

ZHISHICHANQUAN SUNHAI PEICHANG ZHIDU YANJIU

知识产权损害赔偿制度研究



张元光
著



张元光



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国知识产权研究

ZHISHICHANQUAN SUNHAI PEICHANG ZHIDU YANJIU

知识产权损害赔偿制度研究



张元光著

张元光
著



知识产权出版社

全国新华书店经销

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权损害赔偿制度研究 / 张元光著. — 北京 : 知识产权出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5130-5513-0

I. ①知… II. ①张… III. ①知识产权-侵权行为-赔偿-研究-中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 064900 号

内容简介

在知识产权侵权民事诉讼中,侵权行为的认定与损害赔偿数额的确定是原被告双方争议的两大焦点问题。在我国司法实践中,比较注重侵权行为的认定,但往往对损害赔偿数额确定的理由论述不够,给知识产权审判工作披上了“神秘的面纱”。本书从司法实践中存在的具体问题出发,结合相关理论,对补偿性赔偿和惩罚性赔偿的司法适用问题进行全面系统的研究,并提出有针对性的建议,以期对知识产权损害赔偿制度的完善有所帮助。

责任编辑:田 姝

责任印制:孙婷婷

知识产权损害赔偿制度研究

ZHISHICHANQUAN SUNHAI PEICHANG ZHIDU YANJIU

张元光 著

出版发行:知识产权出版社有限责任公司

电 话:010-82004826

社 址:北京市海淀区气象路50号院

责编电话:010-82000860转8598

发行电话:010-82000860转8101/8029

印 刷:北京中献拓方科技发展有限公司

开 本:700mm×1000mm 1/16

版 次:2018年4月第1版

字 数:150千字

网 址:<http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编:100088

责编邮箱:tianshu@cnipr.com

发行传真:010-82000893/82003239

经 销:各大图书店、新华书店及相关专业书店

印 张:10.75

印 次:2018年4月第1次印刷

定 价:35.00元

ISBN 978-7-5130-5513-0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



目 录

导 论	1
第一章 以权利人实际损失确定损害赔偿数额	5
第一节 权利人产品销售量减少总数的确定	5
第二节 侵权产品在市场上的销售总数的确定	9
第二章 以侵权人非法获利确定损害赔偿数额	19
第一节 违法所得数额的确定	21
第二节 损害赔偿数额计算中的利润分割	26
第三章 以许可使用费的倍数确定赔偿数额	35
第一节 侵犯专利权案件中许可使用费的适用	35
第二节 侵犯著作权案件中许可使用费的适用	41
第三节 以合理许可费倍数确定损害赔偿数额的条件	49
第四节 关于许可使用费的倍数	65
第四章 法定赔偿	67
第一节 我国知识产权法定赔偿制度的建立和发展	67
第二节 我国知识产权法定赔偿制度存在的问题	71
第三节 法定赔偿的适用条件	72
第四节 法定赔偿应考量的因素	73

第五章 惩罚性赔偿	75
第一节 惩罚性赔偿的发展历程	75
第二节 惩罚性赔偿在我国的适用	86
第三节 我国对知识产权惩罚性赔偿的态度	94
第四节 美国和我国台湾地区知识产权惩罚性赔偿制度考察	101
第五节 我国知识产权侵权领域引入惩罚性赔偿的必要性	111
第六节 对我国知识产权惩罚性赔偿制度的质疑及回应	119
第七节 我国知识产权侵权惩罚性赔偿的适用	123
第八节 确定惩罚性赔偿的基数及考虑的因素	130
第九节 知识产权惩罚性赔偿适用的证据问题	140
参考文献	159

导 论

在知识产权侵权民事诉讼中,侵权行为的认定与损害赔偿数额的确定是原被告双方争议的两大焦点问题。我国司法实践中,比较注重侵权行为的认定,但往往对损害赔偿数额确定的理由论述不够,给知识产权审判工作披上了“神秘的面纱”。究其原因,主要是知识产权的无形性,导致损害赔偿数额计算难。

目前,我国关于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,法院便判决侵权人赔偿多少。根据我国现行专利法、商标法及著作权法的相关规定,法院在确定赔偿数额时,首先以原告的实际损失计算;实际损失无法确定的,以被告的违法所得计算;原告的实际损失和被告的违法所得均无法确定的,专利法与商标法规定,可以参照许可使用费的倍数确定。上述方式均无法确定的,我国专利法、商标法、著作权法规定可以适用法定赔偿。2013年新修订的商标法,增加了惩罚性赔偿的规定。但在审判实践中,惩罚性赔偿案例屈指可数。

从审判实务来看,我国大多采用法定赔偿方式。根据法律规定,法定赔偿本来应该是法院确定赔偿数额的“最后选择”,但在审判实践中,法定赔偿却成为人民法院最主要的认定方式。从立法本意而言,法定赔偿“应该不用就不要用”;但从裁判实务来讲,法定赔偿“能够用就尽量用”。^①

^①吴汉东.知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则[J].中外法学,2016(6)1484.

表1系中南财经政法大学知识产权研究中心从2008—2012年4000余件案件中得到的分析数据。需要说明的是,关于许可使用费倍数的适用方式,商标法于2013年修正时予以增列,故不在此次统计之列。现行著作权法并未规定可以参照许可费的倍数确定赔偿数额。

表1 2008—2012年知识产权损害赔偿认定方式使用比例

权利类型	认定方式			
	实际损失	非法所得	合理倍数	法定赔偿
专利权	1.67%	0.48%	0.6%	97.25%
商标权	1.37%	1%	—	97.63%
著作权	21.21%	0.2%	—	78.54%

在南京市中级人民法院的支持下,作为南京地区主要集中管辖普通知识产权案件的南京铁路运输法院课题组撰写完成了《知识产权侵权诉讼成本与效率分析》实证分析报告。^①该报告显示:自2009年12月20日至2015年10月19日统计年度,南京地区法院共审结一审知识产权民事侵权案件6774件,其中判决1373件。经统计,在著作权侵权案件中,法院在确定赔偿数额时,采用“实际损失”判赔标准的占0.80%,采用“违法所得”判赔标准的仅有0.48%,采用“法定赔偿”判赔标准的占98.73%;在商标侵权案件中,法院采用“实际损失”和“违法所得”判赔标准的各占1.29%和0.52%,而采用“法定赔偿”判赔标准的则高达98.19%;在专利侵权案件中,采用“实际损失”“违法所得”和“许可费用倍数”判赔标准的分别占1.84%、3.07%和1.23%,而采用“法定赔偿”判赔标准的为93.86%;不正当竞争侵权案件中,采用“实际损失”判赔标准的占17.65%,采用“法定赔偿”判赔标准的为82.35%。四类案件适用

^①宋健. 知识产权损害赔偿问题探讨——以实证分析为视角[J]. 知识产权, 2016(5) 14-16.

“法定赔偿”的总体比例达 93.28%，如果仅计算商标侵权、专利侵权和著作权侵权三类案件，法定赔偿比例高达 96.92%（见表 2）。

表 2 南京地区法院知识产权判决赔偿标准的适用比

赔偿标准	权利类型			
	著作权	商标权	专利权	不正当竞争
实际损失	0.80%	1.29%	1.84%	17.65%
违法所得	0.48%	0.52%	3.07%	—
法定赔偿	98.73%	98.19%	93.86%	82.35%

第一章 以权利人实际损失确定损害赔偿数额

权利人实际损失,是指权利人在没有侵权行为的情况下能够获得利润与侵权情况下实际获得的利润的差额。英国、美国采用的概念是“失去的利润”,其实质与我国实际损失相似。其逻辑基础也与我国基本一样,如果不存在侵权行为,权利人可以获得更高的利润,二者的差额即为权利人的损失额。

具体来说,著作权人的损失是其因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销售量与权利人发行该复制品单位利润的乘积。商标权利人的损失是其因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润的乘积。专利权人的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。

第一节 权利人产品销售量减少总数的确定

实践中,权利人为证明产品销售量减少的总数,往往会提交其财务资料和相关审计报告。但需要指出的是,由于相关证据系由权利人单方提供,侵

权人往往会据此否认证据的真实性。而且,权利人的产量降低数额并不一定完全由侵权行为所致,也可能是因为市场需求变化、产品更新换代或权利人自身经营状况不佳所致。法院在确定减少数额时,要根据权利人提交的证据材料综合判断产品销售量减少与侵权行为之间的因果关系。

在浙江小家庭食品有限公司(以下简称“小家庭公司”)、潘某某诉浙江金义集团有限公司(以下简称“金义公司”)、杭州三利食品工贸有限公司(以下简称“三利公司”)、江西省南昌市宏泰副食品批发部专利侵权案中^①,一审法院认为,根据乐清永安会计师事务所的审计报告,“小家庭”牌旋转式吸管的果奶销量从1999年5月开始,以1999年4月的基数为准,截至2001年5月,共下降41 266.876万瓶,损失金额达31 844 822元。即使2000年3月(金义公司、三利公司辩称原告曾发生中毒事件的时间)以后的销售数额均按2000年3月的数额计算,下降的幅度亦达到36 402.003万瓶,损失金额有28 090 697元,故原告请求金义公司、三利公司赔偿损失1300万元的理由充分,予以准许。原告发明的旋转式吸管瓶盖系与饮料瓶紧密相连的,目的是能卫生方便地吸饮瓶中的饮料,这是其他的饮料包装物所不具备的,由于金义公司、三利公司侵犯了原告的专利权,致使原告生产的饮料产品丧失了独特性,势必造成原告生产的饮料销量下降,金义公司、三利公司应对其侵权行为给原告造成的损失全额赔偿,故该二公司认为在计算损失时,不应将饮料本身的利润计算进去的理由不充分,不予支持。据此,一审法院判决金义公司、三利公司在本判决生效后十日内赔偿原告经济损失1300万元。

金义公司、三利公司不服,上诉至江西省高级人民法院。江西省高级人民法院认为,关于侵权赔偿问题,根据我国法律的规定,侵犯专利权的赔偿数额,应按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利

^① 南昌市中级人民法院(1999)洪民二初字第25号民事判决书,江西省高级人民法院(2002)赣民三终字第17号民事判决书。

益确定,这即是赋予权利人以选择权,其既可以选择按自己的损失计算,也可以选择按侵权人的获利计算。该案一审中因上诉人拒绝提供其获利情况,原审法院依据乐清市永安会计师事务所对小家伙公司销售状况的审计,支持了被上诉人的诉讼请求。上诉人提出被上诉人产品销量的减少存在多种因素影响,且还有其他厂家生产同种产品,不应由上诉人一家承担,法院认为,上诉人的这一主张虽有一定的道理,但在判断被上诉人销量减少因素时,还有一个重要的参照系,即侵权人的获利。如果上诉人的获利明显小于被上诉人利润的减少,那么应当考虑被上诉人销量的减少还受其他因素的影响,但如上诉人的获利大于被上诉人利润的减少,则不必考虑。该案中由于上诉人拒绝提供其获利情况,且从被上诉人提供的二张发票所反映的果奶瓶盖的增值利润,可以推断出上诉人的获利是大于被上诉人因销量的减少而造成的损失。况且永安会计师事务所审计报告反映小家伙公司因销量减少的损失达31 844 822元,被上诉人主张的1300万元赔偿额并未超出审计的数字。因此,原审法院判决上诉人赔偿被上诉人1300万元并无不当。鉴于原审被告宏泰批发部未提出上诉,而审中无正当理由不到庭参加诉讼,也未提出书面主张,法院对其责任问题不予审理。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,判决得当,应予维持。

由于当前我国对民事赔偿推行的是填平原则,其相对于惩罚性赔偿而言属于较低的赔偿标准,适用这一标准应保证赔偿额的及时、充分和有效。因此,在计算权利人的损失时应采用就高不就低的原则,选择最合理和最有利于赔偿损失的(即高标准的)计算方法,以保障权利人的全部损失尽可能地得到弥补。这样也有利于抑制同类侵权行为的再度发生,实现诉讼应有的警戒目的。实践中,对于某些难以准确计算或现有证据无法直接证明的损失,可参照一定的标准进行推算;对涉及赔偿数额的证据采信不宜过分严格,尤其是权利人经济损失的确认,许多时候权利人很难举证证实其销售量

因侵权行为而减少的准确数据,但只要权利人尽了善意举证义务,且根据其提供的证据能够对权利人销售情况的变化做出大致相当的推断,并足以让一个独立而公正的裁判者产生内心确信,就应当对相关证据以及权利人据此提出的请求予以采纳,而不宜简单地适用50万元以下的酌定赔偿,否定权利人提出的以其损失作为赔偿依据的主张。^①

在广州市好又多百货商业广场有限公司诉广州正大万客隆(佳景)有限公司侵犯商业秘密纠纷案中^②,一审法院认为,被告以不正当手段获取和使用原告的商业秘密,其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第10条第1款第(一)、(二)项的规定,侵犯了原告的商业秘密,构成不正当竞争。被告对其侵犯原告商业秘密的不正当竞争行为,应承担赔偿损失等民事责任。关于赔偿损失的数额,原告所提请求理由不充分,不能全额支持。因为上列评估报告是受广州市好又多百货商业广场有限公司委托做出的,有关评估资料也没有经过该案双方当事人质证、认证,不符合民事诉讼中关于评估的程序要求;且上列发生法律效力的刑事判决也没有对该评估报告中认定的造成原告的直接损失和间接损失的数额予以确认。故该评估报告中认定的原告因李建新犯罪造成的经济损失数额,不能作为该案认定被告侵权给原告造成经济损失的依据。上列刑事判决中认定原告的销售收入下跌的比例和数额与原告在该案中提交的三份利润表中反映的销售收入减少的数额,在一定程度上反映了其损失情况。由于原告自1997年9月初开始月销售收入下跌669万元的数额是已经发生法律效力的刑事判决所确认的事实,法院予以确认。原告开业不久即发生侵权事实,原告提交的三份利润表中反映其利润均为负数,无法反映其获利情况,无法参照;而毛利和毛利率又

^①林幼吟,彭新强,张筱锴.知识产权侵权损害赔偿额的证据认定[J].人民司法,2006(09)73.

^②广州市中级人民法院(2000)穗中法知初字第22号民事判决书,广东省高级人民法院(2002)粤高法民三终字第3号民事判决书。

未扣除其有关销售成本等费用,故均不能作为计算其损失的直接依据。另外,原告一直也未提交其可供评估的有关财务报表,故法院参照广州市统计局统计的与该案发生侵权相同时期的1997年广州市市区大中型批发零售贸易业财务状况资料中与原告所属行业相近似的日用百货零售业的平均利润率作为原告当时的利润率,并结合被告购买和使用原告的商业秘密至公安机关查获的时间等实际情况,确定原告因被侵权之后所受损失时间为2个月,且每月销售收入下跌669万元,则被告应赔偿的经济损失数额为以此利润率乘以原告共2个月销售收入下跌669万元的数额,即1 195 693.66元。至于原、被告提出的上述统计年鉴中反映的数据不能作为该案认定原告所处行业的平均利润等意见,广州市中级人民法院认为,由于该案中存在着原、被告在举证方面的上述原因,该院没有对原告在发生侵权当时的实际利润率进行审计,故不可能完全准确无误地计算原告的损失。但参照统计局统计的公开数据中与该案原告情况较接近的行业的平均利润率作为原告的利润率是公平合理的。由于被告购买、使用原告的商业秘密并未给原告造成名誉损失,故原告请求判令被告登报赔礼道歉等请求缺乏依据,法院不予采纳。一审判决后,原告提出上诉。二审法院认可了一审的意见,做出了维持原判的处理。

第二节 侵权产品在市场上的销售总数的确定

司法实践中,权利人按商品销售量减少数额主张权利的案例较少,得到法院支持的案件更是屈指可数。究其原因,主要有以下几方面:一是由于商品的市场需求等原因,在侵权事实已经发生的情况下,权利人的商品销售量并没有减少,但是,被告的侵权行为对权利人潜在的销售市场造成损害;二是权利人对销售量减少的总数难以举证,且由于相关证据材料系由权利人

单方提供,被告往往会因此提出抗辩,所以销售量减少数额难以得到法院认可;三是因果关系难以证明。即使权利人能够证明其产品销量减少的数额,但影响专利产品的销售量的原因是多方面的,既可能是权利人自身经营的方面的内部原因,也可能是市场方面的外部原因。内部原因包括权利人产品本身存在缺陷、营销策略出现失误等。外部原因包括如市场需求的变化、市场竞争者的出现等。上述因素都可能导致权利人产品销量减少,要证明哪部分销量是由被告的侵权行为引起的,准确界定二者的因果关系,是非常困难的。

因此,根据查明的侵权产品的销售量和权利人合法商品的利润来计算权利人的实际损失,就成为权利人可以选择的另外一种赔偿额计算方式。这种变通的赔偿方式,已被很多法院采用。从司法实践效果来看,其符合大多数案件的实际情况,有力保护了权利人的合法权益,对侵权人也不失公平。在宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷一案中^①,最高人民法院也表达了类似观点。最高人民法院认为,实践中往往存在下列情况:专利产品销售量减少总数难确定,每件专利产品利润却可以确定;侵权产品在市场上销售的总数可以查明,每件侵权产品的利润却难以确定。针对这种情况,司法实践中也将每件专利产品的合理利润乘以侵权产品的销售总数所得之积,推定为专利权人因被侵权所受到的损失。采用这种推定的方法来确定专利权人因被侵权所受到的损失,具有充分的合理性。因为市场上销售了多少侵权产品,就意味着侵占了专利产品多大的市场份额。如果这部分被侵占的市场销售份额属于专利产品,自然应当以该专利产品的价格进行销售。所以,最高人民法院于2001年6月公布的《关于审理

^①江苏省高级人民法院(1999)苏知终字第9号民事判决,最高人民法院(2001)民三提字第1号民事判决。

专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第二款确认了上述计算方法。

一、侵权产品在市场上的销售总数的确定

侵权产品在市场上的销售总数,可以通过国家有关机关查获的侵权产品数量进行确定。

例如,在河南泉星创世纪种业有限公司(以下简称“泉星公司”)诉被告河南丰产种业有限公司(以下简称“丰产公司”)商标侵权纠纷一案中^②,泉星公司系“创星及图文”(注册证号:4911527)注册商标专用权人,核定使用商品为第31类。2013年9月12日,河南省鄢陵县公安局接到举报称丰产公司生产、销售假小麦种子。鄢陵县公安局接到报案后对丰产公司依法进行检查。经过检查,现场查获丰产公司正在进行包装、生产、装运、销售的标注有“创星及图、济麦22、河南泉星创世纪种业有限公司、净含量:15kg”等字样的小麦种子1820袋。2013年10月1日,鄢陵县公安局通过侦查决定对丰产公司所涉假冒注册商标案的产品进行扣押,立案侦查。2013年10月2日,鄢陵县公安局对丰产公司法定代表人黄某某做取保候审的决定。同日对1820袋涉案侵权产品进行了价值鉴定,市场价值为15.47万元。一审法院认为:从公安机关在丰产公司住所地现场侦查情况看,侵权产品的生产、包装、储存均在丰产公司生产场所,丰产公司为侵权主体。关于泉星公司诉请的赔偿数额问题。《中华人民共和国商标法》第63条第1款规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意

^①河南省许昌市中级人民法院(2014)许民初字第137号,河南省高级人民法院(2015)豫法知民终字第143号。

侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”该案公安机关对1820袋涉案侵权产品进行的价值鉴定15.47万元,应视为泉星公司的实际损失。丰产公司未经商标注册人的许可,故意在其生产的小麦种子商品上使用泉星公司的注册商标,且生产数量较大,具有主观恶意。原审法院根据该案侵权产品的数量、价值以及丰产公司主观恶性程度,依照《中华人民共和国商标法》第63条规定,酌定赔偿数额为31万元。河南丰产种业有限公司不服,提起上诉。二审法院认为,该案中原审法院综合考虑公安机关对1820袋涉案侵权产品市场价值鉴定为15.47万元,以及丰产公司的主观侵权恶意,酌定赔偿数额为31万元并无不妥。综上,原审法院依据2013年修订的《中华人民共和国商标法》进行判决虽有不当,但是实体处理正确,丰产公司提出的该项上诉理由不能成立,法院不予支持。

此外,在南京菲时特实业有限公司诉程某某侵害商标权纠纷一案中^①,法院也根据工商行政管理局查处的数量进行认定。该案中,被告程某某于2012年9月购进标有原告注册商标“PPW”的地板辐射采暖专用塑料管27捆,每捆长度300米,并对外销售。同年12月,馆陶县工商行政管理局对被告经销假冒原告公司注册商标“PPW”产品行为做出认定,认为侵犯原告注册商标专用权行为成立,并做出行政处罚:第一,责令立即停止侵权行为;第二,没收扣留的27捆侵犯“PPW”注册商标专用权地板辐射采暖专用塑料管。另查明,与涉案地板辐射采暖专用塑料管同型号的产品,原告公司生产成本为1.68元/米,供货批发价格为3.2元/米,原告据此计算8100米的经济损失为人民币12312元。同时原告提供为制止侵权所支付的合理开支为人民币7000元。法院经审理认为,“PPW”商标是原告申请经国家商标局核准的注册商标,故原告对该商标享有注册商标专用权,该商标核定使用的商品中

^①河北省邯郸市中级人民法院(2013)邯市民四初字第10号。