

專利所有人能否因美國國內侵權而主張國外損害賠償？

Ryo Okada 和 Douglas M. Hamilton

對專利侵權的損害賠償需要認定 35 U.S.C. § 271 中定義的一項或多項侵權活動，該等侵權行為的損害賠償在 35 U.S.C. § 284 下進行了規定。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）此前在 *Power Integrations v. Fairchild Semiconductor*¹ 一案中裁定，專利所有人不得因美國境外的銷售損失獲得根據 35 U.S.C. § 284 的賠償，即使這些銷售損失是美國境內的專利侵權行為造成的直接且可預見的結果。*Brumfield v. IBG LLC*² 一案中爭論的問題之一是美國境外的活動是否可以支持專利侵權的損害賠償。為解決這一問題，CAFC 裁定，不再由 *Power Integrations* 案主導此爭點，而是通過美國最高法院在 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corporation*³ 一案中規定的兩步框架來解決這一問題。

在 *Brumfield* 一案中，四項涉案專利的所有人向 IBG 提起了侵權訴訟。地區法院認定四項專利中有兩項專利根據 35 U.S.C. § 101 的規定而無效，並就侵犯其餘兩項專利權判賠 660 萬美元。訴訟期間，該法院未採納 *Brumfield* 的損害賠償專家基於“在美國‘製造’被訴產品並造成國外損害”提出的證詞。被駁回的證詞提出的立場是，專利權人有權就關於“故意……在全球銷售的”產品的國外活動獲得損害賠償，這些專家“認為，[專利權人]有權在美國境內侵權行為的可預見但如未發生（but-for）在美國的結果所受的損害獲得全球範圍內的專利損害賠償。”除其他事項外，*Brumfield* 還對該法院駁回證詞一事提出了上訴。

Brumfield 在上訴中主張，根據更為嚴格的 *Power Integrations* 原則駁回專家證詞並不妥當，地區法院本應採用較寬鬆的 *WesternGeco* 兩步框架。CAFC 同意並認定，最高法院已推翻 *Power Integrations* 的相關判決，現在由 *WesternGeco* 分析來主導。在 *Power Integrations* 原則下，專利權人無權就在美國境外發生的侵權活動造成的損害獲得賠償，與此相反，在 *WesternGeco* 一案中，最高法院判定，從美國出口部件的侵犯專利權行為會被視為根據 35 U.S.C. § 271(f) 規定的國內侵權行為，並且可就該等出口行為造成的國外利潤損失根據 35 U.S.C. § 284 予以賠償。

WesternGeco 的兩步框架包括：

- (1) 從法律缺乏域外效力的推定出發，判定該反對治外法權的推定是否已被法律反駁；且
- (2) 如果未被反駁，則確定“該法律的重點”，以判定相關法律適用是否為受允許的國內適用。

對於框架第一步，CAFC 遵循了最高法院的裁決，即專利法並沒有明確指出足以反駁該反對域外效力的推定的域外適用。

¹ 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013)

² 97 F.4th 854 (Fed. Cir. 2024)

³ 138 S. Ct. 2129 (2018).

CAFC 轉向框架第二步，並認定“該法律的重點”是“判予原告足以補償侵權的損害賠償”，如 35 U.S.C. §284 中所述，並且“最重要的目的……是就侵權行為向專利所有人給予完全補償。”

確定該法律的重點是完全補償受損害的專利權人後，CAFC 認為 *WesternGeco* 框架適用於 35 U.S.C. § 271 項下的任何侵權行為，並不僅限於 *WesternGeco* 中涉及的 35 U.S.C. § 271(f) 項下侵權行為。*Brumfield* 一案中有爭議的專家證詞聲稱，該侵權行為是第 271(a) 條項下的“製造”，根據 CAFC 確定的專利法重點可予以賠償。

雖然專利產品的國內“製造”可支援國外專利損害賠償，但 CAFC 認定，專利權人要求的損害賠償與被控侵權人的國內行為之間並沒有充分的因果關係。CAFC 解釋道：“根據 *WesternGeco* 一案，我們必須審查被指控構成特定法律條款項下侵權的特定行為，以確定這些指控是否集中于國內行為。”地區法院認定，“位於另一個國家/地區的使用者將【涉嫌侵權的產品】下載到其位於該國家/地區的電腦上，並使用位於該國家/地區的滑鼠和顯示器在美國境外【使用該產品】”是無可爭議的。然而，未被採納的專家證詞並非針對下載活動，而是針對國外使用者在使用被訴產品時“製造該產品”。確認兩項專利無效後，剩下的權利要求只有方法權利要求和電腦可讀介質（CRM）權利要求。CAFC 認定，“專利法並未明確承認通過‘製造’一種‘方法’可構成直接侵權。”至於 CRM 權利要求，專家證詞未提及製造 CRM，而只是對構成產品製造的產品國外使用進行了鬆散的關連。法院指出，即使不考慮該專家證詞與權利要求之間的不匹配，專利權人也沒有對所需的損害賠償與國內侵權之間因果關係作出集中、連貫的解釋。最終，因未被採納的證詞與國內的侵權行為沒有關係，CAFC 維持了地區法院不採納專家證詞的判決。

雖然 *Brumfield* 已確定 *WesternGeco* 框架適用於分析由國內侵權行為導致的國外損害賠償，但 CAFC 並未提供適當的方法來確定國外行為何時可以適當地在計算損害賠償中發揮作用，同時指出了 *WesternGeco* 中未得到解決的因果關係要求範圍問題：“其中一個問題是，關於利潤損失的‘合理、客觀的可預見性’推定標準……是否適用於損害賠償是針對（未確定的）合理許可使用費的情況……我們不需要且不在此回答，也不會進一步探討這些或其他問題。”

總而言之，CAFC 已確定 *WesternGeco* 分析適用於基於國外行為的損害賠償。CAFC 進一步擴展了 *WesternGeco*，並認定 *WesternGeco* 適用於不同類型的侵權和損害賠償，但必須確立國內侵權與國外損失之間的明確因果關係。因此，雖然 *Brumfield* 擴展了專利所有人可能尋求國外行為造成的損害賠償的方式，但缺乏標準可能意味著獲得國外損害賠償的途徑仍然不明確，要在未來案件中得到確定。