

当事者系レビューにおける付帯禁反言  
～付帯禁反言 (Collateral Estoppel) の適用条件～  
米国特許判例紹介 (162)

2023年2月10日  
執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

GOOGLE LLC,  
Appellant  
v.  
HAMMOND DEVELOPMENT INTERNATIONAL,  
INC.,  
Appellee

## 1. 概要

当事者系レビュー (IPR) において審判部 (PTAB) が下した決定に対しては、後の裁判所における審理において付帯禁反言の法理が適用される<sup>1</sup>。

本事件においては、明細書を共通する第1の特許のクレームが当事者系レビューで無効とされ、関連する第2の特許のクレームは有効とする決定が審判部によりなされた。

CAFCは、第2の特許のクレームは無効の決定が確定した第1の特許のクレームと実質的に同一であることから、付帯禁反言を適用し、第2の特許のクレームも無効であるとし、審判部の決定を取り消す判決を下した。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

Hammondは、通信デバイスが1つまたは複数のアプリケーションをリモートで実行できるようにする通信システムを開示する米国特許第10,270,816号(816特許)を所有している。

816特許のクレーム14及び18は以下のとおりである。

14.通信システムにおいて、

複数のアプリケーションサーバと、

---

<sup>1</sup> *Papst Licensing GMBH & Co. KG v. Samsung Elecs. Am., Inc.*, 924 F.3d 1243, 1251 (Fed. Cir. 2019) (IPRにおける審判部の決定が確定した後、この裁判所では、問題の排除の原則 preclusion doctrine を適用することができる。)

複数のアプリケーションサーバに結合された第1の通信リンクであって、データ接続を含む第1の通信リンクと、

通信セッションを確立するための少なくとも1つの通信デバイスからの要求に応答して、第1の通信リンクに結合された少なくとも1つの通信デバイスとの通信セッションを確立するために第1のアプリケーションを実行するように構成された複数のアプリケーションサーバのうちの第1のアプリケーションサーバと、

第2の通信リンクに結合された複数のアプリケーションサーバのうちの第2のサーバとを備え、複数のサーバのうちの第2のサーバは、(a) 第2の通信リンクを介して第2のアプリケーションを維持するデータベースを有する少なくとも1つのレポジトリから第2のアプリケーションを受信するように構成され、または(b) 第2の通信リンクを介して第2のアプリケーションの実行を引き起こすように構成され、

第2の通信リンクはデータ接続を含み、

複数のアプリケーションサーバのうちの第2のアプリケーションサーバは、少なくとも1つの通信デバイスからリモートで第2のアプリケーションを実行する、または実行させるように構成され、

複数のアプリケーションサーバのうちの少なくとも1つは、処理サービスの要求を少なくとも1つの通信デバイスに通信するように構成され、

サービスを処理するための要求は、第1の通信リンクを介して少なくとも1つの通信デバイスに通信される。

18.クレーム14のシステムにおいて、

サービスを処理するための要求は、少なくとも1つの通信デバイスの音声データまたは音声データをユーザに提示するための命令を含む。

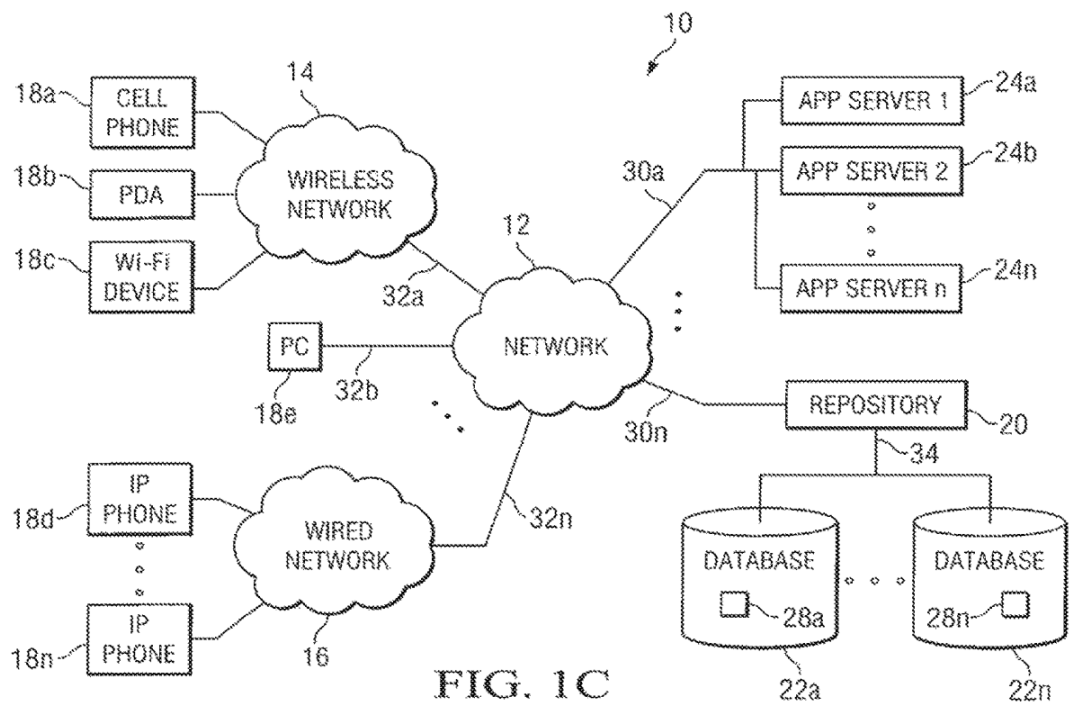


FIG. 1C

## (2) 訴訟の経緯

Google は、816 特許の全てのクレームについて IPR を申請した。Google は、Gilmore、Dhara、および Dodrill を考慮すれば、独立クレーム 1 は自明であると主張した。Gilmore と Dodrill は共に、「アプリケーションサーバは、サービス进行处理するための要求を少なくとも 1 つの通信デバイスに送信するように構成されている」こと、および「サービス进行处理するための要求は、少なくとも 1 つの通信デバイスのユーザに音声表現を提示する命令を含む」を開示しており、審判部と当事者はそれぞれ、第 1 および第 2 の「処理サービスの要求」限定と呼んでいる。

Google は、サービスの限定进行处理するための第 1 の要求にも言及している独立クレーム 14 は、Gilmore と Creamer の観点から自明であると主張した。Google は、クレーム 18 および 19 に関する主張で Dodrill を再導入した。これは、クレーム 14 に従属するだけでなく、処理サービス限定に関する第 2 の要求にも言及している。

つまり、Google は、クレーム 18 は Gilmore、Creamer、および Dodrill の観点から自明であり、クレーム 19 は Gilmore、Creamer、Dodrill、および Ladd の観点から自明であると主張した。

2021年6月4日、審判部は、クレーム1～13および20～30は、GilmoreとDodrillを含む組み合わせに対して自明であると判断した。特に、審判部は、GilmoreとDodrillの組み合わせが、サービスを処理する要求限定の両方を教示していると判断した。

審判部は、GilmoreとCreamerの観点からクレーム14が自明であることをGoogleが示さなかったと判断した。審判部は、GilmoreとCreamerがクレーム14の処理サービスの第1の要求限定を教示または示唆していないと判断した。独立クレーム14に関する立証の失敗と判断した審判部は、従属クレーム15～17について特許性がないことをGoogleが示すこともできなかったと判断した。

従属クレーム18および19について、GilmoreとCreamerはサービスを処理する第1の要求限定を教示していなかったため、審判部は、Googleがクレーム18と19に特許性がないことを証明できなかったと判断した。

Googleは以前、Hammondの米国特許第9,264,483号(483特許)に対しIPRを申請した。816特許と483特許は関連しており、同じ明細書を共有している。2021年4月12日、審判部は、GilmoreとDodrillを含む先行技術の組み合わせに基づいて、483特許の異議申し立てされた全てのクレームが自明であったと判断する最終的な書面による決定を発行した。

具体的には、審判部は、GilmoreとDodrillが処理サービスの要求限定を教示または示唆していると判断した。これは、特に483特許のクレーム18にもある。Hammondは、483特許の争われたクレームを無効とする審判部の最終的な書面による決定に上訴せず、審判部は2021年6月14日に最終決定を下した。

Googleは、816特許のクレーム14～19は特許対象外ではないという審判部の決定に対しCAFCに上訴した。

### 3. CAFCでの争点

**争点：付帯禁反言が適用されるか否か**

### 4. CAFCの判断

**結論：クレームは実質的に同一であり付帯禁反言が適用される**

Googleは、483特許のクレーム18は特許性がないという審判部の決定により、付帯禁

反言(collateral estoppel)に基づいて 816 特許のクレーム 18 も特許性がない、と主張した。CAFC は Google の主張に同意した。

ここで、CAFC は、関連する 483 判決がこの事件に決定的な効力を持つかどうか検討した。付帯禁反言が IPR 手続きに適用されることは十分に確立されている<sup>2</sup>。

付帯禁反言を主張する当事者は以下の 4 つを示さなければならない<sup>3</sup>。

- (1) 争点が最初のアクションで決定されたものと同じであること
- (2) 当該争点を実際に最初のアクションで訴訟されたこと
- (3) 当該争点の解決は、最初のアクションでの最終的な判断に不可欠であったこと、及び
- (4) 付帯禁反言が主張されている当事者には、最初のアクションで当該争点を訴訟する完全かつ公正な機会があったこと。

ここで、両当事者は、第 1 要件、つまり問題が同一であるかどうかについてのみ争っている。付帯禁反言が適用されるためには、特許クレームが同一である必要はないことは十分に確立されている。むしろ、付帯禁反言は、特許性の問題が同一であることを要求している。

したがって、特許クレームが「実質的に同じ発明を説明するためにわずかに異なる言語を使用している」場合でも、「未判決の特許クレームと判決済みの特許クレームとの違いが無効性の問題を実質的に変更しない」限り、付帯禁反言が適用される可能性がある。

特許クレーム間の相違が特許性の問題を実質的に変えるかどうかは、基礎となる事実に基づく法的結論である。Google は、816 特許のクレーム 18 と 483 特許のクレーム 18 は、付帯禁反言が適用される同一の特許性の問題を提示していると主張した。

両方のクレームには、通信デバイスが 1 つまたは複数のアプリケーションをリモートで実行できるようにする通信システムが記載されている。ここで、アプリケーションサーバは、サービスを処理するための要求を通信デバイスに伝達し、その要求には、ユーザに音声またはオーディオデータを提示する命令が含まれる。

クレーム間の唯一の違いは、アプリケーションサーバの数を説明する文言である。816 特許のクレーム 18 は、「第 1 のアプリケーションを実行するように構成された複数のアプリケーションサーバの第 1 のサーバ」と「(a)第 2 のアプリケーションを受信するように構成

---

<sup>2</sup> *Papst Licensing GMBH & Co. KG v. Samsung Elecs. Am., Inc.*, 924 F.3d 1243, 1251 (Fed. Cir. 2019)

<sup>3</sup> *In re Freeman*, 30 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1994).

されている、または、(b)第 2 のアプリケーションの実行を引き起こすように構成されている、複数のアプリケーションサーバの第 2 のサーバ」を要求している。

483 特許のクレーム 18 では、代わりに「1 つまたは複数のアプリケーションサーバ」と記載されており、「少なくとも 1 つのアプリケーションサーバ」が残りの機能を実行するように動作可能であることを要求している。

この控訴の目的上、この相違は特許性の問題を実質的に変えるものではない。審判部は、816 特許のクレーム 18 の「複数のサーバ」の限定は自明であると判断し、「ソフトウェアアプリケーションを複数のサーバに配布することは当業者にはよく知られていた」と説明し、また当業者が「Gilmore のアプリケーション」のそれぞれを別々のサーバ（それぞれが独自の「アプリケーション」を実行する）でホストすることは自明であると説明した。

Hammond は、上訴においてこれらの事実認定に異議を唱えていない。したがって、この違いは、付帯禁反言の文脈における特許性分析にとって重要ではない。

以上の理由により、CAFC は、816 特許のクレーム 18 と 483 特許のクレーム 18 は、付帯禁反言の目的から実質的に同一であると結論付けた。483 特許のクレーム 18 と 816 特許のクレーム 18 の特許性の問題は同一であり、付帯禁反言の他の要素には議論の余地がないため、付帯禁反言が適用され、816 特許のクレーム 18 は特許性がない。またクレーム 18 の従属元となる独立クレーム 14 も同様に特許性がない。

## 5. 結論

CAFC は、付帯禁反言を適用し、クレーム 18 は有効とした審判部の決定を取り消した。

## 6. コメント

IPR での禁反言は米国特許法第 315 条(e)に以下の通り規定されており、後の庁手続き及び訴訟で同一理由について無効の主張を行うことができない。

米国特許法第 315 条(e)

(e) 禁反言

(1) 庁における手続

第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての

当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

## (2) 民事訴訟その他の手続

第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、第 28 卷第 1338 条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は 1930 年関税法第 337 条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

一方、付帯禁反言は異なる特許の審判部での確定した決定が、上述した(1)～(4)の条件を満たす限り、他の庁手続き及び訴訟手続きに効力が及ぶものである。特に紛争時には類似するクレーム内容を有する複数の特許の有効性が問題となることがあり、付帯禁反言の法理が適用された本事件は実務上参考となる。

判決日 2022 年 12 月 8 日

以上