

Trials@uspto.gov
571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL AS TO § II.A

Designated: 12/17/20

文書 15
審決日：2020年10月21日

米国特許商標庁

特許審判部

SNAP, INC.

申立人

v.

SRK TECHNOLOGY LLC

特許所有人

IPR2020-00820

特許第 9,930,159 (B2) 号

KRISTEN L. DROESCH 特許審判官、GEORGIANNA W. BRADEN 特許審判官、および
CHARLES J. BOUDREAU 特許審判官

DROESCH 特許審判官

審決

当事者系レビューの実施を許可する
米国特許法第 314 条

I. 序文

A. 背景

Snap Inc. (以下「申立人」) は、米国特許第 9,930,159 (B2) 号 (付属文書 1001、以下「'159 号特許」) の請求項 1、3~17、19~21、23~26 (以下「異議特許」) の当事者系レビューを請求する申立書を提出した (文書 2 (以下「本件申立書」))。申立人は、当該申立書に併せて Christopher M. Schmandt の宣誓書 (付属文書 1002) を提出した。SRK Technology LLC (以下「特許所有人」) は、予備応答書を提出した (文書 9、以下「予備応答書」)。特許審判部の承認を受け、申立人は、米国特許法第 314 条 (a)、第 325 条 (d) に基づく裁量権却下の問題を検討するため、予備応答に対する回答書を提出した (文書 11、以下「予備応答書に対する回答書」)。これに対し特許所有人は、再回答書を提出した (文書 13、以下「予備応答書に対する再回答書」)。

米国特許法第 314 条および連邦行政命令集 37 巻第 42.4 条 (a) に基づき、我々は、当事者系レビューを実施するか否かを決定する権限を有する。当事者系レビューは、「第 311 条に基づき提出された申立書で提示された情報、および第 313 条に基づき提出された応答書に、申立書で異議された請求項のうち少なくとも 1 つに関して申立人が勝訴する可能性があることが合理的に示される」場合に限り実施することができる (米国特許法第 314 条 (a)、2018 年)。

後述の理由により、我々は、提示された記録に基づき、異議請求項の少なくとも 1 つに特許性がないことを申立人が立証できる合理的な可能性があると判断する。

B. 関連事項

両当事者によれば、'159 号特許は SRK Technology LLC v. Snap, Inc. (事件番号 2:19-cv-02515-PSG-JPR、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所) で係争中である (本件申立書 1 頁; 文書 4、2 頁; 文書 7、2 頁参照)。特許所有人は、米国特許第 8,996,059 号 (以下「'059 号特許」) の請求項に異議を唱える IPR2020-00819 の手続きが、本件の決定に

影響を与える、または影響を与える可能性があることも示している（文書 4、2 頁；文書 7、2 頁参照）。

C. '159 号特許（付属文書 1001）

'159 号特許は、通信装置にメディアメッセージを記録するための通信モードを決定する方法およびシステムに関する（付属文書 1001、符号（57）参照）。本方法およびシステムは、通信装置にメディアメッセージを記録するように構成されたプロセッサによって実行可能な適応型記録アプリケーションを含む（同典拠 7 項 7～10 行目参照）。適応型記録アプリケーションは、メディアメッセージの記録を開始するための通信装置上のインターフェース要素の起動（たとえば、クリック、タッチ、プレス、プッシュ、タップ）を検出する（同典拠 7 項 10～17 行目参照）。適応型記録アプリケーションは、インターフェース要素の起動持続時間を決定し、その持続時間を 1 つ以上の設定可能なタイミングパラメーターと比較する（同典拠 7 項 24～33 行目、図 1A 参照）。設定可能なタイミングパラメーターは、システムが設定可能なパラメーター、ユーザーが設定可能なパラメーターとして固定でき、あるいは変化させることもできるほか、通信装置の種類、ユーザーの特性、ユーザーのインタラクション、過去のインタラクションなどに基づいて算出することもできる（同典拠 7 項 47～53 行目参照）。適応型記録アプリケーションは、ユーザーの行動に基づいて設定可能なタイミングパラメーターを学習し、変更できる（同典拠 7 項 56～59 行目参照）。インターフェース要素の起動持続時間に基づいて、適応型記録アプリケーションは通信モードを 1 つ選択する（同典拠 7 項 60～65 行目参照）。たとえば、適応型記録アプリケーションは、起動持続時間が臨界時間未満であれば、タップ・トゥー・スタート通信モードを選択でき、起動持続時間が臨界時間より長ければ、プッシュ・トゥー・トーク通信モードを選択できる（同典拠 7 項 65 行目～8 項 4 行目、図 2 参照）。適応型記録アプリケーションは、選択モードでメディアメッセージの記録を開始する（同典拠 7 項 57～58 行目参照）。

別の実施形態では、適応型記録アプリケーションは、インターフェース要素の起動を検出すると、インターフェース要素の起動中および／または起動後にメディア信号の有無を判断し、メディア信号の有無に基づき記録用の通信モードを1つ選択する（付属文書 1001、8項 10行目～9項 26行目；図 1B 参照）。さらに別の実施形態では、適応型記録アプリケーションは、インターフェース要素の起動を検出すると、インターフェース要素の起動持続時間を判断し、インターフェース要素の起動中および／または起動後にメディア信号の有無を判断し、起動要素の持続時間を設定時間パラメーターおよびメディア信号の有無と比較し、その結果に基づき記録用の通信モードを1つ選択する（付属文書 1001、10項 26行目～57行目；図 1C 参照）。

D. 請求項の例

請求項 1、13、20、24、25、26 は独立請求項であり、請求項 3～12、14～17、19、21、23 は請求項 1、13、20 の従属請求項である。例として請求項 1 および 13 を以下に転載する。

1. 通信モードを決定するためのコンピュータに実装される方法であって、

通信装置上のアプリケーションによりインターフェース要素の起動を検出することと、

前記アプリケーションにより前記インターフェース要素の前記起動の持続時間を決定することと、

前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を、前記アプリケーションにより 1 以上の設定可能タイミングパラメーターと比較することと、

前記インターフェース要素の前記起動の前記検出に対応して、前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を前記 1 以上の設定可能タイミングパラメーターと比較した結果に基づき、前記アプリケーションによって複数の通信モードから 1 つを選択することと、を含む、通信モードを決定するための方法。

(付属文書 1001、27 項 9～23 行目)。

13. 通信モードを決定するためのコンピュータに実装される方法であって、

通信装置上のアプリケーションによりインターフェース要素の起動を検出することと、

前記アプリケーションによって、前記通信装置の入力装置を使用して、前記インターフェース要素の起動中および／または起動後に、前記通信装置に近接したメディア信号の存在および不在のいずれか 1 つを決定することと、

前記インターフェース要素の前記起動の前記検出に対応して、前記メディア信号の前記存在および前記不在の前記いずれか 1 つの前記決定に基づき、前記アプリケーションによって複数の通信モードから 1 つを選択することと、

を含む、通信モードを決定するための方法。

(付属文書 1001、28 項 21～34 行目)。

E. 特許性への異議申立ておよび主張される先行技術

申立人は、請求項 1、3～17、19～21、23～26 の特許性に対して、次の異議を唱えている。

異議請求項	米国特許法	判例／根拠
1、3～7、20、21、23～25	103	Newman ¹ 、荒木 ^{2、3} 、Trewin ⁴
8～12	103	Newman、荒木、Trewin、Ronkainen ⁵
13～17、19、26	103	Newman、荒木、Trewin、Ronkainen

II. 分析

A. 米国特許法第 314 条 (a) に基づく裁量権

特許所有人は、並行する地方裁判所の訴訟 *SRK Technology LLC v. Snap, Inc.* (事件番号 No. 2:19-cv-02515-PSG-JPR、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所、以下「地方裁判所訴訟」) およびその他の二次的考慮事項の証拠の情報開示問題に関する状況に基づき、我々が裁量権を行使して IPR 実施を却下すべきだと主張している (予備応答書 43～50 頁；予備応答書に対する再回答書 1～4 頁参照)。

第 314 条 (a) に基づき、PTO 長官は当事者系レビューの実施を拒否する裁量権を有する (連邦行政命令集 37 巻第 42.4 条 (a)、「特許審判部は PTO 長官に代わって審理を実施する」)；*Cuozzo Speed Techs, LLC v. Lee*、最高裁判所リポーター 136 巻 2131、2140 頁、2016 年、「申立を却下するという庁の決定は、PTO の裁量に委ねられている」)；*SAS Inst, v. Iancu*、最高裁判所リポーター 138 巻 1348、1356 頁、2018 年、「第 314 条 (a) は、レビューを実施するか否かの問題について PTO 長官に裁量権を与えている」 (強調省略)

¹ 付属文書 1003、米国特許第 9063629 (B2) 号、発行日 2015 年 6 月 23 日 (以下「Newman」)

² 付属文書 1005、日本国特許第 3888584 (B2) 号、発行日 2007 年 3 月 7 日

³ 付属文書 1004、付属文書 1005 の英訳、(以下「荒木」)

⁴ 付属文書 1007、米国特許第 6,948,136 (B2) 号、発行日 2005 年 9 月 20 日 (以下「Trewin」)

⁵ 付属文書 1006、米国特許第 7,721,227 (B2) 号、発行日 2010 年 5 月 18 日 (以下「Ronkainen」)

； *Harmonic Inc. v. Avid Tech., Inc.*、控訴審裁判所判例集第 3 版 815 巻 1356、1367 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2016 年、「PTO は、IPR 審理の実施を許可されているが、決して強制ではない」）。

*NHK Spring Co. v. Intri-Plex Techs., Inc.*では、地方裁判所の並行訴訟が特許審判部が最終審決に達する前に終了する予定であったため、特許審判部は、第 314 条 (a) に一部依拠して実施を却下した (IPR2018-00752、文書 8、特許審査部 Sept. 12, 2018、判例審決)。NHK に従い、特許審判部は、並行する地方裁判所の訴訟を考慮して IPR 実施を拒否する裁量権を行使するか否かを決定する際に考慮すべき要素を次のように明示した。

1. 裁判所が停止を認めたか、またはレビューが開始された場合に停止が認められる可能性があるという証拠があるか否か
2. 裁判所の審理日と特許審判部の最終審決書の法定期限との近さ
3. 裁判所と当事者らが並行訴訟に投入したリソース
4. 申立ての争点と並行訴訟の争点との間の重複性
5. 申立人と並行訴訟の被告人が同一当事者であるか否か
6. 特許審判部の裁量権の行使に影響を与える、実体的事項を含むその他の状況

(*Apple Inc. v. Fintiv, Inc.*, IPR2020-00019、文書 11、5~6 頁、特許審査部 2020 年 3 月 20 日、判例審決、2020 年 5 月 5 日指定、以下「*Fintiv*」という)。「これらの要因は、効率性、公平性、および実体的事項により、並行訴訟の審理日の方が早いことを考慮して、レビュー実施の拒否権行使が支持されるか否かに関する」(同典拠 6 頁)。「要因を評価する際には、レビュー実施を拒絶することによりシステムの効率性および完全性が最善に保たれるかどうかについて、全体的な観点から検討する」(同典拠、特許審判部裁判実務統合指針 2019 年 11 月、以下「CTPG」という、58 頁を引用)。以下、これらの要素を順に取り上げる。

1. *Fintiv* 要因の分析

a. 裁判所が停止を認めたか否か、および裁判所における審理日の近さ

特許所有人は、並行する地方裁判所訴訟が現在停止中であることを認めている (予備応答書 47 頁参照)。特許所有人は、申立書が却下された場合、「地方裁判所の訴訟が再開さ

れ、最終審決書の期限日以前に審理が行われる可能性が高い」と主張している（同典拠 47 頁；同典拠 47～48 頁参照（付属文書 2009 引用；付属文書 2010、3 項 13 行目～4 項 2 行目；同典拠 46 頁も参照、「申立書が否定されれば、1 年以内のスピード解決となる可能性が高い」）。特許所有人は、訴訟停止前の裁判期日は 2021 年 4 月に設定されていたと主張し、「申立が却下された場合、裁判所が日程を詰め、10 ヶ月以内の迅速な裁判を許可する可能性が高く、これは法令で規定されているレビュー実施から最終審決書発行までの 12 ヶ月間よりも、早期の解決となる」（同典拠 48 頁）と主張している（同典拠 47～48 頁参照）。さらに特許所有人は、仮にレビューの実施が却下された場合、最終審決書の期限前に、地方裁判所が重複する無効性の問題を解決する可能性が高いため、この要因は決定的ではないと主張している（予備応答書に対する再回答書 3 頁参照）。

これに対し申立人は、本件申立てまたは IPR2020-00819 で提起された申立てに基づいてレビューの実施が認められれば、地方裁判所の訴訟は最終審決書が発行されるまで停止されると主張している（予備応答書に対する回答書 1 頁参照、付属文書 1019、2 頁を引用）。申立人は、並行訴訟が停止されれば、非効率性および労力の重複に対する懸念がなくなるため、特許審判部が IPR 実施を拒否する裁量権を行使しないと認識していると主張している（同典拠参照、*Fintiv* 6 頁引用）。申立人は、両方の申立が却下された場合の裁判所の方向性について、特許所有人が根拠のない推測をしているに過ぎないと主張している（同典拠参照、予備応答書 47～48 頁引用）。さらに申立人は、訴訟停止に起因する憶測の裁判日程は関係ないと主張している（同典拠参照、引用省略）。

我々は、地方裁判所が IPR 実施の却下または最終審決書発行まで訴訟を停止したことで、非効率および労力の重複に関する懸念が解消されたという申立人の意見に同意する（*Fintiv* 6 頁参照）。当事者系レビューまでの保留が認められたことで、NHK に基づく IPR 実施却下の裁量権行使が極めて不利となった（同典拠参照）。したがって、*Fintiv* の第 1 要因を考慮すれば、IPR 実施却下の裁量権行使は極めて不利となる。

特許所有人は、IPR 実施が却下された場合、「地方裁判所訴訟が再開され、最終審決書の期日までに裁判が行われる可能性が高い」と主張しているが、これは「裁判所の方向性についての根拠のない憶測」であるとする申立人の意見に同意する。したがって、Fintiv の第 2 要因を考慮しても、IPR 実施却下の裁量権行使に有利にならない。

b. 裁判所と当事者らが並行訴訟に投入したリソース

特許所有人は、両当事者および地方裁判所がそれぞれ並行訴訟に多大なリソースを投入しており、当該訴訟は極めて進展した段階にあると主張している（予備応答書 46 頁；予備応答書に対する再回答書 2 頁参照）。特許所有人によると、侵害の争点および無効の争点を送達済みで、情報開示手続きもすでに実施されており、本件申立書が提出された時点では、マークマン見解が交換され、両当事者がマークマン見解の打ち合わせ準備をしていたという（予備応答書 46 頁参照、付属文書 2009 引用）。

申立人は、地方裁判所の訴訟は初期段階にあると主張している。具体的には、当事者らは予備的争点および請求項の解釈見解を交換しただけであり、地方裁判所は請求項の解釈命令を出していないとのことである（本件申立書 3 頁；予備応答書に対する回答書 2 頁参照）。申立人は、どちらの当事者もまだ証言録取を取っておらず、裁判所は請求項の解釈も動議手続きもしていないと主張している（予備応答書に対する再回答書 2 頁参照）。さらに申立人は、本件申立書または IPR2020-00819 申立の IPR 実施が認められれば、地方裁判所の訴訟は引き続き停止され、最終審決書が発行されるまでは更なる作業が実施されないと主張している（同典拠参照）。

我々は、地方裁判所の訴訟が停止前に初期段階にあったという申立人の意見に同意する。記録によれば、地方裁判所は、2019 年 11 月に日程打ち合わせ会議を開催し、2020 年 4 月に並行訴訟を停止する当事者共同規定を認めた以外は、'159 号特許に関連する実質的な命令を出しておらず、実質的には本件にリソースを投入していない（付属文書 1019、2009、2010 参照）。開始決定の時点で、地方裁判所が本件申立書で争点となる特許に関す

る実質的な命令を出していない場合、この事実は IPR 実施を却下する裁量権行使に不利である」(Fintiv 9~10 頁)。重要なのは、地方裁判所の訴訟において請求項の解釈命令が出ていないことである(同典拠 10 頁参照、「地方裁判所の請求項解釈命令は、裁判所および当事者らが並行訴訟に相当な時間を費やしたことを示しており、却下に有利に働く可能性がある」)。請求項の解釈命令を出すまで重要な発見を延期する地方裁判所もあれば、そうでない地方裁判所もあるため、我々は、請求項の解釈命令に与えるべき重みは様々であると認識している(Fintiv 10 頁脚注 7 参照)。特許所有人は、マークマン見解がすでに交換され、当事者がマークマン見解打ち合わせの準備をしていたという事実に依拠しているが(予備応答書 46 頁参照)、特許所有人は、重要な情報開示手続きが完了しているとは特定していない。申立人によると、いずれの当事者も証言録取を取っていないため、正確に言えば情報開示手続きは完了していない(予備応答書に対する回答書 2 頁参照)。地方裁判所が請求項の解釈命令を出しておらず、情報開示手続きが未完了の場合、当該訴訟に既に投入された時間および労力よりも、同時係属中の訴訟を裁判に持ち込むのに必要と思われる時間および労力の方がはるかに上回ると思われる(Juniper Networks, Inc. v. Packet Intelligence LLC 参照、IPR2020-00336、文書 21、18 頁、特許審査部 2020 年 9 月 10 日)。

また、Fintiv の第 3 要因では、申立人の申請における注意または遅延が関係する場面があるとしている(Fintiv 11~12 頁参照)。もし、請求項の主張がなされていることを知ってから直ちに申請するなど、申立人が申立てを迅速に申請したことを示す証拠があれば、この事実は IPR 実施却下に不利になる(同典拠 11 頁参照、Intel Corp. v. VLSI Tech.LLC 引用、IPR2019-01192、文書 15 12~13 頁、特許審査部 2020 年 1 月 9 日；Illumina Inc. v. Natera, Inc., IPR2019-01201、文書 19、8 頁、特許審査部 2019 年 12 月 18 日)。しかし、申立人の無効性の主張に対して特許所有人が応答した時期と同時期に申請するなど迅速に申請しなかったこと示す証拠がある場合、または申立人が申立ての申請の遅延を説明できない場合には、これらの事実は却下に有利になる(Fintiv 11~12 頁参照、

*Next Caller, Inc. v. TRUSTID, Inc.*引用、IPR2019-00961、文書 10、16 頁、特許審査部 2019 年 10 月 16 日)。

特許所有人は、申立人の申立申請が遅れたことは、第 314 条 (a) に基づく IPR 実施却下に有利であると主張する (予備応答書 46~47 頁参照、*Next Caller*、文書 10 15~16 頁; *Fintiv* 11~12 頁引用)。特許所有人によると、地方裁判所の並行訴訟は 2019 年 4 月 3 日に開始されたが、申立人が本申立書を出願したのは 1 年以上後の 2020 年 4 月 8 日であった (同典拠 47 頁参照)。特許所有人は、申立人がこの遅延の重大さを正当化することができていないと主張する (予備応答書に対する再回答書 2 頁参照)。

これに対し、申立人は、申立を申請した時点では、地方裁判所の並行訴訟はまだ初期段階にあったと主張している (予備応答書に対する回答書 3 頁参照)。申立人はさらに、この申請のタイミングだったからこそ申立書に両当事者の請求項解釈の見解を組み込むことができ、その結果、数週間前に申請をするよりも、より集中的かつ徹底的な申立てが可能になったと主張している (同典拠参照)。

特許所有人は、申立書に明示的な請求項解釈が提示されていないことから、申立人の請求項解釈に関する議論に対して異議を唱えている (予備応答書に対する再回答書 2 頁参照、本件申立書 8 頁引用)。特許所有人は、申立人の「申請の遅延および誤解を招く弁明が、いずれも裁量権却下に有利になる」と主張している (同典拠参照)。

我々は、本件申立ての申請時期について、迅速でも遅延でもないと判断している。本件申立書は、2020 年 1 月 31 日 (付属文書 2020) に地方裁判所に提起された無効裁判で当該請求項が主張されていることを申立人が認識した後、速やかに申請されたものではないが、特許所有人は応答書を裁判停止前に提出していないため、無効性の争点に対する特許所有人の何らかの応答に近接したタイミングで提出されたものでもない。地方裁判所の並行訴訟が停止前に初期段階にあったという我々の判断を考慮すると、本件申立ての申

請時期は、IPR 実施却下の裁量権行使に有利にならない (*Supercell Oy v. Gree, Inc.*参照、PGR2020-00038、文書 14 頁、15 頁、特許審査部 2020 年 9 月 3 日、本件申立ての申請日は法定申請期限間際であったが、並行訴訟で投入されたリソースが最小限であったことが証拠により証明されていたため、合議体は、申立人による申請の遅延が IPR 実施却下の裁量権行使のための説得力のある相殺理由にはならないと判断した)。

したがって、*Fintiv* の第 3 要因を考慮すれば、IPR 実施却下の裁量権行使に不利となる。

c. 本件申立てで提起された争点と並行訴訟で提起された争点との間の重複性

特許所有人は、地方裁判所の並行訴訟が同一特許および同一請求項に関わると主張している (予備応答書 44~45 頁参照、本件申立書 1 頁；付属文書 2007、1 頁；付属文書 2008、1 頁引用)。特許所有人は、地方裁判所の並行訴訟において、申立人の無効主張が明示的に *Ronkainen* を、黙示的に *Newman* を言及していると主張している (同典拠 45 頁参照、付属文書 2008、9 頁引用)。特許所有人は、申立人の無効性の主張は、本申立書の主張と類似していると主張している (同典拠参照、付属文書 2008、15~18 頁引用)。さらに特許所有人は、地方裁判所訴訟で申立人の同一請求項に対する異議を解決すれば、必然的に、申立書に提示された重要な問題が解決されると主張している (同典拠 45~46 頁参照)。

申立人は、地方裁判所の訴訟で主張した請求項と同一請求項に異議することに対しては異論を唱えていない (予備応答書に対する回答書 2 頁)。申立人は、当事者系レビューにより地方裁判所の訴訟全体の決着がつくと主張している (同典拠参照)。しかしながら、申立人は、技術は同一でないことを主張している。申立人によると、「特許所有人は、本件申立書の 4 文献のうち *Newman*、*Trewin*、*荒木* の 3 文献が地方裁判所 [訴訟] に含まれていなかったことに言及していない」 (同典拠、付属文書 2008、22 は~23、34 頁引用)。さらに、申立人は、申立人が「非常に類似した主張」をしている、という特許所有人の曖昧な主張を重視すべきではないと主張している (同典拠参照、*Comcast Cable Commc'ns, LLC*

v. *Veveo, Inc.* 引用、IPR2019-00239、文書 15、11 頁、特許審査部 2019 年 7 月 5 日)。

特許所有人は、申立人が Ronkainen に基づく同様の主張をしたことを回答書に記載していないと主張している (予備応答書に対する再回答書 1 頁参照)。また特許所有人は、申立人が地方裁判所の訴訟に Newman が含まれていないと言ったのは誤っていると主張している。なぜなら、特許所有人によれば、申立人は、「無効性の主張が、'159 号特許の表面的な表現に基づいており、Newman を組み込んでいることを無視しているからである」(同典拠、予備応答書 38~39 頁引用)。さらに特許所有人は、ユーザーインターフェースとボタンとの間にあるとされる関係に基づいて「インターフェース要素」および「臨界時間」の技術を組み合わせる動機に関する申立人の無効主張が、申立書内では言い換えられていることを申立人が無視していると主張している (同典拠参照、本件申立書 36 頁を付属文書 2008、16~17 頁と比較している)。特許所有人は、申立人が Comcast 判決に依拠しているのは誤りであり、これは重要ではないと主張している。なぜなら、Comcast 判決は、申立人の主張が過去になされた主張と類似していることを示す証拠がないことを根拠としているのに対し、本件申立人の無効性の主張は、自身の主張を示しているからである (同典拠 1~2 頁参照)。

並行手続における先行技術および議論が、申立書で提示されたものと実質的に同一である場合、「非効率であるし、相反審決の可能性への懸念が特に強くなる」(*Fintiv* 12 頁)。「逆に、申立書に地方裁判所で提示されたものとは著しく異なる根拠や主張、証拠が含まれる場合、この事実は IPR 実施却下の裁量権行使に不利となる傾向がある」(同典拠 12~13 頁)。

我々は、無効性の主張に荒木と Trewin の文献が含まれていないという申立人の意見に同意する (一般的な背景については、付属文書 2008 参照)。ただし、特許所有人が主張するように、Ronkainen は明示的に、Newman は黙示的に無効性の主張に含まれていることを認める (付属文書 2008、5~6 頁、15~18 頁、31 頁参照)。荒木の文献は無効性の主張

には含まれていないが、本件申立においては特許性の争点のいずれにも使用されている。したがって、本件申立書に含まれる先行技術および議論は、地方裁判所に提示されたものとは本質的に異なると判断する。さらに、特許性に対する異議申立て 3 件のうち、2 件は Trewin の文献に依拠しており、いずれも全異議請求項が対象となっている。大きな相違点のさらなる例として、本件申立書は、請求項 13 に記述される「メディア信号の有無を（中略）決定する」教示について、明示的に Ronkainen に依拠している（本件申立書 57～58 頁参照）。それにもかかわらず、同一の限定事項を対象にする申立人の無効性の主張には、Ronkainen の文献は含まれていない（付属文書 2008、19～20 頁参照）。

申立人の異議申立てと無効性の主張とが大きく異なるにもかかわらず、地方裁判所の並行訴訟の停止により、特許審査部は、地方裁判所が裁判で無効性の問題に到達する前に特許性の問題を解決する可能性が高く、それにより非効率性や相反する審決の懸念を回避し、地方裁判所訴訟の並行裁判での問題を単純化する可能性がある（たとえば、*MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH v. Sonova AG* 参照、IPR2020-00176、文書 13、15 頁、特許審査部 2020 年 6 月 3 日、「第 4 要因については、本件と地方裁判所の無効性の争点に重複があることは当事者間で争っていない。しかし、このような重複は、我々が裁判の前に本件申立書で提起された異議に対する審決を下せば、裁判の問題を単純化するため、地方裁判所の利益になるかもしれない」）。

本件申立書で提起された特許性への異議と地方裁判所での無効性の主張との間の前述の大きな違い、および地方裁判所の並行訴訟の停止に基づき、Fintiv の第 4 要因を考慮すると、IPR 実施却下の裁量行使が不利となる。

d. 本件申立人と並行訴訟の被告が同一当事者であるか

申立人は、地方裁判所の被告と本件の申立人が同一人物であるとする特許所有人の主張に異議を唱えていない（予備応答書 44 頁参照；一般的な背景について予備応答参照；予備応答書に対する再回答書 1 頁参照）。地方裁判所の並行訴訟は停止されており、無効性

の争点と本件申立書の争点との間に実質的な重複がない事実を考慮すると、Fintiv の第 5 要素の検討結果は中立であるか、せいぜい IPR 実施却下の裁量権行使にわずかに有利な程度であると考えられる。

e. 実体的事項を含むその他の状況

また特許所有人は、申立人のコントロール下にあり、地方裁判所の訴訟の焦点となったであろう、二次的考慮事項に関する事実を明らかにすれば、これが IPR 実施の却下に極めて有利な説得力のある要因になると主張している（予備応答書 48 頁参照）。特許所有人は、二次的考慮事項に関連する重要な情報開示手続きの分野には、Spiegel の米国特許第 8,428,453 号（付属文書 2002、「Spiegel」または「Spiegel 特許」）を含む申立人の特許出願、Spiegel 特許に関連する Mojo Media 社・Snapchat 社間の抵触審査（付属文書 2001）、申立人の SEC への提出書類およびその中の記述（付属文書 2004、89 頁）、ならびに '159 号特許の主張請求項を 1 つ以上実施した申立人の製品の業界評価、商業的成功、および予期せぬ結果（付属文書 2005；付属文書 2011）などが含まれる（同典拠 48～49 頁参照）。特許所有人は、「この情報開示が特許審判部の実務の制限を受けない連邦地方裁判所でなされることが正義である」と主張している（同典拠 49～50 頁）。特許所有人は、この要因が本件申立の棄却に大きく有利となると主張している（同典拠 50 頁参照）。これに対し申立人は、「特許所有人の二次的考慮事項に関する曖昧な主張や憶測は、IPR 実施を却下する根拠とはならない。そうでなければ、二次的考慮事項について情報開示が必要であるというだけで、自明性を主張する全ての申立てが IPR 実施の段階で敗訴してしまう可能性がある」と主張している（予備応答書への回答 3～4 頁参照、*Samsung Elecs. Co. v. Dynamics, Inc.* 引用、IPR2020-00504、文書 11、19～22 頁、特許審査部 2020 年 8 月 12 日）。

我々は、特許所有人の主張を支持しない。特許所有人は、二次的考慮事項の情報開示が特許審判部でなく地方裁判所で行われることが正義であるという理由について、有意義な説明をしていない。通常、特許審判部の手続きにおける情報開示が連邦地方裁判所に比べ

IPR2020-00820

特許第 9,930,159 (B2) 号

て制限されることは認識しているが、我々の規則には、当事者が追加の情報開示を求める申立てが可能であることが規定されている（連邦行政命令集 37 巻第 42.51 条 (b) (2) 参照；CTPG23～28 頁 (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tpgnov.pdf> から入手可能)。当事者は通常、連邦民事訴訟規則と同様の開示を求めることができる（CTPG24 頁参照）。さらに、追加の情報開示の申立てを許可する基準は「正義のため」である（連邦行政命令集 37 巻第 42.51 条 (b) (2) 参照；*Garmin Int'l, Inc. v. Cuozzo Speed Techs. LLC*, IPR2012-00001、文書 26、特許審査部 2013 年 3 月 5 日、判例審決）。二次的考慮事項の証拠の存在についての両当事者による追加の議論（予備応答書に対する回答書 3～4 頁；予備応答書に対する再回答書 3～4 頁参照）は、二次的考慮事項に関する情報開示を特許審判部でなく地方裁判所であることが正義にかなっており、IPR 実施の却下に大いに有利であるという特許所有人の主張とは、ほとんど関連性がない。申立人の特許性異議申立てに関する実体的事項について、二次的考慮事項に関する特許所有人の主張および証拠を以下で評価する。

前述のように、Fintiv 第 6 要因には実体的事項の検討が含まれる場合がある。以下の詳しい分析で説明するように、我々は、申立人の特許性異議申立てに関する実体的事項が現段階では説得力のあるものであると考えている。

以上の理由から、特許所有人が懸念する情報開示および申立人の異議申立ての実体的事項などを含む他の状況を考慮すると、IPR 実施却下の裁量権行使は不利になる。

2. 結論

我々は、Fintiv 要因を考慮して本件の状況および事実を検討した。我々は、事実に基づいた分析を行い、すべての要因を総合的に判断する。そのため、いずれか 1 つの要因が第 314 条 (a) に基づく IPR 実施却下の裁量権行使の決定的な要因となることはない。地方裁判所の並行訴訟が停止していること、停止前に並行訴訟が初期段階であったこと、および地方裁判所訴訟での無効性の主張と本件申立ての提起課題との間の重複性が欠如していることにより、効率性、労力の重複、相反する決定の可能性などの懸念は払拭された。残りの要因のうち、本件申立人が並行訴訟の被告と同一であることだけが、中立または裁量的却下に若干有利と考える。Fintiv 要因すべてを総合的に考慮した結果、我々は、本件で提示された状況が、第 314 条 (a) に基づく当事者系レビュー実施却下の裁量権行使に不利であると判断する。

B. 米国特許法第 325 条 (d) に基づく裁量権

特許所有人は、特許審判部が米国特許法第 325 条 (d) に基づき、当事者系レビューの実施却下の裁量権を行使すべきであると主張している（予備応答書 50～56 頁参照）。以下の理由により、我々は、第 325 条 (d) に基づく IPR 実施却下の裁量権を行使することを拒絶する。

第 325 条 (d) に基づく議論を評価する際、2 部構成のフレームワークが用いられる。

(1) 以前に同一または実質的に同一の技術が PTO に提出されたか否か、または以前に同一または実質的に同一の議論が PTO に提出されたか否か、および (2) 第 1 部のいずれかの条件が満たされた場合、申立人が異議請求項の特許性にとって重要な方法で PTO が誤りを犯したことを証明したか否か、である。

(*Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH*, IPR2019-01469、文書 6、8 頁、特許審査部 2020 年 2 月 13 日、判例審決、以下「*Advanced Bionics*」)；

Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG も参照、IPR2017-01586、文書 8、17～18 頁、特許審査部 2017 年 12 月 15 日、第 III 部 C.5 第 1 段落について判例審決、第 325 条 (d) が適用されるか否か評価する際に考慮すべき要因を列挙している、以下「*Becton, Dickinson*」)。

Advanced Bionics, Becton、および *Dickinson* の要因 (a)、(b)、および (d) は、同一または実質的に同一の技術または議論が以前に PTO に提示されたか否かを評価している (*Advanced Bionics*、10 頁)。*Becton, Dickinson* ではこれらの要因を次のように特定している。

- (a) 審査に関わった主張技術と先行技術との間の類似点および重要な相違点。
- (b) 審査で評価された主張技術および先行技術の重複する特徴。(d) 審査中になされた主張と申立人の先行技術への依拠の仕方との重複の程度。

(*Becton, Dickinson* 17～18 頁)。*Advanced Bionics* フレームワークの第 1 部が満たされると、第 2 部に移り、*Becton, Dickinson* の要因 (c)、(e) および (f) を検討する。第 2 部では、申立人が PTO の誤りを証明し、異議請求項の特許性に重大な影響を与えたか否かを評価する。*Becton, Dickinson* ではこれらの要因を次のように特定している。

- (c) 先行技術が拒絶の根拠となったか否かを含め、審査において主張技術がどの程度評価されたか。
- (e) 申立人が、審査官による主張先行技術の評価の誤りを十分に指摘しているか否か。
- (f) 申立書で提示された追加の証拠および事実が、先行技術または議論の再考をどの程度正当化できるか。

(*Becton, Dickinson* 17～18 頁)。

1. 関連出願手続きの概要

親出願第 13/945,278 号 (米国特許第 8,996,059 号として発行された) の許可可能通知には、許可理由が記載されており、その中で審査官は、Newman が、第 1 モードおよび第 2 モードにメッセージを記録する通信装置であって、起動期間中に通信装置のボタンに触れるか、ボタンを押下することにより、ボタンの起動を検出し、メッセージの記録

モードを選択することを備える通信装置を開示していると述べている（付属文書 1016、2 頁参照、2014 年 11 月オフィスアクション 2 頁、US2014/0024324 (A1)、要約書、15 段落、96～98 段落、100 段落、110 段落、114 段落、118 段落、122～126 段落、図 4a～4c を引用）。また審査官は、発明の背景の段落において、出願人が、メッセージを記録するためにボタンを起動させることを開示していることを指摘した。その際、短いメッセージを記録するにはボタンを 1 度押すか、ボタンをタップし、「長いメッセージを記録するにはボタンを押下し、記録を止めるまで押し続ける」同典拠、US2014/0024324 (A1) 第 3～7 段落) を引用)。しかし審査官は、

記録された先行技術では、起動持続時間とタイミングパラメータ（閾値）との比較に基づいて、またはインターフェース要素／ボタン起動後のメディア信号の有無に基づいて、メディアメッセージを記録するための複数の通信モードから 1 つを選択することを明示的に示唆または開示していない

と考えた（同典拠 2～3 頁）。親出願第 13/945,278 号の許可可能通知には、参考文献通知が含まれており、そこには Means Jr.らの米国特許出願公開第 2013/0110565 (A1) 号が記載されていたが（付属文書 2012、「Means Jr.」）、記載文献に関する審査官のコメントはなかった（同典拠 2～3、5 頁参照）。

'159 号特許の審査中、審査官は Means Jr.の教示に依拠して、記録アプリケーションがメディア信号の有無に基づいて複数の通信モードから 1 つを選択する実施形態を記載した当時出願中の独立請求項 13 に従属した当時出願中の請求項 14～19 を検討した（付属文書 2003 参照、62～63 頁（2016 年 12 月オフィスアクション）、7～8 頁、70～71 頁（2017 年 5 月オフィスアクション）5～6 頁、86～87 頁（2016 年 5 月オフィスアクション）、4～5 頁、95～96 頁（2015 年 12 月オフィスアクション）、5～6 頁、107～108 頁（2017 年 3 月の回答書で提出された修正請求項）、121～122 頁（2016 年 9 月の回答書で提出された修正請求項）、142～143 頁（当初出願された請求項 13～19））。

2. *Advanced Bionics* フレームワークの第 1 部に関連する両当事者の主張

特許所有人は、本件申立書で用いられる類似の技術および議論が以前に PTO に提示されているため、本件申立書が第 325 条 (d) に基づき棄却されるべきであると主張している (予備応答書 51 頁参照)。具体的に特許所有人は、Becton、Dickinson 要因 (a)、(b)、(d) が棄却に有利であると主張している。その理由は、審理に Newman が記録されていること、申立書でなされた議論と同様の議論が'159 号特許の出願手続中に提起および検討されたこと、ならびに荒木、Trewin、および Ronkainen を含む追加文献が、特許審判部に以前提出された技術と重複していることである (同典拠 52 頁参照)。

特許所有人は、申立書で用いられている Newman の文献が、出願手続中に審査官が実質的に検討した文献と同じものであることを申立人が認めていると主張している (予備応答書 52 頁；予備応答書に対する再回答書 4 頁参照)。特許所有人は、本件申立の特許性に対する異議は、出願手続中に審査官が実質的に検討かつ使用した技術と同じ技術に依拠しているから、*Advanced Bionics* フレームワークの第 1 部を満たしていると主張している (予備応答書 53 頁参照)。また、特許所有人は以下のように認めている。「申立人は、荒木の『起動持続時間に基づいて通信モードを選択するという特徴』と、Ronkainen の『メディア信号の有無に基づいて通信モードを選択するという更なる特徴』とに依拠している。」 (同典拠、本件申立書 4 頁引用)。

また、特許所有人は、荒木を検討したところ、その内容が'159 号特許の出願手続中に長々と議論された Means Jr.の内容に重複しているに過ぎないことが判明したと主張している (予備応答書 53~54 頁参照)。特許所有人によると、「Means Jr.を分析した結果、プッシュ・トゥー・トークおよびタップ・トゥー・レコードのいずれも当業者に周知であることを審査官が認めた」とのことである (同典拠 54 頁参照、付属文書 2003、63 頁参照、2016 年 12 月オフィスアクション、8 頁引用)。特許所有人は、審査官が Means Jr.の第 16 段落も引用していることを指摘している。当該段落は、録面の開始時と終了時に用いられるタイマーについての記載だと特許所有人は考えている (同典拠参照、付属文書 2003、62

頁、2016 年 12 月オフィスアクション、7 頁引用)。特許所有人は、自身の主張を裏付けるために第 16 段落の一部を転載している(同典拠第 16 段落参照、関連部の開示内容:

例示的な実施形態によれば、システム、方法および/またはコンピュータプログラム製品は、従業員またはユーザーの活動管理システムを提供するコンピュータ実装方法であって、

少なくとも 1 つのプロセッサによって記録を開始または停止する指示を受信することであって、前記指示は、記録開始の選択、記録停止の選択、トリガー、またはトグルのうち少なくとも 1 つを受信することを含み、前記選択の少なくとも 1 つの受信がタイマーに基づくことを含み、前記タイマーは、ユーザー活動の記録開始および前記ユーザー活動の記録停止するユーザー定義のタイマーまたは遠隔ウェブサーバーからの信号タイマーのいずれか一方である、記録を開始または停止する指示を受信することと、

ユーザーが選択した少なくとも 1 つのソフトウェアアプリケーションの起動、またはユーザーアクティビティの記録を開始するための少なくとも 1 つのソフトウェアアプリケーションの一部の起動を受信したことに基づいて、前記選択を受信することと、

(中略)の受信に基づいて前記選択を受信すること(中略)と、を含む、コンピュータ実装方法を含んでも良い(中略)

(付属文書 2012 第 16 段落)。

特許所有人は、審査官の許可理由には、先行技術が起動持続時間とタイミングパラメーターとの比較に基づいて、メディア/テキストメッセージを記録する複数の通信モードから 1 つを選択することを教示していないことが指摘されている、と指摘している(予備応答書 54 頁参照、付属文書 2003、71 頁参照、2017 年 5 月オフィスアクション、6 頁引用)。特許所有人によると、「審査官はすでに、荒木のような、ボタンと関連するタイミングパラメーターが先行技術の技術範囲内にあるか否かを検討していただろう」という(同典拠 55 頁)。

申立人は、'159 号特許および'059 号特許の出願手続時に Trewin、Ronkainen、荒木が考慮されなかったことについて、特許所有人が異議を唱えていないと主張している(予備応答書に対する回答書 4 頁参照)。また申立人は、Trewin または Ronkainen の文献、およびこれらの文献に関する申立人の主張が以前に PTO に提示された主張と同一または実質的に同一

であるとは特許所有人は主張していない、と指摘している（同典拠参照）。

これに対し申立人は、Means Jr.でプッシュ・トゥー・トーク通信モードおよびタップ・トゥー・レコード通信モードが両方開示されていると審査官が判断したと、特許所有人が誤解を招くような示唆をしているため、荒木がMeans Jr.の重複であるという特許所有人の主張には価値がないと主張している（予備応答書に対する回答書4頁；予備応答書54頁を引用）。申立人によると、「審査官は、Means Jr.が複数の通信モードを開示しているとは認めておらず、ましてや起動時間に応じて通信モードを選択するという請求項のステップは認めていない」とのことである（同典拠4～5頁）。申立人は、審査官が認めたのはMeans Jr.にメッセージの記録の実施／開始が開示されていることだけであると主張している。申立人によれば、審査官は、起動時間に基づくモード選択が記載されていない出願中請求項14～19を、Means Jr.を含む先行技術の組み合わせに基づいて拒絶したに過ぎない（同典拠5頁参照、付属文書2003、62～63頁、70～71頁、107～108頁を引用）。さらに申立人は、Means Jr.に基づいて拒絶された'059号特許の出願中請求項はないと主張している（同典拠参照）。最後に申立人は、特許所有人が引用するMeans Jr.の第16段落は、異議請求項で必要とされ、荒木で開示される重要な教示、つまりインターフェース要素の起動時間を検出し、その起動時間に基づいて通信モードを選択すること、を開示または示唆していないと主張している（同典拠参照）。

特許所有人は、申立人の主張に基づき荒木およびRonkainenがいずれもMean Jr.の重複だと反論している。なぜなら申立人が、荒木の「起動持続時間に基づいて通信モードを選択するという特徴」と、Ronkainenの「メディア信号の有無に基づいて通信モードを選択するという更なる特徴」に依拠しているからだ（予備応答書に対する再回答書5頁参照）。特許所有人によると、「審査官は、**録音時間を**（中略）**短縮する**メッセージの録音を（中略）開始するために、**Means, Jr.によって変更された**Itohを使用することは（中略）自明であつただろう」と明確に述べている（同典拠、付属文書2003、62～63頁、2016年12月オフィ

スアクション、7～8 頁引用)。

3. 分析

まず初めに、Newman が PTO に以前提示されていたことには議論の余地はない (本件申立書 5 頁; 予備応答書 52 頁参照)。しかし特許所有人は、PTO が過去、荒木、Trewin、および Ronkainen の各追加文献を検討したことを示す議論を提示していない (予備応答書 50～56 頁参照)。せいぜい特許所有人は、「荒木、Trewin、Ronkainen を含む追加文献が、[PTO] に提示された技術と重複している」と主張しているに過ぎない (同典拠 52 頁)。以下に示す理由から、我々はこれに同意しない。したがって、審査時に関与した主張技術と先行技術との間の唯一の類似点は Newman である。

我々は、荒木が Means Jr. と重複しているという特許所有人の意見に同意しない。特に、「審査官が、荒木のようなボタンと関連タイミングパラメーターが先行技術の範囲内にあるか否かをすでに検討していただろう」という特許所有人の主張には同意できない。なぜなら、特許所有人は、申立書で依拠する荒木の教示を広く解釈し過ぎているからである。申立書で依拠するのは、荒木がインターフェース要素の起動持続時間を決定し (本件申立書 17～21 頁参照)、起動持続時間と 1 以上のタイミングパラメーターとの比較に基づいて、複数の通信モードから 1 つを選択することを教示していることである (本件申立書 14～17 頁、26～28 頁参照)。特許所有人が引用した Means Jr. の開示内容 (予備応答書 54 頁参照、付属文書 2012 年 16 段落を引用) には、申立書で依拠する荒木と同一または類似の教示 (たとえば、インターフェース要素の起動持続時間と 1 以上のタイミングパラメーターとの比較に基づいて、複数の通信モードのうちの 1 つを選択すること) は含まれない。Means Jr. は、プロセッサが、ユーザー定義の時間または遠隔ウェブサーバーからの信号時間のいずれかで構成されるタイマーに基づき得る選択内容を受信することを含む指示の受信に基づいて記録を開始および/または停止することを開示しているだけである (付属文書 2012、第 16 段落参照)。また、我々は、審査官が Means Jr. の教示に依拠して、記録アプリケーションがメディア信

号の有無に基づいて複数の通信モードから 1 つを選択する実施形態を記載した当時出願中の独立請求項 13 に従属した当時出願中の請求項 14~19 を検討したことも指摘する（たとえば、付属文書 2003、62~63 頁参照、2016 年 12 月オフィスアクション、121~122 頁、2016 年 9 月の回答書と共に提出された修正請求項）。当時出願中の請求項 13~19 には、インターフェース要素の持続時間とタイミングパラメーターとの比較に基づいて、複数の通信モードの中から 1 つを選択することに関する記述はなかった（たとえば、同典拠 121~122 頁参照）。これらの理由から、我々は、荒木が Means Jr. と重複しているとする特許所有人の主張には同意しない（予備応答書 53~54 頁参照）。

また、我々は、Ronkainen が Means Jr. と重複しているとする特許所有人の再回答書における主張にも同意しない。本件申立書は、メディア信号の有無に基づいて複数の通信モードのうちの 1 つを選択することを教示する Ronkainen に依拠している（本件申立書 50~53 頁、54~55 頁、57~58 頁参照）。しかし特許所有人は、Means Jr. がメディア信号の有無に基づいて複数の通信モードの 1 つを選択することを開示、教示、または提案している箇所を示していない（予備応答書 50~56 頁、予備応答書に対する再回答書 4~5 頁参照）。特許所有人は、記録時間を短縮するメッセージの記録を開始するために Itoh の教示を修正することは自明であったとする審査官の判断のみを指摘しており（再回答書 5 頁参照）、Ronkainen の教示が Means Jr. の教示とどのように重複するのかを十分に説明していない（予備応答書 50~56 頁、予備応答書に対する再回答書 4~5 頁参照）。

また、我々は、Trewin の教示が PTO に以前に提示された技術と重複しているという特許所有人の主張にも同意しない（予備応答書 52 頁参照）。一例として、本件申立書は、少なくとも請求項 1 に記載される「1 以上の設定可能なタイミングパラメーター」を教示している点で Trewin に依拠している（本件申立書 21~26 頁参照）。しかし特許所有人は、Trewin の当該の教示が、以前に PTO に提示された特定の文献の教示と重複していることを示すのに十分な議論を提示していない（予備応答書 50~56 頁参照）。

また、本件申立書と同様の主張が159号特許の出願手続中に提起かつ議論されたという特許所有人の根拠のない主張にも同意しない（予備応答書 52 頁参照）。特許所有人は、審査中になされた主張と申立人の先行技術への依拠の仕方がどの程度重複しているかを有意義に説明していない（同典拠 52 頁参照、「そのため本件申立書で提示される議論は、すでに PTO に提示された議論と概ね同一である」、同典拠 53 頁参照「申立人は、審査官が出願手続中に用いた議論と同じ議論を概ね繰り返している」）。

Advanced Bionics フレームワークの第 1 部と、*Becton, Dickinson* 要因 (a)、(b)、(d) を考慮した結果、我々は、同一または実質的に同一の技術または議論が PTO に提示されていないと判断する。*Advanced Bionics* テストの第 1 部が満たされないため、テストの第 2 部は実施しない（*Advanced Bionics* 8 頁参照、フレームワークの第 2 部は、「フレームワークの第 1 部の条件のいずれかが満たされた場合」にのみ適用される）。したがって、米国特許法第 325 条 (d) の裁量権行使による当事者系レビューの実施却下はできない。

C. 請求項の解釈

2018 年 11 月 13 日以降に提起された申立てについては、特許審判部は、連邦裁判所と同じ請求項の解釈基準を適用する（連邦行政命令集 37 巻第 42 条 100 (b) 参照、2019 年）。米国特許法第 282 条 (b) に基づく民事訴訟で使用される請求項の解釈基準は、一般に *Phillips* 基準と呼ばれている（*Phillips v. AWH Corp.* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 415 巻 1303 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2005 年、大法廷）。*Phillips* 基準では、一般的に請求項の表現を通常かつ慣習的な意味で解釈する（*Phillips*、控訴審裁判所判例集第 3 版 415 巻 1312 頁）。

申立人は、請求項の用語または表現に対して、一切明示的な解釈を提供していない（本件申立書 8 頁参照）。それにもかかわらず、申立人は、本件申立書の特許性に異議する箇所、「適応型記録アプリケーション」、「設定可能タイミングパラメーター」、「通信モード」、および「臨界時間」の請求項の解釈を取り上げている（本件申立書 21~22 頁、

27 頁、31 頁、33 頁参照)。特許所有人は、これらの用語に対する申立人の解釈に異議を唱えていないようである。また、'159 号特許内において、請求項に登場する以下の用語について請求項解釈が明示されていることも指摘したい。「メディアメッセージ」、「通信モード」、「インターフェース要素」、「起動持続時間」、「設定可能タイミングパラメータ」、「臨界時間」、「メディア信号」、「下限閾値時間」、「上限閾値時間」(たとえば、付属文書 1001、2 項 67 行目～3 項 58 行目、5 項 1 行目～5 項 9 行目、6 項 40 行目～7 項 1 行目、7 項 33～39 行目、14 項 6～10 行目参照)。

以下の分析で示されるように、我々は、請求項の用語または表現を解釈する必要がない (*Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co.*参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 868 巻 1013、1017 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2017 年、「我々に必要とされるのは、議論の対象となる用語を、その議論の解決に必要な範囲でのみ解釈することである」、*Vivid Techs., Inc. v. Am. Sci. & Eng'g, Inc.*引用、控訴審裁判所判例集第 3 版 200 巻 795、803 頁、連邦巡回区控訴裁判所 1999 年)。

D. 法の原理

クレームされた主題と先行技術との間の差異が、その発明がなされた時点で、発明全体として当該主題が属する技術分野の当業者にとって自明であったと考えられる場合、米国特許法第 103 条により、当該請求項は特許を受けることができない (*KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*、最高裁判所判例集 550 卷 398、406 頁、2007 年)。自明性の問題は、以下のような基本的な事実関係に基づいて解決される (1) 先行技術の範囲と内容、(2) クレームされた主題と先行技術との間の相違点、(3) 当業者の技術水準、(4) 証拠があれば、いわゆる二次的考慮事項 (*Graham v. John Deere Co.*、最高裁判所判例集 383 卷 1、17~18 頁、1966 年)。

E. 当業者の技術水準

申立人は以下のように主張している。

2012 年 7 月時点で当業者の技術を有する者とは、少なくとも電気工学またはコンピュータサイエンスの学士号を取得し、マルチメディアデータ通信およびユーザーインターフェース分野で 2 年間の実務経験を有している者である。また、技術的な経験が浅いが正式な教育期間がより長い者、またはその逆の場合も当てはまる。

(本件申立書 5 頁、付属文書 1002 第 15~21 段落引用)。特許所有人は、当業者の技術水準についての申立人の主張に異議を唱えていない (一般的な背景について予備応答書参照)。本件審決では、申立人の定義する「当業者」の定義を採用する。

*F. 異議請求項に特許性がないことの提議**1. Newman, 荒木, Trewin に基づく請求項 1, 3~7, 20, 21, および 23~25 の**非特許性の提案**a. Newman の概要 (付属文書 1003)*

Newman は、オーディオ／テキスト／ビデオ通信機能および／またはテキスト送信機能、非対話型／非対話型視聴機能、音楽録音／再生機能、データのダウンロード／送信機能、画像撮像機能、およびゲーム機能のうち 1 つ以上を提供し得る携帯型電子装置に関する (付属文書 1003 参照、1 項 6 行目～26 行目)。携帯型電子装置は、通常ユーザーが装置と対話し、装置の完全な機能にアクセスできるアクティブ第 1 モードと、オプションの一部が利用できないスタンバイタイプモードまたはスリープタイプモード (すなわち第 3 モード) との間の、中間的な機能を備えた動作モード (すなわち第 2 モード) を提供するものである (同典拠 7 項 19～42 行目、8 項 43～55 行目、10 項 41～49 行目参照)。中間的な機能を有する第 2 動作モードでは、ユーザーが所望の情報に直接アクセスでき、所望の情報を操作するためにどの画面やメニューオプションを選択する必要があるかをユーザーが考える必要がない (同典拠 7 項 43～47 行目、9 項 1～10 行目参照)。「ユーザー操作がロックされた装置をユーザー入力 that 特定機能に限定された中間タイプの動作モードで操作する場合、ユーザー操作が可能なロックされていない一般モードで装置を操作する場合に比べて、必要とされるユーザーの能力および実力が低い」 (同典拠 7 項 62～67 行目)。携帯型電子装置が中間モードで動作すれば、バッテリーの寿命が長くなり、処理活動が低下するため、バッテリー充電の頻度が減り、アプリケーションの速度が向上し得る (同典拠 8 項 1～9 行目参照)。

Newman の図 4a~4c を以下に転載する。

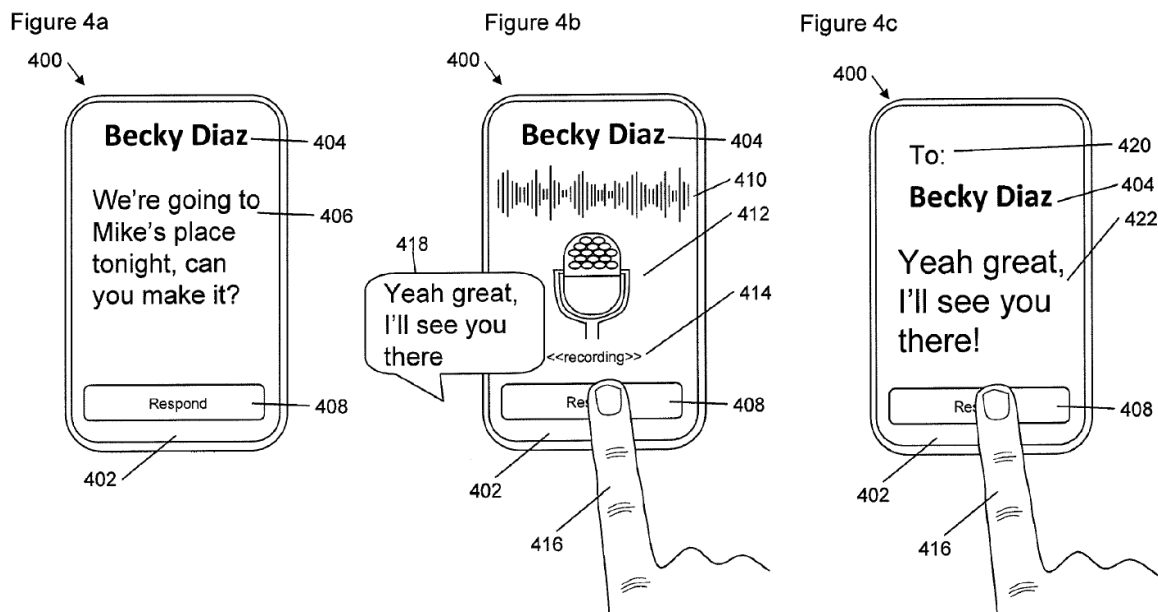


図 4a~4c は、中間機能モード動作中に、ユーザーが第三者から受け取ったメッセージに対して、口述で応答する様子を示した図である（附属文書 1001、6 項 50~51 行目、6 項 56~58 行目、12 項 8~9 行目参照）。図 4a は、第三者 404 から受信したテキストメッセージ 406 を表示するタッチ感応画面 402 を備えた装置 400 を示す（同典拠 10 項 51~53 行目参照）。図 4b は、ユーザーが指 416 で「応答」ボタン 408 をタッチして長押しするというロックされたユーザーとの対話処理を実行したことを示している（同典拠 10 項 55~57 行目参照）。「応答」ボタン 408 を長押しすることで、装置 400 は、ユーザー入力の起動持続期間中、すなわち「応答」ボタン 408 が押されている間、音を録音するように起動した（同典拠 10 項 59~61 行目参照）。専用ボタンを長押ししてユーザー入力を有効にする代わりに、1 回目のタッチで記録を開始し、2 回目のタッチで録画を終了してもよい（同典拠 10 項 64~65 行目、11 項 2~4 行目参照）。図 4b は、「応答」ボタン 408 を押しながら、ユーザーがメッセージ 418 を口述する様子を示している（同典拠 11 項 9~12 行目参照）。本装置は、ユーザーの記録した音声をテキストメッセージ 422 に変換するための音声承認ソフトを動作させるように構成されてもよい（同典拠 11 項 25~27 行目参照）。図 4c は、ユーザーが話す

のを止めたが、メッセージ 422 を送信する前に、「応答」ボタン 408 を押し続けることで希望通りに表示されることを確認したいと考えていることを示している（同典拠 11 項 43～49 行目参照）。ユーザーが話し終えたことを装置 400 が認識したことを示すために、「To」という単語 420 が表示され、メッセージ 422 が口述された通り第三者 404 に送信されることを示す（同典拠 11 項 49～52 行目参照）。ボタンの押下を解除すると、自動的に起動中のユーザー入力が終了し、第三者 404 へのメッセージ 422 の送信が開始される（同典拠 11 項 60～65 行目、図 4d 参照）。また、ユーザーの音声メッセージを録音し、これをテキストではなく音声として送信する構成にすることも可能である（同典拠 11 項 27～33 行目参照）。

b. 荒木の概要（付属文書 1004、1005）

荒木では、ユーザーが発話する際に操作するマイクボタンのオン操作、またはオン操作とオフ操作の両方を検知するマイクボタン検知部を備えた音声認識装置が開示される（付属文書 1005、第 15 段落、41 段落参照）。音声認識装置の音声認識部は、マイクボタン検知部で検出されたオン操作のタイミング、またはオン操作とオフ操作両方のタイミングに基づいて、音声認識を実行する（同典拠 15 段落、41 段落参照）。ユーザーは 2 種類の方法でマイクボタンを操作できる。これには、押下時間の間隔と設定時間の間隔との比較が含まれている（同典拠 16 段落参照）。マイクボタンの操作は、1 秒以上押す第 1 操作方法和、1 秒未満押す第 2 操作方法がある（同典拠 69 段落、図 5、ステップ S14 参照）。マイクボタンが 1 秒以上押下される第 1 操作方法で動作する場合、装置は、マイクボタンが放され音声認識が停止した時刻に基づいて終了時刻を決定する（同典拠 69 段落、図 5、ステップ S14 「はい」参照）。マイクボタンが 1 秒未満押下されると、自動翻訳装置は、マイクボタンを放した後に入力された音声に対して、非音声期間が 3 秒以上続くまでの間音声認識を行う（同典拠 69 段落、71 段落、図 5、ステップ S14 「いいえ」参照）。

a. Trewin の概要（付属文書 1007）

Trewin は、能力の異なるユーザー、または入力装置の制御に影響を与える状況下で操

作するユーザーの制御要件に対応するためのコンピュータシステムを制御するために用いられる入力装置の自動的かつ動的な構成を開示している（付属文書 1007、1 項 13～19 行目、3 項 43～46 行目、4 項 58～63 行目参照）。入力装置は、キーボード、マウス、バイナリスイッチなどの物理的装置、または音声入力などのより無形的手段で構成することができ、パーソナルコンピュータや家電製品などの対象装置を制御するために使用される（同典拠 4 項 64 行目～5 項 6 行目参照）。入力装置の設定には、キーボードのキーリピートが開始するまでの遅延時間（キーリピートディレイまたは KR D）など、さまざまな選択肢があるが、選択肢はこれに限定されない（同典拠 5 項 9～18 行目を参照）。KR D などの構成は、ソフトウェアに実装されている（同典拠、5 項 18～19 行目、8 項 55～58 行目参照）。KR D の場合、ユーザーがキーボードのキーを押すと、キーダウンおよびキーアップのイベントが発生し、それらが OS や自動設定エージェントソフトウェアに渡る（同典拠 8 項 58～66 行目、図 8 参照）。自動設定エージェント内では、イベントは入力モニターで処理され、イベントが入力モニターによって分析部およびユーザー変更認識部に渡る（同典拠 8 項 66～9 項 3 行目、図 8 参照）。分析部はイベントを用いて適切な KR D を算出する（同典拠 9 項 3～6 行目参照）。ユーザーの変更を検出すると、分析部は計算を再開することでこれに対応し、新しいユーザーのための推奨 KR D を設定部に渡して KR D を更新する（同典拠 9 項 6～21 行目、9 項 45～59 行目、10 項 28～48 行目、11 項 36～44 行目、図 8、図 10、図 12 参照）。

d. 分析

本件において、申立人が特定した Newman、荒木、Trewin の開示内容と、Schmandt 氏の証言証拠（付属文書 1002）に基づいて、Newman、荒木、Trewin を組み合わせることにより、独立請求項の 1、20、24、25 および従属請求項 3～7、21、23 に記載されるすべての限定事項が教示または示唆されることを申立人が十分に立証していると、我々は以下の理由により確信している。

請求項 1

(a) 通信モードを決定するためのコンピュータに実装される方法

申立人は、前提部 (preamble) の限定範囲において、請求項 1 の本体部 (body) に記載される限定に関して説明されているように、記載される方法は Newman、荒木、Trewin によって教示されているか、それらに基づき自明であると主張している (本件申立書 14 頁参照)。特許所有人は、前提部に関する申立人の主張に異議を唱えていない (一般的な背景について予備応答書参照)。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある (Dynamic Drinkware 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1375、1378 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2015 年)。現在の記録に基づけば、前提部が限定的であるか否かにかかわらず、先行技術を組み合わせることにより、請求項 1 に記載されているような通信モードを決定するためのコンピュータ実装方法が開示されることを、IPR 実施判断の目的上、申立人が十分に示していると我々は確信する。

(b) 通信装置上のアプリケーションによりインターフェース要素の起動を検出すること

申立人は、Newman が、図 3b に示されるスマートフォン上の返信ボタン、および図 4b に示される返信ボタン 408 が、いずれもユーザーからの入力および圧力の記録が可能であると開示していること、ならびに電子メールやメッセージ送信アプリケーションがあることから、Newman はさらに「通信装置上のアプリケーションによるインターフェース要素の起動を検出すること」を教示していると主張している (本件申立書 14~17 頁参照、付属文書 1003、図 3b、4a を転載；付属文書 1003、1 項 6~20 行目、1 項 30~34 行目、2 項 29~33 行目、8 項 39~42 行目、9 項 24~25 行目、10 項 32~35 行目、10 項 51~61 行目、18 項 41~45 行目；付属文書 1002 第 90、93~94 段落を引用)。特許所有人は、本限定に関する申立人の主張に異議を唱えていない (一般的な背景について予備応答書参照)。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある (Dynamic Drinkware 参照、控訴審裁判所判

例集第 3 版 800 卷 1378 頁)。現在の記録に基づけば、先行技術を組み合わせることにより、請求項 1 に「通信装置上のアプリケーションによるインターフェース要素の起動を検出する」ことが開示されることを、IPR 実施判断の目的上、申立人が十分に示していると我々は確信する。

(c) *前記アプリケーションにより前記インターフェース要素の前記起動の持続時間を決定すること*

申立人は、Newman が、アプリケーションによるインターフェース要素の起動を検出し、起動持続時間中、音声録音がなされることを開示しているが、その起動の持続時間を決定することは開示されていないと主張している（本件申立書 17～18 頁参照、付属文書 1003、10 項 59 行目～63 行目引用）。申立人は、起動持続時間を決定することは荒木で教示されており、荒木を考慮すれば自明であったらうと主張している（同典拠参照）。

申立人は、荒木でスピーチ認識プログラムが開示されていると主張している。同プログラムでは、装置のボタンが押下されている時間に応じて、スピーチ認識を記録および実行するための 2 つの動作モード、すなわちプッシュ・トゥー・トークまたはタップ・トゥー・スタート（すなわち「押下起動型」）のいずれかが選択される（本件申立書 18 頁参照、付属文書 1005 第 41 段落、46 段落、69 段落、1 段落引用）。申立人は、荒木にはボタンが押下される時間が 1 秒以上か 1 秒以下であるかを検出する具体例が示されていると主張する（同典拠 18～19 頁、付属文書 1005 図 5 の一部を転載、注釈付き；付属文書 1005 第 41 段落、46 段落、図 5、ステップ S14 を引用）。

本件審決では、申立人が引用する Newman、荒木、および Schmandt 氏の証言（付属文書 1002）に基づき、我々は、申立人の立場を支持する。我々は、具体的には (a) ボタンの起動持続時間を決定し、(b) 荒木の教示の通り、その結果としてプッシュ・トゥー・トークモードまたはタップ・トゥー・スタートモードを選択して実行することで (i) 「Newman における返信ボタン（中略）および応答ボタン（中略）の順応性および使いやす

さを向上させ」、かつ (ii) 「どのモードが選択されていてもより正確なメッセージを記録できるという利点を提供する」ことができるようにニューマンの教示を変更することは、当業者にとって自明であったとの結論を支持するに足る合理的な裏付けのある理由を申立人が明確に示していると確信している（本件申立書 19～21 頁、付属文書 1002 第 99～101 段落引用、*KSR* 参照、最高裁判所判例集 550 卷 418 頁）。特に申立人は、ボタンがどのように機能するか、たとえばボタンを押下したときにどのように録画の開始および終了が決まるかについて、ユーザーが混乱する可能性があることを当業者は理解していただろうと主張している（同典拠 20 頁参照）。主張の裏付けとして申立人は、ユーザーが音声認識装置の使い方およびマイクボタンの起動方法がわからない場合に対処する荒木の開示内容に言及している（同典拠参照、付属文書 1005 第 25 段落引用）。申立人は、ユーザーインターフェース要素の起動持続時間に基づき、システムがユーザーの意図を反映した記録モードを選択できることが荒木で教示されていると主張している（同典拠参照、[付属文書] 1005 第 89 段落、付属文書 1002 第 101 段落引用）。申立人によれば、

たとえば「返信ボタン（中略）」および「応答ボタン（中略）」の起動持続時間に関わらず、荒木に基づく Newman のメッセージプログラムであれば、ボタン動作をあまり理解していないユーザーであっても本人が意図する音声メッセージをより正確に記録できたはずである。

（同典拠、付属文書 1002 第 101 段落引用）。

特許所有人は、申立人が、「前記適応型記録アプリケーションによって前記インターフェース要素の前記起動の持続時間を決定すること」が荒木のどこに示されているのかを特定できていないと主張している（予備応答書 29 頁参照）。特許所有人の主張は未熟であり、請求項 1 の限定範囲に見合っていないため、我々は、これに同意できない（予備応答書 29～38 頁参照）。また、特許所有人の主張では、申立人の提案のように荒木の教示に基づいた Newman の教示を組み合わせて取り上げておらず、荒木の教示を個別に取り上げている。文献を個別に攻撃しても非自明性は立証されない（*Merck & Co* 判決参照、

控訴審裁判所判例集第 2 版 800 卷 1091、1097 頁、連邦巡回区控訴裁判所 1986 年、「拒絶理由が文献を組み合わせた教示に基づいている場合、個々の文献を攻撃しても非自明性は立証できない」)。我々は、申立人が、荒木で教示されるように、Newman の適用内容を変更し、インターフェース要素の起動持続時間を決定することを含めることを提案していると理解している (本件申立書 17~21 頁参照)。

(d) 前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を、前記アプリケーションにより 1 以上の設定可能タイミングパラメーターと比較すること

申立人は、請求項 1 に記載されるように、Newman および荒木を組み合わせると「前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を、前記アプリケーションにより 1 以上の設定可能タイミングパラメーターと比較すること」を教示していると主張する (本件申立書 21~22 頁参照)。申立人の主張は、ボタンの起動持続時間が 1 秒以上か 1 秒以下かを比較するという荒木の教示によって変更された Newman の教示に基づいている (同典拠 21 頁、付属文書 1005 引用、第 69 段落、71 段落、図 5、ステップ S14)。申立人は、荒木が 1 秒という例示的な持続時間を開示していることを認めているが、荒木では持続時間がより一般的に「設定された時間間隔」または「所定の時間間隔」と呼ばれると主張している (同典拠参照、付属文書 1005 引用、第 23 段落、24 段落、請求項 1、4、6、7、9)。申立人は、別の値を使って時間間隔を設定することは自明であったと主張している (同典拠参照、付属文書 1002 第 121 段落引用)。申立人は、請求項の限定事項では設定可能タイミングパラメーターが 1 以上必要であることをさらに認めている。ここでいう「設定可能タイミングパラメーター」は、'159 号特許に次のように記載されている。

本明細書では、「設定可能タイミングパラメーター」という用語は、適応型記録アプリケーションがメディアメッセージを記録するための通信モードを 1 つ選択できるように、インターフェース要素の起動持続時間と比較するために適応型記録アプリケーションが使用する時間パラメーターを意味する。

(付属文書 1001、3 項 35~40 行目；本件申立書 21~22 頁参照)。申立人は、

Newman と荒木を組み合わせると、'159 号特許の記述と一致する設定可能タイミングパラメーターに対応する設定時間間隔または所定時間間隔（たとえば 1 秒）が教示されると主張する（本件申立書 22 頁参照、付属文書 1005、第 23 段落、24 段落引用）。

さらに申立人は、もし「設定可能」という語に、申立人の訴訟上の立場に沿って、「アプリケーションが時間パラメーターを設定および変更できる」という追加の要件が組み込まれているのであれば、より狭義の解釈によれば、この限定事項が Newman および荒木には教示されないとしている（本件申立書 22 頁参照）。申立人は、より狭義の解釈によれば、この限定事項が Trewin の教示に基づき自明であると主張している（同典拠参照）。申立人は、Trewin が入力装置に関連するパラメーターを設定および変更してユーザーのニーズに応じて装置の性能や制御を向上させる技術を教示していると主張している（本件申立書 23 頁参照、付属文書 1007、3 項 43～52 行目；付属文書 1002、第 106 段落引用）。申立人は、Trewin には、キーボードがリピートを開始するまでの遅延時間を設定でき、所定の時間文字キーを押すと文字がリピートされることが開示されていると主張している（同典拠参照、付属文書 1007、5 項 11～13 行目引用）。申立人は、Trewin のキーリピートディレイ（KRD）が荒木の教示と類似していると主張している。なぜなら、荒木のマイクボタンと同様に、Trewin のキーは、押下時間に応じて 2 つの異なる動作が可能であるからである（同典拠参照、付属文書 1002、第 108 段落引用）。申立人は、Trewin が一般的に、特定のユーザーのニーズに基づいてリピート遅延値を構成およびカスタマイズする機能を開示していると指摘している（同典拠参照、付属文書 1007、1 項 41～42 行目引用）。申立人によれば、「Trewin の KRD に関する議論は物理的なキーボードに焦点を当てているが、Trewin では、その技術が広く『ソフトウェアで構成可能なあらゆる制御装置に適用可能であり、必ずしも物理的なボタンで構成されたものではない』ことが説明されている」という（同典拠 24 頁、付属文書 1007、2 項 41～43 行目、13 項 23～28 行目；付属文書 1002、第 102 段落脚注 1、108 段落引用）。

本件審決では、申立人が引用する Newman、荒木、および Schmandt 氏の証言（付属文書 1002）に基づき、我々は、申立人が、Trewin の教示に基づき Newman と荒木との教示を組み合わせ変更し、「アプリケーションが特定ユーザーのニーズを採用できるように」、アプリケーションが設定または所定タイミングパラメータ（たとえば 1 秒）を設定および変更できるようにすることは、当業者にとって自明であったという結論を支持する、合理的な裏付けのある理由を明確に示していると確信する（本件申立書 24～26 頁、付属文書 1002 第 109～114 段落引用、KSR 参照、最高裁判所判例集 550 巻 418 頁）。特に、申立人は「当業者であれば、単一ボタンに複数機能を有する要素をユーザーが適切に利用するために必要な遅延時間は（中略）ユーザーの視覚能力、運動能力、反応時間は、年齢、経験、アプリケーションへの慣れ、その他多くの要因によって異なることが多いため、ユーザーごとに異なる可能性があることを理解していたであろう」と主張している（同典拠 25 頁参照、付属文書 1002、第 111 段落引用）。その主張の裏付けとして申立人は、障害を持つユーザーや初心者のユーザーが、「長押し」の繰り返し機能を不用意に起動させてしまうために、単一ボタン複数機能のユーザーインターフェース要素を使用することが困難になる可能性があるという Trewin の開示に言及している（同典拠参照、付属文書 1007、1 項 36～39 行目引用）。さらに申立人は、ユーザーが入力装置のタイミングパラメーターを設定できる機能は、少なくとも 1990 年代から Microsoft Windows および Apple Macintosh の OS でよく知られており、2011 年までには、タッチスクリーン携帯装置の「タップ&ホールドディレイ」パラメーターを設定できることが周知であったと主張している（同典拠 25～26 頁参照、付属文書 1002、第 110 段落引用）。

特許所有人は、「設定可能なタイミングパラメーター」の解釈については言及しておらず、また、Newman、荒木、および Trewin を組み合わせることで請求項 1 の本限定事項を教示しているという申立人の主張にも異議を唱えていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参

照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 卷 1378 頁)。

現在の記録に基づけば、前提部が限定的であるか否かにかかわらず、我々は、Newman および荒木を組み合わせることにより、請求項 1 に記載されるように「前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を、前記アプリケーションにより 1 以上の設定可能タイミングパラメーターと比較すること」が開示されることを、IPR 実施判断の目的上、申立人が十分に示していると確信する。

(e) 前記インターフェース要素の前記起動の前記検出に対応して、前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を前記 1 以上の設定可能タイミングパラメーターと比較した結果に基づき、前記アプリケーションによって複数の通信モードから 1 つを選択すること

申立人は、Newman および荒木を組み合わせれば、「返信」ボタンまたは「応答」ボタンの起動時間を 1 秒といったタイミングパラメーターと比較して、プッシュ・トゥー・トーク (PTT) またはタップ・トゥー・スタート (TTS) のいずれかの通信モードを選択する Newman のアプリケーションを実装することが開示されるか、または自明となると主張している (本件申立書 26~27 頁参照、付属文書 1005 引用、第 69~71 段落、図 5; 本件申立書 21~23 頁参照引用)。申立人はさらに、Trewin の教示を考慮した Newman と荒木の組み合わせを変更すれば、通信モードを選択するために「返信」ボタンまたは「応答」ボタンを押す時間と比較される設定可能なタイミングパラメーターが得られたはずだと主張している (同典拠 27~28 頁参照、本件申立書 17~21 頁参照引用)。

特許所有人は、Newman および荒木のいずれも「通信モード」と「前記適応型記録アプリケーションによる前記メディアメッセージを記録するための複数の通信モード」を教示または開示していないと主張している (予備応答書 29 頁参照)。特許所有人によれば、「申立人は、'159 号特許では、『通信モード』が通信装置へのメディアメッセージの記録を開始および終了するモードと記載されている」という (同典拠 29~30 頁、本件申立書 27 頁引用)。したがって、特許所有人は、各モードにメディアメッセージを記録する機能が必

要であると主張している（同典拠 30 頁参照）。特許所有人は、Newman だけでは記録機能を教示するには不十分であると主張しており、申立人は、Newman が複数のモードを有するアプリケーションを教示または開示しているとは主張していない（同典拠参照、本件申立書 14～15 頁参照）。

特許所有人は、申立人が、荒木に記録を引き起こすボタンが教示されていると誤って特徴づけていると主張する（予備応答書 30 頁参照、本件申立書 27 頁引用）。特許所有人は、申立人が荒木の第 41、46、69、70、71 段落を引用しているが、これらの段落はいずれも、ボタンの押下により記録が引き起こされることを教示または示唆していないと主張している。したがって、これらの段落はいずれも、ボタンの押下が通信または記録を引き起こすことを教示または示唆していない（同典拠 30～31 頁参照）。特許所有人は、荒木の第 41、46、69～71 段落に開示されているのは、音声認識と自動翻訳のみであると主張している（同典拠 30～31 頁参照、付属文書 1005 第 71 段落引用；付属文書 1005 第 41、46、69～71 段落引用）。特許所有人は、荒木では、音の保存はボタンやインターフェース要素の影響を受けない再利用可能なバッファなどの全く異なる機構で行われ、主張された記録は単一モードで持続的に実行されると主張している（同典拠 32～35 頁参照、付属文書 1005、図 2、4 を転載；付属文書 1005 第 54、58、66 段落引用）。

また特許所有人は、Newman には録音モードをプッシュ・トゥー・トークまたはタップ・トゥー・スタートから選択するオプションが開示されていないと主張している（予備応答書 36 頁参照）。特許所有人は、Newman の図 4a～4e において、装置が第 2 モードでのみ動作していることを指摘している（同典拠参照、付属文書 1003、10 項 50～51 行目引用）。さらに特許所有人は、荒木には記録に関して 2 種類の通信モードの使用が開示されていないと主張している。その理由は、荒木には、記録装置や記録の開始または終了が開示されておらず、バッファへの記録は持続時間が決定する前に開始するとされるためである（同典拠参照、本件申立書 27 頁引用；付属文書 1005 第 66 段落、69～71 段落、図

5)。特許所有人によると、「荒木のアルゴリズムは無音部分を切り取る」ため、音声セグメントを格納する一時的なバッファのみを含む荒木の単一保存モードは、音声やビデオなどの記録メディアと互換性がない」という（同典拠 37 頁、同典拠 36～37 頁参照、付属文書 1005 引用、第 66 段落、図 5）。

我々は、特許所有人の主張に同意しない。申立人が提案しているように、特許所有人の主張は、荒木を考慮した上での Newman の組み合わせとしての教示ではなく、Newman 単独および荒木単独の教示を取り上げており、見当違いの内容である。文献を個別に攻撃しても非自明性は立証されない（Merck 判決参照、控訴審裁判所判例集第 2 版 800 巻 1097 頁）。特許所有人の主張に反して申立人は、プッシュ・トゥー・トークモードとタップ・トゥー・スタートモードを選択するオプションを教示した Newman だけに依拠しておらず、記録または記録アプリケーションを開示した荒木の教示だけに依拠していない。むしろ、我々は、申立人が「持続時間の長さをタイミングパラメータと比較して、プッシュ・トゥー・トークモードとタップ・トゥー・スタートモードを選択するという荒木の教示を、Newman の記録アプリケーションに反映させることを提案している」と理解している（本件申立書 17～21 頁、26～28 頁参照）。

(f) 組み合わせる理由の提案

特許所有人は、Newman と荒木とを組み合わせる動機がないとも主張しているが、その理由として、申立人の動機が「結論ありきで、十分な根拠が示されていない」ことを上げている（予備応答書 40 頁）。特許所有人は、申立人が Newman および荒木を組み合わせることの足枷となる開示内容を言及していないと主張している。具体的には、Newman が、ユーザーに与える入力手段を制限することに焦点を当てており、複数の対話型モードを提供することに焦点を当てていない（同典拠参照）。特許所有人は、第 2 モードでは、受信したメッセージに返信する選択肢が 1 つしかないが、第 1 モードでは選択肢が複数あると指摘する（同典拠参照、付属文書 1003、9 項 41～42 行目、10 項 9～13 行目

引用)。特許所有人によると、「Newman の目的は相互起動を制限することで電力を低減させることであり、申立人は、制限されたユーザーの相互起動機能を増やし、メディア記録モードを2つ以上使えるようにする（消費電力が増加する）ことを当業者に動機付けるような理由や根拠を提供していない」という（同典拠）。

我々は、特許所有人の主張に同意しない。特許所有人は、Newman が、携帯型電子装置が中間的な機能を有する第2モードで動作する際、メッセージ返信用の選択肢が1つしか提供しておらず、ユーザーに複数の選択肢（すなわち、返信、転送、削除、アーカイブなど）を許可する第1モードと比較して入力制限されると主張しているが、これは申立人の提案する変更とは関係ない。申立人が提案する荒木を考慮した上での Newman の変更は、中間的機能および入力制限を有するモードで動作する Newman の記録アプリケーションが、音声メッセージを記録するための2つのモード（タップ・トゥー・トークモードおよびプッシュ・トゥー・スタートモード）で動作することを可能にするものである。いずれにしても、Newman には、入力制限モードで動作する携帯型電子装置が、ユーザーが応答ボタンを押したというロックされたユーザーインタラクションを受けて記録するように装置を起動させることで動作する（すなわち、プッシュ・トゥー・スタート）ことが開示されており、また、携帯型電子装置が、第1タッチに基づいて記録を開始し、第2タッチに基づいて記録を終了するように装置を起動することで動作する（すなわち、タッチ・トゥー・スタート）ことが想定されることが開示されていることに留意されたい（付属文書 1003、10 項 50 行目～11 項 12 行目参照）。

(g) 非自明性の客観的指標

特許所有人は、申立人が二次的考慮事項を検討していないため、申立てが棄却されるべきだと主張している（予備応答書 10、41 頁参照）。特許所有人によると、申立人は、商業的成功および予期せぬ結果という二次的考慮事項を「特許所有人が地方裁判所の訴訟で二次的考慮事項に依拠するつもりであることを開示しているにもかかわらず」検討

していない（同典拠 10 頁）。特許所有人は、「地方裁判所の並行訴訟において、特許所有人が、申立人の会計書類および特許所有人からの侵害主張で特定された被告製品（すなわち、Snapchat アプリ）の肯定的なレビューを対象とした質問書へ応答した」と指摘している（同典拠；同典拠 41 頁参照、付属文書 2006、10 頁）。さらに特許所有人は、申立人が SEC 提出書類、マーケティング文書、申立人の特許出願書類、および抵触審査中の PTO への陳述が、非自明性についての強い二次的考慮を示しており、申立人の発言の信憑性に疑問を投げかけていると主張している（同典拠 10 頁参照）。

より具体的には、特許所有人は、申立人が、Spiegel 特許の出願手続中に、タイミングパラメーターが先行技術で教示されていないことを既に認めている（具体的には申立人が審査官の許可理由の記載に黙従し出願を特許させた時点で）と主張している（同典拠 16 頁、付属文書 2001 を転載、2012 年 10 月、許可理由書 4 頁；付属文書 2003、2017 年 11 月、許可理由書 2 頁）。特許所有人は、申立人が Spiegel 特許に関わる抵触審査中にこのような立ち位置を採用かつ擁護したと主張している（同典拠 16～17 頁参照、付属文書 2015、20 頁；付属文書 2015、6 頁、19～24 頁引用）。特許所有人は、申立人の発言は当事者の拘束力ある認定事項とみなすべきであり、非自明性の認定に重視すべきであると主張する

（同典拠 17 頁参照、付属文書 2004、89 頁引用）。さらに特許所有人は、申立人の Spiegel 特許が、'159 号特許とほぼ同じクレーム主題について、長らく所望されていた必要性および非自明性を示していると主張している（同典拠 42 頁参照、付属文書 2002、1 項 12～19 行目引用；付属文書 2001、2012 年 10 月、許可理由書 4 頁；同典拠 14 頁も参照、Spiegel が'159 号特許と同じ課題を解決していると主張している；付属文書 2002 を転載、図 2、付属文書 1001、図 2；付属文書 2002、1 項 14～18 行目を引用）。

さらに、特許所有人は、申立人の SEC 提出書類には、'159 号特許および後に出願された Spiegel 特許で主張される機能を宣伝する記述が含まれており、Spiegel 特許が出願された直後に商業的成功を取めたことが表現されていると主張している（同典拠 17～19

頁参照、付属文書 2004、91 頁 (グラフ) 転載; 付属文書 2004、89 頁から抜粋; 425 頁、付属文書 2004、89 頁; 付属文書 2014 第 33 段落)。特許所有人によれば、申立人の

「SEC 提出書類は、自社製品の成功と'159 号特許でクレームされる機能の実施との間の直接的な相関関係を示しているため、非自明性の立証を支持している」という (同典拠 19 頁)。

また特許所有人は、申立人が、自社特許の機能、および地方裁判所の並行訴訟で侵害提訴され、かつ'159 号特許でクレームされる機能を謳って業界の賞賛を得ていると主張している (予備応答書 20 頁参照、付属文書 2005、2 頁から抜粋; 付属文書 2005 引; 同典拠 42 頁も参照、同様の議論)。

非自明性の客観的証拠に実質的な重みを持たせるためには、提議者がその証拠とクレームされた発明の実体的事項との間の関連性を立証しなければならない (*ClassCo, Inc. v. Apple, Inc.*、控訴審裁判所判例集第 3 版 838 巻 1214、1220 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2016 年)。「提示された証拠が『請求項の範囲に合理的に見合ったもの』でなければ、緊密な関連性はない」 (同典拠、*Rambus Inc. v. Rea* から抜粋、控訴審裁判所判例集第 3 版 731 巻 1248、1257 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2013 年)。特許所有人は、「主張された客観的証拠が特定の製品に結びついており、その製品が『クレームされた特徴を具現化しており、それらと範囲が同一であること』を特許所有人が示した場合」には、緊密な関連性を推定する権利がある (*Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC*、控訴審裁判所判例集第 3 版 944 巻 1366、1373 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2019 年、*Polaris Indus., Inc. v. Arctic Cat, Inc.* から抜粋、控訴審裁判所判例集第 3 版 882 巻 1056、1072 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2018 年、*Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Inc.* から抜粋、控訴審裁判所判例集第 3 版 229 巻 1120、1130 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2000 年)。「範囲同一性要件の目的は、二次的考察事項の証拠に結びついた製品開示およびクレームされた発明である場合にのみ、緊密な関連性が推定されることを確実にすることにある」 (同典拠 1374 頁、*Demaco Corp.*

*v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd.*から抜粋、控訴審裁判所判例集第 2 版 851 巻 1387、1392 頁、連邦巡回区控訴裁判所 1988 年)。「製品と特許請求項との対応の度合いには一定の範囲がある。完璧か、完璧に近い対応水準がある一方で、対応水準がゼロか、ゼロに等しいこともある」(同典拠)。「特許請求項は、別の特許でクレームされ、製品の機能に重大な影響を与える未請求の『重要な』機能を含む製品とは範囲が同一ではない。」(同典拠 1375 頁)。

我々は、特許所有人の証拠および議論を検討したが、現段階では、申立人が特許性に対する異議申立を成功させる合理的可能性を否定するほどの重みを持つものではないと判断する。たとえば現段階における記録によれば、特許所有人は、申立人の被疑侵害製品(すなわち、Snapchat アプリ)および/または Spiegel 特許対象製品が、異議を唱えられた請求項と同一範囲であることを十分に示す分析結果を提供している¹。したがって現段階では、我々は、緊密な関連性を推定することは適切ではないと判断する。「緊密な関連性の立証が不適切と判断されても、二次的考慮事項の検討は終わらない。」なぜなら特許所有人には依然として、「二次的考慮事項の証拠が、クレームされた発明に独特な特徴の直接的な結果であることを示すことによって、緊密な関連性を立証する機会が与えられている」からである (Fox Factory、控訴審裁判所判例集第 3 版 944 巻 1373~75 頁 (In re Huang から抜粋、控訴審裁判所判例集第 3 版 100 巻 135 頁、140 頁、連邦巡回区控訴裁判所 1996 年)。したがって我々は、本審理中に非自明性の客観的証拠の証拠についてさらに検討するよう両当事者に求める。

(h) 要約

以上の理由すべてを鑑みると、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木および Trewin に対して請求項 1 に特許性がないことを、米国特許法第

¹ 原文ママ。「Patent Owner does [not] provide analysis ...」の誤記ではないかと思われる。

IPR2020-00820

特許第 9,930,159 (B2) 号

103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

独立請求項 20

申立人は、独立請求項 20 の限定事項のほとんどが、請求項 1 の限定事項と実質的に同一であると主張する（本件申立書 32 頁参照、付属文書 1002 第 136 段落引用）。申立人は、「請求項 1 とは異なり、請求項 20 には、『前記適応型記録アプリケーションによって構成された臨界時間』が列挙されている」と指摘している（同典拠参照）。申立人は、Newman、荒木、および Trewin が教示する設定可能のタイミングパラメーターが「臨界時間」に相当すると主張している（同典拠参照、本件申立書 30～31 頁参照引用）。特許所有人は、「請求項 20」の「前記適応型記録アプリケーション」には先行詞が欠如しているため、前出の「アプリケーション」を指すと主張している（同典拠参照）。特許所有人は、「適応型記録アプリケーション」は請求項 1 に記載されるのと同じ「アプリケーション」を指していると主張している（同典拠参照、付属文書 1002、第 139 段落引用）。

申立人は、請求項 20 に「適応型記録アプリケーション」が必要であるということは、Newman および荒木だけでも開示されており、あるいは Trewin とのさらなる組み合わせでも開示されているから、自明であると主張している（本件申立書 33 頁参照）。申立人は、「適応型記録アプリケーションは、一般的に人手を介さずに記録方法を変更するアプリケーションとして、'159 号特許に記載されている」と指摘する（同典拠参照、付属文書 1001、5 項 39～46 行目引用；付属文書 1001、11 項 60～67 行目引用）。具体的に申立人は、「荒木の教示に基づいて変更された Newman のアプリケーションは（中略）ユーザーの介入を必要とせず、ボタンが押された時間に基づいて音声メッセージの録音方法（たとえば、タップ・トゥー・スタート やプッシュ・トゥー・トーク）を自動的に変更するという結果になったはずだ」と主張している（同典拠 33 頁）。また申立人は、Trewin と組み合わせて 1 つ以上のタイミングパラメーターを自動的に変更することで、Newman の返信ボタンまたは応答ボタンを操作する際に、アプリケーションの動作をユーザーの意図に合わせて自動的かつ正確に変更するため方法がさらに可能になるであろうと主張している（同典拠 33～34 頁参

照)。

特許所有人は、請求項 20 の限定事項および申立人の請求項 20 に対する主張を実質的に取り上げていない(一般的な背景について予備応答書参照)。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある(*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁)。

これらの理由および請求項 1 の説明と同じ理由により、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木および Trewin に対して独立請求項 20 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

独立請求項 24

請求項 24 には、独立請求項 1 および 20 の記載と同様の限定事項が、処理装置、非一過性コンピュータ可読記憶媒体、および複数のモジュールを備えるシステムという形態で記載されている。本件申立書 35~41 頁参照、付属文書 1001、29 項 19 行目~30 項 3 行目(請求項 1)を付属文書 1001、27 項 9~23 行目(請求項 1)および 28 項 62~29 項 4 行目(請求項 20)と比較。また請求項 24 には、「前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間と前記 1 以上の設定可能タイミングパラメーターとの比較、および前記インターフェース要素の前記起動中および/または前記起動後のメディア信号の有無の決定のうちの 1 つまたは複数の組み合わせに基づいて」複数の通信モードから 1 つを選択するように構成されたモード選択モジュールが記載されている(付属文書 1001 参照、29 項 19 行目~30 行目)。申立人は、請求項 24 に求められるのは記載された選択肢の 1 つに基づいて通信モードを選択することだけであり、メディア信号の有無に基づいて通信モードを選択することは求められていないため、Newman、荒木、および Trewin の組み合わせが、クレームされた選択手段が「前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間と 1 以上の設定可能タイミングパラメーターとの前記比較」のみに基づくことを開示しており、これを自明にしていると主張している(本件申立書 41 頁参照)。また申立人は、請求項 20 と同様に、請求項

24 には「前記適応型記録アプリケーション」が先行詞なしで記載されていると主張している（同典拠 38 頁参照）。申立人は、「前記適応型記録アプリケーション」は前出の請求項 24 に記載されるのと同じ「アプリケーション」を指していると主張している（同典拠参照、付属文書 1003、第 156 段落引用）。申立人は、請求項 20 と同じ理由で、請求項 24 に「適応型記録アプリケーション」が求められることは、Newman と荒木以外にも開示されており、あるいは Trewin とのさらなる組み合わせでも開示されているから、自明であると主張している（同典拠 37～38 頁参照、付属文書 1002、第 157 段落引用）。

我々は、申立人による Newman、荒木、および Trewin の組み合わせが、独立請求項 24 の限定事項をどのように教示または示唆しているかについて、申立人の主張と裏付け証拠を検討した（本件申立書 35～41 頁参照）。特許所有人は、独立請求項 24 の限定事項および申立人の請求項 24 に対する主張を実質的に取り上げていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。

請求項 1 および 20 と同じ理由により、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木、および Trewin に対して独立請求項 24 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

独立請求項 25

請求項 25 には独立請求項 24 と同じ限定事項が記載されているが、請求項 24 に記載される「モジュール」の代わりに「コンピュータプログラムコード」という用語が使用されている（本件申立書 41～43 頁参照、付属文書 1001、0 項 26 行目～41 項（請求項 25）を付属文書 1001、29 項 19～30 項 3 行目（請求項 24）と比較）。我々は、申立人による Newman、荒木、および Trewin の組み合わせが、記載される「コンピュータプログラムコード」を含め、独立請求項 25 の限定事項をどのように教示または示唆しているかについて、申立人の主張および裏付け証拠を検討した（本件申立書 41～43 頁参照）。特許所有人は、

請求項 25 の限定事項および申立人の請求項 25 に対する主張を実質的に取り上げていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。

請求項 1、20 および 24 と同じ理由により、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木および Trewin に対して独立請求項 25 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

従属請求項 3～7、21、23

請求項 3～7 は最終的に請求項 1 に従属しており、請求項 21 および 23 は独立請求項 20 に従属している（付属文書 1001、27 項 27～54 行目、29 項 5～7 行目、29 項 12～17 行目）。我々は、申立人による Newman、荒木、および Trewin の組み合わせが、従属請求項 3～7、21、および 23 に記載される追加の限定事項をどのように教示または示唆しているかについて、申立人の主張および裏付け証拠を検討した（本件申立書 28～32 頁、33～35 頁参照、引用省略）。

特許所有人は、従属請求項 3～7、21、および 23 の限定事項およびこれら請求項に対する申立人の主張を実質的に取り上げていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。

本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、申立人は、Newman、荒木、および Trewin を組み合わせることで、従属請求項 3～7、21、および 23 に記載される追加の限定事項をそれぞれ教示または示唆していることを十分に立証している。

e. 要約

以上の理由すべてを鑑みると、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、我々は、Newman、荒木および Trewin に対して請求項 1、3～7、20、21、および 23～25 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高いと

判断する。

2. Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen に対する請求項 8~12 の非特許性の提案

a. Ronkainen の概要 (付属文書 1006)

Ronkainen では、複数の機能を実現するために複数のボタンでなく単一のボタンを使用し、ボタンを長押しすることで短く押下する時とは異なる機能を実行する装置および方法が開示されている (付属文書 1006、1 項 12~15 行目、2 項 26~27 行目、2 項 36~39 行目参照)。本発明は、操作するボタンによって引き起こされる可能性のある複数の動作選択肢の 1 つをユーザーに説明することを含む (同典拠 2 項 26~30 行目、2 項 39~40 行目参照)。ユーザーは、特に滅多に使わない機能の場合、選択肢に気づかないことが多い (同典拠 1 項 48~49 行目参照)。

本装置には、ボタンと、ボタンが押されたことを検知するセンサーとが含まれている (同典拠 4 項 59~61 行目、図 2 参照)。センサーは、ボタンの押下およびボタンの解除の両方をタイマーに報告し、タイマーがその情報を処理部に伝える (同典拠 4 項 61~64 行目、図 2 参照)。また、処理部は、ユーザー表示およびボタンを放すタイミングに応じて機能を発生させる手段も制御する (同典拠 4 項 64~5 項 3 行目、図 2 参照)。

Ronkainen の図 1 を以下に転載する。

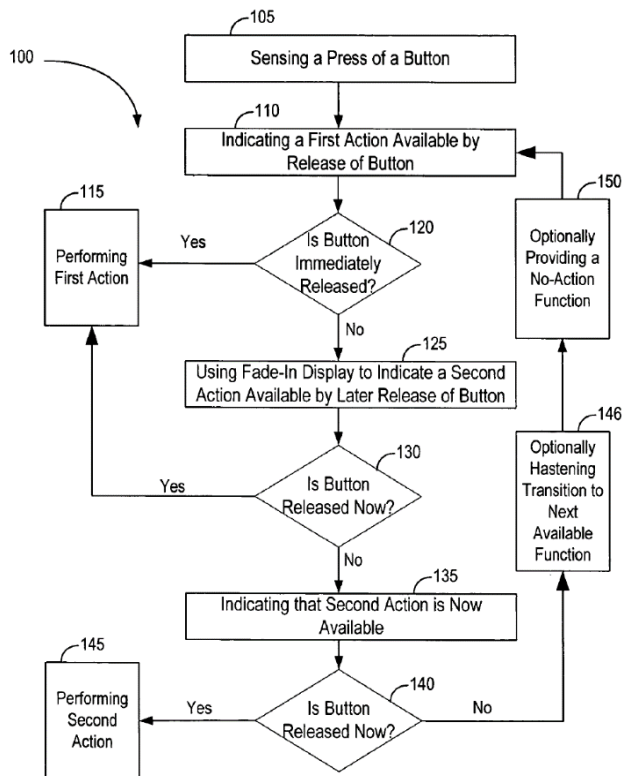


図 1 には、装置のボタン操作に関する情報を提供するための方法のフローチャートが示されている（附属文書 1006、4 項 3～4 行目、4 項 12～14 行目参照）。ユーザーがボタンを押すと、装置はステップ 105 でボタンが押されたことを感知する（同典拠 4 項 16～17 行目参照）。ステップ 110 において、装置は、直ちにボタンが放された時に装置が実行できる第 1 動作を示す情報を、ボタン操作中のユーザーに提供する（同典拠 4 項 17～21 行目参照）。ステップ 120 でユーザーが直ちにボタンを放すと、ステップ 115 で第 1 動作が実行される（同典拠参照）。ステップ 120 でユーザーがボタンをすぐに放さなかった場合、ディスプレイは、ボタンを放すことで後から利用可能になる第 2 動作をステップ 125 でユーザーに示す（同典拠 4 項 21～24 行目参照）。第 2 動作が利用可能になる前に、ステップ 130 でボタンが放された場合、ステップ 115 で第 1 動作が実行される（同典拠 4 項 24～25 行目参照）。ステップ 130 でボタンが放されなかった場合、ステップ 135 で第 2 動作が利用可能になった旨の通知が表示される（同典拠 4 項 25～27 行目参照）。第 2 動作が利用可能になった後、ステップ 140 でユーザーがボタンを放した場合、ステップ 145 で第 2 動作が実行される（同

典拠 4 項 27～29 行目参照)。ユーザーはステップ 140 で、ボタンを放さず、利用可能であるか利用可能となる別の動作を待つことにしてもよい(同典拠 4 項 29～31 行目参照)。ユーザーは、たとえば、ボタンを強く押すことによって、ステップ 146 で別の動作を早く使えるようにすることができる(同典拠 4 項 32～33 行目参照)。別の動作とは、ステップ 150 における無動作機能、または第 1 動作 110 であり得る(同典拠 4 項 34～36 行目参照)。また、ステップ 150 で無動作機能を待つ代わりに、一切の動作を回避しつつ、音声認識が可能な装置であれば音を出すことで、ユーザーがボタンを放すことも可能である(同典拠 4 項 39～42 行目参照)。ユーザーは、音声認識機能を備えた装置であれば、ボタンを強く押すか、「スキップ」などの言葉を発することで、タイムアウトを待たずに次の機能にスキップできる(同典拠 3 項 26～3 項 32 行目参照)。

b. 分析

本件において、申立人が特定した Newman、荒木、Trewin、Ronkainen の開示内容と、Schmandt 氏の証言証拠(付属文書 1002)に基づいて、Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen を組み合わせることにより、従属請求項 8～12 に記載されるすべての限定事項が教示または示唆されることを申立人が十分に立証していると、我々は以下の理由により確信している。

従属請求項 8

請求項 8 は請求項 1 に従属しており、請求項 8 には次のような記載がある。

前記 1 つまたは複数の設定可能タイミングパラメーターは、下限閾値時間と、上限閾値時間とを含み、前記アプリケーションによる前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間と前記 1 つまたは複数の設定可能タイミングパラメーターとの比較に、前記インターフェース要素の前記起動の前記持続時間を前記下限閾値時間および前記上限閾値時間と比較することが含まれることを特徴とする。

(付属文書 1001、27 項 55～63 行目)。

本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、申立人は、Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen を組み合わせることで、従属請求項 8 に記載される追加の限定事項を教示または表現していることを十分に立証している。申立人は、Newman、荒木、Trewin の組み合わせは、プッシュ・トゥー・トークモードとタップ・トゥー・スタートモードのどちらを選択するかを決定するために用いられる持続時間（たとえば、1 秒）という形で、設定可能のタイミングパラメーターを教示していると主張している（本件申立書 43 頁参照、本件申立書 17～21 頁参照引用）。申立人は、ユーザーによる Newman のアプリケーションボタン操作に基づいた Trewin の技術を用いてタイミングパラメーターの持続時間を設定することもできると主張している（同典拠参照）。申立人は、Newman、荒木、および Trewin の組み合わせが、従属請求項 8 で求められるような 2 つの設定可能タイミングパラメーター、下限閾値時間、および上限閾値時間を教示していないことを暗に認めている（同典拠 43～44 頁参照）。申立人は、Ronkainen が、ボタンの早押し・解除に関連する持続時間（たとえば、図 1 のステップ 105 から 120 までの時間）と、「短押下機能」のタイムアウトに関連する時間（たとえば、図 1 のステップ 105 から 134 までの時間が経過した後の時間）とを開示していることに基づき下限閾値時間および上限閾値時間を教示していると主張している（同典拠 44～46 頁参照、付属文書 1006、図 1 転載（解説付き）；付属文書 1006、2 項 42～45 行目、2 項 48～50 行目から抜粋；付属文書 1006、3 項 15～18 行目、4 項 60～5 項 3 行目、5 項 12 行目～25 行目引用；付属文書 1002 第 181 段落）。

本件審決では、申立人が引用する Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen ならびに Schmandt 氏の証言（付属文書 1002）に基づき、Newman、荒木、および Trewin の教示を組み合わせ変更し、Ronkainen が教示するように下限閾値時間および上限閾値時間を含め、荒木の教示である単一ボタンによるタップ・トゥー・スタートおよびプッシュ・トゥー・トークモードを含めるような変更のように、Newman の通信装置が、応答ボタンを早押し（たとえば、100ms 未満）することでタップ・トゥー・スタート通信モードを起動するか、応答ボ

タンをそれより長い時間（たとえば、1 秒以上）押下することでプッシュ・トゥー・トーク通信モードを起動し、1 つのボタンで複数の機能を提供し、中間の時間間隔内において、ボタンが押され続けた場合に何が起こるかをユーザーに通知する（すなわち、プッシュ・トゥー・トーク記録モード）ことは、当業者にとって自明であったという結論を支持する、合理的な裏付けのある理由を申立人が明確に示していると我々は確信する（本件申立書 47～49 頁参照、付属文書 1006、1 項 27～31 行目、1 項 40～48 行目 3 項 1～7 行目から抜粋；付属文書 1005 第 25 段落引用；付属文書 1002 第 183～187 段落）。申立人は、限られたインターフェースの中で数個のボタンを使うには、ボタンの押下時間の長短を分けた方が良いという Ronkainen の説明を再現している（同典拠 48～49 頁参照、付属文書 1006、1 項 27～31 行目引用）。さらに申立人は、キーの長押しによる機能が明らかでない場合や、インターフェースの隠れた機能である場合には、その機能が使われないままであること、または何が起こるかをユーザーが推測しなければならない場合があるという Ronkainen の説明も再現している（同典拠 49 頁参照、付属文書 1006、1 項 40～48 行目引用）。また申立人は、長押しすれば他にどんな機能があるかが分かるという Ronkainen の説明も再現している。これは、何が起こるかが不明なユーザーインターフェースでは重要となり得、また、ボタンの数が極端に少ない（たとえば、ボタンが 1 つしかない）場合にも起こり得ることである（同典拠参照、付属文書 1006、3 項 1～7 行目引用）。申立人は、Ronkainen で提示された懸念は、ユーザーが記録ボタンの操作方法を理解していない場合の問題を論じた荒木にも当てはまると主張している（同典拠参照、付属文書 1005、第 25 段落引用）。

特許所有人は、独立請求項 8 の限定事項および申立人の請求項 8 に対する主張を実質的に取り上げていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。

以上の理由および請求項 1 に関する上述の II.F.1.d 項と同じ理由により、本件審決の

目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen に対して従属請求項 8 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

従属請求項 9~12

請求項 9~12 は請求項 8 に従属しており、最終的に請求項 1 に従属している。我々は、申立人による Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen の組み合わせが、従属請求項 9~12 に記載される追加の限定事項をどのように教示または示唆しているかについて、申立人の追加の主張および裏付け証拠を検討した（本件申立書 53~56 頁参照、引用省略）。特許所有人は、従属請求項 9~12 の限定事項を実質的に取り上げていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。

本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、申立人は、Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen を組み合わせることで、従属請求項 9~12 に記載される追加の限定事項をそれぞれ教示または示唆していることを十分に立証している。

c. 要約

以上の理由すべてを鑑みると、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、我々は、Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen に対して、従属請求項 8~12 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高いと判断する。

3. Newman、荒木、Trewin、および Ronkainen に対する請求項 13~17、19、および 26 の非特許性の提案

a. 分析

本件において、申立人が特定した Newman、荒木、Ronkainen の開示内容、および Schmandt 氏の証言証拠（付属文書 1002）に基づいて、Newman、荒木、Ronkainen を組み合わせることにより、独立請求項 13 および 26、ならびに請求項 13 に従属する請求項 14~

17、および 19 に記載されるすべての限定事項が教示または示唆されることを申立人が十分に立証していると、我々は以下の理由により確信している。

独立請求項 13

(a) 通信モードを決定するためのコンピュータに実装される方法

申立人は、前提部の限定範囲について、請求項 13 の本体部に記載される限定で説明されているように、記載される方法は Newman、荒木、Ronkainen によって教示されているか、それらに基づき自明である（本件申立書 56 頁参照）。特許所有人は、前提部に関する申立人の主張に異議を唱えていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。現在の記録に基づけば、前提部が限定的であるか否かにかかわらず、先行技術を組み合わせることにより、請求項 13 に記載されているような通信モードを決定するためのコンピュータ実装方法が開示されることを、IPR 実施判断の目的上、申立人が十分に示していると確信する。

(b) 通信装置上のアプリケーションによりインターフェース要素の起動を検出すること

申立人は、申立人が請求項 1 の同一の限定事項に関して取り上げた際と同じ理由で、Newman がこの限定事項を教示していると主張している（本件申立書 56～57 頁参照）。特許所有人は、これらの限定事項に対する申立人の主張に異議を唱えていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。

(c) 前記アプリケーションによって、前記通信装置の入力装置を使用して、前記インターフェース要素の起動中および／または起動後に、前記通信装置に近接したメディア信号の存在および不在のいずれか 1 つを決定すること

(d) 前記インターフェース要素の前記起動の前記検出に対応して、前記メディア信号の前記存在および前記不在の前記いずれか 1 つの前記決定に基づき、前記アプリケーションによって複数の通信モードから 1 つを選択すること

申立人は、Newman および荒木が、ユーザーインターフェースの起動中および／または起動後に前記通信装置に近接するメディア信号の有無を決定することと、ユーザーインターフェースの起動の検出に応答したメディア信号の有無の決定に基づいて通信モードを選択することと、を教示していないことを暗黙のうちに認めている（本件申立書 56～58 頁参照）。申立人は、請求項 1、8、10、および 11 に関する分析を参照引用している（同典拠参照、付属文書 1002、第 214、217 段落引用）。申立人は、Newman および荒木がいずれもマイク付き通信装置を開示していることを指摘している（同典拠 57 頁参照、付属文書 1003、10 項 50～55 行目、12 項 10～17 行目引用；付属文書 1005 第 50～51 段落、図 1:3）。申立人は、Ronkainen が、通信装置に近接したユーザーの音声を入力するためのマイク入力装置を開示していると主張している（同典拠参照、付属文書 1006、3 項 32～33 行目 6 項 33～34 行目引用）。申立人はさらに、Ronkainen には、音声入力をモニターする音声認識機能を用いて、ユーザーが現在の機能のタイムアウト間隔を待たずに長押し機能にスキップできるスキップ効果が教示されると主張している（同典拠 50～51 参照、付属文書 1006、3 項 27～33 行目、6 項 29～34 行目（請求項 6 および 7）；同典拠 55 も参照）。（Ronkainen は、音声認識（すなわち、「**メディア信号の存在**」）を用いて、第 1 機能に関連するタイムアウトが経過する前に第 2 機能にスキップする「スキップ効果」を開示している。）

本件審決では、申立人が引用する Newman、荒木、および Ronkainen ならびに Schmandt 氏の証言（付属文書 1002）に基づき、Newman、および荒木の教示を組み合わせ変更し、Ronkainen が教示するようにメディア信号の有無を判断し、メディア信号の有無に基

づいて通信モードを選択し、「音声入力を検知してプッシュ・トゥー・トーク (PTT) モードへのスキップを即座に指示することで、短いメッセージの保存を (中略) 可能にすること」は、当業者にとって自明であったという結論を支持する、合理的な裏付けのある理由を申立人が明確に示していると我々は確信する (本件申立書 51 頁、付属文書 1002 第 188 段落引用、*KSR* 参照、最高裁判所判例集 550 巻 418 頁)。申立人は、荒木のタップ・トゥー・スタート (TTS) モードでは、ユーザーがマイクを短時間押下するだけではボタンを放すまでメッセージの記録が始まらなると指摘している (同典拠 50 頁参照、付属文書 1005、第 71 段落引用)。申立人は、これは短い音声メッセージを記録する際に問題となると主張する。なぜなら、アプリケーションがユーザーの操作を短押しと解釈し、ボタンを放すと記録が開始されるタップ・トゥー・スタートモードを有効にしてしまい、これによりユーザーが提供した短いメッセージが無視されてしまうからだ (同典拠参照、付属文書 1002、第 188 段落引用)。申立人によれば、

当業者であれば、Ronkainen の技術は、荒木が明示的に認識していた有用性の問題を解決することで、タップ・トゥー・スタートまたはプッシュ・トゥー・トークの選択という荒木の技術を改善し、「マイクボタンを押すユーザーのタイミングが不正確であっても音声認識の開始位置および終了位置をより適切に決定する」という荒木の目標達成を促すものであろうと認識していたはずである

(同典拠 51~52 頁、付属文書 1005 第 89 段落抜粋；付属文書 1002 第 189 段落引用)。

特許所有人は、請求項 1 に記載されていない独立請求項 13 の限定事項について検討する申立人の主張に異議を唱えていない（予備応答書 21～33 頁参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 巻 1378 頁）。請求項 1 に関する上述の理由と同じく、二次的考察事項の証拠に関する特許所有人の主張は、現段階では、申立人が特許性に対する異議申立てを成功させる合理的可能性を否定するほどの重みを持つものではない。

(e) 要約

以上の理由すべてを鑑みると、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木、および Ronkainen に対して請求項 13 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

独立請求項 26

申立人は、独立請求項 26 の限定事項が、請求項 13 の限定事項と実質的に同一であると主張する（本件申立書 63 頁参照、付属文書 1002、第 230～231 段落引用）。申立人は、請求項 26 が「前記通信装置に入力されたメディア信号の有無」を判断することを記載しているのに対し、請求項 13 は「前記通信装置に近接したメディア信号の有無」を判断することを記載していると主張している（同典拠参照）。申立人は、これらの請求項の限定事項の違いには、意味がないと主張している。当業者であれば Ronkainen のメディア信号が装置に入力されることを理解していたからである（同典拠参照、付属文書 1002、第 232 段落引用）。

我々は、申立人による Newman、荒木、および Ronkainen の組み合わせが、独立請求項 26 の限定事項をどのように教示または示唆しているかについて、申立人の主張と裏付け証拠を検討した（本件申立書 63 頁参照）。さらに、特許所有人は、独立請求項 26 の限定事項および申立人の請求項 26 に対する主張を実質的に取り上げていない（一般的な背景について予備応答書参照）。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある（*Dynamic*

Drinkware 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 卷 1378 頁)。

請求項 13 と同じ理由により、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、Newman、荒木および Ronkainen に対して独立請求項 26 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高い。

従属請求項 14~17、19

請求項 14~17 および 19 は独立請求項 13 に従属している (付属文書 1001、28 項 35~52 行目、28 項 57~61 行目)。我々は、申立人による Newman、荒木、および Ronkainen の組み合わせが、従属請求項 14~17、および 19 に記載される追加の限定事項をどのように教示または示唆しているかについて、申立人の主張および裏付け証拠を検討した (本件申立書 58~63 頁参照、引用省略)。特許所有人は、従属請求項 14~17、および 19 の限定事項、ならびにこれらの請求項を取り上げた申立人の主張を実質的に取り上げていない (一般的な背景について予備応答書参照)。いずれにせよ、非特許性の立証責任は申立人にある (*Dynamic Drinkware* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 800 卷 1378 頁)。

本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、申立人は、Newman、荒木、および Trewin を組み合わせることで、従属請求項 14~17、および 19 に記載される追加の限定事項をそれぞれ教示または示唆していることを十分に立証している。

b. 要約

以上の理由すべてを鑑みると、本件審決の目的および我々の前の記録に基づけば、我々は、Newman、荒木および Trewin に対して独立請求項 13 および 26、ならびに従属請求項 14~17 および 19 に特許性がないことを、米国特許法第 103 条に基づき申立人が立証できる可能性が高いと判断する。

III. 結論

上述の理由により、我々は、申立人が 159 号特許異議請求項の少なくとも 1 つに特許性がないことを立証できる合理的な可能性があると判断する。さらに、我々は、米国特

許法第 314 条 (a) および第 325 条 (d) に基づく裁量権の行使を拒否し、特許性への異議申立ての提案を却下しない。

現段階での我々の事実認定、法的結論、および決定は予備的なものであり、これまでの証拠記録に基づいている。現段階において特許審判部は、異議請求項の特許性について最終的な決定をしていない。我々は、審理で十分に議論された記録に基づいて最終審決を下す。

IV.命令

上記を考慮して、以下の通り命じる。

米国特許法第 314 条 (a) に従い、本件申立書に記載された特許性に対する異議内容の全てについて、'159 号特許の請求項 1、3~17、19~21、および 23~26 の当事者系レビューを実施する。さらに、米国特許法第 314 条 (c) および連邦行政命令集 37 巻第 42.4 条 (b) に従い、'159 号特許の当事者系レビューを、本命令の登録日に開始するものとし、審査の実施をここに通知する。

IPR2020-00820

特許第 9,930,159 (B2) 号

申立人：

Heidi Keefe

Andrew Mace

COOLEY LLP

hkeefe@cooley.com

amace@cooley.com

特許所有人：

Vincent J. Rubino, III

Peter Lambrianakos

Enrique W. Iturralde FABRICANT LLP

vrubino@fabricantllp.com

plambrianakos@fabricantllp.com

eiturralde@fabricantllp.com

Jialin Zhong

ZHONG LAW, LLC

zhong@zhong-law.com