

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON v. LENOVO (UNITED STATES), INC.事件、上訴番号2024-1515 (CAFC、2024年10月24日)。Lourie裁判官、Prost裁判官、Reyna裁判官による審理。ノースカロライナ州東部地区地方裁判所(Boyle裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

欧州電気通信標準化機構(「ETSI」)は、標準必須特許(「SEP」)保有者が、公正であり、理に適った、非差別的(「FRAND」)な条件に基づき、SEPに関して取消不能なライセンスを付与する意思があることを約束するポリシーを定めている。Lenovo社とEricsson社はどちらもETSIメンバーであり、FRANDの約束を締結しており、FRANDの約束は相手方に対して権利行使可能であるフランス法に準拠する契約であることに同意している。Lenovo社とEricsson社は世界的なクロスライセンスについて合意することができなかった。

Ericsson社は、2023年10月11日にノースカロライナ州東部地区地方裁判所にて、Ericsson社の米国SEPの侵害と、Lenovo社のFRANDの約束違反についてLenovo社を提訴した。Ericsson社は、2023年11月20日にコロンビアで、2023年11月21日にブラジルで、これらの国においてSEPが侵害されたとしてLenovo社を提訴した。ブラジルでは2023年11月27日に、コロンビアでは2023年12月13日に差止命令が認められた。

2023年12月14日、Lenovo社は地方裁判所にて反訴を提起した。2023年12月29日、Lenovo社はEricsson社によるコロンビアとブラジルの差止命令の執行を禁止する反訴差止命令を求めて申し立てを提出した。

地方裁判所は、*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*事件、696 F.3d 872(9th Cir. 2012)の反訴差止命令の適用に関する3部構成の枠組みを分析した。最初の部分は、国内訴訟と外国訴訟の双方で当事者と争点が同じでなければならない、国内訴訟が差止対象となる外国訴訟に対して決定的なものでなければならないという最低要件である。地方裁判所は、「決定的(dispositive)」という最低要件で分析を中止し、国内訴訟の結果、決定的なものになるには、世界的なクロスライセンスが締結される必要があり、そのようなことは起こらないと論じた。

争点/判決:

地方裁判所が、Lenovo社による反訴差止命令の要求を棄却したのは誤りであったか。然り、原判決は取り消され差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、地方裁判所が「決定的(dispositive)」という要件は必然的に世界的なクロスライセンスを必要とするとして推論したのは法的誤りであるとした。「決定的(dispositive)」という要件は、(i) たとえ外国反訴差止命令が(外国訴訟全体ではなく)外国差止命令のみを解決するとしても、および(ii) たとえ関連する決議が、事実もしくは法律に関する一方の当事者の見解が国内訴訟で勝つ可能性に左右されるとしても、満たされる可能性がある。

Lenovo社は「決定的(dispositive)」という要件を満たした。これは、(1) ETSI FRANDの約束により、Ericsson社は、SEPのライセンスに関して誠実に交渉するという約束の義務をまず遵守しない限り、SEPに基づく差止による救済を追求することができなくなる、および(2) Ericsson社がその義務を遵守したかどうかは、地方裁判所における争点である、からである。