



## 美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查

楊智傑\*

### 摘要

美國最高法院在 2006 年做出 *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.* (2006) 判決，改變了過去美國專利訴訟中核發永久禁制令之判準。該案乃針對專利訴訟之永久禁制令，尤其專利蟑螂此特殊問題之禁制令問題。雖然其乃針對專利訴訟，且乃針對永久禁制令，但其對禁制令之核發標準，也影響到其他智慧財產權案件（著作權和商標權）。

除了永久禁制令，本文也欲討論 eBay 案對其他智慧財產權案件中核發初步禁制令的影響。其中，第二巡迴上訴法院 *Salinger v. Colting* (2010) 案，乃一著作權侵權訴訟，原告要求法院核發初步禁制令，原地區法院按照舊的判準同意核發，但被告上訴後，第二巡迴上訴法院援引 eBay 案之見解，認為應調整著作權侵權案件中核發初步禁制令之審查判準，而撤銷地區法院所核發初步禁制令。不過，eBay 案是否影響到商標侵權之初步禁制令的審查，目前仍有爭議。

關鍵字：初步禁制令、永久禁制令、專利、著作權、商標權、衡平救濟、無法彌補損害、preliminary injunction、permanent injunction、patent、copyright, equitable relief、irreparable harm

---

收稿日：100 年 9 月 22 日

\* 真理大學法律系助理教授。



## 壹、前言

關於美國禁制令核發之判準，國內已有豐富研究<sup>1</sup>。其中，對於初步禁制令之討論，最為熱烈，其相對於我國類似制度，為我國的定暫時狀態假處分。至於永久禁制令的討論，似乎較少見，相較於我國之制度為何，也須澄清。國內文獻在比較美國初步禁制令與我國定暫時狀態假處分制度時，均已提出制度上之差異，而智慧財產案件審理法及審理細則通過後，似乎已經拉近臺灣與美國制度之差異。但有趣的是，在永久禁制令制度與臺灣制度的比較上，似乎沒有文獻比較出臺灣類似制度，也沒有從美國永久禁制令之運作，來分析臺灣目前運作上與美國之差異，或者如智慧財產案件審理法一般，思考如何拉近臺灣與美國制度之差異。因此，本文認為在詳細比較美國制度，並提供借鏡思考臺灣制度運作，有其意義。

但由於國內對美國禁制令核發判準之研究，已有豐富文獻，故本文為避免重複，決定以重要個案評析方式，挑選美國近年來兩個最重要的禁制令案件，作為介紹對象。但希望透過判決論理的詳細介紹，抽取出一些有趣思考點，回來借鏡檢討臺灣制度之運作。

美國最高法院在 2006 年做出 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547

<sup>1</sup> 一般性介紹者，可參考劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，「美台專利訴訟—實戰暨裁判解析」，頁 155-157，元照，2005 年 4 月；王承守、鄧穎懋著，「美國專利訴訟攻防策略運用」，頁 49-52，北京大學出版社，2006 年 1 月；陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，「跨國專利侵權訴訟之管理」，頁 72-92、240-249，元照，2007 年 9 月；Martin J. Adelman 等著，鄭勝利、劉江彬主持翻譯，「美國專利法」，頁 211-213，知識產權出版社，2011 年 1 月。期刊論文詳細討論美國定暫時狀態假處分案例及比較我國判決者，可參考鄭中人，「專利權之行使與定暫時狀態之處分」，臺灣本土法學，58 期，頁 101-138，2004 年 5 月；邵瓊慧，「我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究—兼論美國案例最新發展」，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 337-405，司法院，2010 年 11 月。



U.S. 388 (2006) 判決，改變了過去美國專利訴訟中核發永久禁制令之判準。該案乃針對專利訴訟之永久禁制令，尤其專利蟑螂此特殊問題之禁制令問題。雖然其乃針對專利訴訟，且乃針對永久禁制令，但其對禁制令之核發標準，也影響到其他智慧財產權案件（著作權和商標權）。

eBay 案如何影響到其他智慧財產權案件，以及影響到初步禁制令之核發，本文挑選較新重要判決，選擇 2010 年第二巡迴上訴法院 *Salinger v. Colting* 案為代表作深入介紹。該案乃一著作權侵權訴訟，原告要求法院核發初步禁制令，原地區法院按照舊的判準同意核發，但被告上訴後，第二巡迴上訴法院援引 eBay 案之見解，認為應調整著作權侵權案件中核發初步禁制令之審查判準，而撤銷地區法院所核發初步禁制令。此外，原告為美國著名小說「麥田捕手」作者，故該案本身具備話題性及代表性，值得深入研究。

不過，eBay 案雖然影響到的著作權之初步禁制令之審查，但對商標權侵權之初步禁制令的審查，究竟產生如何影響，目前仍有爭議。本文也以 2008 年第十一巡迴法院 *NAM v. Axiom* 案和 2011 年第一巡迴法院 *VOAW v. Medical News Now* 案為例，說明在商標侵權案件上，由於商標權之性質與專利權、著作權有所差異，所以法院對於是否要適用或如何適用 eBay 案要求的四因素審查，仍持保留態度。

以下本文第貳部分，先介紹 2006 年美國最高法院 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案，以及判決中之重要論述。第參部分，則介紹 2010 年美國第二巡迴法院 *Salinger v. Colting* 案，並詳細介紹其判決中的重要論理。第肆部分，則介紹 eBay 對商標侵權案件之禁制令審查的影響，並介



紹第十一巡迴法院與第一巡迴法院重要案例。在看完美國幾個最近之重要判決後，在第伍部分，將回過頭來比較臺灣類似制度之運作，比較兩國之差異，並提供一些建議。第陸部分則為結論。

## 貳、美國最高法院eBay案與專利侵權永久禁制令

### 一、eBay案事實

美國最高法院於 2006 年做出 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案判決。本案被告 eBay 是一拍賣網站，提供會員將二手商品列於其網站上拍賣，或以固定價格售出。而另一被告 Half.com 則是 eBay 所持有之子公司。原告 MercExchange, L. L. C. 則是一專利事業體，俗稱專利蟑螂，擁有許多專利，其中擁有一項商業方法專利，是在電子交易市場中，可透過中央認證信任程度以促進交易的商業方法專利（U.S. Patent No. 5,845,265）。MercExchange 已將這項專利授權給其他網站，也想要授權這項專利給 eBay 和 Half.com，但是未能達成協議。於是 MercExchange 在維吉尼亞東區聯邦地區法院對 eBay 和 Half.com 提起專利侵權訴訟。陪審團判定該專利有效，且被告的確侵害該專利，並認為給與損害賠償是適當的。

### 二、一、二審法院判決意見

原告要求核發永久禁制令，維吉尼亞東區聯邦地區法院駁回這項請求<sup>2</sup>。其陪審團判決認為此案構成專利侵權後，地區法院則進而討論是否應核發永久禁制令（permanent injunction）。其表面上適用傳統的四因素檢測（four-factor test）標準，需考量：1. 如果不核發禁制令，原告是否會遭受

<sup>2</sup> 275 F. Supp. 2d 695 (2003).



無法彌補之損害（irreparable injury），2. 原告在法律上是否有適當之救濟（an adequate remedy at law），3. 核發禁制令是否符合公共利益（in the public interest），4. 權衡雙方損害程度（balance of the hardships）是否傾向利於原告<sup>3</sup>。但是，地區法院卻增加了一些判斷類型，其認為，考量原告對其專利授權的意願、其在實施專利上沒有商業活動、其對媒體的評論提到其行使專利權的目的等，都足以推翻「若不核發禁制令將造成無法彌補之損害」此一推定<sup>4</sup>。

原告不服上訴後，聯邦巡迴上訴法院推翻地區法院判決，採取了一般規則（general rule），亦即當法院認定專利有效且構成侵權時，就應該核發永久禁制令<sup>5</sup>。聯邦巡迴法院引用另一先例 *Richardson v. Suzuki Motor Co* 案，該案認為一般規則，就是「涉及專利權時，只要已清楚證明（clear showing）專利有效性及侵權存在，即可推定（presumed）有無法彌補之損害。」<sup>6</sup>

### 三、最高法院意見

本案上訴到最高法院。美國最高法院於 2006 年做出 *eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案判決<sup>7</sup>。最高法院全體一致做出判決，Thomas 大法官撰寫的法院意見認為，地區法院見解和聯邦巡迴法院見解，都沒有正確地適用衡平（equitable）考量因素。其引用過去幾個在環境訴訟中的禁制令判決，認為根據早已穩定建立的衡平原則（principles of equity），聲請永

<sup>3</sup> *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695, 711 (E.D. Va. 2003).

<sup>4</sup> *eBay*, 275 F. Supp. 2d at 712.

<sup>5</sup> *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005).

<sup>6</sup> 868 F.2d 1226, 1246-47 (Fed. Cir. 1989) (quoting *H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc.*, 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987)).

<sup>7</sup> *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).



久禁制令之原告，必須滿足四因素檢測，法院才可提供救濟。原告必須證明：

- (一) 其已經遭受無法彌補之損害；
- (二) 法律所提供的其他救濟方式（例如金錢賠償），不適合彌補該損害；
- (三) 在權衡原告和被告之負擔後，衡平救濟是正當的（considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted）；
- (四) 公共利益不會被該永久禁制令傷害（public interest would not be disserved by a permanent injunction）<sup>8</sup>。

最高法院進而指出，這些類似原則，也一樣適用於專利法的爭議。最高法院認為，若重大偏離長久以來傳統的衡平運作（a major departure from the long tradition of equity practice），國會不能用默示的方式為之。在專利法中，國會並沒有要求這種偏離。相反地，專利法第 283 條<sup>9</sup>明確地規定，禁制令「可」（may）「根據衡平原則」核發<sup>10</sup>。

專利法賦予專利權人排除他人製造、使用、要約、銷售的權利，而聯邦巡迴法院認為，此一排除權本身，就可支持其引述的核發永久禁制令的一般規則。但最高法院認為，創造一項權利，跟對違反該權利提供救濟是兩回事。而且，專利法規定的權利，本來就需要受到專利法其他條文之限

<sup>8</sup> *eBay*, 547 U.S. at 391.

<sup>9</sup> 35 U.S.C. § 283 (" [T]he several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable." )

<sup>10</sup> *eBay*, 547 U.S. at 391-92.



制，前述專利法第 283 條已指出，禁制令之核發「可根據衡平原則」<sup>11</sup>。

法院也指出，這個取徑，與他們在處理著作權法禁制令的議題一致。著作權人也一樣擁有排除他人使用其著作財產權之權利。而同樣地，著作權法第 502(a)也有類似規定，法院為了避免或限制著作權之侵權，而認為合理時，可核發暫時或永久禁制令<sup>12</sup>。而參考過去最高法院在著作權禁制令的判決中，法院也一致地拒絕「認定構成侵害著作權後就可自動地核發禁制令法院」此一規則，來取代傳統的衡平考量<sup>13</sup>。

最高法院接著指出，雖然兩個下級法院都有引出正確的四因素檢測，但兩法院各自適用了「廣泛分類」(broad classifications)，而與傳統衡平原則不符<sup>14</sup>。地區法院自己增加了一些內涵，尤其當「原告願意授權其專利」且「其沒有實施專利的商業活動」，就認為不核發禁制令專利權人也不會有無法彌補損害。但傳統的衡平原則並沒有接受如此廣泛類型。法院指出，例如很多大學或獨立發明家都擁有專利，但通常都沒有資金自己實施專利，而願意授權他人使用。只要他們可以滿足四因素檢測，法院不認為他們屬不可申請禁制令的類型。而且，這也與最高法院過去另一 *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 案<sup>15</sup>的見解不符。該案中，專利權人不合理地拒絕使用其專利，但法院判決認為衡平法院仍有權核發禁制令<sup>16</sup>。

至於聯邦巡迴法院，則採取了另一種對立的立場，認為在專利案件中有「一般規則」，只要認定專利有效且構成侵權，就可核發永久禁制令。聯

<sup>11</sup> *Id.* at 392.

<sup>12</sup> 17 U.S.C. § 502(a).

<sup>13</sup> *eBay*, 547 U.S. at 392-93.

<sup>14</sup> *Id.* at 393.

<sup>15</sup> 210 U.S. 405, 422-430 (1908),

<sup>16</sup> *eBay*, 547 U.S. at 393.



邦巡迴法院還說，只有在「不正常」案件中，在「例外情況」中，以及「在極少數為了保護公共利益」之案件中，才可不核發禁制令<sup>17</sup>。而最高法院認為這一樣也是做出錯誤的類型化工作<sup>18</sup>。

最高法院最後撤銷聯邦巡迴法院之判決，將案件發回地區法院，且要求地區法院用傳統的四因素檢測法進行考量，但最高法院對 eBay 案本身並無定見。其指出，是否要核發禁制令，是地區法院的衡平裁量權，而此裁量權之行使，必須符合傳統的衡平原則，不論在專利案件，還是其他採用此標準的案件中<sup>19</sup>。

#### 四、協同意見

雖然此案屬於全體一致同意判決，亦即大家都同意法院判決結論，但就部分論理上，大法官們持不同意見，故最高法院院長 Roberts 和 Kennedy 各撰寫一份協同意見，而 Scalia 和 Ginsburg 大法官加入 Roberts 大法官的協同意見，Stevens、Souter、Breyer 等大法官加入 Kennedy 大法官的協同意見。

Roberts 大法官撰寫的協同意見指出，法院意見提到「傳統的衡平運作」(long tradition of equity practice)，而自 19 世紀初期以來，各法院在大多數的專利案件中，只要認定構成侵權，通常都會核發禁制令。此種「傳統的衡平運作」，主要是因為在過去的環境背景下，要透過金錢賠償的方式，的確難以保護專利權人的排他權，所以在四因素檢測中，會認為應核發禁制令。但是，這樣的歷史背景，並不表示可推出一般規則，認為一定

<sup>17</sup> *MercExchange*, 401 F.3d, at 1338-1339.

<sup>18</sup> 547 U.S. at 393-94.

<sup>19</sup> *Id.* at 394.



要對專利權人核發永久禁制令。此外，根據既定的四因素檢測標準來行使衡平裁量權，與完全不受拘束的裁量不同。之所以要限制裁量權，就是要提升一「相同案件應相同處理」之正義原則<sup>20</sup>。

Kennedy 大法官的協同意見，一方面是針對 Roberts 大法官的意見而來。Kennedy 認為，過去歷史上大多專利案件都會核發禁制令，並非如 Roberts 所言，是因為那時代的背景「很難透過金錢賠償來保障排除權」使然。其認為，之所以過去大部分的專利侵權案都會核發禁制令，只是因為那時候的普遍的案件脈絡所致。其認為，過去的歷史案件之所以重要，必須是與現在的案件有類似之處，才值得參考。但過去的專利使用與現今不同，過去公司用專利來生產產品；但現在的公司用專利來取得授權金，而禁制令只是成為對真正製造生產產品公司索取高額授權金的工具而已。因此，Kennedy 認為，針對這種新形態公司，金錢賠償已經足夠補償其侵權損失，而且核發禁制令並不能滿足公共利益。另外，Kennedy 亦認為，商業方法這種專利是過去較少見的，其有效性較受質疑且具模糊性，故在四因素檢測下也會產生不同結果。因此，Kennedy 認為，法院在行使專利法下禁制令的衡平裁量時，也應考量科技及法律的快速發展。故地區法院必須判斷，過去的運作是否符合現在案件的情形<sup>21</sup>。

## 五、eBay 案後的市場競爭要件

在 eBay 案之後，各下級法院在專利案件中核發永久禁制令時，都回歸四因素檢測法。但採用四因素檢測法，是否會不利於專利蟑螂此種不事生產但願意授權的專利權人？最高法院並沒有提供明確指引，而留給地方

<sup>20</sup> *Id. at 395*(Roberts, Ch. J. concurring opinion).

<sup>21</sup> *Id. at 395-96*(Kennedy, J. concurring opinion).



法院自行判斷，學者也提出不同建議<sup>22</sup>。然而，採取四因素檢測法後，經美國學者整理歸納許多地區法院判決，均發現呈現一趨勢。雖然各地區法院在大部分專利侵權案件中，仍會核發永久禁制令，但是直接市場競爭(direct market competition)似乎成為取得永久禁制令的一個決定因素。亦即，要成功取得永久禁制令，必須自己有將專利商業化，且被告與自己相互競爭<sup>23</sup>。歸納地區法院案例可知，法院拒絕核發永久禁制令的案件，通常都是被告與原告並非市場競爭者，而原告通常願意授權<sup>24</sup>。

因此，論者認為，地區法院在 eBay 案之後的審理趨勢，似乎與 Thomas 大法官的全體一致意見不同，因為 Thomas 大法官已經指出，不該創造一種類型，尤其不該只因為原告沒有從事商業活動，或者願意授權，就拒絕核發禁制令。但美國學者發現，現實運作上的確創造了這一種拒絕核發永久禁制令之類型<sup>25</sup>。在沒有從事商業活動，且願意授權者，在做四因素檢測時，第一因素往往被認為沒有無法彌補之損害，第二因素也認為金錢賠償救濟已經適當，故地區法院因而拒絕核發永久禁制令<sup>26</sup>。論者指出，這樣的發展，反而與 Kennedy 大法官的協同意見相符，亦即展現出對專利蟑螂的敵意。既然專利蟑螂願意授權，且只想取得授權金或損害賠償，地區法院即認為沒有必要核發永久禁制令<sup>27</sup>。

<sup>22</sup> Robin M. Davis, *Failed Attempts to Dwarf the Patent Trolls: Permanent Injunctions in Patent Infringement Cases Under the Proposed Patent Reform Act of 2005 and eBay v. MercExchange*, 17 CORNELL J. L. & PUB. POL'Y 431, 447-452(2008).

<sup>23</sup> Gregory d'Incelli, *Has eBay Spelled the End of Patent Troll Abuses? Paying the Toll: the Rise (and Fall?) of the Patent Troll*, 17 U. MIAMI BUS. L. REV. 343, 360(2009).

<sup>24</sup> *Id.* at 360-61; Benjamin H. Diessel, *Trolling for Trolls: The Pitfalls of the Emerging Market Competition Requirement for Permanent Injunctions in Patent Cases Post-eBay*, 106 MICH. L. REV. 305, 310-322(2007).

<sup>25</sup> Benjamin H. Diessel, *supra* note 24, at 323-24.

<sup>26</sup> *Id.* at 325-26.

<sup>27</sup> Gregory d'Incelli, *supra* note 23, at 361-62.



對於地區法院這樣的發展，雖有學者認為已經偏離了最高法院 Thomas 大法官在 eBay 案中的全體一致意見，強調不應創造出某種拒絕永久禁制令的類型，而認為應該確實地回歸四因素檢測法<sup>28</sup>。但部分論者卻認為，這個發展方向是好的，因為強調市場競爭要件，可以讓真正從事市場競爭的原告，透過永久禁制令，避免市占率降低；但另方面對於專利蟑螂此等只想取得授權金的人，拒絕核發永久禁制令，可以避免他們以禁制令作為談判籌碼，也就不再能夠獲取過高報酬<sup>29</sup>。亦有論者指出，在新判準下，專利蟑螂仍可生存，而需要改革其他專利制度以抑制專利蟑螂之運作<sup>30</sup>。

## 參、著作權侵權初步禁制令

上述美國最高法院 eBay 案乃是針對專利案件的永久禁制令，其強調長久以來傳統衡平運作的四因素檢測法，是否適用於著作權案件，以及是否適用於初步禁制令，在 eBay 案判決之後，不同巡迴法院仍有不同意見<sup>31</sup>。但 2010 年第二巡迴法院的 *Salinger v. Colting* 案，則為重要案例，承認了在第二巡迴區內的著作權侵權案件的初步禁制令，一樣適用 eBay 案所強調的四因素檢測法，並且強調在證明本案勝訴可能性之後，不可直接推定原告擁有無法彌補之損害，而仍須證明原告很可能有無法彌補之損害。

### 一、原本的判準

在最高法院 eBay 案之前，美國各巡迴法院對著作權侵權案初步禁制

<sup>28</sup> Benjamin H. Diessel, *supra* note 24, at 323-24.

<sup>29</sup> Gregory d'Incelli, *supra* note 23, at 362-63.

<sup>30</sup> Damian Myers, *Reeling in the Patent Troll: Was eBay v. MercExchange Enough?*, 14 J. INTELL. PROP. L. 333, 351-54 (2007).

<sup>31</sup> Andrew J. Thomas, *The Future of Injunctive Relief in Copyright Infringement*, 32 LOS ANGELES LAWYER 12, 14 (2009).



令的核發標準，各有不同。在著作權議題上，有較多重要判決且具影響力的，往往是第二巡迴法院（管轄區包括紐約）及第九巡迴法院（管轄區包括加州）。而第二巡迴法院與第九巡迴法院對初步禁制令所採取的審查標準，大致一致，均提及原告想得到初步禁制令，必須證明：(1) 如果禁制令不核發，將造成無法彌補之損害；(2) 證明下面兩者之一，(a) 本案勝訴可能性 (a likelihood of success on the merits)，或 (b) 足夠嚴重的問題讓其成為訴訟的相當根據，且在兩相權衡後，傾向於支持請求方<sup>32</sup>。

而且，通常原告只要證明本案勝訴可能性，此二巡迴區下之地區法院，即推定原告有無法彌補之損害，而法院通常也不會對此點進行深入探究。例如，在 1998 年紐約南區聯邦地區法院的 *Paramount Pictures Corp. v. Carol Publishing Group* 案<sup>33</sup> 中，法院認定原告證明著作權侵權之本案勝訴可能性後，就直接推定其具有無法彌補之損害，而被告並沒有想辦法去推翻此推定，只主張若真的構成侵權，損害賠償即以足夠。但法院認為，若以損害賠償取代禁制令，則將讓著作權人變成非自願的授權人，而此種政策將會減損著作之完整 (integrity)<sup>34</sup>。由於被告沒辦法推翻前項推定，法院即同意核發範圍廣泛之禁制令<sup>35</sup>。

除了第二巡迴法院及第九巡迴法採取這種推定標準外，其餘巡迴法院原則上均採四因素檢測法。但雖然名目上採取四因素檢測法，在四個因素的審查實際運作上仍然偏向原告方，在大部分案件均會核發初步禁制令<sup>36</sup>。

<sup>32</sup> Craig Joyce, Marshall Leaffer, Peter Jaszi & Tyler Ochoa, *Copyright Law* (8 ed) 908-909 (LexisNexis, 2010).

<sup>33</sup> 11 F. Supp. 2d 329 (1998).

<sup>34</sup> *Id.* at 338.

<sup>35</sup> *Id.*

<sup>36</sup> Craig Joyce, Marshall Leaffer, Peter Jaszi & Tyler Ochoa, *supra* note 32, at 909-910.



## 二、第二巡迴法院 Salinger 案事實背景

本案原告為《麥田捕手》(The Catcher in the Rye) 的作者沙林傑 (J.D. Salinger)，但由於他已於 2010 年 1 月 27 日去世，訴訟由沙林傑文學信託 (J.D. Salinger Literary Trust) 的受託人代表。他在紐約南區聯邦地區法院提起訴訟，控告被告佛瑞克寇汀 (Fredrik Colting)、發條鳥出版社 (Windupbird Publishing, Ltd.)、Nicotext A. B. 和 ABP Inc. 等公司。佛瑞克寇汀寫了一本小說《走過麥田一甲子》(60 Years Later Coming Through the Rye)，沙林傑控告其侵害他《麥田捕手》小說之著作權，以及有不公平競爭行為。

沙林傑在 1951 年出版了《麥田捕手》一書，內容是關於一個十六歲叛逆男孩荷登·柯菲爾 (Holden Caulfield) 的成長故事，描述他被學校退學後，在紐約市區徘徊數天後才返家的心路歷程。小說的筆法，是以荷登為第一人稱，以他「獨有的怪異、奇妙語言」書寫。書中荷登的冒險，一方面以憤世嫉俗的筆調描述這個充滿謊言、扭曲的世界，另方面又呈現他對家庭的愛，尤其是他的妹妹菲碧 (Phoebe) 和死去的弟弟艾里 (Allie)，和對兒時伴侶 Jane Gallagher 的思慕，兩者呈現了一對比。他對這些親人的愛，將他推向人群，但他對人性的不信任，卻又讓他遠離社會，想要離群索居。他原本想要離開這裡，但卻因為妹妹堅持要跟他走，讓他放棄了這個念頭<sup>37</sup>。

《麥田捕手》是一本非常成功的小說，自 1951 年出版後，在紐約時報排行榜銷售第一名長達七個月，在出版的頭十年就銷售超過一百萬

---

<sup>37</sup> *Salinger v. Colting*, 607 F.3d 68, 71(2ed Cir., 2010).



本。到目前為止，已經賣超過三千五百萬本，其影響了許多文學作品，當然也成為「文學批評課」的必讀小說<sup>38</sup>。

《麥田捕手》這本小說的神秘，與作者沙林傑本身的生活風格有關。他在出版《麥田捕手》這本小說之後，沙林傑作了書中主人翁荷登沒作的事：離群索居。沙林傑在 1965 年後，就沒再出版過任何作品，也不曾授權任何人 在其他作品中去刻畫荷登，或為《麥田捕手》寫續集。除了 1949 年有一部電影改拍他的早期短篇小說外，沙林傑從未允許任何人改作他的作品。但是，由於他曾提起一些訴訟保護他的智慧財產權，使他仍然處於镁光燈下。沙林傑按照美國著作權法之規定，向著作權局登記並更《麥田捕手》新的著作權<sup>39</sup>。

本案被告佛瑞克寇汀用筆名 John David California 寫了《走過麥田一甲子》(60 Years Later Coming Through the Rye) 一書，並在 2009 年 5 月 9 日透過他自己的出版社，英國的發條鳥出版社出版了這本書。該書原本預計於 2009 年 9 月 15 日在美國發行。而克寇汀出版這本書並未得到沙林傑的同意。該書的內容，是說《麥田捕手》主人翁荷登·柯菲爾如今已 76 歲，在書中被稱為 Mr. C，而書中另一人物則是以刻劃沙林傑本身的 90 歲作者。故事大致是說，沙林傑被自己的創作困擾著，他希望將 Mr. C 帶到現實生活中然後殺了他。故事的發展，Mr. C 本身越來越自覺，而能抗拒沙林傑的意願。在一連串意外後，Mr. C 真的到了沙林傑位於美國的家中，但沙林傑發現自己無法殺了 Mr. C，最後只好放他自由。小說最後，Mr. C 與妹妹 Phoebe 和兒子 Daniel 相聚<sup>40</sup>。

<sup>38</sup> *Id.*

<sup>39</sup> *Id.*

<sup>40</sup> *Id. at 71-72.*



沙林傑因而控告寇克汀侵害著作權，尤其侵害著作權中的改作權。他認為兩本書有高度的相似性。其中，Mr. C 就是荷登·柯菲爾（Holden Caulfield），因為書中描述的 Mr. C，都是發生在荷登身上的事，而且也有荷登一樣的怪癖。兩個主角都離開某一機構，在紐約市徘徊數天，與老朋友聯繫，發現菲比很幸福，最後也都回到另一個機構。除了這種大架構上的相似性，兩本小說也有同樣的場景。此外，沙林傑也主張，被告想讓《走過麥田一甲子》成為《麥田捕手》的續集，例如在英國版的封底，就有提到本書是「最受歡迎經典的絕妙續集」。另外，在某一專訪中，寇克汀自己也說道，《走過麥田一甲子》：「…跟第一集一樣…他還是荷登·柯菲爾，對事情有獨特看法。」<sup>41</sup>

不過，寇克汀自己在訴訟中卻答辯，說《走過麥田一甲子》不是想成為《麥田捕手》的續集，而是批判性地檢驗荷登這個角色、在《麥田捕手》中被刻劃的方式、沙林傑與其作品中人物的關係，以及一個老去的作者如何被自己創造的文學角色禁錮的人生。寇克汀強調兩本小說的差異，1.《走過麥田一甲子》書中出現了沙林傑這個角色，但這在《麥田捕手》中卻沒有出現。2. Mr. C 從原本 16 歲的荷登，成長為一個具豐富生活的真實人物，這也與《麥田捕手》不同。3. 根據某位文學專家的意見，寇克汀是以「後設評論」(meta-commentary) 和後現代的方式，以小說的形式，在對《麥田捕手》寫書評。另一位文學專家認為，《走過麥田一甲子》是對《麥田捕手》進行持續性的評論，並重新檢驗和分析荷登·柯菲爾這個年輕人的態度和假設。就此方面，他認為《走過麥田一甲子》類似於一種文學評論作品<sup>42</sup>。

<sup>41</sup> *Id. at 72.*

<sup>42</sup> *Id. at 72.*



### 三、一審判決

本案一審時，紐約州南區聯邦地區法院發給沙林傑初步禁制令（preliminary injunction），禁制被告等人「在美國或到美國製造、出版、散布、運送、廣告、促銷、銷售或其他方式散布任何《走過麥田一甲子》的小說」<sup>43</sup>。該法院認為：(1) 沙林傑對《麥田捕手》和其角色荷登·柯菲爾擁有著作權；(2) 若被告未能提出成功的合理使用（fair use）抗辯，則被告侵害了沙林傑對《麥田捕手》和其角色荷登·柯菲爾的著作權；(3) 被告所提出的合理使用抗辯很可能（is likely to）不成立；(4) 故法院應核發初步禁制令<sup>44</sup>。

地區法院認為，根據 Rule 65，一當事人想得到初步禁制令，必須證明：(1) 如果禁制令不核發，將造成無法彌補之損害；(2) 證明下面兩者之一，(a) 本案勝訴可能性（a likelihood of success on the merits），或 (b) 足夠嚴重的問題讓其成為訴訟的相當根據，且在兩相權衡後，傾向於支持請求方<sup>45</sup>。

地區法院最後指出，由於原告沙林傑已經證明了一「表面上證據成立」（*prima facie*）之侵權案件，則按照過去相關判例，可推定（presumed）該侵權將造成無法彌補之損害（irreparable harm）<sup>46</sup>。在註腳 6 中，其指出，被告曾經引用最高法院 2006 年的 *eBay Inc. v. MercExchange* 案<sup>47</sup>，但地區法院認為該案只適用於專利的無法彌補問題，不適用於著作權案件<sup>48</sup>。

<sup>43</sup> *Salinger v. Colting*, 641 F. Supp. 2d 250, 269 (S.D.N.Y. 2009).

<sup>44</sup> *Id.* at 254-268.

<sup>45</sup> *Id.* at 254.

<sup>46</sup> *Id.* at 268-69.

<sup>47</sup> *eBay Inc. v. MercExchange*, 547 U.S. 388.

<sup>48</sup> *Salinger*, 641 F. Supp. 2d at 268 n.6.



地區法院的結論是，由於其認為原告對其著作權侵權已證明本案勝訴可能性，而也推定將有無法彌補之損害，因此判決核發初步禁制令。

#### 四、第二巡迴法院判決

被告對於地區法院之判決，提起上訴。上訴理由，主要乃是質疑核發初步禁制令的判準。其上訴理由有二，1.禁制令之核發，構成了言論自由之事前限制，而侵害了他們憲法上所保障之言論自由。2.其標準違反了最高法院在 *eBay Inc. v. MercExchange* 案之見解。

本案上訴後，第二巡迴法院接受被告上訴理由的第 2 點，認為 *eBay* 案確實改變了核發著作權禁制令之標準，而將原判決推翻，發回地區法院重審。至於第 1 點違憲的理由，由於第 2 點已經足夠，故巡迴法院不審查第 1 點爭議<sup>49</sup>。

則雖然地區法院適用第二巡迴法院之前的先例，而認為可推定具有無法彌補損害。但本案上訴第二巡迴法院後，第二巡迴法院認為其巡迴區的先例所採取之標準，與「衡平法院長久以來採取之標準不一致」，而認為已經被 *eBay Inc. v. MercExchange* 案廢棄<sup>50</sup>。

美國著作權法第 502(a)規定，授權法院為了避免或限制著作權之侵權，而認為合理時，可核發暫時或永久禁制令<sup>51</sup>。而根據第二巡迴區過去的先例<sup>52</sup>，的確如地區法院所述，採取前述標準。而根據該標準，通常原

<sup>49</sup> *Salinger v. Colting*, 607 F.3d at 76.

<sup>50</sup> *Salinger v. Colting*, 607 F.3d at 74-75.

<sup>51</sup> 17 U.S.C. § 502(a).

<sup>52</sup> See, e.g., *NXIVM Corp. v. Ross Inst.*, 364 F.3d 471, 476 (2d Cir. 2004); *ABKCO Music, Inc. v. Stellar Records, Inc.*, 96 F.3d 60, 64 (2d Cir. 1996); *Video Trip Corp. v. Lightning Video, Inc.*, 866 F.2d 50, 52 (2d Cir. 1989); *Wainwright Sec., Inc. v. Wall St. Transcript Corp.*, 558 F.2d 91, 94 (2d Cir. 1977).



告只要能證明（1）本案勝訴可能性，接著只要證明若不核發該初步禁制令，則會造成無法彌補損害。而傳統上，只要原告證明在著作權主張上之勝訴可能性，法院都會「推定」如不核發禁制令原告會有無法彌補損害<sup>53</sup>。例如，在某些判決中，法院認為此處的推定，意味著只要原告有勝訴可能性，則不需要詳細地證明不可彌補損害。有些判決中，法院認為此之推定，可自動適用，且不可推翻（irrebuttable）。不過，也有一些判決，因為原告太慢要求禁制令，而法院認為該推定是可推翻的。根據上述解釋，幾乎所有的著作權侵權案件，只要法院認為原告有勝訴可能性，就會核發禁制令<sup>54</sup>。

在 eBay 案之後，第二巡迴法院還沒有機會對該案的適用範圍表示意見。但是該巡迴區下的兩個法院，曾經分別表示過意見。紐約南區地區法院曾經表示，eBay 案只適用於專利侵權案件的永久禁制令<sup>55</sup>。而紐約東區地區法院則認為，eBay 案可適用於商標侵權案件中的永久禁制令<sup>56</sup>。故第二巡迴法院在此判決中，很明確的宣誓，eBay 案也適用於著作權案件，且適用於初步禁制令的核發<sup>57</sup>。

第二巡迴法院認為，eBay 案判決的文字或邏輯，都沒有提到其規則僅適用於專利案件。相反地，eBay 案強烈地指出，其採用的傳統衡平原則，原則上在任何情況下都是禁制令的適當標準。eBay 案在提出四因素檢測標準時，引用的是兩個環境保護的案件，一個涉及的是永久禁制令，另一涉

<sup>53</sup> See, e.g., Richard Feiner & Co., Inc. v. Turner Entm't Co., 98 F.3d 33, 34 (2d Cir. 1996); ABKCO Music, 96 F.3d at 64; Hasbro Bradley, Inc. v. Sparkle Toys, Inc., 780 F.2d 189, 192 (2d Cir. 1985).

<sup>54</sup> Salinger v. Colting, 607 F.3d at 75-76.

<sup>55</sup> Compare, e.g., Lennon v. Premise Media Corp., 556 F. Supp. 2d 310, 319-20 n.1 (S.D.N.Y. 2008).

<sup>56</sup> Microsoft Corp. v. AGA Solutions, Inc., 589 F. Supp. 2d 195, 204 (E.D.N.Y. 2008).

<sup>57</sup> Salinger v. Colting, 607 F.3d at 77.



及的是初步禁制令。而且，最高法院也指出，這一長久以來的傳統衡平運作，也適用於專利法上。此外，最高法院也比較了專利法與著作權法中規定的類似性。其指出，著作權法第 502(a)和專利法第 283 條類似。由於專利法與著作權法的類似性，最高法院引用了過去許多著作權的判決，強調其在過去判決中，一致地拒絕以「認定著作侵權後自動核發禁制令」之規則來取代傳統的衡平考量。從此點來看，即可看出最高法院在 eBay 案中並不認為專利案件與著作權案件的禁制令核發標準應有不同<sup>58</sup>。

至於四因素檢測是否僅適用於永久禁制令而非初步禁制令，第二巡迴法院指出，最高法院在 eBay 案中，所引用的一個案件，涉及的就是初步禁制令的案件。而初步禁制令和永久禁制令之不同，就是在永久禁制令中，原告需先在訴訟中讓其主張真正勝訴，而初步禁制令中，原告只需證明其勝訴可能性。且最高法院在 2006 年判決 eBay 案後，在 2008 年最高法院處理涉及環境保護的 *Winter v. Natural Resources Defense Counsel* 案中<sup>59</sup>，也將 eBay 案適用於初步禁制令的案件。該案中，原告欲聲請法院禁止海軍使用聲納作訓練，而第九巡迴法院因為其勝訴可能性「強」，且有無法彌補損害之「可能」，即核發初步禁制令。但最高法院指出，禁制令是一額外救濟，必須原告清楚證明有權得到此救濟才能核發，但第九巡迴法院僅因其「有無法彌補損害可能」就核發初步禁制令，與禁制令救濟的特性不符<sup>60</sup>。最高法院並指出，初步禁制令是權利的例外救濟，法院必須平衡考量損害雙方的主張，且考量核發禁制令對雙方的影響；在行使此裁量時，衡平法院必須特別注意，採用此額外禁制令救濟的公共結果<sup>61</sup>。

<sup>58</sup> *Id.* at 78.

<sup>59</sup> *Winter v. Natural Resources Defense Counsel*, 129 S. Ct. 365, 172 L. Ed. 2d 249 (2008).

<sup>60</sup> *Winter*, 129 S. Ct. at 375-76.

<sup>61</sup> *Id.* at 376-77.

第二巡迴法院進而承認，過去第二巡迴法院在著作權案件中初步禁制令的核發標準，與最高法院在 eBay 案中的所確立的衡平原則不符。因此，其根據 eBay 案和 Winter 案，認為未來地區法院在判斷著作權案件的初步禁制令時，應採取下述檢驗步驟。第一步，聲請禁制令者，必須證明 1. 本案勝訴可能性，或 2. 足夠嚴重的問題讓其成為訴訟的相當根據，且在兩相權衡後，傾向於支持請求方。第二步，1. 原告需證明，若不核發禁制令其很可能遭遇無法彌補之損害。且法院不可採取「類型化」或「一般規則」，或推定原告將受無法彌補損害，除非國會有明確立法偏離長久以來傳統的衡平運作。2. 法院需考量，如果不核發初步禁制令，將來原告勝訴，其他法律中既有的救濟（例如金錢賠償）是否不適合彌補該損害。第三步，法院必須考量，核發禁制令對原告和被告的傷害，只有在權衡損害後對原告有利，才可核發禁制令。第四步，法院必區確保核發初步禁制令，不會損害到公共利益<sup>62</sup>。

對於這四個步驟，第二巡迴法院再補充說明，第一步就是判斷原告在本案訴訟中是否有勝訴可能性。但是，由於是初步禁制令的聽審，雙方陳述的時間不多，法院的思考時間也不多，其實很難判斷著作權侵權案的勝負可能。因為，典型的著作權審判，通常需耗時數月，其中，一著作表達為何與另一著作表達實質近似，且其是否構成合理使用，通常與事實有關且很細緻。是否構成合理使用實在很難預測，不同法官會有不同見解<sup>63</sup>。

第二及第三步驟，都是考量對當事人之傷害，故是相關的。相關的損害包括：1. 對當事人法律利益的損害，及 2. 在本案判決後以金錢賠償或永

<sup>62</sup> Salinger v. Colting, 607 F.3d at 79-80.

<sup>63</sup> Id. at 80-81.



久禁止令也無法彌補的損害。而原告的利益，主要是對著作的財產利益；不過最高法院也曾指出，著作權人也有不說話的言論自由利益。而被告的利益，則是對為侵害於告著作權部分的著作所擁有的財產利益；同樣地，被告也擁有言論自由的核心利益<sup>64</sup>。

但上述所界定之利益，只有在本案判決後無法救濟者才是重要的。損害之所以無法救濟或無法彌補，有很多原因，包括損害難以取代或難以衡量，或該損害是原告不應遭受的。在著作權侵權案件中，對原告財產利益之損害，由於考量到潛在的市場混淆（possible market confusion），通常被認為是無法彌補的。在這種情況下，由於證明侵權所造成的銷售損失太難，法院通常傾向核發禁制令。此外，言論自由利益之損失，以及侵害其不說話之權利，即便只存在於短暫期間，無疑地也構成無法彌補之損害<sup>65</sup>。

最後在第四步驟，法院應考量公共利益。著作權法之目的，是要促進知識生產與散布。但此目的通常已經隱含在提供著作權創作誘因的考量中。至於言論自由的公共利益，則很重要，也與當事人雙方的言論自由利益不同。為保護人民進入言論表達市場，言論自由也保護公眾接受資訊之利益。因此，在本案判決前就下達初步禁制令，都可能傷害到此種言論自由所保護之利益。但是，某些利用行為公然地侵害他人著作權，且欠缺可信的合理使用抗辯，則在此情況下言論自由利益就不存在<sup>66</sup>。

最後，第二巡迴法院根據上述理由，廢棄地區法院判決。其認為地區法院在核發初步禁制令上，只認定原告很可能會在著作權侵權上勝訴，但

<sup>64</sup> *Id.* at 81.

<sup>65</sup> *Id.* at 81.

<sup>66</sup> *Id.* at 82-83.



卻沒有考量後續四個因素。不過，第二巡迴法院認為，地區法院所做本案勝訴可能性之判斷，並不用重作認定，亦即其也同意，在本案中，原告沙林傑的確很可能在著作權侵權主張上會獲勝。第二巡迴法院認為，既然被告不爭執原告對《麥田捕手》擁有著作權，且不否認接觸（access）過該書，則只需判斷《走過麥田一甲子》和《麥田捕手》二書是否實質近似。就此點之判斷，第二巡迴法院認為自己只需比對二本書內容即可得知，故可進行重新審查（*de novo*），但審查結論與地區法院一致，肯定二書實質近似<sup>67</sup>。

至於被告所提合理使用抗辯則較困難。但由於本案屬於初步禁制令程序的上訴，上訴法院對事實爭議採取「明顯錯誤」（clear erroneous）審查標準，故第二巡迴法院認為地區法院對被告不太可能成立合理使用之說明，認為無明顯錯誤，故也肯定地區法院就此點之審查。最後，第二巡迴法院在註腳中提到，由於本案審查時作者沙林傑已死亡，故發回地區法院重審時，還可以考慮更多其他因素。而且地區法院重審初步禁制令之案件時，也不排除可和原本侵權案件之訴訟合併審理<sup>68</sup>。

綜合上述說明可知，第二巡迴法院認為，對初步禁制令的核發應回歸四因素檢測法，要求各地區法院確實按照四因素檢測法進行審查。由於第二巡迴法院為著作權侵權訴訟之重要巡迴區，故此見解改變，對著作權侵權之初步禁制令，影響重大。此外，過去著作權侵權案件中，由於初步禁制令之審查已經詳細討論本案勝訴可能性，既然法院已經認為原告在侵權主張上很可能會勝訴，被告通常即會放棄本案訴訟，亦即不會繼續打至終

<sup>67</sup> *Id.* at 83.

<sup>68</sup> *Id.* at 83 n. 12.



局判決，故較少有永久禁制令之判決出現。但如第二巡迴法院在 Salinger 案中所述，eBay 案的判決論述本身就引用著作權侵權案，故此四因素檢測法一樣不但適用於著作權案件，且一體適用於初步禁制令與永久禁制令。

## 五、擅自改作之賠償金或利潤分配方案

從法律經濟學之術語來看，損害賠償救濟，採取的是責任規則 (liability rule)，禁制令救濟，採取的是財產規則 (property rule)<sup>69</sup>。過去在著作權案件中，傾向採取財產法則，亦即法院通常會允許核發禁制令，其理由在於，損害賠償計算困難，法院寧可核發禁制令，讓雙方自行透過契約方式，協商出一市場價格<sup>70</sup>。美國最高法院在 eBay 後，強調禁制令的核發，仍須維持傳統的四因素檢測法，而第二巡迴法院在 Salinger 案，推翻了過去在證明本案勝訴可能性後，推定原告有無法彌補損害的作法，認為法院仍須審理不核發禁制令，是否會造成原告無法彌補損害。因而有學者認為，強調無法彌補損害之審查，將使此運作，傾向於責任規則，而使專利權與著作權，不再是真正的「排他權」(exclusive right)<sup>71</sup>。採取責任規則下，就是侵權者可以繼續為侵權行為，但只是要負賠償責任。

若未來美國對著作權侵權案在核發初步禁制令與永久禁制令時，均回歸四因素檢測法，則可預期，禁制令之核發會有減少趨勢。例如，第九巡迴法院在 2011 年 8 月，針對著名的 *Perfect 10 v. Google* 案爭議，Perfect 10 申請初步禁制令，第九巡迴法院也跟隨第二巡迴法院的 Salinger 案，認為

<sup>69</sup> Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 Harv. L. Rev. 1089, 1092 (1972).

<sup>70</sup> Alfred C. Yen & Joseph P. Lin, *Copyright Law: Essential Cases and Materials* 540 (Thomson / West, 2008).

<sup>71</sup> Aaron T. Dozeman, *Salinger and eBay: When Equitable Considerations Undermine Exclusivity*, 21 DEPAUL J. ART TECH. & INTELL. PROP. L. 323, 345-51 (2011).



Perfect10 無法證明有不可彌補之損害，故拒絕其申請<sup>72</sup>。

在四因素檢測法中的第二因素，需檢查是否其他救濟方式（如金錢賠償）已經足夠？若允許用金錢賠償取代禁制令，該金錢賠償並非一次性的，可能是繼續性的，因為若允許被告繼續為侵權行為，則法院必須思考出一繼續性的金錢賠償方案。學者則稱之為「司法創造出來的強制授權」（judicial created compulsory license）或施加出來的強制授權（judicial imposed compulsory license）<sup>73</sup>。

第二巡迴法院過去曾經有一案例，對四因素檢測法中的第四因素「對公共利益之影響」，曾經深入探討，並認為法院可思考利潤分配方案的可能。在 1998 年的 *Abend v. MCA* 案<sup>74</sup> 中，康乃爾·伍立奇 (Cornell Woolrich) 在 1942 年創作短篇小說〈It Had to Be Murder〉，而著名電影導演亞弗列德·希區考克 1954 年將該小說改拍為「後窗」(Rear Window) 一片。原本電影有取得小說改拍授權，但在 1971 年，電影開始在電視上重播，並出版周邊商品。原告 Abend 乃後來取得該小說著作權之人，他控告「後窗」一片的著作權人 MCA 製片公司，並要求法院對之核發禁制令。第二巡迴法院認為，被告後續的利用，的確侵害了原告之著作權，但對原告所要求之永久禁制令，則認為不妥。第二巡迴法院引用 Nimmer 教授見解指出：「禁制令可能會造成重大公共傷害 (great public injury)，在此特殊情況下，法院應提供損害賠償或其他繼續性的授權金 (continuing royalty)，以取代禁

<sup>72</sup> *Perfect 10, Inc. v. Google, Inc.*, No. 10-56316 (9th Cir. Aug. 3, 2011).

<sup>73</sup> Robert A. Gorman & Jane C. Ginsburg, Copyright: Cases and Materials(7 ed) 910-11 (Foundation Press, 2006); Craig Joyce, Marshall Leaffer, Peter Jaszi & Tyler Ochoa, Copyright Law(8 ed) 912-13(LexisNexis, 2010).

<sup>74</sup> 863 F.2d 1465 (9<sup>th</sup> Cir. 1998).



制令。<sup>75</sup>」而第二巡回法院認為，本案剛好屬於此種特殊情形，「後窗」一片雖然利用了小說作者的創意，但被告等人也投入了相當的金錢、努力與才華來創作「後窗」這部電影，且該片能夠如此成功，大部分要歸功於主角的詮釋與導演西區考克的創意<sup>76</sup>。若核發原告永久禁制令，將使被告等人無法再合法利用其後續創意獲利，而且觀眾無法再看到此一經典名片，更是公共損失<sup>77</sup>。

原告 Abend 雖主張，由於被告等人阻礙他授權製作其他衍生著作，所以必須核發永久禁制令，但第二巡回法院不同意，認為原告並無證明無法彌補之損害。第二巡回法院認為，未來該案發回地區法院審查時，必須考量其他救濟方式的可能性，其中之一就是損害賠償（damage）<sup>78</sup>。另一種可能性，則是原告可分配因侵權行為之部分獲利（profits attributable to the infringement）。第二巡回法院指出，其無法提供明確的計算公式，告訴此時原告究竟能夠分配多少利潤，其只要求地方法院需提出一「合理及正當之分配」（reasonable and just apportionment）<sup>79</sup>。

不過需注意的是，*Abend v. MCA* 案在當年是相當例外的案例，後來也就沒有出現過類似案例<sup>80</sup>。但是，學者中也有為文支持此制度。例如，耶魯大學法學院憲法教授 Jed Rebenfeld，以憲法言論自由理論，檢討衍生著作侵權之禁制令問題<sup>81</sup>。Rebenfeld 指出，其實著作權法對於後續創作人的

<sup>75</sup> 3 M. Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 14.06[B] at 14-56.2 (1988).

<sup>76</sup> 863 F.2d at 1478-79.

<sup>77</sup> *Id.* at 1479.

<sup>78</sup> *Id.* at 1479-1480.

<sup>79</sup> *Id.* at 1480.

<sup>80</sup> Alfred C. Yen & Joseph P. Lin, *Copyright Law: Essential Cases and Materials* 539 (Thomson / West, 2008).

<sup>81</sup> Jed Rebenfeld, *The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality*, 112 YALE L. J. 1 (2002).



限制，很多都會違反言論自由的原則。（一）若是針對言論內容所做的審查，必須採取嚴格審查標準（strict scrutiny）<sup>82</sup>。可是，當我們在判定一本書是否抄襲另一本書時，我們就是在做內容審查，而這是否有符合嚴格審查標準呢？（二）言論自由絕對禁止事前限制（prior restraint），可是著作權人尋求法院保護，請求法院下達初步禁制令禁止書籍出版，這就是在做事前限制<sup>83</sup>。（三）基於觀點而為的限制，是言論自由絕對禁止的。但是，著作權法卻規定，用別人的文章，必須是對之批判（評論），才准予使用，若不是對之批判，就算是抄襲。這不正是基於觀點而為的限制嗎<sup>84</sup>？

Jed Rebenfeld 認為，處理此種衍生著作之侵權案件，建議既不採財產法則，也不採責任法則。他提出一個「利潤分配」（profit allocation）的想法，就是既然衍生著作人有利用原創作人的一些想法，故當衍生著作人以其衍生著作來獲利時，就該分點利潤給原創作人，但是若其不收費時，也不需要付錢給原創作人<sup>85</sup>。Rebenfeld 提出的這種方式，是讓原創作人可以向衍生著作人提出「利潤分配」的請求。當然，衍生創作人可能也會事前跟原創作人交易談判授權事宜，以免事後的請求。Rebenfeld 認為，目前的著作權人擁有衍生著作權的規定，違反了美國憲法增修條文第 1 條保障想像的目的，是違憲的。他提出的這個方案，不是一項政策建議，而是一

<sup>82</sup> 美國最高法院法官在進行違憲審查時，漸漸發展出三種標準，分別是嚴格審查標準、中度審查標準、寬鬆審查標準。基於言論自由中的雙軌理論，若是對言論內容的限制，需採嚴格審查標準，若是對言論時間、地點、方式的限制，則採中度審查標準。相關介紹，可參考林子儀，「言論自由導論」，收於李鴻禧等著，台灣憲法之縱剖橫切，頁 165-170，元照，2002 年 12 月。

<sup>83</sup> 類似論述，可參考 Mark A. Lemley & Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 DUKE L.J. 147, 169-171(1998).

<sup>84</sup> Jed Rebenfeld, *supra* note 81, at 5-7.

<sup>85</sup> *Id.* at 53-56.



項憲法上的要求<sup>86</sup>。

因此，第二巡迴法院在 Salinger 案後，要求管轄區下地區法院要回歸四因素檢測法來審查初步禁制令與永久禁制令之案件，則未來是否有可能以金錢賠償或利潤分配方案來取代禁制令，值得繼續追蹤。不過需注意的是，學者或法院在提及利潤分配方案時，涉及的多是侵害改作權而有衍生創作之情形。為了兼顧衍生創作之流通，所以才有建議此類侵權案件中，應避免核發禁制令，而改採金錢賠償或利潤分配。本文認為，此種因有衍生著作之侵權案件，未來應可成為較為明確之類型，在此類型下法院傾向不核發禁制令，而提供金錢賠償或利潤分配。

對於此一擅自改作而有衍生著作之類型，再補充說明如下。著作權人「不想授權改作」卻遭擅自改作並出版，會造成兩種損害，一是違法改作對於未來合法改作市場所造成之先占及混淆效果之損失，二則是著作權人根本不想授權任何人改作時的人格權損害<sup>87</sup>。這兩種損害如何以金錢賠償呢？對於第一種損害，既然「違法改作市場造成之先占及混淆效果之損失」，表示仍可計算其損失，就算計算困難，對於損失仍然以金錢賠償為適當。對於第二種類型，此一人格權損害，的確無法用金錢賠償來彌補，但此種「不想授權任何人改作之心理」，純粹為一種人格權訴求，但著作權法並未賦予著作人禁止改作之人格權，而將其視為一種財產權，故只承認其有財產利益損失。雖然在四因素檢測法中，第二因素思考是否有其他更適當之救濟，對於著作權人不願授權改作而他人擅自改作，提供金錢賠償並非其他適當救濟，但在第三因素檢測時，則需比較核發禁制令對被告

<sup>86</sup> *Id.* at 59.

<sup>87</sup> Jed Rebenfeld, *supra* note 81, at 54.



之損害、與不核發禁制令對原告之損害，孰輕孰重。判斷後應可認為，不核發禁制令對著作人格權之損害，小於核發禁制令對改作者精神創作之損害<sup>88</sup>。因此，縱使著作人因他人擅自改作而有人格權損失，此本來就非著作權法承認之人格利益，且其損害較小，應改以金錢賠償等其他替代方式。

## 肆、商標侵權初步禁制令

### 一、商標侵權禁制令核發標準

美國商標法中，對於禁制令之核發，主要規定於美國法典第 15 篇第 1116 條 (a)，其規定法院：「為避免在專利商標局註冊之商標之任何權利受到侵害，或為避免 section 43 條 (a)、(c)、(d) 項之違反，可根據衡平原則，且根據法院認為合理之條件」而核發禁制令<sup>89</sup>。雖然在商標法中，一樣提及必須根據衡平原則，且認為「合理」(reasonable)，與前述美國專利法與著作權法之規定類似，但是在核發禁制令之審查，是否與前述專利案件與著作權案件一致，則尚無定論。

就商標侵權的初步禁制令來說，各巡迴法院都有各自的核發標準。一般而言，法院在決定是否核發初步禁制令時，通常會思考 (a) 原告是否具備勝訴可能性，(b) 原告是否有無法彌補損害，且無其他法律上適當救濟，(c) 不核發禁制令對原告之損害，是否超過核發禁制令對被告之損害，

<sup>88</sup> Jed Rebenfeld 以其「想像」作為言論自由之基礎的理論認為，核發禁制令對改作者的想像造成嚴重損害。*Id.*

<sup>89</sup> 15 U.S.C. § 1116(a) (“[T] he several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this Act shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under subsection (a), (c), or (d) of section 43 [15 USCS § 1125]”).



及（d）核發初步禁制令是否符合或會損及公共利益<sup>90</sup>。

但有三個巡迴法院採取不同的標準。在第二巡迴法院，要取得初步禁制令，申請者必須證明（1）不核發該禁制令是否可能造成無法彌補損害，及（2）證明（a）本案勝訴可能性，或，（b）本案有足夠嚴重的問題，使其具有提起訴訟之相當基礎，且經過兩造利益權衡後明確對申請人有利<sup>91</sup>。第九巡迴法院則認為，申請者必須證明（1）本案勝訴相當可能與無法彌補損害可能性之結合，或者（2）提出嚴重之問題，且利益權衡後偏向申請方<sup>92</sup>。法院還指出，就第一種情況，若無法彌補損害程度增加，則本案勝訴可能性之程度可降低<sup>93</sup>。第七巡迴法院則使用兩階段方式。首先，法院會判斷申請者是否「有本案勝訴可能性，且無其他適當法律救濟，且若無初步禁制令將遭受無法彌補損害。」<sup>94</sup>如果申請者無法證明（1）本案勝訴可能性，或（2）無適當法律救濟，或存在無法彌補損害，則法院不會核發禁制令<sup>95</sup>。如果申請者證明上述要求，則法院會思考「該初步禁制令對被告所造成的任何無法彌補之損害」，以及該初步禁制令是否會傷害或促進公共利益<sup>96</sup>。

其中，關於無法彌補損害以及無其他適當法律救濟部分，所謂的無法

<sup>90</sup> See 3-14 Anne Gilson LaLonde, GILSON ON TRADEMARKS § 14.02[3]/[b](2011).

<sup>91</sup> E.g., *TCPIP Holding Co. v. Haar Communs., Inc.*, 244 F.3d 88, 92(2d Cir. 2001); *Federal Express Corp. v. Federal Espresso Inc.*, 201 F.3d 168(2d Cir. 2000); *Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import Inc.*, 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999).

<sup>92</sup> E.g., *Stuhlbarg Int'l Sales Co. v. John D. Brush & Co.*, 240 F.3d 832, 839-40 (9th Cir. 2001); *GoTo.com Inc. v. Walt Disney Co.*, 202 F.3d 1199 (9th Cir. 2000); *Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

<sup>93</sup> *Dr. Seuss Enters. L.P. v. Penguin Books USA Inc.*, 109 F.3d 1394, 1397 n.1 (9th Cir. 1997), quoting *Big Country Foods, Inc. v. Board of Educ.*, 868 F.2d 1085, 1088 (9th Cir. 1989).

<sup>94</sup> *AM General Corp. v. DaimlerChrysler Corp.*, 311 F.3d 796 (7th Cir. 2002).

<sup>95</sup> *Abbott Labs. v. Mead Johnson & Co.*, 971 F.2d 6 (7th Cir. 1992).

<sup>96</sup> *AM General Corp. v. DaimlerChrysler Corp.*, 311 F.3d 796 (7th Cir. 2002).



彌補損害，是指法院沒辦法透過金錢賠償，適當彌補損害，或者金錢賠償難以計算。原告若有某些行為，也可證明不存在無法彌補損害。例如，原告延遲提起訴訟，或者提出和解方案允許被告繼續使用該商標，可能會使法院認為不具備無法彌補損害<sup>97</sup>。

過去，在大部分的巡回法院，只要申請初步禁制令者能證明本案勝訴可能性高，法院通常會推定被告具有無法彌補損害。理由在於，商標之侵害，大部分會造成無形資產（例如商譽）之損害<sup>98</sup>。但是在最高法院判決 eBay 案之後，此一見解是否會影響到商標侵權案件的禁制令審查，各巡回法院見解則不一致。其中，第十一巡回法院和第一巡回法院，雖然在相關判決中，認為以後商標侵權之初步禁制令審查，應受最高法院判決 eBay 案影響，但對於是否會改變無法彌補損害之推定，則不願表示意見。

## 二、第十一巡回法院 *NAM v. Axiom* 案

以下先以 2008 年第十一巡回法院之 *North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.* 案<sup>99</sup>為例，說明在最高法院 eBay 案之後，是否影響了商標侵權案的禁制令核發。

該案事實大致如下，原告是 North American Medical Corporation (簡稱 NAM) 和 Adagen Medical International, Inc. (簡稱 Adagen)，NAM 是一家設計及製造脊椎牽引治療器的廠商，而 Adagen 是其銷售商。被告 Axiom

<sup>97</sup> See 3-14 Anne Gilson LaLonde, *Gilson on Trademarks* § 14.02[3][b][ii](2011).

<sup>98</sup> See 3-14 Anne Gilson LaLonde, *Gilson on Trademarks* § 14.02[3][b][ii](2011)；邵瓊慧，同前註 1，頁 390。

<sup>99</sup> *North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.*, 522 F.3d 1211, 1228 (11th Cir. 2008).



Worldwide, Inc.（簡稱 Axiom）則是 NAM 的競爭對手，同樣製造脊椎牽引治療器，其產品名稱為 DRX9000。原告 NAM 主張，被告公司的行為，侵害了 NAM 之商標，以及有不實廣告，而構成不公平競爭。在商標侵權部分，原告註冊了「Accu-Spina」和「IDD Therapy」兩個商標，而被告 Axiom 在其網頁標記（website meta tags）中，使用了這兩個商標。其結果，就是一般消費者以 Google 搜尋引擎搜尋「Accu-Spina」和「IDD Therapy」兩個關鍵字時，第一筆網頁會出現原告公司的官網，但第二筆網頁就出現被告公司網頁。但從被告網頁實際內容中，卻根本沒有使用到「Accu-Spina」和「IDD Therapy」（例如在產品介紹時比較原告公司的產品），而只使用在網頁標記中。不過，在 Google 的搜尋結果畫面中，在第二筆網頁的標題下，有對該網頁的簡單描述，該描述中卻出現了「Accu-Spina」和「IDD Therapy」兩個商標。故原告認為被告此種行為，已經構成商標之侵害，而向喬治亞州北區聯邦地區法院聲請核發初步禁制令。地區法院認為被告對原告商標之使用，會構成商標之混淆，而同意核發初步禁制令<sup>100</sup>。

本案被告不服，上訴到第十一巡迴上訴法院。上訴法院指出，就核發初步禁制令的審查，地區法院應該要求申請者證明下述事項：（一）本案勝訴可能性，（二）若不核發初步禁制令申請者將受無法彌補之損害，（三）不核發禁制令對申請者造成之損害，是否超過核發禁制令對另一方當事人造成之損害，（四）該禁制令不會損害公共利益<sup>101</sup>。

第十一巡迴上訴法院對於商標侵權部分，就其勝訴可能性先作判斷。其認為，被告將原告商標使用於網頁標記中，已經構成「於商品銷售

<sup>100</sup> *Id. at 1216-1217.*

<sup>101</sup> *Id. at 1127.*



或廣告中使用該商標」<sup>102</sup>；至於是否構成消費者混淆，由於 Google 網頁的搜尋結果畫面中，呈現第二筆結果的網頁簡單描述中，出現了「Accu-Spina」和「IDD Therapy」兩個商標字樣，的確會造成消費者的混淆<sup>103</sup>。故認為原告已經證明本案勝訴可能性。

被告 Axiom 上訴理由中，除了本案勝訴可能性之外，亦質疑，地方法院在認為原告具有本案勝訴可能性後，就直接推定其具有無法彌補之損害，而認為此違反了最高法院於 eBay 案意見，亦即不可直接推定有無法彌補損害。第十一巡迴上訴法院指出，根據該巡迴區過去的判決先例，如果原告可以在商標侵權主張中證明本案勝訴可能性，的確可以推定具有無法彌補之損害。但是，由於最高法院在 2006 年的 eBay 案判決之後，該巡迴區似乎應配合改變見解。法院指出，雖然 eBay 案處理的是專利法與永久禁制令，但應該也適用於美國商標法 (Lanham Act) 下的初步禁制令。原因在於，從商標法的用字來看，和專利法一樣，都規定法院「有權，根據衡平原則及法院認為合理之條件，核發禁制令。<sup>104</sup>」而且，其也認為，永久禁制令和初步禁制令間，並無明顯存在差異，而可不適用 eBay 案見解。因此，第十一巡迴法院認為，最高法院在 eBay 案之見解，一樣適用於本案<sup>105</sup>。

但是，第十一巡迴法院卻說，究竟 eBay 案見解適用於本案會有何種效果，其卻不願意表達意見。亦即，其對地區法院根據商標侵權之本質，而認為可推定具有無法彌補損害之見解，不願表達意見。換句話說，對於此種推定，是否等同於最高法院在 eBay 案所推翻的「類型化規則」，其不

<sup>102</sup> *Id. at 1218-1220.*

<sup>103</sup> *Id. at 1220-1224.*

<sup>104</sup> 15 U.S.C. § 1116(a) (2006).

<sup>105</sup> 522 F.3d at 1228.



作判斷。至於第十一巡迴法院為何不願表達意見，其說明三項原因：（一）在上訴案的簡單討論中，不適合作此判斷。（二）地區法院並沒有討論到 eBay 案對此案之影響。（三）本案發回後，地區法院可以再採用 eBay 案之見解後，認為不能作無法彌補損害之推定，或者認為在本案中，會發現與本案相同之判決先例，而認為推定有無法彌補之損害，以歷史傳統角度而言，屬於適當行使裁量權。法院指出，強調「歷史傳統」，乃是因為 eBay 案二份協同意見，均著重於此觀念之辯論。因此，最後法院判決撤銷原初步禁制令，就其商標侵權部分，發回地區法院重作判斷，但必須符合本法院判決與最高法院 eBay 案之判決<sup>106</sup>。

### 三、第一巡迴法院 *VOAW v. Medical News Now* 案

第十一巡迴法院的方式，接著也被第一巡迴法院採用。以下介紹 2011 年第一巡迴法院的 *Voice of the Arab World, Inc. v. MDTV Medical News Now, Inc.* 案<sup>107</sup>。本案原告為 Voice of the Arab World, Inc.（簡稱 VOAW），其是麻薩諸塞州非營利公司，其任務是要透過電台、電視、衛星、網路提供客觀、即時、正確的醫療資訊給病人和醫生，實際上主要是向阿拉伯和回教國家的公民提供美國醫療服務的資訊。被告 MDTV Medical News Now, Inc.'s( 簡稱 Medical News Now )，則形容自己為一醫療新聞組織，並製作全國電視節目「MDTV Medical News Now」，其從 1998 年開播至今。

VOAW 主張，其在 1989 年到 1990 年代中期，就已經在製作電視節目中使用「MDTV」商標；其也主張從 1995 年起，其在網站上開始使用該

---

<sup>106</sup> *Id.* at 1228.

<sup>107</sup> *Voice of the Arab World, Inc. v. MDTV Medical News Now, Inc.*, 645 F.3d 26(1st Cir. 2011).



商標，持續使用至今。但 Medical News Now 則質疑 VOAW 的說法，並提出證據反駁。地區法院最後同意 Medical News Now 的質疑，認為 VOAW 提出早在 1998 年起就開始使用該商標的證據，若非可疑，就是根本不存在<sup>108</sup>。

1998 年 10 月 9 日時，Medical News Now 向美國專利商標局申請註冊商標「MDTV」和「MDTV Medical News Now」，使用於商業有線電視節目和娛樂服務上。專利商標局於 2002 年及 2006 年分別同意其註冊，並在記錄中說明該商標乃於 1998 年 1 月開始使用。2000 年 1 月 11 日時，Medical News Now 向 VOAW 寄出律師信，希望 VOAW 停止使用「MDTV」商標，否則將提出商標侵權訴訟。但 VOAW 收到警告信後，並沒有停止使用，而 Medical News Now 也沒有採取法律訴訟。但是，VOAW 在 2000 年 9 月 25 日，也以「MDTV」商標，向專利商標局申請註冊，指定使用於阿拉伯和回教世界透過電台、電視、衛星電視、網路等提供有關醫藥的期刊、資訊和教育服務。專利商標局最初認為因為存在 Medical News Now 的商標而拒絕其申請，但在 2008 年 9 月 9 日卻同意其註冊<sup>109</sup>。

此外在 2001 年 9 月時，Medical News Now 提議支付 VOAW 每個月 300 美金，於 VOAW 網站上（網址 mdtv.com）擺放橫幅廣告，並連結到 Medical News Now 的網頁（網址 mdtv.now.com）。但雙方沒有達成協議。隨即，在 2002 年 8 月時，Medical News Now 向 VOAW 提議，要求（1）其撤回申請中的「MDTV」商標申請案，（2）對 Medical News Now 申請中的商標不要提出質疑，（3）在其使用「MDTV」為促銷時，都必須增加「Voice

<sup>108</sup> *Voice of the Arab World, Inc. v. MDTV Med. News Now, Inc.*, No. 09-11505-GAO, 2010 U.S. Dist. LEXIS 16981, at \*9-10 (D. Mass. Feb. 25, 2010).

<sup>109</sup> 645 F.3d at 29.



of the Arab World」等字眼於旁邊；而 Medical News Now 則同意（1）不質疑 VOAW 在普通法上繼續使用「MDTV」商標，且（2）每月支付 VOAW 500 美元租用其所有之網域名稱「www.mdtv.com」。但當時仍未達成協議。但在 2005 年時，雙方達成口頭協議，Medical News Now 每月支付 VOAW 500 美元讓其在 VOAW 刊登橫幅廣告，但因認為流量很小，在 2006 年就要求停止。雙方關係惡化<sup>110</sup>。

後來，在 2009 年 8 月，VOAW 更改了其網頁，而刪除了網頁只使用於回教及阿拉伯世界等關連。因此，在 2009 年 8 月 14 日，Medical News Now 寄給 VOAW 警告函，認為其侵害其商標權及搶占網域名稱（domain name cybersquatting）。所以，在 2009 年 9 月 10 日，VOAW 向麻州聯邦地區起訴請求確認判決，希望其確認（1）其有權使用及註冊「MDTV」商標，及（2）其行為並沒有侵害 Medical News Now 主張的「MDTV」的商標權，也無構成搶占網域名稱。而被告 Medical News Now 在 2009 年 11 月 24 日提出反訴，控告 VOAW 商標侵權、不公平競爭及搶占網域名稱。進而，並申請初步禁制令，希望禁止 VOAW 使用「MDTV」商標。在 2010 年 2 月 25 日，麻州地區法院同意核發初步禁制令，禁止 VOAW 在網路上對「MDTV」商標為與醫療有關資訊或教育課程或服務等使用、販賣、促銷。而 VOAW 不服，向第一巡迴法院提出上訴<sup>111</sup>。

第一巡迴法院的判決意見，主要就是針對初步禁制令的核發，地區法院是否有濫用裁量權，進行審查，包括地區法院採取的核發標準，是否正確。法院在討論 eBay 案一樣適用於商標案件與初步禁制另案件後<sup>112</sup>，卻

<sup>110</sup> *Id.* at 29-30.

<sup>111</sup> *Id.* at 30.

<sup>112</sup> *Id.* at 31-34.



如同前述第十一巡迴法院見解，對於 eBay 案如何影響本案判決，不作論斷。亦即，其不欲判斷「商標侵權案件中原告證明本案勝訴可能性之後就推定有無法彌補損害」此一規則，是否符合傳統的衡平運作。換句話說，其不用判斷這樣的推定，是否等同於 eBay 案中所批評的「一般性」或「類型化」規則。而之所以不需作判斷，理由在於，一，雙方的書狀對此議題討論不多，不適合處理此議題；二，在本案也不需要處理此一推定是否適當之議題，因為，由於被告尋求初步禁制令有過度遲延的狀況，所以就不應該推定其有無法彌補之損害<sup>113</sup>。

法院指出，過去早有判決先例，當商標侵權原告證明本案勝訴可能性後，卻遲延提起訴訟或申請初步禁制令，則不能推定其有無法彌補損害<sup>114</sup>。理由在於，沒有立即行動，就表示不緊急，就表示不需要得到初步禁制令，或事實上沒有無法彌補損害<sup>115</sup>。不過，如果該遲延，是因為原告不知道被告有競爭產品，或原告乃出於善意先對該侵權行為進行調查，而造成遲延，則仍然可以推定具有無法彌補損害<sup>116</sup>。

第十一巡迴法院認為，在本案中，Medical News Now 知道 VOAW 使用「MDTV」商標長達 10 年。不過，地區法院認為，Medical News Now 容許 VOAW 使用的情況，是在之前其網站仍保留「阿拉伯與回教世界」等關連，但是因為 VOAW 刪除了該關連說明，所以是從 2009 年才有新的侵害情事<sup>117</sup>。但十一巡迴法院不同意，其認為從上述事實可知，Medical

<sup>113</sup> *Id.* at 34-35.

<sup>114</sup> *Id.* at 35(quoting *Tough Traveler, Ltd. v. Outbound Prods.*, 60 F.3d 964, 968 (2d Cir. 1995)).

<sup>115</sup> *Id.* at 35(quoting *Citibank, N.A. v. Citytrust*, 756 F.2d 273, 277 (2d Cir. 1985)).

<sup>116</sup> *Id.*

<sup>117</sup> See *Voice of the Arab World, Inc.*, 2010 U.S. Dist. LEXIS 16981, at \*8-\*12.



News Now 早在 2000 年 1 月就知道 VOAW 使用「MDTV」商標，且雙方進行長期交涉，甚至還一度達到協議，故其遲延申請初步禁制令行為，不能說是屬於出於善意進行侵權調查。而且，Medical News Now 也不能主張其遲延是因為為了與對方達成和解，因為在 2006 年後，雙方就中斷聯繫。故法院認為從事實來看，Medical News Now 已經構成了默許 (acquiescence)<sup>118</sup>。

第十一巡迴法院認為，就算新的損害是從 2009 年 8 月更改網頁時起發生，但當時 Medical News Now 只寄了一封警告信函，一直等到 VOAW 於 9 月提起確認之訴，其才在 9 月 25 日提起反訴並申請初步禁制令，則 8 月到 9 月這段期間，也屬於一種遲延<sup>119</sup>。而且，法院也不認為 2009 年 8 月的更改網頁，在質量上屬於一種新的商標侵權，而應該還是屬於過去舊的商標使用可預見的變動情況，故仍然在過去已經被默許繼續使用了<sup>120</sup>。

#### 四、推定無法彌補損害

目前為止，美國各法院在商標侵權案件，受到美國最高法院 eBay 案的影響，均認為在禁制令之審查，不論是永久禁制令還是初步禁制令，均應該採取四因素檢測。在商標侵權案中，如果是永久禁制令，已經受到最高法院 eBay 案的影響。例如第六級第九巡迴法院，已經在商標侵權之永久禁制令案件中，認為需要詳細審查傳統的四因素，且對無法彌補損害，需提出正面與反面之證據<sup>121</sup>。

但是在初步禁制令的審查上，在證明本案勝訴可能性後，過去各法院

<sup>118</sup> 645 F.3d at 35-36.

<sup>119</sup> *Id. at 36.*

<sup>120</sup> *Id. at 36-37.*

<sup>121</sup> *Audi AG v. D'Amato*, 469 F.3d 534 (6th Cir. 2006); *Reno Air Racing Ass'n v. McCord*, 452 F.3d 1126 (9th Cir. 2006).



之見解，均認為在初步禁制令審查時，只要證明本案勝訴可能性，就可推定其具有無法彌補之損害。過去以來，只有第五巡迴法院很明確地指出，在商標侵權初步禁制令審查時，不可推定有無法彌補之損害<sup>122</sup>。雖然 eBay 案在專利侵權案中認為不可作此推定，但在商標案件中，是否不可作此推定，目前各下級法院的見解還很分歧。

有學者認為，在 eBay 案後，對於是可還保留此一無法彌補損害之推定，大略可以分成三種陣營，一種陣營是認為在商標侵權案件，也應該回歸四因素檢測法；一種陣營認為，由於商標的特性使然，如果構成商標侵權或本案勝訴可能性高，即可推定有無法彌補之損害，亦即會核發永久禁制令或初步禁制令；第三種陣營則是傾向採取一種方式，亦即在相關判決中，迴避討論是否該推定具有無法彌補之損害問題<sup>123</sup>。例如前述第十一巡迴法院與第一巡迴法院，就是採取第三種迴避討論的方式。

而美國商標法上之重要學者，也認為商標侵權的情形，有別於專利與著作權，應認為若原告證明本案勝訴可能性，及可以推定具有無法彌補損害。例如，J. Thomas McCarthy 教授在其商標法的註釋書（treatise）及論文中，說明了為何最高法院 eBay 並不影響此無法彌補損害之推定。其認為，1. 該推定是可以推翻的，此與 eBay 中所討論到的狀況不同<sup>124</sup>。2. 商標侵權與專利、著作權侵權不同<sup>125</sup>。另外，Anne Gilson LaLonde 教授也在

<sup>122</sup> *Allied Marketing Group, Inc. v. CDL Marketing, Inc.*, 878 F.2d 806 (5th Cir. 1989). See also *Sunbeam Prods. Inc. v. West Bend Co.*, 123 F.3d 24 (5th Cir. 1997).

<sup>123</sup> Jeffrey M. Sanchez, *The Irreparably Harmed Presumption? Why the Presumption of Irreparable Harm in Trademark Law Will Survive eBay and Winter*, 2011 B.Y.U.L. REV. 535, 545-553(2011).

<sup>124</sup> Jeffrey M. Sanchez, *supra* note 123, at 556.

<sup>125</sup> See J. Thomas McCarthy, 5 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§30: 30-30: 32 (4th ed. 2010); J. Thomas McCarthy, *Are Preliminary Injunctions Against Trademark Infringement Getting Harder to Achieve?*, 14 INTELL. PROP. L. BULL. 1, 1 (2009).



其商標法註釋書中，提出該推定仍應存在之理由：(1) eBay 案涉及的是永久禁制令，而無法彌補損害之推定只是初步禁制令審查中的一環，且初步禁制令只存在於訴訟進行中。(2) 無法彌補損害推定初步禁制令，只是四因素中的一個，而 eBay 案反對的是直接推定四個因素都存在。(3) 該推定是可推翻的，不像 eBay 案反對的是一種類型化的規則<sup>126</sup>。亦即，eBay 案反對的是在某一種專利類型中，就推定所有四因素都存在，但商標侵權中的無法彌補損害的推定，並非針對哪一種商標侵權的類型<sup>127</sup>。

此一推定存在的理由，在於此一侵權商品存在於市場上，將造於對原告商譽持續卻無法衡量的傷害。對於這種無形的傷害，很難精確算出其經濟後果。商標的混淆，對企業的商譽和銷售額的減少都會造成傷害，而提供金錢賠償是沒有意義的<sup>128</sup>。另外，想從被告那些收回損失的利益，有時難以計算，因為被告可能沒有獲利，或可能無能力賠償。在此種情形，法院會認為欠缺其他適當之救濟，而同意禁制令救濟<sup>129</sup>。

## 伍、美國與我國比較

### 一、初步禁制令與定暫時狀態假處分比較

關於初步禁制令，我國類似制度為定暫時狀態假處分。民事訴訟法第538條規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先

<sup>126</sup> See 3-14 Anne Gilson LaLonde, GILSON ON TRADEMARKS § 14.02[3][b][ii](2011).

<sup>127</sup> Jeffrey M. Sanchez, *supra* note 123, at 555-556.

<sup>128</sup> See 3-14 Anne Gilson LaLonde, GILSON ON TRADEMARKS § 14.02[3][b][ii](2011); Jeffrey M. Sanchez, *supra* note 123, at 563-564.

<sup>129</sup> *Id.*

為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」第 538-4 條規定：「除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之。」

此外，我國於 2007 年通過之智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」第 3 項：「聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。」第 4 項：「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。」第 5 項：「定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。」此等規定，乃優先於民事訴訟法適用。另外，智慧財產案件審理細則第 37 條規定：「聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。聲請人雖已為前項釋明，法院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。前項所稱將來勝訴可能性，如當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，並為相當之舉證，法院認為撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智慧財產權人之裁定。」

相比之下，智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項規定，即是參考美



國核發禁制令之四因素檢測法<sup>130</sup>。而在智慧財產審理法及審理細則通過後，智慧財產法院已經改變過去普通法院審核定暫時狀態假處分之處理方式，採取「本案化審理」，亦即必須詳細審理本案輸贏可能，除了證明本案勝訴可能性之外，還需證明若不發假處分是否會造成權利人無法彌補之損害等<sup>131</sup>。

不過，從比較上也可發現，我國訴訟制度與美國制度之不同。我民事訴訟法第 526 條第 2 項，卻規定：「前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。」可以用擔保取代釋明不足之方式。但美國並沒有在釋明不足時，用擔保以代釋明不足之方式處理。

而我國智慧財產法院實務運作上，由於法律要求採取美國之四因素檢測，已經改變過去允許以擔保以代釋明的方式，認為若釋明不足，則裁定駁回。實際上，在智慧財產法院開始適用智慧財產案件審理法及審理細則以來，大部分聲請定暫時狀態假處分之案例，都因為無法通過四因素檢測，而裁定駁回其假處分聲請<sup>132</sup>，當然也不准許其以擔保替代釋明之不足<sup>133</sup>。

另外，我國法院在裁定暫時狀態假處分後，相對人也可根據民事訴訟法第 536 條規定，提供反擔保以免為或撤銷假處分；相對地，由於美國法院在審核初步禁制令時，已經就本案勝訴可能性作較詳細之調查，且認為對權利人很可能會造成無法彌補之損害，才決定核發初步禁制令，既然對

<sup>130</sup> 邵瓊慧，同前註 1，頁 355-356。

<sup>131</sup> 邵瓊慧，同上註，頁 357-371。

<sup>132</sup> 邵瓊慧，同上註，頁 357-368。

<sup>133</sup> 邵瓊慧，同上註，頁 398。



權利人很可能有無法彌補之損害，就不會允許相對人（被告）提供反擔保免為或撤銷假處分<sup>134</sup>。

比較我國智慧財產法院運作，從晚近幾個判決來看<sup>135</sup>，智慧財產法院也不准予相對人提供擔保免為假處分或撤銷假處分。但是最高法院對此議題，似乎有不同見解，在專利案件中，認為可讓相對人提供擔保免為或撤銷假處分<sup>136</sup>；但在著作權案件中，卻不准許相對人提供擔保免為或撤銷假處分<sup>137</sup>。最高法院在兩種案件中的態度不同，而受到學者質疑<sup>138</sup>。未來是否會改變見解，值得後續追蹤。

## 二、永久禁制令與侵害排除請求權比較

本文討論的 eBay 案，處理的是專利侵權之永久禁制令的問題，其與我國的侵害排除請求權與侵害防止請求權類似。

美國專利法第 283 條<sup>139</sup>乃規定：「法院可根據衡平原則，避免專利權受侵害，認為合理時，核發禁制令」，美國著作權法第 502 (a)<sup>140</sup>也有類似規定：「法院為了避免或限制著作權之侵權，而認為合理時，可核發暫

<sup>134</sup> 邵瓊慧，同上註，頁 373。

<sup>135</sup> 智慧財產法院 97 年度民全字第 87 號裁定；智慧財產法院 98 年度民專抗字第 7 號裁定。

<sup>136</sup> 最高法院 98 年度台抗字第 585 號裁定。

<sup>137</sup> 最高法院 96 年度台抗字第 40 號裁定。

<sup>138</sup> 邵瓊慧，同前註 1，頁 398-400。

<sup>139</sup> 35 U.S.C. § 283 (" [T]he several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.")

<sup>140</sup> 17 U.S.C. § 502(a) ("[A]ny court having jurisdiction of a civil action arising under this title may, subject to the provisions of section 1498 of title 28, grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright.")



時或永久禁制令。」因此，美國最高法院指出，專利及著作權之權利，不代表一定有救濟權，亦即不一定可要求衡平救濟（禁制令）。因此，最高法院仍要求採取四因素檢測法，就算被告因侵權而原告勝訴，但仍須考量到其他救濟的妥適性，並提及衡平救濟是一種例外手段，如果金錢賠償<sup>141</sup>已足夠則不要動用衡平救濟。

相對來看，我國專利法第 84 條第 1 項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」我國著作權法第 84 條規定：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」比較臺灣與美國法條之差異可知，我國專利法及著作權法之侵害排除請求權與侵害預防請求權，乃法律明文賦予專利權人與著作權人之權利，也沒有「合理時」此種限制條件，故在我國運作上，只要專利權人和著作權人在本案訴訟上勝訴，就可以要求法院排除被告之侵害行為，而法院不需要考慮是否有其他更適當之救濟管道（例如金錢賠償）。至於侵害預防請求權，有學者認為根本無存在必要<sup>142</sup>，實務上似乎也很少見主張此請求權者。

參考本文介紹之 eBay 案和 Salinger 案，在 eBay 案中，原告 MercExchange 是一專利蟑螂，本身不從事生產活動，僅靠收取授權金獲利，雖然最高法院並沒有將四因素檢測法套用在該案事實上，但似乎可以得知，原告 MercExchange 透過金錢賠償也是一個適當之救濟方式，不發給永久禁制令並不會給原告造成不可彌補之損害。甚至根據該案 Kenndey

<sup>141</sup> 關於美國專利訴訟中之損害賠償，可參考羅炳榮，「工業財產權叢論—基礎篇」，頁 225-252，翰蘆圖書出版，2004 年 6 月。

<sup>142</sup> 鄭中人，同前註 1，頁 115；鄭中人，「專利法規釋義」，頁 2-168，考用出版社，2009 年 3 月。

大法官之協同意見指出，賦予專利蟑螂一禁制令救濟，只是讓其取得過高的談判地位，而收取過高的授權金。至於 Salinger 案，原告沙林傑本身根本不想授權他人改作其著作，但他人出版其改作作品，雖然違反沙林傑之意願，但並無財產利益之損害。

相較之下，我國專利法和著作權法直接賦予權利人侵害排除請求權和侵害防止請求權，取得了一實質的「排他權」<sup>143</sup>。此可能導致權利人在某些只想取得金錢賠償之案件中，卻運用排除侵害請求權作為談判籌碼，取得高於市價之不合理授權金。和美國比較之下則可知，美國雖賦予專利人和著作人權利，但並不當然賦予其衡平救濟手段（禁制令）。綜合比較可知，我國智慧財產權的周邊配套制度（例如本文研究之救濟手段），保護程度似乎比美國還要高。

或有認為，我國著作權法賦予著作人格權，故應給與著作人侵害排除請求權，才能確保人格權之完整<sup>144</sup>。就此論點，筆者認為，著作權人格權僅有公開發表權、姓名表示權、同一性保持權，但在著作財產權受侵害時，並不當然會侵害著作人格權，故未必一定要賦予侵害排除請求權。而且，本文之建議，只是認為在請求永久排除時，應採取四因素檢測法，並非認為著作人格權或著作財產權受侵害時，不能請求永久排除。在四因素檢測法中的第二因素，要求思考是否有其他適當之救濟方式，倘若無，則可核發永久禁制令。倘若認為，在著作人格權受侵害時，除了永久排除並無其

<sup>143</sup> 在此使用排他權，與國內討論專利權是否為排他權和是專有權之爭論無關，而是就其是否當然取得排除侵害請求權的意思，而說明其排他權的效力。關於國內討論專利權究竟為排他權還是專有權的討論，可參考張澤平，專利權只是一種排他權之評析，智慧財產權月刊，第 90 期，頁 57-63，2006 年 6 月。

<sup>144</sup> 類似論點之討論，可參考 Mark A. Lemley & Eugene Volokh, *supra* note 83, at 207-208.



他更適當之救濟方式，亦即以金錢賠償無法適當救濟人格權之損害，則法院仍然可以同意其永久排除之請求。

### 三、侵害商標品銷毀請求權之限制

2011年5月底和11月底，我國商標法和專利法均通過全文修正。由於修正幅度過大，且條號改變，故施行日期另定，目前仍然適用現行法條。在此次修正中，對於上述侵害排除請求權是否應增加「合理時」等字樣，並無處理。不過，在商標法之侵害排除請求權中的「銷毀侵害商標權之物品請求權」，卻作了修正，故值得在此作一比較分析。

此次修正時，將原本商標法第61條第3項之：「商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。」修改至新法第69條第2項：「商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。」其修正理由指出：「四、第二項係由現行條文第三項移列，並修正如下：(一) 現行條文第三項所定對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料、器具之銷毀請求，應為侵害除去或防止侵害請求權類型之一，爰調整項次，僅於主張第一項關於侵害除去或防止請求權之際，始有適用餘地。(二) 對於侵害行為，商標權人固得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，惟如得以對相對人及第三人權益侵害較小之手段而能同樣達成保障商標權人利益者，法院即應採取其他較小侵害手段以代替銷毀，俾符合比例原則。例如，對於侵害商標權之物品，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之；對於不以製造侵害商標權物品為主



要用途之原料或器具，固無須命為銷毀，對於主要用於製造侵害物品之原料或器具，亦得以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。法院雖被賦予命令銷毀之權力，但並無義務採用銷毀方式，而得選擇侵害性較低之方式，爰參考與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定第四十六條規定之意旨，增訂本項但書規定。至於法院為前述考量時，得審酌侵害之程度與當事人以外第三人（例如不知情之受委託製造人）利益等因素；然應注意與貿易有關之智慧財產權（TRIPS）協定第四十六條之規定，必須確保該等侵害商標權之物品及主要用於製造侵害物品之原料或器具不致再進入商業管道，自屬當然。」

從修正理由可知，其認為銷毀請求權，亦為排除侵害請求權之一種，故更改其項次安排。就此部分，美國學者也認為，美國商標法上之銷毀請求權，亦屬於禁制令救濟（injunction relief）之一種，採取相同見解<sup>145</sup>。既然同屬於禁制令之救濟，故上述美國關於商標侵權請求核發禁制令時，需考量之四因素檢測，也應該同樣適用於銷毀請求權之討論。不過從筆者搜尋之文獻，卻沒有看到美國以四因素檢測思考銷毀請求權之案例。

通常，會請求對侵害商標物品進行銷毀，一定是永久禁制令，而非初步禁制令的問題。雖然從上述本文介紹得知，在商標侵權之初步禁制令審查，對於是否可以推定具有無法彌補損害，美國各巡回法院有所保留，但均承認在永久禁制令與暫時禁制令，都需要進行四因素檢測。不過，筆者雖未查得美國法院以四因素檢測，來思考是否有必要核准銷毀請求，但筆者認為，此次商標法修正，參考 TRIPS 第 46 條規定，其修正內涵，在精神上確實符合了本文所討論的美國四因素之檢測。

<sup>145</sup> See 3-14 Anne Gilson LaLonde, GILSON ON TRADEMARKS § 14.02 [1](2011).



從上述商標法修法理由中，對於法院判斷是否同意銷毀請求時所需考量之因素，筆者可將之對照到美國之四因素檢測，進行對照。其中，修法理由提及「惟如得以對相對人及第三人權益侵害較小之手段而能同樣達成保障商標權人利益者，法院即應採取其他較小侵害手段以代替銷毀，俾符合比例原則。例如，對於侵害商標權之物品，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之；對於不以製造侵害商標權物品為主要用途之原料或器具，固無須命為銷毀，對於主要用於製造侵害物品之原料或器具，亦得以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。」此段理由，筆者認為，相較於美國四因素檢測，相當於其第 2 項因素，亦即是否有其他侵害較小之法律救濟方式。不過稍有不同的是，此段說明，並非如美國四因素檢測，比較金錢賠償救濟是否已經足夠，而不須要採取禁制令救濟；而是在說明，採取禁制令救濟時，若存在眾多禁制令救濟方案時，應選擇相對人及第三人權益侵害較小之禁制令手段。

另外，在修正理由提出：「至於法院為前述考量時，得審酌侵害之程度與當事人以外第三人（例如不知情之受委託製造人）利益等因素；...」所謂考慮第三人，也就是考慮到其他公眾。筆者認為，若比較美國四因素檢測，似乎符合四因素檢測中的第 4 因素，不要傷害公共利益。亦即，倘若將已經製造好之商品全部銷毀，對於第三人未必有利而可能有害，考量到公共利益，而可考慮其他侵害較小之手段。

#### 四、小結

綜合言之，為何我國在智慧財產權之定暫時狀態假處分，學習美國之四因素審查，但在侵害排除請求權，卻不要求考量四因素審查，造成兩者

設計矛盾。但若仔細考察，在智慧財產案件審理法中，只要求定暫時狀態假處分，進行本案化審理，亦即需要審查本案勝訴可能性，但未要求後續四因素審查，而是在智慧財產案件審理細則中，才要求四因素審查。

因此，解決上述矛盾之處，有兩種可能方式。一，修改智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項規定，僅保留「法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性。」即可，刪除後面的四因素審查。如此即可與侵害排除請求權一致，亦即不考量四因素審查。二，另一種方式，則是仿照美國在永久禁制令之核發審查時，一樣需考量四因素審查，亦即修改專利法第 84 條及著作權法第 84 條，僅規定於「合理時」才給與其排除侵害請求權。至於預防侵害請求權，如學者建議，應可刪除。甚至可於智慧財產案件審理法及審理細則中，如定暫時狀態假處分一般，要求在審理排除侵害請求權方面，一樣要採取四因素檢測法。

對於上述兩種解決方式，筆者傾向第二種建議，亦即均採取四因素審查，以讓法院在核發禁制令救濟時，應更加謹慎。而此種建議，從本次商標法之修正，也可得到部分支持。

從前述美國商標侵權案件之討論可知，對於初步禁制令審查時，是否要推定無法彌補損害，由於商標侵權之特性，金錢賠償往往不足以彌補商標混淆對商譽造成的影響，所以傾向可推定具有無法彌補之損害，而可採取禁制令救濟。而比較起來，我國此次修法，並無處理金錢賠償與侵害排除兩者之關連，基本上也同意商標侵權時損害賠償不一定是適當救濟，仍需要侵害排除請求權之行使。但是在侵害排除請求權方面，則配合 TRIPS 之規定，考量到縱使同意禁制令救濟，但在侵害排除之方案中，若有侵害



較小之方案，也應優先選擇，且應該考量到是否影響第三人利益，此種比例原則、第三人利益之考量，筆者認為在精神上符合了前述美國之四因素檢測時的考量。

前段筆者曾經指出，我國定暫時狀態假處分接受了四因素檢測，但侵害排除請求權卻不接受，而提出兩個方案，一是兩者都不要採用四因素檢測，二是兩者都採用，亦即在侵害排除請求權上，也應納入美國四因素檢測之精神。搭配此次商標法修正在侵害排除請求權之行使上，考量到比例原則與第三人利益，因而筆者認為，未來專利法與著作權法中的侵害排除請求權，也應該適度納入美國四因素檢測，考量比例原則與公共利益。

## 陸、結論

美國最高法院 2006 年的在 eBay 案，強調永久禁制令之核發，要回歸傳統衡平法的四因素檢測法，而其不止影響了專利案件的永久禁制令審查，也影響到其他著作權案件、商標權案件，也影響到初步禁制令之審查。2010 年第二巡迴法院的 Salinger 案，推翻了過去在證明本案勝訴可能性後，就直接推定原告有無法彌補損害的作法，而認為後續仍應進行四因素檢測。不過在商標侵權案件的初步禁制令審查上，雖然同意要進行四因素檢測，但對於可否推定具有無法彌補損害，則有所保留。

在研究完美國近年來關於智慧財產權禁制令之重要判決後，回過頭來比較臺灣定暫時狀態假處分與排除侵害請求權之制度。在智慧財產案件審理法與審理細則通過後，定暫時狀態假處分之審查，已經接近美國初步禁制令之核發程序，但是由於專利法與著作權法直接規定權利人擁有排除侵害請求權，且無其他限制，此運作上與美國永久禁制令之核發仍有差異。此



## 論述

美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查

可能導致權利人在某些只想取得金錢賠償之案件中，卻運用排除侵害請求權作為談判籌碼，取得高於市價之不合理授權金。另外從此次商標法修正，對於侵害排除請求權的行使，納入比例原則與第三人利益之考量，本文認為符合美國四因素檢測之精神。故建議參考美國判決運作，修改相關法規，以調整我國專利權與著作權侵害排除請求權之行使。