

知识产权 高额赔偿计 36

知识产权诉讼必备秘笈

岳利浩 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权 高额赔偿计 36

知识产权诉讼必备秘笈

岳利浩 / 著



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

知识产权高额赔偿 36 计 : 知识产权诉讼必备秘笈 / 岳利浩著. —北京: 知识产权出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5130-5824-7

I. ①知… II. ①岳… 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 206953 号

责任编辑: 刘 睿 刘 江

责任校对: 潘凤越

封面设计: SUN 工作室

责任印制: 刘译文

知识产权高额赔偿36计

——知识产权诉讼必备秘笈

岳利浩 著

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 8344

责编邮箱: liujiang@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 5

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷

字 数: 100 千字

定 价: 20.00 元

ISBN 978-7-5130-5824-7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。

——〔德〕卡尔·马克思

要坚持把全民普法和守法作为依法治国的长期基础性工作，采取有力措施加强法制宣传教育。

——习近平

充分考虑知识产权市场价值的客观性和不确定性双重特点，在确定知识产权损害赔偿数额时，既要力求准确反映被侵害的知识产权的相应市场价值，又要适当考虑侵权行为人的主观状态，实现以补偿为主、惩罚为辅的双重效果。

——最高人民法院副院长 陶凯元

前 言

我从 2004 年起从事知识产权审判工作，见证了我国阔步迈进知识产权大国以及人民法院审判规则日益完善的过程。2016 年，最高人民法院提出知识产权司法保护要贯彻“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的司法政策。这是在我国努力建设知识产权强国的时代背景下，人民法院充分发挥司法保护知识产权的主导作用，激发全社会创新动力、创造潜力和创业活力的工作指针。

长期以来，侵权损害赔偿难问题始终处于知识产权诉讼的风口浪尖。社会舆论普遍反映打官司“时间长、举证难、成本高、赔偿低”“赢了官司、丢了市场”。广东省各级人民法院每年审理的知识产权民事纠纷案件数量接近全国的 1/4，很早就意识到这个问题的重要性和紧迫性。2011 年广东省高级人民法院就启动对相关课题的调研；2013 年率先在全省开展“探索完善司法证据制度 破解知识产权侵权损害赔偿难”试点工作；2015 年成立“最高人民法院知识产权司法保护与市场价值研究（广

东)基地”,着力发挥市场在资源配置中的决定性作用,让侵权损害赔偿反映和实现知识产权真实市场价值。近年来,广东法院妥善解决了腾讯公司诉奇虎公司不正当竞争案、格力公司诉美的公司侵害发明专利权案、涉“海天酱油”的商标侵权及不正当竞争案、涉“梦幻西游”“魔兽世界”等网络游戏作品的侵权案等一大批备受关注的案件,探索了许多加大赔偿力度的成功经验。

经过多年的司法实践,足以证明广东法院以知识产权的市场价值作为突破口,破解“赔偿难”的目标是正确的。同时我也感到,还可以进一步拓宽视野,多方探求有效的解决路径。知识产权由于其无形性特点,天生具有市场价值客观性和价值计量不确定性的矛盾。在民事诉讼“谁主张,谁举证”的基本证据规则下,法官一般不代替当事人和律师去收集证据。而在缺乏证据支撑的情况下,苛求法官进行司法定价就是无源之水、空中楼阁。因此,要破解“赔偿难”问题,仅凭法院一己之力是远远不够的,必须要引导知识产权权利人、市场经营主体和广大从业者提升证明损害赔偿请求合理性的主观动力和举证能力。这需要人民法院、知识产权行政管理机关、教育机构等相关部门形成合力,广泛深入地向社会相关公众开展普法宣传工作。

近年来,我在普法宣传方面作了一些有针对性的尝试。曾应邀到知识产权局、律师协会、行业协会举办的知识产权培训

班上，讲解在司法实践中收集整理的侵权损害赔偿举证方法，帮助大家提高证据意识，增强举证能力。我把这些举证方法汇总为争取知识产权高额赔偿“36计”。这些方法简便易学、行之有效，不少企业和律师通过学习，已经运用其中的方法在诉讼中获得了满意的赔偿数额，尝到了打官司用证据说话的甜头。

广东省知识经济发展促进会顾奇志会长曾长期从事新闻宣传工作，具有很强的职业敏感性。他听过我的授课，认为内容很有意义，为了让更多的知识产权同行受益，建议我充实一下出版。我深知自己才疏学浅，总结的这些方法理论价值不高，难登大雅之堂；但考虑到这些实务经验确实操作性很强，如果能给大家一点启发，也算自己为破解“赔偿难”贡献一点绵薄之力，就接受了他的建议。我为“36计”充实了司法政策、法律、司法解释和各地法院的成熟做法作为依据；收集了各地法院的真实案例作为例证；还勉强为每一计起了个未必贴切的名字。由于时间仓促，水平有限，虽已竭尽全力，依然难免疏漏，恳请大家批评指正。

衷心希望大家阅读此书后有所收获，在知识产权维权道路上习惯用证据说话，让恶意侵权人受到应有的惩戒，让权利人合法权益得到切实保护，共同营造一个尊重和保护知识产权的良好社会环境。有证据支持，人民法院会用更加理性和智慧的判决，充分展示中国司法保护知识产权的坚定决心！

岳利浩

2018年6月

01 根深蒂固：选择稳固权利基础

★ 释义

知识产权涵盖的范围很广，根据各类知识产权的不同特点，保护方法也各不相同。笔者认为可以借用朱升为朱元璋所献的计策“高筑墙，广积粮，缓称王”来概括。“高筑墙”是指针对发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密等科技成果类知识产权，技术完成后要在确定科技成果保护范围方面下功夫，避免由于权利保护范围过窄或者不明确，导致维权困难；“广积粮”是指对于商标、企业名称、商品名称包装装潢等商业标识类知识产权，要早使用、多使用，不断增强商业标识的知名度和显著性；“缓称王”是指对于外观设计专利、创意美术作品、实用艺术品等文化创意类知识产权，要先做好权利登记再向社会公开，防止饱含灵感的创意被别人轻易模仿抄袭。在维权时，在有选择的情况下，要尽量选择权利基础扎实的知识产权起诉，如发明专利、驰名商标、独创性较高的著作权等。中南大学法学院刘强教授等曾对 1 600 多件

专利民事侵权诉讼案件进行分析，结果显示：发明、实用新型、外观设计专利案件的平均判赔金额的比例大致为4:2:1，表明了不同类型的知识产权在法官心目中的比重。

依据

正确把握不同类型知识产权的保护需求和特点。对于专利、植物新品种、集成电路布图设计等科技成果类知识产权，要根据其权利类型法定性、权利范围限定性的特点，维护权利范围的公示和划界作用，增强保护范围的确定性，为社会公众提供明确的法律预期。在知识产权权利范围内给予严格保护，不打任何折扣；在权利范围之外，允许自由借鉴和模仿。对于商标、企业名称、商品名称包装装潢等商业标识类知识产权，要根据维护商业标识声誉和显著性的目的，结合保护范围弹性性的特点，尽可能保护商业标识的区别性，尽最大努力使商业标识之间保持足够的距离，限制不正当模仿搭车的空间。对于著作权、邻接权等文化创意类知识产权，要根据保护精神权利与经济权利的双重需求，考虑作品著作权的有限开放性以及邻接权的相对封闭性的特点，合理界定保护范围，使著作权人和邻接权人的智力劳动得到应有尊重和合理回报。

“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”是当前和今后一个时期我国知识产权司法保护的基本政策。司法主导是对司法保护知识产权职能作用的基本要求；严格保护是对知识产权司

法保护强度的基本定位；分类施策是实现严格保护的基本方法；比例协调是严格保护的统筹原则。四者构成一个有机统一整体。

——陶凯元：“充分发挥司法保护知识产权的主导作用，为建设知识产权强国和世界科技强国提供坚强有力的司法保障与服务——在全国法院知识产权审判工作座谈会暨全国法院知识产权审判‘三合一’推进会上的讲话”（2016年7月7日），载陶凯元主编、最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导》总第28辑，人民法院出版社2017年版，第14～15页。

统筹兼顾保护权利和激励创新，坚持知识产权保护范围和强度与其创新和贡献程度相协调，侵权人的侵权代价与其主观恶性和行为危害性相适应，知识产权保护与发展规律、国情实际和发展需求相匹配，依法合理平衡权利人利益、他人合法权益和社会公共利益、国家利益，实现保护知识产权与促进技术创新、推动产业发展和谐统一。

——《中国知识产权司法保护纲要（2016～2020）》（2017年4月20日）

要根据专利权等科技成果类知识产权的创新程度，合理确定保护范围和保护强度，实现科技成果类知识产权保护范围和强度与其创新高度和贡献程度相适应。既要避免创新和贡献程度高的知识产权所受保护不足，影响市场创新动力，又要避免创新和贡献程度较低的知识产权获得过高保护或者不具有创新

性、不符合保护条件的知识产权获得保护，形成不合理的市场竞争障碍。要根据不同作品类型的特点和我国产业发展需求，合理确定独创性尺度，努力实现作品保护范围和强度与其独创性范围和尺度相适应。要妥善运用商标近似、商品类似、混淆、不正当手段等弹性因素，使商标权保护的强度与商标的显著性、知名度等相适应。

——陶凯元：“充分发挥知识产权审判职能作用，为全面深化改革和实施创新驱动发展战略提供有力司法保障——在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话”（2014年7月3日），载陶凯元主编、最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导》总第23辑，人民法院出版社2014年版，第16～17页。

【案例1】苹果公司、IP申请发展有限公司诉唯冠科技（深圳）有限公司商标权权属纠纷案

【一审：广东省深圳市中级人民法院（2010）深中法民三初字第208号、第233号民事判决；二审：广东省高级人民法院（2012）粤高法民三终字第8号、第9号民事调解书】

本案是我国迄今为止所审结的赔偿金额最大、社会影响广泛、国内外关注度高的知识产权案件之一。一审法院审理认为，IP申请发展有限公司（以下简称IP公司）要想获取唯冠科技（深圳）有限公司（以下简称深圳唯冠公司）享有的IPAD中国注册商标，应当负有更高的注意义务。本案所涉商标转让协议是台湾唯冠公司与IP公司之间签订的协议，并非IP公司与深

圳唯冠公司之间订立。深圳唯冠公司与台湾唯冠公司均为独立法人单位，不能认为是唯冠集团的集体交易行为。经二审法院主持调解，当事人之间达成数千万美元的和解协议。

【案例2】清华大学诉扬州清华太阳能科技有限公司侵害商标权及不正当竞争案

〔一审：江苏省南京市中级人民法院（2014）宁知民初字第224号民事判决〕

清华大学是“清华”（毛泽东书写，简称“毛体”）注册商标专用权人，是全国第一所拥有驰名商标的高校。扬州清华太阳能科技有限公司（以下简称扬州清华公司）在太阳能热水器产品内外包装、产品标贴、用户参考手册及其网页上使用的毛体“清华”字样，在室外广告、室内广告、产品外包装、产品标贴、赠品、网页上从字体大小和颜色两个方面突出使用的“清华”字样，构成侵害注册商标专用权。法院考虑到清华大学在教育、科研领域享有盛誉，“清华”作为其简称已经具有非常高的知名度，“清华”商标在教育领域也具有极高的知名度，与清华大学、“清华”相关联的产品或服务在社会公众心目中的美誉度、信任度亦较高，一旦其权利受到侵犯，公众对其信任度将大幅下降，其自身权益损失亦更大。同时考虑扬州清华公司行为的方式、性质、持续时间及后果，以及清华大学维权的合理开支等因素，法院最终酌情确定扬州清华公司赔偿清华大学经济损失人民币300万元。二审中上诉人撤诉，一审判决生效。

02 披坚执锐：权利关键或者驰名

释义

尽量证明涉案知识产权是对社会具有突出贡献的核心关键技术，或者是知名度高、商业价值高的商业标识，这是争取高额赔偿的前提和基础。以专利技术为例，如果是创新程度高、研发投入大、对经济增长具有突破和带动作用的首创发明，重大技术的基础专利、核心专利，基础前沿领域、战略性新兴产业的领先技术，法院不但可能给予相对较高的保护强度和较宽的等同保护范围，而且很有可能获得高额赔偿。

依据

加大对经济增长有重大突破性带动作用、具有自主知识产权的关键核心技术的保护力度，促进高技术产业与新兴产业发展，提升我国自主创新能力和增强国家核心竞争力。

根据商标的显著性程度、知名度大小等确定保护强度和范围，准确认定商标侵权判定中的商品类似、商标近似和误导性后果。

——《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》（法发〔2009〕16号，2009年3月30日）

充分尊重知名品牌的市场价值，依法加强知名品牌保护。知名品牌凝聚了企业的竞争优势，是企业参与国内国际市场竞争的利器，代表着核心的经济竞争力，是企业 and 国家的战略性资产，也是引领市场消费方向的主要因素。人民法院要通过依法加强商标权保护和制止不正当竞争，为知名品牌的创立和发展提供宽松的法律环境，促进品牌经济发展，刺激和创造消费需求，拉动经济增长，增强我国企业的国内和国际竞争力。

——《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号，2009年4月21日）

加大文化创造者权益保护，保障文化创造源泉充分涌流。要妥善处理作品的独创性与独创高度的关系，既维护给予作品著作权保护的基本标准的统一性，又注意把握各类作品的特点和适应相关保护领域的特殊需求，使保护强度与独创高度相协调。

加强对关键核心技术、基础前沿领域和战略性新兴产业的知识产权保护，推动技术突破和技术创新，推进传统产业优化

升级，加快培育和发展战略性新兴产业，加快形成先导性、支柱性产业，增强企业 and 国家核心竞争力。

对于创新程度高、研发投入大、对经济增长具有突破和带动作用的首创发明，应给予相对较高的保护强度和较宽的等同保护范围；对于创新程度相对较低的改进发明，应适当限制其等同保护范围。

——《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕第 18 号，2011 年 12 月 16 日）

【案例 1】三一重工股份有限公司诉马鞍山市三一重工机械制造有限公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案

〔一审：湖南省长沙市中级人民法院（2011）长中民五初字第 0351 号民事判决；二审：湖南省高级人民法院（2012）湘高法民三终字第 61 号民事判决〕

一审法院审理认为，三一重工股份有限公司（以下简称三一重工公司）自 1994 年成立以来，始终以“三一”作为企业字号持续使用；经过三一重工公司的使用和宣传，“三一”商标及以“三一”为字号的企业名称具有了较高的知名度，被认定为驰名商标。马鞍山三一重工机械制造有限公司（以下简称马鞍山三一重工公司）在企业名称中冠以“三一”文字，属于故意攀附三一重工公司的知名度及市场影响力，有可能使相关

公众对三一重工公司与马鞍山三一重工公司的关系产生误认或一定程度的联想，最终产生混淆，而这种混淆可能对三一重工公司的商标和字号的功能产生实际损害。马鞍山三一重工公司在企业名称中使用与三一重工公司第 150869 号驰名商标相同的“三一”文字，属于将他人驰名商标作为企业字号使用的不正当竞争行为，并同时属于以使用他人具有知名度且为相关公众所知悉的企业名称中的字号的方式实施对三一重工公司企业名称权的不正当竞争行为，违反诚实信用原则，对三一重工公司构成不正当竞争。遂判令：马鞍山三一重工公司立即停止侵权行为，并赔偿三一重工公司经济损失人民币 40 万元（包含合理开支）。二审法院经审理，维持了一审判决。

【案例 2】亿帆鑫富药业股份公司诉新发药业公司及姜某、马某等侵害商业秘密案

〔一审：上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第 183 号民事判决；二审：上海市高级人民法院（2012）沪高民三（知）终字第 62 号民事判决〕

亿帆鑫富药业股份公司（以下简称亿帆鑫富公司）是一家主要生产 D- 泛酸钙的公司，公司发明的“微生物本科拆分制备 D- 泛解酸内酯及用于生产 D- 泛酸钙与 D- 泛醇”技术获得 2003 年度国家技术发明二等奖。公司对相关生产技术信息均采取了保密措施。新发药业公司（以下简称新发公司）为提高 D- 泛酸钙

生产技术和能力，非法获取亿帆鑫富公司生产技术和信息材料。据中磊会计师事务所出具的《司法会计鉴定报告》，亿帆鑫富公司为研发 D- 泛解酸内酯的生物酶法拆分技术而发生的研发投入价值为 31 557 903.87 元。一审法院认为，该技术信息对亿帆鑫富公司有重大价值，为他人非法获取后必然降低自身价值，由此给权利人造成损失，在侵权方获利无法准确计算的情况下，以涉案技术的研发投入计算权利人损失是合理的。故判决：新发公司立即停止侵权行为；新发公司、姜某、马某连带赔偿亿帆鑫富公司经济损失 31 557 903.87 元及合理费用 10 万元。二审法院认为，侵权行为导致商业秘密损失，应当根据商业秘密的商业价值确定损害赔偿额，而商业秘密的商业价值可根据研发成本、实施收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素综合确定，并非径行依照研发投入确定损害赔偿数额。现亿帆鑫富公司并未提供证据证明涉案商业秘密因侵权行为而为公众所知悉，因此一审判决以研发投入确定损害赔偿数额确有不妥。最终，二审法院综合考虑侵权行为主观恶意明显、持续时间较长、新发公司在侵权期间获得高额经营利润，结合亿帆鑫富公司的研发投入高达 3 000 余万元等实际情况，酌情确定损害赔偿额为 900 万元；同时对于 10 万元合理开支费用予以维持。