

Trials@uspto.gov
電話番号：571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL
Standard Operating Procedure 2
Designated: 01/14/22

文書番号 20
審決日：2022 年 1 月 14 日

米国特許商標庁

特許審判部

TOSHIBA AMERICA ELECTRONIC COMPONENTS, INC.

申立人

v.

MONUMENT PEAK VENTURES, LLC

特許所有人

事件番号 IPR2021-00330
特許第 7,583,294(B2)号

ANDREW HIRSHFELD 商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官
SCOTT R. BOALICK 特許審判長
JACQUELINE WRIGHT BONILLA 特許審判長次席

BOALICK 特許審判長

審決

申立人の再審請求を認める
連邦邦行政命令集 37 卷 第 42.71 条 (d)
当事者系レビューの実施を拒絶する
米国特許法 第 314 条 (a)

I. 序文

Toshiba America Electronic Components, Inc. (「申立人」) は、米国特許第 7,583,294(B2)号 (参考文書 1001、「'294 号特許」) の請求項 1、5、10、11、および 19 (「異議請求項」) の当事者系レビューを求める申立てを申請した (文書 1、「IPR 実施申し立書」)。IPR 実施申立ての申請日は 2020 年 12 月 21 日とされた (文書 4、1 頁)。特許審判部の承認後、申立人は、米国特許法第 315 条 (b) による期限を回避するために、申請日を 2020 年 12 月 16 日に変更することを求める申請日変更申し立書を提出した。¹ (文書 5、「申請日変更申し立書」) 1 頁、15 頁)。申立人によれば、申立人は、2020 年 12 月 16 日に申請料を電信送金したこともあり、IPR 実施申し立書は、2020 年 12 月 16 日の時点で米国特許法第 312 条 (a) (1) および連邦行政命令集 37 卷第 42.106 条 (a) のすべての法令要件を満たしていた (申請日変更申し立書 4~9 頁)。

Monument Peak Ventures, LLC (「特許所有人」) は、連邦行政命令集 37 卷第 42.103 条 (b) に基づき、米国特許商標庁 (USPTO) が 2020 年 12 月 18 日以前に申請料を受領したことを申立人が立証できなかったとし、申立人の申請日変更申立てに対し異議を申し立てた (文書 6、「異議申し立書」)。申立人は、異議申し立書に対して回答書を提出した (文書 7、「回答書」)。その後、特許所有人は、IPR 実施申し立書に対する予備応答書を提出し、IPR 実施申し立書の申請日が 2020 年 12 月 21 日であるから、第 315 条 (b) に基づき申立て期限が切れていると主張した (文書 8、「予備応答書」)。

2021 年 6 月 25 日、特許審判部は、意見が割れたものの、申立人の申請日変更申立てを却下し、当事者系レビューの実施を拒絶する審決を下した (文書 9、「審決書」)。

¹特許所有人は、2019 年 12 月 17 日、「'294 号特許」の侵害を主張する訴状を申立人に送達した (参考文書 2001)。

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

その際、特許審判部合議体の過半数（「多数派」）は、第 315 条（b）の法定期限前に申請料に関する関連法令規定を申立人が遵守していた、という申立人の主張を退けた（審決書 6～14 頁）。反対派は、該当する条項が満たされていたと判断したか、あるいは連邦行政命令集第 37 卷 42.5 条（b）、42.5 条（c）（3）の当該規則を見逃す正当な理由があると判断した（同典拠 22～27 頁）。

2021 年 7 月 23 日、申立人は、再審理および先例意見合議体（「POP」）による審決の再審査を求めた（文書 10、参考文書 3003）。POP は、2021 年 9 月 24 日、以下の問題（「POP 問題」）を検討するために再審査を命令した。

Fedwire の支払確認書は、米国特許法第 312 条（a）および連邦行政命令集第 37 卷第 42.103 条（a）に基づく支払の十分な証拠となるか？

文書 13、2 頁（標準運営手順書 2 頁²、3～7 頁を引用）。

申立人および特許所有人は、POP 問題を検討する摘要書をそれぞれ提出した（文書 14、「申立人摘要書」、文書 15、「特許所有人摘要書」）。また、各当事者は応答書も提出した（文書 16、「申立人応答書」、文書 17、「特許所有人応答書」）。

II. 背景

A. 関連事実

2019 年 12 月 17 日、特許所有人は、'294 号特許の侵害を主張する地方裁判所の訴状を申立人に送達した（参考文書 2001）³。

² <https://go.usa.gov/xPMqx> で入手可能。

³ 2020 年 8 月 12 日、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所は、米国特許法第 101 条に基づき '294 号特許を無効と認定し、棄却の申立てを認める判決を下した（参考文書 1012、6～7 頁、10 頁）。

それから約 1 年後の 2020 年 12 月 16 日、申立人は、特許審判部の End-to-End（「特許審判部 E2E」）出願システムを通じて、'294 号特許の当事者系レビューの申し立書および全ての関連書類を提出し、電子メールおよび Federal Express でそれらのコピーを特許所有人に送達した（IPR 実施申し立書、送達証明書；参考文書 1019 第 5 段落；参考文書 1020）。

同日の 2020 年 12 月 16 日、申立人は、Federal Reserve Fedwire System（「Fedwire」）を使用して、USPTO の指定銀行である「Treas[ury] NYC」に電信送金で 41,500 ドルの支払手続を行った（参考文書 1023）。その際、申立人は、自身の取引銀行の Wells Fargo から、2020 年 12 月 16 日午後 2 時 46 分（米国東部時間）時点で、支払が「完了した」こと、および Treasury NYC への電信送金が「成功した」ことを示す受領書を入手した（同典拠、「Fedwire 確認書」、申請日変更申し立書 6 頁参照；審決書 5 頁、8 頁、「Fedwire 確認書」として参考文書 1023 を参照している）。申立人の電信送金に関する「Fedwire 明細書」には、Treasury NYC が申立人の電信送金を 2020 年 12 月 16 日午後 2 時 56 分（米国東部時間）に受理したことが記載されている（参考文書 30024、「受取人」を「TREAS NYC」とし、「ACCEPTANCE-DATE1216」（受理日 1216）および「ACCEPTANCE-TIME 1456」（受理時刻 1456）と記載されている）。

地方裁判所は、2020 年 9 月 11 日に最終審決を下し、特許所有人はこれを不服として控訴した（参考文書 1013、1～2 頁；参考文書 1014）。2021 年 12 月 13 日、連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の審決を支持する Rule 36¹の審決を下した。*Monument Peak Ventures, LLC v. Toshiba America Business Solutions*, No. 21-1052（連邦巡回区控訴裁判所 2021 年 12 月 13 日）。

⁴参考文書 3002 は、特許審判部が証拠書類として提出した USPTO の内部文書である。

¹ 控訴裁判所規則 36 条に基づく判決：<https://www.ca4.uscourts.gov/rules/Rule36.html>

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

その後、2020年12月16日、申立人弁護士の Douglas F. Stewart 氏は、USPTO レシート会計部門（「RAD」）のヘルプデスクに電子メールを送り、自身の会社が「当事者系レビューの申請料および IPR2021-00330 事件の実施後手数料として Treasury NYC の USPTO の口座に 41,500 ドルを振り込んだ」ことを示している（参考文書 1024、強調省略）。Stewart 氏は、申立人の Fedwire 確認書を当該電子メールに添付した（同典拠、USPTO RAD ヘルプデスクは、同日、41,500.00 ドルの電信が未受領」であり「電信は受領次第処理される」と回答した（参考文書 1025）。Stewart 氏は 2020年12月17日に USPTO RAD ヘルプデスクに再度メールを送り、USPTO RAD ヘルプデスクは、まだ資金を未受領だと回答している（参考文書 1028）。

2021年1月14日、特許審判部は、IPR 実施申し立書に対して、2020年12月21日を申請日とする「申請日決定通知書」を発行した（文書 4）。同日 Stewart 氏が特許審判部に連絡したところ、次のように伝えられた。「特許審判部の内部記録では、申請料を 2020年12月18日に受領したことが示されている」。そして翌稼働日の 2020年12月21日は、「IPR 実施申し立書および関連文書が裁判部の社内事件記録システムに初めて表示された日である」（参考文書 1018 第 13 段落）。結果として、申し立書の申請日が、2020年12月21日に決定した（文書 4）。

B. 特許審判部による、申立人の申請日変更申立て却下、および当事者系レビューの実施拒絶の審決

審決では、米国特許法第 312 条 (a) および連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条で求められる通り、特許審判部の裁判実務規則では、USPTO が申し立書に申請料を「添える」ためには申請料を受領することが必要であると、多数派が判断した（審決書 3 頁）。多数派は、Stewart 氏と USPTO RAD ヘルプデスクの電子メールのやり取りを引用し、USPTO が 2020年12月16日または 17日の時点で申立人の申請料を受領していないと判断した（同典拠 7 頁～8 頁、参考文書 1025、参考文書 1028 を引用）。多数派の判断は、USPTO が申立人の申請料を受領したのは、Fedwire 明細書に示された「決済日」である 2020年12月18日であった（同典拠 7 頁、決済日を「USPTO が支払を受領した時」と表現している（参考文書 1018 第 7、8、11 段落；参考文書 1025；参考文書 3002、1 頁引

本審決の再審理にあたり、多数派は、申立人の Fedwire 確認書では、USPTO が 2020 年 12 月 16 日に申請料の支払を受領したことが確信できなかった（同典拠 6 頁～7 頁）。申立人は、申立人の銀行口座から申請料が引き出され、2020 年 12 月 16 日に USPTO に代わって Treasury NYC が受領したことが Fedwire 確認書で証明されていること、および「Fedwire システムが、**即時に**中央銀行のお金で個別に支払が処理および決済される「リアルタイム」システムであること」を主張した（申請日変更申し立書 6 頁、参考文書 1030 を抜粋）。しかし多数派は、申立人の主張では Treasury NYC と USPTO とを同じ組織として扱っていることが不適切であり、Treasury NYC が支払を転送して USPTO に資金を提供するのにかかる時間を考慮していないと判断した（審決書 8 頁）。その結果多数派は、「Fedwire 確認書（参考文書 1023）は、USPTO が 2020 年 12 月 16 日に IPR 実施申し立書に対する支払を全額受領したという申立人の意見を支持するに足る証拠にならない」とした（同典拠）。

また、申立人は、申請日変更申し立書において、Fedwire による送金は、連邦行政命令集 12 巻第 210 部サブパート B が適用され、統一商事法典（「UCC」）の付録 B（参考文書 3004、「付録 B」）の第 4A 条を組み込んでいると主張した。UCC 第 4A 条では、電信送金は、受益人の指定銀行が支払全額を受領したときに完了し、受領されたものとみなされる（申請日変更申し立書 7～9 頁）。付録 B の適用について多数派は同意したが、特許審判部は申立人の結論に反対した（審決書 11、12 頁）。特に多数派は、この規則の下では、「受益者」（本件では USPTO）と「受益者銀行」（本件では Treasury NYC）とは別個の存在であり、「受益者が支払を受けるのは、受益者の銀行が実際に受益者に支払を行うか、受益者の口座に入金を行い、受益者が資金を利用できるようになったときであり、申立人が主張するように受益者の銀行が送金者の銀行からの電信送金を受領したときではない」と判断した（同典拠 12 頁、付録 B、4A-103 項 (a) (2)、4A-103 項 (a) (3)、4A-405 項 (a) 引用）。したがって、USPTO の取引銀行である Treasury NYC が USPTO に代わって Fedwire の支払を受領した時に、USPTO がその支払を受領したという申立人の主張は、多数派を説得できなかった

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

た。その結果、本審決では、申立人の申請日変更申立てが却下され、申し立書の申請日は 2020 年 12 月 21 日と決定した（審決書 20 頁）。IPR 実施申し立書は、'294 号特許の侵害を主張する訴状送達から 1 年以上経過して提出されているため、多数派は、米国特許法第 315 条（b）に基づき、IPR 実施申立てが期限切れであると判断した（同典拠 20～21 頁）。

反対派は、本決定が、Treasury NYC から USPTO への申請料の振り込みを「政府が遅らせたことに対して申立人を不利にしている」とし、申立人が 2020 年 12 月 16 日に申請料を支払ったことについて記録上の誤りまたは不備がないとしている（審決書 22～23 頁）。反対派は、IPR 実施申し立書には 2020 年 12 月 16 日に必要な申請料が添えられているから、米国特許法第 312 条（a）および連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条の要件を満たしていると判断したであろう。その理由は、「IPR 実施申し立書および支払は、いずれも USPTO による明示的な指示に基づいて送信（および受信）された」ためである（同典拠 24 頁）。あるいは、反対派は、適用される規則を見送る正当な理由があると判断したであろう（同典拠 26 頁）。したがって、反対派は、IPR 実施申し立書が米国特許法第 315 条（b）により拒絶されるとは判断しなかったであろう。

III. 分析

後述の理由により、我々は、Fedwire による支払確認が、米国特許法第 312 条（a）および連邦行政命令集第 37 巻第 42.103 条（a）に基づき、必要な申請料が申し立書に付随することを示す十分な証拠となり、連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条（b）に基づき「支払を受領した」ことを証明する十分な証拠となると結論づける。⁵したがって、我々は申立人の再審請求を認め、申し立書の申請日を 2020 年 12 月 16 日と決定する。さらに、当初決定された 2020 年 12 月 21 日の申請日および関連する米国特許法第 315 条（b）の期限に基づき、当事者系レビューの実施を却下した特許審判部の判断を無効とする。しかしながら、連邦巡回区高等裁判所が、最近、米国特許法第 101 条に基づき本訴訟で争点となった全ての請求項を無効とした地方裁判所の判決を支持したことを受けて、我々は、当事者系レビューの実施を拒絶する（*Monument Peak Ventures, LLC v. Toshiba America Business Solutions*, No. 21-1052、連邦巡回区控訴裁判所 2021 年 12 月 13 日）。

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

⁵特許所有人は、POP が連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条 (a) のみを参照していることに対し、「間違った問題を検討している」とし、本件における「関連規則」は連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条 (b) であると主張している (特許所有人摘要書 4~5 頁、強調省略)。我々は、特許所有人の評価に同意しないが、我々の分析では第 42.103 条の両項を扱う。

A. USPTO が Fedwire 送金による申請料の支払を許可していることは、Fedwire 支払確認書は米国特許法 第 312 条 (a) (1) および連邦行政命令集 37 卷 第 42.103 条 (a) ~ (b) に準拠していることの十分な証拠となる。

まず、当事者系レビューの申請料の支払に適用される連邦法および特許審判部規則から検討を始める。米国特許法第 312 条 (a) (1) には、「第 311 条に基づき提出された申し立書は (中略) 第 311 条に基づき長官が定めた申請料の支払を伴う場合にのみ申し立書が検討される」と規定される。さらに、連邦行政命令集第 37 卷第 42.103 条には「(a) 第 42.15 条 (a) に規定された当事者系レビュー申請料は、申し立書を添えなければならない」こと、および「(b) 支払を全額受領するまで申し立書に申請日を与えない」ことが規定される。

USPTO は、Fedwire を利用した電信送金による申請料支払を認めており、USPTO に電信送金するための手順を提供している (参考文書 1022)。USPTO の指示には、Fedwire の必須項目および対応する「必須情報」のリストが記載されている (参考文書 1022、1~2 頁)。たとえば、USPTO は、電信送金する場合「受取人 ABA 略称」として「Treas NYC」、「受取人 ABA 支店番号」として「021030004」、「受益人識別子 (口座番号)」として「13100001」、「受益人名」として「USPTO」を含めなければならないと指示している (同典拠)。USPTO の指示によると、支払を発信する当事者の名前 (「発信者」)、支払額、ならびに取引の特定に役立つ「発信者から受益人への情報」 (たとえば、維持費、特許番号、出願番号) および電話番号を含む「簡単な支払目的および情報」も求められている (同典拠)。

申立人の Fedwire 確認書は、2020 年 12 月 16 日に、USPTO が公開する指示書に申立人が従ったことを証明している。特に、申立人の Fedwire 確認書によると、2020 年 12 月 16 日、申立人は、当事者系レビュー申し立書の申請料全額を USPTO に電信送金しており、当該電信送金には USPTO の電信支払指示書に記載される必要情報がすべて含まれている (参考文書 1023)。たとえば、証拠書類 1023 にあるように、申立人は、受益人として「USPTO」、受益人銀行として「Treas NYC」、口座番号として「13100001」、ABA 支店番号として「021030004」、発信元として「BRACEWELL LLP」、支払額として「\$41500.00 USD」、その他の「発信元から受益者への情報」等を含めている

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

(同典拠)。

申立人の Fedwire 確認書には、「支払完了 (中略)」とも記載されており、2020 年 12 月 16 日午後 2:46 (米国東部時間) の時点で電信送金が「成功」したことが示されている (参考文書 1023)。したがって、Fedwire 確認書は、Fedwire 受領日時を 2020 年 12 月 16 日午後 2:56 (米国東部時間) とする特許審判部が提出した Fedwire 明細書と一致する (参考文書 3002、「受理時刻印」)。

支払の「成功」および「完了」という状態により、申立人の Fedwire 確認書には、申立人が Wells Fargo の口座に十分な資金を持っており、2020 年 12 月 16 日に USPTO の指定銀行である Treasury NYC に申請料全額を正常に送金したことが示される (参考文書 1023；以下も参照、参考文書 3002、2020 年 12 月 16 日に電信送金を受領したことを示す；参考文書 1018 第 6 段落、Stewart 氏が、2020 年 12 月 16 日に「41,500 ドルの支払が Wells Fargo の Bracwell 銀行口座から引き落とされたことを独自に確認した」と述べている)。

特許所有人は、「電信送金確認書には、これらの資金の受理を裏付ける Treasury NYC からの情報がない」と主張するが、Treasury NYC が 2020 年 12 月 16 日に電信送金で資金を受領したことには特に異議を唱えていない (特許所有人摘要書 12 頁、「せいぜい、申立人の電信送金確認書 (参考文書 1023) は、送金銀行が (中略) 「Treasury NYC」へ資金を正常に送信したことを示す程度である」；同典拠 13 頁も参照、「仮に「電信確認書」 (参考文書 1023) で Treasury NYC (USPTO の銀行) が正常に資金を受領したことが示されたとしても (中略) それは、Treasury NYC から USPTO への支払と同じではない」)。さらに、特許所有人は、Treasury NYC が 2020 年 12 月 16 日に申立人から申請料の全額を受領していないという記録上の証拠を提示しておらず、また、我々がそのような証拠を発見することもできない。また、特許所有人は、2020 年 12 月 16 日午後 2 時 56 分 (米国東部時間) の受領日時を示す Fedwire 明細書に異議を唱えていない (参考文書 3002、「受領時刻印」)。

したがって、記録証拠によれば、2020 年 12 月 16 日、申立人は、USPTO の公開指示書に従

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

い Fedwire を通じて支払を送金し、USPTO がかかる支払の「受取人」として指定するよう明確に指示する銀行である Treasury NYC に、申請料全額を正常に送金したことが立証される（参考文書 1022、1 頁）。Fedwire 確認書によれば、申立人は指示通りに申請料を支払うために最善を尽くし、2020 年 12 月 16 日に申請料を正常に送金した（すなわち、Fedwire を通じて支払が受領された）ことが理解できる。したがって、我々は、米国特許法第 312 条 (a) および連邦行政命令集第 37 巻第 42.103 条 (a) に規定される通り、電信送金された申請料に 2020 年 12 月 16 日提出の申し立書が「添えられた」証拠として申立人の Fedwire 確認書を認める。さらに、Fedwire による支払の「受取人」として USPTO が指定した銀行が支払を適時に受領したことを示す証拠があるので、連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条 (b) で求められるように、我々は、電信送金された申請料が 2020 年 12 月 16 日に「受領」された証拠として、申立人の Fedwire 確認書を受理する。

B. Fedwire 確認書への依拠は UCC 第 4A 条と一貫性があり、米国特許法第 312 条 (a) (1) および連邦行政命令集 37 巻第 42.103 (a) ~ (b) の遵守の十分な証拠となる。

付録 B に記載される Fedwire を用いた資金送金を規定する連邦規制でも、同じ結果が義務付けられる（連邦行政命令集第 12 巻第 210 部 B 項、付録 B（統一商事法典第 4A 条を組み込む）、参考文書 3004；連邦行政命令集第 12 巻第 210.25 条を参照）。

統一商事法典の第 4A 条を組み込んだ連邦規則が本件に適用されることは議論の余地がない（たとえば以下参照、連邦行政命令集 12 巻第 210.25 条 (a)、「本項は、Fedwire 資金サービスを通じた資金送金に適用される規則を規定するものである」；同典拠第 210.25 条 (b) (1)、「本項は、本項の付録 B に記載される第 4A 条の規定を組み込む」；申立人摘要書 9~11 頁；特許所有人摘要書 6~7 頁）。これらの規則において、電信送金の発信元（申立人）が受益人（USPTO）に支払を行ったとみなされる場合について明示的に述べられていることにも議論の余地がない（特許所有人摘要書 14 頁；申立人応答書 3 頁、4 頁、11 頁）。具体的に 4A-406 項は、「発信元から受益者への支払；基礎債務の解消」と題され、関連部において (i) 資金送金の受益人銀行[Treasury NYC]が受益人[USPTO]への支払指図を受理した時点で、(ii) 受益人銀行に受理された注文額と等しい金額（参

考文書 3004、421 頁) (強調追加) で「資金送金の発信元[申立人]から受益人[USPTO]に」支払が行われることが記載される。したがって、Fedwire 取引に関する規則では USPTO (受益者) および Treasury NYC (受益者の銀行) が別個の存在であると考えられているが、4A-406 項では、Treasury NYC が申立人の資金送金を受理したときが USPTO に対する料金の支払日であることが示されている。

また、Fedwire 送金に関する規則においても、Treasury NYC が申立人の送金を受理するタイミングが示されている。4A-209 項 (b) (2) には、「受益者の銀行[Treasury NYC]が支払を受理するのは、4A-403 項 (a) (1) または 4A-403 項 (a) (2) に従って、送金人の注文全額の支払を全額受領するタイミングなど、いくつかの時間の中で最も早く支払を受けた時である」と規定される (参考文書 3004、415 頁、強調追加)。⁶したがって、4A-209 項 (b) (2) に基づき、Treasury NYC が支払指図を受理するのは、指図額全額の支払を受領するときである。4A-406 項および 4A-209 項を合わせて考えると、法律の運用上、Treasury NYC が支払指図の全額を受領したときに、申立人が USPTO に支払を行ったとされる。

UCC 第 4A 条の他の項目では、Treasury NYC が支払指図の全額を受領するタイミング、および Treasury NYC が支払指図を受理するタイミング、および申立人が USPTO に支払を行うタイミングの相互の繋がりを確認できる。たとえば、4A-104 項 (a) には、「資金送金が完了するのは、発信元支払指図の受益者に宛てられた支払指図を、受益者の銀行が受理した時点である」と規定される (参考文書 3004、411 頁)。

⁶特許所有人は、受益者の銀行が支払指図を「受理」する別のタイミングを示す 4A-209 項の別段落に注目している。たとえば、特許所有人摘要書 14 頁 (受益者の銀行が受益者に支払う場合について言及している 4A-209 項 (b) (1) (i) および (ii) を指摘している) ; 特許所有人回答書 2 頁 (同上)。しかし、特許所有人は、本件に適用される 4A-209 項 (b) (2) を言及していない。本項が適用される理由は、4A-209 項 (b) に定めるタイミングの「中で最も早いタイミング」に受理が発生すると記載されるためである。

さらに、4A-401 項では、「支払指図の支払日は（中略）他に定めがない限り、受益者の銀行が支払指図を受領した日である」と規定される（同典拠 419 頁）。さらに、成文化はされていないが、4A-107 項の公式注記 1 には、「Fedwire による送金では、受益者の銀行への支払、受益者の銀行による受理、発信元から受益者への支払は、法律の運用上すべて同時に発生する」と記載されている（参考文書 3005、1 頁）。

上述の通り、申立人の Fedwire 確認書には、2020 年 12 月 16 日に Treasury NYC への申請料全額（41,500.00 米ドル）の電信送金が「完了」かつ「成功」したことが記載されている（参考文書 1023）。我々は、この証拠が、Treasury NYC が 2020 年 12 月 16 日に支払額全額を受領したことを立証するのに十分であると考えます。したがって、UCC 4A-209 項 (b) (2) によれば、Treasury NYC は 2020 年 12 月 16 日に申立人の支払を受理した。⁷つまり、4A-406 項に従って、申立人は申し立て申請日である 2020 年 12 月 16 日に USPTO に支払を行った。

さらに、我々は、申立人の Fedwire 確認書が、連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条 (b) を遵守していることの十分な証拠となると考える。上述の通り、Fedwire 送金に関する連邦規則に従い、法律の運用上、Treasury NYC が支払を受領した日に申立人が USPTO への支払義務を満了した（参考文書 1023；付録 B 4A-209 項 (b) (2)、4A-406 項）。したがって、Fedwire で送金された資金を Treasury NYC（USPTO が本目的のために特定した銀行）が受領すると、連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条 (b) が規定するところの受領が成立する。

⁷これは、Fedwire 明細書と整合性が取れている。明細書には、ACCEPTANCE-DATE（受理日）が「1216」、ACCEPTANCE-TIME（受理時刻）が「1456」（午後 2 時 56 分）と示されており、2020 年 12 月 16 日に Treasury NYC が申立人の注文全額を受理したことが示される（参考文書 3002）。

我々は、USPTO RAD ヘルプデスクからの電子メールには、2020 年 12 月 17 日の時点で、「送金資金を未受領である」ことが記載されていると認識している（参考文書 1028）。我々は、この電子メールのやりとりに、連邦行政命令集第 37 巻第 42.103 条 (b) の遵守に関する法的判断が反映されるとは捉えていない。また、この電子メールは、Fedwire システムを使った送金に関する連邦政府の規制を何らかの形で覆すものでもない。むしろ、RAD ヘルプデスクとのやり取りにおける情報は、申立人からの追加行為なしに電信送金が翌日「決済」された事実で確認できるように、単に資金の処理状況を反映しているに過ぎない（参考文書 3002；特許所有人摘要書 3～4 頁、「RAD ヘルプデスクの電子メールメッセージを受領後、申立人は申請料を支払うためのさらなる行動をとらなかった」と記載される）。

C. 要約

我々は、米国特許法第 312 条 (a) および連邦行政命令集第 37 巻第 42.103 条 (a) に基づき、申立人の Fedwire 確認書が、申立人の当事者系レビュー申請料が IPR 実施申し立書に添えられていることを示す十分な証拠となること、および申請料の支払が、連邦行政命令集 37 巻 第 42.103 条 (b) に基づき、2020 年 12 月 16 日に「受領」されたことを結論付ける。

したがって、我々は申立人の再審請求を認め、IPR 実施申し立書の申請日を 2020 年 12 月 16 日とする。さらに我々は、当初決定された 2020 年 12 月 21 日の申請日および関連する米国特許法第 315 条 (b) の期限に基づき当事者系レビューの実施を却下した特許審判部の判断を無効とする。

IV. 結論

POP 問題について前述したように、我々は、米国特許法第 312 条 (a) および連邦行政命令集 37 巻第 42.103 条 (a) に基づき、Fedwire 支払確認書が十分な支払の証拠となると結論付ける。したがって、申立人の Fedwire 確認書は、申請料の支払が 2020 年 12 月 16 日に提出された IPR 実施申し立書に添えられていた十分な証拠となり、本件では第 315 条 (b) の期限が適用されない。

当該申し立書は適時に提出されたものの、介在する出来事が発生したため、我々は当該申立てを拒否することになった。上述の通り、連邦巡回区高等裁判所は、最近 Rule 36 の審決を下し、米国特許法第 101 条に基づき、本件訴訟で争点となるすべての請求項を無効とする地方裁判所の判決を支持した（上記脚注 3 参照；*Monument Peak Ventures, LLC v. Toshiba America Business Solutions*, No. 21-1052、連邦巡回区控訴裁判所 2021 年 12 月 13 日）。連邦巡回区控訴裁判所による特許不成立の判断が覆る可能性が低いことを考えると、特許不成立のさらなる根拠について検討するために特許審判部の資源が割かれるべきでないと考える（参考 *Asghari-Kamrani v. United Servs. Auto. Ass'n*、フェデラル・アペンディックス 737 巻 539 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2018 年、先例判決でない、両当事者が「地方裁判所の特許不適格判決を肯定することは、問題特許の全請求項を無効にする効果がある」と合意したため、最終審決書の上訴を無意味として棄却した）。したがって、本手続の特殊な状況に基づき、我々は、当事者系レビューの実施を拒否する。

V. 命令

上記を考慮して、以下の通り命じる。

POP 問題の検討を求める申立人の再審請求を認める。

さらに、申立人の申請日変更申立て却下および当事者系レビューの実施拒絶の審決（文書 9）を無効とする。

さらに、申立人の申請日変更申立てを認め、本件手続の IPR 実施申し立書の申請日を 2020 年 12 月 16 日とする。

さらに、IPR 実施申し立書を却下し、裁判を実施しない。

IPR2021-00330

特許第 7,583,294(B2)号

申立人側：

Douglas F. Stewart

Jared D. Schuettenhelm

Patrick Connolly

BRACEWELL, LLP

doug.stewart@bracewell.com

jared.schuettenhelm@bracewell.com

patrick.connolly@bracewell.com

特許所有人側：

Tarek Fahmi

Holly Atkinson

Jonathan Tsao

ASCENDA LAW GROUP, PC

tarek.fahmi@ascendalaw.com

holly.atkinson@ascendalaw.com

jonathan.tsao@ascendalaw.com