

Trials@uspto.gov
571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL
Standard Operating Procedure 2
Designated: 12/4/20

文書番号 11
審決日：2020年10月6日

米国特許商標庁

特許審判部

SHARKNINJA OPERATING LLC, SHARKNINJA
MANAGEMENT LLC, AND SHARKNINJA SALES
COMPANY,

申立人

v.

IROBOT CORPORATION、
特許所有人

IPR2020-00734
特許第 9,921,586(B2)号

TERRENCE W. McMILLIN 特許審判官、AMANDA F. WIEKER 特許審判官、
および JASON W. MELVIN 特許審判官

MELVIN 特許審判官

審決

当事者系レビューの実施を許可する
米国特許法第 314 条

I. 序文

SharkNinja Operating LLC、SharkNinja Management LLC、SharkNinja Sales Company（「申立人」）は、米国特許第 9,921,586(B2)号（付属文書 1001、「'586 号特許」）の請求項 1~19 につき当事者系レビューの実施を求める申立書（文書 1、「本件申立書」）を提出した。iRobot Corporation（「特許所有人」）は、予備応答書を提出した（文書 6）。米国特許商標庁（USPTO）の電子メールによる承認の後、申立人は予備回答書（文書 7）を提出し、特許所有人は予備再回答書を提出した（文書 9）。米国特許法第 314 条および連邦行政命令集 37 巻第 42.4 条（a）に基づき、我々は、当事者系レビューを実施するか否かを決定する権限を有する。

当事者系レビューは、「申立書および回答書で提示された情報（中略）が、申立書で異議された請求項のうち少なくとも 1 つに関して申立人が勝訴する可能性があることが合理的に示している」場合を除き、実施することができない（米国特許法第 314 条(a)）。以下に示す理由により、我々は、申立人が少なくとも 1 つの異議請求項の非特許性を立証できる合理的な可能性を示したと結論づけ、当事者系レビューを実施する。

A. 関連事項

本件当事者は、'586 号特許に関して以下の事項を特定している（*SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corporation*、民事訴訟 No. 1:19-cv-01935、デラウェア州地区連邦地方裁判所、2019 年 10 月 11 日提訴；*iRobot Corporation v. SharkNinja Operating LLC*等、民事訴訟 No.1:19-cv-12125、マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所、2019 年 10 月 15 日提訴；*SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corporation*、民事訴訟 No.1:19-cv-12236、マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所、2019 年 10 月 30 日提訴；本件申立書 73 頁；文書 4、2 頁）。

B. '586 号特許

'586 号特許のタイトルは、「Celestial Navigation System for an Autonomous Vehicle（自律走行車のための天体ナビゲーションシステム）」である（付属文書 1001、コード(54)）。'586 号特許は、「複雑な環境または [作業] スペースを、作業人の手をほとんど借りずにナビゲートできるロボット機器の需要」に対応している（同典拠、1 項 31～34 行目）。'586 号特許では、「示されたロボット清掃装置 12 の実証的タスクとして掃除機がけ」が使用されている（同典拠、4 項 19～21 行目）。一態様において、明細書には室内の天井または壁に赤外線信号を投射することが開示されており、信号が表面に接触する領域を「ポイント」と呼んでいる（同典拠、4 項 43～46 行目）。また、明細書では「赤外線ポイントの代わりに可視ポイントが使用可能」で、[可視ポイントは]カメラで検出することも可能であると説明されている（同典拠、5 項 14～19 行目）。そして、装置のマイクロプロセッサがロボットから信号までの方位を計算し、最終的には「作業領域 14 内の自律走行車 12 の位置を決定する」（同典拠、5 項 19～25 行目）。

'586 号特許には、自律走行車が位置情報を活用する方法の態様が記載されている。例えば、'586 号特許は「作業人が、自律走行車に特定の部屋を特定の順序で、および/または特定の時間に清掃するよう指示できる」ことを開示している（同典拠、11 項 53～55 行目）。

C. 異議された請求項

予備応答書において特許所有人は、請求項 1～7、9、11～12、17～19 の請求を取り下げていることを指摘している（特許所有人予備応答書 1 頁；付属文書 2001）。そのため、請求項 8、10、13～16 が争点として残されている（「異議請求項」という）。

異議請求項 8 は請求項 7 に従属しており、さらに [請求項 7 は] 請求項 1 に従属して

いるが、請求項 1 および 7 のいずれも請求が取り下げられている（付属文書 2001）。以下、請求項 1 と 7 の限定を組み込んで請求項 8 を再現する。

[1]. ロボット本体と、

家の床面上で前記ロボット本体を支持し、前記床面を横切って前記ロボット本体を操作するように構成された駆動部と、

前記床面を掃除するための清掃装置と、

前記家の中の 1 以上の部屋のユーザー選択、および 1 以上の部屋の前記床面を掃除するスケジュールのユーザー選択を示すデータを無線で受信し、前記スケジュールに従って 1 以上の清掃作業を開始するように構成され、

各前記 1 以上の清掃作業の間に、前記清掃装置が前記床面を清掃しながら、前記駆動部が前記 1 以上の部屋のユーザー選択に従って、床面で自律型ロボット清掃装置を動かして操作するように構成されたプロセッサと、

を備える、自律型ロボット清掃装置。

[7]. 遠隔装置と通信するための無線アンテナであって、

プロセッサが、前記遠隔装置からデータを受信するために前記無線アンテナの操作を開始するように構成されており、

8. (中略) 前記遠隔装置が、携帯電話を含む。

(付属文書 1001、19 項 8～25 行目、19 項 66 行目～20 項 5 行目)。請求項 10 は、請求項 1 に従属しており、請求項 10 には「壁面の可視点を撮影するための (中略) 上向きカメラ」と、清掃装置が「可視点に対する (中略) 位置に基づいて (中略) ナビゲートする」ことが記載されている (同典拠、20 項 12～19 行目)。請求項 13 は、請求項 1 に従属しており、請求項 13 には受信したユーザー命令に応じて「エリアラグの清掃作業を開始する」ことができると記載されている (同典拠、20 項 36～40 行目)。請求項 14 は、請求項 1 に従属しており、請求項 14 にはプロセッサが「1 以上の清掃作業を実行するために自律型ロボット清掃装置を家の中でナビゲートしながら、家の地図を作成するように構成されている」と記載されている。請求項 15 は、請求項 14 に従属しており、請求項 15 にはプロセッサ

が「第 1 の清掃実行中に自律型ロボット清掃装置をナビゲートしている間に、センサーからの出力に基づいて巻き込みエリアを地図上に示し、その後の清掃実行中に巻き込みエリアを回避するように地図を使用して自律型ロボット清掃装置を制御する」ように構成されていると記載されている（同典拠、20 項 46～56 行目）。請求項 16 は、請求項 14 に従属しており、請求項 16 には「汚れセンサー」および、装置が「汚れセンサーからの読み取り値を地図上に表示できる」ことが記載されている（同典拠、20 項 57～60 行目）。

D. 先行技術および主張の根拠

申立人は、以下の非特許性の根拠を主張している。

異議請求項	米国特許法	判例/根拠
8、14	第 103 条	Toshiba ¹ 、Ruffner-556 ²
10	第 103 条	Toshiba、Ruffner-556、Goncalves ³
13	第 103 条	Toshiba、Ruffner-556、Köchel ⁴
15	第 103 条	Toshiba、Ruffner-556、Taylor ⁵
16	第 103 条	Toshiba、Ruffner-556、Minolta ⁶

（本件申立書 2 頁）。また申立人は、Alonzo Kelly の宣言書にも依拠している（付属文書 1002）。

¹ 日本国特許出願公開第 2002-85305 号（付属文書 1005（英訳）、付属文書 1004（原文））

² 米国特許出願公開第 2002/0156556 号（付属文書 1006）

³ 米国特許公開第 2004/0167667 号（付属文書 1014）

⁴ ドイツ特許公開第 DE10113105 号（付属文書 1008（英訳）、付属文書 1007（原文））

⁵ 米国特許公開第 2005/0000543 号（付属文書 1015）

⁶ 日本国特許出願公開番号 平 07-281752A 号（付属文書 1010（英訳）、付属文書 1009（原文））

II. 分析

A. 当業者の技能水準

申立人は、当業者を「機械工学、電気工学、またはそれに近い分野で少なくとも 4 年制大学の学位を有し、ロボットおよび組み込みシステムの設計および実装において少なくとも 1 年の経験を有する」者と提案している（本件申立書 4 頁；付属文書 1002、22 段落を引用）。特許所有人は、この当業者の定義に異議を唱えていない（一般的な背景について予備応答書参照）。明細書および主張される先行技術文献に反映されている技術水準と一致しているように思われるため、本決定の目的のために我々は申立人の提案した当業者の技能水準を採用する。

B. 請求項の解釈

2018 年 11 月 13 日以降に提起された当事者系レビュー申立てにおいて、我々は、「米国特許法第 282 条 (b) に基づく民事訴訟で請求項を解釈するために使用される基準と同じ解釈基準を用いて」請求項の用語を解釈する（連邦行政命令集 37 巻第 42.100(b)条、2019 年）。申立人は、明示的な解釈を必要とする用語はないとしている（本件申立書 5 頁）。特許所有人はこの問題に触れていない。現段階での争点を分析した結果、我々は、現時点では明示的に解釈する必要のある請求項の用語は無いと結論づけた（*Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co.*参照、連邦控訴審裁判所判例集第 3 版 868 巻 1013、1017 頁；連邦巡回区控訴裁判所 2017 年）。

C. 東芝および RUFFNER-556 に基づく自明性

申立人は、東芝が請求項 1 のほとんどの限定を提示するとして、これに依拠している（すべての異議請求項 [の根拠として東芝が] 含まれる）（本件申立書 11～39 頁）。一定の態様に関しては、申立人は Ruffner-556 審決に依拠している（本件申立書 17～39

頁)。

東芝は、「自律走行型ロボットクリーナー」および、そのロボットを制御する「ホームサーバー」を開示している(付属文書 1005、コード(57))。東芝のロボットは、モーターで駆動する駆動輪で自走する(同典拠、16 および 18 段落、図 3)。[東芝のロボットは、]床面を掃除するためのパワーブラシ付きバキュームを含む(同典拠)。さらに東芝は、オンボード処理およびホームサーバーとの無線接続による制御について説明している(同典拠、17、20、および 28~37 段落、図 1、4~10)。ホームサーバーを介して、ユーザーは掃除したい部屋を選択し、将来の掃除開始時刻を設定できる(同典拠、30、32、37、65 段落、図 6、9、11；付属文書 1002、98 段落参照)。東芝は、携帯電話からホームサーバーを通じて部屋や掃除モードを選択できるとしている(同典拠、39 段落)。

Ruffner-556 は、掃除機などのモバイル機器を制御して、作業領域をマッピングし、当該領域でタスクを実行できるようにする方法を開示している(付属文書 1006、コード(57))。申立人は、Ruffner-556 が、東芝のような自律型ロボットがプロセッサ付きコントローラを使用することを明示的に開示していることに依拠している(本件申立書 16 頁；付属文書 1006、125 段落を引用)。申立人は、掃除ロボットがユーザーの選択した掃除スケジュールを受け取ることを必要とする請求項要素についても、Ruffner-556 に依拠している⁷(本件申立書 17~18、29~35 頁)。Ruffner-556 は、ユーザーが掃除ロボットにスケジュール情報を入力できることを開示している(付属文書 1006、231 段落)。さらに、Ruffner-556 は、ユーザーがウェブインターフェースや電話などを利用して、遠隔地からスケジュール情報を入力できることも開示している(同典拠、233 段落)

⁷申立人は、Ruffner-556 にはロボットがユーザーによる部屋の選択を受け取ることが開示されていると追加で主張しているが、東芝のこの点については、現段階では争われていないようである(本件申立書 29~30 頁参照)。

1. 請求項 8

上述で再現されているように、請求項 8 は、ロボット清掃装置が遠隔の携帯電話からのデータ⁸を受信するように構成されていることを必要とする。申立人は、ホームサーバーが基地局に接続され、携帯電話と通信することを開示しているという点で、東芝がこの限定を満たしていると主張する（本件申立書 50～51 頁；付属文書 1005、13、39 段落を引用）。特許所有人は、東芝が「部屋および掃除モード」を選択するという限定的な携帯電話の使い方しか開示していないと、申立人の主張に異議を唱えている（予備応答書 11 頁；付属文書 1005、39 段落を引用）。特許所有人は、「東芝は携帯電話の他の機能を特定していない」ため、東芝の開示が、受信データが「ユーザーのスケジュール選択したことを示す」という請求項 8 の要件を満たすことができないと主張する（同典拠、11～12 頁）。

東芝が携帯電話を使って部屋を選ぶことを開示していることは議論の余地がない。東芝がスケジュールを選択することを開示していないという特許所有人的主張は、申立人の主張する組み合わせを十分に考慮していない。当該の組み合わせについては、申立人は、ユーザーが選択したスケジュールに沿った教示動作として Ruffner-556 に依存している（本件申立書 29～35 頁、37～39 頁）。したがって、申立人の主張する組み合わせは、「ユーザーがパステータのプログラミングを終えると、モバイルユニット 1 がユーザーにスケジュール情報を求める」というスケジュールリング機能を備えた装置である（同典拠、30 頁；付属文書 1006、231 段落を引用）。さらに申立人は、当業者であれば、Ruffner-556 のスケジュールリング機能に遠隔アクセスの機能も組み込んでいただろうと明確に主張している。すなわちモバイルユニット 1 のスケジュールリングも遠隔でプログラムできるということだ。

⁸ 請求項のデータは、「前記家の中の 1 以上の部屋のユーザー選択、および 1 以上の部屋の前記床面を掃除するスケジュールのユーザー選択を示すデータ」である（付属文書 1001、19 項 15～18 段落）。

(同典拠、31 頁；付属文書 1006、233 段落を引用、34 頁「ロボットクリーナーが部屋の選択および掃除スケジュールの両方に関する入力を無線で受信できるようにする」)。このように、東芝が携帯電話を「部屋の選択および掃除モード」(付属文書 1005、39 段落)に使うことができると教示している場合、主張される組み合わせでは、これにスケジュールが含まれることが合理的である。

特許所有人は、申立人が主張した請求項 8 の他の点については異議を申立てていない。我々は、申立人の主張を検討した結果、これが [IPR の] 実施に十分であると判断した。

2. 請求項 14

請求項 14 は、請求項 1 に従属しており、請求項 14 にはプロセッサが「1 以上の清掃作業を実行するために自律型ロボット清掃装置を家の中でナビゲートしながら、家の地図を作成するように構成されている」と記載されている。この限定について、申立人は、地図情報がない場合ロボットが「部屋のレイアウト情報を収集する」、という東芝の教示に依拠している(本件申立書 57~58 頁；付属文書 1005、58、65 段落を引用)。しかし特許所有人が指摘するように、東芝は、1 回の操作で部屋の平面図データを作成し、「その後、作成された地図情報に基づいて清掃を行う」ことを開示している(付属文書 1005、65 段落；予備応答書 5~9 頁参照)。東芝の逐次処理は、請求項 14 に記載される同時処理とは異なる。また、申立人はその違いを説明していない(本件申立書 57~58 頁参照)。

したがって本件の記録上、申立人は、請求項 14 に対して勝訴する合理的な可能性を立証していない。

D. 東芝、RUFFNER-556、GONCALVES に基づく自明性 (請求項 10)

請求項 10 は請求項 1 に従属しており、請求項 10 には、当該装置が、

家の内部の壁面上の可視点を撮影するために、天井から少なくとも部分的に離れた位置に向けられた上向きのカメラであって、プロセッサが、前記可視点に対する自律型ロボット清掃装置の位置に基づき家の中で自律型ロボット清掃装置をナビゲートするように構成されている、前記上向きのカメラ、を備えることが記載されている。

(付属文書 1001、20 項 12～19 段落)。申立人は、追加の限定について、東芝および Goncalves に依拠している (本件申立書 58～61 頁)。東芝は、画像を取得する「視覚センサー」を開示している (付属文書 1005、19、53 段落、図 3)。東芝の装置は、「視覚センサー 9 で取得した画像と、地図情報記憶部 47a に保存されている掃除対象の部屋の外観を示す画像または部屋の中の特定の物体の画像とを比較して、地図上の位置を認識する」処理を備えている (同典拠、24 段落)。東芝の視覚センサーの「前方の視野」 (同典拠、19 段落) が、請求項の「天井から少なくとも部分的に離れた位置に向けられた上向きのカメラ」を満たしていないという点について、申立人は Goncalves に依拠している (本件申立書 60～61 頁)。

Goncalves は、自律型掃除機であり得る同様の移動型ロボットを開示している (付属文書 1014、58 段落)。Goncalves のロボットは、視覚センサーからの入力に基づいてナビゲートでき、当該視覚センサーは、「通常上向きのカメラ、横向きのカメラ、または前向き、上向きおよび／もしくは横向きの間的位置に対応できる」 (同典拠、161 段落)。申立人は、当業者であれば Goncalves のカメラに「東芝のロボット掃除機のナビゲーションシステムに、より高い位置にある“壁に取り付けられた”ランドマークを含む前方視野を採用」したであろうと主張している (本件申立書 60～61 頁；付属文書 1002、155 段落を引用)。

特許所有人は、請求項 10 には東芝が教示していない「特定のナビゲーション方法」が必要であると主張している (予備応答書 19～22 頁)。まず、特許所有人は、申立人が

「画像を比較するための一般的かつ既知の手法には、比較画像間（たとえば、標準的な画像登録）で共通参照点を特定することが含まれる」という主張に依拠していることに異議を唱えている（本件申立書 59～60 頁；付属文書 1002、153 段落を引用）。特許所有人の見解では、申立人は東芝のロボットが画像登録や参照点を使用することを立証していない（予備応答書 21 頁）。むしろ、東芝は、ロボットが「視覚センサー9 で取得した画像と、掃除対象の部屋の外観を示す画像とを比較して、地図上の位置を認識できる」としか述べていないため、特許所有人は、東芝が画像登録または基準点を開示していないと主張している（予備応答書 21 頁）。特許所有人によれば、申立人は内在性について必要とされる証明をしていない（同典拠、21～22 頁参照）。

申立人は、「比較画像間の共通参照点の特定」は、「画像を比較するための一般的かつ周知の手法」であると主張している（本件申立書 59～60 頁参照）。申立人はその手法が周知（つまり自明）であったと主張しているが、当該請求項はそのような特定の手法を必要としていない。むしろ、当該請求項の文言は、壁の画像を撮影するだけで満たされるようである。なぜなら、係る画像には「壁面の可視点」が含まれるからだ。いずれの当事者も「可視点」の特定の解釈を議論しておらず、我々は、現段階で何らの解釈を採用することもできない。また当該請求項は、プロセッサが点を明確に識別すること、または一定の方法で処理することをそれ以上要求していない。したがって、仮に我々が特許所有人に同意し、東芝がロボットのナビゲーションに画像登録または参照点を使用していることを申立人が立証していないことを最終的に結論づけたとしても、自明性に関する我々の判断は必ずしも変わらない。むしろ、請求項 10 は、壁の画像を撮影し、それを使ってロボットの位置を決定し、その位置に基づいてナビゲートすること以上は要求していないようで

ある。

また、特許所有人は、東芝が「家の内部の壁面上の可視点」である点に対する「自律型ロボット清掃装置の相対的位置に基づく」ナビゲーションを開示していることを、本件申立書が立証していないことも主張している（予備応答書 22 頁）。特許所有人は、請求項 10 では「自律型ロボット清掃装置の可視点に対する位置を比較する」ことが求められると主張する（同典拠）。我々は、これに同意しない。当該請求項には直接比較することは記載されておらず、その代わりに相対的な位置関係に基づいてナビゲートすることが求められている。そのため、壁面の可視点に対する装置の位置を決定する必要があるようだが、それ以上の具体的な情報はない。係る〔請求項の〕範囲は、装置が壁面の可視点を撮影することで屋内での位置を決定する限り、屋内で装置をナビゲートするためのあらゆる手法を包含するようと思われる。また申立人は、東芝の装置が視覚センサーを使って「地図上の位置を認識」できることを主張している（付属文書 1005、24 段落）。本件の記録上、我々はそれで十分だと判断する。

さらに特許所有人は、申立人が、当業者が東芝を変更して Goncalves の上向きカメラを使用するようにする理由を十分に説明していないと主張している（予備応答書 23～24 頁）。前述の通り、申立人は、この変更によって「より高い位置にある（壁に取り付けられた）ランドマーク」を識別できるようになるとしている（本件申立書 60～61 頁；付属文書 1002、155 段落を引用）。また、申立人は、「高い位置のランドマークは、たとえば、壁に取り付けられたアイテムは、家具のような低い位置のランドマークに比べて動きにくいいため、ナビゲーションにとってより信頼性の高いランドマークとなる」と提案している（同典拠、61 頁；付属文書 1002、155 段落を引用）。我々は、この根拠が申立人の提案する変更を十

分に正当化するものであると結論づける。

特許所有人は、本件申立書にはその異議が提示されていないと主張する。特許所有人は、当該の組み合わせにおいて Ruffner-556 がどのように使用されているかが不明であるため、申立書において請求項の 10 および 13～16 に対する異議が十分な具体性をもって議論されていないと主張している⁹（予備応答書 25～29 頁）。本件申立書では、特許所有人が議論していない一定の限定事項が、東芝および Ruffner-556 の双方により教示されることが主張されている（本件申立書 15～17 頁「プロセッサ」を説明；17～25 頁、無線によるデータ受信、およびユーザーによる部屋の選択を説明）。我々は、申立人の主張が混乱を招くものでも曖昧なものでもなく、調査範囲を不当に拡大するものでもないと考える。

請求項 1 で求められるユーザーのスケジュールの選択については、申立人は、東芝と Ruffner-556 が異なる方法で限定を教示していると主張している（本件申立書 26～32 頁参照）。前述したように特許所有人は、係る機能を遠隔で制御する能力について議論しており、これは請求項 8 にのみ関連する（前述 [予備応答書] 8～9 頁参照）。この段階では、東芝および Ruffner-556 が請求項 1 のスケジューリング機能を開示していることについて、特許所有人は異議を唱えていない。申立人は、2つの別々の根拠とも捉えられる冗長な教示を主張しているが（限定を東芝に依拠するもの、および Ruffner-556 に依拠するもの）、我々は、[議論が] 複雑になることを [IPR] 実施の却下理由とは見なさない。確かに、申立書には考え得るすべてのバリエーションを検討する（場合によっては特定する）ことが過度に負担となる方法で根拠が提示されることがあるが、今回はそうではない。さらに、請求項 8 に関する特許所有人の前記主張の分析は、請求されるスケジューリング機能を Ruffner-556 に依拠する申立人の主張に依拠しており（前述 [予備応答書] 8～9 頁参照）、審理で争われる可

IPR2020-00734
特許第 9,921,586(B2)号

能性のある範囲を狭めている。

⁹これらの議論は、ここでは請求項 10 についての議論である。我々の分析および結論は、請求項 13～16 にも同様に適用される。

特許所有人は、東芝にはスケジューリング機能が開示されているという申立人の主張に基づき、Ruffner-556 における同様の機能を組み込む理由はないと主張しているが（予備応答書 28～29 頁）、我々は、申立人が、Ruffner-556 が実質的により多くの機能を開示していること、および当業者がそれらを東芝の機器に組み込むであろう理由を説明していると判断する（本件申立書 29～35 頁参照）。したがって我々は、申立人の主張がこの点において重複していることを非難しない。つまり、申立人の請求項 1 に対する主張が重複することで [議論が] 多少複雑になったとしても、[IPR] 実施を否定する理由とはならない。

請求項 10 自体に関しては、本件申立書は主張される組み合わせを「Goncalves の教示と、Ruffner-556 の教示で修正された東芝のロボットクリーナーの教示との組み合わせ」であると説明している（本件申立書 61 頁）。請求項 1 の限定を超えた請求項 10 の追加限定について、申立人が、東芝および Goncalves の教示に依拠していることは明らかである（同典拠、58～61 頁）。当該組み合わせに関する申立人の主張は、請求項 10 が請求項 1 に従属しているから、請求項 10 に対して教示事項の組み合わせを主張するならば、請求項 1 の限定を考慮しなければならない、ということ認識するにとどまっている。

特許所有人は、申立人が主張した請求項 10 の他の点については異議を申立てていない。我々は、申立人の主張を検討した結果、これが [IPR の] 実施に十分であると判断した。

E. 東芝、RUFFNER-556、KÖCHEL に基づく自明性
(請求項 13)

請求項 13 は請求項 1 に従属しており、請求項 13 には「前記プロセッサは、エリアラグのクリーニング動作を開始するためにユーザーが選択した命令を示すデータを受信することに応答して、前記エリアラグの清掃作業を開始するように構成される」ことが記載される（付属文書 1001、20 項 36～40 段落）。

申立人は、東芝および Köchel が、請求項 13 の追加限定を教示していると主張している（本件申立書 62～63 頁）。申立人は、東芝の「優先」モードには、ユーザーが部屋のレイアウトの一部を選択して清掃する「エクストラケア」モードがあることを指摘している（同典拠、62 頁；付属文書 1005、段落 36、49 を引用）。申立人は、さらに Köchel に依拠している。

Köchel は、「ソフトカーペット、カーペット、ハードフロア」などの異なる床材を認識する超音波センサーを備える掃除機を開示している（付属文書 1008、33、34、48 段落）。さらに Köchel には、床の張り出し箇所の変化を検知して方向転換できる「自動床手入れ装置」への適用が開示されている（同典拠、9 段落）。そのため、Köchel には「異なる床材を有する場所を体系的に清掃すること、つまり、縁や境界に対して平行移動できる」ことが説明される（同典拠；同典拠、10 段落も同見解）（「カーペットの床などの特定の床材の境界に沿って、特に掃除機のような自動床手入れ装置の変位動作を調整する方法」を開示している）。

申立人は、カーペットの境界を自動的にたどるという Köchel の教示を取り入れれば、東芝のロボットが「床やロボットクリーナーのブラシを傷つけずに特定の場所を徹底的に掃除できる」と説明している（本件申立書 65 頁）。申立人は、当業者であれば、ロボットを「超音波床センサーからの信号に基づいて、特定の種類の床材の境界内にとどめ、ブラシをオンもしくはオフにするようにプログラムする」と主張している（同典拠）。

特許所有人は、Köchel には「請求項にあるような“ユーザーが選択したコマンド”に基づいて開始されるエリアラグの清掃作業」が記載しておらず、代わりに自動化手法を教示している」と主張している（予備応答書 13～14 頁）。特許所有人は、東芝の優先モードがこの欠陥を解決するものではないと主張している。なぜなら、東芝の優先モードは、エ

リアラグのような特定の床材の一部ではなく、均一サイズの部屋の一部に関するものであるからだ（同典拠、14～15頁）。

本件の記録上、我々は申立人が十分な説明を行っているとは判断する。申立人は、東芝の優先洗浄が床材の自動検出を用い、かつエリアラグの範囲内に留まるように変更された、東芝と Köchel との組み合わせを主張している（本件申立書 64～65 頁参照）。特許所有人は、この組み合わせが、東芝のユーザーによる開始と Köchel の自動境界検知とを特徴とし、ユーザーがラグの境界に沿ったクリーニングシーケンスを開始させること、つまり請求項にある「エリアラグの清掃作業」であると解釈せず、各発明を別々に解釈しようとしている。

請求項 10 に関する上記の冗長性の主張を除き、特許所有人は、請求項 13 に関する申立人の他の議論について異議を唱えていない。我々は、申立人の主張を検討した結果、これが [IPR の] 実施に十分であると判断した。

F. 実質的な利害当事者

特許所有人は、本件申立書が実質的な利害当事者（「RPI」）を挙げていないという理由で、米国特許法第 312 条(a)(2)に基づき [IPR] 実施を却下すべきであると主張している（予備応答書 29～38 頁）。特許所有人は、JS Global Lifestyle Company Limited（「JS Global 社」）が、「申立人 3 社すべての最終的な親会社」であり、名前の挙げられていない RPI であると主張している（同典拠、29 頁）。特許所有人によれば、JS Global 社が申立人と特許所有人との紛争に関与していることを裏付ける証拠がある（同典拠、30～31 頁）。上述のとおり、我々はこの問題について両当事者からの追加の報告を認めた（予備回答書；予備再回答書参照）。申立人は、本件申立書が全ての RPI を正しく挙げていると主張している。また、特許審判部が JS Global 社またはその他の者を RPI として挙げるべきであると判断した場

IPR2020-00734
特許第 9,921,586(B2)号

合には、申立人の義務通知の修正が認められるべきであると主張している（予備回答書 1～5 頁）。

第 312 条(a)(2)では、「申立書にすべての実質的な利害当事者を挙げる」ことが求められる。本規定は、特許所有人に対しては、申立人が時間的制限またはその他の禁反言が適応される RPI を理由に IPR の提起が禁止されているかどうかを特定するために、また特許審判部に対しては、申立人の身元からは容易に判断できない利益相反を特定するために、重要な通知機能を果たしている。¹⁰（*NOF Corp. v. Nektar Therapeutics* 参照、IPR2019-01397、文書 24 6 頁；PTAB 2020 年 2 月 10 日、特許審判部実務規則を参照、連邦規則集 77 巻 48,756、48,759、2012 年 8 月 14 日；裁判実務統合指針 12 頁、2019 年 11 月）。¹¹したがって、申立人は、これらの要件を誠実に遵守しなければならない（連邦行政命令集 37 巻第 42.11 条(a)、2019 年、手続における誠実義務を参照）。

ある非当事者が RPI であるかどうかは「至って事実に依存した問題」であり、事件ごとに検討しなければならない（*Ventex Co. v. Columbia Sportswear N. Am., Inc.*、IPR2017-00651、文書 148 6 頁、PTAB 2019 年 1 月 24 日、文書 148、先例審決、特許審判部実務規則を引用、連邦規則集 77 巻 48,756、48,759、2012 年 8 月 14 日）。

¹⁰ 合議体は、JS Global 社との間に利益相反がないことを確認している。

¹¹<https://www.uspto.gov/TrialPracticeGuideConsolidate> で入手可能。

Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp. (控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1336 頁；連邦巡回区控訴裁判所 2018 年、「AIT」)において、控訴審は、特許審判部実務規則を引用し、RPI の調査が「事実に依存」し、「複数の要素」が絡むという当該規則の説明を承認している (同典拠、1351 頁参照 (特許審判部実務規則、連邦規則集 77 巻 48,759))。

本件の記録上、我々は、JS Global 社が未指定の RPI であるか否かを検討する必要はないと判断する。なぜなら、仮に同社が未指定の RPI であったとしても、米国特許法第 315 条に基づく時間的制限または禁反言が発生しないからである。*Lumentum Holdings, Inc. v. Capella Photonics, Inc.*における特許審判部の先例審決によれば、申立書を検討する我々の管轄権では、申立書の全 RPI を「正確に」特定することは求められていない

(IPR2015-00739、文書 38 6 頁；特許審判部 2016 年 3 月 4 日、先例審決;*Blue Coat Sys., Inc. v. Finjan, Inc* も参照、IPR2016-01444、文書 11、10 頁、特許審判部 2017 年 7 月 18 日、「(全 RPI を特定できなかったという) 証拠は、せいぜい管轄外の問題を示唆するものでしかない」)。連邦巡回区控訴裁判所は、第 312 条(a)(2)が管轄外であることに同意している (*Mayne Pharma Int'l Pty., Ltd. v. Merck Sharp and Dohme Corp.*参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 927 巻 1232、1240 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2019 年、「申立書が第 312 条(a)(2)に基づく実質的な利害当事者を全て特定できない場合、PTO 長官は申立人に実質的な利害当事者を追加することを認めることができるし、事実それを実施する」)

(*Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp.*を引用、控訴審裁判所判例集第 3 版 878 巻 1364、1374 頁脚注 9、連邦巡回区控訴裁判所 2018 年、大法廷)。

JS Global 社が申立人の事業と絡み合っており、申立人に資金提供し、申立人に影響を及ぼす立場にあったことから、本件では、JS Global 社が RPI として指定されるべきかど

うかについて、3つの異なる事前書面（本件目的のために認められた準備書面2件を含む）が存在し、その説明に各書面で少なくとも20頁が割かれている（予備応答書29～38頁；予備回答書1～5頁；予備再回答書1～5頁）。しかし、申立人がJS Global社をRPIとして指名しなかったことが、我々の判例に基づき修正可能な手続き上の要件を満たさなかったという主張以外の理由で、手続きの終了または「IPR」実施の却下につながるという主張はない。また、JS Global社が本手続の実施を禁じられているとか、申立人が何らかの利益を得るためにJS Global社を意図的に除外したという主張または証拠もない。¹² 実際申立人は、義務通知を修正し、JS Global社をRPIとして指定することを申し出ている（予備回答書5頁）。

他の当事者がRPIとして指名されるべきだったか否かを検討した特許審判部の審決の一部では、たとえ意図されるようにRPIを指定しなかったことが時間的制限もしくは禁反言、または事件にとって重要なその他の結果をもたらすという主張がなされていない場合でも、求められる通り広範な分析を実施している（たとえば、*Toshiba Memory Corp. v. Anza Tech.*参照、IPR2018-01597、文書126～17頁、特許審判部2018年3月12日、申立人の企業構造と部分的に所有する共同事業体との関係を徹底的に分析し、申立人が義務通知を修正する申立書を提出した後、IPRを実施している）。別の審決では、特許審判部は、審判を実施するか否かの決定を下す目的において、このような長時間の作業を必要としないと判断している（たとえば *Intel Corp. v. Alacritech, Inc.*参照、IPR2017-01391、文書83～6頁、特許審判部2017年11月28日、特許審判部は、訴訟の共同被告が第315条(b)に基づき時間的制限が科されるという主張などが無い限り、IPR実施を審理する際に、訴訟の共同被告がRPIに指名されるべきか否かという議論を取り扱わないとしている；*T-Mobile USA, Inc. v. Vertical Connection Techs.*、IPR2018-01388、文書1418～19頁、特許審判部

2019年1月23日)。

¹²我々は、特許所有人が「実際に (中略) 何か有用なものが発見されることを推測以上に示す証拠を既に所有している」ことを明確にできれば、特定かつ狭い範囲の開示要求を検討できるし、実際に検討する (*Garmin Int'l., Inc. v. Cuozzo Speed Techs.LLC*, IPR2012-00001、文書 266 頁、特許審判部 2013 年 3 月 5 日、先例審決、強調追加)。本件では、そのような内容が明確にされていない。

(時間的制限の検討事項がなく、当事者が本件について限定的な開示請求を交渉している場合、特許審判部は申立人がすべての RPI を指名しなかったという主張に基づいて IPR 実施を否定することはないとした)。¹³

後者の手法の方が、コストや効率の面で有利である。¹⁴我々は、「[特許所有人が]後になって、実質的な利害関係者と言えるほど元申立人と密接な関係を持つ当事者から、同一または関連する理由で司法・行政攻撃を受けても、防御を余儀なくされるべきでない」と理解している (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1350 頁)。しかし、本件には該当しない。したがって本件の記録上、我々は、JS Global 社が RPI として指名されるべきか否かは検討しない。

III. 結論

上述の理由により、我々は、申立人が少なくとも 1 件の請求項に関して勝訴する合理的な可能性を示したと結論づけた。我々は、全当事者の提出物を評価し、当該の記録が [IPR の] 実施を支持すると判断した。

現段階での我々の判断は、現在我々の前にある証拠資料に基づいている。審理実施の本審決は、当事者系レビューが実施される請求項の特許性についての最終決定ではない。我々は、審理で議論される全ての記録に基づいて請求項の特許性について最終審決を下す。

¹³ *Lumentum Holdings* では、当事者は提起日を保ったまま通知を修正できた (IPR2015-00739 参照、文書 38、特許審判部 2016 年 3 月 4 日、先例審決；*Proppant Express Investments, LLC v. Oren Techs., LLC* も参照、IPR2017-01917、文書 86、特許審判部 2019 年 2 月 13 日、RPI を追加するための審理決定後の義務通知の修正を許可している)。

¹⁴ 連邦行政命令集 37 巻第 42.1 条 (b) 「本編は、あらゆる手続の公正、迅速、かつ廉価な解決を確保するよう解釈されるものとする」。

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) に準じ、本件申立書に記載された理由に基づき、'586 号特許の請求項 8、10、13～16 の当事者系レビューの実施を命ずる。

さらに、米国特許法第 314 条 (c) および連邦行政命令集 37 巻第 42.4 条に準じ、本審決日に開始される審理の実施をここに通知する。

IPR2020-00734
特許第 9,921,586(B2)号

申立人：

Erika H. Arner Michael V. Young

Sr. Daniel C. Tucker Abhay Watwe

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, LLP

erika.arner@finnegan.com

michael.young@finnegan.com

daniel.tucker@finnegan.com

abhay.watwe@finnegan.com

特許所有人：

W. Karl Renner

Roberto J. Devoto Jeremy

Monaldo Nicholas Stephens

FISH & RICHARDSON P.C.

axf-ptab@fr.com

devoto@fr.com

jjm@fr.com

nstephens@fr.com