

Trials@uspto.gov
571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board
PRECEDENTIAL
Designated: 2/10/2023

第 9 号文書
審決日：2022 年 8 月 24 日

米国特許商標庁

特許審判部

XEROX CORP., ACS TRANSPORT SOLUTIONS, INC.,
XEROX TRANSPORT SOLUTIONS, INC., CONDUENT INC. および
NEW JERSEY TRANSIT CORP.
申立人

v. BYTEMARK, INC.
特許権者

IPR2022-00624
特許第 10,360,567(B2)号

BENJAMIN D. M. WOOD 特許審査官, BARRY L. GROSSMAN 特許審査官
および JAMES A. TARTAL 特許審査官

WOOD 特許審査官

審決
当事者系レビューの実施を拒否する
米国特許法第 314 条

IPR2022-00624
特許第 10,360,567(B2)号

I. 序文

A. 背景

Xerox Corp.、ACS Transport Solutions, Inc.、Xerox Transport Solutions, Inc.、Conduent Inc.および New Jersey Transit Corp.（以下、総称して「申立人」）は、米国特許第 10,360,567(B2)号（証拠書類 1001, 「'567 号特許」）のクレーム 1~16 について、当事者系レビューを求める申立てを提起した（文書 1, 「本件申立書」という）。Bytemark, Inc.（以下「特許権者」という）は、予備応答書（文書 7, 以下「予備応答書」）を提出した。

我々は、米国特許法第 314 条（「申立書で異議するクレームの少なくとも 1 つに関して、申立人が勝訴する合理的な見込みがない限り、当事者系レビューを実施できない」ことを定めている）に基づく権限を有する（米国特許法第 314 条(a), 2018 年）。本件申立書を検討した結果、我々は、申立人が、異議クレームの少なくとも 1 つにおいて、非特許性を示し勝訴する合理的な可能性を示していないと判断する。したがって、申立書を認めないことを決定した。

B. 関連する手続き

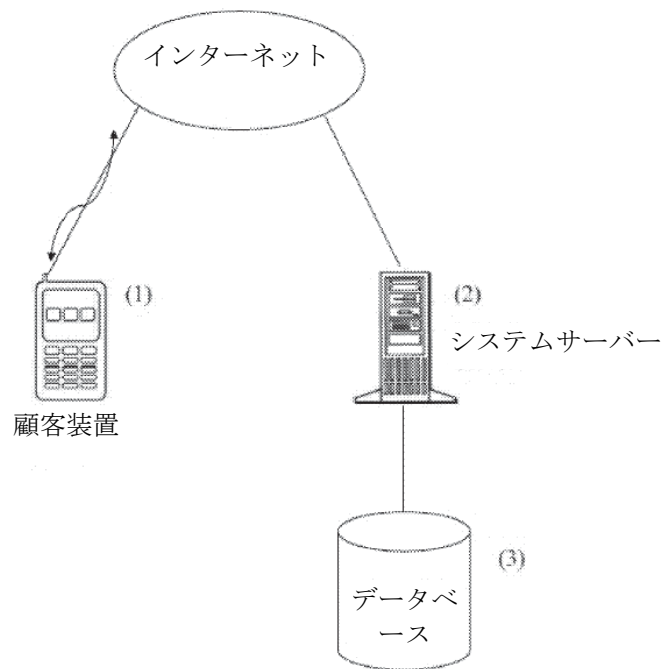
申立人は、連邦地方裁判所ニューヨーク南部地区で係争中の事件番号 17-CV-1803 において、特許権者が申立人に対して'567 号特許を主張していると述べている（本件申立書 56 頁；証拠書類 1012 参照, 特許権者による第 3 次修正訴状）。申立人は、関連特許である米国特許第 10,346,764(B2)号の当事者系レビューも求めている（Xerox Corp. et al. v. Bytemark, Inc.参照, IPR2022-00621, 文書 1, 2022 年 2 月 18 日）。もう一件の関連特許である米国特許第 8,494,967 号（以下「'967 号特許」）は、過去の当事者系レビューで検討した（Masabi Ltd. v. Bytemark, Inc.参照, IPR2017-01449, 文書 38, 4 頁, PTAB 2017 年 12 月 3 日, '967 号特許のクレームの一部を無効とする最終審決書）。

C. '567 号特許

'567 号特許は、2014 年 5 月 23 日に出願され、2019 年 7 月 23 日に特許された。発明の名称は、「データ整合性チェックを伴う電子チケットの配布方法およびシステム」である（証拠書類 1001, 符号(45), (22), (54)を参照）。電子チケットは、「電子的に入手され、ユーザーの携帯電話などの装置に保存される」（同典拠, 明細書 2 列目 13~14 行, 30~31 行）¹。チケットが提示されると、係員は、「機械でスキャンしなくても人間が認識できる視覚的なもの」を検査することでチケットを確認する（同典拠, 明細書 2 列目 32~34 行）。

'567 号特許の図 1 は、本発明の電子チケットシステムの「基本構成」を示している。

以下に再掲する。



¹'567 号特許では、「モバイルチケット」も言及されている。我々はこれを「電子チケット」と同義と理解する（証拠書類 1001, 明細書 11 列目 5~11 行）。'567 号特許では、クレーム 1 で使用される「パス (pass)」という用語を「モバイルチケット (mobile ticket)」と定義している（同典拠, 明細書 11 列目 17~18 行）。

IPR2022-00624 特許第 10,360,567(B2)号

'567号特許の図1に示されるように、顧客は、モバイル装置1を用いて、システムサーバー2およびデータベース3を運用するオンラインウェブサイトなどのサービスからチケットを購入できる（証拠書類1001、明細書2列目53～54行、3列目51～53行）。チケットサービスは「トークン」と呼ばれる一意の番号をユーザーの装置に送信する。この番号は、システムのデータベースにも保存される（同典拠、明細書2列目54～56行）。「チケットを購入した人は、チケットに関連する固有のトークンと、venueID（原文のまま引用）、チケットが対象とする特定の公演を識別する識別子などの関連情報を含むデータ記録をシステムデータベース内に持つ」（同典拠、明細書4列目5～9行）。チケットを提示された際、検札用可視オブジェクトとしてどの視覚指標を用いるかを会場側が選択できる（同典拠、明細書2列目56～59行）。'567号特許の説明によれば、

その後、ユーザーは検札用の可視オブジェクトを要求できる。ユーザーの装置には、ユーザーインターフェースを起動させるアプリが搭載される。ユーザーは、「検札」または他の同等のコマンドを選択し、アプリケーションがチケットシステムから、本明細書でチケットペイロードと称するデータオブジェクト（ユーザーの装置上で実行するプログラムを含む）を取得し、ダウンロードすることを許可する（中略）。つまり、ユーザーの装置に送信されるアプリケーションは、それまではユーザーに未知であり、ユーザー端末には搭載されていないものである。このとき、ユーザーの装置は、チケットペイロードに組み込まれたプログラムを実行し、検札用可視オブジェクトをユーザーの機器に表示させることができる。係員は、有効な可視オブジェクトが何かを認識しており、ユーザーの装置が正しい可視オブジェクトを表示しているか否かを確認するだけである。

（同典拠、明細書2列目59行～3列目7行）。

'567号特許では、電子チケットが提示された際にその有効性を確認するための可視オブジェクトを使用することに加えて、「データの整合性を確認し（中略）パスデータおよびパスデータを管理するソフトウェアがユーザーのデバイス上で不適切に変更されていないことを確認する」ことを教示している（証拠書類1001、明細書13列目21～23行）。

IPR2022-00624
特許第 10,360,567(B2)号

たとえば、「パスワードまたはその他のデータなどがサーバーに認識されない場合、または装置上で別途ローカルに生成したキーと矛盾する場合は、異常となる」（同典拠、明細書 13 列目 24～26 行）。「これらの異常が検出されると、チケットおよびユーザーアカウントをロックし、不正な活動がブロックされる」（同典拠、明細書 13 列目 26～28 行；同典拠、明細書 4 列目 11～16 行参照、モバイル装置上のアプリケーションが「保存されているチケットトークンを取得し、当該トークンをシステムに送信」し、「当該トークンを検索して、次の公演で有効であることを確認する」ことを教示している。トークンが有効であれば、システムはチケットペイロードを装置に返送する」）。さらに、'567 号特許は、次のことを教示している。

このような疑わしい行動が検出された場合、ユーザーアカウントにフラグを立て、たとえば、ユーザーに関連するデータ記録のステータスビットを設定して不正な取引が発生したことを示すなど、必要に応じてさらに調査を行う。この論理条件が成立すると、それまで装置にロックされていたパスが一切の装置において使用できなくなる。つまり、バックオフィスサーバー上のユーザーアカウントのデータが、セキュリティ上の理由で購入パスが使用できないことを示すステータスビットを持つように設定される。

（同典拠、明細書 14 列目 5～14 行）。

D. 異議されたクレーム

申立人は、'567 号特許のクレーム 1～16 に異議を申し立てた（本件申立書 1 頁）。クレーム 1 は、単独で独立したクレームである。以下に再掲する。²

²クレーム 1 は、申立人の限定指定を含めるため、および説明を分かりやすくするために、若干のフォーマット変更を加えた。

IPR2022-00624
特許第 10,360,567(B2)号

1. [1p]データ整合性を利用してチケットの不正行為を検出するモバイルチケットシステムであって、
 - [1a]サーバーと通信しているモバイル装置と、
 - [1b]データネットワークを介して前記モバイル装置からユーザーアカウントの認証データを受信するように適合されたサーバーと、
 - [1c]コードを含むチケットペイロード形式のデータを、パスを組み込んだ前記モバイル装置に送信することと、
 - を含み、
 - [1d]前記パスは、係員がスキャン装置を使用しない前記パスの検証手段として信頼できる検証用可視オブジェクトを含み、前記検証用可視オブジェクトは、前記チケットの提示時間近くに選択された時間までアクセスできず、
 - [1e]前記サーバーは、さらに、
 - 前記モバイル装置からのデータにより前記パスを受信し、受信した前記パスのデータと送信した前記データとを比較して、前記パスの前記受信データに不一致があるか否かを判定することと、
 - 前記送信データが前記受信データと不一致であり、不正行為として検出された場合に、前記ユーザーアカウントをブロックすることと、
 - [1f]前記モバイル発券システムに関連して、前記ユーザーアカウントに関連付けられる前記不正行為の発生を判断することと、
 - 前記アカウントに関連付けられたデータ記録に、前記不正行為を示すデータ値を保存することと、
 - [1g]不正行為を示すデータ値に依存し、チケットペイロードのコードが、装置上で、検証用ビジュアルオブジェクトを含む、パスを利用不能とすることと、
 - を特徴とする、システム。

(証拠書類 1001, 明細書 17 列目 50~18 列目 12 行)

IPR2022-00624
特許第 10,360,567(B2)号

E. 非特許性を主張する根拠

申立人は、以下の具体的な根拠に基づき、本件クレームが特許不能であることを主張している（本件申立書 12 頁）。

No.	異議されるクレーム	米国特許法 条文	判例/根拠
1	1~6, 8~10, 12~16	第 103 条	Terrell, ³ Ritter ⁴
2	7	第 103 条	Terrell, Ritter, Masahiro ⁵
3	11	第 102 条	Terrell, Ritter, Laudermilch ⁶

申立人は、Mark Jones 博士の宣誓書（証拠書類 1003）に依拠して提示した根拠を裏付けている。

II. 分析

A. 当技術分野における通常の技術水準

申立人は、発明当時の当業者を「少なくともコンピュータ科学、コンピュータ工学の学士号、または同様の学歴を有する者、または約 3 年のモバイルアプリケーション開発経験を含む同等の実地訓練を受けている者」であろうと主張している（本件申立書 11 頁、証拠書類 1003, 14 段落を引用）。

³ WO2009/141614 A1（2009 年 11 月 26 日公開）（証拠書類 1008）。

⁴ US 7,114,179 B1（2006 年 9 月 26 日）（証拠書類 1011）。

⁵ JP 2006-201997A（2006 年 8 月 3 日公開）（証拠書類 1010）。本文献の第 1 発明者として名前が挙げられているのが、渡壁幸美である（同典拠、符号(72)）。しかし本意見書では、申立人の呼称を使用する。

⁶ U.S. 8,259,568 B2（2012 年 9 月 4 日）（証拠書類 1009）。

IPR2022-00624 特許第 10,360,567(B2)号

特許権者は、「本発明当時の当業者は、コンピュータ工学または同様の分野の学士号を持ち、かつ約2年間のモバイルアプリケーションの設計経験を有するであろう」と主張している（予備応答書6頁）。

両当事者の立場はほぼ一致している。異なるのは、モバイルアプリケーションの開発経験の長さだけである。どちらの定義にせよ本件の結果は変わらないため、この違いを解決する必要はない。我々は、引用された先行技術文献が発明当時の当業者の技術水準を反映しているものと推定する（Okajima v. Bourdeau 参照，控訴審裁判所判例集第3版261巻1350頁，1355頁，連邦巡回控訴裁判所2001年）。

B. クレーム解釈

我々は、「米国特許法第282(b)条に基づき、民事訴訟におけるクレーム解釈に用いられるのと同じクレーム解釈基準を使って、対象クレームを解釈する。これには、当業者が理解するようなクレームの通常かつ慣習的な意味、および当該特許に係る審理履歴に従って解釈することを含む（連邦行政規則集37巻第42.100(b)条；Phillips v. AWH Corp 参照，控訴審裁判所判例集第3版415巻1303頁，1312～13頁，連邦巡回控訴裁判所2005年）。クレームの用語に特別な定義がある場合は、合理的な明瞭さ、慎重さ、および正確さをもってその定義を仕様書に記載しなければならない（In re Paulsen 参照，控訴審裁判所判例集第3版30巻1475頁，1480頁，連邦巡回控訴裁判所1994年）。

申立人および特許権者は、クレームのどの用語も明示的な解釈を必要としないことに合意している。実際、いずれの当事者もクレームの用語の解釈について問題提起していない（本件申立書13～14頁；予備応答書6頁）。何らの解釈も提案されておらず、また、当事者系レビューを実施しないことを決定したため、クレームの用語を一審において明示的に解釈することを拒否する。

IPR2022-00624
特許第 10,360,567(B2)号

したがって、各用語が平易かつ慣習的な意味を有するものと理解する。

C. 根拠 1: クレーム 1~6、8~10、12~16

Terrell および Ritter に基づくか、当業者の知識による自明性

申立人は、クレーム 1~6、8~10、12~16 は、Terrell および「Ritter、または当業者の知識」に基づけば自明であったと主張する（本件申立書 19~45 頁）。クレーム 1 は独立クレームであり、クレーム 2~6、8~10、12~16 は最終的にクレーム 1 に従属している（証拠書類 1001, 明細書 17 列目 50 行~19 列目 12 行）。

1. Terrell

Terrell には、「検査の目的で」モバイル装置により表示される「目視可能な」画像と、チケットの認証に使用できる少なくとも一意のチケット番号を定義する機械可読コードとを電子チケットに含む、電子発券方法およびシステムが記載される（証拠書類 1008, 明細書 2 列目 7 行~13 行；同典拠, 明細書 4 列目 18 行~20 行（同じ））。図 1 は、Terrell のシステムを示している。以下に再掲する。

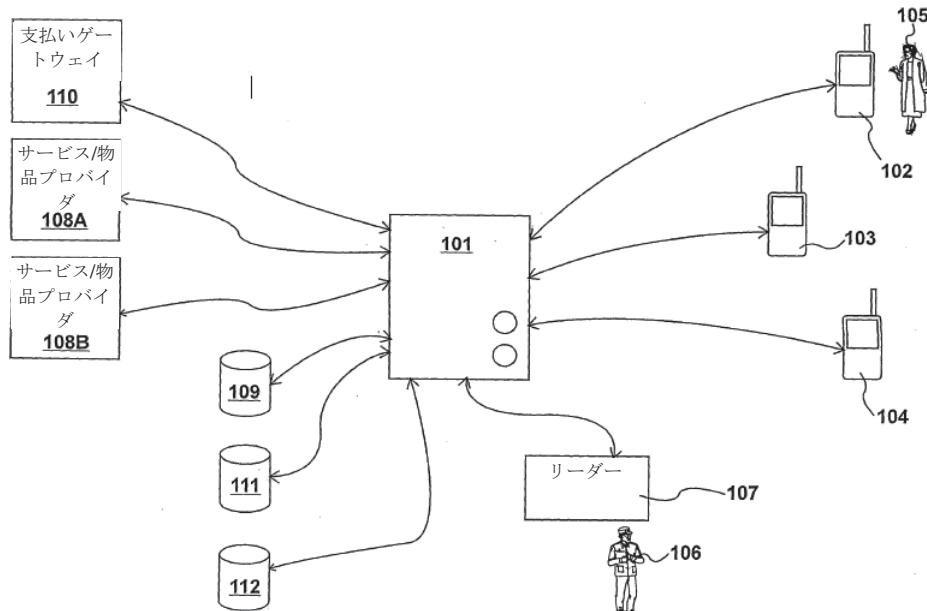


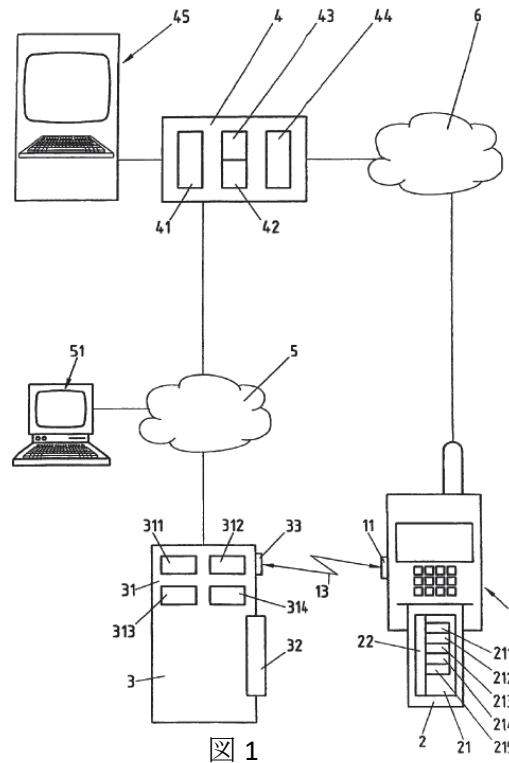
図 1

IPR2022-00624 特許第 10,360,567(B2)号

Terrell の図 1 が示すように、ユーザー105 などの顧客は、携帯電話 102 などのモバイル装置を用いて、ワイヤレスアプリケーションサーバ 101 を介してサービス／物品プロバイダ 108A または 108B（たとえば、鉄道サービスプロバイダ）から電子チケットを購入できる（証拠書類 1008，明細書 4 列目 5 行～29 行）。サーバ101 は、固有のチケット番号を有するチケットをモバイル装置 102 に提供し、チケット番号を含むチケットの詳細を、検証用データベース 111 に格納する（同典拠，明細書 5 列目 1～4 行，図 7，図 11）。チケット番号は、チケットに表示されるとともに、チケットに表示されるバーコードに変換され、バーコードを読み取って表示されたチケット番号と比較することで、「チケットの真正性を簡単に確認できる」（同典拠，明細書 14 列目 5～9 行，図 11）。さらに、「固有のチケット番号のデータベースがある場合、チケット番号をデータベースと照合し、有効性を確認することも可能である」（同典拠，明細書 14 列目 9～11 行）。また、チケット番号のかかる検査は、サーバ101 によって検証データベース 111 に記録されてもよい（同典拠，明細書 14 列目 11～13 行）。したがって、「チケットが 2 回別々で使用されたことが記録された場合、サーバ101 によって識別され、チケットの再使用を阻止することができる」（同典拠，明細書 14 列目 13～15 行）。「あるいは、チケットの購入者が今後システムを利用できないようにしたり、不正の疑いを追及したりすることもできる」（同典拠，明細書 14 列目 15～17 行）。

2. Ritter

Ritter の発明は、「公共交通機関、セキュリティの施された建物、ホール、展示場などの、アクセス制御装置にアクセスするための入場券を注文、読み込み、および使用する方法ならびにシステムに関する」ものである（証拠書類 1011，明細書 1 列目 4 行～6 行，2 列目 52 行～54 行）。Ritter の図 1 は、記載の発明を示している。以下に再掲する。



Ritter の図 1 に示されるように、ユーザーは、モバイル通信端末 1、たとえば、「モバイル無線電話」などの手段により、モバイルネットワーク 6 を用いて予約センター 4 に入場券を注文できる（証拠書類 1011，明細書 5 列目 5 行～14 行，51 行～53 行）。そして、予約センター 4 は、ネットワーク 6 を介して、ユーザーの携帯端末に入場券を送信する。入場券には、チケット番号、入場したいイベントの場所、および「特別なサービスを示す特別コード」が含まれており、「特別コードに応じて特別な手順で処理され得る」（同典拠，明細書 5 列目 62 行～6 列目 1 行，6 列目 17 行～21 行）。送信されたチケットは、携帯端末 1 が受信し、メモリモジュール 21、たとえば、SIM カード 2 に格納される（同典拠，明細書 4～7 列目）。入場券は、「チップカード 2（特に SIM カード 2）上の小さなプログラムアプリケーション、いわゆるアプレットの形で」読み込むことができる（同典拠，明細書 6 列目 13～14 行，30～32 行）。Ritter によれば、「かかるアプレットは（中略）使用済みとしてマーキングする際に自動的に消去できる」（同典拠，明細書 6 列目 34～35 行）。

入場券を使用するには、入場券がメモリに格納される携帯端末 1 を入退室管理サービス装置 3 の読取装置 31 の近くに置く（証拠書類 1011, 明細書 6 列目 37～41 行）。チケット番号などのチケットデータは読取装置 31 に送信され、読取装置 31 は、これを現在のアクセスデータと比較し、比較結果に基づきアクセスが許可される（同典拠, 明細書 7 列目 13～41 行）。Ritter は、「各アクセス制御装置 3 へのアクセス認可に使用されたアクセスチケットは、たとえば、予約センター 4 に格納されたアクセスデータの更新を通じて、読み取り装置 31 からの通知に従い使用済みとマークできる」と教示している（同典拠, 明細書 7 列目 42～46 行）。

3. 法の原理

「米国特許法第 102 条に規定するような同一の発明が開示されていなくても、クレームされた発明と先行技術との差異が、発明全体として、クレームされた発明の属する技術分野の有効出願日前の当業者にとって自明な程度であるような場合には、クレームの発明は特許を受けることができない」（米国特許法第 103 条）。自明性は、基礎となる事実認定に基づく法律問題である（*Graham v. John Deere Co.*, 最高裁判所判例集 383 卷 1 頁, 17 頁 1966 年）。基礎となる事実の検討事項には、特許製品または方法の商業的成功、特許発明の機能に対して充足されていない長年にわたるニーズ、および特許権者が達成したことを達成しようとして失敗した他者の失敗など、非自明性の「先行技術の範囲と内容、先行技術とクレームされた発明の差異、当技術分野における通常の技能水準、および関連するあらゆる二次的検討事項が含まれる」（同典拠, 17～18 頁）。自明性分析は、「狭く、厳格な方法で」行われるべきではなく、

クレームされた発明が、特許保護を受けることができない「通常の技術革新の結果」に過ぎないか否かに焦点を当てるべきである（KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 最高裁判所判例集 550 巻 398 頁, 406 頁 2007 年）。

4. 審議

唯一の独立クレーム 1 は、特に、「ユーザーアカウントに紐づけられるデータ記録に、不正行為を示すデータ値を格納する」ようなサーバー構成を求めている（証拠書類 1001, 明細書 18 列目 6～8 行）。この限定事項について、申立人は、「不正行為の検出後、「チケットの購入者によるシステム再利用をブロック、または不正の疑いを追求できる」という Terrell の教示を指摘している（本件申立書 28 頁, 証拠書類 1008, 明細書 14 列目 15～17 行を抜粋している）。申立人は、「当業者であれば、再利用のブロックをする上で、当該ユーザーのアカウントに関連づけられるデータ記録に当該ブロックを記録する必要があることを理解するであろう」と主張する（同典拠）（証拠書類 1003, 54 段落）。申立人はまた、「当業者であれば、購入者のアカウントによるシステムの再利用をブロックするためには、ユーザーアカウントに関連するデータ記録（たとえば Terrell の登録詳細データベース 112 またはデータベース 111）に、不正行為を示すデータ値を保存することが必要なことが自明であると認めるであろう」と主張する（同典拠）。さらに申立人によれば、

「2 枚のチケットが同じチケット番号を有することが判明した場合、スキャナーが係員に警告を与えるように構成され」、「すべてのバーコードスキャン記録を集中的に照合・分析し、不正使用の疑いを特定できる」という Terrell の教示を考慮すれば、この主張は特に当てはまる。

（同典拠 28～29 頁, 証拠書類 1008, 明細書 14 列目 30 行～15 列目 3 行を抜粋, 証拠書類 1003, 54 段落引用）。

特許権者は、特に、「Terrell および Ritter の組み合わせが、不正行為を示すデータ値を保存することを教示または示唆することを本件申立書が教示していない」と反論する（予備応答書 8 頁）。特許権者

特許権者の主張によれば、「Terrell では、せいぜいチケット購入者が不正可能性に基づき Terrell システムを利用することをブロックすることを教示しているに過ぎない」（同典拠、8～9 頁）。特許権者は、「ユーザーをブロックする他の方法、たとえば、ユーザーアカウントを削除したり、ユーザーの不正行為を報告したりする手段はあるが、不正行為を示すデータ値を使用して達成されることは（中略）Terrell にはどこにも示されていない」と主張する（同典拠、9 頁）。さらに特許権者は、申立人の「当業者の『理解』によれば本限定が自明であるという主張は（中略）連邦巡回区控訴裁判所が要求する『探索』基準を満たすことなく、証拠的裏付けなしに、全く存在しないクレーム限定を提供するために当業者の常識を利用しようとする不適切な試みである」と提示している（同典拠）。それどころか申立人の「分析全体が結論ありきの記述で構成されている」、と特許権者は主張している（同典拠、10 頁）。

Terrell が「ユーザーアカウントに関連づけられるデータ記録に、不正行為を示すデータ値を保存する」ように構成されたサーバーを明示的に教示しているとは申立人は主張しておらず、我々もそのような事実は見いだせない（本件申立書 28 頁）。その代わりに、申立人は、「チケットの購入者は、システムのさらなる利用をブロックされたり、不正の可能性を追求されたりする可能性がある」という Terrell の教示に依拠し、次のように主張している。（1）このようなブロックを行うには、ユーザーのアカウントに関連づけられるデータ記録にブロックの事実を記録することが「必要とされる」だろうこと、および（2）「購入者のアカウントをブロックする」ことは、「ユーザーアカウントに関連付けられるデータ記録に不正行為を示すデータ値を保存する」ことを含むことを当業者が「自明と認めるであろう」こと（同典拠）。しかし申立人は、これらの主張を支持する十分な証拠や説得力のある理由を示していない。

第 1 に、上述の第 2 の主張が含意するように、Terrell は、「購入者のアカウントをブロックする」ことを教示していない。アカウントをブロックするのではなく Terrell は購入者をブロックすることを教示している（証拠書類 1008, 明細書 14 列目 15～17 行）。

したがって、購入者をブロックするためには、購入者のアカウントを完全に削除するのではなく、特許権者が提示するように（予備応答書9頁）、購入者のアカウントにブロックの記録を残すことが「必要」であることは全く明らかでない。

購入者をブロックするためには、ユーザーのアカウントにブロックの記録を残す必要がある、という申立人の主張を支持する唯一の証拠は、申立人の宣誓人である Jones 博士の意見である（本件申立書 28 頁，証拠書類 1003，54 段落を引用）。我々が Jones 博士の宣誓内容の抜粋を検討した結果、単に、宣誓内容を支持するために提示された、推論による主張を文面通りに繰り返しているだけであることに気が付いた（証拠書類 1003 頁 54 段落参照，Jones 博士は、「当業者であれば、再利用をブロックする上で、当該ユーザーのアカウントに関連づけられるデータ記録にブロックした記録を残す必要があることを理解するであろう」と主張する）。Jones 博士は、裏付けとなる証拠を他には引用しておらず、また、自身の発言を支持する技術的な理由も示していない。したがって、引用された宣言書の証言は、結論ありきで裏付けがなく、裏付けとして提示されても結論ありきの主張の裏付けとして役不足であり、重視することはできない（連邦行政規則集 37 巻第 42.65 条(a)を参照，「意見の根拠となる事実やデータを記載しない専門家証人の証言は、ほとんどあるいは全く重視されない」；Upjohn Co. v. Mova Pharm. Corp., 控訴審裁判所判例集第 3 版 225 巻 1306 頁，1311 頁；連邦巡回区控訴裁判所 2000 年，「専門家証人の意見に裏付けがなく事実上の判断が難しい場合、有効性の判断において証言の証拠価値がほとんどない場合がある」；Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc.から抜粋，控訴審裁判所判例集第 2 版 776 巻 281 頁，294 頁，連邦巡回区控訴裁判所 1985 年；Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co., 控訴審裁判所判例集第 2 版 804 巻 135 頁，138 頁，連邦巡回区控訴裁判所 1986 年，「状況によっては、裏付けがなくても口頭証言が先行知識や使用を立証するのに十分である場合もあるが、嫌疑をもって検討し、綿密に精査をしなければならぬ」）。

同様に、「当業者であれば、購入者のアカウントによるシステムの再利用をブロックするためには、ユーザーアカウントに関連するデータ記録に不正行為を示すデータ値を保存することを含むことが明らかなことが分かるだろう」という申立人の主張を唯一裏付けるのは、Jones 博士の宣言書である（本件申立書 28）。⁷しかし、ここでも Jones 博士は、裏付けとなる証拠や技術的な根拠を示しておらず、裏付けとなる主張についてその文言を繰り返しているにすぎない。申立人も博士も、たとえば「データ値」や「データ記録」といった用語の解釈を提示していない。

これは、本件のように、専門家証人の証言が、単に先行技術の教示を組み合わせる動機を提供するためではなく、むしろ先行技術に欠けている限定事項を提供する場合に、特に問題となる（KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.参照，最高裁判所判例集 550 巻 398 頁，421 頁，2007 年，「事実認定者は（中略）事後的な推論に依存した議論に慎重でなければならない」と記載している；Arendi S.A.R.L. v. Apply, Inc.，控訴審裁判所判例集第 3 版 832 巻 1355 頁，1361～62 頁，連邦巡回控訴裁判所 2016 年，自明性分析における常識への依拠は、「典型的には、既知の動機を結びつけるために用いられるのであって、欠落するクレームの限定を供給するためには用いられない」と判示している，強調省略）。このようなやり方は、「問題となる限定が非常に単純で、技術が特に単純」な場合には許されるかもしれないが（同典拠，1362 頁）、申立人は、本件がこのようなケースに当てはまることを主張していないし、ましてや、その裏付けを提供していない。

⁷繰り返すが、Terrell は、チケット購入者のアカウントをブロックすることを教示していない（むしろ購入者自体をブロックすることを教示している）ので、この主張が真実であると認められたとしても、Terrell が本件の限定を教示すると認められるとは限らない。

最後に、「2枚のチケットが同じチケット番号を有することが判明した場合、スキャナーが係員に警告を与えるように構成され」、「すべてのバーコードスキャン記録を集中的に照合・分析し、不正使用の疑いを特定できる」という Terrell の教示が、問題となっている限定事項を教示すると認めるには不十分である。申立人は、これらの記述と照らし合わせて、「当業者であれば、購入者のアカウントによるシステムの再利用をブロックするためには、ユーザーアカウントに関連するデータ記録に不正行為を示すデータ値を保存することを含むことが明らかなことが、「特に当てはまる」ことを説明していない（本件申立書 28～29 頁参照）。これらの記述は、表面上、ユーザーアカウントのブロックや変更に言及するものではなく、ましてやユーザーのブロックにも言及していない。これらの記述と問題となっている限定との関連を裏付ける証拠として提出されたのは、Jones 博士の宣誓証言だけであるが、上記と同じ理由により、我々はこれをあまり重要視していない。

以上の理由から、クレーム 1、従属クレーム 2～6、8～10 および 12～16 が、Terrell および Ritter に基づき自明であったことを、申立人が十分に証明したとは認められない。したがって、申立人が申立書で争点となるクレームの少なくとも 1 件に関して勝訴する合理的可能性があるとは認められず、我々は、これらのクレームの当事者系レビューを実施することを拒否する。

D. 残りの根拠

申立人は、さらに、(1) クレーム 7 が Terrell、Ritter および Masahiro に基づき自明であろうこと、および (2) クレーム 11 が Terrell、Ritter および Lauder Milch に基づき自明であろうことを主張している（本件申立書 45～51 頁）。クレーム 7 およびクレーム 11 はクレーム 1 に従属しているので、

これらのクレームの非特許性の根拠は、Terrell および Ritter の組み合わせに基きクレーム 1 の非特許性が認められることに依存している（証拠書類 1001, 明細書 18 列目 27～37 行, 52～56 行; 本件申立書 45～51 頁）。Terrell および Ritter に基づきクレーム 1 が自明であったことを立証する上で申立人が勝訴する合理的可能性があるとは認められないから、我々は、クレーム 7 およびクレーム 11 の当事者系レビューの実施を拒否する。

III. 結論

以上の理由により、我々は、申立人が、本件申立書で争点となったクレームの少なくとも 1 件について勝訴する合理的な可能性を示していないと判断する。よって、我々は、当事者系レビューの実施を拒否する（米国特許法第 314 条(a)）。

IV. 命令

上述の理由により当事者系レビューの申立てを拒絶する。

申立人：

Ashley N. Moore

Scott W. Hejny

McKool Smith P.C.

amoore@mckoolsmith.com

shejny@mckoolsmith.com

特許権者：

James T. Carmichael

Minghui Yang

Carmichael IP, PLLC

jim@carmichaelip.com

mitch@carmichaelip.com