



米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

---

APPLE INC.

申立人

v.

ZIPIT WIRELESS, INC.

特許権者

---

IPR2021-01124 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01125 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01126 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01129 (特許第7,894,837(C1)号)<sup>1</sup>

---

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

再審理、不利審決の無効、および特許審判部合議体に差し戻し、さらなる審理を命じる。

---

<sup>1</sup>本命令は、上記手続全件に適用される。

IPR2021-01124 (特許第7,292,870(B2)号)  
IPR2021-01125 (特許第7,292,870(B2)号)  
IPR2021-01126 (特許第7,292,870(B2)号)  
IPR2021-01129 (特許第7,894,837(C1)号)

## I. 序文

2022年12月13日、特許審判部（以下「PTAB」）は、上記頭書各事件について、IPR開始後不利審決請求を認める審決を下した（IPR2021-01124, 文書13, 3頁；IPR2021-01125, 文書14, 3頁；IPR2021-01126, 文書13, 3頁；IPR2021-01129, 文書14, 3頁（以下「不利審決」））。

PTABの不利審決を検討した結果、私は自発的な長官レビューを開始し、PTABに本件手続きを差し戻し、本件審決に沿った更なる審理を実施することを命じる（長官レビューの暫定手続第13条, 第22条参照, 長官の自発的なレビューについて記載しており、長官の自発的な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」ことが説明されている）<sup>2</sup>。

## II. 審議

2021年6月、Apple Inc.（以下「申立人」）は、PTABに当事者系レビュー（IPR）を求める申立書を6件提出した。（IPR2021-01124, 文書3；IPR2021-01125, 文書3；IPR2021-01126, 文書3；IPR2021-01129, 文書3；IPR2021-01130, 文書3；IPR2021-01131, 文書3）。全6件を同じ特許審判官からなる合議体が担当し、PTABは、6件すべてにおいてIPRを認めた（IPR2021-01124, 文書7；IPR2021-01125, 文書8；IPR2021-01126, 文書7；IPR2021-01129, 文書7；IPR2021-01130, 文書7；IPR2021-01131, 文書7）。IPR開始後、Zipit Wireless, Inc（以下、「特許権者」）は、IPR2021-01130およびIPR2021-01131について特許権者応答書を提出したが、IPR2021-01124, IPR2021-01125, IPR2021-01126およびIPR2021-01129については特許権者応答書を提出しなかった（本件が対象とする4件の手続）。

---

<sup>2</sup> <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appealboard/interim-process-director-review>で閲覧可能。

IPR2021-01124 (特許第7,292,870(B2)号)  
IPR2021-01125 (特許第7,292,870(B2)号)  
IPR2021-01126 (特許第7,292,870(B2)号)  
IPR2021-01129 (特許第7,894,837(C1)号)

特許審判部は、2022年9月21日にIPR2021-01130およびIPR2021-01131の口頭審理を行い、審理筆記録がこれら2件の証拠として提出された

(IPR2021-01130, 文書29; IPR2021-01131, 文書29, 以下「審理記録」)。口頭審理の最後に、特許権者の弁護人は、「同伴事件 ((中略) IPR2021-01124, 1125, 1126および1129) に関して特許権者は「最終審決または不利審決が下された場合には、これに異議を唱えないか」という質問を受けた (審理記録, 63:23~64:17)。特許権者の弁護人は、「はい、その通りです、裁判長。特許審判部が当該クレームについて立証責任が果たされていると判断した事件について、Zipitは異議を申し立てません」と回答した (同典拠64:18~20)。特許権者の供述を踏まえ、PTABは、連邦行政規則集37巻第42.73条(b)(4)に基づき、特許権者が反論の機会を放棄したと判断し、不利審決を下した (IPR2021-01124, 文書13; IPR2021-01125, 文書14; IPR2021-01126, 文書13; IPR2021-01129, 文書14)。

しかし、本件の証拠上、私は、弁護人の供述がこれらの手続きへの異議を明確に放棄したものであるとは理解していない。むしろ、異議されたクレームに特許性がないことを、申立人が証拠の優越の原則によって立証責任を果たしたとPTABが判断することを条件として、特許権者は異議を不表明としたのだ。「当事者系レビューにおいて、(中略) 申立人は、特許性に異議を申し立てるとき、証拠の優越の原則によって非特許性を証明する責任を負う」および「申立人は、レビュー開始時から、異議を申し立てる特許に特許性がない理由を具体的に示す責任を負う」とされている (米国特許法第316条(e));

IPR2021-01124 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01125 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01126 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01129 (特許第7,894,837(C1)号)

*Harmonic Inc. v. Avid Tech., Inc.*, 控訴審裁判所判例集第3版815巻1356頁, 1363頁, 連邦巡回区控訴裁判所2016年, 米国特許法第312条(a)(3)2012年を引用, IPR申立書に対して、「各クレームに対する異議の根拠となる証拠を(中略)具体的に」特定することを求めている)。したがって、私は、特許審判部の不利審決を無効とし、これらの手続きを合議体に差し戻した。合議体は、特許権者が本当に異議を放棄しているかどうかを明確にするための根拠提示命令を出すか、異議されたクレームの特許性についての最終審決書を出すこと。

両当事者からの追加の摘要書提出は許可されない(長官レビューの暫定手続第13条を参照, 長官が自発的なレビューを開始した場合、長官は、当事者に説明の機会を与えることができることが記載される)。

### III. 命令

以上の理由により、次のように命じる。

IPR開始後に不利審決を認めた特許審判部の審決に対し、長官の自発的なレビューをおこなうこと (IPR2021-01124, 文書13 ; IPR2021-01125, 文書14 ; IPR2021-01126, 文書13 ; IPR2021-01129, 文書14)。

さらに、IPR開始後の不利審決の請求を認めた審決を無効とする。

さらに、本件審決に沿った更なる審理を行うため、本件を合議体に差し戻す。

IPR2021-01124 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01125 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01126 (特許第7,292,870(B2)号)

IPR2021-01129 (特許第7,894,837(C1)号)

申立人側：

W. Karl Renner

David Holt

Karan Jhurani

FISH & RICHARDSON P.C.

axf-ptab@fr.com

holt2@fr.com

jhurani@fr.com

特許権者側：

Stephen R. Risley

Cortney S. Alexander

KENT & RISLEY LLC

steverisley@kentrisley.com

cortneyalexander@kentrisley.com