

约定赔偿作为知识产权侵权 惩罚性赔偿数额计算基数研究

许春明 杨欢欢

内容提要：知识产权侵权惩罚性赔偿司法适用的困境之一在于赔偿数额计算基数难确定，约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数具有合理性和可行性。约定赔偿的法律定位是作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的基础。约定赔偿的性质是对权利人实际损失或侵权人侵权获利的变通确定方式，范围不包含维权的合理开支，内容是对侵权损害赔偿的“一揽子约定”。约定赔偿协议原则上具有证据效力，事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的主客观要件。约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数，对当事人达成约定赔偿的意愿影响不大且可控。在约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的司法适用上，建议坚持以直接适用为原则，惩罚倍数调整为辅，并积极建立事先约定赔偿引导机制，为约定赔偿的司法适用提供程序保障。

关键词：知识产权侵权 约定赔偿 惩罚性赔偿 赔偿基数

一、问题的提出

我国知识产权侵权惩罚性赔偿制度在立法上已趋完善，知识产权侵权惩罚性赔偿的司法适用仍存在诸多问题。惩罚性赔偿数额以赔偿基数和惩罚倍数作为计算依据，没有赔偿基数，惩罚倍数就失去意义，惩罚性赔偿条款也就无从适用。2021年3月2日，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（法释〔2021〕4号，以下简称《惩罚性赔偿司法解释》）发布，其中第5条明确了可以侵权人侵权获利、侵权人违法所得、权利人实际损失、权利许可使用费倍数作为惩罚性赔偿的计算基数。但在司法实践中，侵权人侵权获利、侵权人违法所得、权利人实际损失、许可使用费的数额确定往往存

作者简介：许春明，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师

杨欢欢，同济大学上海国际知识产权学院博士研究生

基金项目：国家社会科学基金重大项目“新形势下我国参与知识产权全球治理的战略研究”（21&ZD165）。

在举证难、计算难等问题，在引入知识产权侵权惩罚性赔偿制度后，赔偿基数的确定难问题仍未得到切实解决，成为知识产权侵权惩罚性赔偿适用的主要“拦路虎”。^①

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2020〕19号，以下简称《专利司法解释（二）》）第28条、《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕19号，以下简称《著作权司法解释》）第25条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕19号，以下简称《商标司法解释》）第16条均规定，当事人按侵权人侵权获利或权利人实际损失就赔偿数额达成协议的，法院应当允许。此种损害赔偿方式被称为“约定赔偿”^②，其实质上是对侵权人侵权获利和权利人实际损失这两种计算方式的协商确定。约定赔偿纾解了侵权损害赔偿计算难的现实困境，有利于维护司法定价与市场定价之间的平衡，虽然在实践中当事人采用约定赔偿方式的不多，但在司法中已切实发挥了作用。无论是事前约定赔偿还是事后约定赔偿，都是解决知识产权侵权损害赔偿的最佳方式，有利于快速解决纠纷，体现了该计算方法的可行性和现实必要性。^③

惩罚性赔偿基数的确定是计算惩罚性赔偿数额的前提条件。惩罚性赔偿数额计算基数可以侵权人侵权获利、权利人实际损失的计算方式确定，那么当事人按照权利人实际损失或侵权人侵权获利计算方式协商约定的赔偿数额是否也能作为惩罚性赔偿数额的计算基数？现行法律及司法解释并未明确，下文试作分析。

二、约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的合理性分析

司法实践中也有法院对约定赔偿适用知识产权侵权惩罚性赔偿条款进行了初步探索，但因约定赔偿的相关适用规则不清晰，缺乏作为知识产权侵权惩罚性赔偿基数的法律依据及学理论证，使得法院的司法态度不尽相同^④。通过对“约定赔偿”司法案例的统计和考察发现，著作权侵权纠纷、专利权侵权纠纷、商标权侵权纠纷、不正当竞争纠纷中均有适用约定赔偿的案例，但法院在适用约定赔偿时存在适用规则不清晰、裁判标准不一的问题，具体表现为：对约定赔偿的定性不清、赔偿范围和内容划定不明，对约定赔偿协议的效力认定不同等。约定赔偿的法律定性和适用规则是约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数合理性的基础。

^① 参见张广良：《知识产权损害赔偿惩罚体系的构建》，载《法学》2020年第5期，第119-132页。

^② 约定赔偿也称为“约定损害赔偿”，需要注意的是，约定赔偿并不是知识产权侵权损害赔偿数额确定的专有方式，《民法典》中对违约责任也规定了约定赔偿的方式。为了表述简洁，本文的约定赔偿若没有特别指出，则指知识产权侵权损害的约定赔偿。

^③ 参见曹新明：《我国知识产权侵权损害赔偿计算标准新设计》，载《现代法学》2019年第1期，第116页。

^④ 参见浙江省慈溪市人民法院民事判决书（2021）浙0282民初6314号；上海市高级人民法院民事判决书（2020）沪民终555号。

（一）从约定赔偿的性质分析

1. 约定赔偿的性质是对权利人实际损失或侵权人侵权获利的变通确定方式

学术界和实务界在解决知识产权侵权赔偿数额的确定问题上，往往将精确定义作为赔偿损失计算的基础，认为裁判的赔偿数额应经过数学推演般的精确计算，在无法计算出精确数字的情况下，法官则倾向于适用法定赔偿方式，综合案件情况并根据法官的自由心证和经验作出推断。^⑤也有学者认为，应克服损害赔偿数额计算百分百精确的机械思维，对权利人实际损失、侵权人侵权获利的证据核算变通使用。^⑥对知识产权侵权赔偿数额的确定摒弃机械计算方法。^⑦《专利司法解释（二）》第28条明确了专利侵权损害赔偿中可以适用约定赔偿，约定的对象包括“侵权赔偿数额”或“赔偿数额计算方法”，但是从该解释中无法得知约定赔偿是一个独立的损害赔偿数额确定方式还是对现有四种损害赔偿数额计算方法的确定方式。《著作权司法解释》第25条第3款、《商标司法解释》第16条第3款规定“当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许”。《著作权司法解释》第25条第1款、《商标司法解释》第16条第1款规定，权利人因侵权受到的实际损失或者侵权人因侵权获得的利益无法确定的，人民法院可适用法定赔偿确定赔偿数额。由上述司法解释对约定赔偿的规定可知，第3款的约定赔偿数额应理解为对第1款“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的“协商”确定。因此，根据司法解释的规定，约定赔偿是当事人对“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的约定。“约定赔偿”的性质，就是将其作为对“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的“变通”确定方式，而非独立的损害赔偿数额计算方式。

2. 约定赔偿的性质决定其作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数具有合理性

约定赔偿是解决赔偿数额计算基数的一种方式，有利于克服权利人的举证困难，提高法官认定损害赔偿数额的效率。同时，最高人民法院对约定赔偿法律属性的裁判说理，也认可了其作为权利人实际损失或侵权人侵权获利的简便计算方式。^⑧约定赔偿的性质是作为对“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的“变通”确定方式，^⑨而非独立的损害赔偿数额计算方法，也即约定赔偿在性质上依然是权利人实际损失和侵权人侵权获利。因此，既然权利人实际损失和侵权人侵权获利可以作为惩罚性赔偿数额的计算基数，约定赔偿作为惩罚性赔偿数额的计算基数也具有合理性。尤其在权利人实际损失和侵权人侵权获利计算

^⑤ 参见宫晓艳、刘畅：《知识产权惩罚性赔偿适用的要件解构与路径探究——以上海首例知识产权惩罚性赔偿案件为研究范例》，载《法律适用》2020年第24期，第156页。

^⑥ 参见朱理：《专利侵权惩罚性赔偿制度的司法适用政策》，载《知识产权》2020年第8期，第33页。

^⑦ 2020年《北京市高级人民法院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赔偿的裁判标准（一）》（以下简称《北高指南》）第1.2条和1.3条对损害赔偿计算方法的规定中明确了当事人可以根据协商一致的其他合理方式提出计算赔偿数额的具体方法，当事人举证赔偿数额时，可以精确计算，也可以证明赔偿数额的合理区间概括计算。

^⑧ 参见最高人民法院民事判决书（2013）民提字第116号。

^⑨ 参见丁文严、张蕾蕾：《知识产权侵权惩罚性赔偿数额的司法确定问题研究》，载《知识产权》2021年第2期，第80页。

参数难以获取的情况下，约定赔偿弥补了这两种计算方式参数举证难的缺陷，也有利于缓解因计算基数难以确定而无法适用惩罚性赔偿的困境。

（二）从约定赔偿的赔偿范围分析

《商标法》第63条、《专利法》第71条和《著作权法》第54条均规定了侵权损害赔偿数额应包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。在汪恩光诉浙江中国小商品城集团股份有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案^⑩（以下简称“安盛塑料案”）和康恩泰有限公司诉重庆金美西百货有限公司侵害商标权纠纷案^⑪（以下简称“康恩泰诉金美西案”）中，虽然法院分别援引了《专利法》第71条和《商标法》第63条，但“安盛塑料案”中法院认为约定赔偿数额包含原告为维权支出的合理费用，对原告超出该约定数额的部分不予支持。而在“康恩泰诉金美西案”中，法院对经济损失和维权费用分别认定，根据双方约定赔偿确定原告经济损失，根据原告举证的律师费等确定被告赔偿原告维权支出的合理费用。如前文所述，约定赔偿是权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额的变通确定方式，因此，约定赔偿数额应该视为当事人双方对权利人实际损失或侵权人侵权获利数额的约定，而不应当包含权利人为维权支出的合理费用，后者应当根据权利人举证单独认定赔偿数额。根据《惩罚性赔偿司法解释》第5条规定，权利人实际损失、侵权人侵权获利或违法所得可作为惩罚性赔偿数额计算基数，但该基数不包括权利人为维权支出的合理费用。约定赔偿的范围不包含权利人为维权支出的合理费用，因而其满足直接作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的条件，不存在数额分摊问题，具有合理性。

（三）从约定赔偿的内容分析

在司法实践中，知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的计算难除了计算数据获取难的第一重障碍外，还存在即便有计算数据，但为了精确计算赔偿数额又出现了权利内容不一致计算金额分摊难的第二重障碍。^⑫在最高人民法院提审的中山市隆成日用品有限公司诉湖北童霸儿童用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案^⑬中，约定赔偿内容被理解为是对侵权损害赔偿的“一揽子约定”，从而扫除了赔偿数额计算中数额精确分摊的障碍。最高人民法院认为，对双方前案中约定“发现一起侵权行为”应理解为不限型号、不限前案所涉专利权，对不得再实施侵权行为及相应赔偿数额的约定为“一揽子约定”。即：将侵权的“权”视为原告的任一项专利权。在广州市百懋冷冻餐饮机械设备有限公司诉金华市士诺电器有限

^⑩ 参见浙江省义乌市人民法院民事判决书（2016）浙0782民初1766号。

^⑪ 参见重庆市渝北区人民法院民事判决书（2017）渝0112民初22226号。

^⑫ 参见管育鹰：《试析侵害知识产权惩罚性赔偿的适用条件》，载《法律适用》2021年第1期，第50-51页。

^⑬ 同注释^⑧。

公司侵害实用新型专利权纠纷案^⑭中，法院认为，从内容上看，《民事和解协议书》应视为对侵权内容和赔偿数额作了“一揽子约定”，被告应具有更高的审查义务，主动避让原告的专利权。有学者认为，“一揽子约定”是对约定权利内容的扩张解释，这种扩张解释的边界应当受到“可预见性原则”的制约，应结合协议签订时当事人的真实意思表示及案件情节确定，同时不应及于约定赔偿达成后权利人所获权利。换言之，仅在当事人能合理预见的损害范围内，侵权人才依事先约定负赔偿责任。^⑮也有学者认为，当事人对最终损害赔偿结果具有预见性，其再次实施侵权行为时对赔偿数额具有预见性，所以其对计算过程的预见与否并不影响其对约定赔偿损害结果的预见，应尊重当事人在法律规定的范围内对债权债务自由做出的安排和处分。^⑯从协议约定的目的分析，约定赔偿充分尊重意思自治原则，^⑰事先约定赔偿能防止纠纷发生。双方当事人之所以就未来侵权损害预先达成赔偿合意，主要目的是权利人为了预防对方当事人未来可能发生的侵权行为，而非仅仅期待未来侵权行为发生时以适用约定赔偿；次要目的才是为了在未来侵权行为发生时简便确定赔偿数额。简而言之，事前约定赔偿的预防目的大于适用目的。事先约定赔偿是对未来侵权行为发生时确定损害赔偿数额预先达成的一种确定方式。即使没有协议约定，基于法律规定侵权人也负有不侵权的义务和损害赔偿义务。对于“权利”范围的扩大解释，并未加重侵权人的赔偿责任，因为侵权人再次侵权时本应负担赔偿责任，约定赔偿只是预先达成确定赔偿数额的方式，当事人对再次侵权支付的赔偿数额具有预见性。当事人订立约定赔偿协议的目的是权利人防止对方当事人侵权，并非就某一特定专利权、商标权等权利设置侵权防御，在前案和解协议中达成对未来侵权的约定赔偿，不应局限于本案。因此，对双方当事人事前约定中所涉权利内容应理解为对权利类型和赔偿数额的“一揽子约定”，其克服了因权利内容不明赔偿数额合计或分摊难的障碍，具有作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的合理性。

（四）从约定赔偿协议的证据效力分析

司法实践中，部分法院不支持约定赔偿是因为对调解、和解协议的证据效力不认可，其依据是《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2001〕33号，以下简称《民诉证据规定》）第67条的规定，调解、和解协议中“对案件事实的认可”不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。但司法实践对“案件事实”的理解是仅指本案事实还是包含未来案件事实，法院认识不一。如在“养元饮品案”中，二审法院认为原被告双方约定赔偿是就未来侵权损害赔偿数额预先达成的一种确定方法，并不违背《民诉证据规定》第67条

^⑭ 参见浙江省金华市中级人民法院民事判决书（2017）浙07民初139号。

^⑮ 参见刘文琦、李晓光：《专利侵权事先约定赔偿规则的构建与适用》，载《电子知识产权》2016年第9期，第41页。

^⑯ 参见崔建远：《合同法》（第4版），法律出版社2007年版，第285页。

^⑰ 参见万志前、朱照照：《论职务科技成果转化利益分配的约定优先原则》，载《华中农业大学学报（社会科学版）》2017年第3期，第125页。

的规定。通过对援引《民诉证据规定》第67条规定的非知识产权民事案件进行检索发现,存在法院对当事人在调解、和解协议中达成赔偿数额不予支持的部分案例^⑮,但案件所涉赔偿数额是仅就本案已发生的侵权损害的约定而非对未来或将发生的侵权案件的赔偿数额的约定。

从文义解释分析,调解、和解协议通常是就已发生的侵权纠纷达成的协议,司法解释中对“案件事实的认可”应该是限于本案案件事实的认可而非包含对未来新的侵权案件事实的认可。约定赔偿所认可的是就未来或将发生的侵权案件的赔偿数额,而非就已发生的案件事实达成的认可,因此其证据效力不应受该条限制。此外值得注意的是,2019年修改的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释〔2019〕19号)中删除了旧司法解释第67条的规定,法院否定调解、和解协议中约定赔偿的证据效力也缺乏法律依据。因此,约定赔偿的调解、和解协议原则上具有证据效力,为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的确定提供了证据保障。从证据法学角度来看,人民法院就同一事实的数个证据证明力的认定原则之一为“国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书的证明力一般要优于其他书证”。^⑯双方达成的约定赔偿属于私法自治范畴,不存在损害社会公共利益、损害第三人利益等法律规定的无效情形,且当调解协议经前案法院审查制定了民事调解书时,其法律效力也已得到确定。^⑰此外,需要注意的是,2019年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》新增第89条规定:“当事人在诉讼过程中认可的证据,人民法院应当予以确认……当事人对认可的证据反悔的,参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第229条的规定处理。”据此可知,在诉讼中承认调解协议中约定赔偿的证据效力,当事人也可以提供相反证据予以反驳,换言之,司法解释为当事人提供了反悔的救济余地。承认约定赔偿协议在证据效力上具有作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的合理性,也不会不当损害当事人的利益。

(五) 从约定赔偿的达成时间分析

约定赔偿在达成时间上的不同,会影响到双方当事人对侵权行为可能造成损失的预期。对于事前约定赔偿,侵权损害行为还未实际发生,当事人只能根据前案的侵权情形、双方业务范围等因素预估未来侵权损害赔偿数额,不能以损害发生的实际数额为确定依据;而对于事后约定赔偿,侵权行为已经发生,双方当事人对举证难度、侵权规模、诉讼过程及结果有合理预见。^⑱《惩罚性赔偿司法解释》第1条规定:“原告主张被告故意侵害其依法

^⑮ 参见湖南省郴州市中级人民法院民事判决书(2011)郴民二终字第18号;内蒙古自治区通辽市中级人民法院民事判决书(2015)通民终字第965号。

^⑯ 参见樊崇义:《证据法学》(第6版),法律出版社2017年版,第89页。

^⑰ 参见安徽省高级人民法院民事判决书(2018)皖民终56号。

^⑱ 同注释^⑮,第39页。

享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”鉴于约定赔偿分为事前约定和事后约定，约定赔偿达成时间对主观状态和侵权情节严重的认定具有较大影响，对于其作为惩罚性赔偿数额计算基数的合理性应区别分析。

1. 约定赔偿达成的时间

在司法实践中，大部分约定赔偿“约定”的达成时间都是在新的侵权行为发生之前，也有部分案件是当事人在侵权行为发生后的诉讼过程中达成了约定赔偿协议。民事调解书或裁定书是事前约定赔偿最主要的存在形态，大部分当事人在前案中已经预先就再次侵权达成赔偿约定。完美（中国）有限公司诉杨芝慧、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案、^②青岛山海家居用品有限公司与铁岭金利达商贸有限公司侵害商标权纠纷案^③等，当事人的约定赔偿数额都是在新的侵权行为发生前达成一致。

司法实践中也存在一些事后约定赔偿的案件。在浙江万安科技股份有限公司诉李建伟侵害商标权纠纷案^④中，一审法院认为，侵权行为发生后，原被告双方经协商，自愿达成了调解协议，该协议属于双方真实意思表示，且内容未违反法律禁止性规定，是被告承担民事责任的承诺，协议有效。二审法院认为，本案双方约定被告在2013年9月底前向原告赔偿因侵权行为产生的损失15万元，该约定视为双方对15万元作为赔偿数额达成一致。原告以约定数额主张赔偿，法院应予准许。^⑤在霍XX尔制动材料有限公司诉西安XX国际经贸有限公司侵害商标权纠纷一案^⑥中，原被告在审理过程中就赔偿数额达成协议，被告同意按照协商的12万元赔偿。法院认为，根据《商标司法解释》第16条第3款的规定，本案原被告对赔偿数额达成一致，被告已经向原告支付赔偿额的约定赔偿，故法院予以采纳。

2. 事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的主客观要件

首先，事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的主观要件故意。对事前约定赔偿，侵权人主观状态通常属于明知权利人知识产权存在而实施了侵权行为，主观上可以认定为存在故意。法院出具的前案民事调解书或裁定书、当事人自行达成的前案和解协议符合《惩罚性赔偿司法解释》规定的“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”的故意认定因素；当事人之间存在基础交易合同的约定赔偿符合《惩罚性赔偿司法解释》规定的“被告与原告之间存在合作、经销等关系，且接触过被侵害的知识产权”的故意认定因素。其次，事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的客观要件侵权情节严重。法院出

^② 参见浙江省杭州市余杭区人民法院民事判决书（2016）浙0110民初8547号。

^③ 参见黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书（2016）黑01民初197号。

^④ 参见浙江省诸暨市人民法院民事判决书（2015）绍诸民初字第208号。

^⑤ 参见浙江省绍兴市中级人民法院民事判决书（2015）浙绍知终字第111号。

^⑥ 参见上海市浦东新区人民法院民事判决书（2012）浦民三（知）初字第150号。

具的前案民事调解书或裁定书符合《惩罚性赔偿司法解释》规定的“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”的侵权情节严重的认定因素。所以，已有事前约定赔偿的知识产权侵权案件中，侵权人新的侵权行为大多属于“再次侵权”“多次侵权”的客观情节。因此，已有事前约定赔偿的知识产权侵权案件同时符合适用惩罚性赔偿的主客观构成要件，可以以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿。另外，事前约定赔偿适用于惩罚性赔偿数额计算基数有利于惩罚性赔偿威慑功能的发挥。事前约定赔偿的当事人，约定时侵权行为并未发生，事前约定既是为了再次侵权时损害赔偿计算的便捷，更是一种预防侵权行为发生的策略安排。如果事后仍然发生了侵权行为，则说明该约定赔偿数额还不足以震慑侵权人再次从事违法行为。以约定赔偿为基数适用惩罚性赔偿，可以提高行为人侵权成本的预期，更有利于发挥惩罚性赔偿威慑侵权人、预防侵权行为发生的制度功能。

3. 事后约定赔偿确定了侵权损害赔偿的数额

对于事后约定赔偿的案件，主观故意的认定和侵权情节严重的认定都须结合具体案件分析。事后约定仅仅提供了权利人实际损失或者侵权人侵权获利的一种简单计算方式，方便法院以此作为侵权损害赔偿数额的裁判依据。因为侵权行为已经发生，事后约定的双方当事人对侵权性质、侵权规模、损害后果、举证难度等已有合理预见，除非双方明确约定了惩罚倍数或惩罚性赔偿总数，约定赔偿的数额通常以补偿性赔偿为目标，如果其存在侵权故意且侵权情节严重的情况，约定数额并不足以实现惩罚性赔偿的功能。因此，理论上，事后约定赔偿的案件若满足惩罚性赔偿适用要件，也应以约定赔偿数额为基数适用惩罚性赔偿。

三、约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数对约定意愿的影响分析

由上文分析可知，以约定赔偿数额作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数具有一定的合理性。但如果确立了以约定赔偿为基数计算惩罚性赔偿的司法规则，是否会影响当事人对侵权赔偿数额的“约定意愿”，是其作为计算基数可行性的重要考量因素。

(一) 对当事人事前约定意愿的影响

对于事前约定赔偿，当事人的约定目的并非仅仅追求约定赔偿的实现，双方达成事前赔偿约定，多以避免侵权行为发生为首要目标。双方作出约定赔偿时，首先是为了解决已有纠纷或达成商业合作。其次，双方约定对未来侵权的赔偿，主观上并没有追求侵权行为的发生，而是为避免侵权行为的发生，客观上也并未发生侵权行为。即使双方明确知晓约定赔偿数额将会被作为惩罚性赔偿数额计算基数，基于双方为了解决已有纠纷或达成商业合作，以及约定赔偿避免侵权行为发生的首要目标，也不会影响双方的约定意愿。

（二）对当事人事后约定意愿的影响

事后约定赔偿，通常是在知识产权侵权诉讼过程中双方达成的约定，此时若被告存在主观故意且侵权情节严重，符合适用惩罚性赔偿的要件，那么被告不一定愿意达成协议，以减少为适用惩罚性赔偿提供计算基数的可能性。如果权利人实际损失或者侵权人侵权获利都不能确定，且无法就二者达成约定赔偿，也无权利许可使用费的参照，那就会适用法定赔偿。在知识产权法定赔偿数额上限普遍提高的情况下，法定赔偿同样须参考侵权行为的性质和情节确定赔偿数额，如果侵权案件符合惩罚性赔偿，那么即便原被告双方达不成事后约定，其主观故意及侵权情节严重的考虑因素也会使法定赔偿数额更高。《北高指南》第三部分第23条即规定，对于符合惩罚性赔偿构成要件案件，赔偿基数难以确定需要适用法定赔偿的，酌情从高确定赔偿数额。如果侵权案件不符合惩罚性赔偿适用条件，侵权人则无后顾之忧，从而不会对双方事后约定赔偿意愿产生影响。

（三）小结

综上所述，事前约定赔偿的达成意愿受到惩罚性赔偿适用的影响不大，事后约定赔偿的达成意愿会受到惩罚性赔偿适用的一定影响，但在法定赔偿数额上限提高的情况下，其影响可控。如果将事后达成约定赔偿作为确定惩罚性赔偿数额倍数的酌定因素，从轻适用惩罚倍数，就能激励侵权人积极达成约定赔偿，从而促进解决惩罚性赔偿数额计算基数计算难问题。

四、约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的司法适用完善

在司法实践中，是否能以约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数仍有争议。在无锡小天鹅电器有限公司诉宁波家家乐电器有限公司等不正当竞争纠纷案^{②⑦}中，当事人双方事先约定再次侵权赔偿20万元，原告主张适用四倍惩罚性赔偿，法院认为约定赔偿不能适用惩罚性赔偿。在禧玛诺（新）私人有限公司诉宁波赛冠车业有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案^{②⑧}中，双方当事人在前案调解协议中约定再次侵权承担100万的赔偿责任，法院认为该约定赔偿属于司法解释规定的“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额”，未超出各方当事人的合理预期，可以约定赔偿适用惩罚性赔偿数额计算基数的规定。由此可见，以约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数在司法实践中已经有了初步尝试。2022年4月25日，北京市高级人民法院首次明确了约定赔偿在惩罚性赔偿制度中的适用，《北高指南》第三部分第21条规定“当事人可以约定适用惩罚性赔偿的基数、基数确定方法、倍数及赔偿总额”。尽管该规定限定于针对惩罚性赔偿的约定，而非本文讨论的以约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数，但也反映了法院肯定了约定赔偿在惩罚性赔偿制度中

^{②⑦} 参见浙江省慈溪市人民法院民事判决书（2021）浙0282民初6314号。

^{②⑧} 参见上海市高级人民法院民事判决书（2020）沪民终555号。

的司法价值。由于约定赔偿作为当事人意思自治下的产物，具有鲜明的个案特色和主观色彩，当事人可能滥用意思自由，约定过高的赔偿数额可能会增添该条款的投机性，约定过低的赔偿数额可能会使该条款约定形同虚设。^{②⑨}基于此，法院如何适用约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数，是否可以干预双方当事人的约定赔偿，须进一步细化约定赔偿在惩罚性赔偿制度中的适用条件，完善相关的适用程序和促进机制。

（一）约定赔偿在知识产权侵权惩罚性赔偿中的适用

1. 约定赔偿的属性及其对司法适用的影响

在合同法下，当事人基于双方的基础交易关系和保障交易义务履行的目的所约定的违约金以损害填平为原则。而在知识产权侵权损害赔偿事先约定赔偿中，尤其是在前案和解、调解协议中的约定赔偿，当事人往往在约定时应能预见到未来再次发生的侵权行为是具有恶意且属于重复侵权，对此作出的约定赔偿主要是为了遏制恶意侵权和重复侵权，因此当事人的约定可能隐含了赔偿的惩罚意思表示，使事先约定赔偿具有补偿与惩罚的双重属性。知识产权侵权惩罚性赔偿数额的计算包括赔偿基数和赔偿倍数，赔偿基数具有补偿属性，赔偿倍数以惩罚性为目标。上文虽然分析了约定赔偿具备作为赔偿基数的合理性，但是约定赔偿的双重属性似乎会影响其司法适用的合理性。若当事人的约定赔偿包含惩罚意思表示，以此为赔偿基数适用惩罚性赔偿是否会造成惩罚性的叠加，以下进一步具体分析。

2. 以直接适用约定赔偿为原则，辅以赔偿倍数调整

直接以约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数，须考虑其约定赔偿数额是否包含惩罚的意思表示，对此可以从时间条件上进行分析。双方当事人约定赔偿数额的时点与侵权发生的时点存在时间差，约定赔偿的惩罚属性及惩罚效果因时点不同而不同。当事人在约定赔偿时，是基于当时的条件作出的判断。在已有约定赔偿的前提下，侵权人再次侵权，在客观上可以反映出，即使事前的约定赔偿在约定时具有惩罚的意思表示，但实际上并未发挥惩罚的震慑功能，并未产生惩罚的效果。因为侵权人在可预见的违反约定后果的前提下，实施所约定的行为导致的赔偿结果是其自愿选择的结果。^{③⑩}当事人是自身利益最佳的判断者，可以认为侵权人的再次侵权是其衡量成本收益后的行为选择，事前约定赔偿的惩罚属性在现实侵权行为造成的损害后果中，已经不再产生惩罚效果。因此，事前约定赔偿在约定时是否具有惩罚的意思表示并不重要，当侵权人再次侵权时，侵权人以其再次侵权的行为表明了事前约定赔偿的预防性功能并未有效发挥，约定赔偿的惩罚意思表示不等于实际侵权发生后约定赔偿依然具有惩罚属性。

当事人约定赔偿无论在约定时是否具有惩罚的意思表示，当侵权人再次侵权时，应当认为约定赔偿数额的惩罚属性并未实际产生，可直接以约定赔偿数额作为惩罚性赔偿数额的

^{②⑨} 参见王利明：《合同法研究（第二卷）》，中国人民大学出版社2015年版，第665页。

^{③⑩} 参见蒋华胜、杨岚：《事先约定可作为确定损害赔偿额的依据》，载《人民司法》2021年第23期，第91-93页。

计算基数，即直接适用约定赔偿数额为惩罚性赔偿数额计算基数是一般原则。首先，侵权人再次侵权的行为选择客观上已反映出约定赔偿并未发挥其可能具有的惩罚功能，侵权人通过再次侵权触发了约定赔偿条款的适用，本身说明这一约定赔偿属于侵权人放任或追求发生的结果。其次，即使约定赔偿存在惩罚属性，也是当事人在意思自治范围内的私权处分，约定赔偿条款的分配正义绝不是赌博，更不是对自己法律责任的搪塞。^①如果允许当事人根据约定赔偿时是否具有惩罚意思表示进行数额调整，则助长了侵权人的侥幸心理，约定赔偿如同虚设。因此，法院不应当过分干预当事人意思自治下对约定赔偿额的惩罚意思表示，可以视为双方接受约定赔偿额的惩罚属性。侵权人再次侵权，说明约定赔偿数额不足以起到遏制重复侵权、恶意侵权的作用，以当事人的约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数，再施加惩罚倍数，才能起到对侵权人真正的惩罚和震慑效果。

与权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额相比，约定赔偿数额可能存在具有实际惩罚效果、具有补偿效果和补偿效果不足三种情况。为了消除约定赔偿达成时点与侵权行为发生时点之间的时间差带来的不确定性，可以采用适当调整惩罚性赔偿倍数的方式兼顾双方的合法利益，对部分具有实际惩罚效果或者补偿效果不足的约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数时适当调整惩罚倍数。

如果约定赔偿数额明显高于权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额，超出了双方约定赔偿时的合理预期，该约定赔偿就具有了实际惩罚效果，已不仅仅是双方约定赔偿时可能具有的惩罚意思表示，那么可以由侵权人举证说明约定赔偿数额的不合理性以及已具有的惩罚效果，法院可以此为酌定因素适当调低惩罚性赔偿的惩罚倍数，消除惩罚效果的叠加，实现总体惩罚效果的合理。例如，基于主客观情节考量，本应适用三倍惩罚性赔偿，但基于侵权人举证证明约定赔偿数额已具有实际惩罚效果，可以酌定减轻一倍以调整最终惩罚性赔偿数额的总体惩罚效果。同样，如果约定赔偿数额明显低于权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额，该约定赔偿并未足够补偿权利人损失，法院可以此为酌定因素适当调高惩罚性赔偿的惩罚倍数，从而在总赔偿数额上对侵权人达到合理的惩罚效果。根据约定赔偿是否具有实际惩罚效果或明显补偿不足，酌情适当调整惩罚性赔偿的惩罚倍数，既尊重了当事人约定赔偿的意思自治下的私权处分，也充分平衡了权利人与侵权人之间的利益，同时也是法官自由裁量权的体现。

（二）积极建立事前约定赔偿引导机制

知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数确定难一直是知识产权侵权损害赔偿的难题，而且是由知识产权的特殊性所决定的固有难题。约定赔偿一定程度上能在纾解侵权损害赔偿数额确定难和促进惩罚性赔偿适用方面发挥作用。但是在司法实践中，当事人事前约定赔

^① 参见姚红军、任艳飞：《一展商广交会上两次侵权，被判按约定赔偿一百万——约定赔偿在知识产权侵权纠纷中的运用》，载微信公众号“万慧达知识产权”2020年4月1日，https://mp.weixin.qq.com/s/VyV9Vz9LaStPcbhaav_8eQ。

偿不多，事后约定赔偿困难，这必然导致约定赔偿在惩罚性赔偿中的适用空间有限。为了充分实现约定赔偿的司法应用价值，建议司法机关充分发挥司法规则、诉调对接及司法调解的引导作用，探索建立事前约定赔偿引导机制。首先，最高人民法院以指导性案例或者司法解释方式确立约定赔偿可以作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的司法规则，使得市场主体能了解约定赔偿司法规则，对约定赔偿的法律属性和司法作用有明确理解，对约定赔偿的法律后果有预期的确定性，进而引导当事人在自行和解或商业活动中积极主动签订事前约定赔偿条款。其次，各级法院可以充分利用诉调对接机制和案件审理过程中的司法调解程序，积极引导当事人在和解协议中签订约定赔偿条款，或者由侵权人签署包含约定赔偿的承诺书。对此，广州市花都区法院基于反复侵权案件逐年增长的事实，已创新性地引入了知识产权事先约定赔偿机制。^②知识产权侵权案件审理结束后，在法院的主持和引导下，由侵权人向权利人出具承诺书，原被告在承诺书中设定事先约定赔偿条款以及触发条款的适用条件。事前约定赔偿引导机制的建立，既能够减轻权利人的诉讼成本，也能够进一步发挥司法的主观能动性，破解知识产权损害赔偿数额计算难的固有难题，为惩罚性赔偿数额计算基数的确定提供程序保障。

结 语

知识产权侵权惩罚性赔偿司法适用的困境之一在于赔偿数额计算基数难确定，约定赔偿为惩罚性赔偿数额计算基数确定提供了合理可行路径。约定赔偿的法律定位是约定赔偿适用于惩罚性赔偿数额计算基数确定的基础。约定赔偿的法律性质是权利人实际损失和侵权人侵权获利计算的变通方式，而非独立的损害赔偿计算方法；其约定的赔偿范围仅针对权利人的经济损失，不包括权利人维权的合理支出；其约定的内容是对侵权损害赔偿的“一揽子约定”；当约定赔偿存在于调解、和解协议中时，约定赔偿原则上具有证据效力。基于约定赔偿的法律定位，约定赔偿协议中所涉侵权行为符合适用惩罚性赔偿的主客观要件，且约定赔偿范围符合惩罚性赔偿数额计算基数的适用条件。因此，约定赔偿具有作为惩罚性赔偿数额计算基数的合理性。约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数对当事人事前达成约定赔偿的意愿影响不大，对事后达成约定赔偿的意愿影响可控。因此，约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数具有可行性。在约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数的司法适用上，应考虑约定时与实际发生侵权时具有时间差，约定赔偿的实际性质存在不确定性，兼具补偿属性和惩罚属性，应坚持以直接适用为原则，惩罚倍数调整为辅，即在尊重当事人意思自治的前提下，对部分具有实际惩罚效果或者补偿效果不足的约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数时适当调整惩罚倍数。同时，建议司法机关积极建立事先约定赔偿引导机制，为约定赔偿的司法适用提供程序保障。

^② 刘靖、郑天怡、林绮虹：《广州花都区法院发出首份事先约定赔偿承诺书》，转引自中国法院网2022年3月23日，<https://www.chinacourt.org/article/detail/2022/03/id/6594326.shtml>。

Abstract: One problem for the judicial application of punitive damages on intellectual property infringement is that it's difficult to determine the base for calculation. The agreed compensation provides a reasonable and feasible way to determine the base for calculating the amount of punitive damages. The legal orientation of agreed compensation is to be an applicable base to determine punitive damages. The nature of the agreed compensation is an alternative way to determine the actual loss or profits from infringement. The scope of the agreed compensation does not include reasonable expenses for protecting right. The content of the agreed compensation is a "package agreement" on the compensation for infringements and the agreement has evidentiary effect in principle, which can provides in advance the subjective and objective requirements of punitive damages. As the base for calculating the amount of punitive damages for intellectual property infringement, the agreed compensation has little and controllable influence on the willingness of the parties to reach such an agreement. Therefore, it is reasonable and feasible to take the agreed compensation as the base for calculating the amount punitive damages for intellectual property infringement. In the judicial application of the agreed compensation as the base for calculating the amount of punitive damages for intellectual property infringement, it is suggested to adhere to the principle of direct application, supplemented by the adjustment of the multiple as punishment, and actively establish the guidance mechanism for reach the agreed compensation, to provide procedural guarantee for the judicial application of the agreed compensation.

Key Words: intellectual property infringement; agreed compensation; punitive damages; base for calculation
