

平成26年3月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成24年(ワ)第9695号 債務不存在確認請求事件

口頭弁論終結日 平成26年1月28日

判 決

東京都港区〈以下略〉

原 告	Apple Japan 合同会社
同 代 表 者 代 表 社 員	アップルオペレーションズインターナショナル
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士	長 沢 幸 男
	矢 倉 千 栄
	永 井 秀 人
	稲 瀬 雄 一
	石 原 尚 子
	金 子 晋 輔
	蔵 原 慎 一 朗
同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士	片 山 英 二
	北 原 潤 一
	岡 本 尚 美
同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士	大 塚 康 徳
同 補 佐 人 弁 理 士	大 塚 康 弘
	前 田 浩 次

大韓民国京畿道水原市〈以下略〉

被 告	三星電子株式会社
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士	大 野 聖 二
	三 村 量 一
	田 中 昌 利

市 橋 智 峰
井 上 義 隆
小 林 英 了
飯 塚 暁 夫
井 上 聡
達 本 憲 祐
岡 田 紘 明
同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 鈴 木 守
同 補 佐 人 弁 理 士 大 谷 寛

主 文

- 1 被告が，原告による別紙物件目録記載の各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）につき，特許第4291328号の特許権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 事案の概要

本件は，原告が，原告による別紙物件目録記載の各製品（以下「本件各製品」と総称し，それぞれの製品を「本件製品1」などという。）の生産，譲渡，輸入等の行為は，被告が有する発明の名称を「無線通信システムにおけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法」とする特許第4291328号の特許権（以下「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）の侵害行為に当たらないなどと主張し，被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害

賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

1 前提事実（争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実）

(1) 当事者

ア 原告は，米国法人であるアップル・インコーポレイテッド（以下「アップル社」という。）のパーソナル・コンピュータ，スマートフォン等の輸入，販売を目的とする合同会社である。原告は，平成23年10月30日に，アップル社の子会社であるアップルジャパン株式会社を吸収合併した（以下，合併の前後を通じ，単に「原告」という。）。

イ 被告は，半導体，スマートフォン，タブレット型コンピュータ等の製造，販売，輸入等を目的とする韓国法人である。

(2) 被告の特許権（甲1，2）

ア 被告は，平成18年1月6日に本件特許に係る出願（特願2006-1777。優先日・平成17年1月6日，同年2月4日，優先権主張国・韓国）をし，平成21年4月10日に本件特許権の設定登録を受けた（以下，特許登録時の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。

イ 本件特許の特許請求の範囲は16の請求項から成り，その請求項11及び14の記載は次のとおりである（以下，請求項11に係る発明を「本件発明1」，請求項14に係る発明を「本件発明2」といい，本件発明1及び2を併せて「本件各発明」という。）。

(ア) 請求項11

「アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法であって，

前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（TF）を含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップと，

前記TF組のうち前記第1のTFではない第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうち最大のインデックス以上であれば、前記最大のインデックスを有する第1のTFを前記第2のTFのための基準TFとして決めるステップと、

前記第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく、且つ、前記第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうちk番目のインデックス以上であり、(k+1)番目のインデックスよりも小さければ、前記k番目のインデックスを有する第1のTFを前記第2のTFのための前記基準TFとして決めるステップと、

前記決められた基準TFについての前記第1の利得因子を用いて前記第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップと、を含み、

前記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする前記方法。」

(イ) 請求項14

「アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法であって、

前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット(TF)を含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップと、

前記TF組のうち前記第1のTFではない第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうち最初のインデックスよりも小さければ、前記最初のインデックスを有する第1のTFを基準TFとして決めるステップと、

前記決められた基準TFについての前記第1の利得因子を用いて前記第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップと、を含み、

前記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする前記方法。」

ウ 本件各発明を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、各構成要件を「構成要件1-A」などという。）。

(ア) 本件発明1（請求項11）

1-A アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法であって、

1-B 前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされた伝送フォーマット（TF）を含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップと、

1-C1 前記TF組のうち前記第1のTFではない第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうち最大のインデックス以上であれば、前記最大のインデックスを有する第1のTFを前記第2のTFのための基準TFとして決めるステップと、

1-C2 前記第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく、且つ、前記第2のTFのインデックスが前記第1のTFのインデックスのうちk番目のインデックス以上であり、(k+1)番目のインデックスよりも小さければ、前記k番目のインデックスを有する第1のTFを前記第2のTFのための前記基準TFとして決めるステップと、

1-D 前記決められた基準TFについての前記第1の利得因子を用いて前記第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップと、を含み、

1-E 前記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信する
のに用いられる

1-F ことを特徴とする前記方法。

(イ) 本件発明2 (請求項14)

2-A アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得
因子の設定方法であって、

2-B 前記アップリンクサービスのために使用可能な複数のイン
デックスされた伝送フォーマット(TF)を含むTF組の一部
である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステ
ップと、

2-C 前記TF組のうち前記第1のTFではない第2のTFのイン
デックスが前記第1のTFのインデックスのうち最初のイン
デックスよりも小さければ、前記最初のインデックスを有す
る第1のTFを基準TFとして決めるステップと、

2-D 前記決められた基準TFについての前記第1の利得因子を用
いて前記第2のTFについての第2の利得因子を計算するス
テップと、を含み、

2-E 前記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信する
のに用いられる

2-F ことを特徴とする前記方法。

(3) 原告の行為等

ア 原告は、平成23年から平成26年1月28日までの間、アップル社が製造した本
件各製品を輸入し、販売した。

イ 本件各製品は、第3世代携帯電話システム(3G)(Third Generation)
等の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする複数の団体のプ
ロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)が

策定したデータ通信規格であるUMTS (Universal Mobile Telecommunications Service) システムにおいて上りリンクの通信を高速化した規格であるHSUPA規格 (High Speed Uplink Packet Access) を採用したいわゆる3.5Gのスマートフォンないしタブレット端末製品である(乙2, 3。以下, HSUPA規格を含む3GPPのデータ通信規格を「3GPP規格」ということがある。)

UMTS規格は, 日本では, W-CDMA方式と称されている。

(4) 本件特許に関するFRAND宣言 (甲19, 20)

3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI (欧州電気通信標準化機構) は, 知的財産権 (IPR) の取扱いに関する方針として「IPRポリシー」を定めている。

被告は, ETSIの会員であり, 平成18年5月19日, ETSIに対し, ETSIのIPRポリシー4.1項に従って, 特許出願中の本件各発明に係る権利が, ETSIの規格番号(3GPP TS 25.214)に関連して必須IPRであるか, 又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに, ETSIのIPRポリシー6.1項に準拠する, 公正, 合理的かつ非差別的な条件 (以下「FRAND条件」という。) で, 取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言 (以下「本件FRAND宣言」という。) をした。

(5) 仮処分申立て

被告は, 平成23年10月17日, 本件各製品における上りリンクデータ送信における利得係数の設定方法 (以下「原告方法」という。ただし, その具体的な構成については当事者間に争いがある。) は本件各発明の技術的範囲に属し, 原告による本件各製品の輸入等の行為が本件特許権の間接侵害を構成する旨主張して, 特許法100条1項に基づく差止請求権を被保全権利として, 原告に対し, 本件各製品の生産, 譲渡, 輸入等の差止め等を求める仮処分命令の申立て (東京地方裁判所平成23年(ヨ)第22082号。以下「本件仮処分命令の申立て」という。) をした。

2 争点及び争点に関する当事者の主張

本件の争点は、(1) 原告方法の構成及び原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)、(2) 本件各製品の販売等が本件特許権の間接侵害に当たるか(特許法101条4号及び5号)(争点2)、(3) 特許法104条の3第1項の規定により本件特許権の権利行使が制限されるか(争点3)、(4) 本件各製品について本件特許権の消尽が認められるか(争点4)、(5) 本件FRAND宣言に基づきライセンス契約が成立したか(争点5)、(6) 被告による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用となるか(争点6)、(7) 原告が賠償すべき被告の損害額はいくらか(争点7)である。

なお、被告が原告に対し本件仮処分命令の申立てをしていること、それにもかかわらず差止め又は損害賠償を求める本案訴訟を提起していないこと、原告が本件各製品の輸入、販売等につき一切の損害賠償請求権を負うことはない旨主張していることに照らすと、原告には時期及び金額を特定せずに上記損害賠償請求権の不存在の確認を求める利益があると解される。

(1) 争点1(原告方法の構成及び本件各発明の技術的範囲への属否)について

(被告の主張)

ア 原告方法の構成

(ア) 本件各製品は3GPP規格に準拠しており、3GPP規格(HSUPA規格)における上りリンクデータ送信における利得係数の設定方法は別紙「原告方法の構成」のとおりであるから、これに準拠する原告方法も同様であり、本件各発明との関係では次の各構成を有している(以下、各構成を「構成1-a」などという。)

a 本件発明1との対比における構成

1-a 原告方法は、上りリンクデータ送信における利得係数の設定方法である。

1-b 原告方法は、 A_{ed} ($\Delta E-DPDCH$)及び β_c から、上りリンクデータ送

信のために使用し得る参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ を導出する (β_c は所定の計算式に基づき導出される場合もある。)。この参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ は、全 E-TFC (最大 128 個) ではなく、上位レイヤーから信号伝達される ΔE -DPDCH に対応した参照 E-TFC に限り (最大 8 個) 導出され、参照 E-TFC ではない E-TFC の利得係数を導出するために使用される。また、E-TFC には、E-TFC I というインデックスされた伝送フォーマットが含まれている。

1-c 1 原告方法は、参照 E-TFC ではない E-TFC について、その E-TFC I が最大の参照 E-TFC I 以上の場合には、最大の参照 E-TFC を基準となる E-TFC として決めるステップ ((ア) E-TFC I $j \geq$ E-TFC I $_{ref,M}$ の場合、参照 E-TFC は M 番目の参照 E-TFC) がある。

1-c 2 原告方法は、参照 E-TFC ではない E-TFC について、その E-TFC I が最大の参照 E-TFC I より小さく、かつ、これが参照 E-TFC の m 番目の E-TFC I 以上、(m+1) 番目の E-TFC I より小さい場合には、m 番目の参照 E-TFC を基準となる E-TFC として決めるステップ ((ウ) E-TFC I $_{ref,1} \leq$ E-TFC I $j <$ E-TFC I $_{ref,M}$ の場合、参照 E-TFC は、E-TFC I $_{ref,m} \leq$ E-TFC I $j <$ E-TFC I $_{ref,m+1}$ となる m 番目の参照 E-TFC) がある。

1-d 原告方法は、上記 1-c 1 ないし 1-c 2 において決められた基準となる参照 E-TFC の参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ を使用して、参照 E-TFC ではない E-TFC についての利得係数 $\beta_{ed,k}$ を導出するステップがある。

1-e 原告方法は、参照 E-TFC ではない E-TFC の利得係数 $\beta_{ed,k}$ を、上りリンクデータの送信に用いる。

- 1 - f 原告方法は、以上の構成を備えている。
- b 本件発明 2 との対比における構成
- 2 - a 構成 1 - a と同じ。
- 2 - b 構成 1 - b と同じ。
- 2 - c 原告方法は、参照 E - T F C ではない E - T F C について、その E - T F C I が最初の参照 E - T F C I よりも小さい場合には、最初の参照 E - T F C を基準となる E - T F C として決めるステップ ((イ) E - T F C I $j < E - T F C I_{ref, 1}$ の場合、参照 E - T F C は 1 番目の参照 E - T F C) がある。
- 2 - d 原告方法は、上記 2 - c において決められた基準となる参照 E - T F C の参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ を使用して、参照 E - T F C ではない E - T F C についての利得係数 $\beta_{ed, k}$ を導出するステップがある。
- 2 - e 構成 1 - e と同じ。
- 2 - f 原告方法は、以上の構成を備えている。
- (イ) 原告方法が上記のとおりであることは、チップワークス社によるテスト結果 (乙 9) からも裏付けられている。
- イ 構成要件 1 - B 及び 2 - B の充足
- (ア) 「受信」
- 次のとおりの受信の語義、技術常識及び本件明細書の記載によれば、利得因子を導出するための構成要素のシグナリングを受けて利得因子を導出することは利得因子の「受信」に含まれる。
- a 「受信」とは、他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けることを意味する。したがって、「受信」に当たるかどうかは、端末がある値を他から受け取るものであるか否かにより決せられるべきであり、ある値を直接他から受け取る場合に限られることはない。
- b 3 G P P 規格の従来技術である D P C C H においては、利得係数 β_c をシグ

ナリング方式により設定する場合、シグナリングされる値（「0～15」の整数値）を、端末でDPCHデータを送信する際に現実に設定することのできる値（「1/15」，「2/15」，「1」等）に変換している。このように、基地局からシグナリングされた値そのものが利得係数として設定されない構成であっても、「シグナリングされた利得係数」（乙8（原文）の20頁「5.1.2.5.2 Signalled gain factors」）とされ、「受信」に当たると解されている。

- c 本件明細書（段落【0023】，【0043】～【0045】）には、DPCHの利得因子 β_c が一定値でない場合につき、第1の利得因子は $\beta_c \cdot \beta_{e,ref} / \beta_{c,ref}$ となること、第1の利得因子の構成要素である β_c 及び $\beta_{e,ref} / \beta_{c,ref}$ のうち β_c については、利得因子計算方式により得られることもあるが、これを「受信」したものとして記載されている。このように、本件明細書は、 β_c 及び $\beta_{e,ref} / \beta_{c,ref}$ が「第1の利得因子」の構成要素であって、これらを乗じることによって「第1の利得因子」の値を得る構成を「受信」の一例として開示している。
- d 本件明細書（段落【0047】～【0050】，【0053】～【0055】，図5及び6）には、シグナリングされる情報要素のうちの各基準TFCについてのE-DPDCHの利得因子 β_e （「第1の利得因子」）のシグナリングは例えば「0～15」の整数値で行われるが、端末が現実に設定する β_e の値は「28」，「32」等の異なる値であることが記載されている。したがって、本件明細書は、基地局からシグナリングされた値を用いて端末が導出した値について、端末が「受信」したものとして開示しているといえることができる。
- e 本件各発明の「計算」は、関係情報（Reference E-TFC ID等）によることなく端末において基準となるE-TFC Iを定め、当該E-TFC Iに対応する「第1の利得因子」を用いて「第2の利得因子」を導き出すことを意味しているから、本件特許の特許請求の範囲に記載された「計算」の語は、上記「受信」の解釈を妨げるものではない。

(イ) 原告方法について

- a 構成1-b及び2-bの「全E-TFC（最大128個）ではなく、上位レイヤーから信号伝達される ΔE -DPDCHに対応した参照E-TFC（最大8個）に限り導出される「参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ 」は、構成要件1-B及び2-Bの「TF組の一部である第1のTFについての」「第1の利得因子」に該当する。
- b 原告方法では、端末が ΔE -DPDCHのシグナリングを受けて A_{ed} を導出し、これに上りリンク方向におけるデータ送信に際して常に設定されるDPDCHの利得係数 β_c を乗じることにより参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ が導出される。

A_{ed} は、DPDCHの利得係数 β_c を乗じることにより参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ が導出されるように設定された値であるから、 $\beta_{ed,ref}$ と $A_{ed} \cdot \beta_c$ とは一対一の対応関係を有している。したがって、シグナリングを受けて導出された A_{ed} を乗じて導出される参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ は、端末が他から受け取ったものにほかならない。

また、 β_c はシグナリング方式又は計算方式により得られるが、シグナリング方式はシグナリングされた値を端末で量子化して利得係数とするものであり、計算方式は端末が参照TFCの利得係数（ $\beta_{c,ref}$ ）及び他のTFCと参照TFCの関連づけ情報要素のシグナリングを受けて端末が導出するものであるから、いずれの方式によっても、 β_c は端末が他から受け取ったものといえる。そうすると、いずれも端末が他から受け取った値である A_{ed} と β_c を乗じて得られた参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ も、端末が他から受け取ったものといえる。

- c 以上のとおり、原告方法においては、「第1の利得因子」の「受信」が行われている。

ウ 構成要件1-C1～1-D並びに2-C及び2-Dの充足

(ア) 構成1-c1～1-dは構成要件1-C1～1-Dを、構成2-c及び2-dは構成要件2-C及び2-Dをそれぞれ充足する。

(イ) 原告は、本件各発明においては、基準TFを決めるステップ（構成要件1-

C 1, 1-C 2及び2-C)は,第1の利得因子を受信するステップ(構成要件1-B,2-B)の後に行われることを要すると主張するが,そのように限定解釈する根拠はなく,仮に原告方法においてこれらのステップの順番が前後していても,本件各発明の充足性に影響しない。

エ 構成要件1-E及び2-E

(ア) 構成要件1-E及び2-Eの「第2の利得因子は,アップリンクデータを送受信するのに用いられる」とは,アップリンクデータの送受信が行われるに当たり,第2の利得因子が用いられていれば足り,第2の利得因子の値それ自体が基地局に伝送されることを要するものではない。

(イ) 本件各製品は,第2の利得因子を用いてアップリンクデータの電力を設定し,当該設定された電力値にてアップリンクデータの送受信を行うものであるから,構成要件1-E及び2-Eを充足する。

仮に構成要件1-E及び2-Eが,「第2の利得因子」がアップリンクデータを送信するだけでなく「受信」するのに用いられていることを要するとしても,基地局がアップリンクデータを受信する際に,その電力値を通じて第2の利得因子の値を受け取っているから,アップリンクデータの受信にも第2の利得因子が用いられているといえる。

オ 以上のとおり,原告方法は,構成要件1-B~1-E及び2-B~2-Eを充足し,構成要件1-A及び1-F並びに2-A及び2-Fも充足することになるから,原告方法は,本件各発明の技術的範囲に属する。

(原告の主張)

ア 原告方法

(ア) 本件各製品は3GPP規格に準拠しているものの,本件各製品が現実に通信用において使用される際に,同規格に基づいて具体的にどのように上りリンクデータ送信における利得係数の導出を行っているかは原告にも明らかではない。

(イ) 3GPP規格は被告の主張する原告方法の構成を裏付けるものではない。

a β_c の導出

3GPP規格によれば、 β_c は計算方式により端末が導出することもできるから、原告方法において、 $\beta_{ed,ref}$ の構成要素である β_c を必ず受信しているとはいえない。

b 参照E-TFCとしてシグナリングされるE-TFCの個数

3GPP規格においては、参照E-TFCとして一つのE-TFCのみをシグナリングすることも認められているところ、その場合、構成1-c1及び1-c2並びに2-cの、「基準となるE-TFCとして決めるステップ」と構成1-d及び2-dの「決められた基準となる参照E-TFCの参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ を使用」するステップは存在しない。

また、3GPP規格においては、シグナリングされるE-TFCが全E-TFCであることを除外していないところ、その場合、構成1-b及び2-bの「参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ は、全E-TFC（最大128個）ではなく、上位レイヤーから信号伝達される $\Delta E-DPDCH$ に対応した参照E-TFCに限り（最大8個）導出され」との構成は有しない。

c 参照E-TFCの参照利得係数の導出（構成1-b及び2-b）とそれ以外のE-TFCの利得係数の導出（構成1-c1及び1-c2並びに2-c）の前後関係

3GPP規格においては、一つの参照E-TFCを基準E-TFCと決めてから当該基準E-TFCのための参照利得係数を導出するという方法、すなわち、構成1-b及び構成2-bのステップを、構成1-c1及び1-c2並びに構成2-cのステップの後に実行する方法も許容されており、その場合、構成1-b～1-e、構成2-b～2-eの順序で利得係数の設定がされるわけではない。

(ウ) チップワークス社によるテスト結果は、原告方法を再現するためのテスト条件が不適切であり、原告方法についての被告の主張を裏付けるものではない。

イ 構成要件 1-B 及び 2-B の非充足

(ア) 「受信」

- a 「受信」とは、端末が送信機から送信された情報そのものを取得することであり、少なくとも、端末が送信機から送信された値を用いて独自に計算し、かかる計算によって算出された値を得ることは含まれない。
- b 仮に、原告方法が被告主張のとおり特定されとしても、被告の特定する原告方法においては、シグナリングを受けた ΔE -DPDCH から、量子化された振幅比 A_{ed} を導出し、これに、シグナリングを受けるか、又は所定の計算式により導出された β_c を乗じることによって、上りリンクデータ送信のために使用し得る参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ を導出するのである。したがって、参照利得係数そのものを受信していないから、構成要件 1-B 及び 2-B の「第 1 の利得因子を受信」に当たらない。

(イ) 「複数のインデックスされた伝送フォーマット (TF) を含む TF 組の一部である第 1 の TF についての第 1 の利得因子」

- a 構成要件 1-B 及び 2-B の「複数のインデックスされた伝送フォーマット (TF) を含む TF 組の一部」との文言に加え、構成要件 1-C 1 及び 1-C 2 並びに 2-C の「基準 TF として決める」、構成要件 1-D 及び 2-D の「前記決められた基準 TF」との文言からすれば、構成要件 1-B 及び 2-B においては、参照利得因子を受信する TF は、① 複数のインデックスされた TF を含む TF 組の全部ではなく一部であり、かつ、② 1 個ではなく 2 個以上であることを要するものと解される。
- b 前記ア(イ) b のとおり、3GPP 規格は、複数の E-TFC の参照利得係数のシグナリングを受けることを規定していないし、反対に、全部の E-TFC の参照利得係数のシグナリングを受けることを除外してもいないから、「複数

のインデックスされた伝送フォーマット（TF）を含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子」を受信しているとはいえない。

ウ 構成要件1-C1及び1-C2並びに2-Cの非充足

(ア) 本件各発明は、特許請求の範囲の文言上、「基準TFとして決めるステップ」（構成要件1-C1及び1-C2並びに2-C）は、「第1の利得因子を受信するステップ」（構成要件1-B及び2-B）の後に行われることを要件としている。

(イ) 前記ア(イ)cのとおり、3GPP規格は、全ての参照E-TFCのために全ての参照利得係数を導出し、その後、一つの参照E-TFCを基準E-TFCとして決めるというステップを踏むものとされていないから、構成要件1-C1及び1-C2並びに2-Cを充足しない。

エ 構成要件1-E及び2-Eの非充足

(ア) 構成要件1-E及び2-Eの「送受信」とは送信及び受信を意味する。

(イ) 本件各製品においてはアップリンクデータを受信することが想定されていないから、原告方法は「送受信」に当たらない。

仮に、「受信」の主体が基地局であるとしても、基地局は第2の利得因子の値を知らないし、第2の利得因子を受信してもいない。

オ 以上のとおり、原告方法は本件各発明の構成要件を充足せず、本件各発明の技術的範囲に属さない。

(2) 争点2（本件特許権の間接侵害の成否）について

(被告の主張)

ア 本件各製品において、前記(1)(被告の主張)のとおり原告方法を全く使用しないという形態は、その経済的、商業的又は実用的な使用形態としておよそ想定できないから、本件各製品は、本件各発明の使用にのみ用いるものであるといえる。

したがって、原告が業として本件各製品を輸入等する行為は、本件特許権の間接侵害を構成する（特許法101条4号）。

イ 本件各製品は、本件各発明に係る方法の使用に用いる物であって本件各発明による課題の解決に不可欠なものであるところ、原告は、遅くとも、本件仮処分命令の申立ての仮処分命令申立書の送達により、本件各発明が特許発明であること及び本件各製品が本件各発明の実施に用いられることを知ったものである。

したがって、原告が業として本件各製品を輸入等する行為は、本件特許権の間接侵害を構成する（特許法101条5号）。

(原告の主張)

本件各製品において、本件各発明を全く実施しないという使用態様を想定することができるから、特許法101条4号所定の場合に当たらない。

また、本件各製品が本件各発明の課題の解決に不可欠であるとはいえないから、同条5号所定の場合にも当たらない。

(3) 争点3（無効理由の有無）について

(原告の主張)

ア 新規性又は進歩性欠如

(ア) 甲4の1，甲4の2に基づくもの

a 本件各発明について、第1のTFを複数ではなく一つだけ使用する場合を含むものと解するならば、3GPP規格に関する文書である「3GPP TS 25.214v5.0.0」（甲4の1。以下「甲4の1文献」という。）及びTelefonaktiebolaget LM Ericssonが3GPPのTSG-RAN作業部会に提出した提案である「TSGR1#7bis (99)e85」（甲4の2。以下「甲4の2文献」という。）に、本件各発明と同一の構成が開示されているから、本件各発明に係る本件特許は新規性を欠くものとして特許法29条1項3号違反の無効理由がある。

b 本件各発明について、複数の第1のTFを使用することを要するとしても、複数の第1のTFを使用することは本件特許権の優先日当時の当業者にとって技術常識の範囲内であったから、本件発明の構成は、甲4の1文献又は甲4の2文献記載の発明により容易に想到することができたものであり、本件各発明

に係る本件特許は進歩性を欠くものとして、特許法29条2項違反の無効理由がある。

(イ) 甲54に基づくもの

構成要件2-C「最初のインデックス」が最小のインデックスを意味すると解するならば、被告による3GPPのTSG-RAN作業グループ1に対する寄書(甲54。以下「甲54文献」という。)に、本件発明2と同一の構成が開示されているから、本件発明2に係る本件特許は新規性を欠くものとして特許法29条1項3号違反の無効理由がある。

イ サポート要件違反(特許法36条6項1号)

(ア) 構成要件1-B及び2-Bの「受信する」に、構成要素により計算することが含まれると解するならば、本件明細書には第1の利得因子を計算する構成は記載されていないから、本件特許には特許法36条6項1号違反の無効理由がある。

(イ) 構成要件1-E及び2-Eは、第2の利得因子が「アップリンクデータを送受信するのに用いられる」ことを要件とするが、本件明細書には第2の利得因子がアップリンクデータの「受信」に際して用いられることについての記載はないから、同号違反の無効理由がある。

ウ 明確性要件違反(特許法36条6項2号)

(ア) 構成要件1-C1及び1-C2並びに2-Cは、第1のインデックスと第2のインデックスを比較することを前提としている。ところが、特許請求の範囲にも本件明細書にも、第1のTF及び第2のTFのインデックスの順序がどのように並べられるのか記載されていないため、本件各発明1の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載及び本件明細書の内容から明らかではなく、特許法36条6項2号違反の無効理由がある。

(イ) 構成要件1-E及び2-Eの「アップリンクデータを送受信するのに用いられる」に関し、利得因子は送信電力制御に用いられるもので、アップリンクデータの受信に用いることを想定するのは不可能であるため、同号違反の無効理由が

ある。

エ 実施可能要件違反（特許法 36 条 4 項 1 号）

構成要件 1-E 及び 2-E の「アップリンクデータを送受信するのに用いられる」に関し、利得因子をアップリンクデータの受信に用いることは不可能であり、特許法 36 条 4 項 1 号違反の無効理由がある。

(被告の主張)

ア 新規性及び進歩性欠如

甲 4 の 1 文献及び甲 4 の 2 文献には本件各発明に記載された各ステップの開示はなく、甲 5 4 文献にも本件発明 2 に記載された各ステップの開示はない。

また、甲 4 の 1 文献及び甲 4 の 2 文献と本件各発明の相違点に係る構成が技術常識により容易に想到できるとはいえない。

イ サポート要件違反

(ア) 構成要件 1-B 及び 2-B の「受信」に関し、本件明細書はシグナリングされた値を用いた形式的導出は受信であることを当然の前提としており、サポート要件違反の主張は当たらない。

(イ) 構成要件 1-E 及び 2-E に関し、前記(1) (被告の主張) エによれば、サポート要件違反は認められない。

ウ 明確性要件違反

(ア) 構成要件 1-C 1 及び 1-C 2 並びに 2-C について、複数の「第 1 の T F」が並べられる順序がインデックスの小さい順であることは明らかであり明確性要件違反は認められない。

(イ) 前記(1) (被告の主張) エによれば、構成要件 1-E 及び 2-E について明確性要件違反は認められない。

エ 実施可能要件違反

前記(1) (被告の主張) エによれば、実施可能要件違反は認められない。

(4) 争点 4 (本件各製品についての本件特許権の消尽の有無) について

(原告の主張)

ア 本件製品1について

(ア) 本件製品1における上りリンクデータ送信における利得係数の導出に関連する処理は、本件製品1に組み込まれたクアルコム・インコーポレイテッド（以下「クアルコム社」という。）が販売するベースバンドチップ（チップセット）（以下「本件ベースバンドチップ1」という。）によって行われている。クアルコム社は、日本国外において、アップル社から製造委託を受けた業者に対し本件ベースバンドチップ1を販売し、当該業者が本件ベースバンドチップ1を本件製品1に組み込んだ。

(イ) 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合には、特許権は消尽するものと解される（最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁参照）ところ、「特許権者と同視し得る者」にはライセンシーも含まれる。

●（省略）●

原告方法は本件ベースバンドチップ1により行われているから、原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するとすると、本件ベースバンドチップ1は、本件各発明を実施するものとして「特許製品」に当たる。

したがって、クアルコム社による本件ベースバンドチップ1の販売は、特許権者と同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合に当たり、本件ベースバンドチップ1に関し本件特許権は消尽した。

(ウ) ●（省略）●

(エ) ●（省略）●E T S IのI P Rポリシー及び本件F R A N D宣言により取消不能なものであって、●（省略）●独占禁止法違反（一般指定2項及び14項）に当たる。

イ 本件製品2及び3について

(ア) 本件製品2及び3における上りリンクデータ送信における利得係数

の導出に関連する処理は、本件製品 2 及び 3 に組み込まれたインテル・コーポレーション(以下「インテル社」という。)が販売するベースバンドチップ(チップセット) 2 種(以下、これらの 2 種を併せて「本件ベースバンドチップ 2」という。)によって行われている。

インテル社の完全子会社であるインテル・アメリカズ・インク(以下「インテル・アメリカ社」という。)は、日本国外においてアップル社に対し、本件ベースバンドチップ 2 を販売し、アップル社が本件ベースバンドチップ 2 を本件製品 2 及び 3 に組み込んだ。

(イ) インテル社と被告は、平成 5 年 1 月 1 日、特許クロスライセンス契約(以下「本件インテル契約」という。)を締結し、被告はインテル社に対し、インテル社がインテル・アメリカ社を介してアップル社に本件ベースバンドチップ 2 を販売することを許諾した。

なお、本件インテル契約は終了していないし、インテル・モバイル・コミュニケーションズ GmbH(以下「IMC社」という。)が本件ベースバンドチップ 2 の製造開発したことは本件ベースバンドチップ 2 が本件インテル契約によるライセンスの対象となることを妨げるものではない。

(ウ) したがって、インテル社による本件ベースバンドチップ 2 の販売は、特許権者と同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合に当たり、本件ベースバンドチップ 2 に関し本件特許権は消尽した。

ウ まとめ

以上によれば、被告は、原告に対し、本件ベースバンドチップ 1 ないし 2 を実装した本件各製品について本件特許権を行使することができない。

(被告の主張)

ア 本件製品 1 について

(ア) 特許権の国際消尽における「特許権者と同視し得る者」とは、目的物である特許製品を我が国に輸入する権利(及び、我が国において使用し、譲渡する権利)

を有している者を意味することは明白である。

本件変更契約に本件各発明の実施の許諾は含まれず、クアルコム社は「特許権者と同視し得る者」に当たらない。

また、クアルコム社が販売した本件ベースバンドチップ1は原告方法を行う本件製品1の一部材にすぎず、「特許製品」に当たらない。

さらに、●（省略）●以上、被告はクアルコム社から本件各発明の公開の代償を得られるものではないから、被告に上記代償を確保する機会が保障されていたものといえないことは明らかであるし、また、本件ベースバンドチップ1が特許製品である本件製品1全体の価格に占める部品単価の割合は僅少であり、このような一部のみの利得機会をもって全部の利得機会を得たと評価することもできない。

以上によれば、本件製品1について本件特許権が消尽したということとはできない。

(イ) ●（省略）●

イ 本件製品2及び3について

(ア) 前記ア(ア)と同様、インテル社は「我が国の特許権者と同視し得る者」に該当しないし、本件ベースバンドチップ2は「特許製品」に当たらない。

(イ) 本件インテル契約においてライセンスの対象となっているのは、インテル社自身により製造された製品又はインテル社が設計図等を提供して製造委託した製品であるところ、本件ベースバンドチップ2は、IMC社が開発製造した製品であり、本件インテル契約のライセンスの対象に含まれない。

(ウ) 本件インテル契約は、平成21年6月30日に契約期間満了により終了した。

ウ 以上によれば、本件各製品について本件特許権が消尽したということとはできない。

(5) 争点5（本件FRAND宣言に基づくライセンス契約の成否）について

(原告の主張)

本件FRAND宣言及びIPRポリシーの準拠法はフランス法であるところ、フランス法上、本件FRAND宣言は「ある当事者が当該規格を実装することで承諾される、実際のライセンスの申出」に、アップル社が本件各製品に本件特許に係るUMTS規格を実装したことは被告の上記ライセンスの申出(申込み)に対する黙示の承諾に当たり、アップル社と被告との間で、本件特許権についてFRAND条件によるライセンス契約が成立したといえる。この点は、本件FRAND宣言に日本法が適用されるとした場合でも同様である。したがって、被告は、アップル社の子会社である原告に対し、本件特許権を行使することができない。

(被告の主張)

本件FRAND宣言には、当事者が負うべき具体的義務が何ら特定されていないから、ライセンス契約の申込みには当たらないし、アップル社による承諾もない。したがって、フランス法によると日本法によるとを問わず、被告とアップル社との間のライセンス契約は成立していない。

(6) 争点6 (権利濫用の成否)

(原告の主張)

ア 被告は、ETSIのIPRポリシー4.1項により、遅くとも標準規格が設定される前までに必須特許を開示する義務を負っていたところ、本件各発明に係る技術が標準規格に採用されてから1年以上が経過してから本件特許の開示を行っており、このような被告の非開示行為は、標準化におけるルールを無視した不当な行為である。

イ 3GPP規格等の無線通信規格の標準化は、技術を標準規格に組み込むメリットを得る代わりに、当該技術に係る特許権に基づいて標準規格を実装する者に対する差止請求を行わないという交換関係の上に成り立っているから、標準規格についての必須宣言特許に係る特許権に基づく差止請求は許されない。ところが、被告は、アップル社による必須宣言特許ではない特許権の行使に対する報復の目的で、本件特

許権を含む必須宣言特許に係る特許権に基づく差止めを求める仮処分命令の申立てを行っており、これらの仮処分命令の申立てを行うこと自体が、標準化の目的に反する不当な行為である。

ウ 被告は、イのとおり、複数の必須宣言特許に係る特許権に基づく差止めを求める一方で、真摯にライセンスを受ける意思を有するアップル社側が再三にわたってFRAND条件でのライセンス提案を求めているにもかかわらず、不当に高額なライセンス料率、標準規格に関しない知的財産権に対するクロスライセンス、●(省略)●など、FRAND条件にかなうライセンスの提案をせず、また、被告の提案がFRAND条件にかなうものであるか否かを判断するための情報を開示しない。このような被告の行為は、差止命令の脅威を利用して、FRAND条件に反する対価を求めるもので、いわゆるホールドアップにより不当な対価を得るといふ、標準化の目的に反する不当な行為である。

エ 上記アないしウ記載の一連の行為は、独占禁止法に定める不公正な取引方法(同法2条9項2号、5号、一般指定2～4項、10項、12項、14項)に当たり、同法違反である。

オ 原告ないしアップル社は、本件FRAND宣言により、被告から必須宣言特許に基づく高額なライセンス料の請求を受けるリスクなしに、当該特許の必須性、有効性及び執行可能性等を争う機会が保障されると信頼したものである。したがって、被告が本件FRAND宣言を行ったにもかかわらず損害賠償請求権を行使することは信義則に反する。

カ 以上によれば、被告の原告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権の行使は、権利の濫用として許されない。

(被告の主張)

ア 特許権が侵害された場合には、FRAND宣言の有無にかかわらず、侵害者は特許権者に対し、損害賠償(又は適切なライセンス料)を支払うべきであり、FRAND宣言がされたことにより、損害賠償請求権の行使が権利の濫用となることはない。

また、FRAND宣言をした特許権者が、真摯にライセンスを受ける意思を有していない者（unwilling licensee）に対する権利行使をすることができないとすると、特許権者にかえって不利ないわゆる逆ホールドアップ状況が作出されるから、このような者に対しては、特許権者による権利行使は妨げられない。被告とアップル社の交渉経過に照らせば、アップル社は、真摯にライセンスを受ける意思を有していない。

イ 被告はライセンス契約の相手方である他社に対し秘密保持義務を負っているから、被告の原告に対するライセンス条件の提案が差別的でないことの裏付けとして、他社との間のライセンス契約に関する情報を開示しなかったことは、誠実交渉義務違反に当たらない。

被告は、本件訴訟の提起前から現在に至るまで、アップル社に対してライセンス条件の提案を繰り返し、アップル社もこれに対する対案を提案するなどしている。合意の直前に交渉を白紙に戻すなど不誠実な交渉態度をとったのはアップル社であり、被告においては本件特許権に関するライセンス交渉を誠実にやってきた。

ウ 被告による損害賠償請求権の行使を権利の濫用として認めないことは、民法の上位規範であるTRIPS協定31条における特許権者の許諾を得ていない特許の使用を認める場合に特許権者に対して裁判所が金銭的補償を決定する旨の定め反する。

(7) 争点7（原告が賠償すべき被告の損害額）

（被告の主張）

ア 本件特許権の実施料率は、必須IPRである特許権の累積的実施料率の上限を●（省略）●%とし、これを必須IPRとされる特許権の数で除することによって計算される（約●（省略）●%＝●（省略）●%×●（省略）●）。

本件各製品の販売開始から平成26年1月28日までの期間における売上高は、合計で●（省略）●円を下回らない。

以上によれば、本件各製品の上記期間の実施料相当額は2億5000万円である。

イ よって、原告は被告に対し本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として2億

5000万円の損害賠償債務を負うから、少なくともこの限度で、原告の請求は失当である。

(原告の主張)

損害額は争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点1 (原告方法の構成及び本件各発明の技術的範囲への属否) について

被告は、原告方法は別紙「原告方法の構成」記載のとおりであり、これが本件各発明の各構成要件を充足すると主張する。原告は、原告方法の特定を争うものであるが、被告主張のように特定されるとしても構成要件1-B及び2-Bを充足しない旨主張するので、原告方法が被告の主張するとおりであることを前提に、これが構成要件1-B及び2-Bを充足するかをまず検討する。

(1) 構成要件1-B及び2-Bの「受信」について

ア 被告は、原告方法においては参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ が本件各発明にいう「第1の利得因子」に当たると主張する。そして、別紙「原告方法の構成」(1)～(4)並びに構成1-b及び2-bによれば、この参照利得係数は、 A_{ed} (シグナリングされた ΔE -DPDCHの値から量子化された振幅比)と、上りリンクのDPDCHの利得係数 β_c (上位レイヤーからのシグナリングにより得られるか、又は所定の計算式に基づき導出される値)を乗じることによって得るものとされる。

被告は、利得因子を導出するための構成要素のシグナリングを受けて利得因子を導出することは利得因子の「受信」に含まれることを前提に、量子化された振幅比(A_{ed})とDPDCHの利得係数(β_c)が参照利得係数 $\beta_{ed,ref}$ の構成要素であり、これらを他から受け取っているため、原告方法においては第1の利得因子を「受信」していると主張するものである。

イ そこで、構成要件1-B及び2-Bの「受信」の意義について検討すると、まず、本件特許の特許請求の範囲の記載によれば、本件各発明にお

いては「第1の利得因子」を「受信」し（構成要件1-B及び2-B）、基準として決められた特定の第1の利得因子を用いて「第2の利得因子」を「計算」すること（1-D及び2-D）が必須の構成とされており、文言上「受信」と「計算」が区別されている。

そして、「受信」とは他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けること（乙1）を、「計算」とは演算をして結果を求め出すこと、「演算」とは数式の示すとおりの所望の数値を計算すること（広辞苑〔第6版〕859, 334頁参照）を意味するところ、二つの値を乗じることが「計算」に当たることは明らかである。そうすると、 A_{ed} と β_c を乗じて参照利得係数を得ることは、第1の利得因子を計算するものといえることができる。

ウ 次に、本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみると、以下の記載があることが認められる。（甲2）

（ア） 従来技術においては、以下のとおり、利得因子の設定方法として利得因子シグナリング方式と利得因子計算方式があったが、いずれも多くシグナリングリソースを消費するという課題を有していた。

「【0020】 以下、従来の技術においてアップリンク専用チャンネル（Dedicated Channel：以下、DCHと称する。）がマッピングされるアップリンクDPDCHに対してTF別に利得因子を設定する方法について説明する。」

「【0021】 無線網制御器（Radio Network Controller：RNC）に代表されるネットワークは、各TFが一定な品質を保持するのに必要な伝送電力を利得因子を用いて設定する。利得因子を設定する方法として、利得因子シグナリング（Signaled Gain Factor）方式と、利得因子計算（Computed Gain Factor）方式と、がある。利得因子シグナリング方式とは、ネットワークが上位シグナリングを通じて各TF

別に利得因子を全て知らせることである。利得因子の計算方式とは、ネットワークが基準TFと伝送チャンネルの組み合わせを示す基準TFの組み合わせ（TF Combination：以下、TF Cと称する。）の利得因子のみを知らせると、端末が上記基準TF Cの利得因子を基に残りのTFについての利得因子を直接的に計算して決めることである。」

「【0030】 従来の技術による利得因子の設定方式は、いずれも端末と無線網制御器との無線リソース制御（Radio Resource Control：以下、RRCと称する。）シグナリングを必要とする。利得因子シグナリング方式は、各TF別に必要な全てのTFを通知するため、極めて多いシグナリングリソースを消耗する。利得因子の計算方式も同様に、各TF Cの利得因子を利得因子の計算方式により設定するために必要な基準TF Cの利得因子及び各TF Cと上記基準TF Cとの関係情報を無線網制御器から端末にRRCシグナリングを通じて通知しなければならないため、多くのシグナリングリソースを消耗する。」

(イ) このような課題を解決するために、本件各発明は、以下のとおり、E-DCHの伝送電力を決めるために必要なパラメータを最小限のシグナリング情報だけを用いて通知し、所定の規則を用いてE-DCHの伝送に必要な利得因子を決める方法を提供するものであり、そのような利得因子の設定方法として、TF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップと、第1のTFを第2のTFのための基準TFとして決めるステップと、決められた基準TFについての第1の利得因子を用いて第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップとを含むものとしたものである。

「【0032】 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、E-DCH伝送に必要な利得因子を効率よく通知する方法を

提供する。」

「【0033】 本発明は、利得因子の計算に必要な基準TFCをシグナリングするのに必要な上位シグナリングオーバーヘッドを低減する方法を提供する。」

「【0034】 本発明は、向上したアップリンクDCH（E-DCH）の伝送電力を決めるために必要なパラメータを最小限のシグナリング情報だけを用いて通知し、所定の規則を用いてE-DCHの伝送に必要な利得因子を決める方法を提供する。」

「【0036】 本発明の他の実施の形態は、アップリンクサービスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法において、上記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされたTFを含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップと、上記TF組のうち上記第1のTFではない第2のTFのインデックスが上記第1のTFのインデックスのうち最大のインデックス以上であれば、上記最大のインデックスを有する第1のTFを上記第2のTFのための基準TFとして決めるステップと、上記第2のTFのインデックスが上記第1のTFのインデックスのうち最大のインデックスよりも小さく、且つ、上記第2のTFのインデックスが上記第1のTFのインデックスのうちk番目のインデックス以上であり、(k+1)番目のインデックスよりも小さければ、上記k番目のインデックスを有する第1のTFを上記第2のTFのための基準TFとして決めるステップと、上記決められた基準TFについての上記第1の利得因子を用いて上記第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップと、を含み、上記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする。」

「【0037】 本発明のさらに他の実施の形態は、アップリンクサー

ビスに対応する無線通信システムの利得因子の設定方法において、上記アップリンクサービスのために使用可能な複数のインデックスされたTFを含むTF組の一部である第1のTFについての第1の利得因子を受信するステップと、上記TF組のうち上記第1のTFではない第2のTFのインデックスが上記第1のTFのインデックスのうち最初のインデックスよりも小さければ、上記最初のインデックスを有する第1のTFを基準TFとして決めるステップと、上記決められた基準TFについての上記第1の利得因子を用いて上記第2のTFについての第2の利得因子を計算するステップと、を含み、上記第2の利得因子は、アップリンクデータを送受信するのに用いられることを特徴とする。」

(ウ) 本件各発明は、上記の構成を採用したことにより、以下の効果を奏する。

「【0039】 本発明は、使用可能な全てのTFについての基準TFのマッピング情報を上位シグナルリングを通じて受信することなく、端末が所定の規則に基づいて各TFについての基準TFを決めることにより、TF組についての利得因子をシグナリングするのに必要な上位シグナリング・オーバーヘッドを低減可能な効果がある。」

(エ) 本件各発明の好適な実施形態において、端末は、以下のとおり、基準となる利得因子を上位シグナリングを通じて取得し、シグナリングされた利得因子を所定の計算式に適用して、選択されたTFの利得因子を計算している。

「【0047】 図5は、シグナリングされた基準TFの基準となる利得因子を用い、残りのTFの利得因子を計算する方式の一例を示している。図5の第1列はTFを区別するTFIであり、第2列はTFについてのTBのサイズを意味し、第3列は与えられたBLER (Bloc

k Error Rate) の効率を合わせるために必要な電力を提供可能な最適な利得因子を意味する。ここでは、1%のBLER効率を満足するようにシミュレーションやフィールドテストを通じて得られた最適な利得因子値を示す。」

「【0048】 まず、利得因子の計算を行うためには、基準となる利得因子が必要であるが、基準となる利得因子は上位シグナルリングを通じて通知される。すなわち、405ビットの基準TFI0のための利得因子=28がシグナルリングを通じて端末に通知される。DPDCHの利得因子が決められており、E-DCHに対して単一の伝送チャンネルだけが用いられ、且つ、必要なDPDCHの数が同一であるとしたとき、540ビットのTFに対して上記式4の利得因子の計算方式(方法1)を適用すると、32という利得因子値が求められる。上記32という値は、図5の第3列に示す最適な利得因子値と同じであることが分かる。」

「【0053】 このため、本発明の好適な実施の形態においては、E-DCHの全てのTFに対して基準TFを個別的に通知することなく、未シグナルリングの各TFに対してシグナリングされた基準TFのうち一つを用いるようにあらかじめ約束する。このため、各TF別に利得因子を計算するために必要な基準TFを一々報知する必要がなくなり、上位シグナリング・オーバーヘッドを低減することができる。すなわち、端末は、E-DCHのために選択されたTFの基準TFを一定の規則を用いて決める。このとき、端末は、上記決められた基準TFのシグナリングされた利得因子を用いて上記選択されたTFの利得因子を計算する。」

「【0054】 上記のような本発明の望ましい実施の形態による利得因子の計算方式を用いる場合、全てのTFについての基準TFをそれ

ぞれマッピングして通知する必要がなくなるため、利得因子の設定のためのRRCシグナリング・メッセージの情報要素は図6の通りになる。図6を参照すると、利得因子の選択のための情報要素「CHOICE Gain Factors」IEは、「Signaled Gain Factors」IEと「Computed Gain Factors」IEにより形成される。基準TFについての利得因子をシグナルリングするための「Signaled Gain Factors」IEには、選択されたモードが周波数多重化（FDD）であるか時間多重化（TDD）であるかを示すFDDおよびTDDフィールドと、FDDモードが選択された場合に含まれるE-PCCHの利得因子 β_c と、各基準TFについてE-DPCCHの利得因子 β_e を含む。具体的には、 β_c は、FDDモードの場合にE-DPCCHあるいはPRACH（Physical Random Access Channel）／PCPCH（Physical Common Packet Channel）の制御部分のための利得因子であり、 β_e は、FDDモードの場合のE-DPCCHあるいはPRACH／PCPCHのデータ部分とTDDモードの場合の全てのアップリンクチャンネルのための利得因子である。ここで、利得因子の計算方式のための「Computed Gain Factors」IEは、単に利得因子の計算方式が用いられることを指示するために含まれるだけで、さらなる情報を含まない。」

「【0055】 端末は、上記のようなRRCシグナリング・メッセージを通じてTFについての利得因子値を取得する。以後、端末は、E-DCHのために選択されたTFの利得因子を計算するために、上記シグナリングされたTFのうち上記選択したTFに対応する一つを基準TFとして選択する。同様に、基地局は、E-DCHに対して端末からE-DPCCHを通じて通知されたTFに対応する利得因子を計算するために、上記シグナリングされたTFのうち上記通知されたTFに対応する一つを基準TFとして選択する。上記基準TFの利

得因子は、上記選択したTFあるいは上記通知されたTFに対応する利得因子を計算するのに用いられる。一実施例として、基地局および端末は、E-DCHの送信時ごとに、使用したいTFの利得因子を上記シグナリングされたTFを用いて計算する。他の実施例として、基地局および端末は、TF組の全てのTFについての利得因子をあらかじめ計算してメモリに記憶しておき、E-DCHのために選択されたTFとそれに対応するあらかじめ計算された利得因子を読み出して用いることができる。」

(オ) 本件各発明の実施例として、TF組の一部のTFの利得因子を受信し、このうちの一つを基準TFとして決め、基準TFの利得因子を計算式に適用して特定のTFの利得因子を計算することが記載されている（【0056】～【0073】）。

(カ) 以上を通じ本件明細書の発明の詳細な説明の記載中には、基準TFないし第1のTFの利得因子がシグナリングされることが記載される（段落【0047】、【0048】、【0053】～【0055】、【0058】、【0062】、【0067】、【0071】）一方で、第1の利得因子を演算により求めることの記載はない。

エ 以上の特許請求の範囲の文言及び本件明細書の記載によれば、構成要件1-B及び2-Bの「受信」とは、端末がネットワーク（基地局）から第1の利得因子そのものを直接受け取ることを意味し、複数の値を受け取った上でこれらの値を用いて演算処理を加えることにより第1の利得因子を求め出す場合、すなわち「計算」に当たる場合は含まないものと解すべきである。

オ これに対し、被告は、構成要件1-B及び2-Bの「受信」の解釈について、(ア) 端末がある値を他から受け取ったといえれば「受信」に当たるといえることができるところ、(イ) 従来技術であるDPCCHの利得

係数 β_c の取得に関し、シグナリングされる数値と端末においてDPCC Hデータを送信する際に現実に設定する β_c の値が異なるが、このような場合も利得係数がシグナリングされると表現されていること、(ウ) 本件明細書は、DPCC Hの利得因子 β_c が一定値でない場合につき、 β_c 及び $\beta_{e,ref}/\beta_{c,ref}$ という第1の利得因子の構成要素を受信し、これらの値を乗じることによって第1の利得因子 $\beta_c \cdot \beta_{e,ref}/\beta_{c,ref}$ を得る構成を「第1の利得因子を受信」するものとして開示していること、(エ) 本件明細書は、端末が現実に設定する β_e の値は端末がシグナリングを受けた各基準TFCについてのE-DPDCHの利得因子 β_e (「0~15」の整数値)ではなく端末側で所定の操作を経て導出された値(「28」, 「32」等)であるのに、利得因子を「受信」したものと開示していることからすれば、構成要件1-B及び2-Bの「受信」は、ある値の構成要素を受け取って当該値を導出する場合を排除するものではないと主張し、また、(オ) 構成要件1-D及び2-Dの「計算」は、関係情報(Reference E-TFC ID等)によることなく端末において基準となるE-TFC Iを定め、当該E-TFC Iに対応する「第1の利得因子」を用いて「第2の利得因子」を導き出すことを意味しているから、本件特許の特許請求の範囲に記載された「計算」の語は、被告による「受信」の解釈を妨げるものではないと主張する。

そこで判断するに、上記(イ)及び(エ)については、 β_c 又は β_e の値に関して、端末が受け取った1個の値を β_c 又は β_e としてそのまま用いるのではなく、これに何らかの処理(例えば、変換表を用いて利得パラメータを量子化すること。乙7, 8参照)を施した値を用いる場合でも、 β_c 又は β_e を「受信」したということができると解することが可能である。しかし、これらの場合は二つの値を受け取ってこれらに演算処理を施すものではないから、「受信」に関する上記(エ)の判断に影響するものではない

いと解される。

次に、上記(ウ)についてみると、本件明細書中の被告が指摘する記載は次のとおりである。

「【0023】

【数1】

$$A_j = \frac{\beta_{d,ref}}{\beta_{c,ref}} \cdot \sqrt{\frac{L_{ref}}{L_j}} \sqrt{\frac{K_j}{K_{ref}}}$$

」

「【0043】 この明細書においては、説明の容易性のために、DPCCHの利得因子をTFによらずに一定値にする。DPCCHの利得因子が一定であれば、上記式1は、下記式4のように単純化する。すなわち、E-DCHの場合、単一の伝送チャンネルだけが用いられるため、レートマッチング属性値(RM)の比率が適用される必要がなく、単一の符号化過程が用いられるため、K_jとK_{ref}の比率はTBのサイズの比率として単純化する。このため、E-DCHにおいては、下記式4が使用可能である。」

「【0044】

【数4】

$$\beta_{e,j} = \beta_{e,ref} \sqrt{\frac{L_{ref}}{L_j}} \sqrt{\frac{N_{info,j}}{N_{info,ref}}}$$

」

「【0045】 式中、N_{info, j}はj番目のTFのTBのサイズを意味し、N_{info, ref}は基準となる利得因子のTBのサイズを意味する。もし、DPCCHの利得因子がTFによって変わるとしたとき、上記式4の利得因子

は電力レベルの比率としてみなされるため、所定の1チャンネルの利得因子を1に定め、残りのチャンネルの利得因子値を比率を用いて求めることができる。」

これらの記載に基づいて被告の上記主張の当否について検討すると、第1の利得因子の構成要素とはいかなるものであるかはもとより、端末が基地局から当該構成要素を受け取ること及び端末がこれらを乗じて第1の利得因子を得ることが本件明細書に明示的に記載されているとは認められないし、ましてや、乗じることを含めて「受信」と呼ぶことが記載されているとみることはできない。

そうすると、「受信」の意義を上記(ア)のように解することができるとしても、他から受け取った二つの値を乗じて別の値を得ることが「受信」に含まれるとみることは困難である。

さらに、上記(オ)の構成要件1-D及び2-Dの「計算」についての被告主張の解釈は、「計算」の語が有する普通の意味から離れたものであり、構成要件1-B～1-C 2並びに2-B及び2-Cに記載された構成を用いて構成要件1-D及び2-Dの「計算」の意義を解釈しようとするものであって、本件特許請求の範囲の記載と相いれず、相当でないものというべきである。

したがって、被告の主張はいずれも採用することができない。

(2) 被告の主張する原告方法の構成要件1-B及び2-Bの充足性

構成1-b及び2-bは、端末が受け取った $\Delta E-DPDCH$ の値から量子化された振幅比 A_{ed} を求めた上で、この A_{ed} と、 $DPCH$ の利得係数 β_c を乗じる方法により参照利得係数 $\beta_{e,ref}$ を求めているから、上記の「受信」の解釈に照らせば、参照利得係数 $\beta_{e,ref}$ を受信しているものということとはできない。したがって、原告方法が構成要件1-B及び2-Bを充足するとは認められない。

2 以上によれば、被告の主張する原告方法が本件各発明の技術的範囲に属するとは認められず、また、本件各製品におけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法についてそのほかの構成の主張もないから、本件各製品が本件各発明の間接侵害品であるということとはできない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告が本件各製品の輸入等に関し原告に対する本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとは認められない。

第4 結論

以上のとおりであるから、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二

裁判官 清 野 正 彦

裁判官 高 橋 彩

(別紙)

物件目録

- 1 i P h o n e 4 S
- 2 i P h o n e 4
- 3 i P a d 2 (W i - F i + 3 Gモデル)

(別紙)

原告方法の構成

(1) ΔE -DPDCHの信号伝達

ΔE -DPDCHは、上位レイヤーからシグナリング（信号伝達）される。この ΔE -DPDCHは、最小で1個、最大で8個の情報要素「Reference E-TFCIs」に対応しており、「Reference E-TFCI P0」としてシグナリングされ、0から29までの値をとる。

E-TFCIとしては、「0～127」までの（最大）128個が存在するところ、その一部である（最大）8個が「Reference E-TFCI」としてシグナリングされるにすぎない。

(2) 量子化された振幅比 A_{ed} の導出

ΔE -DPDCH（上記(1)）から量子化された振幅比 A_{ed} が導出される。導出に際しては、「3GPP TS25.213 v6.4.0」4.2.1.3の表1 B. 1が用いられる。

(3) β_c の導出

β_c は、上位レイヤーからの信号伝達、又は所定の計算式に基づき導出される。

(4) 参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ の導出

参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ は、量子化された振幅比 A_{ed} （上記(2)）に β_c （上記(3)）を乗じることによって導出される。また、この参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ は、その値を変えることなく、 $\beta_{ed, k}$ となる場合もある。

(5) 暫定変数 $\beta_{ed, j, harq}$ の導出

j 番目のE-TFCの暫定変数 $\beta_{ed, j, harq}$ は、所定のルール（下記(ア)(イ)(ウ)参照）に従い基準として決定された参照（reference）E-TFCの参照利得係数 $\beta_{ed, ref}$ 、当該参照E-TFCで用いられるE-DPDCHの数 $L_{e, ref}$ 、 j 番目のE-TFCで用いられるE-DPDCHの数 $L_{e, j}$ 、当該参照E-TFCのトランスポートブロックサイズ $K_{e, ref}$ 、 j 番目のE-TFCのトランスポートブロックサイズ $K_{e, j}$ 、HARQオフセット Δ_{harq} を用いて導出される。

$$\beta_{ed,j,harq} = \beta_{ed,ref} \sqrt{\frac{L_{e,ref}}{L_{e,j}}} \sqrt{\frac{K_{e,j}}{K_{e,ref}}} \cdot 10^{\left(\frac{\Delta harq}{20}\right)}$$

ここで、 $\beta_{ed,ref}$ は、所定のルールに従い基準として決定された参照E-TFCの参照利得係数であるところ、当該所定のルールとは、

(ア) E-TFC I j \geq E-TFC I ref, Mの場合、参照E-TFCはM番目の参照

E-TFC

(イ) E-TFC I j < E-TFC I ref, 1の場合、参照E-TFCは1番目の参照

E-TFC

(ウ) E-TFC I ref, 1 \leq E-TFC I j < E-TFC I ref, Mの場合、参照E-T

FCは、E-TFC I ref, m \leq E-TFC I j < E-TFC I ref, m+1となるm番目の参照E-TFC

E-TFC I jはj番目のE-TFC Iであり、E-TFC I ref, mはm番目の参照E-TFCのインデックスを示す。Mは信号伝達されるE-TFCの数を表し、E-TFC I ref, 1 < E-TFC I ref, 2 < \dots < E-TFC I ref, Mという関係にある

というものである。

(6) $\beta_{ed,k}$ の導出

j番目のE-TFCにおけるE-DPDCHkの拡散係数が「2」の場合には、上記 $\beta_{ed,j,harq}$ に対して、さらに倍が施された値、それ以外の場合にはそのままの値が非量子化暫定変数 $\beta_{ed,j,uq}$ に設定される。そして、 $\beta_{ed,j,uq}$ と β_c （上記(3)）の値を用いて、一定の量子化ルールに従い、 $\beta_{ed,k}$ が導出される。この $\beta_{ed,k}$ は、上りリンクデータを送信するのに用いられる。