# 浅谈专利贡献度的确定因素

## 引言

2020年9月14日,最高人民法院发布《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》,规定和完善了各项知识产权司法救济措施,并提出要提高损害赔偿数额计算的科学性和合理性,充分弥补权利人损失。在倡导要提高损害赔偿数额计算合理性的背景下,各地法院在案件审理中越来越多地使用精细化损害赔偿的计算方式,专利贡献度的出现频率越来越高。然而,在司法实践中,专利贡献度的确定存在非常大的主观性和不确定性。本文将针对涉及专利贡献度的几个典型案件进行分析,尝试梳理法院在具体案件中确定专利贡献度的数值时考虑的因素,最后分别为原告当事人和被告当事人提供一些关于确定专利贡献度的举证和抗辩的建议。

## 一、 关于专利贡献度的概述

专利贡献度,又称专利贡献率、专利技术贡献率,顾名思义其含义为"专利技术对于产品利润的贡献率",是专利侵权纠纷案件中确定侵权损害赔偿问题的一个重要概念。如何确定损害赔偿的数额是在专利侵权纠纷案件审理的一大难题。目前我国对于侵权损害赔偿的数额判定采取填平原则,即损害赔偿金足够弥补权利人因侵权行为遭受的损失即可。然而,在科技进步的当今社会,绝大多数产品集合了若干专利技术,尤其是在计算机、通信等高新技术领域,一个产品往往集聚了大量专利,形成"专利丛林"。当这种产品发生侵权时,如果被告仅侵犯了众多技术特征中的某一项或几项专利技术,那么将由众多技术特征共同决定的整个产品的利润作为损害赔偿数额就有失公平。将非由涉案专利技术产生的利润收益排除在损害赔偿之外,才是符合"填平"原则的损害赔偿确定方式。因此,在"专利丛林"的背景下,为了防止过度赔偿,应充分考虑涉案专利在整个产品中的贡献度,从而使得损害赔偿数额计算更加科学和合理。

专利贡献度来源于学术上的"技术分摊规则(Technical Apportionment

Rule)"。所谓"技术分摊规则",是指以专利技术在整体产品中所占价值比重,来计算和确定专利侵权损害赔偿数额。而与技术分摊规则相对应的是全部市场价值规则,所谓全部市场价值规则,是以侵权产品的全部利润来计算侵权损害赔偿,可见,技术分摊规则与全部市场价值规则这两种规则属于相互对立的关系。在生产经营活动中,影响整体产品价值的因素众多,如果简单地以全部市场价值来计算损害赔偿,会导致赔偿额过高以及重复赔偿的问题,不利于促进社会创新。因此,确定侵权损害赔偿数额时应考虑专利因素对产品整体市场价值的贡献率,将产品利润在专利技术特征与非专利技术特征之间进行分摊。

司法实践中,使用技术分摊规则计算专利侵权损害赔偿数额的流程主要为:首先计算出侵权人因侵权的获利所得,然后乘以涉案专利技术对产品利润的贡献率,得出侵权人的赔偿数额。主要通过以下公式进行计算:"损害赔偿数额=侵权产品销售总量\*产品单价\*利润率\*专利贡献度"。其主要分为两步:第一步是确定分摊的计算基础,涉及专利侵权损害赔偿应当以整个产品还是仅包含专利部分的零部件作为计算基础的问题;第二步是确定技术分摊的分摊比例,即涉及涉案专利对实现产品或零部件的贡献度。专利贡献度该如何进行量化是目前专利侵权案件审理中的一大难题。

## 二、有关专利贡献度的法律依据

我国专利法只是规定了专利侵权赔偿的计算方式,没有具体涉及技术分摊规则或专利贡献度的规定。2021 年实施的《专利法》第七十一条规定:"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"。该条款仅指出了赔偿数额的计算方式,没有明确在判定赔偿数额时应考虑的具体因素。

我国的司法解释中对于专利贡献度的使用存在如下规定。最高人民法院 2009 年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中规定:

"人民法院依据专利法第六十五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"。

关于专利贡献度的使用,有关地方法院也出台了相应的裁判标准或指引。具体的裁判标准、裁判指引及审理指南如下:

1、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》(2020年4月23日):

### 1.7【实际损失和侵权获利的确定】

确定权利人的实际损失和侵权人的获利,应当运用证据规则,采取优势证据标准,考虑知识产权的市场价值、贡献率等合理因素。

2、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》(2022年4月25日):

#### 3.11【知识产权的贡献度】

按照侵权获利方法确定惩罚性赔偿基数时,应根据案件具体情况,适当考量权利人知识产权对于商业价值的贡献程度或者比例,合理确定知识产权贡献度。

### 3.12【知识产权贡献度的考量因素】

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。

3、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》(2022 年 4 月 21 日)

十五、关于知识产权贡献率的问题

人民法院在审查原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的 利益时,应当考虑不同知识产权对产品的整体利润的贡献率。

同一侵权产品同时侵犯数个知识产权的,人民法院应当区分涉案知识产权对 产品的整体利润的贡献率,合理扣减其他权利以及生产要素等产生的利润。知识 产权的贡献率应当根据其在侵权产品中所起作用进行确定。

## 三、 关于专利贡献度考量因素的案例分析

案例一:深圳光峰科技股份有限公司与创造者社区(广州)有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2019)最高法知民终830、831、832、833、834、851、881、886、888号】

裁判观点:

二审法院(最高人民法院):

依据涉案专利技术方案制造的产品组件并非激光投影机的整机,而仅是激光 投影机整体中的一部分。因此,在确定本系列案的赔偿数额时,需要考虑涉案专 利及其价值对激光投影机整机产品利润的贡献率。

具体确定涉案专利及其价值对整机产品利润的贡献率时,需要考虑三方面因素:一是被诉整机产品本身的价值,二是涉案专利价值,三是以涉案专利技术方案制造的产品组件在实现激光投影机整体产品利润率中的贡献度。

关于涉案专利价值。专利价值,按专利价值评估指标体系包括技术、法律和市场三个维度,技术维度涉及专利被引次数、技术关联度、科学关联度、技术应用范畴、权利要求指标,法律维度涉及法律状态、实质审查时长、剩余保护期限、专利缴费次数、专利权人属性指标,市场维度涉及技术生命周期、专利族规模、专利独立性、市场竞争强度指标,应当由专利权人予以证明或者说明。本案中,可供考量的专利价值评估指标中技术、法律维度指标相对清晰,而市场维度指标不足,难以确定涉案专利价值。

本案中,在难以确定涉案专利价值、也无法参考以涉案专利技术方案制造的产品组件价值的情况下,德浩公司主张以双方确认的 DET 激光投影机销售卖点(技术亮点)为依据,以销售卖点体现出的涉案专利技术及其价值所占销售卖点的比重确定涉案专利技术及其价值在实现整体产品利润中的贡献度的方式,具有可行性和合理性,本院予以采纳。本案中,多款产品在平均十项左右的销售卖点中,光峰公司主张其中三项销售卖点涉及 5225 专利和 7739 专利技术领域,据此,本院酌情确定本系列案的损失赔偿额在前述重新确定德浩公司销售涉案产品的获利额的三分之一与 7739 专利系列案平均分享。

小结:在该案中,最高人民法院指出确定专利贡献度需要考虑涉案专利的价值,而专利价值可以从技术、法律和市场三个维度进行评估。同时,最高人民法院提供了确定专利贡献度的一种具体方式,认为在无法确定涉案专利价值时,可以以销售卖点体现出的涉案专利技术及其价值所占销售卖点的比重确定涉案专利技术及其价值在实现整体产品利润中的贡献度。

案例二:天津市捷高科贸有限公司、天津捷高建筑材料有限公司与刘少辉侵 害实用新型专利权纠纷案【(2009)民申字第502号】

裁判观点:

二审法院 (天津市高级人民法院):

鉴于捷高公司、科贸公司制造、销售的卷纱装置是实现隐形纱窗功能和效果的主要装置,对整个产品的销售和获取市场利润起决定作用,因此捷高公司、科贸公司制造、销售侵权产品所获得的利润,应当按照隐形纱窗的全部利润的计算。

再审法院(最高人民法院):

被控侵权产品是一种自动卷帘纱窗可调自锁卷纱机构,系隐形纱窗中的主要零部件。由于捷高公司、科贸公司并未将其制造的被控侵权产品作为隐形纱窗的零部件对外销售,而是使用在其制造、销售的隐形纱窗中,并且被控侵权产品是实现隐形纱窗功能和技术效果的核心部件,对于实现隐形纱窗的利润具有重要的作用,因此,二审法院酌情确定被控侵权产品的利润为隐形纱窗利润的,并无不当。

小结: 在该案中,天津市高级人民法院和最高人民法院均认为涉案专利是实现产品功能的核心装置,对于整体产品的销售和利润具有决定性作用,因此将整

体涉案产品的利润作为损害赔偿,即认为涉案专利的贡献比例达到 100%。

案例三: 莱顿汽车部件(苏州)有限公司与奇瑞汽车股份有限公司、苏州新世纪汽车贸易有限公司、盖茨优霓塔传动系统(上海)有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2015)苏知民终字第 172 号】

裁判观点:

二审法院(江苏省高级人民法院):

涉案专利的发明点在于……,而本案中并无证据显示还有其他权利对实现侵权产品的价值具有重要贡献。再结合盖茨公司及盖茨上海公司曾针对涉案专利两次提起无效宣告请求的事实,特别是在未发生侵权诉讼的德国,盖茨公司亦提起了针对涉案专利的同族专利的无效诉讼,说明涉案专利是汽车正时传动系统中的一项非常重要的技术,具有非常高的市场价值。综合以上因素,本院认定涉案专利对于本案侵权产品的技术贡献度为100%。

小结: 该案中, 江苏省高级人民法院根据涉案专利在先的无效诉讼情况, 认为涉案专利具有非常高的市场价值。结合涉案专利的市场价值以及涉案专利对实现侵权产品价值的决定性贡献, 认定涉案专利对于侵权产品的技术贡献度为100%。

案例四:珠海格力电器股份有限公司与宁波奥克斯空调有限公司、广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【(2018)粤民终1132号】

裁判要点:

二审法院(广东省高级人民法院):

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。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。

小结: 该案中,广东省高级人民法院对于专利对产品的贡献率主要考虑以下 因素: 涉案专利的技术创新价值、涉案专利的市场价值、实现涉案专利解决的技术问题对实现利润的贡献以及品牌因素对实现被控侵权产品利润的影响。

案例五: 奥克斯空调股份有限公司与珠海格力电器股份有限公司、宁波甬格信息科技有限公司侵害发明专利权纠纷案【(2019)浙 02 民初 165 号】(该案正处于二审程序中)

裁判要点:

一审法院(浙江省宁波市中级人民法院):

在计算侵犯专利权所获利益的数额时,应限定于与专利侵权行为有因果关系的获利。而专利贡献率实质反映的是涉案专利对产品利润的贡献程度,是此种因果关系的度量。专利对产品利润的贡献源于技术创新的运用,但在市场中实现产品的产销利润,既有专利技术创新因素,又有具体运用转化因素,还会在市场中受到诸多非专利因素影响。所以,专利贡献率数值的确定,是融合技术认定、经济分析的复杂法律问题。

专利对具体产品的专利贡献率,应在具体市场经济背景下进行考量。在本案中应考量以下因素:

- 1. 专利技术的技术价值。衡量具体专利技术衡量指标可包括专利性质、专利权有效期限、专利权利要求数、简单同族专利数和简单同族被引用专利总数。
- 2.专利应用的市场价值。衡量这一维度可考量如下因素,专利技术方案克服原有技术背景中缺陷或不足,应用涉案专利有利于提升产品实际效用的程度,从而提升产品竞争力,使得产品内在品质或外在美誉提升产生对消费者吸引力的程度,从而对实现整机营销利润的影响程度,专利是否直接在产品销售环节中被用以宣传,以及专利的产品使用范围、专利在整机产品中的技术比重、专利产品部件在产品总体构成中成本比例及利润比例等因素。
  - 3. 其他因素对利润的影响,包括侵权厂商品牌战略、营销渠道、产品布局、

成本控制等对营业创收明显有利因素,以排除与专利侵权获利因果关系无关的因素。

综合考虑以上因素, 法院认定专利贡献率为 20%。

小结:该案中,浙江省宁波市中级人民法院将专利贡献率的考量因素分为正向考量因素和其他因素。正向考量因素主要包括专利的技术价值以及市场应用价值两个维度,并细化了两个维度的具体衡量因素。除此之外,需要排除包括被诉侵权人品牌战略、成本控制等对营业创收明显有利但与专利侵权获利因果关系无关的因素。

## 四、总结及建议

通过以上案例的分析,笔者发现,法院确定专利贡献度时,主要考虑以下因素:

- (1)专利的技术创新价值。衡量标准包括专利性质、专利被引次数、简单同族数量以及专利的无效情况等。如涉案专利被引次数或者简单同族数量较多,或经历多次无效仍保持法律效力,可推定涉案专利具有较高技术创新价值。
- (2)专利的市场价值。衡量标准包括专利是否在产品销售环节中被用以宣传、专利所解决的技术问题是否为消费者关注的重点、专利产品的使用范围以及专利的被侵权次数等。如涉案专利的技术方案在众多产品中被使用或者与产品卖点高度相关,可推定该专利的市场价值及市场认可度高。
- (3)涉案专利对于产品利润的实质性贡献和作用。如涉案专利是实现产品功能的核心技术,且对整体产品的销售和利润发挥了关键作用,可推定涉案专利的贡献度较高。
- (4) 其他因素对实现被诉产品利润的影响。影响产品利润的因素众多,包括技术因素和非技术因素。其中,技术因素包括技术工艺水平,产品所涉及的各项专利及技术秘密等,非技术因素包括品牌、商誉、营销策略等。因此被诉产品的利润并非全部由专利技术带来,在计算损害赔偿数额时,需扣除与涉案专利侵权获利因果关系无关的因素来确定涉案专利的贡献率。

最后,笔者根据以上法院对于专利贡献度考量因素的发现,为原告当事人以及被告当事人提供以下建议。实践中,专利贡献度主要作为侵权人即被告当事人

用来降低损害赔偿额的抗辩手段。作为被告方,若法院认定涉案专利贡献度较高,可以主张被诉产品由多零部件构成或者由多项技术叠加,或者从自身品牌效应、市场营销、成本控制等非技术因素的角度进行抗辩来削弱涉案专利的贡献率。而作为原告方,则可以从以下几个方面进行举证来主张涉案专利贡献度较高,包括专利的技术价值、专利的市场吸引力,专利对产品利润的作用以及专利技术被使用的范围和频度等。

## 参考文献

[1] 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社 2012 年版.

- [3] 最高人民法院(2009)民申字第502号再审民事裁定书.
- [4] 江苏省高级人民法院 (2015) 苏知民终字第 172 号民事判决书.
- [5] 广东省高级人民法院 (2018) 粤民终 1132 号民事判决书.
- [6] 浙江省宁波市中级人民法院 (2019)浙 02 民初 165 号民事判决书.
- [7] 朱理. 专利侵权损害赔偿计算分摊原则的经济分析[J]. 现代法学,2017,5,54-62.
- [8] 张玲,张楠. 专利侵权损害赔偿额计算中的技术分摊规则[J]. 天津法学. 2013, 1, 13-20.
- [9] 管育鹰. 专利侵权损害赔偿额判定中专利贡献度问题探讨[J]. 人民司法, 2010, 23, 83-52.
- [10] 王宁. 专利侵权损害赔偿中的分摊规则问题研究[D]. 华中科技大学, 2019.

<sup>[2]</sup> 最高人民法院(2019)最高法知民终830、831、832、833、834、851、881、886、888号民事判决书.