



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL
Designated: 08/23/22

米国特許商標庁

米国商務省知的財産担当次官兼米国特許商標庁長官の面前にて

CODE200, UAB ; TESO LT, UAB ; METACLUSTER LT, UAB ;
OXYSALES, UAB ; および CORETECH LT, UAB
申立人

対

BRIGHT DATA LTD.
特許権者

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)
IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)¹

KATHERINE K. VIDAL 米国商務省知的財産担当次官兼米国特許商標庁長官、の面前にて

判決

レビューの実施を拒否する決定を再審理、無効とし、特許公判審判部合議体に差し戻す
ことを命ずる

¹ 本命令は、上記の訴訟それぞれに適用する。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

I. 序文

2022年7月25日、特許審判部（以下「PTAB」または「審判部」という）は、IPR2022-00861 および IPR2022-00862 に関してインターパルレビュー実施を却下する決定を下した。本決定は、これら訴訟の IPR2021-01492 および IPR2021-01493 との併合も却下した。IPR2022-00861、文書 17（判決²）；IPR2022-00862、文書 17。本命令に係る通り審判部は、*Gen. Plastic Indus. Co. 対キヤノン株式会社*、IPR2016-01357、文書 19（PTAB 2017年9月6日）（II.B.4.i 条に先立って）（以下「*General Plastic* 訴訟」という）に示されたレビュー実施を却下するための審判部の裁量権を行使し、合衆国法典第 35 巻第 314 条(a)の下にレビュー実施を却下した。判決 16。

審判部はその判決において、*General Plastic* 訴訟にて明確にされたファクターは、合衆国法典第 314 条(a)の下でレビュー実施を却下するための裁量権の行使に有利に働いたと判断した。判決 10-11。審判部は、*General Plastic* 訴訟のファクター1（「同一申立人が、同じ特許について同じ請求を行う申し立てを以前行ったか否かにかかわらず」）を取り上げ、その申立人が以前の申し立てにおいて主張した同様の特許性に対する異議申し立て³は、「本案において審査されず、むしろ却下は裁量的根拠に基づく [基づいた] ものである」と認めた。参照：11-12（文書 13, 2 引用）。

² IPR2022-00861 および IPR2022-00862 の判決文に明記されている法律分析は、実質上同様である。結果として、別段の定めがある場合を除き、全て IPR2022-00861 を引用する。

³ IPR2020-01266 および IPR2020-01358 は、それぞれ 2020年7月14日および 2020年7月28日に、これら訴訟手続きと同じ申立人によって提訴された。IPR2020-01266、文書 5、2、73；IPR2020-01358、文書 5、2、78。審判部は、*Apple Inc. 対 Fintiv, Inc.*、IPR2020-00019、文書 11（2020年3月20日）（先例）（以下「*Fintiv*」という）に基づき、合衆国法典第 314 条(a)の下で提訴を否認するため、裁量権を行使した。IPR2020-01266、文書 18、7、12（2020年12月23日）；IPR2020-01358、文書 11、6、11（2021年2月2日）。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

しかし審判部は、関連地方裁判所における訴訟においてこれらインターパルレビュー (IPR) が主張する根拠を取り上げないことについて合意する規定を申立人が提案しなかったことは、「レビュー実施を拒否するための裁量権の行使に大きく働き、審判部が以前の申し立てに実質的に取り上げなかった事実を超えるものであった」と説明した。参照：12。審判部はさらに、*General Plastic* 訴訟のファクター2-7 を分析し、レビュー実施を拒否するため合衆国法典第 314 条(a)の下に裁量権の行使を決定した。参照：12-16。

私は、インターパルレビュー実施を拒否する審判部の決定を考慮し、*General Plastic* 訴訟適用を明らかにするため、これら判決に対して長官レビューを自発的に開始する。参照：(自発的長官レビューを規定し、長官レビューが自発的に開始される場合、「当該手続き当事者は通知を受ける」ことを説明している) *長官レビューの暫定手続き* 13 条、22 条⁴。

II. 検討事項

General Plastic 訴訟では、合衆国法典第 35 卷第 314 条(a)の裁量的権限に基づき、審判部は申し立てを却下できるとしている。*General Plastic* 訴訟文書 8。*General Plastic* 訴訟では、複数の連続した申し立てを取り上げるため、レビュー実施を拒否する第 314 条 (a)の下の裁量権を行使するか否か判断する際において、審判部が考慮する非排他的要因が明記されている。

1. 同一の申立人が、同じ特許に関する同じ請求について、以前に申し立てを行ったか否か；
2. 申立人は最初に申し立てを行った際、第二回申し立てにおいて主張される先行技術を知っていた、もしくは知っているはずだったか否か；

⁴ <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appealboard/interim-process-director-review> に記載。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

3. 申立人は二度目の申し立てを行った際、既に初回申し立てに対する特許権者の暫定的回答を受けていた、もしくは初回申し立てのレビューを実施するか否かについて審判部の決定を受けていたか否か；
4. 第二回申し立てにおいて主張される先行技術を申立人が知った時点と、第二回申し立てを行った時点との経過時間；
5. 同一特許に対する同じ請求を行う複数の申し立ての間の経過時間について、申立人が十分な説明を行うか否か；
6. 審判部の有限リソース；および
7. 長官がレビューを実施する旨を通知する日から 1 年以内に最終決定を下さなければならない、合衆国法典第 35 卷第 314 条(a)(11)の下の要件。

General Plastic 訴訟文書9-10。

ファクター1を適用するにあたって、審判部は、申立人が *Sand Revolution II* 条項⁵ は「レビュー実施を拒否するための裁量権の行使に大きく働き、審判部が以前の申し立てに実質的に取り上げなかった事実に勝るものであった」としていることを主張しなかったとした。判決 12。私は失礼ながら同意しかねる。審判部は最近になって、「初回申し立てで本案が審議されなかった時、第二回申し立てにおける本案判決を求める機会を[申出人]に許可することは、「特許の質の向上と繰り返しの特許侵害による審査過程の乱用の可能性に対する特許制度の効率性の向上という要求の最高のバランスをとるものである」とした。*Intel Corp. 対 VLSI Tech. LLC*、IPR2022-00366、文書 14（2022年6月8日）、9-10。

⁵ 審判部は、「本件申立人は *Sand Revolution II* によるアドバイスを受けており、かかる条項を提案できたが、それをしなかった」と言及した。判決 12。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

さもなければ、「特許の質を向上させ、交付済み特許の正当性の推定における信用を取り戻すための」仕組みとして、米国特許商標庁に対して議会が承認した「以前の特許許可を再検討し訂正する重要な権限」を損なうこととなる。*Cuozzo Speed Techs., LLC 対 Lee*, 579 U.S. 261, 272 (2016) (引用 : H.R. Rep. No. 112-98, pt. 1, 45, 48)。

General Plastic 訴訟のファクター1 は、ファクター2 および3 と併せて検討されなければならない。ファクター1 の下で初回申し立てが裁量的に拒否された、もしくは本案判決のために審査されなかった場合、ファクター3 の下での「ロードマッピング」の懸念またはファクター2 によるその他の懸念があるとき、ファクター1-3 は専ら裁量的に拒否を支持する。*General Plastic* 訴訟がロードマッピングについて言及したので、

同一特許および同一請求に異議をとなえる複数相互の申し立ては、乱用の可能性を惹起する。その結果として生じる申し立てに対する制限が全くなければ、レビュー実施を認める根拠が見つかるまで、ロードマップとして当方の決定を使用し、申立人の先行技術と複数の申し立てにおける論拠を、申立人が戦略的に準備する機会を与えることとなる。

General Plastic 文書 17。

審判部はここで、「ロードマッピングの証拠は全くなし」と判断した。判決 13。実際、本件同様に申立人が、以前の申し立てとおおむね重複している特許性のないことを唱えるその後の申し立てを行い、かかるその後の申し立てが後の新たな事実から学んだ内容を基に改良されない時、「ロードマッピング」の懸念は最小限となる。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

「申立人が新たに異議申し立てを以前に行った、もしくは行うことができたか否かを評価および検討するため、」審判部はファクター2、4、5を考慮するが、(*General Plastic* 訴訟文書 18)、ファクター2はファクター1および3の検討にも関連する場合がある。とは言え、審判部はここで、ファクター2、4、5は「限定的な関連性がある」ということを正しく判断を下した。判決 13。審判部が「合同審理については、合衆国法典第 35 巻第 314 条(a)(11)の下で、一年という法定期間は調整できる」と指摘していることから、私は同様にファクター7が「限定的関連性を持つ」と判断する。判決 16。

ファクター6 (判決 14-15) の下、審判部は本手続きについて審判部のリソースを費やすことは非効率的であると判断したが、私は失礼ながら同意しかねる。むしろ、「特許の質を向上させ、交付済み特許の正当性の推定における信用を取り戻す」という審判部の使命は、申し立ての実体を評価するために必要な審判部のリソースへの影響に勝るものである。*Cuozzo Speed Techs.*, 579 U.S. at 272。

(1) 初回申し立ては、ファクター1に関して裁量的に否認され、審判部は実質的に以前の申し立ての本案に取り組まなかった；(2) ファクター3に関する「ロードマッピング」、またはファクター2に関係する公平性に関するその他の懸念の証拠は一切ない；(3) 以前に議論を提起すべきであったか否かの判断に関して言えば、ファクター2、4、5は限定的な関連性を持つと判断された；および(4) 私は、ファクター7は限定的関連性を持ち、審判部の特許の質を向上するという使命はファクター6より上回ると判断する、という事実を考慮すると、今日まで未対処である申し立てられた異議の本案を再審理することで特許の質を向上するという特許制度の利益は、特許権者の公平性に関する懸念を上回る。*General Plastic* 訴訟文書 16 (引用：H.R. Rep. No. 112-98, pt. 1, at 40 (2011)) を参照。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

当事者によるこれ以上の状況説明は承認されない。長官レビューの暫定手続き 13 条（長官レビューが自発的に開始される場合、長官は当事者に対して状況説明の機会を与える場合があることの説明）参照。訴訟は、*Fintiv* ルールの下および申立人の特許性に対する異議本案に反する裁量的拒否に対するもの等、特許権者の残りの論議を検討する審判部合議体に差し戻される。

III. 命令

以上を踏まえ、

レビューの実施を却下する審判部の決定および併合の申し立て（IPR2022- 00861, 文書 17; IPR2022-00862、文書 17）を拒否する決定について、自発的長官レビューを命じる；

さらに、レビュー実施を拒否する決定および併合の申し立てを拒否する決定を無効とすることを命じる；

さらに、訴訟は本決定に一致するさらなる手続きのため、審判部合議体に差し戻すことを命じる；および

さらに審判部合議体がレビュー実施決定の再審議後に、併合を再審議することを命じる。

IPR2022-00861 (特許番号 10,257,319 B2)

IPR2022-00862 (特許番号 10,484,510 B2)

申立人連絡先

George “Jorde” Scott

John Heuton

CHARHON CALLAHAN ROBSON & GARZA, PLLC

jscott@ccrglaw.com

theuton@ccrglaw.com

特許権者連絡先

Thomas Dunham

Elizabeth O’Brien

CHERIAN LLP

tomd@ruyakcherian.com

elizabetho@ruyakcherian.com