

ROKU社, INC. v. ITC事件、上訴番号 2022-1386 (CAFC、2024年1月19日)。Dyk裁判官、Hughes裁判官、Stoll裁判官による審理。USITCの判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Universal Electronics, Inc.(Universal社)は、それぞれ異なる種類の通信プロトコル(例えば、1台のデバイスは有線を使用し、もう1台のデバイスはBluetoothを使用する)を使用する電子デバイス間の通信を可能にするメディア デバイスに関する特許を所有している。Universal社は、特許を侵害したテレビ製品を輸入したとしてRoku社を国際貿易委員会(ITC)に提訴した。

ITCでの行政調査中に、Roku社は、提訴された時点ではUniversal社には特許の所有権がなかったとする正式事実審理を経ないでなされる決定を求める申し立て(motion for summary determination)を提出した。ITCはそうではないと判断し、申し立てを棄却した。また、ITCはUniversal社が19 U.S.C. § 1337(第337条)に基づき当事者が提訴するために必要な国内産業の経済的側面の要件を満たしていると認定した。最終的に、ITCは、Roku社が侵害品を輸入することで第337条に違反したと判断した。Roku社は最終決定(final determination)を不服として上訴した。

#### 争点/判決:

(1) ITCは、Universal社が提訴した際に、同社には特許権があったと判断したのは誤りだったか。否。

(2) ITCは、Universal社が国内産業の経済的側面の要件を満たしていると判断したのは誤りだったか。否。原判決が確認支持された。

#### 審理内容:

ITCに提訴するには、「少なくとも1人の原告が対象知的財産の所有者または排他的実施権者である[必要がある](at least one complainant [must be] the owner or exclusive licensee of the subject intellectual property)」。19 C.F.R. § 210.12(a)(7)を参照のこと。Roku社は、Universal社と発明者の一人との間の2004年の合意書では、その発明者によって生み出された発明はUniversal社の所有物「となる(shall be)」と記載されているだけであり、現在の権利譲渡ではないと主張していた。従って、Roku社は、2004年の合意書は今後発明者の権利を譲渡するという約束にすぎず、それらの権利を実際に譲渡するものではないと主張した。しかし、その後発明者は、仮出願で別の合意書に署名し、その内容には、発明者が「本発明に関するすべての権利、所有権、および利益をここに売却し、譲渡する(hereby sell[s] and assign[s] . . . [his] entire right, title, and interest in and to the invention)」と記載されている。これには、「そのようなすべての特許で取得できるすべてのクレームの主題を含む、そのすべての分割出願および継続出願(all divisions and continuations thereof, including the subject-matter of any and all claims which may be obtained in every such patent)」が含まれる」。CAFCは、対象特許がその仮出願に対する優先権を主張しており、発明者は仮出願で開示された内容を超える追加の発明貢献を提供していないため、この合意書は特許における権利の自動的な譲渡を構成すると判示した。

また、CAFCは、Universal社が第337条に基づいて当事者が提訴するのに必要な国内産業の経済的側面の要件を満たしていないとするRoku社の主張も棄却した。この要件に基づき、原告は、19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)に規定されているように、米国内に経済的国内産業を有していることを証明する必要がある。Universal社は、米国において、特許の教示を実施する技術のエンジニアリング、研究、開発に多額の投資を行ったことを示す証拠を提出した。Roku社側は、Universal社が国内産業経費を特定の国内産業製品に割り当てていないと主張したが、CAFCはこれが適切な調査ではないと明らかにした。その代わりに、Universal社は、知的財産の活用に必要な投資を行っていることを示すことのみを求められていた。従って、CAFCはITCの決定を支持した。