

## 司法省等が SEP の政策声明改定について意見募集を開始

2021 年 12 月 8 日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

12月6日、米国司法省反トラスト局、USPTO及び国立標準技術研究所（NIST）は、標準必須特許（SEP）の救済に関する政策声明の改定案<sup>1</sup>を公表し、意見募集を開始<sup>2</sup>した。

意見の提出期限は2022年2月4日である。当初は1月5日とされていたが、12月13日付の発表<sup>3</sup>で受付期間が30日延長された。（※12月14日追記）

この政策声明は、SEPが侵害された場合に認められるべき適切な救済の範囲について、2019年の政策声明<sup>4</sup>の内容を改めて、当局の見解を示すとともに、SEPライセンスの誠実な交渉のガイダンスについても新しく示すものである。2019年の政策声明では、SEPに関する侵害訴訟においても差止を含む全ての救済が認められるべきとされ、SEP保有者（特許権者）に有利な内容になっていた。2021年7月のバイデン大統領による競争促進のための行政命令<sup>5</sup>でこの見解の見直しが要請されていた。

Jonathan Kanter 司法省反トラスト局長は、改定案は特許権者と実施者の間の誠実な交渉を促進するための枠組みを提示するものであり、意見募集で提出される全ての意見を検討した後で政策声明を決定すると述べている。

改定案の主な内容は以下のとおり。

- FRAND宣言がなされたSEPについて、実施者がライセンスを受けようとする意思があり、過去の侵害と将来の使用に対する支払いが可能である場合には、誠実な交渉の代わりに差止を求めることはFRAND宣言の目的に反する。
- 特許権者と実施者はFRANDライセンスを締結するために誠実な交渉を行うべきである。そのためには、特許権者が実施者に対して、侵害の可能性のあるSEPを特定して警告し、可能な範囲で侵害の態様について情報を提供し、誠実なFRAND提案を行うべきである。

---

<sup>1</sup> <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1453826/download>

<sup>2</sup> Public Comments Welcome on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments (Dec 6, 2021)

<sup>3</sup> Deadline Extended for Submitting Comments on Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments (Dec 13, 2021)

<sup>4</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2019/20191223.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2019/20191223.pdf)

<sup>5</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_library/1/\\_Ipnews/us/2021/20210723.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/us/2021/20210723.pdf)

- FRANDライセンスを受ける意思のある実施者は、提供された情報を精査し、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答すべきである。例えば、(1) 提案を受け入れる、(2) 誠実な反対提案を行う、(3) 特許の有効性や侵害に関する事項を含む、提案に対する具体的な懸念を表明する、(4) 対立する問題について中立な者による解決を提案する、(5) 提案を検討するために合理的に必要な情報を具体的に要求する。
- 特許権者も、合理的な期間内に交渉を進展させる方法で応答すべきである。例えば、(1) 反対提案を受け入れる、(2) 元の提案に対する具体的な懸念を表明し、新たに誠実なFRAND提案を行う、(3) 情報の要求に応答する、(4) 対立する問題について中立な者による解決を提案する。
- 当局は、交渉が決裂した場合には、裁判外紛争解決もしくは司法による解決を促し、またライセンスもしくは紛争解決のための合意に向けた双方による誠実な努力を推奨する。
- 当事者間の合意が成立しなかった場合には、FRAND宣言の有無や個別のライセンス交渉の状況により、SEPの侵害に対する適切な救済方法は異なる。一般的には、特許権者に対する金銭的な賠償で十分である。
- 2006年のeBay事件最高裁判決以降、FRAND宣言がなされたSEPについて差止が認められることは稀である。実施者がFRANDライセンスを受ける意思がない、または受けることができない場合に差止が正当化され得る。例えば、裁判所や中立的な者が決定したFRANDロイヤルティの支払いを実施者が拒否した場合には、ライセンスを受ける意思がないと判断される。一方で、中立的な者が裁定した実施料率に従うことに実施者が同意したり、仲裁やライセンス条件の決定においてSEPの有効性や必須性について争う権利を留保したり、ライセンスに合意した後でSEPの有効性や必須性について争う権利を留保したりした場合には、ライセンスを受ける意思がないと判断されるべきではない。
- SEPを巡る救済の決定にあたっては、FRAND宣言やライセンス交渉における当事者双方の行為を含む全ての事実が検討されるべきである。FRAND宣言がなされたSEPの普及及び効率的なライセンスは、標準エコシステム全体の利益となり、効率的なFRANDライセンスの交渉は競争とイノベーションを促進する。当局は、FRAND条件に基づいて、もしくは裁判外紛争解決等によるFRANDや関連する問題の紛争解決の過程において、SEPライセンス交渉の当事者が合意することを推奨する。

この改定案について、特に意見が募集されている11の質問のポイントは以下のとおり。

1. 2019年の政策声明は見直されるべきか。
2. 改定案は、侵害に対する救済に関する既存の法的枠組みに照らして、特許権者と実施者の利益の均衡を適切に保つものとなっているか。
3. 改定案は、競争促進のための行政命令で言及された、特許権の範囲を超えた市場支配力の拡大という懸念に対応しているか。
4. FRAND宣言がなされたSEPを巡る交渉において、差止の可能性が決定的な要素となることはあるか。
5. それ以外にSEPのライセンス交渉において典型的に困難な問題がある場合には、どのような情報があれば交渉がより効率的で透明になるか。
6. SEPを巡るライセンス交渉に関して小規模なビジネスや発明家が影響を受けている場合には、どのようにすればライセンスがより効率的で透明になるか。
7. 改定案はFRANDライセンスの誠実な交渉のために有意義な枠組みを促進するか。どのようにすればこの枠組みが改善するか。どのような枠組みであれば標準化団体の知的財産ポリシーを支援できるか。
8. 改定案は標準化団体や標準設定の過程にどのような影響を与えるか。
9. FRANDライセンスを受ける意思の有無を示す事実として、改定案で示された以外にどのような例があり得るか。
10. これまでの行政府による政策声明が裁判やライセンス交渉において参照されたことがある場合には、政策声明はどのように影響したか。
11. FRAND宣言がなされたSEPのライセンスについて企業に周知するために、米政府はどのような情報を用いるべきか。

(以上)