

专利侵权惩罚性赔偿案例详解

◆刘佳 赵鹏*

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心, 北京 100160)

【摘要】近年来,我国专利申请量和专利授权量不断增加,随之而来的是专利侵权案件的增多,如何确定侵权赔偿数额也成了审判案件中的关键问题。我国的《专利法》对于专利侵权制度的赔偿标准,一直以来遵循的都是补偿性赔偿原则,根据该原则,专利权人受到的损失和侵犯专利权的人据此获得的收益是获得补偿的依据。我国在2020年对《专利法》进行了第四次修改,本次修改加大了对专利权的保护,对侵犯专利权规定了更加严格的惩罚措施,其中最重要的一个修改就是增加了侵犯专利权的惩罚性赔偿措施。本文通过案例对专利侵权的惩罚性赔偿规定进行了解释和说明。

【关键词】《专利法》;专利侵权;惩罚性赔偿

一、我国专利发展现状

近年来,我国对知识产权保护工作给予了重视。2021年,我国发布了《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,提到了要鼓励科技创新,构建发展新格局,显示了我国对维护专利权工作的重视。同时,我国专利权工作发展迅速,世界知识产权组织(WIPO)2021年发布《2021年全球创新指数》报告,该报告显示我国连续9年保持科技创新的积极态势。我国的知识产权事业取得了长足的发展,对知识产权的保护也在不断加强。与此同时,知识产权侵权纠纷案件也随之增加,并进入了司法程序。根据国家知识产权局统计,2021年,全国各地地方人民法院收到550263起涉及知识产权民事一审案件,515861起案件已结案,其中31618起为专利案件。

根据我国《专利法》的要求,专利包括三种类型:发明、实用新型和外观设计,在2020年修改的《专利法》第七十一条中规定了:“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”。上述条文确定了我国民事赔偿的判决规范,其中明确了侵权损害赔偿的使用规范为“有意侵权、且情节严重”。下面通过一个案例来解释惩罚性赔偿在实际案例中的适用情况。

二、案例介绍

A公司向国家知识产权局提交了一件实用新型专利申请,名称为“发光二极管灯泡结构改良”,并于2015年5月6日获得授权,专利号为“ZL201420776830.9”。在A公司向法院提出起诉时,诉被告B公司侵犯其实用新型专利权时,该实用新型专利权处于有效期。原告A公司据此提出

的诉讼请求为:(1)B企业应停止生产、制造、销售和承诺销售侵犯实用新型专利权的商品,销毁库存中的产品,并且销毁用于生产该产品的生产工具。(2)A公司请求B公司赔偿25万元,以补偿其所受损失及维护所产生的合理开支。(3)本次案件的全部诉讼费用由B公司来承担。并且原告A在起诉书中指出:在2017年12月,A公司就曾对B公司侵犯该实用新型专利权的侵权行为提起过诉讼。此外,人民法院已经决定,B企业将暂时停止生产制造、市场销售、承诺销售侵犯A企业专利权的商品,B企业赔偿A企业财产损失等相关费用共计6万余元。但是在判决书下达后,B公司却不履行该判决书,明知侵权而继续擅自制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为,属于恶意侵权,应受法律严惩。

A公司在调查取证过程中,委托代理人向某公证处申请办理保全证据公证。2019年9月3日,代理人在该公证处的公证人员陪同下,到相关店铺购买了B公司产品,并且取得相关购货单据。公证人员和工作人员对购买的物品拍照后进行封存,封存后对已封存物品外观进行拍照。

本案中A公司主张以其修改后维持有效的权利要求1作为本案请求保护的权利要求范围。修改后涉案专利的权利要求1为:一种发光二极管灯泡结构改良,其特征在于,如图1所示:包括一驱动电路板(1),其上具有一驱动电路,该驱动电路板(1)的一端上具有一个以上的延伸部(11),延伸部(11)的一侧面上具有二个或二个以上的电极部(12),驱动电路板(1)的一侧上具有一组导电接脚(13);一发光单元(2),与所述电极部电性连结,该发光单元上具有一透明基板(21),该透明基板(21)的一侧面上具有一电路层(22),该电路层上电性连接有复数发光二极管晶粒(23),且该电路层上具有两个或两个以上与所述电极部电性连结的电极端(221);该驱动电路板的两个延伸部之间具有一特定间距,



该特定间距系大于或等于该发光单元宽度，使该发光单元(2)直接嵌设于该两个延伸部的中间的特定间距中，使所述电极端与所述电极部电性连结。如图2所示：一封装体(3)，系封装该驱动电路板及该发光单元，该驱动电路板的该导电接脚延伸于该封装体外部，封装体(3)呈一子弹型，封装体(3)还包含有一圆柱状的底座(31)及该圆柱状的底座延伸有一圆弧形、锥状或倒U形的头部(32)，封装体(3)为硅胶或环氧树脂。

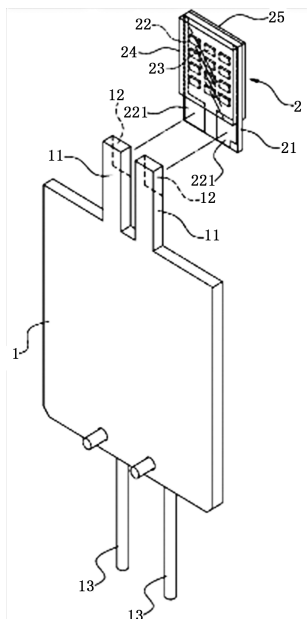


图1 权利要求电路板连接图

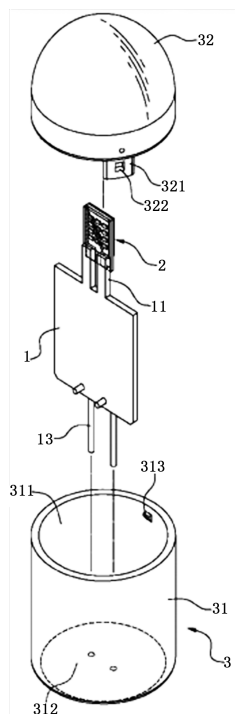


图2 权利要求结构分解图

在本案的审查过程中，法院工作人员将买到的B公司相关侵权产品进行拆解，与上述的实用新型专利权的权利要求1的技术特征进行对比，经过对比文件后认定B公司的产品全部技术特征均落入权利要求1的保护范围，构成相同侵权。

并且A公司提交了之前侵权诉讼获胜的判决书和法院的执行裁定作为证据，认为B公司在前次法院的判决书下达后，拒不执行，并且继续实施侵犯A公司专利权的行为，属于法律规定的故意侵犯专利权，且情节严重的行为，该行为给A公司造成相关损失，要求进行赔偿。

三、侵权判断标准

在判断产品是否侵犯了专利权时，首先，要明确专利保护的内容是权利要求书记载的内容，将权利要求书记载的技术方案拆解成单一技术特征。其次，需要将被判定的侵权商品拆解成相应的单一技术特征。最后，将拆解商品的技术特征与权利要求书的技术方案的单一技术特征进行对比检查，根据检查情况判断是否侵犯专利权。检查后可能出现的三种情况如下：(1)相同侵权；(2)等同侵权；(3)不侵权。相同侵权是指被诉产品的技术特征与权利要求的技术特征完全一致，属于相同侵权。等同侵权是指虽然被诉产品的一个或一些技术特征和权利要求的技术特征不同，但两个技术特征的应用领域和功能是一样的，容易想到可以更换的情况，相当于侵权。不侵权是指被诉产品具有一个或多个技术特征和权利要求记录的技术特征不相同。

上述情况下，B公司的被诉侵权产品为LED灯芯，经检查，被诉侵权产品包括以下技术特点：(1)一个透明的封装体，封装体的后端是圆柱体，前端是圆锥体，整体呈子弹形。(2)一个发光模块安装在封装体内。发光模块包括一个透明基板，基板上有一个电路层。电路层的电荷连接多个发光二极管晶体，电路层有两个电极端。(3)一个驱动电路板，安装在封装体内，该驱动电路板上端间隔设置两个延伸部，延伸部的一侧设置有两个电极部，两电极部与上述发光单元电路层的电极端电性连结，该驱动电路板的下侧具有两个导电接脚，导电接脚延伸至封装体外部。(4)上述两延伸部的间隔距离等于发光单元的宽度，发光单元的透明基板压入两个延伸部之间的距离，促进延伸部一侧的平板电极与基板侧的平板电极焊接，实现电荷连接。与涉案专利权利要求1相比，被诉侵权技术规范认定B企业产品的技术特征与A企业的专利权利要求1完全一致，属于相同侵权行为。

四、赔偿数额判定

关于赔偿数额的确定问题。本案中，A公司主张B公司的被诉行为属于恶意侵权，应受法律严惩，并据此要求B公司赔偿经济损失和维权合理开支25万元。法院综合考虑了B公司的营业规模、产品的价格及销售情况、B企业的侵

权特征和情节，A 企业为维护专利所支付的有效费用等因素，确定了赔偿金额和数量。

由于最新的《专利法》于 2021 年 6 月 1 日正式实施，所以对惩罚性赔偿的判决是依据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定作出的裁决。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定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。本案中，鉴于 B 公司主观上具有侵害涉案专利权的故意，其不仅拒不履行前案生效判决确定的专利侵权责任，还重复实施侵害涉案专利权的行为，而且，侵权时间长，至今未能举证证实已停止被诉侵权行为，属于侵权情节严重的情形。现 A 公司主张 B 公司的涉案被诉行为属于恶意侵权、应受法律严惩的意见合理，涉案侵权行为应适用惩罚性赔偿。关于惩罚性赔偿的计算基数，鉴于《中华人民共和国民法典》于 2021 年 1 月 1 日施行，然而，本案被起诉的侵权行为发生在 2021 年 1 月 1 日之前，并持续到 2021 年 1 月 1 日之后。根据法律不追溯的一般原则，《中华人民共和国民法典》实施前发生的行为不适合惩罚性赔偿，赔偿金额应以 2021 年 1 月 1 日为界进行分段计算。

五、惩罚性赔偿制度的适用标准

惩罚性赔偿是弥补实际损失外，依法另外增加的金钱补偿。我国对惩罚性赔偿的最早法律规定可以追溯到 1993 年颁布的《消费者权益保护法》，它规定了“退一赔一”的赔偿方式。该规定虽然没有明确使用“惩罚性赔偿”这一概念，但是其赔偿金额超过了消费者所损失的金额，具有惩罚的意义，实质上具有惩罚性赔偿的功能。这一规定打破了我国一直奉行的大陆法系传统的民事赔偿制度，即“填平原则”。在上述案件中，对 B 公司故意实施专利侵权行为的认定原因：法院认为根据(2018)粤 73 民初 200 号民事判决已查明，A 公司曾于 2018 年就该实用新型专利对 B 公司提起侵害专利权诉讼，该判决认定 B 公司侵犯了 A 公司的专利权，并判令 B 公司停止侵权、赔偿损失。由此可见，B 公司明确知悉该专利的技术方案，但上述案件宣判一年多后，A 公司于 2019 年 9 月 3 日经公证购买了 B 公司的产品，经认定该产品仍侵犯 A 公司的专利权，因此，可以认定 B 公司的侵权行为属于故意行为。同时，(2018)粤 73 民初 200 号案件已认定 B 公司侵害 A 公司实用新型专利权的事

实，而本次案件中 B 公司仍存在侵权行为，因此，认定 B 公司存在重复侵权行为，侵权行为严重。从 A 公司提交的(2019)粤 20 执 3 号执行裁定来看，在前案判决生效后，B 公司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。即 B 公司在拒不履行生效判决认定的侵权责任的情况下，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，所以在判决时适用惩罚性赔偿。

六、结束语

专利权是一种无形的权利，拥有专利权能够为企业带来较大的经济利益。近年来，随着人们对专利商业价值的日益重视，越来越多的企业认识到专利、商标等无形权利蕴含的巨大作用，同时，恶意侵犯专利权等知识产权的行为也在不断增加。而我国主管部门也加大了打击侵犯知识产权的力度。而本次修改《专利法》，就是从法律层面对打击侵权行为提供了更加强有力的法律依据，加重了对专利侵权的惩罚，更进一步保护了专利权人的合法权益，对故意侵犯、假冒专利的不法行为起到了一定的震慑作用。本次《专利法》增加的惩罚性赔偿条款不仅能使侵权人面临侵权代价，从而减少侵权行为；同时，由于获得赔偿数额的增加，也能激发专利权人采取积极主动的维权行为，能够有力地维护我国专利市场的健康稳定发展，为科技创新的发展保驾护航。

参考文献：

- [1]许亮.比较视野下知识产权惩罚性赔偿的价值省思[J].电子知识产权,2022(10):49-62.
- [2]刘琳琳,王鑫怡.专利侵权惩罚性赔偿司法适用疑难解析[J].武陵学刊,2022,47(04):67-74.
- [3]邓恒.专利侵权惩罚性赔偿制度的理论证成与规则修正[J].中国应用法学,2022(03):199-210.

作者简介：

刘佳(1984—),女,汉族,河北石家庄人,本科,工程师,研究方向:专利审查。

通讯作者：

赵鹏(1982—),男,汉族,北京人,硕士,助理研究员,研究方向:专利审查。

