

GOOGLE LLC v. HAMMOND DEVELOPMENT INTERNATIONAL事件、上訴番号2021-2218 (CAFC、2022年12月8日)。Moore裁判官、Chen裁判官、Stoll裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Hammond社は、Google社を、米国特許第10,270,816号('816特許)および米国特許第9,264,483号('483特許)を含む、同一ファミリーで同一明細書を有する複数の特許を侵害しているとして提訴した。これに対し、Google社は'483特許について当事者系レビュー(IPR)を申請した。IPRにおいて、PTABは全てのクレームが自明であると判断し、その決定の最終確定の前に、Google社は、本件で対象であるクレームが記載されている'816特許についてIPRを申請した。'816特許のIPRにおいて、PTABは、クレーム14~19 (クレーム14は独立クレーム)を除き、全てのクレームが自明であると判断した。Google社は、当事者がある争点について再訴することを妨げる2次的禁反言(collateral estoppel)を理由に上訴した。

争点/判決:

PTABの'483特許のクレームに関する無効の認定は、'816特許の存続するクレームを2次的禁反言の法理(doctrine of collateral estoppel)に基づいて無効としたか。然り、PTABの決定は一部覆され、一部確認支持された。

審理内容:

CAFCは、2次的禁反言の法理に基づき、'483特許の従属クレーム18の無効性に関するPTABの決定が'816特許の従属クレーム18を無効とし、その結果、'816特許の独立クレーム14が無効となったというGoogle社の主張に同意した。しかし、CAFCは、従属クレーム15~17および19が2次的禁反言の法理に基づいて無効とされたというGoogle社の主張には同意しなかった。

この点に関して、2次的禁反言を行使する当事者は、(1) その争点が最初の訴訟で決定されたものと同一であること、(2) その争点が最初の訴訟で実際に争われたこと、(3) その争点の解決が最初の訴訟の最終判決に不可欠であること、そして(4) [2次的禁反言が主張されている当事者には] 最初の訴訟でその争点について十分にかつ公正な機会が与えられていたこと、を証明する必要がある。In *re Freeman*, 30 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1994)を参照のこと。本件では、当事者らは、最初の要件、すなわち、争点が同一であるか否かのみを争った。

クレーム18に関して、CAFCは、2件の特許のクレームの違いは、アプリケーションサーバーの数を記述する文言のみであると判断した。そのため、CAFCは、'816特許のクレーム18と'483特許のクレーム18は、2次的禁反言の目的上、実質的に同一であるため、特許性の争点も同一であると結論づけた。従って、CAFCは、'816特許のクレーム18は無効であるとし、独立クレーム14の有効性はクレーム18の有効性に依存するという当事者間の合意に基づき、クレーム14も無効であるとした。

従属クレーム15~17および19について、CAFCは、Google社が準備書面(brief)において、これらのクレームに対する2次的禁反言の主張をしなかったことに言及した。さらに、クレーム14とは異なり、当事者らは、クレーム15~17および19の有効性がクレーム18の有効性に依存することに合意しなかった。従って、CAFCは、これらのクレームが自明であったという証拠がない限り、クレーム15~17および19を無効としないとするPTABの判断を確認支持した。