

北京知的財産法院、IWNcomm 対 Sony の SEP（標準必須特許）侵害案件の判決を下す

2017年3月22日、北京知的財産法院（「裁判所」）は、西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司（IWNcomm）対ソニー移動通信製品（中国）有限公司（Sony）の一審判決を下した。裁判所は、Sonyが無線LAN認証およびプライバシー・インフラストラクチャー(WAPI)に関連する標準必須特許（Standard Essential Patent、SEP)を伴う、IWNCommの一般特許 No. ZL02139508.Xを侵害した、と判示した。裁判所はSonyに対して、携帯機器35モデルの生産および販売を禁ずる永久的な差止命令を下した。裁判所はさらに、提出されたロイヤルティ・レートの3倍をベースに算出された損害賠償、弁護士費用、その他の適正な費用を含む、910万人民元（約130万米ドル）を言い渡した。本係争は、これがSEPに基づく中国で最初の差止命令であり、また、損害賠償額が比較的高いために、中国の知的財産（IP）活動において広範な注目を集めている。

中華人民共和国工業情報部（工业和信息化部、MIIT）の規則では、ネットワーク・アクセスのライセンスを取得するためには、WAPIテストが必須とされている。すなわち、中国で携帯電話を販売したければ、その電話は、係争中の特許の使用が必然的に含まれるWAPIテストに合格しなければならない。WAPIのコア技術の特許保持者であるIWNCommは、この訴訟の前（2009年3月から2015年3月）にSonyとの特許ライセンスの合意を試みたが、Sony側は、さらなる検討のためにIWNcommがより多くの情報ならびにクレームチャートを提供すべきであると主張し、ライセンス交渉の継続を拒否した。IWNCommは、特許がSEPと発表された際に、「我々は、SEPを合理的な条件の下で使用する方であれば、どなたにでも差別なしに特許ライセンスの交渉を行います」とコミットしていたが、裁判所はSonyが意図的に交渉のプロセスを遅らせ、交渉が不成立となったという理由で原告の差止申請を支持すべきであると判示した。

この判決において論じるべき、その他の注目すべき点は、1) Sonyは、同社の電話のWAPIコンポーネントは認可されたチップ・メーカーから購入したものであるため、特許権は除外されていたと主張した。従って、Sonyは侵害に直接かかわらなかったことになる。裁判所は中国特許法第69.1条に基づき、「製造方法特許」のみが特許権の除外対象となると言い渡した。したがって、係争中の特許は、「使用方法特許」として、除外規定の適用外である。2) 間接侵害は直接侵害に基づかねばならない。しかしながら、裁判所は、これは特許権所有者が他方当事者が実際に直接侵害行為を行ったかを証明しなければならないということではないと判示した。むしろ、係争中の特許の技術的特徴のすべてを完全に網羅するであろう製品指示書に従ってユーザーがその製品を使用した事実のみが必要とされる。ユーザーが侵害の責任を負うか否かは、間接侵害の決定

とは無関係である。3) SEP ライセンス交渉において、特許権所有者はクレームチャートを提出する義務はない。4) 北京知的財産法院は、IWNComm が参考として提出したロイヤルティ・レートの3倍をベースに算出された損害賠償ならびに訴訟期間中の弁護士費用、その他の適正な費用を含む、損害賠償金を言い渡し、裁判所が特許侵害の損害賠償の増加を受け入れる方向に向かっていることを示した。

Osha Liang LLP は本件の展開を引き続き注視し、読者に即時の最新情報を提供していく。