

GODO KAISHA IP BRIDGE 1 v. TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.事件、上訴番号2019-2215 (CAFC、2020年8月4日)。Prost裁判官、Newman裁判官、O'Malley裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Bataillon裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

IP Bridge社は、モバイル通信方法に関連する特許の侵害でTCL社を訴えた。IP Bridge社は侵害主張の際に、*Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc.*事件、620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010)にて認められた規格準拠方法論(standard compliance methodology)に依拠した。*Fujitsu Ltd.*事件では、地方裁判所が侵害分析において業界規格に依拠してもよいとされた。この方法論によると、IP Bridge社は、特許クレームは携帯高速通信技術(LTE: Long-Term Evolution)規格に必須であり、TCL社の被疑デバイスにて主張クレームの各構成要素が存在することを示す代わりに、被疑デバイスがLTE規格に準拠していると主張した。陪審員は、TCL社はLTE規格に準拠したデバイスを販売することによる侵害の責任を問われるとした。TCL社は、陪審員の判断を不服として上訴した。また、同社は、*Fujitsu Ltd.*事件にて特許所有者が地方裁判所にクレーム解釈の観点から必須性を評価するように求めた場合にのみその方法論が認められたため、IP Bridge社は規格準拠方法論に依拠できないと主張した。

#### 争点/判決:

地方裁判所は、*Fujitsu Ltd.*事件にて認められた方法論に基づき侵害としたことにおいて誤りをなしたか。否、原判決が確認支持された。

#### 審理内容:

CAFCは、地方裁判所の判決を確認支持し、IP Bridge社は*Fujitsu Ltd.*事件にて定められた規格準拠方法論に依拠することができるとした。裁判官からなる合議体(パネル)はTCL社の主張を拒否した。この主張によると、裁判所は、クレーム解釈中に、最初に、*Fujitsu Ltd.*事件に基づき、業界規格のすべての実施がクレームを侵害するという決定をなす必要があった。しかし、パネルは、特許クレームの標準必須性(standard-essentiality)は陪審員のような事実認定者が決定する事実の問題であり、クレーム解釈中に裁判官が決定する法律の問題ではないとした。実際問題として、必須性とは、クレームの構成要素が規格の必須部分に対応するか否かに関する事実上の問題である。このタイプの分析は、内的証拠(intrinsic evidence)にかなり依拠してクレームの範囲を決定するクレーム解釈の分析よりも、クレームの構成要素を被疑デバイスと比較する侵害分析に密接に関連している。

TCL社の反論は、「地方裁判所が、クレームを解釈し、クレームの範囲に規格を実施する全てのデバイスが含まれるとした場合、これは侵害の認定と十分なり得る([i]f a district court construes the claims and finds that the reach of the claims includes any device that practices a standard, then this can be sufficient for a finding of infringement)」とした*Fujitsu Ltd.*事件の単一の文章に基づいていた。しかし、*Fujitsu Ltd.*事件では、重大な事実争いのない状況にて正式事実審理なしの判決(summary judgment)を出すことされたため、陪審員の関与はなかった。このように、パネルは、手続き経過の観点から見た場合、*Fujitsu Ltd.*事件でのクレーム解釈についての言及は、侵害分析の最初のステップがクレーム解釈であることの単なる認識であるとした。CAFCは、標準必須性の問題が正式事実審理なしの判決(summary judgment)で答えられる場合があるとしても、それが必ずしも法律の問題であるとは限らないとした。