

论商标侵权中法定赔偿与惩罚性赔偿的并行适用

邱如雪

上海大学法学院, 上海

收稿日期: 2023年9月17日; 录用日期: 2023年9月27日; 发布日期: 2023年11月24日

摘要

对于商标侵权中法定赔偿与惩罚性赔偿的适用关系, 目前存在单一模式、融合模式和并行模式等三种典型模式。单一模式在适用法定赔偿时考量惩罚性因素, 将法定赔偿主要功能和补充功能本末倒置, 并有可能架空或削弱惩罚性赔偿条款的适用。融合模式以法定赔偿为基数确定惩罚性赔偿, 不仅产生了对侵权人二次惩罚赔偿等负面问题, 而且也不符合《商标法》的条文精神。并行模式则在同一案件中根据不同的侵权事实, 并列适用惩罚性赔偿与法定赔偿, 能够充分发挥惩罚性赔偿条款的作用, 扭转司法实践过分依赖法定赔偿条款的局面。

关键词

法定赔偿, 惩罚性赔偿, 单一模式, 融合模式, 并行适用

On the Parallel Application of Statutory Compensation and Punitive Compensation in Trademark Infringement

Ruxue Qiu

Law School, Shanghai University, Shanghai

Received: Sep. 17th, 2023; accepted: Sep. 27th, 2023; published: Nov. 24th, 2023

Abstract

For the applicable relationship between statutory compensation and punitive compensation in

trademark infringement, there are three typical models: single model, integration model and parallel model. The single model takes punitive factors into consideration when applying for statutory compensation, puts the main functions and supplementary functions of statutory compensation upside down, and may make the application of punitive compensation clauses irrelevant or weakened. The integration model determines punitive compensation based on statutory compensation, which not only generates negative issues such as secondary punishment and compensation for infringers, but also does not comply with the spirit of the provisions of the *Trademark Law*. The parallel model applies punitive compensation and statutory compensation in parallel in the same case based on different infringement facts, which can fully play the role of punitive compensation clauses and reverse the situation where judicial practice excessively relies on statutory compensation clauses.

Keywords

Statutory Compensation, Punitive Compensation, Single Model, Integration Model, Parallel Application

Copyright © 2023 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. 问题的提出

自 2001 年修订的《商标法》引入法定赔偿和自 2013 年修订的《商标法》引入惩罚性赔偿以来, 理论界和实践中对于法定赔偿是否包含惩罚性赔偿功能以及法定赔偿是否可以作为惩罚性赔偿数额计算基数的问题争议不断。2019 年修订的《商标法》将恶意侵犯商标专用权的惩罚性赔偿计算倍数上限提高至 5 倍, 将法定赔偿数额上限提高至 500 万元, 这体现出法律对于恶意侵犯商标权行为的严惩立场, 然而这仍未能解决法定赔偿和惩罚性赔偿之间的关系厘清问题。

在 2020 年上海市浦东新区法院判决的“JUKI 株式会社”案中, 法院对于法定赔偿和惩罚性赔偿二者之间的适用关系采取了并行适用模式, 对惩罚性赔偿的基数部分能够确定的, 该部分适用惩罚性赔偿; 对未能举证证明部分, 侵犯商标权赔偿数额在考量惩罚性赔偿因素基础上再行适用法定赔偿, 最终判赔高达 186 万元¹。并行适用模式为长期存有争议的单一模式和融合模式适用关系提供了适用惩罚性赔偿的新思路。这一裁判路径早在 2018 年的“无锡国威陶瓷电器有限公司诉林芝电热器件等侵害实用新型专利纠纷案”中即有所体现, 最高人民法院在该案中判决可精确计算部分适用以权利人所受损失或者侵权者获利计算赔偿数额, 而难以计算部分适用法定赔偿²。本文尝试比较分析法定赔偿与惩罚性赔偿适用关系的单一模式、融合模式和并行适用模式, 论证“JUKI 株式会社”案中裁判路径的可行性, 以此思路实现《商标法》惩罚性赔偿在司法实践中的规范适用。

2. 法定赔偿与惩罚性赔偿适用关系模式

在同一案件中, “权利人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费”仅能部分确定, 且存在“恶意侵犯商标专用权, 情节严重的”情形时, 是适用法定赔偿并考量惩罚性因素, 还是以法定赔偿为基数计算惩罚性赔偿或者两者并行适用, 存在单一模式、融合模式和并行模式三类适用模式。

¹ 参见上海市浦东新区人民法院(2020)沪 0115 民初 85435 号民事判决书。

² 参见最高人民法院民事判决书(2018)民再第 111 号民事判决书。

2.1. 单一模式：以法定赔偿发挥惩罚性功能

单一模式是指在适用法定赔偿时考量惩罚性因素，以发挥惩罚性赔偿的功能。一方面，在《商标法》没有规定惩罚性赔偿条款时，对于主观过错严重且侵权情节恶劣的侵权行为，法院在确定法定赔偿时会加入惩罚性赔偿的考量，比如提高法定赔偿额以示惩罚。另一方面，即使《商标法》规定了惩罚性赔偿条款，法院在无法确切计算赔偿数额时，仍以法定赔偿替代惩罚性赔偿，即法定赔偿在弥补权利人损失的同时发挥着惩罚性作用。特别是在侵权案件存在赔偿数额仅能部分确定的情形，在符合惩罚性赔偿其它要件时，法院会采取提高法定赔偿数额的方式实现惩罚侵权人的目的[1]。从我国司法实践看，法院仍然习惯或倾向于采用单一模式。

从全国各地法院关于惩罚性赔偿的相关司法意见中，可以看出司法实践中认可法定赔偿具有惩罚性功能。例如，《最高人民法院〈关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见〉》规定：“人民法院在从高确定法定赔偿数额时应当考虑的因素包括：侵权人是否存在侵权故意，是否主要以侵权为业，是否存在重复侵权，侵权行为是否持续时间长，是否涉及区域广，是否可能危害人身安全、破坏环境资源或者损害公共利益等”。此外，北京市高级人民法院、广东省高级人民法院、天津市高级人民法院等法院均出台了确定法定赔偿时考量惩罚性因素的意见³。上述法定赔偿考量因素概括起来分为主观因素和客观因素两方面。主观因素是指侵权人是否存在故意，客观因素是指侵权人的侵权行为是否构成侵权情节严重。并且司法实践中法院将《商标法》中的恶意等同于故意来认定，因此上述两方面因素与惩罚性赔偿考量的二因素实质是相同的。赞同法定赔偿具有惩罚功能的学者观点认为法定赔偿应具有惩罚性功能，方能在司法实践中解决权利人因难于举证而无法获得应有赔偿的问题。

在检索的 2014 年至 2020 年涉及商标侵权惩罚性赔偿案例的有效数据中，适用法定赔偿案件率高达百分之九十以上[2]。然而，在各商标侵权案件的判决说理中，法官对法定赔偿数额的确定表现出较大的自由裁量权，对上述两因素并非均纳入法定赔偿数额计算的考量之中。例在“大润发”案中，上海市高级人民法院认为法定赔偿兼具惩罚功能，数额计算时可以考虑被告的主观恶性⁴；在“喜茶”案中，广州市白云区人民法院在认可原告现有证据能够证明被告因侵权而获益情形下，酌定法定赔偿数额时同时考量了主观过错和侵权情节这两个惩罚性赔偿确定因素⁵。综上，我国司法实践中惩罚性赔偿功能实质上是通过单一模式实现的，即以法定赔偿发挥惩罚性的功能。

2.2. 融合模式：以法定赔偿为基数确定惩罚性赔偿

融合模式是将法定赔偿融入惩罚性赔偿中，在原告不能完全举证证明侵权所受损失、侵权人获利或商标许可费倍数时，以法定赔偿额作为惩罚性赔偿数额计算的基数，得到惩罚性赔偿数额，从而对侵权人判定法定赔偿和惩罚性赔偿。例在“斑马株式会社”案中，上海市闵行区人民法院判决被告在酌定的法定赔偿额基础上，加倍赔偿原告的损失，以示惩罚⁶。在该种模式中，法定赔偿既然作为惩罚性赔偿的计算基数，其就不应具有惩罚性功能，否则融合模式将导致双倍惩罚赔偿。而《商标法》作为《民法典》的特别法，《商标法》中的侵权赔偿原则应与民事损害赔偿原则保持一致，单一模式下的法定赔偿如有惩罚性功能，其导致的双倍惩罚性赔偿有违《民法典》的侵权损害赔偿原则，并无适用依据[3]。因此，融合模式中的法定赔偿应当理解为不具有惩罚性功能。

³ 参见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》；广东省高级人民法院《关于网络游戏知识产权民事纠纷案件的审判指引(试行)》；天津市高级人民法院《关于知识产权侵权案件惩罚性赔偿适用问题的审判委员会纪要》；深圳市中级人民法院《知识产权案件适用惩罚性赔偿裁判指导意见(试行)》。

⁴ 参见上海市高级人民法院(2016)沪民终 409 号民事判决书。

⁵ 参见广州市白云区人民法院(2019)粤 0111 民初 25748 号民事判决书。

⁶ 参见上海市闵行区人民法院(2014)闵民三(知)初字第 413 号民事判决书。

作为法定赔偿与惩罚性赔偿的适用关系模式，融合模式得到了一些学者的支持，例如，张红认为，法定赔偿应作为惩罚性赔偿数额计算基数，以此解决惩罚性赔偿司法适用困境[4]。这种适用模式下的法定赔偿性质界定也与坚持商标侵权法定赔偿系全面赔偿原则和填平原则的观点相一致。该观点认为如果法定赔偿数额计算中考虑惩罚性因素，与《商标法》规定的惩罚性赔偿形成了双重惩罚赔偿，于商标权人和侵权人之间有失利益平衡[5]。但是融合模式在司法实践中并不为法院认同与采纳，商标侵权惩罚性赔偿案件中除了上述“斑马株式会社”案，目前并未有其他案件适用此种模式。

2.3. 并行模式：惩罚性赔偿和法定赔偿并行适用

并行模式是指在同一案件中惩罚性赔偿与法定赔偿可以各自独立存在，并列适用。即对于达到适用惩罚性赔偿要件的案件，首先根据权利人损失、侵权人获利、许可费倍数三种方法之一能够确定的赔偿数额部分，裁定以此为基数确定惩罚性赔偿数额。然后，对于不能证明的剩余部分侵权事实适用法定赔偿，在确定法定赔偿额的同时须考量惩罚性因素，以此来共同实现惩罚性赔偿功能的目的[6]。

此种适用模式在学界较少被提及，在目前的司法实践中也只是个别案例采用此种思路。与融合模式相比，并行模式中法定赔偿和惩罚性赔偿也是同时适用，但区别在于并行模式明确了法定赔偿具有惩罚性功能，并且在不能完全举证证明赔偿数额的情形下，法定赔偿不是作为惩罚性赔偿的基数，而是起到补充惩罚性赔偿的功能，使惩罚性赔偿制度在具体案例中通过共存的两种酌定赔偿数额发挥作用。

3. 三种适用关系模式的比较分析

虽然商标侵权赔偿额相较于普通民事损害难于举证证明而易适用法定赔偿，但当事人的怠于举证、法院法官追求高效裁决案件和低上诉率的心理才是导致法定赔偿被滥用的主要原因。为解决这一弊端，有必要对法定赔偿与惩罚性赔偿适用关系模式进行优劣对比，选取最优适用模式以改善司法实践现状。

3.1. 单一模式弊端

法定赔偿虽然发挥着惩罚性赔偿功能，但仍应以补偿功能为主，因此在恶意程度大、侵权情节非常严重的案件中，存有一种可能：即便判决法定赔偿最高值 500 万也不能弥补商标权人的损失，这种情形下，单一模式中的法定不能起到惩戒与威慑的作用，不利于对商标权人权利的全面保护[7]。另一方面，兼具惩罚性功能的法定赔偿在司法实践中的滥用使得法定赔偿的主要功能和补充功能本末倒置，惩罚性赔偿条款渐趋向于被架空或削弱。

3.2. 融合模式弊端

此模式的出发点是实现《商标法》大力惩罚主观恶意且情节严重的商标侵权行为的立法初衷，也是考虑到法律规定的惩罚性赔偿计算基数常存在无法举证证明的现实困境。然而法定赔偿本身就是在三种计算方法都无法明确赔偿数额时，法院综合考虑各种侵权情节酌定的赔偿数额，在此基础上赋予法官更大的自由裁量权，再次酌定惩罚性赔偿倍数和数额，这反而产生更多的负面问题。例如现行《商标法》将法定赔偿数额上限提高为 500 万，以此为基数适用惩罚性赔偿时，侵权人需要支付惩罚性赔偿 500 万至 2500 万。《商标法》是民法典的特别法，侵权赔偿依旧遵循民事损害赔偿“补偿为主，以惩罚为辅”的原则，这种模式的高额惩罚性赔偿已背离《商标法》侵权赔偿的本质特点[8]。

尤其需要指出的是，2019 年的《商标法》第六十三条第三款的法定赔偿条款与第一款的惩罚性赔偿条款是并列关系。如果法定赔偿是惩罚性赔偿数额计算的基数，理应将第三款并入第一款之中或者在第三款中具体说明法定赔偿可以作为惩罚性赔偿计算基数。否则将现有条款的并列关系强行解释为可融合适用，违背法条的文义解释逻辑。此外，通过本文第二部分阐述的司法实践中关于法定赔偿的适用可知，

法定赔偿兼具惩罚性功能，融合模式将导致对侵权人的二次惩罚赔偿，有为了惩罚性赔偿条款在案件中充分适用而过度保护商标权人权利的嫌疑，不符体系解释与目的解释。

3.3. 并行模式优势

并行模式中，对可适用三种计算方法之一来确定的这部分数额适用惩罚性赔偿，可以提高《商标法》惩罚性赔偿规定的司法适用率，有利于该制度作用的发挥。而对于不能用《商标法》规定的三种方法证明的商标侵权赔偿额部分，根据证实的侵权情节再行适用法定赔偿，起到对商标权人因侵权行为所受损失的全面赔偿效果。相较于融合模式，并行适用模式可以精确惩罚性赔偿的计算基数，从严适用惩罚性赔偿条款，回归至以补偿为主的民事责任原则中；相较于单一模式，并行模式能够突破法定赔偿的上限数额，进而能够在恶意且侵权情节非常严重的案件中最大程度地弥补当事人损失，并惩戒侵权人的不法行为。

4. 并行适用模式的具体探析

4.1. 与“法定赔偿可突破上限”的关系

2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第十六条指出对于有证据证明侵权所受损失或者侵权所获利润数额“明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额”。在上述司法意见现行有效的情况下，有必要梳理并行模式与该意见的关系。

上述突破法定赔偿额上限的司法意见的出台是具有其特别的时代背景：在我国经济快速发展的背景之下，知识产权法规定的损害赔偿数额上限过低，与知识产权交易获利金额呈现明显不对等关系，从而背离民事损害赔偿原则，不利于知识产权竞争市场的健康发展。例如2001年修订的《商标法》规定的法定赔偿数额为50万元（一直持续到2014年），因此法院适用这一指南裁决案件具有正当性。而现行2019年《商标法》已经将法定赔偿数额上限提高至500万元，这一意见适用可能性便大幅度减小。其次，即使有证据证明三种计算方法数额明显高于500万元时，突破法定赔偿上限确定赔偿数额与同时考量惩罚性因素不存在冲突关系。有可能突破上限的案件往往伴随构成惩罚性赔偿主客观要件的情节，因此适用并行模式审理案件，将可确定侵权损失、侵权获利或者许可费用之一的具体数额适用惩罚性赔偿，再行适用法定赔偿时减少了突破上限的可能性，有利于维护稳定的法律环境，增加商业行为的可预期性。

4.2. 并行模式具体适用条件

并行模式适用的前提条件是同一案件中的侵权事实可以作出区分，一部分侵权事实可通过举证计算出赔偿数额，而其余部分案件事实依据三种计算方法都难以确定具体数额，但有证据证明确实存在侵权事实。当然，上述两部分侵权事实都必须满足惩罚性赔偿的构成要件，包括侵权人主观上存在恶意，客观上情节严重。可区分的案件事实情形包括但不限于出口与内销、线上和线下等不同销售渠道的侵权事实，以及侵权人自认的部分侵权事实等。例如，在“JUKI株式会社”案中，法院根据查证的被告生产并出口的两笔订单金额662,332元确定被告因出口的侵权行为而获得的部分利润为193732.11元，以此为基数并结合被告的主观过错程度、侵权情节和侵权行为等因素，判决被告承担上述获利的3倍惩罚性赔偿；而关于境内销售情况，法院则根据被告所受行政处罚、被告网站和微信公众号展示内容确认被告的侵权产品在境内持续销售的事实，结合被告的侵权故意、侵权情节严重程度判处100万元的法定赔偿⁷。在“腾讯科技(深圳)公司、深圳市腾讯计算机系统诉广州市越秀区任我行电子游戏机商店”案中，法院根据被告

⁷同1。

自认的销售数量的获利金额作为惩罚性赔偿基数，以店铺显示的已售件数作为参考认定法定赔偿数额，最终判赔 204,129 元⁸。

5. 结语

商标侵权中法定赔偿与惩罚性赔偿并行适用关系模式的裁判新路径，能够克服一些学者竭力主张的融合模式和司法实践中倾向采用单一模式的各自弊端，一定程度上限制法院对于惩罚性赔偿适用表现出的过大自由裁量权，同时充分发挥《商标法》中惩罚性赔偿条款的实践作用，扭转目前司法实践中存在的过分依赖法定赔偿裁决案件的局面。

当然，由于法定赔偿的惩罚性功能，此种裁判路径对于法定赔偿数额酌定上仍然存在诸多不确定性，在实际适用中应该从严判断侵权人过错程度和侵权行为的严重程度，出台相关司法解释细化法定赔偿酌定标准，使法定赔偿条款的适用更具合理性与科学性。

参考文献

- [1] 汤敏, 胡恒. 商标侵权行为惩罚性赔偿与法定赔偿之关系[J]. 南京理工大学学报(社会科学版), 2020, 33(4): 27-32.
- [2] 汪夏莉. 商标侵权惩罚性赔偿数额计算与实际应用[J]. 市场周刊, 2021(5): 155-158.
- [3] 孙那. 民法典视阈下知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿的司法适用关系[J]. 知识产权, 2021(4): 67-78.
- [4] 张红. 恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿[J]. 法商研究, 2019(4): 159-170.
- [5] 吴汉东. 知识产权侵权诉讼中的过错责任推定与赔偿数额认定——以举证责任规则为视角[J]. 法学评论, 2014(5): 124-130.
- [6] 焦和平. 知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿关系的立法选择[J]. 华东政法大学学报, 2020, 23(4): 130-143.
- [7] 袁杏桃. 知识产权侵权惩罚性赔偿的正当性基础与制度建构[J]. 甘肃社会科学, 2014(5): 196-199.
- [8] 朱启莉. 知识产权法引入惩罚性赔偿研究[J]. 江西社会科学, 2013(8): 184-188.

⁸ 参见广东省广州市越秀区人民法院(2020)粤 0104 民初 46217 号。