

关于专利标示法规，放弃申明，以及对损害赔偿的影响

2017年4月17日，美国联邦巡回上诉法院（the Court of Appeals for the Federal Circuit，以下简称“CAFC”）对 Rembrandt 无线技术有限公司对三星电子有限公司等 16-1729 号 (Fed. Cir. 2017)案件作出裁决。这一诉讼涉及多项事宜，例如侵权分析过程中的专利范围界定，无效分析中的缺乏创造性的判断，以及对损害赔偿额度的适当计算。该案中有一方面尤其有趣的是，法院对专利标示和专利权利要求放弃申明之间关系，及其对损害赔偿影响的考量。最终，法院裁定，即便专利权人之后提出放弃申明，未能适当地标示专利所覆盖的产品依然会对追告知前时期的损害赔偿构成障碍。然而，该案被送回地方法院，由地方法院决定是否专利标示法规的应用是基于专利对应专利或权利要求对应权利要求，而这将大大影响本案的结果。

仔细审查该案，诉讼中的两个专利（指 Rembrandt 公司的两个专利）是关于“一种通信系统和方法，其中使用多种调制方法来促进网络中多个调制解调器之间的通信”。在 Rembrandt 公司的专利中描述和要求保护的技术允许以前不能与其它通信设备进行通信的通信设备，例如调制解调器，能够通过使用所发送消息的第一部分作为信头，来指示所传递信息的余下部分所采用的调制方法，实现通信设备间的彼此通信。三星的设备中包含的蓝牙增强型数据速率（“EDR”）标准先后被地方法院和 CAFC 认为对 Rembrandt 公司的专利造成侵权。

一方面，三星向 CAFC 争辩，认为三星的侵权销售损害赔偿金中包括了告知前的销售额，而告知前的销售额应该被排除在损害赔偿金外，因为 Rembrandt 公司未能适当地标示 Rembrandt 的专利所覆盖的产品。当事人均同意对三星的事实告知是在诉讼初次提交时，如果告知前的销售额因未适当标示而被排除在赔偿额之外，那么对赔偿金的重新计算将纯粹是一项计算工作，可由地方法院根据之前已有的销售数据记录来进行。因此，唯一要分析的问题是专利标示法规对损害赔偿的实际影响，特别针对本案，对专利权利要求的放弃声明对标示法规的要求有何影响。

美国专利法 35 U.S.C. 287 专利标示法规规定“专利权人本人，或任何人为专利权人在美国境内从事制造、提供出售或销售任何专利物品，或向美国进口任何专利物品，可以向公众告知该物品已获专利”。如果专利权人未能标示，则对损害赔偿的追讨应仅限于在事实告知后发生的侵权行为。在本案中，Rembrandt 公司的专利中包含一项单一权利要求的专利，该权利要求覆盖了由许可生产商 Zhone 科技公司生产的一项产品。并且 Rembrandt 公司与 Zhone 公司之间的许可协议中并未包括需在许可生产的产品上标示 Rembrandt 公司的专利号的要求。虽然 Rembrandt 公司在诉讼之初主张该单一权利要求，但当未标示被提出后，Rembrandt 公司就从诉讼中撤回该权利要求并依法放弃了该权利要求。因此，CAFC 必须决定是否权利要求的放弃申明可以解决未标示的问题。

CAFC 理论说，虽然标示法规是较宽容的，但是由于专利权人未标示，使得可追偿的损害赔偿受到限制却是很明确的结果。这一明确结果不应因为专利权人之后放弃某个专利的权利要求而变得悬而未决。因此，CAFC 认为：“放弃声明不能用以逆向解决§ 287(a)标示要求从而追回专利权人在告知前的损失赔偿。”CAFC 同时还另外考虑到标示法规是应该依据专利对应专利还是权利要求对应权利要求的基础。然而，由于这一信息在诉讼中没有体现，所以对此 CAFC 没有作出

决定，而是将案件交还给地区法院处理。如果地区法院认为标示法规依据专利对应专利的基础，那么损害赔偿中将减去告知前的销售额。然而，因为该案中的侵权是基于一套权利要求而不是某条未被标示的权利要求，如果地区法院认为标示法规应依据权利要求对应权利要求的基础，则损害赔偿金额将不做调整。