

OCEAN TOMO CHINA

基于市场的许可费率 评估报告



OCEAN TOMO®
CHINA

中国专利诉讼

中国知识产权系统迅速趋于成熟，究其原因，得益于以下几个方面：专利主题范围不断放宽，诉讼选择权不断增强，以及中国希望打造各方平等竞争的大环境。

中国也在努力改善其法院体系。自2014年起，北京、上海、广州的三所专业知识产权法院审理所有一审知识产权事宜。这些法院具备专门的知识产权方向的法官，以促进案件审理。此外，中国于2019年1月1日在最高人民法院成立了知识产权上诉法院——如同美国联邦巡回上诉法院一样，负责审理复杂专利案件的上诉。

中国不存在证据交换环节，原告承担大部分举证责任。但是，原告可以诉诸法院申请调查取证。首先，如果证据系被告所掌握，原告在收集证据方面存在极大困难，原告可以向法庭申请调查取证。证据可以是被控侵权的大规模量产的产品或生产工艺，或有关侵权产品或工艺的财务数据。其次，如果第三方持有关于被告侵权产品或工艺的信息，原告也可以通过向法庭申请调查令的方式对第三方进行调查取证。

损害赔偿

在中国，专利侵权的损害赔偿是以补偿权利人的损失为原则，即补偿性原则。定损按以下顺序进行：原告的损失、被告侵权所得的非法利润、专利实施许可使用费的合理倍数，以及法定赔偿金。大多数情况下，法院将行使其自由裁量权，根据补偿性赔偿确定具体赔偿金额。近年来，中国法院越来越愿意以超过法定赔偿最高限额进行判罚，前提是原告提交的证据能够证明其损失或被告的非法利润明显超过法定最高赔偿额。随着上述变化，中国作为诉讼场所的成本-效益比率和损害计算赔偿方式都得到了显著改善。

Ocean Tomo China 损害赔偿专家

范晓波博士

范晓波博士任北京化工大学法学教授，兼北京知识产权研究中心内执行主任。她是中国最高人民法院知识产权案件指导研究中心顾问委员会的专家、中国知识产权法协会理事。

在攻读人民大学法律博士学位之前，范博士曾任山西省高级人民法院法官。范博士著有《知识产权的价值与侵权损害赔偿》（知识产权出版社，2016年版），《知识产权管理：理论与实践》（科学出版社，2016年版）。

周婧媛女士

周婧媛女士从亚利桑那大学詹姆斯.E.罗杰斯法学院取得法学博士学位（SJD），并留任法学院驻校教授，目前还在继续进修国际贸易与商业法。周女士是亚利桑那州的执业律师，且有资格在中国执业。她著有《远程教育中的著作权问题研究》、《知识产权法热点问题研究》（中国政法大学出版社，2013年版）。周女士有关传统文化与民间文学艺术的法律保护的专题论文还曾发表在《知识产权法学理论与实务研究》（中国政法大学出版社，2013年）。她的母语是中文，且会说流利的英语。



CONTACT

中国以外地区
Robert McSorley
+1 312 327 4412
Robert@OTI.com

基于市场的许可费率报告

尽管有上述替代性措施与经验丰富的专家协助，但寻求索赔的专利权人在中国收集证据的过程中仍遭遇到许多困难。中国最高法院的政策指导可以解决此类问题。在最近的Watchdata案中，北京知识产权法院在审理专利侵权案件时，参考了最高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（第二十七条）。解释如下：

权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；**侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益**（加粗强调重点）

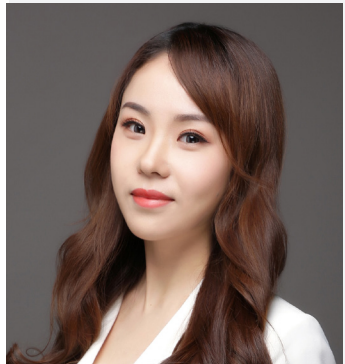
最高法院的解释为权利人扩大损害赔偿范围敞开了大门。这一变化符合法院为了更好地理解侵权行为所造成的经济损失（的意愿）。Ocean Tomo China通过与中国专利原告合作，推进实践现状，解决了现有证据的不足。具体而言，专利权人现在可以向法院提交《Ocean Tomo市场许可费率报告》（即“MR3”），以提出损害赔偿。Ocean Tomo的报告基于：

- 对涉诉技术许可使用费率的独立研究；
- 对被告销售金额预测的独立研究（从第一次侵权开始至专利到期），以及
- 对折现率的独立研究。

该研究用于计算潜在许可使用费的净现值（“NPV”）。如果侵权行为确定属实，则法院应当按净现值判决（被告）赔偿专利权人。原告可以将此报告作为参考信息提交至法院，作为对其他损害赔偿计算方法的补充。

定价

该市场许可费率报告通常以固定价格收取费用。涉及多项技术领域的案例，将按照每个技术领域单独收费，费率适当降低。请注意，基于服务的必要性以及案件的复杂程度，专家证人的费用可由法院判给。报销此类费用需要Ocean Tomo China提供支出证明。



CONTACT

在中国
陈珊
+86 10 8498 9898 ext. 242
+86 138 2105 5706
Shan@OTI.com



OCEAN TOMO[®]
CHINA