

我国知识产权惩罚性赔偿制度的法律适用与完善建议

孙玉荣 李 贤

(北京工业大学 文法学部 北京 100124)

[摘要] 《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)最新修正案相继正式颁布,我国知识产权领域全面确立惩罚性赔偿制度已成既定事实。笔者建议在搁置理论争议的同时,应理性思考和深入探讨其整体制度的规范设计,特别是如何在司法实践中使之有效落实运行。在对我国知识产权惩罚性赔偿的立法和司法现状进行梳理、分析的基础上,对目前的司法适用困境进行分析,并对我国知识产权惩罚性赔偿制度的法律适用提出具体完善建议,从主观要件和客观方面厘清知识产权惩罚性赔偿制度的适用条件,提出完善侵权损害举证规则,合理确定赔偿数额,去除法定赔偿对知识产权惩罚性赔偿发展所造成的阻碍,以保障知识产权惩罚性制度能够在我国落地实施。

[关键词] 知识产权; 损害赔偿; 惩罚性赔偿; 法律适用

[中图分类号] D923.4 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1672-4917(2021)01-0101-09

DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.2021.0012

一、问题的提出

惩罚性赔偿(punitive damages)作为源起于英美法系的一项集补偿、惩罚、威慑和激励功能于一体的制度,在给予被侵权人充分补偿的前提下,通过责令侵权人承担超过被侵权人实际损害范围的赔偿金额,对恶意侵权人施以严厉制裁的同时,起到了鼓励被侵权人积极维权的目的。随着惩罚性赔偿制度的发展和完善,其功能内涵在不断地丰富,适用范围也逐渐拓宽延伸至知识产权领域。近年来,我国法学理论界对知识产权惩罚性赔偿制度的研究兴趣与日俱增。在中国知网以“惩罚性赔偿”为关键词索引得到的文献资料是3730篇,其中以“知识产权惩罚性赔偿”为主题的文献有757篇,而2019年以来发表的论文占了147篇。早期的研究成果更多关注的是我国应否引入知识产权惩罚性赔偿制度。自20世纪90年代我国立法引入惩罚性赔偿制度起,学者们就对惩罚性赔偿的“功过是非”展开了激烈的讨论。反对将惩罚性赔偿制度运用在民事领域的学者指出,“惩罚”性质的措施是地位不平等的主体之间才能实施的,在公、私法相分离的社会,私人不应代行国家机器的职能^[1]。在知识产权立法层面,我国的权利保护机制已经相对完备,建立惩罚性赔偿制度并非解决“赔

偿难”问题的最佳路径,加强严格执法、加快转变司法理念才是“正道”^[2]。

笔者针对上述反对意见做出如下回应:首先,公法与私法界限日益模糊是当今法律发展的大趋势,基于公共利益的考量,在私法领域引入具有公法性质的政策反而能够加强对私权的保护。我国立法虽在总体上受大陆法系影响颇深,但在知识产权领域也吸收和借鉴了英美法系国家的有益经验,如临时禁令制度、专利等同原则等,因此,我国知识产权法进一步兼收并蓄英美法中的惩罚性赔偿制度并不会造成过多的不适;其次,由于知识产权侵权案件存在取证困难、损失难以计算等特点,使得被侵权人在维权过程中不得不付出大量的时间成本,承担高昂的调查费用,最后在实际判决中却难以获得足额的补偿。从“理性经济人”的角度出发,侵权收益大于侵权成本无疑助长了侵权行为的肆虐,维权成本过高又将导致司法救济的疲软。一方面,在当前对知识产权侵权行为预防不力的情况下,考虑知识产权惩罚性赔偿可能存在的“副作用”未免有些过虑;另一方面,惩罚性赔偿可以提高人们对司法救济的期待值,以鼓励权利人积极主动维权,发挥制裁违法行为的作用。最后,知识产权惩罚性赔偿制度的确立,有助于社会民众提升尊重他

[收稿日期] 2020-10-23

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目“创新驱动发展战略下知识产权公共领域问题研究”(项目编号:17ZDA139)。

[作者简介] 孙玉荣(1969—),女,黑龙江哈尔滨人,北京工业大学文法学部教授。

人知识产权的意识,通过向人们警示侵权所具有的经济风险,降低侵权概率,甚至可以促进知识产权交易^[3],这一功能显然是补偿性赔偿所不具备的。

无论是在大陆法系还是英美法系国家,惩罚性赔偿都是一项争议不断的制度,学者们对其在知识产权领域的适用也提出了更多迥然不同的见解甚至是困惑。伴随着信息技术的更新迭代及人工智能时代的到来,层出不穷的新技术、新问题为知识产权立法和司法带来诸多难题和挑战。我国有关知识产权惩罚性赔偿的立法和司法实践固然有受到应对中美贸易谈判等因素的影响,但在知识产权立法层面引入惩罚性赔偿制度已是既定事实。对于我国是否应该在知识产权领域引入惩罚性赔偿制度,大多数学者表达了肯定和支持的态度^①。

任何法律制度的建立和完善都不是一蹴而就的,将我国是否引入知识产权惩罚性赔偿制度的理论争议暂予搁置,理性地思考和探索如何进行制度规范设计,在司法实践中使之有效落实运行,更好地发挥其遏制侵权、平衡各方利益的作用,无疑是目前更应关注和迫切需要解决的现实问题。本文在对我国知识产权惩罚性赔偿的立法和司法现状进行梳理、分析的基础上,对我国知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用困境进行深入分析,并提出完善建议。

二、域外经验借鉴及我国知识产权惩罚性赔偿制度的法律适用现状

对我国知识产权惩罚性赔偿制度的司法实践现状进行分析的前提和基础是要在借鉴国外有益经验的基础上对我国知识产权惩罚性赔偿的立法状况予以梳理。

(一) 域外经验借鉴

1. 德国

作为大陆法系国家的代表,德国在侵权损害赔偿中坚持填平原则,适用补偿性赔偿而排斥惩罚性赔偿制度。在知识产权保护方面,通过完善赔偿额计算的精细化裁判,对严重的侵权行为追究刑事责

任等方式实现对权利人的救济^[4]。虽然近些年来,这种态度似乎有所松动,正如有学者指出:德国法院常常在司法实践中将惩罚性因素加入包括知识产权侵权的损害赔偿判决中,且这种“例外”的运用范围十分广泛^[5],但在德国现有知识产权立法中,仍然不存在明确的惩罚性赔偿条款。

2. 美国

虽然美国学者和法官对惩罚性赔偿制度的合理性褒贬不一,但并不妨碍其广泛适用及不断完善。在知识产权领域,美国较为全面地确立了惩罚性赔偿制度。

美国专利法的“三倍赔偿”最初见于1793年美国《专利法》,后历经多次修改,1952年美国《专利法》第284条确定了惩罚性赔偿的基数标准和倍数标准,但并未规定具体适用条件,而是由司法判例逐渐确定了更为成熟、精细的裁判规则。2007年联邦巡回上诉法院在In re Seagate案^②中确立了适用惩罚性赔偿的主客观标准:第一步由专利权人提交“清楚且令人信服(clear and convincing evidence)”的证据,以此审查被诉侵权人是否在客观层面实施了鲁莽(reckless)行为;第二步需专利权人举证证明被诉侵权人在主观层面明知或应当知道存在侵权风险。2016年,最高法院通过审理Halo案^③和Stryker案^④推翻了此前确立的门槛较高的证明标准,赋予地区法院更多关于专利侵权适用惩罚性赔偿的自由裁量权。

关于商标法中的三倍赔偿,美国《兰哈姆法》第35条(a)款规定,“法院在评估损害时,可根据案情作出高于实际损害额的判决,但不超过该数额的三倍。如果法院认为基于收益的补偿数额不足或过多,法院可根据案情酌情作出法院认为公正数额的判决”。同时又指出“在上述任何情况下的数额均属补偿,而非处罚”,因此这一规定并非惩罚性赔偿责任条款。而对于故意使用仿冒商标的行为,该法第35条(b)款规定,法院应当判决侵权人按照侵权获利或实际损害金额(选其中数额较大者)的三倍进行赔偿,并包括合理的律师费。

① 从惩罚性民事责任与刑事相协调的角度出发,冯晓青教授主张对处于罪与非罪模糊地带的侵权行为,以民事经济惩罚手段代替刑罚,有助于实现知识产权侵权领域“轻刑化”,维持刑法的谦抑性,建立恢复性司法理念,从而体现重视个人价值与权益的人文主义精神。参见冯晓青、罗娇《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,《中国政法大学学报》2015年第6期。

② In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (2007).

③ Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923 (2016).

④ Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F. 3d 649 (Fed. Cir. 2015).

美国于1979年颁布《统一商业秘密法》作为各州商业秘密保护的示范法,其中第3条(b)款规定:“如果有故意和恶意侵占他人商业秘密的行为存在,则法院可根据(a)款规定,判决不超过两倍的惩罚性赔偿金。”由于《统一商业秘密法》非真正意义上的联邦统一立法,各州在司法实践中的裁判标准仍存在较多差异。为加强对侵害商业秘密案件的民事救济,美国众议院于2016年通过了《商业秘密保护法》,当中也制定了关于惩罚性赔偿的规定:如果商业秘密系被蓄意或恶意不正当使用,法院可按实际损失加不当获利或合理许可费用的数额确定损害赔偿金额,判决侵权人赔付最高不超过其两倍的惩罚性损害赔偿,且赔偿胜诉方所支付的合理律师费。

对于侵害版权行为,美国《版权法》第504条(b)和(c)两款分别规定了实际损害赔偿金和法定赔偿金,其中第504条(c)款第(2)项明确规定:若查明侵权是故意的,法院可行使自由裁量权增加裁定的法定赔偿金的数额,但不得超过15万美元^[6]。这是在将侵权行为的后果、侵权人的主观心态以及威慑其他潜在侵权人的必要性等因素纳入考量的情况下判定赔偿金额以实现公平目的^[7]。多数学者认为该条款是通过提高法定赔偿的数额体现其所具备的惩罚、遏制和威慑故意侵权的功能,在性质上属于特殊形式的惩罚性赔偿。

3. 其他英美法系国家

作为惩罚性赔偿制度起源地的英国,在《1988年版权、外观设计与专利法》第97条和第229条分别针对版权侵权行为及外观设计侵权行为作出规定:法官可出于个案公平的考虑,根据侵权行为的公然性(flagrancy)及侵权人因侵权行为所获利益,判令侵权人承担额外赔偿(additional damages)责任。这两个条款虽未对惩罚性赔偿制度进行明确界定,但有学者认为以侵权恶劣性为适用前提的额外赔偿能导致最终判处的赔偿额超过实际损失,事实上具有惩罚性赔偿性质^[8]。

在其他英美法系国家,如澳大利亚,惩罚性赔偿的适用较为普遍,其适用范围也延伸至知识产权领域。众议院审议通过的《2006年知识产权法修

正案》对相关部门法进行了大幅度修改,其中便增加了专利侵权惩罚性赔偿规定。该法案表明,法院在审理专利侵权案件时可针对故意侵权行为施以惩罚性制裁,即法院确定赔偿数额时,应考虑的因素包括侵权行为的恶性程度以及侵权人在被告知侵犯专利权后的行为。

加拿大最高法院规定可在任何恶劣的、应受谴责的、有预谋的侵权案件中适用惩罚性赔偿制度,但将其适用范围限定在损害赔偿和额外补偿都不足以实现惩罚和预防目的的情形^[9]。加拿大《版权法》第38条规定,法院应根据各案具体情况裁定法定赔偿数额,考虑的因素包括侵权行为的主观心态、当事人在诉前和诉中的行为、遏制其他侵权行为的必要性、侵权目的及其对原告造成的影响、裁决可能给被告造成的困难等因素。同时亦规定法定赔偿的适用不影响版权人可能获得的示范性或惩罚性赔偿(exemplary or punitive damages)的权利,换言之,惩罚性赔偿和法定赔偿可以在侵权案件中同时适用。

(二) 我国知识产权惩罚性赔偿之立法现状

在借鉴域外有益经验的基础上,我国于2013年对《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)进行第三次修订时,首次在知识产权立法中引入了惩罚性赔偿制度^①。2019年再次修订《商标法》时,为加大对恶意侵权行为的打击力度,又将惩罚性赔偿的倍数限度提高到“一倍以上五倍以下”。

在商业秘密保护方面,2019年修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)同样也提高了法定赔偿的最高限额并增加了相应的惩罚性赔偿条款,规定“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支^②。”

2014年《著作权法》(修订草案送审稿)引入了惩罚性赔偿条款,当时有少数学者认为此“加重赔偿”的初衷在于补偿与预防,并不追求惩罚目的^[10],但多数学者指出上述修订即为新增的惩罚

① 《商标法》(2013年修订)第63条规定“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上确定赔偿数额。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。”

② 参见《反不正当竞争法》(2019年修订)第17条。

性赔偿条款。2020年11月11日,第十三届全国人大常委会审议通过了关于修改著作权法的决定,最新公布的《著作权法》对惩罚性赔偿的具体规定是:对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以按照《著作权法》第54条所确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。

2020年10月17日,第十三届全国人大常委会审议通过了关于修改《专利法》的决定,《专利法》最新修正案采纳了《专利法》(草案二次审议稿)中关于惩罚性赔偿的修改意见^①。

为实现对知识产权惩罚性赔偿制度的统一规范,提高知识产权惩罚性赔偿制度的立法层级,我国《民法典》对知识产权惩罚性赔偿制度做出了一般性规定^②。

(三) 知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用现状

我国《商标法》2013年修订时正式引入的惩罚性赔偿制度自2014年5月1日起实施,迄今已六年有余,该制度在司法实践中的适用状况如何?某课题组通过对数万份案件进行检索和分析,发现仅有111份判决的“法院认为”部分提及“惩罚性赔偿”,其中有33份判决明确适用了惩罚性赔偿条款,仅占侵害商标权纠纷案件的6.5%^[11]。笔者在北大法宝网站以“侵害商标权纠纷”为案由进行检索,时间跨度为2014—2020年,共显示有55270份判决书,其中原告在诉讼请求中明确要求被告承担惩罚性赔偿责任的有286份;法院对此主张有所回应的37份判决中,其中20个案件法官以“权利人因被侵权所受到的损失、侵权人因侵权所获得的利益以及商标许可使用费的数额均无法查明”为由判决适用法定赔偿,占比接近60%;7个案件因原告证据薄弱、举证困难等无法证明侵权人具备“恶意”的主观心态及侵权行为达到“情节严重”的程度,认定该案适用惩罚性赔偿依据不足;最终仅有5份判决支持了原告要求适用惩罚性赔偿的主张。

由此可见,知识产权惩罚性赔偿制度在我国司法实践中遭遇了困境,实际效果远未达到立法者的预期。虽然在立法层面一再试图加大对侵权行为的惩罚力度,但遗憾的是,多年来我国法院却极少适用商标侵权的惩罚性条款。直至2019年9月,

上海首例商标侵权惩罚性赔偿案件才得以在浦东法院宣判,继而江苏省高院于2019年12月在“小米诉奔腾案”中第一次明确适用了惩罚性赔偿制度,该案也成为迄今为止惩罚性赔偿判赔金额最高的商标侵权案件。2020年3月,杭州互联网法院也在“抖音”商标侵权案中做出了惩罚性赔偿判决。通过阅读裁判文书,笔者发现在已判定适用惩罚性赔偿责任的案件当中,各地法院采纳的判赔标准其实并不统一。

三、探析我国知识产权惩罚性赔偿的司法适用困境

我国知识产权惩罚性赔偿制度所遭遇的司法适用困境主要体现在惩罚性赔偿条款适用条件模糊及惩罚性赔偿数额的计算基数难以确定两方面。

(一) 惩罚性赔偿条款适用条件模糊

我国立法关于商标侵权和商业秘密领域的惩罚性赔偿条款虽分别将其适用条件限定为“恶意侵犯商标专用权,情节严重的”“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的”,但何为“恶意”和“情节严重”,未有司法解释予以进一步阐述,导致法院审判此类案件缺乏统一规范,造成了“同案不同判”现象。

侵权法中“行为人的过错”包括故意和过失,“恶意”并非法律规范用语,从字面意思理解,“恶意”的主观过错程度应高于“故意”,但二者的界限模糊不清、难以区分,在理论和实务中极易引发分歧。有人将“恶意”解释为具有恶劣性、在道德上应受谴责性的故意,不包括重大过失和简单的明知侵权^[12];有人则认为主观“恶意”包括故意和重大过失两种^[13]。在实践中,各地法院对如何认定“恶意侵权”亦持尺度不一的标准。至于何谓“情节严重”,有人认为其不仅包括主观上的情节严重,也包括客观上的情节严重,只要侵权人满足两者之一即应适用惩罚性赔偿^[14]。还有观点认为,惩罚性赔偿适用与否和案件的损害结果具有直接关联,故“情节严重”应解释为“侵权行为情节严重”更为恰当^[12]。另有学者指出,案件情节是否达到“严重”程度需要结合侵权人的具体行为表现、侵权后果等

^① 《专利法》(2020年修订)第71条规定“对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”

^② 《中华人民共和国民法典》第1185条规定“故意侵害知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”

多方面进行综合分析^[15]。凡此种种,确实有些混乱。

(二) 惩罚性赔偿数额的计算基数难以确定

涉及惩罚性赔偿的数额计算问题,首先应当确定的便是计算的基数标准。参考美国判例来看,根据“比例性原则”确定惩罚性赔偿数额的判例居多,具体做法是:在确定惩罚性赔偿额之前,应先确定补偿性损害赔偿额,再以该数额的法定、合理倍数确定惩罚性赔偿数额^[16],我国法院也采纳了这一做法。现行据以确定补偿性赔偿数额的计算方式分别为:权利人因侵权遭受的实际损失、侵权人因侵权获得的利益、参考权利许可使用费和法定赔偿,其中法定赔偿被排除在惩罚性赔偿计算基数之外,地位相对独立。然而我国知识产权侵权案件长期存在着“法定赔偿泛化”的问题,以“法定赔偿”作为判赔标准的案件占据了绝大多数,而其他三种判赔标准适用率极低。

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》和《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中关于如何计算权利人的实际损失的规定大致相同:实际损失=权利人因侵权所造成产品销售减少量/侵权产品销售量×该产品利润。由于知识产权侵权行为具有隐匿性强、持续时间长、地域跨度广的特点,权利人在通常情况下可举证证明现有的侵权事实,却难以追溯至侵权行为开始的具体时间,进而精确地计算实际损失。在市场经营活动中,影响产品销量的因素较为复杂,包括市场行情、竞争程度、营销方式、价格波动等不确定因素,权利人难以证明自身营业收入减少与侵权行为之间具有直接因果关系,而在权利人产品销量没有减少的情况下,权利人更是无从证明侵权行为真的给当事人造成了损失^[17]。知识产权作为一种无形资产,它能为企业带来的现实价值体现在多个方面,侵权后果不仅仅表现为现有商品销量的降低,侵权行为若造成权利人的商标淡化、商誉贬损、公众信赖度降低等后果,将对权利人的预期利益造成持续性损害。根据最高人民法院出台的上述系列司法解释,侵权人因侵

权所获利益的计算方法可总结为:侵权人所获利益=该侵权产品在市场上销售的总数×侵权产品的利润。其中“利润”应如何选取,《专利法》与《商标法》的规定略有不同,对于一般的专利侵权行为,按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,按照销售利润计算^①;侵害商标权所获得的利益以该商品单位利润计算,该利润无法查明的,可按照注册商标商品的单位利润计算^②。由于用以证明产品生产、经营的账簿、数据等证据都掌握在侵权人手中,权利人通常难以获得,而出于逃避法律责任的心态,侵权人一般不愿意提交真实、完整的财务资料,甚至在实践中,法官在审判中要求被告提供相关数据,侵权人却以信息涉及公司商业秘密为由拒绝提供^③。有时,即使侵权人提供了销售数额、交易记录和利润率等材料,法院也以材料系单方制作,无法确认该证据的真实性、合法性为由不予采纳。此外,侵权人通常从实施侵权行为之始便能盈利,而权利人往往在侵权范围、影响较大时才逐渐意识到自己的权益遭受了侵犯,维权时机的滞后无疑增加了证据灭失、损毁的概率,权利人证明侵权人实际获利的难度大大增加。当侵权人预测的赔偿额低于侵权获利时,因牟利空间仍然存在,侵权人可能选择继续实施侵权。在现实生活中,知识产权并不是经营涉案产品/服务产生利润的唯一指标,不同类型的知识产权在侵权人实现产品整体利润中所做出的贡献不仅是有限的,而且是存在较大差异的。各地法院陆续出台的指导性文件也明确了法院在按照侵权人所获利益确定赔偿额时,应当合理界定该知识产权的市场价值及其贡献率,同时因其他因素获取的利益也应从产品整体获利中扣除^④,故对于法官而言,按照侵权获利计算赔偿额的另一大难题就是如何确定涉案知识产权对侵权获利的贡献率。

许可使用费能够较为直观、具体地体现知识产权所具有的预期利益或市场价值,故可以作为侵权损害赔偿的依据,相较于前两种基数的难以确定,参照许可使用费似乎是一条更加简易快捷的判赔路径,但从司法案例的数据来看,法院参照许可使

① 参见《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(2020修正)》第14条,第二款。

② 参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条。

③ 参见江西省高级人民法院(2014)赣民三终字第18号。

④ 参见浙江省高级人民法院民事审判第三庭关于印发《知识产权损害赔偿审理指南》的通知第9条《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第一章,1.7条。

用费确定赔偿数额的案件也较为鲜见。采用这一方式确定赔偿额的前提在于明确一个具体且合理的许可使用费用,法院会综合许可使用合同订立的时间、是否实际履行、能否提交相关支付凭证、合同主体是否存在特定关联等方面进行认定^①,但当事人往往无法提供完整的证明材料来说明涉案许可使用费的具体计算标准,无法使法官达到内心确信的程度。此外,法官考虑到不同地域的经济发展水平、公众消费水平以及行业发达程度存在较大差异,认为涉案合同难以互相借鉴,缺乏现实参考价值,不宜直接参照合同数额确定赔偿金,仅能将其作为考虑因素之一。可见,以上种种严苛条件的限制导致许可使用费在确定损害赔偿数额时也难以派上用场。

在案件审理中,大部分当事人要么难以达到上述三种赔偿计算方式所要求的证明标准,只能同意法院按照法定赔偿计算赔偿金额,要么干脆怠于举证,直接请求法院适用法定赔偿条款。对于法官而言,在当前案件数量激增、审理时限、审判质量等多重压力之下,基于提高办案效率、追求稳妥的考虑,法官更愿意选择法定赔偿方式也并不意外。

四、完善我国知识产权惩罚性赔偿制度法律适用的具体建议

(一) 构成要件的认定

1. 主观要件

为更好地协调知识产权各部门法之间的关系,我国《民法典》确立了知识产权惩罚性赔偿的一般条款,但目前来看,我国知识产权惩罚性赔偿制度在构成要件上并未适用统一标准,主要表现为主观要件方面。《反不正当竞争法》和《商标法》要求侵权人主观上达到“恶意”的程度,而《专利法》和《著作权法》中写的是侵权人“故意”侵权,那么适用惩罚性赔偿制度的主观构成要件究竟应当为“恶意”还是“故意”呢?有学者主张惩罚性赔偿的主观要件

应统一为“故意”^[18],笔者对此持不同看法。在我国现行惩罚性赔偿制度中,“恶意”这一概念已被使用多年,其立法用意在于强调侵权人主观心态的可责难性,同时限制适用范围、排除适用的随意性,其在主观的严重程度高于“故意”。笔者认为,主观恶性程度需经客观行为所体现,在总结司法实践经验的基础上,可针对不同类型知识产权侵权行为,通过司法解释进一步做出详细规定,将“恶意侵权”之情形具体化、类型化,以统一裁判标准。笔者在阅读大量裁判文书的基础上将“恶意侵权”的类型归纳为以下几种情形:(1)全面模仿权利人的商标、域名、产品、宣传方式等,企图混淆、误导大众,具有明显攀附意图^②;(2)侵权人收到警告函、签署和解协议后继续实施侵权行为^③;(3)曾被法院判定构成民事侵权^④或刑事犯罪^⑤、受到行政处罚^⑥后进行重复侵权;(4)侵权人取得权利人商标授权后,以生产、销售假冒侵权产品为主要经营活动^⑦;(5)侵权人在明知侵权商标因与注册商标构成近似被驳回注册申请后,仍继续使用侵权商标^⑧;(6)考虑涉案商标的知名度以判断侵权人是否属于明知故犯^⑨。

2. 客观要件

至于“情节严重”应如何进行认定,笔者认为这属于客观行为的评价标准,若认为其涵盖了对主观心态的判断,便与“恶意”的判断标准相类似,造成无谓的重复强调。侵权行为虽与主观过错程度相关联,但在先已有主观要件作为评价标准,故侵权行为达到何种程度属于“情节严重”,应重点结合侵权行为造成的损害后果进行分析。惩罚性赔偿并非一项独立的请求权,不能与补偿性请求权相分离^[19],只有那些已经招致损害赔偿责任的侵权行为才可能进一步承担惩罚性赔偿责任,故惩罚性赔偿条款的适用与客观存在侵权后果具有较强关联,可纳入考虑范围的情形包括但不限于:(1)生产、销

① 参见北京市高级人民法院知识产权庭《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题(2017)》,http://chinaiprlaw.cn/index.php?id=4852。

② 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民终1316号。

③ 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民终95号。

④ 参见新疆维吾尔自治区高级人民法院(2020)新民终64号。

⑤ 参见江苏省高级人民法院(2017)桂0303民初774号。

⑥ 参见长沙县人民法院(2019)湘0121民初9481号。

⑦ 参见杭州市余杭区人民法院(2019)浙0110民初1460号。

⑧ 参见苏州市中级人民法院(2018)苏05民初572号。

⑨ 参见浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01民终9104号。

售侵权产品的规模、数量;(2)侵权行为持续的时间跨度、涉及的地域广度;(3)侵权行为给权利人的商业信誉等造成不利影响;(4)侵权行为严重侵害消费者权益、市场交易秩序等公共利益。

(二) 赔偿数额的确定

1. 完善侵权损害举证规则

司法实践中,作为惩罚性赔偿计算基数的“实际损失”“侵权获利”以及“许可使用费”数额等难以确定的主要根源在于证据不足。权利人在举证方面陷入困境的情形相当普遍,如果法院对权利人诉讼证据保全的申请不予支持,权利人几乎很难再有其他渠道去取得证据。为解决权利人举证难的现实问题,自2013年《商标法》修订以来,我国知识产权立法开始对举证妨碍行为加以规制。判定侵权人在诉讼过程中是否存在举证妨害行为,对合理分配案件举证责任至关重要,也是公平公正审理案件的前提。我国民事诉讼中原则上采用的是高度盖然性的证明标准,有学者提出是否应根据知识产权惩罚性赔偿诉讼中涉及证明对象的特殊性,对其证明标准进行一定的调整,笔者对此的看法是肯定的。从域外经验来看,美国联邦巡回法庭近些年通过一系列判例推翻了过去要求权利人提供“清楚的和具有说服力的证据”等高规格证明标准,转而适用“优势证据规则”,降低了专利权人的证明标准。美国的专利侵权惩罚性赔偿制度已较为成熟、完善,其有益经验对于我国具有一定的参考价值。我国最高人民法院印发的《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》(法发〔2009〕23号)中也指出,法院在认定损害赔偿事实时应充分运用逻辑推理、借鉴日常生活经验,采纳优势证据标准。因此,在能够认定案件已具备适用惩罚性赔偿基本条件的情形下,在认定赔偿数额时更不宜采用过高的证明标准。

2. 正确适用酌定赔偿制度

为解决确定计算基数的难题,考虑到知识产权侵权案件举证困难、举证不到位的特殊性,有必要适当放弃对损害数额精确化的过分苛求,在给予法官更多自由裁量空间的前提下,强化酌定赔偿的适

用。所谓的酌定赔偿,指“在计算赔偿所需的部分数据确有证据支持的基础上,人民法院根据案情运用裁量权,确定计算赔偿所需要的其他数据,从而确定公平合理的赔偿数额^①”。应在此澄清,酌定赔偿是在相关证据不能精准证明受害人实际损失和侵权人所获利益的情况下所采取的一种裁量赔偿方式,不受法定最低或最高赔偿限额的限制。可以明确的是,酌定赔偿是“对权利人的实际损失或侵权人的获利的概括计算^②”,仍属于惩罚性赔偿计算基数的范畴,不能因法定赔偿也具有酌定裁量空间而将二者混为一谈。

酌定赔偿的适用前提在于运用证据规则,根据具体案情对案件证据进行全面、客观地审查判断。在相关案例中,法院结合足以计算赔偿额所需的部分数据,在可以确定公司整体营业利润的情况下,酌定侵权产品营业利润所占比例^③;参考涉案产品售价及价格评估报告,酌定单位利润率以合理确定赔偿数额^④等等。正确适用酌定赔偿制度有助于积极引导法院尽可能选择实际受损或者侵权获利的方法计算赔偿额,不因当事人无法提供精细证据而径直选择法定赔偿,使本应适用的惩罚性赔偿最终向法定赔偿“逃逸”。

3. 合理确定赔偿系数

我国《商标法》和《反不正当竞争法》在确定惩罚性赔偿的数额时均遵循了“比例原则”,为保持统一和协调,笔者认为在修订《专利法》《著作权法》中确立惩罚性赔偿制度时亦应遵循此原则,即将补偿性赔偿额的一至五倍作为知识产权惩罚性赔偿的系数标准,在这个范围内确定惩罚性赔偿额,由此对法官的自由裁量空间加以限制。

法官在判定惩罚性赔偿系数时应把握合理限度,将侵权人的赔偿能力纳入考虑范围,避免给侵权人带来不合理的经济负担。若法官在适用惩罚性赔偿时一味加大惩罚力度,判令侵权人承担超出其给付能力的赔偿金额,使得判赔金额无法切实得到履行,极易导致“空判”现象发生,不仅无法发挥惩罚和威慑侵权行为的同时为经济发展保驾护航

^① 2013年10月22日,最高人民法院知识产权审判庭副庭长金克胜在最高人民法院召开的新闻发布会上回答记者提问,中国法院网, <https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/10/id/1110984.shtml>。

^② 参见《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第一章基本规定,第1.8条。

^③ 参见北京知识产权法院(2017)京73民终1991号。

^④ 参见广州知识产权法院(2015)粤知法商民初字第46号。

的作用,反而可能有损司法权威。除此以外,侵权人是否在此前遭受过行政或刑事处罚也是一个重要考量因素。承担民事领域的惩罚性赔偿责任固然与刑事罚金、行政罚款互不冲突,但在侵权人就同一侵权行为接受过刑事或行政制裁的情况下,遏制违法行为的目的已经达成,法官可酌情减少或免除惩罚性赔偿数额,防止重复惩罚、过度威慑。

(三) 彻底厘清惩罚性赔偿与法定赔偿的界限

法定赔偿,是指法院在认定知识产权侵权人应承担的赔偿数额时,在缺少证据无法查清侵权人实际损失、侵权人所获利益以及权利许可费的情况下,法官行使自由裁量权在法定限额内判决赔偿数额的方式。我国现行知识产权立法中有关惩罚性赔偿与法定赔偿的规定采取的是分立模式,即二者并列存在、相互独立,共同承担损害赔偿的功能^[20],但在司法实践中,二者却常混淆不清,甚至被交叉适用,法定赔偿成了带有一定惩罚性因素的赔偿方式,这种功能定位不明晰成了阻碍惩罚性赔偿制度发展的障碍之一,因此必须厘清惩罚性赔偿与法定赔偿的界限。

首先,从制度设计层面来看,我国在知识产权各部门法中制定了单独的惩罚性赔偿条款,法定赔偿仅是在其他计算方式无法实现的情形下的一种替代措施,本质上应遵守补偿性原则。

其次,从司法实践的角度出发,在法院受案数量井喷、审判人员压力骤增的现状之下,若承认法定赔偿同样具有惩罚性,在相同情形下法院势必更易抛弃审判过程复杂烦琐、判决证成更须充分细致的惩罚性赔偿,而以操作简便、效率更高的法定赔偿加以替代,这不仅无益于从根本上解决当前惩罚性赔偿适用率低的困境,还可能打击当事人的举证积极性,助长法定赔偿的滥用。

第三,对侵权人适用惩罚性赔偿是比判令其承担一般民事责任更加严厉的一种制裁,故该条款应具备较为严苛的前提要求,须谨慎适用。在法定赔偿中,“恶意”和“情节严重”仅是确定赔偿数额可酌情考虑的因素,并非前置的必要条件,将法定赔偿纳入惩罚性赔偿计算基数无疑将不适当地降低惩罚性赔偿适用标准,扩大适用范围。

最后,司法实践中法定赔偿比例畸高带来的问

题之一是法院的判赔金额远远低于权利人的索赔金额。据统计,2012—2015年我国著作权、商标权、专利权侵权案件的平均判赔金额分别为2.8万元、3.2万元和9.8万元^[21],远远低于权利人请求的索赔金额。判赔数额偏低的情况在一定程度上表明法定赔偿并未充分实现填平损失的功能,更不必说发挥惩罚、警示的法律效用了。

笔者认为,法定赔偿应回归补偿性,作为补偿性赔偿的法定赔偿不应作为惩罚性赔偿的计算基数,因为法定赔偿作为对效果事实的酌定,其证明标准相较于惩罚性赔偿偏低^[22]。将法定赔偿排除于基数之外,能够促使权利人为追求更高额赔偿而积极举证,有利于消除权利人消极举证的现状,减轻司法负担。另外,法定赔偿中包含了对主观过错及情节程度的评价,在此基础上再施以惩罚性赔偿属于重复评价,对于侵权人有失公平。

结语

经第十三届全国人大常委会审议,我国《专利法》《著作权法》最新修正案于2020年10月17日和11月11日相继正式颁布,标志着惩罚性赔偿制度在我国知识产权领域的全面确立,有关是否引入这一制度的争论已尘埃落定,亟待进一步解决的是惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用问题。只有厘清惩罚性赔偿与法定赔偿的界限,才能去除法定赔偿对惩罚性赔偿发展所造成的阻碍。笔者认为,首先应当对惩罚性赔偿的适用范围予以合理限制,把握好“主观恶性”“情节严重”条件的内涵,及时总结司法实践经验,使裁判标准更具有可操作性;其次,在确定惩罚性赔偿计算基数时,应加强落实举证妨碍规则,适当调整证明标准,破解现实举证难题。法院在行使自由裁量权时,仍应综合考虑判决的惩罚程度和可执行性等因素,合理确定赔偿系数;最后,需要明确的是,知识产权侵权赔偿的原则仍要坚持以填平原则为主,惩罚性赔偿为补充。只有在当事人主张适用惩罚性赔偿的前提下,法院才能进行具体适用。总之,为保障知识产权惩罚性制度能够在我国落地实施,需彻底解决其所遭遇的司法适用困境。

[参考文献]

- [1] 尹志强《我国民事法律中是否需要导入惩罚性赔偿制度》,《法学杂志》2006年第3期。
- [2] 张广良《惩罚性赔偿并非破解中国知识产权保护难题的良策》,《中国专利与商标》2012年第1期。
- [3] 钱玉文、骆福林《论我国知识产权法中的惩罚性赔偿》,《法学杂志》2009年第4期。

- [4] 管育鹰 《以完善的惩罚性赔偿制度精准打击恶意侵权》,《中国知识产权报》2020 年 10 月 28 日。
- [5] 袁杏桃 《知识产权侵权惩罚性赔偿的正当性基础与制度建构》,《甘肃社会科学》2014 年第 5 期。
- [6] 杜颖、张启晨译 《美国著作权法》知识产权出版社 2013 年版 第 140—141 页。
- [7] 冯晓青、罗娇 《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,《中国政法大学学报》2015 年第 6 期。
- [8] 苏和秦、庄雨晴 《商标惩罚性赔偿的司法适用及反思》,《电子知识产权》2020 年第 9 期。
- [9] 董春华 《各国有关惩罚性赔偿制度的比较研究》,《东方论坛》2008 年第 1 期。
- [10] 蒋舸 《著作权法与专利法中“惩罚性赔偿”之非惩罚性》,《法学研究》2015 年第 6 期。
- [11] 广东省深圳市福田区人民法院课题组 《商标侵权惩罚性赔偿的制度构建》,《知识产权》2020 年第 5 期。
- [12] 钱玉文、李安琪 《论商标法中惩罚性赔偿制度的适用——以〈商标法〉第 63 条为中心》,《知识产权》2016 年第 9 期。
- [13] 舒媛 《商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究》,《法学评论》2015 年第 5 期。
- [14] 马忠法、谢迪扬 《专利法中的惩罚性赔偿问题研究——以〈专利法修正案(草案)〉第 72 条的适用为视角》,《武陵学刊》2020 年第 2 期。
- [15] 徐焕然、刘建新 《中国知识产权惩罚性赔偿制度研究评析》,《河南财经政法大学学报》2019 年第 5 期。
- [16] 王利明 《美国惩罚性赔偿制度研究》,《比较法研究》2003 年第 5 期。
- [17] 罗亚维 《商标侵权惩罚性赔偿条款适用的思考与探索》,《人民法院报》2020 年 5 月 7 日。
- [18] 张广良 《知识产权损害赔偿惩罚体系的构建》,《法学》2020 年第 5 期。
- [19] 袁秀挺 《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,《知识产权》2015 年第 7 期。
- [20] 焦和平 《知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿关系的立法选择》,《华东政法大学学报》2020 年第 4 期。
- [21] 詹映 《我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国 11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析》,《法律科学(西北政法大学学报)》2020 年第 1 期。
- [22] 和育东 《知识产权侵权法定赔偿制度的异化与回归》,《清华法学》2020 年第 2 期。

The Judicial Application and Improvement Suggestions of Punitive Damages for Intellectual Property Infringement

SUN Yu-rong ,LI Xian

(Faculty of Humanities and Social Sciences at Beijing University of Technology , Beijing 100124 , China)

Abstract: The latest amendments to the “patent law” and the “copyright law” have been formally promulgated in succession. It has become an established fact that the system of punitive damages has been established in the field of intellectual property in China. The author suggests that while shelving theoretical disputes , we should also rationally think about and thoroughly explore the normative design of the overall system , especially how to make it effective in judicial practice. On the basis of combing and analyzing the legislation and judicial status quo of China’s intellectual property punitive damages , this article focuses on the analysis of the current judicial application dilemma , and on this basis , proposes specific improvements to the legal application of China’s intellectual property punitive damages system. It is recommended to clarify the applicable conditions of the punitive damages system of intellectual property from the subjective and objective aspects , propose to improve the rules of proof of infringement damage , reasonably determine the amount of compensation , and remove the obstacles caused by statutory compensation to the development of punitive damages for intellectual property , so as to guarantee the punitive damages system of intellectual property infringement can be implemented in China.

Key words: intellectual property; compensation for damages; punitive damages; judicial application

(责任编辑 刘永俊)