

C

中国民商法专题研究丛书

梁慧星 主编

美国专利侵权救济

和育东 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

C

中国民商法专题研究丛书

梁慧星 主编

美国专利侵权救济

和育东 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国专利侵权救济 / 和育东著. —北京:法律出版社,
2009.7

(中国民商法专题研究丛书)

ISBN 978-7-5036-9649-7

I. 美… II. 和… III. 专利—保护—破究—美国 IV.
D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 090076 号

中国民商法
专题研究丛书

美国专利侵权救济

和育东 著

责任编辑 刘文科
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 / A5

版本 / 2009 年 7 月第 1 版

出版 / 法律出版社

总发行 / 中国法律图书有限公司

印刷 / 北京北苑印刷有限责任公司

印张 / 8.5 字数 / 214 千

印次 / 2009 年 7 月第 1 次印刷

编辑统筹 / 学术·对外出版分社

经销 / 新华书店

责任印制 / 陶松

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

网址 / www.lawpress.com.cn

销售热线 / 010-63939792/9779

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

重庆公司 / 023-65382816/2908

北京分公司 / 010-62534456

西安分公司 / 029-85388843

上海公司 / 021-62071010/1636

深圳公司 / 0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5036-9649-7

定价:25.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《中国民商法专题研究丛书》总序

我于1988年起担任中国社会科学院法学研究所民法研究室主任,开始考虑学术发展和人才培养问题。时值20世纪90年代初,中国内地遭遇学术著作出版难,尤其未成名的年轻学者的学术著作出版更难。遂仿照王泽鉴先生担任台湾大学法律学系主任时编辑出版《台大法学丛书》的办法,编辑出版《中国民商法专题研究丛书》。预计用二十年时间,出版100部民商法专题研究著作。

其编辑宗旨是,从中国改革开放和发展现代化的市场经济的实际出发,广泛参考发达国家和地区民商事立法的成功经验和最新判例学说,深入研究民商法的基本理论和实践中的重大法律问题,为中国民商事立法的现代化和民商事审判实务的科学化提供科学的法理基础,提升民商法理论水平,推出民商法理论研究人才,使中国民商法理论研究尽快赶上发达国家和地区的水平。

著作之入选丛书,不论作者职称、地位、亲疏,以学术性为唯一考量。不约稿、不组稿、不需推荐,

概由作者自荐。欢迎自荐博士学位论文。丛书虽以“民商法专题研究”为名,其入选著作并不以民商法学为限。涵盖民法、商法、民事诉讼法、仲裁法、经济法、环境法、国际私法、国际经济法、民商事国际公约惯例等领域,而与广义之“私法学”概念相若。

自1994年推出第一部著作始,迄今已有十余年了,已出版著作50部。出版社方面注意到本套丛书在国内外已产生良好影响和社会效益,决定自第51部著作始,重新设计、增大开本、改变装帧,更加精编精印。特补述丛书编辑缘起及宗旨,作为总序。

梁慧星

于北京城南清芷园

2005年12月8日

序

和育东副教授在其博士论文的基础上修订成稿的专著《美国专利侵权救济》即将正式付梓。作为他的博士生导师,我感到由衷的高兴。

在美国法律实务界,专利诉讼是备受重视的业务领域。这不仅是因为在专利诉讼案件中经常出现高额的诉讼标的,而且因为专利诉讼通常需要特别严谨的市场调查与经济分析支撑。本书在对美国相关理论与实践进行集中研究的基础上提出的专利侵权模型,为专利侵权救济的精细化研究提供了相当重要的分析基础。其中所体现的经济理性,正是美国法官在处理专利侵权救济时所运用的核心理念之一部分,也是准确把握美国法律精神的一个重要视角。

从表面上看,美国法院在不同时期对同样问题的判决可能不尽相同,有时甚至可能彼此相左、相互矛盾。因此,任意抽取美国的某个案例来佐证自己的学术观点,几乎是没有实质意义的;只有全盘了解美国法律实践的主流,才能更加准确地理解美

国判例法的精髓。本书从美国衡平救济与赔偿救济的一般制度出发,将专利侵权救济放在权利救济的一般背景之下进行考察和研究,较为全面、较为系统地勾勒出美国专利侵权救济的判例主流,为国内学者的进一步研究搭建了一个很好的平台,也体现出本书作者对美国法相当扎实的理解和把握。

作为现代判例法的典型代表,美国法是相当严谨、相当细致的。遵从判决先例,并不等于缺少超越、缺少发展。只是,对判例的每一步超越和发展都必须以本案与判例在事实和其他方面的不同之处为前提,必须令人信服地推导出本案判决之所以不同于判例的充足理由。在这种严密的逻辑之下,美国法院容许政策性影响进入司法判决,实现了法律的与时俱进。本书不仅条分缕析了美国法院在专利侵权救济方面的逻辑演进,而且结合专利侵权救济的相关经济、社会背景等,对美国在该领域的政策发展提供了令人信服的论证。

育东于2005年进入中国政法大学计划内博士项目,在工作压力下出色地完成了学业和相关研究工作,其博士研究更是得到了北京市科委博士论文专项资助。2008年顺利毕业后,他离开了自己已工作多年、成绩斐然的最高人民检察院,进入北京化工大学教授法律。其从事学术研究的决心与热情,实不多见,颇为可敬。倘能坚持不渝,其未来成绩,诚可待也。

是为序。

许传玺

2009年4月于北京市社会科学院

缩 略 语

AFC	平均不变成本 (average fixed cost)
AVC	平均可变成本 (average variable cost)
ATC	平均总成本 (average total cost)
MC	边际成本 (marginal cost)
MR	边际收益 (marginal revenue)
JMOL	依法判决 (judgment as a matter of law)
JNOV	否定 (陪审团) 裁决判决 (judgment notwithstanding the verdict)
TRIPs	与贸易有关的知识产权协议
TRO	临时限制令 (temporary restraining order)
USTR	美国贸易代表 (united states trade representative)

目 录

缩略语 / 1

前言 / 1

第一章 专利侵权的经济结构 / 13

一、激励理论与专利权 / 13

(一) 激励理论下的专利权价值 / 13

(二) 激励理论下的成本—收益分析 / 16

二、专利权价值的市场结构 / 19

三、价格歧视与专利权价值的实现 / 26

四、专利侵权中双方竞争市场的结构分析 / 31

(一) 专利权人与侵权人共存型竞争模型 / 31

(二) 故意侵权人的短暂型竞争策略 / 38

五、专利侵权救济的不充分性 / 39

(一) 专利有效性的不确定性与对侵权行为的容忍 / 40

(二) 专利权价值的不确定性与广泛许可 / 41

(三) 先用权 / 41

(四) 专利侵权救济的部分赔偿理论 / 42

第二章 专利侵权救济的强度 / 45

一、财产规则抑或责任规则 / 45

二、专利权救济的财产规则及其实现 / 50

第三章 侵权诉讼的原告主体资格 / 54

一、专利转让时的诉讼主体资格 / 55

(一) 转让金条款与侵权诉讼资格 / 55

(二) 转让的不可分原则 / 60

二、专利许可的诉讼主体资格 / 62

第四章 永久禁令与衡平法原则 / 68

一、禁令与专利侵权救济 / 68

(一) 衡平救济的不充分性标准 / 68

(二) 专利权禁令救济的立法历史 / 71

(三) 禁令的范围 / 72

(四) 违反禁令的后果 / 73

二、“要件一”的限制 / 75

三、“要件二”与按衡平法原则拒绝永久禁令 / 75

(一) 未来侵害是逼近的 / 75

(二) 损害赔偿是不充分的 / 76

(三) 衡平法原则与制定法的关系 / 78

(四) 拒绝对专利侵权发出永久禁令的情形 / 80

四、“要件三”的限制与永久禁令的经济分析 / 81

五、“要件四”与按公共利益拒绝永久禁令 / 83

六、永久禁令的政策拐点——易趣案 / 83

(一) 案情简介 / 83

(二) 判决和推理 / 84

(三) 本案如何适用“四要件”检验法 / 86

(四) 易趣案的意义 / 88

七、“司法上的强制许可”：一种理论归纳 / 90

(一) 两种强制许可 / 90

(二) 专利权的排他性与不实施强制许可 / 92

(三) 原权与救济权的区别：衡平法原则的复兴 / 95

第五章 初步禁令 / 97

一、“四因素”检验法 / 97

二、“四因素”检验法对专利侵权初步禁令救济的

限制 / 101

(一) 实体胜诉可能性 / 101

(二) 无法弥补的侵害 / 105

(三) 困难权衡 / 108

(四) 公共利益 / 108

三、专利侵权初步禁令救济的程序限制 / 108

(一) 美国专利侵权诉讼程序简述 / 108

(二) 马克曼听证会与提出初步禁令的时机 / 110

(三) 临时限制令与初步禁令的异同 / 111

(四) 保证金 / 112

(五) 初步禁令上诉期间的中止问题 / 114

第六章 337条款下的排除令救济 / 115

一、排除令救济的法律渊源——337条款 / 116

二、排除令及国际贸易委员会的其他救济形式 / 121

(一) 排除令 / 121

(二) 停止和禁止令 / 122

(三) 初步排除令及初步停止和禁止令 / 122

三、排除令救济的程序特点 / 123

(一) 行政性:与司法救济的比较 / 123

(二) 准司法性:与商标权、版权海关保护的比较 / 124

第七章 非法获利救济的废除 / 126

一、美国专利侵权非法获利救济的历史演变 / 127

(一) 立法上的出现及取消 / 127

(二) 阿罗案:法院关于取消非法获利救济的解释 / 128

二、美国返还法的一般理论 / 130

(一) 实体意义上的返还法和救济意义上的返还法 / 130

(二) 返还利益的范围 / 132

三、理论困境: 拟制信托的局限性 / 134

(一) 美国专利侵权非法获利救济的理论基础 / 134

(二) 大陆法是如何从理论上回避分摊问题的 / 136

四、实践困境: 技术分摊难题 / 137

(一) 技术分摊的复杂性 / 137

(二) 技术分摊的不可能性 / 139

五、美国取消非法获利救济的原因 / 140

第八章 损害赔偿救济 / 143

一、美国专利法第 284 条的历史演变及适用 / 143

(一) 所失利润赔偿规则的演变: 1790 ~ 1836 年 / 143

(二) 非法获利赔偿的引入与取消: 1819 ~ 1946 年 / 145

(三) 合理许可费赔偿: 1922 年引入 / 147

(四) 赔偿方式的选择 / 147

二、侵权法上因果关系的一般理论 / 149

三、专利侵权赔偿因果关系的历史发展 / 153

(一) 最高法院判例确立的规则 / 153

(二) 因果关系上的法律现实主义 / 156

四、事实因果关系的“潘蒂特四要件”标准 / 156

(一) “若非”事实因果关系与“潘蒂特四要件”的提出 / 156

(二) “潘蒂特四要件”的法律适用 / 158

(三) 证明标准的降低 / 163

五、“潘蒂特四要件”标准的修正 / 164

(一) 市场分析法取代技术特征法: 对潘蒂特要件二的修正 / 164

(二) 市场份额规则: 州工业公司案对潘蒂特要件二的突破 / 166

(三) 增加同一市场预设前提: BIC 帆板案 / 167

(四) 从实物市场到技术市场: 谷物处理公司案 / 169

- 六、法律因果关系与可预见性原则 / 173
 - (一)近因原则的提出:瑞特—海特案 / 173
 - (二)实施不是获得所失利润的前提:金器械公司案 / 176
- 七、技术分摊规则与全部市场价值规则 / 179
 - (一)技术分摊规则的衰落 / 179
 - (二)全部市场价值规则的兴起与限制 / 181

第九章 赔偿数额的计算 / 186

- 一、所失利润的计算 / 186
 - (一)销售流失计算 / 186
 - (二)价格侵蚀计算 / 188
- 二、合理许可费的计算 / 189
 - (一)合理许可费赔偿的一般原则 / 189
 - (二)考虑的因素 / 190
 - (三)已确立许可费 / 191
 - (四)合理许可费与救济上的责任规则 / 193
- 三、恣意侵权制度与“三倍赔偿” / 193
 - (一)“三倍赔偿”规则的惩罚性 / 194
 - (二)恣意侵权制度的程序特点 / 196
 - (三)恣意的认定 / 197
 - (四)恣意侵权制度的缺点与修改趋势 / 200

第十章 专利丛林问题与对专利侵权救济的限制 / 204

- 一、千年世纪之交的政策转向与专利丛林问题 / 204
- 二、反公地悲剧理论对专利丛林问题的解释 / 207

参考文献 / 212

索 引 / 228

后 记 / 242

Contents

List of Acronyms / 1

Foreword / 1

Chapter 1 Economic Structure of Patent Infringement / 13

1.1 Incentive Theory and Patent / 13

1.1.1 Patent Value Based on Incentive Theory / 13

1.1.2 Cost/Benefit Analysis Based on Incentive Theory / 16

1.2 Market Structure of Patent Value / 19

1.3 Price Discrimination and Realization of Patent Value / 26

1.4 Structural Analysis of Two – supplier Market / 31

1.4.1 Competitive Models of “Mutual Existence” Between the Patentee and the Infringer / 31

1.4.2 “Hit – and – Run” Competitive Strategy of Willful Infringers / 38

1.5 The Inadequacy of Remedies for Patent Infringement / 39

1.5.1 The Uncertainty of Patent Validity and Tolerance of Infringement / 40

1.5.2 The Uncertainty of Patent Value and Unlimited Licensing / 41

1.5.3 Prior User Rights / 41

1.5.4 Theory of Partial Damages for Patent Infringement / 42

Chapter 2 Remedial Strength for Patent Infringement / 45

2.1 Property Rule or Liability Rule? / 45

2.2 Property Rule for Patent Remedy and its Realization / 50

Chapter 3 Standing to Sue for Patent Infringement / 54

3.1 Standing to Sue under Patent Conveyance Contracts / 55

3.1.1 Conveyance Terms and Standing to Sue / 55

3.1.2 Indivisibility Principle for Patent Assignment / 60

3.2 Standing to Sue under Patent Licensing Contracts / 62

Chapter 4 Permanent Injunction and Principles of Equity / 68

4.1 Injunction and Remedies for Patent Infringement / 68

4.1.1 Inadequacy Standard for Injunctive Relief / 68

4.1.2 Legislative History of Remedies for Patent Infringement / 71

4.1.3 Scope of Injunction / 72

4.1.4 Effects of Injunction Violation / 73

4.2 Limitations of “Element One” / 75

4.3 Limitations of “Element Two” and Refusal of Permanent Injunction
According to Principles of Equity / 75

4.3.1 Future Harm was Imminent / 75

4.3.2 Damages were Inadequate / 76

4.3.3 The Relationship between Principles of Equity and Statutes / 78

4.3.4 Circumstances for Refusal of Permanent Injunction / 80

4.4 Limitations of “Element Three” and Economic Analysis of Permanent
Injunction / 81

4.5 Limitations of “Element Four” and Refusal of Permanent Injunction Due
to Public Interest / 83

4.6 Ebay Case as a Sign of Permanent Injunction Policy Reversion / 83

4.6.1 Summary of Ebay Case / 83

- 4.6.2 The Opinion and Reasoning / 84
- 4.6.3 How the “Four Elements” Test Applied / 86
- 4.6.4 Significance of eBay Case / 88
- 4.7 “Judicial Compulsory License” : A Theoretical Approach / 90
 - 4.7.1 Two Ways of Compulsory License / 90
 - 4.7.2 Exclusivity of Patent and Compulsory License Due to Non – Exploitation / 92
 - 4.7.3 Difference Between Original Right and Remedial Right / 95

Chapter 5 Preliminary Injunction / 97

- 5.1 “Four Factors” Test / 97
- 5.2 Limitations of “Four Factors” Test on Preliminary Injunction for Patent Infringement / 101
 - 5.2.1 Likelihood of Success on Merits / 101
 - 5.2.2 Irreparable Injury for Plaintiff / 105
 - 5.2.3 Balance of Hardships between the Complainant and the Respondent / 108
 - 5.2.4 Public Interest / 108
- 5.3 Procedural Limitations on Preliminary Injunction for Patent Infringement / 108
 - 5.3.1 Summary of Procedures for Patent Infringement Suit in the U. S. / 108
 - 5.3.2 Markman Hearings and Presentation of Complaint for Preliminary Injunction / 110
 - 5.3.3 Differences and Similarity Between Preliminary Injunction and Temporary Restraining Order / 111
 - 5.3.4 Bond / 112
 - 5.3.5 Stay of an Injunction Pending an Appeal / 114

Chapter 6 Exclusion Orders under 19 U. S. C. § 1337 / 115

- 6.1 Legal Source of Exclusion Orders—19 U. S. C. § 1337 / 116
- 6.2 Exclusions Orders and Related Remedial Forms by the International Trade Committee / 121
 - 6.2.1 Exclusions Orders / 121
 - 6.2.2 Cease and Desist Orders / 122

- 6.2.3 Preliminary Exclusions Orders and Preliminary Cease and Desist Orders / 122
- 6.3 Procedural Characteristics of Exclusions Orders Remedies / 123
 - 6.3.1 Administrative; Comparison with Judicial Remedies / 123
 - 6.3.2 Quasi - Judicial; Comparison with Customs Protection for Trademark and Copyright / 124

Chapter 7 Elimination of Illicit Profits Remedies / 126

- 7.1 History of Illicit Profits Remedies for Patent Infringement in the U. S. / 127
 - 7.1.1 The Emergence and Elimination in Legislation / 127
 - 7.1.2 Aro Case; Interpretation by Courts for Elimination of Illicit Profits / 128
- 7.2 Restitution Theory in the U. S. / 130
 - 7.2.1 Substantive Restitution and Remedial Restitution / 130
 - 7.2.2 Scope of Restitution / 132
- 7.3 Theoretical Puzzle; Inappropriateness of Constructive Trust / 134
 - 7.3.1 Theoretical Foundation of Illicit Profits for Patent Infringement in the U. S. / 134
 - 7.3.2 How Apportionment Issue Avoided in Civil Law System / 136
- 7.4 Practical Puzzle; Technical Apportionment / 137
 - 7.4.1 Complexity of Technical Apportionment / 137
 - 7.4.2 Impossibility of Technical Apportionment / 139
- 7.5 Causes for the U. S. to Eliminate Illicit Profits Remedies / 140

Chapter 8 Damages / 143

- 8.1 History and Application of 35 U. S. C. 284 / 143
 - 8.1.1 Evolvement of Lost Profits; 1790 - 1836 / 143
 - 8.1.2 Introduction and Elimination of Illicit Profits; 1819 - 1946 / 145
 - 8.1.3 Reasonable Royalty; Ushering in 1922 / 147
 - 8.1.4 Choice of Damages Types / 147
- 8.2 Causative Theory in Tort Law / 149
- 8.3 History of Causation in Damages for Patent Infringement / 153
 - 8.3.1 Case Law of the Court / 153
 - 8.3.2 Legal Realism in Causation / 156