



# NEWSLETTER

LIFANG & PARTNERS **立方观评**

No.44  
特刊

## 案件速递

☆西安西电捷通诉索尼中国公司侵害发明专利权纠纷案一审判决



长按或扫描二维码  
关注“立方律师事务所”  
更多精彩内容

## 西安西电捷通诉索尼中国公司侵害 发明专利权纠纷案一审判决

### 一、案件情况概要

**受理日期：**2015年7月2日

**审理法院：**北京知识产权法院

**合议庭：**宿迟、姜颖、芮松艳、杨静、许波

**开庭日期：**2016年2月25日；2016年12月21日

**判决日期：**2017年3月22日

### 案情简介：

2015年7月2日，西电捷通公司诉称，索尼中国公司生产并销售的35款手机产品使用了其一项涉及WAPI的标准必要专利。索尼中国公司辩称，被告无需在生产的任何环节使用涉案专利；被告向用户提供手机的行为不构成共同侵权；原告专利已经纳入国家标准，原告已经承诺对涉案专利进行合理无歧视许可，被告实施涉案专利不构成侵权；在经济赔偿足以补偿被告的情况下，停止侵权不符合利益平衡原则等。

经法院查明，当事人双方确认涉案专利为标准必要专利；被告确认其制造、销售的 35 款手机具有 WAPI 功能，且其实现 WAPI 功能的技术就是涉案标准；经国家无线电监测中心检测中心对四款手机进行检验，通过被告手机 WAPI 功能选项接入无线局域网的方法步骤与涉案专利权利要求的技术方案相同。

另外，双方当事人自 2009 年 3 月至 2015 年 3 月期间就涉案专利许可的问题进行了协商。原告向被告提供了专利许可清单，但被告始终坚持“要求原告提供权利要求对照表”的主张，直到其 2015 年 3 月 13 日提出终止谈判止。期间，原告表示在签署保密协议的基础上可以将权利要求对照表提供给被告，但被告坚持要求原告提供没有任何保密信息的权利要求对照表。

原告诉请：1. 判令被告立即停止使用原告专利方法，立即停止生产、销售使用原告专利权的手机产品；2. 判定被告赔偿原告经济损失 32,887,179 元，合理支出 474,194 元，合计 33,361,373 元。

法院判决：判决索尼中国公司立即停止侵犯涉案专利权的行为，支持原告“以许可费的 3 倍确定赔偿数额”的主张，确定经济损失赔偿数额为 8,629,173 元。此外，全额支持原告主张该案维权合理支出共计 474,194 元，以上两项共计 9,103,367 元。

## 二、法院观点

### （一）关于侵权行为

#### 1. 单独实施的直接侵权行为

被告未经许可在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行了 WAPI 功能测试，使用了涉案专利方法，侵犯了原告的专利权。

当事人双方确认涉案专利为标准必要专利。在法院要求被告提交其为实现 WAPI 功能所使用的测试规范，但被告拒不提交的情况下，法院除认定被告自认的在研发阶段对部分型号的被控侵权产品进行了 WAPI 功能测试外，还合理推定被告在涉案手机的生产制造、出厂检测等过程中遵循了涉案标准，亦进行了 WAPI 功能测试，其测试行为使用了原告的涉案专利方法。

## 2. 帮助侵权行为

被告明知被控侵权产品中内置有 WAPI 功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经原告许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，已经构成帮助侵权行为。

一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。

### （二）关于专利权用尽的抗辩

被控侵权产品中实现 WAPI 功能的芯片由芯片厂商提供、原告销售检测设备的行为并不会导致其权利用尽。

方法专利的权利用尽仅适用于“依照专利方法直接获得的产品”的情形，即“制造方法专利”，单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。

### （三）关于标准必要专利的不侵权抗辩

涉案专利纳入国家强制标准且原告已作出 FRAND 许可声明不能作为被告不侵权的抗辩事由。

首先，涉案标准是为强制性国家标准，涉案专利为纳入强制性国家标准的必要专利。一方面，涉案标准事实上就是强制性标准，这从涉案标准编号中使用的“GB”就可以看出；另一方面，涉案标准自 2009 年左右开始已经事实上强制实施。

其次，关于涉案专利是否为标准必要专利对侵权判定没有影响。在现行法律框架下，判断专利侵权与否的法律依据为《专利法》第十一条的规定，具体的判断规则为司法解释规定的“全面覆盖原则”，上述相关法律条款和司法解释判断规则中并未区分相关专利是普通专利还是标准必要专利，即专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。

再次，原告作出的 FRAND 许可声明不能成为被告不侵权抗辩的事由。FRAND 许可声明仅系专利权人作出的承诺，系单方民事法律行为，该承诺不代表其已经作出了许可，即仅基于涉案 FRAND 许可声明不能认定双方已达成了专利许可合同。

#### （四）关于停止侵权

在涉及标准必要专利的专利侵权案件中，应否判决被告承担停止侵权的民事责任，应当考虑双方在专利许可协商过程中是否存在主观过错。具体来讲，在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持；在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。

首先，关于被告要求原告提交权利要求对照表是否合理。本案中，涉案专利为 WAPI 技术的核心专利，且为标准必要专利，涉案标准于 2009 年左右就已事实上强制实施，原告在协商中解释了 WAPI 相关技术，提供了专利清单和许可合同文本，在此基础上，被告理应能够判断出其涉案手机中运行的 WAPI 功能软件是否落入涉案专利的权利要求保护范围，而并非一定需要借助于原告提供的权利要求对照表。但被告在协商中反复否认其产品用到 WAPI 专利，明显具有拖延的故意，其要求提供权利要求对照表并非合理。

其次，原告要求签署保密协议是否合理。实务中，权利要求对照表需要对专利权利要求覆盖的技术特征与被控侵权产品的技术特征进行比对，并且可能包含专利权人的相关观点和主张，在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的做法具有合理性。因此，原告在同意提供权利要求对比表的基础上要求签署保密协议是合理的。

因此，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在专利实施方，即该案被告。在此基础上，原告请求判令被告停止侵害具有事实和法律依据，法院予以支持。

#### （五）关于赔偿数额的确定

本案中，对于原告的损失或者被告获得的利益，双方当事人均未提交相关证据予以证明，并且原告也主张以涉案专利许可使用费的 3 倍确定赔偿数额，故法院参照涉案专利许可使用费的倍数合理确定被告侵犯涉案专利权的赔偿数额。

参照的四份许可合同约定的专利提成费为 1 元/件，虽然该专利提成费指向的是专利包，但该专利包中涉及的专利均与 WAPI 技术相关，且核心为涉案专利。因此，上述四份合同中约定的 1 元/件的专利提成费可以作为本案中确定涉案专利许可费的标准。被告在 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间已获电信设备进网许可证的移动电话机产品的数量为 2,876,391 件。考虑到涉案专利为无线局域网安全领域的基础发明、获得过相关科技奖项、被纳入国家标准以及被告在双方协商过程中的过错等因素，法院支持原告“以许可费的 3 倍确定赔偿数额”的主张，确定经济损失赔偿数额为 8,629,173 元（2,876,391×3）。

### 三、启示

#### （一）涉及方法专利侵权行为的认定

在被控侵权产品涉及标准必要专利的方法专利时，产品制造商可能会被推定在设计研发、生产制造、出厂检测等过程中测试产品以符合相关标准，而测试产品的行为也会被推定为使用方法的行为。

#### （二）帮助侵权行为的认定

间接侵权行为仍然坚持以直接侵权行为的存在为前提，但对应的直接侵权行为并不要求另一主体（如用户）以生产经营为目的实际实施了直接侵权行为，而仅判断对应的直接侵权行为是否将全部再现涉案专利的全部技术特征。

#### （三）方法专利的权利用尽抗辩

单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。

#### （四）支持禁令的条件

关于标准必要专利是否应给予禁令，该案对《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条第二款未予规定的情形做了进一步阐述，即明确了在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持；在双方均无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。

#### （五）可比许可费率的认定

该案指示了法院在判断专利权人提供的与案外人的许可协议是否具有可比性时可能考虑的因素，如适用地域、时间范围、涉案专利等。

该案涉及当前标准必要专利和方法专利的众多热点问题，北京知识产权法院通过判决的形式对这些热点问题作出了系统性的解答和回应，这可能将会对今后类似的知识产权审判具有重要的指导意义。

## 特别声明

立方律师事务所编写《立方观评》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

有关我所详细介绍请登录网站 <http://www.lifanglaw.com>，或请联系我们：

北京：北京市东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A1105 室（100007）

电话：+86 10 64096099

传真：+86 10 64096260

广州：广州市天河区珠江新城珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 3806

电话：+86 20 85561566/85561660/38898535

传真：+86 20 38690070

武汉：湖北省武汉市武昌区中北路 171 号汉街总部国际 c 座 1002 室

电话：+86 27 87301677

传真：+86 27 86652877

首尔：Room 1120, Anam-Tower, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

电话：+0082 02 69590780

传真：+0082 02 21799332

联系邮箱：[info@lifanglaw.com](mailto:info@lifanglaw.com)