



米国特許商標庁

米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC

申立人

v.

DALI WIRELESS, INC.,

特許権者

IPR2022-01242

特許第 11,026,232(B2)号

KATHERINE K. VIDAL, 米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

審決

再審理、実施審決の取り消し、および本件を特許審判部合議体に差し戻し、さらなる手続きを命じる。

I. 序文

2023年2月7日、特許審判部（以下、「PTAB」という）は、当事者系レビュー（以下、「IPR」という）の実施審決を下した（文書 21, 以下、「審決書」）。本命令に関連して、PTAB は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. (IPR2020-00019, 文書 11, PTAB2020年3月20日, 先例判決, 以下、「Fintiv」という）、USPTO 覚書、および「並行する地裁訴訟を伴う AIA 付与後手続きにおける裁量却下の暫定的手続き」を考慮して、米国特許法第 314 条 (a) に基づく実施拒否の裁量行使を拒否した（以下、「指針覚書」という, 2022年6月21日）¹（審決書 49～50 頁）。PTAB は審決において、申立人が提示した非特許性の議論が有力であったため、米国特許法第 314 条 (a) に基づく委任裁量権の行使を拒否したと説明した（同典拠, 指針覚書 4 頁を引用; OpenSky Indus., LLC v. VLSI Tech. LLC, IPR2021-01064, 文書 102, 49～50 頁, PTAB 2022年10月4日, 先例判決, 以下、「OpenSky」という）。

PTAB の審決を検討した結果、私は、申立書で提示された議論が有力かつ正当であったという PTAB の審決を検討するために、裁量にて長官レビューを開始する（長官レビューの暫定手続第 13 条および第 22 条参照, 裁量による長官レビューを記載しており、裁量による長官レビューが開始される場合「手続の当事者は通知を受ける」と説明されている）。²

¹ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf で閲覧可能。

² Available at <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/interim-process-director-review> で閲覧可能。

II. 審議

指針覚書に説明されるように、AIA の付与後手続は、「発行済み特許に異議するための、訴訟に代わる迅速かつ費用対効果の高い選択肢を提供することにより、特許の質を維持・改善する」ものだ（指針覚書 3 頁）。この目標を達成するために、指針覚書には、PTAB が「IPR 開始段階で提示された情報が、有力な非特許性の根拠を提示していると判断した場合、その判断だけで Fintiv に基づく裁量拒否を行使すべきでない」と明言されている（指針覚書 4～5 頁；Fintiv 5～6 参照、地裁にて並行訴訟がある場合に、PTAB が AIA 手続の実施の可否を決定する上で考慮する非排他的要素を明示している）。よって、非特許性の主張が有力か否かを判断する場合、PTAB は、申立書が「審判で反証されなければ、証拠優越の原則によって 1 つ以上のクレームが特許不可であるという結論に明白に至るような」根拠を示しているか否かを評価する（指針覚書 4 頁）。

指針覚書および OpenSky における私の判例で明らかのように、有力な実体的事項を求める基準は、法令で定められた実施基準よりも高い基準である。³（同典拠 4～5 頁，OpenSky 49 頁）

OpenSky で記載したように、

³米国特許法 2018 年参照，第 314 条 (a)（「申立書（中略）およびいずれかの回答書（中略）において提示された情報が、争点となったクレームのうち少なくとも 1 つに関して勝訴する可能性が合理的に示された」場合にのみ IPR 実施が認められる），第 324 条 (a)（「申立書（中略）で提示された情報が、反証されなければ、異議対象のクレームの少なくとも 1 つが特許性を有しない可能性が高いことを示す」場合にのみ、ビジネス方法レビュー（CBM）を含む付与後レビュー（PGR）の実施が認められる）。

「少なくとも 1 つの異議対象クレームに関して申立人が勝訴する可能性が高い場合にのみ、1 つ以上のクレームが特許不可との結論を明白に導くことができる」

(OpenSky 49 頁, また、実体的事項が有力と判断されても、追加の証拠が提出される可能性のある審判後の最終結論を決定するものではないと認めている)。重要なのは、「PTAB が、実体的事項が有力であるか否かを判断する際に、その根拠を示さなければならぬ」ことも指示したことだ (同典拠 50 頁, 強調追加)。

実体的事項が有力か否かのテストは、特許性がないことを十分に示す実体的事項を最初に証明し、異議対象特許のレビューを認めることによって、矛盾する可能性のある結果を回避し、無駄な並行手続きを回避し、特許権者を嫌がらせ行為から保護し、特許システムを強化するという、競合する懸案事項の調和を取ろうとするものである。特許制度および国民は、有力な実体的事項をもって特許性がないことを立証できる場合に異議申し立てを行うことで利益を得ることができるが、他の考慮事項が裁量的拒否を支持する場合でも PTAB が公共の利益のためにクレームをレビューする根拠は、この高い水準の基準に基づく調査結果のみである。

本件において PTAB は、まず、他の Fintiv ファクターが裁量拒否に有利かどうかを判断する前に、実体的事項が有力か否かを評価した。私の指針覚書 (指針覚書 5 頁) は、「特許性がないという有力な証拠があれば、PTAB は、Fintiv に基づいて IPR 実施拒否しない」と記載している。この指示は、有力な実体的事項の判定を Fintiv 分析の代用ができるように解釈できるが、それは私の意図するところではない。この指示により、私は、PTAB 合議体がまず Fintiv ファクター 1~5 で裁量拒否が望ましいと判断した場合、それから実体的事項が有力かどうかを検討することを意図した。したがって、

PTAB がもう一方の Fintiv ファクター1~5 が裁量拒否を支持しないと判断した状況では、実体的事項が有力か否かの分析に至ることなく、Fintiv に基づき裁量拒否が拒絶される。ただし、PTAB の Fintiv ファクターの分析が実施拒否に有利である場合、PTAB は、その時に実体的事項が有力か否かを評価するものとする。その際、PTAB は、当事者がその認定に異議を唱えるため、および PTAB の決定をレビューするために十分な理由を提供しなければならない。

実体的事項が有力であることを示す根拠について、私は、PTAB が、その結論を支持するのに十分な理由を提供していないと判断する。PTAB は、「申立人が、特許性がないことの有力な異議を提示している」と結論づけ、低い方の基準である第 314 条の実施基準にもとづく分析を指摘している（審決書 49 頁，第 II 条および第 III 条を引用している；同典拠 7~48 頁も参照，第 II 条および第 III 条，当業者の技術水準、クレーム解釈、申立書で提示された自明性の根拠を、有力な実体的事項を示すのに求められる高い方の基準を参照せずに論じている；同典拠 2 頁，我々は、米国特許法第 314 条に基づき、「申立人が申立書で異議したクレームのうち少なくとも 1 つに関して勝訴する合理的な可能性がある場合、当事者系レビューを実施する権限を有する」）。

PTAB は、「審判において反証がなければ、異議したクレームのうち少なくとも 1 つに関して申立人が勝訴する合理的な可能性が高いことが証拠によって示された」としたが、この結論を導いた方法や理由を説明する十分な分析内容は提示されていない（同典拠 49 頁，第 II 条および第 III 条を引用している）。単に低い方の実施基準に基づいた分析を指摘するだけでは、申立書が有力な特許性異議の根拠を提示していることを示すには不十分である。上記で述べたように、実体的事項が有力であることを認定するには、

IPR2022-01242
特許第 11,026,232(B2)号

PTAB は、実体的事項が有力か否かに関して、当事者がその判断に異議できる程度、およびその判断をレビューできる程度にその判断を説明および支持する根拠を提示しなければならない（たとえば、OpenSky Indus., LLC v. VLSI Tech. LLC, IPR2021-01064, 文書 107, 4～11 頁, PTAB 2022 年 10 月 14 日, 実体的事項が有力であることの分析を十分な根拠をもって提供している ; Patent Quality Assurance, LLC v. VLSI Tech., IPR2021-01229, 文書 102, 59～63 頁, 長官の決定, 202 年 12 月 22 日, 同じ内容）。

したがって、私は、PTAB の決定を無効にし、この決定を踏まえて Fintiv 分析を再検討するため、本手続きを PTAB に差し戻す。PTAB は、まず Fintiv ファクター 1～5 を評価し、その分析の結果が裁量的拒否を支持する場合、実体的事項が有力であるか否かのテストを実施する必要がある。実体的事項が有力か否かの分析に至り、有力であると判断した場合、PTAB は、その判断の根拠を提示する必要がある。本命令は、PTAB が、実体的事項が有力か否かの分析をする必要があるか否か、また、実施前に存在した記録が有力な実体的事項の基準を満たすか否かについて意見を述べるものではない。これらの問題は、各事件において固有の問題であり、PTAB の健全な裁量に委ねられる。

当事者による追加の摘要書提出は許可しない。長官レビューの暫定手続第 13 条を参照（裁量による長官レビューを開始した場合、長官は当事者に摘要書提出の機会を与えることができる、と説明している）。

III. 命令

以上の理由により、次のように命じる。

PTAB の実施許可の判断について、裁量による長官レビューの開始を命じる。

さらに、IPR（文書 21）実施を認める審決を無効とする。

IPR2022-01242

特許第 11,026,232(B2)号

さらに、本件を合議体に差し戻し、本件審決に沿った更なる手続きを3週間以内に行うことを命じる。

IPR2022-01242

特許第 11,026,232(B2)号

申立人側：

Philip P. Caspers

Samuel A. Hamer

CARLSON CASPERS VANDENBURGH & LINDQUIST

pcaspers@carlsoncaspers.com

shamer@carlsoncaspers.com

特許権者側：

David D. Schumann

Palani P. Rathinasamy

Moses Xie

Timothy Dewberry

FOLIO LAW GROUP PLLC

david.schumann@foliolaw.com

palani@foliolaw.com

moses.xie@foliolaw.com

timothy.dewberry@foliolaw.com