

作为损害赔偿计算方式的合理许可使用费标准

缪宇

摘要 作为损害赔偿计算方式之一,合理许可使用费可适用于知识产权侵权。在这类非竞争性权利遭受侵害时,权利人难以通过差额说获得实际损失赔偿。此时,对这类非竞争性权利的侵害就已经构成损害,权利人可以依据合理许可使用费计算方式主张损害赔偿。合理许可使用费计算方式与完全赔偿原则无关,但《专利法》《商标法》不宜再维持合理许可使用费倍数标准。由于未经许可擅自利用他人非竞争性权利的所受利益是对权利利用,权利人即使没有蒙受差额说意义上的损失,也可以主张权益侵害型不当得利返还,因此,不当得利规则发挥了兜底功能。

关键词 合理许可使用费;损害;完全赔偿原则;不当得利

中图分类号 D913.4 **文献标识码** A **文章编号** 1672-7320(2019)06-0159-10

基金项目 国家社会科学基金青年项目(16CFX038);中国政法大学青年学术创新团队项目(19CXTD01)

合理许可使用费标准是我国知识产权侵权损害赔偿四种计算方式之一。不过,在绝大多数知识产权侵权案件中,司法实践倾向于适用法定赔偿,而非合理许可使用费计算方式^[1](P1482)。造成这一现状的主要原因有二:一方面,我国合理许可使用费计算方式系参照许可使用费的倍数确定,由于我国专利许可率总体偏低,权利人难以举证证明自己实际取得过许可使用费,或相关证据的真实性难以获得法院认可,故合理许可使用费计算方式在适用上颇为困难(如最高人民法院[2007]民三终字第3号民事判决书、[2010]民申字第1682号民事裁定书);另一方面,司法实践惯于借助法定赔偿计算方式来逃避说理论证义务,故即使权利人实际取得过许可使用费,法院也不愿适用合理许可使用费计算方式,而是将权利人实际取得的许可使用费作为参考要素,适用法定赔偿方法计算损害赔偿(如最高人民法院[2012]民提字第125号民事判决书,北京市高级人民法院[2016]京民终521号民事判决书)。

虽然法定赔偿更符合诉讼经济与效率原则,能够避免损害赔偿数额的认定困难,但它给了法官过大的自由裁量权,为法官逃避论证和说理提供了借口,容易造成同案不同判的现象^[1](P1483)。实际上,广泛适用法定赔偿的做法,已经背离了立法者将法定赔偿计算方式作为最后选择的本意。也就是说,司法实践应优先适用合理许可使用费计算方式。只有在损害赔偿三种计算方式无法适用时,法定赔偿才能作为替代方式发挥作用。

为了发挥合理许可使用费标准在损害赔偿认定中的作用,限制司法实践通过法定赔偿滥用自由裁量权,应当从技术层面和理论层面对合理许可使用费标准进行深入研究。从技术层面上来看,合理许可使用费计算方式的适用需要借助“全部市场价值规则”“分摊规则”,而我国学界对这些规则都有了相对深入的介绍,故本文侧重从理论层面讨论合理许可使用费作为损害赔偿计算方式的理论基础,揭示合理许可使用费赔偿与不当得利的关系,并从立法论角度就合理许可使用费标准的改革提供解决方案。

一、合理许可使用费标准的学说及历史背景

讨论合理许可使用费标准,首先应当分析,合理许可使用费标准作为损害赔偿计算方式的正当性。

(一) 合理许可使用费标准的理论基础

就合理许可使用费作为损害赔偿计算方式的正当性而言,学界和比较法的讨论主要从所失利益、损害和损害赔偿金额三个角度展开。

第一种观点是将合理许可使用费等同于所失利益或所受损失。也就是说,许可使用费是权利人本应获得但因侵权行为而未能获得的利益^[2](P138)。在比较法上,瑞士联邦法院持这一立场(BGE 132 III 379, 384)。德国联邦法院在20世纪70年代也持这一观点(BGH GRUR 1977, 539, 541)。

第二种观点认为,与侵害有体物产生的损害不同,侵害知识产权引起的损害具有特殊性,故合理许可使用费是对这一特殊损害的赔偿。按照损害的不同内涵,这一观点又可分为“市场机会丧失说”和“权益侵害说”。

“市场机会丧失说”认为,专利侵权损害是因侵权产品被投入市场引起的权利人市场机会丧失^[3](P186)。部分德国学者也持这一观点^[4](P1064)。这一立场的理由在于,权利人对专利发明的经济利用受制于市场承载能力。一旦加害人实施了专利侵权行为、制造并销售了侵权产品,从而满足了相关市场需求,那么,权利人就丧失了相应的市场机会。准此,权利人遭受的损害就是所失市场机会的价值,即合理许可使用费。

“权益侵害说”认为,知识产权具有非竞争性,加害人未经许可利用他人知识产权并不排斥权利人自己同时利用知识产权,故权利人难以证明自己的所失利益。因此,不宜从自然损害概念出发、借助差额说来认定知识产权侵权的损害,而应将知识产权侵权的损害理解为法益的损害。进而,知识产权侵权责任中的损害应采客观损害概念,侵害知识产权的行为本身就应当被视为损害。由于这一损害无法通过回复原状而排除,权利人只能要求金钱赔偿,从而,损害赔偿的金额按照客观标准认定,即知识产权利用行为的客观市场价值,也就是合理许可使用费^[5](P282)。这一立场也得到了美国部分司法实践的支持。据此,“在专利法领域,由于专利权人排他权被侵害,权益侵害的事实直接征引损害的事实,专利权人就应当证明损害的大小……如果权益侵害被承认或被证明,《专利法》第284条不再要求专利权人证明损害的事实”(Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co., 895 F.2d 1403, 1406, 1407 [Fed. Cir. 1990])。“一旦权益侵害被证明,法院认定专利权人无权获得损害赔偿的立场就是错误的”(Dow Chem. Co. v. Mee Indus., 341 F.3d 1370, 1382 [Fed. Cir. 2003])。

第三种观点从最低损害赔偿金额的角度理解合理许可使用费计算方式。也就是说,合理许可使用费计算方式是一种减轻权利人举证责任的手段。据此,权利人无须证明实际损失,但能够获得的损害赔偿数额不应低于合理的专利许可使用费,从而合理许可使用费成了最低限度的损害赔偿^[6](P223)。这一立场可能受到了《美国专利法》第284条第1款和《日本专利法》第102条第3款、第4款的影响。此外,有德国学者持这一观点。其理由在于,德国《专利法》《商标法》等法律中的损害赔偿规定,系转化《欧洲议会和委员会第2004/48/EC号关于知识产权执行的指令》(以下简称《2004/48/EC指令》)第13条而来,故应该按照指令来解释合理许可使用费计算方式。进而,就德国知识产权侵权损害赔偿而言,合理许可使用费计算方式是概括计算的最低损害赔偿额。按照该观点,合理许可使用费作为最低损害赔偿额是不可推翻的推定。加害人不能提出反证证明损害不存在或损害小于合理许可使用费来推翻该推定,权利人也无需举证证明存在具体的损害,但可以举证证明所失利益高于合理许可使用费,从而主张所失利益的赔偿^[7](P104-117)。

上述关于合理许可使用费计算方式性质的不同立场,看似纷繁复杂,但暗合理许可使用费计算方式的发展脉络。对此,下文将以德国法为对象,介绍上述学说产生的历史背景。

(二) 合理许可使用费标准进入损害赔偿法的过程

在德国,合理许可使用费计算方式诞生于19世纪末。在特殊的历史背景下,帝国法院通过“阿里斯顿案”判决(RGZ 35, 63)引入了类推许可使用费(即合理许可使用费)计算方式^[7](P42-45)。彼时,知识产权权利人很难证明自己的所失利益、所失利益与权益侵害之间的因果关系。不仅如此,权益侵害型不当得利也很难适用于知识产权侵权。首先,在当时,权益侵害型不当得利的“损害他人”要件按照“财产移转”标准判断,受益人的财产增加与受害人的财产减少应当具有对应关系,而知识产权侵权很难引起受害人积极财产的减少,故不当得利返还义务难以成立。其次,司法实践不愿在著作权侵权以外的其他知识产权侵权领域适用不当得利规则。一方面,知识产权法的损害赔偿规范具有封闭性,司法实践担心适用民法一般规则会影响知识产权法的内部统一性;另一方面,在当时,加害人取得的全部收益都属于不当得利返还的返还范围,司法实践担心,适用不当得利返还还会导致没有过错的加害人承担过重的责任,甚至阻碍技术进步和自由竞争^[8](P598-602)。此外,在《德国民法典》施行后,权利人通常难以证明加害人故意将他人事务作为自己事务管理,故难以依据不法管理获得保护^[7](P44-45)。由于不当得利规则和无因管理规则都难以救济权利人,司法实践被迫求助于损害赔偿法,创设并推广了损害赔偿的客观计算方式。于是,损害赔偿客观计算方式也被认为是习惯法承认的制度(BGH GRUR 1972, 189, 190)。

在20世纪初期,学界针对“财产移转”的弊端提出了违法说,但司法实践极少运用违法说(HKK/Schäfer[2013], §§ 812-822, Rn. 93)。随着威尔伯格和科莫雷尔提出并完善“非统一说”和“权益归属说”,司法实践逐渐从违法说转向了权益归属说,从而,权益侵害型不当得利为知识产权保护提供了另一种思路。在1976年,联邦法院借助违法说将权益侵害型不当得利返还运用于实用新型保护(BGH GRUR 1977, 250, 255)。在20世纪80年代,德国联邦法院在全面接受权益归属说后(HKK/Schäfer[2013], §§ 812-822, Rn. 94),于1986年在商标侵权领域依据权益归属说适用了权益侵害型不当得利(BGH GRUR 1987, 520, 523)。进而,在知识产权侵权领域,权利人可以依据权益侵害型不当得利主张许可使用费返还。

在《2004/48/EC指令》出台之前,德国知识产权法并不包含类推许可使用费标准的规定,只有《著作权法》《外观设计法》承认了获利返还标准。就获利返还而言,由于1965年《著作权法》第97条第1款、1975年《外观设计法》第14a条第1款使用了“代替损害赔偿”这一限定语,故学界仍然存在着否认其为损害赔偿计算方式的声音。因此,在2004年前,德国学界普遍认为,类推许可使用费标准实际上是权益侵害型不当得利返还,获利返还则是不法管理,两者不以损害实际产生为要^[9](P362)。

通过转化《2004/48/EC指令》,德国于2008年在知识产权法中全面确立了损害赔偿的三种计算方式,即所失利益、类推许可使用费和获利返还。受到实证法的拘束,德国学界不得不从损害和赔偿两个角度为类推许可使用费标准提供正当性依据。不仅如此,还有学者主张结合《民事诉讼法》第287条理解类推许可使用费和获利返还两种计算方式,即法官在适用《民事诉讼法》第287条算定损害赔偿额时,将通常的许可使用费、加害人取得的利润作为连接点纳入考量(MüKoBGB/Oetker[2016], § 252, Rn. 52)。

将权益侵害理解为损害的观点得到了德国联邦政府和联邦法院的支持。在为转化《2004/48/EC指令》而提交的草案说明中,德国联邦政府指出,“通过对受保护权利的伤害,损害就已经产生……(一倍)许可使用费作为最小损害不受影响”(BT- Drucksache 16/5048)。德国联邦法院在近年的判决中就持这一立场(BGH GRUR 2010, 239, 240; 2010, 1087, 1089; 2012, 1226, 1227)。只要加害人侵害了知识产权、侵害了归属于权利人享有的知识产权利用可能,且权利人对该侵权行为无容忍义务,损害就已产生。与此相对,将类推许可使用费理解为概括计算的最低损害赔偿的观点则更契合《2004/48/EC指

令》,后者第13条第2款第2项提出了“赔偿总额”的概念,并强调赔偿至少应当是许可使用费。

二、我国合理许可使用费标准的性质

上文已经说明了合理许可使用费标准的相关学说和历史背景。接下来,本文将结合我国现行法和理论传统,讨论我国合理许可使用费标准的性质。

(一) 我国合理许可使用费标准的发展史及特色

早在1992年,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》就引入了合理许可使用费计算方式。随后,我国在2000年、2013年分别修正《专利法》《商标法》时确立了合理许可使用费计算方式。将合理许可使用费计算方式引入《专利法》,主要是因为专利权侵权的实际损失、获利返还在实践中难以适用。这导致未经许可使用他人专利权的行为即使被认定为侵权,加害人的赔偿数额也难以确定^[10](P106-107)。我国在专利侵权领域引入合理许可使用费计算方式时,民事侵权损害赔偿责任的法律依据主要是《民法通则》。当时,一方面,专利权人很难依据《民法通则》第117条第2款和第118条获得赔偿;另一方面,知识产权法学界围绕Trips协定和《民法通则》相关条文,忙于澄清知识产权侵权的归责原则,对赔偿计算方式尚未进行深入研究。不仅如此,《民法通则》《民法通则适用意见》中的不当得利和无因管理规则过于抽象,难以适用于知识产权的保护。因此,我国知识产权侵权损害赔偿计算方式一开始就是脱离民法而独立发展的。

我国合理许可使用费计算方式具有鲜明的特色。首先,《专利法》《商标法》就赔偿计算方式采纳了固定顺序模式,只有在实际损失、加害人所得利润难以查明的情况下,合理许可使用费计算方式才能适用^[1](P1481)。不仅如此,《专利法》《商标法》采纳了合理许可使用费的倍数标准,即按照许可使用费1-3倍确定损害赔偿金额。最后,就专利许可使用费计算方式而言,权利人必须证明自己实际取得过许可使用费^[11](P735)^[12](P883)。因此,倘若权利人未实际取得过许可使用费,合理许可使用费计算方式就不能适用。

(二) 合理许可使用费不是所失利益

在我国,合理许可使用费计算方式的性质应当采纳何种观点来解释,需要深入分析。不过,由于知识产权具有非竞争性,知识产权侵权的所失利益很难等同于合理许可使用费。

与有体物的利用不同,知识产权的利用并不妨碍他人的同时利用,知识产权制度的意义就在于将知识产权的利用权限赋予给权利人并排除他人利用。也就是说,有体物只能在特定地点和特定时间被利用,具有竞争性;知识产权可以在同时多地为不同人利用,无法被人占有且能被广泛复制,具有非竞争性^[13](P61-62)。因此,即使知识产权侵权行为没有发生,权利人可能也无法获得相应的许可使用费,自然不存在所失利益的损失。比如,权利人可能自始就没有将权利许可给他人使用的意愿、也缺乏亲自利用权利(如实施专利)的能力。不仅如此,即使权利人已经实际利用权利,权利人是否遭受经济损失可能难以确定。一方面,权利人产品销量虽然可能降低,但销量降低是否与权益侵害具有因果关系,可能难以证明。权利人的利润减少还可能源于权利人自身广告营销策略失误或产品质量不佳。即使权利人的产品销量确实下降,权利人也很难举证证明具体的损害,比如权利人实际遭受的销量损失、权利人因权益侵害引起的产品竞争不得不采取降价措施遭受的利润损失,即所失利益^[13](P70-71)。另一方面,权利人的产品销量可能并未因侵权行为而下降。比如,倘若加害人和权利人的销售对象、销售地域不同,权利人的产品销售可能不会受到任何影响。权利人甚至可能因为侵权行为而名声大噪获得了更多的订单。

因此,差额说和所失利益赔偿很难适用于知识产权侵权的损害认定^[4](P1059)。在损害赔偿计算方式中,所失利益才是差额说的体现。实际上,权利人在权益侵害未发生时有极大可能获得相应的许可使用费,是将合理许可使用费等同于所失利益的前提。如果这一可能性并不存在,将合理许可使用费计算方式界定为所失利益便沦为一种假设^[4](P1063)。

(三) 合理许可使用费不是最低损害赔偿额

在我国,合理许可使用费计算方式的适用,是指赔偿金额“参照该专利/商标许可使用费的倍数合理确定”或“权利交易费用的合理倍数”认定。在解释论上,一旦适用合理许可使用费计算方式,权利人至少可以获得相当于一倍许可使用费的赔偿。然而,我国没有像美国法、日本法那样,将合理许可使用费明确规定为所有损害赔偿计算方式的最低限额。权利人能否通过证明实际损失、加害人所得利润高于合理许可使用费获得更多的损害赔偿,加害人能否通过证明实际损失、所得利润低于合理许可使用费而拒绝权利人的合理许可使用费赔偿请求,立法者没有表态。此外,司法者享有要求加害人承担三倍许可使用费赔偿的自由裁量权。因此,合理许可使用费不是损害赔偿的最低限额。

不仅如此,在立法论上,为了避免损害赔偿的制裁性、惩罚性,合理许可使用费倍数赔偿方式不宜保留。一直以来,我国学界对合理许可使用费倍数赔偿存在不同意见。一种观点认为,合理许可使用费倍数赔偿违反了完全赔偿原则,具有制裁性,应当被废除^[2](P179)^[3](P185)。另一种观点则认为,合理许可使用费倍数赔偿没有违反填平原则,因为“需要根据填补权利人的损失的需要确定合理倍数”^[6](P177),“许可使用费一般低于被许可人实施专利所得的利益……如果仅仅按照许可使用费的一倍来确定赔偿数额,则还不足以填平专利权人受到的损失”^[11](P736),“单纯以合理的许可费替代,很可能离实际损失有很大的距离”^[12](P883)。

在本文看来,支持合理许可使用费倍数赔偿的立场,要么误认了合理许可使用费计算方式与完全赔偿原则的关系,要么误以为合理许可使用费倍数赔偿没有制裁性。

诚然,损害赔偿以填补受害人损害为主要目的,既要遵循完全赔偿原则,又要遵循“禁止得利”理念。所谓完全赔偿原则,是指损害赔偿应当将受害人的财产状况恢复到损害未发生的假设状态(Staudinger/Schiemann[2017], § 249, Rn. 1);所谓禁止得利,是指通过损害赔偿,受害人的法律地位不得优于损害赔偿未发生时的应然状态(MüKoBGB/Oetker[2016], § 249, Rn. 20)。因此,损害赔偿的计算应当从差额说出发,即比较受害人遭受损害后的实际财产状态和假定受害人未遭受损害时的应然财产状态。也就是说,完全赔偿原则和损害填补功能着眼于受害人的实际损失。既然完全赔偿原则体现为差额说和所失利益赔偿,合理许可使用费既非差额说的运用,亦非所失利益,那么,合理许可使用费与完全赔偿原则无涉。权利人愿意许可他人利用知识产权的,所失利益可能表现为许可使用费。然而,合理许可使用费计算方式通常适用于受害人实际损失无法查明的场合。既然实际损失无法查明,那么,在逻辑上,既不能认定合理许可使用费的倍数赔偿接近实际损失,也不能得出合理许可使用费的倍数赔偿能够填补权利人实际损失的结论。进而,在实际损失无法查明时,不论权利人是否有将权利许可给他人使用或者商业化利用的意愿,权利人均可按照合理许可使用费主张损害赔偿(BGH GRUR 2007, 139, 140)。权利人在权益侵害发生前明确拒绝将权利许可给他人使用的,仅仅表明权利人拒绝他人介入自己的权利范围。在权益侵害发生后,权利人仍然可以按照合理许可使用费主张损害赔偿。

不仅如此,也不宜以合理许可使用费通常低于加害人所得利益为由,将合理许可使用费与完全赔偿原则挂钩。完全赔偿着眼于受害人的损失而非加害人所得利益,故合理许可使用费是否低于被许可人所得利益,与受害人损害填补无关。何况,合理许可使用费是否低于被许可人所得利益,以合理许可使用费的数额、被许可人所得利益能够实际确定为前提。倘若两者均无法具体确定,就不能得出合理许可使用费只是加害人所得利润一部分的结论。如果加害人所得利益能够确定且高于受害人通常能够收取的许可使用费,受害人完全可以主张获利返还,无须再诉诸合理许可使用费赔偿。

实际上,倍数赔偿的真正隐患,在于其潜在的制裁性和惩罚性。加害人获得的利润可能不足以支付权利人通常能够取得的许可使用费,加害人甚至可能因经营不善而亏本。在很多场合,加害人正是因为无法获得超出许可使用费的利润,才放弃与权利人的合同谈判,直接实施侵权行为^[14](P225)。法院适

用合理许可使用费倍数标准,可能会完全剥夺加害人取得的利润,导致加害人得不偿失。

在比较法上,《2004/48/EC 指令》草案第 17 条曾经允许受害人主张两倍合理许可使用费作为损害赔偿。这一规定因为具有浓厚的制裁和惩罚性,遭到了学者的批评(Ohly, GRUR 2007, 926, 929)。最终,《2004/48/EC 指令》第 13 条放弃了双倍合理许可使用费计算方式。既然双倍合理许可使用费赔偿都会被诟病为制裁性过强并被放弃,那么,“许可使用费的倍数”也难谓合理。此外,在美国,合理许可使用费标准也只有补偿性^[15](P236)。

(四) 合理许可使用费不是市场机会丧失的赔偿

既然合理许可使用费既不是所失利益也不是最低赔偿额,那么,只能从损害的角度为合理许可使用费计算方式提供正当性依据。不过,本文并不赞成市场机会丧失说。

首先,市场机会极为抽象,市场机会的丧失可能不足以构成财产上的不利^[7](P99)。倘若专利权人既未亲自实施专利也不愿将专利许可给他人利用,自然不存在市场机会丧失。其次,即使承认市场机会丧失是一种损害,权益侵害行为是否与市场机会丧失之间存在因果关系,也难以证明。最后,市场机会丧失说与权益侵害说的主要区别在于,倘若加害人虽然实施了权益侵害行为,但并未剥夺权利人市场机会,加害人是否应当承担合理许可使用费的赔偿责任。具体来说,加害人虽然通过权益侵害行为制造了相关产品,但尚未将其投入流通,或在权利人销售市场之外的其他地域销售。加害人的权益侵害行为可能在经济上自始无意义,没有取得任何利润。在这些场合,权益侵害行为对权利人的市场机会毫无影响。按照市场机会丧失说的逻辑,权利人就无法获得合理许可使用费的赔偿。然而,由于制造行为本身已被独立评价为侵害行为(Chisum on Patents [2018], § 16.03 [3] [a]),未经许可使用他人专利的加害人仅仅实施了制造行为、尚未将产品投入流通的,已经构成专利侵权(如江苏省高级人民法院 [2017] 苏民终 1549 号民事判决书)^[4](P928)^[11](P130-131)。采纳权益侵害说、将权益侵害等同于损害,那么,即使加害人仅仅实施了制造行为,权利人也可以按照合理许可使用费标准主张损害赔偿。因此,加害人即使尚未将全部侵权产品投入流通,也应当对未售出的侵权产品承担合理许可使用费赔偿,即使这些未售出的产品最终被行政机关没收销毁(BGH GRUR 1990, 353, 355)。也就是说,合理许可使用费赔偿应当按照已经生产的全部侵权产品数量来计算,而不应按照已经售出的侵权产品数量计算(Sensonic, Inc. v. Aerosonic Corp., 81 F.3d 1566, 1573 [Fed.Cir.1996])。

上述立场可能会受到质疑。因为一旦未售出的侵权产品被销毁,权利人遭受的损害就已经被排除,加害人利用他人权利行为的客观经济价值就会消失,补偿性的损害赔偿请求权即无法适用。此时,要求加害人就未售出但已销毁的侵权产品承担合理许可使用费赔偿,已经逾越了损害填补的限度,有制裁和惩罚之嫌^[5](P296-297)。

德国《著作权法》第 98 条、《专利法》第 140a 条、《商标法》第 18 条都规定了销毁和召回请求权。按照这些规定,权利人可以请求加害人销毁或召回的侵权产品,但该请求权的行使必须符合比例原则。因此,权利人的销毁、召回请求权能否得到支持,取决于个案中的具体情况(Benkard PatG/Grabinski/Zülch[2015], § 140a, Rn. 8 ff.)。销毁、召回请求权虽然是民法意义上的请求权,但并非《德国民法典》第 1004 条在知识产权法中的体现。

与此相对,我国《著作权法》第 48 条、第 52 条和《商标法》第 60 条、《商标纠纷解释》第 21 条同时规定了作为行政处罚和作为民事制裁的没收、销毁。不过,《专利法》没有类似规定。在司法实践中,有些法院支持了权利人销毁侵权产品的请求(如最高人民法院 [2012] 民提字第 1 号民事判决书,北京市高级人民法院 [2014] 高民终字第 1151 号、[2017] 京民终 734 号民事判决书)。值得注意的是,最高人民法院认为,侵权产品是否应当被销毁,应当按照比例原则来认定(最高人民法院 [2017] 最高法民申 3851 号民事裁定书)。因此,有法院认为,如果停止制造、销售侵权产品的行为就达到了保护案涉专利

权的,就不能支持权利人销毁侵权产品的请求(如北京市高级人民法院[2014]高民终字第723号民事判决书)。

本文认为,即使加害人没有将侵权产品投入流通,权益侵害也已经发生,加害人能否通过权益侵害取得利润,不影响合理许可使用费计算方式的适用。也就是说,加害人通过侵害他人知识产权制造了侵权产品的,即使没有消费者愿意购买加害人的产品,加害人也应承担合理许可使用费赔偿责任(BGH GRUR 1990, 1008, 1009)。能否通过利用权利获得利润的经营风险,应当由利用人(如加害人和已经支付许可使用费的许可使用人)而非权利人承担。倘若以加害人未获利润为由否认权利人的损害赔偿请求权,加害人的法律地位就会优于许可使用人的法律地位。为了确保加害人地位不会优于许可使用人,必须通过停止侵害的方式阻止加害人继续制造侵权产品,同时要求加害人就制造行为支付合理许可使用费。这一合理许可使用费应当低于许可使用人为制造、销售两种行为支付的合理许可使用费。实际上,按照权益侵害行为的范围和方式认定合理许可使用费的立场,在著作权侵权领域具有重要意义。著作权侵害行为仅仅涉及著作特定部分的,权利人仅就该特定部分在著作中所占地位和比例要求合理许可使用费(稿酬)赔偿。

不仅如此,即使侵权产品已被销毁,合理许可使用费计算方式仍可适用。不论销毁、没收是行政处罚还是民事制裁,它们都与损害赔偿无关。在给予权利人合理许可使用费赔偿的同时,没收、销毁侵权产品虽然对加害人构成一种不利益,但并不会导致损害赔偿具有制裁性。考虑到知识产权侵权行为被发现的概率,倘若加害人多次实施知识产权侵权行为但只有部分侵权行为被发现,那么,加害人实施知识产权侵权行为就是有利可图的。在这种情况下,加害人的法律地位明显优于许可使用人。因此,加强知识产权保护的执法、制裁加害人以威慑潜在的加害人,具有重要意义。这种制裁和阻吓任务不应由私法尤其是损害赔偿法承担,故作为行政处罚的没收、销毁发挥了制裁和阻吓功能。

(五) 合理许可使用费标准的理论基础是权益侵害

由于“市场机会丧失说”不足取,本文主张借鉴“权益侵害说”说明合理许可使用费计算方式的合理性。也就是说,在知识产权侵权领域,应当直接将权益侵害认定为损害,从而按照合理许可使用费——利用他人知识产权的市场价值——计算损害赔偿。采纳这一立场的理由在于,知识产权具有非竞争性,知识产权侵权损害的认定,应当与物之侵权损害认定存在区别。未经许可利用他人的知识产权,侵害了权利人依据知识产权法享有的排他利用权^[13](P241)。既然如此,不妨将权益侵害直接界定为损害:只要未经权利人同意而利用其知识产权,损害就已产生,权利人即可依据合理许可使用费计算方式请求损害赔偿。

三、合理许可使用费标准与权益侵害型不当得利的关系

合理许可使用费赔偿标准的理论构建,还必须从体系效应的角度接受检验。由于知识产权具有权利归属内容,未经许可利用他人的知识产权,可能成立权益侵害型不当得利,受益人据此负担许可使用费的返还义务^[16](P84)。于是,合理许可使用费计算方式与权益侵害型不当得利的关系,值得讨论。

(一) 权益侵害型不当得利的所受利益

未经许可利用他人知识产权的,受益人所受利益是什么,我国学界一直存在争议。一种观点认为,所受利益是其节省的、本应支出的许可使用费^[17](P149)。另一种观点则认为,所受利益是未经许可对知识产权的利用^[16](P83)^[18](P179)。类似争议也曾经发生在德国。德国联邦法院过去采纳第一种观点(BGH GRUR 1987, 128, 129; 1992, 557, 558),现采第二种观点(BGH GRUR 2010, 623, 625; 2012, 715, 718; 2015, 780, 783)。德国学界也支持第二种观点(MüKoBGB/Schwab[2017], § 818, Rn. 186)。按照该说,在认定权益侵害型不当得利是否成立时仅考虑知识产权的利用,在认定利益是否存在时则应考虑许可使用费是否节省(MüKoBGB/Schwab[2017], § 812, Rn. 18)。

采纳第二种观点的理由在于,将节省的许可使用费认定为所受利益,可能导致恶意受益人获得优待(Staudinger/Lorenz[2007], BGB § 818, Rn. 28)^[17](P72)。加害人是否节省了许可使用费,完全取决于加害人的主观情况。按照第一种观点的逻辑,如果加害人自始就没有支付许可使用费的意愿或能力,不论加害人主观上恶意还是善意,加害人没有受益,就不负不当得利返还责任。与此相对,如果将未经许可的利用理解为受益、在考察利益是否存在的阶段将费用节省纳入考量,加害人未经许可利用他人知识产权的,就应负担不当得利返还义务。由于该利用在性质上无法返还,加害人负担客观价额返还义务^[19](P300),因此,这种利用的客观市场价值,也就是利用他人知识产权通常应当支付的许可使用费(MüKoBGB/Schwab[2017], § 818, Rn. 106)。

不过,德国司法实践虽然曾将节省的许可使用费界定为所受利益,但从未考虑过加害人在未受益时是否会支付许可使用费,并且认为,在未经许可利用他人知识产权的场合,由于加害人应当对自己引起的情况负责,加害人的返还义务不因所受利益不存在而消灭(BGH GRUR 1987, 128, 129; 1992, 557, 558)。也就是说,即使将节省的许可使用费认定为所受利益,德国法院也以加害人具有恶意为由拒绝免除其返还义务。与此相对,在将对他人知识产权的利用界定为所受利益的背景下,学说上主张善意受益人得通过主张所受利益不存在而免责(MüKoBGB/Schwab[2017], § 818, Rn. 196)^[5](P265),联邦法院如今也不排除这一可能性(BGH GRUR 2001, 323, 325)。当然,在未经许可利用他人的知识产权的场合,受益人很少为善意,故上述争议的实践意义可能有限。

在我国,为了避免恶意受益人获得优待,应将未经许可擅自利用归属于他人的权利作为所受利益。在此基础上,按照《民法典各分编(草案)》第769条,善意受益人可以主张所受利益不存在的抗辩,从而不负返还义务。认定受益人是否节省了许可使用费,应当分析受益人在未受益时会采取何种行为,即是否通过支付许可使用费合法利用他人知识产权(MüKoBGB/Schwab[2017], § 818, Rn. 187)。倘若许可使用费比较高昂,受益人自始没有支付许可使用费的意愿或能力,比较受益人的整体财产状况和未受益时假定的整体财产状况^[18](P259)^[19](P302),善意受益人即因所受利益不存在而不负返还义务,但恶意受益人仍应依据《民法典各分编(草案)》第770条负担返还义务。

值得注意的是,与德国法相比,《民法典各分编(草案)》第770条规定的恶意门槛较低,受益人知道或应当知道自己所受利益没有法律上的原因即为恶意。也就是说,受益人因过失而不知晓的,仍然构成恶意,从而不得以所受利益不存在为由主张免除自己的返还义务。因此,未经许可擅自利用他人知识产权的加害人,很难主张所受利益不存在的抗辩。

(二) 权益侵害型不当得利的兜底功能

我国民法典施行之后,不当得利返还请求权能为知识产权提供有力的保护。在加害人尚未将侵权产品投入流通的场合,不当得利的优势尤为明显。按照我国司法实践的立场,在涉及专利侵权的许诺销售案件中,法院通常会以受害人没有遭受实际损失为由,拒绝支持受害人的损害赔偿请求,仅仅支持受害人的不作为请求权,并要求加害人赔偿受害人为保护权利而花费的合理支出(如最高人民法院[2015]民申字第2000号民事裁定书,北京市高级人民法院[2017]京民终339号、[2018]京民终219号民事判决书)。也就是说,尽管许诺销售构成权利侵害,但权利人尚未因许诺销售而蒙受商业上的损害,故无法获得损害赔偿。只有在加害人因许诺销售与他人就专利侵权产品订立销售合同或实际供货时,权利人的损害才产生(BGH GRUR 2006, 927, 928; GRUR 2007, 221, 222)^[4](P1048)。准此,加害人即使故意侵害了他人的专利权,只要加害人尚未实际生产、制造产品,法院可能会以实际损害不存在为由拒绝权利人的赔偿请求。按照这一逻辑,倘若司法实践拒绝接受“权益侵害说”,而是认为,即使加害人未经许可利用他人知识产权制造产品,只要加害人尚未将产品投入流通,不作为请求权足以将受害人的状态恢复到损害未发生时的状态,受害人的损害赔偿请求就会因实际损害没有产生而难获支持。

与此相对,从权益侵害型不当得利返还的角度来看,即使加害人尚未将产品投入流通,只要加害人未经许可利用了他人的知识产权,加害人就获得了利益。由于不当得利中“使他人受有损失”要件不以受害人蒙受实际损失为要^[18](P143)^[19](P292),加害人依权益侵害型不当得利负返还义务。倘若加害人具有恶意,即使加害人尚未将产品投入流通,加害人也不得以所受利益不存在为由而被免除返还义务。当然,加害人仅仅完成生产制造行为、尚未将产品投入流通取得收益的,如果加害人主观上为善意,不承担返还义务^[5](P269)^[7](P89)。然而,《民法典各分编(草案)》第769条将善意界定为“不知道且不应知道”,故加害人很难证明自己的善意。在这种情形下,受害人即使因实际损害尚未出现而不能获得侵权损害赔偿,也可以基于权益侵害型不当得利获得保护。

(三) 权益侵害型不当得利与合理许可使用费赔偿的区别

权益侵害型不当得利的价额返还判断时点与损害赔偿的损害计算时点可能存在区别。就权益侵害型不当得利的价额返还判断时点而言,学上说主张以价额返还义务成立时为计算时点^[18](P251)^[19](P300)。与此相对,就财产损害赔偿的计算时点而言,如果立法者在侵权责任编承认口头辩论终结时这一事后计算时点,那么,专利价值在权益侵害发生后提升的,权利人按照合理许可使用费计算方式主张损害赔偿可能更为有利。反之,坚持采纳事前标准,即以损害赔偿请求权产生时的时间点来计算损失,综合考虑口头辩论终结时的科技发展水平^[5](P291),那么,在许可使用费的具体数额上,损害赔偿和不当得利返还可能并无二致。

四、结语

作为知识产权侵权的损害赔偿计算方式之一,合理许可使用费标准的正当性在于,未经许可利用他人知识产权即构成损害,从而权利人可以请求赔偿该无权利用的客观价值,即合理许可使用费。诚然,在知识产权侵权领域承认独立的损害概念,会导致财产损害概念的多元化、冲击损害赔偿理论。不过,《专利法》第65条、《商标法》第63条使用的措辞是“侵犯专利权/商标专用权的赔偿数额”。因此,在立法者没有修正上述条文的背景下,只能从损害赔偿而非不当得利的角度对合理许可使用费计算方式的合理性进行说明。

按照合理许可使用费标准计算损害赔偿,一方面,权利人无法证明实际损失的,仍然可以获得加害人权利利用的市场价值,从而获得一定的救济;另一方面,与支付许可使用费的许可使用人相比,加害人的地位也不会更优,从而,加害人不会获得不正当的利益。当然,适用合理许可使用费计算方式的前提是,权利人通常能够将知识产权授权许可给他人以诉争的方式使用并取得相应的许可使用费(BGH GRUR 2006, 143, 145; 2009, 515, 518)。如果加害人以违法方式或法律不允许的方式利用他人知识产权,权利人自然无法按照合理许可使用费计算方式获得损害赔偿;如果加害人以合法的方式利用他人知识产权但内容违法,权利人仍然可以获得合理许可使用费赔偿^[5](P304)。换言之,如果权利人在任何情况下都不可能、不得将权利许可给他人以特定方式使用,权利人即无法获得合理许可使用费赔偿。

在立法论上,应当放弃合理许可使用费倍数赔偿标准,改采一倍合理许可使用费赔偿标准。实际上,《侵权责任编(三审稿)》第961条之一已经引入了知识产权侵权的惩罚性赔偿。因此,对于情节严重的故意侵权行为,法官可以运用惩罚性赔偿来制裁加害人,无须诉诸合理许可使用费标准。然而,《专利法修正案(草案)》第72条不仅引入了惩罚性赔偿,还坚持了专利许可使用费的倍数标准。为了提升合理许可使用费标准的实践价值,本文提供两种方案。其一,直接废除法定赔偿制度,代之以合理许可使用费赔偿,承认法官在认定合理许可使用费时享有自由裁量权;其二,修改《专利纠纷司法解释》第21条,取消既定许可使用费这一适用前提以及倍数标准,从而,权利人无须证明自己实际取得过专利许可使用费即可获得合理许可使用费赔偿。

参考文献

- [1] 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, (6).
- [2] 范晓波. 知识产权的价值与侵权损害赔偿. 北京: 知识产权出版社, 2016.
- [3] 徐小奔. 论专利侵权合理许可费赔偿条款的适用. 法商研究, 2016, (5).
- [4] 鲁道夫·克拉瑟. 专利法. 单晓光, 张韬略, 于馨森等译. 北京: 知识产权出版社, 2016.
- [5] Raue. *Die dreifache Schadensberechnung*. Baden-Baden: Nomos. 2017.
- [6] 张鹏. 专利侵权损害赔偿制度研究. 北京: 知识产权出版社, 2017.
- [7] Maute. *Dreifache Schadens(ersatz)berechnung*. Köln: Carl Heymanns. 2016.
- [8] Ellger. *Bereicherung durch Eingriff*. Tübingen: Mohr Siebeck. 2002.
- [9] Lange/Schiemann. *Schadensersatz*. Tübingen: Mohr Siebeck. 2003.
- [10] 张耀明. 专利法修改过程中的几个问题. 科技与法律, 2000, (4).
- [11] 尹新天. 中国专利法详解. 北京: 知识产权出版社, 2011.
- [12] 崔国斌. 专利法. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [13] Dreier. *Kompensation und Prävention*. Tübingen: Mohr Siebeck. 2002.
- [14] Michael Risch. (Un)Reasonable Royalties. *Boston University Law Review*, 2018, 98(1).
- [15] Richard B. Troxel, William O. Kerr. *Assets and Finances: Calculating Intellectual Property Damages*. Eagan, MN: Thomson West, 2011.
- [16] 缪宇. 获利返还论. 法商研究, 2017, (4).
- [17] 杨立新. 债法总论. 北京: 法律出版社, 2011.
- [18] 王泽鉴. 不当得利. 北京: 北京大学出版社, 2015.
- [19] 崔建远. 债法总论. 北京: 法律出版社, 2013.

Reasonable Royalty as a Measure of Damages

Miao Yu (China University of Political Science and Law)

Abstract As a measure of damages, reasonable royalty can be applied to calculate the damages for the infringement on intellectual property. In case of the infringement of the non-rivalrous right, the Differenzhypothese can hardly help; however, the infringement establishes the fact of damage in such cases and the damages can be measured by reasonable royalty. It is improper to justify the measure of reasonable royalty with principle of Total Reparation, so the measure of appropriate multiple of reasonable royalty should be abandoned. The unjust enrichment rule can protect the non-rivalrous right as the last resort when there is no loss in the sense of Differenzhypothese because the unauthorized use of the right itself is the enrichment in case of infringement of the non-rivalrous right.

Key words reasonable royalty; damage; Total Reparation; unjust enrichment

■ 收稿日期 2018-11-24

■ 作者简介 缪宇, 法学博士, 中国政法大学民商经济法学院民法研究所讲师; 北京 100088。

■ 责任编辑 李媛桂莉