

北京知识产权法院对西电捷通诉索尼侵犯标准必要专利案作出判决

2017年3月22日，北京知识产权法院对西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（IWNComm）诉索尼移动通信产品（中国）有限公司（Sony）侵害发明专利权一案作出一审判决。北京知识产权法院认定 Sony 侵犯 IWNComm 专利号为 ZL02139508.X 的发明专利，该专利涉及 WLAN Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI) 的标准必要专利 (SEP)。该判决令 Sony 立即停止实施专利侵权行为，禁止索尼制造并贩卖 35 款移动通讯装置，并令索尼支付相当于许可费三倍的经济损失赔偿和合理支出，总共 910 万人民币（约为 130 万美金）。本案可说是中国第一个以标准必要专利为基础所作出的禁制令判决，同时赔偿金额之高，也使本案在中国知识产权领域引起相当大的关注。

根据中国工信部的规定，在中国无线局域网的入网许可必须通过 WAPI 功能的检验，因此相当于如果要在国内出售手机，就必须要通过 WAPI 功能的检验，此必然会导致手机制造商使用该涉案专利。WAPI 专利的持有者 IWNComm 公司在诉讼前（2009年3月到2015年3月）曾多次和 Sony 公司沟通，希望和 Sony 公司签订专利许可协议，但是 Sony 公司多次以需要对方提供更多信息和权利要求对照表为由，拒绝进一步进行磋商协议内容。尽管 IWNComm 在涉案专利被宣告为 SEP 时曾做出承诺，“愿意与任何将使用该标准专利的申请者合理的无歧视的期限和条件下协商专利许可”，但是法院认为索尼公司在谈判中存在故意拖延谈判进程的过错，并以此支持原告停止侵权行为的请求。

本判决其他值得注意的要点是 1) 尽管索尼公司宣称其不构成直接侵权，理由为被控产品的 WAPI 功能部件来自拥有许可的芯片供应商，因此涉案专利的专利权已经被用尽。但是法院依据专利法第 69 条第一款第规定，认为专利权用尽仅对“制造方法专利”适用，并不适用于本案的“使用方法专利”。2) 间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提，但是这并不意味专利权利人应该证明另一主体实际实施了直接侵权行为，仅需证明产品的用户依产品指示使用产品将全面覆盖专利技术特征即可，至于该用户是否承担侵权责任，则与间接侵权的成立无关。3) 在标准必要专利许可谈判中，权利要求对照表并非专利权人必须提供。4) 北京知识产权法院最终支持了原告的“以许可费的三倍确定赔偿数额”以及赔偿律师费及其他诉讼中的合理支出，这也表明北京知识产权法院也已经朝着加大侵权赔偿力度的方向进行发展。

有关本案的发展以及后续进展，欧夏梁会继续关注并报道。