



西电捷通诉索尼 WAPI 专利侵权案评析

中国专利代理人 陈涛¹

中国律师 陈杰²

前言

近日，西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（以下简称“西电捷通公司”）诉索尼移动通信产品（中国）有限公司（以下简称“索尼中国公司”）侵害发明专利权纠纷案二审判决尘埃落定，北京市高级人民法院（以下简称“二审法院”）驳回索尼中国公司上诉，维持北京知识产权法院（以下简称“一审法院”）一审判决。此案因其涉及标准专利、间接侵权、侵权责任承担等内容，故被业界称为中国首个标准专利侵权案，或中国标准专利第一案。并且，由于该案的权利要求采取多执行主体方法权利要求的撰写方式，如何进行侵权判定也是大家非常关注的。本文将介绍该案的主要案情，并重点关注该案中涉及的直接侵权、间接侵权以及侵权责任承担的认定。

一、基本信息

当事人信息

一审原告、二审被上诉人：西安西电捷通无线网络通信股份有限公司

一审被告、二审上诉人：索尼移动通信产品（中国）有限公司

判决信息

一审：北京知识产权法院（案号：（2015）京知民初字第 1194 号，裁判日期：2017 年 3 月 22 日）

二审：北京市高级人民法院（案号：（2017）京民终 454 号，裁判日期：2018 年 3 月 28 日）

二、案件经纬

2015 年 7 月，西电捷通公司向一审法院起诉索尼中国公司侵犯了其“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的专利（专利号：ZL02139508.X，简称涉案专利，为 GB15629.11-2003/XG1-2006 标准的标准必要专利，自 2009 年左右开始，智能手机只有通过 WAPI 检测才能获得工信部批准的电信设备型号和入网许可，故涉案标准已经事实上强制实施）的专利权，要求索尼中国公司停止侵权并赔偿损失。

原告主张被告侵犯了其权利要求 1、2、5、6。出于简便，本文仅引述权利要求 1：

“1、一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：

¹ 陈涛 北京林达刘知识产权代理事务所 电学部 中国专利代理人

² 陈杰 北京魏启学律师事务所 中国律师



步骤一，移动终端 MT 将移动终端 MT 的证书发往无线接入点 AP 提出接入认证请求；

步骤二，无线接入点 AP 将移动终端 MT 证书与无线接入点 AP 证书发往认证服务器 AS 提出证书认证请求；

步骤三，认证服务器 AS 对无线接入点 AP 以及移动终端 MT 的证书进行认证；

步骤四，认证服务器 AS 将对无线接入点 AP 的认证结果以及将对移动终端 MT 的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点 AP，执行步骤五；若移动终端 MT 认证未通过，无线接入点 AP 拒绝移动终端 MT 接入；

步骤五，无线接入点 AP 将无线接入点 AP 证书认证结果以及移动终端 MT 证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端 MT；

步骤六，移动终端 MT 对接收到的无线接入点 AP 证书认证结果进行判断；若无线接入点 AP 认证通过，执行步骤七；否则，移动终端 MT 拒绝登录至无线接入点 AP；

步骤七，移动终端 MT 与无线接入点 AP 之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。”

权利要求 1 保护一种移动设备接入局域网时的安全认证方法。该专利方法涉及多个执行主体，分别是移动终端、无线接入点以及认证服务器，且在权利要求中限定了这三个主体分别执行特定操作和交互。

一审法院经审理认为，索尼中国公司未经许可在被诉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，侵犯了西电捷通公司的专利权。涉案专利需要通过终端 MT、接入点 AP 和认证服务器 AS 三个物理实体方能实施，很显然被诉侵权产品作为 MT 一方，与 AP、AS 各方的行为均未独立构成侵害涉案专利权。在此基础上，西电捷通公司主张索尼中国公司构成《中华人民共和国侵权责任法》(简称《侵权责任法》)第十二条意义上的共同侵权行为不能成立。但索尼中国公司明知被诉侵权产品中内置有 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，未经西电捷通公司许可，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。而且，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。

因此，一审法院做出如下一审判决：

(1) 索尼中国公司立即停止实施侵犯西电捷通公司第 ZL02139508.X 号“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”发明专利权的涉案行为；

(2) 索尼中国公司赔偿西电捷通公司经济损失八百六十二万九千一百七十三元；

(3) 索尼中国公司赔偿西电捷通公司合理支出四十七万四千一百九十四元；

(4) 驳回西电捷通公司的其他诉讼请求。

索尼中国公司不服一审判决，向二审法院提起上诉。

二审法院对一审判决中关于索尼中国公司的行为构成帮助侵权行为的认定予以纠正，对于其他认定均予以认可。因此二审判决驳回上诉，维持原判。



三、案件争议焦点及评述

本案中，最受关注的争议焦点如下：

- (1) 索尼中国公司的行为是否构成《专利法》第十一条规定的直接侵权行为；
- (2) 索尼中国公司的行为是否构成《侵权责任法》第九条第一款规定的帮助侵权；
- (3) 索尼中国公司的抗辩事由能否成立；
- (4) 索尼中国公司应当承担何种侵权民事责任。

围绕上述争议焦点，各方、法院的观点以及笔者的评述如下。

1、关于争议点 1

1.1、当事人主张

西电捷通认为，根据《质量管理体系要求》的规定，可以合理推断被告在涉案手机的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中需要验证 WAPI 功能是否正常。

索尼中国公司则主张，《质量管理体系要求》是一种推荐性标准，被告并不必然采用，即使采用也可以根据实际情况对该标准进行删减。被告是手机制造商，根据被告提交的检验报告，被控侵权手机中内置的无线网络适配器 MAC 芯片及与其配合使用的 WAPI 软件均来自于高通公司或者博通公司，被告只需进行组装 WAPI 技术产品即可，无需实施出厂前的检测。索尼中国公司在上诉时还主张其制造、销售被诉侵权产品未“全面覆盖”涉案专利技术方案。

1.2、一审法院观点

根据原告提出的调查收集证据申请，一审法院依法责令被告提交其在涉案手机的研发、生产制造、测试等过程中为实现 WAPI 功能所使用的全部技术文档、测试规范、使用的设备、测试数据和测试报告等证据。被告提交了研发阶段 WAPI 测试的数据集、产品型号与平台对应说明表、生产阶段的测试数据等六份证据，明确认可其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。

一审法院认为，《质量管理体系要求》系由国家质检总局和国家标准委联合发布的国家标准，明确了产品的设计、开发以及交付或者实施之前的验证标准。被告如果主张其未执行该标准，应当根据法院的要求提交其内部使用的测试规范等质量管理规范性文件予以证明。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，一审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《质量管理体系要求》标准，亦进行了 WAPI 功能测试。

1.3、二审法院观点

二审法院认为，应根据设计研发、生产制造、出厂检测等阶段分别作出认定。

关于设计研发阶段，二审法院认可原审判决，其认为：“首先，索尼中国公司认可被诉侵权产品能够实施涉案专利，且认可被诉侵权产品符合 GB15629.11-2003/XG1-2006 标准，如上所述，涉案标准中的相关技术方案已经全面覆盖涉案专利权利要求 1，由此可以直接认定索尼中国公司制造、销售的被诉侵权产品在与 AP、AS 一起工作时侵犯了西电捷通公司的涉案专利权。其次，根据移动通讯设备制造厂商的通行惯例，WAPI 功能测试属于型号核准的测试项目，一般在型号核准、认证前检测阶段进行，而且是抽取一定样机进行测试。索尼中国公司认可自 2009 年

左右开始，智能手机只有通过 WAPI 检测才能获得工信部批准的电信设备型号和入网许可，而且也认可其在研发阶段对部分型号的被诉侵权产品进行了 WAPI 功能测试。由此可见，至少在设计研发或样品检测阶段，索尼中国公司未经许可完整地实施了涉案专利技术方案。由此也可以认定索尼中国公司在制造被诉侵权产品的过程中未经许可实施了涉案专利，侵犯了西电捷通公司的涉案专利权。鉴于索尼中国公司认可涉案等 35 款手机均具有 WAPI 功能，本院合理推定索尼中国公司在涉案 35 款手机测试过程中使用了涉案专利方法。”

关于生产制造和出厂检测的阶段，二审法院不同意原审判决，其理由是：“由于 WAPI 技术方案的实施需要在移动终端 MT 上提前下载证书，并进行较为复杂的安装操作，这些操作步骤需要一定时间。在移动终端出厂检测阶段，对每台移动终端均进行 WAPI 功能测试不符合工业化生产流水线作业效率的要求。WAPI 功能测试一般在型号核准、认证前检测阶段进行，而且是抽取一定样机进行测试，并非在出厂检测等阶段进行测试。此外，《质量管理体系要求》是一种推荐性标准，索尼中国公司明确主张其并不必然采用，即使采用也可以根据实际情况对该标准进行删减。”

最终，二审法院认为，虽然现有证据不能证明索尼中国公司在生产制造、出厂检测阶段使用了涉案专利，但是，就手机制造行业而言，无论在产品的设计研发、产品定型后的生产制造以及出厂测试的哪个阶段使用了涉案专利，均构成专利法意义上的实施涉案专利的行为。据此，索尼中国公司在其被诉侵权产品的生产制造过程中实施了涉案专利，侵犯了西电捷通公司的涉案专利。

1.4、评析

在一审阶段，索尼中国公司在法院的要求下提交了研发阶段 WAPI 测试的数据集、产品型号与平台对应说明表、生产阶段的测试数据等六份证据，明确认可其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。根据索尼中国公司的自认以及移动通讯设备制造厂商的通行惯例，足以认定至少在设计研发或样品检测阶段，索尼中国公司未经许可完整地实施了涉案专利技术方案。因此，一审和二审法院的上述认定应当是合理的。

然而，关于生产制造和出厂检测的阶段，二审法院明确否定了一审法院根据《质量管理体系要求》做出的出厂检测过程中会进行 WAPI 功能测试的推定，也明确指出了现有证据不能证明索尼中国公司在生产制造、出厂检测阶段使用了涉案专利。这一观点似乎是缩小了所认定的索尼中国公司的侵权行为实施范围。

2、关于争议点 2

2.1、当事人主张

西电捷通公司认为：被告生产的涉案手机作为一种必不可少的工具，为他人实施涉案专利提供了帮助。

索尼中国公司认为：直接实施涉案专利的只能是用户，没有证据证明用户实施过涉案专利，即使用户实施过涉案专利，由于用户的直接侵权不存在，被告也不构成共同侵权。被控侵权产品具有实质性非侵权用途，不应推定被告具有过错，故被告没有帮助他人实施涉案专利。

2.2、一审法院观点

一审法院认为：“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

任，与间接侵权行为的成立无关。之所以这样解释，是因为在一些使用方法专利中，实现‘全面覆盖’涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户，而用户因其‘非生产经营目的’不构成专利侵权，此时如果机械适用‘间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提’，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷”、“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”。

2.3、二审法院观点

二审法院认为：由于直接实施人不侵犯专利权而由“间接侵权”行为人承担民事责任属于例外情况，应当符合下列要件：

①行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品，未经专利权人许可，为生产经营目的向直接实施人提供该专用产品；

②该专用产品对涉案专利技术方案的具有“实质性”作用，即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品对实现涉案专利技术方案的而言，不但不可或缺，而其占有突出的重要地位，而不是任何细小的、占据很次要地位的产品；

③该专用产品不具有“实质性非侵权用途”，即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品并非通用产品或常用产品，除用于涉案专利技术方案的方案外无其他合理的经济和商业用途；

④有证据证明存在直接实施人且该实施人属于“非生产经营目的”的个人或《专利法》第六十九条第三、四、五项的情形。

另外，二审法院也认为，索尼中国公司提供的被诉侵权产品中硬件和软件结合的 WAPI 功能模块组合，在实施涉案专利之外，并无其他实质性用途，故应该被认定为专门用于实施涉案专利的设备。

但最终二审法院认为索尼中国公司的行为没有构成帮助侵权，其理由是：“涉案专利系方法专利，除需要在移动终端内置 WAPI 功能模块外，还需要 AP 和 AS 两个设备共同作用。由此可见，涉案专利系典型的‘多主体实施’的方法专利，该技术方案在实施过程中需要多个主体参与，多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案的。本案中，由于索尼中国公司仅提供内置 WAPI 功能模块的移动终端，并未提供 AP 和 AS 两个设备，而移动终端 MT 与无线接入点 AP 及认证服务器 AS 系三元对等安全架构，移动终端 MT 与无线接入点 AP 及认证服务器 AS 交互使用才可以实施涉案专利。因此，本案中，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时，也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为，或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下，仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权，不符合上述帮助侵权的构成要件，而且也过分扩大对权利人的保护，不当损害了社会公众的利益。”

2.4、评析

涉案专利是多主体方法权利要求，为了完整地实施其技术方案，需要终端（MT）、接入点（AP）、认证服务器（AS）这三方一起协同操作。因此，索尼中国公司向用户销售手机终端的行为自然没有直接侵犯涉案专利的专利权。但究竟索尼中国公司的行为有没有构成帮助侵权，一审法院和二审法院产生了分歧。这种分歧涉及中国立法、司法中长期讨论的专利间接侵权。

（1）关于间接侵权的立法现状

《侵权责任法》第 9 条：

第九条 教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。

《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)》(法释[2016]1号)第21条:

“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

(2) 专利间接侵权在中国的发展

早在2000年第二次修改专利法时，国家知识产权局向国务院提交的修改草案建议稿中，就写入了禁止间接侵权的条款，后考虑到TRIPS协议没有规定专利间接侵权，我国不宜提供超过TRIPS协议标准的保护力度，因此在报全国人大常委会的《专利法》修改草案中删除了该建议条款。在2006年第三次修改专利法的上报稿中，同样没有写入禁止间接侵权的条款。国家知识产权局对此的解释是：“在专利法中增加制止专利间接侵权行为的规定，实质上是对专利权的保护扩大到与专利技术相关，但其本身并未获得专利权的保护的产品。因此专利间接侵权问题已经落入专利权人利益和公众利益之间十分敏感的灰色区域，有关规则的制定和适用略有不当，就会损害公众自由使用现有技术的权利。况且，有关间接侵权的行为可以依据《民法通则》有关共同侵权的规定获得相应救济，故目前在专利法中规定专利间接侵权的时机尚不成熟。”

在实践中，我国从1993年就开始审理多起间接侵权纠纷。由于我国前三次专利法修改并未对专利间接侵权问题进行系统化规定，法院在实践中经常出现适用标准不一的情况。

2001年北京高院在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中，曾对专利间接侵权的概念和范围作出了一系列规定。其中第73条对间接侵权给出如下定义：“间接侵权，是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接的侵权行为，行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。”

此外，2001年的意见中对于独立的间接侵权制度的构建也做出了尝试，其规定：

“78、间接侵权一般应以直接侵权行为的发生为前提条件，没有直接侵权行为发生的情况下，不存在间接侵权。

79、发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况，也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任：(1)该行为属于专利法第63条所述的不视为侵犯专利权的行为；(2)该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。

80、依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的，可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。”

上述规定在实践中有不少反对意见，理由基本上都是认为间接侵权没有法律依据，一个地方法院出台的规范性文件突破法律规定是不恰当的。北京高院接受了上述观点，在2013年出台的《专利侵权判定指南》中删除了关于间接侵权的规定。对于间接侵权问题，通过民法通则和侵权



责任法中的共同侵权理论，将教唆、帮助他人实施专利侵权行为等间接侵权行为认定为共同侵权行为。

2016年3月，最高人民法院发布了上述的法释〔2016〕1号，第21条专门对专利间接侵权进行了规定，由此结束了司法审判中长期缺少适用规定的困境。在2015年12月国务院法制办公室公布的《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》中，新增的第62条给出了与法释〔2016〕1号第21条基本相同的规则。

基于上述司法解释，北京高院2017年出台的《专利侵权判定指南(2017)》中，也仍然是通过将教唆、帮助他人实施专利侵权行为等间接侵权行为认定为共同侵权行为来对专利间接侵权行为进行规制。第118条规定“明知他人的实施行为构成专利法第十一条规定的侵犯专利权行为，而予以教唆、帮助的，教唆人或帮助人与实施人为共同侵权人，应当承担连带责任。”第119和120条规定了具体的帮助行为，第121和122条规定了具体的教唆行为。

但在《专利侵权判定指南(2017)》第119条规定：

“行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品，未经专利权人许可，为生产经营目的向他人提供该专用产品，且他人实施了侵犯专利权行为的，行为人提供该专用产品的行为构成本指南第118条规定的帮助他人实施侵犯专利权行为，但该他人属于本指南第130条或专利法第六十九条第(三)、(四)、(五)项规定之情形的，由该行为人承担民事责任。”

《专利侵权判定指南(2017)》第130条规定：

“为私人利用等非生产经营目的实施他人专利的，不构成侵犯专利权。”

(3) 专利间接侵权的成立要件

关于间接侵权的成立要件，尤其是否以直接侵权的存在为前提，在专利间接侵权领域一直存在“从属说”与“独立说”之争，前者认为专利间接侵权从属于直接侵权，应以其存在为前提，后者则认为专利间接侵权是一种独立的侵权类型，不以直接侵权存在与否为要件。也有观点提出“折衷说”，即，通常情况下，应以直接侵权的成立为前提，但在特定条件下，可以直接追究间接侵权人的责任。

从行文来看，法释〔2016〕1号第21条采取的是“从属说”，其在间接侵权上设有2款，分别规定了帮助侵权和教唆侵权，且纳入侵权责任法体系。据此可知，法释〔2016〕1号并不认为专利间接侵权是区别于专利侵权的独立形态，而是附属于专利侵权的帮助行为、教唆行为，与专利侵权人一起承担连带责任。帮助侵权的构成要件可以概括为“专用品+主观故意+他人实施了侵权行为”，教唆侵权的构成要件可以概括为“主观故意+积极的诱导行为+他人实施了侵权行为”。

根据“从属说”，如果行为人为生产经营目的以主观的故意将专用品提供给消费者，由该消费者完成最终的产品或者使用专利方法，那么在这种情况下将无法追究行为人的责任。这是因为，首先，行为人没有完整实施专利的方案，因此不构成直接侵权；其次，消费者并非以生产经营为目的，其并不构成直接侵权，不承担侵权责任，而由于直接侵权行为不存在，那么行为人的行为也不构成间接侵权。

可能是考虑到“从属说”的上述问题，北京高院对于教唆他人实施专利侵权行为的间接侵权行为，仍然采取“从属说”，以直接侵权行为发生为前提。但对于帮助他人实施专利侵权行为的间接侵权行为，则采取折衷的态度，以“从属说”为原则，以“独立说”为例外。根据《专利侵权判定指南(2017)》的上述规定，作为直接实施人的“他人”不侵犯专利权而由“间接侵权”行为人承担民事责任的要件可以概括为“专用品+主观故意+他人实施了专利技术方案”。

从本案来看，一审法院也基本采用了折衷观点，并未严格遵守法释〔2016〕1号第21条的规定，而是将“间接侵权”行为人承担民事责任的要件修改为“专用品+主观故意+覆盖专利技术方案的必然发生”，也就是说，如果能够证明在行为人以生产经营目的故意将专用品提供给“用户”后，覆盖专利技术方案的必然会发生，行为人即构成了帮助侵权，而无论“用户”的行为是否构成直接侵权。一审法院为此在一审判决中特意明示：“在一些使用方法专利中，实现‘全面覆盖’涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户，而用户因其‘非生产经营目的’不构成专利侵权，此时如果机械适用‘间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提’，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷。”

二审法院实际上对于一审法院采用折衷的观点也是赞同的，二审判决中也明示了“在特殊情况下，直接实施专利权的行为人为‘非生产经营目的’的个人或直接实施专利权的行为属于《专利法》第六十九条第三、四、五项的情形。由于直接实施行为不构成侵犯专利权，如果不能判令‘间接侵权’行为人承担民事责任，则相当一部分通信、软件使用方法专利不能获得法律有效或充分保护，不利于鼓励科技创新及保护权利人合法权益”，并进一步给出了此种例外情形下的四项必要条件。

（4）关于多执行主体方法权利要求的侵权判定

一审法院和二审法院对间接侵权判断结论的不同实际是由于一审法院忽视了本案中对于多执行主体方法权利要求的侵权判定的特殊性。从前述一审判决内容来看，一审法院认为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，因而将实现“全面覆盖”涉案专利权利要求技术特征的主体认定为用户。但实际上，涉案专利是多执行主体方法专利，本案中，如二审法院所述，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。在没有直接实施人的前提下，仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权，不符合上述帮助侵权的构成要件。

涉案专利是典型的多执行主体方法权利要求，在这样的权利要求中，存在多个由不同执行主体所执行的不同步骤。其对应的是一种方法权利要求的撰写方式，在针对交互式的方法时，此种撰写方式并没有在方法执行主体上做特殊处理，而是仅依据该交互式方法的实际执行情况，采用多个执行主体执行不同步骤的撰写方式来体现该方法专利的保护范围。根据全面覆盖原则，只有行为人执行了方法权利要求中的所有步骤才构成侵权，由此造成了对于此种多执行主体方法权利要求的专利侵权判定非常困难。

有业内人士认为，在该案中，索尼中国公司尽管没有实施专利方法中 AP、AS 所执行的步骤，仅实施了 MT 一侧所执行的动作，但由于不论是 MT、AP 还是 AS，都是基于该方法所对应的标准分别实施各自步骤，因此，MT、AP、AS 的三个执行者之间具有意思联络，这三者所构成的整体行为落入专利保护范围中，构成专利侵权。因此，根据《侵权责任法》第 8 条规定的“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任”，索尼中国公司作为 MT 动作的执行者，作为共同加害行为中的一员，应当承担专利直接侵权的连带责任。

笔者不赞同这一观点。该观点忽视了一点，即在 MT、AP、AS 这三者的协同操作中，MT 的动作是由终端用户执行的，索尼中国公司的行为仅仅只是提供了三个主体协同操作中的一个部件而已。

《侵权责任法》第 8 条规定的共同侵权行为要求主观意思的共同性和损害结果的统一性，包括共同故意和共同过失两种共同过错形式，并且侵权行为人的行为造成的损害后果应当是与共同意思相统一的整体。具体到专利侵权案件中，专利共同侵权典型表现为数个侵权人共同故意侵犯专利权。这里共同过错是指行为人具有共同实施侵犯他人专利权行为的故意，即行为人相互之间具有一定的分工合作关系，知道各行为人各自实施的行为将会被结合起来视为一个整体的行为。



与此类似,《专利侵权判定指南(2017)》的第116条规定:“两人或两人以上共谋实施或者相互分工协作实施侵犯专利权行为的,构成共同侵权”。

在本案中,终端的用户只是想要使用WAPI模块来连接到无线网络,其并不知道终端所具体执行的方法步骤,更加不知道AP和AS所执行的方法步骤,甚至不知道认证服务器AS的存在。这三者之间显然无法达到连带责任中的共同故意的标准。因此,在个人使用终端的过程中,正如二审法院所述,不存在多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。

另外,在二审判决中,北京高院还提到了“不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为”,其可能是参考了美国司法实践中发展出的“控制或指导(control or direction)”标准。该标准强调只有在被控侵权人作为侵权行为的主脑(mastermind),而且控制或指导其他人来完成整个侵权行为,方可将其他行为人的行为归责于被控侵权人,并进而判定被控侵权人构成专利直接侵权。这是不是意味着北京高院也是以“控制或指导”标准来判断多执行主体方法权利要求的专利侵权呢?当然在目前也无法简单断言。随着互联网、云计算等技术的发展,会出现更多的涉及多执行主体方法权利要求的侵权案件,法院会如何应对这类案件,我们拭目以待。

3、关于争议点3

索尼中国公司的抗辩事由包括三项,即,索尼中国公司用于WAPI测试的AP和AS设备(即IWNA2410)系实现涉案专利的专用设备,且由西电捷通公司合法销售,故涉案专利已经权利利用尽;被诉侵权产品中实现WAPI功能的芯片由芯片厂商提供、导致西电捷通公司专利权用尽;涉案专利已纳入国家强制标准、西电捷通公司已作出公平、合理、无歧视许可声明,故索尼中国公司不侵权。

其中,关于第二项抗辩事由,由于向索尼中国公司提供芯片的芯片厂商高通公司根据一审法院《协助调查取证通知书》作出书面回函表明,高通公司及其子公司未获得涉案专利的许可,故索尼中国公司关于专利权用尽的此项抗辩主张缺乏事实依据。因此,对此项抗辩主张,不再赘述。关于另两项抗辩事由,法院观点和笔者的评述如下。

3.1、关于出售专用设备是否导致权利利用尽

(1) 一审法院观点

一审法院以如下两个理由指出单纯的“使用方法专利”不存在权利利用尽的问题:

首先,根据专利法第六十九条第一款第(一)项的规定,专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。据此,在我国现行法律框架下,方法专利的权利利用尽仅适用于“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”不存在权利利用尽的问题。

其次,专利法第十一条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”可见,专利法第十一条对于方法专利的权利范围明确规定为“使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”,而“使用其专利方法”的表述却未规定在专利法第六十九条第一款第(一)项中。这也进一步说明,在立法者看来,“使用方法专利”不存在权利利用尽的问题或者没有规定权利利用尽的必要,故“使用方法专利”不属于我国专利法规定的权利利用尽的范畴。

因此，一审法院认为，西电捷通公司销售检测设备的行为并不会导致该设备的使用方法专利权利用尽。

（2）二审法院观点

二审法院认为虽然西电捷通公司出售的设备是实施涉案专利方法的专用设备，但是，“《专利法》第六十九条第一项规定的专利权用尽原则只能使涉及合法售出的产品本身的专利权被权利利用尽，而不能认为合法售出的实施专利方法或制造专利产品的专用设备或者专用元件、部件就导致产品或方法专利权也被权利利用尽。只有专利产品或者依照专利方法直接获得的产品才存在专利权用尽的问题，而单纯的‘使用方法专利’由于不涉及产品，故一般不存在权利利用尽的问题”，因此，索尼中国公司关于涉案专利已经权利利用尽的上诉主张不能成立。

（3）评析

关于专利权利用尽，在立法上，只有专利法第六十九条第一款第（一）项涉及此点。且正如前述法院观点，从前述法律规定条文来看，只涉及“产品专利”和“制造方法专利”。司法实践中，相关案例也并不多见。

北京高院在《专利侵权判定指南（2017）》第131条对权利利用尽的情形进行了细化的规定：

“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，包括：

（1）专利权人或者其被许可人在中国境内售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者在中国境内使用、许诺销售、销售该产品；

（2）专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品；

（3）专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品；

（4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。”

其中，第（1）项和第（2）项完全在专利法第六十九条第一款第（一）项的规定范畴之内，而第（3）项和第（4）项则是结合了间接侵权的情形进行了一定的延伸。尤其是第（4）项似乎可以适用到本案，导致涉案专利权利用尽。但从第131条的主文来看，仍然是基于专利法的规定，即规定的仍是专利产品和依照专利方法直接获得的产品的权利利用尽问题。更何况，北京高院的《专利侵权判定指南（2017）》作为地方法院的审判指南，本身也只能在法律规定的框架之内进行解释，难以成为法律规定之外的裁判依据。

从法理上来看，明知是用于实施专利方法的专用设备而进行销售，或诱导使用该设备实施方法专利的行为将可能构成帮助或诱导的共同侵权，需要承担侵权责任，那从平衡专利权人和公众的权利义务和利益来看，专利权人销售用于实施专利方法的专用设备，并释明使用方法的行为，可以视为对该设备的使用方法的默示许可。回到本案来看，索尼中国公司的抗辩具有一定的合理性，但现有法律框架下，一审法院和二审法院的判决也具有合法性。只能期待法律规定和适用解释的进一步完善加以解决。

3.2、涉案专利已纳入国家强制标准、西电捷通公司已作出FRAND许可声明，故索尼中国公司不侵权的抗辩事由是否成立

(1) 一审法院观点

一审法院认为，第一、涉案标准为强制性国家标准，涉案专利为纳入强制性国家标准的必要专利。第二、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《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》第七条规定的“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。即使未经许可实施的是标准必要专利，也同样存在专利侵权的问题。第三、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。因此，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。

(2) 二审法院观点

二审法院认为，第一、由于涉案上述国家强制标准被延期实施，从效力来看，上述技术标准应当被视为推荐性国家标准。第二、最高人民法院专利应用法律司法解释二第二十四条第一款的规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。根据上述司法解释的规定，涉案专利被纳入国家标准并不能作为索尼中国公司不侵权抗辩的理由。

(3) 评析

一审和二审法院虽然结论一致，但理由不完全相同。一审法院的理由是标准专利与一般专利在侵权判断上无差别，无论是否纳入国家强制标准，不影响是否侵权的判断，二审法院则提出，专利被纳入国家强制标准的，通常实施人无需得到权利人的许可即可实施。但在本案中涉案标准认定为推荐性国家标准，再根据司法解释二的规定，认为在推荐性标准中必要专利的信息已明示的情况下，不能作为不侵权抗辩的理由。

关于涉案标准是否属于强制标准，由于涉案标准自2009年左右开始已经事实上强制实施，使得涉案标准于2004年6月1日延期强制实施的事实状态不复存在，二审法院却无视这一事实状态，牵强地将其定性为推荐性国家标准，多少有点掩耳盗铃的意味。究其原因，在于司法解释二中仅规定了推荐性标准涉及必要专利的情形，而关于强制标准必要专利的情形，尚没有明确的规定。二审判决中可以看到，二审法院显然是认为专利被纳入国家强制标准的，通常实施人无需得到权利人的许可即可实施。专利权人不应再主张侵权，而可以要求支付相应的许可费或提出其他条件，即可以成为不侵权的抗辩主张了。

回顾我国对标准必要专利的态度，下列司法解释具有重要地位。

最高人民法院在2008年7月对辽宁省高院的“关于季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷一案的请示”的答复(2008)民三他字第4号中指出：“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。”

该司法解释似乎直接否定了涉及标准必要专利的侵权行为的成立，且并未细分强制标准和推荐性标准，但该司法解释中也提到了“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况”，而在2013年12月19日，国家标准委、国家知识产权局发布了《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》，且该规定于2014年1月1日起施行。该规章中，对于标准涉及专利的公开披露及使用制度进行了相应的规定。如果认为这一规章的施行已经改变了前述司法解释所提及的背景，2016年4月实施的专利司法解释二则进一步明确修改了对待标准必要专利的做法，至少是明确了对于涉及推荐性国家标准必要专利的侵权案件的做法。

而对于强制性国家标准，前述《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》中提及，强制性国家标准一般不涉及专利。当然该规章制度的出台晚于涉案标准的制定。本案中，确实出现了事实上强制实施的标准中涉及专利的问题。从法理上来看，二审法院的思路，即强制标准必要专利的实施无需得到许可，更为合理，但一审法院对该问题的解决思路，即不区分是否为标准必要专利，则更符合法律规定现状。

4、关于争议点4

通常专利侵权案件中，侵权民事责任包括停止侵权和损害赔偿。通常，赔偿金额是双方争议的焦点，而本案由于涉及标准必要专利，是否应当适用停止侵权的民事责任也是争议焦点。

4.1、关于停止侵权

(1) 当事人意见

西电捷通公司认为，其自2009年即向索尼中国公司提出专利许可，给出了清单和报价，但索尼中国公司没有达成交易的意愿，应该判决索尼中国公司停止侵权行为。

索尼中国公司认为，西电捷通公司没有向其提供侵权比对表，索尼中国公司对是否构成侵权不清楚，没有明显的过错，故不应判决停止侵权行为。

(2) 法院观点

本案中，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。西电捷通公司向索尼公司提供了专利许可清单，索尼中国公司就其被控侵权的手机产品是否侵权提出了质疑，并且要求西电捷通公司提供详细的权利要求对照表。在双方协商的过程中，索尼中国公司始终坚持“要求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，西电捷通公司表示在签署保密协议或者在2009年保密协议的基础上可以将权利要求对照表提供给索尼中国公司，但索尼中国公司坚持要求西电捷通公司提供没有任何保密信息的权利要求对照表。

一审法院认为，第一、涉案专利是标准必要专利，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，而非一定需要借助于原告提供的权利要求对照表，因此，被告要求原告提交权利要求对照表并非合理；第二、权利要求对照表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主张具有合理性。

据此，一审法院认为，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在索尼中国公司，并支持西电捷通公司的判令被告停止侵权的诉讼请求。

二审法院基本支持了一审法院的观点，认为索尼中国公司在谈判过程中具有明显过错，并且在二审判决书中明确提及：“即使在诉讼阶段，索尼中国公司也没有提出明确的许可条件，也未及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，并没有表示出对许可谈判的诚意。”

(3) 评析

根据法释〔2016〕1号第24条的规定，如果专利权人有过错，而被诉侵权人在协商中无明显过错，则法院不支持权利人请求停止标准实施行为的主张。

北京高院在《专利侵权判定指南（2017）》中进行了更为细化的规定。

《专利侵权判定指南（2017）》第152、153条分别规定：

“没有证据证明标准必要专利的专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务，且被诉侵权人在标准必要专利的实施许可协商中也没有明显过错的，如被诉侵权人及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。”

“专利权人未履行公平、合理和无歧视的许可义务，但被诉侵权人在协商中也存在明显过错的，应在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。”

虽然上述规定中并未明确规定在专利权人无过错、被诉侵权人有明显过错的情况应该如何处理，但显然会推导出支持禁令的结论。而且，如果在这种情况下法院也不能判令停止侵权的话，那基本上否定了标准必要专利的专利权人寻求禁令救济的可能性，造成实施人对专利权人的“反向劫持”，不利于标准必要专利权的保护。因此，判令有过错的实施方停止实施应该并无争议。

值得体会的是过错情形的认定，无论是一审法院提及的“要求原告提交权利要求对照表并非合理”、“专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性”、还是二审法院提及的“没有提供任何进一步的解释以及推动谈判的建议”、“诉讼阶段，未能及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保”都是今后企业在进行标准专利许可谈判时应注意的事项。

4.2、关于损害赔偿

(1) 当事人意见

西电捷通公司主张以1元/件的标准确定许可费，并主张以许可费的3倍确定赔偿数额。为证明其主张，其向法院提交了四份与案外人签订的专利实施许可合同，其中约定专利提成费为1元/件。

索尼中国公司认为相关合同针对的是专利包，涉案专利仅仅是专利包中的一件，故1元/件的许可费标准不合理，并提交了美国法院关于Wi-Fi许可费率认定的判决，认为无论是按终端计算，还是按每一件专利计算，原告主张的1元/件的许可标准均不符合FRAND原则。

而且，在二审中，索尼中国公司提交了补充证据：西电捷通公司与苹果公司之间涉案专利许可协议的传票文件、公证认证文件及其翻译文件(保密证据)，用于证明西电捷通公司与苹果公司在包括涉案专利在内的专利许可协议中所确定的费率远低于1元人民币/终端。

(2) 法院观点

在本案中，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。因此，一审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，根据西电捷通公司提交的四份与案外人签订的专利实施许可合同认定专利提成费为1元/件，将该专利提成费与索尼中国公司制造的移动电话产品的数量(2,876,391件)相乘，计算出许可费应为2,876,391元。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，一审法院支持西电捷通公司“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。

二审法院尽管在二审判决中认可了索尼中国公司提供的关于西电捷通公司与苹果公司之间协议的补充证据，并基于该证据，查明：2010年7月8日，西电捷通公司与苹果公司签订专利许可协议，内容涵盖西电捷通公司包括涉案专利在内的35项专利和16项专利申请，其中许可费采用初始费用加每年按照具体产品类别支付一揽子费用的方式支付，但在赔偿金额的确定部分，二审法院仅是简单阐述“一审法院考虑涉案专利的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素，参照涉案专利许可使用费的倍数合理确定索尼中国公司侵犯涉案专利权的赔



偿数额具有事实和法律依据”，支持了一审法院判决的赔偿数额。

(3) 评析

我国的侵权赔偿的基本原则是补偿原则或填平原则，即尽可能补偿专利权人所受到的损失。而且，侵权赔偿的认定与侵权行为的性质、范围等密切相关，即过罚相当。

如前所述，二审法院对于索尼中国公司的侵权范围的认定与一审法院是有差别的，包括没有认可帮助侵权，也指出并非对所有被控侵权手机都会在出厂检验过程中实施专利方法。

在本案中，一审法院认为索尼中国公司销售被控侵权产品的行为构成帮助侵权，且在出厂检验过程中都实施了专利方法，即所有手机都是被控侵权产品的情况下，以被控侵权产品的数量乘以1元/件的专利提成费来确定赔偿数额。

然而，北京高院在二审判决书中已经认定索尼中国公司提供搭载有WAPI功能的手机终端的行为不构成帮助侵权，而且根据现有的证据，仅能够证明直接侵权行为发生在手机的设计研发阶段，不能证明索尼中国公司在生产制造、出厂检测阶段使用了涉案专利。在这种情况下，却仍然以全部手机终端的数量为基础计算出赔偿数额。而且，在许可费率采用上，对于西电捷通与苹果公司签订的许可协议规定的许可费完全没有评述。导致二审中，被认定的侵权范围大幅缩小，且许可费可参考的证据增加的情况下，最终判定的赔偿金额却没有任何变化。二审判决对于此点，没有详尽解释，只是简单支持一审判决容易招致诟病。

后记

如上所述，本案因其涉及标准专利、间接侵权、侵权责任承担等内容，受到大量的关注，非常值得研究。而二审判决虽然维持一审判决，但二审法院和一审法院在诸多法律适用问题上表达了不同的观点。如前所述，一些法律问题由于尚缺乏明确的法律依据，可以说存在争议。尽管中国是二审制，二审判决已为生效判决。但索尼中国公司在收到二审判决之后，应当会继续向最高人民法院申请再审。而鉴于本案的重大影响以及二审判决中也仍然存在含糊不清值得探讨的问题，最高院对本案进行再审或至少在对再审申请的裁定中详述观点的可能性很大。我们将继续关注本案的后续进展，也期待最高院能给出更具有指导意义的答案。