

西電捷通会社がソニー中国を訴えた 標準必須特許の侵害訴訟事件

遠藤 誠¹

I はじめに

近時、いわゆる「標準必須特許」が世界的に問題となっており、米国のアップル、韓国のサムスン、中国の華為（ファーウェイ）等により世界各地で訴訟合戦が繰り広げられている。中国においても、既にいくつもの訴訟が提起され判決が下されている。例えば、最近では、華為技術有限公司と米国の InterDigital Technology Corporation, Inc. (IDC) 等との間の標準必須特許をめぐる広東省高級人民法院での訴訟事件が注目を集めた。また、中国の国家発展改革委員会が、無線通信分野で標準必須特許を有するクアルコムが行ったさまざまな行為が中国の独占禁止法にいう「市場支配的地位の濫用行為」に該当すると認定し、クアルコムに対し約 1,000 億円の課徴金を課した事件も注目された²。

以上のような背景の下で、日本企業・日系中国現地法人としても、いつ中国における「標準必須特許」に関わる紛争事件に巻き込まれてもおかしくない状況にある。「西電捷通会社がソニー中国を訴えた紛争事件」は、まさに日系中国現地法人が、中国における「標準必須特許」に関わる紛争事件の被告として訴えられた事件である。今後、他の日本企業・日系中国現地法人も、中国における「標準必須特許」に関わる訴訟事件の当事者となる可能性があるため、日本企業・日系中国現地法人としては、少なくとも、あらかじめ中国での議論状況をきちんと理解しておく必要があると思われる。

そこで、本稿では、「西電捷通会社がソニー中国を訴えた紛争事件」の概要について解説することとしたい。

II 西電捷通会社がソニー中国を訴えた標準必須特許の侵害訴訟事件

1 書誌的事項

第一審：北京知的財産権法院（2015）京知民初字第 1194 号

¹ えんどう まこと、弁護士・博士（法学）、BLJ 法律事務所（<https://www.bizlawjapan.com/>）代表。

² これらの事件の判決書及び行政処分決定書の和訳は、遠藤誠著『中国における技術標準と特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018 年）に掲載されている。

原告：西安西電捷通無線網絡通信股份公司（以下「西電捷通公司」という）
被告：ソニー移動通信產品（中国）有限公司（以下「ソニー中国公司」という）
判決日：2017年4月17日
出典：「商業秘密ネット」
<http://www.cnsymm.com/2017/0323/27810.html>
<http://www.cnsymm.com/2017/0323/27811.html>

第二審：北京市高級人民法院（2017）京民終第454号

上訴人（原審被告）：ソニー中国公司

被上訴人（原審原告）：西電捷通公司

判決日：2018年3月28日

出展：「中国知的財産権律師ネット」

<http://www.ciplawyer.cn/zpwxzl/138543.jhtml?prid=506>

「法妞問答」

<https://www.faniuwenda.com/paid/news/index/id/16107.html>

2 事件の概要

(1) 事実関係

中国政府は、中国独自の無線 LAN 向けセキュリティ規格として、「WAPI」(Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure) 標準を支持・推進してきた。即ち、2003年5月12日、国家品質監督検査検疫総局は、GB15629.11-2003『情報技術システム間のリモート通信及び情報交換 ローカルエリアネットワーク及びメトロポリタンエリアネットワーク 特定要求 第11部分 無線 LAN メディアアクセス制御及び物理層規範』を公布した。しかし、2004年4月29日、国家品質監督検査検疫総局、国家認証認可監督管理委員会及び国家標準化管理委員会は、上記標準の強制実施を延期する旨の2004年第44号公告を公布した。そして、2006年1月7日、国家品質監督検査検疫総局及び国家標準化管理委員会は共同で、無線 LAN の安全に関わる部分に修正を行った GB15629.11-2003/XG1-2006 標準を公布した（上記の両標準を「係争標準」と総称する）。その後、中国では、スマートフォンは WAPI 検査を通過しなければ工業情報化部が承認した電信設備番号及びネットワークへの加入許諾を得られないこととなり、係争標準は既に事実上、強制実施されていた。

西電捷通公司是、標準起草チームのメンバーの一員として、係争標準の起草業務の制定に参加していた。西電捷通公司是、係争標準において実現した技術方案が西電捷通公司的の特許権に関わる場合、「西電捷通公司又はそれが委託して権利付与された第三者は、当該標準特許権の使用の申請者のいずれにも、合理的で無差別的な期限及び条件において特許権の権利許諾を協議する意思がある。」との FRAND 声明を行っていた。

ところで、西電捷通公司的の有する「一種の無線 LAN 移動設備への安全なアクセス及びデ

「一タ暗号化通信の方法」の発明特許（特許番号 ZL02139508.X、以下「係争特許」という）は、2002年11月6日に出願され、2005年3月2日に特許権付与の公告がなされた有効な特許である。

法院の認定によると係争標準のコア技術であり標準必須特許であるとされる係争特許は、モバイル端末 MT、無線アクセスポイント AP 及び認証サーバー AS の3つの物理的実体が必要であり、モバイル端末 MT と無線アクセスポイント AP が、認証サーバー AS の発行する公開鍵証明書をインストールすることにより双方向認証した後、セッションキー交渉を行うことを特徴とする。係争特許は、合計で14項の権利請求項を有し、西電捷通公司は本件において権利請求項1、2、5、6を主張した。そのうち権利請求項1の特徴は、表1に掲げるステップを含むアクセス認証過程にある。

表1 係争特許の権利請求項1に含まれるステップ

ステップ1	モバイル端末 MT は、モバイル端末 MT の証明書を無線アクセスポイント AP に送り、アクセス認証を要求する。
ステップ2	無線アクセスポイント AP は、モバイル端末 MT の証明書及び無線アクセスポイント AP の証明書を認証サーバー AS に送り、証明書の認証を要求する。
ステップ3	認証サーバー AS は、無線アクセスポイント AP 及びモバイル端末 MT の証明書について認証を行う。
ステップ4	認証サーバー AS は、無線アクセスポイント AP に対する認証結果、及びモバイル端末 MT に対する認証結果について証明書認証応答を通じて無線アクセスポイント AP に送り、ステップ5を実施する。モバイル端末 MT の認証が通過しない場合、無線アクセスポイント AP は、モバイル端末 MT のアクセスを拒否する。
ステップ5	無線アクセスポイント AP は、無線アクセスポイント AP の証明書認証の結果、及びモバイル端末 MT の証明書認証の結果を、アクセス認証応答を通じてモバイル端末 MT に返信する。
ステップ6	モバイル端末 MT は、受け取った無線アクセスポイント AP の証明書認証の結果に対し判断を行う。無線アクセスポイント AP の認証が通過していれば、ステップ7を実施する。そうでなければ、モバイル端末 MT は無線アクセスポイント AP への登録を拒否する。
ステップ7	モバイル端末 MT 及び無線アクセスポイント AP との間のアクセス認証過程が完了し、双方は通信を開始する。

2009年3月から2015年3月まで、双方は、係争特許の許諾問題について電子メールを通じて協議を行ったが、合意には至らなかった。

ソニー中国会社は、2015年7月、特許再審査委員会に対し、係争特許につき無効審判請求を行った。しかし、2016年2月、特許再審査委員会により、係争特許を有効として維持する旨の審決が下された。

2015年8月、西電捷通会社は、ソニー中国会社が製造販売し WAPI 機能を備えている 35 種の携帯端末が係争特許を侵害すると主張して、北京知的財産権法院に、①ソニー中国会社は、直ちに係争特許の使用を停止し、係争特許を使用した携帯電話製品の製造、販売を直ちに停止すること、②ソニー中国会社は、西電捷通会社の経済的損失 32,887,179 元、合理的支出 474,194 元、合計 33,361,373 元を賠償することを求めて特許侵害訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審判決の認定によれば、開廷前の証拠調べにおいて、原告及び被告は、係争特許が有効であり、係争特許は端末 MT、アクセスポイント AP 及び認証サーバー AS の 3 つの物理的実体を通過しなければ実施できないことについて、異議はなかった。双方は、係争特許は GB15629.11-2003/XG1-2006 標準の標準必須特許であることを確認した。

北京知的財産権法院は、2017年4月17日に第一審判決を下した。判決内容は、以下の理由により、ソニー中国会社の特許権侵害を認定し、侵害行為の停止及び損害賠償（約 910 万元（約 1 億 5300 万円））を命じるものであった。

①ソニー中国会社は、研究開発段階において一部の型番の被疑権利侵害製品に対し WAPI 機能テストを行ったことを自認しているほか、ソニー中国会社は、係る携帯電話の生産製造、出荷検査等の過程において、推薦標準である「品質管理システム要件」3を順守し、WAPI 機能テストを行ったと合理的に推定される。ソニー中国会社は、実際に実施したテスト規範を提出しておらず、ソニー中国会社が確かに一部のモデルに対してのみテストを行ったことを証明することはできず、従って、ソニー中国会社が全ての型番の係る携帯電話に対し WAPI テストを行ったと合理的に推定される。ソニー中国会社の 35 種の携帯電話の WAPI 機能無線 LAN 選択アクセスの方法ステップと係争特許の

³ 第二審判決によると、次の事実が認定されている。2008年12月30日、国家品質監督検査検疫総局及び国家標準化管理委員会は共同で、推薦標準である GB/T19001-2008/ISO9001:2008《品質管理システム要件》を公布した。当該標準には、次の内容が記載されている。「本標準が定める全ての要件は汎用的なものであり、各種類型、異なる規模及び異なる製品を扱う組織に適用することが目的である。組織及びその製品の性質により、本標準のいずれかの要件が適用されないときは、それを削減することを検討することができる。」「設計及び開発輸出が輸入の要件を満たすために、計画した手順に基づき、設計及び開発に対し検証を行うものとする。検証結果及びいずれの必要措置の記録も、保持するものとする。」「製品が定められた使用要件を満たし、又は既に分かっている予定用途の要件を満たすため、計画した手順に基づき、設計及び開発に対し確認を行うものとする。可能であれば、確認は、製品の引渡し又は実施の前に完了するものとする。確認の結果及びいずれの必要措置の記録も、保持するものとする。」「製品要件が満たされているかを検証するために、組織は、製品の特性に対し監視及び測定を行うものとする。」

権利請求項 1、2、5、6 の技術方案は同一であると合理的に推定される。ソニー中国公司は、35 種の携帯電話の設計研究開発、生産製造、出荷テスト等の過程で WAPI 機能テストを行ったと認定でき、従って、ソニー中国公司のテスト行為は、係争特許方法を使用したといえる。また、ソニー中国公司が製造、販売した被疑権利侵害製品は MT の側として、AP、AS と共同で係争特許を実施することができる。

②ソニー中国公司は、西電捷通公司が販売した WAPI 機能検査設備 (IWN A2410 設備) は、係争特許を実現するための専用設備であり、西電捷通公司が合法的に販売し、特許権は消尽したと主張した。しかし、係争特許は使用方法特許であるところ、使用方法特許には権利消尽は生じない。よって、西電捷通公司が検査設備を販売した行為によっては、権利消尽は生じない。また、ソニー中国公司は、携帯電話の内部に装着された無線ネットワークアダプター MAC チップは、クアルコム社等が生産したものであり、特許権は消尽したとの抗弁を主張した。しかし、クアルコム社等は西電捷通公司から係争特許の許諾を得ていないので、ソニー中国公司の特許権消尽に関する抗弁の主張は、事実的根拠に欠ける。

③特許法及びその関連規定・司法解釈は、特許権侵害の成立要件につき、関連する特許が通常の特許であるか、又は標準必須特許であるかを区別していない。従って、標準必須特許についても、通常の特許と同様に、特許権侵害の問題は存在する。また、西電捷通公司は、公平・合理・無差別の許諾声明を出したが、当該声明は、特許権者がなした承諾であるに過ぎず、一方的な民事法律行為であり、当該声明があるというだけでは、双方が既に特許許諾契約に達したと認定することはできない。

④ソニー中国公司は、許諾を経ずに、被疑権利侵害製品の設計研究開発、生産製造、工場出荷検査等の過程において、WAPI 機能検査を行い、係争特許方法を使用し、西電捷通公司の特許権を侵害した。係争特許は、端末 MT、アクセスポイント AP 及び認証サーバー AS の 3 つの物理実体を通過してはじめて実施することができ、被疑権利侵害製品が MT 側として、AP、AS 各者の行為は、いずれも単独で係争特許侵害を構成することはない。ソニー中国公司が権利侵害責任法 12 条にいう共同権利侵害行為を構成したという西電捷通公司の主張は、成立しない。しかし、被疑権利侵害製品は、WAPI 関連証明書をインストールすることを通じて WAPI ネットワークに接続することができる。ハードウェア及びソフトウェアが結合した WAPI 機能モジュールの組み合わせは、係争特許を実施する以外に、その他の実質的用途がなく、従って、係争特許を実施するのに専ら用いられる設備であると認定すべきである。ソニー中国公司が、被疑権利侵害製品の中には WAPI 機能を有するモジュールの組み合わせが内蔵されていること、及び当該組み合わせは係争特許を実施するのに専ら用いられる設備であることを明らかに知りながら、西電捷通公司の許諾を経ずに、生産経営目的のため、当該製品を他人の係争特許実施のために他人に提供する行為は、権利侵害を幫助する行為を構成する。

⑤標準必須特許に係る特許侵害訴訟で侵害行為停止の請求を認容するか否かの判断では、特許ライセンス交渉における双方の主観的な過ちの有無を考慮すべきである。本件

では、係争特許は国家強制標準である WAPI のコア技術であること、ソニー中国公司是西電捷通公司の提供した WAPI 技術説明・特許リスト・ライセンス契約により特許権の保護範囲に属するか否かを判断できたはずであること等から、特許ライセンス交渉における過ちは、ソニー中国公司にある。なお、ソニー中国公司是特許ライセンス交渉中に、西電捷通公司に対し権利請求項対照表（クレーム・チャート）を要求したが、当該要求は合理的ではない。また、西電捷通公司是権利請求項対照表の提供に際し、秘密保持契約の締結を要求したが、当該要求は合理的である。

⑥西電捷通公司是本件訴訟で、係争特許のロイヤルティの 3 倍を賠償金額とすることを主張し、他社との特許実施許諾契約（ロイヤルティは端末 1 台あたり 1 元とすることが記載されている）4 部を証拠提出した。中国の工業情報化部の電信設備認証センターの発行した資料によると、2010 年～2014 年のアクセス許可証を受けた携帯端末は 287.6 万台である。係争特許は無線 LAN セキュリティの基礎発明であり、科学技術賞を受賞しており、国家標準に含まれること、特許ライセンス交渉での双方の過ちの程度等に鑑み、「ロイヤルティの 3 倍を賠償金額とする」との西電捷通公司の主張を支持する。

北京知的財産権法院の第一審判決の主文は、以下のとおりである。

- 1、ソニー中国公司是、西電捷通公司の第 ZL02139508.X 号の「一種の無線 LAN 移動設備への安全なアクセス及びデータ暗号化通信の方法」発明特許権を侵害する行為の実施を直ちに停止せよ。
- 2、ソニー中国公司是、西電捷通公司の経済的損失 862 万 9,173 元を賠償せよ。
- 3、ソニー中国公司是、西電捷通公司の合理的支出 47 万 4,194 元を賠償せよ。
- 4、西電捷通公司のその他の訴訟請求は棄却する。

（3）第二審判決

ソニー中国公司是、第一審判決について、①一審判決を取り消すこと、②西電捷通公司の訴訟請求全てを棄却し、又は本件を差し戻し再審理する判決を下すこと、③本件一、二審の訴訟費用全てを、西電捷通公司が負担する判決を下すことを求めて、北京市高級人民法院に上訴を行った。

北京市高級人民法院は、第二審の争点は下記の 4 つであるとした。

- ①係争標準は、係争特許の請求項を全面的にカバーしているか否か？
- ②ソニー中国公司の行為は、西電捷通公司の係争特許を侵害しているか否か？
- ③ソニー中国公司の抗弁理由は、成立するか否か？
- ④ソニー中国公司の権利侵害民事責任の負担をどうするか？

各争点についての判決理由は、以下のとおりである。

- ①係争標準は、係争特許の請求項を全面的にカバーしているか否か？

ソニー中国公司是上訴し、一審法院は誤って、WAPI 国家標準を係争特許の実施と同一視したが、標準と特許は少なくとも 3 つの区別が存在することを指摘した。

しかし、ソニー中国公司の係争特許技術方案に対する理解には誤りがあり、係争特許の権利請求項 1 と GB15629.11-2003/XG1-2006 の標準における技術方案は同一である。ソニー中国公司の係争標準と特許技術方案は異なるという上訴主張は成立し得ない。

②ソニー中国公司の行為は、西電捷通公司の係争特許を侵害しているか否か？

(一) ソニー中国公司の行為は、特許法 11 条に定める「直接侵害」を構成するか否か？

(ア) ソニー中国公司是、設計研究開発過程において、許諾を経ずに係争特許を使用したか否か？

一審法院は、現有証拠から、ソニー中国公司が全ての型番の被疑権利侵害製品全てに対し WAPI 検査を行ったと推定した。WAPI 検査は型番承認の検査項目であり、携帯電話設備の研究開発検査において、いずれも WAPI テストを行わなければならないことから、一審法院による推定は不当ではなく、本院はこれを支持する。

少なくとも設計研究開発又はサンプル検査段階において、ソニー中国公司是、許諾を経ずに係争特許の技術方案を完全に実施した。本院は、ソニー中国公司が、35 種の携帯電話の検査過程において、係争特許方法を使用したと合理的に推定する。

(イ) ソニー中国公司是、被疑権利侵害製品の生産製造、出荷検査等の過程において、許諾を経ずに係争特許を使用したか否か？

一審法院は、「品質管理システム要求」標準の規定、及びソニー中国公司がその内部検査規範を証拠提出していないことに鑑み、ソニー中国公司が携帯電話の生産製造、出荷検査等の過程において、「品質管理システム要求」標準に従い、WAPI 機能検査を実施したと推定した。しかし、本院は、この認定には同意しない。

WAPI 機能検査は、通常、型番確認、認証前の検査段階において行われ、またランダム抽出で一定のサンプルに対して検査を行うものであり、工場出荷検査等の段階では検査を行わない。また、「品質管理システム要求」は、推薦標準の一種であり、ソニー中国公司是、必ずしも採用するわけではなく、たとえ採用したとしても、実際状況に基づき当該標準を削減することもできる。ソニー中国公司が、係る携帯電話の生産製造、出荷検査等の過程において「品質管理システム要求」標準を順守し、また WAPI 機能検査は実行されたと推定した一審法院の認定は、妥当ではない。

(二) ソニー中国公司の行為は、権利侵害責任法 9 条 1 項に定める「幫助」を構成するか否か？

権利侵害責任法 9 条 1 項は、「他人に権利侵害行為の実施を教唆し、幫助した場合、行為者と連帯責任を負うものとする。」と定めている。最高人民法院による「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(以下「特許法律適用司法解釈二」という) 21 条 1 項は、「関連製品が特許を実施するのに専ら用いられる材料、設備、部品、

中間物等であることを明らかに知りながら、特許権者の許諾を経ず、生産経営する目的で、他人が特許権を侵害する行為を実施するために当該製品を提供する行為について、当該提供者の行為は権利侵害責任法第 9 条に定める他人の権利侵害行為実施を幫助したことに該当する。」と定めている。

上記の規定によると、単一主体による特許技術方案を全面的にカバーしていない不完全な実施行為は、いわゆる「間接侵害」に該当する可能性はあるが、これが「幫助」を構成するには、直接的な特許権侵害行為の存在が前提となる。間接侵害行為者が、直接侵害行為者と連帯責任を負う理由は、間接侵害行為と直接侵害行為に因果関係があり、かつ間接侵害行為者に明らかに主観的な過ちがあることにある。間接侵害行為者の行為が権利侵害責任法 9 条 1 項の幫助の構成要件に合致している場合、直接侵害行為者と連帯責任を負うものとされる。間接侵害行為者の民事責任が成立するためには、表 2 に掲げる要件を満たすことが必要である。

表 2 間接侵害行為者の民事責任の成立要件

要件①	行為者が、ある製品が特許技術方案を実施するのに専ら用いられる原材料・中間製品・部品・設備等の製品であることを明らかに知りながら、特許権者の許諾を経ず、生産経営する目的で、直接実施者に当該専用製品を提供すること。
要件②	当該専用製品が、特許技術方案に対し「実質的」作用を有すること。即ち、原材料・中間製品・部品・設備等の製品が、特許技術方案の実現に必要不可欠であるのみならず、重要で突出した地位を有し、些細で副次的な地位を占める製品ではないこと。
要件③	当該専用製品は、「実質的に非権利侵害の用途」を備えないこと。即ち、原材料・中間製品・部品・設備等の製品が、汎用製品又は常用製品ではなく、特許技術方案に用いられる以外にその他の合理的・経済的・商業的用途がないこと。
要件④	直接的実施者の存在を証明する証拠を有し、且つ当該実施者が「生産経営の目的でない」個人であり、又は特許法第 69 条 3、4、5 号の状況に該当すること。

(要件①②④の立証責任は特許権者が負う。要件③の立証責任は間接侵害行為者が負う。)

被疑権利侵害製品の中のハードウェア及びソフトウェアが結合された WAPI 機能モジュールの組み合わせは、係争特許を実施する以外に、その他の実質的用途がないため、係争特許を実施するために専ら用いられる設備であると認定されるべきである。しかし、係争特許は方法特許であり、モバイル端末内に WAPI 機能モジュールを内蔵しなければならないほか、AP 及び AS の二つの設備も共に作用しなければならない。係争特許は典型的な「複数主体により実施される」方法特許であり、当該技術方案は、実施過程において複数の主体が参与しなければならない、複数の主体が共同で、又は交互作用することではじめて特許技術方案を完全に実施することができる。ソニー中国公司は、WAPI 機能モジュールを内蔵したモ

モバイル端末のみを提供しており、AP 及び AS の両設備を提供しておらず、モバイル端末 MT と無線アクセスポイント AP 及び認証サーバー AS が交互に使用されて、はじめて係争特許を実施することができる。本件において、個人ユーザーを含むいずれの実施者も、係争特許を独自で完全な実施をすることができない。単一の行為者がその他の行為者の実施を指導又はコントロールした行為も存在しないし、複数の行為者が係争特許を共同で協調して実施したという事実もない。

一審判決による、ソニー中国公司の行為は「幫助」を構成するとの認定は誤りであり、本院はこれを是正する。

③ソニー中国公司の抗弁理由は、成立するか否か？

(一) 西電捷通公司が検査設備を販売した行為により、特許権は消尽したか否か？

特許法 69 条 1 号は、特許権者又はその許諾を得た単位・個人が、特許製品、又は特許方法に基づき直接獲得した製品を販売した後、当該製品の使用・販売の申出・販売・輸入をする行為は、特許権侵害とはみなされないと定めている。当該条項は、いわゆる「特許権消尽」の規定である。特許法 69 条 1 号に定める特許権消尽原則は、合法的に販売された製品自体の特許権のみを消尽させるのであり、特許方法実施又は特許製品製造のための専用設備又は専用部品が合法的に販売されたからといって、製品又は方法の特許権も消尽すると考えることはできない。特許製品、又は特許方法により直接的に得られた製品についてのみ、特許権消尽の問題が存在するのであって、単純な「使用方法特許」は製品には及ばないため、通常、権利消尽の問題は存在しない。

ソニー中国公司は代理店に委託して、西電捷通公司が生産販売した無線アクセスポイント設備を購入した。当該設備には、「WAPI Wireless Access Point」「西電捷通 IWNCOMM IWNA2410」と表記されており、また「WLAN」、「WAPI」等の指示灯があった。当該指示灯の表示から、当該設備は、WIFI 又は WAPI をサポート可能であることが分かる。当該無線アクセスポイント設備において WAPI 機能へのアクセスに用いられる専用モジュールがあるならば、当該専用モジュールは、係争特許方法を実現するための専用設備にあたるといえる。しかし、当該設備自体は西電捷通公司の特許製品、又はその製造方法特許で直接的に得られた製品であるとはいえず、特許権消尽の問題は生じない。西電捷通公司の検査設備販売行為によっては権利消尽は生じないとの一審判決の認定は、不当ではない。

(二) 被疑権利侵害製品において、WAPI 機能を実現するチップは、チップメーカーが提供したものであり、西電捷通公司の特許権は消尽したとの抗弁事由は成立するか否か？

クアルコム社及びその子会社は、係争特許の許諾を得ていなかったため、ソニー中国公司による特許権消尽に関する抗弁の主張は、事実根拠を欠いている。

(三) 係争特許は国家強制標準に取り込まれているところ、西電捷通公司は公平・合理・無差別の許諾声明を出したため、ソニー中国公司による権利侵害は成立しないとの抗弁事由は成立するか否か？

ソニー中国会社は、工業情報化部が定める無線 LAN のネットワーク加入許諾を獲得するには、WAPI 機能の検査を通過しなければならないため、係争特許は事実上強制実施であり、その標準必須特許の実施は、特許権侵害を構成しないと主張した。西電捷通会社は、国家品質監督検査検疫総局、国家認証認可監督管理委員会及び国家標準化管理委員会が公布した 2004 年第 44 号公告に基づき、2004 年 6 月 1 日から既に係争特許は強制実施が延期されており、特許許諾声明は、西電捷通会社が特許権保護を請求する障害にはなり得ないと主張した。

係争特許は既に国家強制標準に取り込まれているにもかかわらず、上記の強制国家標準は実施が延期されたので、効力から見ると、上記の技術標準は推薦国家標準とみなされるべきである。最高人民法院による特許法律適用司法解釈二第 24 条第 1 項の規定は、推薦国家・業界・地方標準に係る必須特許の情報が明示されており、被疑権利侵害者が当該標準の実施には特許権者の許諾を必要としないことを理由に、当該特許権を侵害していないと抗弁する場合、人民法院は通常これを支持しないと定めている。上記司法解釈の規定に基づき、係争特許が国家標準に取り込まれていることは、ソニー中国会社の権利非侵害の抗弁事由とはならない。よって、ソニー中国会社による、係争特許の強制標準に取り込まれたため権利侵害を構成しないとの上訴理由は成立し得ず、本院はこれを支持しない。

④ソニー中国会社の権利侵害民事責任の負担をどうするか？

(一) 総説

標準必須特許の許諾交渉において、交渉する双方は、誠実信用の原則をもって許諾交渉を行わなければならない。公平・合理・無差別の許諾声明を出した特許権者は、当該声明の下、関連義務を履行しなければならない。特許権者に公平・合理・無差別の条件において許諾をするよう要求する場合、被疑権利侵害者も許諾を獲得するために誠実信用の原則をもって積極的に協議を行わなければならない。よって、標準必須特許の権利侵害民事責任の負担は、表 3 のように、双方による交渉過程及び実質条件を考慮しなければならず、どちらが交渉決裂の責任を負うかについて判断をする。

表 3 標準必須特許の許諾交渉における双方当事者の帰責事由と差止請求の可否

ケース	差止請求の可否
特許権者が故意に FRAND 宣言に違反し、特許実施許諾契約が合意できない事態を招き、被疑権利侵害者に協議において明らかな過ちがない場合	差止請求は、原則として、不可。
特許権者に明らかな過ちがなく、且つ被疑権利侵害者に協議において明らかな過ちが存在する場合	差止請求は、原則として、可。

特許権者が FRAND 宣言に故意に違反したことの証拠がなく、且つ被疑権利侵害者に標準必須特許の実施許諾協議において明らかな過ちがない場合	被疑権利侵害者は、遅滞なく人民法院に、自己が主張するライセンス料、又は当該金額以上の担保を提供すれば、差止請求は、原則として、不可。
双方当事者のいずれにも過ちがある場合	特許権者及び実施者の過ちの大小に基づき、双方の利益のバランスを取り、特許権者による差止請求を認めるか否かを決定する。

(二) 権利侵害差止に関する責任

本件において、双方当事者は、2009年3月から2015年3月までの期間に、係争特許許諾問題についての多数回のメールのやりとりにより、協議を行った。しかし、6年もの長い期間において、双方は許諾協議を合意に至らせることができなかった。

西電捷通公司是、ソニー中国公司との協議過程において、WAPI 関連技術を解釈し、特許リスト及び許諾契約書類を提供し、またその許諾条件を明確にし、権利者としての義務を尽くした。西電捷通公司が、権利請求項対照表を提供することに同意した上で、秘密保持契約書に締結するよう要求したことは合理的である。よって、西電捷通公司には交渉過程において過ちはない。双方当事者が遅々として正式な特許許諾交渉手続に入れなかったことについては、ソニー中国公司に過ちがある。これらのことから、第一審判決が、ソニー中国公司に対し、権利侵害行為の差止を命じたことには、事実及び法的根拠があり、本院はこれを支持する。

(三) 賠償金額の確定

特許法 65 条は、「特許権を侵害した賠償金額は、権利者が権利侵害されたことにより被った実際の損失に基づき確定する。実際の損失を確定することが難しい場合、権利侵害者が権利侵害することによって得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失、又は権利侵害者の得た利益を確定することが難しい場合、当該特許許諾使用費の倍数を参照して合理的に確定する。また賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含むものとする。権利者の損失、権利侵害者が得た利益及び特許許諾使用費の確定がいずれも難しい場合は、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び状況等の要素に基づき、1 万元以上 100 万元以下の賠償を確定することができる。」と定めている。本件において、原告の損失又は被告が得た利益について、双方当事者はいずれも証明のための関連証拠を提出していない。よって、一審法院が係争特許の種類、権利侵害行為の性質及び状況、特許許諾の性質、範囲、時間等の要素を考慮し、係争特許許諾使用費の倍数を参照して、合理的に確定した係争特許権侵害の賠償金額は、事実及び法的根拠を有し、本院はこれを支持する。

以上の理由により、2018年3月28日、北京市高級人民法院は、ソニー中国公司の上訴理由の一部は成立するが、原判決の結果には影響を与えないとして、上訴棄却、原判決維持の判決を下した。

3 上記判決に対するコメント

(1) 本件において、第一審判決及び第二審判決の結論は同じであるものの、第二審判決は、以下のとおり、第一審判決の判決理由を一部修正した。

第一審判決は、ソニー中国公司が全ての型番の被疑権利侵害製品全てに対し WAPI 検査を行ったと推定し、設計研究開発又はサンプル検査段階だけでなく、被疑権利侵害製品の生産製造、出荷検査等の過程においても、推薦標準である『品質管理システム要件』を順守し、WAPI 機能検査を実施したと推定した。これに対し、第二審判決は、設計研究開発又はサンプル検査段階での使用については第一審判決を支持したものの、被疑権利侵害製品の生産製造、出荷検査等の過程での使用については第一審判決に反対した。その理由は、① WAPI 機能検査は、通常、型番確認、認証前の検査段階において行われ、またランダム抽出で一定のサンプルに対して検査を行うものであり、工場出荷検査等の段階では検査を行わないこと、②「品質管理システム要求」は、推薦標準の一種であり、ソニー中国公司は、必ずしも採用するわけではなく、たとえ採用したとしても、実際状況に基づき当該標準を削減することもできることにある。

また、第一審判決は、ソニー中国公司の行為は、権利侵害責任法 9 条 1 項に定める「幫助」を構成すると判示した。しかし、第二審判決は、第一審判決による、ソニー中国公司の行為は「幫助」を構成するとの認定は誤りであり、本院はこれを是正すべきであると判示した。その理由は、①係争特許は「複数主体により実施される」方法特許であり、実施過程において複数の主体が参与しなければならず、複数の主体が共同で、又は交互作用することで初めて特許技術方案を完全に実施することができるものであること、②本件においては、個人ユーザーを含むいずれの実施者も、係争特許を独自で完全な実施をすることはできず、単一の行為者がその他の行為者の実施を指導又はコントロールした行為も存在しないし、複数の行為者が係争特許を共同で協調して実施したという事実もないことにある。

(2) しかし、第二審判決の判決理由にも、他の点については、なお議論の余地があるように思われる。

①使用方法特許についての権利消尽、黙示的許諾

第二審判決は、「特許法 69 条 1 号に定める特許権消尽原則は、合法的に販売された製品自体の特許権のみを消尽させるのであり、特許方法実施又は特許製品製造のための専用設備又は専用部品が合法的に販売されたからといって、製品又は方法の特許権も権利消尽すると考えることはできない。特許製品、又は特許方法により直接的に得られた製品について

のみ、特許権消尽の問題が存在するのであって、単純な使用方法特許は製品には及ばないため、通常、権利消尽の問題は存在しない。」と判示した。

しかし、上記判示部分が、「通常、権利消尽の問題は存在しない」と述べているように、原則的には権利消尽が生じないとしても、例外的には権利消尽が生じる余地を残していると考えられる。ソニー中国会社が WAPI 検査に用いる AP 及び AS 設備(即ち IWN A2410)は、係争特許を実現する専用設備であり、西電捷通会社が合法的に販売したものである。西電捷通公司としては、当該設備の販売時に係争特許の対価回収の機会が与えられており、他方、ソニー中国公司としては、係争特許を実現する専用設備を購入した以上、係争特許の方法を使用できると考えるのが自然であるといえるかもしれない。あるいは、西電捷通公司が当該設備の販売により、係争特許の方法の使用を「黙示的に承諾」したと構成することも可能かもしれない。

ちなみに、2017年4月20日に北京市高級人民法院が發布した改正「特許侵害判定指南」131条は、権利消尽について、「特許製品、又は特許方法に基づき直接得られた製品を特許権者又はその許諾を経た単位・個人が販売した後、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入をした場合、特許権侵害とみなされない。以下の場合を含む。…(中略)…(4)方法特許の特許権者又はその被許諾者が専らその特許方法を実施するのに用いられる設備を販売した後、当該設備を使用して当該特許方法を実施すること。」と規定している。本件においてソニー中国会社が WAPI 検査に用いる AP 及び AS 設備を用いて係争特許の方法を使用することは、まさに上記131条(4)に該当すると思われ、権利消尽により、特許権侵害とはならないと考えることができそうである。「特許侵害判定指南」自体は法的拘束力のない解釈指針にすぎないが、「北京市高級人民法院」という同一の法院が、具体的な訴訟事件において、2017年に發布されたばかりの解釈指針と異なる立場に立つことは、疑問を禁じ得ない。

②損害賠償額の算定

第二審判決は、特段の検討を加えることなく、第一審判決の認定した損害賠償額を支持した。

しかし、前述したとおり、第二審判決は、設計研究開発又はサンプル検査段階での使用については第一審判決を支持したものの、被疑権利侵害製品の生産製造、出荷検査等の過程での使用については第一審判決に反対した。また、ソニー中国公司の行為は「幫助」を構成するとの第一審判決の認定は誤りであると判示した。

そうであれば、損害賠償額の算定の対象となる侵害行為は、ソニー中国公司の設計研究開発又はサンプル検査段階での使用に限られるものと思われる。しかも、その使用回数は、被疑権利侵害製品の総数よりも、はるかに少ないものと推定される。このように、第二審判決では、第一審判決に比べ、侵害の成立範囲が大幅に狭くなったことに鑑みると、損害賠償額についても大幅に減額すべきであったと思われる。

また、第二審の審理で採用された「新証拠19」は、西電捷通公司与アップル社との間の

係争特許許諾協議の伝票書類、公証認証書類、及びその翻訳書類（秘密保持証拠）であり、それらによると、西電捷通公司及びアップル社が係争特許を含む特許許諾協議において確定された料率が1元/端末よりもはるかに低いことを証明できるものであった。そうであれば、第二審判決における損害賠償額の算定にあたり、「新証拠19」を考慮して、損害賠償額を大幅に減額すべきであったはずであるが、第二審判決における損害賠償額の算定に関する判示部分には、「新証拠19」に関する言及は全くなかった。

以上のように、第二審判決における損害賠償額の算定に関する判示部分には、疑問を抱かざるを得ない。

Ⅲ おわりに

本事件は、中国における標準必須特許に関する紛争の一事例であるが、今後の同種案件の審理に対して大いに参考となる事例であるといえる。

今後も、中国では、本事件と同種の紛争が発生してくるものと思われるため、日本企業・日系企業としては、引き続き、中国における標準必須特許をめぐる動向に注目していく必要がある。

※ 初出：『特許ニュース No.14729』（経済産業調査会、2018年、原題は「中国知財の最新動向 第8回 標準必須特許の特許権侵害訴訟において、侵害行為の差止及び損害賠償が認められた事例～西電捷通会社がソニー中国公司を訴えた紛争事件～」）。

※ 免責事項：本稿は、各国・地域の法制度の概要を一般的に紹介することを目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではない。仮に本稿の内容の誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても、筆者は一切責任を負わない。