

2016年度 专利复审无效十大案件

依靠无线局域网标准必要专利,西电捷通应战索尼中国——

创新凸显专利价值 标准助力企业远航

本报通讯员 娄宁

今年上半年,一起判赔910万余元的专利纠纷案引起业界广泛关注。北京知识产权法院对西安西电捷通无线网络通信股份有限公司(下称西电捷通)诉索尼移动通信产品(中国)有限公司(下称索尼中国)侵犯发明专利权案作出一审判决,判定索尼中国侵犯了西电捷通无线局域网鉴别与保密基础结构(WAPI)标准必要专利权,判决索尼中国立即停止侵犯涉案专利权行为,并赔偿西电捷通910万余元。事实上,这不是两家公司的第一次交锋,2015年7月,索尼中国就针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提起专利权无效宣告请求,并提交了专利文献、域外网站、出版物等十余份证据。2016年2月,专利复审委员会经审理作出无效宣告请求审查决定,维持涉案专利的专利权全部有效,目前该决定已经生效。

真金不怕火炼,经过无效程序、侵权纠纷程序考验的专利权给企业带来声誉和市场,专利战对专利价值真金白银的衡量,激发了企业、行业对创新、创造的热情,激励了“一流企业做标准”的决心,更彰显了知识产权为创新护航的价值和意义。

纠纷由来

成立于2000年的西电捷通主要从事网络安全技术创新。针对无线局域网国际标准存在的安全机制缺陷,西电捷通提出了WAPI安全技术,解决了现有技术特别是IEEE802.11国际标准所存在的安全缺陷。据悉,WAPI技术通过赋予终端、接入点和鉴别服务器三个物理实体以独立的身份,对终端和接入点进行双向鉴别,正是这项关键性的专利技术引发了西电捷通与索尼中国的知识产权较量。

2002年11月,西电捷通就WAPI中的一项核心技术“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”提交了发明专利申请(专利号:02139508.X)。2003年,该

技术被纳入中国标准GB15629.11。2005年3月,该专利申请获得授权,同年获得中国专利金奖。据了解,该专利申请目前已经在中国、美国、日本等12个国家获得授权。

西电捷通的WAPI技术被采纳为国家标准后,被广泛应用于消费类电子设备、计算机、服务器等领域,日常使用的手机、笔记本电脑都会使用这项技术。而索尼中国在没有签署专利使用许可合同的情况下,使用了这项专利技术。西电捷通在与索尼中国多次协商无果后,走向法律途径。2015年7月,因认为索尼中国生产销售的多款手机产品侵犯其发明专利权,西电捷通向北京知识产权法院提起诉讼,请求法院判令索尼中国立即停止侵权,并赔偿其经济损失。

索尼中国随即针对涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会经审理后,于2016年2月17日作出第28356号专利无效宣告请求审查决定(下称无效决定),维持该专利权全部有效。依据此专利权有效的审查结论,北京知识产权法院对西电捷通诉索尼中国发明专利侵权案作出一审判决,判令索尼中国停止侵权,并向西电捷通赔偿经济损失及维权合理支出共910万余元。

索尼中国向专利复审委

提出无效宣告请求,并提交了专利文献、域外网站、出版物等十余份证据。2016年2月,专利复审委员会经审理作出无效宣告请求审查决定,维持涉案专利的专利权全部有效,目前该决定已经生效。

争辩焦点

索尼中国向专利复审委

提出专利权无效宣告请求时,其无效理由包括权利要求修改超范围、权利要求保护范围不清楚、权利要求得不到说明书支持、权利要求不具备创造性。案件审理中,双方就其中多个焦点问题进行了激烈交锋。2016年2月17日,专利复审委员会作出无效决定,目前该决定已经生效。

源包括个人网站和具有较高公信度的公众网站,无效决定中对此进行了较为明确的认定。

无效宣告请求审查决定作出后,西电捷通代理人、北京维特律师事务所合伙人杨安进表示:“该决定全面审查了索尼中国的证据、理由,最终维持专利权有效,认定事实清楚、适用法律正确,索尼中国也未对该决定提出行政诉讼,决定的结论是经得起考验的。”索尼中国代理人表示,根据当事人要求,不接受相关采访。

激励创新

从本质上来说,知识产权是一种无形的财产权,是智力劳动所创造的劳动成果。如今,越来越多拥有自主创新技术的国内企业运用知识产权规则维护自身的权益。

“该案无论在法律领域还是在行业领域都足以成为标杆案例。案件不仅涉及行业内重大经济利益,更充分体现了国内企业不断增强的知识产权实力。该案可以说是国内小企业凭借专利权主动出击,扳倒了国际大巨头

的典型。”中国人民大学民商事法律科学研究中心副主任、研究员姚欢庆认为:“在法律部分,该案涉及法律问题很多,比如在侵权裁判方面,方法专利不适用权利用尽问题、帮助侵权在特殊情况下不以存在直接侵权为前提、采用强制性标准同样存在侵犯专利权问题等;在产业方面,西电捷通的WAPI标准是国内自主研发的无线传输协议国际标准,案件的审理结果必将给通讯领域的创新型企业以巨大的信心,有利于激励我国企业在通讯领域自主研发相关技术并开展专利布局。当然,可以预期作为被告的索尼中国会就侵权判决继续上诉,或就相关专利继续提起专利权无效宣告请求。从这个角度来看,未来相关企业也存在和解的可能。”

“通信产业是标准密集的行业,一部手机凝聚了众多标准以及与之相关的专利。包括西电捷通在内的许多中国企业,正在通过长期而巨大的研发投入,积极介入该领域的标准制定。该案作为通信领域的典型案例,几乎囊括了该领域标准必要专利所有法律问题,如禁令、侵权构成、许可费标准、惩罚性赔偿等,而无无效案件及侵权判决的结果必将产生重大影响。”杨安进表示。

“三流企业做产品,二流企业做品牌,一流企业做标准。”凭借标准必要专利,该案中的国内企业在国际巨头的较量中先胜一筹。业内人士认为,在知识产权保护方面,国内企业开始从被告向原告的角色转变,这使企业意识到,在转型发展过程中,只有注重创新、注重专利保护,让技术成为标准,企业才能走上国际舞台,拥有真正的话语权。



据该合议庭介绍,该案属于通信行业中标准必要专利的典型维权案例,在无效决定中对各项无效宣告请求的理由和焦点问题都进行了详细分析和评述,在对创造性评述上,从技术角度进行了深入剖析;特别是在证据认定方面,索尼中国提交了多篇从国外网站下载的文章作为证据使用,下载来

该案涉及我国通信领域WAPI技术的标准必要专利,案件审理中对域外网站证据的证据资格的认定具有指导意义。案件中的证据涉及从互联网下载的文章,当事人提供了相关公证书,用以证明获取来源和保全过程。其中,对于从美国因特网档案馆网站下载的文章,合议庭经审查认定,美国因特网档案馆网站是对互联网网站页面按时间进行存档并供用户回溯访问的网站,该网站向全球用户开放,允许用户访问该网站并下载资料,具有较高的公信力,其存档内容构成专利法意义上的公开。而对于另一篇从国外个人网站下载的文章,合议庭则认为,公证书中显示的下载过程,只能证明从公证书日起可以从互联网下载这篇文章,对于文章本身的真实性和公开时间则需要考虑下载网站是否具有公信力的权威网站(例如政府类网站、知名非政府组织网站、大型科研院所网站、正规大专院校网站、知名商业网站等),如果该网站不属于权威网站,亦无其他证据可以佐证其真实性和公开时间,仅凭网站的网页标记和文章首页信息,并不足以证明文章的真实性和公开时间,因而不能作为现有技术证据评价创造性。

评析“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”发明专利无效案

如何认定网络证据的真实性和公开日期

刘斌

网络证据是指以数字形式存在的,以通信网络作为传播媒介,公众能够从不特定的网络终端获取,需要借助一定的计算机系统予以展现,并且用于证明案件事实的证据材料。在专利无效宣告程序中,当事人日益广泛地使用网络证据,尤其是在通信发明领域中,使用互联网下载证据的情况较多。网络证据可以表现为静态的文本、图像信息,也可以表现为动态语音、视频、动画等多媒体信息,但由于其本身依托于计算机处理的二进制代码序列而存在的特性,导致已公开的内容具有可编辑性,并且修改的过程不易留下痕迹,因此网络证据的真实性、公开日期等问题常常成为争议的焦点。

2015年7月23日,“索尼移动通信产品(中国)有限公司”(下称请求人)向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出了无效宣告请求,请求宣告名称为“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”(专利号:ZL02139508.X)(下称涉案专利)的发明专利无效,该专利的专利权人为西安西电捷通无线网络通信股份有限公司(下称专利权人)。请求人提出的无效宣告请求的理由较多,涉及到专利法第三十三条、专利法第二十六条第四款、专利法第二十条第三款、专利法实施细则第二十条第一款等。其中,关于涉案专利不具备创造性的理由中,请求人使用的证据11和证据12,都是从互联网下载的文章,其真实性和公开日期如何认定,成为该案审理过程中双方当事人争议的焦点问题之一。本文旨在结合该案,

重点讨论网络证据的使用问题。

证据12公信力稍显不足

证据12是从国外某网站下载的文章。请求人在口头审理现场,提交了北京某公证处出具的公证书用以证明证据12的获取来源和保全过程,并主张根据网页截图显示,证据12的公开时间为2001年10月31日,早于涉案专利的申请日。专利权人则基于以下两点原因认为证据12不应被采信:一是证据12是从国外网站下载的文章,属于域外证据,请求人只提交了公证书,缺少认证手续,因而证据12不符合证据的法定形式;二是公证书仅能够证明获取证据12的方式和获取该文章的时间,不能证明文章本身的真实性和公开时间。

关于域外证据的概念,最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》(法释[2002]21号)第十六条规定:“当事人向人民法院提供的在域外领域形成的证据,应当说明来源,经所在国公证机关证明,并经中国驻该国使领馆认证,或者履行中国与该国订立的有关条约中规定的证明手续。”对此,《专利审查指南》中也有类似规定,同时,《专利审查指南》中还规定在以下3种情况下,当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续:一是该证据是能够从我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的国内公共渠道获得的,如从国家知识产权局专利局获得的国外专利文件,或者从公共图书馆获得的国外文献资料;二是有其他证据足以证明该证据真实性的;三是对方当事人认可该证据的真实性。《专利审查指南》作出该规定的原

因在于,对于第一种情况,由于能够从国内公共渠道获得该证据,可以通过国内公共渠道对其真实性进行查证,而对于第二、三种情况,由于证据的真实性已经得到认可,因此无需再提交相关的证明手续。根据前述《关于行政诉讼证据若干问题的规定》以及《专利审查指南》中的规定可见,域外证据的判断依据是其形成地是否为中国领域外。

在该案中,请求人提交的公证书中显示,证据12是请求人于2015年10月30日使用北京市某公证处的联网计算机从相关网站下载、保存、打印得到的,其是在国内获得的,因此不属于域外证据,无需提交认证手续。

但是,证据12的法定形式符合相关法律规定并不意味着能够确定证据12的公开时间。显然,证据12属于典型的网络证据,关于证据12的公开时间,应当适用《专利审查指南》第四部分第八章第5.1节的规定,即公众能够浏览互联网信息的最早时间作为其公开时间。请求人在公证书中记载了该文章的下载和保存过程,并且根据该网站上显示的内容,证据11的文章在互联网的发布日期早于涉案专利的申请日。专利权人认可公证书的真实性,但是对于证据11本身,专利权人认为目前该网站根本无法访问,导致相关文章也无法下载,因此对证据11的真实性和公开日期均不予认可。

上的相应发布时间,才能认定专利法意义上的公开日。该案中,下载证据12的网站属于国外个人创办的网站,该网站并不属于具有公信力的权威网站,请求人也未能提供其他证据予以佐证,因此仅凭该网站的网页标记和文章首页信息,并不足以证明该文章的公开时间早于涉案专利的申请日。综合上述考虑,合议庭对于请求人使用证据12作为现有技术评价涉案专利创造性的主张未予支持。

证据11被认定为现有技术

证据11同样属于从国外网站下载的文章,其下载于美国因特网档案馆网站(https://archive.org/web/)。请求人在口头审理现场提交了中国委托公证人(我国香港特别行政区)张永财签署的《下载网络资料声明书》(档案编号292618)原件,用以证明证据11的获取来源和证据保全过程,其上加盖有“中华人民共和国司法部委托香港律师办理内地使用的公证书文书传递专用章”。请求人主张证据11是公众可以从互联网下载的文章,公证书上记载了该文章的下载和保存过程,并且根据该网站上显示的内容,证据11的文章在互联网的发布日期早于涉案专利的申请日。专利权人认可公证书的真实性,但是对于证据11本身,专利权人认为目前该网站根本无法访问,导致相关文章也无法下载,因此对证据11的真实性和公开日期均不予认可。

由于证据11是从我国香港特别行政区访问互联网下载到,并且由我国香港特别行政区公证人出具相关公证手续,因此,该证据应适用有关我国香港特别行政区内形成的证

案件亮点

据的相关规定。最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》(法释[2002]21号)第十六条规定:当事人提供的在我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据,应当具有按照有关规定办理的证明手续。《专利审查指南》第四部分第八章第2.2.2节规定:当事人向专利复审委员会提供的证据是在我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。在该案中,对于证据11,请求人提供了中国委托公证人(我国香港特别行政区)张永财签署的《下载网络资料声明书》原件,其上加盖有“中华人民共和国司法部委托香港律师办理内地使用的公证书文书传递专用章”,符合《专利审查指南》中对中国香港特别行政区形成证据的相关证明手续的要求。该公证书中显示,证据11是2015年11月10日在我国香港特别行政区的律师及在中国委托公证人的现场监督下,操作已连接互联网的电脑,从网站https://archive.org/web/进行下载、打印得到。虽然目前无法访问该网站,但请求人已经对其上的网页内容作了公证保全,固定了证据11的形式和内容,赋予了其法律上的证明力。因此,请求人提供的公证书材料能够使证据11的法定形式符合相关法律规定,证据11的真实性可以得到证实。

对于证据11的公开时间则不能仅依据请求人提供的公证书材料进行

认定。经合议庭进一步核实,下载证据11的网站是美国因特网档案馆网站,该网站对互联网网站页面按时间进行存档并供用户回溯访问,属于非盈利性网站,向全球用户开放,允许用户访问该网站并下载资料,具有较高的公信力,其上显示的内容构成专利法意义上的公开。根据公证书中提供的网页截图显示,证据11网页的存档日期是2002年10月14日,即从2002年10月14日起,公众都可以从该网站上获得该文章,在没有相反证据证明的情况下,该日期可以认为是专利法意义上的公开日,早于涉案专利的申请日。综合上述考虑,合议庭认为证据11构成了涉案专利的现有技术,可以用于评价涉案专利的新颖性和/或创造性。

综上所述,对于网络证据的合法性、真实性和公开时间的认定,需要多方面综合考虑。例如:证据是否符合法定形式;证据的取得是否符合法律规定和《专利审查指南》规定;网络证据是如何形成、如何存储、如何传递、如何收集以及证据是否完整等。对于以公证书形式固定的网络证据,由于公证书往往是在涉案专利的申请日之后,通常认为公证书仅能证明在公证书日能够从互联网下载到相关网页,而不能认定在公证书日之前互联网上已经存在该网页,对于网页上的内容是否可作为现有技术评价涉案专利的新颖性和/或创造性,需要进一步判断其公开时间。互联网技术在运行过程中会产生各种相应的时间点,因而要从技术和法律的角度综合考虑,确定其专利法意义上的公开时间。

(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)