

## 一个典型美国专利诉讼的“麻雀解剖”

文/《法律风险观察》研究员 张超

2007年2月，士商（上海）机械有限公司收到了美国俄亥俄州北部地区法院的一纸专利侵权判决。法院要求士商应向原告 Cequent 公司赔偿 208293 美元的专利侵权赔偿（不包括预期利润）。

原告 Cequent 公司设计、生产和经营拖车产品和装置，在美国具有四项相关专利。被告士商公司主营五金工具、机械设备等产品，在美国俄亥俄州销售、进口拖车产品和招揽业务。

争议回溯至 2005 年 11 月 1 日。原告起诉士商，指控其侵犯了自己的几项美国专利。经过一系列的证据开示程序，被告不再争议侵权问题，法院径直裁决赔偿数额等其它争议问题。

虽然这一案例的赔偿金额并不大，但其典型性却足以给中国企业敲响警钟。事实上，专利诉讼正在成为中国企业开拓美国市场的“绊脚石”。

例如，去年 9 月，美国国际贸易委员会(ITC)针对珠海炬力与矽马特(SigmaTel)的专利纠纷做出判决，称部分炬力产品侵犯了矽马特 187 和 522 专利。随后，珠海炬力向美国专利商标局提出申请，并向美国联邦巡回法院提起上诉，目前，该案还在进展之中。

### “长臂管辖”和最低接触标准

美国法院在裁定赔偿数额之前，首先需要确定的一个问题是所控侵权行为是否发生在美国，因为专利具有地域性，美国专利的效力范围不能超过美国领域范围。就是说，对于不是发生在美国境内的侵犯美国专利权行为，美国法院无法行使管辖权。

但美国各州的“长臂管辖制度”又使得在不违背正当程序的原则下，美国法院仍然能够“鞭及”海外。上述案件中，士商辩称自己没有在美国销售侵权产品，美国法院没有管辖权，但是由于原告证据相当充分，该主张未得到法院支持。

此外，还有一个很著名的判断标准是“最低接触标准”。若中国企业即使在美国以外将自己的产品投入商业渠道，期望会为在美国的消费者所购买，美国法院就很可能因此认定“最低接触标准”得到满足，而确认自己的属人管辖权。

### 赔偿金和损害利息

本案中，侵权问题双方没有争议，下一个问题就是侵权赔偿金的确定。

专利侵权赔偿金可能采取两种算法：第一是专利权人受到的损失，即丧失的利润；在损失无法确定时，则采取第二种计算方法，即赔偿合理的许可使用费。第二种计算方法结果是赔偿的最低限度，计算方法是侵权产品销售量乘以合理的许可使用费率。

本案按照第二种方法计算，赔偿金额为 69431 美元。

赔偿不限于实际损害的赔偿。为了保证专利权不因侵权受到不应承受的损害，法院还会判决侵权人赔偿损害赔偿金的利息，使权利人的经济状况恢复到如同被告没有侵权、而是与原告签订了许可使用协议的状态。而且法院在没有相反理由的情况下，都会判给专利权人该赔偿。

该损害利益只适用于实际损害的赔偿或者主要赔偿，而不适用于惩罚性赔偿和其他更多的赔偿。

### 故意侵权会判赔三倍罚金

在专利诉讼中，专利侵权的认定不分当事人是否具有过错。无论当事人是否知道别人在先的专利（而故意侵权）都不影响侵权认定。

但是，故意侵权却会在赔偿问题上有很大影响。如果法院认定当事人故意侵权，法院会判决侵权人作出高达前述赔偿金**3倍**的惩罚性赔偿。

本案中法院认定，原告通过在产品及包装上进行了专利标注，已尽到了通知义务，所以被告有避免侵权的注意义务。同时，法院根据证据认定被告故意模仿原告的产品，也没有完全避免侵权的审慎义务。法院因此要求被告作出**3倍赔偿**，即**208293美元**。

国内企业可能知道，律师费在美国是一个不容忽视的支出。但在美国，只有在很少情形下法院才会判给胜诉方律师费，例如在出现故意侵权、诉讼过程中的不当行为及滥诉情况的时候。但是故意侵权并不必然导致赔偿律师费，只有在引发结果既定的不必要诉讼情形下，法院才可能判赔律师费。鉴于被告在诉讼初始阶段已经承认侵权，法院没有判决士商赔偿律师费。

此外，根据美国法律，本案的原告还要求法院发布禁止被告制造、使用、销售、许诺销售或向美国进口侵权产品的永久禁令。士商对此没有异议，仅仅要求将禁令限制在特定产品上。法院同意发布禁令，并指令双方当事人提交一份共同拟定的禁令。

所幸的是，该诉讼涉案金额不大，但是士商的涉案产品在美国被判“监禁”。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。