

USPTO、国立標準技術研究所、司法省、SEP の救済に関する政策声明を公表

2019 年 12 月 23 日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）、米国国立標準技術研究所（NIST）、司法省反トラスト局は 12 月 19 日、「標準必須特許（SEP）の救済に関する政策声明¹」（以下、2019 年政策声明）を公表した。

この政策声明は、イノベーションへのインセンティブと市場における競争の確保という目的のために、標準必須特許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の当局（USPTO、NIST、司法省反トラスト局）の共通見解を示すもので、2013 年に USPTO と司法省反トラスト局が公表した「SEP の救済に関する政策声明²」（以下、2013 年政策声明）に代わるもの。

2019 年政策声明の概要は以下のとおり。

- 2013 年政策声明の公表以降、同声明の解釈を巡って誤解が生じている。すなわち、同声明は「FRAND 宣言がなされた標準必須特許に関する侵害事件では、通常の特許権侵害の場合とは異なる特別な法制が適用され、差止や他の排他的救済が利用できない」旨を示唆するものであるとの誤解が生じている。
- こうした状況は、特許制度がもたらす絶妙なバランスを崩すおそれがあり、ひいてはイノベーションやダイナミックな市場競争に害をなすおそれがある。
- そこで、USPTO と司法省反トラスト局は、2013 年政策声明を撤回し、NIST を加えて新たに 2019 年政策声明を公表する。
- 2019 年政策声明では、「標準必須特許の所有者による FRAND 宣言は、侵害の際に適切な救済措置を決定するための一要素」に過ぎず、「事件に関する事実に鑑みて特段の事情がない限り、標準必須特許に関する侵害訴訟

¹ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20policy%20statement%20signed.pdf>

² 司法省反トラスト局は、「2013 年政策声明は、標準必須特許に基づく差止命令や排除命令が、市場での競争と消費者を害する可能性があることを示唆しているため、混乱を招く可能性が高い」などとして、2018 年 12 月に同政策声明を撤回することを表明した。一方で USPTO は、2013 年政策声明の内容を精査中であるなどとして、同政策声明を撤回するか否かについての意思表示をしていなかった。

2018 年 12 月 27 日付 IP ニュース「Delrahim 司法省反トラスト局長、司法省と USPTO が 2013 年に共同発表した SEP の救済に関する政策声明を撤回すると発言」参照

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2018/20181227-2.pdf

においても、通常の特許侵害訴訟と同様に、差止を含む全ての救済が認められるべきである」との当局の見解を明確化する。

USPTO の Andrei Iancu 長官は、19 日付プレスリリース³において、「新たな政策声明は、技術開発と標準化関連産業の成長を促進するためのバランスの取れた構成となっている」などと述べている。

また、司法省反トラスト局の Makan Delrahim 局長は、19 日付プレスリリース⁴において、「この政策声明では、ライセンス交渉が決裂した場合、標準必須特許の所有者は、差止を含む適切な救済を得ることが可能である点が明確化されている。米国消費者に便益をもたらす市場競争、イノベーション、そして継続的な標準策定活動を促進するためには、特許侵害に際し、全ての特許権者が等しく全ての救済を請求可能であることが必要である。」などと述べている。

(以上)

³ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-releases-policy-statement-standards-essential>

⁴ <https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-united-states-patent-and-trademark-office-and-national-institute-standards>