

March 24, 2011

应用25%规则还是全部市场价值规则来计算侵权赔偿金？

在一件有关赔偿金认定的判决中，涉及“25%规则”和“全部市场价值规则”的应用，联邦巡回法院维持了罗德岛州地区法院的判决，认为应当正确地采用全部市场价值规则来计算赔偿金，将本案发回重审。见 *Uniloc USA, Inc. et al. v. Microsoft Corp.*, Nos. 2010-1035, -1055 (Fed. Cir. Jan. 4, 2011)。地区法院允许Uniloc的赔偿金计算专家提供证词证明按照25%规则计算的赔偿金，而这位专家已经就25%规则和全部市场价值规则计算的赔偿金提供了证词。根据Uniloc赔偿金计算专家的证词，陪审团给与Uniloc 3亿8千8百万美元的赔偿金。上诉期间，巡回法院审查了几个问题，包括应用25%规则的适当性、对全部市场价值规则的应用，以及陪审团给付的赔偿金是否过多。

原告Uniloc起诉被告微软公司侵犯其专利U.S. Patent No. 5,490,216（'216专利），该专利涉及一种软件注册系统，只有在系统确定软件安装为合法的情况下，才允许软件不受限制的运行，从而防止软件被复制。微软在Word XP、Word 2003 和Windows XP 程序中设有产品激活特征，用作正品软件的“守门人”，Uniloc起诉该特征侵犯了'216专利。微软的零售产品包装盒上印有25位字母和数字构成的产品密钥，该特征要求用户输入密钥，然后接受微软的“终端用户许可协议”，达成许可人-被许可人关系之后，软件才可以开始工作。

地区法院拒绝了微软提出的审判前证据免提动议，该动议试图请求法院不予考虑Uniloc专家根据所谓的25%规则作出的审判证词。在拒绝决定中，地区法院认为25%规则已经在专利侵权案件中得到广泛应用。法官认为，在可靠性与精确性非常重要的法律领域中，“经验规则”的概念比较复杂，但是该条规则已经被广泛采用，于是就拒绝了微软提出的25%规则不予考虑动议。因此，地区法院认为Uniloc的专家合理使用了“经验性25%规则”。可是，对于第二件赔偿金问题，

地区法院同意微软的观点。即，Uniloc专家不恰当地将全部市场价值规则作为“筹码”来计算赔偿金，因为用户并不是因为被控侵权产品具有侵权特征才购买该产品的。所以，地区法院批准了微软提出的重新审理赔偿金的审判后动议。

上诉时，上诉法院首先审理了25%规则的合理问题。25%规则是这样的，假定双方进行协商的情形下，通过“经验性25%规则”来估计专利产品制造者愿意向专利权人支付的合理许可费率；根据这一规则，对于应用了涉案知识产权的产品，被许可人向专利权人支付相当于其产品期望利润25%的许可费。上诉法院强调，已经是时候从三个主要方面审视这一规则了。首先，25%规则没有解释专利与被控侵权产品之间的独特关系；其次，没有解释双方当事人之间的独特关系；最后，随意性很大，不符合其所依赖的假定协商模式。

上诉法院讨论了 *Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc.*, 509 U.S. 589 (1993) 一案，最高法院在此案中论述了专家证词的采信问题，地区法院的职责是必须要确保“所有的专家证词符合联邦证据规则中的“科学、技术或其它专业知识”规定”。因此，上诉法院拒绝采用25%规则来计算赔偿金，认为“对于确定假想谈判情形下的基本许可费率，经验性25%规则存在根本的瑕疵，”此外，还认为根据 *Daubert* 案和联邦证据规则，因为没有将合理的许可费率基础与案件事实相关联，故依赖这一经验规则的证据是不能被接受的。

上诉法院接下来审查了Uniloc的赔偿金专家基于全部市场价值规则所做的证词，确认“只有在专利特征构成消费者需求的基础或者构成部件主要价值的情形下，才允许专利权人根据被控侵权产品的全部市场价值来评估赔偿金”。因为被控产品激活特征不构成消费者需求的基础，上诉法院维持了地区法院关于重新审理赔偿金问题的决定。

上诉法院认为，Uniloc的专家把全部市场价值规则当作“筹码”是不恰当的。如果要应用全部市场规则，专利权人必须证明与专利相关的特征构成了消费者需求的基础。在地区法院的审理中，陪审团从Uniloc专家那里了解到被控侵权产品的全部市场价值为190亿美元，却也没有根据本案中的所有被控产品价值来决定赔偿金数额。正如地区法院正确指出的那样，绝不可能将190亿美元放回到口袋里。因为并没有证据证明被控产品的全部市场价值是由本案所涉专利带来的，地区法院的陪审团确定赔偿金时，明显地没有恰当运用全部市场价值规则。因此，由于Uniloc违反了全部市场价值规则，地区法院批准有条件地重新审理赔偿金问题并没有滥用其自由裁量权。

此处可获得本案判决，<http://www.ca9c.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1035.pdf>.

德州东区地区法院移案管辖问题更新

1. 微软：移案到华盛顿州

2010年11月，联邦巡回上诉法院指令将一件起诉微软的案件从德州东区地区法院移送到华盛顿州地区法院，见 *In re Microsoft Corporation*, No. 2010-M944 (Fed. Cir. Nov. 8, 2010)。而这起移送管辖不过是最近众多专利侵权案件管辖地之争的其中一件而已。

过去的两年期间，上诉法院重新定义了非实施实体（NPE，有时被称为“专利投机者”）在德州东区地区法院起诉的情景。特别是，第五巡回法院在大众北美一案中做出的全席判决为案件移送标准提供了新的指导意见，*In re Volkswagen of America, Inc.*, 545 F.3d 304 (5th Cir. 2008) (*en banc*)，上诉法院也在多个情况下对大众案进行阐释，而且在德州东区地区法院的专利侵权案件中多以应用新标准。根据大众一案的判决，上诉法院批准了多件训令请求，命令德州东区法院将案件移送给其它相关地区法院审理¹。在这件微软案件中，原告提出将案件留在德州东区法院审理的另外辩护意见，但是被上诉法院拒绝。

在下文的地区法院案例中，原告 Allvoice Developments (Allvoice) 在德州东区地区法院起诉微软公司，声称微软的某些操作系统所具有的一些功能侵犯了其受到专利保护的语音识别技术。在起诉微软之前的第16天，Allvoice公司才刚刚在德州成立，办公室设在东区的Tyler市，然而，无论在其Tyler办公室或者美国的任何其它地方，Allvoice公司都没有雇员。微软请求将本案移送到其总部和大量员工所在的华盛顿州管辖。微软指出，所有了解被诉侵权产品销售、市场和产品走向的证人均居住在华盛顿西区，所有与被诉侵权产品的市场、开发和设计相关的全部文件和证据也都位于华盛顿西区。

而德州东区地区法院否决移送案件，其依据的主要事实是 Allvoice 根据德州法律成立，在 Tyler 设有办公室。此外，位于纽约、马赛诸塞和佛罗里达的第三方证人会认为德州比华盛顿州更方

¹ 参见 *e.g.*, *In re Zimmer Holdings, Inc.*, 609 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2010) (2010/09/22 摩根路易斯知识产权法规速递); *In re Nintendo Co.*, 589 F.3d 1194 (Fed. Cir. 2009); *In re Hoffmann-La Roche Inc.*, 587 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2009); *In re Genentech, Inc.*, 566 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2009); and *In re TS Tech USA Corp.*, 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008).

便。再者，因为 Allvoice 的文件均存放在德州东区的办公室里，所以从文件接触便利性的考量来看，仅略微地有利于将案件移送到华盛顿西区。

上诉法院不支持地区法院的判决，命令将本案移送到华盛顿州。上诉法院认为，很明显，Allvoice 与德州和东区法院之间的联系，包括起诉之前根据德州法律成立公司，仅是因为它预见到自己要在德州打官司，而且目的仅仅是为了试图操纵案件的管辖地。在其结论中上诉法院再次强调，法院应当确保管辖权与属地管辖法律之目的不得为一方当事人所试图操纵。上诉法院再次列举了最近做出的一些书面训令，帮助界定在特定地区法院的提起-保留案件的界限，最后确定本案的事实支持将案件移送到华盛顿州西区法院管辖。

对于被诉侵权的公司而言，本案是在德州东区进行专利侵权抗辩的又一个参照。当原告与东区没有合法联系却试图创造出一种联系以赋予德州具有属地管辖权时，则被告很可能将案件成功地移送到其他比较便利的法院。

此处可获得本案判决，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/2010-m944.11-8-10.1.pdf>。

2. *Vistaprint* : 本案不可移送

2010 年 12 月，在指令将微软一案移送出德州法院之后（前文已述），上诉法院的钟摆又摆了回来，拒绝将 *Vistaprint* 一案移送管辖。在 *In re Vistaprint Limited and Officemax Inc.*, No. 954 (Dec. 15, 2010) 案件中，上诉法院对之前案件 *In re Zimmer Holdings, Inc.*, 609 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2010) 中所设立的司法经济性标准予以详细阐明。

上诉法院认为，否定 *Vistaprint* 案件的移送请求的部分理由是，从司法经济性的角度来看，拒绝移案管辖具有“超过可以忽略的”益处。在 *Vistaprint* 案件中，地区法院从以前的诉讼中已经获得非常重要的经验，而且也做出了很长的权利要求解释意见，而且在地区法院还有另外一件涉及同一专利的案件等待处理。因此，基于司法经济原则和本案所有因素的个性考量，上诉法院同意将本案留给德州东区地区法院来继续审理。

上诉法院还指出，很多时候，移案分析可能只会得出一个正确的结果，对于这种案件（例如前文中的微软一案），移送可能为恰当的。然而，对于其它案件，移案分析可能会产生数个合理结

论，那么这种情形下，是否同意移案管辖则完全是地区法院的自由裁量，而公共利益或者司法经济利益因素将会成为地区法院“最重要的考虑”。即使案件便利性因素会带来不同的结论，只要案卷中对否定移案管辖存在一些模棱两可的支持，我们都不会做另外的决定，例如本案。

然而，上诉法院也警告说，本案的决定并不是要给专利权人一张免费的通行证，将今后所有涉及同一专利的诉讼都留给德州东区法院进行审理。相反，如果不移送案件具有足够的司法经济益处，而且下级法院对案件不该移送所涉及的其它因素进行了详细分析，则上诉法院会支持下级法院的拒绝移送决定。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-m954o.pdf>。

3. *Aliphcom*: 案件从加州移送到德州

2011年2月，上诉法院刚刚出于司法经济效益原因否决了 *In re Vistaprint* 一案的移送管辖请求之后不久，又以同样的原因同意将案件从加州移送到德州东区。见 *In re Aliphcom*, No. 971 (Feb. 9, 2011)。

2010年5月，Aliphcom 收到一封信，信中指出，Aliphcom 的几种产品侵犯了专利权人 Wi-LAN 的两项专利。一周后，Aliphcom 在加州北区法院提起确权宣告诉讼，请求法院确认 Wi-LAN 的专利无效而且没有侵权。Wi-LAN 随后要求将案件移送到德州东区地区法院审理，在那里 Wi-LAN 目前正有涉及同样专利的两件诉讼等待审理。

加州北区地区法院的法官认为，虽然本案中有某些因素偏向于将案件留在加州，但是“Aliphcom 在本案中的便利性必须要让位于两法院作出不一致判决结果的风险和浪费司法资源的考虑”，所以同意了 Wi-LAN 的请求，判令将案件移送给德州东区地区法院。Aliphcom 向上诉法院提起上诉，要求撤销移案管辖决定，并且将本案留在加州北区法院审理。

上诉法院同意加州地区法院的决定，同意将案件移送给德州东区地区法院进行审理。继 *Vistaprint* 案件判决之后，上诉法院以司法经济利益为由来确定是否应该准许移案管辖，这已不足为奇。上诉法院还特别说明，“让同一位法官处理此案和涉及相同专利的待决案件，比要求另一位行政法官或者审判法官从头开始审理，更加有效率。”因此，上诉法院判定，加州地区法院将确权案件移送给德州法官审理，没有明显且有争议地滥用其自由裁量权。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/2011-m971.2-9-11.1.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。

关于摩根路易斯律师事务所

摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 22 间分所及代表处，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、威尔明顿、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、规管及知识产权，客户范围广泛，既包括全球财富 100 强企业，也包括起步型公司。摩根路易斯的国际专业团队共计 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。

© 2011 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.