

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列
Intellectual Property Judicial Practice Series

Patent Damages in the U.S. :
Principles and Cases

美国专利损害赔偿： 原理与判例

黄武双 阮开欣 刘迪 等 著译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列

Intellectual Property Judicial Practice Series

Patent Damages in the U.S. .

Principles and Cases

美国专利损害赔偿： 原理与判例

黄武双 阮开欣 刘迪 等 著译

图书在版编目(CIP)数据

美国专利损害赔偿:原理与判例 / 黄武双, 阮开欣,
刘迪著译. —北京:法律出版社, 2017
ISBN 978 - 7 - 5197 - 1251 - 8

I. ①美… II. ①黄…②阮…③刘… III. ①专利侵
权—赔偿—研究—美国 IV. ①D971.234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 207041 号

美国专利损害赔偿:原理与判例
MEIGUO ZHUANLI SUNHAI PEICHANG:
YUANLI YU PANLI

黄武双
阮开欣 著译
刘 迪

责任编辑 韩满春
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任校对 郭艳萍
责任印制 陶 松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 43
字数 853 千
版本 2017 年 10 月第 1 版
印次 2017 年 10 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)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/ jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

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、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 1251 - 8

定价:138.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

知识产权领域,新问题层出不穷。《计算机字体字库法律保护:原理与判例》《商标共存:原理与判例》《美国商标案件金钱偿还数额的计算:原理与判例》《美国专利损害赔偿:原理与判例》的出版,秉承了设计“知识产权审判难点问题法律原理与判例”系列的最初理念,即为各位有兴趣的同仁提供较为全面、贴切的外国判例和经过作者梳理的法律原理。希望能借助判例来克服仅仅依靠逻辑推理和演绎可能产生的弊端——公说公有理,婆说婆有理。

法律的生命不在于逻辑,而在于大家认可的司法实践经验。实践经验不一定能经得住“当时”所谓的法律逻辑的推敲,但一经认可即会诞生具有旺盛生命力的新规则。系统梳理国外类似判例和法律原理,希望为各位同仁进一步开展比较法研究提供一些有用的资料线索。

损害赔偿,无疑是司法实践面临的重要问题。在大家都积极研究如何准确计算损害赔偿数额之时,我们出版对美国有关立法、判例和学理的梳理成果,只是希望助益于这个司法实践难题的解决。

本书成为各位同仁在思考有关问题时的主要参考资料,乃是本书作者努力的目标。若能成为裁判者的工具书,更是作者的荣幸。

黄武双
2017年3月23日

目 录

第一部分 原 理

第一章 美国专利侵权损害赔偿概述/3

第一节 美国的成文法和判例法/3

第二节 计算规则:所失利润(lost profits)和合理许可费(reasonable royalty)/4

第三节 侵权获利(infringer's profits)的计算规则(仅适用外观设计专利)/5

第二章 所失利润(lost profits)/7

第一节 所失利润的范围/7

一、销量损失或销量转换(lost or diverted sales)/7

二、价格侵蚀(price erosion)/7

三、非专利部分的附带损失(damages for unpatented items)/8

四、预期(未来)所失利润[projected (future) lost profits]/9

(一)未来的销量损失(future lost sales)/10

(二)未来的价格侵蚀(future price erosion)/10

(三)“加速再次进入市场”理论的损失(accelerated reentry damages)/11

五、商誉损失(injury to reputation and goodwill)/11

六、商业价值的变化(changes in business valuation)/12

第二节 所失利润的计算方法/12

第三节 所失利润的经济分析/15

一、成本因果(cost causality)和增量利润(incremental profits)/15

二、需求定律(law of demand)和需求弹性(elasticity of demand)/15

三、专利产品的需求分析/17

- (一) 专利的强度/17
- (二) 专利产品的价格与消费者的费用预算之间的比例/17
- (三) 产品的类型/17
- (四) 未来市场情况(future market conditions)/18

第四节 所失利润的证明/19

一、“若非”标准(“but for” standard)/19

二、Panduit 标准/20

- (一) 专利产品的市场需求/21
- (二) 不存在可接受性的非侵权替代品/23
- (三) 专利权人满足市场需求的能力/27
- (四) 所失利润数额的确定/27

三、Panduit 标准的缺陷与修正(modification)/30

- (一) 非侵权替代品:“技术性”(technical) vs. “经济性”(economic)/30
- (二) 市场份额理论(market share theory)/31
- (三) “双提供者市场”理论(two-supplier market theory)/32

四、非专利部分的纳入(inclusion of unpatented items in the damage award)/33

- (一) 整体市场价值规则(entire market value rule)/33
- (二) 单独多特征产品的销售(sales of a single multi-feature device)/33
- (三) 替代销售(convoyed sales)/34
- (四) 衍生销售(derivative sales)/35

第三章 合理许可费(reasonable royalty)/36

第一节 合理许可费的计算形式/36

第二节 分析法(analytical approach)/36

- 一、传统分析法/37
- 二、考虑最佳非侵权替代技术(next-best alternatives)的分析法/38
- 三、成本节约法(cost savings)/39

第三节 假想协商法(hypothetical negotiation approach)/40

- 一、假想协商与真实协商许可的区别/40
- 二、假想协商的合理许可费通常高于实际许可费/41
- 三、假想协商许可的推定时间/42

第四节 Georgia-Pacific 因素/43

- 一、Georgia-Pacific 因素一:既定许可费(established royalty)/44
 - (一)既定许可费的历史/44
 - (二)既定许可费要求“普遍认可”(general acquiescence)/45
 - (三)既定许可费可能不考虑诉讼和解中形成的许可/46
 - (四)要约也可能作为既定许可费的参考因素/47
- 二、Georgia-Pacific 因素二:侵权者在其他许可中缴纳的费率(royalty rates in the infringer's other licenses)/47
- 三、Georgia-Pacific 因素三:假想许可的性质和范围(nature and scope of the hypothetical license)/48
- 四、Georgia-Pacific 因素四:专利权人的许可政策(the patentee's licensing policy)/48
- 五、Georgia-Pacific 因素五:许可人与被许可人之间的商业关系(the commercial relationship of the parties)/49
- 六、Georgia-Pacific 因素六:非专利产品对销售的影响(the effect on sales of unpatented products)/49
- 七、Georgia-Pacific 因素七:假想许可的期限(duration of the hypothetical license)/49
- 八、Georgia-Pacific 因素八:既存获利能力(established profitability)/50
- 九、Georgia-Pacific 因素九:专利发明的作用和优势(utility and advantage of patented invention)/50
- 十、Georgia-Pacific 因素十:专利发明的性质(nature of the invention)/51
- 十一、Georgia-Pacific 因素十一:侵权程度(extent of infringement)/51
- 十二、Georgia-Pacific 因素十二:发明带来的利润部分(portion of profit attributed to the invention)/52
- 十三、Georgia-Pacific 因素十三:利润分摊(appointment of profit)/52
- 十四、Georgia-Pacific 因素十四:专家证人(experts)/52
- 十五、Georgia-Pacific 因素十五:假想协商/53

第五节 25% 规则(25% rule of thumb)的废弃/54

第六节 判决后合理许可费(post-judgment reasonable royalties)/55

- 一、判决后合理许可费概述/55

二、判决后合理许可费的确定/56

三、禁令被暂停的情况/56

四、判决后合理许可费的支付/57

第四章 专利侵权损害赔偿的增加(enhancement of damages)/58

第一节 判决前利息(prejudgment interest)/58

一、判决前利息概述/58

二、判决前利息的适用限制/59

三、适用的利率/61

四、适用的基数/63

第二节 诉讼费用(costs)/64

第三节 判决后利息(postjudgment interest)/64

第四节 强化赔偿(enhanced damages)/65

一、强化赔偿概述/65

二、“故意”的界定/66

三、注意义务(duty of care)/67

(一)注意义务在判断故意侵权中的地位/67

(二)合格的法律意见(competent legal advice)/68

(三)获取法律意见的勤勉(diligence in obtaining an opinion)/69

(四)对律师意见的遵照(reliance on opinions of counsel)/70

(五)相关专利权的通知(notice of relevant patent rights)/70

(六)律师与客户之间的特权(attorney-client privilege)/71

四、专利回避设计(designing around)/74

五、善意诉讼/74

六、强化赔偿的数额确定/75

第五节 律师费(attorney's fees)/77

一、律师费概述/77

二、“特殊情况”的标准(“exceptional case” standard)/77

三、“胜诉方”的标准(“prevailing party” standard)/80

四、确定合理的律师费(determining a “reasonable” attorney's fee award)/80

五、专家证人的费用(expert witness fees)/81

六、法务的费用(fee awards for in-house counsel)/81

第五章 专利侵权损害赔偿的限制(limitations on damage awards)/82

第一节 时效限制(time limit)/82

第二节 专利标识和对侵权者的通知(patent marking & notice to infringers)/83

一、专利标识和对侵权者的通知概述/83

二、专利标识的要求/83

(一)专利标识的主体/83

(二)专利标识的内容/84

(三)专利标识的位置/84

(四)专利标识的时间/84

三、对侵权者的通知的要求/85

四、方法专利无需专利标识/85

第三节 懈怠原则和禁止反言原则(laches and estoppel)/86

一、Aukerman 案:原则的确立/86

二、懈怠原则与诉讼时效的区别/87

三、懈怠原则要素:专利权人的推延+侵权者的重大伤害/87

四、禁止反言原则的要素:专利权人的误导行为+侵权者的信赖+侵权者的重大伤害/88

第四节 介入权(intervening rights)/89

第五节 诉讼地位的限制(lack of standing as a limitation on damage claims)/90

第六节 双重赔偿的排除(preclusion of "double recovery")/90

第二部分 判 例

(一)所失利润

- 1.【“若非”标准下合理预见性的所失利润、整体市场价值规则】Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)./93
- 2.【Panduit 标准】Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)./150

- 3.【Panduit 标准一:专利产品的市场需求】Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549 (Fed. Cir. 1984)./163
- 4.【Panduit 标准一:专利产品的市场需求】DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)./173
- 5.【Panduit 标准二:可接受性的非侵权替代品】Grain Processing Corp. v. American-Maize Prods. Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999)./186
- 6.【Panduit 标准二:可接受性的非侵权替代品】Pall Corp. v. Micon Separations, 66 F.3d 1211 (Fed. Cir. 1995)./204
- 7.【Panduit 标准三:满足市场需求的能力】Bio-Rad Labs., Inc. v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984)./210
- 8.【Panduit 标准三:满足市场需求的能力】Datascope Corp. v. SMEC, Inc., 879 F.2d 820 (Fed. Cir. 1989)./215
- 9.【计算所失利润中考虑递增利润】Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984)./227
- 10.【Panduit 标准与双提供者市场标准】BIC Leisure Products v. Windsurfing Int'l, 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993)./241
- 11.【双提供者市场的适用】Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983)./252
- 12.【市场份额理论】State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989)./266
- 13.【“迷你市场”方法】Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc., 775 F.2d 268 (Fed. Cir. 1985)./275
- 14.【“顾客偏好”抗辩】Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991)./281
- 15.【价格侵蚀】Kalman v. Berlyn Corp., 914 F.2d 1473 (Fed. Cir. 1990)./290
- 16.【非专利部分的所失利润】King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995)./302
- 17.【整体市场价值规则】Virnetx, Inc. v. Cisco Systems, Inc. 767 F.3d 1308 C. A. Fed. (Tex.), 2014./323
- 18.【专利权人不生产专利产品情况下获得所失利润的例外】Wechsler v. Macke Intern. Trade, Inc., 486 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2007)./335

19. 【域外侵权情况对所失利润的影响】Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc., 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013). /348

(二) 合理许可费

20. 【Georgia-Pacific 因素】Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S. D. N. Y. 1970), 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971). /369
21. 【Georgia-Pacific 因素】Railroad Dynamics, Inc. v. A. Stucki Co., 727 F.2d 1506 (Fed. Cir. 1984). /407
22. 【Georgia-Pacific 因素】Laser Dynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012). /413
23. 【Georgia-Pacific 因素】Smith Kline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991). /440
24. 【Georgia-Pacific 因素】ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010). /450
25. 【假想协商许可】Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550 (Fed. Cir. 1983). /465
26. 【合理许可费的证明】Deere & Co. v. International Harvester Co., 710 F.2d 1551 (Fed. Cir. 1983). /478
27. 【合理许可费的证明】Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009). /490
28. 【分析法的适用】Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983). /510
29. 【分析法的适用】TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986). /520
30. 【整体市场价值规则对护送销售的适用】Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004). /529
31. 【整体市场价值规则与最小的可出售的专利应用设备】Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (N. D. N. Y. 2009). /536
32. 【25% 规则的废弃】Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011). /548
33. 【标准必要专利的合理许可费】Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014). /570

- 34.【纳什均衡理论】Oracle America, Inc. v. Google Inc., 798 F. Supp. 2d 1111 (N. D. Cal. 2011). /588

(三) 专利损害赔偿额的增加

- 35.【强化赔偿】Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992). /599
- 36.【故意侵权,专利标示与侵权通知】Amsted Indus. v. Buckeye Steel Castings Co., 24 F.3d 178 (Fed. Cir. 1994). /609
- 37.【律师费】Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 134 S. Ct. 1749 (2014). /620

(四) 专利损害赔偿的限制

- 38.【专家证人费用、判决后利息】Mathis v. Spears, 857 F.2d 749 (Fed. Cir. 1988). /628
- 39.【懈怠原则和禁止反言原则】A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992). /645

附录 美国专利诉讼损害赔偿报告/668

后记/676

第一部分

原 理

第一章 美国专利侵权损害赔偿概述

第一节 美国的成文法和判例法

自1952年起,《美国联邦法典》第35篇第284条开始对专利侵权损害赔偿予以规定:“法院应根据权利人所主张的事实,判给权利人足够弥补侵权的损害赔偿金,但不得低于侵权者利用该发明所需的合理许可费,法院还需确定利息和诉讼费用。如果损害赔偿不是由陪审团裁决的,法院应当评估损害赔偿。无论哪种情况,法院可以将损害赔偿的数额增加至三倍。法院可以接受专家证人的意见,从而有助于确定损害赔偿或合理许可费。”〔1〕

第284条没有对专利侵权损害赔偿的计算提供具体的规则,因此法院可以根据当事人的主张自行决定其专利案件中损害赔偿的计算规则。法院对于陪审团作出损害赔偿裁决可以进行“理智监督”(sanity check):法院可以根据“最高偿还规则”(maximum recovery rule)限制陪审团作出过分高的损害赔偿金裁决;如果陪审团的损害赔偿裁决明显违背证据,该裁决可能被法院撤销。〔2〕

目前美国最高法院只在两个判例中涉及第284条,一个是1964年的Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Co.案〔3〕,最高法院根据第284条对专利侵权损害赔偿的解读是“如果侵权人没有实施侵权行为,专利权利人或被许可人会获得多少”〔4〕另一个是1983年的General Motors Corp. v. Devex Corp.案,〔5〕最

〔1〕 35 U. S. C. 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 event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

〔2〕 Shockley v. Arcan, Inc., 248 F. 3d 1349, 1362, 58 U. S. P. Q. 2d (BNA) 1692 (Fed. Cir. 2001), reh'g and reh'g en banc denied, (July 2, 2001).

〔3〕 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S. 476, 84 S. Ct. 1526, 12 L. Ed. 2d 457 (1964).

〔4〕 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S. 476, at 507, 84 S. Ct. 1526, 12 L. Ed. 2d 457 (1964).

〔5〕 General Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U. S. 648, 103 S. Ct. 2058, 76 L. Ed. 2d 211 (1983).

高法院在专利侵权损害赔偿中增加了判决前的利息 (prejudgment interest), 法院指出, 专利侵权损害赔偿的目的是“使专利权人在经济地位上完整”。〔1〕

第二节 计算规则: 所失利润 (lost profits) 和合理许可费 (reasonable royalty)

根据第 284 条的规定, 美国专利侵权诉讼中, 专利权人所主张的损害赔偿只能根据两种计算规则: 所失利润和合理许可费。这两种计算规则没有顺序要求, 但由于所失利润通常难以举证, 如果权利人没有足够证据支持所失利润的损害赔偿, 那么法院只能依据合理许可费的计算规则。如在 2003 年的 *Dow Chemical Company v. Mee Industries, Inc.* 案〔2〕中, 地区法院判决认定原告的专利权有效并受到侵犯, 但原告由于其专家证人的证言没有得到认可而被地区法院认定未满足损害赔偿的证明义务, 因而地区法院没有判给原告任何专利损害赔偿。但是联邦巡回上诉法院却对此予以否定, 并强调了地区法院必须判给不低于合理许可费的损害赔偿。

可以看出, 目前在美国, 专利侵权损害赔偿的计算规则只包括所失利润和合理许可费, 不包括侵权获利和法定赔偿这两种计算规则 (在其他知识产权侵权的损害赔偿计算中, 存在侵权获利和法定赔偿的规则)。另外, 所失利润是指专利权人因侵权行为所丧失的财产损失。实际上, “所失利润” (lost profits) 与“实际损失” (actual damages) 同义, 美国在专利侵权损害赔偿的语境中使用“所失利润”一词, 在版权侵权和商标侵权的语境下使用“实际损失”一词, 这可能只是成文法规定中用词不同所带来的结果, 并没有特殊的用意。另外, 在一个专利侵权案件中, 对于专利损害赔偿也可能有两种计算规则共存的情况, 如对于部分侵权销售适用所失利润的计算规则, 而其余侵权销售部分适用合理许可费的计算规则。

所失利润的计算数额通常远高于合理许可费的计算数额, 如在 1990 年的 *Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.* 案〔3〕中, *Polaroid* 公司根据所失利润计算规则获得了高达 8.73 亿美元的损害赔偿。在 1996 年的 *Litton Sys., Inc. v. Honeywell, Inc.* 案〔4〕中, 陪审团根据所失利润计算规则得出了高达 12 亿美元的赔偿数额。第 284 条也表明, 合理许可费是侵权损害赔偿的最低标准 (floor), 当无法证明高标准的所失利润时, 合理许可费成为专利侵权损害赔偿的最低保障。另一方面,

〔1〕 *Gen. Motors Corp. v. Devex Corp.*, 461 U. S. 648, 656, 103 S. Ct. 2058, 2062, 76 L. Ed. 2d 211 (1983).

〔2〕 *Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc.*, 341 F. 3d 1370, 68 U. S. P. Q. 2d 1176, 62 Fed. R. Evid. Serv. 229 (Fed. Cir. 2003).

〔3〕 *Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.*, 16 USPQ2d 1481 (D. Mass. 1990).

〔4〕 *Litton Sys., Inc. v. Honeywell, Inc.*, 87 F. 3d 1559 (Fed. Cir. 1996).

所失利润的计算规则对权利人的举证要求也要远比合理许可费复杂和困难,证明所失利润的因果关系需要较为透彻的经济分析,竞争的存在和市场的变动往往难以把握,而合理许可费的计算规则无需非常复杂的经济分析,具有较强的可操作性。具体的适用规则会在本书第二章和第三章中详细介绍。

特别是在近 20 年,在美国专利侵权诉讼中,合理许可费方法的使用率越来越高于所失利润。在 1990 年到 2004 年,美国地区法院中超过 60% 的专利侵权损害赔偿的案件只使用了合理许可费方法。而同时使用合理许可费和所失利润的案件占 15.1%。只有 24.6% 的案件单独使用了所失利润。^[1] 从 2001 年到 2010 年,82.1% 的专利侵权损害赔偿部分使用了合理许可费方法,而 68.4% 的专利侵权损害赔偿完全只使用了合理许可费方法。^[2]

第三节 侵权获利(infringer's profits)的计算规则(仅适用于外观设计专利)

在美国 1946 年专利法案修改之前,侵权获利属于专利侵权损害赔偿的计算规则之一,但主要由于技术分摊难题,侵权获利计算规则遭到废除。^[3] 目前,在美国,只有外观设计专利(design patent)案件,原告还可以依据《美国联邦法典》第 35 篇第 289 条,适用侵权获利的计算规则获得损害赔偿,其中规定:“未经过权利人许可,任何人在设计专利的有效期限内;(1)以销售目的将专利设计或其任何伪造形式附加于任何产品上;或(2)销售或暴露销售附带有专利设计或其伪造形式的产品,应当根据其所有获利的程度向权利人承担责任,但不低于 250 美元,权利人的这个诉求可以在对双方当事人均具有管辖权的美国地区法院进行主张。本条中的任何部分都不能防止、减少或损害本法下的被侵犯专利的权利人所享有的救济,但不能从侵权中获得双倍利润。”

需要注意的是,第 289 条并不排除外观设计专利权人可以选择适用第 284 条,而主张所失利润或合理许可费的计算规则,则只能择一适用。不过,外观设计专利权人只能在适用所失利润或合理许可费的计算规则下主张损害赔偿的增加(enhanced damages),而不能在适用侵权获利的计算规则下主张损害赔偿的增加。

对于外观设计专利的侵权获利计算不是仅仅考虑专利产品的装饰或设计方

[1] William O. Kerr, Christopher P. Loza and Michele M. Riley, *Trends in Patent Damages: Statistics & Trends, 1990 ~ 2004*, IPRA, Inc., 2004, Chart III - 9.

[2] William O. Kerr; Richard B. Troxel, *Calculating Intellectual Property Damages*, § 5:1, Database updated June 2012.

[3] 参见和育东:《专利侵权赔偿中的技术分摊难题——从美国废除专利侵权“非法获利”赔偿说起》,载《法律科学》(西北政法大学学报)2009 年第 3 期。