

標準方法特許の権利侵害
～ライセンス費の3倍の損害賠償額を認めた事例～
中国特許判例紹介(67)

2017年5月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

西安西電捷通無線ネットワーク通信株式有限公司
原告

ソニー移動通信製品（中国）有限公司
被告

1. 概要

通信技術分野においては通信方法特許が国家標準特許に組み入れられ、また特許権者により FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 声明がなされていることが多い。

本事件では方法特許について権利が消尽するか、また標準特許に基づく FRAND 声明が権利行使に影響を与えるか否か、損害賠償額をどのように決定するかが争点となった。

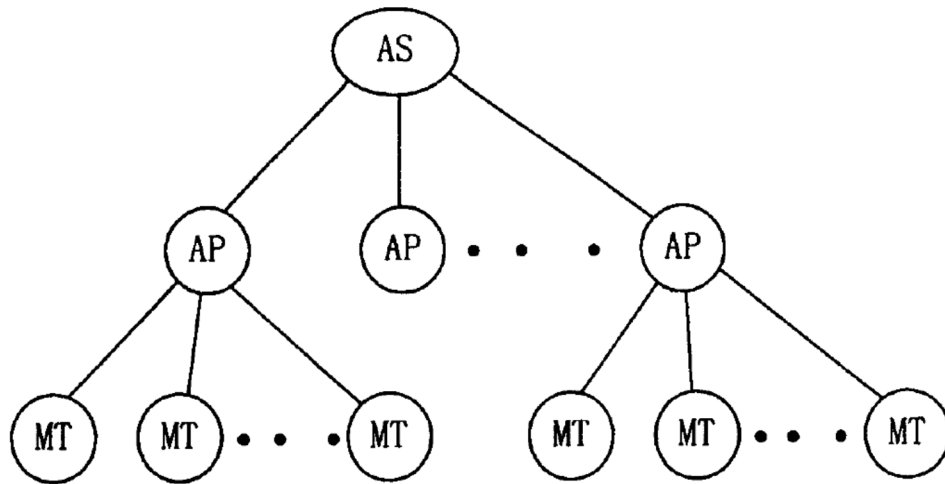
北京知識産権法院は、方法特許は消尽することなく、また FRAND 声明により権利行使に影響を与えることはないとして特許権侵害を認め、また損害賠償額として実施料相当額の3倍である910万元(約1.5億円)を認める判決をなした¹。

2. 背景

(1)特許の内容

西安西電捷通無線ネットワーク通信株式有限公司(原告)は、“無線局域網移動設備安全アクセス及びデータセキュリティ通信方法”と称する発明特許権を所有している。特許番号は ZL02139508.X(508 特許)であり、508 特許は 2002 年 11 月 6 日に出願され、2005 年 3 月 2 日に登録された。

¹ 2017年4月17日北京知識産権法院判決 (2015)京知民初字第1194号



争点となった請求項1は以下のとおりである。

1、無線局域網移動設備安全アクセス及びデータセキュリティ通信方法において、アクセス認証過程は以下のステップを含む：

ステップ一、移動端末 MT が、移動端末 MT の証明書を、無線アクセスポイント AP にアクセス認証請求を行うために送信し；

ステップ二、無線アクセスポイント AP が、移動端末 MT 証明書及び無線アクセスポイント AP 証明書を、認証サーバ AS に、証明書認証請求を行うために送信し；

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

ステップ四、認証サーバ AS が、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、証明書認証応答を通じて、無線アクセスポイント AP へ送信し、ステップ五を実行し；移動端末 MT の認証が成功しない場合、無線アクセスポイント AP は、移動端末 MT のアクセスを拒絶し；

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 証明書認証結果及び移動端末 MT 証明書認証結果を、アクセス認証応答を通じて、移動端末 MT へ返し；

ステップ六、移動端末 MT が、受信した無線アクセスポイント AP 証明書認証結果に対し判断を行い；無線アクセスポイント AP 認証に成功した場合、ステップ七を実行し；

そうでなければ移動端末 MT は無線アクセスポイント AP への登録を拒絶し；

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過程が完成し、双方が通信を開始する。

(2)訴訟の経緯

原告は被告が製造販売する型番 L39h、XM50t、S39h 等の 35 種のスマートフォンが 508 特許を侵害するとして北京知識産権法院に提訴した。

3.北京知識産権法院での争点

争点 1: 方法特許が消尽するか否か。

争点 2: FRAND 声明により非侵害との抗弁事由が成立するか否か

争点 3: 幫助侵害が成立するか否か

争点 4: 損害賠償額をどのように認定するか

4.北京知識産権法院の判断

判断 1: 方法特許は消尽しない

(1)被告が原告特許権を侵害する行為を行ったか否か

原告は以下の通り主張している。《品質管理体系要求》の規定に基づけば、被告が対象スマートフォンの設計研究開発、生産製造、出荷検査測定等の過程において、WAPI 機能が正常か否かをテストする必要があったと合理的に推定できる。そして原告は、対象スマートフォンの研究開発、生産製造、検査等の過程で、WAPI 機能を実現するために使用した全部の技術文書、検査規範、使用設備、検査データ及び検査報告等の証拠を、調査収集し、提出するよう人民法院に求めた。

原告の主張に対し被告は以下の通り反論した。《品質管理体系要求》は一種の推薦性の標準であり、被告は必ずしも必然的に採用することはない。被告はスマートフォンの製造業者であり、被告が提出した検査報告に基づき、L50t、XM50t、S55t、L39H 型のスマートフォンに設置された無線ネットワークアダプタ MAC チップ及びそれに組み合わせて使用する WAPI ソフトウェアは、共にクアルコム社またはブロードコム社から購入したものであり、被告はただ WAPI 技術製品を組み立てるだけでよく、出荷前の検査測定を実施する必要がない。

原告が提出した調査収集証拠申請に基づき、人民法院は法に基づき、被告に対象スマートフォンの研究開発、生産製造、検査等の過程において、WAPI 機能を実現するために使用した全ての技術文書、検査規範、使用設備、検査データ及び検査報告等の証拠を提出するよう命じた。被告は人民法院に研究開発段階の WAPI 検査データ集、製品型番号及びプラットフォーム対応説明表、生産段階の検査データ等の 6 つの証拠を提出し、研究開発段階において部分型番号の被疑侵害製品に対し、WAPI 機能検査を行ったことを明確に認め、かつ原告調査収集証拠申請に関する証拠材料は既に提出しており、その

他の証拠はないことを表明した。

双方の抗弁意見及び本案における証拠に基づき、人民法院は以下の通り判断した。《品質管理体系要求》は国家質検総局及び国家標準委が共同で公布した国家標準であり、製品の設計、開発及び交付または実施前の検証標準を明確にしている。“GB/T19001-2008/ISO9001：2008”の整理番号に基づきそれは推薦性国家標準であることがわかるが、被告が、もし被告が該標準を実行していないと主張するのであれば、人民法院の要求に基づき、その内部で使用した検査規範等の品質管理規範性の文書を提出して、証明すべきである。被告は合法に登録された中国企業であり、人民法院は、被告が明確、厳格な品質管理要求を有しており、企業内部の品質管理規範を設計制定していたか、そうでなければ《品質管理体系要求》標準を遵守していたかと判断する理由がある。

人民法院が被告にそのために WAPI 機能を実現するのに使用する検査規範を提出するよう要求したが、被告は拒絶して提出しない状況下、人民法院は、被告が自認した研究開発段階において部分的な型番の被疑侵害製品に対し行った WAPI 機能検査を行ったことを除き、被告が対象スマートフォンの生産製造、出荷検査測定等の過程中《品質管理体系要求》標準を遵守しており、また WAPI 機能検査を行ったと合理的に推定できる。

原告は、対象特許請求項 1、2、5、6 に基づき権利を主張した。被告は侵害を主張されている L39h 等の 35 種のスマートフォンが WAPI 機能を有することを確認し、かつ L50t、XM50t、S55t、L39H 型番のスマートフォンが、WAPI 機能を通じてアクセス無線局域網を選択する方法ステップと対象特許請求項 1、2、5、6 の技術方案が同一であることを認めている。被告が L50t、XM50t、S55t、L39H 型番以外のその他の型番のスマートフォン WAPI 機能選択アクセス無線局域網方法ステップが何らかの特殊性を有することを挙証証明していない状況下、人民法院は、対象被疑侵害製品の 35 種スマートフォン WAPI 機能選択アクセス無線局域網の方法ステップと対象特許請求項 1、2、5、6 の技術方案は同一と推定した。人民法院は被告が対象スマートフォンの設計研究開発、生産製造、出荷検査測定等の過程中、WAPI 機能検査を行っていることを認定し、その検査行為は、原告の対象特許方法を使用に該当すると判断した。

(2) 被告が主張する抗弁事由が成立するか否か

(i) 権利消尽

被告は、WAPI 検査に用いる AP 及び AS 設備（すなわち IWN A2410）は、対象特許を実現する専用設備であり、かつ原告を通じて合法に販売されたものであり、それ故対象特許は既に消尽していると主張した。

これに対し原告は IWN A2410 設備は原告を通じて販売したものであるが、IWN A2410 設備は必ずしも WAPI 技術を実施する専用設備ではなく、それ故対象特許には権利消尽の問題は存在しないと反論した。

これに対し、人民法院は以下の通り判断した。専利法第 69 条は以下のとおり規定している。

専利法第 69 条

次の各号の一つに該当するときは、特許権の侵害とみなさない。

特許権者又はその許可を得た機関又は組織又は個人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申し出、販売、輸入を行う場合。

これに基づき、中国現行の法律のフレーム下において、方法特許の権利消尽は、“特許方法により直接得た製品”にだけ適用される。すなわち“製造方法特許”には消尽が適用され、単純な“使用方法特許”には、権利消尽の問題は存在しない。

本案において、対象特許は使用方法特許であり、製造方法特許ではない。従って、被告が主張する IWN A2410 設備が、対象特許を実現するための専用設備であり、原告により合法に販売され、原告特許権は消尽している等の理由は共に法律基礎の依拠を欠く。それゆえ原告が検査測定設備を販売する行為は必ずしもその権利消尽をもたらすものではない。

また被告は、被疑侵害製品中、WAPI 機能を実現するチップは、チップメーカーにより提供されたものであり、原告特許権は消尽していると抗弁した。この点に関し、人民法院は、現行法律のフレーム下、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”にだけ適用され、単純な“使用方法特許”に対しては、必ずしも権利消尽の問題は存在しない。

対象特許は使用方法特許であり、製造方法特許ではない。従って、対象特許には権利消尽の問題は存在しない。その外、クアルコム社の人民法院に対する《調査証拠取得協力通知書》になされた書面回答に基づけば、クアルコム社及びその子会社は対象特許のライセンスを得ておらず、双方当事者はそれに対し異議を申し立てていない。それゆえ被告の原告特許権が消尽したという抗弁主張はまた事実依拠を欠く。

また被告は、対象特許は既に国家強制標準に導入されており、原告は既に FRAND 許

可声明をなしており、それゆえ被告が権利侵害しないと抗弁した。被告は、工信部が規定する無線局域網のネットワーク加入許可を得るためには、WAPI 機能検査に合格する必要がある、それゆえ対象特許は事実上強制実施のものであり、被告が標準必要特許を実施することは特許権侵害に該当しないと主張した。

本案中、双方当事者は、対象標準は、強制性国家標準として実施を公布し、対象標準は既に 2004 年 6 月 1 日強制実施を延期しており、対象標準は 2009 年頃開始され既に事実上強制実施であり、工信部無線局域網ネットワーク加入許可を得るためには WAPI 機能検査に合格することが必要であるという事実には異議はない。

人民法院は、対象特許が標準必要特許であるために権利侵害判定に影響があるか否かについて検討した。現行法律のフレーム下、特許侵害か否かは専利法第 11 条の規定に依拠する。

専利法第 11 条

発明特許権及び实用新型特許権が付与された後、本法に別段に定めがある場合を除き、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならない。

司法解释[2009]第 21 号第 7 条は以下のとおり規定している。

第 7 条 人民法院は、権利侵害と訴えられた技術方案が特許権の技術的範囲に属するか否かを判断する際、権利者が主張する請求項に記載されている全ての技術的特徴を審査しなければならない。

ここで注意すべきは、上述の関連法律及び司法解释中、必ずしも関連特許が普通特許か標準必要特許か否かを区別していない。すなわち特許侵害の構成要件は必ずしも対象特許が標準必要特許か否かによって変わるものではない。言い換えれば、たとえ許諾を得ずに実施しているものが標準必要特許であったとしても、特許侵害の問題は同様に存在する。

(ii)FRAND 許可声明

判断 2：FRAND 声明は非侵害となる抗弁事由とはならない

次に、原告がなした FRAND 声明が、被告が特許権侵害とならない抗弁事由になるか否かを検討する。調査を経て、原告は確かに“該標準特許権を使用するいかなる申請者に対しても、合理的に差別することのない期限及び条件で特許許可を協議する用意があ

る”とする声明をなした。すなわち被告が言うところの FRAND 声明である。

しかしながら、FRAND 許可声明は単に特許権者がなした承諾に過ぎず、一方の民事法律行為であり、該承諾は、それが既に許可をなしたことを代表するものではない。すなわち対象 FRAND 許可声明だけを根拠とすることは、双方が既に特許許可契約をしたことを認定することはできない。

まとめると、対象特許は国家強制標準に組み入れられかつ原告が既に FRAND 許可声明をなしたことは被告の非侵害との抗弁事由とならない。

(3) 幫助侵害が成立するか否かについて

判断 3：ユーザの使用行為により幫助侵害が成立する

侵害責任法第 9 条第 1 項は以下の通り規定している。

第九条 他人による権利侵害行為を教唆、幫助した場合、行為者と連帯責任を負わなければならない。

関連製品が専ら特許を実施する材料、設備、部品、中間物等に用いられるのを明らかに知りながら、特許権者の許可を得ることなく、生産経営の目的で該製品を他人に提供し、特許権を侵害する行為が実施された場合、該提供者の行為は侵害責任法第九条に規定する他人による権利侵害行為の幫助に該当する。

一般的に、間接侵害行為は、直接侵害行為の存在を前提とすべきである。しかしながら、これは必ずしも特許権者がその他の主体が実際に直接侵害行為を実施していたことを証明しなければならないことを意味するのではない。

むしろ被疑侵害製品のユーザが、製品のプリインストールされた方式に基づき、製品を使用して特許権の技術特徴を全面的にカバーしていることだけを証明すればよく、該ユーザが侵害責任を負うか否かについては、間接侵害行為の成立とは無関係である。このような解釈とするのは、ある使用方法特許において、対象特許請求項の技術特徴を全面的にカバーして実現する主体の多くはユーザであり、ユーザはその“非生産経営の目的”により特許権侵害を構成せず、その“間接侵害行為は直接侵害行為の存在を前提とすべきである”を機械的に適用すれば、ユーザの使用法に関する特許は、法律保護を受けることができなくなり、専利法がそのような種類の使用方法に対し特許権を付与する制度趣旨に反することとなる。

その外、本院は対象の 35 種のスマートフォンの WAPI 機能選択アクセス無線局域網の方法ステップと、対象特許請求項 1、2、5、6 の技術方案は同一であると認定している。それゆえ、被告は、被疑侵害製品中 WAPI 機能を有するモジュールセットを内蔵し、かつ該セットが専ら対象特許を実施するのに用いられる設備であることを明らかに知りながら、原告の許可を得ることなく、生産経営の目的で、該製品を他人に提供し対象特許を実施させる行為は、侵害の幫助行為に該当する。

(4) 損害賠償額について

判断 4：実施料相当額の 3 倍を損害額とする

本案において、原告は 1 元/件の標準確定許可費を主張し、かつ許可費の 3 倍により確定される賠償額を主張した。その主張を証明するために、原告は本院に四つの訴外第三者と契約した特許実施許可契約書を提出した、その中の契約特許費は 1 元/件である。

司法解釈[2001]21 号第 21 条は以下の通り規定している。

第 21 条 被害者の損害又は侵害者の利益を確定することが難しく、特許許諾使用料を参照できる場合は、人民法院は特許権の種類、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状、特許許諾使用料の金額、当該特許許諾の性質、範囲、時間などの要素を考慮し、当該特許許諾使用料の 1 倍から 3 倍を参照して合理的に賠償金額を確定することができる。

工信部電信設備認証センターが発行した認鑑字[2016]33 号資料に基づけば、被告は、2010 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日までの期間、電信設備加入許可証を得た移動電話機製品の数量は 2,876,391 件である。それゆえ、人民法院は該数量に基づき計算した対象特許の許可費は 2,876,391 元 (2,876,391 件×1 元/件) と判断する。対象特許が無線局域網安全領域の基礎発明であり、関連科学技術省を獲得していたこと、国家標準に組み入れられ、かつ、被告が双方の協議過程で過失があったことなどの要素を考慮して、原告が“許可費の 3 倍により確定賠償額を確定する”という主張を支持し、経済損失賠償額を 8,629,173 元 (2,876,391×3) と確定する。

その外、原告が本案訴訟を提起し発生した合理支出は、被疑侵害製品購買費 22,054 元、公証費 31,840 元、被疑侵害製品検査測定費 20,000 元、翻訳費 300 元及び弁護士費 40 万元、合計 474,194 元はともに領収書があり、人民法院は全額を支持した。最終的に損害賠償額は、合計で 9,103,367 元(約 1.5 億円)となった。

5. 結論

北京知識産権法院は 508 特許の使用行為の即時停止を被告に命じるとともに約 910

万人民元の損害賠償を命じる判決をなした。

6. コメント

本事件では、FRAND 声明がなされた標準特許に係る方法特許権についての効力が問題となった。方法特許権は権利消尽せず、FRAND 声明があることによって非侵害との抗弁は成立しないと判示された。

また中国は間接侵害に関し、米国と同じく従属説、つまり直接侵害の存在が前提となっているところ、方法を使用するエンドユーザが生産経営の目的(日本でいう業として)で使用していなくとも、直接侵害が成立しているものとして、間接侵害を認める判決をなした。なお、本事件は特許の有効性が別途争われている。

以上