

March 24, 2010

计算合理许可费赔偿金的适用案例

最近的案例，*ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, No. 2008-1365, -1366, 2009-1030 (Fed. Cir. Feb. 5, 2010), 阐明了依据美国专利法计算合理许可费赔偿金的相关法律。

在2009年9月的*Lucent v. Gateway*判决中，联邦巡回法院撤销了3亿5千7百万美元的陪审团赔偿金，这给诉讼当事人和地区法院法官带来一个信号，“推测”及“表面证据”不足以支持该数额的赔偿金。联邦法院在*ResQNet.com*案中传递出同样的信息，尽管这次撤销的赔偿金不过是506,305美元。专利案件中可以参照哪件在先许可协议来判定赔偿金的数额，法院的两次判决对此重要问题提供了详细的指导意见。

*ResQNet.com*的发明涉及一种在主计算机和远程终端之间进行数据通信的方法。认定侵权并且被告的专利无效抗辩没有被采纳之后，地区法院假定许可费率为12.5%，判决被告向专利权人支付506,305美元的合理许可费赔偿金。原告的赔偿金专家主要参照两件事实，（1）一组“再次捆绑许可”，作为许可的一部分，原告/专利权人提供了“成品软件产品与源代码，以及包括培训、维护、市场和升级在内的服务”；和（2）仅限于该专利技术的单独许可。第一组协议包括25%到40%的高许可费率，而单独的专利许可协议的许可费率则低得多（显然是在5%的范围之内）。原告的专家选择“靠近中间”的数字，提议许可费率为12.5%。

联邦法院基于两个主要理由驳回这种计算方式。首先，原告的专家“几乎或者压根没有提供证据证明再次捆绑许可与专利发明之间的联系”。尽管在其证词中，原告的专家间接表明二者之间存在某些关联，但是并没有充分的证据证明原告提供给被许可人的任何产品或者服务实际体现了专

利所要求保护的发明。因此，法院认为“本案与再次捆绑许可无关”。其次，联邦法院对原告的专家提出批评，因为他依据的许可协议明显超出专利的范围，例如，培训、市场和用户支持服务。法院的阐释是，许可费分析“必须考虑与被告行为相称的许可协议，否则，胜诉的原告会借助与涉案技术没有经济或者其它关联却方便选择的许可协议，而自由地夸大合理许可费分析”。

由于许可协议与涉案专利可能有关也可能无关，*ResQNet.com*判决对于诉讼人评估和解数额的合理性以及审判后判决的赔偿金非常重要。如果原告/许可人先前许可了其涉案技术，但现在要获得比其在先许可协议高的许可费率，该判决可以使被告/被许可人在和解谈判时占据一些优势。最后，应该考虑哪些许可协议以确定合理许可费，从而在后陪审团裁决动议或者上诉中更有可能获得法院的支持，该判决还可以为原被告的赔偿金专家提供一定的指导。

如果 BPAI 没有了解引用对比文献的全部范围，则法院可能质疑显而易见性判定

在 *In re Andrew P. Chapman and David J. King*, ___F.3d. ___, No. 2009-1270 (Fed. Cir. February 24, 2010)一案中，Chapman 的专利申请涉及的发明为一种二价抗体片段，其包括两个抗体重链和至少一个附着在重链上的聚合物分子，该聚合物分子以定点方式附着在每个重链上，用来提高二价抗体片段的循环半衰期。专利审查员依据 35 U.S.C. §102(e) 和 35 U.S.C. § 103(a) 以不具有新颖性和非显而易见性为理由，驳回该申请中的数项权利要求。申请人将驳回决定上诉到专利上诉及冲突委员会 (BPAI)，委员会维持了审查员的非显而易见性驳回决定，但推翻了新颖性驳回决定。

申请人随后将委员会决定上诉到联邦巡回法院。申请人和委员会均认同，上诉的唯一问题是委员会对主要对比文件的描述与事实认定是否准确。

在审理委员会决定时，联邦巡回法院认为，专利商标局(PTO) 要遵守行政程序法案(APA)，因此，遵照最高法院在 *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, 152 (1999)一案中的教导，依据 APA 标准来审理 PTO 的决定。所以，联邦法院铁面无私地审理委员会的法律结论，同时还审理了委员会的认定事实，以确定是否有实质证据来支持这些事实。而且，APA 的司法审查条款包括一条无害错误规则，它要求上诉人“不仅要说明错误的存在，还要说明该错误事实上有害，因为它影响了如下决定”。

联邦法院做出结论，委员会的意见包括有害的错误，因为该错误提高了依据显而易见性理由错误地否决申请人专利的可能性。法院的解释是，如果委员会将其决定建立在错误理解主要对比文件的基础上，其接下来所作出的显而易见性决定就会受到质疑。而且，如果委员会没有理解主要对

比文件的全部范围，联邦法院则不能相信它所作出的最终结论。因此，法院将该案发回委员会重新审理，并且要求委员会依据对主要参考文件的正确理解，重新评估其显而易见性结论。但是，法院提醒委员会，法院并不能排除认定权利要求是显而易见的。

本案的提示是，联邦法院应用 APA 标准审查 PTO 的决定。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1270.pdf>。

欲获得更多信息，敬请联络：

摩根路易斯北京代表处

孙亚雷 ysun@morganlewis.com

刘莉婕 lliu@morganlewis.com

关于摩根路易斯的知识产权业务部

摩根路易斯的知识产权业务部包括150多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

关于美国摩根路易斯律师事务所

美国摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 22 个分所及代表处，分别位于美国的华盛顿特区、波士顿、芝加哥、达拉斯、哈里斯堡、休斯敦、艾尔文、旧金山、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕拉阿图、费城、匹兹堡、普林斯顿和洛杉矶，欧洲的法兰克福、布鲁塞尔、伦敦和巴黎及亚洲的北京和东京。提供的法律服务包括全方位交易、诉讼、劳工与雇佣及知识产权，客户范围广泛，既有全球财富 100 强企业，也有起步型公司。摩根路易斯的国际团队共计 3000 余名专业人士，由律师、专利代理人、员工福利顾问、规管科学家及其他专家构成，为各行各业的客户提供服务。敬请访问我们的网站，www.morganlewis.com，获得更多有关摩根路易斯及其业务的信息。

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.