

我国商标侵权惩罚性赔偿制度的适用及完善

冷慧娴

华东政法大学, 上海

收稿日期: 2022年9月27日; 录用日期: 2022年11月8日; 发布日期: 2022年11月15日

摘要

商标侵权惩罚性赔偿制度在我国已经实施了八年多, 商标侵权案件日渐增加, 案件复杂程度也不断增加, 与之相反的是, 惩罚性赔偿的使用率很低, 并未真正发挥出该制度的作用。如何唤醒“沉睡”的惩罚性赔偿制度, 让其回归正轨, 发挥其打击商标侵权行为、优化营商环境的作用, 需要从司法适用的难点出发, 把握好“恶意”与“情节严重”的内涵, 运用科学的计算方法进行赔偿数额的计算, 同时厘清商标侵权中惩罚性赔偿与法定赔偿的界限, 避免泛化适用惩罚性赔偿。

关键词

商标侵权, 惩罚性赔偿

Application and Improvement of Punitive Damages for Trademark Infringement in China

Huixian Leng

East China University of Political Science and Law, ECUPL, Shanghai

Received: Sep. 27th, 2022; accepted: Nov. 8th, 2022; published: Nov. 15th, 2022

Abstract

The punitive damages system for trademark infringement has been implemented in China for more than eight years, and the number of trademark infringement cases has been increasing, and the complexity of the cases has also been increasing. On the contrary, the usage rate of punitive damages is low, and the system has not really played its role. How to wake up the “sleeping” punitive damages system, bring it back to the right track, play its role in combating trademark infringement and optimizing the market business environment, it is necessary to start from the dif-

difficulties of judicial application, grasp the connotation of “malice” and “circumstances serious”, apply scientific calculation methods to calculate the amount of compensation, and at the same time clarify the boundary between punitive damages and statutory damages in trademark infringement, so as to avoid the generalized application of punitive damages.

Keywords

Trademark Infringement, Punitive Damages

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

惩罚性赔偿是指由法院判决赔偿数额超过权利人实际损害数额的赔偿，又称报复性赔偿或惩戒性赔偿。早在 2013 年《商标法》修改后，我国在商标法领域首次引入了惩罚性赔偿制度，“对恶意侵害商标专用权，情节严重的，可以按照已确定赔偿数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”。2019 年《商标法》再次修改后，惩罚性赔偿数额变更为一倍以上五倍以下。2020 年 4 月份，北京市高级人民法院颁布了《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》，就惩罚性赔偿的适用条件、适用方法，对恶意以及情节严重的认定等方面给出了更细致的标准。2021 年 3 月 3 日，最高人民法院公布《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》，更进一步落实惩罚性赔偿制度，体现出惩罚性赔偿制度的有效实施对保护知识产权人的合法权益及营商环境的优化均具有极其重要的意义。

然而自《商标法》引入惩罚性赔偿制度至今，司法实践中鲜有明确适用该制度的案例，其被束之高阁而面临制度落空风险，这显然与保护知识产权、遏制侵权的立法旨趣相悖[1]。即使个别法院在商标侵权案件审判中使用到了“惩罚性赔偿”这一规则，但是司法实践中对惩罚性赔偿的适用标准并不统一。为了更好地将惩罚性赔偿制度应用于司法实践，本文以商标侵权的惩罚性赔偿为切入点，对当前该制度适用过程中的困境进行分析，并对我国商标侵权惩罚性赔偿制度的完善提出新的思考，以为商标侵权惩罚性赔偿制度的法律适用提供参考和借鉴。

2. 我国商标侵权惩罚性赔偿制度的适用困境

2.1. “恶意”与“情节严重”的判定标准不一

我国《商标法》规定，惩罚性赔偿的适用条件包括主客观两方面要素，一是具有主观上的“恶意”，二是达到客观上的“情节严重”程度。从立法旨意来看，认定适用该制度存在法定的顺序，即应当在考察侵权人的主观动机以及故意程度后，从性质上认定属于恶意侵权，应适用惩罚性赔偿制度，再从客观层面确定行为的侵害程度以及被侵权人所受损失，通过个案认定具体损害赔偿数额，以完全满足适用条件。但司法适用中存在对构成要件的认定不明确的问题，立法层面仅为概括性规定，亦无相关司法解释对其具体内涵进行详解。司法实践中，制度是否适用于个案由法官依个人经验进行自由裁量，即以法官自由心证为主。

然而，在司法实践中，由于法律条文和司法解释很难对诸如“恶意”或“情节严重”等主观标准进

行严谨界定,不同法院在不同个案中的认定也存在标准尺度不一的情况。譬如,在上海首例知识产权惩罚性赔偿案件[2]中,上海浦东新区法院认为,被告此前已收到过原告的商标侵权警告函,并承诺不再从事侵权活动,但其违背诚信重复侵权,且被告在完全相同的商品上使用与原告完全相同的商标,足以见得其侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观恶意明显。而在知名运动品牌“FILA 斐乐”侵害商标权纠纷一案[3]中,北京知识产权法院基于商标局此前驳回了被告此前企图模仿原告商标的注册申请,认定被告在已充分知晓原告商标存续的情况下仍继续生产销售侵权产品,主观恶意明显。

针对“情节严重”的认定标准,有些法院会考虑诸如侵权时间、空间、次数及非法销售金额(如能查证)等因素进行判断,而有些法院则简单地将恶意侵权与情节严重的认定“划等号”,一定程度上也降低了惩罚性赔偿的适用门槛[4]。此外,《商标法》将赔偿数额划定为1至5倍,然则究竟怎样在此范围幅度内确定赔偿额,具体的案件情节便是法官惩罚标准的依据。在什么情形下才可认定“情节严重”这一要素,不免会使法官拥有过分自由裁决的选择空间,然而法官往往会同时兼顾诉讼风险的考虑因素,转而选择适用其他法条的规定。

2.2. 赔偿数额确定困难

司法实践中赔偿数额确定困难,主要在于赔偿基数和赔偿倍数的确定困难。商标权作为非实物资产的特殊性在于其无形性,在价值分析理论中,损害对象是商标的无形资产价值,包括商标专用权形成的商誉以及享有的市场份额。商标权的另一大特征是资产价值变量的不确定性。在商标侵权案件中,侵权事实是确定的,但是受损的数额往往难以明确。我国《商标法》中确立的侵权赔偿数额遵从以下顺序确定:1) 权利人因被侵权所受到的实际损失;2) 侵权人因侵权所获得的利益;3) 参照该商标许可使用费的倍数合理确定。而现行“一倍以上五倍以下”的惩罚标准是建立在按照上述方法确定的侵权赔偿数额的基数之上。但以上三种侵权赔偿数额的确定方式在实践中并不容易实现。这就导致许多案件即使符合惩罚性赔偿的适用条件,但仅仅因为无法确定赔偿基数,包括实际损失、所得利益以及许可使用费而最后用法定赔偿方式判赔,最终往往导致原告的诉求额与实际判赔额的巨大落差,无法实现实质正义。

另外,司法实践中赔偿倍数的确定标准也不统一。根据《商标法》的规定,法律只是规定出了一个倍数范围,而对具体倍数数值如何确定并未进行说明,也没有相关司法解释,使得法官自由裁量权限较大,这极易导致各地标准判定不一。通过对上述判决书进行分析后,笔者发现大多数法院结合恶意与情节严重的判定要素进行确定赔偿倍数,其中有的法院只关注部分判定要素,比如重复侵权、明知涉案商标的存在而实施侵权行为、侵权时间、侵权规模等,有的法院则会考量更多的要素包括但不限于涉案商标的知名度、显著性,是否被处以刑事罚金等;有的法院可能仅仅只是关注侵权人的恶意,而还有一部分的法院直接确定倍数值,并未对其选择的原因进行论述。因此,亟需统一在适用惩罚性赔偿时需要考量哪些因素,参考的程度要达到什么标准。

2.3. 惩罚性赔偿与法定赔偿的关系不明

在司法实践中,法定赔偿与惩罚性赔偿的界定模糊不清,交叉适用的现象凸显[5]。法定赔偿虽然在《商标法》中是作为赔偿规则的最后一种方式,但司法实践中却有“反客为主”之势。在侵权损害赔偿领域通常采用的是“全面赔偿”原则,法定赔偿具有程序方便、诉讼成本低、效率高等优点,是解决“举证难”问题的权宜之计,而在司法实践中,其适用范围的扩张使得惩罚性赔偿制度被“束之高阁”。

之所以实务中对法定赔偿与惩罚性赔偿的关系分辨不清,是因为现有规定并未清晰地将法定赔偿与惩罚性赔偿的关系进行定位,导致两者并非泾渭分明,而是紧密联系在一起。究其本质,是能否赋予法定赔偿以惩罚功能的问题。惩罚性赔偿的适用条件更加严格,而法定赔偿作为兜底性的赔偿方式,其适

用的条件相对宽松且简单，天然地具有包容惩罚性赔偿的趋势，导致一些侵权行为性质比较恶劣，情节也比较严重，但是却未达惩罚性赔偿适用标准，或者已达适用标准，但因缺乏计算基数，无法适用惩罚性赔偿，而法院又对此不想视而不见，认为应当对其施以惩罚，而法定赔偿并非一个确定的值而是一个范围值，最终数额的确定取决于法官综合考量全案的情况，于是借助法定赔偿，判定较高数额的赔偿，将惩罚性赔偿隐含其中或者明确说明所判定的赔偿额中已包含惩罚性赔偿。

3. 我国商标侵权惩罚性赔偿制度的完善建议

3.1. 明确“恶意”与“情节严重”的判断标准

“恶意”表明行为人的主观过错程度。首先，从文义上看，“恶意”须不仅仅是故意，在立法层面采用“恶意”一词，客观上反映出侵权行为的道德谴责性。其次，从立法目的上看，应认定恶意侵权仅包括主观状态的直接故意，而不包含重大过失，表现为行为人明知自己的行为可能侵犯他人权益，仍然积极追求并采取行动促使侵害结果的发生。该制度立法宗旨在于加大对侵权行为的惩罚力度，发挥惩罚性赔偿制度的威慑功能，因此立法将构成要件限定为“恶意”，而不是故意，显然是为惩罚更具侵害性的行为，因此排除间接故意和重大过失^[6]。最后，从法律效果上看，若将适用条件扩大到过失范围，将增加当事人的举证责任，或有过度保护被侵权人之嫌，不利于平衡利益，无法实现预期立法效果。由于司法实践中的“恶意”表现形式不一，故在判定是否属于“恶意”时采用某一固定的模式不可取。应当根据实际情况，基于个案分析认定“恶意”情形，并予以类型化归纳提炼，规范认定标准。

此外，关于“恶意”的证明标准也需予以明确，即侵权人的行为达到何种程度才符合惩罚性赔偿制度构成要件要素。相对于填平规则而言，该制度不仅仅是弥补权利人所受损失，还含有一定的惩罚性因素。商标侵权惩罚性赔偿制度作为一种特殊的民事侵权赔偿制度，其证明标准首先需要符合我国《民事诉讼法》规定的一般证明标准，即高度盖然性。在此基础上，为防止该制度偏离立法本意，须限定其适用范围，笔者认为应当对其设定高于普通的高度盖然性的标准，采用排除合理怀疑的证明标准更为合理。

对于“情节严重”的认定建议采取“列举+兜底”的规范形式予以明确。“情节严重”的情形应包括：侵犯有一定影响的商标或驰名商标的行为、侵犯涉及消费者人身健康、公共利益的商标权行为、侵权时间长达三年以上、因侵权受过处罚后再次实施的重复侵权行为、以侵害商标权为业的行为等。

3.2. 完善计算基数的确定方法

为破解惩罚性赔偿计算难问题，首先司法实践中要灵活计算实际损失、侵权获益和许可使用费。其一，扩大实际损失的认定范围。实际损失作为主要的认定方式之一，如何对其认定范围进行圈定显得尤为重要。一般认为实际损失是实际可得与实际所得之间的差值。其间的差值包括销售量的减少、价格侵蚀的损失等，因此对于损失的种类应作扩大化理解，实务中也应对与实际损失相关联的损失进行考量。一般而言，对于诸如商誉、长期积累的良好声誉等隐性价值能否计入实际损失，应具体情况具体分析。若侵权人的行为有损于涉案商标或侵害了公共利益则应计入其中，反之则不然。而对于单位利润则不应拘泥于某一类型，而是可以采用多种利润率进行计算，多结果进行对比，选取最合理的数据。此外，对于实际损失的认定，实务中存在扩张的趋势，并非拘泥于此，而是在不背离实际损失本质的前提下，通过对与之关联的数据进行无关因素的剔除或对贡献率的考量，进而对实际损失进行大致推定。因此，对应司法解释所提供的计算方式应理解为是参考选择方式，也可以通过引入第三方专业评估机构对商誉价值进行估值进而确定计算基数。

其二，对于侵权获益的确定，以“规范损害论”为理论基础。在实践中多采用现实市场利润的计算方法，即依据司法解释规定，通过证明侵权商品销售数量以及单位产品利润进行计算，但此种方法单一

且只适用于有实际产品销售的案例，而在其他无法确定产品销售量的个案中，则无从确定计算基数。因此，笔者认为，针对无法计算现实的产品利润的个案，可以采取行业平均利润方法。例如旅游业中的商标侵权，可以根据国家文旅部门公布的行业年度营业额和平均利润来确定计算基数。

其三，对于商标许可使用费，允许推动商标许可使用费。司法实践中，法官以商标许可费作为计算基数时，通常会先通过诉讼双方已有的商标许可合同来确定商标许可费。但由于我国现有商标许可率较低，可供参考的商标许可费难以找寻。而对于计算惩罚性赔偿仅仅需要参考此数额的合理倍数，从中看出对其可以进行大致估算，而不要求达到精准的程度。商标都是通过市场流通中实现自己的价值，而且均具有行业属性。因此在不存在商标许可使用合同的情况下，可以将同行业中高度相似商标的许可费作为参考，但是需要考量许可使用地经济发展水平、许可的种类等因素。或者在有的情形下，商标许可费隐藏于某些费用中，比如认证服务费，亦可以通过剔除其中的其他费用或考量商标的贡献率进行大致估算。引入第三方商标许可费评估机构。不同于实际损失与侵权获利的有迹可循，商标许可费则是处于“非黑即白”的状态，即存在许可合同则能确定，不存在许可合同则不能确定且不能通过其他相关事实进行推定。而实务经验证明商标许可费的确定所要考量的因素很多，不仅要考虑许可商标与涉案商标的属性对应性，还要考虑许可使用地的经济发展水平等，而且评估过程中不仅要借用数学、经济学的方法，还需要商业方面的知识，专业能力要求较高，大多数的法官并不具备相应的综合技能。为此，可以在庭审中引入第三方商标许可费评估机构的评估意见，以此作为法官确定商标许可费的辅助手段，一方面可以提高确定商标许可费的专业性，另一方面减轻法官的认证负担，但需要明确的是其仅仅是作为参考，采用与否还需要法官结合案情进行确定。当然，为保证法院的中立性，其引入的前提是需要权利人向法院申请并获得许可，而侵权人也可以借助专家辅助人制度进行抗辩。

此外，还应破除计算基数的顺位性适用。设立计算基数的本质是为了确定惩罚性赔偿的基础额，并无先后顺序之分，是以确定额度为主要目的。无论是通过理论还是实务分析，可以看出计算基数顺位性的设定不满足实际的需求，且相关的司法解释的某些条款设置，本质上也在打破这种顺位性的适用。此外，新修正的《专利法》、《著作权法》亦未规定适用计算基数应顺序性进行。考察国外的相关做法也可以看出，虽然他们亦是存在三种计算基数，但是并未对其适用规定顺序，而是尊重权利人的自由选择。为此可以破除顺序的规定，将选择权交予权利人，由权利人结合自己的实际申请适用，一方面能提高权利人适用、举证的积极性，另一方面也能为法官减轻论证负担，不用一一论证不适用某种计算基数的原因。

3.3. 厘清惩罚性赔偿与法定赔偿的关系

首先，针对当前存在的在各方当事人一致同意的基础上，法院直接适用法定赔偿的情况，笔者建议可以出台相关规定，明确在当事人怠于举证的情形下，法官不得主动适用法定赔偿。其次，就实践中法院适用法定赔偿往往缺乏详细说理的情况，可以统一酌定判赔的标准。建议采用发布司法解释的方法对法定赔偿的酌定要素、酌情加重或酌情减轻的情节提出明确指引。杜绝实践中有的法官为了提高诉讼效率而选择适用法定赔偿的现象。充分的释法说理不仅能约束法官严格谨慎的适用法定赔偿制度，更能提高司法公信力以达到教育警示的目的。

4. 结语

在我国加快惩罚性赔偿在知识产权中建立的背景下，如何使二者更好地衔接，发挥应有的作用具有重要的理论与现实意义。而商标侵权惩罚性赔偿作为“领头羊”，对其深入研究，特别是立足实务案例，可以为知识产权其他领域在适用惩罚性赔偿时提供参考，从而使其更好发力，推动创新型国家的建设与

发展。厘清“恶意”和“情节严重”的内涵与外延，明确其适用标准及赔偿的计算标准，以准确适用惩罚性赔偿制度，更好地实现惩罚性赔偿的惩戒、预防侵权的制度价值。我们在对专利和著作权侵权领域侵权惩罚性赔偿制度落成未来可期的同时，也期待看到更多司法实践的尝试和配套指导细则的出台，共同构建立体且行之有效的“知识产权侵权惩罚性赔偿制度”，让知识产权真正成为创新发展的生命线。

参考文献

- [1] 张茗莉. 商标侵权惩罚性赔偿制度司法适用的完善路径——兼评“MOTR”案与“喜茶”案[J]. 西南知识产权评论, 2021(1): 166-185.
- [2] 平衡身体公司诉永康一恋运动器材有限公司侵权商标权纠纷案, 上海市浦东新区人民法院(2018)沪 0115 民初 53351 号民事判决书[Z].
- [3] 斐乐体育有限公司诉浙江中远鞋业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案, 北京知识产权法院(2017)京 73 民终 1991 号民事判决书[Z].
- [4] 马忠法, 谢迪扬. 专利法中的惩罚性赔偿问题研究——以《专利法修正案(草案)》第 72 条的适用为视角[J]. 武陵学刊, 2020, 45(2): 46-56.
- [5] 李明德. 关于知识产权损害赔偿的几点思考[J]. 知识产权, 2016(5): 3-9.
- [6] 钱玉文, 李安琪. 论商标法中惩罚性赔偿制度的适用——以《商标法》第 63 条为中心[J]. 知识产权, 2016(9): 60-65.