

# 中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

KING&WOOD  
MALLESONS  
金杜律师事务所

北京市朝阳区东三环中路1号  
环球金融中心东塔20层 邮编100020  
20th Floor, East Tower, World Financial Center  
No.1 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District  
Beijing, 100020, China  
T +86 10 5878 5588  
F +86 10 5878 5544  
patent@cn.kwm.com  
www.kwm.com

金杜法律事務所  
特許部

## 判例紹介 ソニーが西電捷通無線通信の標準必須特許 (SEP) 侵害訴訟で一審敗訴、損害賠償額は 910 万元

### 1. はじめに

北京知識産権法院は3月22日、西安西電捷通無線ネットワーク通信股份有限公司（以下、西電捷通という）がソニー移動通信製品（中国）有限公司（以下、ソニー中国という）を特許侵害で訴えた事件について一審判決（(2015)京知民初字第1194号）を下し、判決の中でソニー中国が西電捷通の WAPI（中国独自の無線 LAN 向けセキュリティ規格）標準必須特許を侵害していると認定し、侵害行為の停止及び賠償金額約 860 万元＋合理的な支出約 47 万元、合計約 910 万元の支払いを命じた。

以下、2017年3月22日付 知産力の wechat ニュースに基づき、判決内容を紹介する。  
(web では [http://mt.sohu.com/it/p/129876136\\_488721](http://mt.sohu.com/it/p/129876136_488721) で同様の記事を観覧できる。)

### 2. 判決の注目ポイント

今回の判決で注目されたポイントは以下のとおりである。なお、これらの注目ポイントの具体的な内容は、後述の文章において下線部で示した。

(1) 通信方法特許の直接侵害の判断において、携帯端末が標準に合致するかどうかで、侵害を推定する。

(2) 上記(1)で標準に合致すると判断された以外の、その他の型番の携帯端末について、被告がそれらの特殊性を挙証、証明しない場合、(1)と同様に係争特許の保護範囲に属すると推定する。

(3) 間接侵害は直接侵害を前提とすべきだが、そのことは権利者が、別主体が直接侵害行為をしていることを証明しなければならない、ということの意味しない。

(4) 標準必須特許のライセンス交渉において、権利者がクレームチャートの提供の前提として秘密保持協議を要求するのは合理的だが、それを拒みクレームチャートを要求する被告には、過失がある。

(5) 標準必須特許に関する侵害停止については、双方が特許ライセンス交渉の過程で主観的な過失があったかどうかを考慮しなければならない。

(6) 係争特許が WLAN セキュリティ分野の基礎発明で、関連する科学技術賞を取得しており、国家標準になったこと及び被告が双方協議の過程でした過失等の要素を考慮すると、ライセンス料の 3 倍を賠償金額とする主張は支持される。

### 3. 事件の経緯

2015 年 8 月、西電捷通は、ソニー中国が生産、販売している 35 種類の携帯端末が自社の有する ZL02139508. X 号特許権「WLAN 移動装置のセキュアアクセス及びデータセキュア通信の方法」(以下、係争特許という)を侵害しているとして北京知識産権法院へ提訴し、ソニー中国の侵害行為停止、当該特許を使用した携帯端末の生産、販売の停止、経済損失及び合理的費用として合計 3336 万元の損害賠償を求めた。当該特許に関する WAPI 標準は、同様な無線通信標準規格である WiFi における一方向暗号化認証とは異なり、双方向認証を行い、ユーザ端末と無線アクセスポイントの両方が、認証サーバが発行する公開鍵証明書をインストールすることを特徴としている。

当該特許の請求項 1 は、以下のとおりである。

「1、アクセス認証工程は、

ステップ一 移動端末 MT は移動端末 MT の証明書を無線アクセスポイント AP へ送信しアクセス認証を請求する；

ステップ二 無線アクセスポイント AP は移動端末 MT の証明書を無線アクセスポイント AP 証明書と共に認証サーバ AS へ送信し証明書認証を請求する；

ステップ三 認証サーバ AS は無線アクセスポイント AP 及び移動端末 MT の証明書に対して認証を行う；

ステップ四 認証サーバ AS は無線アクセスポイント AP に対する認証結果及び移動端末 MT に対する認証結果を証明書認証により無線アクセスポイント AP へ返信し、ステップ五を実行する；もし移動端末 MT の認証が通らなければ、無線アクセスポイント AP は移動端末 MT のアクセスを拒絶する；

ステップ五 無線アクセスポイント AP は無線アクセスポイント AP 証明書の認証結果及び移動端末 MT 証明書の認証結果アクセス認証により移動端末 MT に返信する；

ステップ六 移動端末 MT は、受け取った無線アクセスポイント AP の証明書認証結果に対し判断する；もし無線アクセスポイント AP 認証が通れば、ステップ七を実行する；通らなければ、移動端末 MT は無線アクセスポイント AP の登録を拒絶する；

ステップ七 移動端末 MT と無線アクセスポイント AP との間のアクセス認証工程を完了し、双方が通信を始める；

というステップを有することを特徴とする WLAN 移動端末セキュアアクセスとデータセキュア通信の方法。」



2015年7月23日、ソニー中国は係争特許について国家知識産権局専利復審委員会（以下、復審委員会という）へ無効審判を請求し、係争特許の請求項1～14の全部無効を請求したが、復審委員会は2016年2月17日、第28356号審決を下し、当該特許権を維持有効とした。

2016年2月25日、北京知識産権法院は口頭審理を行い、そこで西電捷通は、ソニー中国が生産、販売しているL39h (XperiaZ1)、L50T (XperiaZ2)、XM50t (Xperia T2 Ultra)、S39h (Xperia C) 等35種類の携帯端末が、係争特許の請求項1、2、5、6の技術家を使用していると主張した。これに対し、ソニー中国は、以下の反論を行った。

(1) 被疑侵害製品はAS(認証サーバ)証明書がなく、クライアント証明書もなく、当該特許におけるMT(移動端末)ではない。たとえ対応する証明書をインストールしたとしても、単独で係争特許を実施できない。

(2) 被疑侵害製品のWAPI機能を実現する部品は、半導体サプライヤーから来たものである。被告は生産の如何なる場面においても係争特許を使用する必要がなく、係争特許を使用する能力もない。

(3) 被告は共同侵害を構成しない。被告の携帯端末はAP(アクセスポイント)又はASと繋がらず、協力して分業することもなく、係争特許を共同実施していない。また、被告の携帯端末をユーザへ提供する行為は、共同侵害を構成しない。

(4) 原告の特許権は消尽されている。原告は既にクルコムとブロードコムにライセンスしてWAPI機能を実現する製品を提供しており、被告は該専用品を購入後合理的に使用しているだけである。

(5) 原告の特許は国家標準に採用され、原告は既に係争特許に対して合理的で非差別的なライセンスを承諾しているので、被告の係争特許の実施は侵害を構成しない。

(6) 原告は強制性標準の制定を主導しており、明確にライセンスを拒絶していないので、他人が該標準の特許を実施することに同意しているとみなすべきである。経済賠償で原告を補償すれば足りる場合、侵害行為の停止は利益バランスの原則に反する。原告が提供する被告の販売データソースは科学的なものでなく、真実ではなく、合理的なライセンス料を確定する証拠にできない。また、携帯端末全体の価格と比べて係争特許の市場価値は非常に低い。被告は主観的な過失がなく、係争特許の市場価値は非常に低いので、賠償金額も正常の特許ライセンス料より低くなるべきである。

#### 4. 一審法院の判断

##### 原告が主張する直接侵害行為の成立

被告は法院の要求に従わず、その内部で使用されるテスト規範等の品質管理規范文書を提出しなかったので、法院は合理的に被告が係争携帯端末の設計開発、テスト、工場検査等の生産プロセスにおけるWAPIテスト等プロセスにおいて、国家質検総局及び国家標準



化管理委員会が発行した「質量管理体系要求」国家標準に従うと推定する、つまり、被告の35種類の係争携帯端末はWAPI機能を有し、かつ検査されたL50t、XM50t、S55t、L39H型番の被疑侵害携帯端末のWAPI機能オプションによりWLANへアクセスする方法のステップと係争特許の請求項1、2、5、6の技術案は同じであると推定する。被告がその他の型番の携帯端末におけるWAPI機能オプションがWLANにアクセスする方法のステップについて如何なる特殊性を有するか挙証、証明していない状況で、法院は合理的に係争35種類の携帯WAPI機能オプションがWLANにアクセスする方法のステップと、係争特許の請求項1、2、5、6の技術案とが同じであり、係争特許請求項1、2、5、6の保護範囲に属すると推定する。よって、被告は係争携帯端末の開発、テスト、工場検査等のプロセスにおいて、WAPI機能テストを行い、そのテスト行為は原告の係争特許の実施である。

方法特許の権利消尽は、「特許方法により直接得られた製品」の場合のみ適用される。つまり、「製造方法の特許」や単純な「使用方法の特許」は権利消尽の問題が存在しない。したがって、原告の検査装置の販売行為によりその権利が消尽するという被告の抗弁の主張は成立しない

**被告の共同侵害行為は成立しないが、帮助侵害行為が成立する**

係争特許は、MT、AP、及びASの3つの物理実体により実施される必要があり、被告はMTの一方として、AP、ASの各方の行為と独立して係争特許権の侵害を構成するとはならない。よって、侵害責任法第12条の共同侵害行為は成立しない。しかし、侵害責任法第9条第1項は、「他人の侵害行為を教唆、帮助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。」と規定している。一般的に、間接侵害は直接侵害の存在を前提としなければならないが、これは特許権者がある主体が実際に直接侵害行為を行ったことを証明しなければならない、ということの意味せず、ある最終主体が、被疑侵害製品が予め設定された方法により特許権を全面的にカバーする技術的特徴を使用することを証明さえすれば、条件を満たし、該最終主体が侵害責任を負わなければならないかは、間接侵害の成立とは無関係である。被告は被疑侵害製品にWAPI機能モジュールが組み込まれていることを知っており、かつ、該組み込み系は専ら係争特許の方法を実施する装置に用いられるので、原告の許可なく生産経営目的で該製品を他人に提供し、係争特許を実施する行為は帮助侵害行為を構成する。

**原告の「ライセンス料の3倍を賠償金額とする」という主張を支持す**

(1) 侵害の停止について

標準必須特許に関する特許侵害の事件において、被告が侵害を停止する民事責任を負う判決をすべきかどうかについては、双方が特許ライセンス交渉の過程で主観的な過失があったかどうかを考慮しなければならない。該事件において、係争特許はWAPI技術のコア特許で、かつ国家強制標準の必須特許であり、原告は、被告と交渉を行う過程でWAPIの関連特許技術を説明し、特許リスト及びライセンス契約文書を提供し、これに基づき、被告は当然に判断その係争携帯端末で実行されるWAPI機能ソフトが係争特許の保護範囲に属するかどうか判断することができ、必ずしも原告の手を借りて提供されるクレームチャートが必要としない。したがって、被告が提供を要求するのは合理的でない。実務におい



て、クレームチャートは特許請求項がカバーする技術的特徴と被疑侵害製品の技術的特徴を比較する必要があり、特許権者の観点及び主張が含まれるかもしれず、このような状況において、特許権者が双方の秘密保持協議を要求するやり方は合理性がある。よって、原告がクレームチャートの提供に同意する際に、秘密保持協議へのサインを要求することは、合理的である。

したがって、双方当事者が遅々として正式な特許ライセンス交渉の過程に入ることができず、過失は特許実施方である該案被告にある。よって、原告が被告の侵害の停止を請求することには、事実と法律根拠があり、法院は支持する。

## (2) 損害賠償について

該事件において、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関連する証拠を提出して証明しておらず、また、原告は係争特許のライセンス料の3倍を賠償金額とするよう主張するのみであるので、法院は専利のタイプ（発明、実案等）、侵害行為の性質及び状況、特許ライセンスの性質、範囲、時間等の要素を考慮し、係争特許ライセンス料の倍数を参照して、合理的に被告の係争特許権侵害の賠償金額を確定する。

該事件において、原告は四部の事件以外の者と締結した特許実施許諾契約を提出したが、その契約における特許ロイヤリティは1元/件で、本事件で参考にして、係争特許ライセンス料を確定する基準とすることができる。

工信部電信設備認証センターが発行した資料によれば、被告は2010年1月1日から2014年12月31日までの期間に電信設備ネットワークアクセス許可証を受けた移動電話機製品の数量は2876391台であり、係争特許がWLANセキュリティ分野の基礎発明で、関連する科学技術賞を取得しており、国家標準になったこと及び被告が双方協議の過程でした過失等の要素を考慮すると、法院は、原告の「ライセンス料の3倍を賠償金額とする」という主張を支持し、経済損失賠償金額を8,629,173元とし、また、原告が本案訴訟を提起したことにより生じた権利維持の合理的な支出合計474,194元を含め、法院は全額を支持する。

## 5. 終わりに

本事件は一審判決が出たばかりであるが、標準必須特許に関する様々な判断や、ライセンス交渉における過失の認定方法など、研究すべき点がいくつもある。また、本事件は2016年度専利復審無効10大案件にも選ばれるなど、大きな注目を集めており、当事者の今後の動向が注目される。なお、原告の西電捷通はアップル社も提訴しており、報道や法院の裁定書などによると、こちらは現在無効審判の維持審決（第31501号審決）を経て、陝西省高級人民法院で訴訟が審理されることとなっている。上記の様々な論点が該法院でどう判断されるか、引続き注目する必要がある。

以上

2017年5月9日（原稿受領）

## 事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

## 東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル4階 〒100-0014

電話番号： +81 3 3508 5599（代表）

ファックス番号： +81 3 3501 5599

Eメール： [malirong@cn.kwm.com](mailto:malirong@cn.kwm.com)