

# 世界のFRAND判例 Vol.32



藤野 仁三  
FRAND研究会代表  
藤野IPマネジメント

「ソニー中国 v. 西電捷通事件」—SEP所有者が標準化プロセスに関与していたにもかかわらず、当該標準を「推奨標準」と見なしてFRAND抗弁を退け、損害賠償と差止めが認められた事例

北京市高級人民法院2018年3月28日判決 (2017)京民終第454号

WTO/TBT協定は加盟国に対して国家標準を策定する場合、国際標準をモデルにすることを求めている。WAPIは中国が独自開発した無線LAN暗号化技術で、国家標準に採用された。WAPI必須特許の所有者は国家標準の策定に関与していたこともあってFRAND宣言をした。本件は、WAPI必須特許の侵害訴訟であるが、被告は同特許がWAPI規格に必須である以上侵害責任は生じないと主張した。裁判所は最高人民法院の司法解釈(2016年)に基づいて被告のFRAND抗弁を退けた。

## 1. 事案の概要

西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司(以下、西電捷通)は2015年7月、無線LANに関する特許が侵害されたとしてソニー移動通信産品(中国)有限公司(以下、ソニー中国)を北京市知識産権法院(以下、北京知財裁判所)に提訴した。同特許は、中国が独自開発した無線LAN暗号化技術「WAPI」に必須の特許である(以下、WAPI特許)。WAPIは、無線LANのセキュリティー技術として中国が独自に開発したもので、中国当局が2003年に国家標準として採択することを発表している。

### (1) WAPI特許

WAPI特許は携帯端末によるLANアクセス時のセキュリティー認証に係る発明である。この認証方法は、移動端末、無線アクセスポイントおよび認証サーバーなどが特定の動作および送受信を行うための工程(ステップ)に関するもので、同特許のクレーム1は7工程で構成されている。クレーム1の工程を右表に示す。

ソニー中国は2015年7月、WAPI特許が無効であるとする審判請求を国家知識産権局専利復審委員会に対して行ったが、審決は特許を有効と認めた。

### (2) ライセンス交渉

ソニー・エリクソン社(2012年にソニー中国に社名変更)は2009年3月、西電捷通に対しライセンスの対象となっ

ている特許リストの提供を求めた。この請求を受けた西電捷通は特許リスト(関連特許51件を記載)をソニー・エリクソン社に提供した。この時、両者間で、期間を5年間とする秘密保持契約が締結された。

その後、両者は特許についての交渉を6年間継続した。この間、ソニー側は基本的にライセンス取得の必要性を否定している。しかし、詳細な検討を行うために必要であるという理由から、同社はライセンス対象特許の「クレームチャート」

WAPI特許クレーム1の構成

工程	内容
ステップ1	移動端末(MT)が、移動端末(MT)の証明書をアクセスポイント(AP)に送ってアクセス認証請求を行う。
ステップ2	アクセスポイント(AP)が、移動端末(MT)の証明書とアクセスポイント(AP)の証明書を認証サーバー(AS)に送って認証請求を行う。
ステップ3	認証サーバー(AS)が、移動端末(MT)の証明書およびアクセスポイント(AP)の証明書の認証を行う。
ステップ4	認証サーバー(AS)が、移動端末(MT)の証明書およびアクセスポイント(AP)の証明書の認証結果をアクセスポイント(AP)に返送してステップ5を実行する。移動端末(MT)の証明書が認証されないとアクセスポイント(AP)は移動端末(MT)からのアクセスを拒絶する。
ステップ5	アクセスポイント(AP)が、移動端末(MT)の証明書およびアクセスポイント(AP)の証明書の認証結果をアクセス認証応答で移動端末(MT)に返送する。
ステップ6	移動端末(MT)が受信したアクセスポイント(AP)の証明書の認証結果を判断する。アクセスポイント(AP)の証明書が認証されるとステップ7が実行される。認証されないと移動端末(MT)のアクセスポイント(AP)へのアクセスが拒絶される。
ステップ7	移動端末(MT)とアクセスポイント(AP)の間のアクセス認証が完了すると、通信が開始される。

(発明の構成要素と被疑製品の構成を対比するための図表)の提供を求めた。2009年に締結された西電捷通とソニー・エリクソン社との間の秘密保持契約は2014年に満了する。そのため西電捷通は、ソニー中国に対しソニー・エリクソン社との秘密保持契約を延長すればクレームチャートを提供する用意があると伝えた。それに対してソニー中国は、クレームチャートは守秘義務の対象にすべきでないとして契約延長の申し出を断った。

その後、秘密保持問題について数回やりとりが行われた。そして2015年3月13日、ソニー中国はクレームチャートの提供を条件に秘密保持契約の締結に同意した。しかしライセンスの必要性については回答を留保し、特許リストを全面的に再検討したうえでないと確認できないこと、検討結果が出るまではライセンス交渉を進めない旨の返事をした。

西電捷通は2015年8月、北京知財裁判所にソニー中国を被告とする侵害訴訟を提起した。

### (3) 北京知財裁判所の認定

北京知財裁判所は2017年4月17日、ソニー中国によるWAPI特許の侵害を認め、同社による侵害行為の停止および損害賠償(約910万人民元=約1億5300万円)を命じた。

同裁判では、SEPに関わる侵害訴訟で差止めを認めるかどうかは特許ライセンス交渉における誠実義務履行上の過失の有無を考慮して判断すべきであるとし、①WAPI特許は国家強制標準である「WAPI」の中核技術に関連している、②ソニー中国は西電捷通から提供された技術説明・特許リストなどにより自社製造の携帯端末がWAPI特許のクレームに含まれるかどうかをあらかじめ確認できた——という理由から、ソニー中国がFRANDライセンスの誠実交渉義務を怠ったと認定した。ソニー中国はこれを不服として北京市高级人民法院に控訴した。

## 2. 争点

- (1) 本件標準がWAPI特許のクレームに含まれるか。
- (2) ソニー中国の検査が西電捷通の本件特許を侵害したか。
- (3) ソニー中国はFRAND宣言を抗弁理由にできるか。

## 3. 判旨

### (1) 本件標準がWAPI特許のクレームに含まれるか

WAPI規格とWAPI特許の技術的な相違点を根拠として、国家標準の実施によって本件特許が侵害されたと北京知財裁判所が判断したのは誤りであるとソニー中国は主張する。同社の主張する技術的な相違点は以下のとおり。

- a. クレーム1のステップ1では移動端末が能動的にアクセスポイントにアクセス認証請求を送信しているのに対し、標準では移動端末が受動的にWAPIアクセス要求を送信している。
- b. WAPI特許では移動端末がアクセスポイントに接続するか否かを確定するためにアクセスポイントの認証が行われるのに対し、標準においては移動端末がステップ5により認証されないとステップ6およびステップ7が実行されない。

これらの技術的相違点について、北京市高级人民法院は以下のように判示した。

WAPI特許がSEPか否かは、本件標準における技術方法がWAPI特許のクレーム1を全面的にカバーしているか否かによって決まる。本件標準は、WAPI規格(GB15629.11-2003)の部分的改訂であり、技術的には国家強制標準である。しかし、2004年の標準当局の「公告」によりWAPI規格の実施は延期されているので、WAPI規格は実質的に推奨標準と見なすべきである。

両当事者は、侵害とされた35品目の携帯電話全てにWAPI機能が備わっていることを認めている。したがって、WAPI特許と本件標準が同一かどうかを判断すれば、侵害の有無が判断できる。

#### ① ステップ1

移動端末のアクセス認証要求が「能動的」か「受動的」かについて、クレーム1からは明らかでない。本件標準の仕様書によれば、無線アクセスポイントが認証サーバーに対し認証を指示し、そこに無線アクセスポイントの証明書が保存される。認証サーバーが無線アクセスポイントへのアクセスを許可すると、そこに移動端末証明書が保存される。ステップ1が本件標準に対応するのは明らかである。

## ② ステップ6およびステップ7

認証サーバーは、無線アクセスポイントの認証結果および移動端末に対する認証結果を無線アクセスポイントに送信し、移動端末の認証がないと無線アクセスポイントは移動端末のアクセスを拒否する。無線アクセスポイントがその認証結果および移動端末の認証結果を移動端末に返信し、移動端末が受信した無線アクセスポイントの認証結果の判断を行う。無線アクセスポイントが認証しないと移動端末は無線アクセスポイントにログインできない。

ステップ6により、移動端末が無線アクセスポイントの認証がない限りステップ7は実行されない。また、移動端末の認証がないと後続のステップは実行されず、無線アクセスポイントは移動端末のアクセスを拒否する。

また本件標準によれば、アクセスサーバーが認証しない限り、無線アクセスポイントは移動端末のアクセスを拒否する。これはクレーム1のステップ4と同じである。

以上のようにソニー中国の技術的理解には誤りがあり、本件標準と特許発明とは異なるとする控訴理由は成立しない。

## (2) ソニー中国の検査がWAPI特許を侵害したか

ソニー中国が製品の開発段階でWAPI機能を検査したのであれば、それはWAPI特許の実施に当たる。この点について北京知財裁判所は、①ソニー中国が一部の型番の製品についてWAPI機能の検査実施を自認したこと、②実際に使用した検査基準についての証拠を提出していないこと、③提出された証拠ではソニー中国が特定の型番についてのみ検査を行ったという証明ができないこと——を認定した。その認定を踏まえ、ソニー中国が全ての型番について検査したと推定した。

本件で明らかにされた事実によれば、WAPI機能の検査は型番承認を伴う検査である。移動端末の研究開発段階ではWAPI検査が必須であり、ソニー中国が全ての型番を検査したと推定した北京知財裁判所の判断は不当とはいえない。

## (3) ソニー中国はFRAND宣言を抗弁理由にできるか。

ソニー中国は、被疑製品に使用されたチップは購入されたもので、そのためWAPI特許は消尽したこと、WAPI特許の

FRAND宣言によりSEP所有者にはライセンス義務があることを主張した（本稿では、消尽論には触れず、ライセンス義務についてだけ記載する）。

ソニー中国は上記FRAND宣言に関して、中国の標準当局が規定する無線LANへのアクセス許可はWAPI機能の検査に合格することが前提条件であるため、WAPI規格は事実上その使用が強制されており、そのような強制標準を実施したことで、WAPI特許の権利侵害は生じないと主張した。

西電捷通はこれに対して、WAPI規格が強制標準でないことは2004年の「公告」で明らかであり、FRAND宣言がWAPI特許の権利行使を妨げる理由にはならないと反論した。

国家標準は強制標準と推奨標準に分けられる。強制標準は、人の健康、人身・財産の安全などを保障するためのもので、それ以外は推奨標準である。国家強制標準はその使用が義務付けられているので、SEPがあってもそれを利用することができるが、特許権者がFRAND宣言で相応の実施料を求めている場合は、標準の実施者はそれに応じる義務がある。

WAPI特許は国家強制標準に採用されたが、その実施が延期されたので、推奨標準と見なすべきである。最高人民法院の「司法解釈(二)」は、「国家、業界または地方の推奨標準が……必要な専利の情報を明示した場合、侵害と訴えられた者が当該規格の実施は専利権者の許可を要しないことを理由に当該専利権の非侵害の抗弁を行ったときは、人民法院はこれを支持しない」と定めている。

よって、WAPI規格が国家強制標準であるという理由でWAPI特許の非侵害を主張するソニー中国の抗弁は認められない。

## 4. 解説

本件は特許侵害事件であり、裁判所では消尽<sup>ほうじよ</sup>や幫助侵害などの法律問題が主に議論されている。FRAND抗弁については比較的あっさり処理されている印象であるが、潜在的に大きな問題をはらんでいる判決であることは間違いない。

### (1) 潜在的FRAND問題

中国では生産や経営に不可欠な特許は「不可欠施設」(essential facility)と見なされる(国家工商行政管理総局

「2015年知財権濫用ガイドライン」)。本件の場合、WAPI特許所有者が国家標準化に参加し、しかも被告が製品の開発段階で、WAPI機能検査のための機器を提供していた。この検査は製品の上市にとって不可欠なものである。このような事実を考えれば、WAPI特許は「不可欠施設」と見なされても不思議ではない。この問題がなぜ被告から提起されなかったのか疑問である。

この問題は、欧米の裁判所であれば、支配的地位の乱用という競争法上の問題となるが、本件では一審の北京知財裁判所も二審の北京市高級人民法院も触れていない。米国判例の「ワング対三菱電機事件」(1993年)は似た事例である。同事件では原告が特許出願を秘匿しながら標準化を進め、被告に当該製品の大口発注をして投資を促した後に特許権侵害訴訟を提起した。地裁はその行為を衡平法上の「汚い手」(unclean hands)と見なし、特許乱用と判決している。

本件では、国家強制標準であるWAPI規格の策定に原告が関わっており、しかも上市に不可欠なWAPI機能検査のための設備を被告に提供している。本件で、「不可欠施設」や「支配的地位の乱用」などのFRAND特有の問題が議論されなかったのはむしろ不思議である。

## (2) 標準化戦略

中国の国家標準は、「強制標準」(日本の「強制規格」に相当)と「推奨標準」(日本のJIS規格などの「任意規格」に相当)に大別される。これはWTO/TBT協定(1995年)で認められた制度で、WTO加盟国は、国家標準を輸入障壁にしないように配慮することが求められており、国家標準を定める場合には国際標準をモデルとして導入しなければならない。

WAPI規格は、中国が独自開発した技術をベースにして強制国家標準となった。その背景には、米国で開発されたWi-Fiに国家標準で対抗するという思惑があったと思われる。中国では強制国家標準に準拠しない製品は、国内での生産・販売ができない。WAPI標準もその例外ではない。

米国がこの問題を通商問題として取り上げ、中国の思惑は頓挫する。2006年、WAPI規格を強制標準として実施することを断念し、その実施を延長した。並行して進めていた

WAPIの国際標準化も、2006年のISO/IEC総会で否決されてしまった。ちなみに、その時に採択されたのが、中国がライバル視していたWi-Fi (IEEE802.11i) である。

国際協定へのコンプライアンスという観点から見ると、北京知財裁判所がWAPI規格を強制標準であると認定したものを、北京市高級人民法院が推奨標準と解釈し直したのは高度に政治的であるといえる。それによって、FRAND問題に深入りせず、最高人民法院の「司法解釈」に準拠する判断が下せるからだ。

## (3) DVD特許の教訓

21世紀になって中国がなぜ独善的ともいえる標準化政策を採用したのか。その背景には中国のDVD産業が日本企業のDVD特許で壊滅した苦い教訓がある。

中国のDVD企業は1997年から急速に成長し、2002年には世界最大のDVDプレーヤーの生産拠点となったが、生産には外国企業、特に日本企業が持つDVD特許を使用しなければならず、「6C」(東芝、三菱、日立、松下、JVC、タイムワナーの6社)や「3C」(フィリップス、ソニー、パイオニアの3社)などの特許プールから一括して関連特許のライセンスを受けなければならなかった。

しかし、後にライセンス料の未払い問題が浮上し、プール特許を所有する企業が次々と特許権侵害訴訟を提起した。中国側は「特許プールは独禁法違反」と主張したが、両特許プール共、独禁当局のお墨付きを得ていたこともあって、その主張は成功しなかった。結局は和解したものの、大幅に増えたライセンス料の支払いで中国のDVD企業のコスト競争力は次第に失われ、結局、消滅した。

その後、中国政府が標準化政策と特許出願の強化を国家主導で推し進めたのは周知のとおりである。

### ふじのじんぞう

1996年、早稲田大学法学研究科修了。日本企業・米大手法律事務所の特許ライセンス業務や米国訴訟支援業務を担当。2005年から2015年まで東京理科大学専門職大学院教授を務める。現在は、「藤野IPマネジメント代表」として、東京大学情報理工系研究科非常勤講師を兼務。標準関連の著書に『知的財産と標準化戦略』(2015)、『標準化ビジネス』(共著、2011)、『特許と技術標準』(1997)がある。平成30年度知財功労賞(特許庁長官賞)受賞。