

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

(2022) 最高法知民终 817 号

上诉人（原审被告）：某电脑贸易（上海）有限公司。住所地：中国（上海）自由贸易试验区。

法定代表人：彼某，该公司董事长。

委托诉讼代理人：杨璞，上海市方达律师事务所律师。

委托诉讼代理人：缙正，上海市方达（北京）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：西安某无线网络通信股份有限公司。住所地：陕西省西安市高新区。

法定代表人：曹某，该公司董事长。

委托诉讼代理人：艾宏，北京市正见永申律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王嘉，北京市正见永申律师事务所律师。

原审被告：西安市某电器有限公司。住所地：陕西省西安市雁塔区。

法定代表人：董某，该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：郑某，女，该公司员工。

上诉人某电脑贸易（上海）有限公司（以下简称某电脑上海公司）因与被上诉人西安某无线网络通信股份有限公司（以下简称西安某通信公司）、原审被告西安市某电器有限公司（以下简称西安某公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服陕西省高级人民法院于 2021 年 12 月 30 日作出的（2016）陕民初 10 号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2022 年 4 月 25 日立案后，依法组成合议庭，于 2022 年 8 月 4 日公开开庭审理本案，并于 2022 年 10 月 26 日询问当事人。上诉人某电脑上海公司的委托诉讼代理人杨璞、缙正到庭参加了开庭和询问；被上诉人西安某通信公司的委托诉讼代理人艾宏、王嘉到庭参加了开庭和询问，法定代表人曹某到庭参加了询问；原审被告西安某公司的委托诉讼代理人郑某到庭参加了开庭。本案现已审理终结。

（二）涉案专利及技术标准相关的事实

涉案专利申请日为 2002 年 11 月 6 日，授权公告日为 2005 年 3 月 2 日，专利权人为西安某通信公司。2015 年至 2016 年，某移动通信产品（中国）有限公司、某电脑上海公司先后针对涉案专利向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了无效宣告请求，专利复审委员会均决定维持涉案专利权有效。

目前该专利处于合法有效状态。涉案专利共有 14 项权利要求，西安某通信公司在本案中主张权利要求 1，具体内容如下：

“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：

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。”

2003 年 1 月 7 日，西安某无线网络通信有限公司（后名称

变更为现名“西安某无线网络通信股份有限公司”，即西安某通信公司) 向全国信标委出具《关于两项国家标准可能涉及相关专利权的声明》，载明：“在全国信标委的监督管理下，在西安某通信公司的权利范围内，西安某通信公司或其委托授权的第三方愿意与任何将使用该标准专利权的申请者，在合理的无歧视的期限和条件下协商专利授权许可。”

2003 年 5 月 12 日，原国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）发布 GB15629.11-2003《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第 11 部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范》。

2004 年 4 月 29 日，国家质检总局、国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）和国家标准化委员会（以下简称国家标准委）发布 2004 年第 44 号公告，对强制性国家标准 GB15629.11-2003 标准和 GB15629.1102-2003《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第 11 部分：2.4GHz 频段较高速物理层扩展规范》及相关产品强制性认证的实施再次公告如下：“1. 2004 年 6 月 1 日将延期强制实施上述标准；2. 国家质检总局和国家认监委 2003 年第 113 号公告中涉及的无线局域网产品强制性认证的强制实施时间后延。”

2006 年 1 月 27 日，国家质检总局、国家标准委发布 GB15629.11-2003/XG1-2006《信息技术系统间远程通信和信息交

换局域网和城域网特定要求第 11 部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范第 1 号修改单》（以下简称第 1 号修改单），对 GB15629.11-2003 第五章“一般描述”的内容进行了增加，其中“5.9.1 基础结构”部分记载：“STA 通过被动侦听信标帧或主动探询获得 AP 的安全策略……如果 AP 使用的是 WAI 证书鉴别和密钥管理机制，AP 发送鉴别激活分组启动证书鉴别过程，证书鉴别过程成功结束后，AP 和 STA 进行单播密钥协商过程和组播密钥通告过程。”对 GB15629.11-2003 第八章“鉴别与保密”的内容进行了替换，内容为：“8.1.4.2.1 鉴别激活分组”部分记载：“当 STA 关联或重新关联至 AP/STA，ASUE 和 AE 选择采用证书鉴别及密钥管理方法，或 AE 的本地策略要求重新进行证书鉴别过程，或 AE 收到 ASUE 的预鉴别开始分组时，AE 向 ASUE 发送鉴别激活分组激活 ASUE 进行双向证书鉴别。ASUE 接收到由 AE 发送的鉴别激活分组后，进行如下处理：……”“8.1.4.2.2 接入鉴别请求分组”部分记载：“由 ASUE 发往 AE，接入鉴别请求分组数据字段的格式如下：……当 ASUE 收到 AE 的鉴别激活分组或 ASUE 需要进行 BK 更新时，ASUE 发送接入鉴别请求分组给 AE。AE 收到 ASUE 发来的接入鉴别请求分组后，进行如下处理：……”“8.1.4.2.4 证书鉴别响应分组”部分记载：“若 ASUE 证书鉴别结果不成功，AE 设定接入结果为不成功，……构造接入鉴别响应分组发送给 ASUE，然后解除与 STAASUE 的链路验证。”

2018 年 3 月 28 日，北京市高级人民法院作出（2017）京民

终 454 号民事判决，认定涉案专利为标准必要专利。

(三) 西安某通信公司与美国某甲公司专利许可谈判、签约的情况

1. 2009-2010 年期间的专利许可谈判情况及许可合同的主要内容

2009 年美国某乙公司告知美国某甲公司可以去联系西安某通信公司签署专利许可合同。之后，美国某甲公司与西安某通信公司进行了多封邮件往来。

2009 年 12 月 16 日，西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件，内容为专利许可合同无签章的文本，其中封面载明项目 29 项专利及 22 项专利申请的许可，有效期限“2009 年月日至 2028 年 12 月 8 日”。第八条载明：“专利入门费为*万元，提成费终端*元人民币/件，AP*元人民币/件。”

2010 年 2 月 22 日，美国某甲公司*向西安某通信公司*发送邮件，附件为美国某甲公司修改后的合同，该合同文本载明：“译文：8.1.2 专利提成费按照合同产品的制造数量计件收取，收费标准和计件方式如下：1、甲方应按本合同附件一（在合同里没有看见附件一）《合同产品报告》的格式向乙方提交季度报告，以确认合同产品在申报期间内的制造数量。其中：终端*元人民币/件，AP*元人民币/件。每件 AC 产品按照其所支持 AP 数量最大值收取提成费：*元人民币/每支持 1 个 AP。”

2010年4月13日，美国某甲公司*向西安某通信公司*、*发送邮件中有其“最后修订的合同”，文本显示，删除了第8条中要求提供季度产品报告及每件*元等内容。文本中的8.1.2条款许可费为“2010年：移动电话产品*万美元、其他移动产品*万美元、计算机(例如：台式机、笔记本电脑和服务器)*万美元；……每增加一年：移动电话产品*万美元、其他移动产品*万美元、计算机(例如：台式机、笔记本电脑和服务器)*万美元”。

2010年4月16日，西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件称：“1. 可以接受以*万元人民币作为提成费(年)起步价，逐年递增；2. 数码音乐播放器产品销量接近手机，如果再加上平板电脑，总量将达到甚至超过手机，该产品提成费应不少于手机；3. 不能排除美国某甲公司会推出其他使用合同技术的产品。因此建议合同中的提成费(年)计算方式如下：2010年手机*万元人民币、OtherMobileProducts*万元人民币、PC/NB*万元人民币；2011年手机*万元人民币、OtherMobileProducts*万元人民币、PC/NB*万元人民币；2012年手机*万元人民币、OtherMobileProducts*万元人民币、PC/NB*万元人民币；2013年手机*万元人民币、OtherMobileProducts*万元人民币、PC/NB*万元人民币；2014年手机*万元人民币、OtherMobileProducts*万元人民币、PC/NB*万元人民币。”

2010年5月12日，美国某甲公司*向西安某通信公司*发送邮件称：“1. 价钱：对于手机部分我们已基本达成共识。对于数

码音乐播放器和其他 mobile products, 同意在原来的基础上有所增加, 即, 2010: *, 2011: *, 2012: *, 2013: *, 2014: *。以上价钱是基于我们的以往销售情况认真估算的, 请查证并考虑。对于电脑, 希望维持原来的报价。”

2010年5月17日, 西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件称: “数码音乐播放器目前在亚洲地区销量占手机的约 25% (其他地区更高); 平板电脑刚上市, 预计销量至少达到数码音乐播放器水平; 此外 5 年内贵司很可能还有其他类似产品上市。综上, 建议这部分应至少收取手机的 30%, 即第一年*万, 此后逐年递增*万。……2、PC/NB: 目前中国地区年销量已接近*万级别, 考虑到增长率不是很大, 建议这部分可统一价格为每年*万。”

2010年5月18日, 美国某甲公司*向西安某通信公司*发送邮件称, 同意接受西安某通信公司的报价。

在缔约过程中, 尽管最终美国某甲公司删除了西安某通信公司*元/件的报价, 但并未见到美国某甲公司对于西安某通信公司提出的*元/件是否符合 FRAND 原则提出异议。

2010年7月8日, 美国某甲公司与西安某通信公司于西安签订了专利许可合同, 合同编号: IIP-T/W-PN-05/20080117。许可内容为 35 项专利及 16 项专利申请。合同载明“有效期限: 2010 年月日至 2028 年 12 月 8 日”。《TePA-WAPI 专利清单》共列出了 35 项专利和 16 项专利申请的相关信息, 其中序号 1 为涉案

专利，序号 50、51 的两项专利申请的“有效期限”均至 2028 年 12 月 8 日。合同 2.2 条约定：“甲方已经知悉乙方将合同技术许可给第三方使用。”第三条“许可的授予”：“3.1 根据本合同的条款和条件，乙方在此授予甲方对合同技术的不可转让的、不可让与的、非独占的和有偿的下列许可：测试、制造、委托制造合同产品；以及展示、使用、销售、许诺销售、进出口合同产品。除非根据本合同约定提前终止，本合同应于前述《专利清单》中最后一项专利有效期限届满之日失效。”第八条“许可使用费和支付”中约定：“8.1.1 专利入门费为*万元人民币。”“8.1.2 甲方应该按照以下表格约定向乙方支付年许可使用费：A 指手机，包括但不限于手机。2010 年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机（如：台式机、笔记本电脑和服务器）*万元人民币；2011 年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币；2012 年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币；2013 年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币；2014 年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币。……手机在 2014 年后的年许可使用费事宜应由双方另行协商。……新增产品类别的年许可使用费应由双方另行协商。……如果甲方有意愿在 2014 年后继续获得许可，则双方应在 2014 年底之前至少提前 90 天就手机以及其他新增产品类别（如有）的年许可使用费以及 2014 年后的适用税

务条款进行协商。”第十六条约定：“凡因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能达成合同时，均应提交香港国际仲裁中心（‘HKIAC’），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁，除非本合同另有约定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，并可根据法律强制执行。”第十八条约定：“18.4 本合同及本合同的效力、解释以及执行适用中华人民共和国的法律和法规，但不适用其冲突规范。”

此后，双方签订了补充合同一和补充合同二。补充合同二约定：“其他移动产品以及电子计算机（如：台式机、笔记本电脑和服务器等）年许可使用费进行如下变更：2010年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机（如：台式机、笔记本电脑和服务器等）*万元人民币；2011年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币；2012年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币；2013年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币；2014年：手机*万元人民币、其他移动产品*万元人民币、电子计算机*万元人民币。手机小计*万元人民币，其他移动产品小计*万元人民币，电子计算机小计*万元人民币，合计*万元人民币。”

2. 西安某通信公司与美国某甲公司就2015年1月1日之后的专利许可费进行协商、谈判的情况

2014年11月20日，西安某通信公司向美国某甲公司发送《通知》载明：“至今尚未收到某任何有关该协商的请求，对于2014年之后的许可费，西安某通信公司将仍然按照每个终端仅收取*元人民币许可费的标准执行。”

2014年11月26日至2014年12月25日，西安某通信公司*向美国某甲公司发送数封邮件催促签约。

2015年1月1日，美国某甲公司*向西安某通信公司*发送邮件称由于负责人更换，希望双方约定谈判时间地点。

2015年1月9日，西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件称：“西安某通信公司的报价是：从2015年开始，总的出货量按照前一年总出货量*倍计算，并适用*元人民币/台的许可费。并且约定2014年出货量为：手机*万，平板电脑*万。”

2015年1月29日起，西安某通信公司*向美国某甲公司发送了数封邮件催促美国某甲公司。

2015年2月16日，双方互发邮件商议会谈时间。

2015年2月17日至2015年4月1日，双方就会谈时间、地点进行了多次邮件商议。

2015年5月7日，美国某甲公司*向西安某通信公司*发送邮件称感谢对方提供附件的技术信息。

之后，西安某通信公司*催促美国某甲公司回复。

2015年5月20日，西安某通信公司*向美国某甲公司*和*发送邮件继续提出了*元/设备的报价并希望能在6月15日前解决问题。

2015年6月11日，西安某通信公司*向美国某甲公司*和*发送邮件继续催促美国某甲公司，邮件中提到：“在会上你们提出一个初步的方案，即为2014年之后的5年的许可支付500万美元许可费。如我们在会上所述，该方案没有反映当前某的业务情况，并且和我们许可项目的原则不相符。……某在2010年签署协议时已经对是否需要获得许可进行了评估，如果你们在某种程度上认为现在某不需要获得西安某通信公司的专利许可了，也烦请告知我们。”

2015年6月12日，美国某甲公司*向西安某通信公司*发送邮件称美国某乙公司已经同意美国某甲公司来查看该合同中的许可范围条款，美国某甲公司不要求整个文档，仅是许可范围，美国某甲公司再一次要求西安某通信公司共享许可范围给美国某甲公司。

2015年6月15日，西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件称对把美国某乙公司加入讨论感觉很疑惑。邮件中称：“我们不反对BCM在不泄露合同条款的情况下来确认其他许可已经被排除在外。”

之后，双方进行了多次沟通，但美国某甲公司坚持查看西安

某通信公司-美国某乙公司协议的第五条。

2015年10月27日，美国某甲公司知识产权交易法律顾问*向西安某通信公司*发送电子邮件称：“第一，我们需要了解，在某产品中实施 WAPI 的美国某乙公司组件已经获得许可的范围。……第二，……请告知我们，西安某通信公司是否与第三方签署了许可协议，该许可协议的许可费是否较美国某甲公司或者美国某乙公司协议更加优惠。第三，……烦请贵司详细解释贵司主张的许可费基础，……第四，……我们认为美国某甲公司没有侵犯这两项专利权。”

之后双方多次沟通仍然无果。

2016年3月30日，美国某甲公司*向西安某通信公司发送邮件称：“尽管手机的销量增长超乎寻常，但是就我们所知手机在中国的销量是从2009年开始增加的。遗留的问题之一是，在同一时期内基本没有消费者实际使用 WAPI。……最后，某仍然不认为西安某通信公司提出的*元/件产品的专利提成费是合适的。……”

2016年4月11日，西安某通信公司提起本案诉讼。

2017年6月12日，美国某甲公司*向西安某通信公司*发送的邮件称：“发送本邮件的同时美国某甲公司根据双方同意的2010年至2014年每年增加*万元人民币许可费向西安某通信公司支付款项。具体为，2015年手机人民币*万元、其他移动产品

人民币*万元，……共计*万元。这笔款已经电汇到专利许可合同约定的西安某通信公司的账户，该金额将被用于任何未来的付款义务，包括在仲裁或法院裁决中判定的任何金额。”

2017年6月16日，西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件称：“因为缺乏两个公司之间的有效合同，我们不能接收付款。”并建议在西安召开会议。

之后，双方仍进行了沟通，无果。

（四）美国某乙公司许可合同的相关内容

2009年5月10日，西安某通信公司（乙方）与美国某乙公司（甲方）签订西安某通信公司-美国某乙公司协议，第五条“许可范围”约定：“5.1 根据本合同的条款和条件，乙方在此根据乙方所有知识产权授予甲方不可转让的、不可分割的、世界范围内的、非独占的、无提成费的、全额支付的、可分许可的、不可撤销的以及永久的许可，根据该许可，甲方可：（1）为设计、委托设计、开发、委托开发、展示、委托展示、营销、委托营销、制造、委托制造、测试、委托测试、进口、委托进口、出口、委托出口、销售、委托销售、发行、委托发行需要满足 WAPI 标准的合同产品之目的而使用、制造、委托制造、修改、委托修改、复制、委托复制、展示、委托展示和/或创造、委托创造许可技术之衍生产品和/或乙方改进，但许可技术以及乙方改进应根据双方于……签署的《保密合同》之相关条款以及本合同第6条的约

定被披露给甲方之雇员以及合作方；和（2）为设计、委托设计、开发、委托开发、展示、委托展示、营销、委托营销、制造、委托制造、测试、委托测试、进口、委托进口、出口、委托出口、销售、委托销售、发行、委托发行需要满足 WAPI 标准的合同产品之目的而使用、制造、委托制造、修改、委托修改、合并、委托合并、集成、委托集成、组合、委托组合许可技术、乙方改进和/或任何修改，包括但不限于其衍生产品之全部或部分与甲方或任何第三方之软件、固件或硬件相结合，但甲方进行的与开源软件（定义见附件一）结合的方式不得违反甲方根据合同约定应遵守的保密条款；和（3）为使用、制造、委托制造、设计、委托设计、开发、委托开发、展示、委托展示、营销、委托营销、生产、委托生产、测试、委托测试、发行、委托发行、销售、委托销售、进口、委托进口、出口、委托出口、需要满足 WAPI 标准的合同产品或指定设备之目的而进行的复制、委托复制、销售、委托销售、进口、委托进口、出口、委托出口、发行、委托发行、提供、委托提供、营销、委托营销、展示、委托展示和/或将 WAPI 软件和/或乙方改进的源代码和/或目标代码分许可为甲方或甲方客户生产、销售、再销售、发行、进口或出口包含合同产品或指定设备的产品，但 WAPI 软件和/或乙方改进仅能与前述合同产品或指定设备一起发行；和（4）为使用、制造、委托制造、设计、委托设计、开发、委托开发、展示、委托展示、测试、委托测试、营销、委托营销、生产、委托生产、销售、委托销售、进

口、委托进口、出口、委托出口、发行、委托发行需要满足 WAPI 标准的合同产品之目的披露、委托披露、复制、委托复制、进口、委托进口、出口、委托出口、发行、委托发行和/或将 WAPI 软件和/或乙方改进的源代码和/或目标代码与合同产品一起分许可给甲方客户，且前述分许可应以满足甲方客户最小需求为限；在该等情形下，任何授予甲方客户的分许可为非排他性分许可，以目标代码的形式嵌入、集成、合并或并入合同产品和/或指定设备或作为合同产品的驱动。除非本合同另有约定，甲方应要求甲方客户 (a) 不得将许可技术和/或乙方改进复制、发行或以任何方式使任何第三方有可能接触许可技术和/或乙方改进；和 (b) 应根据《保密协议》中的约定对许可技术进行保密；和 (5) 为销售、进口、出口、发行、支持满足 WAPI 标准的合同产品和/或指定设备之目的，销售、委托销售、出口、委托出口、进口、委托进口、发行、委托发行以及以目标代码的形式将 WAPI 软件分许可给有实际需求的最终用户，但前述目标代码只能与每一前述合同产品和/或指定设备一起发行。”

两公司还签订了《技术许可合同附件一》(以下简称西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一)，其中第二条“许可范围”约定：“2.1 不限于主合同第 5 条的约定，双方认可如甲方将包含在合同产品中的许可技术和/或乙方改进直接或间接地分销给第三方客户，则该第三方客户获得的许可仅为其内部开发、测试、评估和/或使用。在此情形下，甲方应竭尽所能告知该第三方客

户，在未取得乙方对许可技术和/或乙方改进的商业销售授权并签署独立的合同之前，该第三方客户不得销售许可技术和/或乙方改进。……乙方对甲方客户的报价和收取的价格，包括但不限于任何提成费，不得超过每件产品*元人民币。2.2 主合同第五条所授予的许可仅覆盖本合同确定的合同产品，而并不覆盖任何其他产品和/或服务。本合同不能被理解或解释为以其他方式授予了甲方任何其他许可（除了乙方根据本合同被授予的许可外）。甲方未授予，乙方也未接受，无论是通过暗示，禁反言还是其他方式，任何甲方知识产权的许可、权利、所有权、权益或任何证券利息或其他利益，甲方在此明示保留所有前述权利和权益。2.3 除非本合同另有约定，乙方保留其在许可技术中所有与著作权（版权）、专利权、商标及其他知识产权。同时，除非本合同另有约定外，没有乙方事先的书面同意之前，甲方不得实施下列任何行为：（1）复制、合并、修改、改编或者翻译许可技术的全部或者任意部分；（2）将许可技术全部或部分地转让、出让、发行、许可、分许可给任何第三方。2.4 除非附件一第7条约定，本合同不得视为对乙方在许可区域内已经或将要授权第三方使用许可技术的许可的限制或弱化。2.6 甲方在此认可并同意许可技术并非设计用于开发或加入用于核子、医疗、航空、航海（海上救援、制作地图和/或其他定位系统除外）、军事或其他可能导致死亡的高风险应用系统、设备或系统的产品或服务。”

（五）与购买、检测及销售数量等相关的事实

2015年10月9日，西安某通信公司的代理人与陕西省西安市汉唐公证处公证人员来到位于陕西省西安市的“某电器”一楼，由西安某通信公司的代理人在该店购买了IMEI/MEID码为352031072489981的“A型号”手机一部。

2015年10月9日，西安某通信公司的代理人在某网站，选购了A型号手机2部，并于2015年10月15日上午与公证人员提取了A型号某牌手机（IMEI编号为352029071535317、352032070631699）2部。2015年10月30日上午，公证人员与西安某通信公司代理人一同来到国家无线电监测中心业务接待中心，将IMEI编号为IMEI352032070631699的手机一部交给该受理中心的工作人员，并取得加盖有“国家无线电监测中心检测中心检测业务专用章”的《委托检测回执》一份。2015年11月20日，北京市方圆公证处对上述证据保全过程出具了（2015）京方圆内经证字第28644号公证书，该公证书所附加盖有“北京某销售有限公司发票专用章”的发票显示产品名称为“A型号手机”。所附《委托检测回执》载明被测设备型号“某型号”，制造商“美国某甲公司”，样品序列号“IMEI号：352032070631699”等内容。2015年11月4日，国家无线电监测中心检测中心就序列号“352032070631699”的A1586型TD-LTE数字移动电话机出具了《无线局域网产品鉴别与保密基础结构（WAPI）功能检验报告》（以下简称检验报告一）和原始数据。根据检验报告一的记载，上述A1586型号的手机具备WAPI功能。

2017年4月7日，西安某通信公司的代理人与陕西省西安市汉唐公证处公证人员来到位于陕西省西安市的“某电器”一楼，购买了IMEI/MEID355824080625720（黑色）、IMEI/MEID355344087830462（玫瑰金）的“B型号”手机2部。2017年4月18日，西安某通信公司将该公证处提取的上述两部手机以EMS特快专递方式邮寄至国家无线电监测中心检测中心进行检测。2017年5月19日，国家无线电监测中心检测中心就西安某通信公司委托的美国某甲公司制造的型号为A1660的序列号为“355824080625720”的蓝牙移动电话机出具了《无线局域网产品鉴别与保密基础结构（WAPI）功能检验报告》（以下简称检测报告二）和原始数据。根据检验报告的记载，上述A1660型号的手机具备WAPI功能。

2017年4月26日，西安某通信公司向陕西省西安市汉唐公证处申请证据保全，当日西安某通信公司的代理人在公证人员面前，现场操作该公证处证据保全专用电脑，登录了互联网并访问了相关网站，进行了网页截图、打印，其间登录了网址为“http://www.*.com/cn”的网站，浏览了某产品信息，选购了平板电脑1台和C型号手机1部。2017年4月28日下午，公证人员及西安某通信公司代理人提取了两件货物，并取得发货方随货一同邮寄的增值税普通发票一张。

西安某通信公司根据（2016）京方圆内经证字第09007号公证书所附网页有关某手机季度销量，主张被诉侵权产品的销售数

量为：2015 年-2017 年 A 型号手机产品 4000 万台，2016 年-2017 年 B 型号手机产品 700 万台，2015 年-2017 年平板电脑 270 万台，涉及 32 款被诉侵权产品。

西安某通信公司明确其第一项诉讼请求所称产品的商业名称与被诉侵权产品型号的关系是，A 型号对应型号为 A1586、A1589，D 型号对应 A1524、A1593，C 型号对应 A1700，E 型号对应 A1699、A1691、A1690，B 型号对应 A1660、A1780，F 型号对应 A1786、A1661；平板电脑产品对应 A1430、A1460、A1675、A1652、A1455、A1550、A1600、A1601、A1491、A1490、A1476、A1475、A1567、A1396 等 14 款无线移动终端产品；其第二项诉讼请求所称 2015 年-2017 年销售 A 型号手机产品对应的产品型号包括 A1586、A1589、A1524、A1593、A1700、A1699、A1690、A1691 共八款，所称 2016 年-2017 年销售的 B 型号手机产品对应的产品型号包括 A1660、A1780、A1786、A1661 共四款，所称 2015 年-2017 年销售的平板电脑产品对应的产品型号包括 A1430、A1460、A1675、A1652、A1455、A1550、A1600、A1601、A1491、A1490、A1476、A1475、A1567、A1396 等 14 款无线数据终端产品。西安某通信公司主张涉案手机产品和平板电脑产品均按照*元/台的标准确定许可费，并以此作为计算其第二项诉讼请求中赔偿数额的依据。

某电脑上海公司确认产品型号 A1586、A1589 对应 A 型号，A1524、A1593 对应 D 型号，A1700 对应 C 型号，A1699 对应 E 型

号, A1691 对应 E 型号, A1690 对应 E 型号, A1660、A1780 对应 B 型号, A1786、A1661 对应 F 型号, A1430、A1460、A1675、A1652、A1455、A1550、A1600、A1601、A1491、A1490、A1476、A1475、A1567、A1396 均为平板电脑产品。

原审法院要求西安某通信公司明确其要求西安某公司停止销售涉案具备 WAPI 功能的 26 款某产品中的哪些型号, 其列出了最初所诉的 32 款侵权产品。

西安某公司明确其在 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月曾经销售过 A1586、A1524、A1700、A1699、A1660、A1786、A1661、A1584 (不具备 WAPI 功能)、A1538 (不具备 WAPI 功能) 等某产品, 但现在已不再销售。

某电脑上海公司称, 产品销量与方法专利的使用无关, 其无法提供销量的证据, 由法院依据证据进行裁决。

西安某通信公司向原审法院提出调查收集证据申请, 原审法院予以准许。2018 年 9 月 3 日, 工信部电信设备认证中心标志真伪鉴定部向原审法院出具了认鉴字〔2018〕142 号《关于核实部分电信设备进网情况的复函》(以下简称认鉴字 142 号复函), 载明: “一、经核查确认, 截至 2018 年 8 月 20 日, 《调查函》内提供的 32 个产品型号中, 26 个型号已获电信设备进网许可证, 其中 12 款为移动电话机, 14 款为无线数据终端, 申请单位均为某电脑上海公司。……二、此 26 款设备在 2015 年 1 月 1 日至

2017年12月31日期间，共领取进网许可标志121528115枚，上述标志在2015年1月1日至2018年8月20日期间，共上传对应关系117627738组……四、……此26款设备均具有WAPI安全方式的无线局域网功能。”认鉴字142号复函所附附件内容如下：

12款移动电话机标志领取及上传对应关系数量表

14款无线数据终端标志领取数量表

根据西安某通信公司的申请，原审法院向工信部电信设备认证中心调取某产品在2009年1月1日至2010年6月30日期间的入网许可数据。2018年11月15日，工信部电信设备认证中心标志真伪鉴定部向原审法院出具的认鉴字〔2018〕166号《关于核实进网许可标志领取及对应关系数量情况的复函》（以下简称认鉴字166号复函），载明：“在2009年1月1日至2010年6月30日期间，APPLEINC.生产的A1324、A1325型WCDMA数字移动电话机共领取标志896920枚，上述标志在2009年1月1日至2018年11月13日期间，共上传对应关系738220组。”

进网许可标志领取数量表

（六）可比协议的内容

西安某通信公司提供了七份合同，均约定专利入门费为8万元，专利提成费为*元/件。

某电脑上海公司提交了调取证据申请，请求原审法院调取六份其认可的具有可比性的大型公司的许可协议，西安某通信公司表示，其已经提交了可比协议，出于商业秘密的考虑，其不能向某电脑上海公司提供其余的许可协议，但其可以向合议庭出示。后合议庭查阅了西安某通信公司提交的数十份许可协议，其中包括数家某电脑上海公司所提的公司。从许可协议可见，西安某通信公司对于终端产品的许可费率为*元/件，对 WAPI 联盟内的企业的许可费率为 A 元/件。由于某电脑上海公司并未对以上其要求查看的可比协议进行质证，因此对该数份协议不作为证据采信。

原审法院认为：

（一）某电脑上海公司认为西安某通信公司不能提起本案侵权之诉的理由是否成立，以及本案是否存在需要中止审理的事由

1. 某电脑上海公司认为西安某通信公司不能提起本案侵权之诉的理由是否成立

某电脑上海公司辩称，本案存在有效的专利许可合同，其并非合同当事人，因此西安某通信公司向其提起侵权之诉没有依据。

西安某通信公司作为涉案专利的专利权人，对于侵害该发明专利的侵权行为，有权请求侵权人承担相应的侵权责任。美国某甲公司并未在 2015 年 1 月 1 日之后获得西安某通信公司涉案专利许可，某电脑上海公司所售来源于美国某甲公司的被诉侵权产品并非获得专利许可的产品。对于许可合同而言，获得授权许可

及许可费的支付是最重要的内容，2015年1月1日起至2028年12月8日的合同有效期期间的其他条款的适用以美国某甲公司继续获得专利许可为前提，在美国某甲公司没有获得许可的情况下，其他条款并无适用的事实基础。因此，合同期限的约定不应影响西安某通信公司本案侵权责任请求权的行使。某电脑上海公司与西安某公司并非专利许可合同的相对人，因此本案并非侵权行为与违约行为的竞合情形。

2017年修正的民事诉讼法第一百一十九条规定：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”西安某通信公司的起诉符合该条的规定，有权提起本案侵权之诉。

侵权责任法第八条规定：“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。”第十三条规定：“法律规定承担连带责任的，被侵权人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。”西安某通信公司起诉认为美国某甲公司与某电脑上海公司构成共同侵权，其诉讼请求能否成立，将由法院审理认定，但根据侵权责任法的相关规定，其可以单独起诉某电脑上海公司。

综上，西安某通信公司有权以某电脑上海公司、西安某公司为被告提起本案侵权之诉。

2. 本案是否存在需要中止审理的事由

根据本案查明的事实,西安某通信公司与美国某甲公司2010年7月8日所签专利许可合同第十六条约定“凡因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能达成合同时,均应提交香港国际仲裁中心(‘HKIAC’),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁,除非本合同另有约定。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,并可根椐法律强制执行。”审理中,某电脑上海公司以2018年3月美国某甲公司已经提起仲裁程序为由申请中止审理。

首先,某电脑上海公司与西安某公司并非2010年7月8日专利许可合同的当事人,当事人之间并无确定有效的仲裁条款。

其次,某电脑上海公司派员参与了谈判,事实上从事了合同约定的销售行为,并且该公司与美国某甲公司多次在另案中作为一方当事人参与诉讼,其在另案中也认为自己是潜在的被许可人。即使认为仲裁协议可以延及本案争议,但是在另案中,美国某甲公司与某电脑上海公司、某电子北京公司作为共同原告向北京知识产权法院提起反垄断之诉,其中也涉及到许可费等与合同相关的问题,可以视为放弃仲裁、接受法院管辖的行为。

再次,《中华人民共和国仲裁法》第二十六条规定:“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当

驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。”即使认为仲裁协议的约定可以延及本案争议的问题，但本案于 2017 年 11 月 12 日进行第一次开庭之前，某电脑上海公司并未对法院主管提出异议，且在管辖权异议中认为本案应移送至上海市高级人民法院或者北京市高级人民法院审理。同时，本案当事人并非仲裁协议的双方当事人。从双方的谈判情况看，美国某甲公司知道本案的诉讼情况，但直至 2018 年 3 月才在香港提起仲裁。

在各方均愿意接受法院管辖的情况下，在法院开始审理后，不应再就同样问题请求中止审理。因此，本案不存在需要中止审理的事由。

（二）涉案专利是否是一项标准必要专利及被诉侵权产品是否符合标准

标准必要专利是指在实施标准的过程中必须要使用到的专利，其重点在于对于标准实施的必要性与不可替代性。本案中，西安某通信公司主张涉案专利是标准必要专利，而某电脑上海公司对此并不认可。

鉴于标准必要专利的特殊性，在推行某一标准的产品或技术领域，生产者要生产该类产品，就要遵循相关标准，而如果要符合相关标准，就必须要使用用于实施该标准的标准必要专利。基

于此，针对标准必要专利的侵权判定可简化为：第一步，判断涉案专利是否为标准必要专利，即标准技术方案是否覆盖专利技术方案；第二步，判断被诉侵权产品是否符合相关标准，即证明产品或者方法符合标准。如以上两步均成立时，则推定被诉侵权产品、技术方案落入专利权利保护范围。

从标准、专利以及标准必要专利的产生或形成过程来看，一项技术在研发成功之后，研发者在申请专利过程中，专利申请技术方案在专利审查中可能会被修订，而标准组织也会对研发者提交的技术方案进行修改，如此可能造成同一技术方案在标准组织最终形成的标准文件中与获得专利授权的专利文献在表述上的不同。在标准文本中，专利技术通常会以技术指标、部分技术方案或与其他技术方案集成在一起的形式出现，但是无论标准文本的记载形式如何，在实施标准的时候一定会使用标准必要专利的技术方案。对于这种客观情况不应仅仅因为用语上的不同而简单判断两者不同，而应根据两技术方案的比对作出认定。

某电脑上海公司认为，涉案专利权利要求 1 缺少 WAPI 技术方案中“鉴别激活请求”“直接由 MT 发送‘接入认证请求’开始认证”。对此，WAPI 标准“8.1.4.2.1 鉴别激活分组”系“8.1.4.2.2 接入鉴别请求分组”的前一步骤，即标准中包含了专利权利要求 1 步骤一，但在标准中同时包含了步骤一之前的一个方法步骤“8.1.4.2.1 鉴别激活分组”，即标准的步骤范围大于专利权利要求的步骤范围，并未改变标准技术方案覆盖了专利权利要求 1

的方法步骤的事实。

某电脑上海公司还认为，涉案专利权利要求 1 的具体执行步骤与 WAPI 标准不一致，具体而言，在 WAPI 标准技术方案中，当移动终端证书为错误/非法时，WAPI 标准中的 ASUE 在接收到“接入鉴别响应分组”后直接解除链路链接，不再对无线接入点证书的结果进行判断；而涉案专利权利要求 1 中却无论移动终端证书是否为错误/非法，都会执行“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”。对此，标准 8.1.4.2.4 记载的技术方案为对移动终端的证书进行认证，当证书认证未通过，无线接入点解除与移动终端的链路验证，即拒绝接入移动终端。该步骤的记载内容与权利要求 1 步骤四的内容相同，即“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”。而在无线接入点拒绝移动终端接入后，无法执行步骤五以及步骤六的内容，因此，某电脑上海公司有关涉案专利权利要求 1 中无论移动终端证书是否为错误/非法，都会执行步骤六即移动终端对接收到的无线接入点证书认证结果进行判断的辩称系对专利权利要求 1 步骤四与步骤六之间的关联关系的误解，其据此主张涉案专利与 WAPI 标准技术方案存在区别，依据不足。

某电脑上海公司当庭提出的预共享密钥方式、证书认证方式不同的理由，因基于证书认证方式和采用预共享密钥方式均被纳入 WAPI 标准，无论预共享密钥方式与涉案专利的关联性如何，均不影响通过对 WAPI 标准证书鉴别部分与涉案专利技术方案进

行比对从而对涉案专利的标准必要性作出判断。因此，某电脑上海公司的该项理由亦不成立。

此外，北京市高级人民法院（2017）京民终 454 号民事判决已经认定涉案专利是一项标准必要专利。认鉴字 142 号复函中载明涉案的 32 款设备中的 26 款具有 WAPI 功能。涉案专利技术方在标准文本中记载在鉴别部分，具备 WAPI 功能的设备必然符合标准的要求。而标准实施者在实现 WAPI 鉴别功能时会使用涉案专利权利要求 1 记载的全部技术特征。

综上，涉案专利是一项标准必要专利，涉案的部分产品符合相关的标准。

（三）某电脑上海公司的销售行为是否构成侵权

1. 多主体方法专利侵权的特点

涉案专利是一种多主体实施的方法专利，需要多个主体相互配合完成一项专利的全部技术方案。通常在专利技术方案的撰写中，存在单侧撰写与多侧撰写的不同方式。单侧撰写权利要求中，仅以一个设备作为执行主体来描述各个步骤。而多侧撰写的权利要求中，会出现由不同执行主体所执行的不同步骤。涉案专利技术方采用了多侧撰写方式，其权利要求中的不同技术实施步骤由多个不同执行主体共同执行，多个执行主体共同或交互作用方可完整实施该方法专利技术方，其中每一个执行主体均未完整实施专利技术方。多主体实施的方法专利在信息、通讯领域比

较常见。而多侧撰写的方式在该类专利中非常常见，与单侧撰写相比，各有优势。必须认识到，对于部分技术方案而言，只有多侧撰写才能更精准地描述技术方案的实质性技术特点。《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》（以下简称侵犯专利权纠纷解释）第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”该规定明确了技术特征的比对标准，即“全面覆盖原则”。但多侧撰写带来的问题是，对于多主体实施的方法专利而言，即使该方法专利最终被完整实施，但其中每一单一执行主体并未完整实施该方法专利的全部技术步骤，在涉嫌专利侵权时，会出现单一执行主体未直接完整地实施专利方法而产生的侵权形态。

本案方法专利由具备 WAPI 功能的移动终端、无线接入点、认证服务器三个物理实体共同执行。该技术方案采用三元对等的安全架构，实施过程系由三个物理实体的生产者分别提前预设于设备中，按照预定的步骤和方式，实施各自承担的专利技术中的相应步骤，无需某一主体从中指导、协调且也无一主体能够

指导、控制其他任一主体，不存在某一主体处于指导、控制地位。而移动终端一经提供给终端用户，终端用户就具备了根据自己所需和意愿自主决定在特定时间启动涉案方法专利的实施的的可能性。当终端用户（自然人）在使用移动终端时，如果启用 WAPI 功能，就会启动该专利方法的执行，导致专利技术方案在设备上的机械重演。这种情形下，无法适用单一主体的“全面覆盖原则”认定侵权。如果仍坚持单一主体全面覆盖原则，将使得一部分针对多主体实施的方法专利的侵权行为不会被认定侵权，这将为该类侵权行为设定了安全港，使得一部分专利成为不会被侵害的专利或者不会受到专利法侵权救济的专利，这与有权利必有救济的基本认知及专利权的属性相悖。同时，专利法既然授予多主体共同实施的技术方案以方法专利权，允许并在专利审查和授权中接受多侧撰写的方式，基于授权与保护的尺度应保持统一，对于该类方法专利权给予法律保护才符合立法宗旨。此外，如果仍然坚持以技术方案的实际实施作为认定侵权成立的标准，由于大规模工业生产的特性，类似于本案这样的移动终端设备的所有功能的研发、测试与检测等并不需要在每一台设备上都现实进行，因此权利人很难或者说根本不可能证明固化了专利技术方案的设备每一台都曾在研发、测试、检测等过程中运行过涉案技术方案。而侵权行为的实施者事实上在每一台设备上都会获得收益，这样会造成权利人与侵权行为人之间严重的失衡。因此，对于被诉侵权行为人的侵权判定应以机械重演的可能性而非必然性来进行

衡量，才能使得侵权人承担适当的责任，进而弥补此种失衡。

综上，需要考虑在本案这样的多主体实施的技术方案的侵权判定中在全面覆盖原则的主体范围上有所扩张。

2. 本案中多主体实施的方法专利的侵权认定判断

在本案中，西安某通信公司主张的直接侵权行为包括：某电脑上海公司与美国某甲公司在被诉侵权产品的研发、测试、生产制造、检测过程中共同实施了直接侵权行为；某电脑上海公司在被诉侵权产品销售过程中、进网许可证申办过程中、售后服务中均进行了 WAPI 功能检测，实施了涉案专利技术方案，构成直接侵权。根据审理查明的事实，西安某通信公司现有证据不能证明某电脑上海公司在被诉侵权产品的研发、测试、生产制造、检测、销售以及售后服务过程中实际实施了 WAPI 技术方案。被诉侵权产品的进网许可证申办过程中有关 WAPI 功能的检测行为并非某电脑上海公司实施，而是由工信部委托泰尔实验室实施。仅仅基于某电脑上海公司销售了被诉侵权产品，并不能认定某电脑上海公司在被诉侵权产品的研发、测试、生产制造、检测、销售以及售后服务过程中使用了涉案专利。

需要明确的是，涉案专利技术方案中的三个设备即物理实体仅仅是方法专利各步骤的执行主体，其并不具备法律主体资格，无法作为直接实施方法专利的行为人，更不直接成为民事责任主体，对此需要加以区分。对于启动该类机械重演的自然人，并不

控制该实施过程，因此，不应科以侵权的责任。而机械重演的前提是，专利方法已经以软件的形式被固化在设备当中。固化行为的实施人，通过对硬件产品的设置，真正实现了对方法步骤被机械重演的预先控制，进而通过销售等方式获得本应由专利权人享有的部分收益。因此，固化行为的实施人才可能成为该类侵权行为的责任承担人。

对于类似本案这样的多元对等的方法专利技术方案而言，“全面覆盖”应理解为各执行主体分别完成了各自承担的专利技术的相应步骤，某一个执行主体的行为仅实施部分技术方案或步骤，各执行主体的行为整体上全面覆盖专利技术方案。如果被诉侵权人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容即执行步骤固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，应视为被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。在本案中，美国某甲公司生产制造并通过某电脑上海公司销售的产品固化了涉案方法专利的实质内容，该行为或行为结果对最终该方法专利的全面覆盖起到了不可替代的作用。

首先，移动终端固化的方法步骤是涉案专利权利要求 1 的实质内容。涉案专利权利要求 1 记载的是 WAPI 无线通讯过程中的证书认证过程，认证过程的目的是对移动终端的证书进行认证，认证的过程一直有移动终端的证书参与，因此移动终端固化的方法步骤是涉案专利权利要求 1 的实质内容。

其次，移动终端的固化行为对最终的技术特征被全面覆盖具有不可替代性。涉案专利记载的技术方案是一种无线局域网与移动终端之间的保密通信方法。该技术方案的目的是为移动终端提供了一种保密通信的方法，该方法的实现是通过各个步骤进行并完成的。对于终端用户在移动终端中机械地自然再现涉案专利权利要求 1 记载的全部技术特征的这个结果，移动终端固化的内容具有直接与紧密的因果关系，在移动终端上固化的行为对于技术特征被全面覆盖的结果具有不可替代性。

最后，移动终端的固化方是涉案专利的最大受益方。涉案专利提供的是一种具有创新性的通信方法，其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，以满足不同用户的需求，而该目的实现则有赖于移动终端的支持。因此，移动终端通过实现 WAPI 功能，将提升其产品本身的性能，以及更加符合市场的要求。其未获得许可而制造、销售涉案侵权产品的行为，使得专利权人的利益减损。而在本案技术所涉的三个设备中，移动终端的市场数量占据最大比例，亦使得移动终端的固化方获得了较大的收益。

3. 本案侵权责任的认定

实施了符合以上固化行为特征的被诉侵权人的行为，可以被认定为是对专利权利要求的技术特征被各行为主体“全面覆盖”起到了不可替代的实质性作用，应视为被诉侵权行为人实施了该

专利方法。而本案中美国某甲公司与某电脑上海公司系关联公司，在多个诉讼中作为一方当事人参加诉讼，某电脑上海公司是美国某甲公司的中国销售公司，其亦派员参与了许可谈判，而其从事的销售行为正是 2010 年许可合同的授权范围，且在合同到期后继续销售未获得专利权许可的产品，其对此应是明知的。因此，美国某甲公司不仅仅是固化了涉案专利方法的实质性不可替代的内容，其与某电脑上海公司通过销售行为更是成为了涉案专利中各设备制造人的最大受益方。

综上，某电脑上海公司与美国某甲公司在销售被诉侵权产品的行为上构成共同侵权。

（四）某电脑上海公司提出的权利利用尽、默示许可抗辩是否成立

1. 关于某电脑上海公司提出的权利利用尽抗辩

（1）权利利用尽并不适用于方法专利。根据专利法第六十九条第一款“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）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”之规定，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”。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，单纯的使用方法专利不存在权利利用尽的问题。

(2) 某电脑上海公司基于被诉侵权产品所使用的 WLAN 芯片来源于美国某乙公司所主张的专利权权利用尽抗辩不能成立。某电脑上海公司所称 WLAN 芯片由专利权人“授权的被许可人”售出,但现有证据不能证明西安某通信公司许可给美国某乙公司的知识产权包括涉案专利权,且美国某乙公司与西安某通信公司的西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一中明确约定了美国某乙公司的合同产品的第三方客户获得的许可仅为其内部开发、测试、评估和/或使用,第三方客户在将产品进行商业销售时(进入流通领域)应与西安某通信公司签订独立的许可合同而获得西安某通信公司的直接许可。

综上,某电脑上海公司的权利用尽抗辩不能成立。

2. 关于某电脑上海公司提出的默示许可抗辩

因本案涉案专利为方法专利,被诉侵权产品非专利产品或部件,根据西安某通信公司-美国某乙公司协议及其附件内容,不足以认定西安某通信公司与美国某乙公司之间的许可内容包括涉案专利。也就是说,不能认定美国某乙公司获得的许可技术可以让美国某甲公司在其系统中未经西安某通信公司许可运行 WAPI 功能。因此,某电脑上海公司的默示许可抗辩不能成立。

(五) 西安某公司在本案中的责任

西安某公司并无固化案涉专利技术方案的侵权行为,其对其销售的产品是否获得专利权人许可并不明知,主观上并无过错,

且其支付了合理对价。西安某公司在本案中不存在侵权行为，因此不必承担侵权责任。

（六）本案的 FRAND 义务审查

1. 本案是否应当进行 FRAND 审查

因涉案专利为标准必要专利，基于标准必要专利系为实施技术标准而必须使用的专利，为了平衡专利权人与标准实施者的利益、促进新技术的推广和实施，标准组织通常要求专利权人或专利申请人在申请将其专利技术纳入某项技术标准时作出 FRAND 许可承诺。专利权人或专利申请人在作出许可承诺后，其专利因被纳入标准而获得更多许可机会的同时，亦负有按照许可承诺的方式许可标准实施者实施其专利的义务。由此，不仅使针对标准必要专利的侵权判定的逻辑和推理区别于非标准必要专利，亦使专利权人的许可承诺及其履行、标准实施者参与专利许可谈判的行为当然地成为法院在审查和判定被诉侵权人民事责任承担方式的考量因素。虽然涉案专利已纳入国家强制性标准，存在在中国市场销售手机需要通过 WAPI 功能检测后办理电信设备入网许可证的情况，但由于国家质检总局、国家认监委和国家标准委发布 2004 年第 44 号公告对涉案标准的强制实施时间后延，就效力而言，涉案技术标准应当视为推荐性国家标准。西安某通信公司就涉案专利作出了 FRAND 许可承诺，因此，侵犯专利权纠纷解释二第二十四条的规定适用于本案。本案涉及 FRAND 审查和 FRAND

费率的认定问题。

基于合同相对性以及保障谈判双方在诉讼中陈述意见的权利考虑，一般情况下对于 FRAND 原则的审查和 FRAND 费率的认定，应在标准必要专利许可谈判双方即标准必要专利权人和专利实施者参加诉讼的情况下进行审查和认定。而某电脑上海公司并非专利许可合同的相对方，因此，对于在本案中是否具备审查 FRAND 原则的基础和条件，分析如下：

(1) 美国某甲公司与西安某通信公司所签专利许可合同约定，西安某通信公司许可美国某甲公司在测试、制造、委托制造合同产品，和展示、使用、销售、许诺销售、进出口合同产品中实施其所拥有的包括涉案专利在内的与 WAPI 技术标准有关的 51 项专利（申请）组合，根据知识产权地域性特征，被诉侵权产品在中国的销售行为已纳入该合同拟给予美国某甲公司的授权许可范围。

(2) 美国某甲公司与西安某通信公司就 2015 年 1 月 1 日之后的许可费的协商所涉许可范围仍为合同中的上述约定。基于标准必要专利权人所作 FRAND 许可承诺，实践中普遍存在专利实施者先实施标准必要专利，再与标准必要专利权人进行许可谈判，如果双方协商一致签订许可合同，则专利实施者之前实施专利的行为均被认为自始为经许可而有权使用。反之，专利实施者的行为就处于未经许可擅自实施标准必要专利的非正常状态。

(3) 某电脑上海公司系美国某甲公司的全资子公司的全资子公司，负责某产品在中国境内的销售。因此，作为美国某甲公司负责中国产品销售、服务的在华关联公司，某电脑上海公司的销售行为已处于美国某甲公司与西安某通信公司所签专利许可合同约定的被许可范围内。由于某电脑上海公司是某产品在中国的总销售商，因此，某电脑上海公司销售被诉侵权产品完成的是美国某甲公司的业务安排，尽管该销售行为并非由两公司同时完成，但某电脑上海公司与美国某甲公司在被诉侵权产品的销售领域存在共同的意思联络。

(4) 某电脑上海公司经营范围包括“以服务外包方式为母公司及其关联公司提供企业管理咨询、财务管理咨询、投资咨询”，其申办电信设备进网许可时向工信部提交的企业情况介绍资料中称“2001年1月15日，美国某甲公司在上海注册了其全资子公司——某电脑贸易（上海）有限公司，……公司下辖销售部、售后服务部，财务部、研发部、人力资源部、公共关系部等部门，员工近500人”。且某电脑上海公司参与了西安某通信公司与美国某甲公司专利许可合同的谈判过程。

(5) 美国某甲公司与某电脑上海公司系关联公司，某电脑上海公司派员参与了许可谈判，事实上从事了合同约定的销售行为，并且该公司与美国某甲公司在其他案件中作为一方当事人出现，同时在另案中美国某甲公司及某电脑上海公司认为某电脑上海公司是潜在的被许可人。

综上，本案中具备 FRAND 审查的基础和条件。

2. 美国某甲公司在 2014 年后的 FRAND 谈判中是否存在明显过错

(1) 纵观双方协商 2015 年 1 月 1 日之后的许可费的谈判过程可以发现，在合同约定的提前 90 天就后期许可费另行协商的期间届至时，美国某甲公司未提出其 2015 年 1 月 1 日之后将不再需要继续获得许可，但其并未按照专利许可合同的约定向权利人发出协商的邀约。

(2) 在西安某通信公司于 2014 年 11 月 20 日发函提出后续许可费协商及其许可费标准报价*元/件之后到 2015 年 5 月期间，经双方多次邮件往来沟通协商但许可费谈判没有实质性进展，美国某甲公司频繁更换与西安某通信公司对接的工作人员，在此过程中并未及时就西安某通信公司于 2014 年 11 月 20 日提出的*元/件的报价作出回应。美国某甲公司在后期许可费的协商过程中，并未表现出继续获得西安某通信公司专利许可的积极意愿。

(3) 美国某甲公司在最初的沟通中从未提出其不再需要获得专利许可或者双方无需继续谈判。但自 2015 年 6 月起先后在数封邮件中质疑其继续获得许可的必要性，在已获知西安某通信公司与美国某乙公司签订的西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条内容的情况下，一再要求西安某通信公司继续披露西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条许可范围的内容，并

明确表达了其需要对是否有必要继续获得西安某通信公司的专利许可作进一步论证的态度。这些行为动摇了双方进行后期许可费协商谈判的基础。

(4) 关于美国某甲公司质疑其继续获得许可的必要性的理由。签订专利许可合同属于典型的商事行为，美国某甲公司作为理性的商事主体，应当是经过了获得西安某通信公司专利组合的必要性的评估和确认后才与西安某通信公司签订了专利许可合同。是否需要获得西安某通信公司的专利许可，是作为被许可人的美国某甲公司在 2010 年 7 月 8 日签约之前需要考虑和评估的问题。同时，西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条的内容足以对西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条西安某通信公司给予美国某乙公司的“许可范围”即“第三方客户在将产品进行商业销售时（进入流通领域）应与西安某通信公司签订独立的许可合同而获得西安某通信公司的直接许可”给予解释。对于上述条款内容，美国某甲公司应当能够作出客观的理解和判断。在此情况下，美国某甲公司对西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条所作猜测没有依据，其坚持要求西安某通信公司披露西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条内容的理由过于牵强。而且在 2014 年底前 90 日内，及 2015 年 6 月之前，美国某甲公司并未提出该质疑。这意味着其先作出了不主动谈判的决定，然后才去找寻相应的依据，难谓基于善意与合理预测。因此美国某甲公司存在以此为借口恶意拖延许可谈判的情形。

综上，美国某甲公司在 2015 年后的 FRAND 谈判中存在明显过错。

3. 西安某通信公司主张的*元/件的费率是否违反了 FRAND 义务

(1) 西安某通信公司提供的数份与案外人所签包含涉案专利的专利组合包的许可合同均约定许可费标准为*元/件，原审法院亦查看了数份某电脑上海公司要求查看的许可合同，现有证据和文件并未反映*元/件的许可标准存在违反公平、合理和无歧视的 FRAND 义务的情形。

(2) 专利许可合同洽谈过程中，西安某通信公司最初就提出了*元/件的报价，之后双方经过了基于不同某产品销量的讨论和预测，最终删除了*元/件的条款而代之以年度固定许可费，但双方协商达成的许可费数额在此过程中并未变化。根据工信部认鉴字 166 号复函提供的数据，某产品 2009 年 8 月至 2010 年 6 月 30 日（11 个月，其中有 3 个月数据为 0）期间领取进网许可标志数量（896920 枚）及上传对应关系（738220 组）基本反映了同期某产品在华销售数量，而美国某甲公司对该数据当然掌握，正如*于 2010 年 5 月 12 日向西安某通信公司*发送邮件所称“以上价钱是基于我们的以往销售情况认真估算的”，美国某甲公司显然是基于其签约前的实际销售数量对未来销量的预期评估的 2014 年以前的年度许可费数额。尽管美国某甲公司在之后的销

售中取得了巨大的成功，但根据 2010 年双方缔约时的销售情况，实际上很难准确预测到美国某甲公司之后的销售情况。基于此，双方预测的数量及增幅应不会完全脱离某产品在签约前的销售数据和一般的商业规律。同时，某电脑上海公司虽然认为其许可费的数额是一揽子达成，但在陈述中其也认可销售数量是确定许可费的因素之一。作为一般的商业交易，报价与还价并非随意估量的结果，必然有一定的事实基础与依据，这样才更符合通行的商业惯例。通过对美国某甲公司在双方达成协议时的 2010 年度左右销售数量与最终许可费的考察，基本接近*元/件。双方在谈判中也只谈到了销售数量这一个依据，并未见到双方对其他计价依据进行讨论。因此，根据盖然性原则进行判断，西安某通信公司所述的*元/件的报价，再乘以双方预测的销售数量及增幅得出许可费的数值，更接近双方在谈判时的真实意思表示。某电脑上海公司虽然在本案审理中提出了以 WIFI 的许可费进行比较的理由，但美国某甲公司在 2010 年谈判过程中并未提到这个报价依据，同时，根据相关资料显示，WIFI 的许可费率与 WAPI 的许可费率存在较大差别，难以解释美国某甲公司与西安某通信公司达成的最终许可费的原因。

(3)美国某甲公司与西安某通信公司在于 2010 年 7 月 8 日签订涉案专利许可合同时，对于专利许可合同的特征履行条款之一的手机产品许可费条款仅约定至 2014 年底，同时约定对于手机产品 2014 年以后的许可费需另行协商，说明双方在签约之时，

对于许可费可能在未来的 5 年后发生不可忽略的变化或调整已有预见,并约定届时根据美国某甲公司继续获得许可的意愿另行协商确定 5 年后的许可费标准。而 2014 年底前后美国某甲公司并未表示不愿再获得许可,因此西安某通信公司提出*元/件的报价是符合双方商业预期的行为,并未违反 FRAND 义务。

因此,西安某通信公司提出的*元/件的报价未违反 FRAND 义务。

4. 西安某通信公司针对平板电脑产品 2015 年 1 月 1 日后的许可费提出*元/件的报价以及对美国某甲公司的技术质疑并未实质性回应是否违反了 FRAND 义务

(1) 关于平板电脑的报价。双方在 2010 年许可合同中的确约定了与手机产品不同的付费数额,但纵观双方的谈判过程,对平板电脑的报价仍然包含在终端的*元/件的范畴内,后期达成的在*万元基础上逐年递增*万元的年许可费的模式是出于商业安排的需要,而非对费率提出了单独的意见。根据双方在合同中的约定,在 2014 年后的许可费谈判中应当不包括平板电脑产品。但应当注意的是,2014 年许可期届满后,美国某甲公司既未依约提出继续许可谈判的要求,也未继续按照合同的约定对其他电子产品(包括平板电脑产品)继续付费,已经违约。在其违约后,西安某通信公司享有相应的抗辩权,合同约定的许可费对其并不产生当然的约束力,其可以就专利提出新的符合 FRAND 原则的费

率。而且,如前所述,其所主张的*元/件的报价符合 FRAND 义务,也并未超出 2010 年许可合同的报价范围。对此,不应视为违反了 FRAND 义务。

(2) 关于美国某甲公司要求的权利要求比对表的问题。由于双方在 2010 年是经过长期的谈判才达成的协议,根据美国某甲公司的实力及能力,可以推定其应当对是否需要获得许可进行了评估。而且在 2014 年底前 90 日内,及 2015 年 6 月之前,美国某甲公司并未提出该质疑,可见该质疑并非出于善意。而且,根据本案中对专利技术方案和标准技术方案的技术分析,美国某甲公司的技术质疑并不成立。综上,西安某通信公司未提供更详尽的解释亦未违反 FRAND 义务。

综上,西安某通信公司在 2015 年后的谈判中并未违反 FRAND 义务。

(七) 本案中应否判令停止侵权

1. 停止侵权的判定标准及本案中的认定

侵犯专利权纠纷解释二第二十四条第二款规定:“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。”

根据上述规定，标准必要专利权人提出停止实施标准必要专利请求的，人民法院应依照公平、合理、无歧视原则，在综合考虑相关行业惯例以及标准必要专利权人和被诉侵权人从事与标准必要专利有关的行为的基础上，对标准必要专利权人和被诉侵权人在许可协商过程中的行为的正当性、合理性、主观过错程度等作出判断，据此认定是否支持专利权人要求停止实施标准必要专利的请求。

对于专利权人请求停止标准必要专利实施行为的主张，在同时具备以下情形时，人民法院可以予以支持：（1）专利权人、被诉侵权人就涉案标准必要专利的许可进行了协商谈判；（2）专利权人履行了公平、合理、无歧视的许可义务；（3）被诉侵权人在协商谈判中有明显过错；（4）专利权人对于专利许可谈判的中断没有明显过错。

美国某甲公司在与西安某通信公司的谈判中的行为后果及过错，一般而言不应直接由某电脑上海公司承担。但某电脑上海公司销售被诉侵权产品的行为属于未经许可的侵权行为，不具备合法性基础。某电脑上海公司涉案销售行为及所售产品类型曾经过许可谈判，而某电脑上海公司是美国某甲公司的中国销售商，其同时参与了谈判活动，两公司在多个法律程序中共同作为一方当事人，且其在另案中明确表示其是“潜在的被许可人”。因此，某电脑上海公司销售美国某甲公司生产的被诉侵权产品的行为应该纳入美国某甲公司与西安某通信公司曾经进行的许可谈判

范畴内考量，某电脑上海公司作为与美国某甲公司存在紧密联系的关联公司，亦负有一定的谈判义务。如前所述，某电脑上海公司与美国某甲公司在谈判中的行为并非尽到最大善意，亦未采取最有利于谈判的方式与权利人进行协商谈判。西安某通信公司在谈判中并未违反 FRAND 义务，美国某甲公司存在明显过错，因此，应当判令侵权人停止侵权行为。

综上，应当判令某电脑上海公司停止销售侵权产品。

（八）某电脑上海公司赔偿责任的认定

1. 某电脑上海公司的赔偿数额

某电脑上海公司的销售行为为生产者创造了利润，该侵权行为的可责性并不低于制造专用设备的行为。同时，某电脑上海公司了解美国某甲公司与西安某通信公司之间的许可谈判情况，对西安某通信公司提出的*元/件的报价应明知，对于 2015 年 1 月 1 日之后的法律风险应有预见，继续销售被诉侵权产品存在主观恶意。基于某电脑上海公司与美国某甲公司就被诉侵权产品在经营运作过程中的分工合作、利益创造及实现过程中的紧密结合、就被诉侵权行为发生的因果关系的不可分割，在本案中审查西安某通信公司在与美国某甲公司就后期许可费协商谈判中向美国某甲公司提出的许可费报价，并作为确定某电脑上海公司就其被诉侵权行为应承担的赔偿数额计算依据的参考，具备合理性基础。因此以*元/件的 3 倍确定为某电脑上海公司侵权赔偿数额的计

算标准。

关于销售数量，经分配举证责任后，某电脑上海公司仍拒绝提供其在 2015 年至 2017 年期间、2018 年 1 月 1 日至 8 月 20 日期间销售涉案侵权产品的相关数量，因此可以将认鉴字 142 号复函提供的涉案 12 款移动电话机标志上传对应关系数量作为计算某电脑上海公司销售涉案 12 款手机产品的数量的依据。

西安某通信公司明确其第二项诉讼请求所主张 2015 年至 2017 年销售 A 型号手机产品 4000 万台，经计算该 8 款产品 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共上传对应关系 83828399 条，能够确认，扣除 2018 年 1 月 1 日至 8 月 20 日期间的上传对应关系数量后，2015 年至 2017 年期间的上传对应关系数量超过 4000 万台。

西安某通信公司明确其第二项诉讼请求所主张 2016 年至 2017 年销售的 B 型号手机产品 700 万台，经计算该 4 款产品 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共上传对应关系 33799339 条，按照年平均数进行估算 $(33799339 \text{ 条} / 3.75) \times 2 = 18026314.1$ 条，能够确认，2016 年至 2017 年期间 B 型号手机产品的上传对应关系数量超过 700 万台。

因此，某电脑上海公司就其销售 12 款 A 型号和 B 型号手机产品的行为应向西安某通信公司赔偿损失 $(4000 \text{ 万台} + 700 \text{ 万台}) \times * \text{元/件} \times 3 = 14100 \text{ 万元}$ 。

与前述 12 款手机产品的销售数量的判断同理，在某电脑上海公司拒不提供其涉案 14 款平板电脑产品的销售数量的情况下，认鉴字 142 号复函提供的涉案 14 款无线数据终端在 2015 年至 2017 年期间的进网许可标志领取数量能够作为确认某电脑上海公司销售该部分产品的数量的参考依据。

西安某通信公司明确其第二项诉讼请求所主张的 2015 年至 2017 年销售的平板电脑产品 270 万台，经计算该 14 款产品 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共领取进网许可标志 749880 枚，扣除 2018 年 1 月 1 日至 8 月 20 日期间的领取数量（按照 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间月度数据“每月 17043 枚”测算）后，2015 年至 2017 年期间的领取数量约为 613536 枚（749880 枚-17043 枚×8=749880 枚-136344 枚）。

西安某通信公司与某电脑上海公司提供的上述产品型号与商业名称的对应关系一致，故涉案 14 款平板电脑产品在 2015 年至 2017 年期间的销售数量按照 613536 台计算。西安某通信公司主张的平板电脑产品 270 万台依据不足，予以部分支持。

因此，某电脑上海公司就其销售 14 款平板电脑产品的行为应向西安某通信公司赔偿损失 $61.3536 \text{ 万台} \times * \text{元/件} \times 3 = 184.0608 \text{ 万元}$ 。

以上两项合计： $14100 \text{ 万元} + 184.0608 \text{ 万元} = 14284.0608 \text{ 万元}$ 。

2. 合理开支

西安某通信公司就其主张的为制止侵权行为支出的合理费用 90 万元提供了购买被诉侵权产品的发票、公证费发票、被诉侵权产品检测费发票、邮寄送检费发票、打印费发票、翻译费发票、法律服务合同及律师费发票等票据。其中委托代理人合同约定律师费为 80 万元，已付 40 万元，以上有票据的合计金额 50.9958 万元。

合理开支应在确认票据证据关联性的前提下，以实际发生的票据金额为依据计算，法院支持的合理开支应由被诉侵权人承担。因律师费只实际发生了 40 万元，应当以 40 万元计算。因此，判令某电脑上海公司赔偿西安某通信公司合理开支 50.9958 万元。

经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十三条、第十五条，《中华人民共和国专利法》（2008 年修正）第一条、第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第一款，《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，《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、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》（2017 年修正）第六十四条的规定，判决：一、被告某电脑贸易（上海）有限公司于本判决生效之日起，立即停止销售产品型号为 A1586、A1589、A1524、A1593、A1700、A1699、A1691、A1690、A1660、

A1780、A1786、A1661 的 12 款手机产品及产品型号为 A1430、A1460、A1675、A1652、A1455、A1550、A1600、A1601、A1491、A1490、A1476、A1475、A1567、A1396 的 14 款平板电脑产品；二、被告某电脑贸易（上海）有限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、被告某电脑贸易（上海）有限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某电脑贸易（上海）有限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。如被告某电脑贸易（上海）有限公司未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，则应依据《中华人民共和国民事诉讼法》（2017 年修正）第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 79.18 万元（原告西安某无线网络通信股份有限公司已预交），由被告某电脑贸易（上海）有限公司负担。

二审中，本院向各方当事人送达举证通知书，指定当事人于收到举证通知书之日起十日内向本院提交证据。某电脑上海公司于 2022 年 4 月 27 日收到举证通知书，于 2022 年 5 月 6 日向本院提交延期举证申请书，于 2022 年 8 月 2 日（本案二审开庭前两日）向本院提交了五组证据：

第一组证据：1-1.（2017）京民辖终 134 号民事裁定书；1-

2. (2019)京民辖终 100 号民事裁定书；1-3. (2018)京民终 549 号民事裁定书；1-4. 某电脑上海公司于 2017 年 5 月 8 日向本案原审法院提交的驳回起诉申请书；1-5. 某电脑上海公司于 2017 年 9 月 18 日向原审法院提交的关于本案案由的说明；1-6. 香港国际仲裁中心就涉案专利许可合同作出的仲裁裁决（案件编号：HKIAC/A18045）；1-7. 某电脑上海公司向原审法院提交的《某上海愿意提交担保函的说明》。拟证明本案存在有效的专利许可合同，西安某通信公司针对某电脑上海公司提起的诉讼受有效仲裁条款的约束，不属于人民法院主管；某电脑上海公司销售被诉侵权产品的行为因专利许可合同而处于被许可范围内，不构成侵害专利权；某电脑上海公司为善意的专利实施者。

第二组证据：2-1. (2017)京民终 454 号判决书。拟证明在西安某通信公司以涉案专利主张侵权的其他案件中，法院认定在手机制造过程中实施涉案专利的行为构成侵权，未认定其他行为构成侵权。

第三组证据：3-1. 北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司出具的关于现有技术抗辩是否成立的鉴定意见书；3-2. 题为“SecureNetworkAccessUsingRouterDiscoveryandAAA”的文件及中文译文，其中的时间信息显示为 2001 年 11 月；3-3. 题为“MobileIPNetworkAccessIdentifierExtensionforIPv4”的文件及中文译文，其中的时间信息显示为 2000 年 3 月；3-4. 题为“TheNetworkAccessIdentifier”的文件及中文译文，其中的时

间信息显示为 1999 年 1 月；3-5. 对证据 3-2 的来源进行证据保全的（2016）京长安内经证字第 27150 号公证书；3-6. 对证据 3-3、3-4 的来源进行证据保全的（2022）京方圆内经证字第 8134 号公证书；3-7. 2001 年 4 月出版的《MicrosoftWindows2000 网络安全设计》；3-8. 2001 年 6 月出版的《网络连接服务开发人员参考库第 4 卷：远程访问服务》；3-9. 2001 年 5 月出版的《MCSE 考前自测-Windows2000NetworkAdministration(Exam70-216)》；3-10. 2002 年 3 月出版的《信息安全新技术》及上海图书馆（上海科学技术情报研究所）出具的文献复制证明；3-11. 有关证据 3-2 在互联网工程任务组（IETF）网站上线记录的邮件归档页，其中的相关时间信息显示为 2001 年 11 月；3-12. 在 IETF 网站访问“Datatracker”功能显示的证据 3-2 的历史信息，其中的相关时间信息显示为 2001 年 11 月；3-13. 2001 年 3 月出版的《电子商务安全技术及应用》；3-14. 1998 年 4 月出版的《1997 通信学术交流论文集》及上海图书馆（上海科学技术情报研究所）出具的馆际互借证明。拟证明被诉侵权技术方案为现有技术。

第四组证据：4-1. 《强制性国家标准管理办法》；4-2. 《2022 年 WAPI 标准产业应用及环境监测报告》；4-3. WAPI 产业联盟成员网页截图；4-4. 《国家认监委关于发布无线局域网产品强制性认证实施规则的公告》；4-5. 《无线局域网产品强制性认证实施规则》（编号：CNCA—11C—048：2007）；4-6. 《国家认证认可监督管理委员会 2007 年第 15 号公告——指定中国信息安全认证

中心从事无线局域网产品的认证工作的公告》；4-7.《无线电设备检测服务指南》；4-8.《强制性产品认证管理规定》；4-9.关于 WAPI 标准已实际上强制实施的相关报道及(2022)京方圆内经证字第 10540 号公证书；4-10.《2018 年 WAPI 标准产业应用及环境监测报告》；4-11. 搜狐网《WAPI 命悬一线》报道。拟证明 WAPI 标准为国家强制性标准，并且事实上也已经强制实施。

第五组证据：5-1. 北京产权交易所网站关于西安某通信公司股份转让的信息，其中记载了西安某通信公司 2019 年的营业收入情况；5-2. 北京市公共资源交易服务平台关于西安某通信公司股份转让的信息，其中记载了西安某通信公司 2020 年和 2021 年 3 月的营业收入情况；5-3. 人民网关于 IDC 发布 2018 年国内手机市场报告报道；5-4. 新浪科技网关于调研机构 Canalsys 发布 2019 年中国智能手机出货量的报道；5-5. 新浪科技网关于 IDC 发布 2020 年第一季度中国智能手机市场出货量的报道；5-6. 百度网关于 2020 年第二季度中国智能手机出货量的报道。拟证明西安某通信公司并未按照*元/台的标准向其他涉案专利的实施者收取许可费，西安某通信公司在与美国某甲公司的谈判中违反 FRAND 原则，并非善意许可人。

西安某通信公司对上述五组证据的质证意见为：某电脑上海公司提交的证据为逾期提交的证据，不应予以接受。对上述证据的真实性、合法性予以认可，对关联性不予认可。西安某公司的质证意见为：上述证据与西安某公司无关，不发表质证意见。

本院认证如下：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（以下简称民事诉讼法解释）第一百零二条第一款规定：“当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院不予采纳。但该证据与案件基本事实有关的，人民法院应当采纳，并依照民事诉讼法第六十八条、第一百一十八条第一款的规定予以训诫、罚款。”虽然某电脑上海公司曾提交延期举证申请，但上述证据除鉴定意见书及公证书外，均非新形成的证据。自西安某通信公司原审起诉至某电脑上海公司提起上诉长达近六年时间内，某电脑上海公司均未提交上述证据，其延期举证申请明显不具有正当理由，其逾期提交的证据属于因故意或者重大过失逾期提交的证据。对于某电脑上海公司逾期提交证据的行为，本院已予以当庭训诫。本院确认上述证据的真实性、合法性。

上述第一组证据涉及与本案事实相关的案件生效裁判作出的认定或当事人在原审程序中已经提交的材料，与本案基本事实有关。第二组证据为涉及涉案专利的其他侵权案件的判决书，与本案事实不具有关联性。第三组证据为现有技术抗辩证据，与本案基本事实有关。第四组证据涉及涉案标准性质的认定，影响本案法律责任的认定，与本案基本事实有关。第五组证据仅涉及西安某通信公司的营业收入和部分品牌手机的销售数量，涉及的期间亦均在本案被诉侵权期间之后，不能体现本案争议的涉案专利许可费相关事实，与本案基本事实不具有关联性，且为某电脑上海公司逾期提交的证据，故本院对该组证据不予采纳。

此外，某电脑上海公司还向本院提交了若干判决书、裁定书、学术文章，作为本案法律适用的参考。

二审公开开庭结束后，某电脑上海公司先后向本院提交了以下证据，本院作为其第六组证据：6-1. 美国某甲公司于 2022 年 9 月 6 日向陕西省西安市汉唐公证处（以下简称汉唐公证处）申请办理公证提存的《公证申请书》及汉唐公证处于当日出具的《受理告知书》；6-2. 人民法院律师服务平台关于申请执行网上立案的信息页面打印件，显示接收法院为陕西省西安市中级人民法院，申请执行人为美国某甲公司，被申请执行人为西安某通信公司，标的数额为*万元，状态为待审查。上述证据拟用以支持某电脑上海公司关于中止本案诉讼程序至相关执行案件或者提存程序终结时止的申请。6-3. 北京市精诚公证处于 2022 年 11 月 11 日作出的（2022）京精诚事证字第 27 号提存证书。该证据拟证明被诉侵权产品的许可费已于 2022 年 11 月 11 日因办理公证提存程序而依法被履行；被诉侵权产品的被许可状态因许可费被依法履行而不具有任何争议，西安某通信公司在本案中的诉讼请求或者起诉应予以驳回。在该提存证书出具之前，某电脑上海公司对办理该次公证提存的相关申请文件等材料进行了保密处理。收到某电脑上海公司提交的该提存证书之后，本院依法将该提存证书完整版本送达西安某通信公司。

针对第六组证据，西安某通信公司向本院提出制裁诉讼妨害行为申请，请求：1. 依法制裁某电脑上海公司以虚假证据、虚假

陈述、证明妨碍等手段妨害诉讼秩序的行为；2. 依法保障西安某通信公司对某电脑上海公司提交的中止诉讼申请证据，特别是公证提存证据的质证权利，允许西安某通信公司查阅某电脑上海公司进行保密处理的证据的原件。西安某通信公司主张，某电脑上海公司明知美国某甲公司向汉唐公证处提出的提存申请已被拒绝，但刻意隐瞒该事实；某电脑上海公司主张美国某甲公司通过强制执行仲裁裁决的方式履行支付许可费的义务，但美国某甲公司提出的尚未通过审查的强制执行申请，却以西安某通信公司为被执行人，且执行标的额与本案无关，某电脑上海公司对此进行了虚假陈述；美国某甲公司和某电脑上海公司控制销量证据，但在谈判中始终拒绝披露，构成证据妨碍；美国某甲公司以不足实际销量十分之一的虚假销量象征性支付“许可费”，某电脑上海公司以此作出虚假陈述，以实现中止本案诉讼的目的，构成司法妨害，对西安某通信公司构成商业欺诈；某电脑上海公司通过诉讼妨害的方式，使涉案专利在二审程序中超出专利期限，从而使西安某通信公司无法获得“禁令”；某电脑上海公司对公证提存证据进行保密处理恶意明显，而且剥夺了西安某通信公司对证据依法质证的权利。

本院认证如下：第六组证据系某电脑上海公司在本案二审公开开庭结束后提交，且该组证据的形成时间均与美国某甲公司的行为密切相关，作为美国某甲公司的共同行为人（详见裁判理由部分的论述），某电脑上海公司在该组证据的延后形成和迟延提

交方面仍存在故意或者重大过失。第六组证据具有形式上的真实性，但因某电脑上海公司的相关诉讼主张最终并未以证据 6-1、6-2 为依据，与本案不再具有关联性，故本院对证据 6-1、6-2 不予采纳。证据 6-3 系公证机关出具的提存证书，某电脑上海公司向本院提交了内容完整的证据，本院已依法向西安某通信公司送达。该证据涉及美国某甲公司向西安某通信公司支付相关价款的事实，与本案基本事实相关，本院对该证据予以采纳。对于西安某通信公司针对该组证据提出的制裁诉讼妨害行为申请，本院将在裁判理由部分予以论述。

某电脑上海公司向本院提出了调解申请，并先后两次提出中止审理申请。第一次中止审理申请和调解申请的主要内容为，请求法院组织调解并基于西安某通信公司与美国某甲公司仍在进行谈判的事实，对本案中止审理；第二次中止审理申请的主要内容为，请求法院在相关执行案件或者公证提存程序完成后再继续审理。某电脑上海公司还向本院提出了责令西安某通信公司提交可比协议的申请。2022 年 12 月 6 日，某电脑上海公司向本院提交《关于结束本案中止的书面意见》，载明：“鉴于相关公证提存程序已经办理完成，中止诉讼申请中载明的结束中止条件已经达成，中止诉讼的原因相应已经消除。因此，申请法院结束本案的中止状态，恢复正常审理。”

本院经审理查明，原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：

(一) 与涉案标准相关的事实

GB15629.11-2003 标准附录 A 第 A.2.1 记载状态符号“M”的含义为“必备的”。第 1 号修改单前言部分记载：“本修改单的 7.3.2.8 和第 8 章为强制性的，其余为推荐性的。”第 26 项“将第 8 章的内容替换为”中第 8.1 节的内容包括：“如果 STA 与 AP/STA 关联时选择采用 WAPI 安全机制，则必须进行相互身份鉴别和密钥协商。若采用基于证书的方式，整个过程包括证书鉴别、单播密钥协商与组播密钥通告；若采用预共享密钥的方式，整个过程则为单播密钥协商与组播密钥通告。”第 34 项“A.4.4.1 的 PC1、PC2 与 PC3 项目替换为”的表格中所列“WAI 证书鉴别与密钥管理”“WAI 预共享密钥鉴别和密钥管理”的状态均标记为“M”。

第 1 号修改单第 8.1.4.2.2 节-8.1.4.2.5 节记载了如下内容：

“8.1.4.2.2 接入鉴别请求分组：由 ASUE（相当于涉案专利的移动终端 MT——本院注）发往 AE（相当于涉案专利的无线接入点 AP——本院注），接入鉴别请求分组数据字段的格式如下：……其中，STAASUE 的证书字段表示作为 ASUE 实体的站的证书（即与涉案专利权利要求 1 ‘步骤一，移动终端 MT 的证书发往无线接入点 AP 提出接入认证请求’ 的技术特征相同——本院注）。

8.1.4.2.3 证书鉴别请求分组：由 AE 发往 ASU（相当于涉案专利的认证服务器 AS——本院注），证书鉴别请求分组数据字段定义如下：……STAASUE 的证书字段，定义如前。该字段和接入鉴别请求分组中 STAASUE 的证书字段相同。STAAE 的证书字段，定义如前。内容包含 STAAE 的证书（即与涉案专利权利要求 1‘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’的技术特征相同——本院注）。ASU 收到证书鉴别请求分组后，进行如下处理：a) ASU 参照 RFC3280 验证 STAAE 证书和 STAASUE 证书，若无法验证，则将相应证书的验证结果设置为证书的颁发者不明确再执行 b) 操作，否则验证 STAAE 证书和 STAASUE 证书的状态，执行 b) 操作。b) 根据 STAAE 证书和 STAASUE 证书的验证结构，构造证书鉴别相应分组，并且附加相应的签名，发往 AE（即与涉案专利权利要求 1‘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’的技术特征相同——本院注）。

8.1.4.2.4 证书鉴别相应分组由 ASU 发往 AE，证书鉴别相应分组数据字段的格式如下：字段中的第一个证书及结果对应于证书鉴别请求分组中的 STAASUE 证书，第二个证书及结果对应于证书鉴别请求分组中的 STAAE 证书。……ASU 收到证书鉴别请求分组后，向 AE 发送证书鉴别相应分组。AE 收到证书鉴别相应分组

后，进行如下处理：根据 ADDID 确定对应的证书鉴别请求分组，检查证书的验证结果字段中的第一个一次性随机数值与自己在证书鉴别请求分组中的 AE 的询问是否相同，若相同，则执行 b) 操作；否则，丢弃该证书鉴别响应分组；b) AE 查找自身所信任的 ASU 的签名，验证其签名，若不正确，则丢弃该证书鉴别响应分组；否则执行 c) 操作。……若 ASUE 证书鉴别结果不成功，AE 设定接入结果为不成功……（即与涉案专利权利要求 1 ‘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’ 的技术特征相同——本院注）。

8.1.4.2.5 接入鉴别响应分组：由 AE 发往 ASUE，接入鉴别响应分组数据字段的格式如下：……ASUE 收到接入鉴别响应分组后，进行如下处理：……e) 若 ASUE 在接入鉴别请求分组中不要求进行证书验证，执行 f) 操作；否则 ASUE 在复合的证书鉴别结果中查找自身所信任的鉴别服务器的签名，验证 ASU 签名，若不正确，则丢弃该接入鉴别相应分组；否则检查 AE 证书的鉴别结果是否有效，若无效，解除与该 STAAE 的链路验证；若有效，则执行 f) 操作（即与涉案专利权利要求 1 ‘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’的技术特征相同——本院注)。”

(二) 与现有技术抗辩相关的事实

某电脑上海公司二审提交的证据 3-2 公开了如下内容：通过公共网络的互联网接入要求对客户端以及连接彼此的网络进行身份认证。虽然目前使用的有 PPP 等链路层协议，人们需要一个能在多种类型链接中工作的网络层解决方案。客户端与 AAAH 之间：AAAH 是可以对客户端进行初始认证的唯一实体。AAAV 和 AAAH 之间：这可以通过某些代理 AAA 服务器的直接或间接的安全关联。AAAV 和访问域中的接入路由器 (ARs)：域内的信任。AR 和客户端之间：通过在初始网络接入期间建立这种安全关联，后续的接入相同接入路由器的网络接入请求可以不需要咨询任何 AAA 服务器便可认证。AAAV 和客户端之间：通过在初始网络接入期间建立这种安全关联，后续的接入相同接入路由器的网络接入请求可以不需要咨询任何 AAAH 便可被认证。

某电脑上海公司二审提交的证据 3-14 公开了如下内容：移动主机 MH、家代理 HA、外地代理 FA 三者之间双向认证协议的细节：根据漫游协议，当 MH 检测到自己到达了一个新的外地子网后，该 MH 借助外地代理 FA 向其 HA 登录；消息 1 (MH→FA)；FA 收到这一登录请求后，附上自己的证书 Cert_FA，再用自己的秘密密钥对上述消息签字，最后 FA 将消息发给 MH 的家代理 HA。

消息 2 (FAH→HA); HA 在收到这一消息后首先从 Cert_FA 得到 FA 的公共钥 Pub_FA, 用其验证 FA 的身份, 接下来检验 ID 的合法性, 最后使用与 MH 的共有密钥检验 Auth 是否正确。消息 3 (HA→FA); FA 收到消息 3 后, 首先根据 HA 的证书 Cert_HA 和签字 Sig(Priv. HA, {登录应签, ID, Auth(登录请求, ID, K), Cert_HA}) 来验证 HA 的身份。消息 4 (FAH→MH); MH 收到消息 4 后首先验证认证符 Auth (登录应答, ID, K) 的合法性, 如果不合法, MH 重新登录。

(三) 与涉案专利许可谈判及相关争议解决有关的事实

2015 年 7 月 15 日, 西安某通信公司*向美国某甲公司*发送邮件, 提供了西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条的内容。2015 年 8 月 20 日, 美国某甲公司*向西安某通信公司*回复邮件, 称美国某甲公司查看了西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条, 还需要查看西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条的内容。

就西安某通信公司与美国某甲公司签订的专利许可合同, 美国某甲公司认为西安某通信公司违反 FRAND 义务, 于 2018 年 3 月向香港国际仲裁中心申请仲裁, 请求仲裁庭以 FRAND 为基础确定 2015 年至 2028 年期间应支付给西安某通信公司的许可费。香港国际仲裁中心于 2021 年 4 月 7 日作出 HKIAC/A18045 号仲裁裁决, 认定西安某通信公司在 2014 年后的谈判中没有违反其

FRAND 义务，美国某甲公司应向西安某通信公司支付的 2014 年后年度许可费的 FRAND 费率为*元/件。

2022 年 11 月 11 日，北京市精诚公证处出具（2022）京精诚事证字第 27 号提存证书，内容为证明美国某甲公司依据香港国际仲裁中心作出的已经生效的 HKIAC/A18045 号仲裁裁决，于 2022 年 11 月 11 日将其应支付给西安某通信公司的部分已发生销售量的专利许可使用费 47613536 元提存至该公证处。某电脑上海公司主张该提存系履行仲裁裁决的债务，金额覆盖 47613536 台某相关产品。

（四）庭审中当事人的陈述及相关事实

二审庭审中，西安某通信公司认可涉案专利许可合同为有效的合同，认可在我国移动终端入网必须符合 WAPI 标准，不同意调解或与美国某甲公司继续协商。针对某电脑上海公司关于原审法院未查明被诉侵权技术方案的主张，本院询问某电脑上海公司是否知晓被诉侵权技术方案，某电脑上海公司称被诉侵权技术方案系采用了证书认证方式，只是证书并非安装在客户端上。某电脑上海公司与西安某通信公司均表示认可仲裁裁决。

二审询问中，本院向某电脑上海公司、西安某通信公司告知原审法院对本案进行讨论决定的审判委员会委员名单。某电脑上海公司提出具体异议认为，其中部分人员在原审判决作出前已被免去审判委员会委员职务，另有不在该名单中的审判委员会委员

可能不公正地影响本案审理，但未提出足以支持其理由的相应证据。经核，本院告知的名单中的人员在参与本案讨论决定时均为原审法院的审判委员会委员。西安某通信公司表示，如果美国某甲公司继续违反合同约定，则西安某通信公司可以继续选择侵权救济的方式，但会排除已经获得的许可费对应的销量部分，不会重复收费。

（五）涉案专利权终止的事实

涉案专利权的期限为 2002 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日，期满终止日为 2022 年 11 月 6 日。

本院认为：本案为侵害发明专利权纠纷。因各方当事人在本案中诉争的被诉侵权行为发生在 2008 年修正的专利法施行日（2009 年 10 月 1 日）之后、2020 年修正的专利法施行日（2021 年 6 月 1 日）之前，本案应适用 2008 年修正的专利法。本案二审争议焦点问题为：（一）原审是否存在程序违法及对此应如何处理；（二）被诉侵权行为是否为获得专利许可的行为及西安某通信公司是否可对被诉侵权行为提起侵权之诉；（三）某电脑上海公司是否实施了侵害涉案专利权的行为；（四）如果构成侵权，某电脑上海公司应如何承担法律责任；（五）对当事人提出的相关申请应如何处理。

（一）原审是否存在程序违法及对此应如何处理

1. 原审是否因未告知审判委员会讨论决定程序及成员而构

成程序违法

某电脑上海公司上诉主张，原审法院未告知审判委员会讨论决定程序及成员的相关信息，导致某电脑上海公司知情、申请回避等相关诉讼权利被剥夺。

2017年修正的民事诉讼法第四十四条规定：“审判人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：……”2020年修正的民事诉讼法解释第四十七条规定：“人民法院应当依法告知当事人对合议庭组成人员、独任审判员和书记员等人员有申请回避的权利。”第四十八条规定：“民事诉讼法第四十四条所称的审判人员，包括参与本案审理的人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员、助理审判员和人民陪审员。”

上述法律及司法解释并未明确规定提交审判委员会讨论决定的案件应当告知当事人。其中，2020年修正的民事诉讼法解释第四十八条虽然将审判委员会委员列举为审判人员，但该条款系以审判人员的职务身份，而非其在案件审判组织中的身份进行列举，不能以该条规定得出提交审判委员会讨论决定的案件应当告知当事人的结论。某电脑上海公司主张的《司法公开示范法院标准》系倡导性规定，目前并非统一适用的法律或司法解释，原审法院亦非该规定所指之示范法院。在法律及司法解释没有明确规定的情况下，原审法院未将本案提交审判委员会讨论决定的程序

及审判委员会的组成人员告知当事人，并不构成程序违法。

此外，2017年修正的民事诉讼法第一百七十条第一款第四项规定：“第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：……（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。”2020年修正的民事诉讼法解释第三百二十五条规定：“下列情形，可以认定为民事诉讼法第一百七十条第一款第四项规定的严重违反法定程序：（一）审判组织的组成不合法的；（二）应当回避的审判人员未回避的；（三）无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼的；（四）违法剥夺当事人辩论权利的。”为了充分保障当事人的诉讼权利，本院在核实原审法院对本案进行讨论决定的审判委员会成员后将名单告知某电脑上海公司。某电脑上海公司对此进一步提出的异议针对的是审判委员会对本案讨论决定之后发生的情况以及与参与本案讨论决定无关的人员，其异议不能成立，且亦无其他证据表明对本案进行讨论决定的审判委员会成员存在应当回避而未回避的情形。

综上，某电脑上海公司关于原审法院因未告知审判委员会讨论决定程序及成员而构成程序违法，本案应当发回重审的主张，缺乏事实和法律依据，本院依法不予支持。

2. 原审是否因审理范围与当事人主张不一致而构成程序违法

某电脑上海公司上诉主张，西安某通信公司主张的侵权行为和原审判决最终认定的侵权行为不同，原审法院对其创立的新的法律关系及最终认定的侵权行为并未释明，也未进行必要听证。

对于民事案件，人民法院依据当事人的诉讼请求进行审理，不应超出诉讼请求的范围。但当事人在诉讼请求的范围内可提出多个诉讼理由，人民法院在诉讼请求的范围内亦可依职权作出关于法律关系的性质等具体认定。本案中，西安某通信公司在原审中提出的诉讼请求包括判令某电脑上海公司停止销售行为，故原审判决判令某电脑上海公司停止销售行为未超出西安某通信公司的诉讼请求。原审判决关于某电脑上海公司因被诉侵权产品中固化了专利方法的实质内容而构成侵权的论述，系人民法院在侵害专利权民事纠纷案件审理中，根据当事人的诉讼请求适用法律确定侵权判定标准的过程，不受当事人具体诉讼主张的严格限制。而且，经查，某电脑上海公司在原审庭审中对此亦发表了意见。因此，对于某电脑上海公司关于原审判决因审理范围与当事人主张不一致而构成程序违法的主张，本院不予支持。

（二）被诉侵权行为是否为已获得专利许可的行为及西安某通信公司是否可对被诉侵权行为提起侵权之诉

某电脑上海公司上诉主张，西安某通信公司与美国某甲公司签订的专利许可合同处于合法有效的状态，双方一直在该许可合同框架下协商解决许可费纠纷，并已有生效的仲裁裁定，合同许

可费约定不明不会导致合同合法有效的状态改变。

涉案专利许可合同系西安某通信公司与美国某甲公司的真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，应属合法有效。涉案专利许可合同明确约定，“如果甲方（指美国某甲公司——本院注）有意愿在 2014 年后继续获得许可，则双方应在 2014 年底之前至少提前 90 天就手机以及其他新增产品类别（如有）的年许可使用费以及 2014 年后的适用税务条款进行协商”。可见，涉案专利许可合同并未直接授予美国某甲公司 2014 年以后的实施许可，而是需要双方当事人对后续许可，特别是许可使用费进行协商。但在合同约定的期限内，美国某甲公司并未按照合同约定的继续获得许可的条件提出协商请求。在西安某通信公司主动提出协商及*元/件的报价之后，美国某甲公司未对报价作出实质性回应，未表现出继续获得许可的积极意愿，反而在缺乏正当理由的情况下质疑继续获得许可的必要性。西安某通信公司在无法确定美国某甲公司是否有真实意愿继续获得许可且能够善意、诚信协商的情况下，并无义务提起请求确认许可费的纠纷解决程序，而是有理由认为美国某甲公司并无意愿继续获得许可，且并非善意、诚信的实施者。根据专利许可合同中有关约定的含义及双方当事人的沟通情况可知，西安某通信公司既未明确在合同中授予美国某甲公司 2014 年之后实施专利的权利，亦未以自己的行为表示授予美国某甲公司专利实施许可。在美国某甲公司并未表现出继续获得许可的意愿的情况下，其如果继续实

施涉案专利，即属于专利法第十一条意义上的未经专利权人许可实施专利的行为，西安某通信公司可以对美国某甲公司及其共同行为人未获得许可期间实施专利的行为提起侵权之诉。

虽然美国某甲公司在本案原审审理过程中提起了覆盖本案争议期间许可使用费的仲裁裁决请求，香港国际仲裁中心亦已作出仲裁裁决，确定了 2014 年后年度许可费的 FRAND 费率，且某电脑上海公司主张美国某甲公司在本案审理过程中已执行仲裁裁决，但该仲裁请求的提出时间在西安某通信公司提起本案侵权之诉之后，亦在西安某通信公司本案中主张权利的期间之后，所谓执行仲裁裁决的时间更在本案原审判决之后，故该事实不影响关于本案争议期间内美国某甲公司未获得专利实施许可及未表现出继续获得许可意愿的认定，亦不影响西安某通信公司可对该期间内的有关专利实施行为提起侵权之诉。

（三）某电脑上海公司是否实施了侵害涉案专利权的行为

1. 被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围

本案为涉及标准必要专利的侵害发明专利权纠纷，各方当事人在二审中对涉案专利为标准必要专利已无争议，本院对此予以确认。在已确定涉案专利为标准必要专利的前提下，可以通过判断被诉侵权产品是否符合相关标准以确认被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围。

某电脑上海公司上诉主张，WAPI 标准采取“预共享密钥方

式”或者“证书认证方式”两种平行的可选方式。涉案专利仅涉及证书认证方式，并不涉及预共享密钥方式。因此，采取预共享密钥方式的产品可以在符合 WAPI 标准的情况下不落入涉案专利权保护范围，故应当在查明被诉侵权技术方案的前提下具体判定该技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。

本院在向某电脑上海公司询问被诉侵权技术方案的内容时，其明确表示被诉侵权技术方案系采用了证书认证方式，只是证书并非安装在客户端上。而且，根据本院审理查明的事实，第 1 号修改单将“WAI 证书鉴别与密钥管理”“WAI 预共享密钥鉴别和密钥管理”的状态均标记为“M”，即必备项。因此，可以确认被诉侵权技术方案以采用证书认证的方式实施了 WAPI 标准。因各方当事人对采用证书认证的方式实施 WAPI 标准即落入涉案专利权保护范围并无异议，故本院认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围。

2. 某电脑上海公司是否实施了侵害涉案专利权的行为

(1) 涉案专利的侵权判定标准

某电脑上海公司上诉主张，基于现行法律及相关司法实践的审判标准，某电脑上海公司并不侵害涉案专利权，原审判决的判断标准相较于（2019）最高法知民终 147 号案确定的标准被错误地放宽，将实施方法专利过程中使用到的辅助设备的辅助作用也纳入“实质性作用”，明显缺乏合理性；该标准如果适用于后续

的其他案件中，会导致现行法律规定被架空，专利权被滥用。

涉案专利为多侧撰写式的方法权利要求，也可被称为多主体实施的方法专利。对于该类专利的侵权判断，本院在（2019）最高法知民终 147 号民事判决中已经明确，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。结合本案具体情形，本院进一步作如下分析：

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，触发涉案专利技术方案的自动执行。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。

（2）某电脑上海公司的行为是否构成侵权

某电脑上海公司上诉主张，某电脑上海公司就被诉侵权产品仅存在销售行为，从未单独或共同参与任何与涉案专利相关的使用行为，包括所谓的“固化”行为，不构成侵害专利权。

就本案被诉侵权产品而言，某电脑上海公司与美国某甲公司

并非简单或者普通的产品购销关系，而是高度关联、分工合作、密切配合、共同参与的共同行为人。首先，某电脑上海公司系美国某甲公司实际控制的公司，也是美国某甲公司在中国的总经销商，其注意义务不同于一般销售商。美国某甲公司制造被诉侵权产品的行为在中国境内（除香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区以外）的获利均需通过某电脑上海公司实现，本院另案在先裁定亦已认定两公司之间存在高度关联。某电脑上海公司对美国某甲公司在中国的重大商业计划、行动，尤其是与某电脑上海公司负责销售的产品相关的商业计划、行动理应知悉。其次，某电脑上海公司与美国某甲公司存在明确的分工合作关系。某电脑上海公司的行为不限于销售产品，其还为所售产品提供完整的售后服务。此外，某电脑上海公司曾派员参与涉案专利的许可谈判，美国某甲公司在其他案件中也曾对此予以认可。某电脑上海公司与美国某甲公司在实施涉案专利过程中的作用不可分割。再次，某电脑上海公司理应知晓或者明知美国某甲公司与西安某通信公司的谈判情况，与美国某甲公司具有共同过错。在专利许可合同明确约定继续获得 2014 年之后的许可需协商的情况下，美国某甲公司未按照合同约定请求协商却继续实施专利，而且无正当理由质疑获得许可的必要性。根据本案事实以及西安某通信公司与某电脑上海公司均认可的涉案仲裁裁决，西安某通信公司在 2014 年 11 月之后直至提起本案诉讼期间的双方谈判中提出的*元/件的报价符合 FRAND 原则。西安某通信公司提出符合 FRAND

原则的*元/件的报价后，美国某甲公司未作出针对性回应，未积极协商，而是在西安某通信公司已经披露西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条，依据该条约定足以确定西安某通信公司向美国某乙公司的许可范围，且美国某甲公司亦可向美国某乙公司主动确认许可范围的情况下，进一步提出披露西安某通信公司-美国某乙公司协议第五条内容等不合理要求。因此，美国某甲公司具有明显过错。前已述及，在案证据可以证明某电脑上海公司曾派员参与美国某甲公司同西安某通信公司的许可谈判过程，且某电脑上海公司与美国某甲公司具有高度关联关系。因此，某电脑上海公司对于美国某甲公司与西安某通信公司谈判情况至少属于应知，并且对于其中部分谈判明知并共同参与，具有共同过错。综上，在本案中可以认定某电脑上海公司应基于其与美国某甲公司之间高度关联、分工合作、密切配合、共同参与的共同行为而承担连带责任。西安某通信公司选择共同行为人之一提起本案侵权诉讼，具有事实和法律依据。原审法院根据西安某通信公司的主张，未追加美国某甲公司为本案共同被告，并无明显不当。

(3) 美国某乙公司提供芯片及被许可的事实是否影响本案侵权行为的认定

某电脑上海公司上诉主张，本案中实施固化行为的主体实际上是美国某乙公司，而非美国某甲公司或某电脑上海公司。

首先，不能因美国某乙公司提供芯片就否定本案中的侵权行为。虽然被诉侵权产品的芯片由美国某乙公司供应，但仅凭美国某乙公司提供的芯片，配合无线接入点、认证服务器的设备，不足以使终端用户完成涉案专利技术方案的机械重演。正是因为美国某甲公司与某电脑上海公司分工合作制造、销售的终端设备所固化的内容，才使得终端用户可以启用 WAPI 功能，进而触发涉案专利技术方案的自动执行。其次，西安某通信公司对美国某乙公司的许可范围明确排除了包括美国某甲公司和某电脑上海公司在内的第三方实施专利的行为。西安某通信公司-美国某乙公司协议附件一第二条明确约定了许可范围对第三方客户的限制，其中约定美国某乙公司将合同产品中的“许可技术和/或改进”直接或间接地分销给第三方客户时，第三方客户仍需获得西安某通信公司的商业销售授权并签署独立的合同，才能销售“许可技术和/或改进”。该项约定使用了“分销”“销售”而非转授权或再许可的表述，故分销或销售的“许可技术和/或改进”并非指转让技术本身，而是包含技术的产品。上述约定应理解为美国某乙公司销售包含“许可技术和/或改进”的产品给第三方客户时，第三方客户仍需获得西安某通信公司的商业销售授权并签署独立的合同，才能使用有关的“许可技术和/或改进”。因此，西安某通信公司对美国某乙公司的许可范围明确排除了美国某甲公司和某电脑上海公司作为第三方实施专利的行为，美国某乙公司提供芯片及被许可的事实不影响本案中某电脑上海公司侵权行为。

为的认定。

（4）某电脑上海公司二审提出的现有技术抗辩是否成立

某电脑上海公司上诉主张，以二审提交的证据 3-2 和 3-14 作为现有技术证据分别与被诉侵权技术方案进行比对，结合关于下载证书的公知常识性证据，可以得出被诉侵权技术方案与现有技术无实质性差异的结论。

本案中，被诉侵权产品固化了涉案专利权利要求 1 的实质内容并实施了 WAPI 标准。经查明，WAPI 标准相关内容与涉案专利权利要求 1 的技术方案具有对应性。经比对，对于证据 3-2，首先，证据 3-2 中具有两个服务器 AAAH 和 AAV，与标准中仅存在一个鉴别服务器 ASU 不同，并且由于证据 3-2 中 AR（相当于 WAPI 标准中的 AE）与 AAV 域内信任，并不会向 AAV 和 AAAH 发送用于认证 AR 的信息，AAAH 和 AAV 也不会向客户端返回认证 AR 的结果，即证据 3-2 不具有被诉侵权技术方案中证书鉴别响应时对无线接入点具体认证的步骤。其次，证据 3-2 亦不具备证书，因此，与被诉侵权技术方案中采用证书进行鉴别的所有步骤均具有明显差异。虽然某电脑上海公司提交的二审证据 3-7、3-8、3-9 用以证明采用证书识别身份是本领域的公知常识，但上述公知常识并未公开认证身份的具体场景与步骤。因此，即使证据 3-2 分别与证据 3-7、3-8、3-9 结合，亦无法直接得出被诉侵权技术方案。对于证据 3-14，MH（相当于 WAPI 标准中的 ASUE）与 FA（相

当于 WAPI 标准中的 AE)、FA 与 HA (相当于 WAPI 标准中的 ASU) 均分别进行双向认证, 双向认证均通过后, MH 才可登录 FA, 其与 WAPI 标准中 ASU 对 ASUE、AE 分别进行认证的相关技术特征存在明显差异。综上, 因被诉侵权技术方案与某电脑上海公司提交的证据体现的技术方案有实质性差异, 故某电脑上海公司主张的现有技术抗辩不能成立, 本院不予支持。

(四) 某电脑上海公司应如何承担法律责任

1. 本案中是否应当判令某电脑上海公司停止侵害

某电脑上海公司上诉主张, WAPI 标准系强制性标准, 应当对专利权人凭借强制性标准必要专利索取许可费的行为进行严格的限制。西安某通信公司从未作出具体、诚信的“实施许可声明”, 且严重违反 FRAND 原则, 具有过错, 本案不满足判令停止侵害的条件。

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, 但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, 某电脑上海公司实施了侵害涉案专利权的行为, 对于是否应判令某电脑上海公司停止侵害, 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具有更多社会公共利益的因素，是否应当判令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。首先，GB15629.11-2003 标准和第 1 号修改单均为“GB”标号的强制性标准。虽然 2004 年第 44 号公告推迟了 GB15629.11-2003 标准强制实施的时间，但 2006 年发布的第 1 号修改单明确载明本修改单的 7.3.2.8 和第 8 章为强制性的，其余为推荐性的，而涉案专利涉及的即为第 8 章的内容。某电脑上海公司与西安某通信公司在二审中亦对 WAPI 标准事实上已经强制实施不持异议。因此，WAPI 标准在本案中可以被认定为强制性标准。原审法院基于 WAPI 标准为推荐性标准考虑是否判令停止侵害，不尽准确、妥当。其次，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手机或平板电脑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 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。本案中，前已述及，美国某甲公司无正当理由严重拖延 2014 年以后继续获得许可的谈判，并质疑获得专利许可的必要性，其在本案某电脑上海公司被诉侵权期间的行为具有明显过错，某电脑上海公司也构成共同过错方，美国某甲公司和某电脑上海公司并非有意愿继续获得许可的善意、诚信的实施者。涉案仲裁裁决认定西安某通信公司在 2014 年后的谈判中没有违反其 FRAND 义务，某电脑上海公司表示认可该仲裁裁决，根据在案证据体现的事实，本案中可以认定西安某通信公司在关于继续许可的谈判过程中并无过错。虽然西安某通信公司在 WAPI 标准的形成过程中仅声称该标准可能涉及其专利，并未载明具体的专利信息，但考虑到西安某通信公司在本案中主张的是 2014 年之后某电脑上海公司构成侵权的行为，此时基于美国某甲公司与西安某通信公司 2014 年之前的专利许可合同的签订与履行情况，美国某甲公司和某电脑上海公司对西安某通信公司主张涉案专利为标准必要专利早已明知，故该事实不影响对本案中双方当事人过错的整体认定。基于上述考虑，原审判决判令某

电脑上海公司承担停止侵害的法律责任并无明显不当。但是，在本案中西安某通信公司主张权利期间之后，美国某甲公司已于2018年3月提起仲裁程序，以解决双方之间有关继续许可的纠纷。现仲裁裁决已确定符合FRAND原则的许可费率，且西安某通信公司和某电脑上海公司在本案中均表示认可该仲裁裁决。因此，对于本案被诉侵权期间之后实施相关专利的行为，可以按照专利许可合同约定的内容及仲裁裁决确定的许可费率继续履行合同。故在本案西安某通信公司主张权利期间之后，特别是涉案仲裁裁决和原审判决作出之后，美国某甲公司和某上海公司的主观状态发生了变化，本案有关专利许可合同履行问题的事实基础亦发生了变化，这些变化减缓了判令被诉侵权人承担停止侵害民事责任的必要性和紧迫性。

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。本案中，可以结合涉案专利权的权利状态，对是否以及如何适用附条件停止侵害

判决予以考虑。但因涉案专利权的期限为 2002 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日，涉案专利权于 2022 年 11 月 6 日终止，即涉案专利的权利状态在二审期间发生了重大变化。基于该事实，继续维持判令某电脑上海公司承担停止侵害的民事责任已经失去法律基础。

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，使专利权人和专利实施者的利益显著失衡。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。

综上，原审法院判决某电脑上海公司停止侵害，在裁判作出时具有一定的事实和法律基础，并无明显不当。并且，停止制造固化了涉案方法专利实质内容的产品必然意味着制造者自身不得销售固化该方法专利的产品，否则难以实现制造者停止侵害的法律效果，基于美国某甲公司和某电脑上海公司之间的共同行为，原审判决判令某电脑上海公司停止销售行为，亦无明显不当。但是，在本案西安某通信公司主张权利期间之后，特别是原审判决作出后，涉及专利许可合同履行问题的基本事实、专利实施者

的主观状态及涉案专利的权利状态发生了重大变化；同时，本案可以认定涉案专利为实施强制性标准的必要专利。基于对本案事实和法律问题的综合评判，二审中继续维持原审判决判令某电脑上海公司承担停止侵害的民事责任既无必要、亦无可能。因此，对于原审判决关于停止侵害的判项，本院予以调整。

2. 某电脑上海公司应承担的赔偿数额

某电脑上海公司上诉主张，*元/件是 51 件专利及专利申请的一揽子许可的总费用，不能作为涉案专利这一项专利的许可费用；美国某甲公司实施强制性标准，不具有主观恶意；原审判决判令某电脑上海公司承担惩罚性赔偿责任，属于适用法律错误。

2008 年修正的专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。” 本案中，原审法院适用该条规定，以专利许可使用费的 3 倍确定赔偿数额，具有法律依据。原审法院参照可比专利许可费的倍数确定赔偿的方式并非适用惩罚性赔偿，某电脑上海公司对此理解错误。对于*元/件的许可费，西安某通信公司和某电脑上海公司在二审中均表示接受仲裁裁决认定的 2014 年后年度许可费的 FRAND 费率为*元/件。但是，该许可费率对应的

是 51 件专利及专利申请的一揽子许可的总费用，西安某通信公司主张以*元/件作为涉案专利的许可费标准并以此作为计算侵权损害赔偿数额的基础，依据不足。原审法院将此作为计算侵权赔偿数额时可比专利许可费的依据，标准偏高。但是，综合考虑以下因素，原审判决确定的最终判赔总额并无明显不公，不构成必须予以改判之情形。

首先，美国某甲公司和某电脑上海公司的过错应在确定赔偿数额时予以考虑。第一，前已述及，美国某甲公司和某电脑上海公司在本案被诉侵权期间的许可谈判中具有明显过错，二者对于 2014 年之后的涉案法律风险显然应有预见。第二，某电脑上海公司具有拒不提供被诉侵权产品数量的行为。在原审法院释明并分配举证责任后，某电脑上海公司以产品销量与涉案方法专利无关为由，拒绝提供有关被诉侵权产品销售数量的材料和数据，其理由明显缺乏正当性，不符合诚信原则。由于某电脑上海公司的前述行为，原审法院只能根据西安某通信公司的调查收集证据申请，向工信部电信设备认证中心标志真伪鉴定部调取证据以查明被诉侵权产品的销售规模事实。上述过错因素在确定损害赔偿数额时应当予以考虑。

其次，原审判决确定的销售数量远低于可估算的某电脑上海公司实际销售的数量。对于某电脑上海公司在被诉侵权期间销售的平板电脑数量，因西安某通信公司主张的数量高于依据原审法院调取的证据估算的实际销售数量，故原审判决依据在案证据估

算了平板电脑产品的销售数量。对于某电脑上海公司在被诉侵权期间销售的手机产品数量，西安某通信公司主张的 A 型号手机产品销售数量为 4000 万台，B 型号手机产品销售数量为 700 万台，两者均远低于依据原审法院调取的证据估算的实际销售数量。其中，A 型号手机产品 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共上传对应关系 83828399 条，按照年平均数估算 2015 年至 2017 年期间的数量，约为 $(83828399 \text{ 条}/3.64) \times 3 = 69089340$ 条；B 型号手机产品 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共上传对应关系 33799339 条，按照 B 型号手机产品上市时间为 2016 年 9 月 8 日的年平均数估算 2016 年至 2017 年期间的数量，约为 $(33799339 \text{ 条}/1.95) \times 1.32 = 22879553$ 条；平板电脑产品 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 20 日期间共领取进网许可标志 749880 枚，按照年平均数估算 2015 年至 2017 年期间的数量，约为 $(749880 \text{ 枚}/3.64) \times 3 = 618033$ 枚。以根据在案证据估算的实际销售数量计，原审判决确定的赔偿总额仅相当于以约 $(*/2)$ 元/件的可比专利许可费标准作为计算赔偿数额的基准，或者相当于以 * 元/件的可比专利许可费计算的总许可费数额的约 1.5 倍。因此，原审判决确定的赔偿总额并非过高，也未超过西安某通信公司诉请赔偿的总金额。西安某通信公司在原审中明确了其关于被诉侵权期间内被诉侵权产品的品种、型号及销售数量等主张，并在二审中称如另行主张权利将排除已经获得的许可费对应的销量部分，该主张实际上欲保留基于实际销售数量与其在本案中主

张的销售数量之差另行主张赔偿的权利，考虑被诉侵权人在一定期间内实施的被诉侵权行为具有整体性，西安某通信公司以分割销售数量为由对具有整体性的诉讼标的进行机械人为、任意拆分，难谓正当。本院在考虑依据原审法院调取的证据估算的实际销售数量对本案赔偿数额的影响后，西安某通信公司不应基于被诉侵权期间内相同型号产品的销售数量之差另行主张权利。且本案系权利人基于共同侵权行为而对部分共同行为人主张权利，判决确定的赔偿数额系针对涉案共同侵权行为所造成之损害，则在本案之外，权利人亦不应再基于本案判决已考虑的共同侵权行为之损害获得重复赔偿。

再次，涉案专利在专利许可合同约定的 51 件专利和专利申请中具有重要地位。从现已查明的事实看，涉案专利是专利许可合同所附清单所列 51 件专利和专利申请组合包中的第一项，而且是标准必要专利，应属专利许可合同约定的 51 件专利和专利申请中的关键或核心技术方案。虽然该单一专利的价值不足以认定为相当于整个专利和专利申请组合包的价值，但考虑上述因素，其在整个专利和专利申请组合包中的价值比重应当较高。此外，美国某甲公司和某电脑上海公司对于涉案专利以外的其他 50 件专利和专利申请在本案被诉侵权期间实际亦未获得许可并支付许可费用。

最后，本案赔偿责任与涉案仲裁裁决并无矛盾和冲突。美国某甲公司在本案审理期间是否已通过提存方式执行仲裁裁决，应

由当事人另行通过协商或者其他法律途径确定。某电脑上海公司在本案被诉侵权期间的行为构成侵权，应当支付侵权损害赔偿，该损害赔偿责任与涉案仲裁裁决确定的许可费并无矛盾和冲突，有关可能重复计算的问题可以在执行程序解决。如果某电脑上海公司完全履行了本案判决确定的损害赔偿，则在该期间内，无需另行按照仲裁裁决确定的标准支付许可费。当然，西安某通信公司也可以放弃本案侵权判决赔偿而选择执行仲裁裁决，还可以在接受被诉侵权期间许可费的基础上相应减少执行侵权判决赔偿的数额。至于仲裁裁决确定的*元/件的许可费率，应系对一揽子许可的综合评估，本院相信仲裁庭在作出仲裁时已注意到 51 件专利和专利申请的权利状态，包括对涉案专利在内的已授权专利的有效期。

（五）对当事人提出的相关申请应如何处理

1. 关于某电脑上海公司提出的调解申请、中止审理申请和调取证据申请

某电脑上海公司向本院提出了调解申请、两次中止审理申请和责令提交证据申请，请求法院组织调解、中止审理并责令西安某通信公司提交可比协议。

因西安某通信公司不同意调解或与美国某甲公司继续协商，故本院对某电脑上海公司提出的第一次中止审理和调解申请不予支持；对于第二次中止审理申请，本院并未作出中止审理的裁

定，考虑到某电脑上海公司申请法院结束本案的中止状态实际上即不再坚持因办理公证提存而申请中止审理的理由，故本院对第二次中止审理申请不再予以审查。原审法院未将某电脑上海公司申请调取的六份其认可的具有可比性的大型公司的许可协议作为定案依据，因双方当事人二审中均认可仲裁裁决确定的2014年后年度许可费的FRAND费率为*元/件，故本院对某电脑上海公司关于责令西安某通信公司提交可比协议的申请亦不予支持。

2. 关于西安某通信公司提出的制裁诉讼妨害行为申请

西安某通信公司向本院提出了制裁诉讼妨害行为申请，请求制裁某电脑上海公司妨害诉讼秩序的行为，保障西安某通信公司的质证权利。

首先，经审查，某电脑上海公司提交的证据均具有真实性，不构成伪证。相关证据能否实现某电脑上海公司的证明目的，属于法院审查认定的内容，当事人不应仅因其举证不能实现证明目的而承担妨害诉讼的法律责任。其次，未完成的公证提存和申请执行事项并未影响本案裁判结果。美国某甲公司在未完成首次公证提存后已再次申请公证提存，且不再坚持因公证提存而中止审理的理由，未完成的公证提存和申请执行事项对于本案裁判并未产生影响。再次，本案案情复杂，二审于2022年4月25日立案后在合理的审理期间进行了审理，对某电脑上海公司逾期提交证据的不当行为，本院已予以当庭训诫，某电脑上海公司的相关行

为并未导致本案的审理期间明显不当延长，也并未因此而使其获得改变本案程序和结果的利益。复次，原审法院和本院在本案审理过程中均未作出责令某电脑上海公司提交证据的裁定，而是依据原审法院调取的证据确定了销售规模的事实，虽然某电脑上海公司具有拒不提供被诉侵权产品数量的行为，但本院已将此作为确定赔偿数额的考虑因素，某电脑上海公司的相关行为尚不构成需要另行制裁的情形。最后，某电脑上海公司对西安某通信公司进行保密处理的办理公证提存的相关申请文件等材料并非本案的定案依据。对于作为证据提交的材料，某电脑上海公司提交了完整版本，本院已依法送达西安某通信公司，保障了其质证权利。综上，西安某通信公司所提制裁诉讼妨害行为申请理据并不充分，本院不予支持。

综上所述，某电脑上海公司的上诉请求部分成立，原审判决部分结果需作适当调整。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

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某电脑贸易（上海）有限公司的其他诉讼请求；

四、驳回某电脑贸易（上海）有限公司的其他上诉请求。

二审案件受理费 758553 元，由某电脑贸易（上海）有限公司负担 700000 元，由西安某无线网络通信股份有限公司负担 58553 元。

本判决为终审判决。

审 判 长 朱 理

审 判 员 罗 霞

审 判 员 崔 宁

二〇二二年十二月三十日

法官助理 杨 莹

书 记 员 谭秀娇