

从案例看“惩罚性赔偿”条款在知识产权侵权案件中的适用

冯程程

我国《商标法》在 2014 年引入“惩罚性赔偿”条款后，目前已实施接近 6 年，并逐渐出现了适用该条款进行裁判的案件。本文拟从与惩罚性赔偿相关的制度设计和实际案例出发，对实践中惩罚性赔偿条款的适用情况进行归纳总结。

一、 惩罚性赔偿制度在知识产权领域的构建

2014 年《商标法》首次在知识产权领域引入“惩罚性赔偿”条款后，2019 年实施的《反不正当竞争法》亦引入“惩罚性赔偿”条款，此外，《著作权法》送审稿和《专利法》草案亦将“惩罚性赔偿”条款列入其中。

（一）政策层面：建立健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度。

2020 年 1 月 1 日实施的《优化营商环境条例》第十五条，强调建立健全知识产权惩罚性赔偿制度：

“国家建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度，推动建立知识产权快速协同保护机制，健全知识产权纠纷多元化解机制和知识产权维权援助机制，加大对知识产权的保护力度。”

（二）《商标法》首次引入“惩罚性赔偿”条款。

在各知识产权部门法中，2013 年修改的《商标法》首次引入“惩罚性赔偿”条款，其中第六十三条规定：

“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下确定赔偿数额。”

2019 年，《商标法》又将上述“惩罚性赔偿”修改为：

“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五倍以下确定赔偿数额。”

（三）《反不正当竞争法》引入“惩罚性赔偿”条款。

2019 年修改后的《反不正当竞争法》也引入了“惩罚性赔偿”条款，其中十七条规定：

“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。”

（四）《专利法》修改草案、《著作权法》修订草案送审稿中引入“惩罚性赔偿”条款。

《专利法》2019 年版修正案(草案)建议引入“惩罚性赔偿”条款，其中第七十二条规定：

“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；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。”

2014年出台的《著作权法》修订草案中同样引入了“惩罚性赔偿”条款，其中七十六条规定：

“侵犯著作权或者相关权的，在计算损害赔偿数额时，权利人可以选择实际损失、侵权人的违法所得、权利交易费用的合理倍数或者一百万元以下数额请求赔偿。对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的，人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。”

总体而言，各知识产权部门法引入惩罚性赔偿条款主要呈现以下几个特点：

- 1、惩罚性赔偿制度在各大知识产权部门法中呈现逐渐全面覆盖的特点。从现有的法律修改情况以及颁布的修改草案看，各大知识产权部门法均将惩罚性赔偿制度列为新增内容，随着惩罚性赔偿制度的完善和健全，未来知识产权侵权案件中惩罚性赔偿条款可能被更加频繁地适用；
- 2、不同法律或草案中对惩罚性赔偿条款的规定有所不同，具体表现为：《反不正当竞争法》规定只有恶意侵犯商业秘密的行为才适用惩罚性赔偿，其他部门法则未对侵权行为做具体区分；在适用惩罚性赔偿的构成要件方面，《商标法》和《反不正当竞争法》均要求具有主观“恶意”，而《著作权法》送审稿和《专利法》草案均只要求主观“故意”。此外，除《著作权法》送审稿外，其他知识产权部门法均将“情节严重”列为适用惩罚性赔偿的要件；惩罚性倍数上，除《著作权法》送审稿规定为2-3倍外，其他法律均规定为1-5倍，结合《商标法》在2019年将原来的1-3倍修改为1-5倍，惩罚性赔偿制度中“惩罚”作用将愈加得到重视。

二、“惩罚性赔偿”条款的具体适用

2019年，上海市浦东新区人民法院在平衡身体公司与永康一恋运动器材有限公司侵害注册商标专用权纠纷案中适用《商标法》的惩罚性赔偿条款，确定了300万元的损害赔偿金额。该案也是上海地区第一例适用惩罚性赔偿的知识产权案件（以下简称“MOTR商标案”）。笔者作为该案的代理律师之一，一方面欣喜地看到我国法院对惩罚性赔偿的大胆探索实践，另一方面也希望再结合其他典型案例，一窥惩罚性赔偿在实际案例中的具体适用方式。

根据《商标法》第六十三条的规定，在商标侵权案件中适用惩罚性赔偿需要同时满足“恶意”和“情节严重”两个要件，并需确定计算惩罚性赔偿的基数。

（一）关于“恶意”的认定

商标侵权案件中通常推定被告具有主观过错，而不要求原告专门举证证明被告实施侵权行为具有主观恶意，但如果要主张惩罚性赔偿，则原告还需对被告存在恶意承担举证责任，即对侵权人的主观过错有更高要求。

在迪尔公司等与约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等侵害注册商标专用权纠纷案ⁱⁱ（以下简称“约翰·迪尔案”）中，北京市高级人民法院指出：“‘恶意’应当仅限于‘明知’即故意而为，虽然注册商标经申请核准注册后具有公示性，

诚实信用的市场主体应当主动避让，但是一般而言被控侵权人从事侵犯商标专用权的行为主观上存在过错，并不当然能够认定为‘故意’”。该案中，被告的主观恶意主要体现在：涉案商标构成驰名商标，被告明知涉案商标存在仍使用与涉案商标相同或相似的标识；在工商行政管理部门已经对被告侵权行为进行行政查处的情况下，被告仍继续实施侵权行为等。

在上述 MOTR 商标案中，被告与原告曾经有过知识产权纠纷，被告在最终达成的和解协议中承诺不再侵犯原告的知识产权。而且，被告使用侵权标识的方式，不管是使用的形式还是位置，均与原告的产品完全一致，且被告侵权产品的相关物料（如产品说明书、视频等）也均与原告产品一模一样。基于上述情况，法院认定被告具有恶意。

在斐乐体育有限公司与刘俊等侵害注册商标专用权纠纷案ⁱⁱⁱ（以下简称“FILA 案”）中，被告曾申请“GFLA”商标，该商标因与“FILA”相似而被商标行政部门驳回。该情节使法院认为被告明知其使用的“GFLA”与涉案商标构成近似，在此情况下被告依然坚持在相同类别的商品上使用“GFLA”，主观侵权恶意明显。

（二）关于“情节严重”的认定

实践中，情节严重主要通过侵权行为的持续时间、侵权地域、侵权规模、重复侵权、侵权行为给原告造成的损失或给被告带来的利益以及是否危害公共利益等予以体现。

在上述约翰·迪尔案中，北京市高级人民法院指出：“关于‘情节严重’是指被控侵权人从事的侵犯商标专用权的行为从方式、范围、所造成的影响等方面均对权利人产生了巨大的损失与消极影响。”在该案中，被告实施了多种侵权行为，不仅在网站或商品上使用涉案商标，还通过域名、企业名称等方式使用涉案商标，并注册了多个与涉案商标相近似的商标等。被告实施的行为不仅涉及商标侵权，还涉及不正当竞争，其全方位侵权最终被认定构成“情节严重”。

又如 MOTR 商标案中，被告在多个渠道，通过线上、线下销售侵权产品，且侵权产品存在的质量问题也给原告商誉造成损害，因此最终被法院认定构成“情节严重”。

（三）关于惩罚性赔偿的计算基数

《商标法》第六十三条规定在适用惩罚性赔偿时，“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。”从该条行文可以看出，惩罚性赔偿可以“原告因侵权所受损失”“被告因侵权所获利益”或“许可费倍数”作为计算基数。

约翰·迪尔案判决更是明确表明：“2013 年商标法第六十三条所确定的‘惩罚性赔偿’仅限于按照权利人的损失、侵权人的获利、或参照商标许可使用费的倍数确定赔偿数额时方可据此按照一倍以上三倍以下，即计算惩罚性赔偿的基数范围时不包括按照 2013 年商标法第六十三条第三款所规定的酌定赔偿情形，以及不能将权利人为制止侵权行为所支付的合理开支纳入到计算的基数范围。”而在 MOTR 商标案中，法院即是以被告的侵权获利为基数，确定最终的损害赔偿金额。

三、“惩罚性赔偿”的未来适用前瞻

基于以上实证分析可知，在知识产权侵权案件中，目前只有当可以根据“原

告因侵权所受损失”“被告因侵权所获利益”或“许可费倍数”确定损害赔偿金额时，惩罚性赔偿才有可能适用。但遗憾的是，我国司法实践中的绝大多数案件最终都难以采取上述三种方式确定损害赔偿金额，而不得不采用法定赔偿的方式确定赔偿金额，在此种情况下，适用惩罚性赔偿自然也无从谈起。这也是惩罚性赔偿虽被引入《商标法》已近六年，且在每年均有大量商标侵权案件的情况下，真正适用惩罚性赔偿的案例依然屈指可数的原因之一。同时，无论是“原告因侵权所受损失”“被告因侵权所获利益”还是“许可费倍数”，均依赖于充分可靠的证据证明，但知识产权损害赔偿证据往往难以通过公开渠道获得，加之实践中很多侵权行为人采取各种方式隐藏其侵权行为，更进一步增加了权利人取证的难度。实际情况经常是，权利人已经尽力搜集各类损害赔偿证据，但依然难以达到证明“原告因侵权所受损失”“被告因侵权所获利益”或“许可费倍数”的程度，惩罚性赔偿自然亦难以适用。

纵观近年知识产权领域的司法政策和立法动态，在可以预见的未来，惩罚性赔偿很可能被全面引入各知识产权部门法，但可以想见，如果权利人在损害赔偿方面的举证困境无法得到实质改变，“惩罚性赔偿”这只“靴子”依然难落地。

ⁱ 见上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115民初53351号判决书。

ⁱⁱ 见北京市高级人民法院(2017)京民终413号判决书。

ⁱⁱⁱ 见北京市高级人民法院(2017)京73民终1991号判决书。