

专利所有人能否因美国国内侵权而主张国外损害赔偿？

Ryo Okada 和 Douglas M. Hamilton

对专利侵权的损害赔偿需要认定 35 U.S.C. § 271 中定义的一项或多项侵权活动，该等侵权行为的损害赔偿在 35 U.S.C. § 284 下进行了规定。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）此前在 *Power Integrations v. Fairchild Semiconductor*¹ 一案中裁定，专利所有人不得因美国境外的销售损失获得根据 35 U.S.C. § 284 的赔偿，即使这些销售损失是美国境内的专利侵权行为造成的直接且可预见的结果。*Brumfield v. IBG LLC*² 一案中争论的问题之一是美国境外的活动是否可以支持专利侵权的损害赔偿。为解决这一问题，CAFC 裁定，不再由 *Power Integrations* 案主导此争点，而是通过美国最高法院在 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corporation*³ 一案中规定的两步框架来解决这一问题。

在 *Brumfield* 一案中，四项涉案专利的所有人向 IBG 提起了侵权诉讼。地区法院认定四项专利中有两项专利根据 35 U.S.C. § 101 的规定而无效，并就侵犯其余两项专利权判赔 660 万美元。诉讼期间，该法院未采纳 *Brumfield* 的损害赔偿专家基于“在美国‘制造’被诉产品并造成国外损害”提出的证词。被驳回的证词提出的立场是，专利权人有权就关于“故意……在全球销售的”产品的国外活动获得损害赔偿，这些专家“认为，[专利权人]有权就在美国境内侵权行为的可预见但如未发生在美国（but-for）的结果所受的损害获得全球范围内的专利损害赔偿。”除其他事项外，*Brumfield* 还对该法院驳回证词一事提出了上诉。

Brumfield 在上诉中主张，根据更为严格的 *Power Integrations* 原则驳回专家证词并不妥当，地区法院本应采用较宽松的 *WesternGeco* 两步框架。CAFC 同意并认定，最高法院已推翻 *Power Integrations* 的相关判决，现在由 *WesternGeco* 分析来主导。在 *Power Integrations* 原则下，专利权人无权就在美国境外发生的侵权活动造成的损害获得补偿性赔偿，与此相反，在 *WesternGeco* 一案中，最高法院判定，从美国出口部件的侵犯专利权行为会被视为根据 35 U.S.C. § 271(f) 规定的国内侵权行为，并且可就该等出口行为造成的国外利润损失根据 35 U.S.C. § 284 予以赔偿。

WesternGeco 的两步框架包括：

- (1) 从法律缺乏域外效力的推定出发，判定该反对治外法权的推定是否已被法律反驳；且
- (2) 如果未被反驳，则确定“该法律的重点”，以判定相关法律适用是否为受允许的国内适用。

对于框架第一步，CAFC 遵循了最高法院的裁决，即专利法并没有明确指出足以反驳该反对域外效力的推定的域外适用。

¹ 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013)

² 97 F.4th 854 (Fed. Cir. 2024)

³ 138 S. Ct. 2129 (2018).

CAFC 转向框架第二步，并认定“该法律的重点”是“判予原告足以补偿侵权的损害赔偿”，如 35 U.S.C. §284 中所述，并且“最重要的目的……是就侵权行为向专利所有人给予完全补偿。”

确定该法律的重点是完全补偿受损害的专利权人后，CAFC 认为 *WesternGeco* 框架适用于 35 U.S.C. § 271 项下的任何侵权行为，并不仅限于 *WesternGeco* 中涉及的 35 U.S.C. § 271(f) 项下侵权行为。*Brumfield* 一案中有争议的专家证词声称，该侵权行为是第 271(a) 条项下的“制造”，根据 CAFC 确定的专利法重点可予以赔偿。

虽然专利产品的国内“制造”可支持国外专利损害赔偿，但 CAFC 认定，专利权人要求的损害赔偿与被控侵权人的国内行为之间并没有充分的因果关系。CAFC 解释道：“根据 *WesternGeco* 一案，我们必须审查被指控构成特定法律条款项下侵权的特定行为，以确定这些指控是否集中于国内行为。”地区法院认定，“位于另一个国家/地区的用户将【涉嫌侵权的产品】下载到其位于该国家/地区的电脑上，并使用位于该国家/地区的鼠标和显示器在美国境外【使用该产品】”是无可争议的。然而，未被采纳的专家证词并非针对下载活动，而是针对国外用户在使用被诉产品时“制造该产品”。确认两项专利无效后，剩下的权利要求只有方法权利要求和计算机可读介质（CRM）权利要求。CAFC 认定，“专利法并未明确承认通过‘制造’一种‘方法构成’直接侵权。”至于 CRM 权利要求，专家证词未提及制造 CRM，而只是对构成产品制造的产品国外使用进行了松散的联系。法院指出，即使不考虑该专家证词与权利要求之间的不匹配，专利权人也没有对所需的损害赔偿与国内侵权之间因果关系作出集中、连贯的解释。最终，因未被采纳的证词与国内侵权行为没有关系，CAFC 维持了地区法院不采纳专家证词的判决。

虽然 *Brumfield* 已确定 *WesternGeco* 框架适用于分析由国内侵权行为导致的国外损害赔偿，但 CAFC 并未提供适当的方法来确定国外行为何时可以适当地在计算损害赔偿中发挥作用，同时指出了 *WesternGeco* 中未得到解决的因果关系要求范围的问题：“其中一个问题是，关于利润损失的‘合理、客观的可预见性’推定标准……是否适用于损害赔偿是针对（未确定的）合理许可使用费的情况……我们不需要且不在此回答，也不会进一步探讨这些或其他问题。”

总而言之，CAFC 已确定 *WesternGeco* 分析适用于基于国外行为的损害赔偿。CAFC 进一步扩展了 *WesternGeco*，并认定 *WesternGeco* 适用于不同类型的侵权和损害赔偿，但必须确立国内侵权与国外损失之间的明确因果关系。因此，虽然 *Brumfield* 扩展了专利所有人可能寻求国外行为造成的损害赔偿的方式，但缺乏标准可能意味着获得国外损害赔偿的途径仍然不明确，要在未来案件中得到确定。