

救济措施

Randall R. Rader教授

清华大学

美国联邦巡回上诉法院前首席法官

目录

- 禁令
- 损害赔偿金
 - 所失利润
 - 合理的特许权使用费

禁令

非法侵入的救济是什么？

- 移除侵入者
- 如果侵入者同意支付租金，你会满意吗？
- 技术和“知识产权”与土地和不动产不同吗？
 - 为什么？

MERCExchange



ebay™

eBay Inc. 诉 MercExchange L.L.C.

- 2006年5月，美国最高法院裁定，即使在认定侵权后，一般规则也不会支持永久禁令
- 取而代之的是，标准的四要素检验

eBay案中的关键事实

- 专利所有人MercExchange:
 - 未实践其专利发明
 - 将其发明许可给他人
 - 曾寻求将其许可给eBay，但未达成协议

地区法院和联邦巡回法院

- 初审法官认定eBay故意侵权，但拒绝永久禁令，因为MercExchange没有行使其专利
- 联邦巡回法院因“一般规则”而撤销，即在发现侵权行为后应发出永久禁令

最高法院

■ 一致意见推翻联邦巡回法院

- 在发现侵权行为后，没有“一般规则”支持永久禁令
- 相反，根据传统的四要素检验，专利所有人必须证明有权获得永久禁令

四要素检验

- 对专利所有人的不可弥补的损害
- 法律救济（损害赔偿）不足以补偿损害
- 平衡双方的困难有利于禁令
- 公共利益因素（健康和安安全全）不排除禁令

法律与衡平——差异的来源

- 普通法救济的起源取决于法院
 - 普通法法院可以裁定损害赔偿
 - 如果普通法法院不公正，衡平法法院可以禁止普通法法院
 - 大法官
 - 禁止普通法法院以防止“罪”
 - 强调考虑情有可原的事实

专利法在eBay案中的作用

- 第283条：法院“可以”根据衡平法原则颁布禁令
 - 最高法院强调，根据衡平法原则，该法案规定禁令是可选的
 - 传统的衡平法原则不允许广泛的规则来管理禁令
 - “可以”与“移除侵入者”是否一致？

专利法（续）

- 第261条：专利具有“个人财产属性”
- 第154条：专利包含“排除他人制造、使用等的权利”。
- 但是283条仍然说“可以”（MAY）和“最高法院”（S.Ct.）（错误？）采用新的禁令检验

eBay: 最高法院误读了第283条?

- 第283条引用了“衡平法原则”
 - 本节包含在成文法中，允许法官在“公共利益”这一衡平法要素下保护公共健康和
安全
 - 例如，侵犯起搏器或废水处理厂权益
- 不得优先于排除已证明侵权人的法定权利

eBay“偶然革命”——Col. L. 修订版第112卷，第203页（2012年3月）

- “四要素检验至少在三个方面不同于传统的衡平法实践”
 - 省略“不洁之手”、禁止反言等。
 - 创建一个检验而不是总体平衡-“学理束缚”
 - 不假设财产侵权造成不可弥补的损害。
- “根据传统衡平法……如果行为人（在事先通知的情况下）恶意违反了法律，很可能会发出禁令。”

首席大法官罗伯茨（和两名法官）

■ “一页历史抵得上一卷逻辑”

- 尽管最高法院强调四要素检验，但自19世纪以来，法院已颁布永久禁令，以保护“排他权”

肯尼迪大法官（和两名法官）

- 专利“产业”（专利流氓？）使用专利获得许可费，而不是生产商品
- 两个要素强调了问题：
 - 专利所有人未实施本发明
 - 专利发明只是较大侵权产品的“小组成部分”，禁令被用作谈判中的“筹码”

eBay诉MercExchange L.L.C

肯尼迪大法官的附随意见

——“当专利发明只是公司要生产的产品的一个小部件，禁令的威胁只是被用作谈判中不适当的手段，合法的损害赔偿金可能足以赔偿清泉，禁令可能并不是为公众利益服务的。”

eBay: 肯尼迪的附随意见

- 使一方的特征成为法律分析中需要考虑的组成部分-未实施专利的实体无法获得充分的救济
- 错误的强调：法律应该鼓励发明者进行创新，而不是将时间浪费在商业上！
- 大学就是一个典型的例子

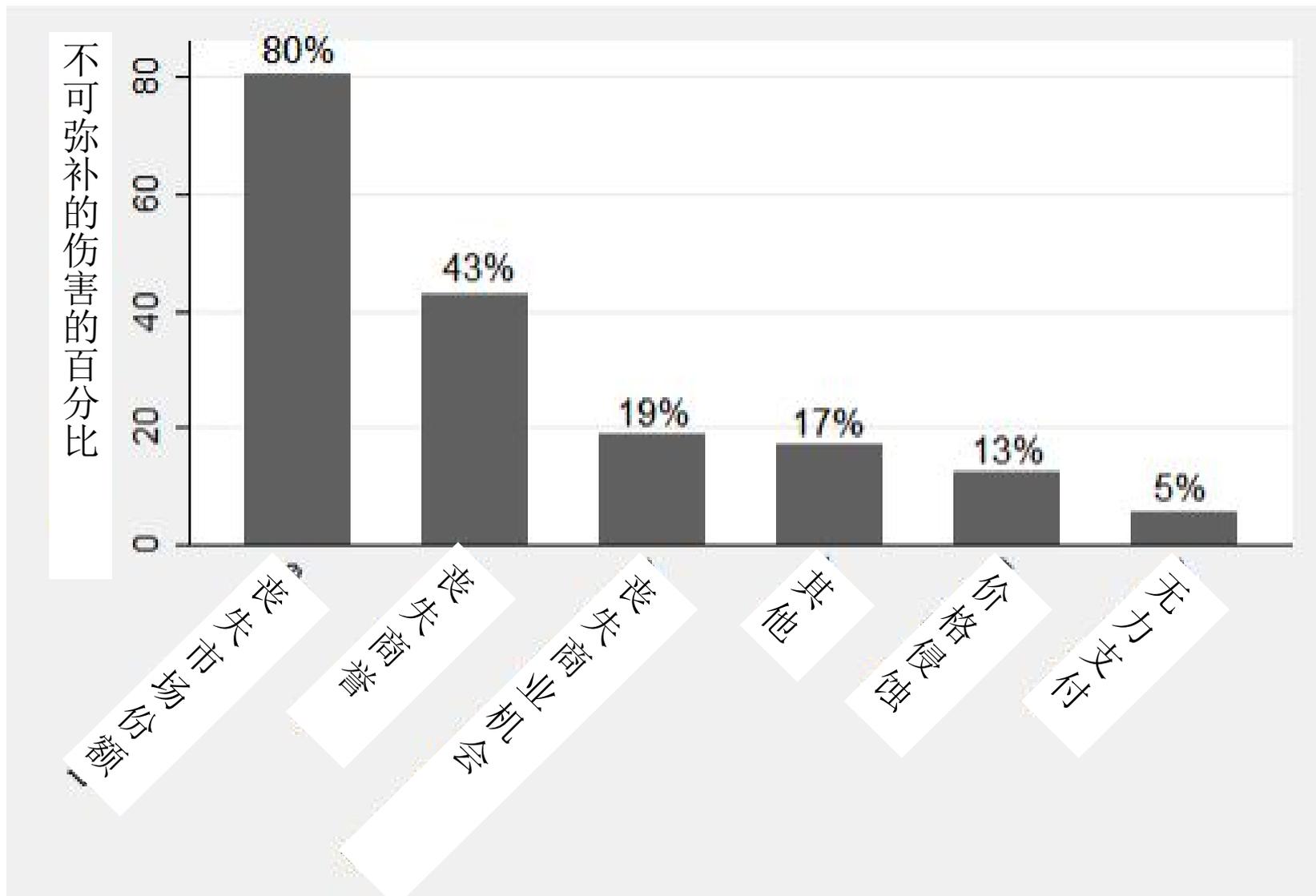
可能的影响

- 专利流氓在和解谈判中失去筹码
- ITC成为更可取的救济措施，因为它确保会有禁令
- 可能会有更多的审判，因为侵权人一开始面临的风险较小

在EBAY案后获得永久禁令的关键论据是什么？

- 四要素中的哪一个对证明有权获得永久禁令最重要？
- 你如何证明这一点？

图5：裁定的不可弥补的伤害的类型



EBAY案的影响

关键案例研究 - 根据提交的动议授予永久禁令

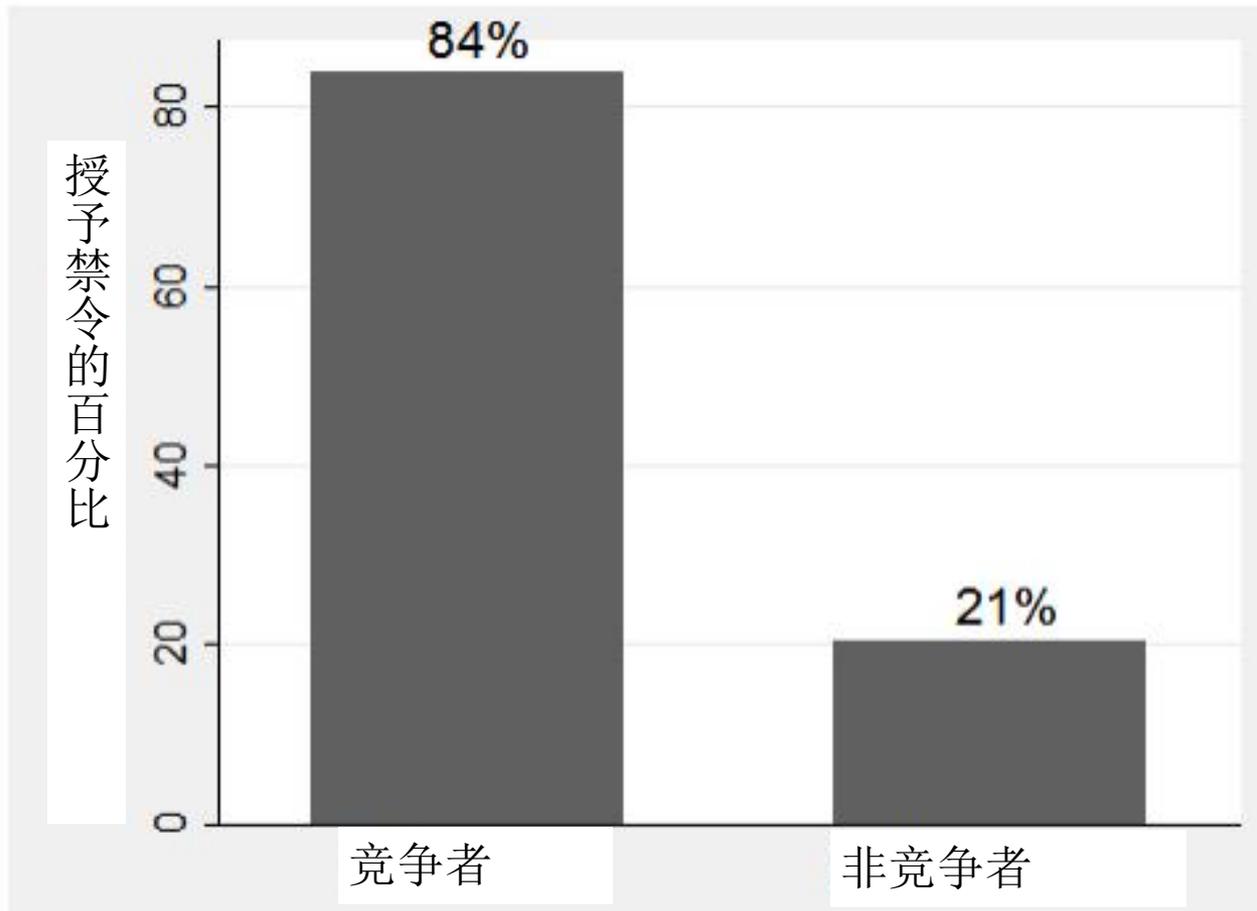
- *Seaman* (2015) 分析了eBay案后218项有关专利案件的美国地区法院的判决。

- eBay案后永久禁令的总体平均授予率: 72.5%

- NPE的授予率仅为16%

地区法院在eBay案后的判决

图4：禁令授予率，诉讼当事人之间的竞争关系



EBAY案的影响

- 所有实体——*PE*和*NPE*——都不太可能在*eBay*案之后提出禁令动议。
- 禁令的授予率（按其占申请专利案件总数的比例计算）正在下降
- 禁令的授予率降低是由于专利权人的自我选择，而这些人很少申请禁令。

损害赔偿金

专利侵权：法律语言

TITLE 35--PATENTS

PART III--PATENTS AND PROTECTION OF PATENT RIGHTS

CHAPTER 29--REMEDIES FOR INFRINGEMENT OF PATENT, AND OTHER ACTIONS

Sec. 284. Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either case the court may increase the damages

“在作出对请求权人有利的裁决后，法院应向请求权人支付足以补偿侵权行为的损害赔偿金，但无论如何不得低于合理的特许权使用费...”

29 Stat. 694, (2) Feb. 18, 1922, ch. 29, § 284, (3) Aug. 1, 1946, ch. 726, Sec. 1, 60 Stat. 778).

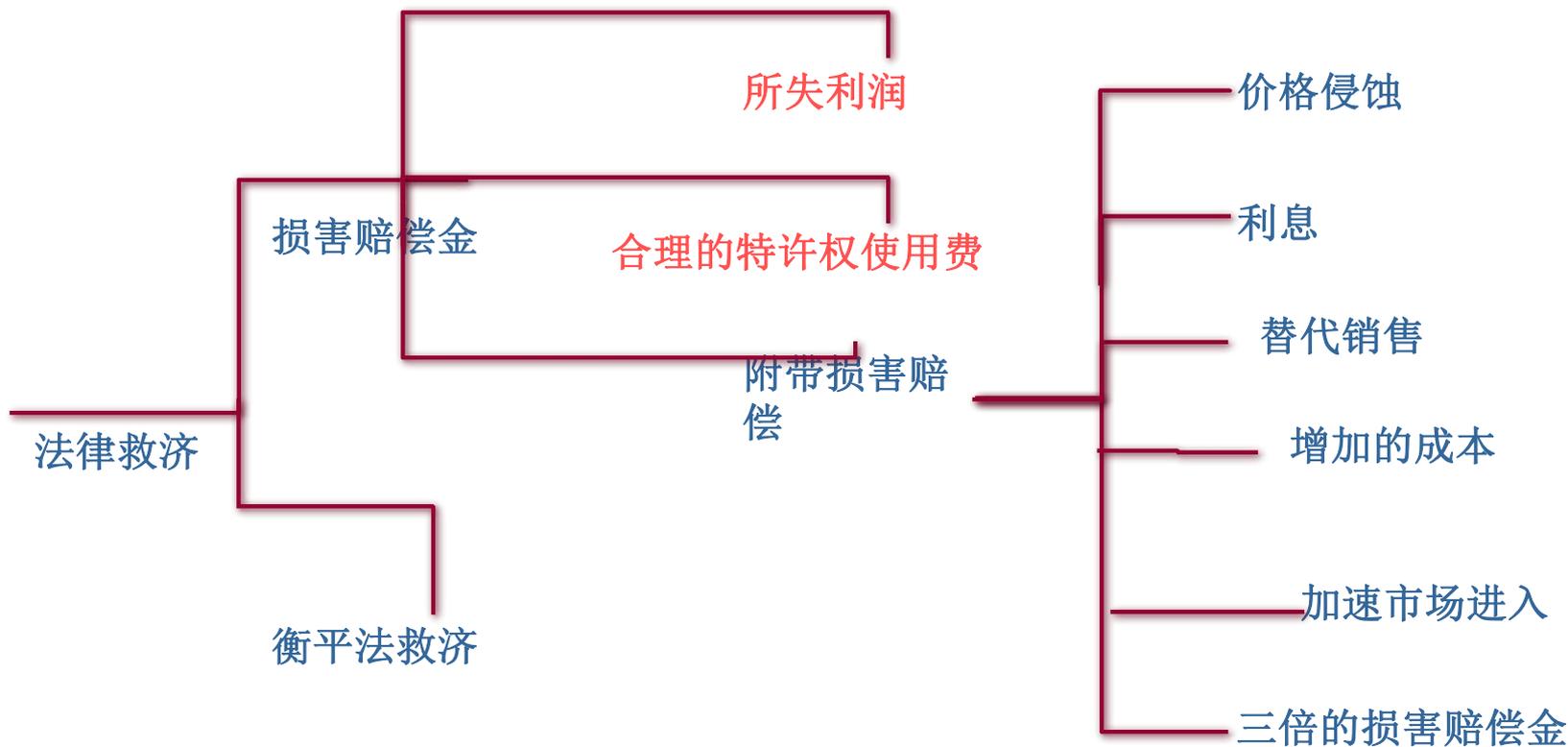
This section consolidates the provisions relating to damages in R.S. 4919 and 4921, with some changes in language.

《美国法典》第35篇第284节

损害理论

- 所失利润
 - 价格侵蚀
- 合理的特许权使用费
 - 租赁价值或许可价值

专利损害赔偿金：法律救济概述



损害赔偿金：《美国法典》35卷 第 284条

- “足以补偿侵权”

“足以补偿”的检验

- “如果侵权人没有侵权，专利持有人被许可人会做出什么？”Aro Mafg.，美国判例汇编 377卷第507页。
- “这肯定是一个“如果没有”检验。”Rite Hite，联邦法院判例汇编系列第三辑第56卷第1538页。

“如果没有”损害赔偿金的证明

- 所失利润
 - 价格侵蚀
- 合理的特许权使用费
 - 整体市场价值（替代销售）

所失利润：DAMP测试

- 对专利产品的需求
- 可接受的非侵权替代品的可用性
- 制造和营销能力
- 利润

DAMP: “不是排他性测试”

- 假设专利权人和侵权人在同一细分市场销售产品
- BIC诉Windsurfing, 联邦法院判例汇编系列第三辑第1卷第12146页 (1993)
- Rite-Hite, 联邦法院判例汇编系列第三辑第56卷第1536页 (1995)
- 可用性
- 可供购买或作为已知但未使用的替代品提供?

Court Pro诉Titan

■ Court Pro球拍

- 价格：100美元/球拍
- 成本：50美元/球拍
- 售出：50000支球拍
- 利润：50美元/球拍

□ Titan球拍

- 价格：75美元/球拍
- 成本：50美元/球拍
- 售出：100000支球拍
- 利润：25美元/球拍

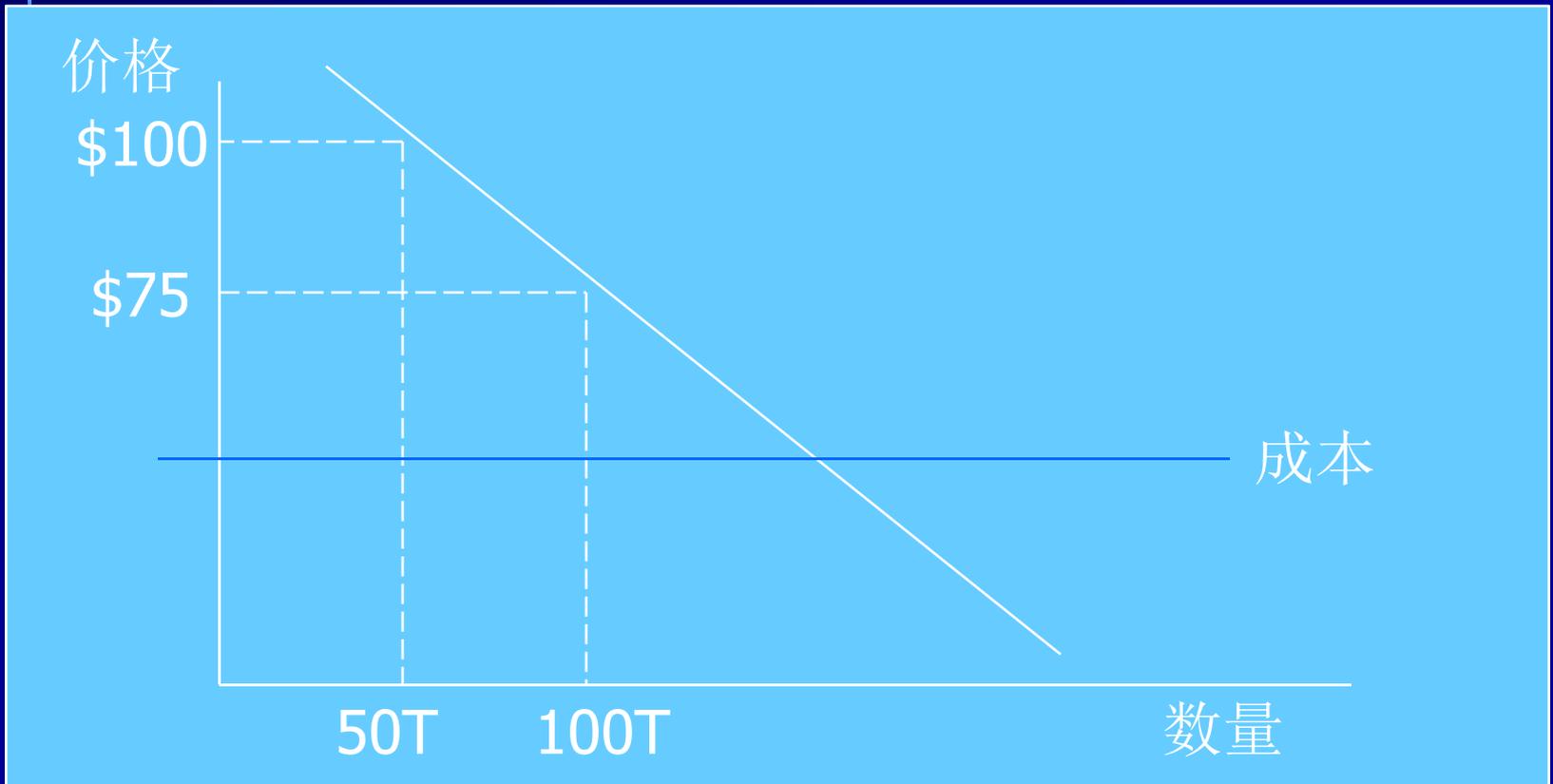


所失利润损害赔偿金



- 100000球拍x 50美元（CP利润）=5000000美元
- “如果没有” 侵权，Titan的所有销量

球拍需求曲线



所失利润：经济考虑

- CP无法以更高的CP价格实现Titan的全部销量
- 即使在产品相同的最简单的两个供应商市场中，准确的所失利润计算也需要需求曲线
- 解决方案？：使用Titan的销售价格（250万美元的所失利润——市场为相同产品实际支付的价格）

价格侵蚀

- 规则：如果没有侵权，专利权人可能会维持更高的价格
- 经济问题：如果价格更高，专利权人会出售更少的产品吗？

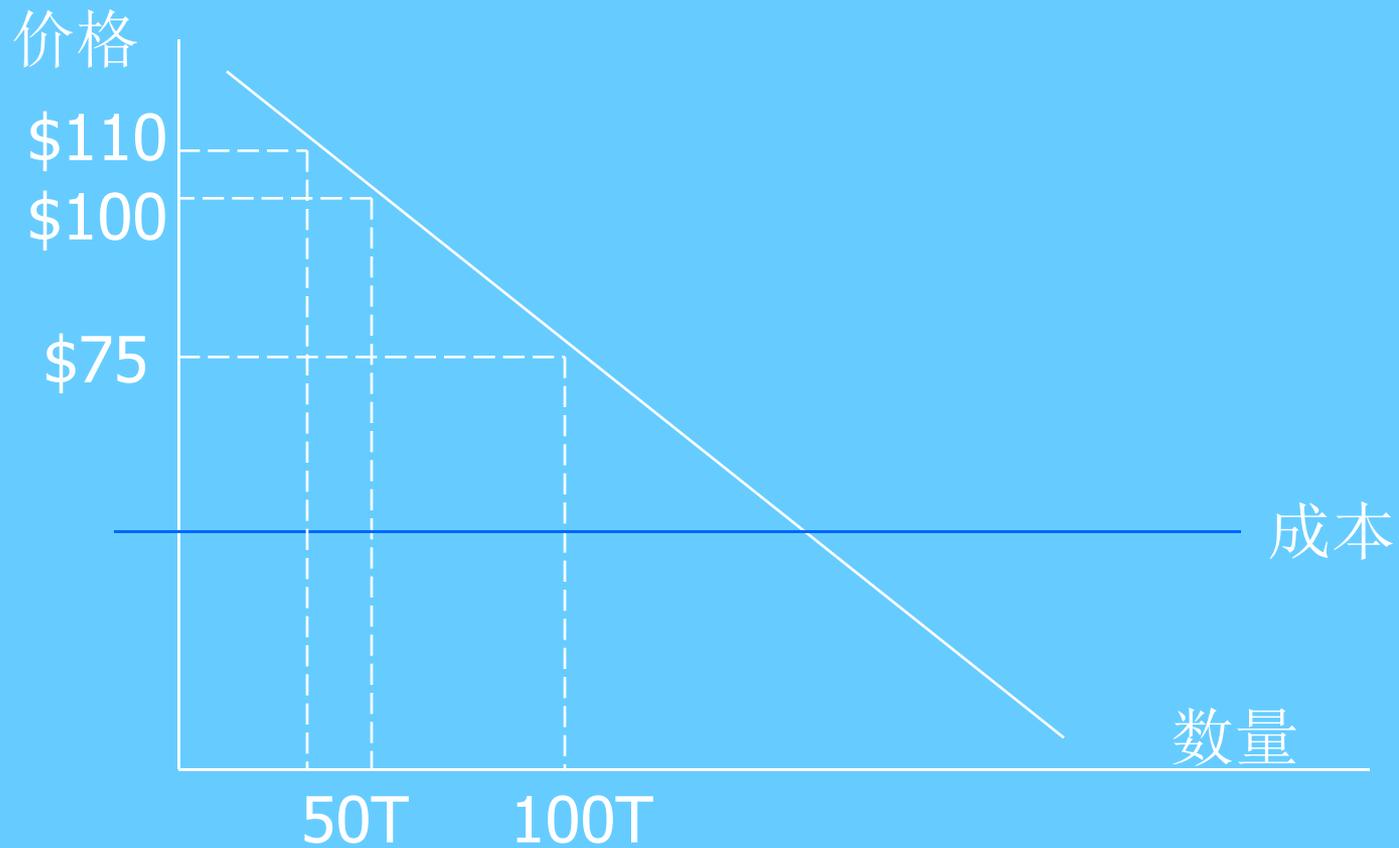
价格侵蚀：Court Pro诉Titan

- Titan在市场上的存在使CP价格从110美元/球拍跌至100美元/球拍
- 如果没有侵权行为，CP每拍多赚10美元
- $10 \text{ 美元} \times 100000 = \text{价格侵蚀} 1000000 \text{ 美元}$
- 总计=600万美元（500万美元所失利润+100万美元价格侵蚀）

价格侵蚀：Court Pro诉Titan

- 经济问题：先前的计算假设价格对数量没有影响
 - 因为需求曲线几乎总是向下倾斜，所以较高的价格补偿侵蚀意味着较少的销售量
- 如何计算？ 取决于需求曲线的斜率

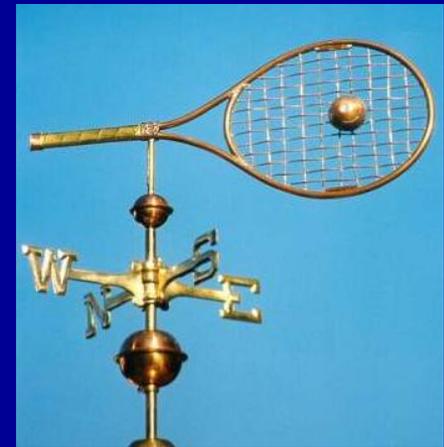
球拍需求曲线



如何确定价格侵蚀？

■ 取决于需求曲线的斜率

- 需求弹性（许多替代品，价格变化不大）：价格侵蚀损害赔偿金低
- 需求缺乏弹性（替代品少，价格变化大）：价格侵蚀损害赔偿金高



整个市场（或功能）价值：规则还是例外？

- Rite Hite有关所失利润：“在相关市场上可以合理预见”
- R-H有关替代销售：“非专利部件必须与专利部件一起起作用”
- 英国规则： 在市场上可以合理预见Gerber Garment（1995）

更新：
所失利润

所失利润：举证责任

- 出于经济考虑，几乎永远无法证明“会在假设市场上实现所有销售”
- 有吸引力的替代方案
 - 市场份额规则
 - *州行业原则*

州行业诉Mor-Flo案（CAFC 1989）

事实：

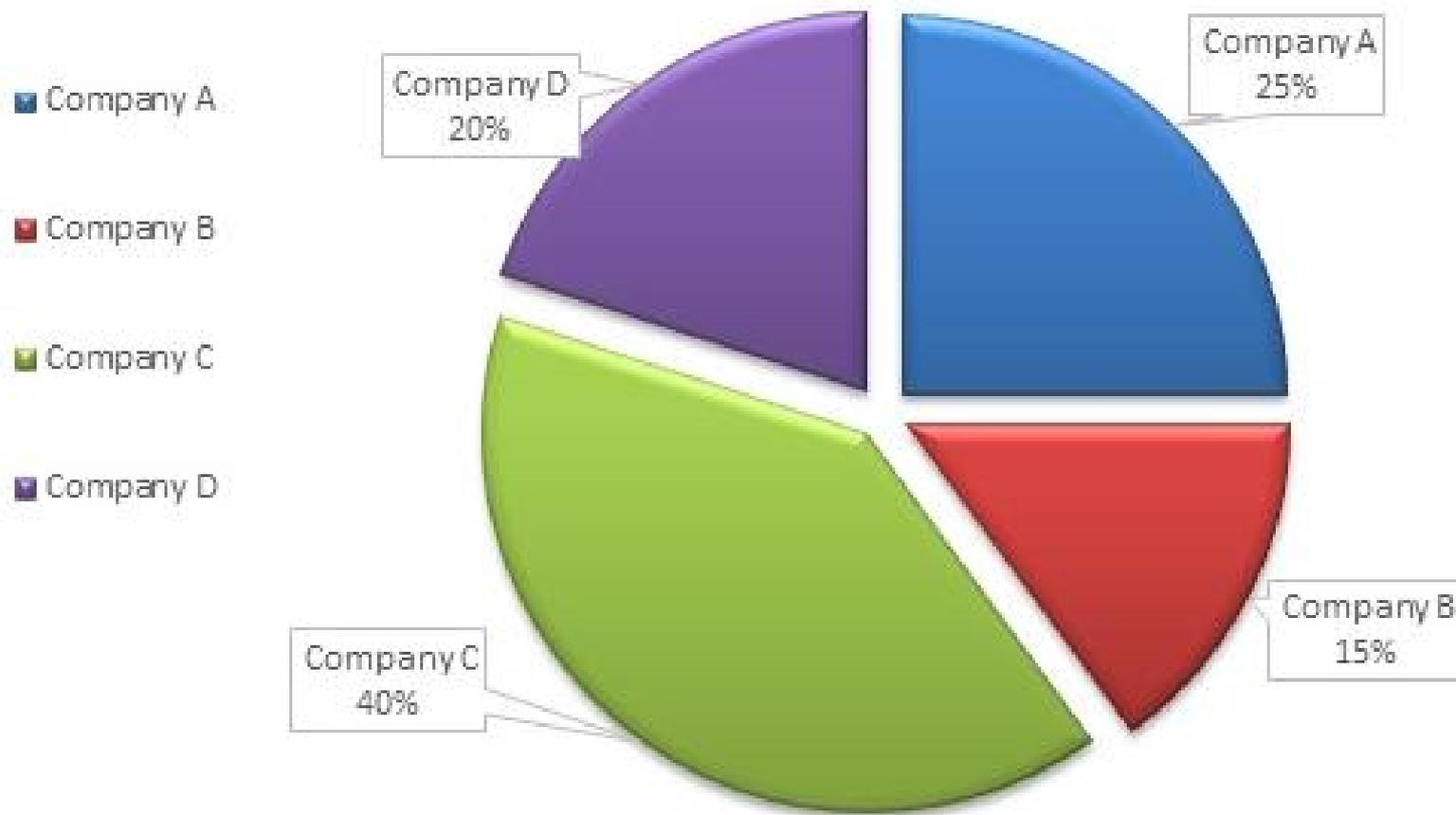
*Mor-Flo*侵犯了州政府关于用泡沫保温热水器的专利。地区法院裁定州政府损失了*Mor-Flo*侵权销售的约40%的利润，剩余60%中的特许权使用费为3%

所失利润——市场份额规则：市场上有多个竞争对手……因此，专利权人可以根据其在市场中所占的比例收回所失利润

“在这里，我们有多多个竞争对手，专利所有人认为，所有竞争对手都侵犯了或出售了一种远不那么可取的替代品。... 因此，我们认为，在这些情况下，是否存在可接受的非边缘替代品并不重要。然后，问题就变成了一个既定的市场份额与其他潘杜特因素相结合是否足以以合理的可能性显示州政府的损失。”

市场份额示例

Market Share



市场份额示例

- 我们公司-B（市场上最小和最新的）证明D侵权
- 所失利润难题：在这个市场上，如果去掉D，许多客户会从A或C（而不是我们公司）购买。... 没有办法证明B会完成D的全部销售
- 根据州行业原则：B从D销售额的20%中获得“损失利润”（从剩余部分获得合理的特许权使用费）

所示利润：“可用性”

- 第二个因素：“非侵权替代品的可用性”
- 如果不在售，有没有？
- *Grain Processing Corp. 诉 Am. Maize* (CAFC 1999)

GRAIN PROCESSING 案 (CAFC 1999)

事实：GP拥有在反应中使用某种酶的工艺，起诉AMP侵犯专利权

在早些时候的一次上诉中，美国联邦巡回上诉法院撤销了地区法院对所失利润的否认，因为侵权开始后不久就转向非侵权产品，其本身在侵权时并未显示出非侵权替代品

发回重审时，地区法院再次否认所失利润，因为在整个侵权期间都可以使用非侵权工艺（工艺四）。

当时，各种酶的作用在该领域是众所周知的。因为AMP可以随时切换，所以替代品“可用”

问题：当侵权时，非侵权工艺不是真正“出售”时，是否可用？

意见：未生产或在任何地方销售的产品可作为非侵权替代品。

对假设的“如果没有”市场的准确重构考虑了侵权人可用的任何替代方案

所失利润-CAFC检验（4要素）

专利权人将相关市场定义为包括侵权商品及其消费者认可的价格和特征基本相似的替代品（需求）

专利权人在无侵权的情况下确定其货物的推定市场份额（州行业）

侵权人通过证明1) 侵权人的产品是不完美的替代品，或2) 即使未出售，非侵权替代品也很容易获得，从而反驳或减少专利权人提出的市场份额（Grain Processing）

专利权人的所失利润等于对降价后市场可能价格的经济分析得出的利润率乘以侵权销售数量

合理的特许权使用费

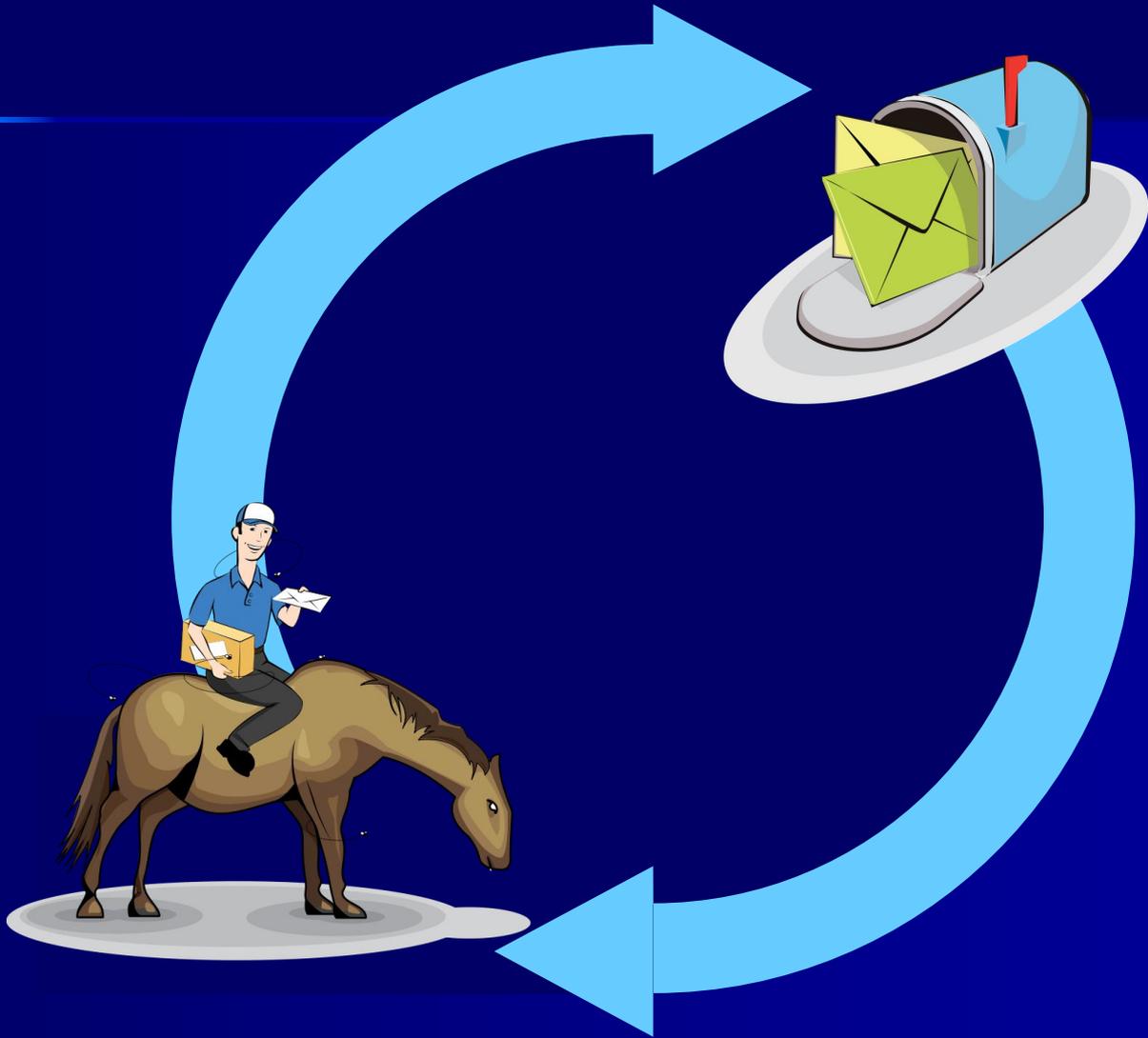
- 租赁价值或许可价值

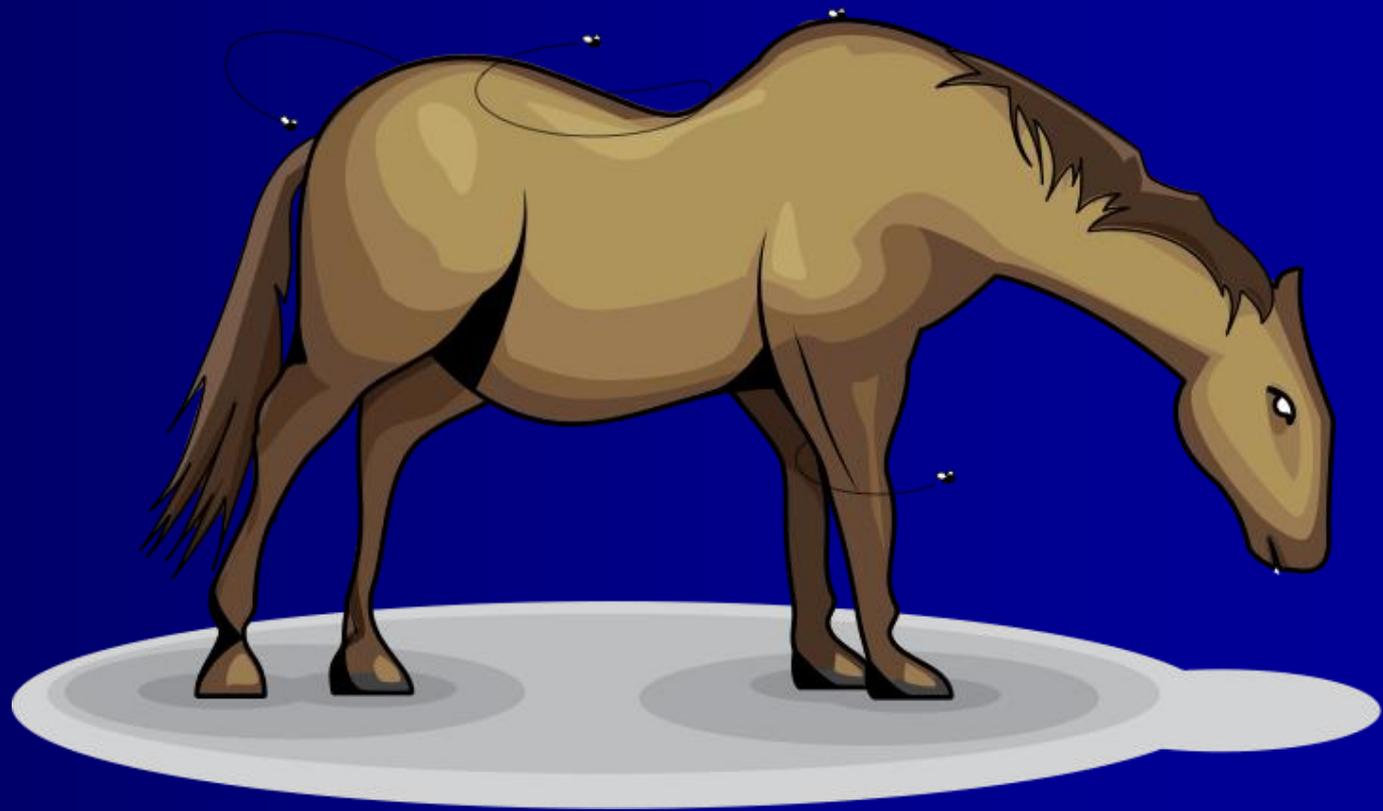
■ 特许权使用费基数 \times 特许权使用费率

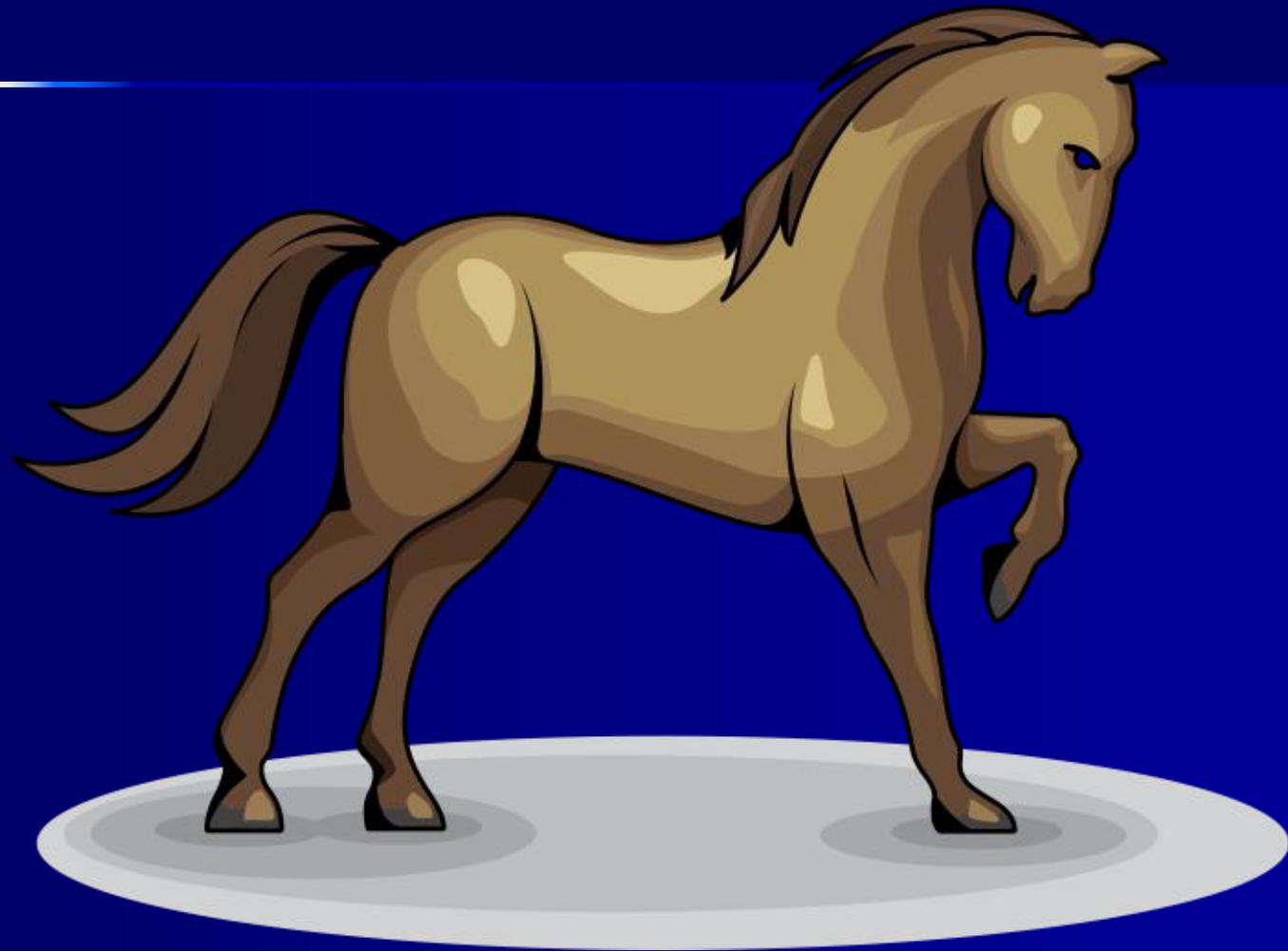
■ “上议院的马”

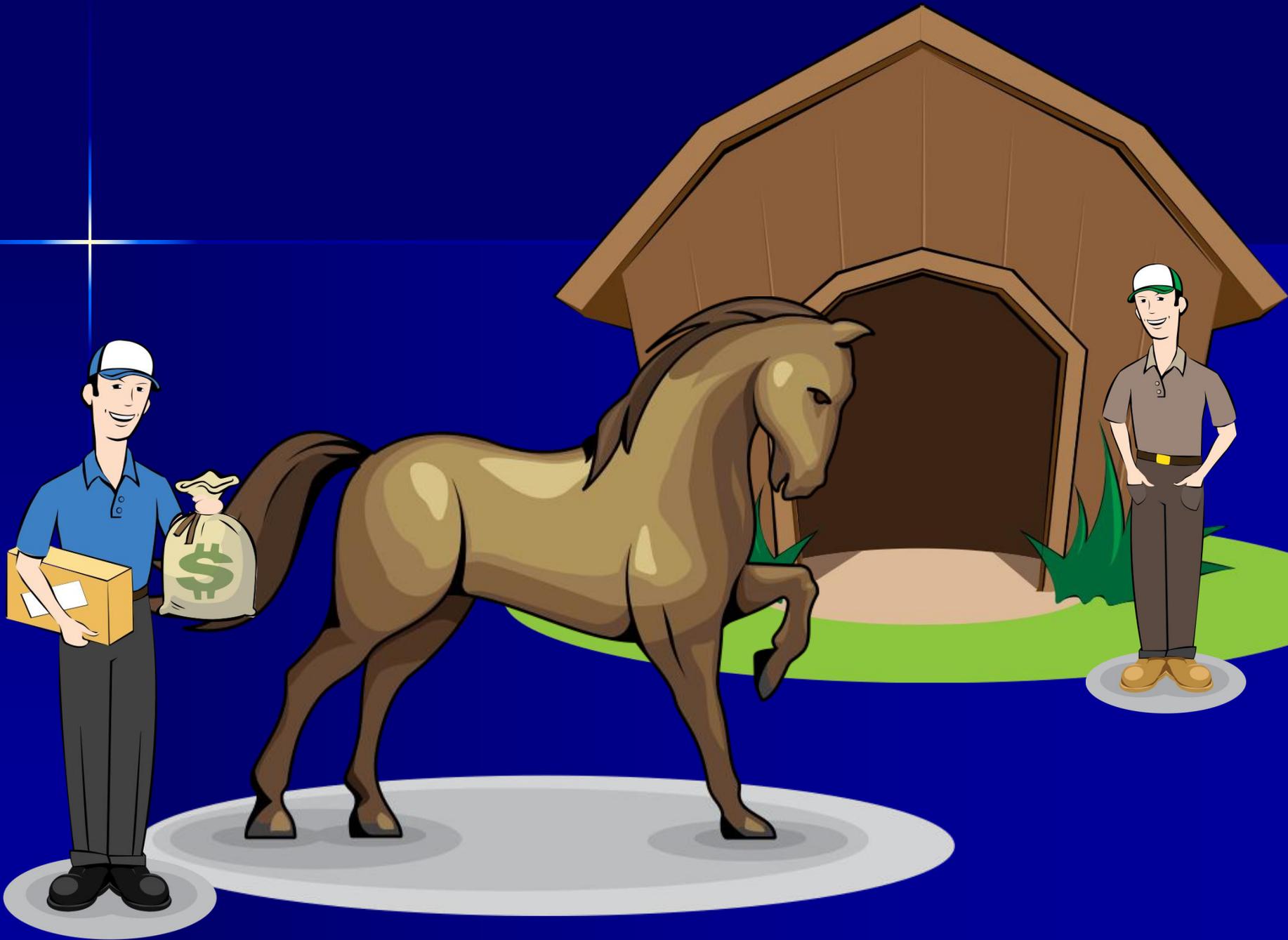














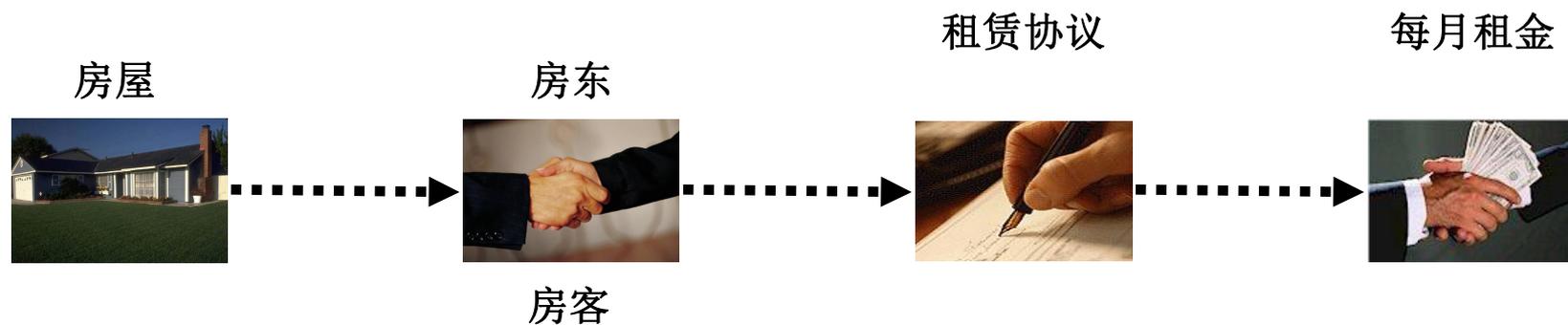
“马”的教训

- 如何从事实上没有发生的租赁获得“租金”？
 - 检查：周围马厩的价格
- 如何获得正确的“租金”
 - 检查：类似于“租用的马”的马
 - 检查：可比的“马”，哪匹马，是可怜的老马还是高贵的骏马？（适当的时间）

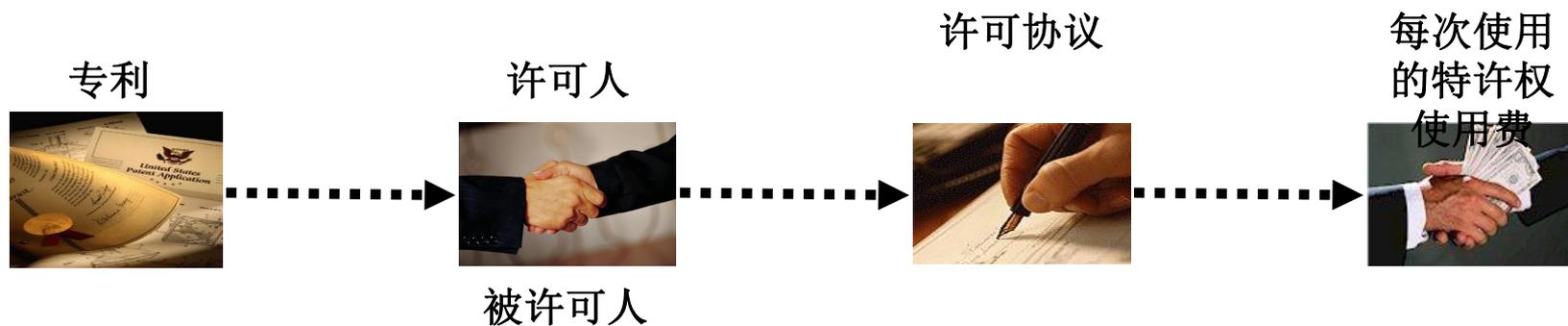
-
- 合理的特许权使用费——理论

什么是特许权使用费？

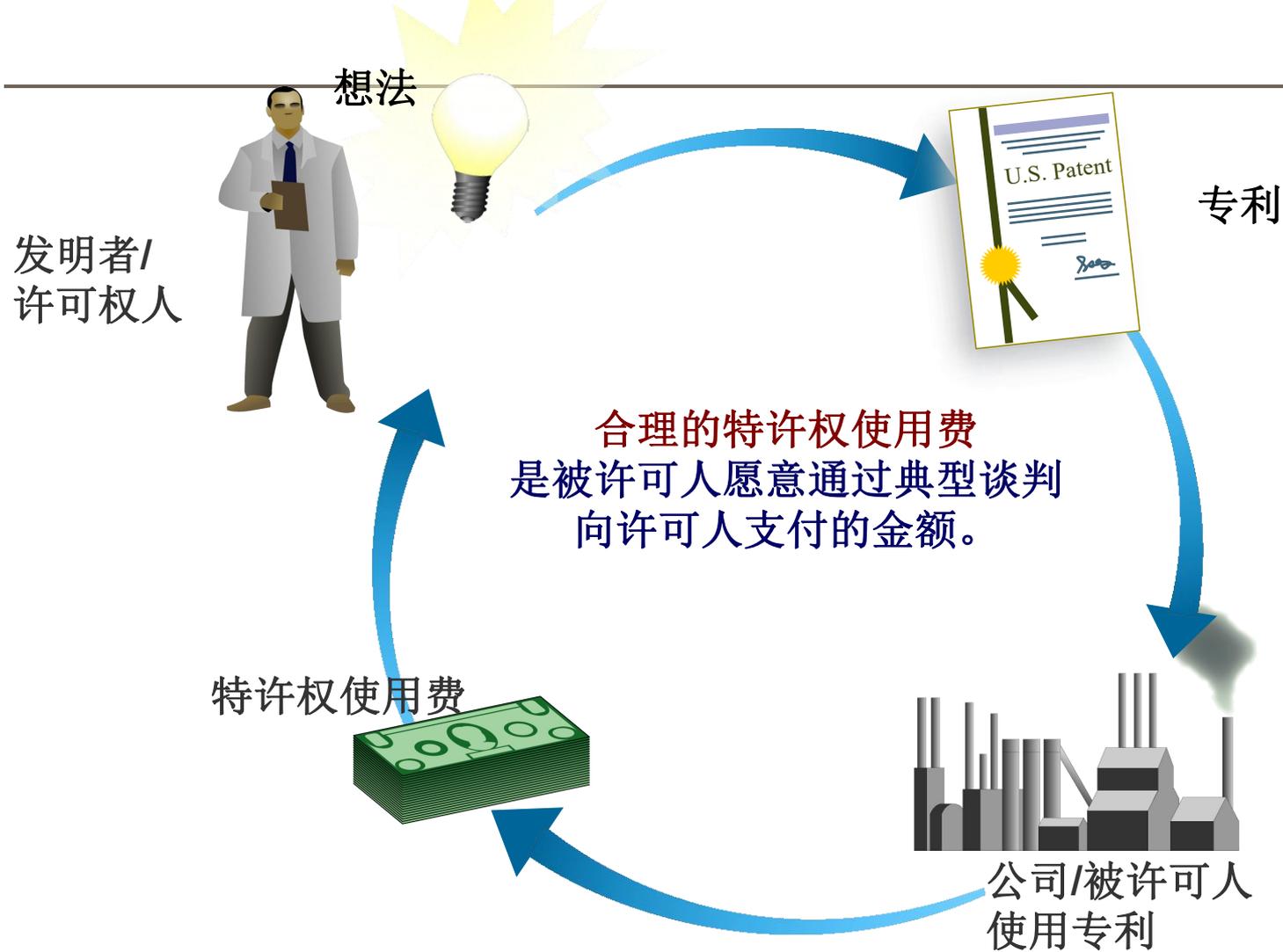
不动产



知识产权



合理的特许权使用费理论





合理的特许权使用费：判例法

Georgia-Pacific Corp.诉U.S. Plywood Corp. (SDNY 1970)

起诉：

在发回重审时，地区法院裁定，**Georgia-Pacific**的利润不构成适当的损害赔偿标准，合理的特许权使用费是适当的

裁决：

考虑到**15**个要素，法院将**U.S. Plywood**的损害赔偿金限制在如果没有侵权行为，该公司本应获得的合理特许权使用费范围内。

结果：

法院确定了**15**个“**Georgia-Pacific**要素”，以量化合理的特许权使用费。

合理的特许权使用费： Georgia Pacific要素

许可

- 1) 专利权人因许可诉讼中的专利而收到的特许权使用费，倾向于显示确定的特许权费率
- 2) 被许可人使用其他类似专利支付的费用
- 3) 许可的性质和范围
- 4) 许可方维护专利垄断的既定政策和营销计划
- 7) 专利期限和许可期限

财务/ 商业

- 5) 许可方和被许可方之间的商业关系
- 6) 非专利产品销售的效果或价值
- 8) 专利产品的盈利能力、商业成功和受欢迎程度
- 12) 允许使用专利发明的利润部分
- 13) 应计入专利发明的可变现利润部分，以区别于侵权人增加的商业风险或特征

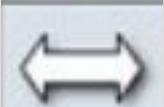
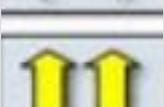
技术

- 9) 专利相对于旧模式或旧设备的效用和优势
- 10) 专利发明的性质、特征和对用户的益处
- 11) 侵权人的使用范围和证明使用价值的证据

整体

- 14) 合格专家的意见证词
- 15) 许可方和被许可方之间的假设性谈判

Georgia-Pacific要素对合理的特许权使用费率的影 响

	1. 既定的特许权使用费		9. 许可的优势
	2. 被许可人支付的特许权使用费		10. 消费者利益
	3. 许可类型		11. 使用的范围和价值
	4. 许可政策		12. 行业实践
	5. 商业关系		13. 侵权者增加的特征而产生的利润
	6. 对其他产品的影响		14. 专家意见
	7. 许可期限		15. 假设性谈判
	8. 既定的利润率		



中性



上升
影响



大幅上升影
响



相当大幅的上
升影响

基础理论

基于现金的估价

- ▶ 资产的现金销售价值（或租赁价值）
 - ▶ 许可？ 早期购买？ 转让？
- ▶ 在记录中已有的许可？
- ▶ 可比许可
 - ▶ 资产差异折扣

基于成本的估价

- ▶ 用具有相同或类似功能的替代品替换资产的成本
 - ▶ 经济学：一切都有替代品？
- ▶ 使用资产节省的金额
 - ▶ 示例：专利药物节省了三天的住院时间，价格为每天10000美元=药物使用价值30000美元
 - ▶ 示例：与现有技术相比的改进价值

基于市场的估价

- ▶ 按资产划分的市场需求
 - ▶ 显示市场价值的需求弹性（对价格变化的敏感性）
 - ▶ 经济学家的经济证据
 - ▶ 市场份额？
- ▶ “最小可销售专利实施单位”

合理的特许权使用费分析——假设性谈判



分配：主要证明问题

- 特许权使用费率：分摊以反映新要素对索赔传统要素的增值
- 特许权使用费基数：分摊以反映专利特征为被诉产品增加的增值
- 如何评估复杂设备中的“小部件”？
 - 减去所有其他专利或有价值的功能？
 - 计算部件的“成本”？
 - 经济分析？
 - 哪些因素影响市场？

分配：软件/计算机领域的特殊问题

■ 如何评估复杂设备中的“小部件”？

- 减去所有其他专利或有价值的功能？
- 计算部件的“成本”？
- 经济分析？

■ 哪些因素影响市场？

■ 示例：使手机以更快的速度工作的发明

损害赔偿金的判决

- 特许权使用费基数案例
 - 康奈尔大学诉惠普公司，联邦判例补编第二辑第609卷第279页 (N.D.N.Y. 2009)。
- 最小可销售专利实施单元
 - Laserdynamics, Inc.诉Quanta Computer, Inc.，联邦法院判例汇编系列第三辑第694卷第51页 (联邦巡回上诉法院 2012)
 - VirnetX公司诉Cisco Sys., Inc.，联邦法院判例汇编系列第三辑第767卷第1308页 (联邦巡回上诉法院 2014)
- 特许权使用费率案例
 - Lucent Techs., Inc. 诉 Gateway, Inc.，联邦法院判例汇编系列第三辑第580卷第1301页 (联邦巡回上诉法院 2009)。
 - ResQNet. com, Inc. 诉 Lansa, Inc.，联邦法院判例汇编系列第三辑第594卷第860页 (联邦巡回上诉法院 2010)。
- “经验法则”
 - Uniloc USA, Inc.诉微软公司。Nos. 2010-1035, 2010-1055, 2011 WL 9738 (联邦巡回上诉法院 2011)

特许权使用费基数

特许权使用费基数：关键问题

- 简单来说，特许权使用费将侵权产品的价值（基数）乘以技术许可证的价值（租赁价值）
- 但是：只有当专利功能“驱动”整个产品的需求时，整体市场价值法则（**EMVR**）才允许多部件产品的整体价值作为基数[*Laser Dynamics*：“需求基础”]

SSPPU的起源：康奈尔诉 惠普 (2009)

最小可销售专利实施单元

- 规则?
 - 工具?
-

康奈尔诉惠普：康奈尔大学诉惠普公司，联邦判例补编第二辑第609卷第279页 (N.D.N.Y. 2009)。

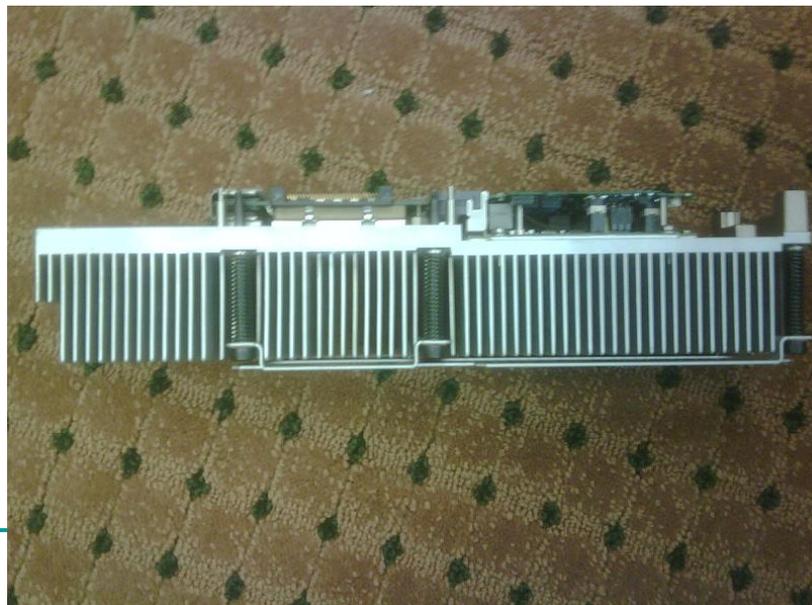
- 问题：当专利技术只是大型机器的一个小部件时，如何分配损害赔偿金？
- 专利权人：“我们应该能够获得整个机器的特许权使用费。”
- 被控侵权者：“该机器还有数百万其他部件不受专利保护。损害赔偿金应仅限于您的一小块专利技术。”



- (...内的) 声明的方法
 - (...内的) 指令重新排序缓冲区IRB
 - (...内的) 处理器
 - (...内的) CPU模块
 - (...内的) CPU Brick
 - 超大服务器
-
- 适当的特许权使用费基数是多少？

康奈尔诉惠普：

- 专利涵盖了指令重新排序缓冲区（IRB）的一个部件，IRB本身是计算机处理器的一部分。
- 计算机处理器是CPU模块的一部分，当与其他电子部件（如内存和电源转换器）结合时，它就成为了所谓的“CPU Brick”。
- 然后，“CPU Brick”被合并到一个单元板中，该单元板最终被插入到服务器中，作为服务器的处理引擎。（见下文）。



主要原则：分摊（最高法院）

- “专利权人.....在任何情况下都必须提供证据，**将被告的利润和专利权人的损害赔偿金在专利特征和非专利特征之间分开或分配**，并且这些证据必须是可靠和有形的，而不是猜测或推测的；或者，他必须以同样可靠和令人满意的证据证明，利润和损害赔偿金将以整台机器计算，因为整台机器作为一个可销售的物品，其全部价值在法律上可适当地归因于专利特征。”
- **Garretson诉Clark案**，美国判例汇编第111卷，第120、121页（1884）。

康奈尔诉惠普：

- 康奈尔大学基于惠普服务器和 workstation 系统的整体市场价值寻求超出本发明范围的损害赔偿金。
- 地区法院驳回了康奈尔大学最初的损害理论，并多次警告称，它将“仔细审查损害赔偿金的证据……并期望康奈尔大学提供与所主张的发明范围密切相关的有据可查的经济证据”
- 康奈尔大学转而寻求基于整个“CPU Brick”而非侵权 IRB 的损害赔偿金。
- 陪审团接受了康奈尔大学的损害理论，根据“CPU Brick”的所有销售额，对 2300560634 美元的基数适用 0.8% 的特许权使用费率 → 损害赔偿金总计 1.84 亿美元。

整体市场价值法则

- 仅当专利功能为整个产品创造需求时可用
 - 示例：混合动力汽车
- “简单地说，康奈尔大学未能将消费者对惠普机器“性能”的需求与声称的发明联系起来，或未能提出一条单一的需求曲线（或任何其他经济证据），表明[康奈尔大学]的发明推动了对惠普产品的需求，这削弱了对整体市场价值法则适用性的任何论证。”

特许权使用费基数/特许权使用费率

- 不能以较低的费率抵消扩大的特许权使用费基数
- 特许权使用费基数和特许权使用费率“虽然相关，但却截然不同。仅仅因为特许权使用费费率是可调整的，所以不允许包含非侵权部件销售收入在内的过度包含的特许权使用费基数。”
- 但是：*Lucent*诉*Gateway*：“简单地说，只要费率的幅度在可接受的范围内（由证据确定），在运行的特许权使用费计算中使用的基数始终可以是整体商业体现的价值……”

整体市场价值法则-要素

- “特许权使用费的整体市场价值法则需要充分证明三个条件：
 - (1) 侵权部件必须是客户整个机器的需求的基础，包括除所声称的发明之外的部分
 - (2) 单个侵权部件和非侵权部件必须一起销售，以使它们构成一个功能单元或是一个完整机器或单个部件组件的一部分，以及
 - (3) 单个侵权和非侵权部件必须类似于单个功能单元。”

康奈尔诉惠普：



- 在整体市场价值法则下，对未获得专利的技术部分的损害赔偿金进行可靠的经济证明是补偿侵权行为的必要条件。
- 损害赔偿金的证据必须“表明消费者对产品的需求与专利发明之间的联系”
- 结果：损害赔偿金 → \$5300万

联邦巡回上诉法院采用
SSPPU

Laserdynamics 诉 Quanta

- 技术：允许计算机辨别光盘是光盘还是光碟（即数据或CD），而无需手动识别
- 根据整个笔记本电脑价格的2%计算，陪审团授予LD 5200万美元的特许权使用费。
 - LD的专家认为，光盘阅读器是笔记本电脑价值的6%；并且他将该值减少了1/3，因为本发明是一个部件。

Laserdynamics 诉 Quanta

- 联邦巡回上诉法院将整体市场价值认定为“狭义例外”
- “如果多部件产品的小元件被指控侵权，则计算整个产品的特许权使用费会带来很大的风险，即专利权人将因该产品的非侵权部件而获得不当赔偿。因此，通常要求特许权使用费不是基于整个产品，而是基于“最小可销售专利实施单元”。”

Laserdynamics 诉 Quanta

(续) 康奈尔大学诉惠普公司, 联邦判例补编第二辑第609卷第279, 283,287-88页 (N.D.N.Y. 2009) (该案解释道, “律师会明智地放弃一项包含大量非侵权部件的产品的特许权使用费基数索赔。合理且容易获得的替代方案是与声称的发明密切相关的**最小可销售侵权单元**, 即处理器本身。”)

- “重要的是, 使用非常低的特许权使用费率可能无法避免证明专利功能驱动整个产品需求的要求。”

SSPPU: “以更有力的方式”

VirnetX CAFC 2014

- 如果最小的可销售单元具有多个部件，则必须向下分摊特许权使用费基数，以仅反映**SSPPU**专利部分的价值
 - 示例：专利涵盖操作多功能智能手机的软件，尽管智能手机可能是**SSPPU**，但基数必须减小，以排除其他未获得专利的功能（触摸屏、摄像头、处理器、麦克风）
-

SSPPU: 何时分摊超出最小单位的费用?

- 2018年两起案件之间的冲突?

Exmark Man.Co. 诉Briggs & Stratton Power Prods. Grp., 联邦判例汇编系列第三辑

2016-2197号 (联邦巡回上诉法院2018年1月12日)

以及

Finjan , Inc. 诉Blue Coat Sys., Inc., 联邦判例汇编系列第三辑 2016-2520号 (联邦巡回

上诉法院2018年1月10日)

冲突解决关键：法院对索赔范围的看法

- **EXMARK**: 无需进一步分摊
 - “在本案中，使用被控的割草机销售量作为特许权使用费基数特别合适，因为所主张的索赔实际上是针对整个割草机的。权利要求1的序言中提到了“多刀片割草机”。侵权的不是挡板，而是整个被指控的割草机。因此，权利要求1将侵权产品作为一个整体，而不是多部件产品的单个部件。产品不存在未获得专利或非侵权的特征。”

冲突解决： 索赔观点

- *Finjan*: 被发回重审，需向下分摊
 - “由于DRTR本身是一个包含非侵权功能的多部件软件引擎，因此DRTR处理的网络流量百分比并不能代表整个WebPulse专利技术的增值。需要进一步分摊，以反映专利技术的价值与非专利要素的价值。”

附加警告（和过渡）

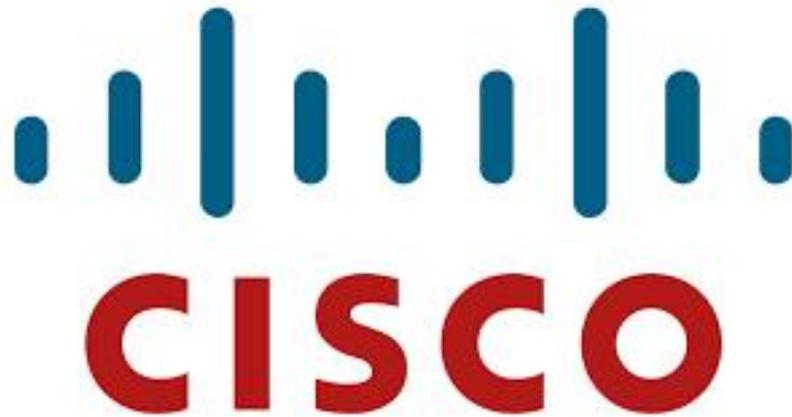
- **EXMARK**案和**FINJAN**案均被发回重审，以重新计算特许权使用费率（租赁价值部分）
- **EXMARK**（割草机挡板）尽管**EXMARK**试图分配特许权使用费率，以说明新型挡板为割草机增加的增值，但**EXMARK**的专家（根据**CAFC**）没有将其调整与特许权使用费率适当挂钩。

附加警告（续）

- **FINJAN:**（软件操作系统）**FINJAN**提供了其副總裁的证词，证明**FINJAN**在之前的诉讼中为每位用户收取了**8美元**（基于前一次的诉讼中**14-34美元**的软件用户费的证据）。联邦巡回上诉法院认为，这一证据不足以支持**Finjan**的特许权使用费率，部分原因是**Finjan**没有证明前一案件的事实与本次争议的事实类似，而且软件用户费的金额并不能表明双方为许可专利而支付的金额。
-

SSPPU: 在适当的环境中

CSIRO诉思科（CAFC 2015）



CSIRO 诉思科 (CAFC 2015)

- **CSIRO**起诉思科侵犯**SEP**无线信号处理专利
- 地区法院的法官审判：特许权使用费的范围在**90美分到1.90美元**之间，最终向**CSIRO**支付**1600万美元**
- 向联邦巡回上诉法院上诉：
 - 地区法院没有使用**SSPPU**（无线芯片）作为特许权使用费的起点
 - 地区法院未对**SEP**进行折扣

适当环境中的SSPPU

- “因为双方的讨论集中在**069**专利的许可费率上，所以地区法院分析的出发点已经建立在分摊上。换言之，双方就所主张的专利的价值进行了谈判，没有其他内容。地区法院在参考最终产品许可谈判评估所主张的专利时没有出错。” 思科案（2015）

市场应用v.诉讼的复杂性

- 市场和制造商重视投资组合和产品
 - 只有在诉讼中出现的单个专利才具有重要意义
 - 通常，许可和产品管理需要与**SSPPU**无关的投资组合
- **SSPPU**仅适用于单个专利
- 法院无法很好地处理投资组合和大型案件（见下一张幻灯片）

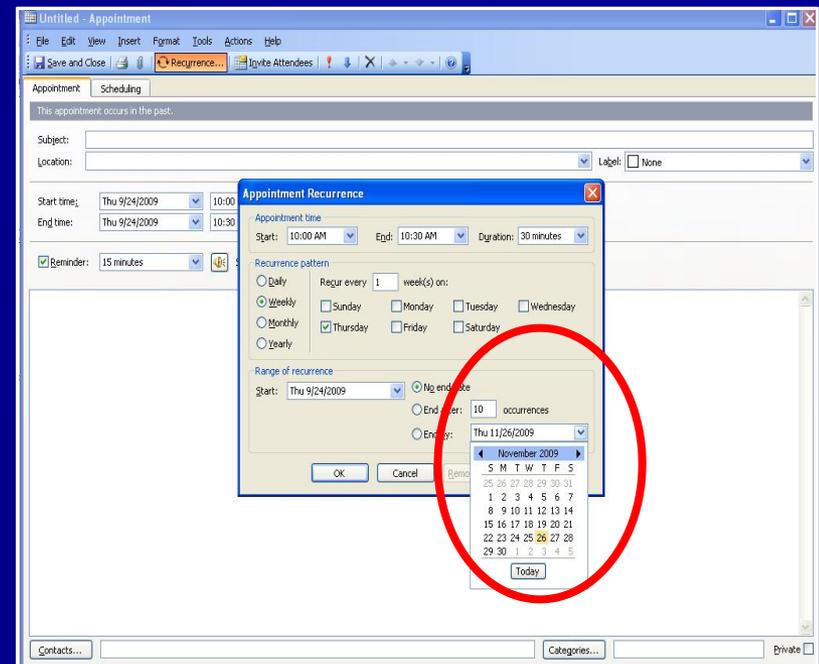
语境中的SSPPU

- “思科提出的规则要求所有损害赔偿金模型以最小的可销售专利实施单元开始，这是不成立的。这与我们先前批准的基于可比许可证评估所主张专利的方法相冲突。这种模式从可比许可证的费率开始，然后考虑到缔约方技术和经济环境的差异。如果所使用的许可证具有足够的可比性，则这种方法通常是可靠的，因为当事人受到市场对专利的实际估价的限制。”

特许权使用费率

特许权使用费案件：朗讯诉微软：地区法院结果

- 专利涵盖Outlook的小日历功能
- 3.58亿美元陪审团裁决
 - 基于整个产品的一次性特许权使用费
 - 相当于Outlook总收入的8%



朗讯诉微软：联邦巡回上诉法院

■ 联邦巡回上诉法院撤销并发回重审得出有关损害赔偿金的新判决

- “根据目前的记录，我们无法得出结论，即使用一个小功能，即日期选择器，构成了Outlook价值的很大一部分。”
- 其他许可证证据不足
 - 非一次性许可证
 - 无法确定的标的物

朗讯诉微软： 整体市场价值法则

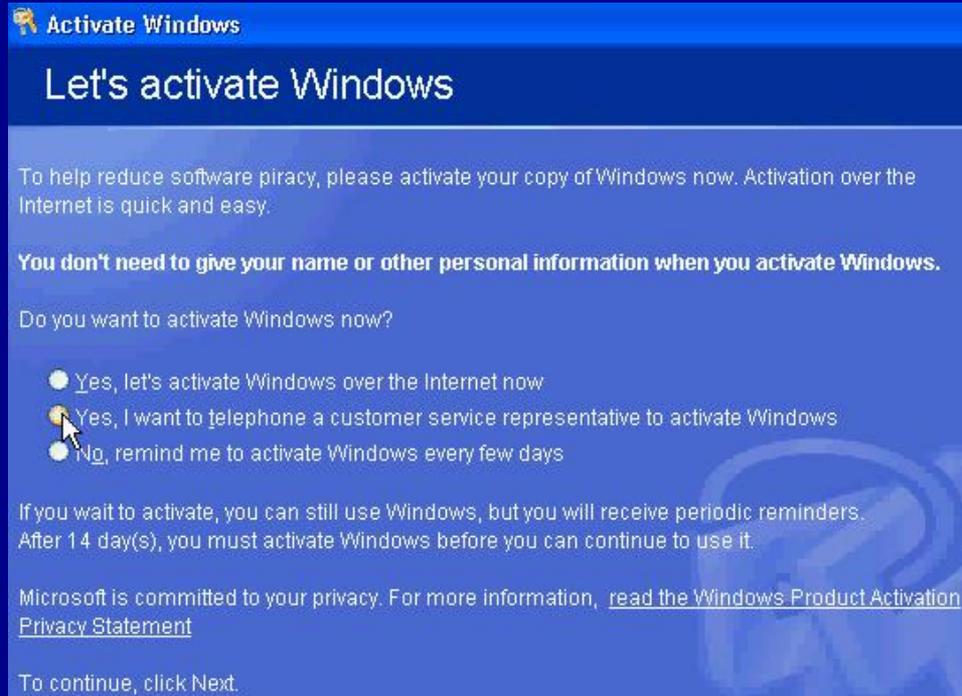
特许权使用费基数 \times 特许权使用费率=损害赔偿金

“只要费率的幅度在可接受的范围内（如证据所确定的），在运行特许权使用费计算中使用的基数可以始终是整个商业体现的价值。”

“确定租赁价值的经验法则”如何呢？

Uniloc 诉微软

- 专利涵盖了一种阻止软件复制的软件注册系统。
- Uniloc的指控涉及Word XP、Word 2003和Windows XP的产品激活功能。
- 陪审团认定微软故意侵权，并裁定赔偿**3.88亿美元**。
- 联邦巡回上诉法院撤销了依法律做出的非侵权判决，并发回重审，要求对损害赔偿金进行重新审理。



Uniloc 诉微软

- 在庭审中，陪审团裁定赔偿给Uniloc 3.88亿美元。Uniloc的专家认为，损失赔偿金应为564946803美元。
- 使用与产品激活密钥价值相关的Microsoft内部文档，专家将25%规则应用于报告的最小值（每个10美元），获得每个密钥2.50美元的价值。然后，他将基本费率乘以Office和Windows产品的新许可证数量，得出5.65亿美元的价值。
- 注：Uniloc的专家将其估值与微软产品的销售总市值（约190亿美元）进行了“核对”，指出5.65亿美元仅占产品总收入的2.9%。

Uniloc 诉微软

- “根据联邦巡回上诉法院的法律，本法院现认为，在被用于在假设的谈判中确定基准特许权使用费率时，25%的经验法则是一个基本上有缺陷的工具。因此，根据Daubert规则和《联邦证据规则》，基于25%经验法则的证据是不可接受的，因为它没有将合理的特许权使用费基数与争议案件的事实联系起来。” Uniloc, 2011 WL 9738 at *19.



Uniloc 诉微软

- “整体市场价值法则允许专利权人仅在专利特征为客户需求创造基础或实质上创造了零部件价值的情况下，才能根据被控产品的整体市场价值评估损害赔偿金。” Uniloc, 2011 WL 9738 at *22.
- “本案提供了一个很好的例子，说明在专利部件没有为客户需求创造基础的情况下，承认考虑被告的整体市场价值是危险的。” 同上，第*24页。
- 联邦巡回上诉法院认为，根据整体市场价值法则，Uniloc使用190亿美元的“检验”是不适当的。

海外使用的发明的损害赔偿金

WESTERN GECO 诉 ION

损害赔偿金的域外效力

WESTERN GECO诉ION

- 背景—S.D.Tex.2012

陪审团于2012年裁定，Ion侵犯了271 (f)(2) 项规定的权利，并判决向WesternGeco 支付1250万美元的合理特许权使用费，以及因Ion侵权而在美国境外损失的9340万美元的利润。

案例涉及海洋地震拖缆技术，该技术用于石油和天然气勘探，收集用于生成海底表面以下地质特征图像的数据。

- 联邦巡回上诉法院撤销该判决（因为未在“美国”使用）

WESTERN GECO 诉讼

- 2018年，最高法院撤销了联邦巡回上诉法院的反角
- “为了决定法规的域外适用问题，如果与法规焦点相关的行为发生在美国，则本案涉及允许法规的国内适用，即使其他行为发生在国外。”

WESTERN GECO 诉讼

- “第271 (f)(2)节侧重于国内行为。它规定，如果一家公司在美国境内或从美国“供应”专利发明的某些部件，意在“将其在美国境外组合，因其若在美国境内组合，将会侵犯专利”，则该公司“应承担侵权责任”。第271(f)(2)节监管的行为——即，其重点，是“在美国境内或从美国境内供应”的国内行为”。
- 撤销联邦巡回上诉法院的判决！

分析

- 在WesternGeco案中，法院认为，第271(f)条侧重于“在美国境内或从美国境内供应”的国内行为
- 在外国制造商实施§271(b)规定的间接侵权的情况下，国内行为是“在美国引起直接侵权”
- 在某些情况下，外国供应商鼓励侵权的积极措施可能被视为足够的国内行为，例如进行现场考察或按照美国规范制造产品。
- 在其他情况下，外国供应商诱导的潜在直接侵权行为（由第三方实施）可被视为国内行为。

外观设计专利损害赔偿金

苹果诉三星saga

苹果诉三星-“大”案件

在苹果之前，三星的智能手机



苹果手机
(2007年1月发布)



在苹果之后，三星的智能手机



发现设计特征受到侵犯

- 主页键
- 圆角
- 斜切边缘
- 屏幕上的图标

苹果诉三星：损害赔偿金

DAMAGES TO APPLE FROM SAMSUNG (IF APPLICABLE)

22. What is the total dollar amount that Apple is entitled to receive from Samsung on the claims on which you have ruled in favor of Apple?

\$ ~~1,051,855,000.00~~

\$ 1,049,313, ~~293~~.00
540

Att
8/29/12

苹果诉三星：最高法院



背景：苹果诉三星

- 2011年10月，苹果和三星在10个国家提起19起诉讼
- 2012年7月，全球50起诉讼（损害赔偿金额数十亿美元）
- 苹果在美国获胜。
- 三星在韩国、日本和英国赢得了诉讼。
- 2013年6月4日，在美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission）发现苹果侵犯了三星的专利后，三星赢得了对某些苹果产品销售的有限禁令，但这一禁令遭到了美国贸易代表迈克尔·弗罗曼（Michael Froman）的否决。

最高法院（2016年12月）（8-0）

法律：外观设计的特定损害赔偿金：

制造或销售“应用了[专利]设计或可着色仿制品的任何制品的人，应在其总利润范围内对所有者负责。”
《美国法典》第35卷第289节。

争论点：

“联邦巡回上诉法院认定整个智能手机是计算
§289损害赔偿金的唯一允许的“制品”，因为消费者无法单独购买智能手机的部件。摆在我们面前的问题是，这一解读是否符合§289。我们认为并不符合。”

“整个智能手机”

VS.

“部件”

最高法院推理

“文本解决了这种情况.....那么，制品就是一种手工或机器制造的东西。因此，“制品”一词足够宽泛，既包括销售给消费者的产品，也包括该产品的部件。产品的部件，正如产品本身，是由手工或机器制造的东西。”

对最高法院推理的批评

- 将“制品”的法律解释基于与法律上下文分开的定义（“手工或机器制造”）
- 上下文：“已应用[专利]设计或可着色仿制品的制品”
 - 设计是否应用于部件？
 - 部件是否为制品？

最高法院对外观设计的损害赔偿金

- 留下许多问题未回答：
 - 这里的相关“制品”是什么？外壳？屏幕？二者都是？还是智能手机本身？
 - 整个手机还能是“制品”吗（不受最高法院推理的限制……这是机器制造的）
- 在这种推理下，联邦巡回上诉法院会恢复同样的判决吗？
- 如何检验“制品”？

就损害赔偿金进行的重审发生了什么？

2017年，地区法院法官Koh下令根据美国最高法院标准对损害赔偿金进行第二次重审。

2018年5月进行了损害赔偿金陪审团审判。

陪审团判给苹果5.39亿美元，其中包括对三星销售的侵犯专利产品的损害赔偿3.99亿美元。

陪审团关于“制品”的说明

- 在苹果诉三星案中，法院采纳了检察长建议的对制品的检验：
 1. 设计范围，包括图纸
 2. 设计在产品整体上的突出性
 3. 设计是否与产品整体不同
 4. 设计与产品之间的物理关系
- 法律仍不确定且正在发展
- 但设计重要而强大！

苹果诉三星案判决的教训

- 外观设计专利
 - 不是“较弱”的知识产权形式：现在是一种强大的保护形式
- 部件vs. 整个产品=“制品”
 - 最高法院没有给出真正的标准，因此本案陪审团认为三星应对整个产品承担责任
- 注：最初的判决只有3.99亿美元，但三星坚持上诉

有问题吗？