



米国特許商標庁

---

特許審判部

---

APPLE INC.,

申立人

v.

UNILOC 2017 LLC,

特許所有人

---

IPR2020-00854

特許第 6,467,088(B1)号

---

MIRIAM L QUINN 特許審判長、AMANDA F. WIEKER 特許審判長、および  
SCOTT RAEVSKY 特許審判長

QUINN 特許審判長

審決

当事者系レビューの開始申立てを却下する

米国特許法 第 314 条

併合申立てを却下する

米国特許法 第 315 条(c)；連邦行政命令集 37 卷第 42.122 条

## I. 序文

Apple Inc. (以下「申立人」または「Apple 社」) は、米国特許第 6,467,088(B1)号 (付属文書 1001、以下「'088 号特許」) の請求項 1~4、6~14、および 16~21 に対する当事者系レビュー (IPR) 実施の申立てを提起した (文書 1、以下「本件申立書」)。また申立人は、*Microsoft Corp. v. Uniloc 2017 LLC*、IPR2020-00023 (以下「023 号 IPR」) と IPR を併合する申立書を提出した (文書 3、以下「併合申立書」)。Uniloc 2017 LLC (以下「特許所有人」) は、併合申立てに対して異議申立書を提出した (文書 7、以下「異議申立書」)。<sup>1</sup>申立人は、特許所有人の異議申立てに対する回答書を提出した (文書 8、以下「回答書」)。米国特許商標庁 (USPTO) は、「申立書で提起された請求項の少なくとも 1 つに関して、申立人が勝訴する合理的な可能性がない限り」、当事者系レビューを開始してはならないと規定する米国特許法第 314 条 (a) に基づき、本件の管轄を有する。

以下に記載する理由により、我々は、提起された請求項の当事者系レビューを開始せず、申立人による併合申立てを却下する。

## II. 関連手続き

当事者によると、'088 号特許に対して複数の裁判手続き (Microsoft が提起した 023 号 IPR、および申立人が提出した先行の当事者系レビュー) が係争中である。(本件申立書 10 頁; 文書 5、2 頁)。特に、'088 号特許は、*Apple Inc. v. Uniloc 2017 LLC*、IPR2019 00056 (以下「056 号 IPR」) の対象になっており、特許審判部が当事者系レビューを開始しない旨の審決を出していた。(本件申立書 10 頁)。

023 号 IPR では、主張された以下の先行技術および根拠に基づき、'088 号特許の請求項 1~4、6~14、16~21 の当事者系レビューを開始した。

<sup>1</sup>特許所有人は、予備応答を提出しなかった。

- 1) *Apfel*: 米国特許第 5,974,454 号、付属文書 1004 として提出
- 2) *Lillich*: 米国特許第 5,613,101 号、付属文書 1005 として提出
- 3) *Todd*: 米国特許第 5,867,714 号、付属文書 1006 として提出
- 4) *Pedrizetti*: 米国特許第 6,151,708 号、付属文書 1007 として提出

(*Microsoft Corp. v. Uniloc 2017 LLC*; IPR2020-00023; 文書 7、6 頁、29~31 頁; PTAB 2020 年 4 月 14 日; 「023 号審決」)。以下の表は、023 号 IPR における非特許性の根拠をまとめたものである。

023 号 IPR で争われる請求項	米国特許法 <sup>2</sup>	判例/根拠
1~4、6~14、16~21	第 103 条(a)	<i>Apfel</i> 、 <i>Lillich</i> 、 <i>Todd</i>
9、19	第 103 条(a)	<i>Apfel</i> 、 <i>Lillich</i> 、 <i>Todd</i> 、 <i>Pedrizetti</i>
1~3、9~13、19~21	第 103 条(a)	<i>Apfel</i> 、 <i>Lillich</i>
1、3、4、6~11、13、14、16~21	第 103 条(a)	<i>Apfel</i> 、 <i>Todd</i>

(同典拠)

### III. 当事者系レビューを開始するか否か

本件申立書は、023 号 IPR が依拠した非特許性の根拠（023 号 IPR ではこれらの根拠に基づき当事者系レビュー開始が認められた）と同じ根拠を主張している（本件申立書 13~15 頁を 023 号審決の 5、30 頁と比較のこと）。実際、申立人は、本件申立が「[023 号]IPR で提起された申立と実質的に同一である」と主張している（本件申立書 11 頁; 付属文書 1016 も参照のこと; 023 号 IPR の申立書と本件申立書の違いを赤線で比較している）。我々は、本件申立書が、023 号 IPR と同一の異議および証拠を主張していることに同意する。

<sup>2</sup>'088 号特許の元となる出願は 2013 年 3 月 16 日以前に提出されていることから、特許性については、リーヒ・スミス米国発明法 (AIA) (一般法律第 112-29 号、法令 125 卷 284 頁、2011 年) の前身となる当時の米国特許法第 103 条が適用される。

IPR2020-00854

特許第 6,467,088(B1)号

これらの異議の実体的事項および当事者系レビュー開始の基準に関する証拠をすでに検討していることから、我々は、本件申立書も'088号特許の少なくとも1つの請求項に対する異議申立てに勝訴する合理的な可能性があるかと判断する。

しかし実体的事項にもかかわらず、特許所有人は、*Fintiv*および *General Plastic* の要因を引用かつ議論し、我々が米国特許法第 314 条 (a) に基づき IPR 開始を却下する裁量権を行使すべきであり、したがって併合申立てを却下すべきであると主張している（異議申立書 2～9 頁；*Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 引用、IPR2020-00019、文書 11、5～6 頁、PTAB 2020 年 3 月 20 日、先例、「*Fintiv* 命令」；および *General Plastic Industrial Co., Ltd. v. キヤノン株式会社* 引用、IPR2016-01357、文書 19、16 頁、PTAB 2017 年 9 月 6 日、§ II.B.4.i につき先例）。申立人は、申立人が 023 号 IPR に当事者として参加し、非活動的または代理役としての役割を果たすことを求めている場合、*Fintiv* 命令および *General Plastic* 要因のいずれも適用されないと主張している（回答書 1～2 頁、4 頁）。以下でさらに詳しく説明する通り、複製された申立てが当該特許に対する二回目の異議申立てであり、Microsoft 社が和解すれば終了するはずの手続きを申立人が継続することになるから、申立人の代理役の議論は本件では説得力がない。実質的には、Apple 社が第一審で当該特許に対する第 2 の異議申立てを行ったようなものである。このような連続攻撃こそ、*General Plastic* 判決が取り上げようとしたことである（*General Plastic*、文書 19、17 頁、「同一特許および同一請求項に異議する申立書が時差的に複数提出される場合、濫用の可能性が高い」）。

申立人が 023 号 IPR への参加を求めても、我々は、第 314 条 (a) に基づく裁量権を行使するか否かを検討することなしに当該手続きを開始する義務を負

わない。当事者系レビュー手続における併合を規定する法令は米国特許法第 315

条 (c) であるが、その内容は次の通りである。

PTO 長官が当事者系レビューを開始する場合、PTO 長官は、第 313 条に基づく予備応答を受領した後、または予備応答の提出期限後に、第 314 条に基づく当事者系レビューの開始の正当性を判断し、その裁量により、第 311 条に基づく申立書を適切に提出した者を、当該当事者系レビューの当事者として参加させることができる。

*Facebook, Inc. v. Windy City Innov., LLC*、連邦控訴審裁判所判例集第 3 版 973 巻

1321、1332 頁、（連邦巡回区控訴裁判所 2020 年）（第 315 (c) 条は、「2つの

異なる決定」が必要であると判断している。まず「併合申請者の申立てが第 314

条に基づく開始を“正当化”するか否か」を決定し、次に「併合申請者を“当事者と

して参加させるか”を決めるための（中略）裁量を行使するか否か」を決定する）

も参照のこと。米国特許法第 315 条 (c) の下では、係争中の IPR への当事者参

加を認める PTO 長官の裁量は、併合申立てが IPR 開始を正当化するものである

と長官が判断することを前提としている。長官の判断内容は、申立ての実体的事

項が、少なくとも 1 つの異議請求項の合理的勝訴可能性基準を満たしているか否

かを判断することだけに限定されない。*General Plastic* 判決によれば、第 314 条

(a) の PTO 長官の裁量権に基づき、特許審判部は申立てを却下できる

（*General Plastic*、文書 19、15 頁）。したがって、「模倣申立書」であっても、

Apple 社を 023 号 IPR の当事者として参加させるかどうかを決定する前に、まず、

*General Plastic* 要因を適用して、第 314 条 (a) による申立ての却下をする裁量権

の行使が正当化されるか否かを判断する。

#### A. 過去の申立て

*General Plastic* 訴訟において、特許審判部は、AIA の一定の目的を認めた一方で、「特許への攻撃を繰り返すことによって審査プロセスが濫用される可能性も認めていた」（*General Plastic*、文書 19、16～17 頁）。2018 年 10 月 17 日、Apple 社は、'088 号特許に異議する最初の申立てを提起した（056 号 IPR、文書 1）。我々は、提示された証拠と議論が、IPR 開始に必要な合理的勝訴可能性基準を実質的に満たさなかったため、Apple 社の申立てを 2019 年 4 月 29 日に却下した（*同典拠*、文書 7）。その後 Apple 社は、特許審判部の開始却下審決の再審を請求したが、特許審判部は、2019 年 7 月 15 日にこれを却下した（*同典拠*、文書 8、9）。この時点で、Apple 社は'088 特許に対してさらなる申立てを提起することはできなかった。なぜなら特許審判部による再審却下の 1 年以上前に、地方裁判所において特許所有人が Apple 社に対する訴状を送達していたからだ。（米国特許法第 315 条(b)参照）。

特許所有人は、Apple 社に対する訴状が提出されてから約 1 年後の 2019 年 5 月 20 日に地方裁判所で Microsoft Corporation（以下「Microsoft 社」）を訴えた（本件申立書 10 頁）。その後 Microsoft 社は、2019 年 10 月 11 日に、'088 号特許に異議する申立書を提出した（023 号 IPR、文書 2）。特許審判部は Microsoft 社の申立てを認め、2020 年 4 月 14 日に'023 号 IPR を開始した。

（023 号審決、1 頁）。

本件手続において、Apple 社は 2020 年 4 月 23 日に、023 号 IPR への参加を求める併合申立てと共に 2 回目の申立書を提出した。特許所有人は予備応答を提出していないものの、併合申立てに対する異議申立書は提出した。特許所有人は、異議申立書において Apple 社の 023 号 IPR への参加要請に異議を唱えてい

る。その理由の一つが、Apple 社の最初の申立書が却下されており、その申立却下の抜け道として併合手続を利用していることから、2 回目の申立書が *General Plastic* 審決に基づき却下されるべき、というものだ（異議申立書 7 頁）。Apple 社は、この異議申立書に対して回答書を提出し、上記の通り、*General Plastic* 審決は同社の併合要求には適用されないと回答している（回答書 4~5 頁）。

要約すると、Apple 社は、'088 号特許へ異議する 1 回目の申立てが却下された後、1 年以上経って（第 315 条（b）に基づく制限が適用される）同じ特許に異議する係争中の手続きに参加しようとしている。

### *B. General Plastic* 要因

*General Plastic* 審理における特許審判部の審決は、米国特許法第 314 条 (a) に基づき、特許審判部で既に争われた特許に異議する申立てを却下する裁量権を行使するか否かを検討する際に考慮すべき非網羅的な要因を例示している。*General Plastic* 要因とは：

1. 同一申立人が、同一特許の同一請求項を対象とした申立書を以前に提出したか否か。
2. 申立人が 2 回目の申立書で主張した先行技術を最初の申立書の提出時に認識していたか、または認識していたはずであるか。
3. 2 回目の申立書の提出時に、申立人が既に 1 回目の申立書に対する特許所有人の予備応答を受領していたか、または 1 回目の申立書に基づきレビューを開始するか否かの特許審判部の決定を受領していたか否か。
4. 申立人が 2 回目の申立書で主張した先行技術を認識してから 2 回目の申立書の提出までに経過した時間の長さ。
5. 同一特許の同一請求項を対象とした申立書を複数提出した場合、それらの提出時期のタイミングについて、申立人が適切な説明をしているか否か。
6. 特許審判部の資源が有限であること。

7. 米国特許法第 316 条(a)(11)では、PTO 長官がレビューの開始を通知した日から 1 年以内に最終決定を下すことが求められるということ。

(*General Plastic*、文書 19、9～10 頁)。

### C. 要因の評価

本件申立書は、Apple 社が'088 号特許に異議して提出した 2 回目の申立書であることは間違いない。特許所有人は、我々が本件申立ておよび併合申立てを却下する裁量権を行使することを求めている。その理由は、Apple 社の異議申立てが繰り返されていること、最初の申立書の却下から 1 年間、特許所有人が以前に提起した IPR の恩恵を Apple 社が受けていること、および Apple 社が 2 回目の申立書を提出したタイミングと、主張された先行技術に対する認識について説明していないことである (異議申立書 8～9 頁)。したがって、各要因について検討する。

#### 1. 「同一申立人が、同一特許の同一請求項を対象とした申立書を以前に提出したか否か」

前述の通り、Apple 社が'088 号特許の請求項に異議する申立ては、これで 2 回目となる (異議申立書 8 頁、本件申立書 10 頁)。初回申立書において、Apple 社は'088 号特許の請求項 1～21 に異議を唱えた (IPR2019-00056、文書 1、3 頁)。2 回目申立書において Apple 社は、当該請求項の一部に異議を唱えている (本件申立書 13～14 頁)。

Apple 社は、023 号 IPR において「代理役」を務めることに合意したことで、第 1 要因が適用されない主張しているが、説得力はない (回答書 4 頁)。しかし前述したように、提出された申立書が後続申立書であり、申立人が係争中の IPR で積極的な役割を求めている場合でも、我々が第 314 条 (a) に基づき却下

IPR2020-00854

特許第 6,467,088(B1)号

が正当であるか判断するにあたり、*General Plastic* 要因は適用される。したがって我々は、*General Plastic* の第 1 要因が手続きの開始を却下することに有利であると結論づける。

2. 「申立人が 2 回目の申立書で主張した先行技術を最初の申立書の提出時に認識していたか、または認識していたはずであるか」

*General Plastic* の第 2 要因を検討するにあたり、特許所有人は、最初の申立書を提出した時点で、Apple 社が「後に（中略）[023 号]IPR で主張した先行技術を認識していなかったことを示す証拠を提示していない」と主張している（異議申立書 8 頁）。さらに特許所有人は、「Apple 社は、[最初の申立書を提出した]時点で、先行技術調査を実施した上で申立書を準備したから、先行技術を認識していたはずであり、認識していなかったという説得力のある説明をしていない」と主張している（*同典拠*）。Apple 社は、*General Plastic* の第 2 要因は中立か、または無関係であると主張している。その理由は、Apple 社が最初の申立で主張した先行技術と、023 号 IPR で主張した先行技術との間には重複がないということと、「単に代理役で参加しようとしているだけである」からである（回答書 4 頁）。

我々は、第 2 要因に関連して、Apple 社が 023 号 IPR および本件で主張した先行技術の認識について説明していないという特許所有人の意見に同意する。しかし、特許所有人の主張とは異なり、申立人が初回申立てを準備するために実施したとされる先行技術調査に基づいて先行技術を認識しているとは我々は推定していない。本件に関する我々の問題は、Apple 社が最初の申立書を提出した時点で、023 号 IPR および本件で主張した先行技術を認識していたかについて、事実を示すことも説明することもできなかったということである。説明不足を理由として、

我々は、*General Plastic* の第 2 要因が手続きの開始を却下することに有利であると結論づける。

3. 「2 回目の申立書の提出時に、申立人が既に 1 回目の申立書に対する特許所有人の予備応答を受領していたか、または 1 回目の申立書に基づきレビューを開始するか否かの特許審判部の決定を受領していたか否か」

*General Plastic* の第 3 要因を検討するにあたり、特許所有人は、Apple 社が 2 回目となる本件申立書と併合申立書を提出したとき、特許審判部が Apple 社の初回申立書を却下していたと主張している（異議申立書 9 頁）。前述の時系列で説明したように、Apple 社が、2 回目の申立書を提出するかなり前に、1 回目の申立書を却下する特許審判部の決定を受領していたことに我々は同意する。回答書において Apple 社が強調したのは、2 回目の申立書が 023 号 IPR の申立書と実質的に同一であり、Microsoft 審理に「代理役」として参加しようとしていることであり、そのため 2 回目の申立書が「Uniloc に嫌がらせをするものではないし、その他の手段で戦術的な提出を連続して行おうとするものでもない」と主張している（回答書 4～5 頁）。

Apple 社の主張は説得力がない。なぜなら、*General Plastic* の第 3 要因は、Apple 社が 2 回目の申立書を提出する前に、最初の申立書に関する特許審判部の決定、または予備応答を受領しており、Apple 社が 2 回目の申立てを提起する前にそれらの情報の恩恵をうけていないことを検討するものであるからである。ここで時系列を確認すると、Apple 社は最初の申立書に関する特許審判部の 2 つの審決、すなわち開始却下の審決と、当該審決に対する再審請求の審決とを実際に受領していたことになる。したがって我々は、*General Plastic* の第 3 要因が手続

きの開始を却下することに有利であると結論づける。

4. 「申立人が2回目の申立書で主張した先行技術を認識してから2回目の申立書の提出までに経過した時間の長さ」

*General Plastic* の第4要因について、特許所有人は、Apple 社が 023 号 IPR および本件で主張された技術を認識した時期を説明していないと主張している（異議申立書9頁）。特許所有人は、Apple 社が最初の申立書を提出した時点で、当該技術を認識していたはずだと繰り返している（*同典拠*）。Apple 社は、2回目の申立書が 023 号 IPR との併合を求める目的で提出されたため、第4要因は適用されないと主張している（回答書5頁）。

第4要因が我々の分析とは無関係であるということには、我々は納得できない。*General Plastic* の第4要因は、2回目の申立書を提出する際に、もし遅延があったならば、これを検討しようというものである。第2要因に関連して前述した通り、Apple 社による説明が欠如していたからといって、Apple 社が 023 号 IPR で主張された先行技術を認識していたか否かを確認する根拠にはならない。そのため我々は、Apple 社が 023 号 IPR の先行技術を認識してから、2回目の申立書の提出までにどれだけの時間が経過したかを判断することはできない。説明不足を理由として、我々は、*General Plastic* の第4要因が手続きの開始を却下することに有利であると結論づける。

5. 「同一特許の同一請求項を対象とした申立書を複数提出した場合、それらの提出時期のタイミングについて、申立人が適切な説明をしているか否か」

特許所有人および Apple 社は、*General Plastic* の第4要因および第5要因を合わせて議論している（異議申立書5頁；回答書5頁）。たとえば Apple の説

IPR2020-00854

特許第 6,467,088(B1)号

明不足など、前述と同じ理由で、我々は、*General Plastic* の第 5 要因についても手続きの開始を却下することに有利であると結論づける。

#### 6. 「特許審判部の資源が有限であること」

*General Plastic* の第 6 要因に関連して、特許所有人は、「Microsoft 社が Microsoft 社 IPR への参加を中止した場合の特許審判部の資源を考慮することは適切である」と主張している（異議申立書 9 頁）。Microsoft 社と特許所有人とが和解した場合、Apple 社が併合手続の申立人として立ち、その場合に特許審判部が審理を継続するために資源を費やすことになるという特許所有人の主張は正しい（*同典拠*）。Apple 社は、023 号 IPR はすでに係争中であり、Apple 社が代理役として参加することは（特許審判部の）資源に影響を与えないから、*General Plastic* の第 6 要因は開始の却下に有利とならない、と主張している（回答書 5 頁）。

併合要求は通常 IPR の申立人になるための効率的な方法であるが、本件では、Apple 社の代理役の主張には説得力がない。むしろ、本件は Apple 社の 2 回目の申立てであるから、Microsoft 社が和解すれば、終わっていたはずの手続きを Apple 社が継続することになるという特許所有人の意見に同意する。このような状況で併合を許可すれば、当初申立人との間で和解が成立した後でも、Apple 社が 2 度目の申立に基づき審理を継続できることになる。したがって我々は、*General Plastic* の第 6 要因が手続きの開始を却下することに有利であると結論づける。

IPR2020-00854

特許第 6,467,088(B1)号

7. 「米国特許法第 316 条(a)(11)では、PTO 長官がレビューの開始を通知した日から 1 年以内に最終決定を下すことが求められるということ」

*General Plastic* の第 6 要因のように、第 7 要因である「米国特許法第 316 条(a)(11)では、PTO 長官がレビューの開始を通知した日から 1 年以内に最終決定を下すことが求められる」は、効率性を考慮したものである。本要因について証拠や説得力のある議論がないため、我々はこの要因を中立と判断する。

#### D. 結論

*General Plastic* 要因と、裁量権の行使の是非に対して提出された議論を総合的に検討した結果、我々は、要因の大部分が手続きの開始を却下することに有利であると結論づける。結論、*General Plastic* で明示された政策目的を考慮し、本件では、米国特許法第 314 条 (a) に基づく裁量権を行使することが適切であると結論づける。我々は、*General Plastic* 要因を適用した上で IPR を開始しないことを決定した。そのため、特許所有人が別の根拠で申立書の却下を求める追加の議論をしたが、これらについては検討しない。

#### IV. 併合申立ての却下

前述の通り、PTO 長官は、提出された申立書が第 314 条に基づく IPR の開始を正当化する場合に限り、係争中 IPR に当事者を加えることができる（米国特許法第 315 条(c)）。我々は、第 314 条に基づき IPR 開始を却下する裁量権を行使しているため、申立人の併合申立てを却下する。

#### IV. 命令

したがって以下の通り命ずる。

米国特許法第 314 条 (a) に基づき、本件申立書を却下することを命ずる。

さらに、併合申立てを却下することを命じる。

IPR2020-00854  
特許第 6,467,088(B1)号

申立人：

Larissa S. Bifano  
Michael Van Handel  
DLA PIPER LLP (US)  
larissa.bifano@dlapiper.com  
michael.vanhandel@dlapiper.com

特許所有人：

Ryan Loveless  
Brett Mangrum  
James Etheridge  
Brian Koide  
Jeffrey Huang  
ETHERIDGE LAW GROUP  
ryan@etheridgelaw.com  
brett@etheridgelaw.com  
jim@etheridgelaw.com  
brian@etheridgelaw.com  
jeff@etheridgelaw.com