

专利侵权损害赔偿额之确定

——中德日比较研究

On the determination of
damages for patent infringement:
A Comparative study of
China, Germany and Japan

胡晶晶 著

华中 · 元照 中青年法律科学文库

华中·元照 中青年法律科学文库

专利侵权损害赔偿额之确定 ——中德日比较研究

On the determination of
damages for patent infringement:
A Comparative study of
China, Germany and Japan

胡晶晶 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

专利侵权损害赔偿额之确定: 中德日比较研究 / 胡晶晶著. — 武汉:

华中科技大学出版社, 2019.5

(华中元照中青年法律科学文库)

ISBN 978-7-5680-3518-7

I. ①专… II. ①胡… III. ①专利侵权—赔偿—研究—中国、
德国、日本 IV. ①D913.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 076136 号

专利侵权损害赔偿额之确定——中德日比较研究

胡晶晶 著

Zhuanli Qinquan Sunhai Peichang'e Zhi Queding—Zhong-De-Ri Bijiao Yanjiu

策划编辑: 王京图

责任编辑: 李娜

封面设计: 傅瑞学

责任校对: 梁大钧

责任监印: 徐露

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录排: 北京雅盈中佳图文设计制作有限公司

印刷: 北京富泰印刷责任有限公司

开本: 710mm×1000mm 1/16

印张: 12

字数: 174 千字

版次: 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元



华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目 录

导 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 概念界定	5
一、“实际损失 / 逸失利益”	6
二、“侵权获利”	8
三、“合理许可费”	9
四、“法定赔偿”	9
第三节 研究现状	11
第四节 研究问题, 研究方法与思路	15
第一章 专利侵权损害赔偿的立法制度	18
第一节 TRIPs 协议第 45 条	18
第二节 欧盟知识产权执行指令与德国法	20
一、《欧盟知识产权执行指令》第 13 条	20
二、德国法	22
第三节 日本法	27
第四节 中国的相关立法	30
一、立法沿革	30
二、立法趋势: 惩罚性赔偿	34

第五节 各计算方式的适用关系	40
一、选择适用	40
二、顺位适用	42
第二章 实际损失 / 逸失利益计算之比较分析	46
第一节 中国的实际损失计算	46
第二节 德国的逸失利益计算	50
一、基本内容	50
二、特殊做法：具体方式与抽象方式	52
第三节 日本的逸失利益计算	55
一、法律性质：“推定”	56
二、证明责任	58
三、适用情形：	60
四、“全有或全无”与“扣除”	70
五、被扣减部分之“复活”	72
第三章 侵权获利计算之比较分析	75
第一节 中国的侵权获利计算	75
一、适用情形	75
二、因果关系认定	76
三、证明责任	79
第二节 德国的侵权获利计算	81
一、请求权基础	81
二、法律性质	83
三、证明责任	85
四、计算过程	85
第三节 日本的侵权获利计算	92
一、法律性质	92
二、证明责任	94
三、放宽适用条件的趋势	95

四、专利贡献率的争论	97
第四章 合理许可费计算之比较分析	99
第一节 中国的合理许可费计算	99
第二节 德国的合理许可费计算	102
一、损害性质	102
二、具体计算	104
第三节 日本的合理许可费计算	109
一、损害性质	109
二、证明责任	112
三、具体计算	113
第五章 中国的法定赔偿与德日的“损害额认定制度”	116
第一节 中国的法定赔偿	116
一、法定赔偿与相关概念比较	116
二、中国《专利法》第 65 条第二款“法定赔偿”	121
第二节 德日的“损害额认定制度”	130
一、“真伪不明”的概念	130
二、专利侵权损害证明之“真伪不明”	132
三、“真伪不明”之克服——“损害额认定制度”	134
第三节 法定赔偿与“损害额认定制度”的比较分析	142
一、适用过程方面	142
二、适用条件方面	143
三、适用方式方面	145
四、适用效果方面	146
五、适用结果方面	149
六、差异之原因分析	151
第六章 结论与建议	154
第一节 中、德、日三国比较分析的结论	154
一、中国专利损害赔偿计算的特点	154

二、德国专利损害赔偿计算的特点	155
三、日本专利损害赔偿额计算的特点	156
四、德日给中国的启示	157
第二节 完善中国专利损害赔偿制度的立法建议	158
一、取消顺位适用的规定	158
二、“损害额认定制度”为理论基础修改法定赔偿规定	160
第三节 司法适用方面的建议	163
一、专利侵权之“损害”	163
二、专利侵权损害赔偿额之“计算”	165
参考文献	170
后 记	183

导 论

第一节 研究背景

专利法是通过法律创设方法而构建出的一种“人工的（法的）”排他权^①，专利权人无法通过自己占有的有形方式来排除他人干涉或同时使用，反而他人未经许可而使用不易被专利权人发现。一般而言，排他权受到侵犯时，理论上标准的救济方式是停止侵害。然而，停止侵害只针对被诉侵权人未来的行为，无法遏制被诉侵权人之外的其他人实施侵权。专利权的根本属性“无体性（Intangibility）”决定了一项专利权可以被多个主体同时实施，他人未经许可的侵权行为难以被发现。民事救济须发挥一定的阻却性才能预防侵权的继续发生或潜在的侵权行为发生。损害赔偿救济本身就带有一定的阻却性。损害赔偿要求侵权人向专利权人负担非法获得的利益，对于侵权人而言是主要的侵权成本，直接影响着潜在的专利权使用者决定是否寻求实施许可。总之，损害赔偿的现实意义在于：一方面填补专利权人因侵权而发生的损害，使其回复到若非侵权发生而本应有的利益状态；另一方面作为侵权成本有效地制约着潜在侵权行为的发生。

^① 参见田村善之、「損害賠償に関する特許法等の改正について」、知財管理、vol.49、no.3、（1999）、329頁。

专利侵权损害赔偿额如何确定这一课题具有重要的理论与现实价值。在理论方面,一般损害赔偿规则在专利领域存在着局限性,主要体现在实践中对于损害事实的举证存在困难。德国学者将这种举证困难归纳为四个方面:第一,针对无体财产权的侵权行为在性质上不受物理空间的限制,因此无法通过物理方式防止侵权发生。第二,与有体物相比,无形财产的权利边界相对比较模糊。尤其专利权的保护范围在获得授权时并不明确,而是在判决中通过法官确认才得以明确化,但专利权人须对此予以举证。第三,损害内容乃专利权人的财产差额,但往往不可能予以证明。第四,有时对于侵权行为的存在,专利权人难以察觉,从而侵权人得以逃脱侵权责任。因此,对于无体财产权而言,侵权人的侵权风险相对较小。如果专利权人无法证实若非侵权发生其本应获得的利益范围,那么损害赔偿责任即无从处理。从而,与通过获得授权而使用专利的行为相比,侵权行为对于侵权人而言更有利可图。^①

目前,中国的专利侵权损害赔偿司法实践表现出两点特征:赔偿形式上,法定赔偿成为最主要的赔偿方式;赔偿结果上,赔偿请求的支持率普遍偏低。

在作出了损害赔偿裁决的专利侵权案件中,最常见的赔偿额确定方式是法定赔偿。2012年8月中南财经政法大学知识产权研究中心完成了一份有关知识产权侵权的统计数据报告书(以下简称“中南报告”)。该报告中的统计数据以2008年6月1日至2011年12月31日全国各地法院的839份知识产权案件为基础。如表一所示,就专利侵权而言,法定赔偿的运用比例超过了90%,少数案件的损害赔偿数额根据专利权人实际损失来确定,而侵权获利方式与合理许可费方式的使用率最低。

^① Ulrich Loewenheim, Möglichkeiten der dreifache Berechnung des Schadens im Recht gegen den unlautern Wettbewerb, ZHR 135 (1971), S.113.

表一

	实际损失	侵权获利	合理许可费	法定赔偿
发明专利	5.26%	2.26%	0	92.48%
实用新型	1.37%	0	0	98.63%
外观设计	0.63%	0.21%	1.05%	98.11%

其他的相关分析也显示了法定赔偿适用率高的情况。根据最高人民法院知识产权裁判文书数据库检索 2002—2010 年知识产权民事判决书发现, 94.8% 的专利侵权案件均采用法定赔偿。^① 专门的知识产权案例数据库 CIELA 的统计结果表明^②, 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 8 日, 北京、广州以及上海各级法院接收的专利侵权案件中平均 90% 的案件以法定赔偿的方式确定赔偿数额。以发明专利侵权案件为例, 在北京和上海, 法定赔偿的适用率分别达到了 80% 与 88%, 在广州该比例更高达 100%。

与此相关的另一事实是, 法定赔偿的数额远远低于专利权人所主张的数额。中南报告显示, 根据法定赔偿作出的赔偿数额要低于根据其他三种赔偿计算方式作出的赔偿数额, 尤其在发明专利侵权案件与实用新型侵权案件中, 这一情形更为突出。

表二

		实际损失	侵权获利	合理许可费	法定赔偿	总计
发明专利侵权案件 (113 件)	当事人主张的数额	1418239	30335353	/	719845	1530819
	法院支持的数额	87443	19196183	/	161341	155412
	法院支持的数额	45.44%	74.93%	/	37.62%	36.93%

① 参见李黎明:《专利侵权法定赔偿中的主体特征和产业属性研究》,载《现代法学》2015 年第 4 期,第 171 页。

② <http://www.ciel.cn/en/CustomResearch>

续表

		实际损失	侵权获利	合理许可费	法定赔偿	总计
实用新型侵权案件 (221件)	当事人主张的数额	601407	/	/	58886	589113
	法院支持的数额	153998	/	/	98611	99614
	法院支持的数额	56.29%	/	/	36.76%	37.11%
外观设计侵权案件 (445件)	当事人主张的数额	151300	112450	362726	216624	217556
	法院支持的数额	27869	5000	173950	50524	51481
	法院支持的数额	18.42%	4.45%	43.97%	34.30%	34.28%
总计 (779件)	当事人主张的数额	914431	22779628	362726	392637	513465
	法院支持的数额	665959	14398387	173950	79634	160416
	法院支持的数额	58.37%	57.31%	43.97%	35.46%	35.88%

由于法定赔偿适用率过高，并且法定赔偿作出的赔偿数额要低于根据其他三种赔偿计算方式作出的赔偿数额，人们普遍认为法定赔偿的广泛适用是导致“赔偿低”的主要原因。在目前专利侵权现象普遍的背景下^①，中国《专利法》展开了第四次修改。其中一项重要的修改内容即损害赔偿，旨在改善“专利维权举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差”的现状。提高三种赔偿计算方式的适用率作为提高赔偿额的手段逐渐成为共识，具体措施有两点：（1）缓解证明标准，例如最高人民法

① 根据国家知识产权局对于《专利法》第四次修改的立法答问，“目前专利侵权现象较为普遍，特别是群体侵权、重复侵权还较为严重，再加上专利权无形性和侵权行为隐蔽性的特点，导致专利维权举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差，使我国一些创新型企业处境艰难”。

院明确主张采纳较为宽松的证明规则^①；(2)通过完善证据获取制度来减轻当事人的证明责任，例如《专利法》第四次修改建议稿提出了所谓的“证据发现(Discovery)”制度。^②

TRIPs 协议第 45 条要求赔偿须“充分填补损害(adequate to compensate)”，并允许参考侵权获利或合理许可费来确定赔偿额。根据中国《专利法》第 65 条，赔偿额可以依次适用实际损失^③、侵权获利、许可费倍数以及法定赔偿来确定。类似地，日本《专利法》第 102 条“赔偿额的推定”规定了三种“推定”赔偿额的方式：逸失利益、侵权获利与合理许可费。在德国，虽然专利法并未明确规定赔偿额计算方式，但司法界与理论界实际上都认可了与中国和日本大致相同的三种方式。与中国不同的是，德国与日本并无“法定赔偿”制度，也并未作出各计算方式“顺位适用”的规定。

第二节 概念界定

“实际损失/逸失利益”、“侵权获利”与“合理许可费”在德国被统称为“dreifache Schadensberechnung”，在日本被相应称为“三つの損

① 2009 年 4 月 21 日最高人民法院颁布的《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》第 16 项提出：“在确定损害赔偿时要善用证据规则，全面、客观地审核计算赔偿数额的证据，充分运用逻辑推理和日常生活经验，对有关证据的真实性、合法性和证明力进行综合审查判断，采取优势证据标准认定损害赔偿事实。”

② 根据国家知识产权局对于《专利法》第四次修改的立法答问，“为解决专利维权‘举证难’问题，完善相关证据规则，增加有关确定赔偿数额的举证规则，规定在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人无正当理由不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额”。

③ 尽管第 65 条的用语是“实际损失”，即“Actual Losses”，根据损害概念，“实际损失”包括“所受损害”与“所失利益(逸失利益)”；并且，2001 年颁布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 20 条第二款提供的两种计算实际损失的方式就分别是对所受损害与所失利益的计算。

害算定方法”，字面含义都是“三种计算方式”。虽然称为“计算”方式，但并非严格意义上的数字计算。不同方式对损害内容与范围的衡量并不总是相同。有时各方式所反映的损害范围往往并不完全重叠，甚至损害内容并不相同。逸失利益与侵权获利两种方式的计算实质都是被侵犯专利权所能带来的“市场机会”，表现为权利人因侵权而丧失的市场份额。合理许可费的损害性质更接近于侵权人的不当得利或无因管理。因此三种方式并非严格的损害数额计算方式。此外，“计算”的说法容易让人们误以为只要各计算变量得以证实即可以直接代入计算公式，而侵权行为与损害范围之间因果关系，由此逸失利益或侵权获利方式可能出现“全有或全无”的司法适用结果。与“计算”用语相比，赔偿额的“确定”或“估量”更准确，既能避免导致上述误解，也反映了非物质性财产损失的抽象性特点。因此本研究的论述采赔偿额“确定”的说法。

此外，还应予说明的是，赔偿额确定方式的特殊性仅体现在确定方式本身，无论采用何种方式的适用都仍须遵循基本的“损害赔偿”理论。一方面，专利侵权行为的损害赔偿救济仍以损害赔偿请求权成立为前提。专利侵权行为并未脱离侵权法框架，本质上与一般侵权行为并无不同，都是未经权利人许可而遁入受法律保护的权利范围。例如，德国《专利法》第 139 条中即重述了民法损害赔偿请求规则：“故意或过失的侵权人须承担损害赔偿责任。”另一方面，专利侵权损害赔偿以损害赔偿请求权为基础，受到“完全填平”原则的限制，即使赔偿额是根据特殊计算规则所作出的也不例外。TRIPs 第 45 条第一款即要求缔约国为权利人提供的赔偿金须“充分填补损害（adequate to compensate for the injury）”。

一、“实际损失 / 逸失利益”

根据中国《专利法》第 65 条第一款的规定，“侵犯专利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”。侵权法上，实际

损失包括现实利益的减损（所受损害）与应得利益的丧失（所失利益或逸失利益）。根据侵权法理论，“实际损失”不仅包括现实发生的实际损失（积极损害或所受损害），也包括本应获得但因侵权而未现实取得的利益损失（消极损害、所失利益或逸失利益）。但现实中，实际损害指的就是侵权行为所导致的专利权人本能获得的营业额^①，即逸失利益。

德国专利法同样并未明确，损害赔偿的内容究竟为所失损害还是逸失利益。德国《专利法》第 139 条第二项规定：“故意或过失的侵权人须承担损害赔偿责任。”德国学者将该规定解释为“具体的损失赔偿（konkreter Schäden）”，指的是通过赔偿使权利人恢复到损害未发生前的状态。现实中，专利权极少因侵权而损失现实已存的利益，绝大多数情形下专利侵权损害都表现为逸失利益，即“所有被妨碍的财产的增加”^②。

美国与日本则将专利侵权的损害明确为“逸失利益”。“逸失利益（Lost Profits）”是美国法中有关专利损害赔偿的计算方式之一，据此法院对于专利权人的赔偿请求“应对原告的专利权受到侵害作出充分适当的损害赔偿判决（damages adequate to compensate for the infringement）”^③。侵权人若能证明若非侵权发生专利权人原本能实现的销售量，则该销售量扣除现实销售量后的销售利益即逸失利益。^④日本《专利法》第 102 条第一款“逸失利益”则提供了具体的计算公式：

① 参见王迁、谈天、朱翔：《知识产权侵权损害赔偿：问题与反思》，载《知识产权》2016 年第 5 期，第 35 页。

② Mommsen, Friedrich, Beiträage zum Obligationenrecht II : Zur Lehre vom Interesse. Braunschweig 1855, S.11.

③ 35 U.S.C § 284.

④ See Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S.476, 507. (1964) (had the infringer not infringed, what would the patent holder have made ?); Livesay Window Co. v. Livesay Industries, Inc., 251 F. 2d 469, 471-72, 116 USPQ 167, 168-70 (5th Cir. 1958) (if in all reasonable profitability, the patent owner would have netted from the sales denied to him is the measure of his loss, and the infringer is liable for that) .

“专利权人或专用实施权人请求因故意或过失而侵害自己的专利权或专用实施权的人作出损害赔偿时，若非侵权发生时专利权人或专用实施权人在自身能力限度内本应采用的单价与侵权产品销售量相乘的数额，可以作为损害数额。”

二、“侵权获利”

知识产权侵权通常是一种“收益型侵权”，在使得权利人遭受逸失利益损失的同时，侵权人往往从中受益。这类侵权中，相较于权利人的实际损失，侵权获利范围更易于证明，并且，一般认为专利侵权产品的销售抢夺了专利产品的市场份额，因此侵权获利也被作为损害赔偿的一种衡量标准。“侵权获利”一般译为“*Infringer's Profits*”，相关的概念还有与大陆法系中不当得利（*Unjust Enrichment*）十分相似的“*Disgorgement*”。“*Disgorge*”即“吐出”之意，指的是侵权人被要求“返还”因不法行为而获得的利益。

中国《专利法》第 65 条第一款规定：“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。”相关司法解释提供了具体的计算公式。日本《专利法》第 102 条第二款规定：“有关人员因其侵害行为而得到的利益推定为专利权人或专用实施权人所受损害的金额”，“侵害者利益”方式的合理性在一定程度上通过“推定”而得到了解释。

在德国的专利侵权案件中，法官可以根据侵权获利（“*Herausgabe des Verletzergewinns*”）来确定赔偿额，法律依据来自于第 139 条第三项的规定：“计算损失时，法院可以考虑侵权人因侵权所获得的利润。”只要专利侵权成立，专利权人就被法院要求交出自身的相关会计账簿，以供计算赔偿额之用。英国法上存在着与之相似的做法——“*Accountings*（会计账簿）”，法官认定侵权成立时就要求侵权人交出自身的会计账簿，为赔偿提供计算基础。

三、“合理许可费”

各国普遍认可参照许可费的赔偿标准，但表述与侧重点各有不同。

中国《专利法》第 65 条第一款规定“权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”，通常简称为“许可费倍数”或“合理许可费”。

德国《专利法》第 139 条第二款规定：“损害的计算也可以基于侵权人若获得使用许可而应支付的许可费用”，学者称之为“Lizenzmethode（许可费方式）”。

日本《专利法》第 102 条之三规定：“专利权人或专用实施权人，对于因故意或过失而侵害自己的专利权或专用实施权的人，将相当于对实施该专利应得的金额，作为自己受到损害的金额而要求赔偿。”简称为“实施料相当额”或“相当实施料额”，也有学者称之为“逸失实施料（逸失的许可费）”，认为许可费实质上也是一种逸失利益。^①但更为接受的观点是“不当得利说”说或“无因管理说”，认为许可费相当于侵权人因使用了专利而应支付的“租金”，无论逸失利益是否产生权利人都有权获得。与之类似的是，美国法明确了合理许可费作为赔偿底线的地位。专利侵权案件中，“赔偿数额不应少于侵权人实施该发明所应支付的合理权利金（Reasonable Royalties）”。同时，合理许可费自身也作为一种赔偿标准存在，美国学者由此认为侵犯专利权但并未产生实际损失时应作出合理许可费赔偿。^②

四、“法定赔偿”

通常认为“法定赔偿”对应的英文概念是“Statutory Damages”。

① 参见[日]田村善之：《知的財産権と損害賠償（新版）》，弘文堂，第 246-251 页。

② See Mark A. Lemley, Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties, 51 Wm. & Mary L. Rev. 655 (2009) .

“Statutory Damages”滥觞自 1710 年英国《安娜法令》。后来美国《版权法》借用了这一概念并扩张至假冒商标的情形。^①与“Statutory Damages”相似的一个概念是 TRIPs 协议第 45 条中的“Pre-Established Damages”。二者都是法官在法律预设的赔偿额范围内根据自由裁量权作出赔偿决定，但各自的侧重点不同。前者强调赔偿由法官依据自由裁量权而确定的“裁量”特征，后者则强调立法上事先确定赔偿额的“事先定额”特征，因此，将二者分别译为“法定赔偿”与“定额赔偿”更恰当。

在专利领域确立法定赔偿制度的做法十分少见。即使美国也未在专利侵权领域建立法定赔偿。并且，在 ACTA 与 TPP 谈判中，美国竭力主张各国接受法定赔偿的适用范围也仅限于盗版与假冒商标情形。^②近期，日本在 TPP 谈判进程中表示将建立法定赔偿制度，但仅限于版权法与商标法。^③

中国是目前为数不多的在专利法中确立法定赔偿的国家。该赔偿根据中国《专利法》第 65 条第二款确立，适用于第一款规定的三种计算方式都难以适用的情形，法院可以在 1 万元以上 100 万元以下的范围内

① 15 U.S. Code § 1117: “In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116 (d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of...” 17 U.S. Code § 504: “Except as provided by clause (2) of this subsection, the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, ...”

② ACTA Art.9.4: “Where a party provides the remedy referred to in subparagraph 3 (a) or the presumptions referred to in subparagraph 3 (b), it shall ensure that either its judicial authorities or the right holder has the right to choose such a remedy or presumptions as an alternative to the remedies referred to in paragraphs 1 and 2.”

③ 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会、「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について—知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けて—」。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf, 2016 年 11 月 10 日最后访问。