



## 米国における標準必須特許アップデート

### ■はじめに

米国では2010年代に入り標準必須特許(Standard Essential Patent: SEP)を対象とする特許侵害訴訟が多数提起されるようになったものの2010年代前半は、実施者を保護する傾向が顕著でした。しかし、2010年代後半以降、米中貿易摩擦等の影響もあり特許権等の保護強化(プロパテント化)が急速に進展し、SEP保有者を保護する揺り戻し傾向が進んでいます。そこで、今回は、米国におけるSEPを取り巻く環境の変化に着目し注目すべき情報を紹介いたします。

### ■2010年代前半の実施者保護の傾向

(1) 司法省(DOJ)と米国特許商標庁(USPTO)の共同声明(2013年)

2010年代に入るとSEPを巡る裁判は、SEP保有者が標準規格を使用せざるを得ない実施者に法外な要求をするホールドアップ問題等の多くの弊害が顕在化したため、DOJとUSPTOは、共同で「SEPに基づく差止めが制限される可能性がある」旨の声明を発表しました。米国では特許権侵害は損害賠償によって救済されることが原則となっており、差止請求の採否は、裁判所が事件ごとに衡平法の原則に従って個別具体的に判断しますが、SEPを対象とする事件において差止めの脅威を梃子としてライセンス交渉を優位にすすめる事件が増加したため、SEPの濫用を防止するような政策が望まれていました。この共同声明以降、実施者に有利な判決が出始めました。

(2) Microsoft v. Motorola (2013年)

本判決は、FRAND<sup>1</sup>実施料を初めて判断

した判決として有名です。Motorolaは、動画圧縮符号化に関する標準規格のH.264/MPEG-AVC及び無線通信規格のIEEE802.11に関するSEPを多数保有しており、これらの標準規格技術を搭載したXBOX等を製造販売していたMicrosoftに対して、最終製品の販売金額の2.25%の実施料率を要求しました。これに対して、Microsoftは、Motorolaが提示した許諾条件はFRAND義務に反すると主張してMotorolaを提訴しました。裁判所は、ジョージア・パシフィック事件<sup>2</sup>で示された当事者間の仮想交渉を想定した判断基準を、対象特許がSEPであることを考慮して一部修正し、当事者が合意に至るであろうFRAND実施料の算定を行いました。本判決では、当初要求された実施料率2.25%に対して、2桁以上低い0.009%以下の実施料率を決定しました。このように、実施者であるMicrosoftに対して有利な判断が示されたことでも注目されました。

### ■2010年代後半以降のSEP保有者保護の傾向

(1)	2019.12	DOJとUSPTOと国立標準技術研究所(NIST)の共同声明
(2)	2020.07	DOJによるAvanci <sup>3</sup> に関するビジネスレビューレーター(BRL)
(3)	2020.08	連邦第9巡回区控訴裁判所における逆転控訴審判決
(4)	2020.09	DOJによるIEEEに関するBRL

2019年からプロパテント化に向けた活発な動きが見受けられます。2019年～2020年における動きを上記のとおり表にまとめました。

#### (1) DOJとUSPTOとNISTの共同声明

2019年12月にDOJとUSPTOとNISTは、2013年に発表されたDOJとUSPTOの共同声明を撤回する共同声明を発表しました。2019年付け共同声明は、2013年付け共同声明が「FRAND宣言がなされた標準必須特許に関する侵害事件では、…差止め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状況を懸念して発表されたものであり、「…標準必須特許に関する侵害訴訟においても、通常の特許侵害訴訟と同様に、差止めを含む全ての救済が認められるべきである」との見解を明確化しました。

#### (2) DOJによるAvanciに関するBRL

無線通信規格の5G規格関連の複数のSEPに関するライセンス供与のためのプラットフォームを設立しているAvanciが、DOJに対して、当該プラットフォームの参加者に対するライセンス契約を取りまとめることが反トラスト法に違反するか否かの見解を求めています。2020年7月にDOJは、Avanciが提供する上記プラットフォームが「競争を阻害する可能性は低い」との見解を公表しました。DOJによる見解によれば、5G規格関連のSEPのライセンス供与をさらに後押しすることになりました。

#### (3) 控訴裁判所における逆転控訴審判決

控訴裁判所は、連邦取引委員会（FTC）が反トラスト法違反の疑いでQualcommを提訴していた訴訟について、FTCの主張を認めた地裁判決を破棄し、Qualcommに対するライセンスの差止命令を無効にしました。本事件では、Qualcommが行っているSEPのライセンスなどに関する商慣行（無線通信モデムチップを販売するとともにSEPのライセンス供与も行うもの等）が反トラスト法に違反するか否かが争われましたが、Qualcommのこれらの商慣行が許容されることとなりました。

#### (4) DOJによるIEEEに関するBRL

2020年9月にDOJは、2015年付けでIEEEに対して発出したBRLを補足するためのBRLを公表しました。2020年付けBRLは、2015年BRLにおいてSEP保有者の差止請求を制限するIEEEの特許ポリシーの改訂案をDOJが支持したと誤解を受けていることに関して、SEP保有者に差止請求を行う一般的な権利は失われていないこと等を明確化しました。

#### ■バイデン大統領による「米国経済の競争促進のための大統領令」への署名

バイデン大統領は、特許権の範囲を超えた市場支配力の拡大及びSEPの乱用を防ぐため、SEPが侵害された場合の救済に関する2019年付け共同声明の改訂の検討を含め、知的財産法と競争法との関係に関するこれまでの考え方を見直すか否かの検討を求めています。この大統領令への署名がこれまでのランプ政権下で進展したプロパテント化の傾向にどの程度影響を与えるのか注目されます。

#### ■おわりに

今後も機会がありましたら米国又は他国におけるSEPの最新情報をご報告いたします。

- 1 Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory (公平、合理的、かつ非差別的)
- 2 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 166 USPQ 235 (S.D.N.Y 1970)
- 3 <https://www.avanci.com/>

#### 筆者紹介

##### 阪和之（さかかずゆき）

2013年弁理士登録。2013年よりTMI総合法律事務所勤務。2008年新卒で入社したソニー株式会社を経て現職。専門は特許で情報通信分野や電気・電子分野を中心に扱い、2008年から継続してさまざまな技術分野のSEPを扱っており、知財歴・SEP取扱歴ともに13年。