

## 北京知識產權法院對西電捷通訴索尼侵犯標準必要專利案作出判決

2017年3月22日，北京知識產權法院對西安西電捷通無線網路通信股份有限公司（IWNComm）訴索尼移動通信產品（中國）有限公司（Sony）侵害發明專利權一案作出一審判決。北京知識產權法院認定 Sony 侵犯 IWNComm 專利號為 ZL02139508.X 的發明專利，該專利涉及 WLAN Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI) 的標準必要專利 (SEP)。該判決令 Sony 立即停止實施專利侵權行為，禁止索尼製造並販賣 35 款移動通訊裝置，並令索尼支付相當於許可費三倍的經濟損失賠償和合理支出，總共 910 萬人民幣（約為 130 萬美金）。本案可說是中國第一個以標準必要專利為基礎所作出的禁制令判決，同時賠償金額之高，也使本案在中國知識產權領域引起相當大的關注。

根據中國工信部的規定，在中國無線局域網的入網許可必須通過 WAPI 功能的檢驗，因此相當於如果要在中國出售手機，就必須要通過 WAPI 功能的檢驗，此必然會導致手機制造商使用該涉案專利。WAPI 專利的持有者 IWNComm 公司在訴訟前（2009年3月到2015年3月）曾多次和 Sony 公司溝通，希望和 Sony 公司簽訂專利授權合約，但是 Sony 公司多次以需要對方提供更多資訊和權利要求對照表為由，拒絕進一步進行磋商協定內容。儘管 IWNComm 在涉案專利被宣告為 SEP 時曾做出承諾，「願意與任何將使用該標準專利的申請者在合理的無歧視的期限和條件下協商專利許可」，但是法院認為索尼公司在談判中存在故意拖延談判進程的過錯，並以此支援原告停止侵權行為的請求。

本判決其他值得注意的要點是 1) 儘管索尼公司宣稱其不構成直接侵權，理由為被控產品的 WAPI 功能部件來自擁有許可的晶片供應商，因此涉案專利的專利權已經被用盡。但是法院依據專利法第 69 條第一款第規定，認為專利權用盡僅對「製造方法專利」適用，並不適用於本案的「使用方法專利」。2) 間接侵權行為應以直接侵權行為的存在為前提，但是這並不意味專利權利人應該證明另一主體實際實施了直接侵權行為，僅需證明產品的使用者使用產品將全面覆蓋專利技術特徵即可，至於該使用者是否承擔侵權責任，則與間接侵權的成立無關。3) 在標準必要專利許可談判中，權利要求對照表並非專利權人必須提供。4) 北京知識產權法院最終支持了原告的「以許可費的三倍確定賠償數額」以及賠償律師費及其他訴訟中的合理支出，這也表明北京知識產權法院也已經朝著加大侵權賠償力度的方向進行發展。

有關本案的發展以及後續進展，歐夏梁會繼續關注並報導。