＜米国＞

知財権関連の差止救済措置における ITC の重要性

Renner Otto Boisselle & Sklar, LLP
Senior Counsel
Mark D. Saralino

米国関税法 337 条に基づく米国国際貿易委員会 (ITC) の権限には、近年しばしば制限が課されているが、それは日本の輸出業者にとって不安な要素だろうか？　私たちは、そうは思わない。

eBay v. MercExchange 事件において、ITC は知的財産権に関する差し止め救済措置を得る上で有用な機関であった。しかし近年、ITC はその権限を監督機関から制限されている。2013 年 8 月、電子機器についてのサムスンの 3G 無線通信技術の特許を侵害している機器の輸入をアップルに禁じた差し止め命令（調査番号 337-TA-794）に対して、オバマ大統領は拒否権を発動した。2013 年 12 月には、連邦控訴裁判所 (CAFC) パネルが Suprema, Inc. v. ITC 事件において、関税法 337 条は輸入後の方法クレームの侵害にまで拡張されるものではなく、したがって、CAFC 大法廷が述べたように、「誘発的な侵害や、潜在的には方法クレームのあらゆる種類の侵害に対する関税法 337 条の下での貿易救済措置は実質的に廃止された」。この ITC の権限を狭める潮流は、CAFC 大法廷が Suprema 事件のパネル判決を無効にし、ITC の管轄権を支持したことで、収まったように見えた。しかし、2015 年 11 月の ClearCorrect Operating LLC v. ITC 事件 (2014-1527) において、CAFC が ITC は関税法 337 条の下ではデジタルデータの電子的送信に関する管轄権を持たないとしたことで、その潮流は再び勢いを増してきた。

一見すると、関税法 337 条請求を考えている企業にとって、こうした潮流は心配の種かもしれないが、そういう心配は無用であろう。大統領による拒否権の発動は数十年ぶりであり、例外的な介入であって近い将来に繰り返されるとは考え難い。ClearCorrect の事件は、その本質においてオープンなインターネットについての議論であり、昔ながらの用語を用いてはいたが、急激に進化を遂げている技術に関して適法性に決着をつけることの難しさを例証した。したがって、これによって 337 条の下で差し止め措置を得たい企業が 337 条請求を申し立てることをためらうべきではない。実際、eBay 事件が過去のものとなり、ITC が eBay 事件の適用を要するような事件が長らく起きていない間にあっても、ITC は侵害者に対する差し止めを保証する、法廷に代わる強力な手段を提供してきた。CAFC 自体が、eBay 事件は ITC の差し止め判断には適用できず、サムスンは画像処理チップの分野において勝利したにすぎないと述べていること（調査番号 337-TA-941）を、銘記すべきである。

（邦訳：当研究所）

＜ the United States ＞

ITC Is Still a Potent Forum for Injunctive Relief for IP Rights

Renner Otto Boisselle & Sklar, LLP
Senior Counsel
Mark D. Saralino

With eBay v. MercExchange the ITC emerged as a viable resort for obtaining injunctive relief regarding IP rights. However, recently the ITC has seen its authority constrained by its supervising bodies. In August 2013 President Obama vetoed an exclusion order prohibiting Apple from importing devices infringing Samsung's 3G patent in Certain Electronic Devices (337-TA-794). In December 2013 a panel of Court of Appeals for Federal Circuit ("CAFC") held in Suprema, Inc. v. ITC that Section 337 does not extend to post-importation infringement of method claims, and thus, as observed by the en banc CAFC, "effectively eliminated trade relief under Section 337 for induced infringement and potentially for all types of infringement of method claims". The trend curtailing the ITC's authority appeared to relent when the en banc vacated the Suprema panel decision and upheld the ITC's jurisdiction at issue there. However, the trend reasserted itself in November 2015 when CAFC in ClearCorrect Operating LLC v. ITC (2014-1527) held that the ITC lacks jurisdiction over electronic transmission of digital data under Section 337.

At first glance a company contemplating a Section 337 filing may see a cause for concern by this trend, however, such concern may be unwarranted. The presidential veto, which was a first in decades, is an extraordinary intervention and unlikely to be repeated soon. ClearCorrect, which is an open Internet debate at its core, demonstrates the difficulty in reconciling a good law, albeit with antiquated terms, with rapidly evolving technologies. Thus, this should not deter companies wishing to obtain injunction under Section 337 from filing a Section 337 complaint. Indeed, in this post-eBay era with the protracted dormancy of the proposed legislation requiring the ITC to apply the eBay factors, the ITC remains a powerful alternative to courts in securing injunctions against infringers. Bear in mind that CAFC itself ruled that eBay is inapplicable to the ITC's injunction determination and Samsung Electronics just scored a victory in Certain Graphics Processing Chips (337-TA-941).