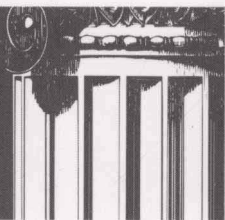


◎ 知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

伯克利科技与法律评论： 美国知识产权经典案例 年度评论（2012）

万勇 刘永沛◎主编



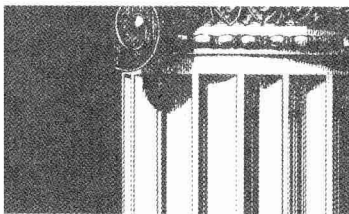
知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

◎知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

伯克利科技与法律评论： 美国知识产权经典案例 年度评论（2012）

万勇 刘永沛◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书为美国最具影响力的知识产权案例年度评论《伯克利科技与法律年度评论(2012)》的中文版。全书共有13个经典案例,由伯克利科技与法律中心选取年度在美国最具影响力的知识产权案件进行分析、评论,展现了美国法学家和法官对最前沿的司法判例、最先进的司法技术、最热点的理论的研究成果和成熟经验,是一套从学说判例、从理论到实践的著作,同时也是国内从多角度了解美国知识产权司法判例的专业参考书。

读者对象:知识产权律师、高校相关法学专业师生。

责任编辑:彭小华

责任校对:董志英

文字编辑:王丽丽

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

伯克利科技与法律评论:美国知识产权经典案例年度评论(2012)/万勇,刘永沛主编. —北京:知识产权出版社,2013.1

ISBN 978-7-5130-1564-6

I. ①美… II. ①万…②刘… III. ①知识产权法-案例-美国
IV. D971.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第233847号

Translated from the Berkeley Technology Law Journal vol: 2, © 2012 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA. ALL RIGHTS RESERVED.

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利复审委员会组织编译

伯克利科技与法律评论:美国知识产权经典案例年度评论(2012)

BOKELI KEJI YU FALÜPINGLUN: MEIGUO ZHISHICHANQUAN JINGDIAN ANLI NIANDU PINGLUN (2012)

万勇 刘永沛 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8115

印刷:北京雁林吉兆印刷有限公司

开本:720mm×960 1/16

版次:2013年1月第1版

字数:412千字

京权图书:01-2012-8192

ISBN 978-7-5130-1564-6/D·1574 (4411)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:pengxiaohua@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:26.5

印 次:2013年1月第1次印刷

定 价:68.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

当今世界，随着经济全球化进程的加快和知识经济的迅猛发展，知识产权制度在国家经济社会发展中的地位和作用日益突出，国家核心竞争力日益表现为对知识产权的创造、应用、管理和保护能力。2008年6月5日，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》。大力加强知识产权工作，实施国家知识产权战略，成为关系我国经济社会长远发展的一项重大战略任务。

20世纪80年代以来，我国先后制定实施了《专利法》《商标法》《著作权法》等主要知识产权法律制度，并适时加入了各主要知识产权国际公约、条约或协议，如《保护工业产权巴黎公约》《保护文学艺术作品伯尔尼公约》《与贸易有关的知识产权协议》等。从制度建设层面看，我们用不到30年的时间走过了发达国家百余年的发展历程；在知识产权战略推进、行政管理、司法保护等方面，也取得了举世瞩目的成就，对我国经济社会发展发挥了重要作用。然而，长期以来，知识产权保护问题一直是世界知识产权大国向我国施加经济、文化、外交压力的一个重要筹码。一方面，这是各知识产权大国实行知识产权垄断、以知识产权为武器抑制发展中国家的全球战略的组成部分；另一方面，就我国自身而言，与知识产权大国相比，仍存在着制造力有余而创造力不足、自有知识产权资源稀缺、公众知识产权意识不强等实际情况。因此，要建设创新型国家，使我国成为知识产权大国、强国，获得在知识产权领域与知识产权大国平等对话的地位，仅仅靠几部看得见的知识产权制定法和日常知识产权执法工作是不够的，必须同时加强知识产权理论建设，逐步形成崇尚创新、呵护知识产权的思想基础，为知识产权制度在我国的切实施行和国家知识产权战略的贯彻实施提供社会文化意识保障。

我们还应当认识到，知识产权工作是“实现中华民族伟大复兴”事业的重要组成部分。要实现民族的复兴、国家的富强，除了埋头苦干、扎实做好自身工作外，还要善于用古今中外包括知识产权文化在内的一切优秀文化、先进文化来滋养自己、壮大自己。为此，有必要有计划、成系列地从国外精选一批知识产权经典作品，以满足我国知识产权理论研究和实务工作的需要。国家知识产权局专利复审委员会携手知识产权出版社，组织翻译出版《知识产权经典译丛》，是一项

■ ■ ■ 伯克利科技与法律评论：美国知识产权经典案例年度评论（2012）

很有意义的工作，可以使我国知识产权文化建设迈上一个新台阶。衷心希望通过这套丛书的出版，让我们品味经典、把握现在、开创未来，继而开阔业界视野、叩响社会共鸣，并以此为契机，促进我国知识产权文化的大发展、大繁荣！

田力普

这本译著传递的不仅仅是特定领域的专业知识，还述说着中美两国在法学交流、尤其是知识产权研究和教育合作的一段佳话。

从2010年3月开始，上海交通大学凯原法学院与加州大学伯克利分校法学院建立了比较密切的伙伴关系。一年之内院长之间举行了三次晤谈，这样的交流频度恐怕还是很罕见的。徐小冰老师与对方涉外事务负责人反复联系和磋商，更是不计其数。在2011年埃德利院长造访上海时，两院还签署了共同研究备忘录，同意互派博士生和教授进行访问，并且在每年秋季同时开设采取同样教材和同样教学方法的知识产权经典案例研讨课。根据这项协议，伯克利-凯原知识产权同步课程所选案例评论最终还要结集，以中英两种文字同时出版。

万勇老师以自己的学术造诣和出色的组织协调能力，使得知识产权领域的这个教学和研究合作项目达到了预期的目标，取得了圆满成功。三三制法科特班的学生们集体选修这门课程并承担2012年度案例评论的翻译作业，展示了作为涉外型卓越法律人才的素质和才识，赢得了广泛的好评。正是由于凯原法学院师生的精彩表现，不久前伯克利法学院还主动提议进一步扩大两个学院之间实质性教研合作的范围，开设新的同步课程，参与的机构不限于伯克利科技与法律中心，涉及的学科也不限于知识产权。

现在，作为正在不断发展的伯克利-凯原伙伴关系的一个象征，作为法科特班知识产权中美同步课程的初期成果，《伯克利科技与法律评论：美国知识产权经典案例年度评论（2012）》终于付梓了。项目主持人万勇老师向我索序，自当欣然允诺。借这个机会，我要向有关教师和学生、向热情支持该工作的各位专家表示祝贺和感谢。当然还有欣慰，还有自豪感，也一并致意。

我相信，这本书以及后续出版的系列评论集必将有益于中国知识产权学说体系的进一步丰富和发展，必将有益于案例教学法的引进和推广，必将有益于比较法学的繁荣。不言而喻，也必将有益于凯原法学院与伯克利法学院在全球化运动中并驾齐驱。

是为序。

季卫东

写于羊城霜叶时节

CONTENTS

目录

版权损害赔偿：引入专利法中的合理许可使用费制度…………… (1)

凯文·本迪克斯 (Kevin Bendix) 著

林小慧 仇沐慈 译 万勇 仇沐慈 校

关联性检验法：MDY 诉暴雪案对软件许可协议的影响…………… (31)

埃里克·鲍曼 (Erik Bauman) 著

王天山 朱晓阳 译 万勇 校

分级响应机制和版权作品市场…………… (54)

约翰·M. 欧文 (John M. Owen) 著

杨玲玲 曹湘芹 译 万勇 校

超越空当：对版权转让终止条款的实践性理解…………… (104)

凯莉·C. 王 (Kiley C. Wong) 著

忻辰浩 译 万勇 陈菊芳 校

限制“初始兴趣混淆”原则在关键词广告中之适用…………… (133)

温妮·洪 (Winnie Hung) 著

赵青 周瑜峰 译 万勇 校

联邦商标淡化法歧义犹存

——以 Levi's 公司诉 A&F 公司一案为视角…………… (161)

简·安·列维奇 (Jane Ann Levich) 著

杨雨星 邬亦菁 译 万勇 邬亦菁 校

在专利引诱侵权的领域开拓故意无视的疆土…………… (188)

伊温妮·李 (Yvonne Lee) 著

汪若男 崔小峰 译 万勇 校

■ ■ ■ 伯克利科技与法律评论：美国知识产权经典案例年度评论（2012）

基因专利：对 Myriad 案中自然之物可授予专利问题的考察 ……（211）

萨曼塔克·高希（Samantak Ghosh）著

冯璐 译 刘永沛 校

公众为发明买单

——所有权属于谁 ……（242）

罗伯特·M. 耶布（Robert M. Yeh）著

万健健 译 万勇 刘永沛 校

Uniloc 案件解析 ……（286）

爱德华·托罗斯（Edward Torous）著

高帅 张志晟 译 万勇 校

用 RAND 保留专利打智能手机专利战 ……（315）

贾欣琪（Thomas H. Chia）著

何沐丹 译 万勇 校

专利纠纷案件中的藐视法庭诉讼问题分析

——以 TiVo 股份有限公司诉 EchoStar 公司为例 ……（344）

康拉德·高盛（Conrad Gosen）著

张聪 译 万勇 王谦 校

ITC 的非实施性申请人：是否满足（美国）国内产业要求？ ……（370）

王薇（Wei Wang）著

陈嘉怡 梅强 译 刘永沛 校

版权损害赔偿：引入专利法中的合理许可使用费制度

凯文·本迪克斯 (Kevin Bendix)* 著

林小慧 仇沐慈 译

万勇 仇沐慈 校

2010年11月23日，鉴于同业竞争对手SAP公司承认其盗版甲骨文公司的软件，美国加利福尼亚州北区法院陪审团裁决甲骨文公司获得13亿美元版权侵权损害赔偿金。^①该赔偿额是根据“虚拟许可理论”而得出的，被认为是迄今为止版权侵权案件中赔偿数额最高的判决。^②2011年9月，美国加利福尼亚州北区法院认为，没有充分的证据支持陪审团所作出的依据虚拟许可理论而授予甲骨文公司的赔偿额是合理的，因而同意了SAP公司请求（将该案）作为法律事项判决的动议。^③同时，由于甲骨文公司拒绝2.72亿美元的减免损害赔偿，因而美国加利福尼亚州北区法院同意了SAP公司要求重新审判的动议。^④先不管法院对虚拟许可理论的质疑，陪审团所作出的极不合理的损害赔偿判决也引发了诸多复杂的理论问题，其中一个问题就是要对版权市场价值进行合理的评估，采取何种计算方法适当。这一悬而未决的问题非常重要，因为它对涉及科技公司的并购，软件产品和服务的评估，第三方软件支持和附加业务的评估等方面都

* 作者为美国加利福尼亚州大学伯克利分校法学院2012届法律博士候选人。

① Oracle Corporation v. SAP AG, 49 Trials Digest 13th 10.

② Karen Gullo, *Oracle Wins MYM1.3 Billion Verdict for Closed SAP Unit's Illegal Downloading*, Bloomberg, <http://www.bloomberg.com/news/2010-11-23/sap-must-pay-oracle-1-3-billion-over-unit-s-downloads.html>, last visited on 2010-11-24.

③ Oracle USA, Inc. v. SAP AG, C 07 - 1658 PJH, 2011 WL 3862074, at * 13 (N. D. Cal. Sept. 1, 2011).

④ Ibid.

将产生重要的影响。上述这些内容都超过了引发本案的案由——版权侵权这一看上去非常简单的概念的范围。

版权所有人一般以许可的方式获得报酬。在这样的情况下，原告的实际损失应当以其损失的许可使用费来计算。尽管无须十分精确^①，但版权所有人应有权获得他本应获得但由于侵权而损失的许可使用费。不过，法院一直试图能够确定这种许可的合理市场价值。可能采用的一种方法，就是参照专利法中的合理许可使用费制度，即意愿买家和意愿卖家之间就某一许可作品进行虚拟谈判而达成的许可使用费。^② 不过，无论是法院还是学者，都对在版权法中引入这一虚拟许可理论的可行性犹疑不定。^③ 在对版权法及其（背后的公共）政策进行深入分析以后，本文认为在版权法领域引入虚拟许可制度，不仅是合适的，而且还有助于确定适当的侵权赔偿额。

本文的写作目的在于：（1）为合理许可使用费判决在专利法中的发展提供历史性的连贯理解；（2）解释为什么在版权法领域内引入合理许可使用费制度与版权法没有冲突；（3）说明如何调整合理许可使用费制度使其能够适用于版权损害赔偿。本文第一部分将介绍版权法中实际损失的背景知识，概括传统的评估方法，并解释版权法中虚拟许可技术的基本原理。第二部分回顾虚拟谈判测试法在专利法和版权法中的发展。第三部分首先验证虚拟许可制度是否与版权法的法律体系相冲突，论证虚拟许可制度的适用与版权法的法律条文及其立法目的并无抵触；然后，回顾联邦最高法院为解决专利法和版权法中相似问题而提出的“历史性亲缘关系”理论的基本原理，该理论是可以在版权法中引入合理许可使用费制度的潜在正当理由。本文通过考察专利法与版权法在宪法中的起源、侵权法中的开端及

① 参见 *On Davis v. The Gap, Inc.*, 246 F.3d 152, 163 (2d Cir. 2001)。

② 参见本文第二部分。

③ 比较 *Bus. Trends Analysts, Inc. v. Freedonia Group, Inc.*, 887 F.2d 399, 405 (2d Cir. 1989)（拒绝接受基于双方之间的“完全虚拟销售”而确立的“合理许可使用费”规则），*Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright § 14.02 [A]* (2011)（作者认为，计算实际损失的合理许可使用费制度，不应认为是基于第 504 条（b）项的规定）与 *Getaped. Com, Inc. v. Cangemi*, 188 F. Supp. 2d 398, 405 (S. D. N. Y. 2002)（即使原告无法证明被告愿意协商使用原告的版权作品，或者原告无法合理证明他会愿意承认被告的使用，合理许可使用费制度都是适当的）以及 *Paul Goldstein, Goldstein on Copyright § 14.1.1, at 14: 13* (2005)（作者认为，“合理许可使用费制度和 1976 年法案的……补偿版权所有人实际损失的目标并不是不一致的”）。

正确评估相关资产使用价值的平行发展，发现两者在损害赔偿制度中的历史性亲缘关系，从而确认了该理论（的正当性）。第四部分提出关键因素，指导法院通过佐治亚—太平洋（Georgia-Pacific）因素来准确、一致地认定虚拟许可使用费，解决版权纷争。第五部分是结论。

一、背景

版权法允许版权所有人获得因被侵权所受的实际损失，以及未被计算入实际损失但属于侵权人因侵权行为所获得的任何利益。^③ 这些实际损失用以补偿版权所有人因被侵权而受的可证明的损失。^④ 当实际损失或侵权人的获利难以证明时，版权所有人可以选择适用法定赔偿，但前提是必须符合其他法定要求。^⑤

实际损失通常通过版权的合理市场价值损失确定，而后者则是通过“计算版权所有人因被侵权所受的利益损失，或者因使用侵权作品给侵权人带来的价值而确定的”。^⑥ 金融专家使用传统的评估方法来计算版权作品的价值。比如成本法，分析购买替代资产所需的支出来计算相关资产的价值。^⑦ 在此理论下，通常以知识产权的实际成本或成本基准来确定资产价值。^⑧ 但由于这种方法无法反应资产的盈利潜力，因而大多是在具体的市场需求无法确定的情形下使用。^⑨ 市场法是通过比较相似市场内相似资产在近期销售或其他交易中的价格，来评估该无形资产的价值。^⑩ 这种方法主要依赖于存在一个活跃市场，该市场必须能够提供相似资产在近期的多个常规交易。^⑪ 然而，为了建立准确的模型，这种方法不仅要求版权作品与比较资产具有高度的相似性，还要求比较市场和目标市场也具有高度

③ 参见《美国统一法典》（2010年）第17编第504条（b）款。

④ 参见 *Polar Bear Prods., Inc. v. Timex Corp.*, 384 F.3d 700, 708 (9th Cir. 2004)。

⑤ 参见《美国统一法典》（2010年）第17编第412条第（2）项和第504条（c）款。

⑥ 参见 *McRoberts Software, Inc. v. Media 100, Inc.*, 329 F.3d 557, 566 (7th Cir. 2003)；*Mackie v. Rieser*, 296 F.3d 909, 914 (9th Cir. 2002)（认可了合理许可使用费的救济方法）。

⑦ 参见 *Weston Anson, Fundamentals of Intellectual Property Valuation* 33 (2005)。

⑧ *Ibid.*

⑨ *Ibid.*

⑩ *Ibid.*, p. 34.

⑪ *Ibid.*

的相似性。最后一种方法是收益法：通过对资产未来收入的预期来评估价值。^①这种方法需要综合考量资产的预期收益、持续收入和伴随持续收入而产生的风险。^②基于这个理论，资产的现有价值等于资产将来能给版权所有人带来的经济利益。^③由于获取的信息往往既不完整也不能直接适用于某种特定方法，因而需要一种能够兼顾所有可行方法、且更准确的评估技术。^④

第九巡回上诉法院采用将追溯的许可使用费作为评估市场价值损失的另一种方法，虽然一些地区法院对这种做法仍存迟疑，但该方法的确考虑了所有可行方法。^⑤虚拟许可法最初基于“使用价值”理论，以一个意愿卖家要求意愿买家为许可作品支付的合理价格来计算实际损失。作为前提，原告必须证明他/她事实上失去了对系争版权作品进行许可的机会。^⑥然后，法院才能重构一个虚拟谈判，预测被侵权作品的市场价值，用以适当地补偿版权所有人。由于法院能够在个案基础上衡量各种考虑因素，因而这种灵活方式优于任何评估方法。这种方法确保了一个更加真实的评估结果，因为双方在协商版权费的过程中很可能综合考量了成本法、市场法和收益法的效果后才达成一个最终价格。^⑦

版权法中的虚拟许可判决和专利法中的合理许可使用费制度相似。^⑧两种方法都灵活地应用了虚拟谈判来计算适当的赔偿额，且都需要对系争资产、双方的谈判地位和过去的许可惯例进行详细的审查，以最终确定应给予专利所有人的许可使用费。

专利法和版权法的虚拟谈判技术存在两方面的差异。一方面，作为前提条件，版权法要求版权所有人证明他/她由于版权侵权失去了版权许可

① 参见 Weston Anson, *Fundamentals of Intellectual Property Valuation* 34 (2005)。

② 同上。

③ 同上。

④ 参见 Weston Anson, *IP Valuation and Management*, 48 (2010)。

⑤ 参见如 *Jarvis v. K2, Inc.*, 486 F.3d 526, 533 (9th Cir. 2007)。

⑥ 参见 *Oracle USA, Inc. v. SAP AG*, C 07 - 1658 PJH, 2011 WL 3862074, at * 7 (N. D. Cal. Sept. 1, 2011) (为了补偿虚拟许可的损失，甲骨文公司被要求证明，若没有侵权，双方会同意对目标版权作品进行许可使用)。

⑦ 参见 Weston Anson, *IP Valuation and Management*, 48 (2010)。

⑧ 参见 generally Paul Goldstein, *Goldstein on Copyright*, § 14.1 (2005)。

的机会。^⑨ 只有满足这个条件，法院才可以开始确定虚拟许可使用费。而专利法没有这个要求，只要有赔偿专利所有人的需要，法院就可以直接进行合理许可使用费的分析。另一方面，合理许可使用费设置是专利损害赔偿制度的法定最低标准。^⑩ 实际上，这种设置使得法院可以不考虑实质审查，自由地通过假设来作出判决。版权法中的法定赔偿额也有这种功能，但在实际损失理论下，它要求更严格的证据来划定个案中虚拟许可使用费范围。

抛开这些微小差异，专利法在确定合理许可使用费方面更为超前的发展，对版权法持续发展其损害赔偿制度有着非常好的借鉴作用。实际上，一旦版权所有人能够证明其实际损失的“若没有（but for）”侵权这一前提条件，那么两种方法几乎是完全相同的。

二、虚拟谈判的发展

（一）专利法中合理许可使用费的发展

尽管 18 ~ 19 世纪专利法的语言宽泛且模糊，但早期联邦最高法院仍一致认为，以过去许可使用费为基础确定的许可使用费数额构成了专利侵权案件损害赔偿额的适当标准。^⑪ 然而，不同于“使用价值”分析法，这些许可使用费判决被严格限定在先前的许可使用费数额之内。^⑫ 这个时期的判例法，在具体的许可使用费比率或损失利益无法证明的情况下，是否允许法院对发明的使用、销售价值给予赔偿的问题上，存在疑虑。^⑬ 第六

^⑨ 参见前注 22 及附文。

^⑩ 参见《美国统一法典》（2000 年）第 35 编第 284 条（在任何情况下，赔偿额不得低于使用发明的合理许可使用费）。

^⑪ 参见 *Clark v. Wooster*, 119 U. S. 322, 326 (1886)（作为专利法的一项一般原则，以往的许可使用费是损害赔偿最优的方式。）；参见 *Burdell v. Denig*, 92 U. S. 716, 720 (1876)（法院一致认为，设备许可使用费的计算金额或以往已确立的许可使用费数额，构成了法律中损害赔偿额的主要及正确标准）。

^⑫ 参见如 *Packet v. Sickles*, 86 U. S. (19 Wall.) 611, 616 - 617 (1873)（法院认为，由于损害赔偿额的计算应当以之前相同产品的许可使用费为准，因而审判法院是错误地指导了陪审团考虑专利发明的使用价值）。

^⑬ 比较 *Suffolk v. Hayden*, 70 U. S. (3 Wall.) 315 (1865)（法院认为应当通过分析专利产品的性质、操作方式和效果来确定其专利价值，计算损害赔偿额）和 *Coupe v. Royer*, 155 U. S. 565 (1895)（法院认为审判法官错误地指导其陪审团以专利发明使用价值的获利为准作出损害赔偿判决）。

巡回上诉法院是第一个认可合理许可使用费赔偿效力的法院，它同时开启了现代损害赔偿制度的先河。

在 *United States Frumentum Corp. v. Lauhoff*（以下简称 *Lauhoff 案*）^①一案中，第六巡回上诉法院通过类比侵权法中侵犯财产占有权的规定，确认了合理许可使用费的赔偿功能。法院强调，调查的重点是确定专利的实际价值，而实际价值通常以其市场价值为准。^② 第六巡回上诉法院的丹尼森（Denison）法官创立了合理许可使用费的多因素检验法：法院在评估发明的价值时，应考虑专利的使用价值、商业价值、产业的惯例利益分摊和专家意见。^③ 联邦最高法院在 *Dowagiac Manufacturing Corp. v. Minnesota Moline Plow*（以下简称 *Dowagiac 案*）一案中，也认可了洛霍夫案（*Lauhoff*）案的分析及其合理许可使用费的认定方法。^④ 在损失的销售额或实际许可使用费比率无法证明的情形下，法院“在考虑发明的性质、功能、优势以及衍生价值”的基础上，可以判决合理的许可使用费。^⑤

国会将司法上创造的合理许可使用费制度纳入了 1922 年制定的专利成文法中。^⑥ 但民众对此条法规并不满意，因为其针对的是“当损害赔偿额不能够合理确定时，获利和一般损失的合理数额”，而非洛霍夫（*Lauhoff*）案和多瓦加克（*Dowagiac*）案中所认可的“合理许可使用费”。^⑦ 随着 1946 年专利法的出台，国会删除了“侵权人获利”的赔偿标准，只是将其作为确定合理许可使用费的一个证据因素。^⑧ 同时国会将“合理许可使用费”作为一般损害赔偿额的最低限度标准。^⑨

通过“意愿卖家 - 意愿买家规则”来计算合理许可使用费，最早可以追溯到 *Austin-Western Road Machinery Corp. v. Disc Grader & Plow Corp.* 案。^⑩ 在该案中，第六巡回上诉法院强调，合理许可使用费的评估虽然没

① 参见 216 F. 610, 615 (6th Cir. 1914)。

② 同上。

③ 同上注，第 616 ~ 617 页。

④ 参见 235 U. S. 641, 650 (1915)。

⑤ 同上注，第 648 ~ 650 页。

⑥ 参见 Donald S. Chism, 7 Chism on Patents § 20.02 [2] [d] (2011)。

⑦ 参见 Act of Feb. 21, 1922, Ch. 58, 42 Stat. 392。

⑧ Chism, 同前注 35. § 20.02 [4]。

⑨ 参见 Act of August 1, 1946, Ch. 726, § 1, 60 Stat. 778。

⑩ 参见 291 F. 301, 304 (8th Cir. 1923)。

有数学公式，但是法院应当考量“从商业角度，一个意愿生产和销售专利产品的买受人愿意支付的许可使用费数额……”^⑩ 在 *Horvath v. McCord Radiator & Manufacturing Corp.*^⑪ 案中，第六巡回上诉法院将合理许可使用费的数额定义为“能够被一个谨慎而自愿的被许可人和一个谨慎而自愿的许可人都接受的价格”。

由于“意愿卖家－意愿买家规则”过于简单，近代的判例法强调了其使用的限制。^⑫ 为了更好的重现一个虚拟谈判，佐治亚－太平洋案的判决强调，需要考虑“一个正常且谨慎的商人在相似情形下，协商虚拟许可价格时将会考虑的商业因素。”^⑬ 佐治亚－太平洋案列举了一系列此类的证据因素，这些因素之后被联邦巡回上诉法院认可为确定合理许可使用费需考量的证据因素。^⑭ 然而联邦巡回上诉法院的判决也同时提醒，这些因素并非评估合理许可使用费的唯一方法。在某一特定的案件中，佐治亚－太平洋案所确立的某些或者所有的因素可能都不相关。^⑮

近期的判决显示，法院现在更倾向于要求诉讼当事人严格按照案件的事实来进行合理许可使用费的分析。比如，联邦巡回上诉法院通过限制整体市场价值法（专利发明只是产品的一个部分时给予的损害赔偿额）的应用来减少过于宽松的许可使用费认定。^⑯ 这类案件要求专利发明必须是顾客对该产品需求的基本原因。^⑰ 因此，诉讼当事人被要求划分损失，从而

^⑩ 同上注，第 304 页。

^⑪ 参见 100 F. 2d 326, 335 (6th Cir. 1938)。

^⑫ 参见如 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1121 (S. D. N. Y. 1970)（注意“意愿卖家－意愿买家规则”更多的是一种方法的表述，而非具体的分析工具）。

^⑬ 同上。

^⑭ 参见同上注，第 1120 页；参见如 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F. 3d 1538, 1555 (Fed. Cir. 1995)（法院引用佐治亚－太平洋因素来探讨“虚拟谈判存在很多考虑因素”的命题）；参见 *Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc.*, 341 F. 3d 1370, 1382 (Fed. Cir. 2003)（“专利所有人应当证明其侵权主张……地区法院应该详细地考量所谓的佐治亚－太平洋因素，并且判决这样确定的合理许可使用费作为证据是可以被支持的”）。

^⑮ 参见 *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F. 3d 860, 869 - 73 (Fed. Cir. 2010)（法院认为佐治亚－太平洋因素“常常重叠”或一些因素依据个案事实“没有实际效果”）。

^⑯ 参见 *Uniloc*, 632 F. 3d 1292, 1318 (Fed. Cir. 2011)；*Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2009)。

^⑰ 参见 *Uniloc*, 632 F. 3d . at 1318。

使法院能够更准确地确定产品的哪一部分归属于专利所有权人。同样地，联邦巡回上诉法院废除了“25%规则”，即在虚拟谈判中以利润的25%作为许可使用费比率的基准。^①由于担心恣意评估，联邦巡回上诉法院认为“25%规则”是存在严重瑕疵的，法院现在要求专利所有权人谨慎地将损害赔偿额限定在市场上该发明的基础价格。^②因此，合理许可使用费制度的持续发展使得损害赔偿判决更加符合每个案件的事实情况。^③

（二）版权法中虚拟许可的发展

虚拟许可使用费是司法上创造的理论，用以确定版权的合理市场价值，从而作出侵权损害赔偿判决。根据“使用价值”理论，国会首次使用虚拟许可法是为了填补损害赔偿制度中的漏洞。^④这种漏洞发生于以下情况，即使侵权人的侵权行为是故意的，版权所有人仍无法获得任何赔偿。这种情况必须同时满足三个条件。^⑤第一，版权所有人的损失必须难以计算，致使丧失的利润不能恢复。^⑥第二，侵权行为并没有给侵权人带来任何利益，致使损失不能追缴。^⑦第三，版权所有人没有及时对版权作品进行登记，致使失去了获得法定损害赔偿的机会。^⑧在满足这三个条件的情况下，一系列判例发展出了使用价值理论来推行国会的政策，允许版权所有人在本来无法获得赔偿的情形下，获得他们版权作品的许可使用费。^⑨

在 *Deltak Corp. v. Advanced Systems Corp.* ^⑩（以下简称 *Deltak* 案）一案中，第七巡回上诉法院确立了“使用价值法”，即通过严格分析过去许可使用费数额来计算损害赔偿额。延伸到很多过去的案子，它们都是以交易

① 同上。

② 同上。

③ 参见上注。（证据……必须符合相关事实和具体案件情况，同时虚拟谈判应当发生在依据这些事实和情况推断的相关时间内）；*ResQNet.com*, 594 F.3d at 869（审判法院必须仔细地将对损害赔偿额限定在市场上该发明的基础价格）。

④ *William F. Patry, Patry On Copyright* § 22: 124 (2011).

⑤ *Nimmer & Nimmer*, 同前注 7, § 14.02 [B].

⑥ 同上。

⑦ 同上。

⑧ 同上。

⑨ 满足这三个条件的判例，参见 *Deltak, Inc. v. Advanced Systems, Inc.*, 767 F.2d 357, 363-64 (7th Cir. 1985); *On Davis v. The Gap, Inc.*, 246 F.3d 152, 163 (2001); *Bus. Trends Analysts, Inc. v. Freedom Group, Inc.*, 887 F.2d 399, 404-06 (2nd Cir. 1989)。

⑩ 767 F.2d 357, 363-64 (7th Cir. 1985).

双方对相同或相似产品在过去协商中的价格为基准确定许可使用费数额的。审理 Deltak 案的法院认为，合理市场价值可以通过考量一个意愿卖家要求意愿买家为获得版权作品所需支付的数额来确定。^③ Deltak 案判决侵权人节约的成本作为版权所有人的实际损失，避免了无法给予版权所有人赔偿的情形。^④ 实际上，如果这种赔偿被否定，剥夺德尔塔克公司的财产将不存在任何风险。^⑤ 联邦最高法院认为：“仅仅没收因侵权而获得的利益这一种责任模式不足以阻止侵权人……如果为了公正，即使是没有损害且没有获利的版权侵权，法院仍应当以触及法律底线和维护法定政策为由，对其施以法律责任。”^⑥ 基于这个原理，Deltak 案在推行国会阻止侵权行为的政策目的的同时，适当地平衡了版权所有人的权利。

使用价值理论在 *On Davis v. The Gap Corp.* ^⑦（以下简称 On Davis 案）一案后获得了重大发展，该案摒弃了第二巡回上诉法院的先例及 *Nimmer on Copyright* ^⑧ 一书中的观点，认为否定合理许可使用费的实用性是不恰当的。回顾 Deltak 案，尼莫（Nimmer）认为许可使用费评估是完全建立在虚拟的协商中，因为侵权人不可能愿意协商。^⑨ 姑且认可尼莫（Nimmer）的观点在一些案件中是正确的，审理 On Davis 案的法院还是认为这种否定本身并不能普遍适用。^⑩ 相反，法院强调侵权人是否愿意和版权所有人协商是无关紧要的。法院解释，测试的目的在于“试图确定侵权人从版权所有人处非法获得的版权作品的合理市场价值”。^⑪ 当不要求数额的精确度时，只要判决是基于一定的事实基础而非夸大的臆测，On Davis 案的判决

③ Ibid, p. 362.

④ Bus. Trends, 887 F. 2d . at 406.

⑤ 如果侵权行为没有给 ASI 公司带来顾客和收益，那么 ASI 公司就不存在风险成本。然而，如果产生收益，ASI 公司只需要承担返还被侵权人损失利益的风险。参见 John Tehranian, *The Emperor Has No Copyright: Registration, Cultural Hierarchy, and the Myth of American Copyright Militancy*, 24 Berkeley Tech. L. J 1399, 1416-28 (2009)（作者讨论了当版权所有人没有及时按规定登记版权时所产生的“单向风险”）。

⑥ F. W. Woolworth Co. v. Contemporary Arts, Inc., 344 U. S. 228, 233 (1952).

⑦ On Davis v. The Gap, Inc., 246 F. 3d 152, 163, 170-72 (2d Cir. 2001).

⑧ Nimmer & Nimmer, 同前注 7, § 14.02 [B] [1].

⑨ Ibid, p. 171.

⑩ On Davis, 246 F. 3d at 172.

⑪ Ibid.