

恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿

张 红^{*}

摘要:《中华人民共和国商标法》第 63 条规定恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以对侵权人课以惩罚性赔偿。本条在适用中存在构成要件认定争议较大、赔偿数额难以量化、法定赔偿适用效果很难区分等问题。最新修法虽然提高了赔偿倍数,但未从根本上解决司法适用难的问题。在构成要件上,“恶意”和“情节严重”标准过于抽象,给司法裁判造成困扰。在赔偿数额计算上,要以补偿性赔偿数额的确定为前提,但该条规定的 3 种确定方法均存在证明困难、适用比率偏低、加害人与受害人利益难以平衡等问题。法院往往因被害人无法举证“受害人的具体损失”“加害人的具体获利”“公允的许可费”拒绝直接适用惩罚性赔偿,而只是在法定赔偿中将惩罚性因素考虑进去。应当正确理解“恶意”与“情节严重”要件的内涵,细化认定标准,合理适用。要转变司法理念,严格执行现行法律,完善实际损失计算规则、侵权人非法所得及商标许可使用费的具体计算方法,以合理量定损害赔偿数额。再次修法时,可以考虑废除第 63 条第 2 款规定的“责令”要件,将法定赔偿纳入惩罚性赔偿的适用范围内,以减少法定赔偿之适用。

关键词: 商标专用权 惩罚性赔偿 法定赔偿 恶意 情节严重

一、问题的提出

随着社会上有关惩罚性赔偿的议论不断增加,在民法典立法进程中,惩罚性赔偿成为热点问题之一。惩罚性赔偿是在赔偿受损之后,依法另行增加的金钱负担。^① 惩罚性赔偿旨在惩罚与威慑不法行为,同时进一步补偿受害人的损失。惩罚性赔偿可以借助私人执行法律之便利,弥补公法在私权利保护和公共规制上的诸多不足。此种责任在我国现行法律体系中广泛存在。^② 既可附带适用在侵权责任上,如《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第 47 条和《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消费者权益保护法》)第 55 条第 2 款规定的加害给付;也可以附带适用在合同责任上,如《消费者权益保护法》第 55 条第 1 款规定的欺诈性给付。惩罚性赔偿责任虽以侵权责任或合同责任之存在为前提,但在归责原则、举证责任、赔偿数额认定等因素上有较为完整、独立的规定,只要满足法定构成要件即可课以惩罚性赔偿。惩罚性赔偿是独立的民事责任。

知识产权保护领域的惩罚性赔偿是我国惩罚性赔偿制度中的重要组成部分,其中以商标法中的惩罚性赔偿为其著例。《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第 63 条规定恶意侵犯商标专用权,情节严重,可以课以惩罚性赔偿。这一规定在性质上是基于侵权责任而产生的惩罚性赔偿。与《消费者权益保

^{*} 中南财经政法大学法学院教授
基金项目:中央马克思主义理论研究和建设工程重大项目兼国家社会科学基金重大项目(2016MZD022)、国家社会科学基金项目(13FFX008)

^① 参见王泽鉴:《损害赔偿》,北京大学出版社 2017 年版,第 379 页;张新宝、李倩:《惩罚性赔偿的立法选择》,《清华法学》2009 年第 4 期;王利明:《惩罚性赔偿研究》,《中国社会科学》2000 年第 4 期;朱广新:《惩罚性赔偿制度的演进与适用》,《中国社会科学》2014 年第 3 期。

^② 参见《中华人民共和国侵权责任法》第 47 条;《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条;《中华人民共和国劳动合同法》第 82 条、第 87 条;《中华人民共和国旅游法》第 70 条;《中华人民共和国商标法》第 63 条;《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 8 条、第 9 条;《中华人民共和国食品安全法》第 148 条;《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 15 条。

护法》第55条第1款规定的以欺诈为要件的“价款3倍赔偿”以及《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)第148条规定的“价款10倍赔偿”在无损害情形下亦可适用惩罚性赔偿均不同。《商标法》第63条规定的惩罚性赔偿需要以商标权侵权责任之成立为前提,另外还要同时满足“恶意”和“情节严重”要件。《商标法》第63条在惩罚性赔偿数额的确定上,从补偿性损害赔偿数额的1至3倍提高到1至5倍。随着有关立法的推进,惩罚性赔偿制度在知识产权领域适用范围更有进一步扩大的趋势。

知识产权侵权责任之惩罚性赔偿制度的设立,是因为知识产权权利人对其权利难以进行充分的控制和有效的保护;较之其他财产权而言,知识产权更容易遭受侵犯,且权利人难以证明损失数额。近年来知识产权侵权纠纷案件数量直线上升,知识产权权利人利益严重受损,整个社会投资创新的积极性也遭受到挫伤。传统的补偿性损害赔偿对此应对乏力,既不能完全填补受害人损失,更起不到威慑不法行为人的作用,难以满足加强对知识产权保护之需要。^①因此有必要引入惩罚性赔偿制度,增加知识产权侵权人的违法成本,对受害人的损失进一步弥补。这实际上是借助私人执行法律之便利对侵犯知识产权的行为进行有效的司法规制。^②

立法上虽有了相关规定,但要落实于实际仍需依赖司法机关之准确适用。自《商标法》增设惩罚性赔偿条款以来,司法实务中对该条款鲜有适用,对其理解存有较大争议。检索近3年商标侵权损害赔偿案件的判决,发现与惩罚性赔偿直接相关的判决少之又少,其中仅3起明确适用了《商标法》第63条之惩罚性赔偿的规定。^③由此产生如下问题:

一是构成要件的认定问题。在“东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司与李志斌侵害商标权纠纷案”^④中法院以“日用品店开在正规加盟店隔壁”和“接到原告律师函后仍未停止侵权行为”来认定被告具有“恶意”且“情节严重”。在“斑马株式会社与翁钦灶、上海高奇文具有限公司侵害商标权纠纷案”^⑤中,法院径直以“再次销售”为由主动对被告适用了惩罚性赔偿,但未对被告主观状态是否构成恶意和具体侵权情节严重与否分别予以详细说明。在“宁波市江北瑞迪克斯工贸有限公司诉义乌市双尼电子商务商行等侵害商标权纠纷案”^⑥中,法院则以原告未证明其商标具有较高知名度和被告持续侵权为由拒绝适用惩罚性赔偿,实是直接明晰了惩罚性赔偿的判定标准,即“较高知名度+明知是侵权行为继续侵权”。这种观点要求被害人须在起诉前经过发律师函,或申请对行为人进行行政处罚等前置程序,才能具备惩罚性赔偿的适用条件,实际上已经远远超出了《商标法》第63条规制的范围,额外增加了惩罚性赔偿的构成要件。由此可见,法律笼统规定了“恶意”和“情节严重”的责任构成要件,但对其具体表现情形未做详细规定,也没有相关司法解释予以补充说明,法官有很大的自由裁量空间。法官在根据实际侵权情形自由裁量时,缺乏严格统一的标准,宽严不一,造成了一定程度的司法混乱甚至是不公。

二是惩罚性赔偿金额的计算问题。在“大润发投资有限公司与康成投资(中国)有限公司不正当竞争纠纷上诉案”^⑦和“康成投资(中国)有限公司与大润发购物广场有限公司侵害商标权纠纷案”^⑧中,法官虽明确认定侵权行为人主观恶意且情节严重,但均以“计算惩罚性赔偿数额的基数不存在”为由而拒绝适用加倍赔偿的规定,仅在法定赔偿中考量惩罚性因素。法院如此理解,实是混淆了构成要件和法律效果。惩罚性赔偿责任的构成要件并不包括被害人举证“原告的损失、被告的获利以及涉案商标的许可使用费”,其仅为法律后果中(确定赔偿额)的要素之一。知识产权保护最大的难点在于损失数额难以证明。正因为如

① 参见庄秀峰:《保护知识产权应增设惩罚性赔偿》,《法学杂志》2002年第5期;温世扬、邱永清:《惩罚性赔偿与知识产权保护》,《法律适用》2004年第12期;易健雄、邓宏光:《应在知识产权领域引入惩罚性赔偿》,《法律适用》2009年第4期。

② 参见赵鹏:《惩罚性赔偿的行政法反思》,《法学研究》2019年第1期。

③ 参见徐聪颖:《知识产权惩罚性赔偿的功能认知与效用选择——从我国商标权领域的司法判赔实践说起》,《湖北社会科学》2018年第7期。

④ 参见广东省东莞市第二人民法院(2014)东二法知民初字第356号民事判决书。

⑤ 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。

⑥ 参见浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01民终9104号民事判决书。

⑦ 参见上海市高级人民法院(2016)沪民终409号民事判决书。

⑧ 参见上海知识产权法院(2016)沪73民初443号民事判决书。

此,司法实践中法官往往倾向于采取法定赔偿的方式确认赔偿数额,导致知识产权权利人实际得到的赔偿经常弥补不了遭受的损失。惩罚性赔偿制度的设置本就是为了充分保护知识产权,如法院在适用时仍偏向于缺乏量化标准体系的法定赔偿认定损失,则完全会导致该制度的目的不能实现,甚至是被架空而沦为具文。

二、商标侵权惩罚性赔偿之构成要件

(一)恶意侵犯

“恶意”是对应当课以惩罚性赔偿的侵权责任人侵权行为主观状态的描述,但无论是《侵权责任法》第47条,还是《消费者权益保护法》第55条、《食品安全法》第148条、《中华人民共和国旅游法》(以下简称《旅游法》)第70条中的惩罚性赔偿规范,均未使用“恶意”的表述。《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第52条规定了“恶意串通”损害第三人利益合同无效,但该法律并未明确“恶意”的含义,其使用也与侵权责任无关。在知识产权法领域,“恶意”一词的使用同样不常见,仅有《商标法》第63条和2001年《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第5条。^①因此,要正确适用《商标法》第63条对侵权责任人课以惩罚性赔偿,首先必须厘清“恶意”的含义。

首先,有学者认为“恶意”与“善意”相对,可通过“善意”概念来界定“恶意”的含义。^②但民法中的“善意”指第三人在受让原权利人权利有瑕疵的物时,不了解“相关信息”,即存在信息上的不对称,如“善意第三人”和“善意取得”,是道德上中性的表达,并没有鼓励和肯定的意味。^③《商标法》第63条惩罚性赔偿中的“恶意”明显应具备道德上可责性,并且正是因为此种可责性,才有运用惩罚性赔偿之必要。因此,在界定“恶意”时,不必与“善意”概念相联系。

既然“恶意”是对行为人主观状态的表达,则应着重讨论其与故意、重大过失以及过失的关系。有学者认为重大过失在某些情况下也属于“恶意”,特别是行为人由于未尽到一般人所具有的注意义务而导致不知自身行为构成侵权的情形。^④但“恶意”一词包含道德上的可责性,其“恶”首先就表现在行为人对行为后果有较清晰的认识,因此认为重大过失也可能属于“恶意”的观点属于过于宽泛的扩大解释,并且也与惩罚性赔偿制度惩罚严重侵权行为的功能不一致,如此解释可能会造成惩罚性赔偿制度的滥用。“恶意”与“故意”的含义最为接近,学界争论的焦点也多在于此,弄清“恶意”与“故意”之关系才是理解其内涵的关键所在。单纯从词意来看,“恶意”指居心不良而“故意”是指存心,有意识的。两者皆表明当事人主观上明知某事不能为而为之,但“恶意”一词多了动机不良的意味,在道德上更值谴责。在商标侵权中,虽采用过错责任原则,但实际上大多数侵权人均有侵权的“故意”,^⑤然而是否到达“恶意”的程度,则不一定。因此“恶意”在主观的严重程度应高于“故意”,如此也与惩罚性赔偿制度之功能更为相符。

其实对主观状态进行判断的关键还在于客观事实。“恶意”这种比“故意”在主观严重程度更高的状态在客观上究竟如何体现?有学者提出,只有在侵权人被告知侵权后仍继续实施不法行为,或者不仅明知侵权而为之,且采取措施掩盖其侵权行为时,才构成“恶意”。^⑥首先,这一观点强调侵权人对侵权事实或是无所顾忌或是有意提高权利人维权的难度并不体现侵权后果的严重程度。若侵权人已被权利人告知侵权事实或是侵权同时采取掩盖行为,但其侵权行为对权利人危害较小,是否属于“恶意侵犯商标专用权”,也即是说,对主观上严重程度的判断,是否应同时考量侵权行为可能造成的损害,值得深究。笔者认为对主观状态的评判须结合主观对损害结果的认识进行,在侵权行为达到侵权目的的情况下,若损害结果很严重,则主观状态往往是“恶意”的。当然在损害不大的情形下,同样可能因持续或多次侵权而构成“恶意”,

① 参见曹新明:《知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订》,《知识产权》2013年第4期。

② 参见王家福主编:《经济法律大词典》,中国财政经济出版社1992年版,第114页。

③ 参见舒媛:《商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究》,《法学评论》2015年第5期。

④ 参见舒媛:《商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究》,《法学评论》2015年第5期。

⑤ 参见罗莉:《论惩罚性赔偿在知识产权法中的引进及实施》,《法学》2014年第4期。

⑥ 参见罗莉:《论惩罚性赔偿在知识产权法中的引进及实施》,《法学》2014年第4期。

这些因素在法律适用中并非是彼此割裂的。

其次,被告知侵权后仍继续侵权实际类似于《旅游法》第70条规定的条件,即高于“故意”的主观恶意表现为对权利人主张的漠视;掩盖行为则提高了权利人发现权利被侵害事实的成本。这两者都使得权利人救济的成本被提高了,或是只能寻求司法救济,或是须付出额外成本才可在掩盖行为下发现侵权事实,因此属于“恶意”并无疑义。但若将“恶意”的含义仅确定为这两点,则是在惩罚性赔偿构成要件中增加了实质条件——被侵权人的告知行为或是侵权人的隐匿行为。事实上,商标侵权纠纷中当事人双方的联系程度并不如旅游合同一般已经通过合同确定下来,而很可能分散在不同区域,难以相互联系。当商标权利人发现并向侵权人主张权利时,权利受侵害的状况已相当严重,而侵权人的主观状态可能是完全漠视他人商标专用权,此时也应属于“恶意侵犯商标专用权”。至于隐匿行为,基于商品经营场所或是地域上的不同,侵权人可能本来就具备某种“隐藏优势”,从而不需要额外的隐匿行为,以此排除惩罚性赔偿的适用也显然是不合理的。因此,侵权人在权利人主张权利后继续侵权或是侵权人采取隐匿措施只是“恶意侵犯商标专用权”的两种类型,并不能涵盖全部的表现类型。

综上,“恶意”是严重程度高于“故意”的主观状态,不仅是明知行为会侵犯他人商标权仍然为之,更是主观上对该侵权事实的漠视或积极追求,藐视他人合法权益。现实中商标种类多样,侵权手段也层出不穷,在无法全部细致归类的情形下,法官对恶意主观状态的判断和认定要紧紧围绕这一点,仔细考量通过单纯侵权行为之外的“附加行为”或“附加因素”。对一些典型的“附加行为”或“附加因素”如通过隐匿行为、已经接收到权利人主张、长期或密集实施侵权行为等因素予以类型化分析以便于裁判。至于侵权行为所造成的损害大小,在“恶意”的判断上应居于次要地位,在以此作为裁判依据时应与其他证据结合起来认定。

(二)情节严重

从惩罚性赔偿的制度目的来看,一般的知识产权侵权行为或将要实施侵权行为的,适用补偿性赔偿即可进行矫正,只有较为严重的知识产权侵权才有适用惩罚性赔偿之必要。^①但在民事责任构成要件中直接设置“情节严重”的比较少见。《中华人民共和国民法通则》《合同法》和《侵权责任法》中均无此例,仅在《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)以及各关于行政责任规定的单行法中比较常见。这也恰恰印证了惩罚性赔偿责任虽归属于民事责任体系,但有其特殊性,即其主要目的是惩罚不法行为,对一定社会问题进行公共规制。因此才引进了行政责任或刑事责任中常见的责任构成要件。惩罚性赔偿制度在民事责任中同样是一种加重责任,^②和《刑法》中的商标犯罪有相似之处。更有学者指出,惩罚性赔偿在刑法谦抑性下是一种替代刑罚实现惩罚目的的措施。^③基于此,法官在理解《商标法》第63条中的“情节严重”时应参考其在公法中的适用规则。在我国《刑法》中,“情节严重”的概念被大量使用,在《中华人民共和国刑法修正案(九)》实施后,《刑法》中约有170多处“情节严重”,其对《商标法》的“情节严重”或有参考意义。^④

有学者指出,《刑法》中的“情节严重”是对客观方面表明法益侵害程度的情节的“整体评价”;^⑤还有人则认为“情节严重”中的情节并非指特定的某一方面的情节,而是指任何一个方面的情节。^⑥具体到商标领域,《刑法》中与商标直接相关的罪名有假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪以及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,其中除销售假冒注册商标的商品罪未将“情节严重”作为构成要件而是以“销售金额数额较大”为要件外,其余两罪都将“情节严重”作为构成要件。实践中可以参照《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》)对是否“情节严重”进行判断。从以上规定来看,不法行为所得,也可以说侵害

① 参见史玲、王英军:《惩罚性赔偿制度在我国知识产权法领域的适用》,《天津法学》2012年第1期。

② 参见税兵:《惩罚性赔偿的规范构造——以最高人民法院第23号指导性案例为中心》,《法学》2015年第4期。

③ 参见冯晓青、罗娇:《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,《中国政法大学学报》2015年第6期。

④ 参见侯凤坤:《新〈商标法〉惩罚性赔偿制度问题探析》,《知识产权》2015年第10期。

⑤ 参见余双彪:《论犯罪构成要件要素的“情节严重”》,《中国刑事法杂志》2013年第8期。

⑥ 参见张明楷:《论刑法分则中作为构成要件的“情节严重”》,《法商研究》1995年第1期。

商标权给权益人造成的损害后果的大小,是判断是否构成“情节严重”的重要依据。同时参考《侵权责任法》《消费者权益保护法》以及《旅游法》中惩罚性赔偿的相关规定,均在主观过错之外将造成严重损害后果作为构成要件以限制惩罚性赔偿的适用范围,《商标法》第 63 条中的“情节严重”与之作用相同,理应也包含客观损害后果的严重。损害后果是侵权行为严重性的综合判断因素,相较于错综复杂的各种侵权行为来说更为明显和直观,法官在认定“情节严重”时应重点考量。

必须注意的是,除了客观损害后果外,其他的侵权情节同样也应作为“情节严重”的判定因素。在商标权损害纠纷实务中,不乏法官以侵权次数多、时间长、范围广等因素为由认定“情节严重”而适用惩罚性赔偿。知识产权损害后果不像其他财产或人身损害一样明确,其具体数额本身往往难以确定,因此仅以此作为情节严重的情形会给实务认定造成一定的困难。严重的损害后果往往是由侵权行为人的主观过错以及特定的侵权行为或手段等一系列侵权情节综合造成的,其间的因果联系使得当损害后果难以确定时,通过其他侵权情节同样能够判断出侵权性质的严重程度。因此,在侵权损害后果之外,将各种严重的侵权情节纳入“情节严重”的情形之中,能很好地解决知识产权这一特殊领域所固有的困境。

可见,《商标法》第 63 条中的“情节严重”应和《刑法》中的一样并非指某种特定的因素,而是只要某一种因素的严重程度较高即构成“情节严重”。侵权行为造成的损害后果在“情节严重”的认定中应占据主要地位,法官在认定损害后果时应结合受害人被证明的损失、侵权人的违法所得、销售的侵权商品数量等证据综合判断。当然只要侵权人主观过错,侵权次数、时间、范围、影响等其他情节达到严重的程度时,同样应认定为“情节严重”而不应只拘泥于客观损害后果。

(三)“恶意”与“情节严重”关系之厘清

“恶意侵权”与“情节严重”的关系问题,也有必要专门厘清。该问题无论是在实务还是理论中都存在一定程度的模糊不清,实务中经常有法官在说理时仅以“侵权行为恶意明显”直接适用惩罚性赔偿,而对“情节严重”与否不作说明。^① 实际上,问题核心在于《商标法》第 63 条规定的惩罚性赔偿已将主观状态严重程度较高的“恶意”规定为一种必备要件,对“情节严重”的判断是否还应包含主观状态?很多学者认为“情节严重”仅为侵权手段或侵害结果的严重就是基于这样的疑虑,认为若“情节严重”同样将行为人主观状态包含进来则法条有重复规定之嫌,此种观点实际上是对此两种构成要件的误解。

《商标法》第 63 条明确要求惩罚性赔偿的适用要同时满足“恶意”和“情节严重”,这是对惩罚性赔偿制度适用范围的合理限制,以避免造成其被滥用而侵蚀私法基本原则的后果。“恶意”和“情节严重”实是两个不同的角度,侧重点不一样,不可混为一谈。“恶意”侧重点在于行为人内在主观状态而“情节严重”则偏重于侵权情节的严重程度,虽都要通过一般商标侵权行为之外的“附加行为”或“附加因素”加以认定,但并不是构成主观恶意就一定满足情节严重,也不是所有的严重情节都能当然地认定行为人主观恶意。法官在裁判说理时应将两者区别开来,分别予以说明。即在认定行为人主观状态为“恶意”的前提下,若侵权持续时间、影响范围、侵权性质、涉案商标涉及的领域以及给商标权人商誉带来的影响等因素程度严重,才构成“情节严重”,^②应适用惩罚性赔偿。兹举一案例详细说明裁判时应遵循的逻辑。在“北京盖伦教育发展有限公司与石家庄市新华区凯迪培训学校侵害商标权纠纷案”^③中,原审法院给予原告法定赔偿 20 万元,原告在上诉中主张“原审赔偿数额畸低”,且“被告侵权主观恶意极深,性质恶劣,侵权数额应带有惩罚性质”。二审法院提出该案可以依据“商标许可使用费的倍数”合理确定,最终计算出补偿性赔偿 28.56 万元,并认为被告“在《特许经营合同》逾期后,未经许可继续使用‘盖伦’商标,且在北京盖伦公司致函催告后,仍不停止使用,并进一步扩大经营规模”,情节严重,适用惩罚性赔偿,给予原告 60 万元的赔偿。该案中,被告在原告向其主张权利后继续使用原告商标,显然体现出其对侵权事实的漠然态度,构成恶意侵权;同时,在其继续侵权的过程中还扩大了经营规模,前后历时 4 年,故应认定为“情节严重”,确应适用惩罚性

① 参见山东省青岛市中级人民法院(2015)青知民初字第 9 号民事判决书。

② 参见史玲、王英军:《惩罚性赔偿制度在我国知识产权法领域的适用》,《天津法学》2012 年第 1 期。

③ 参见河北省高级人民法院(2015)冀民三终字第 62 号民事判决书。

赔偿。

既然“情节严重”包含主观状态上的情节严重,与“恶意”确有重叠之处。此情形下应如何判定同时满足两个构成要件,即当行为人的主观状态已达到“恶意”的程度时,如何在主观状态上进一步认定“情节严重”,应仔细斟酌。笔者认为,“恶意”与“情节严重”虽都包含了主观状态,但在程度上还应有所区别。“情节严重”要件所包含的主观状态标准应更高,即当主观状态存在通常构成“恶意”的情形时,若有证据进一步证明行为人主观上特别恶意(或称“尤其恶意”),也同时符合“恶意侵犯”和“情节严重”的条件,应适用惩罚性赔偿。在“东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司与李志斌侵害商标权纠纷案”中,法官认为“红雨日用品店开设在原告的正规加盟店隔壁,侵权恶意明显,且在接到原告律师函后仍未停止侵权行为,情节严重”。^①即是采取的这种观点,“商店开在正规加盟店隔壁”表明被告明知侵权仍然为之,漠视他人权利态度明显,构成“恶意”。“在接到律师函后仍未停止侵权行为”构成主观特别恶意(或称“尤其恶意”)的“情节严重”,应适用惩罚性赔偿。如不作程度上的区分,则只要侵权行为人主观达到“恶意”就会当然的满足“情节严重”构成要件,如此相当于少了一个要件,会极大弱化了对惩罚性赔偿的限制作用。

三、商标侵权惩罚性赔偿金之赔偿基数确定

惩罚性赔偿金的计算要以受害人所遭受之实际损失为基础,无论是《消费者权益保护法》第55条、《食品安全法》第148条还是现行其他部门法中的惩罚性赔偿规定皆遵循此原则。这样的计算模式可以使得惩罚性赔偿金与违法者所造成的损害后果相联系,使得判决结果更加公平合理。^②商标侵权之惩罚性赔偿同样应该遵循损害基数原则,但其适用率之所以低很大程度上也正因于此,即受害人实际损失难以确定。要解决此问题,充分发挥惩罚性赔偿应有之作用,采取适当的方式确定受害人实际损失是关键,此无论在实务中还是理论界都是一个难点。

笔者认为造成此问题的原因有两点:一是知识产权的特殊性。知识产权的价值是其损害认定的基础,而知识产权商业价值的实现依赖于市场的认可,^③经国家主管机关授权的知识产权还须应用化、商品化和资产化才能给权利人带来经济的可能性。^④且知识产权的客体是创造物,不同的知识产权客体之间很难进行有效的比较。^⑤市场的复杂性和不确定性给知识产权的价值评估带来了天然的障碍。二是知识产权侵权纠纷中被害人在采集证据方面做得非常不足,诉讼技能缺失,绝大多数案件中原被告存在举证不能、证据瑕疵甚至是不愿举证的情形,这也给法院裁判造成了极大的困扰,使得法院往往也只能采取法定赔偿的方式来确定损害赔偿数额。^⑥这不单单是因为实际损害难以证明造成的,与原告的证据意识以及法院的采信制度也有着极大的关系。实际上我国的知识产权立法较其他国家并不落后,法律规定的损害赔偿确定方式也较为健全,有很大的适用空间,并非完全不能用以计算赔偿数额。^⑦适时转变司法理念,严格执行现行法律;细化和具体说明损失确定中会酌定考量的因素,引导原告积极举证,是解决补偿性损害赔偿数额确定困难的合理路径。^⑧下面,笔者将从实际损失、侵权人获利和商标许可使用费这3种赔偿数额确定方式的具体完善分别给出建议。

(一)实际损失

商标权人所遭受之实际损失的计算要以商标权能为其带来的收益即市场价值为基础,此种收益更多地表现为未来可以预期获得的利益,当然也正是未来可预期获得利益的不确定性才造成了损失认定的困

① 参见广东省东莞市第二人民法院(2014)东二法知民初字第356号民事判决书。

② 参见朱广新:《惩罚性赔偿制度的演进与适用》,《中国社会科学》2014年第3期。

③ 参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法》,《法学评论》2018年第1期。

④ 参见蔡吉祥:《无形资产学》,海天出版社2002年版,第71页。

⑤ 参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则》,《中外法学》2016年第6期。

⑥ 参见曹新明:《我国知识产权侵权损害赔偿计算标准新设计》,《现代法学》2019年第1期。

⑦ 参见张广良:《惩罚性赔偿并非破解中国知识产权保护难题的良策》,《中国专利与商标》2012年第1期。

⑧ 参见张广良:《惩罚性赔偿并非破解中国知识产权保护难题的良策》,《中国专利与商标》2012年第1期。

难。因此侵害商标权所造成的损害范围也不仅限于侵权行为完成之时,还包括商标权人未来可得利益的减损,且主要表现为一种财产损害。具体而言就是商标权所承载的商誉的降低和市场份额的减少等。^① 商标所承载的商誉一旦受损,面对错综复杂的市场竞争,就有可能产生包含但不限于下列损失:一是购买者的外部信任危机导致的潜在、后续的销量减少;二是因业绩下滑导致公司内部濒临破产边缘等情势之发生;三是权利人因商誉受损也会导致难以获得银行贷款等损失。因侵权行为的复杂,会给被害人带来不同程度的损失。当然这些损失能否发生存在概率,都不一定是必然能发生的损失,在证明和裁判时要达到可预期的程度方能认定。总之,这些机会利益,不论数额大小,都有着不同的概率。^② 有学者认为,“惩罚性赔偿数额应是损失额的倍数,赔偿倍数应等于承担驰名商标侵权责任的概率的倒数”。^③ 笔者认为如何准确量定“承担驰名商标侵权责任的概率”不无疑问,这无疑会给法官带来障碍,同时评估机构也难以评估。对商标侵权损害还应明晰的一点是,在考量能影响商标价值的侵权因素时,要认识到商标是一种依附性的无形资产,须与其依附的商品共同在市场中发挥作用,才能创造一定的商誉价值。前者是商标的市场辨识度和信誉度,表现为产品的附加价值。而后者则是产品的自身价值,与产品的质量、价格、类型以及行业状况等都有密切关联,对商标价值的增加和减损有着直接的作用。^④ 因此在考量商标侵权损害因素时要综合评价各种情形。对被害人的实际损失,法官应从如下路径逐一判断,以免疏漏:

一是市场占有份额的减少。2002年10月12日,最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第15条就“权利人因被侵权所受到的损失”的计算方法作了具体规定,即:可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。^⑤ 该规定是以“差额说”为指导原则,以市场占有份额的减少作为实际损失量定的基础。当市场被商标权人独占时,其市场占有份额减少的部分与侵权人占有的部分重叠。当市场上还存在与商标所依附产品有替代效应的其他产品时,商标权人减少的市场占有份额为侵权人占有份额的一定比例。法官应根据不同的商品类型,以及该消费群体的实际辨别能力,具体问题具体分析,以量定被害人市场占有份额减损的情形。不同的消费者知识与经验差别很大,因而对两种商标的辨识印象会因不同的购买者而存在很大差别。尤其是食品、药品或者价额较高的商品,消费者在购买时往往不会轻易、武断地作出购买承诺。即使侵权人使用相似商标企图混淆消费者,消费者往往未必会误认,退一步讲,即使侵权品被卖出,在一些辨识能力较强的消费人群中可能是因侵权品的价格较低、服务较好等其他因素所致,损害也未必会存在。

二是“差额说”虽有其优点,但在知识产权价值损害的认定中存在着明显的不足,不论如何减轻权利人对实际损害数额的证明责任,往往都难以在侵权行为发生之时及时证明该笔损害数额,更何况未来可获得利益之减少,即商誉损失更加难以证明。需要借助其他的途径来认定受害人的商誉损失。当然商誉损害不必然发生,法院不应推定商誉也会通常因商标权受损而必然受到侵害。“信誉”本身的减损是以社会上一般人的评价为基础,是在观念当中存在的一种利益。如果侵权品的质量比权利人的商品质量要高、提供的售后服务比商标权人提供的服务要好,其实商誉反而会因侵权行为而增加。此时应考虑损益相抵原则的适用,不能一味地惩罚。最高人民法院也意识到了这一问题,以王老吉诉加多宝案件为例,^⑥ 王老吉不仅利用加多宝投入巨资的侵权行为而获利,反过来又指责加多宝侵权进而要求赔偿,无疑没有考虑侵权人(加多宝)对商誉形成的贡献。

侵权行为的严重程度应该细分,以免数额酌定不公允。有部分法院认为不同的侵权行为对商标的侵

① 参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法》,《法学评论》2018年第1期。

② 参见徐聪颖:《论商标侵权损害赔偿中的损失认定》,《河南财经政法大学学报》2017年第3期。

③ 祝建辉:《驰名商标侵权赔偿的经济学分析》,《知识产权》2010年第4期。

④ 参见王莲峰:《商标权评估若干问题研究》,《中国工商管理研究》2004年第2期;谢丽娜:《商标价值评估之影响因素》,《中华商标》2011年第2期。

⑤ 参见曹新明:《知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订》,《知识产权》2013年第4期。

⑥ 参见最高人民法院(2015)民三终字第3号民事判决书。

害程度有别,应当予以细分。有的行为人仅仅是销售时使用了他人的商标或者近似商标,但其商品并不存在质量问题。但也不乏有些行为人制造伪劣产品,在使用他人商标的同时还坑害购买者,此类行为明显比单纯的销售行为更恶劣,对商标权人造成的实际损失也往往会更大。不乏有法院对这两类不同的侵权行为加以区分,进而决定惩罚性赔偿金的数额。例如,有法院判决认为:“大地公司在其生产的复合肥料产品上假冒涉案‘美盛’注册商标,并在产品包装上虚假标注‘美国阿波罗’字样。对于此类‘傍名牌’,以国产复合肥料冒充进口复合肥料等坑农害农的行为应予以重点打击,加大赔偿力度,从而保障农业发展和农产品的安全,维护农民的合法权益,净化农资市场环境……一审判决认定大地公司仅生产一批涉案侵权产品,并据此确定赔偿8万元缺乏充分的事实依据……本院确定赔偿额(包括合理开支)为70万元”。^①

(二)侵权人获利

侵权人获利是当实际损失难以量定时用以确定损害赔偿数额的一种补充方法,以“规范损害论”作为损害判断的理论基础。与“差额说”不同,该理论在损害认定时主张通过特殊评价来确定赔偿数额。具体到知识产权损害中,即表现为丧失的交易机会。^②其是对“差额说”的补充和修正,为知识产权损害赔偿的认定提供了新的路径。至于侵权人获利的具体认定,笔者认为应分4个层次讨论:

其一,证明侵权人实际销售的含有侵权商标产品的数量。其实侵权人究竟销售多少含有侵权商标的产品往往不得而知,具有极强的隐秘性。我国台湾地区立法时意识到这一点,规定可以就已经查获的商品的单价乘以1500倍加以量定。^③我国台湾地区也不乏相关适用该条款之裁判。^④反观《商标法》并无此条款,因此即使被害人确定了一定数量的侵权产品,往往也难以保护被害人利益,只是由法院酌定一部分赔偿金。《商标法》无类似条款的主要原因并非是缺乏比较法的研究,也不是理论界对此关注不多,而是该方法实际上会造成权利的滥用。侵权人的销售数量是否完全不能证明,笔者认为不能绝对化。虽然有些侵权产品的销售地域较广、销售渠道也较多,无法确定其真实情况,但如果侵权人自行制作的商业广告上有以往的商业宣传数据(成交量),则该数据其实也是证据。用商业广告记载的成交量和行业平均利润率加以计算也可以得出侵权人获利,进而可以其3倍或者1倍作为惩罚性赔偿的计算依据,不一定非要其提供账簿等资料。^⑤实际上侵权人之获利应为贩卖相关侵权产品对应的利润。在商标侵权案件中,侵权商品的单价和侵权行为期间内实际成交数量都应该考虑,两者的乘积为销售收入,销售收入在扣除成本(商品的投入成本、工人工资)以后得出的利润才是侵权获利。但是,权利人往往不能就侵权人的直接成本或付出的费用进行举证。因此侵权人获得的实际利润往往不能计算。从比较法上看,有学者研读日本裁判,发现日本对“销售收入并非扣除加害人所有的成本性的费用,对于一般管理费、租税公课、制造装置的贷款等不扣除”。^⑥

其二,法院不应过分依赖加害人提供公司账簿。以往有裁判观点认为利润必须以侵权人实际获利为准,强行要求行为人提供账簿。既然账簿由被告侵权人掌握,在此情况下,法院有权在被告拒不提供的情况下直接推定原告的主张成立,如中山宏智达公司拒不提供相关财务账簿等资料,致使实际损失及侵权获利无法查清。原审法院根据九阳股份公司提供的涉案商标知名度、销售范围等证据,对其主张的经济损失及合理支出予以全额支持,二审对此予以认可。^⑦笔者认为此种裁判观点不足采信,理由有二:一是该观点本质上是以程序正义代替了实质正义,完全可能造成利益失衡,退一步讲,法院完全可以依职权向税务机关调取侵权人的纳税记录,而不宜简单地支持权利人的主张。二是此做法容易成为一些商标权人获知竞争对手商业秘密的工具。众所周知,从事侵权行为的公司内部的小股东的知情权的范围都不及于公司

① 江苏省高级人民法院(2017)苏民终220号民事判决书。

② 参见叶金强:《论侵权损害赔偿范围的确定》,《中外法学》2012年第1期。

③ 参见我国台湾地区“商标法”第71条。

④ 参见我国台湾地区智慧财产法院97年重附民字第1号刑事判决。

⑤ 参见北京市高级人民法院(2017)京民终413号民事判决书。

⑥ 陈丽珣:《商标侵权之金钱损害赔偿实证研究:以金额酌定问题为中心》,台湾元照出版有限公司2016年版,第92页。

⑦ 参见北京知识产权法院(2017)京73民终1079号民事判决书。

的账簿等资料。一个外人、一个商业上的敌人,焉能有资格利用诉讼获知他人商业秘密?即使将账簿的观看人限制为律师也不可信。律师为了诉讼获取高昂代理费往往会无休止地利用他人的错误怂恿、教唆诉讼,进而让双方当事人倾家荡产、严重浪费司法资源。

其三,要确定侵权行为人所得利益与侵权行为之间因果关系的紧密程度,因为加害人销售含有他人商标权的产品所得利益并非全部源于侵权行为。有学者通过研究日本裁判和学说发现,“侵权人可证明即使其使用近似商标权人之注册商标仍无法吸引顾客、侵权人在营业销售之努力程度较高、存在其他商品之替代可能性、被侵害商标之知名度较低时,则将会认为未造成损害”。^① 美国法院在裁判专利侵权纠纷案件时主张“技术分摊规则”,即在计算专利侵权产品的非法所得时应“考虑专利因素对产品整体市场价值的贡献率”。同商标对其所依附的产品的整体价值的贡献率相似,此同样是法院应该考虑的。^② 这些观点均有其合理之处,如果不对侵权人的所得利益进行合理扣减会导致权利人通过诉讼获取其本不应该获得的利益。毕竟当今消费品的种类繁多,商品往往本身具有市场替代性,而且侵权人往往不会只有一个,商标越知名,往往侵权人人数也越多,不应仅仅从降低商标权人证明责任的角度理解法律,否则商标权人会通过一个接着一个地诉讼对侵权人主张权利,获取巨额利益。尤其是商标权人在遭受侵害后,市场份额、利润和营业额并未大幅减少,甚至知名度因此增加的情形下,就更应减少对商标权人的赔偿金。

其四,当商标权利人本身经营规模较小,无法生产过多的产品,而仿冒商标产品数量极多时,不应适用“侵权人之获利”作为裁判数额。因为商标权人本身难以创造如此多的产品,如果将侵权人获利直接通过裁判交付给权利人,则商标权人有不劳而获的巨大嫌疑。从比较法上看,《日本商标法》第38条第1项不但强调了这一点,还对无法出售的部分商品也进行扣除,谓“对于因故意或过失侵害商标权或专属授权者,商标权人或专属被授权人请求损害赔偿时,在不超过商标权人或专属被授权人之使用能力的限度内,得以若无该侵害行为商标权人或专属被授权人即得售出之商品每一单位数量利益额乘以侵权商品之让与数量后所得数额,作为商标权人或专属被授权人之所受损害。但若有相当于让与数量全部或一部系商标权人或专属被授权人无法售出者,则扣除相当于该情形之数量”。^③ 笔者认为对侵权人的该笔利益,由法院收缴更为适当,否则会有助长不劳而获的嫌疑。总之,采取侵权人获利作为裁判标准时,商标权人应就其经营规模举证,举证具有生产侵权产品对应数量的能力,否则不宜支持该请求。

(三)许可使用费

商标许可使用费同样是当商标权人实际损失难以量定时的一种补充认定方法,与侵权人获利法一样以“规范损害论”为价值基础,侧重于救济商标权人“可得而未得”的市场交易机会。^④ 其并非对受害人给予全部的“差额”补偿,而是在实际损失无法举证的情形下提出的合理赔偿。司法实务中对这一方法使用甚少。以江西开心人大药房连锁有限公司与宁波市鄞州下应童王开心人大药房侵害商标权纠纷一案为例,法院就认为,原告商标在宁波地区内尚无较高知名度,所以商标在其他地区的品牌效应、市场信誉与其在宁波区域范围内并不相同,不宜将商标许可费作为赔偿的数额。^⑤ 实际上该案中许可使用费就算不能对照其他地区确定,也并非是完全没有使用的余地,当事人可以委托资产评估机构加以评估,法院也可依职权委托,惩罚性赔偿制度完全有其适用空间。如一味使用法定赔偿,不仅起不到填补被害人损失的作用,甚至会倒逼被害人在诉讼前,与案外人签订虚假的许可合同,以骗取惩罚性赔偿金。

① 陈丽珣:《商标侵权之金钱损害赔偿实证研究:以金额酌定问题为中心》,台湾元照出版有限公司2016年版,第97~99页。

② 参见张玲、张楠:《专利侵权损害赔偿额计算中的技术分摊规则》,《天津法学》2013年第1期。

③ 条文来源于陈丽珣:《商标侵权之金钱损害赔偿实证研究:以金额酌定问题为中心》,台湾元照出版有限公司2016年版,第92页。该作者举例进行详细说明:“若侵权人贩售1,000个侵权商品,纵然商标权人每一商品即得1,000元之利益,但由于竞争商品或替代商品之存在等,导致商标权人只能卖出800个商品,此时商标权人因有相当于20万元利益的商品销售不出去,故损害赔偿额为80万元”,理由是商标权人须证明所谓的“相互补完关系”,即当消费者未购买仿品时,将会购买商标权人之真正商品,若非如此,则应扣除相当于该情形之数量。然而笔者认为消费者购买侵权品的行为已经发生,事后向购买者询问当时的购买意愿基本不可能,此种观点理论价值有待商榷。

④ 参见和育东:《美国专利侵权救济》,法律出版社2009年版,第109页。

⑤ 参见浙江省宁波市鄞州区人民法院(2015)甬鄞民初字第3号民事判决书。

我国台湾地区存在这样一种量定损害的方式,即“由主管机关或其他适当机构估算其损害数额”。^①笔者认为鉴定机构在祖国内地的裁判中也应发挥作用,毕竟商标权受到的实际损害属于法律问题与专业问题交织较深的领域。当然有学者认为:“自德国类推授权金之运作实务可见,若侵害人仅须赔偿本应支付而未支付之授权金,对于侵害人而言,不仅不会产生不利益,促使其于事前合法取得授权,反而容易产生不法利用之诱因。”^②这种观点其实也反映出补偿原则在商标权侵权案件中难以作为合理的指导理念,但许可使用费是对被害人损失最低限度的补偿,也是在实际损失证明困难情形下,减轻被害人证明责任的一种有效方法。

商标许可使用费是侵权人非法利用了权利人的交易机会所应支付的合理对价,具体计算方法可参考美国司法实践中“专利许可使用费”的计算方法,一是“分析计算法”,即侵权人预期利益与一般市场所得利益的差额;二是“比例计算法”,即侵权产品的毛利润或销售额的一定比例;三是“虚拟价格法”,假定受害人与侵权人之间存在授权合意,以此确定合理使用费。^③也可以参考《中华人民共和国专利法》司法解释中关于许可使用费的相关规定,即当受害人实际损失或侵权人非法所得难以确定的情况下,法官可以依据专利的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额。^④

四、惩罚性赔偿与法定赔偿之关系

依据《商标法》第63条第1款的表述,该惩罚性赔偿金额计算的基数为“按照上述方法确定数额”,这里所指的是第63条第1款所确定的赔偿额确定方法,在前一种方式难以确定时,则适用后一方式。而第63条第3款则规定了在以上方式都难以确定的情况下,所适用的是法定赔偿。依照目前司法实务界对该条款的理解,普遍认为在适用法定赔偿的情形下,会在酌定赔偿数额时将侵权行为中的惩罚性因素一并考量,因此没有惩罚性赔偿的适用空间。如此理解实际上存在很大的问题。虽然《商标法》修订后提高了法定赔偿额的上限,已经解决了实际损失难以填补的问题,然而从现实情况来看,被害人的诉讼请求和法院最后判决的赔偿金额明显还存在较大差距。惩罚性赔偿的设置本就是为了充分保护商标权人的合法权益,如按照现实法官中的普遍做法,即过于依赖法定赔偿,同时在理解法定赔偿与惩罚性赔偿的关系时又认为两者存在重合,而对惩罚性赔偿不予适用,无异于是将原传统补偿性民事责任中存在的问题又重新带回到了惩罚性赔偿责任中,原地踏步,无益于法治进步。要正确认识惩罚性赔偿与法定赔偿的关系,协调两者的适用方式以充分发挥惩罚性赔偿制度的作用,从现有理论界和实务中的争议来看,一个必须厘清的问题是:法定赔偿是否具备惩罚性?笔者认为,法定赔偿不具备惩罚性,因此在适用法定赔偿时,也应有惩罚性赔偿的适用空间。理由如下:

首先是理论上,法定赔偿规则以“定额损害论”为理论基础,该理论最初由日本学者提出,意在对其某些特定损害实行分类定额赔偿以应对损害难以确定的情形,如医疗事故、交通事故、精神损害赔偿和知识产权损害赔偿等,须在法律明文规定时方能适用。^⑤也就是说法定赔偿是对实际损失、非法所得以及许可使用费这些“数量计算规则”的补充,能有效减轻证明责任,提高诉讼效率,为当上述3种方法均确定不能计算损害赔偿数额的情形下提供一种“替代性”的救济渠道。^⑥其赔偿数额的确定难以考量具体损害

① 我国台湾地区“办理民事诉讼事件应行注意事项”第87条:“(第2项)于侵害智慧财产权之损害赔偿事件,得依原告之声请嘱托主管机关或其他适当机构估算其损害数额或参考智慧财产权人于实施授权时可得收取之合理权利金数额,核定损害赔偿之数额。”参见王泽鉴:《人格保护的课题与展望——人格权的性质及构造:精神利益与财产利益的保护》,载《人大法律评论》2009年第1卷,中国人民大学出版社2009年版,第97页。

② 王怡苹:《商标侵害之损害赔偿计算》,《辅仁法学》2014年第48期。

③ 参见李磊:《美国专利侵权损害赔偿数额的计算及借鉴意义》,《宁夏社会科学》2016年第3期。

④ 参见2015年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21条。

⑤ 参见刘士国:《现代侵权损害赔偿研究》,法律出版社1998年版,第64页。

⑥ 参见王迁等:《知识产权侵权损害赔偿:问题与反思》,《知识产权》2016年第5期。

额,并不以足额弥补损失为主旨,仅具有兜底的作用。知识产权侵权损害赔偿数额的认定应遵循“实际损失为主,法定赔偿为辅”的路径,^①现实中法定赔偿适用过于普遍的倾向实是一种本末倒置。

其次是从法条表述来看,实际损失“难以确定”并不意味着没有实际损失,商标侵权的前提仍然是侵权行为符合侵权行为的构成要件。而法定赔偿只是在实际损失等因素无法确定前提下的一种替代措施,因此其发挥的作用应当与《商标法》第63条第1款类似,即给予被侵权人补偿性赔偿,“根据侵权行为的情节”所得出的是对实际损失的估测。尽管法定赔偿的考量因素中有很多“恶意”和“情节严重”的情形,但大多数法院在适用法定赔偿时只是简单罗列法定赔偿的参考因素,对相关考量因素与法定赔偿数额之间的因果关联关系缺乏清晰的说明,无法单纯通过这种笼统的考量认定法定赔偿就带有惩罚性色彩。^②

最后从实践中的适用情况来看,在大多数案件适用法定赔偿的背景下,权利人获得的赔偿数额较低,而这也正是惩罚性赔偿制度设立的一个目的。在设立惩罚性赔偿制度之后,更应当明确法定赔偿制度补偿性赔偿的性质。在无法依据实际损失、侵权所得和商标许可使用费计算补偿性赔偿的情形下,并非所有的商标侵权都符合恶意侵权且情节严重的惩罚性赔偿要件,不符合惩罚性赔偿要件的商标侵权其赔偿就不应体现出惩罚性。否则,不符合惩罚性赔偿要件的商标侵权,其损害可计算时所适用的仅为补偿性赔偿,而损害无法计算,却可适用带有惩罚性质的赔偿;然而损害是否能够通过《商标法》第63条第1款的方式计算并不一定与侵权人有关,因此这会产生适用上的不均衡问题。

综上,法定赔偿实质上还是补偿性损害赔偿,与实际损失、违法所得以及商标许可使用费的性质一样,并且是对上述3种方式的有效补充,在惩罚性赔偿金的计算中同样可以作为基数而适用。有学者质疑法定赔偿是没有充分证据证明损失时的变通方式,本就带有很强的自由裁量性质,若在此基础上进一步计算惩罚性赔偿金有双重裁量之嫌,不合逻辑。^③但要说明的是,无论是从法理还是经济学的角度分析,知识产权损害赔偿的高度不确定性都是全局性的,认为法定赔偿才具有自由裁量性质,且仅寄希望于这一种方式远不能解决损害赔偿的问题。法官在以实际损失、违法所得以及商标许可使用费认定损害赔偿数额时,同样也应有一定的自由裁量空间。^④总的来说,法定赔偿与上述3种方式性质趋同。笔者认为《商标法》宜再次通过修订将惩罚性赔偿适用的范围扩展到适用法定赔偿的情形,以适应现状。

当然,提高商标侵权的救济力度,仅依靠惩罚性赔偿是远远不够的,最关键的还是要细化与完善实际损失、非法所得及商标许可使用费的具体计算方式。对确实难以精确的部分,赋予法官一定自由裁量空间,以确定损害赔偿数额,并在此基础上进一步适用惩罚性赔偿。法定赔偿的适用应限定在特别条件下,并逐步减少其适用。《商标法》第63条第2款规定法院在赔偿数额确定的过程中,“在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下”,法院还有权“责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料”,在侵权人不提供的情况下其要承担不利的举证责任。但无论是从学者的研究还是从实践来看,法官对该条的运用持保守态度,极少使用这一权力。随着人民法院年度受理知识产权侵权案件数量的激增,法官审理案件压力加大,当事人向人民法院申请保全措施或者调查取证的难度也是越来越大。在人民法院对财产保全不予支持且不责令被告限期提交相关证据的情形下,权利人几乎很难通过其他的方式获得侵权人非法获利的相关证据。^⑤因此,这一依职权的举证责任倒置制度并未改善法定赔偿方式在赔偿数额确定中占绝大多数的现状。^⑥从司法实践来看,《商标法》第63条第2款适用的效果也不理想,故宜将此种依职权的举证责任倒置转化为固定的举证责任倒置,即在“权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下”,举证责任自然归属于侵权人,不须法院特别“责令”。这样能够在一定程度上改变法院对《商标法》第63条第2款的保守态度,减少法定赔偿的适用。

① 参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法》,《法学评论》2018年第1期。

② 参见徐聪颖:《制度的迷失与重构:对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思》,《知识产权》2015年第12期。

③ 参见袁秀挺:《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,《知识产权》2015年第7期。

④ 参见蒋舸:《知识产权法定赔偿向传统损害赔偿方式的回归》,《法商研究》2019年第2期。

⑤ 参见张广良:《惩罚性赔偿并非破解中国知识产权保护难题的良策》,《中国专利与商标》2012年第1期。

⑥ 参见袁秀挺:《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,《知识产权》2015年第7期。

五、结论

在强化知识产权保护的大背景下,知识产权侵权惩罚性赔偿制度的完善迫在眉睫。恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿在整个知识产权侵权惩罚性赔偿制度体系中具有标杆意义,对构建体系性的知识产权侵权惩罚性赔偿制度具有示范效应。但该项制度自设置以来鲜有适用,其应有的充分保护商标权人权利,提高法律威慑力的作用未得到切实发挥,甚至影响了整个知识产权侵权惩罚性赔偿制度的功能发挥。造成此困境的主要原因有二:一是法定构成要件认定标准模糊,理解适用存在偏差;二是惩罚性赔偿金的计算基础认定困难,法定赔偿适用泛滥,导致即使满足构成要件也很难有惩罚性赔偿的适用空间。笔者对此两大问题进行全面检讨,期得出以下结论,助益于判例学说发展。

解释《商标法》第63条之惩罚性赔偿中的“恶意”时,不应包含重大过失,“恶意”在主观的严重程度上应高于“故意”。法官在认定时应通过单纯侵权行为之外的“附加行为”或“附加因素”来判断侵权人主观上是否达到对权利漠视的程度。对一些典型的“附加行为”或“附加因素”,如通过隐匿行为、已经接收到权利人主张、长期或密集实施侵权行为等,应予以类型化分析以便于不同的类型适用不同的裁判标准。

《商标法》第63条中的“情节严重”应和《刑法》诸条文中规定的“情节严重”作同等解释,并非指某种特定的因素,而是只要某一种因素的严重程度较高即构成“情节严重”。实际经济损失是“情节严重”的重要判断依据,但侵权持续时间、影响范围、侵权性质以及涉案商标是否涉及重大安全卫生医疗领域、给商标权人的商誉带来难以弥补的恶劣负面影响等要素都应考虑。“恶意”和“情节严重”实是两个不同角度的构成要件,侧重点不一样,不可混为一谈。解释《商标法》第63条惩罚性赔偿中的“情节严重”时,应当包含主观状态的情节严重,但标准应该更高。

在惩罚性赔偿金额的计算上,首先要适时转变司法理念,严格执行现行法律。细化和具体说明损失确定中会酌定考量的因素,引导原告积极举证,同时完善实际损失、侵权人非法所得以及商标许可使用费的计算方法和规则,并在此基础上赋予法官一定的裁量空间,这才是解决补偿性损害赔偿数额确定困难的合理路径。在理解法定赔偿与惩罚性赔偿的关系时,法院不应将两者限制在此消彼长的逻辑顺序中。一方面应确认法定赔偿是一种辅助性的损害赔偿确定手段,要将其适用空间限制在合理范围之内。解释《商标法》第63条第2款规定的“举证妨碍制度”时,举证责任应自然归属于侵权人,不须法院特别“责令”,以减少法定赔偿之适用比率。另一方面,要认清其填补损失之性质,即使在确认法定赔偿数额时会考虑惩罚性侵权因素,但其不当然的具备惩罚性,应允许以其为基数适用惩罚性赔偿。

责任编辑 黄玉烨