

陕西省西安市中级人民法院

民事裁定书

(2022)陕 01 知民初 775 号

原告：西安西电捷通无线网络通信股份有限公司，住所地陕西省西安市高新区科技二路68号西安软件园秦风阁A201。

法定代表人：曹军，该公司董事长兼执行董事。

委托诉讼代理人：王嘉，北京市正见永申律师事务所律师。

委托诉讼代理人：艾宏，北京市正见永申律师事务所律师。

被告：苹果电脑贸易（上海）有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢。

法定代表人：丹伍德（Peter Ronald Denwood），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：张洪占，上海市方达（北京）律师事务所律师。

被告：西安市国美电器有限公司，住所地陕西省西安市

雁塔区科技路1号紫薇龙腾新世界1-3层商业裙楼。

法定代表人：董晓红，该公司执行董事兼总经理。

原告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）与被告苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称上海苹果公司）、被告西安市国美电器有限公司（以下简称：西安国美公司）侵害发明专利权纠纷一案，本院于2022年4月11日立案。

西安西电捷通无线网络通信股份有限公司诉称，原告的核心研发领域之一就是无线局域网（WLAN）基础安全技术，基于长期的技术积累和创新，原告于2002年11月6日申请名称为“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”专利，并于2005年3月2日获得授权，专利号为ZL02139508.X，该专利为无线局域网鉴别与保密基础架构（WAPI）技术标准的标准必要专利。被告一作为苹果公司在华销售商，其进口销售的诸多数字移动电话机和无线数据终端实施了原告上述专利。上述侵权行为具体体现为：被控侵权产品固化了原告的专利方法，使得被控侵权产品符合WAPI标准功能，亦在侵权产品接入WAPI网络时，必然实施原告专利，从而落入专利保护范围。被告二西安国美公司销售侵权产品，应当承担相应责任。被告一利用市场优势，实施案涉专利长达12年，并以各种理由拒绝支付许可费，故原告诉至法院，请求判令：1、判令二被告立即停止侵犯原告专利权

的行为，包括但不限于立即停止使用原告专利方法；停止制造、使用、销售、许诺销售、进口侵害原告上述专利权的产品；2、判令被告一针对其实施恶意侵权行为的iPhone12系列（含 iPhone12、iPhone12Mini、iPhone12Pro、iPhone12ProMax, 其产品型号为：A2412、A2408、A2404、A2400等）和 iPhone13 系列（含 iPhone13、iPhone13Pro、iPhone13ProMax, 其产品型号为：A2644、A2634、A2639、A2629）等数据移动电话机产品销售数量中的900万台和A2460、A2233、A2605、A1852、A2154等无线数据终端产品数量中100万台向原告支付许可费1000万元，并向原告承担5倍惩罚性赔偿责任，合计人民币5000万元，原告保留根据本案审理期间证据所确定的实际销售数量变更许可费数额和索赔金额的权利；3、判令被告一支付从2009年至今的其他型号产品（包括但不限于附件一中所列的96款产品，但不包括上述第2条中所列明的型号）使用原告上述专利的许可费，以及向原告支付许可费并承担5倍惩罚性赔偿责任。原告将根据本案审理期间证据所确定的实际销售数量确定被告应向原告支付具体许可费数额和赔偿额。4、裁定调取被告一自2009年至2021年涉案产品中国销售的财务账册，以便确定被告一应支付的许可费和赔偿数额。5、判令被告一承担原告的合理维权支出和合理诉讼支出，暂定600万元，以实际发生的费用为准。

被告上海苹果公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为，一、原告针对被告上海苹果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，应予驳回。本案中，原告主张被控侵权产品均由苹果公司（以下简称：美国苹果公司）制造，而原告与美国苹果公司就案涉专利存在合法、有效的在先许可合同，并约定了仲裁条款。2010年7月8日，原告与美国苹果公司签订《2010年专利许可协议》，授权美国苹果公司为“（i）设计、开发、模拟、测试、生产和委托生产产品；以及（ii）展示、使用、销售、许诺销售、进口和出口产品”之目的实施案涉专利的许可，许可期限为2010年至2028年12月8日。该协议第16条约定：因本协议产生的或与本协议相关的任何争议，双方应通过友好协商解决。如果通过协商无法达成一致，该争议事项应当由香港国际仲裁中心（‘HKIAC’）根据提交仲裁时有效的HKIAC仲裁规则通过仲裁解决，除非本协议另有变更。仲裁裁决是终局的、对双方均具有约束力，且依法可强制执行。原告与美国苹果公司还签订《专利许可协议修订协议一》，其中第2.1条授权美国苹果公司“可以授权任何第三方为生产产品之目的的使用专利”的权利，第12.3.1条约定：因主协议产生的或与本修订协议相关的任何争议，双方应当通过友好协商解决。如果通过协商无法达成一致，该等争议应当根据主协议第16条解决。仲裁裁决是终局的、对双方均具有约束力，且

依法可强制执行。首先，本案所指向的实施案涉专利方法的制造行为已被《2010年专利许可协议》所涵盖，本案争议属于前述仲裁条款中“因本协议产生的或与本协议相关的任何争议”。其次，原告主张的“使用、销售、许诺销售、进口”美国苹果公司制造的被诉侵权产品的行为，属于《2010年专利许可协议》所约定的制造行为的自然延续，对评价是否构成专利侵权行为具有直接影响，亦属于因许可协议产生或与许可协议有关的争议，应受上述仲裁条款的约束。再次，被告上海苹果公司作为美国苹果公司的代理商和在华子公司销售被控侵权产品，属于《2010年专利许可协议》约定许可行为范围，被告上海苹果公司实际上亦属于《2010年专利许可协议》的被许可范围。最后，原告诉请第三项中明确请求“许可费”，亦认可其与被告上海苹果公司之间的纠纷系许可费拖欠问题，属于合同纠纷，应当受到前述仲裁条款的约束。综上，本案所涉争议应当受到仲裁条款约束，不属于人民法院主管，应予驳回。

二、原告没有提供证据证明被告实施了被诉侵权行为，或者与被告国美公司之间存在侵权意思联络，本案不应依照公证购买行为确定案件管辖，西安中院对本案并无管辖权。本案中，原告主张被告西安国美公司销售行为构成侵权，并以被告西安国美公司作为本案唯一的管辖连接点，并无依据。被告西安国美公司的销售行为未构成侵权，已由在先生

效判决予以判定。原告处于维权之目的，无视在先生效判决，仍为建立管辖连接点而刻意为之，除此之外，原告未提供任何证据证明被告上海苹果公司在西安辖区存在使用、许诺销售、销售被诉产品的侵权行为，故本案应当依照被告上海苹果公司的住所地确定管辖。

三、案涉专利系国家标准必要专利，具有公共利益属性，申请人之前已经向北京知识产权法院提起针对原告的反垄断纠纷，本案由北京知识产权法院管辖可以保障裁判尺度的统一。在专利侵权案件中，对于权利人具有涉嫌违反反垄断的证据和理由，人民法院应当进行一定程度的审查。本案中，案涉专利系国家标准必要专利，相关纠纷不仅涉及相关当事人，同时涉及实施相关标准的众多案外人的利益，故具有公共利益属性，必须对专利权人寻求禁令及索赔是否存在违反反垄断法的情况进行审查。在原告提起本案诉讼之前，北京知识产权法院已经立案受理申请人及其关联公司针对原告提起的就案涉专利的相关反垄断案件，该案正在审理中。该案于本案涉及的事实认定、法律适用等多有重叠，为保障裁判标准同一，本案应移送至先立案的北京知识产权法院。综上，应当驳回原告的起诉，或裁定对本案没有管辖权并将本案移送至上海知识产权法院或北京知识产权法院。

原告西电捷通公司向本院提交书面答复意见称，上海苹果公司成立于2001年，是被控侵权产品中国区的独家经销

商，系美国苹果公司的关联公司，系其产品在华总经销商。仲裁裁决对本案的管辖不构成影响。本案中，两被告均不是2010年专利许可协议的当事人，不是相关仲裁的当事人，且仲裁裁决自2021年4月7日生效以来，案外人美国苹果公司未履行仲裁裁决所确定的义务，即2014年之后美国苹果公司应向西电捷通公司支付年度公平、合理、无歧视的许可费率应为每件/台人民币一元。该仲裁裁决与本案诉请并不冲突，首先，国际仲裁裁决宣告案外人美国苹果公司应当有偿实施包括涉案专利在内的WAPI专利，并根据公平、合理、无歧视原则确定了许可费率。本案是由于美国苹果公司未履行许可协议，且在2014年后全面拒绝支付任何许可费引发的，上海苹果公司销售的源于美国苹果公司的产品属于未经授权的产品。原告作为权利人有权针对非许可协议方上海苹果公司和西安国美公司提起侵权之诉。其次，案外人美国苹果公司无视仲裁裁决，拒绝支付生效裁决认定的许可费，故美国苹果公司产品系未经授权产品的法律状态并不因仲裁裁决的存在而改变。本案从起诉至2028年12月许可协议有效期期间的合同条款的使用，以美国苹果公司继续获得许可为前提。在美国苹果公司没有获得许可的情况下，仲裁裁决不具备排除权利人适用《专利法》第十一条主张权利，更不具备消灭西电捷通公司对非仲裁裁决相对方诉权的效力。再次，仲裁裁决不涉及本案两被告，不涉及侵权判断，不具备执行内容，

更不涉及赔偿内容，本案中，被告上海苹果公司明知销售的产品未经授权，仍许诺销售和销售被控侵权产品，西电捷通公司对其提起侵权之诉，与仲裁裁决没有冲突。即便美国苹果公司的行为等于上海苹果公司的行为，西电捷通公司有权在美国苹果公司长期恶意违约拒绝依约支付许可费的情况下，选择主张侵权人的侵权行为。再次，案外人美国苹果公司、北京苹果公司和上海苹果公司作为共同原告起诉西电捷通公司的案件也在审理中，说明上海苹果公司已放弃仲裁，接受中国法院管辖。

本院审理查明，2010年7月8日，美国苹果公司作为被许可方（甲方），西电捷通公司作为许可方（乙方），双方签订《专利许可协议》，约定西电捷通公司将其所有的包含案涉第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”发明专利在内的专利权授权美国苹果公司。协议第三条关于许可范围约定：3.1受限于本协议约定的条款和条件，乙方特此向甲方授予不可让与、不可转让、非排他的付费专利许可，根据该许可，甲方可以（i）设计、开发、模拟、测试、生产和委托生产产品；以及（ii）展示、使用、销售、许诺销售、进口和出口产品。第16条约定：因本协议产生的或与本协议相关的任何争议，双方应当通过友好协商解决。如果通过协商无法达成一致，该争议事项应当由香港国际仲裁中心（“HKIAC”）根据提交仲裁时有效的

HKIAC仲裁规则通过仲裁解决，除非本协议另有变更。仲裁裁决是终局、对双方均具有约束力，且依法可强制执行。仲裁程序应当以中文和英文进行。双方有权在该等仲裁程序中聘请律师。协议签署地为西安市，期限为2010年至2028年12月8日。

后美国苹果公司作为甲方，西电捷通公司作为乙方，双方签订了《专利许可协议修订协议一》，该协议第12.3.1款约定，因主协议产生的或与本修订协议相关的任何争议，双方应当通过友好协商解决。如果通过协商无法达成一致，该等争议应当根据主协议第16条解决。仲裁裁决是终局的、对双方均具有约束力，且依法可强制执行。

2021年4月7日，香港国际仲裁中心适用《香港国际仲裁中心2013年机构仲裁规则》针对美国苹果公司与西电捷通公司关于前述《专利许可协议》（2010年7月8日）的争议作出编号为HKIAC/18045号裁决。由于双方基于保密需要，上海苹果公司向本院提交的仲裁裁决的内容经过保密处理，本院仅可从仲裁裁决中获知该裁决认定案涉《专利许可合同》仍然有效，不因双方未就2014年后的许可费用协商成功而终止。西电捷通公司针对裁决内容及范围的回复为该裁决涉及120条裁决内容，其核心内容为第120（1）和120（2），即西电捷通公司于2014年之后的谈判不违反公平、合理、无歧视义务；以及2014年之后美国苹果公司应向西电捷通公司支

付的年度公平、合理、无歧视的许可费率应为每件/台人民币一元。对此，上海苹果公司通过书面回复予以认可，并称美国苹果公司曾多次向原告表达依据仲裁裁决履行2014年以后的许可费用，但原告均拒绝。美国苹果公司于2022年9月通过北京市精诚公证处提存2015年至2017年间已发生的销售量（总计17613536台苹果产品）对应的许可使用费。并于2022年10月向本院就前述仲裁裁决申请强制执行立案，并提交相应的证据材料予以佐证。

另查明，原告西电捷通公司将本案两被告上海苹果公司、西安国美公司于2016年4月11日以侵害发明专利权为由诉至陕西省高级人民法院，该案所涉专利与本案相同，且事实理由与本案亦相同，仅所涉被控侵权产品的型号及所主张的经济赔偿数额不同。陕西省高级人民法院于2021年12月31日作出的（2016）陕民初10号民事判决书，认定西安国美公司并无固化案涉专利技术方案侵权行为，且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，且支付了合理对价，最终认定西安国美公司在该案中并不存在侵权行为，因此不必承担侵权责任。最高人民法院于2022年12月30日作出的（2022）最高法知民终817号民事判决书维持关于西安国美公司不存在侵权行为的判定。该案判决已生效。

（2022）最高法知民终817号民事判决书认定，美国苹

果公司与上海苹果公司并非简单的产品购销关系，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，上海苹果公司系美国苹果公司的实际控制的公司，也是美国苹果公司在中国的总经销商。美国苹果公司制造该案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）的获利均需通过上海苹果公司实现，两公司之间存在高度关联。上海苹果公司对美国苹果公司在中国的重大商业计划、行动，尤其是与上海苹果公司销售产品相关的商业计划、行动理应知晓。其次，上海苹果公司与美国苹果公司存在明确的分工合作关系。上海苹果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，上海苹果公司曾派员参与案涉专利的许可谈判，美国苹果公司对此也予以认可。上海苹果公司与美国苹果公司在实施案涉专利过程中的作用不可分割。西电捷通公司亦认可上海苹果公司系美国苹果公司的在华总经销商，二者系关联公司，上海苹果公司是被控侵权产品在中国区独家经销商。

本院认为，本案当事人针对管辖权审查事项的争议焦点为：一、在存在生效仲裁裁决及仲裁条款的前提下，本案所涉纠纷是否为法院主管的范围；二、如本案应由法院主管，原告以被告西安国美公司建立管辖连接点在本院提起诉讼，本院对本案是否有管辖权。

一、关于本案是否为法院主管的范围的问题。首先，从

案件性质角度分析，本案属于侵害发明专利权纠纷，而非基于专利实施许可合同提起的诉讼。本案中所涉的《专利许可协议》及相关补充协议的相对方为美国苹果公司，非本案被告上海苹果公司，前述协议中关于仲裁条款及依据该仲裁条款所进行的裁决，在本案中不应适用于上海苹果公司。对此，本院分析如下：1. 首先从独立主体资格角度分析。两苹果公司虽然存在高度的关联性，多份生效裁判文书及双方当事人均认可上海苹果公司系美国苹果公司在中国境内（除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区以外）的独家经销商的商事地位和作用，但二者均为独立的法律主体，拥有各自独立的法律人格，可以以自己的名义独立行使民事权利，为民事法律行为。上海苹果公司试图以其与美国苹果公司之间高度关联的主体身份否认自身的独立法律人格，从而强行适用《专利许可协议》的相关条款，缺乏依据，本院不予支持。2. 从所涉的法律关系角度分析，《专利许可协议》所涉的内容为包含案涉被控侵权产品在内的，由美国苹果公司生产，由上海苹果公司在中国境内（除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区以外）销售的系列电子产品，实施包括案涉专利在内的多项专利，与原告西电捷通公司达成的专利许可协议，约定有许可费用及相应的冲突解决条款。该协议解决的是专利许可与被许可的合同关系。本案中，原告主张的是产品在进口、销售过程中所涉及的侵权行为，二者所涉的

法律关系不同，故许可协议中约定的仲裁条款对本案没有约束力。综上，被告上海苹果公司以案涉许可协议中约定的仲裁条款以及相应的仲裁裁决来否定法院对本案的主管，理由和依据不足，本院不予支持。

二、关于本院对本案是否具有管辖权的问题。

管辖权异议阶段解决的是受诉人民法院对案件有无管辖权的问题，并未进入实体审理，故在管辖权异议阶段，原则上只需审查与建立案件管辖连接点相关的事实。如前述事实涉及案件实体争议内容，则需审查案件初步证据能否证明成为一个可争辩的管辖连接点事实。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条规定：

“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。”本案作为侵犯发明专利权纠纷，应当适用专利侵权诉讼管辖规则。原告向本院提起诉讼，系以被告西安国美公司的住所

地及其侵权行为地作为管辖连接点，故西安国美公司与本案所诉争的事实是否有实质关联性直接影响本院对本案是否具有管辖权。本案中，原告主张保护的专利为纳入国家强制性标准的使用方法专利，实施该专利需要不同的执行主体按照预定的步骤和方式进行，而被诉侵权产品系以软件形式固化前述专利方法的移动终端设备。被告国美公司系案涉移动终端设备的销售者，其未实施任何与固化前述专利方法有关联的行为。针对被告国美公司的销售行为已经生效判决判定不构成侵权，原告亦未提交初步证据证明被告西安国美公司对诉争侵权行为有帮助侵权行为或者共同侵权行为，故西安国美公司与本案所争诉的事实无实质关联，不宜通过西安国美公司建立管辖连接点。本案应当通过与本案所诉争事实具有实质关联的被告上海苹果公司确定管辖连接点。根据《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》第一条规定，知识产权法院管辖所在市辖区内的下列第一审案件：（一）专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件民事和行政案件……。被告上海苹果公司住所地位于上海市，故为有利于当事人诉讼，有利于查清案件事实和统一裁判尺度，本案应移送至上海知识产权法院处理。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条第一款、《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》第一条之规定，裁定如下：

本案移送至上海知识产权法院处理。

如不服本判决，可以在裁定书送达之日起十日内，向本
院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中
华人民共和国最高人民法院。

审 判 长 王 泉

审 判 员 李 沫 雨

审 判 员 刘 淼



本件与原件核对无异

法 官 助 理 邸 岩

书 记 员 吴 亚 焕