

近期中国专利侵权损害赔偿的趋势

尽管年终岁末，到处都是一派节日的气息，知识产权领域却接连曝出各种新闻。在漫长的苹果诉三星专利侵权案中，2016年12月6日，在一份简短的判决中，美国联邦最高法院合议庭法官一致同意对于三星应向苹果支付的4亿美元的损害赔偿进行改判，这对于三星而言无疑是一个巨大的胜利。具体来说，最高法院撤销了联邦巡回法院在苹果和三星一案中对于损害赔偿的判决，认为侵犯外观设计专利的侵权者责任可以仅限于单个产品部件的利润（在此之前，专利权人可以享有侵权者销售整个产品获得的利润来作为赔偿）。尽管最高法院的意见很明确，但对于法院应当如何确定是基于整个产品来计算利润还是基于单个部件来计算利润没有给出明确的说明。

当美国因损害赔偿过高且难以预计受到质疑时，中国却因为长期以来未提供适当的损害赔偿而备受诟病（即，专利权人未获得足够的赔偿），从而导致其无法威慑专利侵权行为，不能够保护创新。

然而，12月8日，北京知识产权法院判处被告恒宝股份有限公司赔偿原告北京握奇数据系统有限公司经济损失人民币4900万元及合理的律师费100万元，这是北京知识产权法院2014年11月建院以来所判处的最高金额的损害赔偿。

本短文将简述中国有关计算专利侵权损害赔偿的法律规定和司法解释，并将介绍最新发展情况。

有关损害赔偿的法律规定

《中华人民共和国专利法》（2008年修正，以下简称“《专利法》”）规定了在专利诉讼案件中损害赔偿的必要性，明确规定了计算专利侵权损害赔偿数额的方法，其在《专利法》第65条中进行了规定。根据该规定，损害赔偿数额应当按照以下顺序确定：（1）专利权人¹的损失；（2）侵权人的获益；（3）专利许可费；（4）从人民币1万元到100万元的法定赔偿数额。

实践中，确定上述损害赔偿数额即很难，也很简单。难是因为举证责任都在原告一方，需要举证证明其损失或侵权人的获益或专利许可费；简单是因为其创造了一个简单的法定赔偿的机制，对于超过90%的案件²人民法院都使用该法定赔偿规定来判决损害赔偿数额，这最终导致了中国相对较低的损害赔偿数额。

方法适用及司法解释

¹ 指专利权人或者利益关联方中的一方或者总体

² 中国专利代理（香港）有限公司法律部在《中国专利与商标》杂志2009年第四期12月刊上发表的《专利侵权赔偿的理论与实践》，其中回顾了2007年和2008年的专利侵权案件：“在所统计的416件有赔偿额的判决中，采用“侵权获利”方法的只有1件，采用“许可费合理倍数”方法的有4件，其余411件全部采用法定赔偿方法确定赔偿额”。换言之，约99%的案件是适用法定赔偿方法确定损害赔偿的。

专利权人的损失

首先，且被寄予最高期望的，是基于专利权人的实际损失来计算专利侵权赔偿的方法。尽管专利法对于如何计算实际损失未作规定，但《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》（法释〔2001〕21号，以下简称“司法解释”）第20条第2款提供了使用以下公式来计算损害赔偿的指引：

实际损失 = (专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数) × (每件专利产品的合理利润所得)；或者

实际损失 = (侵权产品在市场上销售的总数) × (每件专利产品的合理利润所得)。

然而，在实践中几乎无法依靠此方法来计算损害赔偿数额。这是因为例如如下原因：专利权人不愿意和/或无法提供专利产品因侵权所造成销售量减少的总数或每件专利产品的合理利润所得，专利权人缺少对于专利产品的实际销售，由于市场需求及其弹性不存在实际损失，可能由于其他因素造成的损失（例如，市场规模的缩小或者原材料成本增加）。

侵权人的获益

一旦专利权人无法证明其实际损失，则需要转而计算侵权人的获益。司法解释在第 20 条第 3 款中规定了以下计算方式：

侵权人因侵权所获得的利益 = (侵权产品在市场上销售的总数) × (每件侵权产品的合理利润所得)。

类似地，也难以依靠此方法来计算损害赔偿数额。例如，由于中国没有与美国法律中的证据开示相同的程序，因此非常难以从侵权人处获得诸如账本之类的财务信息，并且中国较差的账目记录现状使得难以获取特定侵权产品的利润。

合理的专利许可使用费

如果无法计算专利权人的损失，也无法计算侵权人的获益，则将适用第三种方法 – 基于专利许可使用费来计算损害赔偿数额。司法解释第 21 条第 4 款规定了：

……，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的 1 至 3 倍合理确定赔偿数额……

这里，与美国实践不同，专利许可使用费是指“已经存在的专利许可使用费”，需要在先登记的许可协议³为证据。因此，如果不存在在先登记的许可协议或者支付信息，就难以适用此“专利许可使用费”方法。即使专利已经被许可，仍存在不确定性，因为应当适用多高的“合理倍数”取决于法院的自由裁量。

法定赔偿

根据“谁主张、谁举证”原则，无法证明其损失、侵权人的获益以及专利许可使用费的专利权人最终只能依靠人民币 1 万元到 100 万元的法定赔偿数额。尽管简单且易于适用，此方法会导致随意且难以令人满意的赔偿数额。此外，前三种计算方法的困难之处以及难以根据其来计算损害赔偿导致在绝大多数案件中都使用法定赔偿数额。

有关举证责任转移的司法解释

由于专利权人难以履行有关损害赔偿的举证责

³ 《专利实施许可合同备案办法》(第 62 号) 第 19 条规定了“经备案的专利实施许可合同的种类、期限、许可使用费计算方法或者数额等，可以作为管理专利工作的部门对侵权赔偿数额进行调解的参照”。

任，《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》(法释〔2016〕1 号，以下简称“司法解释二”)规定了：

第 27 条：……在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利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该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

新趋势

政府承诺

2016 年 11 月 4 日，中共中央、国务院印发《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，明确提出要加大知识产权侵权行为的惩治力度，提高知识产权侵权法定赔偿上限，探索建立对专利权、著作权等知识产权侵权惩罚性赔偿制度。

北京知识产权法院的举措 – 提高损害赔偿数额

自 2015 年以来，北京知识产权法院大幅提高了侵权赔偿数额以及诉讼合理支出的数额。在前述北京握奇数据系统有限公司诉恒宝股份有限公司的案件中，北京知识产权法院通过向中国银行等单位调查取证的方式查明了被告向全国 12 家银行销售侵权产品的实际数量，并在对原告提出的每件专利产品合理利润予以认定的前提下，以侵权产品的实际销售数量乘以每件专利产品的合理利润所得之积的计算得出原告的实际损失为 4814.2 万元。同时考虑其它侵权因素，北京知识产权法院最终判决被告赔偿原告人民币 4900 万元的实际损失以及 100 万元律师费的合理支出。

即使对于无法适用其他计算方法而需要适用法定赔偿的情况下，北京知识产权法院也有所突破。在“动态平衡阀”发明专利侵权案中，法院综合考虑被告经营规模、主观恶意、专利产品及被控侵权产品单价、行业利润等因素，突破了人民币 100 万元的法定赔偿上限，判令被告赔偿经济损失 150 万元。

北京知识产权法院的举措 – 将举证责任转移至被告

近期，北京知识产权法院通过避免机械适用“谁主张、谁举证”原则并将举证责任转移至被告，来减

少了原告在损害赔偿方面的举证责任。在许多案件中，法院有效地依据司法解释二第 27 条的规定澄清了被告的举证责任以及无正当理由拒不提供证据的法律后果。

在“墙锢”商标侵权案中，北京知识产权法院责令被告提交反映公司实际经营情况的相关证据并释明了不提交的法律后果。在此情况下，被告仍然拒不提供相关经营活动的帐簿、资料，法院因此结合在案

事实对原告主张的经济损失及制止侵权的合理开支共计 1000 万元全额予以支持。

综上所述，北京知识产权法院以及全国人民法院多件引人注目的专利案件都判决了较高数额的损害赔偿。这些判决符合中国政府对于实施知识产权的承诺，并且对于如何计算专利损害赔偿提供了一些额外的指引，尤其是有关“举证责任转移”这一问题。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：ltbj@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

徐擎红：董事、合伙人、美国律师：ltbj@lungtin.com



徐擎红 博士
(董事、合伙人、美国律师)

曾在美国新泽西州普林斯顿的Orchid BioSciences公司工作，从事有机合成排列的设计和实施方面的科学研究工作；任职于美国的Fish & Richardson P.C. 知识产权事务所和纽约Goodwin Procter LLP事务所，从事知识产权领域工作，2009年 加入隆天知识产权。

徐擎红博士专注于为客户提供全方位的知识产权服务，包括专利代理、无效、诉讼，技术许可、转让，企业知识产权战略等，还为客户提供国家食品药品监督管理局在药品审批过程中所涉及的法律法规方面的建议，此外还擅长处理欧美知识产权法律事务。服务过的客户包括众多国际知名企业，其行业涵盖了大部分生命科学相关领域及部分机械、电子领域，以及外观设计、商标等。目前，是纽约州和新泽西州法院注册律师，美国专利商标局注册专利律师。

徐擎红博士对中国、欧洲及美国的专利法、商标法和相关实践有深入的研究，活跃于知识产权研究领域，多次被各大国际组织邀请在世界各地做主题演讲，发表多篇专业文章，并曾受邀作为国家知识产权局赴美代表团一员进行交流。