

专利侵权惩罚性赔偿适用研究

明春艳

武汉工程大学法商学院(知识产权学院), 湖北 武汉

收稿日期: 2024年4月15日; 录用日期: 2024年4月30日; 发布日期: 2024年6月13日

摘要

随着知识产权意识的不断提高, 专利保护已成为我国促进创新发展的重要一环, 2021年新《专利法》的出台, 标志着我国专利领域正式引入了惩罚性赔偿制度, 这无疑是专利保护领域的一大进步。惩罚性赔偿, 本质上是对侵权行为的一种负面评价, 旨在通过向公众传达对侵权行为的谴责, 发挥其震慑、警示、矫正及预防等多重作用, 但这些年该制度在司法实践中的适用率不高, 尚存在一系列问题亟待解决。首先, 对于专利侵权惩罚性赔偿的适用要件, 现有的认定规则过于笼统, 需要进一步完善适用要件的认定规则, 厘清“主观故意”的认定, 可以适用专利侵权警告函制度, 同时细化“情节严重”认定的参考因素。其次, 对于惩罚性赔偿的计算规则需进一步明确, 应当灵活计算惩罚赔偿金基数、在综合考量专利价值的基础上采用权重计算的方法确定惩罚性赔偿倍数。

关键词

专利侵权, 惩罚性赔偿, 《专利法》

Research on the Application of Punitive Compensation for Patent Infringement

Chunyan Ming

Law and Business School (School of Intellectual Property), Wuhan Institute of Technology, Wuhan Hubei

Received: Apr. 15th, 2024; accepted: Apr. 30th, 2024; published: Jun. 13th, 2024

Abstract

As the awareness of intellectual property rights continues to increase, patent protection has become an important part of our country's efforts to promote innovative development. The introduction of the new *Patent Law* in 2021 signifies that a punitive damages system has been officially incorporated into our country's patent field, undoubtedly representing a significant advancement

文章引用: 明春艳. 专利侵权惩罚性赔偿适用研究[J]. 法学, 2024, 12(6): 3535-3540.

DOI: 10.12677/ojls.2024.126502

in the area of patent protection. Punitive damages fundamentally serve as a negative assessment of infringement acts, aiming to convey condemnation of infringement to the public and exerting a multitude of effects such as deterrence, warning, correction, and prevention. However, the application rate of the system in judicial practice has not been high over the years, and there remain a series of issues that need to be urgently addressed. Firstly, regarding the applicable conditions for punitive damages in patent infringement, the current rules for determination are too general and require further refinement. It is necessary to clarify the criteria for determining “willful infringement,” possibly through the application of a patent infringement warning letter system, as well as to detail reference factors for determining “serious circumstances.” Secondly, the calculation rules for punitive damages need to be further clarified. Flexible calculation of the basis for punitive damages should be adopted, and the punitive damages multiplier should be determined using a weighted calculation method after comprehensively considering the value of the patent.

Keywords

Patent Infringement, Punitive Compensation, *Patent Law*

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 专利侵权惩罚性赔偿的立法动因

专利权相较于其他物权更易受到侵害。专利权的客体——智力成果，具备无形性、公开性和可复制性等特点，缺乏明确的排他性。知识产权的非排他性意味着侵权行为人侵害他人知识产权并不会影响权利人对知识产权的使用^[1]。一旦专利信息公开，权利人的智力成果便可能在同一时间、不同地点被多个主体所占用和使用，给专利权人带来损失，又因为专利侵权具有极大的隐蔽性，极大地增加了权利人的维权难度，权利人需要花费更多的调查取证成本和法律服务成本以维护自己的合法权益。一般侵权损害赔偿的理想结局是使权利人的权利恢复到未受到侵害时的状态，但在知识产权领域，并非所有的权利都可以用金钱来衡量，如商标被滥用后的一些名誉损失将难以重建，这时就有必要通过惩罚性赔偿对权利人进行弥补，尽可能挽回权利人的损失。

我国是专利大国，但是面对频发的专利侵权行为，司法救济的效果并不理想，长期以来，我国主要依赖补偿性赔偿来弥补受害人的损失，但这种方式的司法适用率并不高，法定赔偿的数额也普遍偏低，使得被侵权人的实际损失往往难以得到全面补偿。尽管 2021 年新《专利法》通过第 71 条正式确立了专利侵权惩罚性赔偿制度，但在近几年的司法实践中，该制度仍面临适用不足的问题。具体来说，一方面，关于专利侵权惩罚性赔偿的适用要件，当前的认定规则尚需进一步细化；另一方面，惩罚性赔偿的计算规则也亟待完善，这些问题都限制了惩罚性赔偿制度在专利保护中的有效应用。

2. 专利侵权惩罚性赔偿的现存问题

2020 年 5 月 28 日通过的《民法典》第 1185 条明确规定了知识产权惩罚性赔偿制度，2020 年 6 月 1 日起施行的《专利法》(第四次修正)在第 71 条中又增设了这一条款，至此我国专利侵权惩罚性赔偿规则正式确立，对于专利侵权惩罚性赔偿的适用条件，根据行为人的主观以及客观方面分别做出相应规定，在专利侵权诉讼当中，被告承担惩罚性赔偿的主观条件为“故意”，客观条件为“情节严重”，两者之间是并列关系，即只要其中任一条件难以符合，惩罚性赔偿都无法适用。

2.1. “主观故意”难以证明

在我国专利领域的司法实践中，对于惩罚性赔偿的应用确实持有一种极为谨慎的态度。特别是在涉及主观要件的认定时，即侵权者是否存在主观故意且屡教不改的情况，由于在实际操作中难以进行充分证明，这在很大程度上阻碍了惩罚性赔偿的有效实施。

“主观故意”这一要素，实质上是侵权人的内在心理状态，外部观察者只能通过其外在行为来推测其主观意图，从而进行“故意”要件的评估。根据《惩罚性赔偿司法解释》的相关规定，对于“故意侵权”的认定，特别强调了侵权行为发生前双方之间的某种关联，如正在进行的许可合同谈判或存在的劳动关系、代理关系等。而在权利人发现侵权行为后，其对侵权人的通知、警告、行政执法申请乃至提起诉讼等行为，都成为了判断被告是否存在“故意侵权”情节的关键因素。

在我国的司法实践中，对于“故意侵权”的认定标准极其严苛，首先要求侵权人在具体案件中的侵权行为达到比较严重的“恶意侵权”的程度，那些主观心态为间接故意的专利侵权行为不是专利侵权惩罚性赔偿的适用范围。这些对“故意侵权”的严格认定，实际上反映了我国在专利侵权领域应用惩罚性赔偿制度的谨慎态度。对“故意侵权”情节的具体列举，有助于惩罚性赔偿制度的精准实施。例如，我们可以考察侵权人在得知涉案专利权存在后，是否进行了相关调查，包括专利权的保护范围、有效性以及自身行为是否构成法律上的侵权等；同时，还需要评估侵权人在察觉到侵权行为存在后是否采取了积极的补救，或是销毁证据、企图掩盖侵权事实。除此之外，根据专利侵权案件的不同类型，可以结合侵权人在诉讼过程中的态度、动机等其他因素，作为辅助因素帮助判断。对于是否构成“故意”侵权，应在深入理解现行法律规定的基础上，结合案件的具体事实和相关证据，进行审慎而全面的分析。

2.2. “情节严重”缺乏具体参照标准

“情节严重”是惩罚性赔偿适用的客观适用条件，与主观故意要件一并于我国《专利法》第71条第一款中得以确认，2021年，最高人民法院发布的《适用解释》第四条在原则上明确了认定“情节严重”时应考虑的相关因素，并具体列举了几种认定情形，且“情节严重”的列举情形是一种提示性规定并非是强制性规定，即法官“可以”认定而不是“应当”认定“情节严重”，使法官有充足的自由裁量余地，但也同时使得司法实践中对适用标准的掌握不一致：尽管多数法院认同“情节严重”作为必要条件，但个别法院在判断适用惩罚性赔偿时并未将“情节严重”作为必备适用条件，而是作为判定惩罚性赔偿数额时的考量因素[2]。这显示出司法实践中对于“情节严重”这一标准的理解和应用存在差异性。导致“情节严重”不能形成稳定预测，亦不能有效约束裁量权。

另一关键问题是“情节严重”的界定缺乏具体的标准。《解释》对于情节严重判定列明了一些参考要素虽然一定程度为法官判断侵权行为是否符合情节严重提供了参考，但是由于这些要素一方面表述过于简单，仅仅是对要素的堆叠罗列，各个要素包含的具体适用情形尚未阐明，导致法官只能按照自己对参考要素的理解进行自由裁量。另一方面，参考要素中部分要素内部缺乏区分层级的精细标准，使得法官在具体案件中认定“情节严重”时，无法根据案件事实和证据区分侵权行为的严重程度。

2.3. 赔偿基数和倍数难以确定

惩罚性赔偿有一个重要的前提，即必须确定赔偿基数。一般要以权利人损失、侵权人获利、许可费作为基数[3]。然而，在实际操作中，由于知识产权性质的特殊性，权利人对于其因侵权行为所遭受的实际损失较难举证，对于被告的侵权获利更是无法知晓，专利的许可使用费也因为使用情况的不同而难以确定[4]，这使得法官在尝试适用惩罚性赔偿时遇到了诸多阻碍。特别是缺乏计算侵权实际损失与侵权获利的有效方法，成为了法院不愿采用惩罚性赔偿的主要原因之一。在司法实践中，不同法院在计算赔偿

数额时所考量的因素和计算方法差异较大，也导致了不同案件中赔偿金额缺乏规律性和可预测性，无法为社会大众提供稳定的法律预期。此外，惩罚赔偿的适用倍数难以确定也是影响“惩罚”效果的关键因素。法官在裁定惩罚倍数时，通常会综合考虑具体案件中行为人的主观过错程度、情节严重程度等因素，但由于不同法官对“程度”的理解可能存在较大的差异，最终的判赔倍数往往会受到法官个人主观因素的影响，导致不同案件之间的惩罚尺度难以保持平衡。

当前，专利侵权惩罚性赔偿制度在司法实践中的执行效果与立法初衷尚存在较大的差距。特别是在确定赔偿倍数时，自由裁量权的过度运用和主观化倾向显得尤为明显。由于不同专利的价值无法一概而论，具有非常大的差距，在具体案件中应当具体判断涉案专利的价值，结合案件的具体情况，引入更为科学和客观的权重计算方法来确定赔偿倍数。此举旨在减少主观臆断，使原本抽象的利益权衡变得具体可量化，从而确保赔偿倍数的合理性，更有效地达成专利侵权惩罚性赔偿制度的立法目的。

3. 专利侵权惩罚性赔偿的完善建议

在探讨如何完善专利侵权惩罚性损害赔偿的过程中，本文提出以下几个关键方面值得深思。首先，有必要进一步完善专利侵权惩罚性赔偿制度中主观适用要件的认定规则，具体来说，建立专利侵权警告函制度，有助于明确侵权行为的界限，并促使相关方及时采取纠正措施。同时，还需要进一步细化“情节严重”这一标准的认定因素，以确保赔偿制度的公正性和有效性。其次，对于专利惩罚性赔偿数额的计算规则，同样需要加以完善。这包括在计算惩罚赔偿金基数时采取更为灵活的方法，以及在充分考虑专利价值的基础上，运用权重计算的方法来确定合理的惩罚性赔偿倍数。通过这些举措，更好地平衡各方利益，促进专利权的有效保护和创新活动的健康发展。

3.1. 建立专利侵权警告函制度

在专利侵权惩罚性赔偿的案件中，侵权人对自身侵权行为的认知成为了判断其“故意侵权”意图的重要因素。但此认识深藏于侵权人的内心世界，无法直观的从外部获取。如前述，法院在专利侵权案件上适用惩罚性赔偿十分谨慎。如果权利人在此前已对侵权人提起相同专利的侵权诉讼，并得到法院支持或双方达成和解，而侵权人再次侵权时，其故意侵权的意图便显而易见，易于证明。但考虑到权利人维权的成本较高，发送侵权警告函成为更为简便的维权手段。若侵权人在接到警告函后，并未停止侵权并采取补救措施，权利人便可在规定时限内提起专利侵权诉讼并请求适用惩罚性赔偿。此时，权利人只需举证其发送警告函的事实，这通常足以作为初步证据，表明侵权人存在故意侵权的可能。被控侵权人则有责任积极回应并提供反证，证明其无侵权意图，或采取谈判等方式与权利人协商，避免在后续司法程序中被认定为恶意侵权。

然而，专利权具有模糊性和隐蔽性，仅凭一般侵权通知或警告函，被告可能难以准确判断其是否侵权、或者侵犯了哪一具体的专利，他们可能需要经过大量检索，才能确定具体侵犯了原告哪项权利要求，进而决定采取后续行动。因此，在运用侵权警告函时，应明确其有效性，即原告在发送通知或警告时，应详细对比技术特征，明确指出被告侵犯的具体权利要求，并附上相关权利要求书和说明书。只有这样的明确通知或警告函，才能被视为有效。法院在适用专利侵权惩罚性赔偿制度时，应基于这些有效通知或警告函，审慎行事，防止惩罚性赔偿制度的滥用，维护司法的公正与权威。

3.2. 细化“情节严重”认定的参考因素

在司法实践中进行“情节严重”认定时首先考虑的因素是权利人的损失和侵权人的所得。如果被控侵权人以故意侵犯专利权的方式给专利权人带来了巨大的财产损失，那么侵权人应当承担惩罚性赔偿责

任。在专利侵权案件中，需要通过考虑侵权期间的年平均利润、侵权的持续时间、侵权的具体情况、侵权所获得的利润以及权利人遭受的损失等因素来衡量侵权所获得的利润。要计算因侵犯专利而获得的利润，首先要根据财务报表和纳税申报单等现有证据确定侵权期间的平均年利润。其次，综合考量侵权行为的具体情况、侵权获利和权利人遭受的损失等要素，权衡专利对侵权人非法收益的贡献比重。最后，将侵权年均利润与侵权时间及专利贡献度三者相乘得出侵权获利情况。如果侵权人故意侵犯专利权，并给专利权人造成巨大损失，侵权人就应承担惩罚性赔偿的处罚。

在专利侵权案件中，侵权行为的持续时间、地域范围及规模同样是衡量侵权情节的重要条件。在判断专利权人实施的侵权行为是否构成“情节严重”前，首先要理解其中的具体内涵，从民事侵权的角度来看，惩罚性赔偿中的“情节严重”是指因侵权而产生的损害后果严重，同时从知识产权的利益构成来看，因侵权行为所导致的损害后果既包括对权利人自身利益的侵害后果，也包括给公共利益造成的危害结果，主要包括侵权规模、持续时间、跨地域侵权、侵权的事后态度、逃脱责任的可能性等多重因素[3]。为了对“情节严重”的认定更为精细化，可以采取分级管理，在实务中，为了协调并统一认定标准，可以建立正负清单制度，通过具体的列举来明确适用范围，正面清单所列明的行为，将被允许适用惩罚性赔偿；而负面清单所列明的行为，则将被排除在适用范围之外。这种制度的设计旨在解决实务中可能出现的认定冲突问题，确保法律适用的准确性和一致性。

3.3. 完善专利惩罚性赔偿数额的计算规则

专利侵权惩罚性赔偿数额的计算，关键在于确定赔偿基数和相应的赔偿倍数，其中，计算惩罚性赔偿基数可以通过确定实际损失、侵权获利、专利许可使用费的合理倍数及裁定性赔偿四种方式进行计算[5]。然而，专利案件具有其固有的复杂性和特殊性，这使得精确计算补偿性赔偿数额往往变得困难重重，并非总是能够顺利实现。在这种情况下，如何在司法实践中灵活而准确地确定惩罚性赔偿基数，便成为了一个急需解决的问题。在司法实践中，需要灵活运用多种赔偿规则来确定惩罚性赔偿基数。对于惩罚性赔偿数额的计算，法定赔偿不应作为赔偿基数[6]，但可以将有实际证据支撑的酌定赔偿作为基数。这样既能避免法定赔偿的滥用，又能激励原告积极举证，为案件的审理提供更加充分的证据支持。在处理专利侵权案件时，根据具体情况对赔偿数额进行区分，对那些能够准确计算的部分，可以部分适用惩罚性赔偿，以体现对侵权行为的严厉打击；而对于那些难以准确计算的部分，则可以部分适用法定赔偿，以确保赔偿数额的公平合理。虽然惩罚性赔偿与补偿性赔偿之间存在倍比关系，但不能简单地认为，只要无法确定基数的全部数额，就无法适用惩罚性赔偿。这样会极大的限制惩罚性赔偿制度的功能发挥，让恶意侵权者有机可乘，轻易逃脱法律的制裁。实际上，人民法院对能够确定计算基数的部分可以适用惩罚性赔偿，对不能确定计算基数的部分可以适用法定赔偿[7]。

在确定惩罚性赔偿倍数时，需要全面考虑专利的价值，并运用权重计算的方法来量化这一倍数，权重计算方法是用来衡量部分与整体作用大小的方法[8]。在此过程中，主观和客观因素都应当被视为同等重要，并赋予相同的权重。通过这种方法，可以更准确地确定赔偿倍数，同时，应综合考虑多个因素，如专利的知名度差异、专利在特定市场中的重要程度、专利的合理许可使用费水平，以及侵权行为对整体产品市场的影响等[9]，通过对比分析这些因素，更为精确地确定不同专利的赔偿倍数，以确保赔偿的公正性和合理性。在具体案件中引入这些相对稳定且客观的条件，能够更有效地避免主观臆断，使利益权衡更为具象化，从而确保惩罚性赔偿倍数的合理性，并维护权利人、侵权人以及国家社会之间的利益平衡。

4. 结语

虽然我国已经初步建立了专利侵权惩罚性赔偿制度，但在实际应用中，其实施效果并不乐观。主要

问题在于，司法实践中对惩罚性赔偿的应用规则过于宽泛，自由裁量权过大，缺乏具体的执行标准，各地实务案件中的判定难以均衡，使社会大众难以形成合理的法律预期。目前我国在专利侵权案件中，更多的是通过法定赔偿来惩罚侵权行为，而非直接应用惩罚性赔偿，但法定赔偿往往难以达到惩罚的目的，甚至部分时候都难以填平权利人的实际损失，极大地打击了权利人维护合法权益的信心。为了保护知识产权，激发全社会科技创新的活力，必须推动惩罚性赔偿制度的落地，并在实践中有效实施，应当在制度和实践层面进行更为详尽的规定，增加更具操作性的实践标准，以完善和解决相关的问题，不断探索并总结出符合我国国情的惩罚性赔偿适用的司法路径，以推动该制度在我国的发展和完善。

参考文献

- [1] 魏远山. 我国知识产权惩罚性赔偿制度困境及出路[D]: [博士学位论文]. 湘潭: 湘潭大学, 2021.
- [2] 李晓庆. 知识产权惩罚性赔偿的法理剖析与适用进路[J]. 学术交流, 2021(12): 40-51.
- [3] 张军强. 民法典体系下专利惩罚性赔偿制度的构建路径——基于 246 件专利侵权案件的实证分析[J]. 北京政法职业学院学报, 2022(3): 1-8.
- [4] 龙汐. 惩罚性赔偿制度适用规则研究[D]: [硕士学位论文]. 昆明: 云南大学, 2021.
- [5] 徐怡. 专利侵权惩罚性赔偿的适用研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2022.
- [6] 曹依. 专利侵权惩罚性赔偿的司法适用研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2021.
- [7] 刘嘉洛. 惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用[J]. 人民司法, 2023(2): 96.
- [8] 王鑫怡. 专利侵权惩罚性赔偿的司法适用研究[D]: [硕士学位论文]. 大连: 大连理工大学, 2022.
- [9] 刘琳琳, 王鑫怡. 专利侵权惩罚性赔偿司法适用疑难解析[J]. 武陵学刊, 2022, 47(4): 67-74.