

長官_PTAB 審決
571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL
Designated: 09/07/22

第 13 号文書
2022 年 9 月 7 日

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

NXP USA, INC., 申立人

v.

IMPINJ, INC.,
特許権者

IPR2021-01556
特許第 10,776,198(B1)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

裁量による長官レビューを認め、再審理拒否の審決を維持する

2022年8月25日、特許審判部（PTAB）は、当事者系レビューの実施を拒否した審決に対する申立人の再審理請求を却下する審決を下した（文書 12, 以下「再審理審決」または「再審理請求審決」という）。本件審決に関連し、特許審判部は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. (IPR2020-00019, 文書 11, 特許審判部 2020年3月20日, 以下「Fintiv」という, 先例判決) を考慮して、米国特許法第 314 条 (a) に基づき、IPR 実施を拒否する審決の再審議を却下した（審決書 2 頁）。

特許審判部は、再審理審決において、IPR 実施を拒否する審決で誤認した事項または見落とした事項がないか、という問題を検討した（再審理請求審決 3 頁, 連邦行政規則集 37 巻第 42.71 条(c)(d)）。申立人が提起する問題点の一つは、特許審判部による Fintiv ファクター4 の分析である。Fintiv ファクター4 とは、「申立てと並行訴訟と間の争点の重複」について検討するものである（文書 11, 申立人の再審理請求, 6 頁；Fintiv 判例 6 頁も参照）。申立人の主張によれば、

実施を拒否する際、合議体は、特許権者が主張する特許 9 件のうち、2023 年 2 月の裁判で扱うのは 3 件だけであるという点を見落としていた（証拠書類 1016, 52~53 頁, Albright 裁判長が、主張する特許のうち 2023 年 2 月の裁判で扱う特許を 3 件選択するよう特許権者に指示している, 証拠書類 1017）。特許権者は、2023 年 2 月の裁判でどの特許を追求するかを明らかにしていないし、ましてや'198 号特許がそこに含まれることも示唆していない。したがって、'198 号特許の「最新の[裁判]日」が、特許審判部の予定期限のかなり前であるという特許権者の主張は不正確であり、米国特許法第 314 条(a)による裁量拒絶の根拠がない。IPR 実施を拒否した審決の再審理を謹んで要請する。

（文書 11, 1~2 頁）。一番で'198 号特許が網羅される可能性について懸念を軽

IPR2021-01556

特許第 10,776,198(B1)号

減するために、申立人は、IPR 実施が拒否された後、「本件で裁判が開始した場合、申立人が、本件 IPR の問題で依拠した[先行技術]文献に基づく争点を一切追求しないことに同意することを合意事項として提示した（証拠書類 1018, 同典拠 6 頁）。

再審理の検討において、特許審判部は、本件手続きにおいて、申立人が「この合意事項を提供した時期の遅れについて何の説明もしていない」と判断している（再審理請求，審決書 8 頁）。また、特許審判部は、合意事項に関する特許審判部の判例が（Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corporation（IPR2020-01019, 文書 12, 2020 年 12 月 1 日, 先例判決）を含む）、本件申立書が提出される「ずっと前に」発行されており、申立人は実施拒否審決の前に当該合意事項を提示できたはずが、それをあえてしていないことに言及した（同典拠 8~9 頁）。特許審判部は、これらの主張や、申立人が提出したその他の主張を検討し、再審理を拒否した（同典拠）。

私は、実施拒否審決に対する申立人の再審理請求を却下した審決を検討した結果、特許審判部が実施審決後に提出された合意事項に基づき実施拒否審決を再考できるかという問題に限定して、裁量による長官レビューを実施した（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）。¹

レビューの結果、私は、申立人が実施拒否の審決後に初めて提示した合意事項が、その審決の再審理を認める適切な根拠とはならないことを特許審判部が

¹ www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/interim-process-director-review で閲覧可能。

IPR2021-01556

特許第 10,776,198(B1)号

正しく判断したことを認める。

¹ www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/interim-process-director-review で閲覧可能。

特許商標庁の 2022 年 6 月 21 日覚書²（以下、指針覚書）には、「特許審判部は、並行する地裁訴訟において、申立書と同じ争点、または合理的に申立書で提起され得た争点を追求しないことに申立人が同意した場合、地裁訴訟を考慮した IPR または再審理請求の裁量実施拒否をしない」ことが記載されている（指針覚書 7 頁）。指針覚書以前にも、申立人が指摘するように、「このような形式の合意事項は、ファクター4 に影響を与え、審理を実施するのに有利となると過去の合議体によって判断されている」（たとえば、Hulu, LLC, v. SITO Mobile R&D IP, LLC 参照, IPR2021-00219, 文書 11, 14 頁, 2021 年 5 月 10 日, 文書 11, 6 頁）。この方針は、地裁と特許審判部の間で矛盾する審決が下される可能性、および二度手間の可能性を軽減するものです（指針覚書 6～7 頁）。特許審判部が Fintiv に基き IPR 実施を拒否するか否かの結論を待って、申立人が、再審理で初めてそのような合意事項を提示することを認めるのは、これらの目標を阻止することになり、駆け引きの扉を開いてしまう。したがって、私は、申立人が Fintiv ファクター4 分析に関する合意事項を提示する唯一の適切な時期は、特許審判部が IPR を実施するか否かを決定する前であると考えます。

² 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 www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf で閲覧可能。

命令

以上の理由により、次のように命じる。

特許審判部の実施審決却下に対する申立人の再審理請求について、裁量による長官レビューの開始を命じる（文書 12）。

さらに、再審理拒否審決について、これを維持する。

申立人側：

Matthew W. Johnson

Joshua R. Nightingale

Thomas W. Ritchie

Gurneet Singh

David B. Cochran

JONES DAY

mwjohnson@jonesday.com

jrnightingale@jonesday.com

twritchie@jonesday.com

gsingh@jonesday.com

dcochran@jonesday.com

特許権者側：

Daniel Keese

Ruben Kendrick

PERKINS COIE LLP

keese-ptab@perkinscoie.com

kendrick-ptab@perkinscoie.com