

西安某网络通信股份有限公司诉上海某电脑贸易公司等侵害发明专利权纠纷案

——涉及多物理实体的多主体实施方法专利的侵权判定以及标准必要专利侵权案件中的禁令救济

关键词 民事 知识产权权属、侵权 侵害发明专利权 标准必要专利 多物理实体 多主体实施 方法专利 全面覆盖原则 停止侵害 附条件判决

基本案情

原告西安某网络通信股份有限公司诉称：其系专利号为0213****.X、名称为“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”的发明专利（以下简称涉案专利）专利权人。涉案专利系无线局域网鉴别和保密基础结构（WAPI）标准的一项标准必要专利。西安某网络通信股份有限公司与美国某公司签订有专利许可合同，合同到期日为2028年12月28日，合同中约定了2010年至2014年的许可费用，2014年之后的许可费用应于2014年底前重新谈判确定。由于双方对2014年之后的许可费用一直未达成一致，西安某网络通信股份有限公司主张美国某公司的全资子公司上海某电脑贸易公司销售相关型号终端产品侵害其涉案专利权，向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求判令：停止侵害并赔偿经济损失及合理开支共计人民币1.5亿元（币种下同）。

陕西省高级人民法院于2021年12月30日作出（2016）陕民初10号民事判决：一、被告上海某电脑贸易公司于本判决生效之日起，立即停止销售部分型号平板电脑产品；二、被告上海某电脑贸易公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告西安某无线网络通信股份有限公司经济损失人民币14284.0608万元；三、被告上海某电脑贸易公司于本判决生效之日

起十日内赔偿原告西安某无线网络通信股份有限公司合理开支人民币50.9958万元；四、驳回原告西安某无线网络通信股份有限公司对被告上海某电脑贸易公司的其他诉讼请求；五、驳回原告西安某无线网络通信股份有限公司对被告西安市某电器有限公司的全部诉讼请求。

宣判后，上海某电脑贸易公司提起上诉，最高人民法院于2022年12月30日作出（2022）最高法知民终817号民事判决：一、维持陕西省高级人民法院（2016）陕民初10号民事判决第二、三、五项；二、撤销陕西省高级人民法院（2016）陕民初10号民事判决第一、四项；三、驳回西安某无线网络通信股份有限公司对上海某电脑贸易有限公司的其他诉讼请求；四、驳回上海某电脑贸易有限公司的其他上诉请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：首先，涉案专利为合法有效的专利，多侧撰写式的权利要求亦为专利审查实践中允许的权利要求撰写方式，该类专利权在被授权后应当得到有效的保护。涉案专利的特点在于，其要求保护的方法并非仅涉及服务器和终端的交互，而是涉及移动终端、无线接入点、认证服务器三个物理实体，最终由终端用户完整执行实施专利方法的过程。并且，涉案专利要求保护的内容就是通过认证服务器实现移动终端和无线接入点双向认证的无线网络安全机制，必须有三方参与才能实现发明目的，涉案专利方法的全部实质内容客观上无法集成在同一个物理实体中。因此，仅借助其中任何一方的单一产品，不借助其他装置或者依赖其他网络条件，均不可能完整地实施涉案专利方法。涉案专利属于必须借助多个物理实体才能完成的多主体实施的方法专利，其与仅涉及服务器和终端交互的多主体实施的方法专利存在一定差异，在适用多主体实施的方法专利侵权判断标准时，应当结合涉案专利三方实体交互的实际情况，妥善考虑如何在不损害社会公众利益的情况下有效保护

该类专利的权利人的合法权利。

其次，专利侵权判定中所谓的“全面覆盖原则”是指同一被诉侵权技术方案应覆盖权利要求中的全部技术特征，而不必然要求同一主体的行为覆盖权利要求中的全部技术特征。不同主体共同实施的行为，既包括共同故意实施的行为，也包括共同过失实施的行为，还包括故意与过失行为结合实施的行为，即数个行为人虽主观过错程度不一，但各自行为相结合而实施的行为，造成他人损害的，也可以构成共同侵权行为。对于必须借助多个物理实体才能完成的通信领域的多主体实施的方法专利而言，其技术方案的实质内容被固化在不同装置中，即不同装置的制造者实施的行为相结合，使得终端用户只需要正常操作其所持有的终端设备，即能够机械地重演专利的技术方案。对于该类专利而言，只有多个物理实体制造者的共同行为才能使权利要求中的全部技术特征被终端用户机械重演的技术方案全面覆盖。因此，不应因为任何一方制造者未完整实施专利技术方案而使其都得以免除侵权责任。判断其中任何一方制造者是否实施了侵权行为，仍然应当判断该制造者是否以生产经营为目的将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，且该行为或行为结果对权利要求的技术特征被全面覆盖起到不可替代的实质性作用。特别应当注意的是，该固化的实质内容及不可替代的实质性作用不仅包括与用户交互的内容及其作用，还包括与其他执行端交互的内容及其作用。

再次，按照上述判断方式认定侵权，对于必须借助多个物理实体才能完成的多主体实施的方法专利并不会必然给予过度保护。第一，前已述及，对于该类专利应当给予保护而非拒绝保护。如果基于各个物理实体的制造者固化的内容，终端用户只需正常操作所持终端设备即可机械重演专利技术方案，则在此情况下，各制造者均从专利技术方案中获益，而使得专利权人的利益受损。按照上述判断方式认定侵权，能够合理

平衡专利权人和有关行为实施者的利益。而如果坚持其中任何一方固化技术内容的行为都无法构成侵权行为，要求构成侵权必须具备“明知”“侵权专用品”等条件，或者要求专利权人证明被诉侵权人为生产经营目的自己直接实施了测试等行为，则对专利权人过于严苛，无法为该类型的专利提供有效保护。第二，上述判断标准仍然坚持固化的内容应为实质内容，固化行为或结果对技术特征被全面覆盖应起到不可替代的实质性作用。相应的审查能够避免专利权人任意将不同主体实施的方法步骤写入权利要求并以此扩大可主张权利的范围。第三，由于侵权技术方案系由不同主体完成，在确定赔偿范围时应当考虑当事人在案件中的具体主张和被诉侵权行为对于损害后果所起的作用。相应的审查认定能够避免权利人通过向不同实施主体重复主张许可费或侵权赔偿而获得过度保护。

具体而言，涉案专利是一种多主体实施的方法专利，涉及移动终端、无线接入点、认证服务器三个物理实体相互配合实现全部技术方案。由于涉案专利的发明目的为提供一种以双向认证机制保障移动终端接入安全性的方法，移动终端、无线接入点、认证服务器均为参与认证的主体，故在移动终端、无线接入点、认证服务器中固化的相关技术内容均为使得双向认证机制得以实现的实质内容，对于完成整个技术方案而言作用都是不可替代的。正是因为移动终端、无线接入点、认证服务器各自的制造商都固化了涉案专利的相关实质技术内容，使得终端用户可以根据自己的需求，通过在移动终端的正常操作，启用WAPI功能，触发涉案专利技术的自动执行。并且，涉案专利的最终目的是为移动终端提供一种安全的、高保密性的接入无线局域网的方法，移动终端是触发技术方案实施的必不可少的部分，移动终端的固化方应当是实施涉案专利技术的最大受益者。至于终端用户下载证书的行为，只是正常使用终

端设备的行为。因此，在本案被诉侵权产品中固化涉案专利中移动终端相关技术内容的行为构成侵权行为。

对于侵害专利权的行为，根据侵权责任法的一般原理和有关侵权责任承担方式的规定，原则上应当承担停止侵害的民事责任。但是，在具体案件中，基于国家利益、社会公共利益、具体权利状态以及当事人的主观过错等因素，在特殊情况下可以不判令被诉侵权人承担停止侵害的民事责任，并可通过充分的损害赔偿等责任的承担弥补专利权人相应的损失。本案中，上海某电脑贸易公司实施了侵害涉案专利权的行为，对于是否应判令上海某电脑贸易公司停止侵害，至少可考虑以下因素：

其一，涉案专利的性质。涉案专利不仅是标准必要专利，而且是实施强制性标准所无法避开的必要专利，这一事实使得涉案专利涉及更多社会公共利益的因素，是否应当判令上海某电脑贸易公司停止侵害更应注意综合考虑当事人的主观过错程度、当事人之间是否存在利益失衡、损害赔偿是否能够充分弥补专利权人损失、停止侵害是否影响社会公共利益等因素。因实施强制性标准导致的侵权行为，专利实施者无法通过改变技术方案避免侵权，特别是在专利技术只是终端产品整体使用的技术方案的一部分时，如果判令停止侵害，则意味着专利权人对权利的行使可能导致专利实施者完全退出相关商品的市场竞争。考虑到涉案专利只是被诉侵权产品所使用的整体技术方案中的一部分，其作用占比相对较低，如果判决结果导致专利实施者退出市场，可能会使专利权人和专利实施者之间的利益显著失衡。因此，在审理侵害涉及强制性标准的标准必要专利纠纷时，判令承担停止侵害的民事责任应当更为慎重，不宜仅因构成侵权即简单判令停止侵害，还应综合前述各种因素作出判断。

其二，当事人的过错。对于标准必要专利许可的公平、合理、无歧视（FRAND）谈判，当事人应当本于善意行为人、循诚信原则进行协商

，如果标准必要专利的专利权人行为符合FRAND原则，而实施者存在明显过错，即便对于强制性标准，也可以在综合考虑各种因素后支持专利权人停止侵害的诉讼请求。

其三，涉案专利权的权利状态和判令附条件停止侵害的必要性。考虑到标准必要专利的特殊性，在因该类专利引发的侵权纠纷中，可以根据当事人过错、停止侵害是否可能导致当事人之间出现严重利益失衡等案件具体情况，附条件地作出停止侵害的判决。一方面，可以在前述特殊情况下，考虑在判令标准必要专利实施者停止侵害的同时，对于执行停止侵害判项给予其修改技术方案的合理宽限期；另一方面，如果标准必要专利实施者通过支付充分的损害赔偿或者以符合FRAND原则的许可费的方式支付许可使用费，则停止侵害的判项可以不再执行。

其四，专利权人的利益保障方式。在因标准必要专利引发的侵权纠纷中，如果判令停止侵害可能使双方当事人的利益显著失衡，但专利权人的利益可以通过足额赔偿等责任的承担予以保障，则可以在综合考量前述各种有关因素的基础上通过判决专利实施者承担足额赔偿等法律责任，替代停止侵害的法律责任。本案中，基于上述分析，如果判令停止侵害，则判决结果可能会导致专利实施者退出相关商品市场，使专利实施者和专利权人的利益显著失衡。相反，判令专利实施者足额赔偿可以使专利权人的利益得到保障。

裁判要旨

1. 专利侵权判定中所谓的“全面覆盖原则”，是指同一被诉侵权技术方案应当覆盖权利要求中的全部技术特征，而不必然要求同一主体的行为覆盖权利要求中的全部技术特征。对于需借助多个物理实体才能完成的通信领域的多主体实施的方法专利而言，不应因为任何一方制造者未完整实施专利技术方案的使其都得以免除侵权责任。关于制造者是否

实施了侵权行为的认定，仍然应当判断该制造者是否以生产经营为目的将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，且该行为或者行为结果对权利要求的技术特征被全面覆盖起到不可替代的实质性作用。

2. 在标准必要专利侵权纠纷案件中适用《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）》第二十六条之规定判断是否判令停止侵害时，除考虑国家利益、公共利益外，还可以考虑涉案专利的性质、当事人的过错、涉案专利权的权利状态和判令附条件停止侵害的必要性，以及专利权人的利益保障方式等因素。当涉案专利在性质上属于实施强制性标准所无法避开的必要专利时，判令被诉侵权人承担停止侵害的民事责任应当更为审慎，更应重点综合考虑当事人的主观过错程度、当事人之间是否存在利益失衡、损害赔偿是否能够充分弥补专利权人损失、停止侵害是否影响社会公共利益等因素。

3. 在标准必要专利侵权纠纷案件中，可以根据案件具体情况，对停止侵害判决附加条件。如，在判令标准必要专利实施者停止侵害的同时，可以给予其修改技术方案的合理宽限期，或者可以明确其停止侵害的义务至其实际支付充分的损害赔偿或符合公平、合理、无歧视（FRAND）原则的许可费时止。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第11条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第11条）

一审：陕西省高级人民法院（2016）陕民初10号民事判决（2021年12月30日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终817号民事判决（2022年12月30日）