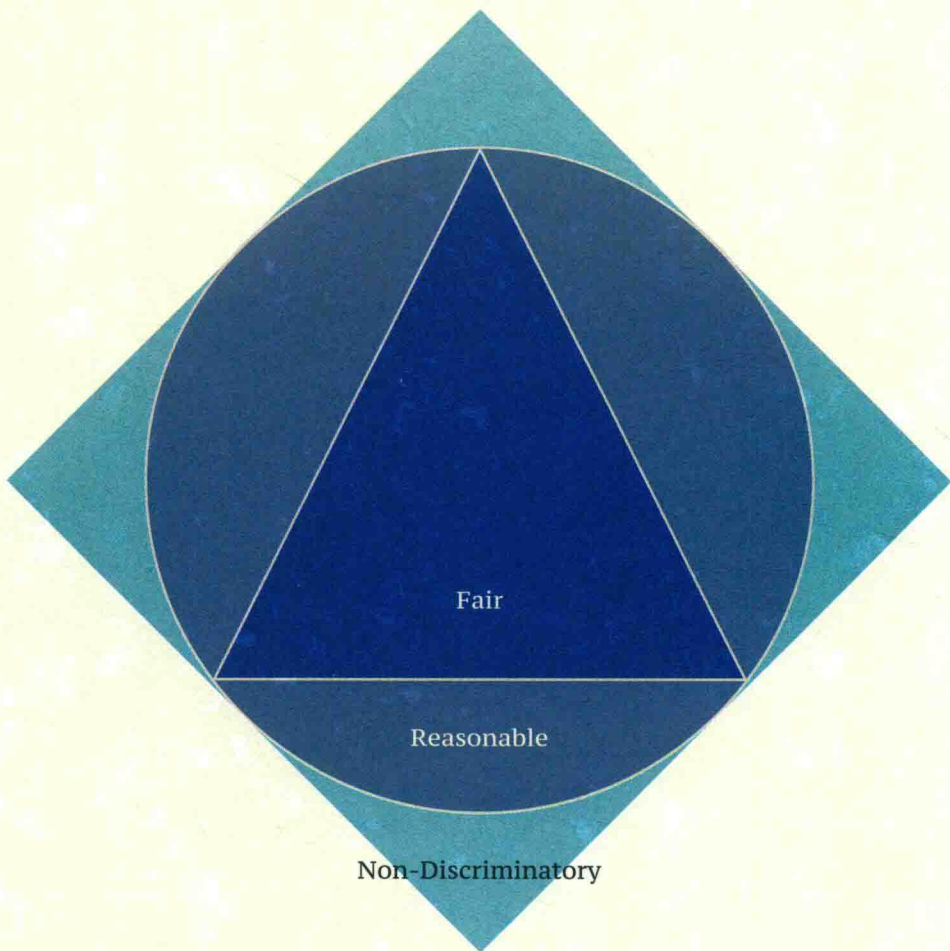


Fair
Reasonable
Non-Discriminatory
FRAND

FRAND 案例精选

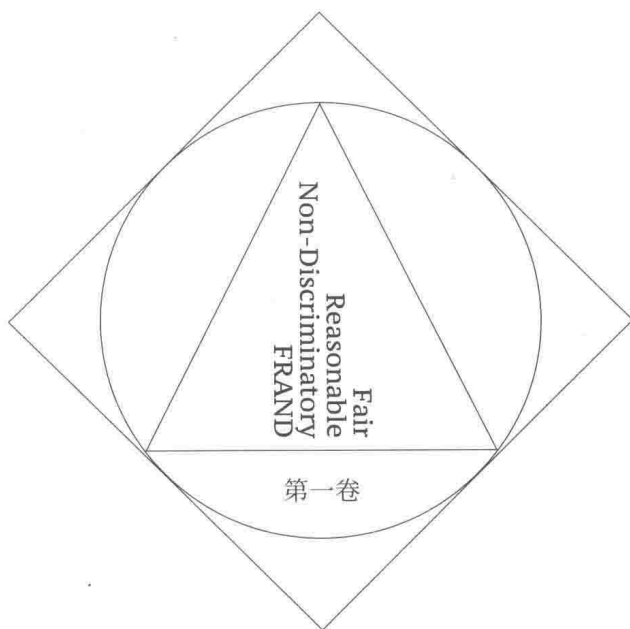
马一德 主编

本书基于近年来国外涉及FRAND原则的大量案例之研究，精心挑选最具参考价值的经典案例文书，供关注FRAND司法实践问题的业内人士参考。



科学出版社

公平、合理、无歧视原则在司法实践中的适用。



FRAND 案例精选

马一德
—主编—



科学出版社

内 容 简 介

公平、合理、无歧视 (FRAND) 原则相关问题是标准必要专利许可费/禁令相关诉讼的重中之重, 并且近年正成为业内研究的热点。无论侧重点在学理还是司法实践层面, FRAND 问题的研究框架理应建立在充分了解其渊源、演化进程以及最新动态的基础上。国外司法界在此领域已经有大量案例, 其公开文书无疑是研究者了解各国 FRAND 司法实践的绝佳信息来源。

本书是从世界范围内精选的标准必要专利相关代表性案例, 并将其全部相关内容译为中文加以汇编, 其中收录的文书除涉及许可费率计算、禁令救济规则等问题的法院判决书和裁定书等之外, 还包括一些准司法机构/行政机构 (如美国国际贸易委员会、美国贸易代表处) 关于这些问题的决定和意见。

本书可供研究 FRAND 问题或从事标准必要专利诉讼/许可等相关工作的学者、律师、法官以及企业法务人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

FRAND 案例精选. 第一卷 / 马一德主编. —北京: 科学出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-03-056763-5

I. ①F… II. ①马… III. ①专利权法-案例-汇编-世界 IV. ①D913.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 046990 号

责任编辑: 李 敏 / 责任校对: 彭 涛

责任印制: 肖 兴 / 封面设计: 林海波

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 3 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2018 年 3 月第一次印刷 印张: 23 3/4

字数: 700 000

定价: 156.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

基金项目

中央马克思主义理论研究和建设工程重大项目

兼

国家社会科学基金重大项目

项目批准号：2016MZD022

项目单位：中南财经政法大学

项目负责人：马一德

(中南财经政法大学知识产权研究中心教授)

本书编译者

主 编 马一德

编委会成员 侯 广 张 健 李 越 徐满霞 杨克菲 崔国振

顾问组成员 (按汉语拼音排序)

陈秋怡 邸万奎 侯 宇 胡 琪 李春晷 彭久云
任新鑫 邵亚丽 孙 喜 谢冠斌 姚冠扬 张 祥
赵碧洋

译校组成员 (按汉语拼音排序)

安之斐 曹妍妍 曹 瑜 陈红红 陈金林 陈凌云
董 芳 冯思龙 龚泉洲 郝庭基 侯鉴玻 贾洪菠
金玉洁 李 纯 李 琳 李 萌 李璆峰 厉彦冰
梁栋国 刘劭君 刘自钦 柳岸青 孟 婧 乔兴军
曲凌刚 屠煜丽 王 娟 王 丽 王晓燕 魏立舟
肖晓丽 于小宁 袁 靓 张浩然 张建锋 张 婧
张姝贝 张一博 郑 鹏 郑 毅

2016年9月，我作为中国司法代表团成员，先后访问德国杜塞尔多夫高等法院、英国高等法院、美国联邦巡回上诉法院，了解发达国家的知识产权制度，学习和借鉴其知识产权审判经验。其中，标准必要专利案件审判给我留下了深刻的印象，在杜塞尔多夫高等法院学习了华为诉中兴等经典案例。对标准必要专利，我有三点感受：第一，重要性。标准必要专利许可的达成关乎技术更迭、产业创新进程，成为企业参与市场竞争的兵家必争之地。第二，复杂性。关于标准必要专利组合价值的确定、计费依据，涉及法律、技术、财会各种因素；关于标准必要专利的许可谈判规则，涉及侵权、合同、反垄断各个方面。第三，不成熟性。案件裁判规则和经验缺失，在全球范围内标准必要专利禁令之诉、许可费之诉等裁判规则均尚未成熟，鲜有可资借鉴的案例，业界、司法界、学术界对此莫衷一是。这一知识产权的新生事物不仅已在海外引起重大关切，在国内知识产权审判中亦蓄势待发。

深圳市中院审理的华为诉美国交互数字公司标准必要专利许可费、反垄断两案受到了全球知识产权界的高度关注，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》率先对此制定成文规则，但整体对于标准必要专利问题仍处于摸索之中。

中国是制造业大国、科技大国，我认为，大量的标准必要专利诉讼将在中国发生，从眼下的华为诉三星案件、高通诉苹果案件、西电捷通诉索尼案件可见一斑。中国法院有望以此为契机，成为全球知识产权审判的高地。我们有必要熟悉标准必要专利的全球审判规则经验，并在此基础上主导规则创制，为这一全球性问题的解决提供中国经验和中国方案。特别值得指出的是，标准必要专利审判是知识产权审判中最前沿和具有代表性的领域，其裁判规则的成熟，对于国内知识产权审判中损害赔偿、许可、反垄断等疑难问题的审理和规则完善将起到很好的示范作用，对于确定知识产权的商业价值、促进知识产权的商业化运作起到实质性推动作用，并以点带面进而盘活当前整个知识产权发展的局面。

两年来，我一直希望能系统、全面地整理当前标准必要专利的全球审判规则、行业惯例、公共政策和各家学说，为完善当前制度、与国际水平接轨做一点实事。为此，我申请到了中央马克思主义理论研究和建设工程重大项目兼国

家社科基金重大项目“知识产权保护与创新发展研究”(2016MZD022),支持我完成这一心愿。经各方奔走,邀请到了一批在标准必要专利领域有丰富经验的国内外学者和司法从业者组成了项目团队,在全世界范围内选取整理相关案例、文献、公共政策,围绕禁令救济、许可费率计算、反垄断规则等知识产权审判中的热点和难点问题展开论述,编纂了“标准必要专利研究丛书”。希望这些案例、学说的分享能够跨越地域的局限,帮助我们厘清公平、合理、无歧视(FRAND)原则下的复杂事实和法律问题,为法律共同体研究标准必要专利问题提供参考。

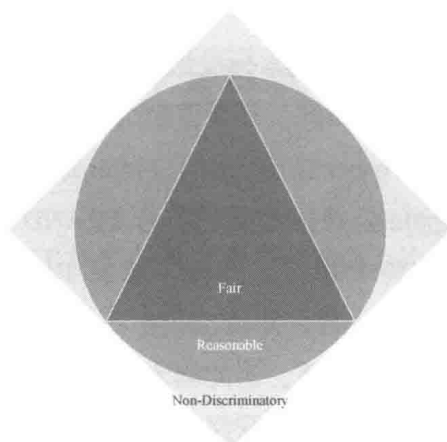
感谢刘春田教授在项目启动时给予我的强大支持,鼓励我将这一想法付诸实施;感谢 Randall Rader 法官给予我的全球化视野和专业指导;感谢吴汉东教授一直以来对我的包容和支持;感谢项目组成员不离不弃地坚持和付出,使本书最终得以出版。

书中错误与疏漏之处,欢迎读者指正。

马一德

2018年2月20日

1	Apple v. Motorola	1
	美国伊利诺伊北区联邦地区法院东分院意见书和法院令	3
	美国联邦贸易委员会“法庭之友”意见书	25
	美国联邦巡回上诉法院判决书	32
2	Microsoft v. Motorola	45
	美国华盛顿西区联邦地区法院法院令一	47
	美国联邦第九巡回上诉法院判决意见书一	61
	美国华盛顿西区联邦地区法院法院令二	76
	美国华盛顿西区联邦地区法院判决书二	86
	美国联邦第九巡回上诉法院判决意见书二	202
3	In re Innovatio	233
	美国伊利诺伊北区联邦地区法院东分院备忘录意见和法院令	235
4	Ericsson v. D-Link	289
	美国得克萨斯东区联邦地区法院备忘录意见和法院令	291
	美国联邦巡回上诉法院判决书	311
5	Samsung v. Apple 337-TA 调查	331
	美国国际贸易委员会终裁通知书	333
	美国国际贸易委员会终裁意见书	336
	美国贸易代表处函	363
附录 A	主题词索引	367



Apple v. Motorola

主题词

费率的确定，可比协议，增量价值，专利价值，标准化价值，组合价值，假设性谈判，禁令救济，专利劫持，反向劫持，eBay 四要素，公共利益

案件概要

苹果公司（Apple Inc.）和 NeXT 软件公司（NeXT Software, Inc.）（以下统称“Apple”）于 2010 年 10 月 29 日向美国威斯康星西区地区法院提起了诉讼，指控摩托罗拉公司（Motorola, Inc.）和摩托罗拉移动公司（Motorola Mobility, Inc.）（以下统称“Motorola”）侵犯了其三项专利。Motorola 提起反诉，指控 Apple 侵犯了其六项专利，其中包括一项标准必要专利（SEP）。随后，Apple 修改诉状，指控 Motorola 侵犯其另外 12 项专利。双方还向法院提出了不侵权和专利无效的确判决，并寻求禁令救济。本案此后移交到美国伊利诺伊北区联邦地区法院，法官 Posner 获派审理该案。

地区法院于 2012 年 6 月 22 日作出判决，针对 Motorola 所提出的涉及 '898 标准必要专利的损害赔偿请求，法官 Posner 指出，虽然 Motorola 主张非线性定价的许可费，但并未提供证据表明涉案专利的价值不低于专利组合中专利的平均价值，因此不予支持。此外，法官 Posner 还指出，在计算公平、合理、无歧视（FRAND）许可费率时，

应将专利自身的价值与由于其被纳入标准所带来的价值区分开。然而，Motorola 并未就此提供证据，因此，其损害赔偿请求不予支持。

关于禁令救济，法官 Posner 指出，由于 Motorola 进行了 FRAND 许可承诺，因此，除非 Apple 公司拒绝支付符合 FRAND 要求的许可费，否则没有正当理由授予禁令救济。此外，法官 Posner 还援引 *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.* 案，并指出，由于任何一方当事人都未能表明赔偿金无法提供充分的救济，因此均无权获得禁令。

上述判决作出之后，双方上诉至联邦巡回上诉法院，联邦巡回上诉法院于 2014 年 4 月 25 日作出二审判决。该判决指出，Motorola 的专家证人提出的专利组合中的专利价值不等、因而其许可费也应不等的理论一定程度上是可靠的。然而，由于 Motorola 并未提供证据将该理论与案件事实相关联，联邦巡回上诉法院维持了地区法院对于该部分专家证人证言的排除。此外，地区法院不授予 Motorola 禁令救济的判决也被维持。联邦巡回上诉法院判决要点如下：

1) 地区法院适用本身违法规则 (per se rule)，认为对于标准必要专利不能给予禁令救济，这一点是错误的，但是在本案中，由于 Motorola 未能证明其遭受不可恢复的损害且金钱不能弥补该损害，因此，维持地区法院不予禁令的判决。

2) 在解决受 FRAND 承诺限制的专利和行业标准所带来的问题时，应基于 *eBay* 案所确立的框架进行考量，即考虑以下四个要素：(1) 已遭受不可挽回之损害；(2) 如金钱赔偿等依法可得之救济，不足以弥补此损害；(3) 原被告间两难相权之下，衡平法救济正当合理；(4) 永久禁令无损及公共利益之虞。

本案将 *eBay* 案所确立的适用禁令救济的四要素原则适用于受 FRAND 承诺限制的标准必要专利，其被后续案例广为沿用，具有里程碑意义。

文书信息

1) 美国伊利诺伊北区联邦地区法院东分院意见书和法院令，2012 年 6 月 22 日。

2) 美国联邦贸易委员会“法庭之友”意见书，2012 年 12 月 4 日。

3) 美国联邦巡回上诉法院判决书，2014 年 4 月 25 日。

美国伊利诺伊北区联邦地区法院东分院意见书和法院令

案件号：11-cv-08540

当事人：原告 苹果公司和 NeXT 软件公司（原名“NeXT 计算机公司”）

被告 摩托罗拉公司和摩托罗拉移动公司

日期：2012 年 6 月 22 日

巡回法官 Posner 被指派审理本案。在 16 日召开的 *Daubert* 听证后，我在 5 月 22 日的意见和法院令中，裁决对双方当事人的三位损害赔偿专家（一位 Apple 的专家，两位 Motorola 的专家）提出的证词不予采纳。参见 *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 1:11-cv-8540, 2012 WL 1959560 (N. D. Ill. May 22, 2012); Fed. R. Evid. 702, 703。该裁决引发双方当事人提出就对方的损害赔偿请求作出简易判决的动议，以及其后就对方的禁令请求作出简易判决的动议。这些提案促使我要求双方当事人就下述问题作出简述，即如果本案中的损害赔偿和禁令请求均落空，本案能否通过 Apple 主张的宣告式救济而继续。对于 Apple 修改后的、请求宣告式判决的诉状，Motorola 答复称本案中所请求的 Apple 专利每一项都是无效的。但是与 Apple 不同，Motorola 承认如果对于金钱或禁令救济的所有请求被驳回，Apple 的请求不能使得案件继续。

在进一步陈述以及 6 月 7 日的口头听证后，我初步认定应驳回本案。因此我取消了原定于 6 月 11 日开始的对法律责任的审理。我表示过随后将出具意见，从而明确地解决问题。然而在 6 月 13 日，我批准了 Apple 在 6 月 7 日的听证会上提出的、就禁令救济举行进一步听证的请求。我表示过，我已经“决定批准 Apple 对…听证会的请求，在‘该听证会上，各方当事人可以尝试满足 *eBay* 案的要素，并进行传统的禁令听证’……【在听证会上】如果发现另一方已经侵权则当事人可以对关于其一项或多项专利有权获得禁令救济进行辩论。如果希望的话，双方当事人可以在 6 月 18 日周一工作时间结束前提交陈述。双方当事人应准备说明是否可以由未来的合理许可费替代衡平法的禁令。关于禁令或其他衡平法救济的问题，双方应该指明现有案卷中的任何证据（因为补充所述案卷的时限已过）。如果 Motorola 意图就禁令性救济进行抗辩，他应当准备在禁令分析时对 FRAND 的适用作出说明”。

双方当事人提交了陈述和答复，听证会按期举行。对于在未就法律责任进行认定的情况下本案是否必须被驳回的问题，现在时机已经完全成熟，可以作出决定。我以损害赔偿请求开始，然后是在最近提交的文件和听证会中说明的衡平法问题，然后是宣告式救济。

1. 损害赔偿

当双方提出简易判决动议时，我的预期是，在对法律责任的审理（一件为 Apple 的侵权主张，另一件为 Motorola 的侵权主张）之后，紧接着是对救济问题的审理（如果在法律责任的审理中支持了任何侵权主张）：对损害赔偿的陪审团审理以及对衡平法救济的法官审理。假定这些专利都被侵权的话，对救济问题的审理将涉及五项专利，四项 Apple 专利（'002 专利、'263 专利、'647 专利和 '949 专利）以及一项 Motorola 专利（'898 专利）。Apple 承认其损害赔偿专家证人 Brian W. Napper 提出的证词未获采纳使得其对 '002 和 '949 专利的侵权损害赔偿的请求无望得到支持，因而只留下 '263 专利和 '647 专利供我在评估 Motorola 提出的对于损害赔偿的简易判决的动议时考虑。

对于 '263 专利（实时专利），我在 *Daubert* 裁决中指出：“Napper 先生在其专家报告中认为，为其（每部）智能手机增添一块替代 '263 专利发明所执行的功能的芯片将花费 Motorola 2900 万-3100 万美元。对【Napper 提出的证词的】禁止异议是…【他】从该方当事人的代理人而不是从无利害关系的来源获得了重要信息，即能够避免侵权的芯片的型号。本案中的代理人是 Nathaniel Polish、Apple 的主要技术专家”。2012 WL1959560, *9。

Apple 想用 Polish 博士替换 Napper 作为其 '263 专利的损害赔偿专家，Polish 是一位计算机科学家，其作为关于法律责任的专家证人作证的能力没有被质疑过。Apple 所倚靠的 Polish 出具的那份专家报告（Polish 提交了超过一份的报告）的确说了 Motorola 本可以购买一款芯片（即一个计算机硬件），该芯片将使得 Motorola 能够执行与 '263 专利所执行的相同的功能而不侵权。但 Polish 并未指明该芯片，也没说标出它的价格，更不用说暗示他已经搜寻了 Motorola 全部（或至少很多、或一些、或者甚至几个）可能购买的芯片或者 Motorola 围绕 Apple 的专利可能发明的替代方法（简而言之，我将把所有以非侵权替代侵权发明的方法通称为“规避发明”）。该报告说的全部内容是“在没有 DSP【数字信号处理器】的情况下运行将更慢，并且 CPU 将实现短得多的电池寿命。因此，可能的是，代替使用本方法，不同的解决方案将是购买额外的芯片以提供专用的音频和视频解码能力。这种多芯片的解决方案将不需要目前在被诉产品中的 DSP 上运行的编解码器”（重点已标注）。

Napper 表示 Polish 在其报告中未提及的私人谈话中向他提到了该芯片的名字。这为时已晚，并且无论如何，仅仅存在能够替代 '263 专利的芯片不足以确定损害赔偿。专家的报告必须包含“该证人将表达的全部意见及其基础和理由的完整说明” Fed. R. Civ. P. 26

(a)(2)(B)(i) (重点已标注)。在 Polish 的报告中，对于身份不明的芯片可行的主张是没有依据的，更不用说关于该芯片是经济的、对于 '263 专利的替代的主张。

Apple 未请求我允许 Polish 对其报告进行补充。所需的补充也不在其报告中所披露的能力范围内。没有迹象表明他熟悉可能构成对 '263 专利的可行且经济的替代的芯片的范围。在确定损害赔偿的环节，适格的损害赔偿证人将是参与芯片采购或者在芯片选择上作为顾问提供意见的人；没有迹象表明 Polish 有这种经验。的确，他曾经被列为损害赔偿证人，但他在损害赔偿审理中的唯一作用是就与损害赔偿相关的技术问题即规避设计进行作证；并且，在他的专家报告中仅有的与规避设计相关的意见是其陈述存在一种芯片，也就是他后来告知 Napper 的芯片。

我在 Polish 的四份专家证人报告中发现的唯一实际上与损害赔偿有关的证词是以下陈述：Motorola 的 DSP 芯片（据称侵犯了 Apple 的 '263 专利）是一组芯片的一部分，该组芯片价值 14.05 美元。Polish 称，DSP 功能是该芯片组全部功能的主要部分，因此在被诉侵权产品中的 DSP 芯片的价值——如果该 DSP 芯片对 Apple 的 '263 专利造成侵权则可用于估算 Apple 有权收取的许可费的价值——应当是 14.05 美元的很大一部分）。但是 Polish 没有估计该部分，这迫使 Napper 在其报告中承认：由于“所诉产品中的 DSP 与其他功能集成在一起，并且没有单独出售或定价，我无法确定 14.05 美元中…与 DSP 功能相关的部分，尽管我理解那将是很大的一块。” Apple 未试图基于该芯片估算损害赔偿。

Apple 辩称：为了确立初步证明的案件，其只需表明从计算机硬件的角度看，存在一款 Motorola 本来可以替代 '263 专利的芯片，不论成本多高。Apple 辩称该款芯片的成本是对 Apple 的损害赔偿的足够准确的估计，从而将举证责任转移给 Motorola 来证明存在更便宜的芯片。这种举证责任的分配可能在以下情形中是合理的：Apple 提出的避免侵权的方式的那些替代方式仅存在于 Motorola 的认知内，并且对 Apple 而言即便使用所有现代的取证工具均难以获知。参见 *Campbell v. United States*, 365 U. S. 85, 96 (1961) (“基于公平考虑的一般规则不会对诉讼当事人施加证实唯一地存在于其对手的认知内的事实的责任”)；参见 *McDonnell Douglas Corp. v. Green*, 411 U. S. 792 (1973)；*Ybarra v. Spangard*, 154 P.2d 687 (Cal. 1944)；*Duncan v. Duckworth*, 644 F.2d 653, 656 (7th Cir. 1981)。然而，上述情形未被 Apple 提出，即使提出也不可信。双方当事人——均为领先的蜂窝电话制造商——能够平等地获取关于用于这种装置的计算机硬件的信息。

除了法律诉讼的一方的不平等获取的情况（在现代取证的情况下，至少在对立双方在资源和经验上都大致相同时鲜有发生，正如 Apple 和 Motorola 那样）以外，希望获得简易判决的原告必须提供足够的证据以形成初步案件，即提供足够证据以使得在被告未提供相反证据时，事实审理者有充分理由作出有利于原告的认定。参见 *Reeves v. Sanderson*

Plumbing Products, Inc., 530 U. S. 133, 142–43 (2000); *Texas Department of Community Affairs v. Burdine*, 450 U. S. 248, 252–55 (1981)。即便 Motorola 未提供与其他芯片有关的证据, 仅仅是存在某一种可替代被控侵权的发明的芯片这一事实无法使得事实审理者能够推断出: 该芯片的成本与 Motorola 通过 (被诉的) 侵权行为而避免的成本近似, 从而与他为了使用 Apple 的专利芯片的许可而可能不得不支付给 Apple 的许可费近似。

在 6 月 7 日的听证会上, Apple 的律师表示——关于要求专利权人“找到或者能够说明那是绝对的成本最低的最优规避设计, 因此它是损害赔偿的最佳度量”——“我没听说过法律有这样的要求”。的确如此, 但是 Apple 仍然必须说明其暗示 Motorola 本可以购买的芯片是在商业上合理的规避设计。正如我在听证会上提到的 (恐怕不是非常清楚), “Apple 无须说明 Polish 指出的芯片正是最优的规避设计。很明显, 对【原告】施加多少举证责任是有限制的。【如果】Polish 说……这是一个标准的东西, 这是其他人都在使用的, 可能完全够了, 但是——当然, 那不在他的报告中, 并且我不认为一个计算机科学家真的是……在损害赔偿上需要的唯一专家。你需要在公司财务部分或销售部分、市场、采购【部分】参与更深入的专家。”

我也同意 Apple 的律师接下来的观点: “我们认为在法律上, 只要你的专家提出一项可审理的、恰当的损害赔偿计算, 即如果其本身被提交给陪审团则将能够作为适当的证据成立, 则足以满足在那时由该方当事人承担的举证责任。” (重点已标注) 对于“能够作为适当的证据成立”, 我认为律师意思不是该证据可采纳 (这是显而易见的), 而是该证据确立了初步证明的案件。Polish 关于芯片的证词没有确立初步证明的案件, 它包含了猜测。那样是不够的。

现在我将评述 '647 专利, 该 Apple 的专利名称为“结构检测和链接”。这一术语指的是手机能够识别文本中例如手机号、网页地址以及日期的样式, 然后向用户呈现可能响应的菜单, 比如呼叫电话号码或者创建日历记录。我拒绝了 Napper 试图使用名为“剪切板管家”的 iPhone 应用的销售额来估算 '647 专利执行的功能的价值。理性的 iPhone 用户不会有意为了其结构检测和链接能力而购买剪切板管家, 因为 iPhone 自带的此类功能已经超越了剪切板管家的结构检测和链接的方法。

Apple 诉称还存在可替代的依据, 以估算被控的侵权行为的赔偿金, 即 Napper 关于在不侵权的情况下复制 '647 专利执行的功能的费用提供的证词 (在 *Daubert* 听证时我未被请求排除该证词)。这一估算意图使得 Napper 提出的赔偿金数额 (基于被我拒绝的剪切板管家的赔偿金数额) 看上去是保守的, 其基于国际贸易委员会认定另一手机制造商 HTC 的手机对 '647 专利构成侵权并威胁将禁止其进口到美国后, HTC 对 '647 专利进行规避设计所需的时间。参见 *In re Certain Personal Data & Mobile Communications Devices & Related*

Software, Inv., No. 337-TA-710 (2011. 12. 19), [http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/RemOrd/710/\\$File/337-ta-710.pdf](http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/RemOrd/710/$File/337-ta-710.pdf) (2012. 6. 22 访问)。被禁止使用专利的侵权者必须停止销售侵权产品直至其消除侵权为止, 比如通过规避发明。因此, 必须规避发明的成本(包括损失的销售额)是估算合理许可费的一种方法。

Apple 基于 HTC 先例的赔偿金估算是一种事后的想法, 在 Napper 的报告中仅占据两页, 并且对以下信息只字未提: HTC 公司的情况、HTC 手机的信息、或 HTC 响应于国际贸易委员会的排除禁令而投入修改其手机的工程资源, 其中国际贸易委员会的排除禁令允许 HTC 在证明已成功对 '647 专利进行了规避设计前再进口侵权手机 4 个月。Napper 的报告也没有提到, 国际贸易委员会对专利权利要求的解释与我对相同权利要求的解释不同。因此, 尽管在 6 月 7 日的听证会上, Apple 律师就 HTC “面对的正是同一专利” 的说法在字面上是正确的, 但由于权利要求解释不同, 并且这意味着规避发明涉及的成本可能不同, 因此一个负责任的专家证词应当对这一问题进行说明, 但 Napper 的报告忽略了这一问题, 因此该论述具有误导性。

Apple 在最后一刻抗辩, 即便无法测算赔偿金, 任何侵权行为都将造成损害, 因此应当予以判决。这其中涉及违约和侵权之间的区别。违约本身是错误的, 因此即使违约的受害方(合同的另一方)未能证明其由于违约而受到损害, 也有权得到判决和名义上赔偿金的象征性裁决。参见 *MindGames, Inc. v. Western Publishing Co.*, 218 F.3d 652, 654 (7th Cir. 2000); E. Allan Farnsworth, 《合同法》第 12.8 节, 第 784 页(1999 年, 第 3 版)。相反地, 有损害才会有侵权, 在没有损害的情况下, 过失、轻率或其他侵权行为不是救济的依据, 其中行为是指引起导致侵权的损害的行为。参见 *Chang v. Baxter Healthcare Corp.*, 599 F.3d 728, 733-34 (7th Cir. 2010); W. Page Keeton 等, *Prosser & Keeton on the Law of Torts*, 第 30 节, 第 164-65 页(1984 年, 第 5 版); 参见 *Restatement (Second) of Torts*, 第 899 节, 评论 c (1977)。

如同对于绝大多数一般性法律一样, 对于上述原则也存在例外, 即便没有损害结果, 对土地的蓄意侵入也构成可诉侵权。参见 *Restatement (Second) of Torts*, 同上, 第 163 节。这一例外的原因是阻止入侵者通过占有获得所有权。参见 *Chang v. Baxter Healthcare Corp.*, 参考同上, 599 F.3d 733。“无害”侵入之诉与产权归属之诉类似, 虽然后者是对物之诉, 因此一旦成功建立, 物品的所有权是对世的, 而不是仅仅对抗单个的入侵者。

更本质地, 排他是所有权赋予的基本权利, 并且不限于引起明显损害的侵权(如同一般侵权那样)。试想如果有一伙人在你前院的草坪上野餐, 你必须证明他野餐后没有打扫干净或者坐在了你最喜欢的野餐点, 才能向法院申请禁令, 会是多么荒唐。

专利也是财产, 通过起诉涉嫌侵权者来建立专利的效力和范围的诉讼与“无害侵入”

的诉讼是类似的，参见 *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co.* , 895 F. 2d 1403, 1406 (Fed. Cir. 1990)，因此，即使未能证明损害也应得到名义赔偿金。参见 *Dobson v. Dornan*, 118 U. S. 10, 17 (1886)；*Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.* , 138 F. 3d 1437, 1441 (Fed. Cir. 1998)。名义赔偿金在其他类型的案件中也有裁决，比如在违反正当程序的案件中，即使没有显示有实际损害。如 *Farrar v. Hobby*, 506 U. S. 103, 112 (1992)。至于为什么要有名义赔偿金是另一个问题，对于这个问题我怀疑存在令人满意的答案。名义赔偿金“可比早期法律体系的遗留部分略好，在早期法律体系中，在 *Webb v. Portland Mfg. Co.* , 29 Fed. Cases 506, 507 (Cir. Ct. Me. 1838) (Story, J.) 中，此观点被表述为‘根据我的最早期阅读，我认为在判例法的那些要素中该观点被搁置，即当存在违法行为时，应当给予赔偿金以救济；每次受到伤害本质上都会引入法律意义上的损害赔偿；如没有证明其他损害发生，受损害一方有权获得名义赔偿金的裁定’，这一表述确有道理，并不是在循环论述”，参见 *Habitat Education Center v. United States Forest Service*, 607 F. 3d 453, 460 (7th Cir. 2010)。

然而，且不谈其他类型的案件中的判决名义赔偿金的适当性，我强烈怀疑（尽管 *Morrow v. Microsoft Corp.* , 499 F. 3d 1332, 1339 (Fed. Cir. 2007) 中存在相反的暗示）专利权人不能以名义赔偿金**起诉**，至少在联邦法院应该是不可行的，原因在于联邦法院采用最高法院中对《宪法》第三条中的术语“案件”和“争议”的解释。如果不存在实际发生的或可预期的有形损失，则联邦法院不享有对主题的管辖权。在 *Farrar v. Hobby*（参见同上）中，原告诉求为 1700 万美元，但由于未能证明实际损失，因此判定了名义赔偿金。原告的诉讼请求并不包含名义赔偿金。事实上任何理性的人都不会这么做。

名义赔偿金并不是对名义损害的补偿。名义赔偿金是对尽管可能侵犯了权利但没有产生损害的错误的象征性承认。你不能走进联邦法院，然后说你与 X 订有合同并且 X 违约，尽管你并未遭受任何侵权损害（事实上由于你以更高的价格重新订立合同还因此有所收益），但你对 X 的行为非常生气，因此要求得到 1 美元的判决，以把它钉在墙上。同样地，Apple 不能要求联邦法院审理这样的案件，即案件的唯一结果是 1 美元的判决，而这也并非 Apple 想要的。当 Motorola 请求简易判决，主张 Apple 不能证明来自其诉称侵权的专利的任何数额的损害时，对此 Apple 的答辩，并不是证明其应获得名义赔偿金；而是主张 Motorola 认为 Apple 不能证明实质损失是错误的。

但我必须考虑美国法典第 35 编第 284 条 (35 U. S. C. § 284) 可能的影响，专利法在相关部分规定“当作出有利于请求人的裁决时，**法庭应该判予请求人足以补偿其所受侵权的赔偿金，无论如何不得少于侵权者使用该项发明的合理的许可费，以及法院所确定的利息和花费。**”（重点已标注）可以想到，这应当被理解为如果证明了侵权，即便没有

任何证据证明损害，专利权人仍有权获得合理的许可费；并且可推测该法院判定的许可费并不是名义许可费。本案中双方当事人均未寻求这一救济，即未证明损害时应判定的实质许可费。但是，为了完整性，即使不考虑对于联邦法院审判权的宪法限制，我也希望消除任何认为此类救济（即对不存在可见损害的实质“补偿性”赔偿金）是适当的想法。

合理的许可费是在侵权之诉的损害赔偿阶段判定的赔偿的形式之一，尽管如我们将看到的，它通常作为一种衡平救济，用来代替禁令，其被应用以防止专利权人将来受到损害。传统的赔偿和许可费之间的区别在于，事实上许可费是恢复原状的一种形式，即将侵权者所得利润或者与之相当的、侵权者未经授权使用专利发明所节省的成本移转给专利权人。尽管联邦巡回法院在 *Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc.*, 341 F.3d 1370, 1382 (Fed. Cir. 2003) 中提到“当证明了侵权时推定赔偿金”，但其很快补充到“但是地区法院对于判定一定数额赔偿金的义务‘并不意味着对于合理许可费未能提供证据或证据不足的专利权人可通过法庭判定的金额不‘合理’来成功上诉而违反第 284 节’”。

该引述来自 *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co.*, 参见同上, 895 F.2d, 1407, 从该判决意见可知：“未能提交证据支持其主张的一方不能以一审法院未发现支持其诉请的事实为由提出上诉，”，引自 *Railroad Dynamics, Inc. v. A. Stucki Co.*, 727 F.2d 1506, 1519 (Fed. Cir. 1984)。Lindemann 案引用 *Devex Corp. v. General Motors Corp.*, 667 F.2d 347, 363 (3d Cir. 1981) 基于其他理由进行了确认，461 U.S. 648 (1983)，其“确认对于缺少证据的零赔偿金判定”，并对此表示“该法条【35 U.S.C. § 284】要求判以合理的许可费，但若主张这一要求即便在不存在任何证据使得法院可得到合理许可费的情况下仍然存在，则超越了该法条可能的含义。”即便是名义赔偿金也不能判定。

在 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 391–92 (2006) 中，联邦最高法院制止了任何仅凭侵权的证据就足以获得救济性判决的暗示（当时 *Dow* 案假设如果证明侵权，则“有义务判定一定数额的赔偿金”）。此外，关于许可费的计算，*Dow* 案本身指示地区法院许可费的数额不应是凭空变戏法产生的，而是应该“仔细地考虑所谓的 *Georgia-Pacific* 要素，并判决案卷的证据可支持的合理许可费。”参见同上 341 F.3d, 1382（引用省略）；还参见 *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)；*Parental Guide of Texas, Inc. v. Thomson, Inc.*, 446 F.3d 1265, 1270 (Fed. Cir. 2006)。

因此，让我们来看一下这些要素（参见 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970)）的具体内容。

总体上，与确定专利许可的合理许可费有关的证据事实可以从重要判例的概览中