

## 在某些有限情況下專利損害賠償金可包含國外利潤損失

2018年6月22日，美國最高法院在一項以7:2的投票結果做出的判決中認定，儘管美國聯邦法律推定不具有域外管轄權，但是對美國專利法第271(f)(2)條規定的侵權行為按照第284條判罰的損害賠償金可以包括國外的利潤損失。參見 *WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp.*, \_\_\_ U.S. \_\_\_, No. 16-1011 (June 22, 2018)。該法院提出，相關行為（即侵權行為）“無疑是發生在美國的，因為正是ION公司提供這些部件的國內行為侵犯了WesternGeco公司專利權。”因此，對WesternGeco公司國外利潤損失的損害賠償金是對美國專利法第284條的可允許的國內適用。

雖然有些評論者將WesternGeco案描述為極大地增加了專利損害賠償金的範圍和金額，但此案的事實表明，最高法院的決定僅僅在有限的條件下對特定類型（並且相對罕見）的專利侵權才適用。

WesternGeco公司的這些專利涉及一種包含多個不同部件的完整系統，用於海地勘探。WesternGeco公司使用這種專利保護的系統為油氣公司在全世界的石油開採區域進行勘探。ION Geophysical公司通過在美國為自己的系統製造個別的、未組裝的部件，並在組裝之前將這些部件運到國外的公司。然後，那些國外的公司在美國領土以外將這些個別的部件組合起來形成與WesternGeco公司受專利保護的勘探系統無異的系統。

美國專利法規定了多個不同的侵犯美國專利的情形。根據美國專利法第271(f)(2)條的規定，對於“在美國內或從美國”提供專利發明部件的國內（即在美國境內）行為，如果有意使這些部件在國外進行組裝並且這種組裝若發生在美國境內將會侵犯專利權，則這種行為構成在美國的專利侵權，即其為一種國內行為。

雖然美國聯邦法律推定只在美國境內才有管轄權，但美國最高法院曾經建立了一個兩步法的框架用來決定美國法律是否具有域外管轄權。第一步（與本案無關）要回答的是，無域外管轄權的推定是否已經被該法律的條文中明確指出的域外適用所推翻。第二步則是回答案件是否涉及該法律的國內適用（通過確定該法律的“焦點”來判斷），以及與該焦點相關的行為是否發生在美國境內。如果答案是肯定的，則該案件涉及該法律的可允許的國內適用。

最高法院認為沒有必要討論其自己確立的兩步測試中的第一步，聲稱結果都是一樣的，但具體意見的給出必然需要先解決某些“難題”，而這些“難題”最好留待將來解決。第二步要求，當與法律的焦點相關的行為發生在美國境內，即使該行為的一部分發生在美國境外，該法律的域外適用方面仍然涉及該法律的可允許的國內適用。WesternGeco侵權訴訟就是這種情形。另一方面，如果相關行為發生在美國境外，無論有任何其他行為是發生在美國境內，案件都將涉及不被允許的境外適用。

ION公司在美國境內的“相關行為”是：製造、銷售和出口WesternGeco公司受專利保護的系統的部件，並且有意使這些部件在美國境外組裝，而這種組裝若發生在美國境內將會直接侵犯WesternGeco公司的專利權。最後剩下的就是根據美國專利法第284條關於專利侵權損害賠償金

的規定，確定 ION 公司因其侵權行為應當付給 WesternGeco 公司的合理賠償金額。即使支持該損害賠償金的行為有一部分發生在美國境外，但是基於該案特別的事實和情況得出這一賠償額也不是不被允許的。