

SIMPLEAIR, INC. v. GOOGLE LLC事件、上訴番号 2016-2738(CAFC、2018年3月12日)。 Lourie裁判官、Reyna裁判官、Chen裁判官による審理。テキサス州東部地区地方裁判所(Gilstrap裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

SimpleAir社は、プッシュ通知テクノロジーに関する特許ファミリーの所有者である。審査手続き中に、SimpleAir社は、親特許による自明性型二重特許に基づく拒絶を克服するため、各子出願においてターミナル・ディスクレマーを提出した。SimpleAir社は、Google社を相手取り、一連の特許侵害訴訟を提起した。各案件は、1件もしくは複数のファミリー特許に関するものであった。今まで、該訴訟は、非侵害とされた3件の判決で終了している。本件は、Google社が特許の同一ファミリーからの2件の継続特許を侵害するとしたSimpleAir社の4番目の訴状(「SimpleAir IV」)から発生したものである。

地方裁判所は、規則12(b)(6)に基づき、請求排除効(claim preclusion)により禁止されているとしてSimpleAir社の4番目の訴状を却下した。地方裁判所は、本件の対象特許のクレームを以前裁判の対象であったクレームと一度も比較しなかったというものの、SimpleAir IVがSimpleAir I-IIIと同一訴因を示すとしたため、請求排除効が適用された。ターミナル・ディスクレマーにより、対象特許を以前裁判の対象であった特許と特許取得性の観点から区別することができないことを認めていることになるからである。また、地方裁判所は、対象特許には以前裁判の対象であった特許と同一の発明の名称と明細書が記載されているとした。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所が、ターミナル・ディスクレマーの対象であった継続特許が、以前裁判の対象であった特許の同一ファミリーからのものであるとして、請求排除効によりSimpleAir社の4番目の訴訟の進行を禁止したことは誤っていたか。然り、原判決が覆され、地方裁判所に本件が差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、同一製品に対して親特許とターミナル・ディスクレマーの対象であった継続特許との主張が、ターミナル・ディスクレマーの提出のみに基づき、同一訴因を示すと推定できないとした。CAFCは、二重特許による拒絶を克服するため、ターミナル・ディスクレマーの提出が、継続特許のクレームを親特許に基づき特許取得性の観点から区別することができないとした「a strong clue(強力な手がかり)」であるとしたものの、請求排除効の分析では、他の関連業務事実を伴い特許のクレームの比較が必要である。

本件では、地方裁判所が、特許のクレームの分析をせずに、以前裁判の対象であった特許と今回の対象特許の基礎発明を同一であるとしたことが誤りであるとされた。今回の対象特許のクレームは、以前SimpleAir I-IIIで争点となったクレームと実質的に異なるという上訴におけるSimpleAir社の主張に応答して、CAFCは、どのように対象特許のクレームが、以前主張された特許のクレームと根本的に異なるか理解できないとした。また、CAFCは、SimpleAir IVとSimpleAir I-III間ではかなりの共通点があるとしたGoogle社の主張に同意した。しかし、地方裁判所が、特許のクレームを分析しなかったため、CAFCは、記録の証拠が地方裁判所の請求排除効の判決理由を支持するのに十分ではないとした。

従って、CAFCは、新クレームが異なる訴因を提起するかの判断にあたり、地方裁判所に、今回の対象特許のクレームを以前裁判の対象であった特許のクレームと比較させるため、本件を差し戻しとした。