



专利诉讼中的惩罚性赔偿—— 中美法律规定和实践的比较

精选文章

摘要： 本文对于中美专利惩罚性赔偿进行了多方位的比较，包括惩罚性赔偿的法律适用方式和证明要件的比较、具体考虑因素的比较、惩罚性赔偿的计算基数和倍数的比较，以及律师费的承担方式的比较。

关键词： 惩罚性赔偿、故意侵权、判例法、合理调查义务、专利标注条款、律师费

惩罚性赔偿因其赔偿的翻倍效应对于专利权人和实施者有着巨大的影响。本文整理了中美在惩罚性赔偿法律规定和适用的相关内容，以作为同时拥有中国和美国专利的专利权人，以及在中国和美国均有经营行为的实施者的一般意义上的参考。

首先必须声明的是：目前公布的涉及专利的惩罚性赔偿的案例非常少，笔者仅检索到两件专利惩罚性赔偿案例，而且都只有一审判决结果。这可能与专利领域的惩罚性赔偿规定较新，案件还没有走到审理阶段，或出判决阶段有关。目前知识产权领域的大部分惩罚性赔偿的案例为商业秘密和商标案件。因此下文提到的专利领域的惩罚性赔偿的适用时，除了参考已经检索到的专利案例外，主要根据法律理论上的理解，并借鉴了商业秘密类的典型案件。

一、惩罚性赔偿的法律适用方式和证明要件的比较

A 中国部分

2021年1月1日生效的民法典1185条为知识产权惩罚性赔偿的一般条款，规定如下：

“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”

2021年6月1日生效的新专利法首次规定了惩罚性赔偿如下：

“第七十一条 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（以下简称“补偿性赔偿”）。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（以下简称“惩罚性赔偿”）。”

由此，在专利领域，发生在民法典的生效日2021年1月1日之前的被控侵权行为，根据法不溯及既往的一般原则，不适用惩罚性赔偿。对于发生在2021年1月1日之后的被控侵权行为，才可适用惩罚性赔偿。具体地，发生在2021年1月1日之后但在新专利法生效日2021年6月1日之前的行为，将适用民法典1185条。而对于发生在2021年6月1日

之后的行为，将直接适用新专利法71条。

民法典1185条规定了惩罚性赔偿有两个构成要件：主观要件为“故意侵权”，客观要件为“情节严重”。笔者检索到的两件专利惩罚性赔偿案例就是直接适用了民法典的上述条款，分别按侵权获利的二倍和三倍适用了惩罚性赔偿。

专利法71条规定了和民法典相同的惩罚性赔偿要件：主观上的故意要件、客观上的情节严重要件。但是专利法进一步规定了惩罚性赔偿要件计算的基数和倍数范围。其中，基数按照顺序依次为权利人的实际损失、侵权人的获利、以及专利许可使用费的合理倍数等三种方法之一。倍数是指基数的一倍以上五倍以下。特别需要注意的是在使用侵权人获利为基数的情况。这种方法比另外两种方法更为常见。

北京高院于2022年4月25日发布的《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》（以下简称“北高审理指南”）的3.2定义侵权人因侵权行为所获得的利益为：

“侵权人因侵害知识产权所获得的财产性收益，通常是指侵权人因侵权所获得的营业利润，但对于主要以侵权为业的侵权人可以计算其销售利润。”

侵权人以侵权为业的典型案例可以参考最高院在2021年3月15日公布的《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》中侵犯商业秘密“卡波”案（（2019）最高法知民终562号）（以下简称“卡波”案）。在该案中，最高院将侵权人的销售利润作为惩罚性赔偿的基数，并判处了顶格5倍的惩罚性赔偿。这个案件也创出了商业秘密甚至整个知识产权领域历史上最高的判赔倍数。

综上，无论适用民法典还是专利法，中国的惩罚性赔偿都是会同时考虑主观上的故意要件、客观上的情节严重要件。因此，中国的惩罚性赔偿适用的侵权类型可以称为“故意且情节严重的侵权”。

B 美国部分以及中美的比较

1.美国的惩罚性赔偿法律规定

美国专利法284条为成文法中的惩罚性赔偿法律条款。但是该条款非常笼统，仅是提到法官可以将损害赔偿增加到三倍的补偿性赔偿。但是专利法并未规定惩罚性赔偿证明要件。

目前有效的更具体的法律规定来自2个判例。它们是美国最高院做出的Halo Electronics, Inc., v. Pulse Electronics (2016)（以下简称Halo案件）和Stryker Corporation v. Zimmer, Inc. (2016)（以下简称Stryker案件）判决。这两个案件的重要作用就是宣布了惩罚性赔偿证明要件只包括主观轻率要件，而废除了联邦巡回上诉法院在In re Seagate Technology, LLC (2007) 中确立的另外一个要件——客观轻率要件（以下简称Seagate案件）。（备注：客观轻率要件是指尽管客观上存在高的侵犯有效专利权的可能性，被控侵权人仍然行之。其主要涉及专利权有效性和是否被侵权，与中国的客观要件主要涉及侵权的范围、后果不同）

主观轻率要件的一个重要标志是指当知晓他人的专利时，实施人是否调查过该专利的保护范围并善意相信该专利应属无效或者未被侵犯？

如果实施人没有进行过合理的调查，或者调查后认为侵权和专利有效性可能很大，则其行为会被认为是追求侵权结果的故意（willful），最终很可能承担惩罚性赔偿责任。

反之，如果实施人尽到了合理的调查义务并善意相信该专利应属无效或者未被侵犯，则即使最后审判结果是专利有效且侵权，也很可能只承担补偿性赔偿。

那什么是合理调查义务？这里就涉及专利是否有效以及是否侵权的法律咨询意见。一般而言被告请外部律师做出的法律咨询意见要比被告内部的律师或内部技术人员做出的法律咨询意见，在陪审团的眼里更为可信。如果实施人从知道专利之日起，请律师提供了称职和合格的法律意

见，该意见指出该专利应属无效或者实施人的行为并未侵犯该专利的话，实施人很可能并不承担惩罚性赔偿责任。

因此，美国的惩罚性赔偿适用的侵权类型可称为未尽合理调查义务的故意侵权。

综上，中国和美国对于适用惩罚性赔偿都关注实施人的主观状态。但是中国的惩罚性赔偿比美国多一个客观上的情节严重要件，并且在中国，律师关于专利有效和侵权的法律意见不重要，或者说没有在美国那么重要。

2. 被控侵权行为和判例法的关系

美国的判例法制度对于实施人行为适用哪个法律可造成某种程度的不确定性。换言之，如果实施人的行为按照当时的判例指引下做出的，但是该判例之后被认为是不再有效时，实施人就可能面临预料之外的结果。

前面提到的Halo案件和Stryker案件就是这样。这两个案件的被告是按照之前有效的判例，即Seagate案件确立的Seagate测试（Seagate测试包括：作为第一步的“客观轻率”和作为第二步的“主观轻率”）审理的。由于被告提出的无效和不侵权抗辩并非客观上没有依据，原告未能证明第一步“客观轻率”从而未能获得惩罚性赔偿。然而，在二原告向美国最高法院申请提审而获得最高法院审理后，美国最高法院认为Seagate测试不符合国会在制定专利法284条时的意图，废除了“客观轻率”，而将两案发回重审。

可见，中国成文法制度对于惩罚性赔偿的适用相对于美国的判例法制度在一些方面更具有确定性。

二、惩罚性赔偿的证明要件的具体考虑因素的比较

A 中国“故意”要件的考虑因素和典型情形

最高人民法院在2021年3月3日出台的《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“最高司法解释”）第三条第一款对于知识产权案件给出了故意的规定。即“故意”的认定要综合考虑包括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各种因素。在该款中列出的典型故意的情形主要是被告在原告警告后继续侵权的“明知”型故意、原被告之间的人员之间存在人员流动、业务来往导致接触了被侵害的知识产权的“关系”型故意。其中“关系”型故意似乎更适合商业秘密，而非专利类案件。“北高审理指南”关于侵权故意的规定2.2节中有以下两个情形预计可以应用于专利。

“（5）不当取得的知识产权被依法撤销、宣告无效后，仍然实施或者使用该知识产权且被认定构成侵权；

（6）知识产权行政主管部门发出侵权通知后，仍然继续实施侵权行为。”

在前述提到的仅有的两件专利惩罚性赔偿案例中，故意是这么认定的。在广州知识产权法院的（2020）粤73知民初字第57号（以下称为“广知关于发光二极管灯泡实用新型专利的判决”）中，法院认为，已经存在先民事判决认定被告的涉诉行为构成专利侵权，但上述案件宣判一年多后，被告仍侵害原告的另一专利权，故可认定被告故意实施被诉侵权行为。

在深圳中院的（2021）粤03民初6065号（以下称为“深圳中院关于多功能皮具收纳盒外观设计专利的判决”）中，法院认为，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被告销售的“多功能皮具收纳盒”产品侵害其外观设计专利权，被告提出申诉后，平台认为卖家申诉不成立，将其产品下架。然而被告反复上架侵权产品，直到2021年6月仍然通过1688平台、天猫平台销售、许诺销售被诉侵权产品。因此，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。

B 中国“情节严重”要件的考虑因素和典型情形

“最高司法解释”第四条第一款规定“情节严重”的认定要综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。在该款中列出的典型情节严重的情形主要是被告的重复侵权行为（“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”）、专门侵权行为（“以侵害知识产权为业”）、侵权获利或原告损失巨大，以及诉讼中的举证妨碍行为（“伪造、毁坏或者隐匿侵权证据”）等。

“北高审理指南”关于“情节严重”的规定2.3节大部分规定与“最高司法解释”是一致的，但是更加明确了情节严重的一种推定是从侵权行为的后果来推定（“侵权行为造成严重后果的，可以推定为情节严重”）。

在“广知关于发光二极管灯泡实用新型专利的判决”中，法院认为情节严重的原因是，在前案判决生效后，被告存在拒不履行生效判决并导致该案至今未能执行完毕的情况，同时被告再次就同一专利实施侵权行为，可见其侵权性质恶劣，不仅重复实施侵权行为，而且侵权时间长。

在“深圳中院关于多功能皮具收纳盒外观设计专利的判决”中，法院认为，被告法定代表人将被诉侵权设计申请了外观设计专利，且二被告在1688平台、天猫平台拥有多家店铺，侵权持续时间长达4年，规模大。因此，本案情形可认定为情节严重。

C 美国“主观轻率要件”的考虑因素以及中美的比较

美国联邦巡回上诉法院通过一些判例（包括 *Spectralytics, Inc. v. Cord* (2011); *Read Corp. v. Portec, Inc.* (1992)），给出确立主观轻率要件的考虑要素一般包括：

- （1）侵权人是否故意抄袭他人的思想或者设计；
- （2）当知晓他人的专利保护时，侵权人是否调查过该专利的保护范围并善意相信该专利应属无

效或者未被侵犯；

- （3）侵权人作为诉讼一方的行为表现；
- （4）被告的规模及财务状况；
- （5）案件的角力程度；
- （6）被告行为的持续期间；
- （7）被告采取的补救措施；
- （8）被告的损害动机；以及
- （9）被告是否试图掩盖其不法行为。”

将中国的故意和情节严重要件的要素、典型情形与美国的主观轻率要件的要素相比较，可见中国设定的触发惩罚性赔偿的条件似乎比美国要严苛。这也反映了中国以补偿性赔偿为原则，以惩罚性赔偿为例外的基本立法理念。除了都关注实施人的主观状态之外，中国比美国更多地关注侵权行为的后果来考虑是否适用惩罚性赔偿。

三、惩罚性赔偿的计算基数的比较

惩罚性赔偿适用的前提条件，即补偿性赔偿是确定惩罚性赔偿的计算基数。

因此首先需要看何种条件可以适用补偿性赔偿。按照中国的规定，可以对以下两种侵权要求补偿性赔偿：

- （1）非故意侵权，以及
- （2）故意侵权但情节不严重。

与中国不同，美国的补偿性赔偿针对的是一种故意侵权——知道专利但是善意认为专利无效或不侵权。如果不知道专利存在，是不承担任何赔偿义务的。这是由美国专利法287(a)(专利标注条款)规定的义务产生的。该法条和一系列判例(*Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc.* (Fed. Cir. 2017) (简称 Arctic Cat I) 和 *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc.* (Fed. Cir. 2020) (简称 Arctic Cat II) 为代表案件)规定:没有对专利进行充分标注的话,“专利权人不能在任何侵权诉讼中获得赔偿;除非专利权人有证据表明实施人被告知侵权后持续侵权,在这种情形下,赔偿仅针对实施人收到通知后的侵权”。同时由于方法专利难以满足专利标注条款,因此联邦巡回上诉法院通过判例确定专利标注条款不适用于方法专利。

因此，对于产品专利，或者既有产品又有方法权项的专利，实施人的赔偿责任期间是从专利权人对专利产品进行标注或通知实施人侵权之日起算。

通知实施人侵权的方式有两种：

- (1) 推定通知 (Constructive notice)，或
- (2) 实际通知 (actual notice)。

推定通知是指专利权人在产品或包装上记载专利号，或者载明专利所在的网址。实际通知是指，专利权人向实施人发出警告函或实际起诉等。

由此可见，中国的惩罚性赔偿的前提，即补偿性赔偿对于实施人而言要比美国更严格。这是因为中国没有对专利权人施加类似美国专利标注条款的义务。在中国，在专利权人没有在其产品上标记专利号或给予其他指引通知实施人专利权存在的情况下，实施人也要承担赔偿责任，赔偿责任期间是从专利权授权之日之日起。

上述区别使得专利权人在中国相比于美国而言，更容易获得补偿性赔偿。换言之，如果产品权项的专利权人或者同时拥有产品和方法权项的专利权人在美国未能满足专利标注条款287(a)的要求，将拿不到补偿性赔偿。美国专利的专利权人如果拿不到补偿性赔偿，意味着拿不到惩罚性赔偿的计算基数，当然就拿不到惩罚性赔偿了。

四、惩罚性赔偿的倍数的比较

中国惩罚性赔偿的倍数最多为5倍，理论上加上基数的话，最终赔偿额应该最多可以是6倍。而美国最终的赔偿额最多可以是3倍。

“卡波”案是按照被告侵权获利的五倍顶格确定损害赔偿数额的商业秘密案件。但该案判决实际上并没有包括基数。具体地，最高院将被告的销售利润1200万乘以50% 技术贡献率得到600万作为基数，又按照5倍惩罚性赔偿，判处3000万赔偿额。最终的3000万赔偿额中不包括补偿性赔偿。因此，可以说，不仅在专利领域，就是放大到整个知识产权领域，中国目前尚未有让权利人获得补偿性赔偿加5倍的惩罚性赔偿（共6倍）的判决。此外，也反映出中国的惩罚性赔偿是可以单独判

处的，不一定以判处补偿性赔偿为前提。

而对比美国，其惩罚性赔偿是不单独判处的，其是在补偿性赔偿的基础上增加惩罚性赔偿。参见Stryker案件,联邦地区法院判决了7610万美金的补偿性赔偿和1亿5220万美金的惩罚性赔偿（共3倍）。

五、律师费的承担方式的比较

由于专利案件涉及复杂的技术和法律问题，律师费往往是一笔巨大的负担。在中国，法院会在判决原告胜诉的情况下让被告承担合理支出。这个合理支出包括律师费。在北京知识产权法院做出的(2015)京知民初字第441号判决中，北知支持了专利权人接近一百万元的按小时计费的律师费。这在中国专利审判史上开创了先河。此外，如果被告胜诉，是不能让原告承担律师费的。

然而，反观美国，则相反。美国一般规则是诉讼各方各自承担己方的律师费。虽然美国的专利诉讼中律师费的昂贵是世界出名的。尤其是，一般人的印象是，在判处惩罚性赔偿的案件中，胜诉方的律师费可以让败诉方承担了。但事实不是这样。根据美国专利法285条，美国仅败诉方的诉讼行为相对于其他同类案件“出格”（exceptional）的情况下，才判处其承担胜诉方的合理的律师费。此外，如果被告胜诉，也是可以主张让原告承担律师费的。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

张浴月：博士、隆诺律师事务所合伙人、中国律师、美国律师（新泽西州）、中国专利代理师、美国专利代理师：LTBJ@lungtin.com



张浴月 博士

隆诺律师事务所合伙人、中国律师、美国律师（新泽西州）、中国专利代理师、美国专利代理师

张浴月女士在半导体、自动控制、电子电路、通信及计算机软件、网络、电子商务等领域具有丰富的专业知识和代理经验，对计算机软件、网络、电子商务相关的发明申请在国内外的立法与审查颇有研究。自2002年起代理过千余件向中、欧、美、澳等国递交的申请案，也为众多国内外知名企业客户代理专利无效、诉讼案件。她成功地在游戏类案件的无效和诉讼中应用“使用公开”类型证据，在国内属于首次；她主办过众多计算机协议、监控摄像、医疗电路类，2G/3G的标准专利的无效和诉讼，获得了非常高的胜诉率。



隆天知識產權
LUNG TIN IP ATTORNEYS

中国北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座18层（100101）

Tel: 0086-10-84891188

Fax: 0086-10-84891189

Email: LTBJ@lungtin.com

Web: www.lungtin.com