

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探—— 以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心¹

陳珮君²、劉湘宜³

摘要

100 年公布之修正商標法，將法定賠償數額之計算標準由原本之侵權商品零售單價 500 倍至 1,500 倍改為 1,500 倍以下。對於此計算標準，智財法院實務上將參考眾多審酌因素加以擇定最適當之賠償倍數。本文透過研究近年來智財法院判決及比較美國法之實務判決，試圖對於審酌因素之擇定及實務上操作提出相關之觀察及建議，以期社會大眾加強對此議題之關注。

關鍵字：商標法第 71 條、法定賠償數額、商標權侵害、計算標準、審酌因素、酌減、美國商標法。

收稿日：101 年 12 月 21 日

¹ 本文撰寫之研究過程中，承蒙事務所同事王盈瑾博士、李璨宇律師、廖學能律師之熱心協助，整理國內外相關案例及實務見解，俾使作者撰擬本文能以更宏觀的角度，檢視法院及相關立法例對於商標侵權損害賠償之各種見解，擷其精華，期能作為我國法院未來面對類似案例時之參考。

² 陳珮君律師現為恆業法律事務所訴訟部主任，畢業於國立政治大學高階經理人管理碩士班全球企業家組、國立台灣大學法律學系，曾任地方法院、高等法院法官，從事司法審判實務工作長達十餘年。

³ 劉湘宜律師現為恆業法律事務所律師，國立交通大學科技法律研究所碩士班研究生，畢業於國立台灣大學法律學系，並曾於 2011 年至北京清華大學法律學系進行交換學生。

壹、前言

我國商標法於 100 年 5 月 31 日三讀通過修正，針對侵害商標權之損害賠償計算標準相關規定有一定幅度之變動，其中商標法第 71 條第 1 項第 3 款將原有之法定賠償計算標準範圍由「侵害商標權商品零售單價 500 倍至 1,500 倍」修正為「侵害商標權商品零售單價 1,500 倍以下」；另外亦於商標法第 71 條第 1 項第 4 款增加所謂「擬制授權金」之計算標準以供商標權人作為請求之基礎。

「法定賠償數額」作為舉證程度相對較低之商標權侵害損害賠償計算標準，向來為實務上最為常見之計算標準，而法院在衡酌法定賠償之倍數時通常均會審酌各種因素加以酌定適當之賠償倍數。在新法修正後，相關之判斷標準是否需要加以調整？本文認為實有研究之必要。故本文參考美國之審酌因素及我國歷年來實務判決之操作，企圖從中歸納出一定的判斷標準、提出有利於實務運作之建議，並針對新法修正後的相關問題提出簡要的討論。本文謹在此提供關於商標權侵害之損害賠償計算標準之研究後淺見，希冀透過本文能引起各界對於此議題更多之關注。

貳、我國實務對於侵害商標權損害賠償計算標準

一、我國商標法之規定

我國商標法（以下簡稱為「本法」）全文 111 條，業於民國 100 年 6 月 29 日修正公布，並於 101 年 7 月 1 日正式施行，有極大篇幅係針對商標侵權相關議題而來，對於商標侵權損害之計算方式亦有一大變革。觀

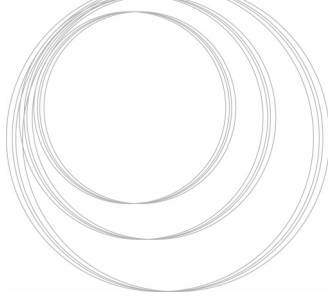
修正後商標法第 71 條⁴可知，商標權人請求損害賠償時，得就以下標準擇一計算其損害：

- (一) 以商標權人所失利益及所受損害為範圍（依據民法第 216 條規定），倘若無法證明其損害，得以通常可獲得之利益與受侵害後所得利益之差額為請求基礎；
- (二) 以侵權人因其侵害商標權行為所得利益為請求範圍，倘若侵權人無法就其成本或必要費用為舉證，則以銷售商品之全部收入為所得利益；
- (三) 法定賠償額，亦即就查獲侵權商品之零售單價 1,500 倍以下⁵為賠償範圍，如查獲商品超過 1,500 件，則以總價訂賠償金額；
- (四) 以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為請求範圍，亦即擬制授權金之概念。

蓋損害賠償之目的在於填補損害，本法第 71 條賦予商標權人四種損害賠償計算方式之權利，商標權人可於訴之聲明中就各種損害賠償方式中擇一請求，也可以採取客觀訴之合併的方式，例如以第一款計算方式

⁴ 商標法第 71 條第 1 項：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」

⁵ 舊法規定為 500 倍至 1,500 倍，為避免有賠償金額下限導致賠償額過鉅之不合理情形發生，故新法刪除賠償額下限，讓法院得就個案侵害商標權程度裁量賠償金額。



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

作為先位聲明，第三款計算方式為備位聲明。也就是說，權利行使之方式專屬於當事人即商標權人，除法律另有規定外，法院不可越俎代庖為商標權人另行選擇其未主張之賠償方式。法院僅可於原告即商標權人主張之範圍內作有無理由之判斷，並且於認為商標權人請求金額過高時，依本法第 71 條第 2 項予以酌減。

再者，本法修正後新增第 71 條第 1 項第 4 款擬制授權金之損害計算方式。其立法之基礎是考量商標權人以外之人，如欲合法使用註冊商標，本應透過商標授權之方式，於經授權之範圍內支付對價後方能使用。就此而言，未經商標授權之侵害使用行為，對於商標權人所造成之損害，就相當於侵害商標權人透過授權條件所可以取得之客觀財產價值；另外關於侵害智慧財產權損害賠償事件損害額之認定，司法院 98 年頒布之「辦理民事訴訟事件應行注意事項」第 87 點已規定，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，爰於第 4 款增訂相關計算其損害賠償之方式，以利商標權人選擇適用。

我國目前允許商標權人得以商標權人所失利益及所受損害、侵權人所得利益、法定賠償侵權商品售價倍數及擬制授權金之方式為請求，但並無如同公平交易法 32 條⁶或消費者保護法第 51 條⁷所規定得因行為人之惡意行為請求損害懲罰性賠償金之相關規定；然若符合公平交易法之要

⁶ 公平交易法第 32 條第 1 項：「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

⁷ 消費者保護法第 51 條：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額三倍以下之懲罰性賠償金；但因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」

件⁸仍得依據法規請求之，此自無疑義。

「擬制授權金」之計算方式係本次修法新增之標準，在新法後智慧財產法院雖尚無此法條作為判決損害賠償之基礎，但先前已有少數判決在審酌商標權人請求之損害賠償數額時，以商標之授權金或類似概念作為判決之標準。

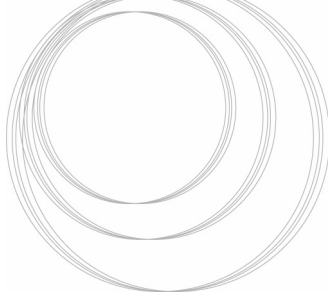
本文重點主要係欲探討我國實務上對於以「法定賠償數額」作為商標權侵害之計算標準時所考量之審酌因素及相關問題，以下將歸納我國智慧財產法院所為之判決，並以之作為以下分析之基礎。

二、以「法定賠償數額」作為計算標準之審酌因素

「法定賠償數額」作為商標侵害損害賠償之計算方式大幅降低商標權人之舉證難度，故此計算標準為我國商標權人最常採用之計算標準。本文查詢近年來智慧財產法院對於商標侵害採取「法定賠償數額」作為計算標準之實務判決，歸納出法院對於採取此計算標準時通常會考量以下因素⁹：

⁸ 例如公平交易法第 20 條：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」

⁹ 以下審酌因素主要整理自智慧財產法院 101 年度民商訴字第 11 號判決、100 年度民商訴字第 32 號判決、100 年度民商訴字第 18 號判決、100 年度民商上易字第 2 號判決、100 年度民商上字第 1 號判決、98 年度民商上字第 20 號判決、98 年度民商訴字第 30 號判決、97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決、97 年度民商上易字第 1 號判決、97 年度民商上字第 4 號判決、97 年度民商上易字第 2 號判決、97 年度民商訴字第 6 號判決。



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

- (一) 加害人之經營規模
- (二) 侵權行為態樣
- (三) 侵害行為之期間
- (四) 仿冒商標商品之數量、種類
- (五) 侵權商品之販售金額
- (六) 商品在市場上流通情形
- (七) 仿冒商標之相同或近似程度
- (八) 註冊商標商品真品之性質與特色
- (九) 加害人可能對商標專用權人之商標專用權所生損害範圍及程度等

承上可知，原則上承辦法官將依當事人所呈證據決定以上開因素作為衡量標準決定其賠償倍數。以下茲分別就我國智財法院實務上曾有所考量之因素，進行個別討論。

(一) 加害人之經營規模

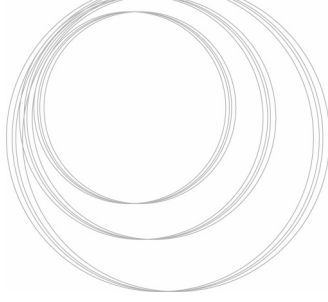
加害人之經濟規模，係指加害人所經營之企業規模大小。智慧財產法院 101 年度民商訴字第 11 號判決、100 年度民商訴字第 32 號判決、100 年度民商上易字第 2 號判決、98 年度民商上字第 18 號判決及 98 年度民商訴字第 30 號判決等 5 個判決，均曾審酌加害人之經濟規模此項因素，認為加害人經濟規模較小，對於商標權人之危害性較低，依據修正前商標法第 63 條第 2 項（現行商標法第 71 條第 2 項）以職權酌減至法定賠償數額 500 倍以下。亦即我國法院實務上傾向認定侵權人經營規模越小者，越可能被認為侵權程度或是惡性並非重大，進而有機會依職權酌減法定賠償

數額之倍數。惟上開判決均作成於此次商標法修正施行前，於修正後已刪除法定賠償額下限即零售單價 500 倍之情況下，亦即法院依現行法可酌定之損害賠償範圍為侵權商品零售單價 1 倍至 1,500 倍之情況下，似可於個案中直接考量加害人之經營規模，逕給予較低之賠償倍數，而無需再引用商標法第 71 條第 2 項予以酌減。

（二）仿冒商標商品之數量

仿冒商標商品之數量，係指加害人所製造或是販賣的仿冒商品之數量多寡。在我國法院實務上，通常加害人所製造或販賣的仿冒商品數量越多，因所導致商標權人之利益減損越多，故被認為是侵權之損害範圍或程度越大。在本文研究分析的智慧財產法院判決中，101 年度民商訴字第 11 號判決、100 年度民商訴字第 32 號判決、100 年度民商上易字第 2 號判決、100 年度民商訴字第 18 號判決、98 年度民商上字第 18 號判決、98 年度民商訴字第 30 號判決、97 年度民商上易字第 1 號判決、97 年度民商上字第 4 號判決、97 年度民商上易字第 2 號判決及 97 年度民商訴字第 6 號判決等 10 個判決，均曾審酌仿冒商標商品之數量此項因素，故此一因素可說是我國智財法院在審酌法定賠償數額時最重要的參考因素，有時甚至是唯一的考量因素。

惟於研究過程中亦發現部分非智財法院審理之案件，於查獲仿冒商品數量同樣只有一個時，法院決定之損害賠償倍數卻大相逕庭，高等法院臺中分院以 96 年度智上字第 10 號判決內認為



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

「仿冒品數量僅 1 個，應以最低之 500 倍計算損害賠償額」；但高等法院台南分院 94 年度智上字第 29 號判決卻認為「上訴人查扣到○○公司販售侵害商標權之染髮劑為 1 支……雖僅查獲仿品 1 支，惟查○○公司既開模製作仿品軟管，自不可能僅生產 1 支……認以侵害商標權商品之零售單價 1,000 倍計算金額為適當」，此種審酌因素認定上嚴重歧異，於智財法院成立後當已不復見。

（三）侵害行為之期間

侵害行為之期間，係指加害人侵害商標權行為之持續期間長短。在我國法院實務上，通常加害人之持續期間越長越大，被認為是侵權之損害範圍或程度越重大。在本文研究後發現智慧財產法院在 101 年度民商訴字第 11 號判決、100 年度民商訴字第 32 號判決、100 年度民商上易字第 2 號判決、在 100 年度民商上字第 1 號判決、98 年度民商上字第 18 號判決、98 年度民商訴字第 30 號判決、97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決以及 97 年度民商上字第 4 號判決等 8 個判決，均曾提及審酌加害人侵害行為之期間此項因素。

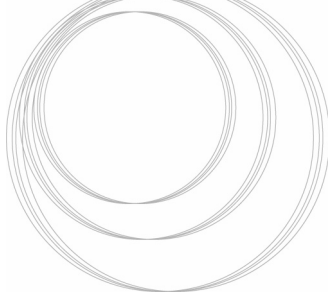
侵害行為之期間越長者，智財法院越可能認為其加害人的侵權程度或是範圍重大，進而傾向於增加法定賠償數額之倍數。然侵害行為期間之長短在多數判決中均被提及，惟智財法院殊少就此參酌因素為較詳細之論述，似可以認為法院認此項參酌因素為較次要因素。

（四）仿冒商標之相同或近似程度

仿冒商標之相同或近似程度，係指加害人所為的仿冒商標與被侵權商標的相同或相似程度。在我國法院實務上，通常仿冒商標與被侵權商標越相同或相似，被認為是侵權之損害範圍或程度越重大。然而，如果仔細探究此項參酌因素，將發現仿冒商標之相同或近似程度，此項參考因素根本是判斷商標侵權的重要因素。如果法院在判斷侵權時已考量此項因素，卻又在計算侵權損害時再次加以審酌，然法院判決中卻未看到對於此參酌因素的詳細論理，似可以認為此項參酌因素不具重要性，法院無須另外加以考慮；亦或可從另一面向考慮，將此因素作為侵權人主觀惡意之輔助判斷標準，亦即仿冒商標相同近似程度越高代表侵權人侵權之惡性較為重大，而非將此因素作為判斷損害賠償數額之主要依據。

（五）商品在市場上流通情形

在市場上流通情形，係指註冊商標商品在市場上流通之情形是否普遍。在我國法院實務上，通常在市場上流通情形越普遍、廣大，則侵權之損害範圍或程度越重大。例如 100 年度民商訴字第 32 號判決中，智財法院即認為「被告所售仿品使用與真品相同之商標，且近年自行車運動風行，自行車零件實具一定市場，仿品之出現對真品市場之交易秩序造成相當衝擊」，但最後判決酌減至零售單價之 20 倍作為賠償金額；98 年度民商上字第 18 號判決中，智財法院固然認為「衡酌上訴人所經營電信、通訊、衛星



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

等事業，並產銷行動電話及其相關配備、零件，為一世界知名之國際性企業」，惟最後判決仍予以酌減至零售單價之 100 倍。

由上述判決可知，智財法院固然認為商標權人之市場流通情形越普遍、越廣大者，加害人的侵權程度或範圍就越重大，然而實際判斷法定賠償數額倍數時，仍會因考量加害人之經濟規模較低（100 年度民商訴字第 32 號判決）、查獲商品數量不多（98 年度民商上字第 18 號判決），以酌減之方式給予低於當時法定賠償額 500 倍以下之賠償倍數。此外，由於智財法院僅在商標較為知名之判決中對於此要素做詳盡論述，似乎認為在其他非知名商標或品牌，此項參酌因素之重要性隨之降低。

（六）其他審酌因素

例如「系爭商標之知名度」此一因素，智慧財產法院在 101 年度民商訴字第 11 號判決及 100 年度民商訴字第 32 號判決中均曾提及；另「加害人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度」此一因素，先後於智財法院 98 年度民商上字第 18 號判決、100 年度民商上易字第 2 號判決、100 年度民商訴字第 32 號判決、101 年度民商訴字第 11 號判決中分別出現，然對於何謂「加害人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度」，未見任何判決予以實際說明，本文認為係屬概括條款，包含所有可能對商標權人之商標專用權損害賠償範圍及程度。

三、法院以顯不相當為由酌減時之考量因素

商標法第 71 條第 2 項（舊法第 63 條第 2 項）規定：「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」，亦即給予法官在個案有其裁量空間，得在依據同條第 1 項計算方式計算出損害賠償數額與損害賠償之目的顯然有所背離之情況下，有加以酌減之彈性空間。本研究發現，法院實務操作上引用前開法條予以酌減之情況，大多出現在商標權人依據「法定賠償數額」作為計算標準時，蓋因修法前法定賠償額有下限 500 倍之法條規定，然於仿冒商標商品查獲數量不多、加害人之經濟規模甚小時，商標權人所請求之倍數可能已經超出填補商標權人損害之實質需要，法院於此時即可能考量前述之審酌因素加以酌減。惟在新修法後已將法定賠償額下限 500 倍拿掉之前提下，法院依職權酌減規定在以法定賠償額為計算方法時，是否仍有存在之必要，則有疑義。

謹就相關案例之酌減考量因素整理如下：

商標法第 71 條第 2 項（舊法第 63 條第 2 項）酌減規定適用情形		
以「法定賠償數額」為計算標準		
No.	判決字號	酌減因素
1	智財法院 98 年度 民商上字第 18 號	1. 侵權人僅個人販售商品，規模甚小 2. 販售時間僅約 2 週即遭查獲 3. 查獲之侵權商品數量極少 法院認定：原告請求以侵權商品單價 500 倍作為賠償金額顯屬過高，應酌減為 100 倍較為恰當
2	智財法院 99 年度 民商上字第 13 號	1. 侵權人並非以侵權商品為銷售之主要商品 2. 侵權人買受侵權商品數量僅 3 個，其於 2 個未流入市場

本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

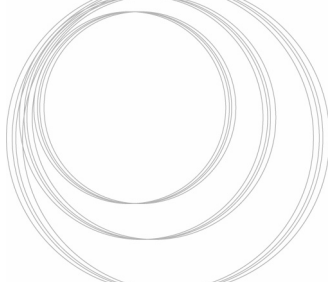
		3. 侵權人主觀上並無惡意，且已交代仿品來源 法院認定：原告請求以侵權商品零售單價 500 倍作為賠償金額顯屬過高，酌減為 300 倍較為恰當
3	智財法院 100 年度 民商訴字第 32 號	1. 侵權人僅販售一件侵權商品，數量極少 2. 侵權人經營資本為 20 萬元，規模不大 法院認定：原告請求以侵權商品零售單價 500 倍作為賠償金額顯屬過高，酌減為 20 倍較為恰當
4	智財法院 100 年度 民商上易字第 2 號	1. 侵權人並非惡意製造、販賣仿冒商品，僅過於輕忽商標侵害風險 2. 侵權人營業規模甚小 法院認定：原告請求以侵權商品零售單價 500 倍作為賠償金額顯屬過高，酌減為 50 倍較允當
5	智財法院 101 年度 民商訴字第 6 號	1. 侵權人販賣侵權商品數量極少（分別為過濾器 1 個，同接頭 2 個） 法院認定：原告請求以侵權商品單價 1,500 倍作為賠償金額顯屬過高，酌減為 200 倍較為恰當
6	智財法院 101 年度 民商訴字第 11 號	1. 侵權人尚未販售侵權商品即經海關查獲，未流入市面 2. 侵權人所營事業規模不大 法院認定：原告請求侵權貨物零售單價 1,500 倍為賠償金額顯屬過高，酌減為 400 倍較為適當
7	智財法院 101 年度 民商訴字第 14 號	1. 侵權人侵權時間短（僅 2 個月） 2. 侵權人販賣商品適量少（僅販售出 5 件） 3. 侵權商品單價較高（新台幣 13,000 元至 14,000 元間） 法院認定：原告請求侵權商品單價 500 倍為賠償金額顯屬過高，酌減為 40 倍較為適當

由上表可推知，法院在考量酌減與否的時候，多半係考量侵權人之營業規模、侵權商品之數量、侵權商品實際於市場上流動情形、販售時間及地點、侵權商品之金額等，亦即多半集中於考量侵權人之侵權行為對於市場之影響是否重大。在侵權商品數量少（相對而言不足以影響市場之正常運作）、販賣時間短（亦較難影響市場之正常運作）、侵權人營業規模小（例如僅為個體戶自行製作販賣，與企業化、規模化之經營有一定之差距）、販賣地點僅為夜市小店（並非於精品或百貨店面，消費者較無將其與侵權之精品有高度誤認之可能性）之情況下，法院通常會認為商標權人所請求之倍數過高而有酌減之必要性。另外亦有法院會將侵權商品單價作為酌減因素，例如智財法院 101 年度民商訴字第 14 號判決，其侵權商品單價高達 13,000 元，若以最低倍數 500 倍作為計算基礎對於侵權人而言仍顯過苛，法院便據此綜合其他因素認為酌減為 40 倍較為恰當。又法院於少數個案中亦會以侵權人之主觀作為酌減因素，在侵權人並無仿冒故意（例如從上游處取得商品，並無從得知其為仿冒他人商標之商品）、後續配合交代仿品來源之情況下，法院也會傾向酌減商標權人所請求之賠償倍數。

智財法院 97 年度重附民字第 1 號判決中，被告雖僅販賣 4 只愛馬仕（Hermes）之著名商品柏金包，但柏金包單價極高（4 只零售單價分別為 23 萬、22 萬、80 萬、80 萬），縱以平均數 51 萬 2 千 5 百元為零售單價，依據修法前最低之法定賠償數額 500 倍作為計算標準，法院判賠之賠償數額竟高達新台幣 2 億 5,625 萬，此亦引起各界之廣大討論¹⁰，也凸

¹⁰ 【98 年度第一次智慧財產案例評析座談會】：

<http://www.tipa.org.tw/download/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%A1%88%E4%BE%8B%E8%A9%95%E6%9E%90%E5%BA%A7%E8%AB%87%E6%9C%83%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf>（最後造訪時間：2012 年 11 月 16 日）。



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

顯出在法定賠償數額下限為 500 倍之情況下，法院若未於適當時機使用酌減規定可能造成之不合理結果。

後續修法雖已將 500 倍之下限刪除，是否代表酌減規定已無存在之必要性？在此認為雖已無 500 倍下限，但商標權人仍可基於本身之考量請求其認為適當之法定賠償倍數，在考量侵權商品單價仍可能極高之情況下（例如名牌商品動則數十萬、上百萬，若仿冒名車、名錶更可能上看千萬），仍應給予法院一定之裁量權，得依據個案為做出最適當之判決，以符合損害填補之立法目的，避免天價數額之顯不相當賠償。又酌減規定雖多適用於以「法定賠償數額」作為計算標準之案例中，然此僅係因為對於商標權人而言此為舉證程度最低之損害賠償計算方式，並不可逕謂酌減規定於其他款計算標準中即無適用空間。本文認為，未來在適用上，法院依職權酌減仍可能適用於商標權人依「商標權人所失利益所受損害」、「侵權人所得利益」、「擬制授權金」為計算方法請求時，蓋倘商標權人主張以侵權所得利益為損害賠償計算方法時，侵權人固可舉證扣除成本及必要費用，惟因侵權人或因知其從事不法、並無保留成本帳簿之習慣，或因個人侵權者難以舉證其成本，此時由法院依個案予以酌減，可認符合衡平原則。再者，若商標權人計算出之損害賠償金額顯然有違損害填補之目的、於個案之適用上顯然過苛時，法院仍應可適用酌減之規定以求最恰當之賠償結果，故酌減之規定應仍有存在之空間。

參、美國實務對於侵害商標權損害賠償計算標準

一、美國商標法之規定

原則上法院計算損害賠償數額時，係由原告負舉證責任，並以不起

過法院估定額之三倍據以計算賠償數額。倘若法院認為上開數額與實際數額顯然不符，法院得改以 1996 年所增修之「法定賠償」據以計算損害賠償數額。在法定賠償數額的計算標準上，美國商標法針對商標侵權者主觀上係蓄意與非蓄意，而有不同之規定。針對非蓄意侵權者，每個仿冒商標之每種商品或服務，得以美金 1,000 元至 20 萬元加以計算；若被認定為蓄意侵權者，則以每個仿冒商標之每種商品或服務最高得請求美金 200 萬元之損害賠償數額¹¹。

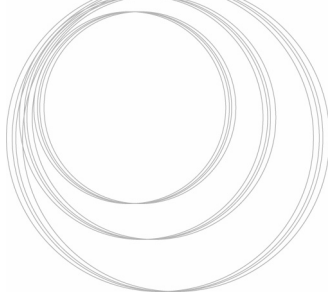
二、以「法定賠償數額」作為計算標準之審酌因素

關於美國法院在法定賠償額計算標準上，美國第二巡迴上訴法院於 1986 年在 *Fitzgerald v. Baylor* 案¹²中，發展對法定損害賠償數額此賠償方法的參酌因素。在該案後，下級法院紛紛以該案所發展的參酌因素，作為其審酌侵害商標權的法定賠償數額時的參酌因素。此些參酌因素計有：（1）被告所節省的費用及所獲得利益；（2）原告所受損失；（3）商標之價值；（4）對被告以外他人之嚇阻效果；（5）被告行為係無辜或故意；（6）被告是否合作提供特定記錄以衡量侵權商品之價值；以及

¹¹ 法條原文為：15 USC § 1117 (c) Statutory damages for use of counterfeit marks” In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116 (d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of—

(1) not less than \$1,000 or more than \$200,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or
(2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$2,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.”。

¹² *Fitzgerald Pub.Co., Inc. v. Baylor Pub.Co.*, 807 F2d 1110 (2d Cir. 1986).



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

(7) 預防被告再犯之效果。

另外參酌第二巡迴上訴法院近期具有代表性的案例¹³，透過 (1) *Hermes International v. Kiernan*¹⁴；(2) *Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd*¹⁵；以及 (3) *Burberry Limited v. Designer Imports*¹⁶之案例，可得知美國法院以法定賠償數額作為計算標準時將審酌以下因素。

(一) 被告所節省的費用及所獲得利益

首先應參酌之因素為被告所得之利益，或是因此節省的費用。由於美國商標法中，法定賠償數額與其他損害賠償方法為請求權同一，而同時有數種計算方法之情形¹⁷，亦即是原告僅得就數種損害賠償方式中，選擇其中一種，而法定損害賠償方式，更是僅有在仿冒 (counterfeiting) 時，方能選擇適用，並且此方式僅具有補償 (compensatory)，而非懲罰 (punitive) 之性質¹⁸。是故，美國法院在審酌法定賠償數額時，仍須參酌美國商標法第 35 條第 1 項之被告所獲得利益，合先敘明。

(二) 原告所受損失

同前所述，原告所受損失雖然是美國商標法第 35 條第 1 項所

¹³ 由於 *Fitzgerald* 案本身是侵害著作權的案例，雖然下級的各州聯邦地方法院在審酌侵害商標權時，均會以該案所發展的標準，來審酌法定賠償數額 (statutory damages)，在本研究之範圍中，仍不擬放入該案，以避免混淆本研究係設定商標權為核心之研究議題。

¹⁴ *Hermes International, et al., v. Serafina Kiernan et al.*, 2008 WL 4163208 (SDNY 2008)

¹⁵ *Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd.*, 315 F2d 511(SDNY 2004)

¹⁶ *Burberry Limited v. Designer Imports*, 2010 WL 199906 (SDNY 2010)

¹⁷ 此點與我國實務見解相同，請參照智財法院 98 年民商上字第 10 號判決。

¹⁸ 見前揭註 *Fitzgerald Pub. Co., Inc. v. Baylor Pub. Co.*, 807 F2d 1110。

明訂的損害賠償方法，然而在計算法定賠償數額時，法院亦得以該方法作為參酌因素，以決定法定賠償數額。

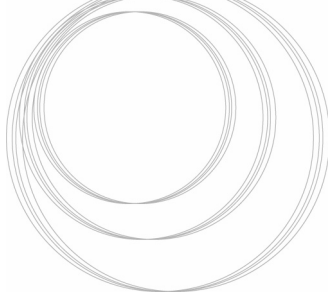
在 *Hermes International v. Kiernan* 案中，法院認為由於 Kiernan 所販賣的偽品與 Hermes 所販賣的真品手提包間，有巨大的價格落差，故難以決定 Kiernan 的銷售量，是否真導致 Hermes 損失任何銷售量。然而，法院承認仿冒品的銷售會導致 Hermes 之損害，儘管該損害之範圍以及程度均無法量化。

（三）商標之價值

商標是否具有知名度或是本身價值大小，關係著原告投入多少金錢與心血，經營該商標，故法院在審酌法定賠償數額時，亦會考量商標之價值為何。本研究所挑選的三個案例中，原告均是世界知名之品牌，故其知名度或是商標價值自然極高。例如，在 *Burberry Limited v. Designer Imports* 案中，法院之論述即是：Burberry 之商標具有極高價值，並為全世界所知名（Burberry's trademarks are highly valuable and of worldwide renown）。

（四）對被告及第三人之嚇阻或預防效果

現今社會侵害商標權之情形屢現不窮，因此美國在審酌法定賠償數額時，亦重視對於被告（防止其再犯）或是第三人（嚇阻）的防制效果。對於被告以外之他人的嚇阻效果，如同其字面上意思，即法院在審酌法定賠償數額之時，需要考量此數額是否足夠對被告以外之他人，因為畏懼高額賠償而不敢從事侵害行為。



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

在 *Burberry Limited v. Designer Imports* 案中，法院即認為：欲達到嚇阻他人從事類似侵害行為之目的，需要有高額的賠償金（The goal of deterring others from similar conduct require a significant award）。在 *Hermes International v. Kiernan* 案中，由於法院考量 Kiernan 在被搜索後即停止販賣產品，並未曾恢復營業，認為對 Kiernan 已達到嚇阻效果。

（五）被告行為係故意或過失

被告行為若被認定為非屬故意或過失（innocent），則法院傾向從輕或根本不判處損害賠償之數額，若被告行為被認定為故意（willful），則法院將判處較高額度之賠償。在 *Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd* 案中，由於被告係再次販售 Gucci 產品，並且違反法院之禁制令，具有明顯故意，故法院判處最高額度之損害賠償 200 萬美元。

（六）被告是否合作提供特定記錄以衡量侵權商品之價值

被告若積極配合提供銷售或其他紀錄，將容易被認定為不具惡意，而受到法院判處的較輕賠償。在 *Burberry Limited v. Designer Imports* 案中，由於被告積極提供財務報表供法院認定營業額及純益，法院認為此舉減輕被告之惡意。

肆、本文之結論與建議

一、就「法定賠償數額」作為計算標準之審酌因素的研究結論

本文發現，法院在新修訂商標法 71 條通過施行以前，對法定賠償數

額的倍數，往往引用同法第 63 條第 2 項「前項賠償金額顯不相當者，法院得予以酌減之」之規定，不再受法條所定 500 倍至 1,500 倍的限制，而屢有低於 500 倍之情形。此次修法僅是將此實務作法明文化，並保留第 2 項法院得依職權酌減之規定，給予裁判者更多裁量空間，使法院將來在評估損害賠償範圍時，能更靈活有彈性。但在另一方面，也使訴訟雙方當事人對於法院判決的可預測性，愈行降低。

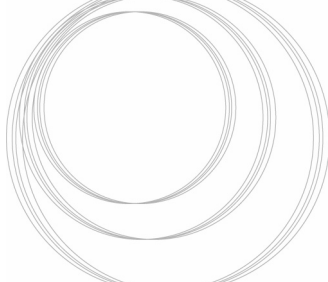
本文亦認為關於法院曾於判決內提及之審酌因素，包含加害人之侵害情節及權利人所受損害、有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及在市場上流通情形、加害人可能對商標專用權人所創造並維護之商標專用權所生損害範圍及程度等，法院認為最為重要者當是「仿冒商標商品之數量」，本文所研究之判決多數均審酌此項因素。至於「註冊商標商品真品之性質與特色」此項參酌因素，未見智財法院在論理上，有做任何實質論述，由於註冊商標真品之性質與特色，與其流通情形及商標著名性有關，期待未來法院就此點審酌因素有更多論理。

至於「仿冒商標之相同或近似程度」此參酌因素，雖為法院在判斷商標權侵權與否之時的判斷標準，在計算損害賠償時，似乎仍可作為法院判斷侵權人其主觀惡意是否重大，故本研究亦期待智財法院能就此點做出更多論述。

二、對現行制度運作之改善建議

（一）建議參照美國實務，列入其他因素並作為審酌因素

在新法取消法定賠償倍數 500 倍下限之情況下，法院裁量空



本月專題

新法有關侵害商標權損害賠償計算標準之初探——
以「法定賠償數額」計算標準之審酌因素為中心

間愈大、判決之可預測性也越低，為降低司法不確定性對商標權人保障權利之疑慮，法院有必要對個案審酌標準於判決內作更詳盡更具體之論述，於前開審酌因素尚未明文化之時，或可藉由個案之論述建立更清楚的賠償標準，不僅有助建立司法威信，更有助商標權人及侵權人以和解等訴訟外方式解決爭訟。

與美國法院之審酌因素相較，本文認為美國法院更著重侵權人之主觀犯意及其犯後的配合態度，以及損害賠償對於侵權人或是其後第三人的嚇阻或是預防效果。若考量商標是吸引消費者購買商品或服務的行銷捷徑，其使用與保護均與商業社會經濟活動無從脫離此一前提，某程度將賠償倍數對侵權人以外者之嚇阻作用，於決定賠償倍數時一併予以斟酌，顯有其實益。

（二）可考慮將相關審酌因素及審酌比重等編列於「法官辦理商標侵權民事訴訟手冊」

目前我國法院對於法官辦理智慧財產侵權訴訟案件中，僅針對專利法編列有「法官辦理專利侵權民事訴訟手冊」，一般司法實務對於此種手冊亦採取相對保守之看法，蓋法官辦案具有獨立性一事，為憲法明文所規定，司法行政更唯恐致生干涉審判之疑慮。然修法後取消法定賠償額下限 500 倍後，法官裁量空間愈大，判決結果之可預測性也就愈行降低，如何在維持司法威信與不觸及干涉審判紅線間求取較具體之審酌標準，誠有其困難度。

然倘各界均理解明確記載法定賠償額審酌因素及審酌比重之手冊，就個案而言對承審法官並無拘束力，僅有通案性參考性

質，即無干涉審判之疑慮，惟仍可使欲利用民事訴訟程序解決紛爭之當事人，對於判決可能之結果能有預見可能性，對於利用訴訟外或訴訟中和解之機制解決紛爭實有其助益。

（三）靈活運用酌減規定，以求取填補損害原則與衡平法則間之合諧關係

本次修正立法理由中明示「依前項所列各款方式計算之金額，僅在反應商標權人客觀上損害之範圍，並不包括懲罰性之損害賠償在內，關於損害賠償之請求或主張，仍應以填補損害為原則」，是以法定賠償數額之計算方法本身並無任何懲罰性賠償之性質。然細繹觸動此次取消法定賠償額下限之智財法院 97 年度重附民字第 1 號判決，難免讓人產生賠償數額遠大於商標權人所受損害或侵權人實際獲利的疑慮。惟倘斯時法院適當適用酌減之規定，或可避免上開疑慮所造成之不合理結果。縱於此次修法取消 500 倍下限後，在未來在適用上，仍可能適用於商標權人依「商標權人所失利益所受損害」、「侵權人所得利益」、「擬制授權金」為計算方法請求時，蓋倘商標權人主張以侵權所得利益為損害賠償計算方法時，侵權人固可舉證扣除成本及必要費用，惟因侵權人或因知其從事不法、並無保留成本帳簿之習慣，或因個人侵權者難以舉證其成本，此時若由法院依個案予以酌減，自可於補損害原則與衡平法則間求取平衡。