討事項

以下に説明する理由により、申立人は、当事者系レビューの開始拒否の決定に問題の誤解や見落としがあった、またはこの決定に至る際に裁量権を乱用したことを示していません。

- i. 後続申請を認めることの公平性を評価するために要素を適用することは、合衆国法典第35巻第314条(a)のもと、適切な裁量権の行使である。

長官は、合衆国法典第35巻第314条(a)および連邦規則集第37巻第42.108条(a)のもとに当事者レビューを開始する裁量権を有します。合衆国法典第35巻第314条(a)（「長官は、申請書に示された情報が（中略）、申請の異議申し立ての少なくとも1つに関して、申立人が優勢である合理的な可能性があることを示していると長官が判断しない限り、当事者系レビューの開始を許可することはできない」ことに言及（強調を追加））；連邦規則集第37巻第42.108条(a)（「審判部は、異議申し立てのすべてまたは一部、および各申し立てで主張された非特許性の根拠のすべてまたは一部について審査を開始することを許可することができる」ことに言及（強調を追加））を参照。審判部が、同じ特許に関する1つまたは複数の最初に提出された申請を却下した後、後続申請の提出を不可能にするそれ自体の規則はありません。審判部は、裁量権を行使するかどうか決定する際に、一貫して多くの要素を検討してきました。 *NVIDIA*、判決速報6-8; *LG エレクトロニクス* 6-7を参照。 *Xactware Sols., Inc. v. Eagle View Techs., Inc.*、ケースIPR2017-00034、判決速報7-8（PTAB 2017年4月13日）（文書9）を参照。繰り返しますが、これらの要素は

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

次の通りです。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

1. 同じ申立人が、以前に同じ特許の同じ申し立てを対象とする申請を提出したか。
2. 最初の申請の提出時に、申立人が第2の申請で主張された先行技術を知っていた、または知るべきであったか。
3. 第2の申請の提出時に、申立人は最初の申請に対する特許権者の予備回答を既に受け取っていたか、または最初の申請で審査を開始するかどうかに関する審判部の決定を受け取っているか。
4. 申立人が、第2の申請で主張された先行技術を知った時から、第2の申請を提出するまでに経過した時間の長さ。
5. 申立人が、同じ特許の同じ申し立てを対象とする複数の申請の提出の間に経過した時間についての十分な説明を提供したか。
6. 審判部の有限のリソース。
7. 長官が審査の開始を通知した日から1年以内に最終判定を下すという合衆国法典第35巻第316条(a)(11)のもとでの要件。

NVIDIA、判決速報 6-7 を参照。このような包括的でない要素のリストは、弁護士と一般の人々に、後続申請の評価における審判部の検討事項の情報を提供します。

合衆国法典第35巻第314条(a)および連邦規則集第37巻第42.108条(a)のもとで裁量権を行使する際、我々はAIAの目標、つまり特許の質を向上させ、登録後審査手続きを利用して特許制度をより効率的にすることに留意しています。H.R. Rep. No. 112-98, pt. 1, at 40 (2011年) を参照。AIAの目的は、連邦地方裁判所の訴訟に代わる効果的で効率的な手段を提供することだと認識していますが、特許に対する繰り返しの攻撃により審査プロセスの乱用の可能性があることも認識しています。*id.* at 48 (「この修正は、現在の管理プロセスに対する阻害要因を取り除くことを目的としているが、それによる変更は、迷惑行為の手段として、または特許の有効性に対する度重なる訴訟や管理上の攻撃を通じて市場参入を妨げる手段として利用される

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

べきではない。そのようにすることは、訴訟に代わる迅速で費用対効果の高い手段を提供するという条項の目的を妨げることになる。」) を参照。

要素を明確に説明する意図は、特許権者に対する過度の不公平と先入観を考慮に入れることでした。したがって、要素3は、特許権者の予備回答を受け取り、詳しく調べる機会を持つこと、および後続申請を提出する前に、最初に提出された申請に対する開始が決定されることによる申立人の潜在的な利益を対象としています。開始拒否の決定において既に述べたように、ここでは主張された先行技術と、後続申請に関連する議論における変化を懸念しています。Dec. 11を参照。同じ特許と同じ主張に対して異議を申し立てる複数の交互の申請は、乱用の可能性を高めます。後続申請に対する制限事項がないことにより、申立人に対して、審査の許可につながる根拠が見つかるまで、我々の決定をロードマップとして利用し、複数の申請において、先行技術と議論を戦略的に演出する機会を与えることとなります。¹⁴ 他のすべての要素は別として、これは特許所有者にとって不公平であり、当事者系レビュープロセスやその他の登録後審査プロセスの非効率な

¹⁴ 審判部は、複数のケースでの複数の申請によって引き起こされる効率性と潜在的な先入観に対処してきました。LGエレクトロニクス、判決速報12（「審判部のリソースは、このケースのような後続申請よりも、最初の申請にかなり費やされます。」）；*Butamax Advanced Biofuels LLC v. Gevo*、ケースIPR2014-00581、判決速報12-13（PTAB 2014年10月14日）（文書8）（「4の自明な根拠は、Butamaxの過去の不十分な異議申し立てを解決するためのロードマップとして、以前の決定を利用する『二度目のチャンス』である。」）を参照。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

使用です。他の要素（つまり、要素2、4、5）を考慮することにより、申立人が新しい異議申し立てをもっと早く提出するべきであった、または提出できた可能性があるかどうかを評価し、検討することができます。

ある特許の同じ主張に対する同じ申立人による複数の申請が認められるべき状況が存在することがあり、そのような決定は、そのケースで問題となっている事実に依存することを認識しています。我々の見解として、上記で説明した要素は、当事者系レビュープロセスの効率性、およびすべての当事者に対するプロセスの基本的な公平性の両方における潜在的な影響を審判部が評価することを可能にする関連検討事項の明確な説明を示しています。また必要に応じて、検討する他のケースで追加の要素が生じる可能性があることも認識しています。しかしながら、上記で説明した要素は、少なくとも後続申請の将来の評価において検討される要素の基準としての役目を果たします。

既に述べたように、第314条(a)は、当事者レビューの認可について言及する際に、「ではない可能性がある」としており、レビューが認可されなければならない

同じ申立人により、同じ特許に対する類似の連続した異議申し立てを許可することは、特許権者への迷惑行為と米国特許法改正制定における議会の意図を妨げるリスクとなる場合があります。H.R. Rep. No. 112-98, pt.1, at 48 (2011年).”); *Conopco*, 判決速報5 (「審判部と当事者のリソースの効率的で有効的な活用を促し、プロセスの乱用の機会を減らす成果を得るために、特定の事実における各ケースを評価するより柔軟なアプローチを導入したことにより、我々が誤りを犯したとは確信していません。」); *Travelocity.com L.P. v. Cronos Tech., LLC*, ケース CBM2015-00047, 判決速報13 (PTAB 2015年6月15日) (文書7) (「さらに、申請に関する決定は、(中略) 申立人がその後続の提出を通じて異議申し立てを完全なものにするための単なるフィードバックのサイクルの一部ではありません。」) を参照。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

特定の状況を明示していません。つまり、審査の開始は長官の裁量に委ねられており、そして、その裁量権は審判部に委任されています。合衆国法典第35巻第314条(a); *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2140 (2016年) ; 連邦規則集第37巻第42.4(a)条を参照。同様に、第325(d)条のもとで、「同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が過去に特許庁に提示された」かどうかは、開始を検討する際に考慮される「可能性がある」問題であり、第325(d)条の適用の裁量的性質も明示しています。そのため、第325(d)条は、第314(a)条のもとで裁量権で行使する唯一の要素となることを意図していません。従って、開始拒否の決定が第325(d)条の「明確な表現」と矛盾する、または前述の条項を不必要または無意味にするという申立人には同意しません。また、立法経緯が第314条(a)のもとで、第325(d)条に従属するか、包含されるように、裁量権の制限の意図を示していることにも同意しません。さらに立法経緯は、未処理案件を減らすための「一時的な抑制手段」への要望の認識を示していますが、合衆国法典第35巻第314条(a)のもとの裁量権の行使を未解決の訴訟が大量にある状況のみに限定するものではありません。157 CONG. REC. S1377 (2011年3月8日) を参照。いずれにせよ、合衆国法典第35巻第314条(a)の文言にはそのような制限はなく、そのような制限を合衆国法典第35巻第314条(a)において解釈することを拒否します。

ii. これらのケースでの要素の適用

上記のII.B.2項で要約したように、これらのケースでは、7つの要素のうち6つが開始に対して不利になることがわかります。申立人は、要素2のもとに後続申請において主張されている技術について、申立人が「知るべきであった」かどうかという問題に対する我々の結論に異議を唱えています。「特許または刊行

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

物」

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

は必然的に「かなり入念な調査によって確認されなければならない」ため、常に要素2を満たすことができなかったという申立人の評価には同意しません。Req. Reh’g 8。要素2に関連する問題は、申立人が示したように、後続の申請において依拠する先行技術の参照が刊行物で占めるかどうかではなく、相当な努力で発見できたかどうかです。従って、刊行物を考慮したとしても、申立人は、相当な努力の調査で新たに適用された先行技術を発見できなかった理由を自由に説明することができます。 *Apotex Inc. v. Wyeth LLC*, IPR2015-00873、判決速報6（2015年9月16日）（文書8）（「申立人が『提起できたであろう』ことには、入念な調査を行う熟練した調査者が合理的に発見することを期待できる先行技術を含む」と説明している。）を参照。ここでの記録には、申立人が相当な努力を行った以前の調査において、新たに主張された先行技術を発見できなかったであろう理由の説明が欠けています。

特許権者の予備回答への返答において申立人は、新しい先行技術の調査および関連する後続申請の提出を合理的に正当化できるという状況の変化があったことを主張しませんでした。返答1-5を参照。しかしながら、再審請求において申立人は、審判部が申し立ての序文において「トナー供給容器」という用語を限定的に扱ったため、最初に提出された申請の却下は「驚くべき」であったと主張しました。Req. Reh’g 10-11。申立人が、後続申請および第314条(a)のもとでの裁量権適用の不適切さの問題を提起した特許権者の予備回答に対応するために承認した返答に含まれていなかったため、「驚くべき」という主張は検討にふさわしくないと判断しました。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

いずれにせよ、それは関連する問題ではないため、申し立ての我々の解釈に「驚いた」という申立人の主張には説得力がありません。むしろ、そのような調査は、適用法と事実という客観的な視点から、申立人が主張する驚きが合理的であるかどうかに向けられます。ここでは、そうではないと判断しました。我々が確認したように、「トナー供給容器」という用語は申し立ての序文にあるとはいえ、それは申し立ての規定された特定構造によるものです。Dec. IPR2016-01360, 9を参照。従って、これは申し立てに現れる構造上の制限であり、この用語を重要視したことに驚いたという申立人の主張は合理的ではありません。さらには、最初に提出された申請には、却下の際に特定され、議論された追加の不備があり、これらは、申し立てのすべての要素がトナー供給容器の部品でなければならないかどうかとは関連がありません。

上記で述べた通り、ここにあるような複数の交互の申請提出は、当事者系レビュープロセスと審判部のリソースの非効率な使用です。さらに、申立人は、同様であるとされる他の先例のない審判部の決定で開始が認められたと主張していますが、その議論に効力があるとは思われません。各ケースは、独自の事実に基づき判断され、上記で説明した要素に対する審判部の検討事項はケースごとに異なる場合があります。最後に、審判部で開始された当事者系レビューの既存の未処理分を減らす必要性に関する特定の調査結果がないという申立人の主張

(Req. Reh'g 7) には説得力がありません。上記で述べた理由により、この問題に関する申立人の主張には説得力がありません。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)
IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)
IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

従って、問題となっている後続申請の開始を拒否することに関する分析と評価において、いかなる問題にも誤解または見落としがなかったと結論付けます。

III. 結論

上述の理由により、申立人は、ケースIPR2016-01357、IPR2016-01358、IPR2016-01359、IPR2016-01360、およびIPR2016-01361において当事者系レビューの開始を拒否する際に、我々が裁量権を乱用したこと、または問題に対して誤解や見落としがあったことを立証していません。

IV. 命令

従って、拡大陪審員の要求は認められ、他のすべての点において、ケースIPR2016-01357、IPR2016-01358、IPR2016-01359、IPR2016-01360、およびIPR2016-01361における申立人による再審請求の要求が却下されたことを命じます。

IPR2016-01357 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01358 (特許番号 9,046,820 B1)

IPR2016-01359 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01360 (特許番号 8,909,094 B2)

IPR2016-01361 (特許番号 8,909,094 B2)

申立人連絡先

Steven F. Meyer

Tim Tingkang Xia

LOCKE LORD LLP

smeyer@lockelord.com

txia@lockelord.com

特許権者連絡先

Edmund J. Haughey

Michael Sandonato

Justin J. Oliver

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO

canon820ipr@fchs.com