

NERA

Economic Consulting

中国知识产权保护 和知识产权的评估



Alan J. Cox, 博士

高级副总裁

上海

2006 年12月12日

How Markets WorkSM



§ 知识产权 (IP)

- 专利，版权，商标权，商业机密，商业外观

§ 反垄断以及竞争策略

- 并购，诉讼 (例如，Microsoft微软、VISA维萨信用卡)

§ 证券与金融

- 证券欺诈调查 (例如，Enron安能)

§ 违反合约损失赔偿计算

- § 阻碍国内创新领域的投资
- § 相比保护知识产权的国家，外资成本会相对较高
 - 增加的成本包括：
 - § 被侵权公司销售额的丧失
 - § 降低消费者对品牌的信赖度
 - § 限制接触知识产权的雇员数量

§ 可通过以下的渠道加快经济增长的速度:

- 促进发明创新
- 吸引更多的外资
- 遵守国际协议而保护海外的知识产权



- § 国际协议强制规定经济损失必须经过合理估算
- § 为进行对研究与发展，设计与销售的投资提供充分的保护
 - 对侵权损失进行精确的估算有助于扼制侵权行为的发生，但通常需要增补的赔偿金来支付
- § 如果没有强制性的惩罚，那么经济损失便是唯一的惩罚

国际协议(TRIPS)规定经济损失赔偿需合理估算



§ TRIPS 第41条规定:

- WTO 成员必须确保对侵权行为采取“有效行动”。

§ TRIPS第45条规定:

- 成员国必须给予司法当局监管侵权者支付产权所有者充足经济损失赔偿的执法权，以确保偿还产权所有者因侵权方在知悉（或有合理原因知悉）的情况下所做出的侵权行为而造成的经济损失。

确定合理赔偿数额的标准



1. 赔偿金应足以补偿专利所有者损失的所有附加利润（包括因价格下跌的损失）
或者
赔偿金应该充足以支付专利所有者侵权方利润的适当部分
2. 赔偿金不应促使公司在已有专利调查上花费过多
3. 应当取决于两方证据的相对优劣
4. 应该以公认的金融、经济、统计、或会计程序计算
5. 在其他因素相等的情况下，惩罚性赔偿金的数额应该与被揭发的可能性成反比
6. 应该包括在判决之前所累积的利息

确定合理赔偿数额的标准



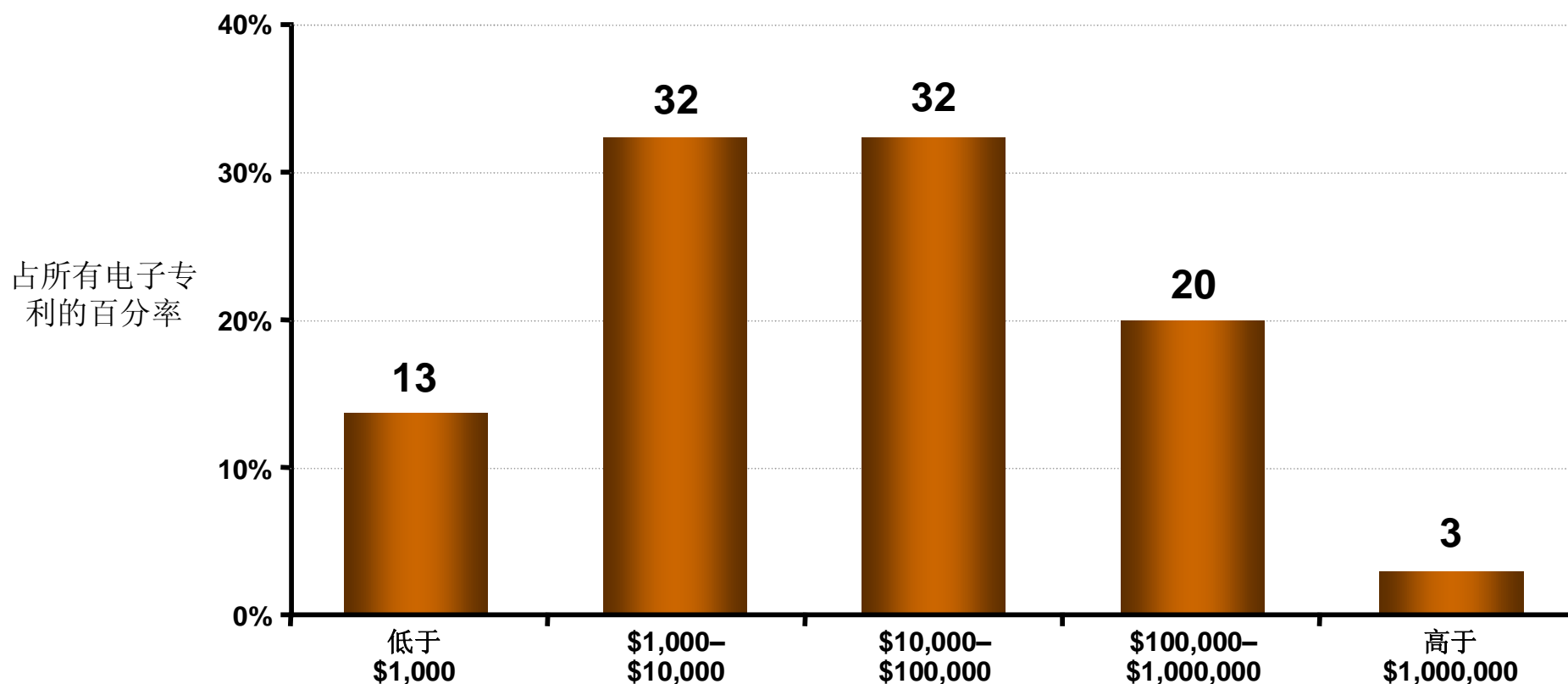
- 1. 赔偿金应足以补偿专利所有者损失的所有附加利润（包括因价格下跌的损失）**
或者
赔偿金应该充足以支付专利所有者侵权方利润的适当部分
2. 赔偿金不应促使公司在已有专利调查上花费过多
3. 应当取决于两方证据的相对优劣
4. 应该以公认的金融、经济、统计、或会计程序计算
5. 在其他因素相等的情况下，惩罚性赔偿金的数额应该与被揭发的可能性成反比
6. 应该包括在判决之前所累积的利息

赔偿金应该充足地补偿专利所有者损失的附加利润



事实上, 大部分专利价值都在**\$50,000**以下

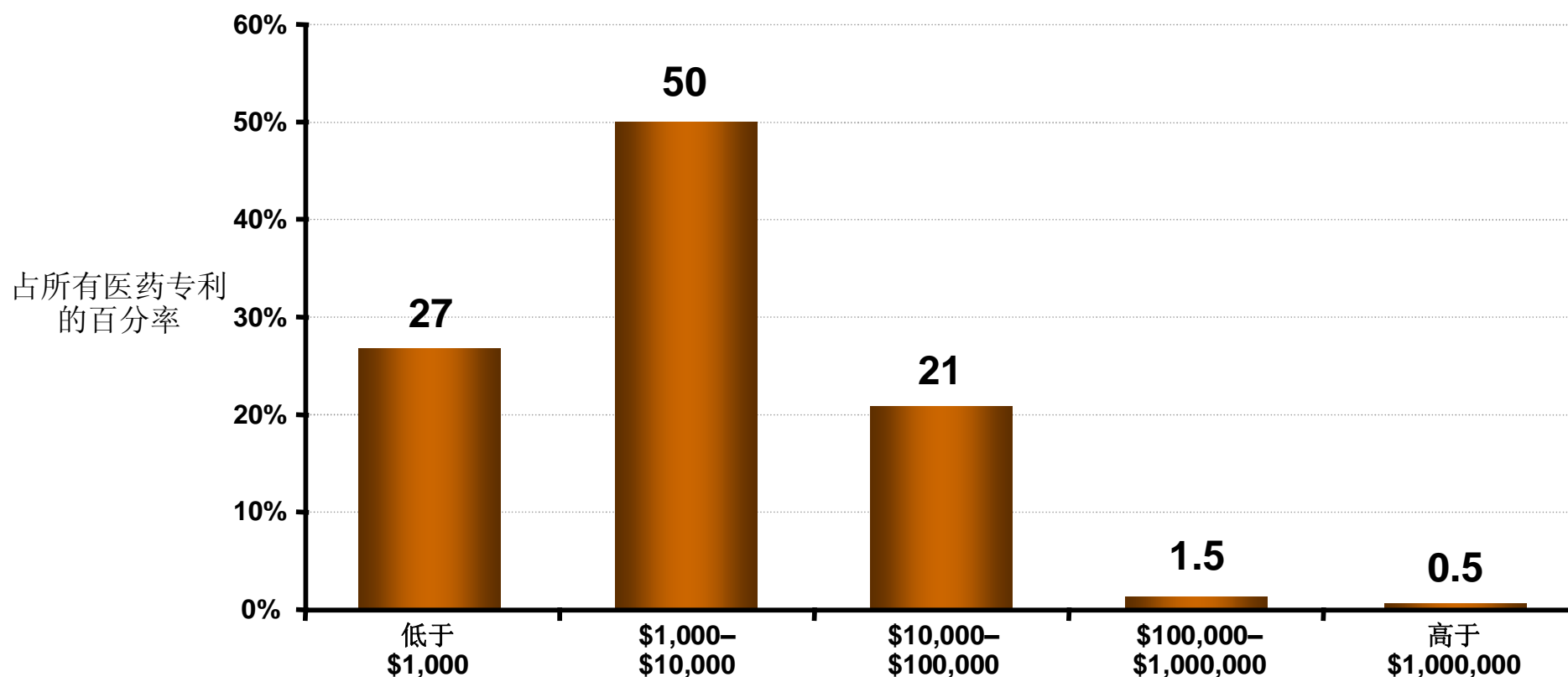
电子相关专利价值的分布情况



赔偿金应该充足地补偿专利所有者损失的附加利润



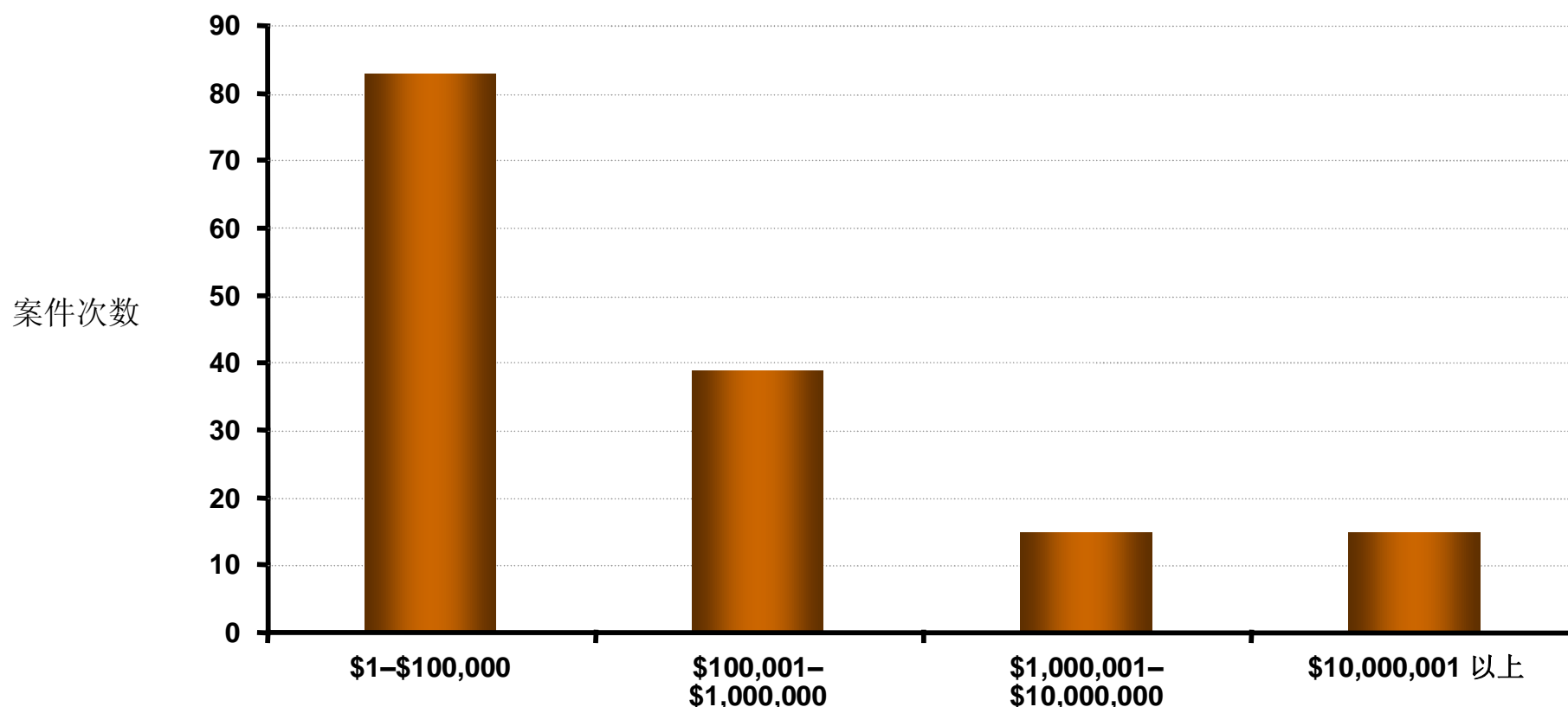
医药相关专利价值的分布情况



赔偿金应该充足地补偿所有者损失的附加利润



相符于大多数专利的低价值，在美国，大多数的专利诉讼最终的赔偿金都小于**\$100,000**（以加州的诉讼案为依据：**1980-1997**）

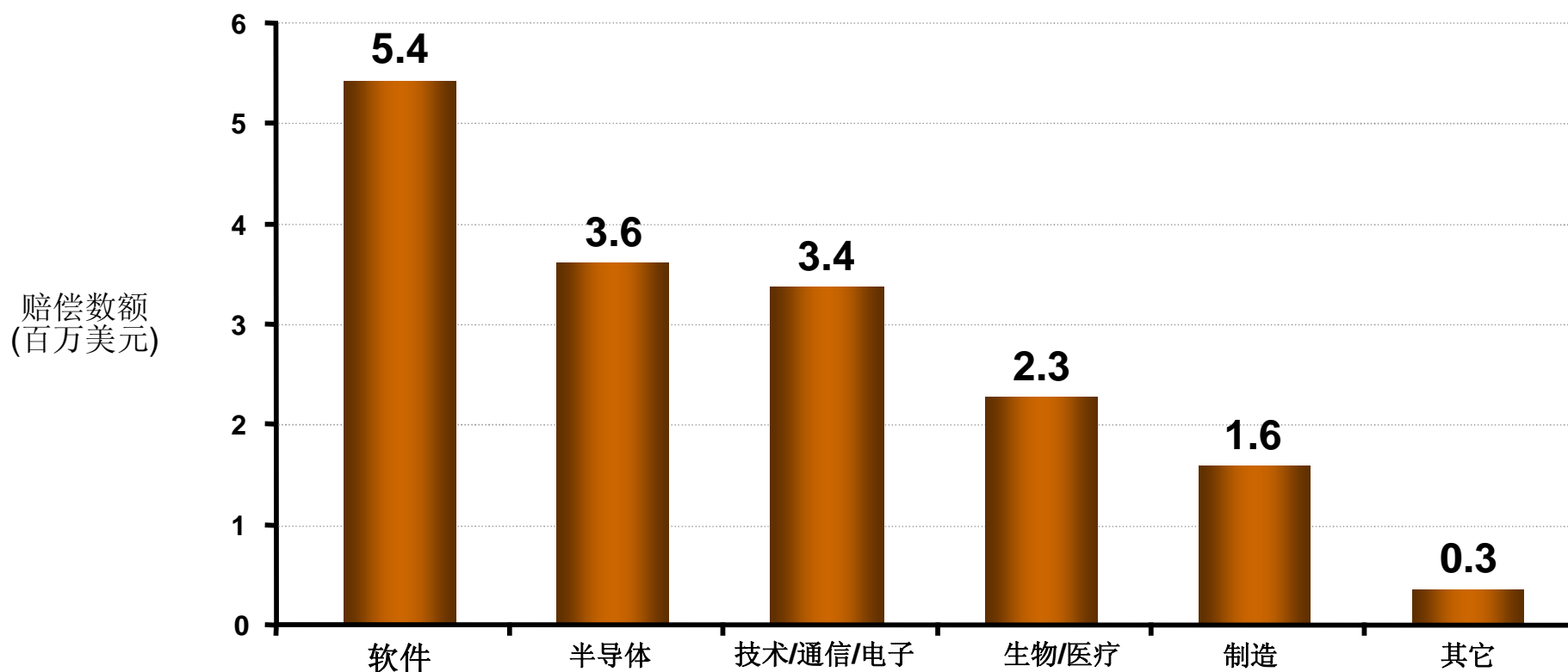


损失赔偿金应该充足地补偿专利所有者 损失的附加利润



但平均的补偿金有时非常高

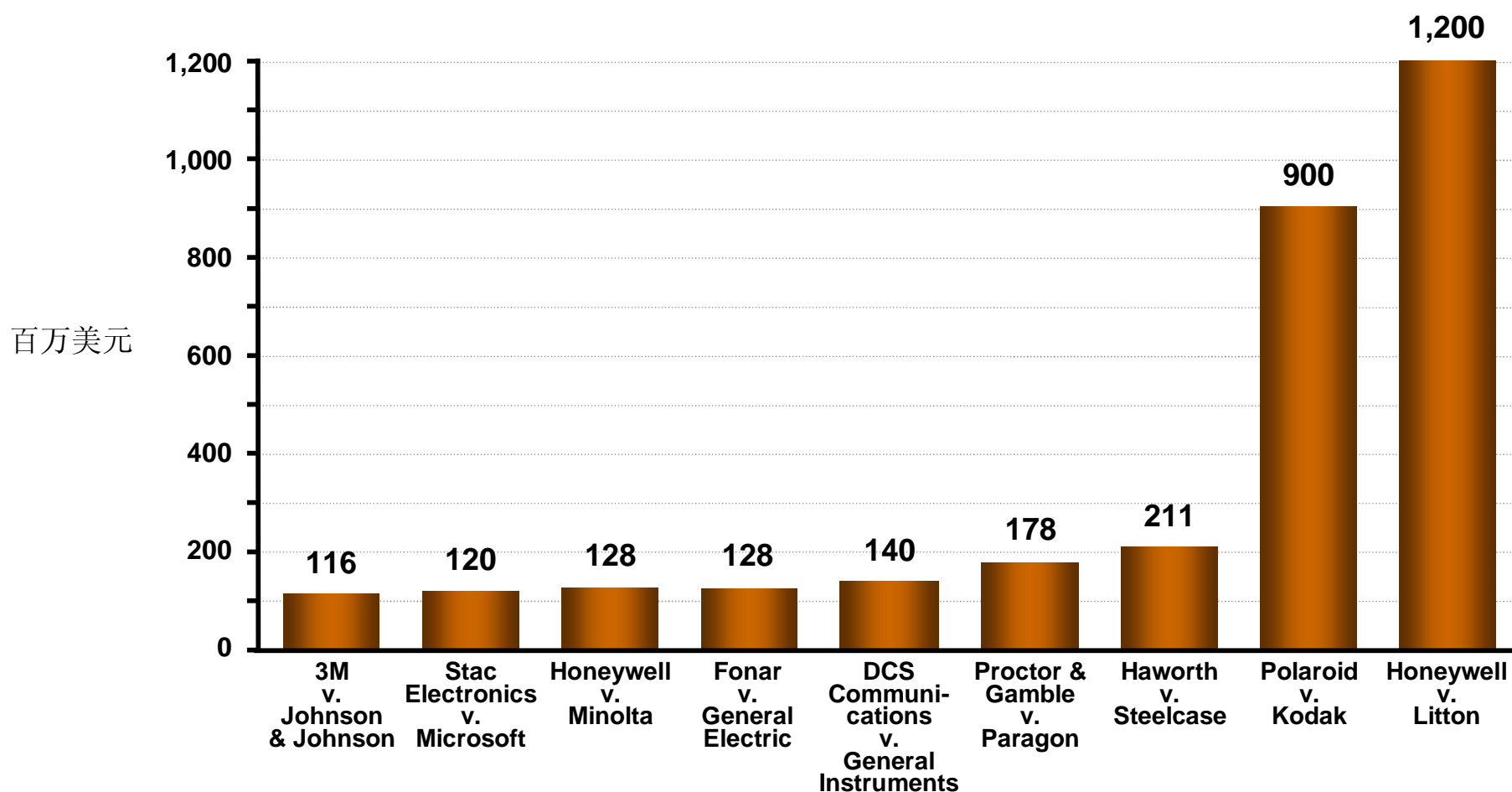
加州各工业专利诉讼案的平均补偿金 (1980-1997)



损失赔偿金应该充足地补偿专利所有者 损失的附加利润



个别案例的赔偿金数额可达数亿美元



- § 专利价值的分布很不均匀；少数的专利有很高的价值
- § 这些也是最需要被保护的专利以助长最有价值的创新类型
- § 因此，损失赔偿金在正确的估算下分布也会不均匀，有时 would 达到很大的数额
- § 这些较大的损失赔偿金应该以正确的方式计算，才会使科技创造者及使用者做出对操作一个高效率、高增长率的经济体系最适当的行为与决策

§ 中国修正专利法草案的第60条规定:

- 赔偿金应当取决于:
 - 1) 专利持有者因为被侵权而损失的利润
 - 2) 侵权者因为侵权而获得的利润
- 若计算专利持有者所损失的利润或侵权者的获利过于困难, 赔偿金可根据其现存的专利许可协议的版税进行计算
- 若没有现存的专利许可协议, 人民法院可根据专利的种类, 侵权行为的性质, 以及案件的情况, 授与不少于5,000人民币以及不超过1,000,000人民币的赔偿金 (注意: 这里并没有明确提到损害或损失。)

近来中国法院授予的值得关注的赔偿金



- § “星巴克”诉讼案：**星巴克获得 \$62,000**
- § 登喜路控告北京一家售卖带有登喜路商标的钱包、领带及腰带的百货公司：**登喜路获得 \$6,200**
- § **ETS**的托福考试版权被侵犯：**ETS获得\$456,000**

确定合理赔偿数额的标准



1. 赔偿金应足以补偿专利所有者损失的所有附加利润（包括因价格下跌的损失）
或者
赔偿金应该充足以支付专利所有者侵权方利润的适当部分
2. 赔偿金不应促使公司在已有专利调查上花费过多
3. 应当取决于两方证据的相对优劣
4. 应该以公认的金融、经济、统计、或会计程序计算
5. 在其他因素相等的情况下，惩罚性赔偿金的数额应该与被揭发的可能性成反比
6. 应该包括在判决之前所累积的利息

赔偿金不该促使公司在已有专利调查上 花费过多



- § 若公司在无意中侵犯了一个低价值的专利权，则其只需支付因此而取得的低价值
- § 在美国有**12542**项属于“电子数码逻辑回路”种类的专利。若每当有新半导体产品面世时，公司都进行完整的专利审阅，将导致低经济效率



中国专利持有者的其他考虑因素

§ 第49条（提议）规定：

“在国家紧急情况或其它特殊状态下，或者在公共利益所需要的情况下，国务院专利行政部门可以……给有资格开发利用专利的实体发行强制的专利许可”

§ 第50条（提议）规定：

如果：

- 被授予的专利权是基于对前期的某项专利中重要技术的具有重要经济意义的改进，并且
- 开发利用续后专利之前先需要使用早期的专利，接到续后专利权所有人的请求后，专利行政部门可以发行强制的专利许可

接到早期专利权所有人的请求后，专利行政部门也可以发行强制的专利许可，以使用续后的发明或应用模式。

§ 提议的反垄断法律，第54条 (2006年6月22日起草):

- 经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法，但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。

§ 中国合约法律的约束

- 例如，产权升级协议(grant-back)的约束

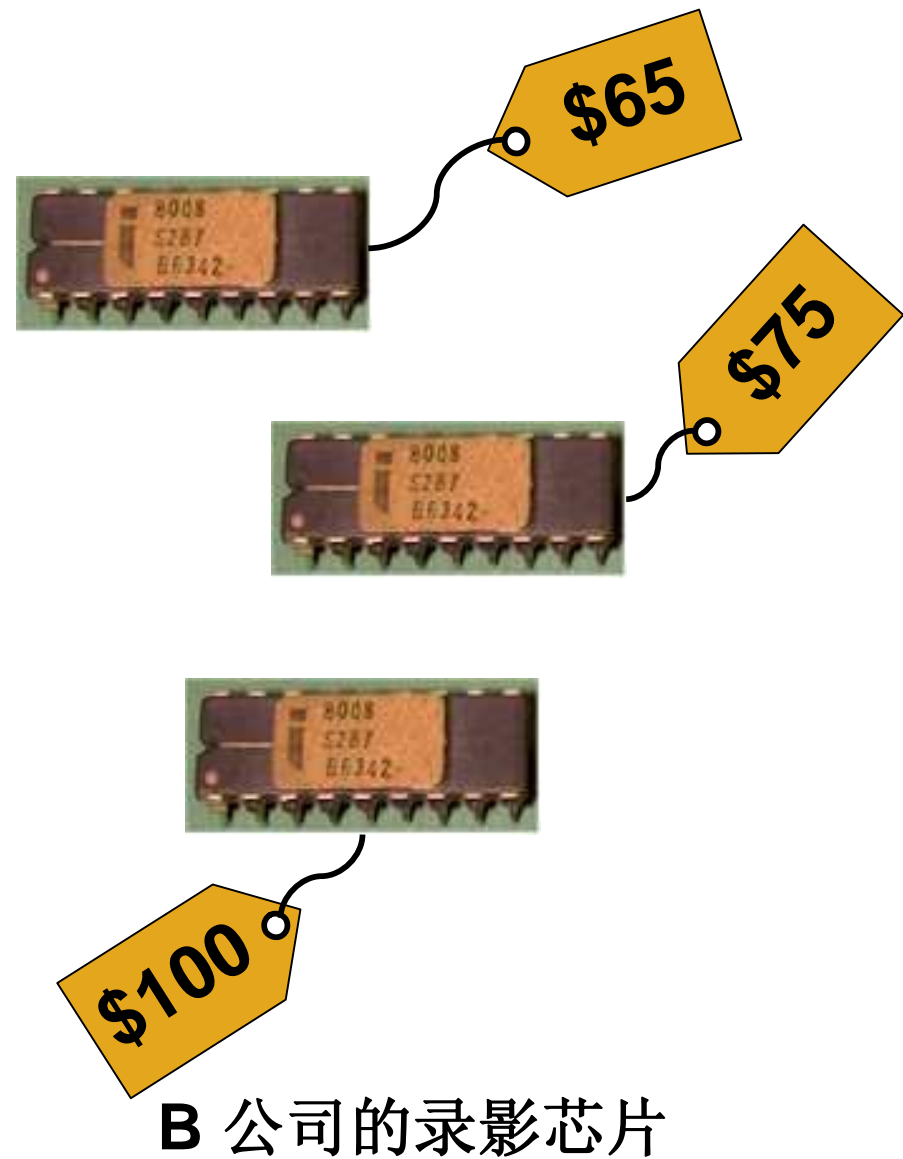
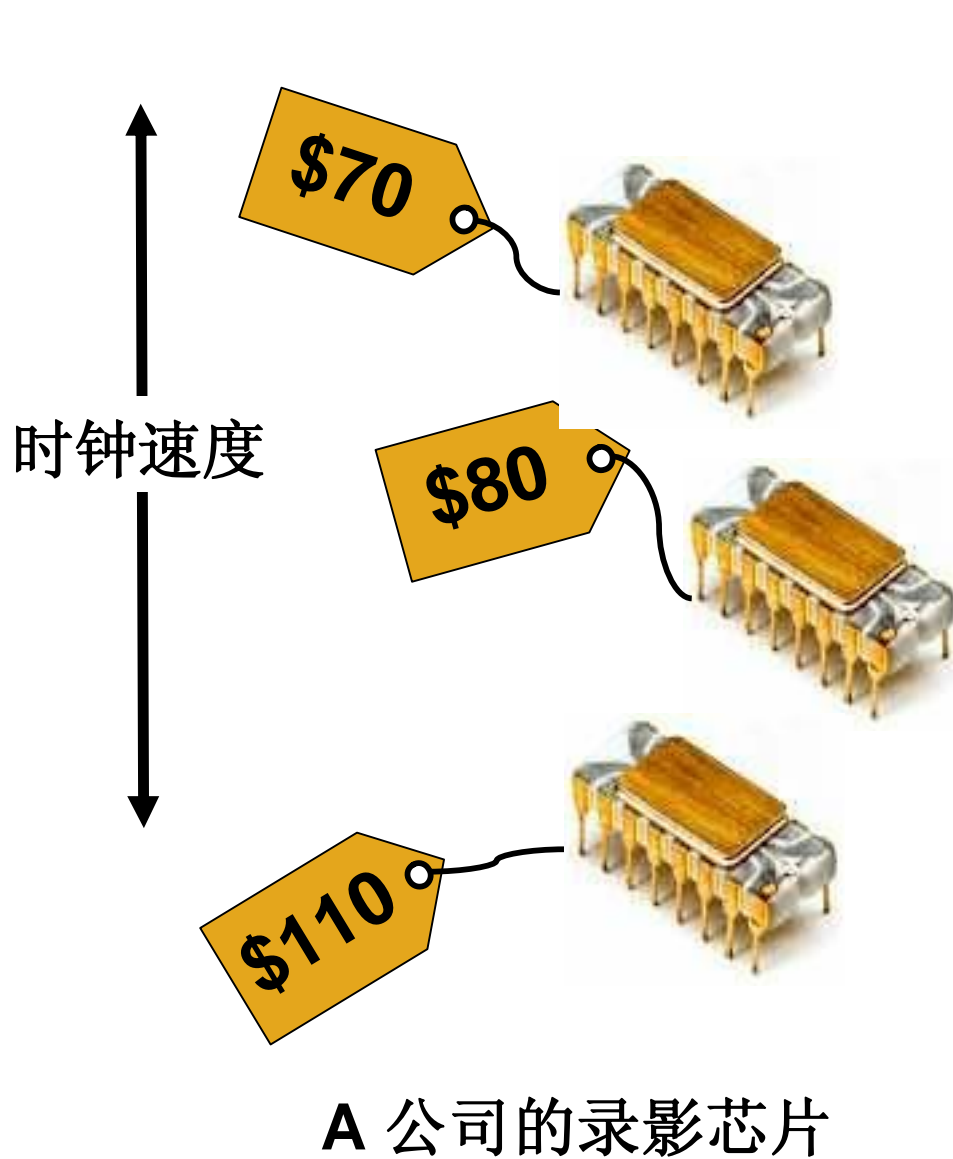
确定合理赔偿数额的标准



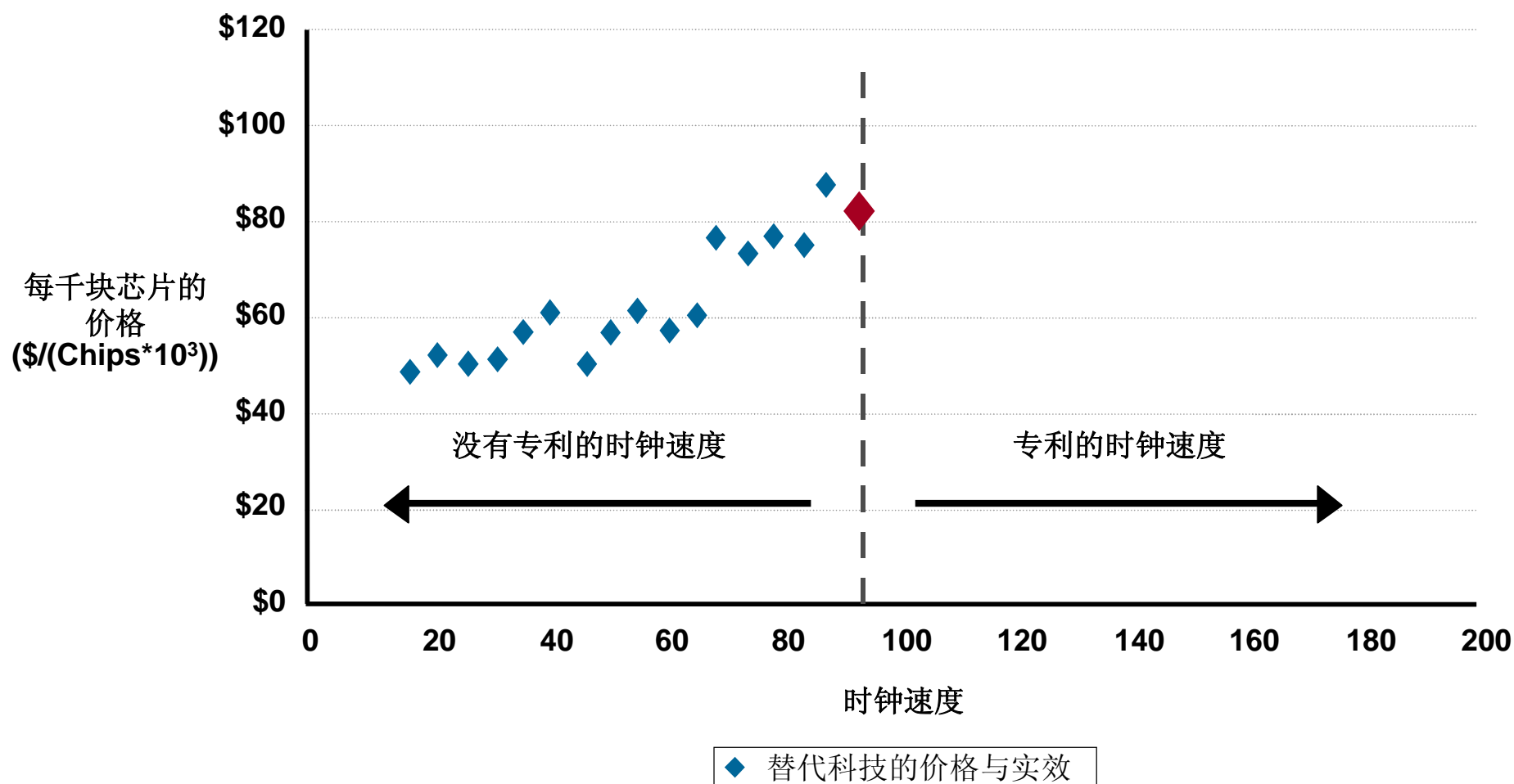
1. 赔偿金应足以补偿专利所有者损失的所有附加利润（包括因价格下跌的损失）
或者
赔偿金应该充足以支付专利所有者侵权方利润的适当部分
2. 赔偿金不应促使公司在已有专利调查上花费过多
3. 应当取决于两方证据的相对优劣
4. 应该以公认的金融、经济、统计、或会计程序计算
5. 在其他因素相等的情况下，惩罚性赔偿金的数额应该与被揭发的可能性成反比
6. 应该包括在判决之前所累积的利息

- § 侵权方或按照中国专利法第**49**条和第**50**条被授予专利权的公司应当补偿专利所有者多少数额？
- § 可以通过对使用专利和不使用专利的产品的统计对照或者进行抽样调查

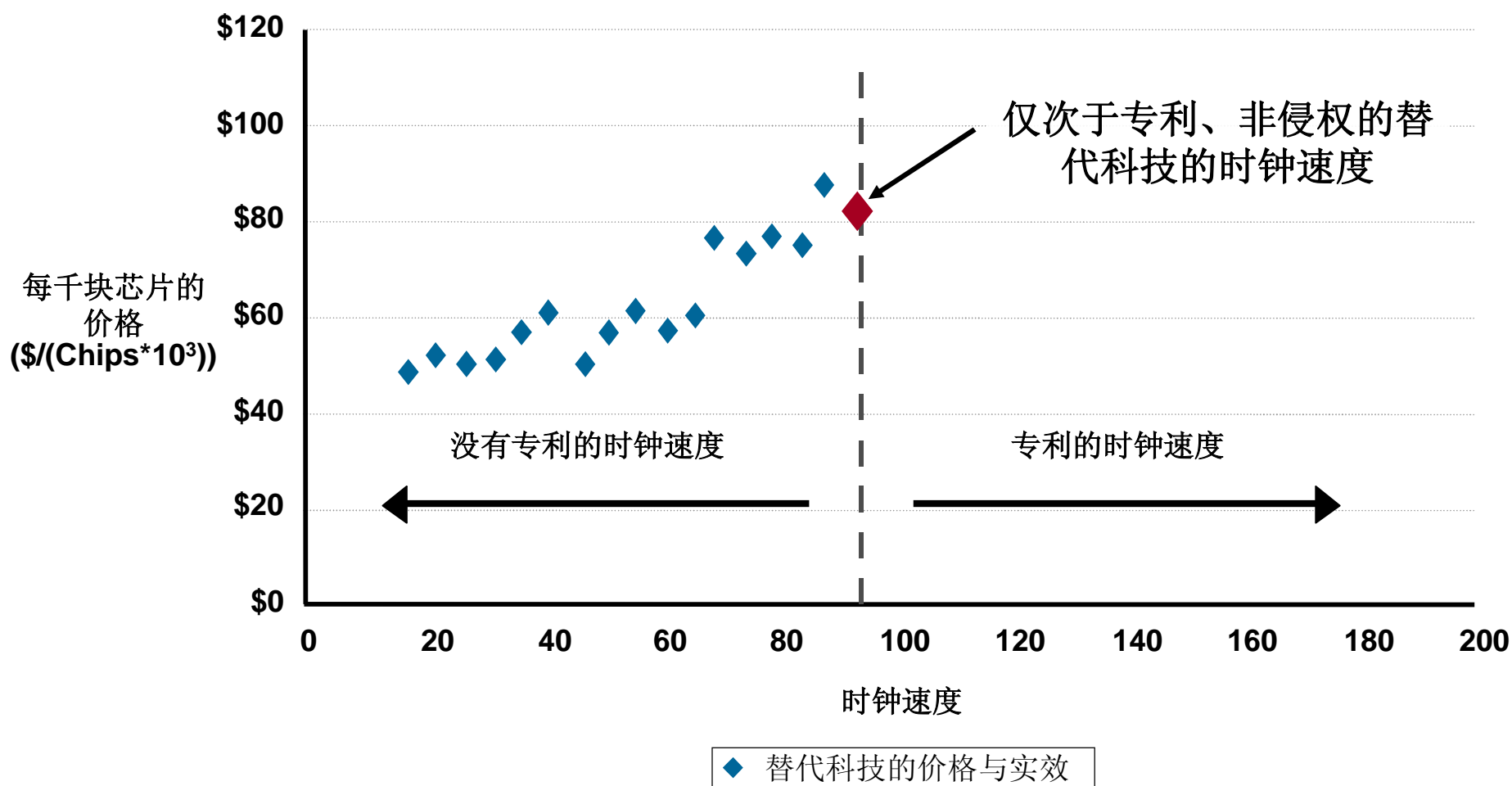
统计分析的例子： 更快的芯片价值多少？



潜在专利购买者为标准非侵权芯片所愿支付的最高版税



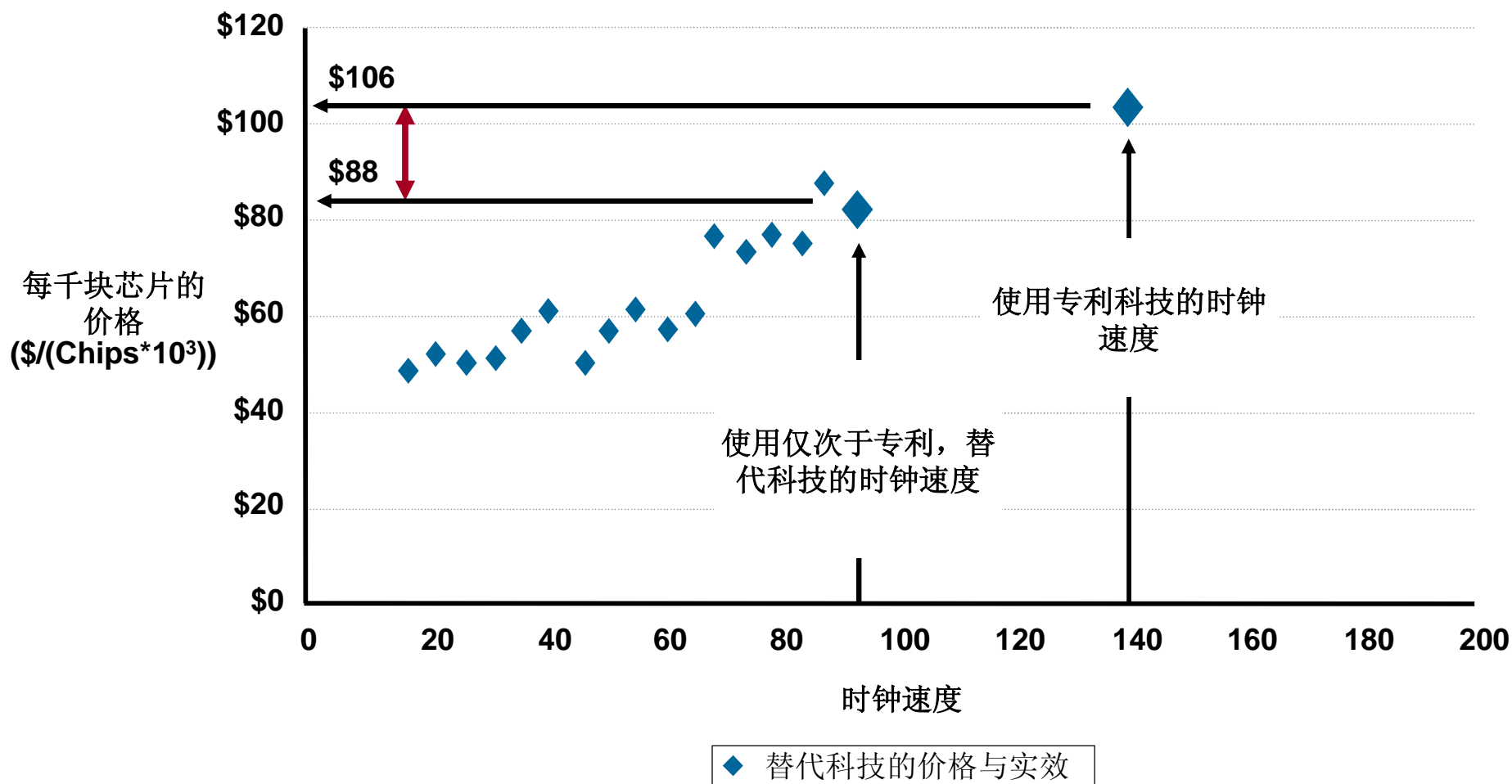
潜在专利购买者为标准非侵权芯片所愿 意支付的最高版税



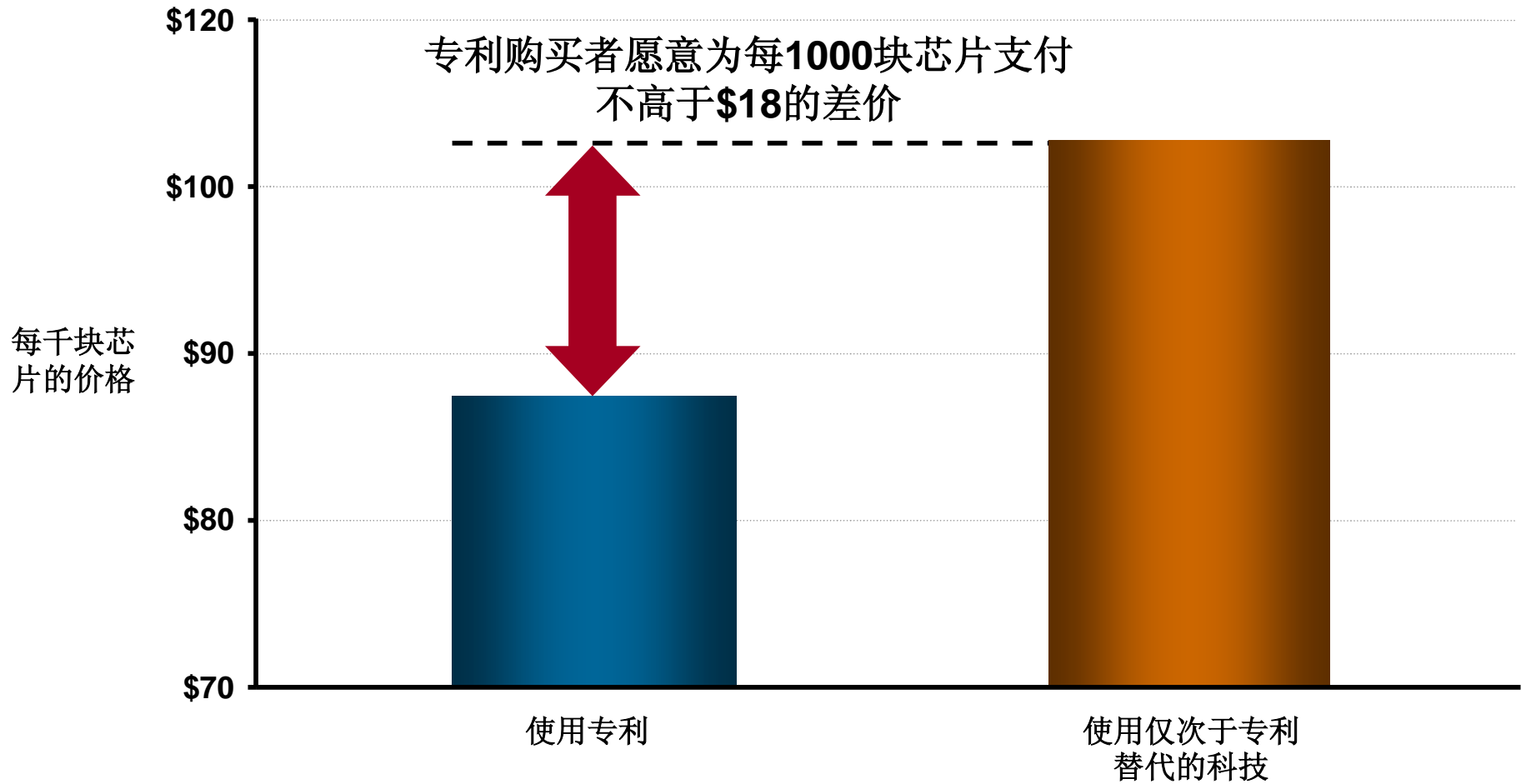
潜在专利购买者为标准非侵权芯片所愿支付的最高版税



更快芯片的价格差额



成本节省度决定专利购买者所愿意支付的最高版税额



专利购买者所愿意支付的最高版税



- § 购买者愿意支付的最高版税是确定专利使用者经过谈判后实际将支付的款项的一部分。
- § 其它的考虑因素包括：
 - 实施技术的花费
 - 专利被授权者给产品带来的价值
 - 所需其它专利的数额
 - 其它因素

联系方式




Alan J. Cox, 博士

高级副总裁
NERA—San Francisco, California
+1 415 291 1009
alan.cox@nera.com

© Copyright 2006
National Economic Research Associates, Inc.

All rights reserved.

 **MMC** Marsh & McLennan Companies

100 North Dearborn Street, Suite 2000, Chicago, IL 60611-3622

100 South Dearborn Street, Suite 2000, Chicago, IL 60611-3622