经验与展望：我国惩罚性赔偿制度司法实践的类型化梳理

精选文章

如何适用惩罚性赔偿是知识产权侵权案件的焦点问题。2021年3月，最高人民法院颁布的《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称“《惩罚性赔偿解释》”）和《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》（以下简称“《惩罚性赔偿典型案例》”）明确了惩罚性赔偿在知识产权案件中的适用要件和裁判思路，对于正确适用惩罚性赔偿具有很强的司法指引作用。

本文在研究相关法律法规、典型案例和在先案例，以及总结我们代理的适用惩罚性赔偿案例的基础上，对惩罚性赔偿司法实践，特别是对其适用要件进行类型化梳理，并就证据搜集策略提出建议。

一、惩罚性赔偿适用要件的法律规定

2013年8月修正的《商标法》系首次在知识产权法律中规定惩罚性赔偿条款，即惩罚性赔偿性的适用需建立在构成商标侵权的基础上，并满足“恶意”和“情节严重”两个要件。此后，《民法典》以及《种子法》、《反不正当竞争法》、《专利法》、《著作权法》等部门法也都对惩罚性赔偿的适用要件进行了规定。此外，最高人民法院、北京高院、深圳中院、郑州中院针对如何在司法实践中具体适用惩罚性赔偿条款进行了进一步的规定。

根据前述法律和司法解释的规定，中国知识产权惩罚性赔偿的构成要件分为主观要件和客观要件，主观要件为“故意”（“恶意”），客观要件为“情节严重”。值得注意的是，2013年修订的《商标法》将主观要件表述为“恶意”，2019年修订的《反不正当竞争法》以及北京高院2020年4月公布的《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标准的裁判标准》亦延续了《商标法》的表述，但《民法典》等其他法律或司法解释却均将主观要件规定为“故意”，在表述上存在不一致。

为统一司法适用，最高人民法院在《惩罚性赔偿司法解释》中明确“故意”与“恶意”的含义是一致的，并规定“故意”包括《商标法》和《反不正当竞争法》规定的“恶意”，以防止产生“恶意”适用于商标、不正当竞争领域，而“故意”适用于其他知识产权领域的误解。

二、适用惩罚性赔偿的主观要件—故意实施侵权行为

根据《惩罚性赔偿司法解释》第三条第一款的规定，侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之

间的关系等因素。

鉴于主观要件“故意”的本质属性是人的主观心理状态，因此需要根据侵权人的客观行为进行推定。《惩罚性赔偿司法解释》和相关司法案例已对此进行了大量的探索和类型化规定，比如《惩罚性赔偿司法解释》第三条第二款规定：对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（六）其他可以认定为故意的情形。

根据前述规定并结合相关典型案例，认定为“故意”的情形可分为如下五类：（一）基于通知认定“故意”；（二）基于关系认定“故意”；（三）基于盗版、假冒认定“故意”；（四）基于知名度认定“故意”；（五）基于同一地域同领域认定“故意”。具体分析如下：

（一）基于通知认定“故意”

1.通知、警告、行政处罚：被告经原告或者利害关系人通知、警告或受到行政处罚后，仍继续实施侵权行为的

案例一：在巴洛克木业（中山）有限公司诉浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行等侵害商标权纠纷案中，权利人多次发送侵权警告函……完成了对侵权人故意的举证。[1]

2．和解协议：达成和解协议后，再次实施侵权行为的

案例二：在原告平衡身体公司诉被告永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案中，**被告早在2011年已因出口西班牙的产品涉嫌侵权而被原告发函警告，并最终与原告签署和解协议，被告承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的工业产权的活动，但时隔几年之后，被告被再次发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。**被告侵权恶意极其严重。[2]

3. 生效判决：侵权人或者其控股股东、法定代表人等在生效判决作出后，重复或变相重复实施相同侵权行为的

案例三：在广州天赐高新材料股份有限公司等与安徽纽曼精细化工有限公司等侵害技术秘密纠纷案中，**安徽纽曼公司的前法定代表人刘宏在关联的刑事案件中因侵害技术秘密被追究刑事责任，仍继续实施侵权行为**，销售范围多至二十余个国家和地区，主观故意明显。[3]

（二）基于关系认定“故意”

1. 关联关系：被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的

案例四：在广州市红日燃具有限公司与广东智美电器股份有限公司等侵害商标权纠纷案中，**被告之一石祥文曾是广州红日公司市场部员工，具有明显的主观故意。**[4]

2.合作关系：被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的

1 参见江苏省高级人民法院(2017)苏民终1297号判决书。

2 参见上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115民初53351号判决书。

3 参见最高人民法院(2019)最高法知民终562号判决书。

4 参见广东省高级人民法院(2019)粤民终477号判决书。

同案例一：法院认定，浙**江巴洛克公司根据巴洛克木业公司的委托生产地板，在双方合作终止后，浙江巴洛克公司仍继续使用“巴洛克”企业字号以及巴洛克木业公司注册商标相同或近似的标识**……具有明显的主观故意。

3. 业务往来：被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的

案例五：在福建某公司诉上海某公司、某食品加工厂侵害商标权纠纷案中，**上海某公司明知福建某公司向其出具的《授权书》为寄售使用，且不包含被诉侵权商品**，仍然向网络销售平台提供该《授权书》，以该欺骗手段使该平台审核通过，侵权手段恶劣，主观故意明显。[5]

（三）基于盗版、假冒认定“故意”

1. 盗版假冒：被告实施盗版、假冒注册商标行为的

案例六：在五粮液股份有限公司诉徐中华等人侵害商标权纠纷案中，**徐中华等人大量销售五粮液白酒的仿冒商品，其使用的标识与五粮液公司涉案商标相同或高度近似，仿冒商品的包装装潢及标识使用位置与五粮液白酒的包装装潢及商标使用位置几乎完全相同**，具有明显全面模仿的主观故意。[6]

（四）基于知名度认定“故意”

1. 驰名商标：侵权人在相同或类似商品上使用权利人驰名商标

案例七：在内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司诉北京米琪贸易有限公司侵害商标权纠纷案中，**“鄂尔多斯”系列商标在字体设计上具有较强显著特征，且在服装类商品上经过使用已具有较高的知名度，曾被商标局认定为驰名商标**……具有明显的主观故意，符合惩罚性赔偿的适用条件。[7]

2. 申请注册近似商标：侵权人抢注权利人驰名商标，或商标注册申请被认为与在先商标近似，驳回后继续使用

案例八：在大自然家居（中国）有限公司诉福建因尔心安木业有限公司、周福良等侵害商标权纠纷案中，**周福良在地板商品上注册了大量与大自然公司涉案商标近似的被诉侵权商标，在被诉侵权商标无效宣告期间及行政诉讼一审判决后**……周福良、因尔心安公司属于恶意侵权且侵权情节严重，符合惩罚性赔偿的适用条件。[8]

（五）基于同一地域同领域认定“故意”

1. 同一地域竞争者：被告与原告处于同一地域，且属于同领域竞争者

案例九：在北京炎黄盈动科技发展有限责任公司诉亚马逊通技术服务（北京）有限公司等侵害商标权纠纷案中，**亚马逊公司作为与炎黄盈动公司同在一个地域范围内的竞争者，明知炎黄盈动公司享有涉案商标的专用权，仍与光环新网公司共同实施本案被控侵权行为**……属于恶意侵犯商标专用权的行为且情节严重，符合适用惩罚性赔偿的条件。[9]

三、适用惩罚性赔偿的客观要件—情节严重

《惩罚性赔偿解释》第四条规定：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）

5 参见福州市中级人民法院官方微信公众号报道https://mp.weixin.qq.com/s/Tr0CLOxZ7WcYrrDdzn5yMQ。
6 参见浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终5872号判决书。
7 参见北京知识产权法院(2015)京知民初字第1677号判决书。
8 参见江苏省苏州市中级人民法院（2020）苏05民初60号判决书。
9 参见北京市高级人民法院(2018)京民初127号判决书。

以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。

根据前述规定并结合相关典型案例，认定为“情节严重”的情形可分为侵权行为性质恶劣和侵权行为后果严重两类。具体分析如下：

（一） 侵权行为性质恶劣

1. 重复侵权：因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为

案例十：在阿迪达斯有限公司与**阮国强等人侵害商标权纠纷案中，阮国强曾三次因销售侵害阿迪达斯公司商标权的鞋帮商品被处以行政处罚**……主观故意十分明显、侵权情节严重，符合适用惩罚性赔偿的条件。[10]

2. 以侵权为业：以侵害知识产权为业

同案例三：法院认定：**安徽纽曼自称是专业研发、生产、销售被诉侵权商品的企业，且没有证据证明其还有其他产品，故一审法院认定其完全以侵权为业。**

3. 证据妨害：伪造、毁坏或者隐匿侵权证据

同案例三：法院认定：在广州天赐高新材料股份有限公司等诉安徽纽曼精细化工有限公司、吴丹金等人侵权技术秘密纠纷案中，**安徽纽曼公司在一审阶段无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍**，足见其侵权主观故意之深重、侵权情节之严重。

4. 不履行保全：拒不履行保全裁定

同案例四：法院认定：**广东智美公司等在一审法院作出停止在消毒柜、集成灶等商品上使用广州红日公司涉案商标的行为保全裁定后，仍继续实施侵权行为**，且侵权规模较大，侵权情节严重。

5. 全方位侵权：侵权行为方式多样，属于知识产权全方位侵权

案例十一：在兰西佳联迪尔油脂化工有限公司、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司等与约翰迪尔（中国）投资有限公司、迪尔公司侵害商标权纠纷案中，**约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司及兰西佳联迪尔公司实施的被诉侵权行为方式多样……在商标侵权的同时实施了多种不正当竞争行为，属于商标、不正当竞争全方位侵权。**因此将根据2013年商标法第六十三条的规定，对于恶意侵犯商标专用权，情节严重的，按照上述方法确定数额的三倍确定赔偿数额。[11]

（二） 侵权行为后果严重

1. 获利巨大：侵权获利或者权利人受损巨大

案例十二：在小米科技有限责任公司等诉中山奔腾电器有限公司等侵害商标权纠纷案中，**被告被诉侵权的23家店铺侵权获利逾2000万元人民币**，江苏高院适用3倍惩罚性赔偿后全额支持了小米公司5000万元的损害赔偿诉讼请求。[12]

2. 损失巨大：侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害

同案例一：法院认定：**巴洛克木业公司2015及2016年因被告销售侵权商品而损失的利润约为868.708万元，因价格侵蚀而损失的利润已超过**

10 参见浙江省温州市中级人民法院(2020)浙03民终161号判决书。

11 参见北京知识产权法院(2016)京73民初93号判决书、北京市高级人民法院(2017)京民终413号判决书。

12 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民终1316号判决书。

1000万。巴洛克木业公司的实际损失已逾1800万元，江苏高院适用2倍惩罚性赔偿后全额支持了巴洛克木业公司主张的1000万元损害赔偿。

3. 危害公共利益：侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康

案例十三：在欧普照明股份有限公司诉广州市华升塑料制品有限公司侵害商标权纠纷案中，华升公司注册的经营范围和批准的经营项目并不包含照明灯具的制造，加上灯类产品属于国家强制认证产品，**产品质量不合格极易引发安全事故，损害消费者利益，影响社会公共安全。**华升公司的侵权行为影响大，后果较为严重，足以认定属于情节严重情形。[13]

四、举证策略建议

惩罚性赔偿是打击恶意侵犯知识产权行为的重要武器，适用该条款的核心策略在于从“故意”和“情节严重”主客观要件着手，全方位多维度搜集证据来证明侵权人具有主观故意且行为性质恶劣或行为结果严重，从而依法适用惩罚性赔偿条款。此外，惩罚性赔偿的适用要件“故意”和“情节严重”也与惩罚性赔偿数额的基数和倍数计算直接相关。[14]

据此，我们建议权利人在诉讼过程中可以从以下角度搜集和整理证据：

主观要件的证据
1.权利人获奖情况、销量情况、认驰裁定等知名度证据；
2.侵权人重复侵权的证据，比如权利人曾发送的律师函、警告函，各方达成的和解协议，法院作出的生效裁判，行政机关作出处罚等；
3.调查侵权人成立时间、住所地、从事行业及与权利人之间的人员关系、合作关系等信息；
4.调查侵权人商标注册情况，有无抢注权利人商标及驳回等情形；
5.侵权人的具体侵权行为、侵权规模、侵权形式等证据。
客观要件的证据
1.侵权人重复侵权的证据，比如侵权人是否被行政处罚或已受到法院判决或保全裁定；
2.侵权人的具体侵权方式、销售产品的情况或是否存在证据妨害行为；
3.侵权商品售价、销量、行业利润率等侵权获利证据；
4.权利人销量减少、价格降低等实际损失证据以及市场份额减少的证据；
5.侵权行为对公共利益造成的损害等证据。

在我所代理的原告平衡身体公司诉被告永康一恋运动器材有限公司侵害注册商标专用权民事纠纷案中，我们从被告签署协议后继续侵权以及被告全面抄袭原告产品两个维度证明了被告具有侵权的“故意”，并且从侵权行为影响范围大，侵权产品存在质量问题，对原告商誉造成严重不利影响三个方面论证了侵权行为“情节严重”，据此，上海市浦东新区人民法院突破性地认定被告应承担惩罚性赔偿，全额支持了原告300万的损害赔偿诉讼请求。该案是上海地区法院第一例适用惩罚性赔偿的知识产权案件，并被评选为最高人民法院2019年中国法院10大知识产权案件。上海浦东新区法院通过对主观恶意大的重复侵权行为人施加惩罚性赔偿，不仅给侵权人以极大的威慑力，也为惩罚性赔偿的适用提供了很好的指引。我们期待司法实践中涌现出更多的优秀案例，进一步规范和完善我国惩罚性赔偿制度。

14 参见广东省高级人民法院(2019)粤民再147号判决书。

15参见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》第二十条第三款和《惩罚性赔偿解释》第六条。