

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第27回）

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～

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

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

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¹。

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、

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 *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。)