



西南政法大学知识产权研究中心主办

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 7 (第七辑)

主编 李雨峰 执行主编 张体锐

知识产权理论探索

关于知识产权损害赔偿的几点思考 李明德
我国商标注册审查制度改革建议 张玉敏
商标注册“不良影响”条款的适用 马一德
从工具到财产：商标观念的历史变迁 张惠彬

知识产权与民法典

民法法典化运动中的知识产权法 吴汉东
知识产权法的立法目标及其制度实现 赵万一
从知识产权司法需求论我国民法典的编纂 李琛
试论知识产权与民法典的关系 管育鹰

互联网领域知识产权保护

互联网开放创新的专利困境及制度应对 张平
网络游戏直播画面的作品属性及其相关著作权问题研究 冯晓青
论禁止规避技术措施的范围 王迁
论网络服务提供者间接侵权责任的过错形态 冯术杰

专利制度改革

专利权无效宣告制度的改造与知识产权法院建设的协调 郭禾
职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励 陶鑫良
挑战与回应：我国药品专利制度的未来 王玫黎 谭畅
标准必要专利许可费司法定价之惑 马海生
专利商业化激励机制研究 王淑君

研究生论坛

专利权当然许可研究 谢嘉图
深度链接行为的法律属性研究 黄国赛



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



西南政法大学知识产权研究中心主办

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol. 7 (第七辑)

主编 李雨峰 执行主编 张体锐



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

西南知识产权评论. 第七辑/李雨峰主编. —北京: 知识产权出版社,
2017. 6
ISBN 978-7-5130-5004-3

I. ①西… II. ①李… III. ①知识产权—文集 IV. ①D913.04-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 161321 号

内容提要

全书分“知识产权理论探索”“知识产权与民法典”“互联网领域知识产权保护”“专利制度改革”“研究生论坛”等五个板块, 围绕知识产权领域的基本问题、常见问题和热点问题, 展开了深入的研究分析。

读者对象: 知识产权领域的研究人员、学生, 政府管理人员, 实务工作者。

责任编辑: 崔 玲

责任校对: 潘凤越

封面设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

西南知识产权评论 (第七辑)

李雨峰 主编

张体锐 执行主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8121

责编邮箱: cuiling@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 26

版 次: 2017 年 6 月第 1 版

印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

字 数: 362 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 978-7-5130-5004-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编者语

回顾 2016 年中国知识产权的发展历程，网络侵权的专项治理、《专利法》第四次修改、专利与商标相关司法解释发布、几大知识产权要案等成了过去一年知识产权保护的标志性的事件。在社会转型的大背景下，民法典的编纂、信息技术对社会结构的影响也牵动着知识产权研究者的心弦。

《民法总则》的通过，开启了中国民事法律制度的“民法典时代”，民法典的形成宣示着中国民法在体系化道路上的一个里程碑，而作为民事权利的一种，知识产权的体系化问题则尚在热烈的讨论之中。知识产权在民法中居于何种位置，发挥怎样的作用，实现何等价值，是一个绕不开的话题。厘清民法和知识产权法的关系，无论在制度上还是理论上，都亟须解决。学者们从不同视角出发，著书立言，对知识产权与民法典的关注持续至今。

与此同时，在“创新驱动发展”的大潮中，作为创新激励保障的知识产权作用日益突出。尤其在互联网技术飞速发展的今天，“新技术、新产业、新业态、新模式”给人们的生产生活创造了新空间，同时也给知识产权的保护、运用带来新挑战。伴随着创新性行业的发展，越来越多的新事物进入到知识产权法的视野之中。面对这类新事物所带来的挑战，知识产权制度必须回应技术发展所产生的新的利益关系。在此过程中，如何充分发挥创新激励作用，驱动经济社会的发展，成为学者们关注的焦点。

近几年来，新一轮《专利法》修改有序推进，国务院法制办公

布了《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》，学界也在持续关注。有关专利制度改革的讨论声音愈发强烈。围绕着提高专利维权的效率、加强专利转化的实施率，近年来，我国专利制度面临着专利维权难度大、专利转化实施率低等一系列难题，因而专利无效宣告制度的改造、创新主体的权利保护、专利审查制度的完善、标准必要专利默示许可制度的改进以及专利权当然许可的引入等问题是此次修法的热点，也引起了学者的热烈讨论。无论是立足于理论上的研究或是直击现行立法的制度探讨，都丰富了对专利制度的思考和研究，为《专利法》的第四次修改贡献了才智与学识。

基于以上考虑，我们设立了“知识产权理论探索”“知识产权与民法典”“互联网领域知识产权保护”“专利制度改革”等四个主题，从浩瀚的研究成果中撷取十七篇具有一定代表性的论文，以飨读者。

“连雨不知春去，一晴方觉夏深。”转眼间《西南知识产权评论》已经来到了第七辑。秉持着深入反思的态度，怀抱着对兼容并蓄的追求，《西南知识产权评论》在同人的宽容与读者的关心下，姍姍走过了六年风雨。此外，本辑还增设“研究生论坛”，鼓励知识产权专业研究生努力进步，期待以绵薄之力为知识产权研究引新鲜思维，育新生力量。

2017年3月2日
于西政毓秀湖畔

目 录

编者语 1

知识产权理论探索

关于知识产权损害赔偿的几点思考 李明德 3

我国商标注册审查制度改革建议 张玉敏 19

商标注册“不良影响”条款的适用

——以《商标法》第10条第1款第(8)项为中心 马一德 39

从工具到财产：商标观念的历史变迁 张惠彬 61

知识产权与民法典

民法法典化运动中的知识产权法 吴汉东 85

知识产权法的立法目标及其制度实现

——兼论知识产权法在民法典中的地位及其表达 赵万一 110

从知识产权司法需求论我国民法典的编纂 李琛 130

试论知识产权与民法典的关系

——以知识产权审判专业化趋势为视角 管育鹰 148

互联网领域知识产权保护

互联网开放创新的专利困境及制度应对 张 平 175

网络游戏直播画面的作品属性及其相关著作权

问题研究 冯晓青 187

论禁止规避技术措施的范围 王 迁 209

论网络服务提供者间接侵权责任的过错形态 冯术杰 239

专利制度改革

专利权无效宣告制度的改造与知识产权法院建设的协调

——从《专利法》第四次修订谈起 郭 禾 269

职务发明性质之约定和职务发明报酬及奖励

——我国《专利法》第四次修改中有关职务发明

若干问题讨论 陶鑫良 282

挑战与回应：我国药品专利制度的未来

——以药品专利与健康权的关系为视角 王玫黎 谭 畅 305

标准必要专利许可费司法定价之惑 马海生 322

专利商业化激励机制研究 王淑君 345

研究生论坛

专利权当然许可研究 谢嘉图 363

深度链接行为的法律属性研究 黄国赛 392

西南知識產權評論

Southwest Intellectual Property Review Vol.7 (第七輯)

知识产权 理论探索

... ..

关于知识产权损害赔偿的几点思考

李明德^{*}

摘 要 知识产权是一种市场关系中的权利。我们应当更多地从市场关系的角度理解知识产权的价值，并由此而确定损害赔偿的数额。在侵权纠纷中，法院和行政执法机关应当从涉案作品、发明专利、实用新型和外观设计的市场价值，包括潜在的市场价值确定损害赔偿的数额。至于商标，则应当更多地从商誉的价值，包括恢复商誉所需的努力来确定损害赔偿的数额。关于损害赔偿数额的计算方式，我国《著作权法》《专利法》和《商标法》的规定甚至比发达国家还完善。关键的问题在于我们应当重新认识知识产权的市场价值，并由此在法律的框架之内确定损害赔偿的数额，进而有效保护知识产权和创新成果。

关键词 知识产权 市场价值 损害赔偿

^{*} 李明德，中国社会科学院知识产权中心主任，研究员，博士生导师。

一、知识产权的价值评估

知识产权是一种无形财产权。关于知识产权所涉及的作品、专利技术、外观设计、商标、商号和商业秘密，无论是日常价值的计算，还是法院对于损害赔偿数额的认定，都有着一系列不同于有形财产的特点。到目前为止，对于知识产权的价值评估，主要有两种方法，一是成本投入法，二是市场价值法。就一项有形财产来说，无论是按照成本投入法计算，还是按照市场价值法计算，通常不会有太大的差异。然而，就知识产权的价值评估来说，无论是从成本投入的角度加以评估，还是从市场价值的角度加以评估，都存在着种种不确定性。例如，就一项专利技术而言，发明人可能投入了数量巨大的资本和人力，但如果相关的技术不为市场所接受，则不能为发明人带来任何经济利益。又如，即使是一项市场接受的专利技术，由于市场和消费者喜好的变化，也会成为一项市场不再接受的技术。在这方面，关于作品和外观设计，也有着类似的情形。

知识产权是一个集合概念，由著作权、专利权、商标权和制止不正当竞争的權利构成。其中的制止不正当竞争，至少又包括了对于未注册商标和商号的保护，以及对于商业秘密的保护。从这些权利所涉及的客体来说，作品的价值、专利技术的价值、外观设计的价值，商标和商号的价值，以及商业秘密的价值又是各不相同的。再进一步分析，作品与作品之间、专利技术与专利技术之间、外观设计与外观设计之间、商标与商标之间、商号与商号之间、商业秘密与商业秘密之间，由于具体情形的不同，其价值也各不相同。例如，一件无人问津的作品，与一件万人争抢阅读、聆听和观看的作品，其市场价值迥然不同。又如，一件躺在专利文献上的专利技术，与一件可以带来新产品、新功能的专利技术，其市场价值不可同日

而语。至于一件本地小有名气的商标，与一件全球驰名的商标，更是具有天壤之别价值。

为了说明知识产权的价值，我们有必要明确，知识产权是一种市场关系中的权利。事实上，在人类社会漫长的历史中，赋予智力活动成果以财产权，不过是近几百年的事情。在此之前，人的所有智力活动成果，自产生之初就存在于公有领域中，人人可得以自由利用。只是到了近代资本主义市场经济，当人的智力活动成果也可以成为商品的时候，才有了在某些智力活动成果上设定财产权利的做法。值得注意的是，国家和社会并没有将所有的智力活动纳入财产权的范围，而仅仅是对作品、技术发明、工业品外观设计、商标和商号所承载的商誉，以及商业秘密赋予了财产权的保护。这表明，知识产权制度本身就是市场经济的产物。与此相应，我们对于知识产权，包括知识产权的价值，也应当更多地放在市场关系之中加以理解。

从市场关系的角度来看，在受到著作权保护的作品之中，只有少数作品具有较大的市场价值，能为权利人带来丰厚的收入。在受到专利权保护的技术发明或者外观设计之中，也只有很少的一部分能够为权利人带来可观的经济利益。在注册商标和未注册商标所标注的产品或者服务中，能够吸引消费者、占据相当市场份额的同样为数不多。与此相应，受到著作权保护的绝大多数作品，受到专利权保护的绝大多数技术发明和外观设计，受到商标法保护的许多注册商标，都是市场价值不高的，甚至没有多少市场价值的。正是从这个意义上说，知识产权的价值评估，应当主要是评估那些具有市场价值的知识产权。在知识产权价值的若干种评估方法中，市场价值法是一种最为有用的评估方法。

一方面，我们说很多作品、专利技术、外观设计和注册商标，都是没有多少市场价值的，难以为权利人带来必要的经济利益。另一方面，我们又可以肯定地说，凡是受到他人侵犯的知识产权，都是具有较高市场价值的知识产权。因为，侵权人在市场利益的驱动

之下，未经许可而使用的一定是那些能为他们带来经济利益的作品、专利技术、外观设计、商标和商号以及商业秘密。正是从这种意义上说，侵权人甚至比权利人更懂得市场需求，侵权人不会，而且也没有必要未经许可而使用那些无人问津的作品、专利技术、外观设计，也不会仿冒那些没有什么市场价值的商标和商号，更不会冒着风险去盗用没有市场价值的商业秘密。与此相应，无论是法院还是行政执法机关，对于那些遭受侵权的知识产权的价值，就应当有一个充分的评估。

二、填平原则与损害赔偿数额

我国目前有关知识产权损害赔偿的计算方式，通常采用填平原则，即权利人损失多少，法院责令侵权人补偿多少。关于这一点，现行的《著作权法》《专利法》和《商标法》都规定，法院在确定损害赔偿的时候，以原告的实际损失予以计算，如果原告的实际损失难以确定，则以被告的利益所得加以确定。至于权利人的损失和被告的利益所得均难以确定时，则参照许可使用费的合理倍数加以确定。由这些规定可以看出，贯穿于其中的正是填平原则，即权利人损失多少侵权人赔偿多少，侵权人获利多少则向权利人赔偿多少。

除了以上三种计算方式，我国《著作权法》《专利法》和《商标法》还规定了法定损害赔偿，如 50 万元以下（著作权），100 万元以下 1 万元以上（专利权），以及 300 万元以下（注册商标权）。^① 根据规定，如果权利人认为自己的损失或者被告的利益所得难以准确计算，则可以在法定赔偿的范围内主张一个数额，要求法院作出判决。至于法院，也会参照相关的证据和侵权的情形，在法

① 见我国《著作权法》第 49 条，《专利法》第 65 条，《商标法》第 63 条。

定赔偿的数额之内酌定一个损害赔偿的数额。不过，规定法定赔偿，并不意味着权利人可以随心所欲地在法定赔偿的范围之内提出损害赔偿的数额，也绝不意味着法院可以在法定赔偿的范围之内随意确定一个赔偿的数额。至少，就法院所确定的赔偿数额而言，仍然是依据了双方当事人提供的证据和侵权发生时的具体情形。只是，法院在酌定赔偿数额的时候，不必进行严格的计算而已，贯穿于其中的仍然是填平原则的精神。

如果比较中外有关知识产权损害赔偿的计算方式，我们就会发现，中国与很多西方发达国家在这个问题上的区别并不很大。例如，美国《版权法》《专利法》和《商标法》规定的损害赔偿计算方式，都是原告的损失，被告的利润所得。在此基础之上，美国《版权法》还规定了法定损害赔偿，目前的数额是最低 750 美元，最高 3 万美元。至于《专利法》和《商标法》则没有规定法定损害赔偿。^① 至于我国，则不仅在《著作权法》中，而且在《专利法》和《商标法》中都规定了法定损害赔偿的制度。然而，比较中美两国的司法实践就会发现，二者在损害赔偿数额的确定上，却存在着很大的差异。例如，根据国家知识产权局提供的数据，在我国专利侵权诉讼中，权利人通常选择法定赔偿，法院判决的数额平均为 8 万元左右。^② 而依据美国的数据，自 1995 年到 2013 年，法院判决的专利赔偿数额大多在 210 万美元到 1670 万美元，平均数额是 550 万美元。尽管损害赔偿的数额近年来有所下降，自 2008 年到 2013 年的损害赔偿的平均数额仍然是 430 万美元。^③ 又如，我国近年来的著作权损害赔偿数额，大多在 5000 元到 2 万元。^④ 而在美国，版权损害赔偿的数额，大多在几万美元到几十万美元。即使是按照法定损害赔偿

① 见美国《版权法》第 504 条，美国《专利法》第 284 条，《兰哈姆法》第 35 条。

② 见国家知识产权局：关于提请审议《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》的请示，2013 年 1 月。

③ See PWC（普华永道）“2014 Patent Litigation Study”（www.pwc.com/us/en/forensic-service/publications）。

④ 这是笔者从北京知识产权法院了解到的情况。

数额，也在 5000 美元到 1 万美元。^①

基于以上的分析可以看出，一方面中美两国有关知识产权损害赔偿数额的计算方式没有太大的区别，另一方面两国法院判决的损害赔偿数额又存在着巨大差异。同样是基于填平原则，同样是基于原告的损失或者被告的利益所得，中美两国的赔偿数额为什么会有如此之大的差距？显然，即使是在填平原则之下，美国的当事人和法院比较充分地评估了涉案知识产权的价值，而中国的当事人和法院则没有充分评估涉案知识产权应有的价值。这说明，我国的市场主体、法院、行政执法机关和专家学者，有必要重新认识知识产权的价值，尤其是有必要重新认识遭受侵权的那部分知识产权的价值。

先来看专利权。根据技术发明的规律，当某一个技术领域有可能产生突破的时候，可能会有若干个市场主体同时从事相关的研发。至于某一个具体的市场主体，为了获得相应的研发成果，又会在相关技术领域的很多个具体方面进行人力、物力和资本的投入。然而，在很多市场主体都在同一个技术领域进行研发的背景下，一个具体市场主体所获得的技术成果或者技术发明并不是很多。通过必要的筛选，研发者会找出其中的一部分（而非全部）申请专利。其中，能够通过严格的专利审查程序，获得专利授权的技术成果，又不是很多。事实上，即使是那些获得了专利授权的技术发明，能够转化为市场上需要的产品，从而为权利人带来经济利益的，更是为数不多。按照英美国家的估算，有效专利权所覆盖的技术发明，真正能够转化为产品并且为权利人带来经济利益的，大约只有 5%。如果在这些具有市场价值的专利技术遭到他人侵犯时，法院仅仅依据该项专利技术自身的价值计算赔偿数额，显然是忽略了市场主体为了获得该项专利技术的其他投入。

再来看著作权。根据估算，在平均 5 部到 10 部作品中，大约只有一部具有较高的市场价值。例如，在 1997 年前后，美国的 20 世

① 这是笔者从美国版权局了解到的大体数字。

纪福克斯公司共拍摄了若干部电影，其中只有《泰坦尼克号》获得市场上的成功，而其他的电影则没有获得预期的市场效果。^① 很多低票房的电影，制片人甚至难以收回相关的投资。除了电影作品，其他种类的文学艺术作品，包括文字作品、音乐作品、戏剧作品、美术作品和计算机程序，也大抵是在若干部相关作品的基础上，才会产生一部市场畅销的作品。这表明，尽管作者们投入大量的时间和精力，包括必要的投资，创作了许许多多的作品，但是能够为市场接受，能够为权利人带来相当经济利益的作品并不很多。但是，他人未经许可而使用的作品，或者在市场上遭遇侵权的作品，通常都是那些具有较高市场价值的作品。与此相应，在著作权损害赔偿的计算中，如果仅仅计算那些畅销作品本身的价值，就会在事实上忽略了相关作者对于其他作品的投入。

最后来看商标权。在知识产权的客体之中，商标和商号的价值比较特别。在这方面，商标和商号的价值不是来自于标记本身，而是来自于市场主体对于相关商标和商号的投入。以商标为例。为了提升某一商标所承载的商誉，吸引更多的消费者购买相关的产品，商标所有人会在相关产品上使用大量的专利技术和非专利技术，会积极改进企业的管理方式以节省成本，会投入大量的广告以招徕消费者。事实上，企业经营活动中的所有努力，包括技术创新和管理创新，最后都结晶在了商标或者商号上。与此相应，很多商标和商号，尤其是那些全国乃至全球驰名的商标和商号，其价值是难以估算的。显然，在发生了商标侵权的情况下，尤其是在假冒商标的情况下，如果仅仅依据侵权产品的价值判定损害赔偿的数额，就会大大忽视了商标所有人对于商誉的投入。事实上，即使是按照原告产品的价值进行计算赔偿数额，也会大大低估商标所有人对于商誉的投入。根据笔者掌握的资料，欧美法院在评估商标侵权的损害赔偿数额的时候，不仅考虑了涉案产品的价值，而且更多地考虑了相关

① 这是1998年笔者随国家版权局的代表团访问美国环球影视城所获得的信息。

商标所承载的商誉。只有充分评估相关商标所承载的商誉的损失，才有可能判决较高的损害赔偿数额。

或许，就专利权和著作权而言，要求法院在确定损害赔偿数额的时候，进一步考虑发明人在其他方面的投入，或者进一步考虑作者在创作其他作品方面的投入，可能在逻辑上走得有些远了。但是法院在确定损害赔偿的时候，至少应当从相关专利技术或者作品的市场价值，包括其潜在的市场价值加以评估。如果仅仅从涉案专利技术或者作品本身的价值予以评估，就会大大低估其价值。至于在商标侵权案件中，法院除了考虑权利人产品的市场价值，还应当考虑相关商誉受到损害的情形，进而评估权利人应当获得的损害赔偿数额。如果仅仅考虑侵权产品的市场价值或者成本，则不仅难以填平权利人的损害，而且忽略了商标所承载的商誉，以及商誉的价值。

三、加大赔偿力度的尝试

在知识产权的侵权诉讼中，仅仅依据权利人的损失或者侵权人的利益所得而确定损害赔偿，显然不能完全填平权利人的损失。因为，权利人在维护自己权利的过程中，需要花费一定的时间和精力，包括支付相当的律师费和专家费。在这方面，欧洲大陆法系的诉讼原则是由败诉方承担胜诉方的费用，包括胜诉方的律师费。^① 按照这种原则，当事人在提起诉讼之前，应当充分评估自己的权利状态和被告的行为，进而评估自己是否具有胜诉的可能性。否则，就有可能在败诉时向被告支付相应的诉讼费用和律师费用。显然，这种原则可以让权利人在胜诉之后获得必要的诉讼费和律师费，进而填补

① 欧洲专利局局长于 2013 年 10 月访问中国时，曾经在国家知识产权局举行的晚餐会上提及有关诉讼费用的欧洲原则。