

No. 147(2015/11)

Ericsson 対 D-Link 事件と RAND ロイヤルティの算定方法

Ericsson, Inc. v. D-Link Sys. Inc., et al., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
(O'Malley, J.) (Taranto, J., dissenting in part)

松村光章(ニューヨーク州弁護士)

一. 事案及び争点

本件は、Ericsson, Inc.及び Telefonaktiebolaget LM Ericsson¹(以下併せて「Ericsson」という)が、米国特許 USP6,424,625、USP6,466,568、USP6,772,215(以下それぞれ「625 特許」、「568 特許」、「215 特許」といい、「本件特許」と総称する)をはじめとする規格必須特許について D-Link Systems, Inc.他²(以下「D-Link」と総称する)による特許権侵害を主張して 2010 年 9 月 14 日に提訴した事案である。本件特許は 802.11(n)Wi-Fi 規格に関する必須特許であったところ、Ericsson は、標準化団体である IEEE(米国電気電子学会)において本件特許につき「すべての希望者に対して、合理的かつ非差別的な条件で全世界において実施することができる権利を合理的な額で許諾する³」という RAND 宣言を行っていた⁴。

陪審は、D-Link による本件特許の侵害を認め、損害額として約 10,000,000USドル(機器 1 台あたり約 15 セントに相当)を認定した⁵。陪審評決後、D-Link は、entire market value rule(以下「EMVR」という)違反及び地裁による陪審説示の不備を理由に再審理(new trial)を申し立てたが、

¹ LM Ericsson が本訴の対象となった特許権者で、Ericsson, Inc.はその北米子会社。

² D-Link Systems, Inc.の他、Netgear, Inc.、Acer, Inc.、Acer America Corp.、Gateway, Inc.、Dell, Inc.、Toshiba America Information Systems, Inc.及び Toshiba Corp.が被告。Intel Corp.が訴訟参加。

³ *Ericsson*, 773 F.3d at 1209 (“Ericsson promised to offer licenses for all of its 802.11(n) SEPs at a RAND rate via letters of assurance to the IEEE. In its letters, Ericsson pledged to “grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination.””).

⁴ なお、IEEE はその後、特許ポリシーを改訂している。米国司法省も同改訂案につき、現時点で争う意思がない旨を Business Review Letter で示している。Business Review Letter to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (Feb. 2, 2015), available at <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/311470.htm>.

⁵ 具体的な認定額は、次のとおり。D-Link: \$435,000、Netgear: \$3,555,000、Acer/Gateway: \$1,170,000、Dell: \$1,920,000、Toshiba: \$2,445,000、Belkin: \$600,000。

テキサス州東部地区連邦地裁の Davis 裁判官は、陪審による事実認定を認容した上で、再審理の申立てを認めず、Ericsson が申し立てた 1 台あたり 15 セントを将来のロイヤルティとして認めた⁶。D-Link が連邦巡回区控訴裁判所に控訴したのが本件である。

本件の争点は次のとおりである。

- 争点1 陪審の 568 特許(請求項1及び5)の侵害認定は適切であったか
- 争点2 215 特許のクレーム解釈の当否及び陪審の 215 特許(請求項1及び2)の侵害認定は適切であったか
- 争点3 陪審の 625 特許(請求項1)の侵害認定及び同特許を先行文献にかかわらず有効とした認定は、それぞれ適切であったか
- 争点4 Ericsson の損害額に関する主張は EMVR に反するか
- 争点5 Ericsson の RAND 義務に関する陪審への説明は適切だったか
- 争点6 Dell は Ericsson AB との契約によって本件特許の実施許諾を受けていたか

全 16 ページ； 以下目次のみ

二. 裁判所の判断

三. 検討

1. 特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング
2. ロイヤルティベース及び「EMVR」、「SSU」、「Comparable License」概念の整理
3. RAND 義務の解釈
4. RAND ロイヤルティの算定方法(修正 Georgia Pacific factors、Hypothetical Negotiation の日付、規格必須特許の個別の価値算定)

【別表1】 Georgia-Pacific factors

⁶ *Ericsson Inc v. D-Link Sys., Inc.*, No. 10-CV-473 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).