

ECONOMIC APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY


Policy, Litigation, and Management

知识产权诉讼及管理 中经济分析的运用

诺恒经济咨询 编译




法律出版社
LAW PRESS · CHINA



ECONOMIC APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY

Policy, Litigation, and Management



知识产权诉讼及管理 中经济分析的运用

[美] 格理格瑞·雷奥纳德 / 劳伦·斯德尔 主编
Dr. Gregory K. Leonard Dr. Lauren J. Stiroh

诺恒经济咨询 编译

图书在版编目(CIP)数据

知识产权诉讼及管理中经济分析的运用 / 诺恒经济
咨询编译. —北京:法律出版社,2010.12

书名原文: Economic Approaches to Intellectual
Property: Policy, Litigation, and Management
ISBN 978 - 7 - 5118 - 1446 - 3

I ①知… II ①诺… III ①知识产权—民事诉讼—
文集 IV ①D915.204 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 244031 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/卫蓓蓓

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/学术·对外出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/吕亚莉

开本/787×960 毫米 1/16

印张/17.75 字数/292 千

版本/2010 年 12 月第 1 版

印次/2010 年 12 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 1446 - 3

定价:58.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

知识产权保护是一个国际化程度较高的领域,各国知识产权法律具有很强的共通性。这种共通性既来自于知识产权立法国际一体化的努力和有关知识产权条约的最低要求,又来自于经济全球化中的相互影响和借鉴。近二十多年来,中国的知识产权保护一直备受关注,这既源于中国创新和发展越来越强烈的内在需求,又源于中国参与经济全球化的现实需要。对于中国而言,现代知识产权制度无疑是舶来品,而中国之所以需要这种舶来品,乃是因为中国已经走向了现代化的道路,已逐步具有了现代市场经济基础及与此相适应的创新和发展需求,这种舶来品恰恰又是中国现代化进程以及中国创新和发展现状和需求相适应的,呈现出与中国创新和发展相交融的过程和趋向。无论是国际还是国外,无论是实践还是理论,知识产权保护都是迅速发展的领域。知识产权保护当然要立足于本国创新及经济、社会、文化持续不断和与时俱进的需求,但同样离不开制度上的相互借鉴。作为中国知识产权保护的实践者,我深感我们的知识产权保护向来都是一个眼睛向内而另一个眼睛向外的,即在立足国情的基础上不断地进行吸收借鉴,吸收借鉴国外的立法、理论和实践经验。知识产权领域的国际交流一直频繁,对于外国尤其是欧美知识产权著作的译介不断增多,正是这种需求的直接体现。

《知识产权诉讼及管理中的经济分析的运用》的翻译出版,又为我们了解美国知识产权相关制度提供了一个新来源。这是一部由专题文章结集而成的知识产权经济分析著作。粗读本书,至少感到有以下几个特点:

一是经济分析的视角。本书的撰写者多是经济学家,是从经济分析的角度对知识产权的一些专题进行的研究分析。多年来法律的经济分析颇受追捧,而对于知识产权法在经济分析既为知识产权制度提供了新的理论视角,奠定了更为厚实的理论基础和更有信服力的说理论证,又为知识产权法律的发

展开辟了新领域和新前景,拓宽了知识产权制度的深广度。当然,经济分析方法虽然较为重要,但毕竟是一种视角和方法。法律是调整经济社会和文化关系的社会规范,注重效果取向,需要多角度的考量,因而需要借助多种方法。在重视经济分析方法的同时,也不能把这种方法拔得过高,还要考虑其他方法。

二是实证分析。本书作者多具有深厚的实务背景,本书针对的多是实务问题以及实际情况和实际方法,而不是纸上谈兵。本书内容多涉及对于知识产权诉讼和管理中的损害赔偿、价值评估等实务问题的实证分析,尤其是研究了大量的司法判例。以经济方法研究实务问题,可以使知识产权领域的大量实务问题数量化、精确化和科学化,使得抽象的、无形的制度有了直观的和客观化的支撑。

三是针对性强。本书涉及的大多是当前知识产权政策、诉讼和管理中的热点问题,如专利政策的经济学、损害赔偿的经济分析和确定、知识产权与反垄断等。本书的专题性决定了各个问题的探讨具有相应的深度和广度,对于我们能够较深入地了解和研究有关问题很有益处,因而读起来相当解渴。

作为一部译著,其受关注和欢迎的程度,通常取决于其内容与我国相关领域的关切的契合程度。首先,由于实践的局限和理论的发达程度不高,我国法经济学研究虽然已受关注并具有一定的影响,但总体上还处于初步阶段,经济学与法学在这方面的结合也还不够深入全面。知识产权法经济学研究同样如此,虽有少量译著出版,但结合我国自身的研究还很不够。本书的印行无疑对于我国知识产权法经济研究会有相应的推动作用。其次,我国知识产权司法已有很大的发展,已建立较为完整的司法体系,司法在知识产权保护中日益发挥主导作用。当前我国知识产权司法保护面临的突出问题是如何加大知识产权的保护力度,其中重要的方面是如何恰当地确定损害赔偿额,使侵权行为与损害赔偿相适应,从而使损害赔偿对于遏制侵权行为发挥足够的作用。尽管我国相关知识产权法律确立了与国际做法基本一致的损害赔偿确定规则,但损害赔偿额的具体确定一直是一个难题,尤其是缺乏一套公认的评估和确认方法,尚未实现损害赔偿在经济学意义上的数量化、精确化和科学化。可以说,损害赔偿的确定问题已成为制约我国知识产权保护力度的重要“瓶颈”。美国在知识产权损害赔偿的确定上已形成一套较为成熟和发达的制度,虽然这些制度是以美国更大的制度背景为依托,且与美国发达的经济和法律制度相适应,我们不可能去简单照搬,但其中一些思路和做法无疑可供我国借鉴参考。本书对损害赔偿问题的经济学研究和实证分析,显然能够为我们研究损

害赔偿的确定提供一种新前景,为完善我国相关制度提供一些新启发。最后,诸如知识产权政策的经济学分析、反垄断与知识产权的关系等问题,也是我国当前知识产权理论和实践中关注的热点问题,理解美国的相关情况,显然有助于我们当前的研究和探索。仅就上述几点,就足见翻译本书的理论和实践意义。

我曾在一次有关反垄断法的研讨会上与本书的第一编者 Gregory K. Leonard 先生有所接触,感到他对于反垄断损害赔偿的经济学界定的阐述很有启发意义,也引起了我的兴趣。正是有这次研讨会的机缘,才有了这次应邀为本书的中文版作序。我作为知识产权保护的实践者和理论研究的爱好者,深感对于相关的理论研究和实践推进责无旁贷,加之我对本书有如上的初步认识,故乐为之序。

孔祥俊

二〇一〇年四月一日

(序者系最高人民法院知识产权审判庭庭长、教授、博士生导师)

编者序

在 20 世纪初期,冶炼行业所生产的成品如钢、纸和纺织品在工业革命的初期是国家经济增长的驱动力。然而,到 20 世纪末则发生了一个重大的转变。在发达国家,经济增长的推动力已不是有形产品的制造,而是被一种无形产品所替代,这种产品就是技术和创意,统称为知识产权。如今,从电脑系统到医疗设备再到手机,全球的企业都在将知识产权作为产品和服务的核心进行销售。

创新是开发知识产权的过程。知识产权体系必须平衡两个相互矛盾的问题。强大的知识产权保护(如一个长期的专利)会鼓励那些发明者不断创新,这将会对整个社会福利带来重大的正面影响。然而,强大的知识产权保护体系,通过允许排除竞争对手,也可能会在短期内造成净损失,对社会福利造成负面的影响。为了解决这些矛盾,一些专利体系,如美国的专利体系,允许专利拥有者通过起诉来排除潜在的侵权者,但这个权利是有一定时间限制的。另外,作为得到专利保护的交换,申请者必须明确说明他所要求给予专利保护的范。这将有助于将来潜在的发明者在以前的发明的基础上进行创造。

在许多国家,法庭机制给知识产权所有者提供了让他们可以争取自己的权益并且追回之前被侵权所造成的损失的平台。为了能使专利体系所带来的鼓励措施更好地实施并产生良好的经济结果,法庭需要保证法律诉讼的结果是合理的,包括对知识产权所有者因遭到侵权受到的损失进行全额赔偿,以及在适当的情况下对于违规者处以罚金来阻止他的蓄意侵权。

经济学原理为一些知识产权问题提供了有效的指导,包括怎样制定知识产权政策,怎样界定在知识产权诉讼中的赔偿级别,怎样管理一个知识产权资产组合。我们和诺恒经济咨询公司的同事花了很多时间在思考这些问题,这本书就是我们努力的成果。

我们已经于2005年9月在美国出版了此书。对于在中国出版的版本,我们保留了大部分的原始章节,即使其中一些是针对美国的法律体制下知识产权的管理。我们相信中国的读者会发现对美国知识产权实践和程序的讨论是非常有趣的,尤其是中国的知识产权法还处于发展阶段。此外,我们还特别针对中国的读者增加了一些新的资料。

全书的第一章是简介,讨论了经济学家在管理知识产权的各个方面所扮演的角色。紧接着第一章的便是全书的第一部分,共包含三章。第二章为读者介绍了知识产权在中国的现状。第三章讨论了中国新的反垄断法将如何在知识产权和反垄断交叉的领域中实施。第四章调查了知识产权在亚洲其他国家的现状。

全书的第二部分涉及了有关创新过程的经济学知识的现状以及其与知识产权保护法律框架的关系。第五章讨论了不确定性在知识和创新经济学中所扮演的角色,以及创新过程中内在的不确定性如何影响经济学家对问题的分析。第六章对最近一些研究怎样衡量创新活动的数量以及知识产权政策对创新的影响的经济学分析进行了总结。

全书的第三部分讨论的是知识产权诉讼中计算赔偿损害的方法。第七章介绍了计算专利损害赔偿的经济学入门知识。第八章回顾了美国判例法的发展,介绍了其是如何逐渐将经济学概念融入计算损害赔偿的法律方法中的。第九章阐述了从一个经济学家的角度来看,一些在美国法庭有时会用到的非经济损害计算方法是错误的。第十章详细阐述了非专利形式的知识产权,包括商标、商品名称以及版权。

本书第四部分的主题是损害赔偿计算中更复杂的问题。第十一章讨论了知识产权纠纷中调查的使用。第十二章解释了消费者需求的效用价格模型和离散选择模型是如何被应用于评定专利技术的价值。第十三章着力于阐述怎样计算知识产权损害赔偿中适当的折现率和判决前利率。

反垄断和知识产权的交叉问题在第三章被首次提及,这成为第五部分讨论的核心。第十四章分析了标准的制定和专利被纳入标准化技术的专利所有者市场支配力之间的关系。第十五章讨论专利联盟以及明确他们何时促进竞争何时抑制竞争。第十六章阐述了专利诉讼和解的竞争启示,尤其是已经被称作所谓的反向支付的制药业中的和解案例。第十七章将界定知识产权索赔中的市场范围与反垄断反诉中界定市场范围的问题相比较,并指出专利侵权案件中利润损失的分析与反垄断反诉中的相关市场界定之间并不一定有冲突。

该书的第六部分涵盖的课题可能会引起经济管理人、特别是知识产权投资组合管理人的兴趣。第十八章探究与中国有关的转让定价问题。第十九章讨论怎样制定一个“是授权还是打官司”的策略。书中涵盖的内容很多,希望读者读后有所裨益、引发您对相关问题进行进一步思考的兴趣。

Gregory K. Leonard 博士

Lauren J. Stiroh 博士

2010年6月

感 谢

任何一本书的出版都是一件艰巨的工作,尤其是当这本书需要从一种语言翻译成另外一种语言的时候。我们需要特别感谢马涛女士,她将原始的英文版本非常出色地翻译成中文。李晨女士、汤文锋女士协调此书的翻译和出版工作。Winnie Wong 女士提供了后勤服务。我们还要感谢邓飞博士和王轶佳博士,她们提供了校译工作,确保翻译忠实原文。

目 录

1 知识产权管理：经济学家的作用是什么？	1
一 中国以及亚洲其他国家知识产权保护的现状	
2 中国的知识产权保护：诉讼与经济损失赔偿方面的趋势	7
3 反垄断法与知识产权滥用	28
4 亚洲的法律、执法及诉讼	42
二 知识产权分析的经济学基础	
5 知识和信息经济学的不确定性	73
6 专利政策经济学：近期实证研究评论	81
三 知识产权损害赔偿的计算方法	
7 损害赔偿的实践指导	93
8 法院的损害赔偿观念的演变	125
9 非经济学方法计算合理专利权使用费的评析	138
10 非专利知识产权评估：共同课题和明显差异	148
四 知识产权案损害赔偿分析中的热点问题	
11 知识产权纠纷中调查的使用	161
12 知识产权评估的效用特征	174
13 知识产权损害赔偿中的利率和折现率	183

五 反垄断和知识产权的交叉问题

- 14 标准设定与市场力····· 199
- 15 专利联盟竞争性分析中的重要问题····· 207
- 16 制药业专利诉讼和解的反垄断问题····· 220
- 17 评估专利损害赔偿诉讼与反垄断反诉的市场测试方法的对比····· 233

六 知识产权资产组合的管理

- 18 影响跨国公司无形资产价值的转让定价问题····· 243
- 19 确定具经济意义的专利诉讼策略····· 261

1

知识产权管理：经济学家的作用是什么？

Gregory K. Leonard, Lauren J. Stiroh

寻求知识产权组合价值最大化的公司面临着许多困难的课题：公司应该授权其知识产权吗？如果授权，条件是什么？如果被侵权，公司应该提起诉讼以保护其知识产权并挽回损失吗？如何评估这一损失的价值？如果公司涉及兼并、合资或资产出售，应该如何评估其知识产权资产的价值？如果公司是跨国企业，应如何评估其知识产权资产以纳税？

这些问题都涉及价值这个概念。经济分析的独特优势在于能够提供一個全面的框架，以理解如何确定市场上和平等谈判中的价值。这种理解是经过同行广泛评议的结果，其中的公司行为、消费者行为以及双方相互作用的市场已经从理论上得以研究和证实。经济学家们拥有理论和实证的工具，以此来评估一项技术是否可以提高公司利润率或提高市场份额。经济学家们了解如何计算技术投资决策时的风险和不确定性。经济学家们还擅长对价格、市场份额等因素进行预测。这些专业方法能够用于确定其他授权或交易是否可作为该专利的合理可比参照，或者用于确定经济分析的结果是否可以当做贴现现金流模型的导入值。

因此，对于知识产权授权、诉讼或估价这些公司所面临的诸多问题，经济学家们有资格——也许唯一有资格做出解答。

授权

拥有知识产权组合的很多公司通过授权其专利而获得巨大的收入和利

润。例如,IBM 每年的授权收入就超过 10 亿美元。^[1] 知识产权拥有者和每个潜在受许方通常是单独协商授权条款。为达成协议,潜在受许方对于该知识产权的使用必须创造出双方能共享的增量价值,使得授权后双方都获益。授权条款,特别是具体的专利权使用费的支付,决定了增量价值在双方间的分配。如果一方能更好地了解该知识产权应用所产生的增量价值的规模和实质,并且掌握对方的谈判立场,通常情况下就能在谈判中为自己争取到更大的份额。

经济学家们能帮助潜在受许方或许可方评估该知识产权的谈判范围。谈判范围是让双方都获益的专利权使用费的范围。例如,经济学家们能帮助潜在受许方评估它的“离开点”,即受许方为获得该知识产权的授权许可而愿意支付的最高金额(之所以称为“离开点”,是因为如果使用费高于这一金额,受许方应该离开谈判桌)。假设该潜在受许方使用该知识产权的话,它能够在市场上销售更好的产品。经济学家通过上述的一些方法能够预计:由于有了更好的产品,该潜在受许方会获得多大的市场份额,提价的幅度有多大。这些将确定该潜在受许方愿意支付的专利权使用费的最高额。

同样地,经济学家们能帮助参与授权谈判的知识产权拥有者评估它的“离开点”,即它为授权该知识产权而愿意接受的最低金额。知识产权拥有者将其知识产权授权给竞争者,可能会因此失掉市场份额,还可能由于该受许方的竞争而被迫降价。知识产权拥有者获得的专利权使用费至少要抵消这些预计损失,这一点非常重要。前面已经提及,经济学家们在评估竞争增加对市场的影响方面具有专长。

诉讼

知识产权拥有者和潜在受许方在授权条款上并不总能达成一致。对于潜在受许方使用该知识产权所产生的增量价值,双方可能有争议;对于潜在受许方的提案产品是否实际使用了该知识产权,也可能有争议。从知识产权拥有者的角度来看,行使知识产权权利是保有知识产权组合价值的重要机制。从潜在受许方的角度来看,为并未侵权的产品支付专利权使用费,是不合理的。双方谈判陷入僵局时,就可能产生诉讼。

经济学家们可以在诉讼前和诉讼期间为一方提供建议。除了帮助确定授

[1] “Patenting for Profits”, Forbes, December 20, 2007.

权谈判中的各方“离开点”，通过分析胜诉的可能性和胜诉的可获金额，经济学家们能够评估一方的“授权还是诉讼”决策。

如果进入诉讼程序，知识产权拥有者会向法院请求损害赔偿金，依据法律对过去受到的侵权进行补偿。中止侵权的法庭指令通常是知识产权拥有者的主要目的，而赔偿金对于知识产权拥有者来说是一笔可观的收入——近13年来美国的赔偿金中值约为400万美元，最高的赔偿金是2007年的2.26亿美元。^[2]经济学家通过提供专家证人证言来提供支持性的经济分析，这可以使得知识产权拥有者对于合理赔偿金额的索赔请求变得更强大。同样地，被控侵权方可以请出自己的经济学专家证人来支持辩护，对什么是合理的赔偿金额作证。

对于过去侵权的损害赔偿是为了恢复无侵权情况下知识产权拥有者的财务状况。如果市场上没有侵权方的竞争，该知识产权拥有者的利润如何？或者，如果侵权方未侵权，而是通过授权支付了专利权使用费，那么该知识产权拥有者的利润如何？经济学家们能够为此提供可靠的分析。

估价

在兼并和收购活动、资产出售或转移定价分析中，经常需要对一项知识产权资产进行估价。在兼并或收购中，为一个公司支付的合理价格取决于该公司所有资产的价值，包括知识产权资产组合。同样地，出售一项单独的知识产权资产，其合理价格取决于该资产的价值。在转移定价分析中，如果一项知识产权资产从一国的分公司转移到另一国的分公司，为了确定在不同税收管辖下的合理纳税义务，必须对该知识产权资产进行估价。

经济学家们掌握着评估知识产权资产（或资产组合）的一系列方法，根据具体背景和可获数据的特定情况来选取适当的方法。例如，在专利有效期内的专利权使用费可以产生一个贴现现金流，这个贴现现金流可以用来估算出一项专利的价值。适当的情况下，可以参照现成的标准或可比物来确定一项专利的价值。有些情况下，还可以通过受保护发明的设计成本来确定一项知识产权资产的价值。正如我们在上文中提到的，经济学家们的专长就是应用

[2] “2008 Patent Litigation Study: Damages Awards, Success Rates, and Time-to-Trial”, PriceWaterhouseCoopers, 2008. 最高的赔偿金实际上是2007年的15亿美元，但是被审判法官推翻，现在上诉中。

各种评估方法,并且根据特定的情况选定适当的方法。

简言之,经济学家们的专业特长就是分析市场结果和市场价值。与知识产权有关的许多重要问题都包含着一个价值课题。因此,当面临这样一个课题时,公司经常能够从经济学家那里得到宝贵的建议。

—

中国以及亚洲其他国家知识产权保护的现状