第一期 2015年4月
知识产权资产管理
www.IAM-media.com

作者：
Vincent M. de Grandpré
Brad Jenkins
J Bradley White

Osler Hoskin & Harcourt LLP

iam®

知识产权资产管理

侵权责任之外：对损害赔偿的评估

侵权责任之外：对损害赔偿的评估

作者： Vincent M. de Grandpré，Brad Jenkins和J Bradley White

诉讼的成本十分昂贵。对于肩负管理法律部门预算之职（这可不是个值得羡慕的差事）的人来说，这也是意料之中的事。一件事情开始时看似不相关，但随着向诉讼发展即可迅速转变成更为严重的问题。始料未及的情况几乎总会出现，做出响应时又需要更多的法律资源以及意想不到的开支。在决定是否提起或维护权利主张时，这种不可预知性就成了一个特殊的问题。我们必须不断地揣测、对比可能追回或节省的金额与诉诸法律的成本和不确定性，以判断是否值得。即使侵权责任成立，对损害赔偿进行评估和量化后，原告虽胜诉但最终也只能落个得不偿失。“是否提起诉讼”的决定并不容易做出，对于相关决策者来说，这有时不亚于一场豪赌。

知识产权案件无论是起诉还是辩护都非常昂贵，因此这种赌注在相关诉讼中似乎特别高。诉讼时——特别是在专利案件中——通常需要专家证据，而一位专家一小时就需支付几百加元。当事人胜诉时可通过成本补偿追回专家咨询费，但若败诉，就只得为自己的专家费和对方当事人的索赔埋单，可谓赔了夫人又折兵。知识产权诉讼律师也常会提出不菲的佣金。在现行体制下，这些成本大都无法获得补偿；所能获得的诉讼补偿与诉讼的实际成本相比，不过是九牛一毛。

虽然诉诸法律的成本巨大，但知识产权诉讼依然是众多企业无法完全回避的问题。无论是建设和推广一个品牌、研究和开发新技术还是注资拍摄一部影视大片，动则数百万元的投入并不罕见。除非这些创造性行为所产生的产权能得到充分保护，否则这些投资的价值就会缩水，甚至荡然无存。此外，企业即使没有侵犯知识产权，或该权限的保护期限已过，也面临着越来越多的勒令停止通知函甚至诉讼。只有断然拒绝这些无理要求，企业才能为产品找到合法的市场。在类似情况下，诉讼无法避免。

这时的问题就在于如何确定提起诉讼的时间。做出该决定时，必须考虑多方面的因素。除了胜诉概率外，还有一个关键因素是可能获得的损害赔偿数额——它决定着可追回损失的范围和责任范围。最近的一些裁定对于深入了解加拿大的法院如何解决知识产权侵权赔偿问题很有帮助。

版权侵权赔偿

2013年12月23日，加拿大最高法院就Cinar Corporation诉Robinson一案做出了终审判决。该版权侵权案从审理到不断上诉，已耗时17年。原告Claude Robinson为儿童动画电视节目“Robinson Curiosité”提出了一种新思路，该节目系根据丹尼尔·笛福1719年的小说《鲁宾逊漂流记》改编制作。为推广自己的节目，Robinson将其新思路连同剧本和脚本提供给了各被告。他们并未最终制作出“Robinson Curiosité”，但被告却开始开发自己的节目“Robinson Sucroë”，其中许多视觉组件和图案都与Robinson在“Robinson Curiosité”中的设想类似。

最高法院支持了初审法官的著作权侵权判决，并为版权损害赔偿的追讨提出了一些有趣的评论意见。

第一，法院认为对于“故意、有意和在明知的情况下实施可能构成侵权的一系列行为”的公司董事及管理人员应为版权侵犯承担个人责任。因此，即使侵权公司已经解散或没有足够的资产进行赔偿，还可通过这种方式追讨损失。

第二，法院认为若非侵权部分无法与整体作品分离，那么可将对利润的追缴延伸至非侵权方面。在此案中，节目中的侵权部分和原始创作元素不可分离地交织在一起，因此在抄袭的材料和独立创作的配乐之间也就无法分配利润。倘若利润无法分割，那么侵权者就不得不赔偿比抄袭获利更多的金额。

第三，法院认为追缴只能以个人责任为基础，而不应承担连带责任。这意味着一方必须交出自己获得的利润，但无须负责其他侵权人因某种原因而不能执行判决的利润所得。这在一定程度上限制了侵

Vincent M. de Grandpré
加拿大
Osler Hoskin & Harcourt LLP
英国
电话：(+1) 613 235 7234
传真：(+1) 613 235 2867
vdegrandpre@osler.com
www.osler.com

de Grandpré先生主攻知识产权诉讼，并给生命科学客户提供法律建议。 他曾在加拿大多家法庭作为双语律师出庭。2000年至2003年，他在纽约一家律所从事知识产权和商业诉讼并于2001年准予在纽约出庭。并成功代表若干跨国公司重要的制药和诉讼事务，其中就包括全球制药巨头之一Mylan Pharmaceuticals ULC公司。de Grandpré先生荣获了众多国际奖项，如2015年加拿大最佳律师，钱伯斯评选“2015年世界顶级商业律师”之一；以及2015年“IAM全球专利1000强之一”。

Brad Jenkins
律师
Osler Hoskin & Harcourt LLP
事务所
加拿大
电话：+1 613 235 7234
传真：+1 613 235 2867
bjenkins@osler.com
www.osler.com

Brad Jenkins是一位经验丰富的知识产权诉讼律师。他主要经办专利和版权诉讼类案件，尤其是药品专利诉讼，包括《专利药品（合规性声明）条例》下的诉讼。他曾在加拿大联邦法院、联邦上诉法院、最高法院和加拿大版权委员会代表客户出庭辩护。在开始法律职业生涯之前，Jenkins先生曾有数年的学术经历，并在维多利亚大学获得博士学位。

权人的责任，以及某些情况下完全追回的可能性。

第四，因侵权所产生的精神侵扰和痛苦可获得损害补偿，且不受人身伤害所造成精神赔偿的上额限制。在本案中，Robinson获得了400,000加元的作品侵权精神赔偿费。根据案件的具体情况，被诉侵权人的责任范围可因这种损害赔偿而加大。

最后，法院认为可在个人责任——而不是连带责任——的基础上进行惩罚性赔偿。这种裁决反映了魁北克民法制度的特殊性，认为当侵权人的行为过程应受到特别制裁时，就可进行惩罚性赔偿。在本案中，Robinson最初得到的惩罚性赔偿为100万加元，后被最高法院削减至50万加元。该案的判决为反复侵犯他人的知识产权、以旷日持久的诉讼逃避责任的人敲响了警钟。

专利侵权赔偿

联邦法院于最近审结的默克集团诉Apotex公司一案的赔偿同样引人注目。默克集团拥有抗胆固醇药物——洛伐他汀的一种特殊工艺制造专利。在默克集团专利的寿命期间，Apotex公司生产和销售了自己的洛伐他汀产品。其中，部分批次是根据默克集团的专利工艺制成，还有的批次是根据非侵权工艺生产。在两阶段听证会上，默克集团专利的有效性得到了支持，Apotex公司按照专利方法生产的所有批次均属于侵权。

在赔偿诉讼阶段，双方对默克集团所能享受的损害赔偿发生了歧义。默克集团根据不发生Apotex公司侵权时自己的销售利润，提出了赔偿要求。而Apotex公司认为默克集团的这种计算方法没有依据，因为Apotex公司仍可通过以非侵权工艺生产的洛伐他汀，占据默克集团的部分销售市场。因此Apotex公司认为，默克集团的利益追回应仅限于侵权销售部分本应承担的、合理的特许权使用费。损失利润索赔与合理的使用费之间差异巨大。默克加拿大索赔的利润损失接近6,300万加元，而Apotex公司提议的特许权使用费还不到700万加元。

法院认为，“非侵权替代方法”的存在并不得剥夺默克享受损失赔偿的权力，因此重申在这一点上加拿大法律（及其所依据的英国法律）不同于美国法律。法院指出，美国法律要求当事人追讨利润损失时，首先要证明专利发明之外不存在“非侵权替代方法”；如果无法做到这一点，对专利权所有人的赔偿将仅限于侵权销售部分合理的特许权使用费。法院之所以没有认可美国的“非侵权替代方法”辩护，是受到加拿大和美国法律中有关侵权的不同补救措施的影响。

该法院还指出，从公共政策的因素来考虑也不宜采用美国的辩护立场。法院在论证时称，采信“非侵权替代方法”的辩护将会创造出一种侵权动机，会造成一方肆意使用专利技术——因为当事人知道即使专利权人胜诉，其赔偿责任也将会被限制在一个合理的使用费赔偿范围内。这样，留给专利权所有人的，实际上只是一种有限的强制许可，根本无法弥补其因专利侵权所承受的真正损失。虽然在计算正当竞争所导致的销售损失时可以考虑“非侵权替代方法”的存在，但不能只是因为专利侵权方可以使用“非侵权替代方法”，就对其责任做出限制。这种论证虽然可以理解，却也提出了一个问题：这种情况下的损失是否都是由侵权行为所实际造成。

联邦法院的判决已被提起上诉。然而，在加拿大的上级法院认可“非侵权替代方法”的辩护之前，应特别注意当存在“非侵权替代方法”时，要小心所选用的技术可能侵犯到有效专利。至少就目前而言，做出这种选择的潜在代价十分高昂。

商标侵权和假冒赔偿

采用简易方式来进行知识产权诉讼的后果，可从联邦法院最近审判的Trans-High公司诉Hightimes Smokeshop and Gifts公司[3]一案中看个明白。Trans-High公司出版有杂志《High Times》（专注于反主流文化，特别是大麻的医疗和休闲使用），并拥有注册商标“High Times”。此外，Trans-High公司还销售各种印有“High Times”商标的商品。Hightimes Smokeshop在安大略省的尼亚加拉瀑布开设有一家零售店，销售各种香烟以及与大麻相关的产品。在该零售店的标牌中，“High Times”这几个字显得非常突出。

Trans-High公司就此展开诉讼，指控该商店在商标方面存在侵权、假冒等行为，造成其商誉贬值。但是，Trans-High公司并没有通过诉讼来寻求权力主张，而是向联邦法院提出了一份“简易诉状”。“简易诉状”是一种速度快、成本低的权力主张方式，它放弃了强制性透露的环节，仅依赖书面证词而非证言。Hightimes没有就此要求进行抗辩，因此，判决完全是根据Trans-High提交的陈词作出的。

法院认定Hightimes侵犯了Trans-High公司的商标权，也应为假冒承担责任。但该法院认为，Trans-High公司称其商誉受到损害的指控证据不足。Trans-High未能提供其在加拿大的市场渗透率和广告覆盖的证据，法院同时还指出，“强制性透露”的缺失使其失去了为“商誉贬值”提供更多、更好的支持信息的机会。同样，法院拒绝了Trans-High公司所主张的20万加元的商标侵权和假冒赔偿。由于Trans-High公司未能提供其可能已掌握的一些证据，造成了有关Hightimes的销售、利润或估值等证据的缺失（所有这一切通过“强制性透露”都能获得），法院指出，它只能根据推测的损害赔偿来进行裁决。

法院最终判决向其支付25,000加元的赔偿款和30,000加元的诉讼费。完整的证据能否带来更多赔偿，人们只能猜测了。该公司在本案中得到的

赔偿是否足以支付律师费和诉讼费，同样不得而知。不过法院有一点说得没错，即Trans-High公司通过采用这种简易方式，丧失了为其权力主张提供更多支持信息、从而获得更高赔偿的机会。从这个例子来看，省钱未必划算。

总结

最终决定是否进行诉讼、放弃某项权利或解决权利纠纷时，需要仔细权衡多方面的因素。自身的权利主张能力和责任范围都是需要考虑的关键问题。如果追责成功，还要慎重考虑如何评估损害赔偿，这点同样至关重要。只有彻底弄清法院如何评估损失赔偿，以及这些赔偿所需的支持证据，当事人的胜诉才能算是“名利双收”。■

J Bradley White
合伙人
Osler Hoskin & Harcourt LLP
事务所
加拿大
电话：+1 613 235 7234
传真：+1 613 235 2867
bwhite@osler.com
www.osler.com

Bradley White是国家知识产权部门合伙人兼主席，其执业重点是复杂的专利诉讼和专利申请，包括对专利维权和调解以及对涉及多个司法辖区的知识产权诉讼策略管理提供战略性建议。他在联邦上诉法院、联邦法院和安大略省高等法院都作为首席律师出庭，还在美国国际贸易委员会担任全球诉讼调解和知识产权法律顾问。作为一名登记在册的专利代理人，他专攻加拿大和外国专利与工业设计检控案件、战略性知识产权组合评估、能否授予专利、专利侵权和效力认定，以及全球专利组合管理和维权建议。他最近获得的国际认可包括“2014年度加拿大最佳律师：知识产权法方向（专利和诉讼）”；《钱伯斯环球指南》（法律界名人录）——“2013年度全球顶尖商业律师：知识产权诉讼；知识产权方向”；《2013年度加拿大法律专家名录：知识产权；知识产权诉讼方向》；《2014年度加拿大诉讼标准》；以及《IAM全球专利1000强》（2014年）。

Osler Hoskin & Harcourt LLP
Suite 1900, 340 Albert Street
Ottawa, Ontario K1R 7Y6
Canada
电话：+1 613 235 7234
传真：+1 613 235 2867
网站：www.osler.com