

论实质性派生品种侵权损害赔偿计算方式的选择

吴欣望¹ 朱全涛²

(¹暨南大学法学院/知识产权学院,广州 510632; ²华南农业大学经济管理学院,广州 510642)

摘要:提出我国派生植物品种侵权纠纷案件中,应该逐步以许可费率作为计算损害赔偿金额的主要方法,论证了许可费率法相对于其他赔偿计算方式的优点,包括促进许可交易和推动实质性派生品种以合法方式商业化,让原始品种权利人得到的赔偿金额与涉案品种的市场价值挂钩,兼顾对原始品种和派生品种的研发激励。

关键词:植物新品种权;损害赔偿;知识产权侵权;实质性派生品种;许可费率

On the Methods for Calculating Damages in EDV Infringement Cases

WU Xinwang¹, ZHU Quantao²

(¹Law School & Intellectual Property School, Jinan University, Guangzhou 510632;

²College of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642)

目前,我国开始实施实质性派生品种(Essentially Derived Varieties,以下简称EDV)制度。2016年1月修订施行的《种子法》,新设植物新品种保护专章,内容之一是明确实质性派生品种可以申请和获得植物新品种授权。2022年底《中华人民共和国植物新品种保护条例(修订意见稿)》向社会公开,内容包括EDV制度实施的步骤和办法。2023年国家在水稻、小麦、玉米、大豆四大作物联合育种攻关组内率先试点实施EDV制度,为我国全面实施EDV制度积累经验。在EDV制度下,派生品种权利人对获得授权的EDV进行商业化利用时应当征得原始品种权利人同意^[1]。

在实践中,实质性派生品种制度面临两个难题。第1个难题出现在权利保护领域。可以预料,随着今后我国对实质性派生品种保护的加强,未经原始品种权利人许可就对授权品种进行商业化而产生的侵权纠纷案件也会相应增加。就这类案件而言,一旦从技术上确认了被告使用的品种确实是原告所拥有的原始品种的实质性派生品种,接下来就要确定应该赔偿多少金额。如果没有合理的赔偿金额,

就不能为原始品种权利人和派生品种权利人提供有效的创新激励。目前,我国植物新品种侵权纠纷案件多采用法定赔偿的方式,通常被认为赔偿低,无法为品种权人提供足够的保护和激励^[2]。在今后实质性派生品种权侵权纠纷案件的判决中也可能出现类似问题。这意味着,如何提供合理的侵权损害赔偿成为实质性派生品种制度实施中面临的难题之一。

实质性派生品种权制度在实践中面临的第2个难题是商业化过程中原始品种权利人可能会拒绝许可。特别是派生品种权利人与原始品种权利人存在竞争关系时,原始品种权利人可能会阻碍派生品种商业化,不仅使派生品种权利人无法收回前期投入的育种资源,而且使消费者无法享受派生品种带来的福利^[3]。

本文认为,通过更多采用许可费率方法来计算植物新品种(特别是实质性派生品种)侵权纠纷案件中对品种权人的损害赔偿金额,有助于同时解决上述两大难题。下文将以实质性派生品种侵权纠纷案件为背景,探讨植物新品种保护条例所列举的权利人所受损失、侵权人非法获利以及法定赔偿等计算方法的不足,同时论证采用许可费率计算方法对解决上述两大难题的积极作用。

1 基本情形下所受损失和非法获利计算方式的局限性

1.1 派生品种不与原始品种在同一个市场竞争的情形 所受损失指由于侵权行为导致权利人收益减少的金额,理论上该金额取值应该等于没有侵权情形下权利人的收益与实际侵权情形下的收益之间的差额;非法获利指侵权行为导致侵权人收益增加的金额,理论上该金额取值应该等于实际侵权情形下侵权人的收益减去无侵权情形下的收益之差。下文结合几类基本的市场场景说明所受损失和非法获利这两大方法在实质性派生品种侵权案件损害赔偿计算中的局限性。所谓基本的市场场景是指所考察的市场中仅有权利人和侵权人,不存在其他类似技术或同类商品的供应者。

第1类市场场景的特征是被诉涉嫌侵权或作为被告的派生品种做出了具有重大经济意义的创新,而且不与作为原告的原始品种权利人在同一个市场展开竞争。例如,其果实可以被作为一种抗癌药物的原材料。派生品种权利人将该品种用于生产抗癌药,不与原始品种权利人在同一个市场竞争。派生品种给派生品种权利人带来巨大利润。由于避开了原始品种权利人的市场,派生品种权利人并没有对原始品种权利人造成实质性经济损失。此时,如果用所受损失来进行赔偿金额计算,赔偿金额则为零。但这并不合理。因为派生品种毕竟是在原始品种权利人发明成果的基础上改进得到的。这显示出所受损失这一计算方法不适用于这一情形。

非法获利方法也不合适这类市场。依托在原始品种基础上做出的巨大改进,派生品种权利人获得了巨大利润。如果由于派生品种权利人事前没有获得原始品种权利人的许可授权,而把派生品种权利人的利润都归因于原始品种权利人,会抑制后来的研发人员从事派生品种创新的积极性,导致消费者失去一种重要的产品(如抗癌药)。

1.2 派生品种和原始品种在同一个市场竞争的情形 第2类市场场景的特征是假设前后两代产品在同一个市场上竞争,例如,原始品种和派生品种是两种口味有差别的柚子。这又可分为3种子场景,分别是派生品种性价比相当于、劣于和高于原始品种。

其一,如果性价比差不多的前后两代产品展开竞争,假设两者定价和利润水平都一样,上市后的派

生品种分走了原本属于原始品种权利人的一部分市场份额。根据产业经济学的基础知识,独家垄断时的利润最大,派生品种权利人进入市场后,和原始品种权利人的联合利润小于原始品种权利人独家经营时的利润。特别是水果的消费数量有限,即便派生品种权利人进入市场后由于竞争导致价格下降,也很难刺激更多消费。这一情形下,即便把派生品种权利人的利润全部补偿给原始品种权利人,其所受损失也不足以得到弥补。为了充分补偿原始品种权利人所受损失,派生品种权利人甚至需额外支付一笔赔偿款。

上述情形下,被许可人的收益不足以补偿许可人的损失这一特征还会导致原始品种权利人和派生品种权利人之间无法达成许可交易。由于许可无法给交易双方带来帕累托改进,原始品种权利人会拒绝许可,进而导致派生品种权利人无法商业化派生品种,整个社会最终丧失从事实质性派生品种开发的动力。所以所受损失法不适合在这类市场情形下使用。

其二,派生品种是一种更劣的改进,并与原始品种权利人在同一个市场,如低端水果市场中竞争。低质量产品也能抢走一部分客户,但通常利润较低。此时,派生品种权利人的获利依然无法补偿原始品种权利人所受损失。用所受损失来补偿的话,可能会让派生品种权利人破产,因为补偿金额可能远远超过其从派生品种中获得的收益。由于低端品种可能适合某些低消费人群,对整个社会来说,仍然有一定的好处,能带来一定社会收益,但即便把非法获利都补偿给原始品种权利人,也不足以弥补其所受损失,所以原始品种权利人仍然不愿意许可。对派生品种权利人而言,不管采用强行进入市场和事后支付侵权赔偿的策略,还是争取合法许可的策略,都无法从其派生品种的经营中获利,从而会抑制派生品种研发。

其三,原始品种和派生品种在同一个市场竞争,但是后来改进品种的性价比更高,导致新品种完全替代了原有品种。高性价比通常使消费者愿意支付高出原始品种价格很多的溢价,或者在价格不变甚至有所下降的条件下购买该产品的消费者数量大幅度增加。这样,在向原始品种权利人支付其所受损失后,派生品种权利人尚能留存一部分利润,作

为对其研发行为的回报。在这种情形下,派生品种权利人只有从事使性价比大幅度提高、市场需求大幅度增加或者成本大幅度下降的研发,才能够在支付完赔偿金后仍然拥有一部分利润。对于那些虽然有明显改进但溢价空间和数量增加空间都有限的品种,品种改良导致的利润增加通常是有限的。一个例子是仅能供个人直接食用的某种派生品种水果,由于每个人消费的某种特定水果的数量和金额都有限,所以,尽管派生品种权利人卖出去的水果利润更高,但是受市场容量和支付意愿的限制,导致的利润增加却比较有限,在补偿原始品种权利人所受损失后甚至不足以补偿前期的研发费用。这在一定程度上会限制派生产品研发和消费品种多样化,从而产生一定的社会成本。

对上述3个子场景而言,非法获利方法均不适用。派生品种权利人未经许可在市场上出售的所有派生品种繁殖材料都是侵权,这样,派生品种权利人的所有收益都可以算为非法获利。但是,即便把非法获利全部补偿给原始品种权利人,也不足以弥补原始品种权利人所受损失,还会让派生品种权利人完全无法从其研发活动中获得利益,抑制对派生产品的研发积极性。

除了上述缺点外,在计算原始品种和派生品种的侵权赔偿时,采用所受损失和非法获利方法还存在理论上的缺陷。所受损失赔偿法过于关注原始品种权利人的利益,该法隐含的立场是原始品种权利人的状态天然应该被恢复到侵权发生前的状态。但是,在人类社会的技术进步过程中,任何技术都可能面临新技术的竞争和替代,当出现技术改良后,在先知识产权权利人的利益难免有时会减少。如果以在先权利人的利益完全不受改进技术实施而减少作为赔偿的前提,可能会阻碍技术持续的进步。因此,原始品种权利人应该接受派生品种权利人进入市场后自身利益的合理减少,而不能认为改进者进入市场后自身收益的减少应该得到全额补偿。总之,不管是经济效果有重大改进且不在同一个市场竞争的派生品种侵权纠纷,还是派生品种与原始品种在同一个市场竞争的侵权纠纷,都不适合用所受损失以及非法获利方法来计算损害赔偿。

2 美国技术类知识产权侵权案件的赔偿方式

上述几种市场类型是经过简化处理的基本情

形。现实生活中,除了原始品种权利人和派生品种权利人外,市场中经常存在其他经营者。这就使情况更为复杂,也使确定因侵权导致的权利人损失和侵权人非法获利金额的难度进一步加大。就技术类知识产权侵权案件的损害赔偿计算而言,美国采用的方法最具有经济学意义上的合理性,因此,此处重点介绍美国的做法。

2.1 许可费率法与所受损失法的应用 美国对植物新品种提供品种权和专利双重保护。对包括植物品种权在内的技术类知识产权侵权案件,美国采用的损害赔偿计算方式是放弃非法获利的计算方法,采用许可费率法和所受损失法;而且,只有在符合一定条件时,才使用所受损失法,其他情形均采用许可费率法。因此,美国大多数案件都采用许可费率法。

2.2 放弃采用非法获利方法的原因 美国放弃采用非法获利方法的原因之一是避免分割难题。即便在侵权品种与受保护的品种完全相同的情形下,合理分割也是困难的。因为侵权人的商誉或独特销售渠道可能也做出了贡献,侵权人可能为开辟新市场付出了额外努力,特别是市场上可能有其他品种权人原本愿意向侵权人合法提供替代性的同类品种。这意味着即便不实施侵权品种,被告也能以其他方式合法进入同一市场,此时品种权人的收益同样会减少。要从侵权人收益中分割出涉案品种权贡献的份额不容易。从总收益中切割多了,会打击改良型创新的积极性;切割少了,又会纵容侵权,而且,会给企业经营带来大的不确定性。当涉及到原始品种和派生品种之间的侵权纠纷案件时,合理分割就更加困难。这是因为,与普通侵权情形相比,派生品种权利人的收益中包含着其改进带来的贡献。出于以上考虑,美国干脆将非法获利方法排除在包含植物新品种权在内的技术类知识产权侵权纠纷损害赔偿的候选计算方法之外。

2.3 潘达测试(所受损失方法)的应用条件 美国列出的适合使用所受损失方法的条件被称为潘达测试。如果所涉案件所处的市场环境通过了该测试,可以在该案件中使用所受损失方法计算损害赔偿金。潘达测试最早出现于1978年的Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.案。该测试包括四点。一是存在对侵权产品的需求;二是市场上不存在能同样满足消费者诉求且不构成侵权的替代产

品；三是品种权人拥有向市场供应受权利保护的产品的能力；四是侵权行为给权利人带来的利润损失可以量化^[4]。在实质性派生品种侵权案件背景下，潘达测试的内容则表现为：原始品种和派生品种具有替代性从而可以被视为处于同一市场竞争；在派生品种权利人进入该市场的时候，没有其他种子供应商提供具有明显替代关系的类似品种；对原始品种权利人的品种存在市场需求，原始品种权利人有自己生产和供应的能力。

2.4 许可费率法成为主要赔偿计算方式的原因

美国将潘达测试作为允许使用所受损失方法计算赔偿金的前提条件的原因是使用所受损失计算赔偿金时也会面临分割问题。因为权利人的损失可能是同时期有竞争关系的其他企业新进入造成的，并不一定都是由侵权嫌疑人造成的。可能还有其他竞争企业也采取了新的技术改进或者营销策略，这些都会导致原始品种权利人的市场份额减少，受到损失。要把这些损失从由派生品种权利人造成的损失中分离出来是比较困难的。如果让这些损失都由派生品种权利人承担，可能会造成对其惩罚过重；如果高估其他因素带来的损失，则会低估派生品种权利人侵权行为导致的损失，使赔偿不足或惩罚过轻。

虽然潘达测试有利于控制分割不当带来的负面影响，但也让所受损失方法仅适用于非常有限的场合。在植物新品种市场，上述条件也不容易得到满足。例如，派生品种权利人与原始品种权利人不在同一个市场经营，或者原始品种权利人不具有生产或批量供应的能力，或者可能存在类似派生新品种能满足消费者同一需求等等。这些都会导致通不过潘达测试。

仅有原始品种和派生品种在同一个市场的竞争似乎满足潘达测试的条件，从而似乎可以使用权利人所受损失的方法来计算。但是，对于派生品种侵权案件而言，即便在通过潘达测试的条件下，仍然不适合使用所受损失和非法获利来计算赔偿金额。本文1.2节给出的解释是，两者竞争时的联合利润小于独家垄断利润，从而无法实现对所受损失的足额补偿，不仅如此，还会抑制派生品种开发和减少消费者选择的多样性。

严格的测试条件导致运用所受损失方法计算的案件比例远远低于采用许可费率方法计算的案件

比例。潘达测试使许可费率成为美国包括植物新品种权在内的技术类侵权案件中计算损害赔偿最主要的方式。

3 许可费率方法的优点

许可费率法的原理是由法院或者行政部门来确定一个比率。该比率表现为侵权人的每单位销售额或者每单位利润中应该支付给权利人的金额。与权利人所受损失法和侵权人获利法相比，许可费率法具有以下优点。

3.1 相对法定赔偿，不受上额限制 许可费跟涉嫌侵权的派生品种的市场价值（如市场利润）成正比，不像法定赔偿那样受到上额限制。为了解决植物新品种保护赔偿偏低的问题，司法界和学术界提出了提高法定赔偿上限、降低证据门槛等建议^[5]，但是，这些建议仍然只是缓解部分问题。即便提高法定赔偿上限，仍然会存在上限限制，对于高价值品种的侵权案件而言，法定赔偿仍然会存在赔偿不足的问题。采用许可费率方法则不存在这些问题。

3.2 解决不愿意许可的困境 前文指出，由于寡头竞争时的联合利润小于独家垄断时的利润，派生品种权利人难以在商业化前获得原始品种权利人的合法授权。针对这一困境，有学者指出，如果原始品种权利人为了自身利益而阻碍派生品种市场化，或者双方无法就使用费达成一致，可以引入有条件的强制许可制度^[3]。我国《植物新品种保护条例》第十一条规定，为了国家利益或者公共利益，审批机关可以作出实施植物新品种强制许可的决定。强制许可实施面临诸多困难，我国至今还没有一起专利强制许可案件，更不用说针对更年轻的植物新品种制度实施强制许可。在国际植物新品种保护联盟公约1991年文本修订中，也曾经讨论过赋予EDV育种者向原始品种权利人要求强制许可的权利，但最终遭到否决^[6]。

那么，该如何解决派生品种商业化的这一障碍呢？由司法系统或行政部门建立起相对明确的许可费计算规则，就是一条解决途径。实际上，法院的侵权赔偿判决发挥着事后强制制订交易价格的作用，可视为一种定价信号。如果原始品种权利人不同意许可，而派生品种权利人未经许可进入后，法院会进行事后判赔，但这会消耗司法资源和双方诉讼成本。因此，明智的原始品种权利人和派生品种权利人会

在生产受保护的品种前就参照以前类似案件中法院判决的许可费率达成许可协议。这样,无需动用强制许可,也无需耗费过多的司法资源或者行政资源,即可达成许可协议。这有利于整个社会和消费者福利提升和技术进步。

3.3 兼顾对派生品种和原始品种的研发激励 许可费率方法的特点是从派生品种权利人的利润中拿出一定比例分给原始品种权利人,是一个相对折中的分配方式。支付赔偿后,派生品种权利人仍能保留一部分利润,有利于维持对派生品种开发的积极性,并通过多样化的细分产品增进消费者福利。在采用许可费率的方法时,原始品种权利人也能获得一部分与涉案品种市场价值成正比的赔偿,因此不用担心削弱对原始品种研发的激励。计算损害赔偿的方法本身可以被视为一种由法院系统向社会释放的信号,这个信号可以引导研发资源的配置。为了实现更大的市场价值,原始品种权利人会更多地从事在多个市场有广泛潜在用途的基础性原始品种的开发。

4 结论

从上文分析可以看出,在涉及实质性派生品种的侵权案件中,用许可费率方式来计算损害赔偿金有诸多好处。通过逐渐将许可费率作为计算侵权损害赔偿的主要方法,可以促成原始品种和派生品种权利人之间的许可交易,有利于赔偿金额与涉案品种权的市场价值挂钩,还可以缓解所得损失和非法获利计算方法下派生品种研发积极性被抑制的问题。需要指出的是,在“从属专利”的保护和许可中也存在类似问题。如果一项取得专利权的发明或者实用新型相比之前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著的经济意义的技术进步,并且其实施依赖于前一发明或者实用新型的实施,那么该专利被称为“从属专利”。根据《中华人民共和国专利法》第五十条,国务院专利行政部门可以根据从属专利权人的申请,允许使用其所依赖的发明或者实用新型,对其颁发强制许可。不难看出,本文论证的许可费率方法也适合缓解专利情形下的赔偿低和许可难问题。

当然,在具体案件中,精准确定一个完美的许可费率不容易。但这并没有妨碍美国在专利等

技术类知识产权侵权案件中长期广泛地使用许可费率。即便是被认为粗糙的“二五法则”,也得到广泛使用。“二五法则”的具体做法是把侵权人因侵权获利的 25% 分配给权利人。虽然“二五法则”粗糙,但仍在实践中被频繁使用,有一个普遍接受的规则总比没有规则好,该法则至少为损害赔偿计算提供了一个简易标准。农业农村部科技发展中心的调查显示,育种家希望的分配比例在 20%~30% 之间,甚至更高;而生产销售企业的人希望分配比例在 10%~20% 之间,越少越好。这一调查结果与“二五法则”相差并不悬殊^[1]。

此外,还可以采取其他计算许可费率的方法,比如模拟市场法、纳什谈判解、行业比较法、合同类比法等,均可被用于估算许可费率。在确定许可费率后,还可结合诉讼双方特点、产品品种、市场环境等个案特征进行调整。我国法律规定,实际赔偿额是许可费的某个倍数,即可在估计出来的许可费率上针对具体情形进行调整。这些进一步提高了许可费率计算方法的可用性。

今后,随着我国可能会发生越来越多实质性派生品种侵权案件,有必要在这类案件的侵权赔偿金计算中积极探讨和引入许可费率方法的使用,以便缓解我国种业知识产权保护中存在的赔偿过低问题,促进以合法许可方式对派生品种进行商业化,节省司法资源,兼顾原始品种和派生品种的研发积极性。

参考文献

- [1] 寇伟. 农业农村部科技发展中心总农艺师、UPOV 理事会主席崔野韩:权威解读实质性派生品种制度. 中国花卉报,2023-04-20(第 001 版)
- [2] 杨雄. 植物新品种权侵权诉讼中判决金额初探. 种子,2021,40(9): 139-143
- [3] 周樞平,程静琪. 新《种子法》植物新品种权利保护的实施难点及应对. 中国种业,2023 (10): 6-11
- [4] 诺恒经济咨询. 专利诉讼及管理中经济分析的运用. 北京:法律出版社,2010
- [5] 贾小龙,张浩颖. 植物新品种权侵权损害赔偿数额认定实证研究——基于 126 份判决书的分析. 中国种业,2023 (2): 10-17
- [6] Barry G. 国际植物新品种保护联盟 1991 年公约有关说明. 北京:中国农业科技出版社,1994

(收稿日期: 2024-02-27)