

CORE WIRELESS LICENSING S.A.R.L. v. APPLE INC.事件、上訴番号2017-2102(CAFC、2018年8月16日)。Reyna裁判官、Bryson裁判官、Hughes裁判官による審理。カリフォルニア州北部地区地方裁判所(Cousins裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

1997年11月、Nokia社(最初の特許所有者)は、欧州電気通信標準化機構(ETSI: European Telecommunications Standard Institute)に対して、汎用パケット無線システム標準(General Packet Radio Service Standard)における同社の技術の使用に関する提案を提出した。標準機関への提出では、該提案に関する知的財産権の開示が必要とされている。Nokia社は、該提案の提出から一週間後に関連特許出願を提出したが、標準が採用された後まで該関連特許出願を開示しなかった。最終的に採用された提案では、Nokia社の技術の使用を許可するものであったが、必要不可欠なものではなかった。

Core Wireless社(現在の特許所有者)が、最終的に米国特許となったものを侵害するとしてApple社を提訴したところ、陪審員は、Apple社による特許侵害を認めた。それと同時に、裁判官による正式事実審理(trial)では、Apple社は、Nokia社が自社特許出願をETSIに開示しなかったため、暗黙の権利放棄(implied waiver)のため該特許の権利行使が不能であると主張した。暗黙の権利放棄(implied waiver)とは、開示義務がある際に特許権所有者が知的財産権を標準化設定機関に開示しなかった場合に特許権利行使は不能であるとするエクイティ上の教理である。

地方裁判所は、次の2つの理由により、Nokia社にはフィンランドの特許出願を開示する義務がなかったとして、特許権利行使が不能ではないとした:「(1) Nokia社の提案が拒絶された、および(2) クレームが許可されたため、Nokia社は、特異性をもって[知的財産権の]範囲を指摘することが可能であった直後の2002年に該特許を開示した。

争点/判決理由:

地方裁判所が、特許権利行使が不能ではないとしたことは誤っていたか。然り、原判決が却下され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、Apple社が該特許を侵害するとして陪審員の判決理由に同意した後、Nokia社には該特許出願を開示する義務がなかったという地方裁判所の結論が証拠によりサポートされていないとした。Nokia社による知的財産権の開示義務は、(1) Nokia社の提案が採用されたかどうかに基づいておらず、該提案が採用された場合にこのような権利が該標準に対して不可欠である可能性があるかどうかに基づいていた、および(2) 審理中で反駁されなかった証言(trial testimony)によると、ETSIの知的財産権の方針には、特許出願の開示が含まれており、そのような開示は、該標準の採用日より前になされる必要があったということが明らかであったため、特許発行の前に開示することを必要とした。

しかし、CAFCは、不公正行為(doctrine of inequitable conduct)の教理のように、暗黙の権利放棄(implied waiver)のため特許全体の権利行使が不能とされる可能性があるため、該教理は、特許権所有者の不正行為が不当な利益となる場合にのみ適用されるべきであるとした。

Nokia社の提案が採用されなかったため、Nokia社が該特許出願をETSIに開示しなかったことにより、Nokia社とCore Wireless社が、不当な利益を得なかった可能性がある。地方裁判所が、そのような判決理由を出さず、Nokia社の行為が、Nokia社またはCore Wireless社が、そのような行為の結果として得られた可能性のあるすべての利益を考慮せずに暗黙の放棄であると正当化するのに十分に悪質であったかどうか判断しなかったため、CAFCは、本件を却下し差し戻しとした。