

Trials@uspto.gov
571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL
Standard Operating Procedure 2
Designated: 5/5/20

文書番号11
審決日：2020年3月20日

米国特許商標庁

特許審判部

APPLE INC.,
申立人

v.

FINTIV, INC.,
特許権者

事件番号IPR2020-00019
特許第8,843,125 (B2) 号

WILLIAM M. FINK 副特許審判長、LINDA E. HORNER特
許審判長、LYNNE E. PETTIGREW特許審判長

FINK副特許審判長

命令

審理を実施すること

裁量拒絶に関する補足説明書

合衆国法典35巻第314条 (a) および連邦行政規則集37巻第42.5条 (a)

I. 序文

申立人Apple Inc.は、2019年10月28日に、特許権者Fintiv, Inc.が所有する米国特許第8,843,125 (B2) 号（証拠書類1001、以下「125特許」）の特定の請求項に異議があるとして本件訴状を提出した（文書1、以下「本件訴状」）。特許権者は、2020年2月15日に予備応答を提出した。（文書10、以下「予備応答」）。予備応答において特許権者は、共通の争点が提示され、2020年11月16日に審理日が設定されている地方裁判所の訴訟が同時進行していることを理由に、特許審判部が合衆国法典35巻第314条（a）に基づく裁量権を適用し、請求された審理開始を拒絶することを要求している（予備応答22～26頁、*NHK Spring Co. v. Intri-Plex Techs., Inc.*の引用、IPR2018-00752、文書8、特許審判部2018年9月12日、先例、2019年5月7日指定）。申立人は、本件訴状で争点を簡潔に取り上げたが、その時点で審理日は設定されていなかった（本件訴状7頁参照）。並行訴訟の状況が明らかに変化したことを踏まえ、合議体は、申立人に応答機会を与えるために、本件では裁量拒絶の争点に関する補足説明が必要であると判断した。本命令は、合衆国法典35巻第314条（a）に基づく裁量を適用し、審理開始を拒否するか否かの特許審判部の決定に関わる要素について議論する。本件命令では、これらの要素に関わる本件の事実について、両当事者が補足説明書を提出することを認める。

II. NHKに基づく裁量拒絶

NHK事件において、特許権者は、特許審判部が合衆国法典35巻第314条（a）に基づき手続の開始を拒否すべきであると主張した。なぜなら、申立人が同じ無効性に異議を申立てた、並行する地方裁判所の訴訟が「進行している」ことを考慮すると、特許審判部で審理を開始すれば特許審判部の資源の非効率な使用につながるからである（IPR2018-00752、文書8）。特許審判部は、

第314条 (a) に一部依拠し、審理開始を拒否した。具体的に特許審判部は、第314条 (a) に基づき拒絶を選ぶ要因として、特許審判部が最終審決を下す前に、並行する地方裁判所の裁判が終了する予定であったという事実を考慮した。¹特許審判部は、地方裁判所の裁判日の方が早いことで効率性の問題が提示され、合衆国法典35巻第325条 (d) ²に基づく独立した懸念とは別に、これが審理開始を拒否するための根拠として追加されると判断した。したがって、NHK判例は、地方裁判所が特許審判部の最終審決の期限よりも早くに裁判日を設定した場合に適用され、この場合審理が開始される。NHK判例の事実とは対照的に、地方裁判所が特許審判部の最終審決期限後に裁判日を設定した場合、特許審判部は、以下に示す他の要因によっては、合衆国法典35巻第314条 (a) により、地方裁判所の裁判日に基づき審理開始の拒絶をする可能性が低くなる。³

¹ 合衆国法典35巻第316条 (a) (11) 2018年参照 (審理開始から1年以内に最終審決書を出すことが要求されるが、正当な理由があれば6ヶ月まで延長可能)

² 第325条 (d) は、当該特許に対する異議申立てが、同一または実質的に同一の先行技術または以前に同庁に提示された論拠に基づいている場合、特許商標庁長官は審理開始しないことを選択できると規定している。

³ *Polycom, Inc. v. direct Packet Research, Inc.* を参照 (IPR2019-01233、文書21、13頁、特許審判部2020年1月13日) (当事者系レビュー完了の法定期限から数ヶ月後に地方裁判所で裁判が予定されている場合、審理開始の裁量拒絶を適用することを拒否している)。 *Iconex, LLC v. MAX Stick Products Ltd.*, IPR2019-01119、文書9、10頁 (特許審判部2019年12月6日) (同様)

A. 当事者らによる議論

本件訴状において申立人は、異議申立ての特許に関わる地方裁判所の並行訴訟が進行中であっても、NHKに基づき特許審判部が審理開始を拒否する権限を行使すべきではないと主張している。なぜなら、本件訴状提出時点で、「仮差止命令申立書が提出されておらず、地方裁判所に先行技術による無効性の争点が提示されておらず、また地方裁判所はこれを分析するための時間を費やしておらず、裁判日も設定されていない」ためである（本件訴状7頁）。また申立人は、法定期限1年以内に訴状を適時に提出したと主張し、ここで当事者系レビューの開始を拒否すれば、第315条（b）による1年間の法定期間を「実質的に無にする」と主張している（同典拠）。申立人はまた、並行する地方裁判所の訴訟に基づいて当事者系レビューの実施を拒否することは、「審理開始に基づき地方裁判所の停止命令を得るといふ、議会が想定した一般的な状況が無視している」と主張している（同典拠）。

予備応答において特許権者は、NHK判例に基づき審理開始を拒否する権限を行使すべきとする要因をいくつか挙げている。これらの要因には、裁判日の方が早いこと（特許審判部が審理開始した場合の最終審決書の予想期限の6ヶ月前）⁴、本件訴状と地方裁判所で提起された争点の著しい重複（同一の請求項および主張）、および地方裁判所裁判への投資（請求項解釈が既に発行された）等が含まれる（予備応答23～27頁参照）。

⁴本件訴状の提出後、地方裁判所は、本件の最終審決書の予想期限より前に裁判日を設定する命令を出した（証拠書類2009、裁判日を2020年11月16日に設定している）。

B. 開始または拒絶の裁量権の行使を判断する際の並行・同時係属中の訴訟に関連する要因

合衆国法典35卷第314条 (a) に基づき審理開始を検討する際に考慮される他の非決定な要因と同様に、裁判日の方が早いという事実は、「実体的事項を含む、本件の関連状況全体を公平に評価するため」の一部として考慮されるべきである⁵ (裁判実務統合指針、2019年11月 (以下「TPG」) ⁶ 58頁)。実際、NHK判例に基づき裁判日の方が早いことを拒絶理由として取り上げた特許審判部の判例は、システムの効率性、公平性、特許の質などのバランスを考慮している。⁷ 特許権者が裁判日の方が早いことを理由に、NHK判例に基づく裁量拒絶を主張した場合⁸、特許審判部の決定は次の要因を考慮している。

⁵ *Abbott Vascular, Inc. v. FlexStent, LLC*を参照。IPR2019-00882、文書11、31頁 (特許審判部2019年10月7日) (裁判日の方が早いことだけで全件を拒絶するという明確なルールを採用することを拒否している)。

⁶ <https://www.uspto.gov/TrialPracticeGuideConsolidated>にて入手可能

⁷ *Magellan Midstream Partners L.P. v. Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P.*参照。IPR2019-01445、文書12、10頁、特許審判部2020年1月22日) (特許審判部が最終審決を下す前に地方裁判所が判決を下す可能性が高い場合の「不必要かつ非生産的な訴訟費用」を挙げている) ; *Intel Corp. v. VLSI Tech. LLC*。IPR2019-01192、文書15、11頁 (特許審判部2020年1月9日) (並行する訴訟による影響を検討する際には、特許審判部は特に、同じ問題を解決するために2つの法廷で行われる作業の重複を最小限に抑えることを目指している) ; *Illumina, Inc. v. Natera, Inc.*、IPR2019-01201、文書19、6頁 (特許審判部2019年12月18日) (「当事者らの立場を考慮し、本記録上、効率性、公平性、および本件訴訟の根拠の実体的事項を考慮した結果、本件訴訟を拒絶しないと判断した」)。

⁸ 審理開始のかかる拒絶を「NHKに基づく拒絶」と呼ぶ場合、それは地方裁判所の裁判日のほうが早いことによるNHKの第314条 (a) の拒絶であり、第325条 (d) の拒絶の独立した根拠ではない。

1. 裁判所が停止命令を認めたか、または審理が開始された場合に停止命令が認められる可能性があるという証拠があるかどうか。
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. 裁判所と当事者らによる並行手続への投資。
4. 訴状で提起された争点と並行手続で提起された争点との間の重複性。
5. 申立人と並行裁判の被告が同一当事者であること。
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。

これらの要因は、並行裁判の審理日の方が早いことを考慮して、効率性、公平性、および実体的事項が、審理開始の拒否権の行使を支持するかどうかに関連する。以下に説明するように、これらの要因にはいくつかの重複事項がある。いくつかの事実は複数の要因に関連する場合がある。したがって、特許審判部が要因を評価する際には、審理を拒絶または開始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（TPG58頁参照、合衆国法典35巻第316条（b）を引用）。

1. 審理が開始された場合に停止命令が存在するか、または停止命令が認められる可能性があるかどうか

地方裁判所が特許審判部の審決を待たずに訴訟を停止することで、非効率性および労力重複に対する懸念が緩和される。この事実に基づけば、NHK判例に基づき審査開始を拒絶する権利を行使することにはならない。⁹

⁹ *Precision Planting, LLC v. Deere & Co.* 参照。IPR2019-01052、文書19、10頁（特許審判部2020年1月7日）（地方裁判所が並行訴訟を停止したことで、訴状の裁量拒絶を求める特許権者の主張が無効になったことを認めている）；*Apotex Inc. v. UCB Biopharma Sprl.*

停止命令がない場合もあるが、その場合、地方裁判所は実体的効果を伴わぬ停止命令の申立てを却下し、特許審判部の審理が開始された場合に新たな申立てを検討するか、停止の申立てを再検討することを当事者らに示している。地方裁判所のこのような指針が記録されている場合、地方裁判所は重複する労力を避け、並行訴訟を進める前に、申立書で提起された特許性の問題を特許審判部が審決するのを待ちたいと考えていると見受けられる。この事実は、通常、NHKに基づく審理開始の拒絶権限を行使するには不利とされてきた。¹⁰しかし、後述する理由により、裁判所の審理日の近さ、および投じられた時間数は、裁判所が停止を再考する意思があるかどうかを決める際に直結する要素である。^{11, 12}

IPR2019-00400、文書17、31～32頁（特許審理部2019年7月15日）（当事者系レビューを前提として地方裁判所が同所の並行訴訟を停止したことは、特許審判部が最終審決を下す前に裁判が実施されないことを意味すると判断している）。

¹⁰ *Abbott Vascular*参照。IPR2019-00882、文書11、30～31頁（特許審判部が当事者系レビューを開始した場合には、地方裁判所に停止要求を再検討する意思があることを指摘している）。

¹¹ *DMF, Inc. v. AMP Plus, Inc.*参照。事件番号2-18-cv-07090（カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所2019年7月12日）（被告らによる実体的効果を伴わぬ停止命令の申立てを却下し、被告らによる当事者系レビュー申請を特許審判部が許可した場合には、当該申立てを更新することとした）；同典拠（2019年12月13日）（特許審判部での審理開始後、暫定的請求項解釈命令が出されたこと、裁判日が近づいていたこと、および証拠開示手続きが進んでいたことを理由の一部とし、更新された停止命令申立てを却下している）。

¹² 地方裁判所が停止命令の申立てを検討する際には、連邦地裁が既に投じた時間、ならびに審理日および特許審判部の最終審決書の期限に近いことに関連する同様の要因を考慮できることは注目に値する。*Space Data Corp. v. Alphabet Inc.*参照。事件番号16-cv-03260、判決速報3頁（カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所2019年3月12日）（裁判所が部分的略式判決の申立およびMarkman命令を裁定し、事実開示および専門家開示手続きが終了しており、「多くの作業が済んでいる」場合に、停止命令の申立てを却下している。）；

裁判所が、特許審判部の審決まで裁判停止を求める被告の申立を却下し、特許審判部の審理開始に伴い、新たな申立の検討または既存の停止申立の再検討を当事者らに示さなかった場合、この事実は、NHKに基づき審理開始を拒絶する権限を行使するのに有利に働くことがある。

停止命令が頻繁に発生する特定の状況として、異議申し立てされた特許に関して地方裁判所の並行訴訟およびITCの調査が同時に行われる場合がある。このような場合、合衆国法典28巻第1659条に基づきITC調査の解決まで地方裁判所の訴訟が停止されることが多い。いずれにしても、特許商標庁および地方裁判所がITCの決定に拘束されることはないものの、ITCが申立書で提示された争点と同一または実質的に類似した争点を判断する場合、ITCの審理日の方が早いことは、NHK判例に基づく開始拒絶権限を行使する上で有利に働く可能性がある。当事者らは、進行中の、または合衆国法典28巻第1659条に基づきITC調査の解決まで停止している、地方裁判所の並行訴訟があるかどうかを示す必要がある。

Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc., 事件番号2-17-cv-00577 (テキサス州東部地区連邦地方裁判所2018年12月13日) (処分申立ておよびDaubert申立てが提出され、裁判所が3週間に渡り事実審理前協議に向けて司法資源を大いに費やした後、停止命令の申立てを却下した) ; *Plastic Omnium Advanced Innovation and Research v. Donghee Am., Inc.*, 事件番号1-16-cv-00187 (デラウェア州地区連邦地方裁判所2018年3月9日) (特許審判部が当事者系レビューを開始した後、「当事者が争う請求項の用語を解釈し、証拠開示関連の争点を追加処理し、当事者らの略式判決およびDaubert申立ての検討を開始した」として、裁判所が停止命令の申立を拒否した(中略)そして、訴訟に向けて概して手続きを進め」「本訴訟の進行を遅らせることは(中略)裁判所の資源を無駄にする危険性がある」とした) ; *Dentsply Int'l, Inc. v. US Endodontics, LLC*, 事件番号2-14-cv-00196、判決速報5頁(テネシー州東部地区連邦地方裁判所2015年12月1日) (当事者らおよび裁判所が既に本件に費やした時間および資源を大いに無駄にすることになる」という理由で、当事者系レビューまでの停止命令申立を却下している)。

我々は、ITCの最終的な無効判断には決定的な効果がないことを認識しているが¹³、実際問題として、ITCで無効と判断された特許請求項について地方裁判所での訴訟を維持することは困難である。したがって、当事者らは、ITCにおける特許性の紛争が、停止命令にかかわらず、当事者間の特許性の紛争の全部または実質的に全部を解決するかどうかも示す必要がある。¹⁴

2. 裁判所の審理日と特許審判部の予想法定期限との近さ

裁判所の審理日が予想される法定期限よりも早い場合、特許審判部はこの事実を考慮して、通常、NHK判例に基づく開始拒絶の権限を行使している。裁判所の審理日が、予測される法定期限と同時期か、あるいは法定期限を大幅に超過した場合、審理を開始するかどうかの判断には、並行訴訟に投じられた資源など、ここで述べた他の要因が関係してくると思われる。¹⁵

3. 裁判所と当事者らによる並行訴訟への投資

また特許審判部は、審理開始決定時、裁判所および当事者らが並行訴訟ですでに実施した作業の量と種類を考慮した。具体的には、審理開始時点で、地方裁判所が申立書で争点となっている特許に関連する実質的な命令を出している場合、この事実は拒絶に有利である。¹⁶

¹³ *Texas Instruments v. Cypress Semiconductor Corp.* 参照。連邦控訴審裁判所判例集第3版90巻1558頁（連邦巡回区控訴裁判所1996年）（ITC第337条の措置における無効性審決は既成事実化しないと判示している）。

¹⁴ 下記第II条A.4参照。

¹⁵ たとえば、下記第II条A.3、第II条A.4参照。

同様に、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、拒絶に有利に働く可能性がある。¹⁷審理開始決定の時点で地方裁判所が申立書で争点となっている特許に関連する命令を出していない場合、この事実はNHK判例に基づく開始を拒絶する裁量を行使するのに不利となる。¹⁸この投資に関する要因は、裁判日に関する要因と関連しており、並行訴訟において当事者らおよび裁判所が実施した作業が多いほど、並行訴訟が進んでおり、停止命令の可能性が低く、かつ審理開始により重複費用がかかるという主張を支持する傾向がある。

¹⁶ *E-One, Inc. v. Oshkosh Corp.* 参照。IPR2019-00162、文書16、8、13、20頁（特許審判部2019年6月5日）（地方裁判所は、申立人の無効性の主張が実体的事項に対して立証される可能性が低いと判断し、仮差止命令を出した）。

¹⁷ *Next Caller, Inc. v. TRUSTID, Inc.* 参照。IPR2019-00963、文書8、13頁（特許審判部2019年10月28日）（地方裁判所が請求項解釈命令を出した）；*Thermo Fisher Scientific, Inc. v. Regents of the Univ. of Cal.*, IPR2018- 01370、文書11、26頁（特許審判部2019年2月7日）（地方裁判所が請求項解釈命令を出した）。なお、請求項解釈命令に与える重みは、地方裁判所の慣行によって異なることがある。たとえば、地方裁判所が請求項解釈命令を出すまで重要な発見を先送りする場合もあれば、そうでない場合もある。

¹⁸ *Facebook, Inc. v. Search and Social Media Partners, LLC* 参照。IPR2018- 01620、文書8、24頁（特許審判部2019年3月1日）（地方裁判所の初期段階では、請求項解釈は決定していない）；*Amazon.com, Inc. v. CustomPlay, LLC*, IPR2018-01496、文書12、8～9頁（特許審判部2019年3月7日）、（地方裁判所の初期段階では、請求項解釈は決定しておらず、地方裁判所は各種日程の期限延長を認めている）。

申立のタイミングの問題として、被告には1年間の提出期限の猶予があるけれども、¹⁹迫り来る裁判日の見込みに直面して、地方裁判所の裁判が大いに進展するまで待つてから特許商標庁に申立を提出することは、特許権者に不当な費用を課すことになりかねない。しかし、特許審判部は、申立人が、並行訴訟で自社に対して主張される請求項がどれかを知るまで、申立書の提出を待つことがしばしば合理的であることを認識している。²⁰したがって、当事者らはタイミングに関連する事実を説明する必要がある。もし、主張されている請求項がどれかを知ってから直ちに申立を提出するなど、申立人が申立書を迅速に提出したことを示す証拠があれば、この事実はNHK判例に基づく開始拒絶の権限を行使するのに不利になる。²¹

¹⁹ 合衆国法典35巻第315条 (b) 参照 (2018年) (申立人 (真の利益当事者) または申立人の利害関係人が、特許侵害を主張する訴状を送達された日から1年間を、申立書を申請するための期間としている)。

²⁰ 議会議事録157巻S5429参照 (2011年9月8日) (S. Kyl) (下院法案で禁反言が強化されたことに鑑み、被告侵害者が当事者系レビューを求めることができる期限を、上院法案で提案されている6ヶ月から1年に延長し、被告が訴訟に関連する特許請求項を特定し、理解するための合理的な機会を与えることが重要であることを説明している)。本要因の議論では、申立人も並行訴訟の被告となっている場合に焦点を当てる。並行訴訟に申立人とは異なる当事者が関与している場合、この事実はNHK判例に基づく開始拒絶権限を行使する上で不利になる (下記第II条A.5参照)。

²¹ *Intel Corp.*参照。IPR2019-01192、文書15、12～13頁 (地方裁判所訴訟で特許権者が主張した請求項の範囲を限定した後、申立人が2ヶ月以内に申立書を提出したことは真摯であったと認めている) ; *Illumina*, IPR2019-01201、文書19、8頁

しかし、申立人の無効性の主張に対して特許権者が応答した時期と同時期など、申立書を迅速に提出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書の提出の遅れを説明できない場合には、これらの事実は審理拒絶に有利にはたらいている。²²

4. 訴状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

NHK事件では、地方裁判所で争点となったものと実質的に同一の先行技術の議論が特許審判部に提示された（また、第325条（d）に基づき特許商標庁が以前に取り上げた議論もあった。IPR2018-00752、文書8、20頁）。そのため、非効率性および矛盾する審決が出される可能性への懸念が特に強かった。したがって、申立書に並行手続で提示されたのと同じまたは実質的に同一の請求項、根拠、議論、および証拠が含まれる場合、この事実は審理拒絶に有利である。²³

（法定期限の数ヶ月前で、かつ改訂版の訴状で当該特許が訴訟に追加されたことに対応した上で、申立人が申立書を提出した対応は真摯であったと認めている）。

²² *Next Caller, Inc. v. TRUSTID, Inc.* 参照。IPR2019-00961、文書10、16頁（特許審判部2019年10月16日）（説明できないほど申立書の提出が遅れたことを、申立の拒否に有利に評価し、申立人が最初の無効訴状の送達と同時期に申立書を提出していれば、特許審判部の審理で地方裁判所よりも先に問題が解決されていたかもしれないことを指摘している）。

²³ *Next Caller* 参照。IPR2019-00963、文書8、11～12頁（両事件で同一根拠が主張された）；*ZTE (USA) Inc. v. Fractus, S.A.* 参照。IPR2018-01451、文書12、20頁（特許審判部2019年2月19日）（先行技術、証拠、および議論が両事件で同一であった）。

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NHKに基づく開始拒絶をする裁量権を行使するのに不利となる傾向がある。²⁴

重複性の度合いを判断することは、事実が大きく依存する場合が多い。たとえば、申立書に同一先行技術の争点が含まれるが、地方裁判所で争点とされた請求項に加えて別の請求項も争点として加えられている場合でも、地方裁判所が重複する十分な数の請求項の有効性を解決し、申立書の主要な争点を解決する可能性があるため、審理の実施が依然として非効率である可能性がある。当事者らは、申立書で争点となった請求項の全てまたは一部が地方裁判所でも争点となっているかどうかを示す必要がある。重複しない請求項が争点として存在している場合、申立書で争点となる請求項と地方裁判所で争点となる請求項の類似性に応じて、NHKに基づく審理開始を拒絶する裁量権を行使する際に有利となるのか不利となるのかが決まる。²⁵

5. 申立人と並行訴訟の被告が同一当事者であること

申立人が裁判所の審判の被告と無関係である場合、この事実は、特許審判部がNHK判例に基づき審理開始を拒絶する裁量権を行使するのに不利になる。²⁶

²⁴ *Facebook, Inc. v. BlackBerry Limited*参照。IPR2019-00899、文書15、12頁（特許審判部2019年10月8日）（申立書では地方裁判所とは異なる先行技術に依拠していた）；*Chegg, Inc. v. NetSoc, LLC*参照。IPR2019-01165、文書14、11～12頁（特許審判部2019年12月5日）（申立書と地方裁判所とでは、異なる法的依拠により非特許性が主張された）

²⁵ *Next Caller*参照。IPR2019-00961、文書10、14頁（2つの申立書をあわせて特許の全請求項が対象とされており、地方裁判所では一部の請求項だけが対象とされている場合でも、審理開始が拒絶された。なぜなら、請求項はすべて同じ主題に向けられており、申立人が、重複していない請求項が何らかの点で大きく異なっているとは主張せず、重複していない請求項に関する査定の開始が否定されることで損害を被るとも主張していないからである）。

申立人が被告と無関係である場合、争点が既に提起されているものやこれから提起されるものと同じまたは実質的に類似している場合、あるいは他の法廷での作業をやり直すことができないその他の事情がある場合にも、特許審判部は、それにもかかわらず、審理開始を拒絶する権限を行使できる。²⁷したがって、無関係な申立人は、異議申し立てされた特許に関する他の地方裁判所または連邦巡回区控訴裁判所の訴訟について、申立書が別の当事者によって提起されたとしても、同一または実質的に同一の争点が以前の訴訟の争点と重複しない理由を説明する必要がある。

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

上述したように、裁量権を行使する際に考慮される要因は、実体的事項を含む、当該事件に関連するすべての状況を公平に評価するものである。²⁸たとえば、申立書で提起された根拠の実体的事項が予備的記録で特に強いと思われる場合、この事実が審理開始に有利となる。²⁹

²⁶ *Nalox-1 Pharms., LLC v. Opiant Pharms., Inc.* 参照。IPR2019-00685、文書11、6頁（特許審判部2019年8月27日）（NHKでは、「特許審判部が「当事者間の地方裁判所の訴訟の状況を検討した」が、Nalox-1事件では申立人が地方裁判所の並行訴訟の当事者ではなかったため、NHKを区別している。）

²⁷ *Stryker Corp. v. KF Medical, LLC* 参照。IPR2019-00817、文書10、27～28頁（特許審判部2019年9月16日）（無関係の申立人が申立書でこの証拠に対応しなかった場合、二次的考察の証拠の一部に基づく「無効でない」との陪審評決が、審理開始の拒絶に有利になる。）

²⁸ TPG58頁

このような場合、審理開始が、システム全体の効率性および整合性の利益にかなう可能性がある。なぜなら、特許審判部の審理で提示された特許性の問題が並行訴訟で解決されるか、または解決されなかった場合でも、審理を継続できるからである。³⁰これに対し、申立書で提起された根拠の実体的事項がもう少しであり、拒絶に有利な他の要因が存在する場合、その事実は開始拒絶に有利である。³¹これは、本要因を評価するために実体的事項の完全な分析が必要であることを示唆するものではない。³²

²⁹ *Illumina*, IPR2019-01201、文書19、8頁（特許審判部2019年12月18日）（「実体的事項の強みが効率性という相対的に弱い相殺考慮事項を上回る」場合に開始される）；*Facebook, Inc. v. BlackBerry Ltd.*, IPR2019-00925、文書15、27頁（特許審判部2019年10月16日）（同様）；*Abbott Vascular*, IPR2019-00882、文書11、29～30頁（同様）；*Comcast Cable Commnc'ns., LLC v. Rovi Guides, Inc.*, IPR2019-00231、文書14、11頁（特許審判部2019年5月20日）（提案された根拠が「第314条（a）に基づく開始を拒絶しないことを支持するのに十分な強さ」であるため、審理開始）

³⁰ 並行手続の特許性問題について最終判決が下された場合、当事者らは、完全に解決された並行手続を考慮して、特許審判部手続の終了を共同で要求できる。連邦行政規則集37巻第42.72条

³¹ *E-One*, IPR2019-00162、文書16、8、13、20頁（地方裁判所の審理の方が早かったこと、実体的事項が弱かったこと、および異議申立てされた特許の無効性を検討するために地方裁判所が資源を大幅に投入したことなどを理由に、開始を拒絶した）。

³² もちろん、申立人が、異議を唱えられた請求項のうち少なくとも1つの非特許性について勝訴する合理的な可能性を提示できなかった場合、特許審判部は実体的事項について申立書を否定でき、特許権者の裁量否定の議論に触れないことを選択できる。

むしろ、特許審判部が公平な評価の一環として考慮する実体的事項の強みや弱みがあるかもしれない。³³

C. 他の考慮事項

その他の事実および状況が、特許審判部の審理開始拒絶の判断に影響を与えることもある。たとえば、審理開始を拒絶する裁量に関係する並行訴訟とは無関係の要因には、同一特許に異議を唱える一連の申立書³⁴、並行する申立書³⁵、および合衆国法典35巻第325条(d)に関係する考慮事項がある。³⁶当事者らは、これらの事実またはその他の事実や状況が当該審理に存在するかどうか、また、これらの事実や状況が特許制度の効率性や完全性に与える影響について説明する必要がある。

III. 命令

合議体は、上記の要因に関連する本件の事実を記録に残すために、以下に示すような補足説明書を提出することを当事者らに要請する。

³³ 同典拠13~20頁参照（申立人の争点に弱点を見出している）。

³⁴ *Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc.*参照。IPR2019-00064、文書10（特許審判部2019年5月1日）（先例）；*Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc.*参照。IPR2018-00752、文書8（特許審判部2018年9月12日）；*Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha*、IPR2016-01357、文書19（特許審判部2017年9月6日）（第II条B.4.iに関して先例）

³⁵ TPG59~61頁

³⁶ *Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH*参照。IPR2019-01469、文書6（特許審判部2020年2月13日）（合衆国法典35巻第325条(d)に基づく審理開始の裁量拒絶を適用するための2パートの枠組みについて論じている。）

補足説明書には、補足説明書で主張した事実を裏付ける証拠書類を添付できるが、宣言的証拠を添付することはできない。

したがって以下の通り命ずる。

申立人に、2020年3月27日を期限として、合衆国法典35巻第314条 (a) に基づく裁量拒絶の問題を取り上げることに限定した予備応答に対する10ページ以下の回答を提出することを許可する。

さらに、特許権者に、2020年4月3日を期限として、合衆国法典35巻第314条 (a) に基づく裁量拒絶の問題を取り上げることに限定した10ページ以下の回答を提出することを許可する。

IPR2020-00019

特許第8,843,125 (B2) 号

申立人代理人：

Travis Jensen

K. Patrick Herman

ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP

T61PTABDocket@orrick.com

P52PTABDocket@orrick.com

Apple-Fintiv_OHS@orrick.com

特許権者代理人：

Jonathan K. Waldrop

Rodney R. Miller

John W. Downing

KASOWITZ BENSON TORRES LLP

jwaldrop@kasowitz.com

rmiller@kasowitz.com

jdowning@kasowitz.com