

〈中国〉



第4次改正中国専利法 懲罰的損害賠償について

北京弘権知的財産権代理有限公司
代表パートナー・弁理士

許 偉群

第4次改正中国専利法は2021年6月1日に施行された。そのうち、注目されたのは、懲罰的損害賠償制度が新たに導入されたことである。

今回改正された専利法では、権利者の実際損失、権利侵害者の不法利益、ライセンス費相当額及び法定賠償の四つの権利侵害賠償方法に従い、賠償額算定が行われる。

専利権侵害賠償額確定原則は主に二つあり、補償性原則及び懲罰性原則である。補償性原則は「埋め立て原則」とも言う。この原則は権利者が侵害によって受けた「実際の損失」を補うために設けられたものである。今回の専利法の改正までは、権利者が権利侵害によって受けた「実際の損失」である賠償額を定めるために、特許侵害賠償の「埋め立て」原則を採用してきたが、知的財産権は無形資産であるため、特許侵害の証拠入手が難しく、証拠不十分が多くみられた。そのため、多数の案件は法定損害賠償によって金額が算定され、賠償金額は実際の損失よりも低いケースが多かった。結果的に、権利侵害のコストが低くなり、特許侵害の行為が多発する現象を引き起こした。

改正専利法は法定賠償額を引き上げただけでなく、法定賠償額の上限を五百萬元、下限を三萬元にそれぞれ引き上げ、さらに懲罰的損害賠償制度も追加した。故意に特許権を侵害し、情状が深刻である場合、裁判所は権利者が実際に受けた損失額、権利侵害者の獲得した利益額、又は特許のライセンス料の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。

懲罰性原則は権利者の実際的な損失を補償するだけでなく、同時に故意に権利侵害者に対して経済的な処罰も行うことが可能となった。懲罰性損害賠償は故意行為の侵害者の経済的負担を強め、権利侵害のコストを大幅に引き上げ、権利侵害のリスクは収益より大きくなった結果、特許の故意的な権利侵害行為を強力に

抑制し、特許権の譲渡、許諾を有効的に促進することが期待される。

今回の専利法の改正で、中国が本来の補償性の原則から適用懲罰性原則に改正したことは、制度上の顕著な進歩といえる。今後、権利者の合法的權益を保護し、特許の故意的侵害行為に打撃を与え、技術革新促進に役立つと思われる。

< China >

The 4th Amendment of China's Patent Law

Chinable IP

Senior Founder Partner, Patent Attorney

William XU

The 4th Amendment of China's Patent Law took effect on 1 June 2021. Of note here is the introduction of new punitive damages.

Under the Amendment, the amount of damages is determined by the following four methods of compensation for infringement of rights : the patentee's actual losses, the benefits acquired by the infringer, the amount equivalent to the license fee and the statutory damage.

There are two main principles for determining the amounts of damages for patent infringement : the compensatory principle and the punitive principle. The compensatory principle is also known as the "filling principle". This principle is intended to compensate patentees for the "actual losses" caused by the infringement. Before this Amendment, the "filling principle" has been adopted to determine the amount of compensation which is the "actual losses". However, as IP rights are intangible assets, it has been difficult to obtain evidence of patent infringement. As a result, many cases were ruled as insufficient evidence. The number of cases was determined based on statutory damages, which meant that the amount of compensation was lower than the actual losses. This situation has reduced the cost of infringement and led to a high incidence of patent infringement.

The amended Patent Law not only increases the statutory damages, but also raises the maximum and minimum statutory damages to 5 million yuan and 30,000 yuan, and also adds punitive damages. For willful infringement on a patent right, if the circumstance is serious, the court may fix the amounts of damages at not less than one and not more than five times of the patentee's actual losses, the benefits acquired by the infringer or the license fee.

The punitive principle compensates patent holders for their actual losses and, at the same time, allows economic penalties to be imposed on the willful infringer. Punitive damages significantly raise the cost of infringement by increasing the financial burden on the willful infringer. By ensuring that the risks outweigh the profits of infringement, it is expected that this

will strongly discourage willful infringement of patent rights and effectively facilitate the assignment and licensing of patent rights.

On this Amendment to the Patent Law, China has changed from the original compensatory principle to the punitive principle. This is remarkable progress on the legislation. In the future, this will help to protect the legitimate interests of patent holders, combat willful patent infringement and promote innovation.

(Translated by TIIP)