

論懲罰侵害知識產權行爲的制度安排

—兼談懲罰性賠償的適用

張偉君、莊雨晴、賈世奇

一、研究背景和目的

一些國家知識產權法中存在的懲罰性賠償制度是在填平性賠償基礎上對侵權人的一個額外懲罰。依據侵權法的一般理論，侵權損害賠償應該是填平性質，而不能具有懲罰性。所以，無論是大陸法，還是英美法，就侵害知識產權的民事責任而言，都是以填平為原則，即便那些存在懲罰性賠償制度安排的國家，也並非適用於全部的知識產權，如美國版權法中也並沒有懲罰性賠償制度。侵害知識產權（非法使用他人的無形財產）與侵害物權（非法佔有或使用他人的有形財產）在民事救濟上存在一個根本性的差異就是：在侵害物權的情況下，原告可以在主張停止侵害、損害賠償的同時主張原物返還。但是，由於知識產權保護對象的無形性，在侵害知識產權成立的情況下，即便被告應該停止侵權以及賠償損失，但絕沒有“原物返還”的可能。於是，如果嚴守“填平性質”的損害賠償，意味着敢於侵害知識產權的人可以“先上車、後買票”。換句話說，可以“先侵權，後付費”，即便將來被發現侵權了，最多也就是不再使用（停止侵權），並支付一筆本來就應該支付的“使用費”而已。這樣的救濟結果無異於一種鼓勵侵權的暗示，無法對侵權行爲形成有效的震懾或者遏制。

根據《TRIPS 協議》第 41.1 條的基本要求，各成員應該保證對任何侵害知識產權的行爲採取有效行動，包括制止進一步侵權的救濟措施。所以，雖然在理論上各國依然堅持有關知識產權的侵權損害賠償的民事責任應該遵循“填平”的原則，但是，即便不規定懲罰性賠償制度，爲了對侵害知識產權行爲形成有效震懾，無論是國內法還是國際規則的某些規定，其實都

或多或少已經偏離了“填平”原則；或者，在嚴守“填平”的民事損害賠償制度安排之外，也另有其他的制度安排來對“故意”且“情節嚴重（特別是具有商業規模的侵權）”的侵害知識產權行爲實施金錢懲罰。

本文將梳理這些在懲罰性賠償制度之外已經存在的具有懲罰性的法律制度安排，對這些法律制度與懲罰性賠償制度可能產生的重複懲罰效應進行分析，指出我國法院適用懲罰性賠償制度中存在的困境和值得注意的問題，並提出相關建議，從而使得懲罰性賠償制度的實施效果更具有合理性。

二、對侵害知識產權行爲採取的懲罰性救濟措施

（一）降低甚至免除損害賠償的主觀過錯要求

按照侵權責任法的一般原理，侵權者承擔損害賠償責任原則上應該基於侵權者存在主觀過錯（包括故意或者過失）。但是，在知識產權法中，即便沒有過錯，侵權者也不一定能免於承擔損害賠償責任。這可以從知識產權國際規則以及各國知識產權法的一些規定中得到證明。

第一，《TRIPS 協議》第 45.2 條以及《歐盟知識產權執法指令》第 13.2 條都有明確規定：如果侵權人沒有故意或過失，也應該返還利潤或支付法定賠償金，或者二者並處。與我國知識產權法中的法定賠償制度是由於無法準確計算損害賠償額而產生不同，這裏規定法定賠償的目的其實是基於無過錯的侵權。美國《版權法》第 504 條(c)款第(2)項也明確規定：侵權人沒有過錯（不知道也沒有理由相信）時，也得支付每一部作品不

少於 200 美元的法定賠償金額¹。至於歐盟知識產權執法指令中侵權人在無過錯情況下的返還侵權獲利，嚴格來講，其請求權基礎既不是損害賠償，也不是返還不當得利，而是一種利潤剝奪請求權(Gewinnabschöpfungsanspruch)。我國最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律問題的解釋》(法釋(2002)第 31 號)第 20 條曾規定，“出版者盡了合理注意義務，著作權人也無證據證明出版者應當知道其出版涉及侵權的，依據民法通則第一百一十七條第一款的規定，出版者承擔停止侵權、返還其侵權所得利潤的民事責任”²。這裏的“返還侵權所得利潤”責任，其實也是一種無過錯責任。

第二，從我國《專利法》第 77 條、《商標法》第 64.2 條僅僅對銷售侵權產品(侵犯銷售權)的行為基於銷售商的“善意(不知道銷售的是侵權產品，能證明合法來源)”豁免“損害賠償”，而對其他未經許可實施專利或使用商標的行為並不存在這樣的損害賠償“豁免”來看，似乎已經隱含了這樣的結論：當存在其他侵害知識產權人享有的專有權利的侵權行為時，即便侵權人沒有故意或過錯，也同樣要承擔損害賠償責任，而無法予以豁免。

總之，以上這樣一些制度設計，其實一定程度上已經偏離了傳統的侵權責任法原理，可以說對不存在主觀過錯的侵權人有一定的“懲罰賠償”因素在裏面了。

(二) 未造成原告經濟損失也要承擔賠償責任

在知識產權侵權糾紛案件中，即便被告只是實施了未經知識產權權利人許可的生產製造行為或者許諾銷售行為，尚未將侵權產品投放市場銷售，還沒有對原告的市場直接造成衝擊或損害，但是，只要被告實施的是侵犯法定的專有權利的行為，就應該停止侵權並且賠償損失。

有的人可能會提出質疑：被告製作了盜版產品但未銷售，這屬於“即發侵權”，不應該承擔賠償損失的責任。本文認為，因為被告已經實施了侵犯複製權的行為，所以無所謂“即發侵權”，也應該承擔賠償責任。國內很多學者對於鄭成思老師介紹的“即發侵權”概念或主張進行了望文生義的解讀，把“即發侵權”理解為即將發生的侵權行為，或者把即發侵權等同於即將銷售或許諾銷售行為，或者把臨時禁令作為是針對即發侵權的救濟措施。其實，鄭成思老師是從批評“一切侵權的認定均

須以已經造成的實際損害為條件，無損害即無責任”的觀點出發來闡述“即發侵權”的理論的。在他看來，根據即發侵權理論，只要被告實施了“製造”專利侵權產品的行為，就可以構成侵權，而無須考慮這個侵權產品是否已經推向市場，即便尚未侵犯銷售權，尚未造成實際損失，也已經侵犯了專利權。即便非商標權人在庫房裏面存放了帶有商標權人商標瓶貼的酒瓶，而尚未裝上假酒，尚未出售以及造成實際損害，按照商標法的規定(擅自製造商標標識)，也是侵權行為——這就是《TRIPS 協議》第 50 條要求成員國所禁止的“即發侵權”，把侵權產品制止在進入流通渠道之前，而不是之後，把侵害制止在“實際損害”發生之前。如果這樣的侵權行為可以不需要承擔損害賠償責任，侵權人就可以放肆地製造侵權產品，只要將來在市場銷售中不被發現或者查處，就可以輕易地規避侵權責任了。這無異於在鼓勵侵權。

因此，2021 年 3 月最高人民法院知識產權法庭在兩起侵害實用新型專利權糾紛案件的二審判決中明確指出：被訴侵權人即使僅實施許諾銷售侵權行為(在網站上展示被訴侵權產品)，也應當承擔停止侵害和賠償損失的民事責任，並依據法定賠償酌定了賠償數額。最高人民法院知識產權法庭認為，“許諾銷售侵權行為的民事責任承擔不以銷售是否實際發生為前提。……如果僅僅因為許諾銷售行為造成的具體損害後果難以準確證明，就免除侵權人的損害賠償責任，僅承擔停止許諾銷售行為、支付專利權人維權合理開支的民事責任，既不符合權利有損害必有救濟的民法原則，也不利於充分實現專利法的立法目的”。

(三) 損害賠償的部分計算方式偏離填平原則

就損害賠償的計算而言，包括我國在內的一些國家的知識產權法中，除了按實際損失確定損害賠償額之外，還可以按照侵權獲利或許可使用費甚至使用費的倍數來確定損害賠償金額。而這樣的計算方法，其實未必真的符合“填平”原則。

比如，根據德國專利法，如果滿足侵權損害賠償的要件(特別是主觀過錯要件)，就可以按被告的侵權獲利來計算侵犯專利權的損害賠償。我國知識產權法也一樣明確了權利人可以通過證明被告的侵權獲利來確定損害賠償的金額(但是，要考慮原告的知識產權在被告侵權獲利中的實際貢獻)。而事實

上,返還利潤是以剝奪侵權者獲利為原理的,權利人所受損失的數額對侵權人所應返還的侵權獲利的數額並不產生影響。當被告的侵權獲利遠遠大於原告的實際損失時,如果允許原告選擇按照侵權獲利來主張損害賠償,也就不再完全是一種填平經濟損失的目的,而是帶有剝奪被告的侵權獲利甚至帶有一定的懲罰在裏面。在德國,如何證明返還侵權獲利符合損害賠償填平原則是一件十分困難的事,學界也存在很多爭論,而在德國專利司法實踐中則直接避開了對該因果關係的探討而採用“法律擬制”的方法,將侵權獲利的部分直接擬制為權利人所受損失。然而,在實踐中很多情況下侵權獲利均大於權利人實際損失,原告獲得的金錢救濟很難說僅僅是一個“填平”的效果。更值得一提的是,德國知識產權法中的損害賠償請求權雖然在理論上應該是“填平”性質的,但是司法實踐中,長期以來很多判決均認為侵害知識產權中返還侵權獲利的賠償方式並非基於損害賠償請求權,其請求權基礎為獨立的“利潤剝奪請求權”,其權利基礎來源於德國《民法典》第 687 條第 2 款中明知自己無權管理他人事物而仍為之的“非真正無因管理”(Unrechte Geschäfts ohne Auftrag)³。

再如,根據《歐盟知識產權執法指令》第 13.1 條,確定原告的“經濟損失”時,並不是簡單地要麼按實際遭受的利潤損失,要麼按侵權人獲得的不正當利潤,而是“應該考慮所有相關因素”——既包括權利人遭受的利潤損失,又包括侵權人得到的不正當利潤,甚至考慮權利人因侵權遭受的精神損害。本文認為,根據這樣的全面考慮而確定的損害賠償額,也難以簡單地以填平“實際損失”來解釋了。雖然歐盟的執法指令指南依然強調:上述規定的目的並不是要引入懲罰性賠償,而是基於客觀的標準所給予的補償。

還有,雖然法律規則明確的損害賠償計算方法理論上都是符合“填平原則”的,但是,如果法律允許按許可費的若干倍數來計算損害賠償金額——比如,我國《商標法》第 63.1 條(參照商標使用費的倍數),《專利法》第 71.1 條(參照專利許可費的倍數),實質上,這就不再是簡單的填平了,而是在本應該支付的使用費基礎上,額外再支付“幾倍”的使用費,這樣確立的損害賠償額就已經帶有了懲罰性。對此結論,可以提供反面的例子加以證明的是:德國聯邦議會曾對 2008 年 7 月生效的

德國專利法的草案建議增加雙倍許可費的損害賠償,但聯邦政府以這與德國損害賠償法的基本原則不一致為由拒絕了該建議,目前德國專利法中僅有合理許可費的損害賠償標準而非許可費的倍數。

(四)法定賠償或裁量性賠償可能帶有懲罰性

在確定損害賠償金額的時候,被告的主觀過錯程度往往會作為一個重要因素影響法院的裁判結果。特別是,在我國法院審理的知識產權侵權糾紛案件中,大量的案件是按法定賠償來確定損害賠償金額的,有時候也不排除在超出法定最高額以外酌定裁量性賠償金額。而無論是法定賠償數額的確定,還是裁量性賠償金額的確定,都是綜合各種因素來權衡確定的,本質上都是酌定賠償。在進行這樣的權衡或酌定時,被告的主觀惡意程度往往成為一個重要的考量因素。

比如,最高人民法院在“匯源案”的判決中認為一審法院沒有考慮另外兩種侵權產品,且被告“主觀惡意明顯”,於是,將損害賠償額從一審確定的 300 萬元(法定賠償最高額)改為 1000 萬元⁴。山西高院在“德爾”案的判決也認為一審法院對被告的過錯程度考慮不足,應相應提高被告的賠償數額⁵。顯然,主觀故意或惡意雖然是實施懲罰性賠償的最核心要件,但是,在法定賠償或者裁量性賠償中其實也一樣是一個重要考慮因素。因此,法官據此確定的法定賠償或者裁量性賠償金額,也不可能沒有考慮對被告施加一定的懲罰。所以,為了避免懲罰之上的懲罰,我國知識產權法才明確規定不允許按照法定賠償金額來確定懲罰性賠償的基數。

從比較法來看,美國版權法雖然沒有明確規定懲罰性賠償,但是其第 504 條(C)款第(2)項明確將被告的主觀故意作為增加法定賠償數額的法定因素:一般情況下法定賠償的範圍是 750 美元至 3 萬美元,而在故意侵權的情況下,法定賠償可以增至最高 15 萬美元⁶。也就是說,在實際損失相同的情況下,故意侵權情況下的法定賠償最高數額是非故意侵權情況下的法定賠償最高數額的五倍,這種巨大的差距顯然是對故意侵權者的主觀惡意的懲罰,體現了法定賠償制度的懲罰性。事實上美國有一些判例也明確指出了這一點,比如在 *Davis v. Gap* 案中,法院認為,懲罰性賠償的目的——懲罰和阻止惡意行為——通常是通過《版權法》第 504 條(C)款第(2)項來實現的,

該條款允許在故意侵權的情況下增加法定賠償的裁決數額⁷；在 *Kamakazi Music Corp. v. Robbins Music Corp* 案中，法院也認為，懲罰和阻止惡意行爲的懲罰性賠償的公共政策基礎，可以在增加法定賠償的最高數額的條款（針對故意侵權）中得到適當解釋⁸。

（五）禁令威懾迫使被告支付更多的金錢補償

德國知識產權法中雖然不存在懲罰性賠償制度，而是嚴守損害賠償的填平原則，但是因為權利人可以行使停止侵害請求權，即便侵權人實施侵害知識產權行爲並無主觀上的過錯，一旦被告的行爲被法院認定為構成侵犯他人的知識產權，也必須停止侵權。因此，對侵權人最大的威懾在於停止侵害的救濟措施，而並不是損害賠償，或者說，只要法院判令被告停止侵害了，其實就已經足以給被告帶來巨大的損失，侵權人一旦要承擔這樣的後果，其威懾遠遠大於損害賠償。雖然最近的德國專利法修改允許根據“比例原則”來確定是否對侵權人採取停止侵害的措施⁹，但是，不啻美國法對頒發禁令與否採取的是“衡平法”考量，長期以來，德國法一直強調停止侵害的絕對性，於是，停止侵害請求權的震懾作用更加明顯。

此外，在侵權人沒有過錯的情況下，為避免停止侵權措施所帶來的不合比例的更大損失，德國的立法還為當事人提供了通過和解以支付金錢補償來替換停止侵權的責任的選項（比如德國《著作權法》第 100 條）。所以，在此情況下被告往往也願意支付額外的金錢補償與原告達成和解。因此，在侵權人沒有過錯的情況下，雖然按照德國侵權法的原理，被告無需承擔損害賠償責任，然而在停止侵權請求權的威懾下，很多侵權人仍然願意至少支付一筆相當於許可費用的金錢，以豁免其因承擔停止侵權責任而可能造成的更大損失。

總之，在這樣強力的停止侵權責任之下，即使德國不引入懲罰性賠償制度，和實施懲罰性賠償所要達到的威懾效果也相差不多。

（六）罰金刑和行政罰款

對於侵害知識產權的行爲，根據 TRIPS 協議的要求，各成員不僅僅要提供民事救濟措施，也要提供刑事救濟措施。根據《TRIPS 協議》第 61 條的規定，各成員應規定至少將適用於具有商業規模的蓄意假冒商標或盜版案件的刑事程序和處罰；各

成員還可規定適用於其他知識產權侵權案件的刑事程序和處罰，特別是蓄意並具有商業規模的侵權案件，救濟措施應包括足以起到威懾作用的監禁和 / 或罰金。顯然，無論是刑事制裁，還是懲罰性賠償，主要針對的都是那些惡意的具有商業規模的侵權行爲。因此，那些規定了侵害知識產權刑事責任的國家，只要有刑事上的罰金刑，即使其知識產權法中沒有規定民事上的懲罰性賠償規則，也同樣對侵權人起到了金錢上的懲罰效果。

除了對侵害知識產權規定刑事處罰外，我國知識產權法還規定了明確的行政保護機制，侵權人應承擔包括行政罰款在內的行政責任。根據我國《著作權法》第 53 條、《商標法》第 60 條、《專利法》第 68 條的規定，行政罰款主要是以非法經營額或違法所得為基數再乘以相應的倍數，這本身就與懲罰性賠償的“基數乘以倍數”的計算方式比較類似。根據此計算方式得出的行政罰款數額將至少超出侵權所得（一般來說非法經營額肯定大於侵權所得），也有可能超出實際損失。因此行政罰款具有懲罰性，同樣可以起到金錢上的懲罰效果。

綜上所述，對於侵害知識產權的行爲，如果嚴守損害賠償的填平原則，將會對侵害知識產權行爲的震懾不足，因此，各國基於各自的法理邏輯和法律傳統，雖然不一定存在懲罰性賠償的制度安排，但是毫無疑問，在各種法律制度設計中其實已經“隱藏”了各種不同的懲罰性因素。換句話說，即便沒有侵害知識產權的懲罰性賠償規則，也並不見得對知識產權侵權者不實施“填平實際損失”以外的懲罰。因此，懲罰性賠償制度並不見得應該是知識產權法的必要配置。

三、我國確立懲罰性賠償制度的原因及其實踐效果

我國為何要在知識產權法中確立懲罰性賠償制度呢？除了填平原則對侵害知識產權行爲的震懾不足這樣一個基本原因之外，其實還有一些特殊的背景和考慮。

（一）我國知識產權法確立懲罰性賠償的原因

首先，我國司法實踐中大量的知識產權侵權糾紛案件的判決都是以法定賠償額來計算損害賠償的。而在較長一段時間

內，我國各部知識產權法中的法定賠償最高限額都明顯偏低，難以起到對侵權行為的阻却遏制作用。在2020年《著作權法》第三次修正將侵犯著作權的法定賠償最高限額修改為500萬元之前，該部法律中法定賠償的最高限額僅為50萬元。在2013年第三次修正《商標法》之前，法定賠償的最高限額也同樣僅有50萬元。而2008年第三次修正的《專利法》中也只有上限為100萬元的法定賠償。為了解決法定賠償最高限額存在的問題，在2009年的《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中，最高院明確了在法定賠償最高限額之上的裁量性賠償制度，規定“對於難以證明侵權受損或侵權獲利的具體數額，但有證據證明前述數額明顯超過法定賠償最高限額的，應當綜合全案的證據情況，在法定最高限額以上合理確定賠償額”。因此，我國法院也偶爾會作出突破法定賠償最高限額而實施裁量性賠償的判決，但是，總體而言，大多數法院並不傾向於積極地做出這樣的突破。

其次，雖然我國立法機關也在不斷提高法定賠償的最高限額，但依然難以適應侵權損害賠償的實際需要。因為在我國商標法、專利法、著作權法等知識產權法中，法定賠償僅作為通過損害賠償的三種計算方式難以確定損失情況下的替代措施，理論上其依然是遵循填平原則的補償性賠償。即使是突破了法定賠償最高限額的裁量性賠償，其適用的前提仍然是“證據證明損失數額明顯超過法定賠償最高限額”，遵循的基本理念仍然是損害賠償中的填平原則。在這樣的法律理念指引下，我國法院在按法定賠償規則確定損害賠償金額的時候是非常謹慎的，一般情況下，並不會以法定賠償的最高限額確定損害賠償金額。即便在被告的主觀過錯比較明顯，侵權情節比較惡劣的情況下，有的案件會按法定賠償的最高限額進行賠償，但這樣的賠償金額對於威懾和遏制惡意侵權行為而言並沒有太好的實際效果。全國人大常委會分別於2014年、2017年對《專利法》、《著作權法》實施情況的執法檢查報告指出，知識產權案件存在賠償數額低等問題。知識產權侵權賠償數額低，一方面導致權利人損失難以彌補，另一方面導致知識產權侵權難以有效遏制。

正是因為我國法院在知識產權侵權糾紛案件中裁定的法定賠償數額偏低，導致侵權人的侵權成本較低，損害賠償對侵

權人的威懾不夠，惡意侵權現象成為了難以消除的頑疾。為了扭轉這個局面，知識產權法中的懲罰性賠償制度就呼之欲出。在2013年《商標法》的第三次修正中，懲罰性賠償制度首次被引入商標侵權救濟中。在正式建立商標侵權懲罰性賠償制度之後，中共中央、國務院又於2016年聯合發佈了《關於完善產權保護制度依法保護產權的意見》，其中又提出了“探索建立對專利權、著作權等知識產權侵權懲罰性賠償制度，對情節嚴重的惡意侵權行為實施懲罰性賠償”。2019年修正後的《反不正當競爭法》在其第17條中針對侵犯商業秘密的行為引入了懲罰性賠償制度。2019年，《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》明確提出“健全以公平為原則的產權保護制度，建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，加強企業商業秘密保護”。而同樣在2019年底，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於強化知識產權保護的意見》中再次強調了“加快在專利、著作權等領域引入侵權懲罰性賠償制度”。在2020年先後進行修正的《專利法》及《著作權法》中，均引入了懲罰性賠償制度。至此，我國在知識產權的主要領域立法中均實現了懲罰性賠償的引入，知識產權懲罰性賠償制度正式建立。

（二）懲罰性賠償面臨的實施困境

因為《專利法》和《著作權法》引入懲罰性賠償制度的時間不長，我國法院目前做出的知識產權懲罰性賠償案例主要是以商標侵權糾紛案件為主¹⁰。但是，我國法院按照2013年修改後的《商標法》規定做出懲罰性賠償判決的案件其實也並不算多。其原因恐怕主要在於：根據《商標法》規定，懲罰性賠償的基數只能是依據實際損失、侵權獲利或許可費倍數來進行計算。然而，如前所述，在司法實踐中，大量的侵權糾紛案件是無法按照這三個損害賠償額計算方法計算出來的，所以才不得不採用法定賠償（最高限額內的酌定）。因此，雖然規定懲罰性賠償的目的是期望改變以往法定賠償下的損害賠償救濟難以起到遏制侵權的狀態，但是指望依據這樣的基數來計算得出懲罰性賠償的損害額，在大多數案件中可能不得不走法定賠償的老路，這無疑進入了一個無法走出的死胡衕。因此，按照這樣的計算規則，懲罰性賠償規則的實施必然會遇到很大的困境。

2021年3月，最高人民法院發佈的《關於審理侵害知識產

權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第五條進一步明確：“人民法院確定懲罰性賠償數額時，應當分別依照相關法律，以原告實際損失數額、被告違法所得數額或者因侵權所獲得的利益作為計算基數。該基數不包括原告為制止侵權所支付的合理開支；法律另有規定的，依照其規定。前款所稱實際損失數額、違法所得數額、因侵權所獲得的利益均難以計算的，人民法院依法參照該權利許可使用費的倍數合理確定，並以此作為懲罰性賠償數額的計算基數”。可見，如果按照該司法解釋計算懲罰性賠償，依然無法解決本文提出的難以確定基數的問題。

當然，實踐中，法院即使無法計算出懲罰性賠償的基數，依然會在法定賠償額基礎上，根據侵權人的主觀過錯和侵權情節再酌定賠償額，這樣的賠償額甚至會遠遠高於法定的最高賠償限額。雖然這樣的賠償計算從法官的內心出發可能帶有懲罰的意圖，但是，從理論上，這樣的賠償金額依然是基於彌補損失的原則來確定的，而不是真正的“懲罰性賠償”，而無非是超出法定賠償額的裁量性賠償。

（三）懲罰性賠償與其他懲罰性救濟措施可能的疊加

懲罰性賠償制度一方面面臨着前述實施的困境，另一面還存在與其他懲罰性救濟措施可能“疊加懲罰”的問題。

首先，我國原有知識產權侵權損害賠償兼顧懲罰的司法理念可能帶來的疊加懲罰。雖然理論上我國知識產權法確立的損害賠償是填平原則，但是，如前所述，填平原則下的損害賠償難以起到遏制和震懾侵權的作用，因此，最高人民法院在2009年出臺的《關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中指出：“要增強損害賠償的補償、懲罰和威懾效果，降低維權成本，提高侵權代價”。2016年7月7日，最高人民法院陶凱元副院長在“全國法院知識產權審判工作座談會暨全國法院知識產權審判‘三合一’推進會”中再次強調：“充分考慮知識產權市場價值的客觀性和不確定性雙重特點，在確定知識產權損害賠償數額時，既要力求準確反映被侵害的知識產權的相應市場價值，又要適當考慮侵權行為人的主觀狀態，實現以補償為主、以懲罰為輔的雙重效果”。

這些司法政策或者有關講話中涉及的損害賠償顯然並非是後來在《商標法》等知識產權法中確立的懲罰性賠償，而是依據填平原則判定的法定賠償額或者按照損失、獲利或許可費倍

數確定的損害賠償額。但是，這樣的司法政策或司法理念明顯已經偏離了損害賠償的填平性質，而可能具有了懲罰性因素。如果上述損害賠償兼顧“懲罰”的司法理念繼續得以貫徹的話，如前所述，當《商標法》等知識產權法確定了懲罰性賠償制度後，懲罰性賠償額的計算還是依賴於“損失、獲利或許可費倍數”的計算規則，那麼，將來在惡意侵權、重複侵權的案件中，法院在確定“損失、獲利或許可費倍數”時候就可能已經考慮了“懲罰效果”，然後在此基礎上再施加“幾倍”的懲罰性賠償，將變成雙重懲罰。

其次，以許可費的倍數作為懲罰性賠償基數可能產生的疊加懲罰。我國知識產權法規定的“一倍以上五倍以下”的懲罰性賠償數額，在《商標法》中可以“參照商標許可費的倍數合理確定”的數額來計算，在《專利法》中可以“參照專利許可費的倍數合理確定”的數額來計算，在《著作權法》中可以“參照權利使用費”確定的數額來計算。因此，依據我國《商標法》和《專利法》，懲罰性賠償的基數都可以是“許可費的倍數”。

《關於審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第五條第二款規定：前款所稱實際損失數額、違法所得數額、因侵權所獲得的利益均難以計算的，人民法院依法參照該權利許可使用費的倍數合理確定，並以此作為懲罰性賠償數額的計算基數。且不論當按照“權利許可使用費的倍數”來計算損害賠償的時候，實際上可能已經具有懲罰性因素了，在此基礎上再計算出若干倍的懲罰性賠償金額，就是懲罰之上的懲罰。假如按照該司法解釋第六條的規定“人民法院依法確定懲罰性賠償的倍數時，應當綜合考慮被告主觀過錯程度、侵權行為的情節嚴重程度等因素”，這就意味着法院在確定“權利許可使用費的倍數”（幾倍）的時候需要考慮被告的主觀過錯和侵權情節¹¹，而在確定“懲罰性賠償的倍數”（幾倍）還需再考慮被告的主觀過錯和侵權情節。這樣的裁判思路顯然違背損害賠償責任的法理邏輯，因為無論是懲罰性賠償還是非懲罰性賠償，都要考慮被告的主觀過錯和侵權情節了。

再者，侵害知識產權的刑事責任和行政責任可能導致的疊加懲罰。因為知識產權刑事處罰的罰金刑和行政處罰的罰款都具有一定的懲罰性，所以這些懲罰性救濟措施與民事救濟中的懲罰性賠償疊加，將會給侵權者帶來過高的懲罰。但是，《關

於審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第六條第二款規定：“因同一侵權行為已經被處以行政罰款或者刑事罰金且執行完畢，被告主張減免懲罰性賠償責任的，人民法院不予支持”，顯然，最高人民法院認為行政罰款或者刑事罰金與懲罰性賠償是並行不悖，可以重複疊加的。

四、結論和建議

根據以上分析，就我國法院在審理知識產權侵權糾紛案件適用懲罰性賠償規則可能面臨的困境以及可能存在的問題，本文提出以下兩點建議。

（一）去懲罰性的法定賠償額可以作為懲罰性賠償的基數

無論從侵權損害賠償的基本原理還是從知識產權國際公約規定來看，所謂的法定賠償本身都並沒有考慮懲罰的因素，法定賠償無非是酌定賠償，酌定出來的賠償額只要符合填平原則，那麼，理論上就與按照原告損失、被告獲利或者許可費來確定的損害賠償額是一樣的。儘管我國法院在將法定賠償作為計算損害賠償的依據時會根據被告的主觀過錯或侵權情節施加一定的懲罰，有的國家的法定賠償規則（如美國版權法）中也帶有懲罰因素，但是，這是由於我國當時的知識產權法律中沒有規定懲罰性賠償制度（美國版權法中也沒有規定懲罰性賠償制度），才不得不以法定賠償規則來實現一定的金錢懲罰功能。

然而，在我國已經在《商標法》《專利法》《著作權法》以及《反不正當競爭法》中都明確規定了懲罰性賠償規則的情況下，就沒有必要再依賴於法定賠償對故意侵權人實施金錢懲罰了，也就是說，在確定法定賠償額的時候，不應該再考慮侵權人的主觀過錯已經到了故意或者惡意的程度而對其加以懲罰，這樣，一方面，“去懲罰性”的或者僅具有填平性的法定賠償額就可以作為懲罰性賠償的計算基礎，以解決懲罰性賠償基數難以準確計算的問題；另一方面，“去懲罰性”後的法定賠償回歸其“填平”性質的本來面目後，就可以結束長期以來我國法定賠償的性質模糊不清的問題，將來我國知識產權法中的懲罰性賠償與法定賠償的功能就可以得到明確劃分並各司其職——對故意或者惡意侵權適用懲罰性賠償，對非故意的侵權就適用填平性賠償（包括法定賠償），對部分無過錯的侵權人豁免其損害賠

償責任——這樣我國知識產權法中的損害賠償責任體系也可以在理論上得到清晰和圓滿的解釋。

我國《民法典》第 1185 條規定，故意侵害他人知識產權，情節嚴重的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償。因此，司法實踐中，我們可以依據《民法典》第 1185 條的規定，而不必拘泥於《商標法》等知識產權專門法的規定，在無法以損失、獲利、許可費為基礎計算懲罰性賠償的時候，可以以“去懲罰性”的法定賠償額為基礎來計算懲罰性賠償。

（二）警惕對故意侵害知識產權行為的過度懲罰

按照本文的上述分析，我國司法實踐中一些所謂的“填平性”賠償其實已經多多少少帶有懲罰性的因素在裏面，那麼，如果在此基礎上再實施懲罰性賠償，其合理性值得商榷。尤其是，在按照許可費的倍數確定了懲罰性賠償的基數後，再實施 1-5 倍的懲罰，可能會導致懲罰之上的再懲罰。這樣的法律規則即便在擁有最嚴格知識產權保護的西方國家都是極為罕見。因此，本文建議：

首先，我國法院以原告實際損失數額、被告違法所得數額或者因侵權所獲得的利益作為懲罰性賠償的計算基數時，不應該繼續考慮任何“懲罰效果”，而必須嚴守“填平原則”；如果法院參照權利許可使用費作為懲罰性賠償數額的計算基數的時候，原則上不應該以“使用費的倍數”作為基數，如果一定要以“倍數”作為基數，那麼，在確定懲罰性賠償的倍數時，應該加以綜合考慮，盡力避免在使用費的倍數基礎上再處以數倍的懲罰性賠償¹²。

其次，進一步協調侵害知識產權的民事、行政和刑事救濟程序，避免懲罰性賠償、行政罰款和罰金刑的疊加適用導致對侵權人的重複懲罰。正如有學者指出的：“懲罰性賠償與刑事制裁中的罰金、行政處罰中的罰款具有同質性，所以也有必要從金額上加以總體考慮，以防止給與侵權人過高的懲罰”。¹³ 最高人民法院其實也注意到這個問題，因此《關於審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第六條第二款規定：因同一侵權行為已經被處以行政罰款或者刑事罰金且執行完畢，被告主張減免懲罰性賠償責任的，在確定前款所稱倍數時，可以綜合考慮。但是，這個司法解釋僅僅對法院的民事審判具有約束力，在涉及侵害知識產權罪的刑事審判以及對侵權行為的

行政處罰中如何避免重複懲罰，依然需要立法予以明確。■

作者：張偉君，同濟大學法學院教授；莊雨晴，浦東新區人民法院法官助理；賈世奇，同濟大學法學院碩士研究生

¹ 17 U.S.C. §504(c)(2): In a case where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than \$200.

² 該規定已經被刪除。具體參見最高人民法院關於修改《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》等十八件知識產權類司法解釋的決定（法釋〔2020〕19號），2020年12月23日最高人民法院審判委員會第1823次會議通過，自2021年1月1日起施行。

³ BGH GRUR 1961, 354, 355 - Vitasulfal, m.w.Nachw.; BGH GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 2007, 431, 433 - Steckverbindergehäuse.

⁴ 參見（2015）民三終字第7號民事判決書。

⁵ 參見（2018）晉民終555號民事判決書。

⁶ 同註1。

⁷ *Davis v. Gap, Inc.*, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001).

⁸ *Kamakazi Music Corp. v. Robbins Music Corp.*, 534 F. Supp. 69, 78 (S.D.N.Y. 1982).

⁹ 張校銓：“德國專利法擬明確判令停止侵權時適用‘比例原則’”，“同濟知識產權與競爭法中心”微信公眾號，2021年8月9日訪問。

¹⁰ 參見2021年3月15日最高人民法院發佈的“侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償典型案例”。主要為商標案件，尚未有專利和著作權案件。

¹¹ 《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第21條規定，“權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定，有專利許可使用費可以參照的，人民法院可以根據侵權行為的性質和情節等因素，參照該專利許可使用費的倍數合理確定賠償數額”。

¹² 廣東省高級人民法院在歐普公司與華昇公司侵害商標權糾紛案中雖然將“商標許可費的合理倍數”作為商標侵權懲罰性賠償的基數，但是，原告歐普公司主張其授權給銷售商的涉案商標許可使用費為

36.5萬元/年，該授權許可涉案商標給銷售商使用的範圍僅限於在銷售商的經營場所使用和宣傳涉案商標，經營銷售區域僅為銷售商所在的地市。而本案華昇公司被訴侵權行為的性質為生產、銷售和許諾銷售被訴侵權產品，銷售方式包括綫上和綫下，範圍為全國甚至全球，可見華昇公司使用涉案商標的程度和範圍要比歐普公司授權銷售商的大得多。因此，本案商標許可使用費至少應按“歐普公司授權給銷售商的涉案商標許可使用費36.5萬元/年”的2倍計算，即73萬元/年。顯然，表面上，73萬元/年是涉案商標許可使用費36.5萬元/年的2倍，而事實上73萬元/年是法院經過測算後的本案商標的實際許可使用費，其實並沒有翻倍，因此，以此作為懲罰性賠償的基數，也是合理的。參見（2019）粵民再147號民事判決書。

¹³ 曹柯、段勝寶：“《民法典》背景下知識產權懲罰性賠償制度的路徑選擇——從國家治理現代化的視角切入”，《電子知識產權》，2021年第3期，第86頁。

國家知識產權局受理首批重大 專利侵權糾紛行政裁決案件

近日，國家知識產權局根據《中華人民共和國專利法》《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法》的有關規定，受理首批兩起重大專利侵權糾紛行政裁決案件。

請求人按照《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法》第五條規定提交行政裁決請求材料，並報請相關地方知識產權局出具符合《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法》第三條所述情形的證明材料。國家知識產權局經審查後予以立案，發出受理通知書，並指定辦案人員組成合議組，指派相關領域的技術調查官參與案件處理。

下一步，國家知識產權局將嚴格按照《中華人民共和國專利法》《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法》的相關規定，做好案件行政裁決工作，依程序組織開展口頭審理，及時作出行政裁決決定，切實維護公平競爭的市場秩序，有力保障知識產權權利人和社會公眾的合法權益。

（來源：國家知識產權局）