

在某些有限情况下专利损害赔偿金可包含国外利润损失

2018年6月22日，美国最高法院在一项以7:2的投票结果做出的判决中认定，尽管美国联邦法律推定不具有域外管辖权，但是对美国专利法第271(f)(2)条规定的侵权行为按照第284条判罚的损害赔偿金可以包括国外的利润损失。参见 *WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp.*, ___ U.S. ___, No. 16-1011 (June 22, 2018)。该法院提出，相关行为（即侵权行为）“无疑是发生在美国的，因为正是ION公司提供这些部件的国内行为侵犯了WesternGeco公司专利权。”因此，对WesternGeco公司国外利润损失的损害赔偿金是对美国专利法第284条可允许的国内适用。

虽然有些评论家将WesternGeco案描述为极大地增加了专利损害赔偿金的范围和金额，但此案的事实表明，最高法院的决定仅仅在有限的条件下对特定类型（并且相对罕见）的专利侵权才适用。

WesternGeco公司的这些专利涉及一种包含多个不同部件的完整系统，用于海地勘探。WesternGeco公司使用这种专利保护的系统为油气公司在全世界的石油开采区域进行勘探。ION Geophysical公司通过在美国为自己的系统制造个别的、未组装的部件，并在组装之前将这些部件运到国外的公司。然后，那些国外的公司在美国领土以外将这些个别的部件组合起来形成与WesternGeco公司受专利保护的勘探系统无异的系统。

美国专利法规定了多个不同的侵犯美国专利的情形。根据美国专利法第271(f)(2)条的规定，对于“在美国内或从美国”提供专利发明部件的国内（即在美国境内）行为，如果有意使这些部件在国外进行组装并且这种组装若发生在美国境内将会侵犯专利权，则这种行为构成在美国的专利侵权，即其为一种国内行为。

虽然美国联邦法律推定只在美国境内才有管辖权，但美国最高法院曾经建立了一个两步法的框架用来决定美国法律是否具有域外管辖权。第一步（与本案无关）要回答的是，无域外管辖权的推定是否已经被该法律的条文中明确指出的域外适用所推翻。第二步则是回答案件是否涉及该法律的国内适用（通过确定该法律的“焦点”来判断），以及与该焦点相关的行为是否发生在美国境内。如果答案是肯定的，则该案件涉及该法律的可允许的国内适用。

最高法院认为没有必要讨论其自己确立的两步测试中的第一步，声称结果都是一样的，但具体意见的给出必然需要先解决某些“难题”，而这些“难题”最好留待将来解决。第二步要求，当与法律的焦点相关的行为发生在美国境内，即使该行为的一部分发生在美国境外，该法律的域外适用方面仍然涉及该法律的可允许的国内适用。WesternGeco侵权诉讼就是这种情形。另一方面，如果相关行为发生在美国境外，无论有任何其他行为是发生在美国境内，案件都将涉及不被允许的境外适用。

ION公司在美国境内的“相关行为”是：制造、销售和出口WesternGeco公司受专利保护的系统的部件，并且有意使这些部件在美国境外组装，而这种组装若发生在美国境内将会直接侵犯WesternGeco公司的专利权。最后剩下的就是根据美国专利法第284条关于专利侵权损害赔偿金

的规定，确定 ION 公司因其侵权行为应当付给 WesternGeco 公司的合理赔偿金额。即使支持该损害赔偿金的行为有一部分发生在美国境外，但是基于该案特别的事实和情况得出这一赔偿额也不是不被允许的。