



大成 DENTONS

DENTONS
CHINA

「大成 30 周年所庆文集」

中国专利侵权诉讼 高额索赔举证查证 实务问题

研究报告

大成律师事务所

课题
主持人



孙大勇
合伙人

地点：大成深圳
专业领域：知识产权、
竞争与反垄断、争议解决、刑事

课题
参与人



周蓉
律师

地点：大成深圳
专业领域：知识产权、争议解决

课题
参与人



刘孝璇
律师

地点：大成深圳



周芮
律师

地点：大成深圳



CONTENTS

序言	001
前言	002
第一章 权利人实际损失\侵权人侵权获利举证查证实务问题研究	003
侵权产品在市场上销售的总数举证查证问题研究	005
专利产品或侵权产品合理利润举证查证问题研究	014
专利贡献度举证查证问题研究	016
第二章 参照专利许可费标准判赔举证查证实务问题研究	019
许可使用费的真实性认定问题研究	021
专利许可使用费合理性判断问题研究	023
第三章 法定赔偿和裁量性赔偿举证查证实务问题研究	025
法官自由心证的逻辑基础不同	026
举证难易程度不同	026
法官判赔数额的受限程度与裁判尺度的伸缩刚性不同	027
裁量性赔偿与法定赔偿的适用顺位不同	028
第四章 约定赔偿举证查证实务问题研究	031
约定赔偿的法律依据以及在实务中发生的具体情形	033
约定赔偿条件触发时侵权责任和违约责任竞合问题研究	035
约定赔偿适用具体实务问题研究	036
第五章 惩罚性赔偿举证查证实务问题研究	039
惩罚性赔偿中的主观要件“故意”认定问题研究	041
惩罚性赔偿中的客观要件“情节严重”认定问题研究	046
惩罚性赔偿的赔偿数额计算问题研究	049
其他：网络服务提供方等侵权方的惩罚性赔偿认定	051
第六章 合理开支举证查证实务问题研究	053
合理开支与赔偿金应分别判赔, 不应概括判赔	055
合理开支的范围探讨	057
律师费酌定判高的司法考量因素研究	060
第七章 专利侵权赔偿举证查证的其他实务问题问答	063

序言

2022 年 2 月 27 日，最高人民法院周强院长在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议上就《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》实施情况的报告提到：

随着我国经济社会快速发展特别是科技进步日新月异，在国家层面知识产权案件上诉审理机制建立运行后，专利等技术类知识产权案件数量增长迅速，涉案标的额日益增大。三年来，各地法院共受理技术类知识产权和垄断一审新收案件年均增长 10.5%；二审新收案件年均增长 49.3%；发明专利侵权一审和二审案件分别年均增长 26.5% 和 31.8%；诉请金额超亿元案件增多，反映出科技发展对知识产权司法保护的强烈需求。

我国法院采取措施切实加大侵权惩治力度。坚持严格保护知识产权，有效防止权利滥用，持续破解知识产权维权“举证难、周期长、赔偿低、成本高”等难题。针对举证难，依法适用证据规则，适时转移举证责任，合理运用举证妨碍排除制度，积极运用司法惩戒，减轻权利人举证负担，引导当事人积极主动、全面诚实提供证据。针对周期长，探索“先行判决 + 临时禁令”和“发回重审 + 临时禁令”等裁判方式，及时有效制止侵权行为，防止权利人“赢了官司输了市场”。针对赔偿低、成本高，切实加大损害赔偿力度，在“香兰素”技术秘密侵权案中判赔 1.59 亿元，在“卡波”技术秘密侵权案中顶格判令 5 倍惩罚性赔偿 3000 余万元，全国法院技术类知识产权侵权案件一审平均判赔金额较法庭成立前增长 147.1%。

此外，从专利侵权诉讼实践来看，专利等技术类侵权纠纷案件的判赔额正在屡创新高。

例如在西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（简称西电捷通公司）与被告索尼移动通信产品（中国）有限公司（简称索尼中国公司）侵害发明专利权纠纷一案中考虑到涉案专利为无线局域网安全领域的基础发明、获得过相关科技奖项、被纳入国家标准以及被告在双方协商过程中的过错等因素，支持原告“以许可费的 3 倍确定赔偿数额”的主张，确定经济损失赔偿数额为 8,629,173 元（2,876,391 元 × 3）。

在无锡国威陶瓷电器有限公司（简称国威公司）、蒋国屏等与常熟市林芝电热器件有限公司（简称林芝公司）、苏宁易购集团股份有限公司（简称苏宁公司）等侵害实用新型专利权纠纷一案，最高法再审改判，最终合并计算得到总赔偿数额为 943.79 万元。

在深圳来电科技有限公司（简称来电公司）诉深圳街电科技有限公司（街电公司）、永旺梦乐城（广东）商业管理有限公司（简称永旺梦乐城公司）侵害两实用新型专利权纠纷案中法院一审判赔 3000 万。

在北京握奇数据系统有限公司（简称握奇公司）与恒宝股份有限公司（简称恒宝公司）侵害发明专利权纠纷案，一审法院最终全额支持了握奇公司索赔经济损失及合理费用 5000 万元的诉讼请求。

去年年底，在大博医疗公司与斯恩蒂斯公司专利侵权纠纷案中，最高院将一审 100 万元的判赔额改判为 2000 万元！

基于以上的背景，权利人如何举证查明应赔偿数额、如何利用知识产权案件的各种举证制度，促使法院提高最终的判赔额度就成为摆在广大权利人、专利维权律师面前一个亟待解决的问题。本研究分析报告就是对针对前述问题的一个有益和积极的探索。

前言

2021 年 6 月 1 日修改施行的《中华人民共和国专利法》第七十一条第 1～3 款规定：“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或者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，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。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。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。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”。即我国目前法律规定的专利侵权损害赔偿的确定方式共有五种：“权利人实际损失”“侵权人侵权获利”“专利许可使用费的合理倍数”“法定赔偿”和“惩罚性赔偿”。其中，“权利人实际损失”“侵权人侵权获利”“专利许可使用费的合理倍数”和“法定赔偿”适用于一般专利侵权案件，“惩罚性赔偿”适用于“故意侵犯专利权且情节严重”的案件。此外，侵权人还应当承担权利人维权的合理开支。

基于以上法律规定和目前司法实践，本研究报告将主要分成六个问题展开研究，研究主题分别为：一、权利人实际损失 \ 侵权人侵权获利举证查证实务问题研究；二、参照专利许可费标准判赔举证查证实务问题研究；三、法定赔偿和裁量性赔偿举证查证实务问题研究；四、约定赔偿举证查证实务问题研究；五、惩罚性赔偿举证查证实务问题研究；六、合理开支举证查证实务问题研究。

第一章

权利人实际损失、 侵权人侵权获利举证查证 实务问题研究

《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》(以下简称《专利纠纷若干规定》)第十四条规定:“专利法第六十五条(修改后的专利法第七十一条)规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。”

“专利法第六十五条(修改后的专利法第七十一条)规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般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,可以按照销售利润计算。”

根据上述《专利纠纷若干规定》第十四条可知,对于“权利人实际损失”计算方式有两种:第一种是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,第二种是侵权产品在市场上销售的总数×每件专利产品的合理利润。对于第一种计算方式,权利人需要举证证明专利产品因侵权所造成销售量减少的总数,即需要知晓假使不存在侵权人实施专利侵权行为的情况下权利人的专利产品的销售量与侵权人实施专利侵权行为后直接造成的权利人专利产品的销售量之间的差额,换言之,权利人需要举证证明这种假设状态下导致的专利产品销售量的下降额。但事实上这是一种假设模式,客观上是不能实现的,因为权利人无法知晓在既定的时间段内,没有发生专利侵权和发生专利侵权的情况下,权利人的专利产品产生的销售量分别是多少。此外,在动态的市场经济环境中,权利人的专利产品的销售量的变动往往受到多方因素的影响,权利人很难知晓和有效证明因侵权人实施专利侵权行为这一因素直接导致的权利人专利产品实际流失的销售量。为了减轻权利人的举证责任,于是规定了上述第二种计算方式,即推定侵权产品在市场上销售的总数=专利产品因侵权所造成销售量减少的总数,这个推定的逻辑就在于侵权人每卖出一份侵权产品就挤占了权利人专利产品原本的市场份额,若无侵权人的专利侵权行为,权利人的专利产品是可以实现侵权产品实现的每一份销售量的。

另,根据上述《专利纠纷若干规定》第十四条可知,对于“侵权人侵权获利”计算方式则为一种:侵权产品在市场上销售的总数×每件侵权产品的合理利润。

综上所述,对于权利人实际损失以及侵权人侵权获利的计算均需要知晓两方面的事实:侵权产品在市场上销售的总数以及(每件专利产品/每件侵权产品)合理利润,本文以下内容将就这两方面的事实的举证查明分别进行研究讨论。鉴于以上论述,并考虑到实践需求及文章篇幅的原因,本文将不对专利产品因侵权所造成销售量减少的总数的事实的举证查证问题进行研究。

侵权产品在市场上销售的 总数举证查证问题研究

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三十一条规定：“当事人提供的财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据、上市公司年报、招股说明书、网站或者宣传册等有关记载，设备系统存储的交易数据，第三方平台统计的商品流通数据，评估报告，知识产权许可使用合同以及市场监管、税务、金融部门的记录等，可以作为证据，用以证明当事人主张的侵害知识产权赔偿数额”。最高人民法院的该条司法解释明确列举了包括记载侵权产品在市场上销售的总数在内的能证明损害赔偿数额的证据，但是这些证明侵权产品在市场上销售的总数的证据如何获取并进行举证、查证，则需要根据司法实践分别进行研究探讨：

1. 通过公开渠道进行取证、固证 >>>>>

所谓公开渠道是指公众均可自由查看的渠道，一般是指互联网公开信息。公开渠道中最常见的有电商平台销售数据，包括奥维云网的统计和京东商城的评价数（一个评价可至少代表已售出产品一件，奥维云网的统计、京东商城的评价数分别可通过购买部分统计数据、公证保全固定）等。如在原告珠海格力电器股份有限公司诉被告宁波奥胜贸易有限公司、被告广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案¹中，广州知识产权法院认为：“根据奥维云网的统计和京东商城的评价数，原告计算得出自 2016 年至 2017 年 9 月 25 日，被诉产品线上销售额 9.47 亿元，其中奥维云网统计数据约 7.4 亿元，京东评价数计算约 2 亿元。关于被告奥克斯公司提出京东评价数不能排除未购买而评论、一次购买多次评论以及刷单等情形的问题。首先，被告晶东公司对此明确否认，被告奥克斯公司亦未能提交任何相反证明。其次，经简单推算可知，京东评价数与被告晶东公司提交的统计数据基本相当。根据京东评价数，自 2017 年 5 月至 9 月 25 日共 5 个月原告计算的被诉产品销售额约 2 亿元。尽管存在淡旺季的差别，但大致进行推算，20 个月销售额约为 2

亿元 $\times 4 = 8$ 亿元。而根据被告晶东公司提交的统计数据，自 2016 年 4 月 8 日至 2017 年 11 月 15 日共 20 个月被诉产品华南地区销售额 1.42 亿元。尽管被告晶东公司没有提交华南地区销售额在全国准确占比，但如以六大片区平均占比计算，全国销售额约为 1.42 亿元 $\times 6 = 8.5$ 亿元。这说明原告以京东评价数计算被诉产品销售额具有相当的合理性。故该被告的主张依据不足，不能成立。关于被告奥克斯公司提出其与奥维云网没有任何合作、奥维云网统计数据源自京东等平台故不真实的问题。由于被告奥克斯公司官网也曾引用奥维云网数据进行宣传，奥维云网明确记载该被告是其战略合作企业，且以京东评价数进行计算的合理性得到被告晶东公司统计数据的验证，故该被告的主张同样依据不足，不能成立。自 2017 年 9 月 26 日至本判决作出之日已经超过半年，没有证据显示被告停止侵权，故这段时间发生的销售额，也应当作为计算被告奥克斯公司侵权获利的依据。按照 2016 年至 2017 年 4 月共 16 个月约 7.4 亿元可以算出月平均销售额，再乘以 2017 年 9 月 26 日至今的月份数，得出这段时间的销售额约 3.2 亿元。综上，自 2016

年至今被诉产品线上销售额约为 9.47 亿元 +3.2 亿元 =12.67 亿元”。即法院认同使用奥维云网的统计和京东商城的评价数（一个评价可至少代表已售出产品一件）计算产品的销售量。

此外，公开渠道中常见的还有：行业协会或权威机构等第三方机构通过网络公布的统计数据（商品流通数据）如 IDC 数据，如在原告华为终端有限公司诉被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司等发明专利侵权纠纷案²中，泉州市中级人民法院认为：“至于侵权赔偿数额的计算方面，原告提交了经公证的 IDC 数据来佐证涉案移动终端的销售数量，该数据显示从 2014 年第三季度到 2016 年第三季度，涉案手机的销售数量为 38,818,519 台，销售金额为 149.6972819 亿美元，涉案平板电脑的销售数量为 418,985 台，销售金额为 1.696402605 亿美元。由此可见，涉案移动终端的销售量为 39,237,504 台，销售金额为 151.393684505 亿美元。即便如惠州三星公司、天津三星公司、三星（中国）公司等三被告所言，GalaxyA5(2016)、GalaxyA7(2016) 与 GalaxyA5、GalaxyA7 属于不同型号的产品、其技术方案不落入原告的专利权保护范围，从而将前述两款产品【GalaxyA5、GalaxyA7】从总销量中扣除，本案涉案移动终端的销量亦达到 31,422,259 台（39,237,504 - 2,766,115 - 5,049,130 = 31,422,259），销售金额则为 127.172724109 亿美元（151.393684505 - 8.325057356 - 15.89590304 = 127.172724109）。虽

然三被告质疑 IDC 数据的统计方式及数据的真实性，然而 IDC 公司作为全球性的数据提供商，具备数据收集、分析、统计的专业渠道，由其提供的数据具有一定的可信度和参考价值”。即法院认可 IDC 数据记载的关于侵权产品的销售数量的真实性和可靠性。

公开渠道中常见的还有：侵权人通过网络的广告宣传或者自认的产品销售额，还有上市公司年报等等。

关于侵权人的广告宣传，如在福州百益百利自动化科技有限公司诉上海点挂建筑技术有限公司、张守彬侵害实用新型专利权纠纷案³中，最高人民法院认为：“本院认为，根据已查明的事实，本案可以确认的是：被诉侵权产品是点挂公司和张守彬积极推广的所谓第三代点挂安装技术产品配件，点挂公司和张守彬在 2017 年宣称其累计施工面积已达 200 万平方米以上，且其通过宣传册和官方网站对相关工程案例进行了宣传展示，点挂公司副总经理在 2019 年 2 月 24 日仍通过微信朋友圈对第三代点挂施工工程进行宣传展示。点挂公司和张守彬对上述事实虽持有异议，认为 200 万平方米为夸大宣传，相关工程案例为借鉴合作方的案例，且相关工程并未使用被诉侵权产品。但是，点挂公司和张守彬并未提交有效反证证明其实际施工量，其主张夸大宣传依据不足；点挂公司和张守彬亦不提交其实际使用的锚栓配件，其主张未使用被诉侵权产品与事实不符，不能成立。本院对点挂公司和张守彬上述异议不予采纳。在以上事实基础上，参考百益百利公司主张的每平方米所需被诉侵权产品

² 参见泉州市中级人民法院(2016)闽 05 民初 725 号民事判决书。

³ 参见最高人民法院(2021)最高法知民终 1066 号民事判决书。

¹ 参见广州知识产权法院(2017)粤 73 民初 390 号民事判决书。

平均用量约为 5 根、专利产品销售单价为 3.57 元、3.27 元不等以及合理利润率认定赔偿数额”。即本案中，对于侵权人于 2017 年通过网络途径对外宣称其累计施工面积已达 200 万平方米以上并且未提交有效反证的情况下，法院表示认可，在此基础上权利人主张每平方米所需被诉侵权产品平均用量约为 5 根，法院计算出侵权产品数为 $200 \times 5 = 1000$ 万根。如在泛普科技诉欧帝电子实用新型专利侵权纠纷案⁴中，泛普公司主张被告 2016 年度市场销售量达到 5000 多套，涉案产品的利润在 30% 左右。而被告江苏欧帝公司在其网站上记载：“欧帝科技智慧教室互动黑板产品已经应用于至少 1000 多家学校；欧帝科技 2016 年度市场销售量达到 5000 多套，预计 2017 年市场销售量达到 50000 套，将服务于更多的学校，为教育事业贡献力量”。本案中，被告没有提供其生产销售的数量，也没有提供相反证据证明其生产销售的数量没有达到网站上记载的 5000 多套，因此可认定被告江苏欧帝公司和南京欧帝公司生产销售侵权产品数量达到 5000 套。……泛普公司提交的证据《参展产品目录与企业名录》中记载江苏欧帝公司的智慧互动黑板价格分别有 31200 元、36900 元和 45200 元。综合审查判断案件的全部证据，可认定被告江苏欧帝公司、南京欧帝公司 2016 年因侵权所获得的利益超过 500 万元。

A. 可信时间戳固证

可信时间戳是由权威可信时间戳服务中心签发的一个能证明数据电文（电子文件）在一个时间点已经存在的、完整的、可验证的，具备法律效力的电子凭证，可信时间戳主要用于电子文件防篡改和事后抵赖，确定电子文件产生的准确时间⁶。举证质证时，若对可信时间戳取得的证据持有异议，可随时随地在任一台电脑上通过可信时间戳验证中心的网页对该证据做验证，以证明其自申请时间戳时起，内容保持完整、未被篡改。相比公证取证，其所需费用比公证收费更低（固定一个网页证据的费用为 10 元），操作人员（公司人员或者其代理人）在自己的电脑上即可操作，不用去公证处现场，并且操作人员通过操作当场便可获取凭证，高效便捷，因此，现在越来越多的权利人主体愿意采用可信时间戳的取证方式。

关于侵权人的自认，如在原告珠海格力电器股份有限公司诉被告宁波奥胜贸易有限公司、被告广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案⁵中，广州知识产权法院认为：“该被告自认 2016 和 2017 年度，销售四个型号被诉产品给被告晶东公司负责范围的销售额共 1.31 亿元。而对于整个京东商城平台而言，被告晶东公司仅负责全国六大片区之一的华南地区。同样道理，如果按六大片区平均占比计算，被告奥克斯公司销售四个型号被诉产品给京东商城全国范围的销售额约为 1.31 亿元 $\times 6 = 7.9$ 亿元。由于原告还在天猫商城购得另外两个型号被诉产品实物，考虑到天猫商城与京东商城为基本相当的线上交易平台，天猫数据可以参照京东数据计算，故 2016 和 2017 年度被告奥克斯公司销售两个型号被诉产品给天猫商城的销售额约为 4 亿元。也就是说，即便仅根据被告奥克斯公司自认数据计算，其两年仅在京东和天猫两个线上平台销售六个型号被诉产品（不包括未购得实物的两个型号）总额也已近 12 亿元”。即本案中，法院认可侵权人对于部分侵权产品销售额的自认，并在其自认的基础上计算出侵权产品总的销售额。

其中，对于网络证据，为了保证网页证据的清洁性以及有效性，最常用的取证方式便是公证。除此之外，还有以下几种方式可供选择：

B. 电子取证存证平台

我国目前兴起的电子在线取证、存证的平台主要有：百度取证、存证云、公证云、安存、云法通、互联网数据取证平台、杭州互联网法院电子证据平台等。这类存证平台形式多样化，各有其自身的优势以及价值。其中，百度取证由百度公司联合北京国创鼎诚司法鉴定所联合推出，取证全过程受权威司法机构实时监控，确保证据真实、完整、不可篡改；全部证据可由权威的司法鉴定机构出具正式的《司法鉴定意见书》。存证云由存证宝 APP 提供包括通话录音、现场录音、拍照存证、录像存证、网页存证等多种形式的存证方式，实行实时录音录像存证，方便高效。公证云是指用户无须前往公证处，仅通过网页、微信等多种方式在公证机构提供的公证服务云端申请办理公证申办，材料审核及支付等操作，打破了传统公证需要在公证处现场申请办理存证操作等，实现随时随地不受时空的限制进行取证存证。⁷

C. 区块链证据固定

区块链存证方式是继传统的公证、互联网电子存证之后，借助区块链这一新型的技术形成的一种新型电子取证存证方式，其是通过把证据保存到区块链上，做分布式存储，因区块链的每一个节点都完整地保存了证据信息，从而保证证据信息很难被篡改这一原理。作为一种新的存证形式，区块链存证因具有安全、低成本等优点，从而使得其逐渐被用户应用。⁸

2. 向法院申请证据保全、调查取证以及责令提交书证

A. 向法院申请证据保全

《中华人民共和国专利法》第七十三条规定：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据”。

《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条第一、二款规定：“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。”

“因情况紧急，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据”。

对于由侵权人自行掌握的关于侵权产品在市场上销售的总数的证据，如财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据等，根据上述法律规定，权利人可在起诉侵权人前或者起诉侵权人过程中，向法院申请对其进行证据保全。

⁷ 李洪江：《互联网 + 证据固定方式的最新进展》，载 IPRdaily 中文网：http://www.iprdaily.cn/article_20579.html，2022 年 9 月 27 日最后访问。

⁸ 同上。

⁴ 参见福州市中级人民法院（2017）闽 01 民初 774 号民事判决书。

⁵ 参见广州知识产权法院（2017）粤 73 民初 390 号民事判决书。

⁶ 百度百科：《可信时间戳》，载百度百科：<https://baike.baidu.com/item/可信时间戳/9338605?fr=aladdin>，2022 年 9 月 27 日最后访问。

如在原告北京握奇数据系统有限公司诉被告恒宝股份有限公司侵犯发明专利权纠纷一案⁹中，北京知识产权法院认为：“由于被控侵权产品的销售数量及盈利情况掌握在被告手中，本院以证据保全裁定的方式责令被告恒宝公司提交相关财务账册、财务凭证、涉案交易合同”。

如在深圳市朗科科技股份有限公司（简称朗科公司）诉晶天电子（深圳）有限公司（简称晶天公司）侵害发明专利权纠纷案¹⁰中，朗科公司起诉晶天公司制造、使用、销售、许诺销售 USB 闪存存储器等产品的行为侵害其“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”发明专利权，索赔 5000 万元。一审法院根据朗科公司的申请对晶天公司向海关申报出口的被诉侵权产品进行了证据保全和财产保全，查扣了被诉侵权产品 231 箱 156597 片。一审法院认为，双方均确认朗科公司并未因侵权导致销售量的减少，因而朗科公司因被侵权所受到的实际损失表现为海关查扣的侵权产品销售额乘以合理利润之积，以及晶天公司的自认利润，具体为：根据海关查扣，侵权产品数量共计 156597 个，价值计人民币 8568801.38 元，乘以朗科公司与案外人专利许可协议中约定的合理利润 4%，为 342752.0552 元；晶天公司自认被诉侵权产品的利润为人民币 7320686.37 元。经计算，一审法院判定晶天公司赔偿朗科公司经济损失及合理支出 7663438.43 元。

B. 向法院申请调查取证

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第二款规定：“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集”。第七十条第一款规定：“人民法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝”。

对于由第三方主体掌握且未对外公布 [如果对外公布的话则使用上述第 (1) 点所述的公证、可信时间戳等方式进行取证和固证] 的关于侵权产品在市场上销售的总数的证据，权利人因客观原因（如保密要求等）无法自行收集，则权利人可向法院申请调取，该方法在实践中被应用的很多。

第三方常指由行政机关（税务、海关、工信部等）保留的关于侵权产品销售记录，如在兄弟工业株式会社诉宁波舒普发明专利侵权案¹¹中，上海知识产权法院认为：“经原告申请，本院从浙江省宁波市鄞州区国家税务局调取了被告 2011 年 12 月至 2017 年 2 月间的增值税发票记录，其中显示，2011 年 12 月至 2015 年 3 月的含税销售收入为 456,045,715.5 元，2015 年 4 月至 2017 年 2 月的含税销售收入为 265,305,836.4 元。其中，2015 年 4 月至 2017 年 2 月的销售收入中型号为 1310G、1310GA、1310GB、2210G、2210GA、2210GB、3020G、3020GA、3020GB 的系列产品含税销售收入为 44,333,005 元”。即本案中，法院经权利人申请向国家税务局调取了记载侵权人侵权产品的销售数据的增值税发票记录。如在原告宁德时代新能源科技股份有限公司诉被告江苏塔菲尔新能源

科技股份有限公司、被告东莞塔菲尔新能源科技有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案¹²中，福建省高级人民法院向工信部调取两被告自 2017 年以来销售侵权产品的数据。

第三方还常指向侵权人购买侵权产品的第三方主体，如在原告北京握奇数据系统有限公司诉被告恒宝股份有限公司侵犯发明专利权纠纷一案¹⁴中，北京知识产权法院：“本院根据原告握奇公司在 2015 年 12 月 18 日提出的申请，向中国银行、中国人民解放军 61046 部队、中金金融认证中心有限公司（又称中国金融认证中心）进行了调查取证，以查清被告恒宝公司向有关银行销售 USBKEY 产品（被控侵权产品）的数量情况。上述单位均向本院出具了书面证明（披露销售数量），本院已将上述证明交给双方当事人。原告握奇公司亦将上述证明作为佐证其赔偿额请求的证据”。

此外，第三方还常指保留记录侵权人在电商平台上销售侵权产品的电商运营方，如在原告佛山市金星徽电器有限公司、原告北京亚都环保科技有限公司与被告佛山市顺德区德尔玛电器有限公司等侵害实用新型专利权纠纷一案¹⁴中，北京知识产权法院：“本案审理过程中，应金星徽公司和亚都公司的申请，本院向浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司发出调查令，调取平台商家销售涉案产品的相关证据。浙江淘宝网络有限公司向本院以电子光盘形式提供了天猫卖家和淘宝卖家的交易系统。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司回函称：德尔玛官方旗舰店于 2016 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日期间销售德尔玛 DEMST-600 加湿器 64582 台（被控侵权产品），销售总额为 13807921.4 元；销售德尔玛 DEMST-700 加湿器 7262 台（被控侵权产品），销售总额为 1928520.7 元”。

C. 向法院申请提交书证

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十二条第一款：“书证在对方当事人控制之下的，承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请人民法院责令对方当事人提交”。《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》¹⁶第二十四条规定：“承担举证责任的当事人书面申请人民法院责令控制证据的对方当事人提交证据，申请理由成立的，人民法院应当作出裁定，责令其提交”。

该司法解释适用范围仅限于书证，对于由侵权人自行掌握的关于侵权产品在市场上销售的总数的书面证据，如财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据等，根据上述法律规定，权利人可以在举证期限届满前，向法院书面申请责令侵权人提交。建议不管法院最终是否接受并作出裁定，权利人均应积极申请，以引导法院实施举证责任转移、运用举证妨碍制度。

⁹ 参见北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第 441 号民事判决书。

¹⁰ 参见深圳市中级人民法院 (2014) 深中法知民初字第 510 号民事判决书。

¹¹ 参见上海知识产权法院 (2016) 沪 73 民初 519 号民事判决书。

¹² 参见福建省高级人民法院 (2020) 闽民初 1 号民事判决书。

¹³ 参见北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第 441 号民事判决书。

¹⁴ 参见北京知识产权法院 (2017) 京 73 民初 146 号民事判决书。

如在原告北京握奇数据系统有限公司诉被告恒宝股份有限公司侵犯发明专利权纠纷一案¹⁵中，北京知识产权法院认为：“由于被控侵权产品的销售数量及盈利情况掌握在被告手中，本院以证据保全裁定的方式责令被告恒宝公司提交相关财务账册、财务凭证、涉案交易合同……并在开庭审理过程中再次要求被告恒宝公司提供上述证据”。

3. 向行政机关申请调查取证

《专利行政执法办法》第三十七条规定：“在专利侵权纠纷处理过程中，当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查收集有关证据。”

“在处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为过程中，管理专利工作的部门可以根据需要依职权调查收集有关证据。”

4. 通过举证妨碍制度进行推定

实践中，确定赔偿额的侵权行为有关证据（比如侵权产品在市场上销售的总数）很多都掌握在被控侵权人手里，权利人很难进行充分举证用以提高专利损害赔偿额。为解决权利人举证难的问题，我国专利法第七十一条第 4 款规定：“人民法院为确定赔偿数额，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，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人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赔偿数额”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十七条的规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条（修改后的专利法第七十一条）第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利

“执法人员调查收集有关证据时，应当向当事人或者有关人员出示其行政执法证件。当事人和有关人员应当协助、配合，如实反映情况，不得拒绝、阻挠”。

当向行政机关提起专利侵权行政处理时，权利人可以依法向行政机构申请调取侵权人以及其他主体掌握的侵权产品在市场上销售的总数的证据，如财务账簿、会计凭证、销售合同等等。

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”。即举证妨碍规则。对于侵权产品在市场上销售的总数举证则也可以适用该条款。

举证妨碍制度常常与上述向法院申请证据保全、调查取证或者责令提交书证等取证方式一起使用，用以证明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又无正当理由却拒不提供的，则法院直接推定或者根据权利人提供的证据和主张认定侵权产品在市场上销售的总数等侵权损害赔偿数额。

如在原告北京握奇数据系统有限公司诉被告恒宝股份有限公司侵犯发明专利权纠纷一案¹⁶中，北京知识产权法院认为：“《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定，有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。由于被控侵权产品的销售数量及盈利情况掌握在被告手中，本院以证据保全裁定的方式责令被告恒宝公司提交相关财务账册、财务凭证、涉案交易合同……并在开庭审理过程中再次要求被告恒宝公司提供上述证据，且明确告知如其持有相关证据，无正当理由拒不提供，本院应按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条的规定进行处理。现被告恒宝公司无正当理由拒绝提供，本院应当依照上述司法解释的规定，在原告主张被告持有相关证据但拒绝提供，其内容不利于被告时，推定原告的主张成立……关于被诉侵权产品实际销售数量，在中金金融认证中心统计的被诉侵权产品数量中（通过向法院申请调查取证获得），涉及中国银行的为 346.51 万个，中国银行称其为履行 2011 年合同，实际收到的被诉侵权产品数量是 329.97 万个，二者有一定差距，但是从这两份证明中涉及的合同签订及履行时间看，是能够相互印证的，都指向中国银行与被告恒宝公司在 2011 年签订的《采购合同》，故这两个数据都有一定合理性，现原告握奇公司表示从保守和稳妥角度出发，请求按照中国银行自行统计的较小数量 329.97 万个计算；在中金金融认证中心统计的总数中，还包括其他银行购买被诉侵权产品的数量，现原告握奇公司同意减去由该中心统计的中国银行的购买数量 346.51 万个，以得出其他银行的购买数量。本院对握奇公司的上述计算依据予以认可，据此认定该中心统计的其他银行购买被诉侵权产品的数量是 61.92 万个；中国人民解放军 61046 部队技术开发处证明辽宁农村信用银行、陕西农村信用银行购买被诉侵权产品的数量是 89.53 万个。据

此，本院认定被告恒宝公司向中国银行等 12 家银行销售被诉侵权产品的数量为 481.42 万个……除上述 12 家银行以外，被告恒宝公司还向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售了被诉侵权产品，该数量不在中国银行等三家单位证明函统计的范围之内，也就是说，被告恒宝公司实际销售被诉侵权产品的数量超过了 481.42 万个。虽然被告恒宝公司承认向渤海银行等销售了被诉侵权产品，但是未提供充分证据予以说明，其提交的《2011.1.1-2015.12.31 二代 UK 接单数量汇总》（即被告证据 4）仅仅是一个自行制作的统计表，缺乏其他证据佐证，握奇公司亦不认可，本院不予采信。在此前提下，原告握奇公司根据行业惯例推断被告恒宝公司向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售被诉侵权产品的盈利在 200 万元以上。依照本院审判委员会的决议，在被告恒宝公司拒不提交其向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售被诉侵权产品相关证据的前提下，推定原告握奇公司提出的被告恒宝公司销售获利 200 万元的主张成立”。即本案中，被控侵权产品的销售数量以及盈利情况的证据均掌握在被告的手中，法院以证据保全裁定的方式责令被告提供，但被告却拒不提供，法院向第三方调取了被控侵权产品的销售数量为 481.42 万个，但该部分销售数量不是被告被控侵权产品全部的销售数量，于是原告主张根据行业情况推算剩余的被控侵权产品的销售数量以及盈利，鉴于被告拒不提供被控侵权产品的销售数量以及盈利情况的证据，对于原告的该计算主张，法院予以支持。

又如在福州百益百利自动化科技有限公司诉上海点挂建筑技术有限公司、张守彬侵害实用新型专利权纠纷一案¹⁷中，最高法院认为：“根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十七条的规定，权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专

¹⁶ 参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第 441 号民事判决书。

¹⁷ 参见最高人民法院（2021）最高法知民终 1066 号民事判决书。

专利产品或侵权产品 合理利润举证查证问题研究

利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利权行为相关的账簿、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……本案中百益百利公司因被侵权所受到的实际损失难以确定，本案应结合双方当事人的举证事实对点挂公司和张守彬因侵权所获得的利益进行认定。本案二审询问时，点挂公司和张守彬明确表示不提交被诉侵权产品销售数据和财务账册，故本案可以根据百益百利公司的主张和提供的证据认定点挂公司和张守彬的侵权获利……本院认为，根据已查明的事实，本案可以确认的是：被诉侵权产品是点挂公司和张守彬积极推广的所谓第三代点挂安装技术产品配件，点挂公司和张守彬在 2017 年宣称其累计施工面积已达 200 万平方米以上，且其通过宣传册和官方网站对相关工程案例进行了宣传展示，点挂公司副总经理在 2019 年 2 月 24 日仍通过微信朋友圈对第三代点挂施工工程进行宣传展示。点挂公司和张守彬对上述事实虽持有异议，认为 200 万平方米为夸大宣传，相关工程案例为借鉴合作方的案例，且相关工程并未使用被诉侵权产品。但是，点挂公司和张守彬并未提交有效反证证明其实际施工量，其主张夸大宣传依据不足；点挂公司和张守彬亦不提交其实际使用的锚栓配件，其主张未使用被诉侵权产品与事实不符，不能成立。本院对点挂公司和张守彬上述异议不予采纳。在以上事实基础上，参考百益百利公司主张的每平方米所需被诉侵权产品平均用量约为 5 根、专利产品销售单价为 3.57 元、3.27 元不等以及合理利润率认定赔偿数额”。即本案中，对于侵权人于 2017 年通过网络途径对外宣称其累计施

工面积已达 200 万平方米以上并且未提交有效反证的情况下，法院表示认可。此外，被控侵权产品的销售数量以及盈利情况的证据均掌握在被告的手中，但被告明确表示拒不提供，法院在此基础上同意权利人主张每平方米所需被诉侵权产品平均用量约为 5 根，法院计算出侵权产品数为 $200 \times 5 = 1000$ 根。

如在斯恩蒂斯有限公司诉大博医疗科技股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案¹⁸中，权利人举证“德荣医械商城”网站销售侵权产品数量和被控侵权人销售上述侵权产品的销售价格。被诉侵权产品属于植入人体的三类医疗器械，为保证患者身体健康和生命安全，三类医疗器械的生产、销售记录都应满足我国对于该类产品的可追溯要求。被控侵权人作为制造该类医疗器械的上市公司理应掌握涉案不同型号、规格侵权产品的生产、销售情况，完全可以通过自我举证精确计算侵权产品的销售金额、利润率等，在法院要求被控侵权人提供侵权产品销售数据后，被控侵权人以销售票据无从查找为由，仅提供了自行制作的 2014 年销售数据打印件供法院参考，在原审中也仅提供四张销售发票。被控侵权人上述消极执行法院命令，拒不提供自己掌握的全部相应证据材料的行为，已经构成举证妨碍。在专利权人已经尽力举证，且所举证据和主张的计算方法可以证明其主张的侵权获利金额（2000 万元损害赔偿）具有较大可能性能够成立的情况下，侵权人尽管不同意专利权人主张的金额，但仅对专利权人的计算方法提出异议，拒不提供自己掌握的证据，可以推定专利权人主张的赔偿金额成立。最高人民法院全额支持专利权人 2000 万元损失赔偿和 10 万元合理开支的诉讼请求。

上述《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三十一条明确列举了包括记载（每件专利产品 / 每件侵权产品）合理利润在内的能证明损害赔偿数额的证据，关于（每件专利产品 / 每件侵权产品）合理利润的证据具体举例如下：

确定权利人专利产品的合理利润可以通过权利人公司或者权利人关联公司的专项审计报告¹⁹、上市公司权利人年报²⁰、同业上市公司财报²¹等参考确定。

而侵权人侵权产品利润则可以通过上市公司侵权人或者侵权人关联公司年报²²、同业上市公司年报²³、权威机构 / 行业协会数据²⁴、侵权人财务数据、侵权人宣传或自认²⁵以及法院根据权利人证据进行酌定的数据计算。

至于该些证明（专利产品 / 侵权产品）合理利润的证据如何获取举证，上述提到的**（1）通过公开渠道进行取证、固证，（2）向法院申请证据保全、调查取证以及责令提交书证，（3）向行政机关申请调查取证，（4）通过举证妨碍制度进行推定**，这四种方法均适用，上述第 1 点均有论述，在此不再赘述。

如在原告宁德时代新能源科技股份有限公司诉被告江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司（江苏塔菲尔公司与东莞塔菲尔公司合称“二塔菲尔公司”）、万国（福州）汽车贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案²⁶中，福建省高级人民法院提到：“关于合理利润的确定问题。以专利权人的损失来计算赔偿额，应以专利产品的合理利润作为计算标准。根据宁德时代公司公布的 2018 年和 2019 年的年报来看，动力电池的营业毛利率分别为 34.10% 和 28.45%，扣除包括销售费用、管理费用、财务费用在内的三费率，营业利润率分别为 29.27% 和 25.08%，平均营业利润率为 27.18%。从数据可见，宁德时代公司动力电池的营业利润率呈下降趋势。由于二塔菲尔公司生产销售侵权产品的时段未能准确确定，本院对于专利产品的平均营业利润率酌定为 24%”。

又如在原告华为终端有限公司诉被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司、福建泉州市华远电讯有限公司、泉州鹏润国美电器有限公司侵害发明专利权纠纷一案²⁷中，泉州市中级人民法院：“在本案的审理过程中，

¹⁹ 参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第 441 号民事判决书。

²⁰ 参见福建省高级人民法院（2020）闽民初 1 号民事判决书。

²¹ 参见上海知识产权法院（2018）沪 73 民初 203 号民事判决书。

²² 参见泉州市中级人民法院（2016）闽 05 民初 725 号民事判决书。

²³ 参见广东省高级人民法院（2018）粤民终 1132 号民事判决书。

²⁴ 参见泉州市中级人民法院（2016）闽 05 民初 725 号民事判决书。

²⁵ 参见广东省高级人民法院（2018）粤民终 1132 号民事判决书。

²⁶ 参见福建省高级人民法院（2020）闽民初 1 号民事判决书。

²⁷ 参见泉州市中级人民法院（2016）闽 05 民初 725 号民事判决书。

¹⁸ 参见最高人民法院（2021）最高法知民终 148 号民事判决书。

专利贡献度举证查证 问题研究

根据上述《中华人民共和国专利法》第七十一条第 1 款规定以及《专利纠纷若干规定》第十四条规定可知，确定侵犯专利权的赔偿数额的两种方式即“权利人实际损失”、“侵权人侵权获利”的计算方式为：（专利产品因侵权所造成销售量减少 / 侵权产品在市场上销售）的总数 ×（每件专利产品 / 每件侵权产品）的合理利润。

然而《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21 号）》第十六条规定：“人民法院依据专利法第六十五条（修改后的专利法第七十一条）第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。

“侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

“侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额”。

即符合上述司法解释规定的条件下，确定侵犯专利权的赔偿数额的时候还需要考虑权利人专利的贡献（率）度。

³⁰ 参见广州知识产权法院（2017）粤 73 民初 390 号民事判决书。

那如何确定专利贡献（率）度呢？北京市高级人民法院《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》第 3.11 条确定知识产权对商业价值的贡献度，可以根据案件具体情况，综合考虑以下因素：（1）权利客体的创造性、独创性、显著性或者价值性；（2）权利客体的创作研发成本及市场价格情况；（3）权利人商品与同类商品的市场价格、销售数量、利润比较情况；（4）侵权商品的生产经营成本、市场价格、单位利润等情况；（5）侵权内容分别占权利客体、侵权客体的数量比例或者重要程度情况。在司法实践中，一般由法院法官根据涉案专利的技术价值、市场价值和零部件比重等因素最终酌定出专利贡献（率）度。据统计，在目前的司法实践中，在确定专利侵权损害赔偿时考虑专利贡献度的案例并不多，并且在一些考虑了专利贡献度的案例中，法院也未给出具体的专利贡献率的计算公式。

如在珠海格力电器股份有限公司诉宁波奥胜贸易有限公司、广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案³⁰中，广州知识产权法院认为：“关于贡献率。格力公司专利与现有技术相比具有实质性特点和进步，其通过减少零件数量和装配工序，解决了现有技术因开制模具多所导致的成本增加和效率低下问题，也解决了因装配工序多所导致的容易漏水、漏风、异响等问题。空调是否容易漏水、是否会产生异响，是消费者选购时关注的重点之一。显然，上述问题的解决会对空调厂商实现利润产生

一审法院多次要求三被告提供相应的销售数据及利润率，但三被告均迟延或拒绝提供，因此，在三被告怠于举证的情况下，应负担举证证明责任的不利后果。据此，在计算三被告生产、销售的涉案移动终端的数量及销售金额时，可将销售数量 31,422,259 台、销售金额 127.172724109 亿美元作为考量基准，并酌情上下浮动。此外，华为公司提供了经公证的“三星电子株式会社 2015 年财报”，用以证明三星集团在其官网所披露的销售利润率为 13.2%。虽然三星电子株式会社并非本案的当事人，但鉴于其为本案三被告的上级投资集团公司，所公布的利润率具有一定的参考价值，而且，根据三被告提供的工信部 2014 年针对国产手机的调查数据可知，国产手机的“行业平均利润率为 3.2%，低于电子制造业平均水平 1.7 个百分点”。结合以上分析，可大致估算出三被告销售涉案移动终端所得的利润区间，该利润区间的最低值以国产手机平均利润率为计算依据，具体数值为 4.069527171488 亿美元（IDC 统计的涉案移动终端的销售额 127.172724109 亿美元 × 2014 年国产手机平均利润率 3.2%），最高值以三星电子株式会社官网披露的销售利润率为计算依据，具体数值为 16.786799582388 亿美元（IDC 统计的涉案移动终端的销售额 127.172724109 亿美元 × 三星电子株式会社官网披露的销售利润率 13.2%）。若不考虑精确的人民币与美元的汇率问题，假定以汇率 6.5 为计算依据，那么以人民币为货币单位计算而得的利润区间大致在 26.451926614672 亿元至 109.11419728552 亿元之间”。本案二审²⁸受理法院福建省高级人民法院：“关于利润率，在原审法院多次要求惠州三星公司等三公司提供相应的销售数据及利润率，但惠州三星公司等三公司均迟延或拒绝提供的情况下，原审法院参考国产手机的平均利润率和三星电子株式会社利润率计算销售利润，并无不当。据此计算利润区间大致为 22.908951526032 至 94.499425044882 亿人民币之间”。即本案中，一审法院多次要求三被告提

供相应的销售数据及利润率，但三被告均迟延或拒绝提供，于是，在三被告怠于举证的情况下负担举证证明责任的不利后果。即一审法院考虑了原告华为公司提供了三被告的关联公司三星集团在其官网披露的销售利润率为 13.2%，一审法院认为虽然三星电子株式会社并非本案的当事人，但鉴于其为本案三被告的上级投资集团公司，所公布的利润率具有一定的参考价值，加之三被告提供的工信部 2014 年针对国产手机的调查数据——国产手机的行业平均利润率为 3.2%，据此计算利润区间大致为 22.908951526032 至 94.499425044882 亿人民币之间，对于此种计算方式，二审法院也表示认同。

如在斐珞尔诉珠海金稻、中山金稻等侵犯外观设计专利权案²⁹中，上海知识产权法院认为：“关于本案专利产品的合理利润的确定：1. 原告在本案中提交的销售专利产品的发票显示最低售价为 1,380 元，常规售价为 1,880 元，因原告未提交证据证明其销售专利产品的日常均价，故本院确定以其专利产品的较低销售价作为计算产品合理利润的依据；2. 原告代理词中提到根据 A 股上市的家电公司的财报显示，2018 年小家电的综合毛利率为 38.99%，则本案专利产品的利润率应在 20% 之上，本院认为上述 A 股上市的家电公司的财报并未列明洁面仪产品的毛利率，无法直接作为计算依据，但综合考量同类产品的利润率、涉案专利产品的售价及产品定位等因素，本院认定涉案专利产品的利润率应当不会低于 20%……综上，依照“已查明的侵权产品在市场上销售的总数 358,074 个 × 专利产品的低价销售价格 1,380 元 × 每件专利产品的合理利润 20% × 本院酌定的涉案专利设计对专利产品利润的贡献度 30%”的计算方式，可以推算出原告因被告侵权行为所受的损失已超出其主张的 300 万元”。即本案中，法院参考了同类产品的利润率、涉案专利产品的售价及产品定位等因素，最后酌定涉案专利产品的利润率为 20% 来计算权利人的实际损失。

²⁸ 参见福建省高级人民法院（2017）闽民终 501 号民事判决书。

²⁹ 参见上海知识产权法院（2018）沪 73 民初 203 号民事判决书。

重要贡献。而且，本案诉讼发生前奥胜公司曾有两款型号产品被认定侵犯格力公司相同专利权，并被责令停止侵权和赔偿损失。在此情况下，奥胜公司仍通过本案八款型号产品继续使用格力公司专利，也印证格力公司专利对其实现利润具有重要影响。另一方面，被诉室内机虽是空调重要部件，但毕竟不是空调成品。奥胜公司的奥克斯品牌也会对消费者选购产生影响。一审法院在充分考虑上述两方面因素基础上，合理确定被诉技术方案的利润贡献率”。本案二审³¹中，广东省高级人民法院认为：“涉及产品零部件侵权的知识产权案件中，应以考虑侵权部件在实现成品利润中的贡献为原则，以成品利润为基数确定赔偿数额为例外。对于涉案专利在实现成品利润中贡献的问题，需要权利人和侵权人分别从各自角度进行充分举证，才能较为合理地确定符合涉案专利市场价值的贡献率。权利人可从涉案专利是否涉及侵权产品关键、核心部件的角度进行举证，而侵权人可从涉案专利以外因素（如商标、其他重要专利）对实现成品利润影响的角度进行举证。格力公司和奥胜公司均仅提出主张而未举证。本院注意到：（1）本案专利为实用新型专利，本案专利在十年保护期内，被多次提起无效宣告，历经多次无效宣告程序，仍保持法律效力，证明本案专利具有技术创新价值；（2）本案专利涉及空调底壳结构，虽然自身成本较低，但其解决了以往技术方案容易漏水、漏风、异响等问题，对实现空调成品利润具有一定贡献；（3）奥胜公司曾因侵害本案专利被判决停止侵权和赔偿损失，但在本案中仍继续侵害同一专利，可佐证本案专利具有相当市场价值；（4）本案专利涉及空调室内机，对于室外机等部件、奥克斯自身品牌等因素产生的合理利润应予扣除。上述因素，在确定本案赔偿数额时均应予以考虑”。

如在无锡国威陶瓷电器有限公司、蒋国屏诉常熟市林芝电热器件有限公司、苏宁易购集团股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案³²中，最高人民法

院认为：“关于本案专利对于侵权产品利润的贡献度。根据本案专利说明书对发明有益效果的记载，与本案专利要求 2 的技术方案相关的有益效果包括产品结构更加紧凑，各配件之间在经过压制后结合更牢固，提高热传导性能，减少配件松动造成的安全隐患，提高产品的可靠性和制作成本等。可见，本案专利对于林芝公司 PTC 发热器的市场吸引力起到了重要作用。同时，考虑到本案专利权利要求 2 技术方案实现上述有益效果的特征主要体现在导热铝管压制后在左右侧面形成的半圆形凹槽结构，而 PTC 发热器还包括其他部件，不宜将侵权产品的利润全部归因于本案专利。在林芝公司无正当理由拒不参加本案庭审的情况下，本院酌定本案专利对于林芝公司侵权产品利润的贡献度为 50%”。

如在宁德时代新能源科技股份有限公司诉江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司、东莞塔菲尔新能源科技有限公司（江苏塔菲尔公司与东莞塔菲尔公司合称“二塔菲尔公司”）等侵害实用新型专利权纠纷一案³³中，福建省高级人民法院：“关于专利贡献度的确定问题。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定：“侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。”本案中，侵害涉案专利权的产品为一种动力单体电池的顶盖，应属电池产品的零部件。本院综合考虑涉案专利的种类、专利的稳定性程度、专利所涉及的产品性能对销售量的影响及其在实现成品利润中的作用等因素，另外考虑到宁德时代公司包括本案在内，共向二塔菲尔公司就涉案侵权产品侵犯其他专利提起五起专利侵权诉讼，酌定涉案专利的贡献度为 10%。综上，本案损失赔偿数额的算式应为：（侵权产品的总储电量）736515.6388kWh×（产品单价）1300 元 /kWh×（合理利润率，即宁德时代公司的平均营业利润率）24%×涉案专利贡献率 10%，据此可得出宁德时代

³¹ 参见广东省高级人民法院（2018）粤民终 1132 号民事判决书。

³² 参见最高人民法院（2018）最高法民再 111 号民事判决书。

³³ 参见福建省高级人民法院（2020）闽民初 1 号民事判决书。



公司因二塔菲尔公司侵权行为遭受的损失为 22,979,287 元”。

如在斐珞尔诉珠海金稻、中山金稻等侵犯外观设计专利权案³⁴中，上海知识产权法院认为：“涉案产品为电动洁面仪，根据原告提交的多份在先专利，洁面仪或洗脸刷产品最早于 2010 年进行专利申请，主要区别在于外观形态，原告提交的涉案专利评价报告也记载：从检索到的现有设计状况可以发现，面部清洁类产品整体形状和各部分的具体设

计变化较大，这些变化会对整体视觉效果产生更显著的影响。考虑到洁面仪产品的功能较为统一，认定涉案外观设计对专利产品利润的贡献度至少在 30% 以上。综上，依照“已查明的侵权产品在市场上销售的总数 358,074 个 × 专利产品的低价销售价格 1,380 元 × 每件专利产品的合理利润 20% × 本院酌定的涉案专利设计对专利产品利润的贡献度 30%”的计算方式，可以推算出原告因被告侵权行为所受的损失已超出其主张的 300 万元”。

综上，针对权利人以“权利人实际损失”、“侵权人侵权获利”主张专利侵权损害赔偿的，笔者建议如下：

- 1、先通过公开渠道（如互联网）尽可能就侵权产品的销售数量、价格、利润率等进行积极搜证，并将侵权产品的价格、利润率与专利产品的价格、利润率进行对比，如果前者更高，则权利人应选择以“侵权人侵权获利”主张专利侵权损害赔偿，反之，则权利人应选择以“权利人实际损失”主张专利侵权损害赔偿。实践中，专利产品的价格和利润率一般要高于侵权产品的价格和利润率，并且，这方面的证据由权利人自行掌握，取证比较便捷，所以在固定侵权产品销售数量的证据之后，权利人可以尽可能地就专利产品的价格和利润率按照本文列举的方式进行充分举证，以“权利人实际损失”的计算方式主张专利侵权损害赔偿。
- 2、对于侵权产品销售数量、价格、利润率等证据往往掌握在侵权人或者第三方手里，权利人通过公开渠道收集到的相关证据非常有限，因此，权利人尽可能向法院申请证据保全、调查取证以及责令提交书证，以引导法院实施举证责任转移、运用举证妨碍制度，作出对权利人有利的认定。
- 3、专利产品如果涉及权利人多项专利的，则权利人应考虑每件专利的技术价值、稳定性、市场价值和零部件比重等因素后再决定选择哪项或哪几项专利作为起诉侵权人的权利基础。此外，权利人还需考虑作为权利基础的专利的技术价值、市场价值和零部件比重等因素确定主张的侵权损害赔偿额。

³⁴ 参见上海知识产权法院（2018）沪 73 民初 203 号民事判决书。

第二章

参照专利许可费标准判赔 举证查证实务问题研究

最高人民法院于 1992 年发布的《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》是最早规定专利许可使用费赔偿标准的法律文件，该文件的第 4 条中首次对专利损害赔偿问题进行解释，并规定了包括许可使用费赔偿在内的专利损害赔偿的三种计算方法¹。2000 年，许可使用费赔偿标准亦正式

在写入到《专利法》中，成为法定的三种知识产权侵权损害赔偿计算方式之一。2001 年，《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 21 条中对许可使用费赔偿规则适用过程的考量因素及倍数法则进行了细化规定²。2008 年，《专利法》和《专利法实施细则》第三次修改中规定了对现行立法中的损害计算方法的适用顺序，

即可使用费赔偿标准在权利人的实际损失或侵权人的侵权获利难以确定时才能适用³。2015 年修订的《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 21 条中则取消了许可使用费倍数的限制并规定了许可使用费赔偿的适用的条件。⁴

通过分析现有的法律、司法解释及相关规定可简单归纳出我国“许可使用费赔偿标准”有以下三个关键要素：首先，适用“许可使用费赔偿标准”的前提是：“权利人的实际损失或侵权人的侵权获利难以确定时”。其次，我国《专利法》中规定的许可使用费赔偿标准来确定专利侵权损害赔偿数额的具体规则是以涉案专利的许可使用费的“合理

倍数”来确定最终的赔偿数额，但是在法律以及相关司法解释中均没有明确规定“合理倍数”的取值范围及具体适用规则。再次，我国立法中关于许可使用费赔偿标准立法表述采用的是“参照”这一词。基于此，具体个案中不同法院在适用许可使用费赔偿标准上具有较大的自由裁量权，在是否具有“可参照性”这一问题上具有多重标准。

通过分析我国司法实践中适用许可使用费赔偿标准的少数案件可以发现，在专利侵权诉讼中，当权利人主张采取许可使用费的合理倍数来确定专利侵权损害赔偿时，法院通常要求原告对其主张的许可使用费的合理性与真实性进行举证。其中专利许可使用费真实，是指许可人和被许可人基于许可实施专利的目的订立书面实施许可合同并按照合同约定支付专利许可使用费。确定专利许可使

用费是否真实，通常要审查实施许可合同是否是当事人的真实意思表示、专利许可使用费是否依约支付、许可人和被许可人之间是否存在利害关联关系、被许可人是否实施该专利等因素后综合考虑。专利许可使用费合理，是指使用费数额与被诉侵权行为发生时该专利的市场价值相符。确定专利许可使用费是否合理，通常要综合考虑专利许可方式、专利权剩余有效期、专利许可使用费与被诉侵权行为的规模、性质是否相符等因素。如果当事人主张的专利许可使用费不真实或者不合理，即使形式上存在实施许可合同且当事人已支付相关费用，该许可使用费也不应作为确定赔偿数额的参照⁵。现择要详细分析如下：

¹ 1992 年最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》第 4 条中规定：“专利侵权的害赔偿，应当贯彻公正原则，使专利权人因侵权行为受到的实际损失能够得到合理的赔偿；专利侵权的损害赔偿可以按照以下方法来计算：一是以专利权人受到的实际经济损失作为损害赔偿额；二是以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损害赔偿额；三是以不低于专利许可使用费的合理数额作为损害赔偿额；人民法院可以根据案情的不同情况选择适用上述三种计算方法，双方当事人可商定其他的合理的计算方法。”

² 2001 年《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 21 条中：“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，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；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，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等因素，一般在人民币 5000 元以上 30 万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币 50 万元。”

³ 2008 年《专利法》第 65 条：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的损失确定；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。权利人的损失，侵权人的获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型，侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

⁴ 2015 年《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 21 条规定：“权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权行为的性质和情节、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倍数合理确定赔偿数额。”

⁵ 参见最高人民法院 (2020) 最高法知民终 1660 号民事判决书。

许可使用费的真实性 认定问题研究

1. 专利授权使用协议是否已得到实际履行 >>>>>>

司法实践中，有的法院认为原告提供的许可协议若没有得到实际履行，则该专利授权使用协议不能参照适用以确定侵权损害赔偿。例如在石狮市信挂公司与石狮市龙盛公司专利侵权一案⁶。和华纪平等与丰利机械公司专利侵权一案⁷中，法院均拒绝适用许可使用费标准的理由是原告未能提供许可使用费已经实际支付证据。

有的法院则认为，专利授权使用协议经过备案后即使未实际履行，其中的许可费标准亦可作为参照的依据。例如在湖南广义等公司与深湘等公司专利侵权纠纷一案⁸中，一审和二审法院均以未实际履行的许可使用费作为其判赔依据。笔者认为，法院在适用该标准时一方面系考虑到对权利人赔偿举证的支持，另一方面考虑到要避免权利人为了获取高额判赔而伪造许可使用协议的情况。因此，我国大

多数法院将许可使用协议是否已经实际履行作为考察许可使用协议真实性的首要条件。专利许可使用协议已经实际履行的证明一般包括银行账单流水、交易发票以及纳税凭证等。有些法院要求的证明标准则更为严格，不仅需要原告提供前述证明材料，还需要原告提供证据证明被许可人实际上制造或在市场中销售专利产品后方能视为专利许可协议得到了真实的履行。例如在孔某与恒明电器厂等专利侵权一案⁹中，法院认为原告仅提交了其与案外第三人签订的专利许可使用协议以及已经支付许可使用协议中所达成的许可使用费的证据，尚不足以证明许可使用协议被实际履行过，原告还应当提供被许可人实际制造或销售涉案专利产品的相关证明材料。最终法院拒绝在该案中适用许可使用费赔偿标准来确定损害赔偿。

2. 专利授权使用协议是否已在国家知识产权局备案登记 >>>>>>

针对许可使用协议登记备案与否是否影响许可使用费真实性判断的问题，不同法院的做法不同。有的法院认为许可使用协议是否登记备案的事实直接影响许可使用费的真实性判断。如在冷某山，南县泰山塑料制品厂与段某国，周某乐专利侵权纠纷一案¹⁰中

法院认为根据该案中专利实施许可合同未经备案等情况，参照适用许可费确定专利侵权赔偿没有法律依据。在谢某因与鼎立置业公司实用新型专利侵权纠纷一案¹¹中，虽然原告提供了许可使用费支付的银行凭证、发票以及缴税凭证来证明许可协议中确定

⁶ 参见福建省高级人民法院(2007)民终字 24 号民事判决书。

⁷ 参见最高人民法院(2007)民终字第 3 号民事判决书。

⁸ 参见最高人民法院(2013)民提字第 127 号民事判决书。

⁹ 参见广州知识产权法院(2016)民初 1784 号民事判决书。

¹⁰ 参见长沙中院(2009)长中民三初字第 0101 号民事判决书。

¹¹ 参见长沙市中级人民法院(2009)民三初字第 0101 号民事判决书。

的许可使用费已经被实际支付过，但法院以该许可使用协议未经国家知识产权局备案登记为由拒绝在适用许可使用费的赔偿方法。

以上案例说明，原告提供的专利实施许可协议只有经过国家知识产权局等机关进行登记备案的情况下才具有一定的可参照性。相反的，有的法院并没有将许可使用协议是否经过国家知识产权局的备案登记作为许可使用费真实性判断的前提，而是仅将许可使用

费已经实际履行作为其许可使用费满足真实性要件的标准。在郑某冕与刘某怀专利侵权纠纷一案¹²、冯某执诉平湖市万家乐童车厂等侵权一案¹³中原告主张根据许可使用费赔偿标准，但被告基于该许可协议并未经过国家知识产权局登记备案的事实，对其原告所提交的许可协议的真实性提出质疑。法院则认为许可使用协议是否登记备案并不影响许可使用协议作为证据在确定专利侵权损害赔偿中的适用。

3. 专利授权使用协议所涉双方当事人之间是否具有利害关系关系 >>>>>>

专利授权使用协议所涉双方当事人之间存在一定的利害关系关系可能会影响该许可协议中的许可使用费的真实性，因为该许可使用费有可能无法公允地反映涉案专利权真实的市场交易价格，故在这种情形下法院将会拒绝参照适用原告提供的专利许可协议作为损害赔偿计算的依据。例如在柳州市甲青纺织科技有限公司、郑某军与杭州天迈纺织电子科技有限公司侵权一案¹⁴中，原告主张以其与案外人甲青公司达成的专利许可使用协议作为本次诉讼损害赔偿的依据。法院经审理查明，案外人甲青公司的法定代表人是该案的原告，法院指出原告主张的其与案外人甲青公司之间的专利许可使用协议中达成的许可使用费已经无法客观真实反映涉案专利的市场价值，故最终未参照该授权使用协议计算损害赔偿。

司法实践中也出现过有些法院未将许可协议双方当事人之间的利害关系关系纳入考察范围的情况，即法院认定许可协议双方当事人之间存在利害关系，但仍然采纳原告提交的专利授权使用协议并将其作为损害赔偿数额计算的依据。例如在湖南广义公

司等与深湘公司等专利侵权一案¹⁵中，湖南富丽真家纺有限公司诉卢某同等专利侵权一案¹⁶中法院均认定专利许可协议双方当事人之间具有利害关系，但仍然根据许可使用协议中确定的许可使用费作为计算损害赔偿数额的依据。法院认为，尽管双方当事人存在利害关系，但双方当事人是独立的民事主体，其协议中达成的许可使用费是合理的，可以作为法院判决的依据。

综上，笔者认为法院考察原告提交的专利授权使用协议是否经过备案、是否实际履行，甚至考察被许可人是否实际制造、销售或者使用涉案专利产品，以及考察专利授权使用协议所涉的双方当事人之间是否具有利害关系，其本质在于考察确保原告所提交的专利授权使用协议是真实的，其中所约定的授权使用费是公允的、符合市场交易价值的。鉴于此，作为原告或者原告代理人在进行举证时，首先应按照以上法院考察的事项进行举证，若确实无法进行相应形式举证时，则应当按照证明授权使用协议真实性、许可费公允性这一本质内涵要求进行其他形式的补充举证。

¹² 参见：甘肃省高级人民法院(2015)民三终字第 8 号民事判决书。

¹³ 参见杭州市中级人民法院(2005)民三初字第 79 号民事判决书。

¹⁴ 参见浙江省高级人民法院(2011)终字第 240 号民事判决书。

¹⁵ 参见最高人民法院(2013)民提字第 127 号民事判决书。

¹⁶ 参见山东省高级人民法院(2011)民三终字第 187 号民事判决书。

专利许可使用费 合理性判断问题研究

1. 相同专利已有许可使用协议的情形 >>>>>>

即便是相同类型的专利，也可能因为被许可人的生产规模或自身业务能力的不同等客观原因，而影响到许可使用费的高低。因此适用许可使用费进行判赔应考虑个案的具体情况。例如在刘某和诉章某明侵权一案¹⁷中，原告认为应适用其与案外人合肥大兴压铸厂之间曾订立的许可使用费来确定损害赔偿数额，然而法院却认为许可协议中的诸多内容与该案的实际情况存在较大差异，比如所处的市场条件、双方当事人的营业能力等，因此法院指出许可使用费适用于本案不具有合理性。在王某与杭州洁灵特科技有限公司、南通通州鹏源纺织有限公司侵权一案¹⁸、郑某冕与刘某怀侵权一案¹⁹中原告均主张法院应参照原告与案外人之间存在的既有的许可使用协议作为损害赔偿判赔额的依据，但法院

均认为既有的许可使用协议中的内容与相应案件的实际情况不符，适用许可费确定判赔额不具有合理性。

从已有的案例来看，法院并不会当然将已经存在的许可使用费直接适用在专利侵权案件中，而是需要考察既有的许可使用费与本案的实际情况。只有许可使用费约定适用的情形与本案存在的情况大致相当时才可作为计算确定损害赔偿额的依据，或者用作确定、计算损害赔偿的一个考量因素，再结合具体案件存在的其他因素，包括侵权人主观状态、侵权程度及范围、侵权产品生产制造及销售规模等，综合确定一个最终合理的许可使用费赔偿数额。

2. 相关或者相似专利情形下已有许可使用协议的情形 >>>>>>

经检索案例发现，在司法实践中曾出现过法院参照与涉案专利高度相关或者相似的专利的许可使用协议作为确定损害赔偿额的做法。例如原告江苏固丰管桩集团有限公司诉被告宿迁华顺建筑预制构件有限公司一案²⁰（2016年江苏高院发布2015年度知识产权十大典型案例之案例五）表明，虽然在本案中固丰公司是以其拥有 ZL201110031334.1 号发明专利权作为其主张权利的依据，但 ZL201110031334.1

号发明专利的权利要求保护范围包含在 ZL201120030513.9 号实用新型专利权的保护范围之内。因此，固丰公司将 ZL201120030513.9 号实用新型专利权授权给大力神公司的实施许可中也包含了涉案发明专利权利要求保护的技术方案。因此该专利实施许可合同所确定的专利实施许可费对确定本案侵权赔偿数额具有较强参考价值。依照该合同所约定的许可费，侵权人实施侵权行为所需支付

的许可费高达 948 万元，故人民法院认定专利权人仅主张 300 万元的赔偿额具有充分依据。

很显然，法院这种裁判思路在一定程度上突破了司法实践中固有的仅以相同专利已有的许可使用费作为赔偿数额依据，在涉案标的物本身不存在既有的专利许可费时，通过参照相似专利的既有许可使用费来确定损害赔偿判赔额度。

如前所述，确定专利许可使用费是否合理，通常要综合考虑专利许可方式、专利权剩余有效期、专利许可使用费与被诉侵权行为的规模、性质是否符合等因素。但如果侵权发生时，侵权人仅给付合理许可费，这意味着侵权人可以先侵权，侵权的后果不过是赔偿原本就应提前达成的许可使用费用，这种做法实际上是把侵权人和被许可人同等对待，在某种程度上讲，不能起到预防侵权作用。进一步的，如果侵权后发现合理许可费赔偿与侵权前协商确定的许可费相同或为低，将无法达到威慑侵权的作用，也对其他不侵害他人专利的竞争者不公平²¹。对专利权人而言，不仅应取得侵权人原本就应支付的许可费，还应

考虑到权利人实际上其他利益的损失，例如权利人因侵权诉讼所支付的时间与金钱成本；侵权人提供劣质产品给权利人所带来的名誉伤害；若侵权人事先取得许可，还可能基于合同关系所负有的义务；权利人丧失了约束侵权人订立价格的利益等。还有，侵权人一般是针对市场上已经成功的专利产品实施侵权，故其不用承担相关的商业风险。再有，该基于侵权而产生的合理许可费赔偿的支付一般比商业协商许可费的支付要晚较长的时间，故侵权人在实施专利侵权时，至少会节省下了专利许可费的利息。因此，合理许可费赔偿若和一般当事人协商许可费相同显然是鼓励侵权。

基于以上的考量并结合司法解释的相关规定，笔者认为所谓考察专利许可使用费合理，其用意并非是以该专利的许可使用费数额直接代替侵权损害赔偿数额，而是根据司法解释的相关规定，在确定合理的专利授权许可费和相关倍数后，按照被诉侵权的情形以该专利许可使用费为基数乘以合理倍数以最终计算获得损害赔偿数额。

综上，针对原告以专利许可使用费作为计算索赔的依据或者索赔考量因素的情形，笔者建议如下：

- 1、专利授权许可合同应尽可能预先在国家知识产权局进行登记备案；
- 2、注意保留好能够证明合同实际履行的转账凭证、银行流水、发票等；
- 3、注意搜集被许可人实际使用涉案专利的证明，例如生产、制造、销售、许诺销售涉案专利产品的相关证据；
- 4、注意授权许可双方存在利害关系关系的授权许可合同的真实性在法庭调查中会被质疑；
- 5、原告举证时注意论证授权许可合同确定专利许可费的适用情形同被告侵权时的生产、销售情形具有可比性，因此比照专利授权许可费确定专利侵权损害赔偿额具有合理性；
- 6、注意评估法院依据专利授权许可费确定专利侵权损害赔偿额的可能性与因提高起诉索赔额而产生高额诉讼费的平衡，要考虑到法院仅是“参照”专利授权许可费确定损害赔偿额，其最终是否“参照”以及“参照”的程度如何尚存很大的不确定性。

²¹ 朱雪忠，陈荣秋：专利保护的经济分析[J]．科研管理，1999，20(2) 。

第三章

法定赔偿和裁量性赔偿举证查证实务问题研究

2013 年 10 月 22 日最高法院召开“人民法院加大知识产权司法保护力度的有关情况新闻发布会”将裁量性赔偿适用的典型案例向媒体发布，时任民三庭副庭长金克胜将“裁量性赔偿方法”定义为：“是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当时裁量性赔偿方法被命名为“酌定赔偿方法”。2016 年最高法院副院长陶凯元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”推进会上更是明确指出：“针对知识产权市场价值的客观性和不确定性双重特点，要善于运用根据具体证据酌定实际损失或侵权所得的裁量性赔偿方法，以提高损害赔偿计算的合理性”。

按照现行我国专利法的相关规定，我国专利法确立了五种专利侵权损害赔偿方式：权利人的损失、侵权人获得的利益、授权许可费的合理倍数、法定赔偿和惩罚性赔偿，但并无裁量性赔偿方法。鉴于惩罚性赔偿是以权利人的损失、侵权人获得的利益、授权许可费的合理倍数为计算基准，而裁量性赔偿方法与法定赔偿均体现了法官很大的自由裁量度，二者非常近似，那裁量性赔偿方法与法定赔偿二者的关系如何？

最高法院在前述“人民法院加大知识产权司法保护力度的有关情况新闻发布会”上明确“裁量性赔偿不同于法定赔偿”。笔者认为，虽然裁量性赔偿和法定赔偿都在不同程度上依赖于法官自由心证，但两者存在本质差别。具体分析如下：

¹ 中国法院网.《酌定赔偿更接近权利人损失赔偿数额更合理》，2013 年 10 月 22 日，最后访问日：2022 年 9 月 26 日，<https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/10/id/1110984.shtml>。

法官自由心证的逻辑基础不同

所谓裁量性损害赔偿制度是指法院在一定事实和证据的基础上，根据案情运用裁量权酌定公平合理赔偿数额的制度，其本质上是一种根据权利人损失或者被控侵权人获利来确定损害赔偿数额的方法²。

因此，该种判赔方法非常依赖当事人双方的举证和客观事实的调查，法官的自由裁量集中在对证据的审查认定、利润率和专利贡献度的确定等方面并最终确定合理的损失赔偿额。法定赔偿则更多遵从于法官的主观判断，法官结合专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素进行综合判断以确定被告应当承担的赔偿额。总结而言，裁量性赔偿是通过赋予法官对于损害额度以裁量权来降低权利人相关证明标准，而法定赔偿则是由法官通过自由心证直接酌定赔偿数额，法官的主观好恶对两种类型的判赔方法影响度明显不同，两种判赔方法所对应的法官自由心证的逻辑基础不同。

举证难易程度不同

裁量性赔偿要通过客观数据进行计算推导，故需要权利人积极举证。举证过程中，既要考虑证据搜集难易程度，又要考虑证据本身对最终判赔结果的有效性，还要考虑举证本身对本案诉讼以及权利人往后商业活动的影响。法定赔偿则主要依据法官的自由心证，当事人只需要结合专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素等进行举证后即可要求法官进行法定判赔，举证相对简单。

法官判赔数额的受限程度与 裁判尺度的伸缩刚性不同

法定赔偿由法官自由酌定，为限制裁量权的任意性，《专利法》规定了3万-500万的裁判区间。裁量性赔偿则属于实际损失或侵权获利的下位概念，依托于客观证据，自然可以高于法定赔偿限额。实际上，当事人选择适用裁量性赔偿，进行积极举证，其目的也是希望能够获得高于法定赔偿限额或者得到可预期的赔偿数额，这也是突破法定赔偿额或者增加判赔可预期性的重要方式。而裁量性赔偿依据客观事实，从而更容易在裁判前进行预估判断，因此，不同法院、不同法官之间裁判尺度差异相对较小，从而更有助于不同法院裁判尺度的统一。法定赔偿则主要依赖法官的自由心证进行评价和判断，最终的判赔额受法官主观判断的影响较大，这也是导致不同法院、不同法官最终判赔额裁判尺度不一的根本原因。

有种观点认为：“裁量性赔偿，是指在当事人无法举证证明权利人的损失或侵权人违法所得的确切数额，但有证据证明上述数额明显超出法定赔偿限额的情况下，根据案件具体情况在法定赔偿限额之外酌情确定赔偿数额的一种方法。”笔者对此并不认同。《专利法》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或者侵权人因侵权所获得的利益确定”，但实际上以上两种损害赔偿的方式在司法实践并不好确定。例如原告的损失很难证明就是由被告侵权所导致，也有可能是

原告经营的问题、市场环境的影响所导致；而被告所获得的利益，侵权产品的销售额可能好确定，但其利润率就比较难确定。再有，专利贡献度的问题亦是司法判断的难点。最终法院确定的利润率可能既不是原告主张的利润率，也不是被告主张的利润率，而是市场的中间利润率，当然，也可能是其他第三方公司的利润率，甚至是不同的数家公司的平均利润率。而专利贡献度的确定则更需要发挥法官根据专利的类型、对被控侵权产品的功能影响、营销价值影响，以及专利的创新性等各种因素综合确定。甚至法官对原告所提交的或者法院调查取得的被控侵权产品的销售数量、销售额等证据亦要进行评估认定。因此，笔者认为，司法实践所称的根据“权利人的损失和侵权人获得的利益”所最终确定的赔偿额大都是法官实施裁量性赔偿方法的结果。而该结果有可能落在三万至五百万的额度范围内。若权利人放弃裁量性赔偿方式，而仅由法官按照专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素进行综合判断，则判赔结果的可预期性将会大幅度降低。因此即使预估采用裁量性赔偿方法的计算结果仍落在三万至五百万的区间内时，笔者亦建议权利人积极举证，申请法院按照裁量性判赔方式进行裁判，而不是直接采用法定判赔的方式进行裁判。当然，若预估损失赔偿额度在五百万以上，则积极申请法院适用裁量性判赔方式则具有更为积极的意义。

裁量性赔偿与法定赔偿的 适用顺位不同

《专利法》第七十一条第一规定：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或者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，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。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。该法条第二款规定：权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。根据前述规定可知，专利侵权损害赔偿的求偿顺位为：第一位：权利人的损失或者侵权人获得的利益；第二位：专利许可使用费的合理倍数；第三位：三万至五百万的法定赔偿。惩罚性赔偿则是基于计算基准的实际情况，跟随第一或者第二顺位的求偿顺序确定。裁量性赔偿属于权利人的损失或者侵权人获得的利益的下位计算方法，故其根据实际情况跟随第一顺位的权利人的损失或者侵权人获得的利益的相应情形确定，故其显然应优于法定赔偿适用。

在早期的很多案件中，裁定判赔的方式比较粗略，例如单纯采用利润推定的方式进行裁量性判赔。鉴于该种判赔方式系基于一定的数据基础而推定，故属于裁量性判赔的范畴。

案例一：珠海格力电器股份有限公司（原告）VS 广东美的制冷设备有限公司（被告）³。基本案情：格力公司拥有一款关于“控制空调器运行”的发明

专利，2008年，格力认为美的公司空调产品中关于“舒睡模式”的设置落入格力公司涉案专利权保护范围之内。格力公司遂起诉生产公司美的等侵犯其专利权。法院经过二审终审，认定美的公司生产的四款型号的空凋构成侵权，综合全案案情判决美的公司须支付赔偿金200万。

关于上述判决金额的确定问题，二审法院分析如下：关于美的公司的侵权获利数额，可以依据四款侵权空调的销售数量、售价和利润等情况计算得出，而上述情况应当由美的公司掌握，在美的公司没有对外披露的情况下，格力公司很难查知，故美的公司负有证据披露的义务，据此原审法院责令美的公司提交相关证据。

一审已经查明其中一款侵权空调产品的利润为477000元，但美的公司没有提交另外三款空调器的相关数据，且没有正当理由，没有完整地履行证据披露义务，因此，美的公司应承担相应的举证妨碍的法律后果。原审法院在美的公司持有证据而无正当理由拒不提供的情况下，参照其中一款的利润即477000元，推定另外三款空调器的利润均不少于477000元。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。鉴于本案推定另外三款空调器的利润均不少于477000元，故有证据证明侵权损失或侵权获利明显超过法定赔偿一百万元的最高限额⁴。原审法院在综合考虑

³ 参见广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第326号民事判决书。

⁴ 现专利法规定法定赔偿的判赔范围为3万至500万元，彼时的旧专利法规定法定赔偿的判赔范围为1万至100万元。

涉案专利的类型、市场价值、侵权主观过错程度、侵权情节、参考利润、维权成本等因素后，最终判令美的公司赔偿格力公司包括为制止侵权的合理开支在内的经济损失 200 万元。

在本案中，所涉其他三款空调的利润计算就属于裁量性判赔。

专利权侵权案例二：北京握奇数据系统有限公司（原告）VS 恒宝股份有限公司（被告）⁵。基本案情：原告握奇公司拥有一款“一种物理认证方法及一种电子装置”的发明专利，握奇公司发现，被告恒宝公司向中国银行等 12 家银行销售涉及侵犯其专利权 USBKey 产品。原告遂向北京知识产权法院起诉被告，要求停止侵权行为并赔偿原告合理的经济损失和费用。经北京知识产权法院经审理后认为恒宝股份有限公司销售的产品构成侵权，应赔偿原告所有损失 4900 万。

关于经济损失赔偿数额的认定问题，法院分析如下：

关于被诉侵权产品实际销售数量，法院通过查证裁量认定被告恒宝公司向中国银行等 12 家银行销售被诉侵权产品的数量为 481.42 万个。关于原告握奇公司专利产品的合理利润，法院通过裁量认定原告产品的利润为 12.02 元，现握奇公司请求以 10 元作为原告每个专利产品的利润，显系合理。以该 10 元利润乘以被告恒宝公司向中国银行等 12 家银行实际销售被诉侵权产品的数量 481.42 万个，法院计算出原告损失为 4814.2 万元。

除上述 12 家银行以外，被告恒宝公司还向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售了被诉侵权产品，该数量不在中国银行等三家单位证明函统计的范围之内，也就是说，被告恒宝公司实际销售被诉侵权产品的数量超过了 481.42 万个。虽然被告恒宝公司承认向渤海银行等销售了被诉侵权产品，但是未提供充分证据予以说明其实际盈利状况。在此前提下，原告握奇公司根据行业惯例推断被告恒宝公司向

渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售被诉侵权产品的盈利在 200 万元以上。

故此，法院在被告恒宝公司拒不提交其向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售被诉侵权产品相关证据的前提下，推定原告握奇公司提出的被告恒宝公司销售获利 200 万元的主张成立。现原告握奇公司只主张其中的 85.8 万元，并与之前计算出的 4814.2 万元损失合并主张经济损失 4900 万元，有理有据，法院最终予以支持。

在本案中，法院就恒宝公司向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售被诉侵权产品的利润确定为 200 万元就属于裁量性判定。

笔者认为，目前司法实务界根据权利人的损失或者侵权人获得的利益方式所计算的被告应支付原告的侵权损害赔偿额大部分都属于裁量性赔偿。随着，司法赔偿计算精细化的发展，裁量性赔偿与法定赔偿相结合计算损害赔偿额的方式应运而生。

此种计算方式相较于单纯的裁量性赔偿或者法定赔偿，在某些情况下，表现更为合理。在无锡国威陶瓷电器有限公司等与常熟市林芝电热器件有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案⁶中，法院最终确定损害赔偿数额就是依据此种方式确定。

首先，关于林芝公司侵权产品销售总金额的计算。法院对能够查明的部分，查明确定林芝公司向海信（山东）空调有限公司销售本案侵权产品的总销售金额（不含税）约为 114 371 557 元，对不能查明、确定的部分，则按照法定赔偿的方式确定。

其次，关于林芝公司销售侵权产品的利润率。林芝公司在本案一审庭审中表示其产品的利润率大约为 10% -15%。原告提供的证据显示其最低销售利润率为 16.54%，最高销售利润率为 32.04%。综合考虑林芝公司主张的最高利润率和原告主张的最低利润率，法院酌定被诉侵权产品的利润率为 15%。

再次，关于本案专利对于侵权产品利润的贡献度。根据本案专利说明书对发明有益效果的记载、本案专利对于林芝公司 PTC 发热器的市场吸引力所起到的重要作用以及本案被诉侵权产品 PTC 发热器还包括其他部件，不宜将侵权产品的利润全部归因于本案专利等因素，以及林芝公司无正当理由拒不参加本案庭审的情况，法院酌定本案专利对于林芝公司侵权产品利润的贡献度为 50%。

综合上述分析，法院对于林芝公司在向海信（山东）空调有限公司销售被诉侵权产品过程中因侵犯本案专利权获得的利润计算如下：114 371 557 元×15%×50%=8 577 867 元。

对于销售数量无法查明的部分，即被告林芝公司向广东美的制冷设备有限公司、海信（浙江）空调有

限公司采购部及 TCL 空调事业部采购部供货部分，法院考虑到本案专利为实用新型专利，林芝公司从事被诉侵权产品的生产和销售，且规模较大，法院酌定林芝公司就该部分向原告赔偿经济损失 80 万元。

经综合上述两项，被告应当赔偿原告：1、被告获利+2、法院酌定赔偿=9437 867 元 [8 577 867+800 000]

法院在计算被告获利部分，不论是利润率的确定还是专利贡献度的确定，其均采用了酌定的方式，鉴于上述两项酌定的基础是建立在查明被告销售总额的基础之上，因此，被告获利部分的计算即属于典型的裁量性判赔。

综上，为提高最终的赔偿额度、避免法院恣意行使判赔自由裁量权，提高法院赔偿结果的可预期性，笔者建议如下：

- 1、从权利人的损失、侵权人获得的利益两个方面择一出发，积极举证，避免将损害赔偿额的确定完全交由法官自行酌定，法官自行酌定的赔偿数额通常不高。
- 2、将侵权索赔证据进行分类，划分出能够查清被诉产品的销售产品数量（或者具体销售数额）和不能查清销售产品数量（或者具体销售数额）这两部分证据，对能够查明的部分考虑引入裁量性赔偿计算方法，对不能够查明的部分，考虑引入法定赔偿计算方法。
- 3、引入裁量性赔偿计算方法时注意对产品利润率、专利贡献度两方面进行积极举证。具体举证可参照本研究报告前述章节的阐述。
- 4、需要注意的是，不论预估计计算的裁量性赔偿是否超过五百万，裁量性赔偿计算方法都应是一个损害赔偿计算的考虑选项，除非通过裁量性赔偿计算方法预估发现，裁量判赔的预估值明显低于类案在当地法院通常法定判赔的数额。即经过复杂举证和繁琐计算的赔偿数额尚不足以同当地地方类案的法定判赔数额相当，则从降低工作复杂性、减轻工作量、产出回报应相匹配的角度而言，直接选择适用法定判赔的方式将更为合理、恰当。

⁵ 参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第 441 号民事判决书。

⁶ 参见最高人民法院（2018）最高法民再 111 号民事判决书。

第四章

约定赔偿举证查证 实务问题研究

约定赔偿的法律依据以及在实务中发生的具体情形

1. 法律依据

在专利诉讼领域中，我国 2020 修订《专利法》第七十一条只规定了：侵权赔偿一般按照权利人因被侵权所受的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益——参照专利许可费的倍数——法定限额内酌定赔偿这样的逻辑顺序来判定，没有规定约定赔偿的相关问题。但在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称：《专利民事解释（二）》）（2020 修正/2021.01.01 实施）第二十八条规定了：权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。

2. 约定赔偿在实务中发生的具体情形

根据《专利民事解释（二）》第二十八条相关规定，约定赔偿既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。¹ 事先约定赔偿：双方对未来可能发生的侵权情形的责任承担进行事先约定，等将来出现约定范围内的侵权事实时，则按照约定承担赔偿责任的情形。比如在先达成调解 / 和解协议、合同、生效的民事调解书、被控侵权方做出的承诺书等。单方出具的承诺书对承诺方当然具有约束力，对相对方是否有约束力需要相对方有同意适用的意思表示。事后约定赔偿：双方对已经发生的侵权情形进行协商，对本次侵权行为

可见，约定赔偿形式并未在《专利法》及其实施细则等法律规定中直接体现，而是通过最高院司法解释的形式为专利侵权纠纷适用约定赔偿提供直接法律依据。专利法等法律并未禁止在侵权责任承担领域基于当事人意思自治的形式对侵权赔偿数额或赔偿计算方法做出约定，而往往在实际专利侵权诉讼中，实际损失、侵权获利、专利许可使用费、惩罚性赔偿等赔偿数额确定方式存在举证困难、诉讼成本较高等现实困境，约定赔偿的方式有利于解决专利侵权纠纷中损害赔偿举证难、计算耗时费力等难题，是一种更加简便的损害赔偿确定方法。

责任承担事项达成明确一致的意思表示。这样的约定可以是具有强制执行效力的民事调解书，也可以是没有强制执行效力的双方约定，一方在对方违反该约定时可以向法院起诉侵权并主张适用约定的赔偿数额或计算方式。

不管是事先约定赔偿还是事后约定赔偿都要依法约定，约定赔偿要遵守社会公共利益和第三人利益、平等自愿、诚实信用、公平合理等合同法基本原则。如果约定赔偿违反合同法的基本原则，则当事人可以申请法院或仲裁机构确认无效、变更或者撤销。²

¹ 参见《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉的理解与适用》，宋晓明、王闯、李剑【J】，载于《人民司法》2016 年第 10 期。

² 参见张鹏《〈民法典〉情势变更制度在知识产权侵权事先约定赔偿中的法律适用》
https://m.sohu.com/a/412997522_120051855/ 最后访问时间：2022 年 9 月 27 日 17: 00。



约定赔偿条件触发时侵权责任和违约责任竞合问题研究

针对侵权赔偿数额进行的约定,仅仅是针对侵权责任承担数额的确定,而非形成一种合同关系继而对基础合同约定义务的违反,其承担的仍然是侵权责任,也就不会产生侵权责任和违约责任的竞合问题。由于约定赔偿的性质仍属于侵权责任,在适用约定赔偿条款时,仍然应在审查侵权责任构成要件的基础上确定侵权责任是否成立,而不是依据合同违约责任构成要件进行审查。³

比如,在广州市时刻美表业有限公司、广州欣时表业有限公司、曾某与卡西欧计算机株式会社、深圳市博之轮商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件⁴中,广东省高院认为,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十八条规定:权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法,并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的,人民法院应予支持。根据该条规定,约定赔偿可以作为确定赔偿数额的一种方式。约定赔偿的实质是当事人双方就未来或已经发生的侵权赔偿达成的一种

简便的确定方式,是当事人意思自治的体现。由于约定赔偿的当事人双方之间不存在基础交易合同关系,不会因一方当事人的违约行为同时侵害对方权益而产生侵权责任,因此,约定赔偿在性质上不属于侵权责任与违约责任的竞合。

在郑州大木林电子科技有限公司、肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案件⁵中,最高院认为,本案系侵害发明专利权纠纷,适用专利法及其相关规定,原审判决援引的亦是专利法的有关规定确定侵权责任。侵权责任是指侵犯他人的人身财产或者知识产权,依法应当承担的民事责任。而违约责任是当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而依法应当承担的民事责任。从承诺书的内容看,承诺书系木林公司就其未来再次侵权时作出的赔偿数额的约定,不是对侵权行为发生之后当事人就违反不得再次侵权约定如何承担违约责任所作的约定,故该承诺书并非双方当事人之间的合同,对应的责任是侵权责任,而非违约责任。

³ 参见《侵权约定赔偿的适用规则》,上海市高级人民法院朱佳平,人民司法杂志社,2022年第8期。

⁴ 参见广东省高级人民法院(2019)粤民终3211号民事判决书。

⁵ 参见最高人民法院(2020)最高法知民终1010号民事判决书。

约定赔偿适用具体实务问题研究

1. 在约定赔偿案件中,涉案被控侵权产品必须包含在达成约定的责任范围内才能适用该约定。

在约定赔偿案件中,约定的责任范围除了需要明确约定适用的特定侵权情形、特定被控侵权产品,还应慎重约定责任限定的侵权行为期间、是否包括合理开支等。若权利主体在约定中忽略侵权赔偿责任承担范围的限定因素,则在后续的维权诉讼中很可能面临不利的法律后果。

笔者经检索案例发现,以事后约定赔偿案件为例,在纽珀有限公司与宁波奉化山河卫浴器材有限公司、宁波奉化海迅卫浴实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案件⁶中,原告提交其与被告在前案达成的协议约定:乙方及其投资人俞某承诺自本协议签署之日,立即停止并保证今后不再生产、销售、许诺销售涉案的各型号产品和未列入案件中的其他与涉案产品功能相同或等同的产品及其专用零部件。虽然后案所涉发明专利并不包含在前案所涉发明、外观设计专利权内,但被控侵权产品仍然属于功能相近的

起泡器产品,因此,法院最终认定后案被控侵权产品包含在和解协议约定的范围内。

相反地,在三宝公司与陈某、汕头市澄海区多佳星玩具厂侵害外观设计专利权纠纷案件⁷中,多佳星玩具厂曾与三宝公司签订和解协议约定:如果多佳星玩具厂在签订该协议后继续生产、销售侵犯三宝公司权利的产品,多佳星玩具厂需向三宝公司赔偿100万元。但该和解协议所涉权利约定不明确,并不能认定是对涉案专利侵权赔偿的约定,因此,三宝公司主张按照该和解协议确定陈某、多佳星玩具厂赔偿其100万元,一、二审法院均未予支持。三宝公司没有举证证明权利人因被侵权造成的实际损失或侵权人因侵权获利情况,也没有专利许可使用费可供参考,因此最终根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定适用法定限额内酌定赔偿。

2. 能否以约定赔偿的数额过高或过低为由申请调整?

约定赔偿不同于违约责任,不具有司法酌增规则和司法酌减规则,如果双方约定符合合同法等法律规定,则应遵循而不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效,这点对于权利主体和被控侵权方来说都是一样的。⁸

司法案例中,较多情形是被控侵权方以约定赔偿额高出实际损失或侵权获益为由进行抗辩,这种情况下司法支持约定赔偿额往往更能体现公平正义。实践中约定赔偿多数是事后约定,即已经确定被控侵权方在先实施过侵权行为,而约定赔偿的适用是以证明被控

⁶ 参见上海知识产权法院(2019)沪73知民初547号民事判决书。

⁷ 参见广东省高级人民法院(2020)粤民终797号民事判决书。

⁸ 参见《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)〉的理解与适用》,宋晓明、王闯、李剑【J】,载于《人民司法》2016年第10期。

侵权方再次实施侵权行为为前提,此时约定赔偿方式的适用往往兼具补偿与惩罚双重功能,甚至更偏重于惩罚性,也符合我国民法典和专利法中关于惩罚性赔偿的立法精神和适用目的。但也正因为约定的优先适用性,所以权利主体在约定时应慎重考量。

以比肯灯饰国际有限公司诉中山市强静照明电器有限公司侵害发明专利权纠纷案⁹为例,案件审理期间比肯公司与强静公司达成《协议书》约定,强静公司承诺不再实施侵害涉案专利权行为,否则强静公司无条件一次性向比肯公司赔偿 200000 元,后比肯公司撤诉。在后诉¹⁰中法院认定强静公司制造销售的产品构成专利侵权,且认定双方在先达成的《协议书》不违反法律的强制性规定,应属合法有效,法院尊重双方在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出的处分行为,故适用强静公司承诺的再次侵权自愿赔偿 200000 元的数额作为本案的赔偿数额。比肯公司主张超出上述部分的赔偿数额的诉讼请求,一审法院依法未予支持,二审法院确认一审判决赔偿,并表示强静公司虽上诉称其经营不善、获利较低,请求将赔偿数额变更为 50000 元,但其上述主张不能对抗双方当事人自愿达成的约定赔偿协议,不能成立,本院不予支持。

3. 已约定赔偿数额,原告却主张按照原告损失或被告获利计算判赔额,能否突破约定赔偿的数额进行判赔?

民事主体进行民事行为以意思自治为优先适用的原则,若双方已经达成赔偿协议,当事人协商一致的损害赔偿数额或计算方法应当优先于专利法规定的赔偿数额计算方法予以适用。即便原告能提供证据证明原告损失或被告获利超出在先协议约定的赔偿数额,能否对超出部分赔偿进行支持,也应当以已经协商一致、对超出部分承担赔偿责任的情形达成协议为必要前提,否则法院没有支持超出部分赔偿的事实依据。

在另一案例,禧玛诺(新)私人有限公司诉宁波赛冠车业有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中,案件审理期间双方达成调解协议,赛冠公司承诺停止侵权行为,否则支付禧玛诺公司违约金 100 万元,在后案¹¹中,法院确认赛冠公司实施侵害涉案专利权行为,禧玛诺公司和赛冠公司在前案调解协议中约定的 100 万元违约金,是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定,可以作为确定本案赔偿数额的依据。且在后案中另一被告宁波优升车业有限公司虽不是调解协议签订主体,但与赛冠公司有共同侵权的意思联络,以及逃避调解协议约定责任的共同目的,应连带承担赔偿责任并接受前案调解协议关于赔偿金额的约束;赛冠公司、优升公司系故意侵权、多次侵权,并存在故意逃避侵权责任的情节,依据前案调解协议判决损害赔偿金额,有利于保护民事主体合法权益、维护社会和经济秩序,也有利于弘扬社会主义核心价值观,且未超出本案各方当事人的合理预期,故赛冠公司、优升公司关于一审判赔金额违反侵权责任的按比例原则、造成严重不公平和利益失衡的上诉理由不能成立。

在广州市时刻美表业有限公司、广州欣时表业有限公司、曾某与卡西欧计算机株式会社、深圳市博之轮商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件¹²中,卡西欧公司作为原告在诉前曾因侵权纠纷与时刻美公司达成过民事赔偿协议,约定:时刻美公司再次郑重承诺不再有侵犯卡西欧株式会社知识产权的任何行为,并承诺如果再次故意侵犯卡西欧株式会社上述知识产权(含附件款式),经卡西欧株式会社主动提醒后

仍然继续侵犯卡西欧株式会社其他知识产权的,愿意每项知识产权至少赔偿卡西欧株式会社 50 万元;如卡西欧株式会社的损失大于此赔偿金额的,卡西欧株式会社有权另行追究。

后卡西欧公司取证证明在达成民事赔偿协议后,时刻美公司等仍再次实施侵害外观设计专利权,一审深圳市中级人民法院根据卡西欧公司举证证明涉案侵权产品销售金额及时刻美公司营业利润率,在推算出时刻美公司侵权获利的基础上,在时刻美公司拒不支付财务账簿、资料的情况下,结合卡西欧株式会社为证明侵权人侵权获利所提交的初步证据、被诉侵权人侵权性质、侵权主观恶意、侵权规模、侵权持续时间、涉案专利对于产品利润的贡献率、卡西欧株式会社合理维权开支等因素,对卡西欧株式会社在本案中主张的赔偿金额(含合理维权费用)438 万元予以全额支持。

然而,二审广东省高院认为,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十八条规定约定赔偿可以作为确定赔偿数额的一种方式。约定赔偿的实质是当事人双方就未来或已经发生的侵权赔偿达成的一种简便的确定方式,是当事人意思自治的体现。一旦上述约定符合合同法等法律的规定,就成为当事人确定赔偿数额的依据,当

事人不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效。约定是平等市场主体自愿达成的合意,对于双方当事人而言,依据该约定确定赔偿数额的主张机会应当是均等的,即如果侵权人主张依据约定确定赔偿数额,权利人同理不能以约定数额明显低于侵权人获利为由主张不依约定确定赔偿数额,除非权利人证明该约定不符合法律规定。

本案中协议还约定:如卡西欧株式会社的损失大于此赔偿金额的,卡西欧株式会社有权另行追究。本案卡西欧株式会社是否可以据此获得超过 50 万元的赔偿,对此广高院认为:首先,协议约定的成就条件是卡西欧株式会社的“损失”大于 50 万元,而本案卡西欧株式会社的主张和全部举证均是侵权人的获利数额,缺乏关于卡西欧株式会社本身“损失”的主张和直接证据,而且,侵权获利与权利人的损失之间关系如何,如何进行转换认定,卡西欧株式会社均未提供证据证明或作出合理的阐述。其次,卡西欧株式会社主张的侵权获利数额也明显缺乏事实依据,因此无法据此直接推定卡西欧株式会社的损失大于 50 万元。综上,协议约定“另行追究”的条件不成就,卡西欧株式会社不能根据协议获得超过 50 万元的赔偿。

综上,关于约定赔偿,笔者建议如下:

第一,在专利侵权诉讼中,原告损失、被告获利、许可使用费、惩罚性赔偿的法定赔偿形式都需要充分的证据加以证明,对原告来讲客观上存在调查取证困难、取证成本高等实际问题,因此约定赔偿不失为一种直观、明确、成本更低的赔偿计算方式,权利主体应珍惜约定赔偿的机会。

第二,慎重确定赔偿金额或赔偿计算方式,避免出现约定金额过低的情形,在后续的诉讼中若被控侵权方主张按照约定金额承担赔偿责任,权利主体关于超出约定金额部分就很难获得支持。

第三,慎重约定赔偿金额适用的侵权情形,避免因约定不明而产生对权利主体不利的后果。比如,应约定清楚被控侵权方具体的侵权情形、侵权行为类型、赔偿金额是否包含维权合理开支、是否对超出约定赔偿金额部分承担侵权责任等事宜。

¹² 参见广东省高级人民法院(2019)粤民终 3211 号民事判决书。

⁹ 参见广州知识产权法院(2017)粤 73 民初 1485 号民事裁定书。

¹⁰ 参见最高人民法院(2021)最高法知民终 425 号民事判决书。

¹¹ 参见上海市高级人民法院(2020)沪民终 555 号民事判决书。

第五章

惩罚性赔偿举证查证 实务问题研究

自 2013 年,我国商标法首次规定了商标侵权惩罚性赔偿开始,知识产权惩罚性赔偿从各个不同知识产权类别的法律规定上不断完善,2020 年《民法典》首次对就知识产权侵权的惩罚性赔偿作出明确的概括性规定,随后修订的《专利法》也正式引入惩罚性赔偿。实现了知识产权领域惩罚性赔偿的全面覆盖。

2021 年 3 月,最高人民法院(“最高法”)出台《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称“《司法解释》”),并相继发布了一批典型案例,指导惩罚性赔偿的正确适用。同时各个地方司法文件也不断出台,也对惩罚性赔偿作出了更为具体的指南或者指引,如《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》、《山东省高级人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》等。

《司法解释》作为《民法典》概括性规定的进一步细化,明确了知识产权侵权适用惩罚性赔偿的两个构成要件:故意和情节严重。其中,“故意”是对侵权人主观意志的评价,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的“恶意”。

“情节严重”是从客观层面上,依据侵权行为事实发生的性质、持续时间、地域范围、规模、后果等整体评价。

本报告旨在通过对“故意”以及“情节严重”两个赔偿要件的研究,来探讨司法实践中对于惩罚性赔偿的举证查证实务适用问题。

惩罚性赔偿中的主观要件 “故意”认定问题研究

1. 惩罚性赔偿中的故意与恶意 >>>>>>

适用惩罚性赔偿所涉及的故意，主要是指侵权人明知自己的行为会侵害他人知识产权，仍然实施侵害他人知识产权行为的主观状态。

最高法朱理法官认为，惩罚性赔偿语境下的“故意”要件应理解为“认识到其行为的侵害结果，且对结果的发生有追求或放任的心理状态”¹，《司法解释》中将故意确定为包括《商标法》中第六十三条与《反不正当竞争法》第十七条第三款规定的“恶意”。由此可以看出对于知识产权纠纷的惩罚性赔偿的司法实践应用语境中，“故意”与“恶意”并不进行实质上的区分。

但是在这里注意的是，知识产权纠纷中的“故意”除惩罚性赔偿的应用场景之外，还有在合法来源抗辩中，销售者或者使用者中“不知且不应知”的主观判断标准，以及《商标法》中恶意抢注等应用语境，以上的应用场景或者语境，对于“恶意”与惩罚性赔偿语境的“故意”是否属于同一内涵，法院对于其他应用场景中“故意”、“恶意”的判断是否可以用在惩罚性赔偿中“故意”的应用场景中，或者惩罚性赔偿中“故意”的实践认定标准是否也能够适用于其他应用场景，值得思考。就目前笔者查阅的部分司法实践中，发现部分案例对于惩罚性赔偿认定的“故意”与合法来源抗辩中销售或使用者的“知道或应知”采用了相同或近似的标准，可供读者参考。

2. 惩罚性赔偿故意的认定与证明标准 >>>>>>

行为人的故意是一种内在的主观状态，在民事诉讼中查明难度较大，往往只能通过客观证据加以认定。通常情况下，侵权人与权利人的关系越密切，侵权人知道诉争知识产权的可能性就越大。例如，商标法第十五条、《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第 15 条和第 16 条就如何认定具有明知他人商标的特定关系作了规定。

“故意”要件虽证明难度较高，但仍可通过客观化的证据予以证明。例如，《司法解释》第三条明确了人民法院认定故意时，应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

¹ 参见朱理，专利侵权惩罚性赔偿制度的司法适用政策，《知识产权》2020 年第 8 期，第 21-33 页。

3. 惩罚性赔偿故意认定的司法实践 >>>>>>

《司法解释》列举了多项初步认定存在“故意”的具体情形，我们将在下面的论述中逐条从司法实践的角度进行说明：

(1) 被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的

《司法解释》在故意的具体情形认定上，规定“被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；”属于“故意”。

可以知晓的是，在知识产权诉讼中，侵权通知、警告是较为常规的操作，那么在权利人或者权利人的授权人员中，收到“通知”或者“警告”后未停止侵权的操作是否必然成立惩罚性赔偿的故意呢？

1) “通知”或者“警告”的适格要求

侵权警告函往往具有双面特性，一方面，其往往能够对侵权者起到震慑的作用，一定程度遏制了侵权范围的扩大，使得权利人避免冗长的司法程序，而取得维权效果。另一方面，权利人也有可能对其进行滥用，非基于侵权而是为了排除他人竞争等不正当目的，从而发函。对于法院来说，在惩罚性赔偿的判断中，需要结合侵权警告函本身内容，从被控侵权人角度上来判断其不具有故意的盖然性。

“通知”或者“警告”是否适格足以让被控侵权人形成故意，应当从两个角度综合考虑，第一是侵犯权利的类型是否使得提供“通知”或者“警告”就足以一般被控侵权人明显知晓其行为构成侵权；第二是被控侵权人本身的特点是否使得其接到“通知”或者“警告”之后就能够确认其行为构成侵权。

对于初步判断较为容易的侵权类型，如商标权、一般作品著作权，只要发送“通知”或者“警告”就有可能使得被控侵权人确认形成故意。在《司法解释》第三条第（五）项，也明确被告实施盗版、假冒注册商标的行为可以直接被认定为具有侵害知识产权的故意。

如在中国音像著作权集体管理协会、西安市阎良区金豪歌城著作权权属纠纷案²中，陕西省高级人民

法院就认为，对于 KTV 视听作品而言，音集协于 2020 年 8 月 12 日向金某某金豪歌城发送律师函，通知金某某金豪歌城停止使用音集协管理的歌曲并予以赔偿。其就使被控侵权人确认形成故意。虽然后期考虑到金某某金豪歌城侵权未被证明已达到情节严重的程度，故对金某某金豪歌城适用惩罚性赔偿的主张未予考虑，但对于被控侵权人的“故意”却未予否认。

而对于初步判断侵权较难的专利侵权类型，“通知”或者“警告”可能需要权利人不仅仅指明权利类型、侵权行为，还需要提供相关的专利技术方案说明。如在张振武诉广西路桥工程集团有限公司专利权权属、侵权纠纷一案³中，张振武提交其向路桥公司发出的两份律师函作为证据，以证明路桥公司主观上知道或应当知道其使用的产品系侵权产品。广西壮族自治区高级人民法院经审查认为，类似律师函的侵权警告函发出的原因，既可能基于侵权事由，也不排除基于其他不正当竞争目的，且专利权人并不当然具有判断侵权与否的能力，因此，应结合涉案专利权的类型、被诉侵权产品与专利技术是构成等同侵权还是相同侵权等案件具体情况，认定仅有侵权警告函是否可以认定使用者主观上的知道或应当知道。涉案专利为实用新型专利，保护的

² 参见陕西省高级人民法院（2022）陕知民终 325 号民事判决书。

³ 参见广西壮族自治区高级人民法院（2018）桂民终 646 号民事判决书。



是具体的技术方案，对于使用者来说，了解其使用的产品的技术方案无疑具有一定难度，要求其将使用的产品与专利技术方案进行准确比对，过于严苛。张振武在其发出的第一份律师函中并未记载任何其专利的技术信息，路桥公司无从判断侵权与否。而第二份律师函是在路桥公司完全接收了被诉侵权产品后发出，该函仅提供了专利证书，亦未对产品的技术方案与专利技术方案进行说明，路桥公司亦无从判断侵权与否。因此，张振武仅凭两份律师函主张路桥公司知道或应当知道其使用的产品为侵权产品，不能成立，推定路桥公司主观上为不知道且不当知道状态。

又如在郑州恒昊玻璃技术有限公司与李利刚侵犯实用新型专利权纠纷一案⁴中，最高院认为，销售者就其销售侵权产品行为承担赔偿责任的前提是知道或者应当知道其销售的产品是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。专利权人应当对此承担证明责任。知道或者应当知道其销售的产品是侵权产品的销售者，具有主观过错，应当承担赔偿责任。通常情况下，销售商对于其销售的产品领域的生产工艺、技术状况等并不具有相当的专业知识，不应推定其知晓他人专利的存在，更难以判断其销售的产品是否属于未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。专利权人可以通过发送警告函或者告知函的方式向销售者说明相关情况。专利权人发送的警告函或者告知函应该至少包括或者附加如下信息：专利权人联系信息、主张受到

侵害的专利权信息(专利号、专利名称、专利权证书复印件等)、足以确定具体侵权产品的信息、侵权比对基本信息、以及主张具体侵权产品落入专利保护范围的具体理由。

由上可以看出，在侵权警告函的发送中，是否足以让被控侵权人获得司法实践上认定的“故意”，需要综合知识产权类型和特点进行分别考虑。

除了以上知识产权类型和特点应当考虑之外，被控侵权人的类型以及与权利人的关系也应当考虑，如在郑州恒昊玻璃技术有限公司与李利刚侵犯实用新型专利权纠纷一案⁵中，恒昊公司的涉案专利是“多层次酸蚀工艺图案玻璃”实用新型专利，其不仅涉及较为复杂的专利技术方案，且权利要求中还涉及酸蚀制造工艺。即使对于长期从事玻璃销售的销售商，在同时销售多种产品的情况下，亦难以从产品外观上判断何种产品落入涉案专利保护范围。此处从被控侵权人的角度，对被控侵权人的类型进行了考虑。

在浙江巨凯缝纫科技有限公司与 JUKI 株式会社侵害商标权纠纷案⁶中，上海知识产权法院就认为，对于巨凯公司侵权的故意的认定，应当综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被控侵权人巨凯公司与 JUKI 株式会社或者利害关系人之间的关系等因素。此处则从被控侵权人与权利人的关系出发，进行了综合考虑。

⁴ 参见最高人民法院(2015)民申字第 2349 号民事裁定书。
⁵ 参见最高人民法院(2015)民申字第 2349 号民事裁定书。
⁶ 参见上海知识产权法院(2022)沪 73 民终 187 号民事判决书。

2) 进行投诉、警告并经被控侵权人进行和解、调解或者经第三方认定侵权之后，又继续侵权的，一般被认定为具有侵权故意。

在这种情况下，通常认为侵权人对于侵权有一定的合理预判，在被控侵权人进行和解或者经第三方认定侵权之后，又继续侵权，则认为具有侵权故意。在周志伟、费格拉家居(深圳)有限公司等侵害外观设计专利权纠纷一案⁷中，深圳中院认为，对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意。原告早于 2017 年 6 月 15 日向阿里巴巴集团知识产权保护平台投诉费格拉公司销售的“多功能皮具收纳盒”产品侵害其外观设计专利权，费格拉公司提出申诉，处理状态为卖家申诉不成立。在阿里巴巴平台经审核下架产

品后，二被告反复上架侵权产品，直到 2021 年 6 月二被告仍然通过 1688 平台、天猫平台销售、许诺销售被诉侵权产品。因此，足以认定二被告在知悉原告专利权的情况下仍继续侵权，具有侵权故意。该案中，即原告投诉后，经第三方认定下架之后，被告又进行侵权，认定为故意。该案中，通过对被告经网络销售平台认定侵权下架后又反复上架的行为，直接认定了被告的故意。

由上可知，实践中，对于“警告”、“通知”以及权利人投诉侵权后被控侵权人是否认定为侵权故意，法院会综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、利害关系人之间的关系以及被控侵权人被投诉之后的行为等因素。

(2) 被告是原告法定代表人，或者被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的。

被告曾经经营或者实际控制原告，或者与原告存在合作关系，这种关系导致被告应当对原告的权利状态有所知晓，后被告又进行侵权，则此时成立故意。但是当被告曾经与原告存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系时，必须接触过被侵害的知识产权。

文件驳回申请。恒远公司并未提交证据证明被诉侵权产品和恒远公司的专利产品完全相同，有员工跳槽是同行业者的普遍情况，创世纪公司有恒远公司的跳槽员工并不必然得出创世纪公司有侵权故意，故恒远公司现有证据不足以证明创世纪公司有侵权的故意。

如在深圳市创世纪机械有限公司与苏州恒远精密数控设备有限公司、东莞市元昌电子有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案⁸中，广东省高级人民法院就认可了原审法院提出的以下观点：恒远公司举证证明创世纪公司有恒远公司跳槽的员工，创世纪公司申请了一系列与被诉侵权产品相关联的专利，且其申请的专利有被涉案专利相关专利作为对比

然而值得注意的是，当被控侵权人曾经是权利人法定代表人或实际控制人时，被控侵权人只要侵权，则必然成立故意。当被控侵权人是权利人的高级管理人员时，司法实践中，通常参照法定代表人或者实际控制人的情况来认定。

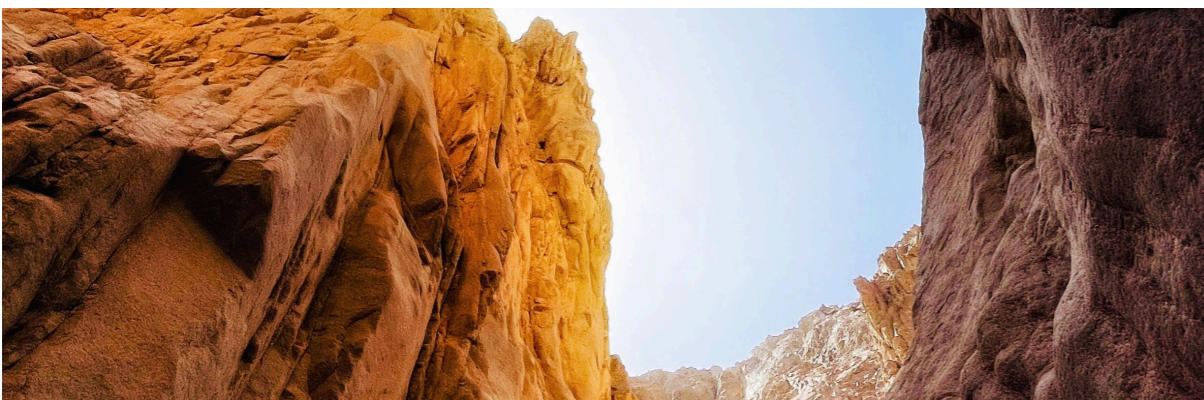
⁷ 参见深圳市中级人民法院(2021)粤 03 民初 6065 号民事判决书。
⁸ 参见广东省高级人民法院(2019)粤知民终 86 号民事判决书。

(3) 被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的。

被告与原告之间曾经存在过合作,或者就合作达成过磋商,并接触过被侵害的知识产权,构成惩罚性赔偿应用下的故意,值得注意的在原告之间的合作关系本身基于知识产权许可、授权的情形下,当合作关系终止后,继续使用,易构成本条件下的“故意”。如在浙江生活家巴洛克地板有限公司与巴洛克木业(中山)有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行等侵害商标权纠纷案⁹中,江苏省高级人民法院认为,合作关系终止后,浙江巴洛克公司对字号或企业名称的使用构成不正当竞争。涉案第1600860号“生活家”汉字及英文组合商标于2001年注册。第7771146号“生活家巴洛克”汉字及英文组合商标于2009年10月申请注册。第4777126号“生活家”汉字及英文组合商标也于2009年3月被核准注册。巴洛克公司于2006年5月成立。浙江巴洛克公司前身为湖州正达木业有限公司,于2009年11月更改为浙江生活家巴洛克木业有限公司。双方合作始于2006年。显然,浙江巴洛克公司使用“生活家巴洛克”作为企业字号是基于双方合作经营对外开展业务的需要而被授权使用,否则其名称的由来及变更将成为无源之水。巴洛克公司一审中提供大量证据证明了浙江巴洛克公司在生产、销售的产品上、广告宣传中、网页

中以及经营门店的门头及门店装潢中使用“生活家”“生活家巴洛克”字样及其企业名称等表现形式,同时证明“生活家”“生活家巴洛克”等商业标识以及巴洛克公司字号享有较高知名度和商业信誉。因此,基于巴洛克公司的授权及合作需要,浙江巴洛克公司在双方合作期间可依约使用其字号,但在合作关系终止后,特别是在巴洛克公司明确要求其在商业环境中停止使用有关标识及企业字号之后,浙江巴洛克公司使用上述标识以及企业名称或其简称必然产生市场混淆与误认的后果。浙江巴洛克公司明知巴洛克公司商标及企业字号享有较高知名度以及使用相关文字会造成相关公众的混淆,仍不予避让与停止使用,相反却继续刻意使用,主观恶意明显。于此情形,在缺乏法律依据及合同依据的情况下,法院应当认定其构成商标侵权与不正当竞争,责令其变更企业名称中的字号,以制止与惩治这种恶意侵权行为。

以上描述了一般情况下,对于惩罚性赔偿中的故意的认定,从目前的司法实践来看,是否能够认定为惩罚性赔偿中的“故意”,需要综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素¹⁰。



⁹ 参见江苏省高级人民法院(2017)苏民终1297号民事判决书。

¹⁰ 参见《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条。

惩罚性赔偿中的客观要件“情节严重”认定问题研究

1. 惩罚性赔偿中情节严重的考虑因素

除了前述的主观故意之外,侵权情节严重也是惩罚性赔偿的适用前提之一,考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、侵权后果,侵权

人在诉讼中的行为等因素,综合认定惩罚性赔偿是否构成情节严重。

2. 惩罚性赔偿中情节严重的认定司法实践

《司法解释》中对于侵害知识产权情节严重的认定初步包括以下几种情形:

(1) 因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为

在此种情形下,是否多次侵犯同一专利,以及在人民法院作出的侵权判决生效之后仍继续制造,是司法实践中认定是否会构成“情节严重”的重要情节。如在宁波奥胜贸易有限公司与珠海格力电器股份有限公司等侵害实用新型专利权纠纷一案¹¹中,广东高院就认为,综合考虑专利技术对产品利润中的贡献、奥胜公司侵权行为性质、奥胜公司侵权主观状态、格力公司维权合理费用支出等因素,尤其考虑奥胜公司多次侵害格力公司同一专利,甚至在人民法院作出的侵权判决生效之后仍继续制造、销售侵害格力公司专利权的产品,侵权主观故意明显,

一审法院判定格力公司诉请赔偿的4000万元有事实和法律依据,可予维持。知识产权侵权损害赔偿虽以补偿权利人损失为主,但是对于重复侵权、恶意侵权等严重侵犯知识产权的行为,尤其是对于生效判决作出后仍然无视国家法律、司法权威而继续实施侵权行为的侵权人,应加大赔偿力度,提高赔偿数额,让侵权者付出沉重代价,有效遏制和威慑侵犯知识产权行为,使其不敢侵权、不再侵权。在此情形下,即使判定的赔偿数额高于侵权人因实施侵权技术方案的实际获利,也具有正当性和合理性。

(2) 以侵害知识产权为业

所谓“以侵害知识产权为业”,即被告实施的知识产权侵权行为系其主营业务、构成主要利润来源。主营业务不应当以被告营业执照登记的经营围为准,而应当着重考虑其实际经营业务;对于主要以侵权为业的,侵权人可以计算其销售利润。

如在广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司侵害技术秘密纠纷案¹²中,最高院认为,安徽纽曼公司虽在二审阶段向本院提交营业执照等证据佐证其经营范围不止卡波产品的生产。但营业执照记载的经营范围系安徽纽曼公司申请

¹¹ 参见广东省高级人民法院(2018)粤民终1132号民事判决书。

¹² 参见最高人民法院(2019)最高法知民终562号民事判决书。



注册成立时的选择，其实际经营范围既可能大于也可能小于营业执照记载的经营范围。且根据已查明的事实，安徽纽曼公司除卡波产品外，并没有生产其他产品，安徽纽曼公司也未进一步举证证明其除卡波产品以外生产其他产品的事实。华慢被诉披露技术秘密的侵权行为发生于 2012 年至 2013 年期间，安徽纽曼公司利用华慢从两天赐公司非法获取的卡波生产工艺、设备技术生产卡波产品，并向国内外销售。此外，其明确陈述其所生产的卡波产品均为相同设备所产。

(3) 伪造、毁坏或者隐匿侵权证据

在惩罚性赔偿的认定中，被告是否伪造、隐匿或者毁坏证据是判断惩罚性赔偿的重要情节，侵权证据既包括是否构成侵权的证据，也包括能够证明侵权损害的证据。如在广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司侵害技术秘密纠纷

最高院认为，界定行为人是否以侵权为业，可从主客观两方面进行判断。就客观方面而言，行为人已实际实施侵害行为，并且系其公司的主营业务、构成主要利润来源；从主观方面看，行为人包括公司实际控制人及管理层等，明知其行为构成侵权而仍予以实施。安徽纽曼公司以及刘宏等人的行为，即属此类情形。由该案可知，判断是否以侵权为业，主要从被告的利润来源出发。

二审一案¹³中，法院在论述惩罚性赔偿部分中提到：在本案原审阶段被告无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍。笔者认为被告此举即是隐匿侵权证据，系侵权情节严重的表现之一。

(4) 拒不履行保全裁定

在惩罚性赔偿认定中，拒不履行保全裁定的，可以初步认定属于情节严重的一种，考虑这里的保全裁定主要是针对侵权行为的保全裁定而言，因此这里的保全裁定应当主要指的行为保全裁定和证据保全裁定¹⁴。例如在深圳来电科技有限公司与深圳街电科技有限公司实用新型专利纠纷案¹⁵中，法院认为，被告街电公司曾因侵害原告来电公司相同专利权被北京知识产权法院一审判决停止侵权及赔偿损失，本两案在诉讼中亦作出裁定，法院责令街电

公司停止侵权行为，但在裁定作出两个多月后，市场上还存在侵权产品，且来电公司提交的证据记载，街电公司通过向其合作商户发表声明及寄送告知函的形式，鼓动相关商户配合其持续侵权，可见街电公司主观恶意十分明显。这种不尊重在先裁决、不积极履行裁定，无视国家法律和他人权利的恶意侵权行为，应当付出沉重代价。法院最终对街电公司实施了惩罚性判赔。

(5) 侵权获利或者权利人受损巨大

本项中侵权获利或者权利人受损巨大的认定，可以从侵权范围、侵权时间以及侵权规模、侵权后果等进行综合认定，例如在浙江巨凯缝纫科技有限公司与 JUKI 株式会社侵害商标权纠纷民事二审案件民事判决书纠纷案¹⁶中，上海知识产权法院认定被告在一定时间段内，其主要生产销售标注“JUKAI”的侵权产品，并在网站、微信公众号上使用“JUKAI”标识，构成再次实施相同侵权行为。且在微信公众号中自 2017 年起持续发布包含涉案侵权标识“JUKAI”的产品图文、视频。巨凯公司在境内长期

实施了生产销售涉案侵权产品的行为，同时自称“迄今为止，公司已经在多个国家和地区设立了分公司和办事处；在国内市场上，巨凯先后在二十多个省、市、自治区设立了多个销售分公司和专卖店”，在印度申请商标时更是在 2012 年的邮件中称“自采用并开始使用该商标以来，申请人已就所述商品或服务的持续、广泛、排他并公开地使用该商标。……并获得了相当大的市场空间”，可见巨凯公司无论是生产出口还是境内销售，侵权规模均较大，获利巨大。

(6) 侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康

在涉及药品、食品等与公共利益、人身健康或者国家安全领域相关的产品时，侵权人涉及假冒商标等行为，无论侵权规模大小和侵权时间，均有可能被认定为情节严重。例如在阿尔塞拉公司与广州市柯派实业有限责任公司侵害商标权纠纷¹⁷一案中，广州知识产权法院认为，柯派公司在 2016 年 10 月即因侵权而被行政处罚，时隔一年后仍再次实施相

同的侵权行为；856 号刑事判决书查明，柯派公司 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 6 日生产、销售侵权商品数额高达 2290410 元，现场缴获的侵权商品价值到 193100 元；涉案侵权商品为超声治疗仪，是用于医疗美容行业的产品且直接用于人体面部，即侵权行为可能危及人体健康。根据上述司法解释的规定，柯派公司侵权情节严重。

¹⁴ 参见《山东省高级人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》，山东省高级人

¹⁵ 参见广州知识产权法院(2018)粤 73 民初 1851-1852 号民事判决书。

¹⁶ 参见上海知识产权法院(2022)沪 73 民终 187 号民事判决书。

¹⁷ 参见广州知识产权法院(2020)粤 73 民终 2442 号民事判决书。

¹³ 参见最高人民法院(2019)最高法知民终 562 号民事判决书。

惩罚性赔偿的赔偿数额计算 问题研究

1. 惩罚性赔偿计算依据

根据《司法解释》第五条，人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。由上可知，权利人请求惩罚性赔偿的，可以选择按照下列方法确定赔偿基数：(1) 权利人因侵权行为所受到的实际损失；(2) 侵权人因侵权行为所获得的利益；(3) 许可使用费的合理倍数或者权利使用费。

然而在实践中，更多的情况是，原告在主张惩罚性赔偿时，因无法掌握证据，导致无法进行原告实际损失或者被告侵权获利以及许可使用费的数据，在这种情况下，由于法定赔偿数额不得作为计算惩罚性赔偿的基数，在原告未对侵权损失，被告因侵权获利或许可使用费的合理倍数进行举证的情况下，

司法实践中，通常直接对惩罚性赔偿不予支持。例如在胡居维与睢宁祥和家具有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案¹⁸中，北京知识产权法院认为，原告提交的证据并不能证明权利人的经济损失或侵权人获得的利益，其主张的计算基础和计算方式缺乏客观的证据予以支持，故对于其要求适用不到一倍的惩罚性赔偿的主张，故不予支持。对于具体的赔偿数额，本院将综合考虑涉案专利价值、被告侵权主观故意、被控侵权行为持续时间较长、被控侵权产品的售价及销售数量等因素，在法定赔偿数额以内酌情加重确定赔偿数额。在这种情况下，可以申请责令被告提供与其掌握的与侵权行为的账簿、资料等，在人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。

2. 惩罚性赔偿计算的倍数确定

《司法解释》第6条规定了惩罚性赔偿倍数的确定方式，关于惩罚性赔偿的倍数，除《种子法》规定“一倍以上三倍以下”外，《专利法》《商标法》《反不正当竞争法》及《著作权法》均规定的是“一倍以上五倍以下”。鉴于相关部门法未限定惩罚倍数必须是整数，意味着人民法院可以在上述规定的区间范围内选择非整数的惩罚性赔偿倍数¹⁹。实际司法实践中，人民法院通常会根据被告的侵权行为、侵权性质以及在庭审中的配合程度等，综合确定惩罚性赔偿的倍数，例如在周志伟、费格拉家居(深圳)有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案²⁰中，深圳市中级人民法院认为，综合考虑以下情况：1. 涉案专利的知名度及有效期；2. 原告在网上多次投诉被诉侵权产品侵权，二被告明知原告具有涉案知识产权，仍在申诉不成立的情况下更换链接继续侵权；3. 侵权行为持续时间超过3年；4. 二被告在多个网站开设多个店铺，侵权范围较广。综上，确定赔偿倍数为两倍。又如在雷盟光电股份有限公司与中山市美高照明有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中²¹，广州知识产权法院认为，鉴于美高公司主观上具有侵害涉案专利权的故意，其不仅拒不履行前案生效判决确定的专利侵权责任，还重复实施侵害涉案专利权的侵权行为，而且，侵权时间长，至今未能举证证实已停止被诉侵权行为，属于侵权情节严

重的情形。故按侵权获利的三倍适用惩罚性赔偿。

而在广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司侵害技术秘密纠纷案²²中，当其前法定代表人刘宏因侵害商业秘密行为被追究刑事责任、相关生产工艺、流程及设备涉嫌侵害权利人技术秘密后，安徽纽曼公司仍未停止生产，销售范围多至二十余个国家和地区，同时在原审阶段无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍，足见其侵权主观故意之深重、侵权情节之严重。反不正当竞争法设立惩罚性赔偿制度的初衷在于强化法律威慑力，打击恶意严重侵权行为，威慑、阻吓未来或潜在侵权人，有效保护创新活动，对长期恶意从事侵权活动之人应从重处理，因此，最高院依据所认定的安徽纽曼公司侵权获利的五倍确定损害赔偿数额。该案作为惩罚性赔偿适用的典型案例，对于后续司法实践中的惩罚性赔偿倍数确定有深远的影响。

司法实践中，对于确定惩罚性赔偿的倍数，可以就以下因素：侵权故意程度；侵权持续时间；侵害知识产权的数量；侵权行为对行业造成的危害；侵权人是否多次侵害知识产权；侵权人是否如实提交侵权获利证据等综合考虑和举证。

¹⁹ 参见张汉国，张占江，《〈最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉评析》，2021.03.04，威科先行法律数据库。

²⁰ 参见深圳市中级人民法院(2021)粤03民初6065号民事判决书。

²¹ 参见广州知识产权法院(2020)粤73知民初57号民事判决书。

²² 参见最高人民法院(2019)最高法知民终562号民事判决书。

¹⁸ 参见北京知识产权法院(2021)京73民初648号民事判决书。

其他：网络服务提供方等侵权方的 惩罚性赔偿认定

在网络服务高度发达的今天，网络服务提供方涉及知识产权侵权的惩罚性赔偿在司法实践中明确，有利于进一步打击网络服务中知识产权侵权，净化网络服务环境。

《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》中明确，网络服务提供者明知网络用户利用其网络服务实施侵权行为，无正当理由不采取或者延迟采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施，致使发生严重侵害知识产权行为，权利人请求对网络服务提供者适用惩罚性赔偿的，一般予以支持。网络服务提供者教唆网络用户利用其网络服务实施侵权行为，网络用户经教唆严重侵害他人知识产权的，权利人请求对网络服务提供者适用惩罚性赔偿的，一般予以支持。

对于网络服务提供方的惩罚性赔偿，北高院仍然从主观“明知”和客观的“情节严重”两个方面进行了明确。其规定在以下情况下，网络服务提供者可以被初步认定为“明知”：(1) 接到权利人发出的侵权通知；(2) 接到知识产权行政主管部门发出的侵权通知；(3) 因网络用户利用其网络服务实施同样的侵权行为而参加相关诉讼、仲裁等程序；(4) 与网络用户以分工合作方式提供侵权客体。对于网

络服务提供者知识产权的侵权情节严重，则主要规定了以下情形：(1) 网络用户的行为被依法认定侵权后，仍然教唆或者继续教唆该网络用户实施同样或者类似的侵权行为，网络用户经教唆实施相关侵权行为的；(2) 网络服务提供者因网络用户利用其网络服务实施侵权行为被依法认定侵权后，仍然教唆或者继续教唆网络用户实施同样或者类似的侵权行为，网络用户经教唆实施相关侵权行为的；(3) 网络用户拒不履行认定其侵权的生效判决、裁定，仍然为该网络用户继续实施同样的侵权行为提供网络服务；(4) 网络用户被依法认定侵权后，该网络用户再次实施同样的侵权行为，经权利人通知后，无正当理由不采取或者延迟采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施；(5) 网络服务提供者因网络用户利用其网络服务实施侵权行为被依法认定侵权后，仍然为该网络用户继续实施或者再次实施同样的侵权行为提供网络服务；(6) 主要以教唆、帮助他人侵害知识产权为业。此外，北高院对于网络服务平台未履行转通知义务、未及时终止措施以及网络直播带货侵权和代购等知识产权网络侵权的高发领域和场景适用惩罚性赔偿的情形也进行了规定，其虽然为北京地方司法文件，但是其规定的情形具有典型性和高发性，值得实际司法实践中参照适用。

综合上述现阶段知识产权惩罚性赔偿的实践情况，为了使得权利人更好地在司法实践中主张惩罚性赔偿，权利人进行维权时，笔者建议：

第一，及时对侵权行为进行警告。在权利人维权过程中，一旦发现侵权，应当及时警告、通知，避免因侵权数量小、规模不大，就暂不予处理的做法，在进入司法程序之前，结合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、利害关系人之间的关系等因素，权利人可进行适格的侵权警告、通知，如果对方通过网络服务平台侵权的，该侵权警告通知应当抄送平台。

第二，在发现侵权以后，对被控侵权人进行全面调查。积极梳理被控侵权人的侵权产品来源和侵权渊源，了解其之前的是否有反复侵权史、侵权方主要人员是否与权利人有所联系等，同时对被控侵权人的收入进行全面调查，落实被控侵权人的利润情况和主要销售来源，所谓“知己知彼，百战不殆”。

第三，落实到司法行动维权时，应当及时考虑提出惩罚性赔偿诉求。根据《司法解释》的规定，惩罚性赔偿请求应当在一审法庭辩论终结前提出。因此权利人在起诉时，应当积极考虑提出惩罚性赔偿的可能性，避免因诉求提出不及时，导致后续主张困难或者需要另行起诉。

第四，主张惩罚性赔偿，应当提出明确的计算依据和倍数请求。由于法定赔偿数额不得作为计算惩罚性赔偿的基数，在原告未对侵权损失，被告因侵权获利或许可使用费的合理倍数进行举证的情况下，司法实践中，通常直接对惩罚性赔偿不予支持。因为权利人在提出惩罚性赔偿时，如果确实无法掌握相关计算依据的，应当及时向法院申请由被告提供侵权相关证据，进而依据《司法解释》第五条第三款进行惩罚性赔偿的适用。

另除了前述几点建议之外，笔者同时建议权利人在维权时，积极关注被控侵权人在侵权前、侵权时以及诉讼中的各种行为，全面搜集辅助证据，为支撑权利人的惩罚性赔偿请求打下坚实基础。

第六章

合理开支举证查证 实务问题研究

合理开支与赔偿金应分别判赔， 不应概括判赔

1. 法律依据和政策文件 >>>>>>

《中华人民共和国专利法》(2020 修订 /2021.06.01 实施) 第七十一条第三款规定：侵犯专利权的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。《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 /2021.01.01 实施) 第十六条规定：权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条¹ 确定的赔偿数额之外另行计算。

《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〕第 16 条：除法律另有规定外，在适用法定赔偿时，合理的维权成本应另行计赔。2016 年 7 月 7 日，最高法院陶凯元副院长《在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》指出：“要加大对合理开支的

支持力度，除法律另有规定外，在适用法定或者酌定赔偿时，应另行计算合理的维权成本。”

按照最高法院的观点，合理开支不管适用何种赔偿方式，只要权利人有主张，都应予以单独计算。但实践中采用法定赔偿方式确定赔偿数额时，若权利人主张的合理开支有相应证据证明，单独计算问题不大。但对于权利人没有提供相应证据的，单独计算则在操作上存在难度。如果没有证据的，还是应当纳入赔偿总额中一并予以考虑，不宜在酌定的赔偿数额之外再单独对合理开支进行酌定²。笔者赞同上述观点，合理费用与赔偿金分别认定判赔这一导向和做法前提是权利主体的证据能够证明合理开支数额，若能证明存在合理开支但不能证明合理开支的具体数额，客观上也不宜在酌定的赔偿数额之外再单独对合理开支进行酌定。

¹ 注：原《专利法》(2008 年修正)第六十五条，现《专利法》(2020 年修正)第七十一条。

² 参见《谈谈知识产权侵权诉讼中合理开支的有关问题》，福建省高级人民法院知识产权审判庭蔡伟，2019 年 2 月 27 日发表于公众号“知识产权那点事”。

2. 相关案例 >>>>>>

长期以来，法院在很多专利侵权纠纷案件判赔中往往将侵权赔偿和合理开支不加区分、笼统并入判赔额中，只是在分析的时候会说明赔偿额包含合理开支。最高院出台司法解释明确将合理开支计算在赔偿数额之外，且司法实践中针对不加区分的判赔情况，最高院作为二审法院首先对一审判赔额是否合理进行审核，然后结合案件事实认定原告维权合理开支数额，并将判赔额中相应数额部分定性为合理开支并不再改判。最高院的做法传达出一种司法判赔导向，即专利侵权诉讼判赔中合理费用与赔偿金应分别认定判赔而不可概括判赔。

比如在广州市伟东机械科技有限公司、深圳市和力泰科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件³中，一审法院综合考虑涉案专利为实用新型专利，被诉侵权产品的价格，涉案专利产品是整个机器中的一个重要部件，伟东公司侵权行为的性质(制造、销售、许诺销售)、情节(制造、销售的数量及持续时间等)、伟东公司注册资本及和力泰公司为诉讼所支付的必要合理维权费用等因素，酌定伟东公司赔偿和力泰公司经济损失及维权合理费用共计

600000 元。二审中最高院认为，原审法院没有严格按照《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》第二十二条⁴ 的规定，在原审判决中分别确定经济损失和合理开支的数额，而是将该两部分金额笼统加总，该作法有欠严谨。并分别酌定伟东公司赔偿和力泰公司经济损失 300000 元及合理开支 20000 元。

在浙江松原汽车安全系统股份有限公司、奥托立夫开发公司侵害发明专利权纠纷⁵ 案件中，最高院二审认为：由于原审法院没有严格按照《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》第十六条的规定，在原审判决中分别确定经济损失和合理开支的数额，而是将该两部分金额笼统酌定，该做法有欠严谨。考虑到本案调查取证情况以及涉及发明专利技术特征对比的难易程度对律师费用的影响等因素，酌情确定奥托立夫公司为本案支付的合理开支为 8 万元。故在原审酌情确定的赔偿数额 50 万元中，8 万元可进一步酌定为奥托立夫公司为维权支付的合理费用。

³ 参见最高人民法院(2020)最高法知民终 1917 号民事判决书。

⁴ 注：现《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》第十六条。

⁵ 参见最高人民法院(2021)最高法知民终 2340 号民事判决书。

合理开支的范围探讨

1. 合理开支的一般类型 >>>>>>

专利法和司法解释并未明确合理开支的具体类型和范围。司法实践中，判断是否属于合理开支一般需要评估该项支出的真实性、关联性和合理性。在符合民事诉讼请求原则的基础上，对于权利人在诉讼期间新增的合理开支，只要是“为制止侵权行为所支付的合理开支”，都可以获得支持。⁶ 合理开支

一般包括：律师费、公证费、证据调查费用、技术鉴定费、财务审计费、交通差旅费、文印费用等与制止侵权或诉讼支付的直接相关的合理维权开支；一般情况下，保全财产保险费等其他并非与维权必要的、不合理的开支则不属于合理开支。

2. 权利主体二审新增律师费诉求能否作为本次侵权诉讼维权合理开支获准支持？ >>>>>>

司法实践中，权利主体一审胜诉二审作为被上诉人参与诉讼，或者权利主体一审胜诉，但对一审判决赔偿额不予认可而提起上诉，这两类情形下二审程序新增的律师费，法院倾向于以提交的证据所涉费用超出其一审诉讼请求范围而不予采纳，或者认可相关证据与本案的关联性，但默认一审判决赔偿额已经包含二审律师费等合理开支而不再额外支持。

比如在上海雀巢机电有限公司、杭州萧山交运机电厂等与杭州雀巢贸易有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件⁷中，在二审中权利主体作为被上诉人提交专利无效程序的《委托协议》及发票、二审律师费发票，用以证明被上诉人一审后又增加了维权费用 1.6 万元，二审上海市高级人民法院认为：被上诉人提交的证据所涉费用超出其一审诉讼请求范围，且被上诉人亦未就本案提起上诉，故本院对其不予采纳。在乌斯特技术股份公司、江苏圣蓝科技有限公

司侵害外观设计专利权纠纷案件⁸中，权利主体因不满一审判决赔偿额上诉并增加因维权所支出的二审律师费及交通费等合理费用人民币 5 万元，二审上海市高级人民法院认为：该主张超出其一审诉讼请求范围，不属于本案二审审查范围，并且在本院对其上诉请求不予支持的情况下，其要求圣蓝公司承担其二审律师费的主张亦缺乏依据。

比如在句容利威尔电器有限公司、深圳市山大远图科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件⁹中，权利主体不服一审判决赔偿额上诉，并在二审中提交律师代理费发票一份，欲证明二审阶段支出的合理费用 5 万元。最高法院认为：本案根据综合因素确定为经济损失（含合理费用）共计 80 万元，亦无不妥，本院予以支持，故对于利威尔公司赔偿金额过低、山大远图公司赔偿金额过高的上诉理由，均不予支持，并驳回上诉维持原判。在深圳市科信达实业有

限公司、云南路通安防设备有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件¹⁰中，权利主体路通公司作为被上诉人在二审中提交了律师费发票一份，证明二审期间为维权支出合理开支 2 万元，要求在一审赔偿的基础上增加律师费 2 万元，云南省高级人民法院认为：路通公司所提在一审判赔金额的基础上增加赔偿二审律师费的要求，二审综合考虑本案判赔因素，认为一审判决金额已经可以弥补路通公司的该项支出，故对于路通公司所提的该项要求，本院不再予以支持。在东莞市荣美五金制品有限公司、王某侵害实用新型专利权纠纷案件¹¹中，权利主体作为被上诉人在二审中提交二审律师费用发票一张，拟证明其支出合理维权费用 15000 元。二审广东省高级人民法院认为：本案中，一审法院综合考虑涉案专利的类型、荣美公司侵权行为的性质和情节、被诉侵权产品的单价、王某为本案支出的合理费用等因素，并参考荣美公司网店显示的被诉侵权产品成交量，酌定荣美公司应赔偿王某经济损失及合理开支 10 万元，并无不当，本院对此予以确认。王某在二审提交的律师费发票虽然没有标注案号，但开具日期、客户名称、律师事务所名称等均与本案相关信息一致，且金额在合理范围内，故本院对其关联性予以确认，最终驳回上诉，维持原判。

司法实践中也有少数案例，权利主体一审败诉后提起二审，二审翻案且一、二审律师费、公证费等合理开支均被支持。比如，在莱顿汽车部件（苏州）有限公司与盖茨优翼塔传动系统（上海）有限公司侵害发明专利权纠纷案件¹²中，权利主体在一审中败诉，二审上诉中主张合理费用包括：公证费 4500 元（一审诉讼中的公证费 3500 元，二审诉讼中的公证费 1000 元）、律师费 1500000 元（一审律师

费 600000 元，二审律师费 900000 元），二审江苏省高级人民法院认为：依据上诉人提交的代理合同、转账凭证，并综合案件性质、难度、代理工作量等因素，本院认定上诉人主张的 150 万元律师费属于合理支出，予以全额支持。关于购买侵权产品以及公证取证费用，因有相应发票、公证书等佐证，且考虑到上诉人为证明侵权产品落入涉案专利权保护范围的相关实验费用均未主张，故对其主张的 49080 元购买侵权产品以及公证取证费用全额亦予以支持。

笔者认为，只要原审原告在一审中就律师费、公证费等合理维权开支提出过诉求，那么二审新增律师费诉请并不属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2022 修正）第三百二十六条¹³〔《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》（2022 修正）第三百二十六条规定：在第二审程序中，原审原告增加独立的诉讼请求或者原审被告提出反诉的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求或者反诉进行调解；调解不成的，告知当事人另行起诉。双方当事人同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。〕关于原审原告增加独立的诉讼请求的情形，就并未超出一审诉讼请求范围，二审法官只需要结合案件事实证据评判原告主张的律师费、公证费中真实的、关联的、合理的部分，而不论该部分是在一审中提出还是在二审中新增。这样做既不会损害当事人诉讼权利、不会与现行法定诉讼程序相悖，更能最大程度节约司法资源，且更能高效、全面地评判本案所涉纷争，达到诉讼便民、彻底定纷止争的社会效果。

¹⁰ 参见云南省高级人民法院（2022）云民终 840 号民事判决书。

¹¹ 参见广东省高级人民法院（2017）粤民终 921 号民事判决书。

¹² 参见江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第 00172 号民事判决书。

¹³ 《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》（2022 修正）第三百二十六条规定：在第二审程序中，原审原告增加独立的诉讼请求或者原审被告提出反诉的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求或者反诉进行调解；调解不成的，告知当事人另行起诉。双方当事人同意由第二审人民法院一并审理的，第二审人民法院可以一并裁判。

3. 专利侵权纠纷中, 涉案专利无效宣告请求案件而产生的律师费能否作为侵权诉讼维权合理开支获准支持? >>>>>

笔者认为, 涉案专利无效宣告请求案件而产生的律师费能否作为侵权诉讼维权合理开支获准支持, 关键在于审查相关支出证据的真实性、关联性和合理性。真实性即核查权利人是否因涉案专利无效案件实际支付了该笔律师费, 关联性即核查权利人所谓的专利无效案件及所支付的费用与涉案专利侵权诉讼是否当然相关, 合理性也即必然性, 即权利人是否采取充足的手段或穷尽所有方式而终究无法避免涉案相关专利无效案件发生, 且最终裁判结果证明权利人的主张是正确的。通过上述三个层面去举证影响法官自由心证, 尽最大可能争取有利结果。

比如在乌斯特技术股份公司、江苏圣蓝科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件¹⁴中, 权利主体因

不满一审判决赔偿额上诉并增加因涉案专利无效宣告请求案件而产生的律师费等合理费用人民币 5 万元, 二审上海市高级人民法院认为: 因涉案专利无效程序而产生的费用不属于乌斯特公司为制止本案侵权行为而产生的费用, 不予支持。而在北京廿一客食品有限公司与米开朗食品有限公司、米开朗展览(嘉兴)有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件¹⁵中, 权利主体主张公证费人民币 5000 元、专利无效宣告代理费 30000 元、诉讼代理费 70000 元。杭州市中级人民法院认为: 廿一客公司为本案支付公证费人民币 5000 元、专利无效宣告代理费 30000 元、诉讼代理费 70000 元, 对其合理部分依法予以支持。



¹⁴ 参见上海市高级人民法院(2020)沪民终 292 号民事判决书。

¹⁵ 参见杭州市中级人民法院(2019)浙 01 民初 415 号民事判决书。

律师费酌定判高的司法考量因素研究

司法实践中, 法院往往考量律师代理工作的必要性、案件疑难复杂程度、律师代理过程的实际付出、起诉标的额与判赔额支持比例以及考虑律师行业相关收费标准等因素来综合评估律师费全部或部分是否属于合理开支。

案例一: 握奇诉恒宝侵犯发明专利权纠纷案¹⁶(简称: 第 441 号案)。该案中法院认为: 首先, 本案系发明专利侵权案件, 专业性要求较高, 代理人不仅要了解案件基本情况, 更要具备知识产权诉讼业务知识和相应的法律能力, 需要律师甚至是知识产权专业律师参与诉讼, 故原告握奇公司委托律师事务所指派相关律师作为其诉讼代理人具备合理性和必要性。

其次, 本案涉及计算机和通信领域, 技术性较强, 同时, 还需要代理人将其所掌握的该领域技术知识与专利法律有机结合, 并作出侵权判断, 尤其是原告握奇公司主张被诉侵权技术方案既落入了方法权利要求的保护范围, 同时还落入了产品权利要求的保护范围, 需要根据方法特征和产品特征的不同保护对象分别进行特征比对, 代理工作难度较大。不仅如此, 原告握奇公司还针对被告提出了高额赔偿, 需要较为缜密、更有说服力的证据组织形式, 增加了案件的难度。

第三, 关于原告律师为本案实际付出的情况。原告握奇公司的律师参与了四次对被诉侵权产品的公证保全取证、向本院提出了多次证据保全申请并为此提供了相关证据线索、提交了数百页书面证据和书面代理意见; 本院传唤原告握奇公司律师谈话

四次, 开庭五次, 每次开庭时间均在三个小时以上; 根据该公司律师提供的书面申请和证据线索, 采取财产保全一次、证据保全及向案外人调查取证三次; 此外, 鉴于涉案专利技术较为复杂, 涉及两项独立权利要求, 技术特征较多, 均需要律师在深入理解、掌握该领域技术, 并详细分析、理解被诉侵权产品的方法特征和产品特征后提出侵权对比意见, 该律师在庭后还多次口头修正、解答法庭提出的技术比对问题; 对于原告握奇公司提出的赔偿请求, 其律师提供了包括案外人相同产品盈利证据在内的多份关联性、说服力较强的证据及详实的计算依据。上述工作的完成需要律师及其工作团队花费较多的时间和精力, 本院在此予以认定。

另外, 我国民事诉讼法规定当事人只能委托一至二名委托代理人, 但是, 鉴于本案的复杂程度, 原告委托的律师事务所安排多于二人的律师团队从事案件辅助性工作实属正常。法院还根据案件审理流程审查了原告握奇公司律师提交的《2016 年 1 月至 4 月的日志统计表》和《握奇专利诉讼律师工作小时明细表》, 确认其中与案件审理有关联的工作安排以及事前准备工作所花费的时间数据是真实的, 且目前无证据证明统计表中记载的时间数据存在虚报、伪造等情形, 故法院对原告握奇公司在本案中提供的律师工作时间予以认可。该律师事务所根据该时间数量应收取的律师费总额也并不违反法律规定。

而且, 原告握奇公司已向其委托的律师事务所实际支付了部分律师费, 实际损失已经发生, 其余部分未支付系因为本案尚未审结, 但应属客观的、必然

¹⁶ 参见北京知识产权法院(2015)京知民初字第 441 号民事判决书。

要发生的费用，对于原告握奇公司而言，应归于实际损失之列。

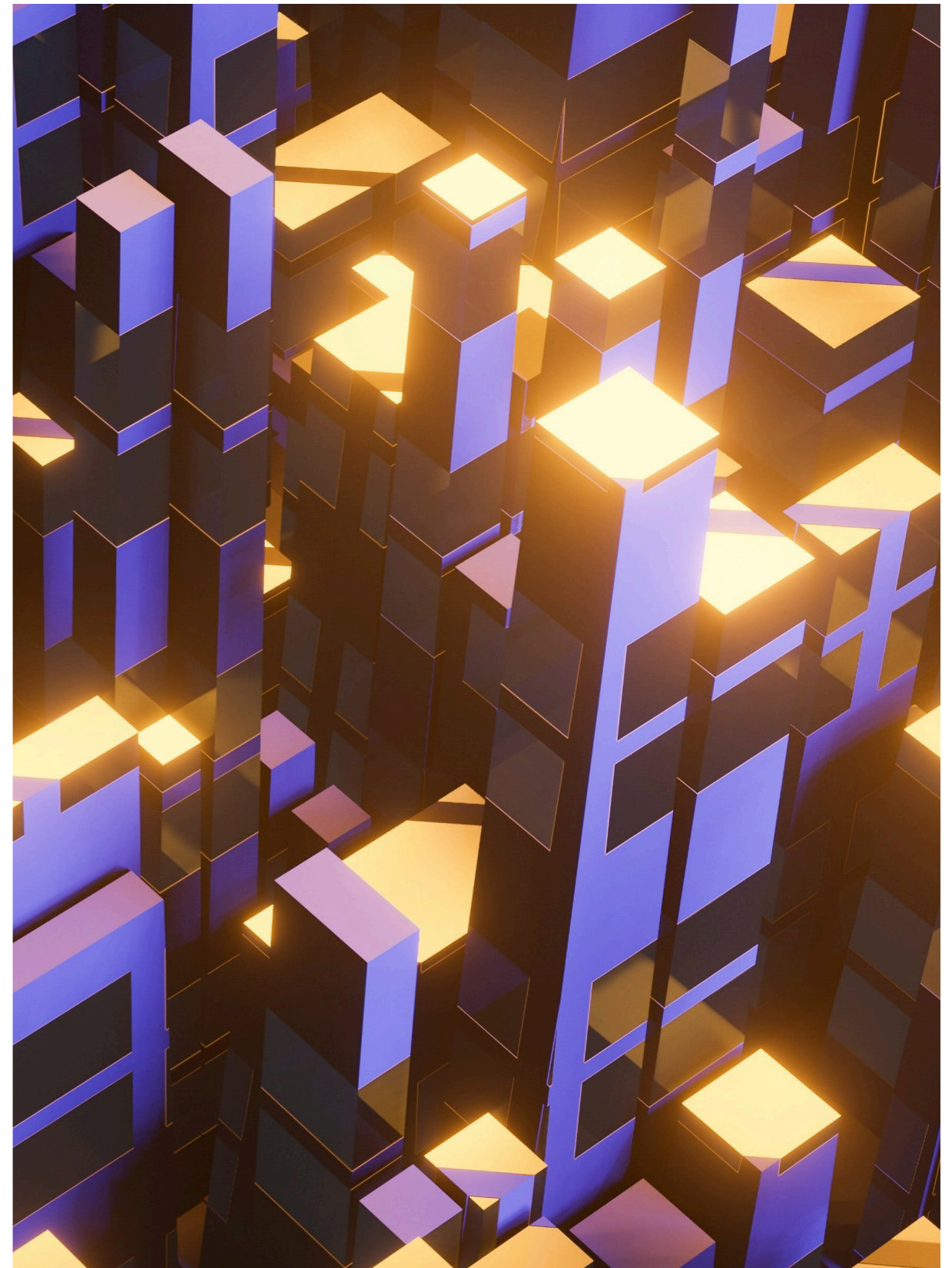
在 (2017) 京民终 399 号民事裁定中，因上述案件权利人专利权所涉权利要求被宣告无效而裁定撤销了上述第 441 号案件判决，但法官在上述判决中支持高额律师费的分析说理依然可以参考。案件的难易程度、律师工作态度、专业程度、实际工作量等都是法院认定律师费是否属于合理支出的考量因素，因此，诉求方应留存相关证据，如：律师费发票、委托代理合同、付款凭证、工作记录统计明细表等，以证明律师费的必要性和合理性，从而获得判赔支持。

案例二：思拓凡瑞典股份公司等与博格隆（上海）生物技术有限公司侵害发明专利权纠纷案¹⁷。该案中上海高级人民法院认为：对于原告方为本案支出的律师费和差旅费，其虽未能提交相应凭证，但两原告的四位委托代理人实际参与了本案的立案、庭前会议及庭审等诉讼活动，故本院将综合以下因素酌情确定相关费用：

第一，涉案专利为基因工程蛋白质领域的发明专利，案件技术事实疑难复杂。第二，本案为涉外案件，期间历经上海知识产权法院立案受理和本院提审，司法程序较为复杂。审理中两原告的四位委托代理人均参加了庭前会议和正式庭审并代表委托人提交了大量证据、制作技术争点演示视频和 PPT、出具书面侵权比对意见、对被告证据的质证意见和代理意见，实际工作量较大。第三，本案与 (2020) 沪知民初 11 号案件为系列案件，当事人和被诉侵权行为均相同，原告方在两案中提交的证据、委托代理人发表的侵权比对意见、质证意见和代理意见亦基本相同，且两案的庭前会议和正式庭审亦在征得双方当事人同意的基础上合并进行，故在确定本案原告方委托代理人的工作量时，应酌情与 (2020) 沪知民初 11 号案件予以平衡。第四，原告方继 2020 年 5 月 11 日提交证据后，又分别于 2020 年 9 月 3 日等 6 日提交证据，且在线证据交换亦曾因原告方设备无法清晰展示证据内容等原

因被推迟，上述情况均客观上导致案件审理进程被延迟。第五，在确定本案当事人支出的律师费用时，还应考量起诉标的金额与判决支持金额之比，而本案中原告方诉请标的金额已被足额支持。最后，本案于 2020 年 9 月 3 日进行现场谈话，2021 年 2 月 8 日采用在线方式进行庭前会议，2021 年 8 月 17 日采取在线与现场相结合的方式进行庭审（原告方王宇明律师到庭参与现场庭审），综合考量本案立案、庭审等诉讼活动，本案诉讼中原告方可能支出的差旅费用不应过高。综上，本院综合考虑以上因素并参考律师行业相关收费标准，酌情确定被告应向两原告支付其因本案诉讼而产生的律师费和差旅费为 15 万元。

综上，关于维权合理支出的举证查证问题，笔者建议如下：第一，分别计算。权利主体在起诉时对其维权合理开支应尽量与赔偿分别主张、分别计算，以期获得分别判赔的更高赔偿额。第二，全面计算。除了对维权过程中支付的律师费、公证费、调查费、鉴定费等必要开支进行主张外，涉及涉案专利无效案件的律师费、二审律师费、新增公证费等合理支持也要按期举证证明和主张，以期获得判赔支持。第三，全力举证。诉讼中应妥善留存相关证据、工作记录等，尽量证实维权支出的客观事实，尽量从费用支出的真实性、关联性、合理性三个层面去论证和说服法官，争取获得法官对维权合理开支最大程度的支持。在真实性层面，需要保留并提交发票、合同、转账记录、工作记录、工作成果等相关证据原件，以证明费用支出是真实的。在关联性层面，在搜集、保留证据时一定要注意对证据进行必要的“标注”，比如笔者在公证票据上会要求备注对应的公证书编号，合同上会写明花费的具体内容，避免因证据无法与涉案纷争一一对应而被否认关联性。在合理性层面，比如在律师费的主张上，尽量通过对律师代理的必要性、案件难易程度、律师专业程度、律师实际工作付出、律师在整个案件中的参与度和工作量等各个角度去论证和阐释相关费用支付的合理性，以期争取法官的支持。



¹⁷ 参见上海市高级人民法院 (2020) 沪知民初 12 号民事判决书。

第七章

专利侵权赔偿举证查证的其他实务问题问答

问题 1：在侵权诉讼中，如果专利的权利要求进行了修改，那么会对损害赔偿额产生影响吗？

举例回答：

这个问题需分情况判断。如在浙江南邦科技有限公司与台州朗进缝纫机电有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案¹中，最高人民法院认为，专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，在涉案专利原始的专利权利要求书之中并不存在，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担

赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

又如在 SEB 公司诉宏柏家电（深圳）有限公司侵害发明专利权纠纷案²中，法院认为，权利人虽然在二审中缩小其主张保护的涉案专利权利要求范围，但在被控侵权人构成侵害该专利权、被诉侵权情节并无明显差异的情况下，具体侵犯的专利权利要求数量的多寡并不实质影响相关赔偿数额。

问题 2：在同一专利侵权案件中被控侵权产品所侵犯的专利权利要求的数量变化会对损害赔偿额产生影响吗？ >>>>>>

举例回答：

在司法实践中，法院一般认为被控侵权产品所侵犯的专利权利要求的数量不会影响法院确定损害赔偿额。如在（日本）泉株式会社诉北京仁和世纪科技有限公司、广州美视晶莹银幕有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案³中，法院认为虽然权利人在涉案

专利无效宣告审查过程中主动放弃了原权利要求 1-6，但是被控侵权产品仍然侵犯了涉案专利的产品，而侵权赔偿数额并不应因被控侵权产品所侵犯的专利权利要求的数量不同而有所不同，故一审法院确定的赔偿数额并无不妥。

问题 3：同一侵权行为或者同一侵权产品同时侵犯多个专利而提起多个诉讼会影响法院判赔额度吗？ >>>>>>

举例回答：

同一被控侵权行为同时侵犯多个专利而提起多个诉讼的情况，法院会根据填平损失为原则确定损害赔偿，避免重复赔偿。如在成都安的光电科技有限公司诉青岛原景户外用品有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案⁴中，最高人民法院认为，被控侵权车辆使用了多个专利、包含了多个被诉侵权产品（涉案车辆包含了包括本案被诉侵权产品在内的共七个案件的被诉侵权产品），致使被控侵权人制造涉案车辆的同一侵权行为同时侵犯了多个专利权，但是同一侵权行为对应的损害后果是唯一的。侵权损害赔偿以填平损失为原则，同一侵权行为所涉多个案件的赔偿数额总和应与损害后果相当，以避免重复赔偿。

同一被控侵权产品同时侵犯多个专利而提起多个诉讼的情况，此时法院在确定损害赔偿时就需要分别考虑每个专利对整个被控侵权产品的贡献率。如

在平衡体公司诉永康一恋运动器材有限公司侵害发明专利权纠纷案⁵中，最高人民法院认为，涉案专利作为另案诉讼所涉专利的分案申请，与该另案所涉母案专利权的保护范围并不相同，各自技术方案相互独立，均应受到法律保护。原审法院是在对永康一恋公司因制造、销售、许诺销售被诉侵权产品所获非法利益作出整体评价后确定的赔偿总额，再根据个案情况酌情分摊到针对同一个被诉侵权产品的四个案件中。在没有证据证明作为分案申请专利的涉案专利价值明显低于其母案专利价值的情况下，原审法院从赔偿总额 135 万元中扣除针对外观设计专利的 15 万元后，仅基于专利类型均为发明专利的原因而将剩余 120 万元在三个案件中予以均分，并最终得出本案赔偿数额及合理开支共计 40 万元的计算方式，并无不妥。

¹ 参见最高人民法院（2019）最高法知民终 369 号民事判决书。

² 参见广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第 1227 号民事判决书。

³ 参见北京市高级人民法院（2008）高民终字第 941 号民事判决书。

⁴ 参见最高人民法院（2021）最高法知民终 803 号民事判决书。

⁵ 参见最高人民法院（2020）最高法知民终 1088 号民事判决书。

编写说明

为了帮助权利人或其代理人更好的举证查明专利侵权诉讼中的应赔偿数额、充分利用知识产权案件的各种举证制度，促使法院提高最终的判赔额度，以更好的帮助广大专利权人维护好自身合法权益，大成孙大勇律师团队集合团队力量撰写了本研究报告。本报告的撰写分工如下：

第一部分：《权利人实际损失 \ 侵权人侵权获利举证查证实务问题研究》由周蓉律师编写，第二部分：《参照专利许可费标准判赔的举证查证实务问题研究》、第三部分：《法定赔偿和裁量性赔偿举证查证实务问题研究》、第七部分：《专利侵权赔偿举证查证的其他实务问题问答》由孙大勇律师编写，第四部分：《约定赔偿举证查证实务问题研究》、第六部分：《合理开支举证查证实务问题研究》由刘孝璇律师编写，第五部分：《惩罚性赔偿举证查证实务问题研究》由周芮律师编写，本报告全篇由孙大勇律师主导并统稿编纂。

本研究报告的编写主要基于本团队律师检索到的司法实践案例和编写者个人的经验认知，虽业经团队集中审核，但疏漏之处在所难免。欢迎社会各界批评指正，多提宝贵意见，以便我们下一步更好地做好本研究报告的修订、再版工作！



大成 DENTONS

DENTONS
CHINA

大成律师事务所



微信扫描二维码
关注公众号

地址: 北京市朝阳区朝阳门南大街10号
兆泰国际中心B座 16-21 层

邮编: 100020

总机: +86 10 5813 7799

传真: +86 10 5813 7788

网站: www.dentons.com

邮箱: beijing@dentons.cn