

陕西省西安市中级人民法院

民事裁定书

(2022)陕 01 知民初 776 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：焦雨歆，北京市正见永申律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈非，北京市正见永申律师事务所律师。

被告：三星（中国）投资有限公司，住所地北京市朝阳区景辉街31号院1号楼-6至57层101内23层、25层。

法定代表人：崔胜植，该公司董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：王炎，北京市汉坤律师事务所上海分所律师。

委托诉讼代理人：张健，北京市汉坤律师事务所律师。

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）与被告三星（中国）投资有限公司（以下简称：三星公司）、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。被告一三星公司系韩国三星电子在华的子公司，其承担韩国三星电子在华的进口、销售和售后服务业务，其进口并通过在线商店、零售商店、第三方授权经销商以及第三方网络运营商等在中国市场上销售、许诺销售的多款数字移动电话机和无线数据终端实施了原告上述专利。同时，被告一还涉及在被控侵权产品的研发测试、检测、维修、售后服务等制造环节中实施了侵权行为。被告二西安国美公司是其授权经销商，长期销售侵权产品。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。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的产品包括但不限于SM-G9980、SM-A6060等在内的40款数字移动电话机产品中的800万台和包括但不限于SM-T725C、SM-T735C等系列11款无线数据终端产品中的100万台向原告承担5倍惩罚性赔偿责任，合计人民币4500万元。原告将根据诉讼程序中发现的被告侵权持续时间内的侵权产品实际销售数量变更或增加请求的许可、索赔及惩罚性赔偿额。3.判令被告一支付2009年至今所有的其他型号产品（包括但不限于附件一中所列的共计694款产品，但不包括诉请第2项所列明的型号）使用原告上述专利的许可费，以及向原告承担5倍惩罚性赔偿责任。原告将根据诉讼程序中发现的被告侵权持续时间内的侵权产品实际销售数量变更或增加请求的许可、索赔及惩罚性赔偿额。4、判令被告承担原告合理维权费用和本案合理支出，暂定人民币300万元，以本案程序中实际发生费用为准。

被告三星公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为，一、原告以被告西安国美公司建立管辖链接点缺乏依据。1.被告西安国美公司不存在任何实施涉案使用方法专利的

行为，原告也未证明西安国美公司实施了该专利方法或存在其他侵权行为，因此，西安国美公司并非本案适格被告，本案无法以西安国美公司作为管辖连接点。《专利法》关于方法专利侵权的规定，仅限于产品制造方法，本案所涉专利为使用方法专利，无法按照方法专利的相关规定延伸保护。2. 本案中两被告均为销售者，原告以两销售者作为共同被告，并以其中一个销售者住所地作为管辖链接点缺乏法律依据。根据相关司法解释，原告以制造和销售者为共同被告起诉时，销售地人民法院有管辖权，该司法解释不适用两销售者作为共同被告的情形。

二、被告三星公司已在苏州市中级人民法院先于本案提起标准必要专利使用费诉讼，两案事实与法律关系一致，且诉讼请求存在高度关联性，本案应当移送至苏州市中级人民法院合并审理。首先，本案与苏州案均系基于双方就案涉专利许可条件无法达成一致的事实，三星公司在苏州中院提起了标准必要专利许可费纠纷，原告在西安中院提起了发明专利侵权纠纷，两案均需对西电捷通公司在许可费谈判中是否违反公平、合理和无歧视原则及三星公司是否具有明显过错进行认定，从而判定许可费率及是否存在恶意侵权，故两案基于同一事实，在法律关系上具有高度关联性，应当移送至苏州市中级人民法院管辖。

本院经审查认为，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，故西安国美公司作为被告是否与本案所争诉事实有实质关联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。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三星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……。被告三星公司住所地位于北京市，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，本案应移送至北京知识产权法院处理。

至于本案是否应当基于事实与法律关系的高度关联性而将案件移送至在先立案的苏州市中级人民法院的问题。根据原告提交的苏州市中级人民法院于2022年3月3日立案的（2022）苏05民初272号案件民事起诉状可知，三星公司在该案中主张确定包括许可费率在内的案涉标准必要专利许可条件，属于标准必要专利许可费纠纷，而本案属于标准必要专利侵权纠纷。两案虽系因同一标准必要专利，基于具有关联性的事实产生的纠纷，但两案所涉法律关系不同，故三星公司主张移送至苏州市中级人民法院管辖的异议理由难以成立，本院不予采信。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条第一款、《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：

本案移送至北京知识产权法院处理。

如不服本裁定，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 森

二〇二四年五月九日

本件与原件核对无异

法 官 助 理 邸 岩

书 记 员 吴 亚 焕