

日本增加利润损失赔偿额的迹象可能预示拥有专利和行使专利权的价值提升

日本上诉法院最近的一项裁决使初审法院判定的利润损失赔偿增加了四倍。无论这是否为 2019 年修订日本专利法带来的结果，都有迹象表明，在日本获得专利和行使专利权可能正在变得比过去认为的更有价值。

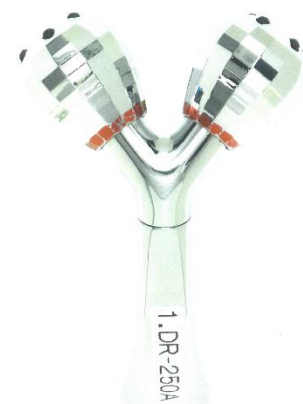
MTG 有限公司拥有涉及美容护理仪（面部按摩滚轮）的专利，其在大阪地区法院起诉 FIVE STARS 有限公司侵权，要求对被控侵权产品的销售实施禁制令、处置侵权产品的库存并赔偿因侵权造成的损失。初审法院在初次审判中判定 FIVE STAR 侵犯了该专利权。

关于根据日本专利法第 102 条 1 款计算损害赔偿金额，即使专利发明的特征仅构成专利产品的一部分，专利权人的利润损失还是被推定为将销售的每个侵权产品换为专利权人出售其专利产品本应获得的边际利润总额。然而，大阪地区法院考虑到专利产品中除专利发明的特征以外的部分，并进一步考虑到实际吸引顾客购买的是专利产品的哪一部分，确定边际利润的 40% 而不是总额应为衡量标准。另外，大阪地区法院认定，某些购买侵权产品的消费者会由于专利产品价格明显高于侵权产品而不去购买专利产品，因此，根据产品的性质和价格差异，专利权人本将无法出售侵权者已售的数量。

原告和被告均向知识产权高等法院（IPHC）提出上诉。IPHC 大合议组于 2020 年 2 月 28 日就此案做出判决。¹

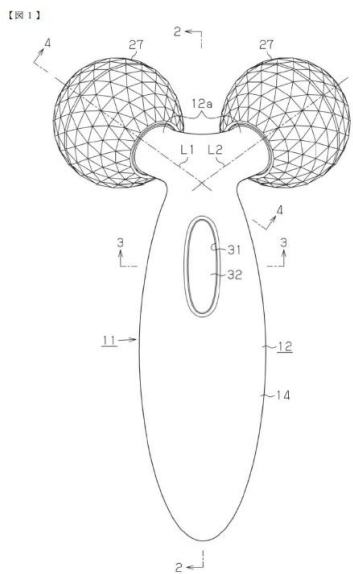
被控侵权产品如右图所示。

以下为受保护专利的一部分（专利权人主张的两个专利权之一；日本专利号 5847904）。

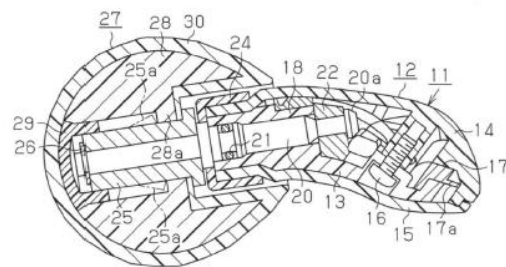


¹ 知识产权高等法院大合议组第 2019(Ne)10003 号判决

【权利要求 1】一种美容护理仪，包括：支撑轴，该支撑轴的基端固定在手柄上以防止滑落；以及旋转体，该旋转体可旋转地支撑在所述支撑轴的顶端，所述美容护理仪利用所述旋转体在人体上提供美容效果，其中所述旋转体仅在所述基端具有孔，并且所述旋转体经由轴承部件以非穿透状态由所述支撑轴支撑，在该非穿透状态下所述支撑轴的所述顶端位于所述旋转体的内部，其中避免了轴承部件在与所述旋转体的孔相对的所述顶端从所述支撑轴滑落，可弹性变形的锁定爪从所述轴承部件突出，并且所述轴承部件在所述锁定爪的基端上具有法兰部，其中所述锁定爪具有倾斜表面，该倾斜表面与所述轴承部件中所述旋转体的旋转中心的距离朝向顶端侧变短，并且所述旋转体具有台阶部，该台阶部在内周上可与所述锁定爪接合，其中所述台阶部被锁定到所述锁定爪的基端并位于所述锁定爪和所述法兰部之间。



【图 4】



日本的专利侵权损害赔偿金额是根据《日本民法典》第 709 条计算的，该条规定如下。

（侵权损失赔偿）

第 709 条 故意或过失侵犯他人的权利或合法权益的，有责任赔偿由此造成的损害。

即，在日本，损害赔偿金额仅限于由于侵权产品的销售而使专利产品的销量下降所导致的损害范围（利润损失）。与美国或韩国不同，在日本，即使在故意侵权的情况下也不适用惩罚性（例如三倍）损害赔偿。提出损害赔偿请求的一方（即专利权人）承担证明损害赔偿金额的责任。但是，由于不容易证明这样的金额，因此在日本专利法第 102 条中规定了损害赔偿金额的计算方法（如下；重点以下划线标出）。

（赔偿金额的推定等）

第 102 条 1 款 当专利权人或独占许可人要求侵权人赔偿因故意或过失侵犯专利权或独占许可而造成的损害，并且侵权人转让了构成侵权行为的商品时，专利权人或独占许可人可获得的损害赔偿金额可以推定为，如果没有这种侵权行为时专利权人或独占许可人出售的每单位商品的利润金额乘以被侵权人转让的商品的数量（在本款，以下称为“转让数量”），其最大金额应为专利权人或独占许可人根据专利权人或独占许可人生产这些商品的能力可获得的金额；但是，如果存在专利权人或独占许可人无法以全部或部分地出售转让数量的任何情况，则应该扣除按照由这种情况导致的无法出售的商品数量来计算的金額。

第 102 条 1 款已于 2019 年修订，该修订的一个目的是增加侵权赔偿。但是，本案中的判决是根据修订之前的条款做出的。

根据 2019 年修订前版本的第 102 条，赔偿金额应推定为（侵权人销售的产品数量）×（专利权人在每单位产品上获得的利润额），其中

- 最高赔偿金额应为专利权人根据专利权人生产此类产品的能力可获得的金额，并且
- 如果存在专利权人无法出售侵权者已售的产品数量的情况，则应扣除与该数量相对应的金额。

在本案中，IPHC 的大会议组发布了判决，同时具体指出了该条款规定的每个关键点，具体如下：

(1) 构成侵权行为的商品转让数量：

维持初审法院的侵权判定以及侵权产品的转让数量。

(2) 如果没有这种侵权行为，专利权人出售的每单位商品的利润额：

(a) 如果没有这种侵权行为，本可出售的商品：

通常，将其销量受侵权行为影响的专利权人等的产品（即与市场上的侵权产品具有竞争关系的专利权人等的产品）视为如果没有这种侵权行为时本可以出售的商品。

本案中指明了使用专利发明的专利权人的产品（专利产品）。

(b) 每单位商品的利润额：

通常，每单位的利润额是通过从专利权人等的产品的销售价格中减去与产品的生产和销售直接相关的费用以及生产和销售额外需要的费用而计算得到的边际利润额。即，这是通过从专利权人等的每单位产品的销售金额中减去生产成本和与专利产品的生产和销售直接相关的费用而计算出的量。边际利润可以理解为与美国的增量利润类似。

在本案中，除了生产成本外，还计算并扣除了：(i) 销售佣金，(ii) 促销成本，(iii) 积分卡证书准备金，(iv) 产品样品成本，(v) 广告费用，(vi) 包装和运输，(vii) 投诉处理费用，(viii) 产品保修费用准备金，以及(ix) 市场调研费用。行政部门的劳务成本和交通/通信费等费用不与专利产品的生产和销售直接相关，因此未从销售金额中扣除。在实际计算的费用中，(i)、(iii)、(iv) 以及(vi) 至(ix) 通过将专利权人所有产品的每项成本乘以该专利产品的销售额占所有产品销售额的比率来计算。(ii) 和(v) 是通过将专利产品所属品牌的所有产品的每项成本乘以该专利产品的销售额占其品牌所有产品销售额的比率进行计算得出的量。

通常，即使专利发明的特征仅构成专利权人通过实施专利发明而生产的产品的部分，仍然将出售专利权人的专利产品所获得的边际利润总额推定为专利权人所遭受的利润损失。

然而，在本案中，大协议组指出，原告的专利产品显著吸引的消费者的部分不是该专利的特征（轴承周围的形状）的部分，并且“因为特征的部分未对原告产品销售的全部利润作出贡献，因此不应将原告产品销售获得的边际利润总额推定为原告的利润损失。”因此，部分推定被驳回，边际利润减少了 60%。此外，大协议组称，“对法定推定方式的驳回是考虑了特征部分对原告专利产品的销售利润的贡献程度，而不能仅基于该部分的生产成本比率。”

(3) 根据生产商品的能力而定的量：

通常，“生产商品的能力”可以是潜在的能力，其不限于在自己的工厂等处生产商品的能力，即使与侵权产品的销量相对应的产品数量是通过外包生产等来提供，也认为专利权人等具有生产商品（产品）的能力。

在本案中，认为专利权人有能力出售侵权人已售侵权产品的全部销售量。

(4) 专利权人无法销售产品的情况：

侵权人（被告）应承担证明专利权人（原告）无法销售产品的情况以及与该情况下的数量相对应的量的责任。

通常，“专利权人无法销售产品的情况”是指一种妨碍侵权行为与专利权人等的产品销量减少之间的因果关系的情况。

例如，该情况可能是：（i）专利权人与侵权人之间的业务类型或价格的差异（市场的区别性），（ii）市场中存在竞争产品，（iii）侵权者的销售成果（品牌知名度、广告），以及（iv）侵权产品与专利权人的产品之间的性能差异（除专利发明以外的特征，例如功能和外观设计）。

在本案中，特别是关于（i）的问题，大协议组指出，“尽管销售价格的差异可以视为专利权人无法销售产品的情况”，但“考虑到涉案产品（即美容护理仪）的性质，应该有一些消费者不重视销售价格，如果有便宜的产品就购买便宜的产品，而如果没有便宜的产品则购买昂贵的产品。”侵权产品的售价为 3000 日元至 5000 日元，而专利权人的产品售价约为 24000 日元。尽管如此，大协议组发现，专利权人可以吸收一定数量的侵权产品消费者的销量。侵权人关于（ii）至（iv）的论点均被驳回。

大议组对侵权人应付给专利权人的赔偿进行重新计算的结果是，将损害赔偿金额从大约一百万美元增加了三倍，达到约四百万美元，这代表了专利权人在上诉中获得的巨大胜利。

观察和评论

日本的专利申请数量在 2001 年达到顶峰，大约为四十四万件，而在 2018 年下降到略超三十一万件。在美国或欧洲从未见过这种显著的下降和停滞。其中一个因素可能是日本的专利侵权损害赔偿金额一直以来都较低，导致许多人可能觉得在日本获得和维持专利的花费不能带来足以抵消这些花费的好处。这一问题已在产业结构理事会（日本经济产业省的咨询机构）的专利制度委员会中经过讨论，这些讨论促使了 2019 年的法律修订。然而在委员会审议期间，IPHC 的代表指出：即使在 2019 年修订前的法律版本下，也可以通过综合考虑案件来适当地计算损害赔偿金额。大议组在 *MTG v. FIVE STARS* 案中的判决可能预示了根据修订前版本的第 102 条使用这一方法；根据修订后版本的法律判决的案件将表明，专利权人对于专利侵权获得有意义的损害赔偿的机会是否会进一步提高。