

侵害商標權損害賠償計算標準之研究

成果報告書

委託機關

經濟部智慧財產局

受託廠商

恆業法律事務所

計畫主持人 李清泉律師

協同主持人 許宏迪律師

主持律師 林繼恆律師

專案經理 陳珮君律師

中華民國 101 年 11 月



LIN & PARTNERS

恆業法律事務所

經濟部智慧財產局廣告

目錄

第一章 各國對於侵害商標權損害賠償計算標準之成文法規範.....	1 -
1.1 美國商標法.....	1 -
1.1.1 美國聯邦法就侵害商標權損害賠償計算標準之規定.....	1 -
1.1.2 美國各州法律就侵害商標權損害賠償計算標準之規定.....	4 -
1.2 歐盟商標法.....	5 -
1.2.1 歐盟指令就侵害商標權損害賠償計算標準之規定.....	5 -
1.2.2 歐盟個別國家法律就侵害商標權損害賠償計算標準之規定.....	6 -
1.3 澳洲商標法.....	7 -
1.4 日本商標法.....	9 -
1.5 德國商標法.....	10 -
第二章 各國侵害商標權之損害賠償計算方式相關案例介紹.....	12 -
2.1 美國聯邦法院判決.....	12 -
2.1.1 Big O Tire v. Goodyear Tire & Rubber Company	14 -
2.1.2 Playboy Enterprises v. Baccarat Clothing.....	21 -
2.1.3 Sands Taylor Wood v. Quaker Oats	26 -
2.1.4 Lindy Pen Company v. Bic Pen Comporation	31 -
2.1.5 Banjo Buddies v. F Renosky.....	35 -
2.1.6 Synergistic International v. Jody Fine , Korman.....	40 -
2.1.7 小結.....	45 -
2.2 歐盟法院判決.....	49 -
2.2.1 National Guild of Removers & Storers v. Christopher Silveria.....	51 -
2.2.2 Irvine v Talksport Ltd	56 -
2.2.3 Tommy Hilfiger Europe v. Derek McGarry.....	63 -
2.2.4 Reed Executive PLC v. Reed Business Information Ltd	68 -
2.2.5 National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals	74 -
2.2.6 Hollister Inc and another v Medik Ostomy Supplies Ltd	79 -
2.2.7 小結.....	83 -
2.3 澳州聯邦法院判決.....	87 -
2.3.1 Paramount Pictures Corporation v Hasluck.....	89 -
2.3.2 Nokia Corporation v Liu [2006] FCA 1431.....	93 -
2.3.3 Adidas-Salomon AG v Turner.....	97 -
2.3.4 Sony Computer Entertainment & Australia Pty Ltd v. Stirling ...	100 -
2.3.5 Liquideng Farm Supplies Pty Ltd v Liquid Engineering 2003 Pty Ltd..	103 -
2.3.6 Jemella Australia Pty Ltd v GHD Australia Direct Pty Ltd	107 -
2.3.7 小結.....	110 -

2.4 日本法院判決.....	- 113 -
2.4.1 大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 2398 號.....	- 114 -
2.4.2 大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 12032 號.....	- 118 -
2.4.3 大阪地裁平成 17 年（ワ）第 3126 號.....	- 122 -
2.4.4 東京高裁平成 14 年（ネ）第 1980 號.....	- 124 -
2.4.5 東京地裁平成 17 年（ワ）第 18156 號.....	- 126 -
2.4.6 大阪地裁平成 18 年（ワ）第 2350 號.....	- 128 -
2.4.7 小結.....	- 131 -
2.5 德國聯邦法院判決.....	- 133 -
2.5.1 BTK.....	- 134 -
2.5.2 Halzband	- 136 -
2.5.3 Hollister.....	- 138 -
2.5.4 Zoladex	- 140 -
2.5.5 Messmer Tea II.....	- 142 -
2.5.6 Zivilkammer.....	- 144 -
2.5.7 小結.....	- 147 -
第三章 我國與他國實務判決之比較分析.....	- 149 -
3.1 我國實務對侵害商標權損害賠償計算標準.....	- 149 -
3.1.1 商標法之規定.....	- 149 -
3.1.2 法院判決.....	- 151 -
3.2 我國與他國實務判決對於侵害商標權損害賠償計算標準之比較分析 ...	- 174 -
3.2.1 商標權人所失利益及所受損害.....	- 175 -
3.2.2 侵權人所得利益.....	- 179 -
3.2.3 法定賠償數額.....	- 182 -
3.2.4 擬制授權金.....	- 200 -
第四章 結論與建議.....	- 207 -
4.1 結論.....	- 207 -
4.1.1 就我國與各國侵害商標權之損害賠償計算方式部分.....	- 207 -
4.1.2 就法定賠償數額計算標準之審酌因素部分.....	- 210 -
4.2 對現行制度之建議及未來展望.....	- 211 -
4.2.1 對現行制度之建議.....	- 211 -
4.2.2 修正後商標法未來展望.....	- 214 -
附件一 商標權損害賠償計畫標準之研究座談會.....	- 217 -
附件二 座談會建議事項之回應.....	- 226 -

第一章 各國對於侵害商標權損害賠償計算標準之成文法規範

1.1 美國商標法

1.1.1 美國聯邦法就侵害商標權損害賠償計算標準之規定

依據美國商標法 15 USC §1117 (Lanham Act, 第 35 條) 之規定, 任何侵害已在專利商標局 (the Patent and Trademark Office) 註冊並享有權利之商標, 或違反同法第 43 條(a)項所規定之情形者, 商標權人得依本法提起民事訴訟, 並依本法第 29 條、32 條及衡平法則 (原文: the principles of equity), 就下列事項請求金錢損害賠償: (1) 原告因商標侵權所遭致之損害 (原文: any damages sustained by the plaintiff); (2) 被告因商標侵權所獲之利益 (原文: defendant's profits); (3) 原告之訴訟費。以下分述行使請求之條件。

(一) 原告所受損害

原告必須舉證證明, 因為被告使用原告已獲註冊之商標, 而受有損害。從法院的判決中, 原告成功請求損害賠償之項目包含: (1) 原告所損失之銷售數額; (2) 原告因此必須削價競爭之損失; 及(3) 原告之商譽損失等。

由於實際損害之證明有時困難, 因此美國商標法第 35 條亦訂有加重賠償之條文, 法院得依情形作成超過經認定之原告證明損害數額之判決, 但該項數額不得大於原告證明損害數額之三倍。美國商標法甚至明白指出, 依據上述方式所作出之判決數額, 應該被視為原告利益之彌補, 而非懲罰被告之手段。(原文: Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.) 因為證明實際損害確實不易, 所以美國商標法才會給予法院權限, 就不同個案之情形斟酌損害賠償金額, 以求接近於實際受損之數額。

此外, 倘若原告無法完全證明損害數額, 或是所證明之損害額度遠低於實際損害數額時, 則依上述計算方式所得數額將有所不足。因此, 依照

美國商標法第 35 條(c)規定，仿冒商標之行為與銷售、提供銷售或散步商品或服務相連結時，原告可於事實審終審判決前，選擇採用法定賠償額之方式，其數額為對於非蓄意（willful）侵害者，每個仿冒商標之每種商品或服務處以美金 1,000 元至 20 萬元計算；對於蓄意侵害者，則以每個仿冒商標之每種商品或服務處以美金 200 萬元以下之賠償。

(二) 被告所得利益

除了以原告損害數額作為賠償請求之計算標準外，依照美國商標法第 35 條之規定，原告亦得請求被告因侵權所獲得之利益，作為損害賠償之計算標準。如果依照被告所獲利潤計算損害賠償數額時，法院有權斟酌個案情形，作成法院所認為公平數額之判決。但是，倘若被告侵害商標權之行為，係出於明知且故意之主觀意圖，法院將給予原告以三倍所失利益或所受損害之數額，以數額較大者為準，作成損害賠償判決，並得併計合理之律師費用。

法院得依據原告之請求，評估被告透過商標侵權的方式所獲得的利益，或原告因為侵權行為所導致之損害。或者，得在法院的指揮下委由第三人進行評估，被告所獲利益與原告所生損害。

在舉證責任的部分，原告必須負責舉證證明被告在商標侵權中之銷貨數量，依照銷貨數量來認定被告所獲得之利益。反之，被告亦得舉證證明，主張生產製造與銷售侵權商品時，所得扣除之相關成本及必要費用。

在被告因商標侵權所獲之利益部分，一旦原告提起民事訴訟後，得要求被告在證據開示（discovery）過程中，提出被告營業行為之財務報表，透過報表中的收益或銷售明細來粗估獲益數額。此外，由於被告得主張扣除相關成本及必要費用，因此該項扣除額（deductions）之舉證責任就移轉至被告身上¹。

¹ Mark A. Glick, Lara A. Reymann and Richard Hoffman, Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis, p. 333, John Wiley & Sons, Inc. (2003)

(三) 律師費用

美國商標法第 35 條(a)規定，只有在符合「例外情形」(原文：in exceptional cases)時，法院始得判決給予勝訴之當事人「合理的律師費用」(原文：reasonable attorney fees)。此規定之解釋原則與美國專利法相同，必須證明係屬蓄意侵權之情形方有適用。

(四) 法官之加重裁量權

美國商標法第 35 條(a)規定，在計算損害賠償數額時，法院得依據個案情況，判決命侵權人返還商標權人實際受損害之數額，但不得超過該數額之三倍。亦即賦予法官裁量權。惟需注意者為，加重至三倍或酌減之裁量權行使，必需基於「補償而非懲罰」之目的，以免逸出「有損害始有填補」之損害賠償大原則。

(五) 侵權行為係仿冒案件時得例外請求：

1. **三倍損害賠償額**：西元 1984 年修正後之美國商標法第 35 條(b)認為，於商標仿冒案件中「除非符合例外酌減之情形，否則應以三倍計算之損害額或獲利中較高者為準，並連同給予合理的律師費用」。且因仿冒者之惡性遠較其他侵權人為重大，特別規定前開法院判決三倍賠償額時，僅能出於補償而非懲罰目的的原則，不適用於商標仿冒案件中。
2. **判決前利息**：如果法院認定構成商標侵權時，法院得依 1986 年訂定之稅法第 6621 條所定之年利率，加計自請求人訴狀送達翌日起算至判決日，或法院認為適當之較短時間為止之利息，列入被告應該給付之賠償範圍。
3. **法定賠償額**：美國商標法第 35 條(c)規定，於仿冒商標行為與銷售、提供銷售或散布商品或服務相連結時，商標權人可以選擇採用法定賠償額之方式取代美國商標法第 35 條(a)計算方式。法定賠償額之額

度，以每個仿冒商標之每種仿冒商品或服務 1,000 美元以上、200,000 美元以下計算之；倘法院認為仿冒行為是蓄意（willful），可以每個仿冒商標之每種商品或服務 200 萬美元以下計算賠償數額。

4. **懲罰性賠償金**：美國商標法在一般侵害商標權案件中，並無懲罰性賠償金制度，惟部分州法仍有相關規定；但在以仿冒方式侵害商標權或不公平競爭案件中，法院則會判處侵權人懲罰性賠償金，用以填補商標權人訴訟費用、律師費甚至名譽損失²。

1.1.2 美國各州法律就侵害商標權損害賠償計算標準之規定

由於美國商標法屬於聯邦法的層級，各州並沒有另外制定專屬各州的商標法，因此法院審理時原則上僅適用 18 U.S.C. §1117 規定，據以計算侵權行為損害賠償數額。但是，在個案當中，法院也有可能參酌各州關於消費者保護與公平交易等之州法，另外再判決違反各州消費者保護法或公平交易法之處罰罰鍰。

至於商標權人之實際損害部分，經過眾多法院之審判，大致上可以歸納出幾項標準，諸如：（1）銷貨減損：因被告的侵權行為，所導致商標權人損失該有的銷售數額；（2）競價損失：因被告的侵權行為，導致原告必須削價競爭所失去的正常利潤；（3）商譽減損：因被告的侵權行為，所導致原告商譽於消費大眾之減損；（4）矯正性廣告（corrective advertising）費用：原告為了除去商標之混淆，而以廣告或其他方式產生之費用；及（5）合理的權利金³。列舉如下：

（一）矯正性廣告

在矯正性廣告的部分，係指矯正混淆、或修復已受損的商譽之廣告，又稱為反應性廣告（responsive advertising）、治療性廣告（curative

² 陳聰富、陳忠伍、沈冠伶、許士宦，「美國懲罰性賠償金判決之承認與執行」，學林出版社，2004 年第 15-16 頁。

³ 王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，商標法制與實務論文集，經濟部智慧財產權出版（2006）。

advertising)，法院可在視當情況判給原告此種費用，其計算方式通常是依被告廣告支出的某個百分比。在 *Big O Tire Dealers, Inc. v. The Goodyear Tire & Rubber Company* 的案子中，法院就判決被告必須給付原告矯正性廣告之損害賠償費用。只是在上訴法院認為原審法院的計算標準有誤，除了應該以原告從事商業行為之州數比例，還必須採用聯邦貿易委員會所規定的百分之 25 規則，依此比例計算矯正性廣告之賠償費用。上訴法院認為，矯正性廣告不需要一元對一元的支出（dollar-for-dollar expenditure）。

（二）合理授權金

如果實際損害確有存在但難以計算的時候，原告可以主張相當比例的合理權利金，作為損害賠償的計算標準。具體標準有二，包含假設被告取得原告授權時之合理金額，以及被告的侵權行為並非出於惡意。例如在美國著作權法 17 U.S.C. §504(c)(2) 之規定，被告主觀上之意圖若出於善意時，法院得將法定賠償額減少至 200 美元以上；但是法院若認定被告主觀上出於惡意時，則法定賠償總額將可判決至 15 萬美元以下。雖然美國商標法並沒有相類似之條文，但是經過法院判決之積累，也能看出相關判決中存有合理授權金之色彩。在 *Sands, Taylor & Wood Company v. Quaker Oats Company* 的案子中，法院判決被告給付原告損害賠償金額後，將可永久使用系爭侵權商標，就是屬於授權金給付的概念。

1.2 歐盟商標法

1.2.1 歐盟指令就侵害商標權損害賠償計算標準之規定

2004 年歐盟通過智財權相關指令 Directive 2004/48/EC, OJ L 157, 30 April 2004 以統一歐盟會員國間，執行智財權相關法律事項，如證據保全措施、買賣侵害商品相關資訊取得權、假扣押或假處分措施、補正措施、禁令、替代措施、損害賠償、法律費用與公共關係相關措施等之一致與明

確，目前為止，所有歐盟會員國均已完成其內國智財權相關法制之改革以配合該指令之要求。

指令中關於商標侵害損害賠償計算適用標準列於第 13 條與第 14 條。指令第 13 條謂，法院在受受害人聲請，應令明知或有合理基礎認為係明知之侵害人適當地賠償受受害人因其侵害行為所受之實際損失；該賠償應考量所有適當的事項，如不利之經濟後果包括受侵害人之利潤損失、任何侵害人所得不當利益，與其他經濟因素如對受侵害人之名譽侵害；或如果不考量上述各項因素時，適當時法院得以權利金金額，或侵害人為了被授權使用該智慧財產權而本應支付之費用為基礎，訂立一筆賠償金額。

1.2.2 歐盟個別國家法律就侵害商標權損害賠償計算標準之規定

英國 1994 年商標法(Trade Marks Act 1994)第 14 條第 2 項規定，所有針對其他財產權侵害可得之救濟手段，如損害賠償、禁令、補償或其他方式，均得於(商標)侵權訴訟中主張，對於損害賠償範圍或計算標準並無特別規定，但由於無特別規定，也直接地授權英國法院得以自由裁量，進而發展以判例法為主之損害賠償計算標準法制。

愛爾蘭 1996 年商標法(Trade Marks Act)第 20 條規定，不得藉由流通於歐洲經濟區市場之商品，侵害經註冊之商標；惟商標所有人有正當理由對商品之繼續交易有異議，特別是商品狀態在市場流通後經改變或受損者，前項不適用。與英國一樣，對於損害賠償之範圍或計算標準並無特別明確之規定，所以也發展了判例法為主之損害賠償計算標準法制。

除了英國與愛爾蘭以外，所有歐盟國家均將商標侵害損害賠償列入民法之成文法所提供侵權行為責任規範之，並有商標相關特別法補充規定。例如比利時將侵害商標權視為民法侵權態樣之一，故民法(Civil Code)第 1382 條允許商標權人得請求侵權商品而生之利潤損失、商標權人為保護其商標所花費之成本、以及對於商標所伴隨之商譽損失。而奧地利則使用其商標法(Trade Mark Law)第 53 條允許商標權人請求「適當補償」(appropriate

compensation)。德國商標法(Trade Mark Act)第 14 條第 6 項則規定任何人故意或過失侵害商標時，應賠償其侵害行為所造成之損失。

1.3 澳洲商標法

遇到商標侵權，商標權利人可以向地方聯邦法院或地方高等法院提起訴訟，商標權利人通過法律訴訟，依照其選擇，可以按損失或利潤計算得到賠償。至於就損害賠償之法律依據，則為澳洲 1995 年商標法(Trade Marks Act 1995)第 126 條規定，其規定法院就已註冊商標之侵權行為，得在訴訟程序中作出包含以下之判決：(a)禁制令，法院得在其認為適當之任何情況下作出；(b)依原告之選擇，作出損害賠償或計算所得利益供返還，但須受第 127 條原告不得尋求損害賠償情形之限制⁴。

至於第 127 條原告之不得尋求損害賠償之情形，則是在以下之情形時：(a)就已註冊登記某特定商品或服務之商標，因侵權尋求法院救濟時，法院發現被告確已侵害商標權；且(b)有下列情形之一：(i)被告已向法院依第 92 條第 3 項請求註冊單位，就其註冊之商品或服務，移除註冊於該單位之商標；(b)被告已向註冊單位依第 92 條第 1 項，就其註冊之商品或服務，移除註冊於該單位之商標，且該申請已依第 94 條轉呈法院瞭解；以及(c)法院發現，系爭商標並非於特定時期（關鍵時期）由其商品或服務之註冊所有人，以誠實信用之方式使用，而有理由（規定於第 92 條第 4 項）自註冊單位處移除該商標；法院不得就發生於該關鍵時期之侵害商標權行為，給予原告損害賠償或所得利益返還之救濟方式⁵。

⁴ The relief that a court may grant in an action for an infringement of a registered trade mark includes: (a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and (b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

⁵ If: (a) in an action for the infringement of a trade mark registered in respect of particular goods or services, the court finds that the defendant has infringed the trade mark; and (b) either: (i) the defendant has applied to the court under subsection 92(3) for an order directing the Registrar to remove the trade mark from the Register in respect of those goods or services; or (ii) the defendant has applied to the Registrar under subsection 92(1) for the trade mark to be removed from the Register in respect of those goods or services, and the matter has been referred to a court under section 94; and (c) the court finds that, because the trade mark has not during a particular period (critical

澳洲於 2012 年 4 月修正其 1995 年商標法(Trade Marks Act 1995)，於第 126 條新增第 2 項，授權法院得考量下列情狀後，酌增商標侵害損害賠償，預計於 2013 年 4 月開始施行⁶：

1. 侵害之惡性程度 (the flagrancy of the infringement)；
2. 遏止對商標類似侵害之需求 (the need to deter similar infringements of registered trade marks)；
3. 侵害人之行為 (the conduct of the party that infringed the registered trade mark that occurred)；又可分為
 - (1) 侵害行為後 (after the act constituting the infringement)，或
 - (2) 侵害人接獲其侵害商標權之告知後 (after that party was informed that it had allegedly infringed the registered trade mark)；
4. 因侵害行為所得利益 (any benefit shown to have accrued to that party because of the infringement)；且
5. 其他所有相關事實 (all other relevant matters)。

由於修法時保留原第 126 條第 1 項，明文授權法院得就商標權之侵害做成禁制令處分(injunction)，或依原告之選擇，判賠損害賠償(damage)或所得利益(an account of profits)，因此在 2013 年正式施行後，新增第 2 項之「an additional amount in an assessment of damages」是否將為法院引用作為審酌懲罰性賠償之依據，不無討論空間；抑或將被視為一般損害賠償「酌增」事由，尚待進一步追蹤並觀察澳洲法院之判決。

period) been used in good faith by its registered owner in relation to those goods or services, there are grounds (under subsection 92(4)) for so removing the trade mark from the Register; the court may not grant relief to the plaintiff by way of damages or an account of profits in respect of any infringement of the trade mark that happened during the critical period.

⁶ “A court may include an additional amount in an assessment of damages for an infringement of a registered trade mark, if the court considers it appropriate to do so having regard to..”

1.4 日本商標法

日本商標法近年之發展趨勢，在損害賠償計算方面，加入損害額之推定，以及商標權人舉證責任之減輕。就損害賠償額之推定而言，即為日本商標法第 38 條第 2 項之規定。而就商標權人舉證責任之減輕，則規範：(1) 於侵權訴訟案件中，除有合理之事由外，被告若否認權利人所主張其具體的侵害方法或物件時，應就其相關具體行為之內容予以明白闡述；(2) 法院得因一方當事人之申請，要求他方當事人提出為舉證侵害行為或損害額計算所需之必要文件，但於有營業祕密等例外事由存在時，不在此限；(3) 法院得因當事人之申請，命就損害額計算之必要事項，進行鑑定，當事人必須對鑑定人說明為行鑑定所需之必要事項；及(4) 當損害確實存在，為其損害額之舉證極端困難時，法院得依口頭辯論及證據調查結果，認定適當的損害額⁷。

又日本商標法第 38 條規範侵害商標權損害賠償範圍，有商標權人之所受損害、侵害者因此之所得利益，以及虛擬之授權金。第 38 條第 1 項規定，商標權或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害，而侵害者讓渡構成侵害行為之商品時，其讓渡商品的數量（以下稱「讓渡數量」）中，商標權者或專屬授權者，可就若無侵害行為可售出的商品單位數量乘以所獲得利益額所得的金額，在不超過商標權者或專屬授權者之使用能力的限度內，作為商標權者或專屬授權者的損害額。但是，如認為商標權者或專屬授權者不能售出其相當於讓渡數量之全部或一部之數量時，將扣除所發生的與該情況相符數量之金額。

同條第 2 項規定，商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害時，當侵害者因其侵害行為而獲得利益時，推定其利益額為商標權者或專屬授權者

⁷ 黃銘傑，日本智慧財產法中損害賠償制度之研究，2006，台大科技整合法律研究所。

所受損害額。

同條第 3 項規定，商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，可以請求相當於使用該商標時一般獲得的金額作為自己所受損害的賠償。

同條第 4 項規定，前項規定不妨礙請求超過同項規定金額的損害賠償。在這種場合，當侵害商標權或專屬授權者非屬故意或重大過失時，法院在確定損害賠償額時，可以酌情考慮。

1.5 德國商標法

德國法上在計算損害賠償時，均係採全部損害回復制及主觀計算制度。然而，在智慧財產權受侵害時，如要貫徹主觀計算方式，則時常是不可能的。對於侵權行為人而言，由於仿冒廠商經常為小規模之商業規模，又加上非法緣故，很少有完整的會計帳冊，可供查核計算。就被侵權人而言，提供計算其損害的依據，也通常意味著洩漏其營業秘密或是商業資料，是故，德國法上針對智慧財產權，即由判例另闢兩種計算方式⁸。

第一種即允許商標權人以侵權行為人因侵害商標權所得之利益為基礎，而計算損害。亦即是，商標權人得請求侵權人交出其因侵害商標權所得之利益。第二種係允許商標權人以一般准許他人使用商標權時所需支付之代價為基礎，而計算損害。

第一種計算方式，以侵權行為人所得之利益為準而計算，其依據係德國民法第 687 條第 2 項（不法管理），即在於侵權行為人明知自己無權利，違反本人之意思，為自己之利益而管理他人事物，商標權人對於侵權行為人因此管理所得之利益仍得主張享有。

⁸ 曾世雄，損害賠償法原理，頁 186，2001 年。

至於第二種計算方式，以一般使用商標權所需支付之報酬額為準而計算，通說認為其法律依據是認為此間之法律關係乃不當得利之法律關係，蓋一方無法律上之原因而使用他人商標權，因此受益且致商標權人受損害，當然是不當得利，依法應返還其所得利益。然而，其所得實際利益之範圍如何，一般認為侵權行為人，如合法請求商標權人准許其使用商標權，必應支付相當報酬，然而支付報酬額因其不法侵害行為而免支付，該報酬額即為不當得利之價額。

至於損害賠償之計算方式，德國規定在商標法第 14 條（商標）及第 15 條（營業標識）。專就商標而言，第 14 條第 5 項規定，對於違反第 2 項至第 4 項規定所為之標識使用行為，商標專用權人得請求防止之。同條第 6 項規定因故意或過失為侵害行為者，應對商標專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。同條第 7 項規定侵害行為係於營業執行中，為職員或受任人所為者，該商標專用權人得為不作為之請求；若職員或受任人有故意或過失者，亦得對該營業負責人請求損害賠償。

第二章 各國侵害商標權之損害賠償計算方式相關案例介紹

2.1 美國聯邦法院判決

本研究自美國最新實務界及學術界所探討與商標權損害賠償計算相關之案例，選出六則判決進行探討，茲簡介如下：

- 一、Big O Tire Dealers, Inc. v. The Goodyear Tire & Rubber Company：法院判決 Big O 關於商標侵權損害賠償的請求部分，但是判令 Goodyear 必須支付 16 萬 8302 美元，用以進行廣告糾正的相關活動，這個金額是 Goodyear 以 Goodyear 為名稱進行廣告花費所可能支出的合理費用。
- 二、Playboy Enterprises Inc v. Baccarat Clothing Co Inc：法院判決上訴人一部勝訴部分係上訴人在本件訴訟所支出之相關律師費，一部敗訴部分係上訴人主張使用商標之商品所可能獲利之金額。
- 三、Sands Taylor Wood Company v. Quaker Oats Company：上訴法院認為原審法院認為第一審法院關於獲利的損害賠償金額計算是錯誤的，沒有理由要求上訴人必須支付 2,400 萬美元的虛擬授權金費用，關於利息請求的部分上訴法院亦不准許，不過上訴法院維持被上訴人關於律師費的請求。
- 四、Lindy Pen Company, Inc. v. Bic Pen Corporation：法院認為 Lindy's 舉證不足，沒有證據加以證明 Bic's 故意侵害 Lindy's 的商標，也沒有足夠證據 Bic's 的行為造成消費者的混淆，因此判決 Lindy's 在損害賠償請求的程序是敗訴的。
- 五、Banjo Buddies Inc v. F Renosky：上訴巡迴法院肯定地方法院對於本案以新產品銷售額之 16% 作為求償計算標準，但法院廢棄了如 BBI 公司作為新產品股東下可獲得之利益。

六、Synergistic International, LLC v. Jody Fine, Korman：上級巡迴法院援引依第三及第五巡迴法院見解，明揭定侵害商標之損害賠償數額時，應考量之 6 項判斷標準：(a)是否被告係意圖混淆或欺騙；(b)是否造成銷售轉移；(c)其他賠償的適當性；(d)原告是否有不合理的遲延主張其權利；(e)在認定被告不得享有利益時對公共利益之考量；(f)本案是否屬偽造行為。

2.1.1 Big O Tire v. Goodyear Tire & Rubber Company

BIG O TIRE DEALERS , INC. , a Colorado
Corporation , Plaintiff-Appellee ,

v.

The GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY , an Ohio Corporation ,
Defendant-Appellant.

No. 76-1199.

**United States Court of Appeals ,
Tenth Circuit.**

561 F.2d 1365 , 195 U.S.P.Q. 417 ,

2 Fed. R. Evid. Serv. 443

Argued and Submitted Jan. 25 , 1977.

Decided Sept. 2 , 1977.

Rehearing Denied Oct. 11 , 1977.

【案情摘要】

Big O Tire Dealers, Inc. (以下簡稱「Big O」) 提起本件民事訴訟，主張被告 The Goodyear Tire & Rubber Co. (以下簡稱「Goodyear」) 的行為構成商標侵權，並違反公平交易法。第一審法院認定 Goodyear 的行為侵害了 Big O 的商標，判決 Goodyear 必須給付一般性損害賠償金 (general compensatory damages) 美金 280 萬元、懲罰性賠償金 (punitive or exemplary damages) 1,680 萬元，並且駁回了 Goodyear 的同等救濟反訴。Goodyear 不服判決，提起上訴，而有本案。

上訴人「Big O」是一個銷售輪胎的公司，它向全美 14 州合計約 200 獨立的輪胎銷售商提供商品促銷技術、廣告創意、銷售方法以及其他協助，這些零售商在販售輪胎商品時，均成其為 Big O 的銷售商。於本案進行審理時，Big O 的總淨值大約 20 萬美元。

被上訴人「Goodyear」(固特異)則是全世界最大的輪胎生產商，其於 1974 年的淨銷售額超過 52 億 5,000 萬美元，稅後淨利超過 1 億 5,000 萬美元。Goodyear 透過全美的商店、特許銷售商和獨立銷售商構成網絡性的銷售管道。

約在 1973 年間，Big O 希望將兩項輪胎商品取名為「Big Foot 60」及「Big Foot 70」，並在 1974 年間向主管機關申請註冊，但是該項商標註冊未獲准許。

在 1974 年間，Goodyear 決定在其所銷售的一項輪胎產品，以及全國性的促銷活動中，使用「Big Foot」的字詞。在開始使用「Big Foot」字詞前，Goodyear 曾雇用研究公司，調查市場上是否有相關公司或產品與「Big Foot」有關，經過初步的檢索後，研究公司並沒有發現相類似的商標。

但是在 1974 年 8 月，Goodyear 開始進行全國性大規模的行銷活動前，Goodyear 獲悉 Big O 的「Big Foot」輪胎，因此 Goodyear 主動向 Big O 聯

繫，表示 Goodyear 即將進行全國性大規模的行銷活動，並希望 Big O 來文表示對於 Goodyear 使用「Big Foot」字詞進行行銷活動並無異議。

經過 Big O 公司內部的討論後，Big O 正式向 Goodyear 表示反對 Goodyear 使用「Big Foot」字詞，同時也表示不同意 Goodyear 以有償的方式使用「Big Foot」字詞。Big O 認為，倘若容任 Goodyear 繼續使用「Big Foot」字詞，將對 Big O 造成嚴重的損害。Big O 要求 Goodyear 儘快減弱關於「Big Foot」字詞的相關行銷活動，但是 Goodyear 對於 Big O 的回覆卻是模稜兩可且不確定的。

在本案審理的過程中，Goodyear 的幾位員工在法庭上證稱，最遲在 1974 年的 9 月初，Goodyear 仍有可能在相關電視廣告中刪除「Big Foot」的用語，然而 Goodyear 卻在 1974 年 9 月 16 日一項全國性的橄欖球比賽中，大量地使用「Big Foot」字詞作為廣告訴求。直到 1975 年 8 月底為止，Goodyear 在相關行銷活動中使用「Big Foot」字詞至少花費了 969 萬美元。

在 1974 年 10 月間，Big O 再向 Goodyear 表示不同意 Goodyear 繼續使用「Big Foot」字詞，也不同意 Goodyear 以付費的方式繼續使用上開商標的可能性。但是 Goodyear 卻向 Big O 表示，就算 Big O 提起訴訟，也無法獲得「Big Foot」字詞所可能獲得的全部利益。因此，Big O 決定向法院提起民事訴訟，並同時請求臨時強制令以及預先禁止令。不過，原審法院否決了 Big O 關於臨時強制令以及預先禁止令的請求。

原審法院認為，Big O 並沒有明確證據，可以證明 Goodyear 使用「Big Foot」字詞，有企圖攀附 Big O 的商譽，以及將 Goodyear 的商品偽裝成 Big O 商品的可能。因此，原審法院認為 Goodyear 的行銷行為，無法證明 Goodyear 試圖利用 Big O 的商譽，或企圖偽裝成 Big O 的商品藉以欺瞞市場消費者。

【參考法條】

《美國聯邦商標法》

第 42 條(a)(1)(A)

(1) 任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A) 有使他人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認係經他人贊助或核准者。

【爭點】

1. 以刊登更正廣告之花費作為商標損害賠償標準之探討。
2. 懲罰性損害賠償金額之計算。

【理由】

聯邦第十巡迴上訴法院認為 Goodyear 的產品的確在消費者間造成了混淆，並侵害了 Big O 的商譽。而在決定 Goodyear 之損害賠償時，上訴法院認為⁹：「損害賠償之目的在於完整填補原告之損害。Big O 坦承其無法

⁹ The purpose of general compensatory damages is to make the plaintiff whole. Big O concedes it was unable to prove with precision the amount necessary to make itself whole. However, the district court concluded "(t)he damages awarded by the jury would enable Big O to do an equivalent volume of advertising in the states in which there are Big O dealers to inform their customers, potential customers, and the public as a whole about the true facts in this dispute or anything else necessary to eliminate the confusion." 408 F.Supp. 1232. Moreover, the Supreme Court has pointed out that a plaintiff's inability to prove with precision that amount necessary to make itself whole does not preclude recovery since (t)he most elementary conceptions of justice and public policy require that the wrongdoer shall bear the risk of the uncertainty which his own wrong has created. *Bigelow v. RKO Radio Pictures, Inc.*, 327 U.S. 251, 265, 66 S.Ct. 574, 580, 90 L.Ed. 652. There is precedent for the recovery of corrective advertising expenses incurred by a plaintiff to counteract the public confusion resulting from a defendant's wrongful conduct. E. g., *Petersime & Son v. Robbins*, 10 Cir., 81 F.2d 295, cert. denied, 299 U.S. 553, 57 S.Ct. 15, 81 L.Ed. 407; *Maytag Co. v. Meadows Mfg. Co.*, 7 Cir., 45 F.2d 299, cert. denied, 283 U.S. 843, 51 S.Ct. 489, 75 L.Ed. 1452; *Truzzolino Food Products Co. v. F. W. Woolworth Co.*, 108 Mont. 408, 91 P.2d 415; *Den Norske Ameriekalinje Actieselskabet v. Sun Printing and Pub. Ass'n*, 226 N.Y. 1, 122 N.E. 463.

精確計算足以填補其損害之數額。然而，地方法院認為『陪審團所決定之損害賠償必須是讓 Big O 得到與廣告費用相當之數額，得以讓 Big O 之經銷商通知其客戶、潛在客戶及一般大眾，此次雙方紛爭之真相及任何足以抹去商標混淆之措施』。此外，聯邦最高法院在 Bigelow v. RKO Radio Pictures 案中亦指出原告未能精確證明其所受損害，不能因此排除其填補損害之權利，因正義及公共政策之最基本概念即是，做錯者應承擔因其錯誤行為所造成之不確定的風險。而先前法院已著有判例，以原告為扭轉因被告之錯誤行為，而導致之公眾對商標之混淆，所支出之修正廣告費用作為損害填補。」

是故就本案而言，上訴法院認為¹⁰「不同於先前法院案例中的過錯行為人，在本訴訟進行前，Big O 在廣告上並未花費任何費用去扭轉 Goodyear 廣告所造成的商標混淆。從記錄中可清楚地發現，Big O 並沒有經濟資源去進行足以扭轉 Goodyear 花費 9,690,029 美元之滲透式廣告的廣告活動。本院因此面臨這樣一個問題，即法律是否應分別對待有足夠經濟力量應付他人過錯之人和必須經由法院得到救濟之人。在本案中，本院深信答案必定為否。Goodyear 主張廣告費用之補償必須以在訴訟前已實際發生者為限。在本案中，應用上述規則所產生之效應，則為 Big O 擁有其商標之專屬使用權利，但在 1974 年 9 月 16 日 Goodyear 有效侵害其商標權前，其並無任何損害之賠償。Goodyear 的 Bigfoot 廣告之效力是具有破壞性的，該侵害之商標也有數百萬人一再見證，從記錄上也可發現 Goodyear 之廣告已深入大眾心中。因此，Big O 應有權獲得相當於進行修正廣告活動之費用的合

¹⁰ Unlike the wronged parties in those cases Big O did not spend any money prior to trial in advertising to counteract the confusion from the Goodyear advertising. It is clear from the record Big O did not have the economic resources to conduct an advertising campaign sufficient to counteract Goodyear's \$9,690,029 saturation advertising campaign. We are thus confronted with the question whether the law should apply differently to those who have the economic power to help themselves concurrently with the wrong than to those who must seek redress through the courts. Under the facts of this case we are convinced the answer must be no. Goodyear contends the recovery of advertising expenses should be limited to those actually incurred prior to trial. In this case the effect of such a rule would be to recognize that Big O has a right to the exclusive use of its trademark but has no remedy to be put in the position it was in prior to September 16, 1974, before Goodyear effectively usurped Big O's trademark. The impact of Goodyear's "Bigfoot" campaign was devastating. The infringing mark was seen repeatedly by millions of consumers. It is clear from the record that Goodyear deeply penetrated the public consciousness. Thus, Big O is entitled to recover a reasonable amount equivalent to that of a concurrent corrective advertising campaign.

理數額，作為賠償。」

在一般性損害賠償金額的部分，原審法院判決 Goodyear 必須給付美金 280 萬元，此判決係根據 Bio O 所提出來的兩點理由。第一，Big O 主張 Goodyear 構成商標侵權的價值約為美金 1,000 萬元，由於 Big O 在全美共有 14 個州有進行商業活動，因此以 28%（以 50 州作為分母）為比例加以計算，即為美金 280 萬元。其次，通常美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）對於商標侵權者，通常會要求其提出廣告預算的 25%，作為更正廣告之用。上訴法院原則上同意原審法院的認定，但是對於金額的計算方式有不同的看法，上訴法院認為分母應該是 Goodyear 在這段期間的廣告支出費用即美金 9,690,029 元，乘以 Bio O 所主張侵害的 14 州即 28%，再乘以美國聯邦貿易委員會所要求的 25%，因此判決 Goodyear 應該給付的一般損害賠償金額為美金 678,302 元。上訴法院認為，並不是商標侵權者支出的每一個單位的廣告支出，就必須再提出相同單位的廣告費用加以糾正或回復。

在懲罰性損害賠償金額的部分，上訴法院認為原審所認定的美金 1,680 萬元過高，應該改適用科羅拉多州的法律，以損害賠償金額的 6 倍加以計算。如同上述，上述法院判決 Goodyear 應該給付的一般損害賠償金額為 678,302 元，因此改判 Goodyear 應該負擔的懲罰性損害賠償金額為美金 4,069,812 元。

【評析】

本案上訴法院與原審法院，俱認為被告 Goodyear 確實有侵害原告 Big O 所擁有的商標，而且 Goodyear 在大規模進行廣告行銷活動以前，仍有時間與機會可以取消這些廣告行銷活動，但是 Goodyear 卻姿意妄為。法院認為，透過 Goodyear 的行銷活動，確實已經造成 Big O 的權利受有損害，由於 Goodyear 的侵權行為，係透過廣告行銷活動的方式而為，因此法院判決填補原告 Big O 所受損害時，也是以廣告行銷活動的開銷，作為損害賠償

計算的基準。

根據 Big O 在美國的銷售情形，Big O 的全美 50 個州當中的 14 個州擁有商業活動，以比例來算大約是 28%。雖然 Goodyear 所進行的廣告行銷活動，是全國性方式，但是法院認為判決的基礎應該只有這 14 個州，也就是 28%。除此之外，法院還適用了美國聯邦貿易委員會，關於損害賠償的計算基準，也就是廣告預算的 25%，來作為更正廣告的計算。所謂地更正廣告，就是讓 Big O 有機會向他的客戶、潛在客戶以及營業範圍的一般大眾，透過廣告的方式區隔 Big O 與 Goodyear 的產品，讓客戶、潛在客戶與一般大眾，不會因為 Goodyear 的廣告行銷活動所誤導。

因此，法院判決 Goodyear 必須給付美金 678,302 元的損害賠償數額，這是以廣告支出費用即美金 9,690,029 元，乘以 28%，再乘以 25% 所得。另外在懲罰性損害賠償數額的部分，上訴法院認為應該適用科羅拉多州的法律，以一般性損害賠償數額的 6 倍加以計算，也就是美金 4,069,812 元。

綜上所述，原審法院及上訴法院對於侵權行為本身，並無歧見。只是在損害賠償計算的認定上，上訴法院採取了與原審法院不同的計算標準，所以損害賠償數額才會與原審法院出現懸殊的差異。

2.1.2 Playboy Enterprises v. Baccarat Clothing

PLAYBOY ENTERPRISES , INC. , a
corporation , Plaintiff-Appellant ,

v.

BACCARAT CLOTHING CO. , INC. , a
corporation , Meier Caspi and
Tchia Caspi , individuals ,
Defendants-Appellees.

No. 82-5010.

**United States Court of Appeals ,
Ninth Circuit.**

692 F.2d 1272

216 U.S.P.Q. 1083

Argued and Submitted Oct. 4 , 1982.

Decided Nov. 22 , 1982.

【案情摘要】

本件係由第一審原告 Playboy Enterprises Inc. (以下簡稱「PEI」) 於聯邦加州中區地方法院控告被告 Baccarat Clothing Co Inc. (以下簡稱「Baccarat」) 及 Meier Caspi and his wife Tchia Caspi (以下簡稱「the Caspis」), 侵害其所註冊之「PLAYBOY」及「RABBIT HEAD」商標, 第一審法院判決 PEI 勝訴, 但是認定的損害賠償金額僅有 12,750 美元。PEI 不服第一審判決, 提起上訴, 而有本案。

Baccarat 與 the Caspis 係於洛杉磯南部及郊區周圍地區, 從事牛仔褲批發與零售的相關事業, 訴外人 Artistic Identification System, Inc. (以下簡稱「AIS」) 則是製造與販售標籤的廠商。大約在 1979 年至 1981 年間, AIS 賣給 Baccarat 及 the Caspis 約 43,000 片的標籤, 上面載有「PLAYBOY」及「RABBIT HEAD」的字樣, Baccarat 及 the Caspis 再將上開標籤縫製在牛仔褲上頭後出售給下游廠商或一般消費者。但是 Baccarat 與 the Caspis 對於「PLAYBOY」及「RABBIT HEAD」商標並無合法使用權限, 故 PEI 於 1981 年 2 月 6 日向聯邦加州中區地方法院根據 the Lanham Act 提起商標侵權及損害賠償訴訟。

【參考法條】

《美國聯邦商標法》

第三十五條(a)

(2) 任何人於商業上, 於任何商品或服務上或於任何商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式, 或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述, 而有致下列情形, 經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者, 得向其提起民事訴訟:

【爭點】

律師費用是否作為商標損害賠償項目/商標損害賠償之計算標準。

【理由】

經過證據開釋 8207 法院審理程序後，地方法院認定 PEI 所擁有的「PLAYBOY」及「RABBIT HEAD」商標屬於有效商標，並認定 Baccarat 及 the Caspis 使用 43,000 片標籤侵害了 PEI 的權利，並判決被告必須給付原告 12,750 美元的損害賠償金額。

聯邦加州中區地方法院認定損害賠償金額的基準，係 PEI 倘若使用上開商標於相關商品時，所有營收的百分之五。此外，法院駁回 PEI 關於律師費及其他被告透過販售上開牛仔褲之相關營收的損害賠償請求。對此，PEI 表示不服，故提起上訴。

PEI 主張，根據 390 F.2d 117(9th Cir. 1968)案所確立的準則，計算商標侵權的損害賠償範圍，除了商標權人因侵權行為所致的損害，還包含市場消費者購買侵權商品所造成的損害。對於市場消費者而言，有可能會因為信賴一個知名商標，而就同樣的商品願意給付更高的價金。但是，倘若這個商標是被侵害而盜用的，則消費者所給付的更高價金，將在售價與盜版製造商之製造成本中，有個明顯的價差，而這也是法院在計算損害賠償金額的考量基準。根據這樣的考量基準，再對照被告所販售超過 20,000 件的牛仔褲，以營收情況加以考量的話，其所應給付原告之損害賠償金額，至少應該是 120,000 美元，而非第一審法院所認定的 12,750 美元。

在此，法院認為還有一個必須認定的部分，就是被告主觀上就侵權行為係屬故意或屬過失，倘若被告主觀上就侵權行為係過失而為，則被告所應負擔的損害賠償金額，將有可能只是故意行為之十分之一。上訴法院認為，PEI 所主張的損害賠償金額計算方式是不被接受的，法院認為 PEI 所主張的計算方式，實際上 Baccarat 與 The Caspis 並無法透過這樣的銷售方

式獲取經濟利益。根據公平法則，上訴法院否決了 PEI 關於損害賠償金額計算方式之主張。

PEI 在上訴理由中，認為第一審法院就被告侵害的標的數量有所誤認，而且第一審法院濫用 15 U.S.C. SEC. 1117 Section 35 of Lanham Act 所賦予之裁量權，就原告請求應該以損害金額的三倍作為計算標準，均不予以採納。然而，上訴法院否決了 PEI 的請求，並認為原審法院的認定，係基於充分的證據所為的決定，並無瑕疵。

此外，PEI 也認為原告在第一審所給付之律師費用，原審法院並未予以審酌。根據 1975 年修正後的 Lanham Act，在符合特殊要件（exceptional cases）時，法院應該判決敗訴的一方給付勝訴一方所支出的律師費用。此外，根據 649 F.2d 94(2d Cir. 1981)所確立的準則，法院認為原告就訴訟主張所要求的律師費用，也應屬於被告損害賠償給付之一部份。

聯邦第九巡迴上訴法院認為，本件被上訴人 Baccarat 與 The Caspis 並非無知的侵權者（innocent infringers），而是可被歸責的侵權者，上訴法院認為被上訴人除了應該給付相關賠償費用，藉以回復商標權人因此受損的權利之外，也符合 1975 年修正後的 Lanham Act，在符合特殊要件（exceptional cases）時，應該給付律師費用給勝訴一方的情形。

綜上所述，上訴法院對於上訴人依據憲法及法律所為之訴訟主張，所支出之律師費確實屬於被告應該給付之範圍，因此推翻了第一審法院關於這個部分之判決，改判被上訴人應該給付上訴人相關律師費。然而，上訴法院仍維持第一審法院關於商品銷售獲利之損害賠償金額，認為被上訴人無須給付上訴人關於販售 20,000 件牛仔褲，所計算之 120,000 美元的獲利金額作為損害賠償標的。

上訴人一部勝訴，一部敗訴。勝訴的部分係上訴人在本件訴訟所支出之相關律師費，敗訴的部分係上訴人主張使用商標之商品所可能獲利之金額。

【評析】

上訴法院與原審法院，關於本件被告的行為是否侵害原告商標權一事，並無歧異，只是在損害賠償數額以及原告律師費用的部分，認定上有所出入。

原告主張，原審法院認定損害賠償數額的方式是錯誤的，除了商標權人因為侵權所導致的損害之外，還必須包含市場消費者因信賴所願意支付的高額費用。舉例而言，如果消費者認為該商標備受信賴，就應該願意支出更多的費用加以購買。於本案，原告主張被告銷售的 20,000 件商品，每件應該存有 6 美元的價差，計算出來的金額為美金 120,000 元，而不是原審認定的 12,750 美元。但是上訴法院認為原告的主張並無依據，綜合客觀證據以觀，被告也不可能因為侵權行為，而或有如此的利潤，所以基於公平法則，否決了原告的請求。

至於在律師費用的部分，上訴法院同意原告的主張，認定被告是基於故意所為的侵權行為，符合美國商標法規定的「例外特殊情形」，而應該承擔原告因為本案所支出的律師費用，因此改判被告必須給付原告本件的律師費用。

2.1.3 Sands Taylor Wood v. Quaker Oats

SANDS , TAYLOR & WOOD COMPANY ,
Plaintiff-Appellee ,

v.

The QUAKER OATS COMPANY ,
Defendant-Appellant.

No. 91-2876.

**United States Court of Appeals ,
Seventh Circuit.**

978 F.2d 947

61 USLW 2204 , 24 U.S.P.Q.2d 1001

Argued Feb. 11 , 1992.

Decided Sept. 2 , 1992.

Dissenting Opinion of Judge Fairchild Corrected Sept. 8 , 1992.

Order on Denial of Rehearing and

Rehearing En Banc Nov. 25 , 1992.

【案情摘要】

Sands, Taylor & Wood Company (以下簡稱「STW」) 向 Quaker Oats Company (以下簡稱「Quaker」) 提起第一審訴訟, 認為 Quaker 在其商品的標語「Gatorade is Thirst Aid」使用了「Thirst Aid」字樣, 侵害了 STW 所擁有的註冊商標「THIRST-AID」。第一審法院判決 STW 勝訴, 判定 Quaker 必須給付 STW 高達 42,629,399.09 美元的損害賠償金額, 包含相關利息以及原告所支出的律師費用。此外, 第一審法院判決 Quaker 於給付上開價金後, 可以永久使用「Thirst Aid」字樣。Quaker 就第一審判決不服, 提起上訴, 而有本案。

被上訴人 STW 是一間小型公司, 經營袋裝麵粉零售的相關業務, 並以「King Arthur Flour」為其商標。在 1973 年時, STW 併購了另外一間名為 Joseph Middleby, Jr. Inc. 的飲料公司 (以下簡稱「Middleby」), 並取得了三項關於「THIRST AID」字樣的商標。在 1921 年至 1973 年間, Middleby 廣泛使用「THIRST-AID」商標於其所販售的飲料產品、糖漿以及蘇打水。此外, 在 1980 年的春天, 訴外人 Pet, Inc. (以下簡稱「Pet's」) 取得 STW 的同意, 得使用「THIRST AID」商標於其所製造販售的飲料產品上。因此, Pet's 開始在市場上試驗性地販售使用「THIRST AID」商標的商品, 但最終 Pet's 並沒有正式推出使用「THIRST AID」商標的商品。到了 1981 年, STW 將 Middleby 的所有資產, 全部讓售與訴外人 L. Karp & Sons (以下簡稱「Karp's」), 其中也包含了「THIRST-AID」商標。

在 Quaker 開始使用「Thirst Aid」字樣於其相關產品前, Quaker 曾經作過廣泛的市場調查, 認為目前市場上並無相關產品使用「Thirst Aid」字樣為其商標, 因此認為 Quaker 使用「Thirst Aid」字樣不會侵害其他公司或個人所擁有的商標權利。不過, Quaker 也發現 Pet's 曾經試驗性地推出使用「THIRST AID」商標的商品, 因此 Quaker 聯繫 Pet's 希望 Pet's 日後不要再使用「THIRST AID」字樣於其相關商品上。

1984 年 5 月 12 日, Quaker 正式在電視廣告上使用了「Gatorade is Thirst

Aid」的標語。Karp's 發現 Quaker 上開廣告行為，並向 Quaker 提出正式的律師信，表示 Quaker 已經侵害其所擁有的「THIRST AID」商標。

Quaker 收到上開律師信後，經過相關的調查，認為自從 Pet's 試驗性地在產品上使用「THIRST AID」字樣後，Karp's 未曾在其所製造販售的相關產品上，使用「THIRST AID」商標，因此認為 Quaker 本身的廣告行為並未構成侵權。

STW 獲悉 Quaker 使用「THIRST AID」字樣的行為後，主動向 Karp's 聯繫，並以 1 美元的代價重新買回「THIRST AID」商標，再向第一審法院提起民事訴訟，主張 Quaker 侵害其所擁有的「THIRST AID」商標，請求損害賠償。第一審法院判決 STW 勝訴，認為 Quaker 應該負擔的損害賠償金額，包含 Quaker 在 Gatorade 使用「THIRST AID」商標之商品販售稅前獲利的 10%，STW 於該案所支出的相關律師費用以及利息。Quaker 對此不服，提起上訴。

第一審法院認為，在認定是否構成侵權的判斷方法上，必須去認定使用商標字樣於相關商品上時，係屬於描述性（descriptive）或暗示性（suggestive）的用語使用。如果商品購買者在看到商標字樣時，必須使用想像力方能連結到相關商品時，這種使用方法就是屬於暗示性的用語使用。於本件，第一審法院認為使用「THIRST AID」字樣在商品上時，將透過想像力連結到飲料產品上，故屬於暗示性的用語使用。

退步言，縱然使用「THIRST AID」字樣在商品屬於描述性的用語使用，但是 Quaker 使用「THIRST AID」字樣時，並非單純地描述一樣商品，而是將「THIRST AID」字樣作為商標使用，而這樣的使用方法並非合理使用。不過，Quaker 認為其使用「THIRST AID」字樣，係搭配其所擁有的「Gatorade」商標，因此必非作為商標使用。不過 Quaker 就此抗辯，不為法院所接受，仍認為使用「THIRST AID」字樣屬於商標使用方法。

另外必須考量，商標權人若欲受到法律的保障，並非只就商標字樣向行政主管機關登記即可，還必須在市場上確實有使用註冊商標之行為。倘

若商標權人實際上並未使用其註冊商標，則該商標權人就不受美國法律之保護。Quaker 主張 STW 並非合法有效的商標權人，因此「THIRST AID」字樣自 1949 年以降，商標註冊權人就不曾在市場上使用「THIRST AID」字樣作為商標，因此該商標權利已經失效。此外，Quaker 還主張 Karp's 在取得「THIRST AID」商標時，就沒有意願加以使用，也確實不曾在市場上推出使用「THIRST AID」商標的商品，因此 Karp's 實際上已經放棄了自己的權利，不過法院並不接受 Quaker 如此的抗辯。

此外，法院在判斷商標侵權時，還必須考量使用商標字樣時，是否會造成消費者的混淆 (likelihood of confusion)。由於本件商標權人 STW 並未使用「THIRST AID」商標在其相關產品上，因此法院認為應無構成消費者混淆之情事。

【爭點】

計算損害賠償金額時，是否須考慮使用他人商標所增加的額外獲利。

【理由】

原審法院判決 Quaker 必須給付 STW 損害賠償金額美金 24,730,000 元，係依據 Quaker 在使用「Thirst Aid」商標於 Gatorade 期間的獲利的十分之一，而且原審法院 Quaker 係基於惡意 (bad faith) 所為的侵權行為。此外，原審法院基於相同理由，判決 Quaker 必須給付 STW 律師費用以及判決前利息¹¹ (prejudgment interest)。

上訴法院認為 Quaker 的行為確實構成商標侵權，但是在計算損害賠償金額時，必須考慮 Quaker 使用「THIRST AID」商標所增加的額外獲利，很顯然地，Quaker 似乎並未透過使用「THIRST AID」商標而或有顯著的利益，因此原審法院的認定及判決是有問題的。

上訴法院認為，原審法院認定 Quaker 的侵權行為係基於惡意是可以被

¹¹ 判決前利息 (prejudgment interest) 係指自侵權行為發生時起，至本件訴訟作出判決之日為止，被告除了損害賠償金額外，必須額外給付的利息費用。

肯定的，但是原審法院判決 Quaker 必須給付高達美金 2,400 萬元的損害賠償金額，著實過高，而且對於 STW 而言，形同一種意外的收穫 (a windfall to the plaintiff)。因此，上訴法院廢棄原審法院關於損害賠償金額的部分判決，發回原審法院重新審酌。

在律師費用的部分，上訴法院認為本件符合 The Lanham Act 的規定，在符合特殊情形下必須給付勝訴一方因此支出的律師費，由於上訴法院維持原審法院關於 Quaker 係惡意侵權的認定，因此也維持 Quaker 必須給付被上訴人律師費的請求。

另外，在判決前利息的部分，由於上訴法院廢棄原審法院關於損害賠償金額計算的判決部分，因此，上訴法院同樣廢棄原審法院關於法定利息的判決，發回原審法院就此部分重為審酌。

【評析】

上訴法院與原審法院，都認為本件被告的行為確實侵害了被告的商標。但是在損害賠償數額的認定上，上訴法院與原審法院的認定有所歧異。上訴法院認為，Quaker 是一個強勢的品牌，消費者購買「THIRST AID」的產品，有可能是因為信賴 Quaker 的品牌，而不是因為混淆「THIRST AID」係原告的產品，所以原審法院認定 Quaker 使用「THIRST AID」而獲得的利益，顯然在邏輯上就有問題。基於公平法則，如果上訴法院以 Quaker 使用該商標期間的銷售額十分之一，作為損害賠償數額的計算基礎，這對於原告而言，不啻是一種意外的收穫，這顯然是不公平的。基於上述理由，上訴法院廢棄原審這個部分的判決，發回原審法院重新審酌。同樣地，關於利息的部分，也一併發回原審法院重為審酌。

在律師費用的部分，由於上述法院同意原審法院的認定，認為被告係基於惡意所為的侵權行為，符合美國商標法所規定的「例外情形」，因此維持被告應該給付原告就本案所支出律師費的判決部分。

2.1.4 Lindy Pen Company v. Bic Pen Corporation

LINDY PEN COMPANY , INC. ; Blackfeet

Plastics , Inc. ,

Plaintiffs-Appellants , Cross-Appellees ,

v.

BIC PEN CORPORATION ,

Defendant-Appellee , Cross-Appellant.

Nos. 90-55248 , 90-55249.

United States Court of Appeals ,

Ninth Circuit.

982 F.2d 1400

25 U.S.P.Q.2d 1570

Argued and Submitted July 8 , 1992.

Decided Jan. 14 , 1993.

【案情摘要】

被上訴人 Lindy Pen Company (以下簡稱「Lindy's」) 與上訴人 Bic Pen Comporation (以下簡稱「Bic's」) 同屬生產製造圓珠筆的競爭廠商，圓珠筆係一種專門用來供會計人員、審計人員使用的一種細尖筆。

Lindy's 為了註冊「Auditor's」商標，因此在 1965 年左右主動和 Bic's 聯繫，希望 Bic's 同意日後不再使用「Auditor's」字樣在其所生產製造的商品上，Bic's 同意停止使用，因此 Lindy's 於 1966 年 9 月 20 日獲准註冊「Auditor's」商標。

但是 14 年後，也就是大約 1980 年間，Bic's 卻開始使用「Auditor's Fine Point」的字樣來描述其所生產製造的一種特定型號的筆。在 Bic's 開始使用前，曾對市場進行調查，並發現至少有三家以上的公司使用了「Auditor's」一詞的變形；此外，Lindy's 也使用這一個字詞，但是 Lindy's 並未在廣告中主張其為商標權人。因此，Bic's 認為使用上開描述字詞，應該沒有侵害商標之疑慮，故 Bic's 便開始使用上開詞彙。

Lindy's 獲悉 Bic's 重新使用「Auditor's」字詞，因此遂於 1980 年向法院提起訴訟，指控 Bic's 的行為構成商標侵權。

本件訴訟歷經三次發回地方法院重審，地方法院認為 Bic's 的行為並未故意利用 Lindy's 的商譽，藉以提升其產品的價值。但是法院認為，Bic's 的行為，還是有構成市場上消費者發生混淆的可能性，而且在電話訂購市場上，確實已經產生令消費者產生無法消滅的混淆。因此一法院判決禁止 Bic's 在其所生產製造的商品或其他相關地方使用「Auditor's」字詞，同時上訴法院也要求地方法院必須重新計算 Lindy's 合理的賠償金以及相關救濟。

在計算賠償金額的過程中，地方法院認為以銷售利潤來評估損害賠償金額是不合適的，因為 Bic's 並未故意侵害 Lindy's 的商標權利。根據 *Playboy Enterprises, Inc. v. Baccarat Clothing Co., Inc.*, 692 F.2d 1272, 1274 (9th Cir. 1982) 所確立的標準，以銷售利潤來計算損害賠償金額，必須侵權人係有所預謀的，刻意攀附受損害者既有的商標優勢。但是在本件，

法院認為並無證據顯示 Bic's 有這樣的預謀，因此 Lindy's 不應獲得這樣的賠償。

【爭點】

以銷售利潤計算商標損害賠償金額之探討。

【理由】

上訴法院認為，故意侵權行為帶有欺騙的意涵，也就是侵權人在使用商標時，必須主觀上存有欺騙消費者的意圖，且期望透過這樣的行為攀附商標權人既有的優勢，藉以獲得更大的利潤。然而，依相關證據所示，本件 Lindy's 的經營情況並不好，特別是他關於「Auditor's」商標的相關商品，正在經歷嚴重的銷售情況下滑，因此法院認定 Lindy's 所擁有的「Auditor's」商標，屬於一種弱勢的商標，而且 Lindy's 也沒有提出具體的證據，能夠證明 Bic's 的侵權行為構成了消費者混淆的情況。

Lindy's 主張，關於損害賠償金額之計算，應該要以商標侵權人的實際銷售金額作為基礎，因為 Bic's 的侵權行為是可以被視為「蓄意的」(willful infringement)。至少在 1965 年的時候，當 Bic's 開始透過目錄廣告進行銷售行為時，就已經知道 Lindy's 有在使用「Auditor's」商標的事實。但是，上訴法院否決了 Lindy's 的主張，因蓄意侵權行為的構成，必須商標侵權人在使用系爭商標時，主觀上存有欺瞞消費者或攀附商譽的意圖，可是本件 Lindy's 的商標屬於一種弱商標，而且 Lindy's 的銷售情況持續在惡化，因此上訴法院認定本件無法構成蓄意侵權行為的要件。

根據 15 U.S.C. SEC. 1117(a) 的規定，商標權人主張侵權行為損害賠償時，必須負擔舉證責任，證明侵權人的侵權行為，以及因此所造成的損害賠償金額。原審法院曾經給過 Lindy's 機會，提出相關證據來證明損害情況，方法有二：以 Lindy's 實際受損情況作為損害賠償金額的認定；或者，如果前項證明方法過於困難，Lindy's 也可以提出 Bic's 因為使用系爭商標所得的獲利，作為認定損害賠償金額的基礎。但是，Lindy's 在原審的時候，都沒有辦法提出確切的證據，所以原審法院判決損害賠償金額的主張是敗訴的。上訴法院維持原審法院的判決，認為 Lindy's 確實無法舉證證明其

損害賠償的金額，因此仍判定 Lindy's 主張以銷售獲利加以請求損害賠償敗訴。

此外，Lindy's 主張根據 15 U.S.C. SEC. 1117(a)、1117(b)的規定，請求法院判決 Bic's 必須給付三倍的損害賠償金額，以及相關律師費用的彌補。但是，上訴法院認為，縱然本件可以確認 Bic's 的行為構成商標的侵權行為，但是並非當然成立三倍損害賠償金額，以及律師費用彌補之給付。除非 Lindy's 能夠舉證證明 Bic's 的侵權行為係基於故意的侵權(an intentional infringement)，方符合上開規定所稱「特殊情形」(exceptional circumstances)，而必須給付律師費用。很顯然地，本件 Lindy's 並沒有提出足夠的證據，所以上訴法院否定了 Lindy's 關於三倍損害賠償金額以及律師費用請求的主張。

綜上所述，上訴法院維持原審法院的判決，認為原審法院關於損害賠償金額的認定，並無濫用自由裁量權(abuse its discretion)的情形。另外關於三倍損害賠償金額以及律師費用請求的部分，Lindy's 並未負足夠的舉證義務，所以原審法院的判決也是正確的。另外關於 Lindy's 依照州法規定，請求損害賠償之主張，原審法院加以拒絕，上訴法院仍維持原審法院之認定。因此，上訴法院維持原審法院全部的判決內容，同時也拒絕了 Bic's 附帶上訴(cross-appeal)的請求部分。

【評析】

本件原告的營運情況不佳，其所擁有的「Auditor's」被視為弱商標，由此來推斷，縱然被告的行為侵害了原告的商標權，不僅沒有對於原告造成實質的損害，應該也沒有混淆消費者之慮。因此，原審法院及上訴法院都判決，被告無須支付損害賠償數額給原告。

至於三倍損害賠償數額以及原告律師費用的部分，原審法院俱認為原告並未善盡舉證責任，也沒有辦法證明被告的侵權行為是基於明知且故意，所以不符合美國商標法所規定的「例外情況」，因此否決了原告關於此部分的請求，上訴法院則維持原審法院的判決 M，認為原審法院並無濫用其自由裁量權。

2.1.5 Banjo Buddies v. F Renosky

BANJO BUDDIES , INC.

v.

Joseph F. RENOSKY , Appellant.

No. 03-2038.

No. 03-2107.

United States Court of Appeals , Third Circuit.

399 F.3d 168

Argued March 23 , 2004.

February 22 , 2005.

【案情摘要】

本案被告 Joseph Renosky 於 1996 年 2 月至 1999 年 5 月間擔任 Banjo Buddies Inc.公司（下稱 BBI 公司）之董事，BBI 公司於該期間之主力產品係由 Renosky 協助開發，取名為 Banjo Minnow 之魚餌（Fishing lures）。

原告 BBI 公司除經由新聞廣播、運動產品目錄、商店廣告等，對 Banjo Minnow 魚餌進行產品銷售外，同時另外獨家授權 Tristar Produc， Inc.公司以直銷、平面廣告、零售等方式銷售並自營收抽取利益。

被告 Renosky 所擁有的 Renosky Lures， Inc.公司，與原告訂約承諾製造 Banjo Minnow 魚餌，並對 BBI 公司及 Tristar Produc， Inc.兩家公司提供該產品，藉以獲取利益。此外，Renosky 與 BBI 公司簽署競業禁止條款（non-compete contract）。

於 1996 年時，Renosky 的公司曾向 BBI 公司的董事會提案，建議應推出改良型的「Bionic Minnow」產品，藉以取代舊產品「Banjo Minnow」，但是董事會未置可否。因此，在一個月後，被告 Renosky 通知 BBI 公司的董事會，表示被告決定獨立開發該新產品，雖然至少有 2 位 BBI 公司的董事表示反對，被告 Renosky 仍繼續其預定計劃，並自 1999 年 2 月起，由 Renosky Lures， Inc.公司銷售該項新產品。

之後，BBI 公司曾發函要求 Renosky 停止其行為，但 Renosky 未予理會。因此，BBI 公司於 1999 年 4 月向美國賓州西區地方地方法院提起民事訴訟，主張被告違反 Lanham Act 第 43 條，且被告的侵權行為使消費者誤信 Bionic Minnow 為 BBI 公司之產品，且被告已違反兩造約定的競業禁止條款。

原審法院認定被告 Renosky 未於該產品上正確標示商品來源，且認為被告獨立開發且銷售新產品 Bionic Minnow 之行為，已違反被告身為原告 BBI 公司董事之忠實義務及競業禁止條款。因此，原審法院認定被告的行

為已經構成侵權，以被告銷售 Bionic Minnow 產品所獲得之利益，判決被告必須給付原告的損害賠償數額。

原審法院曾要求被告 Renosky 提供其有關生產銷售 Bionic Minnow 產品財務資料，藉以衡量被告所可能扣除的成本及必要費用，作為損害賠償數額的計算基礎。但是，被告 Renosky 最終僅提出一份名為「Alpern Report」之報告，主張被告公司開發 Bionic Minnow 產品不僅未獲利益，反而受有美金 492,699 元的損害，而這樣的主張不為原審法院所採信。原審法院以被告公司業務經理的證詞，認定被告生產該項產品約有 15~17% 的利潤，進而判決被告必須以「Bionic Minnow」銷售金額的 16%，共計美金 1,589,155 元，作為賠償原告的損害數額。

兩造均不服原審法院的判決，遂向聯邦第三巡迴法院提起上訴，被告 Renosky 主張本案應不成立損害賠償，因其並無意圖或故意混淆或欺騙消費者，原告 BBI 公司則就原審法院未准予 Renosky 對銷售舊產品 Banjo Minnow 索價過高之主張一事提起上訴。

【爭點】

1. 故意(willfulness)是否為商標權損害賠償成立之必要條件？
2. 以商品淨利計算損害賠償數額計算之合理性。

【理由】

(一) 故意(willfulness)是否為本案損害賠償成立之必要條件？

被告 Renosky 雖援引過去法院相關判決，主張原告必須證明被告係出於「故意」(willfulness)，方成立損害賠償。第三巡迴法院認為本案下級法院之判決，雖未清楚敘明此部分被告有無故意，但第三巡迴法院認為，過往實務見解中「故意」此一要件已因新法規之修正而不再適用，其認雖過往判決均認定須有故意此一要件，但因國會將原條文文字「違反第 43 條(a)」修改為「違反第 43 條(a)或者故意違反第 43 條(c)」，其認為國會已了解到

目前法院對原條文之解釋，且參酌之後相關實務判決，也遵循此新法原則，認定故意已非「必要條件」，遂認定非本案損害賠償成立之必要條件，在相關證據顯示新舊產品高度相似、包裝高度相似下，下級法院之判斷並無違法。

(二) 地方法院對於損害賠償數額計算之方法及標準。

地方法院曾要求被告 Renosky 提出其在製造銷售新產品之成本及費用，但因為被告 Renosky 提出之「Alpern Report」結論係被告並無獲利之結論反有虧損，法院認為該報告不可採，故法院認為被告並未能成功舉證其成本及費用。此外，被告公司的業務經理 Denice Altemus 曾到庭證述，表示新產品「Bionic Minnow」之利潤約在 15~17%，故法院決定以此為判斷標準，以「Bionic Minnow」銷售獲利的 16% 作為損害賠償數額的計算基準。

此外，被告主張即便被告與原告合法簽約，因原告須支付其他公司行銷費用等因素，也僅能獲得上述可得利益總額之 48%，故法院之判決損賠數額不應超過此一數額。但是，法院認為現行法律並未規定，關於損害賠償之數額不得超過被告的獲利情形，根據 Section 35(a) 的規定，原告因為被告的侵權行為，所可能主張損害賠償計算的基礎包含(1) 被告的獲利情形；(2) 原告因此所生的各項損失；及(3) 原告提起訴訟時的相關成本。此外，倘若法院同意被告的抗辯，僅以侵權商品銷售數額之 48% 計算損害賠償數額，將導致被告因此獲得不當得利，故被告的主張不為法院所採納。

至於原告主張，如果原告公司成為「Bionic Minnow」商品之股東時，所可能獲得之利益，也必須作為損害賠償數額計算的一部份，請求被告必須另外給付每個月總銷售額的 5% (five percent of gross sales each month)，則不為上訴法院所採納。上訴法院認為，法院判決被告必須給付新產品銷售額 16% 之損害賠償數額，已經涵蓋上述部分之數額，故否決原告關於此部分之請求。

(三) 索價過高(Overcharge)之損害賠償

就此部分，原告雖主張，被告公司銷售給原告之產品有售價過高之問題，被告違反身為董事之忠實義務，但因舉證不足，未為法院所採。

綜上所述，巡迴上訴法院維持原審法院對於本案以新產品銷售額之 16% 作為損害賠償之計算標準，但上訴法院廢棄了如 BBI 公司作為新產品股東時，所可能獲得之相關利益。其餘部分則維持原判決。

【評析】

本件關於損害賠償數額的計算部分，法院曾經給被告機會，提出相關證明在銷售該項產品時，可以扣除成本及必要的費用，但是被告無法提出具體的證明，甚至出具一份報告書，主張銷售該項產品不僅沒有獲利，反而受有損害，該項主張不為法院所採。因此，法院依照被告公司業務經理的證述，以該項商品銷售數額的 16%，來計算本件被告應該負擔損害賠償的數額。

簡而言之，法院係依美國商標法第 35 條規定，以被告所獲之利益，計算本件損害賠償數額。同時，由於被告無法舉證證明成本及必要費用，因此法院在計算上開數額時，並未予以扣除。

2.1.6 Synergistic International v. Jody Fine , Korman

SYNERGISTIC INTERNATIONAL , LLC ,
Plaintiff-Appellee ,

v.

Jody Fine KORMAN , individually and d/b/a
The Windshield Doctor , d/b/a A Windshield
Doctor , d/b/a Glass Doctor ,
Defendant-Appellant , and
Darin Blatner ; Steven Alan Korman ,
Defendants.

No. 05-2295.

**United States Court of Appeals , Fourth
Circuit.**

470 F.3d 162

Argued September 19 , 2006.

Decided November 30 , 2006.

【案情摘要】

本案原告 Synergistic International, LLC 公司(下稱「原告」)是一家全國性的玻璃製造及維修公司，於 1977 年以「Glass Doctor」為字樣申請於「裝設建物及汽車玻璃」(Installation of glass in buildings and vehicles)項目登記商標並獲核准後，開始經營裝設、維修玻璃之業務，且自 1991 年起，使用該商標經營汽車擋風玻璃(windshield)有關之業務，且占其業務量之 90~95%。原告 Synergistic International 雖早已在全國各地以該商標進行銷售，但 2005 年後才進入維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)的市場。

被告 Korman (下稱「被告」)則自稱自 1987 年起，即已在維吉尼亞海灘市，以「The Windshield Doctor」為商標，提供客戶到府維修之方式，經營汽車擋風玻璃「維修」業務，並在電話簿黃頁(yellow pages)上以「Glass Doctor」為字樣刊登廣告且發送其名片。

原告 Synergistic International 認為即便被告之業務僅有維修，並不包含新裝設，但仍會形成市場競爭。原告於 2004 年 8 月以律師函要求被告停止使用該廣告及商標。在接到該函後，被告雖停止使用「Glass Doctor」之字樣，但仍繼續使用名稱為「The Windshield Doctor」之商標。因此，原告公司提起民事訴訟，主張被告違反 Lanham Act 之規定，侵害原告的商標權，且造成不公平競爭，並違反消費者保護法及其他兩項州法。

經審理後，原審法院認定原告公司之商標屬於強勢商標，且屬先註冊者，應優先受保護，被告使用「The Windshield Doctor」之商標有造成消費者混淆之虞及侵害原告公司之商標權。因此，原審法院判決被告必須給付原告美金 142,084 元，此數額係以 2000 年 6 月至 2004 年 12 月間，被告使用侵權商標所獲得之淨利為基礎。此外，原審法院又依維吉尼亞州的消費者保護法(Virginia Consumer Protection)，判決被告應該另外給付美金 500 元，且日後禁止再使用系爭商標。

至於原告另外請求律師費的部分，原審法院認為被告使用該項商標，非出於惡意（bad faith），且原告公司無法證明因為被告的侵權行為，而受有實際的金錢損害，故認定本案不符例外情形（exceptional circumstances）而否決原告關於律師費的請求。被告不服原審法院之判決，提起上訴而有本案。

【爭點】

（一）被告有無侵害原告之商標權。

（二）損害賠償數額計算應考慮之標準及因素。

【理由】

（一）被告有無侵害原告商標權

本案上級審法院-美國第四巡迴法院認為：在檢驗有無侵害商標權時，應考量下列 7 項要件，包含 1.原告商標之強度、區別性；2.兩個商標的相似性；3.兩個商標所表示之產品服務之相似性；4.原被告在其業務中使用設備/場所之相似性；5.廣告之相似性 6.被告之意圖；7.是否實際上造成混淆。

被告雖主張 1.其僅屬於暗示性，非敘述性商標。2.原判決對原告之保護範圍過寬：認為原告當初註冊時僅係基於「裝設」擋風玻璃之意圖，而不包含「維修」。3.認為商標之強度不足，應僅受有限度之保護。但以上三項見解均不為上級法院所採，法院仍維持被告有侵害原告商標權之認定。

（二）損害賠償數額之計算

被告主張原審法院在裁定數額時，未依法考慮相關標準，亦即 Section 1117(a) of Lanham Act claims 所示的(1) 被告所受利益、(2) 原告因此所受之損害、(3) 原告提起本案的相關律師費用，而且法院下判決時應恪守更重要的基本觀念，即損害賠償並非罰金，而且必須符合合理法則。

上級巡迴法院援引依第三及第五巡迴法院的見解，明揭計算侵害商標之損害賠償數額時，應考量之 6 項判斷標準：

1. 是否被告係意圖混淆或欺騙；
2. 是否造成銷售轉移；
3. 其他賠償的適當性；
4. 原告是否有不合理的遲延主張其權利；
5. 在認定被告不得享有利益時對公共利益之考量；
6. 本案是否屬於攀附行為。

上訴法院認為，原審法院判決本案的損害賠償金額時，確實有濫用其自由裁量權的情形（abused its discretion in making the damages award）。首先，在衡量損害賠償數額前，法院必須先審酌被告侵害原告的商標權，是否基於惡意（bad faith），是否明知該商標權之存在，仍出於欺瞞或混淆消費者的意圖而使用該商標。於本案，上訴法院認為被告並非基於惡意，亦非明知且故意使用侵權商標，因此認定原審法院確實存有濫用自由裁量權的情形。

其次，法院必須審酌原告是否因為被告的侵權行為，而受有銷售量或銷售數額的損失，很顯然地，本案原告並未在維吉尼亞海灘市進行商業活動，因此縱然被告在維吉尼亞海灘市使用侵權商標，也沒有造成原告因此受有實質的損害，原告既然沒有受有銷售上的損害，就沒有理由獲得損害填補。

再者，法院也必須考量其他損害填補的手段，例如核發禁制令（injunction）藉以避免被告繼續進行的侵權行為，所可能導致的損害。於本案，上訴法院認為本件確有核發禁制令的必要，判決被告禁止再使用「THE WINDWIELD DOCTOR」的商標，以及使用「GLASS DOCTOR」

字樣於被告所經營的擋風玻璃維修業務。

綜上所述，上訴法院認為原審法院在認定損害賠償數額時，明顯不符 18 U.S.C. 1117(a) 所示的 6 大法則以及其他相關因素，故認定原審法院的損害賠償數額計算不當。因此，上訴法院撤銷原判決關於損害賠償數額計算的部分，發回原審法院重為審酌。

此外，上訴法院維持原審法院認定，被告的行為確實已經侵害原告的商標權。因此，關於核發禁制令的部分；撤銷被告對於「THE WINDSHIELD DOCTOR」的商標；否決原告律師費請求的主張；以及依照維吉尼亞消費者保護法的規定判決被告必須給付美金 500 元等部分，上訴法院仍維持原審法院之判決。

【評析】

上訴法院認為，由於本件原告並未在被告所在地，以系爭商標進行商業行為，因此原告應該沒有受到實質的損害。此外，被告使用系爭商標時，沒有具體證據可以證明被告係基於「惡意」，且有刻意混淆消費者的欺瞞行為。因此，上訴法院認為原審法院關於損害賠償數額之認定，明顯存有濫用自由裁量權的情形，故將本案發回原審法院，重為審酌。

至於禁制令的部分，由於原告已於 2005 年進入被告所在地的法院，如果任由被告繼續使用系爭商標，將會導致原告的商業行為受有損害，因此，上訴法院維持原審法院的判決，禁止被告繼續使用「THE WINDWHIELD DOCTOR」的商標，以及使用「GLASS DOCTOR」字樣於被告所經營的擋風玻璃維修業務，藉以維護原告日後於維吉尼亞海灘市的商業利益與商標權益。

2.1.7 小結

根據美國商標法 15 USC §1117 關於損害賠償之規定 (Lanham Act, 第 35 條), 任何侵害已在美國專利商標局 (the Patent and Trademark Office) 註冊並享有權利之商標, 或違反同法第 43 條(a)所規定之情形者, 商標權人得依本法提起民事訴訟, 並請求下列事項之損害賠償, 包含: (1) 被告因侵權行為所得之利益、(2) 原告因被告侵權所受之損害、(3) 原告之訴訟費用, 以及在「特殊情況」下可以併計法定利息。

(1) 被告因侵權行為所得之利益

倘若原告向被告請求被告因侵權行為所得之利益, 這個概念比較類似於我國民法第 179 條不當得利返還之請求, 本法第 71 條第 1 項第 2 款之計算標準似有雷同。原則上, 美國法院判決被告必須給付原告因商標侵權所得之利益, 無庸判斷被告之行為在主觀上是否出於「明知且故意 (willfulness)」或「惡意 (in bad faith)」, 因為「明知且故意」或「惡意」只是法院判決時一個審酌因素, 而不是法院認定被告是否該當侵權行為之構成要件。例如在 Big O Tire v. Goodyear Tire & Rubber Company 案中, 法院雖然認定被告 Goodyear 的侵權行為, 主觀上確實存有惡意, 但並未以此判決被告 Goodyear 必須將因侵權行為所得之利益作為原告 Big O 之損害賠償。

另外, 在 Sands Taylor Wood v. Quaker Oats 案中, 法院也認定被告 Quaker 所為之侵權行為, 主觀上亦屬基於惡意 (bad faith), 因此原審法院判決被告 Quaker 必須將侵權行為所得利益之十分之一, 即美金 24,730,000 元作為被告之損害賠償。然而, 上訴法院推翻原審法院之認定, 並表示原審法院之判決, 對於原告 STW 而言, 形同一種意外的收穫 (a windfall to the plaintiff), 因此廢棄原判決發回重審。再以 Lindy Pen Company v. Bic Pen Corporation 為例, 法院同樣認定被告 Bic's 的侵權行為可以被視為「明知且故意的侵權」 (willful infringement), 但是法院同樣認定原告 Lindy 所

擁有的商標，在市場上屬於一種**弱商標**，所以否定了原告主張以被告獲利金額作為損害賠償之請求。因此，縱使美國法院認定被告侵害商標之主觀意圖具有「明知且故意（willful）」或「惡意（in bad faith）」，以及被告確實因為使用原告商標而獲有一定利益，仍不會直接判決被告因侵權行為所得之利益，作為原告損害之賠償金額。

再者，在舉證責任的部分，美國法院認為原告至少必須證明被告因侵權行為所獲得之銷售數額及獲利金額，另外亦課與被告提出相關事證之協力義務，以及主張扣除相關成本或必要費用之舉證責任。美國法院認為，如果被告確實能提出具體證據，就相關稅額、銷貨成本或行銷費用等，都可以在損害賠償金額中予以扣除。以 Banjo Buddies v. F. Renosky 案為例，法院要求被告 Renosky 必須提出製造銷售新產品之成本及費用，但是被告卻遲遲無法提出具體證據，反而提出一份主張被告並無獲利反有虧損之報告，從而不為法院所採。法院最終依照被告公司業務經理之證詞，判決被告必須以侵權商品銷售數額之 16%，作為損害賠償之計算基準。

(2) 原告因被告侵權所受之損害

在原告因被告侵權行為，所招致之損害部分，一般美國法院認為包含原告銷售數量的降低、原告銷售價額的減損、原告商譽受損以及侵權商標之價值減損等。在原告商譽受損以及原告商標價值減損的部分，得以 Big O Tire v. Goodyear Tire & Rubber Company 案為例，法院判決被告 Goodyear 必須給付原告之損害賠償，係為原告 Big O 得到與廣告費用相當之數額，藉以抹去原告客戶所造成之商標混淆。只是在賠償金額的認定基準上，上訴法院與原審法院見解不同，上訴法院認為除了以被告 Goodyear 廣告費用，配合原告 Big O 營業據點之比例加以計算之外，還必須適用美國聯邦貿易委員會的百分之 25 進行調整，並表示判決並非「一元對一元」（dollar-for-dollar expenditure），如此屬於矯正性廣告之損害賠償。

(3) 原告之訴訟費用

依據美國商標法的規定，於符合例外情形（exceptional circumstances）

時，法院得判決被告必須給付原告於本件所支出之訴訟費用。所謂的例外情形，係指被告的侵權行為在主觀上被認定為惡意的（in bad faith）、詐欺的（fraudulent）、蓄意的（willfulness）。例如在 *Playboy Enterprises Inc v. Baccarat Clothing Co Inc* 案中，法院認為被告 Baccarat 與 The Caspis 並非無知的侵權者（innocent infringers），而是可以被歸責的侵權者，因此法院判決被告必須給付原告訴訟費用，藉以回復原告除了商標損失以外的其他成本。

但是在 *Lindy Pen Company v. Bic Pen Corporation* 案中，法院卻否決了原告請求被告給付訴訟費用之部分，法院認為除非原告 Lindy's 能夠舉證證明被告 Bic's 的侵權行為，是基於故意的侵權（an intentional infringement），然而原告 Lindy's 並未提出足夠的證據，所以上訴法院維持原審法院的判決，認定被告無庸給付原告本件訴訟費用。

簡而言之，美國商標法明確規定在符合一定的條件下，法院得判決被告給付原告訴訟費用，其出發點係在於即使原告最終獲得勝訴判決，倘若仍必須自行承擔訴訟費用，則相較與商標完全未必侵權之情況，仍存有經濟上之不利益。因此，美國商標法才會訂定被告必須給付原告訴訟費用之規定，茲以填補原告因商標侵權所受到之相關損失。

(4) 懲罰性損害賠償金額

依據美國商標法之規定，法院在計算損害賠償數額時，得斟酌個案情況，判決命被告必須給付超過原告實際所受損害之數額，但不得超過該數額之三倍。此外，美國商標法另外賦予法官斟酌判決數額的訴訟裁量權。但值得注意的是，關於加重至三倍或經過斟酌後之賠償數額，美國商標法很明確地表示，必須基於「補償（Compensation）」而非出自於「懲罰（not a Penalty）」，否則就會逸脫損害賠償在於「填補原告損害」之目的。

反之，在本研究案所收集的判決可以看出，法院還是有判決被告必須給付懲罰性損害賠償金額之情形。例如在 *Big O Tire v. Goodyear Tire & Rubber Company* 案中，上訴法院就適用了科羅拉多州的州法，以損害賠償

數額的 6 倍加以計算，判決被告 Goodyear 必須負擔懲罰性損害賠償金額美金 4,069,812 元。另外在 Synergistic International v. Jody Fine, Korman 案中，法院則依照維吉尼亞州的消費者保護法(Viginia Consumer Protection)，判決被告應該另外給付美金 500 元，而且日後禁止再使用系爭商標。

由此可見，由於美國商標法屬於聯邦法的性質，因此法院在適用法律時，必須優先適用美國商標法之規定。然而，根據美國商標法之立法目的，關於損害賠償數額之計算，旨在填補原告因被告侵權行為所導致之損害，而非用來懲罰被告關於侵權行為的主觀惡性，顯見美國商標法認為商標本身只是一個經濟權利的糾紛，所以不帶有懲罰的性質。但是，除了聯邦法以外，美國法院仍然可以適用州法，另外再課與被告其他的義務，例如適用科羅拉多州州法處以懲罰性損害賠償金額，以及適維吉尼亞州的消費者保護法課以罰鍰等。

2.2 歐盟法院判決

本研究團隊於歐盟判決部分，篩選了下列六項判決，各就其代表性及意義分述如下：

- 一. **National Guild of Removers & Storers 案**：英國上訴法院正式將原本適用於確定侵害原告專利所得主張之損賠範圍原則準用到商標侵害案件中，由法院承認專利案件損賠判定原則在商標案中的適用性；並且確立了以「使用者」基礎來計算商標侵權損賠之原則，承認當原告與被告間已有合意的權利金、罰金與損害賠償範圍條款時，該條款適用於法院對本案之判決。
- 二. **Irvine v Talksport Ltd 案**：本案涉及虛假代言的損害賠償認定，以及英國上訴法院對於懲罰性損害賠償的認定與損害賠償額的酌減。
- 三. **Tommy Hilfiger Euro v Derek McGarry 案**：愛爾蘭最高法院在本案討論原告得以請求被告因銷售侵害商標權商品所得利潤之基礎，即原告必須證明被告所銷售之商品原本就是應該由原告銷售獲取利潤。
- 四. **Reed Executive PLC et al v. Reed Business Information Ltd 案**：在本案中，已經被歐盟法院數度適用在商標侵權損害賠償計算標準的「使用者原則」(user principle)遭到英國上訴審法院的排除，認為在原告無法針對銷售或業務損失滿足其舉證責任，或是損失相當微小時，適用「使用者原則」來補償原告係憑空為原告創造一個損害。有論者認為，本案上訴審法官對於使用者原則的看法在歐盟體制中仍屬相當少數說。

五. National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals 案：

本案中商標所有權人將商標授權他人使用並收取費用，此時未經授權之使用將造成對商標權之侵害，本案法官亦肯認此一見解。

六. Hollister Inc and another v Medik Ostomy Supplies Ltd 案：

法院認為在承認原告得請求被告所得利益的前提下，本案更細部的討論到何種成本或費用是可以為被告所主張扣除的，以維持公平的費用分攤。對於使用者原則的適用，英國法院發展出越來越成熟的論述，從確立專利案件中所發展之「使用者原則」得適用在商標案件，承認原告得以向被告請求返還所得利益/利潤，到本案就返還所得利益/利潤的請求，執行到細部何項費用/成本是被告合法行為所產生，故應得主張扣除，均有詳細說明。

2.2.1 National Guild of Removers & Storers v. Christopher Silveria

Before:

HIS HONOUR JUDGE BIRSS QC

Case No: PAT 09079

Between

National Guild of Removers & Storers Limited **Claimant**

-and-

Christopher Silveria (trading as C S Movers) **Defendant**

Case No: PAT 09161

and between:

National Guild of Removers & Storers Limited **Claimant**

-and-

Anthony Cranford (trading as Logistics Removals) **Defendant**

Case No: PAT 09106

and between:

National Guild of Removers & Storers Limited **Claimant**

-and-

Alliance Removers & Storers Limited **Defendant**

Case No: OCL 70016

and between:

National Guild of Removers & Storers Limited **Claimant**

-and-

Simon O'Garro (trading as Movements Removals) **Defendant**

Hearing dates: 9/11/10

[2010] EWPC 015 (12 Nov 2010)

【案情摘要】

本案原告 National Guild of Removers & Storers 係由搬運與倉儲公司所組成之同業公會，藉此規範會員之專業能力與商業倫理，除了設有評議單位以執行會內之行為準則外，也設有年度檢查、績效監督與調解服務等機制。

原告擁有數個可供其會員使用在信紙、電話簿或其他廣告上的註冊商標，以彰顯會員地位與資格。使用註冊商標期間，公會內規規定會員必須支付年費、遵守行為準則，並且受到公會評議判斷之拘束。不繼續參加公會的會員則有義務立即移除信紙與廣告上的商標，並不得對外表示自己為公會會員。但由於同業名錄或電話簿刊登廣告係以年為計算單位，在年中移除流通中的廣告並非容易，故在廣告仍流通的期間，已離開公會的會員仍必須支付每周 100 英鎊的權利金(license fee)，而在廣告流通期間過後繼續使用的前會員，到停止使用商標為止，則必須支付每周 200 英鎊的罰金(penalty)；除了上述金額之外，在會員期終止後違反上述權利金或罰金義務之會員，還必須支付每周 100 英鎊的損害賠償(liquidated damage)。

本案中被告分為兩類，第一類是從未加入公會卻竊用公會註冊商標者；第二類則是曾為公會會員但嗣後退出，卻未依公會規約停止使用註冊商標或支付相關權利金者。原告公會分別予以起訴。本案所有被告均在沒有權利的情況下，使用了原告之公司名稱、註冊商標或標誌。其中一名是從未成為原告公會的會員；其他則是無權使用商標的前會員。

【參考法條】

s14(2) of the Trade Marks Act 1994¹²

¹² “In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.” (所有針對其他財產權侵害可得之救濟手段，如損害賠償、禁令、補償或其他方式，均得於(商標)侵權訴訟中主張)

【本案爭點】

常使用於專利侵害損害賠償計算標準之「使用者原則」，即被告依正常合法管道就使用、利用原告財產權而應支付之權利金計算方式，是否得適用於商標侵害損害賠償之計算。

【法官之意見】

針對從未加入公會而無權使用商標的被告，雖然真實世界中不見得會獲得許可成為會員，仍應給付原告若成為會員、使用公會商標所生之各項權利金等，但法官認為不應要求被告在每周 200 英鎊之罰金以外另加每周 100 英鎊的損害賠償，因為這兩筆金額實際上根本就是針對同一行為之法律效果。最後法官判被告應支付每周 200 英鎊之罰金與該金額之利息。

針對曾經加入公會但隨後因退出而無權使用商標的其他被告，原告主張商標侵害、冒名攀附以及違約等，法官在衡量損害賠償金額時，同樣使用公會規約中所訂之各項權利金、罰金與損害賠償等標準。

【理由】

本案法官引述 Wilberforce 法官早在 General Tire & Rubber v. Firestone [1976] RPC 197 之專利侵權損害賠償案中，所建立之下述兩項關鍵原則，認為縱使 General Tire 為專利侵權案件，該兩項原則仍得適用於本案：

1. 原告就其損失負舉證責任；
2. 被告確有過失時，損害賠償應被充足的評估，但目的應在於補償原告，而非懲罰被告¹³。

法官認為，商標侵權案件通常造成原告之銷售損失，因此損害賠償得

¹³ “the claimant has the burden of proving its loss and second that the defendants being wrongdoers, damages should be liberally assessed but that the object is to compensate the claimant and not punish the defendants. Plainly these principles apply to registered trade mark infringement and passing off.”

透過計算因銷售之損失而造成之營利損失而得¹⁴。但本案中原告與被告並非銷售相同或相似商品之公司或組織，所以被告並未造成原告銷售損失，而比較像是因被告使用註冊商標而原本得以收取之權利金(royalty)損失(as a reasonable royalty for the unlawful use of the claimant's property even thorough there has been no sale lost to the claimant)。

在專利案件中，原告無庸置疑地得以請求權利金損失，如 *General Tire* 以及 *Meters v. Metropolitan* (1911) 28 RPC 157 中都認為，這類損失應以「使用者」基礎(user principle)來計算，也就是縱使未造成銷售損失，仍應判賠自使用原告權利而生之合理(reasonable)權利金。在著作權案件 *Blayney v. Clogau St. Davids Gold Mines* [2002] EWCA Civ 1007 [2003] FSR 19 中，法官駁斥了依使用者原則所計算出的損害賠償僅能適用在專利案件，而不能適用在其他智慧財產權案件的說法。最後，在冒名攀附案件 *Irvine v. Talksport* [2003] EWCA Civ 423 [2003] FSR 35 中，法官再度承認專利案件，參諸 *General Tires*，*Meters*，以及 *A.G. fur Autogene Aluminium Scheweissung v. London Aluminium Co Ltd.* (1923) 40 RPC 107 所適用之使用者原則，得適用於名人被冒名代言所造成之損害賠償計算，即被告原本應支付之費用 (assessed by asking what was the fee which the defendant would have had to pay in order to obtain lawfully that which in fact it obtains unlawfully)。本案法官認為，如果使用者原則不適用於冒名案件，將造成名人代言明明就是為了賺取代言費，但未經適當授權的名人代言卻無法受到賠償的怪異狀態，因此，代言費的損失即為銷售損失¹⁵。

本案法官認為，未經授權使用他人註冊商標或冒名攀附，無論有無造成銷售上之損失，行為本身就是對原告商標權或該商標權所表彰之商譽的

¹⁴ “in many trade mark cases the infringer's use of the infringing mark will lead to sales of the relevant foods which are lost to claimant. In such a case damages can be calculated by assessing the profit lost as a result of losing those sales.”

¹⁵ “it would be wholly bizarre to find that unlicensed celebrity endorsement of the kind arising in that case was indeed an act of passing off but to then find that no damages were available for it, when an endorsement fee was precisely how the claimant operated his business in this respect. Moreover to say that the lost fee for the endorsement depended on whether the action was about a lost sale (i.e. a lost endorsement which the claimant would have accepted (for a fee))...”

侵害，跟侵害專利的獨佔性進而權利金是一樣的道理，故在本案中，使用者原則應有適用。

雖然該案為專利案件，在 *Blayney (t/a Aardvark Jewelry) v. Clogau St. David's Gold Mines Ltd.* [2002] EWCA Civ 1007 (17 July 2002) 與 *Irvine and Others v. Talksport Ltd.* [2003] EWCA Civ 423 (1 April 2003) 中，相同的原則適用於其他智慧財產權的請求權。法官認為，原則上當被告未經同意使用商標而侵害已註冊之商標權或未付費時，無論有沒有銷售損失，該行為已構成對原告商標財產權或商譽之侵害。這種侵害，與縱使沒有造成商標權人銷售損失，但仍侵害商標專屬權的銷售是一樣的，所以，應有合理的權利金(補償)。這屬於法定專有權的侵犯，沒有任何理由不給予根據「使用者」基礎(on a “user” basis)而計算的損害賠償。當然，在任何案件中，損賠金額的判定係屬事實認定問題。

既然原告已有一套侵權會員應付權利金、罰金與損害賠償之規範，法官認為據該規範計算損賠金額為適當。

【評析】

本案對於建立商標權侵害損害賠償計算標準有相當關鍵之地位。首先將商標權侵害依所產生之後果分為二類，第一類係造成原告商品或服務銷售損失，進而產生原告營利損失者，應採用該營利損失作為計算損賠之標準；第二類即如本案，雖並未造成原告商品或服務之銷售損失，但確有侵害原告財產權與附屬於該財產權上之商譽及信譽的事實，在沒有營利損失作為計算標準之情況下，應引用過去專利案件中行有歷史之「使用者原則」。本案除了將專利案件之計算標準適用於商標案件中，亦在論述理由中提及著作權侵害、冒名攀附、冒名代言等侵害態樣，統整了「使用者原則」在智慧財產權侵害案件之地位。與本案相關法條英國商標法第 14 條第 2 項所謂「所有針對其他財產權侵害可得之救濟手段，如損害賠償、禁令、補償或其他方式，均得於(商標)侵權訴訟中主張」之精神不謀而合。

2.2.2 Irvine v Talksport Ltd

Before:

LORD JUSTICE SCHIEMANN

LORD JUSTICE BROOKE

and

LORD JUSTICE JONATHAN PARKER

Between

Irvine & Ors

Claimants , **Appellants**

-and-

TalkSport Ltd

Defendant , **Respondent**

Case No. A3 2002 0836 and 1066

Hearing Dates: 12 and 13 March 2003

[2003] EWCA Civ 423 ; [2003] 2 All ER 881 ; [2003] EMLR 26 ; [2003]
FSR 35 ; [2003] 147 SJLB. 421 ; [2003] 26(5) IPD. 26029

【案情摘要】

本案被告 TalkSport 原來是一家廣播電台，嗣後決定轉型成為體育廣播電台，又取得報導 F1 賽車等重大體育競賽之授權許可。為增加廣告收入並引起廣告業主的注意，TalkSport 在專業行銷公司的建議下，舉辦了一連串的行銷廣告活動，其中一份涉及 F1 賽事的行銷廣告包裹，寄給了可能有興趣的廣告業主。該份包裹的外包裝印有一台 F1 賽車，車手並未被明確指出為何人，唯本案證據顯示為一名叫作 Damon Hill 的男性。內包裝則分別在右上角與左上角印有知名 F1 賽車手舒馬克照片。包裝內裝有 T 恤一件，T 恤前面印有 TalkSport 電台頻道與「talk radio」字樣，後面則是賽車緊急剎車留下的剎車痕圖樣；另有一份小手冊，印有本案原告 Irvine 穿著法拉利車隊賽車手制服，對著 TalkSport 電台標誌作出聆聽的樣子，下方則印有「我們有播報！」(we've got it covered!) 標語。手冊內頁含有整個段落，標榜電台播出獨家賽事並且宣傳其廣告服務與時段¹⁶，後頁則是提供與電台連繫之廣告業主抽獎機會與廣告行銷單位主管的聯繫方式，並有舒馬克與另外兩名賽車手(其中一名為 Irvine)站在領獎台上的照片，顯示舒馬克為冠軍而 Irvine 為亞軍。

本案原告 Irvine 是一個國際知名的 F1 賽車手，從 1996 年加入法拉利車隊開始，就獲得一連串商品與服務的代言活動，賺取相當可觀金額的代言費，尤其是在 1999 年的賽季中首先贏得澳洲賽事的冠軍，嗣後 16 場賽事中有 15 場均名列前茅，更抬高了他的聲勢。

經過調查後發現，在行銷廣告包裹內印有 Irvine 聆聽 TalkSport 電台廣播的照片，其實來自 Irvine 代言手機的廣告，是編輯原本手機代言照片後

¹⁶ 原文為 "Talk Radio offers the most cost-effective advertising opportunities in live exclusive sport and offers you tailor-made solutions for promotional campaigns. Talk Radio's advertising breaks are clutter free and limited to 7 minutes per hour, nationally. Talk Radio gives you the opportunity to associate with the Grand Prix Championship through an EXCLUSIVE advertising opportunity around Talk's comprehensive coverage..... Talk Radio gives you the opportunity to reach loyal and captive Grand Prix fans..... Talk Radio gives you the opportunity to reach an intelligent, responsive audience and add value to your brands with distinct programming..... In essence, a comprehensive radio station where listeners are 19% more likely than the average adult to notice your advertisements on the radio."

所呈現的效果，而手機代言照片是 TalkSport 購自攝影工作室的，但 Irvine 本身並不知道也從未被告知廣播電台的這個行銷活動，更沒有同意為 TalkSport 提供代言或讓 TalkSport 使用他的肖像。

於是 Irvine 控告 TalkSport 未經他事前同意，即擅自使用他的肖像於電台廣告中，主張一連串成功的賽事已替自己的姓名與肖像建立起具有相當價值的名譽與信譽，其行銷包裹根本就是在誘使英國民眾相信自己在為 TalkSport 代言，於是自己受有損失。TalkSport 駁斥冒名代言的控訴，主張由於包裝上冊子中也有其他賽車手的肖像，並無意誘使英國民眾相信 Irvine 同意為其廣告服務代言。F1 賽事負責公司 Grand Prix 業務部門主管 Ian Phillips 被傳訊為證人，陳述在收到這份行銷包裹時，他的印象是 Irvine 使用自己的姓名、名聲在替 TalkSport 代言，而且該肖像係經 Irvine 授權使用，依據自己在業界的經驗，Phillips 評估 Irvine 應該會對該代言索取不少於 50,000 英鎊的代言費。事實上，收到這份包裹後，Phillips 還去電 Irvine 的經紀人祝賀拿到代言約，甚至還以為 Irvine 的經紀人有從 TalkSport 拿到幾台免費的廣播收音機，私下希望能跟該經紀人要到一台。

對此，TalkSport 仍主張因為該肖像明顯係為了凸顯效果而經過剪輯，相信收件人與一般大眾均可以分別出究竟是經過 Irvine 同意授權者，還是僅為了娛樂效果；另外，目標的收件人均為品牌經理、行銷主管、媒體業主與策劃人、廣告業主等，相信經常收到同類行銷與促銷資訊，有能力分辨是否確為經授權之肖像代言；又謂：如果真的取得 Irvine 同意代言，必定會在手冊中含有相關說明，事實上，很多運動刊物會在封面刊登運動明星的肖像，並不代表該運動員同意授權使用其肖像，而只是藉由其肖像來凸顯特定運動賽事，無關代言與否。

下級審法官認為，TalkSport 根本就是蓄意使用 Irvine 肖像來達成娛樂效果，否則早就可以使用任何人穿著賽車手制服的照片(而無需使用 Irvine 肖像)。透過證人 Phillips 的主張以及 Irvine 在該年度的優異表現，下級審

法官認為，Irvine 的肖像就是用來說服廣告業主，該電台可以吸引大量的聽眾，換而言之，根本就是造成 Irvine 同意為 TalkSport 代言之事實效果，和 TalkSport 究竟有無這種意圖無關。最後，雖然行銷包裹寄送的對象有限，但長期來說對 Irvine 造成相當重大的損害。下級審法院因此採用 Irvine 的主張，TalkSport 不服而上訴，上訴爭點限於在手冊上 Irvine 的肖像是否錯誤地傳遞 Irvine 為其代言之訊息。

關於賠償金額，Irvine 提出了該年度的 5 個公共關係相關合約作為佐證，其中 1 份為同意報社在賽季中報導賽事時，使用其姓名與肖像等，但與代言無關；另外 4 份則是分別與 Tommy Hilfiger (總價值約英鎊 125,000)、Oakley (總價值約為英鎊 35,000)、Bieffe (總價值約英鎊 85,000) 以及 Valleverde Spa (總價值約英鎊 78,000) 的代言契約；另外又提出前一年度因為廣告主對於代言廣告內容並無控制權故代言費遠遠低於其他契約的 Gillette 代言約(總價值約英鎊 15,000)。綜合考慮各項因素後(TalkSport 並非時尚型廣告主、當年度 Irvine 其他代言約的金額、TalkSport 對 Irvine 肖像的利用方式、TalkSport 行銷包裹寄送人數等)，Irvine 與其傳喚之證人提出若是為 TalkSport 代言，代言費約為英鎊 25,200 至 31,500 之間(有數位主張可以達到 500,000 英鎊的程度)。

下級審法官採用「合理代言費」(reasonable endorsement fee)的方式以計算損害賠償金額，先假設雙方當事人已有機會洽談權利金金額，並就該金額達成協議。雖然 Irvine 主張他不會願意為小型廣告主代言，不會對低於 25,000 英鎊的代言費點頭，而且當年度 Irvine 也沒有簽下任何低於 25,000 英鎊的代言約，然而法院並未採納這種說法；反而下級審法院考慮了 TalkSport 此行銷活動相對規模較小，相對於 Irvine 其他的代言約來說僅具一次性的特色，所以 Irvine 其他上萬元的代言約並不足以反映 TalkSport 較小規模的行銷活動，最後下級審法官判定合理的賠償為 2,000 英鎊。

【參考法條】

s14(2) of the Trade Marks Act 1994¹⁷

【本案爭點】

除了合理權利金以外，智慧財產權侵害之損害賠償認定，是否得以考量被告之財務狀況，以及被告所侵害之經濟規模等其他因素。

【法官意見】

上級審法官認為，在手冊上 Irvine 的照片明顯就是在陳述 Irvine 為 TalkSport 代言，縱使 TalkSport 意圖僅在於該肖像的娛樂效果，還是不能改變 Irvine 於賽事期間穿著 F1 賽車手制服，聆聽 TalkSport 的廣播，就是在為 TalkSport 代言的印象，訊息接收者亦無法有效分辨究竟該肖像意在代言，還僅是單純描述名人收聽廣播，因此駁回 TalkSport 之上訴。

關於 Irvine 對於下級審損害賠償的判決，上級審法官認為應採用合理權利金作為計算標準¹⁸，而下級審法官錯在沒有採用 General Tire 的標準。上級審法官認為 Irvine 對特定廠商的代言，可以被比喻為智慧財產權，冒名代言可以請求的損失，也就是 TalkSport 為了取得代言好處原本就應該支付的價金 (what TSL would have had to pay in order to obtain what in the event it wrongfully appropriated...what would have been the price which TSL could reasonably have been charged for permission to do the infringing act.)。如果下級審法官正確地採用了 General Tire 的原則，就應該考慮 Irvine 其他代言約的價碼，也就不會算出任何低於 25,000 英鎊的損害賠償，更何況證據也明白顯示，Irvine 確實不會接受任何低於 25,000 英鎊的代言邀約。

因此，上級審法官最後判定 25,000 英鎊是合理價碼。

¹⁷ “In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.” (所有針對其他財產權侵害可得之救濟手段，如損害賠償、禁令、補償或其他方式，均得於(商標)侵權訴訟中主張)

¹⁸ “the appropriate measure of damage was a reasonable royalty.”

【理由】

上級審法官引用 Wilberforce 法官在 General Tire 關於專利侵權案件態樣的分類，將相關案件分為三大類。Wilberforce 法官認為，第一類是侵權者透過濫用別人的發明來獲利，因此將原本應屬於專利所有人之銷售移轉到自己手中，這類案件的損害賠償就是專利所有人原本就應該獲得的銷售¹⁹；第二類是專利透過以權利金作為對價之授權被利用，當侵權人未經授權使用專利時，損害賠償就應以權利金作為計算基準，法官的工作就是根據個案事實以決定權利金金額，但此時也有將特定案件的結論準用到其他案件的危險²⁰；第三類是不可能證明銷售損失或權利金的情況，此時就應該適用 Meters Ltd. v. Metropolitan Gas Meters Ltd. 案中 Moulton 法官所陳述的，用侵權品件數，乘以為了合法製造該商品所應支付的價金²¹，用以彰顯法院承認每一件侵權品的非法性，這也是最接近權利金的一套標準，同時訓示被告應尊重原告權利的獨佔性²²。

本案法官認為，既然計算標準是被告為了合法取得使用該權利應支付的金額，被告的財務能力就不應該是考量因素，這點下級審法院有正確的見解；但下級審法院忽略了 Irvine 根本就不可能接受低於 25,000 英鎊的小型代言約的邀請，而逕自僅考量與本案 TalkSport 代言性質並不相符的 Gillette 代言與報紙報導，故關於損害賠償金額之下級判決予以廢棄。

¹⁹ ...where the infringer makes a profit from exploiting the invention, thereby diverting sales from the owner of the patent to the infringer. In such cases the measure of damages will normally be the profit which the owner of the patent would have made if the sales had been made by him.

²⁰ ...where patents are exploited by through the granting of licenses in consideration of royalty payments. In such cases...if an infringer uses the invention without a license, the measure of damages he must pay will be the sums which he would have paid by way of royalty if instead of acting illegally, he had acted legally. The problem is to establish the amount of such royalty. The solution to this problem is essentially and exclusively one of evidence, and as the facts capable of being adduced in evidence are necessarily individual, from case to case, the danger is obvious in referring to a particular case and transferring its conclusions to other situations.

²¹ ..the court then takes the number of infringing articles, and multiplies that by the sum that would have had to be paid in order to make the manufacture of that article lawful..and that is the measure of the damage that has been done by the infringement.

²² ...it is the duty of the defendant to respect the monopoly rights of the plaintiff.

【評析】

本案於 2003 年審理，而前案 National Guild of Removers and Storers 則是在 2010 年審理。本案關鍵之處在於承認名人之姓名權與肖像權，確實是有具備金錢價值的名譽與公共形象附屬於上，故未經授權之代言在本案被比喻為智慧財產權之一種，受到未經授權代言侵害之當事人，得以適用早在 General Tire 所建立之「使用者原則」來請求相當於經合法授權/同意所應受支付之權利金。換句話說，也就是將使用者原則的適用範圍，擴大至具備財產價值的無形財產權(如商譽、名譽與公共形象等)的侵害損賠計算標準。

本案另一個重點在於確立，適用使用者原則以計算智慧財產權之損賠時，不應考慮被告之財務狀況、支付力或清償力，亦不應考慮侵害的經濟規模，而仍應以雙方當事人就正常合法授權下，為使用或利用該權利之使用者應支付權利所有權人之權利金或授權金為準。

2.2.3 Tommy Hilfiger Europe v. Derek McGarry

The Supreme Court

Appeal Nos. 179/2005 and 225/2005

Denham J.

Kearns J.

Finnegan J.

Between

Tommy Hilfiger Europe Inc. and Tommy Hilfiger Euro BV

Plaintiffs/Respondents

and

Derek McGarry Trading As “Lifejacket , ” Goodstock Limited and Lifejacket
Limited

Defendants/Appellants

Judgment of Mr. Justice Finnegan delivered on the 29th day of May 2008

【案情摘要】

原告 Tommy Hilfiger Europe Inc. (下稱 Tommy Europe) 是著名的休閒服飾品牌，在愛爾蘭擁有數個含有 Tommy Hilfiger 字樣，並由紅、白、藍旗幟構成之註冊商標，另外也擁有「Tommy Jeans」、「Tommy Girl」之商標；另一名原告 Tommy Hilfiger Euro BV (下稱 Tommy BV) 除了接受 Tommy Europe 歐洲區專屬授權替 Tommy Europe 經銷、宣傳 Tommy Europe 所製造之服飾之外，亦同時替 Tommy Europe 在愛爾蘭區經銷、宣傳其商品。被告 Derek McGarry 則是服飾批發商，以個人名義或有限公司之名義從事批發生意，Goodstock 與 Lifejacket 就是兩家這樣的公司。

原告於 1999 年初得知被告在愛爾蘭的銷售行為，認為其商標被侵害，且該銷售事實構成冒名攀附，隨即於同年 3 月取得對被告取得禁令，成功禁止被告在實體審理前繼續侵害原告之商標，或繼續銷售、提供列在「Schedule 2」的商品(因為 Schedule 2 的商品明顯侵害原告商標)。唯法院仍允許被告繼續銷售、提供列在「Schedule 1」的商品，條件是被告必需保存交易帳本記錄(Schedule 1 的商品對原告商標之侵害較不明顯，但仍附有「Tommy Sport」或「Tommy」等字樣)。在實體程序開始前，被告針對「Tommy Sport」字樣申請註冊商標。

【參考法條】

Section 20 of Trade Marks Act 1996²³

【本案爭點】

原告請求被告因銷售侵害商標權商品所得利潤作為計算損害賠償之基

²³ (1) A registered trade mark shall not be infringed by the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor of the trade mark or with the consent of the proprietor. (不得藉由流通於歐洲經濟區市場之商品，侵害經註冊之商標)

(2) The provisions of subsection (1) shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor of the trade mark to oppose further dealings in the goods, in particular, where the condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market. (商標所有人有正當理由對商品之繼續交易有異議，特別是商品狀態在市場流通後經改變或受損者，前項不適用。)

礎時，是否應對被告所達成之銷售即為原本原告應得之利潤，負舉證責任。

【法官意見】

在實體審判中，被告承認其 Schedule 2 的衣飾確實侵害原告之註冊商標權，愛爾蘭一審法院針對這部分的侵害商標權與冒名攀附判賠 5,000 歐元。另一方面關於 Schedule 1 的衣飾，雖然一審法官認為「Tommy」與「Tommy Sport」確實構成冒名攀附，但由於「Tommy Sport」仍在商標註冊程序中，考量到註冊成功後即不構成商標權侵害與冒名攀附，而若是原告對商標註冊異議成功就會構成冒名攀附，法官對其判決附加條件：若註冊不成功，原告應被判賠 10,000 歐元。最後「Tommy Sport」的商標註冊申請被駁回，因此原告共被一審法院判賠 15,000 歐元。被告對一審法院的判決提出上訴，而原告也針對一審法院的判賠金額提出上訴，請求被告因銷售行為所得之所有利潤。

【判決理由】

上級審法官認為，由於原告並未在下級審請求被告因銷售行為所得之所有利潤，就不應在上級審提出這樣的請求，但下級審法官認定證據有誤。

上訴審法官認為，損害賠償的目的在於補償原告的損失，而損失可分為財務上與非財務上的；所有的財務損失(pecuniary/financial loss)包含利潤的損失(business profit loss)以及所發生的費用(expenses incurred)，而非財務上損失(non-pecuniary/financial loss)包含對名聲或商譽之損害，上訴審法官認可在侵害註冊商標權與冒名攀附的情形時，均可請求上述兩種損害。另外，當被告因為侵害行為獲取大筆利潤時，原告得請求之損害賠償不應限於以上損失，還應該包括為了重建市場與商譽所必需的廣告費用等。

在商標侵權案件中，損害賠償的標準應該是因為客戶轉向被告而對原

告造成的利潤損失(the loss of profits caused by the diversion of customers to the defendant)，在沒有證據顯示客戶有轉向被告因而造成原告損失的情況下，不可以直接假設原告一定會達到或獲得被告的銷售成績²⁴。

考慮事實具體事證並採用 General Tire 中 Wilberforce 法官之見解 (原告就其損失負有舉證責任，且損害賠償應被充足地評估以補償原告但不應懲罰被告)後，本案上級審法院認為，原告並未就其實際所受損害達到舉證責任，亦未成功證明被告因銷售侵權商品所得利潤即為原告所受損害，原告並未證明任何銷售損失、商品商譽受到影響、或需要支付補正的廣告費用，更未證明被告之銷售成績原本會歸於自己。

上訴審法官雖然同意下級審法官將被告因銷售侵害商品而賺取之部分淨利潤判賠給原告，但也認為原告並未成功就事實舉證說明請求被告銷售利潤一部分的正當性，例如，原告就無法證明何以被告銷售的商品其實就是自己原本可以銷售的商品，也沒有辦法證明自己因為被告銷售侵害商品而遭受多少業務損失，更沒有證明有任何商譽損失²⁵。

是故，上訴審依上述理由，駁回原告針對被告銷售商品所得利潤之請求。

【評析】

本案發生於愛爾蘭境內，但上訴審法官仍引用並依據英國法院 General Tire 之 Wilberforce 法官對於智慧財產權侵害所建立之兩大原則，同意商標受到侵害之權利人應對其所請求之損害賠償負有舉證責任，且損害賠償之

²⁴ there was no evidence of diversion given in this case and indeed the evidence was that no damage had been sustained by the respondents: in the absence of evidence it will not be assumed that the sales achieved by the defendant would necessarily have been obtained by the plaintiff

²⁵ ...there was no evidence which could form the basis of an award of damages based on profits made by the respondent on the sale of infringing goods...the respondents do not allege any diminution in terms of their products...they do not allege that they had to offer its products at a lower price to compete with the appellants...there was no evidence that their reputation in terms of their products was affected...they did not have to engage in a remedial advertising campaign nor indeed would one be appropriate...there is not in this case any basis upon which it could be inferred that the products sold by the appellants would otherwise have been sold by the respondents.

目的在於補償受侵害人。進而再度確認 General Tire 所建立之使用者原則在商標案件之適用性。

本案上級審特殊之處在於，縱使提及被告因銷售侵權商品所得之利潤，未必即為原告之損失，但仍隱晦地承認原告在盡舉證責任後，仍得請求被告所受利益。而本案原告之上訴遭駁回，即因未盡舉證責任，除了未就自己所受之損害(包括銷售有形之金錢損害與無形之商譽損害)提出證明，亦未就自己所受損失得以被告返還因銷售侵權商品所得之利潤補償加以證明。

2.2.4 Reed Executive PLC v. Reed Business Information Ltd

Before:

The Rt. Hon Lord Justice Auld

The Rt. Hon Lord Justice Rix

and

The Rt. Hon Lord Justice Jacob

Between:

(1) REED EXECUTIVE PLC

(2) REED SOLUTIONS PLC

Respondents/Claimants

-and-

(1) REED BUSINESS INFORMATION LIMITED

(2) REED ELSEVIER (UK) LIMITED

(3) Totaljobs.com LIMITED

Appellants/Defendants

Hearing dates: 18-21 and 25 November 2003

[2004] EWCA (Civ) 159

【案件摘要】

本案被告 Reed Business International (RBI) 是一家出版 50 多種雜誌與刊物的公司，所出版的雜誌與刊物中載有雇主或受僱主委託或招募顧問的人力資源公司所刊登之徵才廣告，找工作的人看到有興趣的徵才廣告就會與徵才廣告上所刊登之聯絡方式聯繫。

另一方面，原告係自 1960 年代即開始提供秘書與辦事員僱傭仲介服務的公司，最初刊登徵求秘書與辦事員的廣告，後來逐漸擴張業務到服務雇主，到 1999 年本案起訴前為止，原告已經是一家全國均有據點且不限應徵職務類別的僱傭仲介公司。在 1986 年，原告將其「Reed」註冊為商標，業務類別係第 35 類(廣告、商業管理、業務行政、辦公室營運)下的僱傭仲介服務。在 1995 年，原告開始其網路業務，到了 1996 年初就開始在其網站 www.reed.co.uk 上刊登並未揭露雇主資訊的徵才廣告，原告公司有權決定是否將應徵者與雇主配對。

後來被告 RBI 也開始在自己的雜誌線上版刊登徵才廣告，隨後逐漸演變成發展專門刊登徵才廣告的網站 totaljobs.com。在 totaljobs.com 上有被告公司的標誌(含有明顯的「Reed」字樣的「Reed Elsevier」與「Reed Business International」)，且告知有興趣的讀者應與 RBI 聯繫，另外提供求職顧問資訊，包括建議讀者如何寫求職信，與建議雇主如何徵才，最下面並出現「About Reed Business Information」與「Subscribe to Reed Business Information magazines」，另外使用「Contact Reed Business Information if you would like to advertise your company's job vacancies」等字句，向雇主招攬人力仲介服務。

原告主張被告一旦在 totaljobs.com 上使用「Reed」時，就構成對其註冊商標之侵害與冒名攀附，一審法官綜合地(無區別地)考量被告所有使用過「Reed」字樣的網站版本，同意原告的主張，但上訴審法官認為，因為適用法條不同，「混淆可能性」要件不一定適用 (...if it is the latter then there

is a vital “likelihood of confusion” question to be answered), 一審法官綜合地考量所有網站, 未辨明商標侵害之法源依據, 並不適當。但被告在不爭執關於商標之侵害與冒名攀附之判決前提下, 為了避免嗣後網站著作權聲明及損害賠償請求之範圍造成困擾, 僅請求一審法官修正其判決如下:(請求加註斜體字)

“IT IS DECLARED

1. That the Defendants and each of them have *by using on their totaljobs.com website home page their logos containing the word “Reed” , but not otherwise:*

(i) Infringed Registered Trade Mark number 1296450 ; and

(ii) Passed off their business and services as and for those of the Claimants herein by the use on connection therewith the word “Reed.”

2. That the Claimants are to be at liberty to apply for relief by way of injunction in respect of such acts on the part of the Defendants or any other them if the need should hereafter arise.”

在搜尋引擎如 yahoo 上鍵入關鍵字 Reed 時, 就會有 RBI 的方塊標題, 閱覽者可以透過點選 RBI 的方塊標題, 進入 RBI 所經營的 totaljobs 網站。本案中, 雙方不爭執侵權, 但爭執適用法條究竟為商標法第 51(a)或 51(b)。

第一審法院認定 Reed Business International 的行為並不構成冒名攀附 (passing off), 但侵害了原告 Reed Employment 的註冊商標權。針對侵犯註冊商標的部分, 第一審法官同意 Wilberforce 法官在 General Tire 中的見解, 也就是當原告無法證明其因被告之行為而遭受的銷售或業務損失時, 商標侵害應以使用者原則 (user basis) 來計算損害 – 即被告應為了使用該商標

而支付多少費用²⁶。就此，使用者原則的計算標準可分為「可見使用」(visible use)以及「非可見使用」(invisible use)；「可見使用」是指 RBI 在 totaljobs 網站中使用 Reed 字眼，以及在搜尋引擎如 yahoo 鍵入關鍵字 Reed 時，出現 RBI 方塊標題所造成的使用；「非可見使用」則是授權人與被授權人之間原本就會合意，因消費者利用關鍵字 Reed 搜尋出現 RBI 網站而為 RBI 帶來微薄利益，所產生的一筆合理權利金。

【參考法條】

S. 10(2) of the Trade Marks Act 1994²⁷

S. 11(2) of the Trade Marks Act 1994²⁸

【本案爭點】

起源於專利侵害案件的「使用者原則」是否適用於商標侵權案件。

【法官意見】

上訴審法官認為使用 RBI 或 Reed Business Information 等字樣並不構成同一性，...因此駁回了 Reed Employment 針對冒名攀附之上訴，但認定

²⁶ 本案第一審法官引用 Wilberforce 法官在 General Tire 案中的下列陳述，同意雖然 General Tire 案為專利案件，但 Wilberforce 法官的見解得適用於商標案件「one who infringes the patent of another commits a tort, the foundation of which has been made clear by the terms of the grant. This, after conferring the monopoly of profit and advantage upon the patentee, concludes by declaring infringers answerable to the patentee according to the law for damages thereby occasioned.」

²⁷ A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because—
(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or
(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, .
there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark (交易活動間若使用一個標誌且符合下列任一情形者，構成對經註冊之商標之侵害：(a)該標誌與商標同一，且與商標所註冊之商品或服務相似之商品或服務伴隨使用，或(b)標誌與商標相似，且與商標所註冊之商品或服務同一或相似之商品或服務伴隨使用)

²⁸ (2) A registered trade mark is not infringed by—
(a) the use by a person of his own name or address, .
(b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or .
(c) the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts), .
provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.
(下列行為不構成對註冊商標之侵害：(a)使用自己之姓名與地址，(b)指出商品或服務之種類、品質、數量、預定目的、價值、原產地、製造或提供之時間或其他特徵，或(c)必須使用商標以指明商品或服務之預定目的(特別是零件或散件)，且該使用係依產業或商業之誠信原則。)

註冊商標確實遭到侵害。針對本案的這個部分，上訴審駁回下級審適用使用者原則來計算商標侵權之損害。上訴審法官認為，專利案件中經常適用的使用者原則並不能自動適用在所有商標侵權或冒名攀附的案件中²⁹，而必須有造成商譽損失的事實³⁰，否則就等同於在沒有損害的情況下創造出一個損害³¹。上訴審並認為，畢竟商標侵害案件與專利侵害案件不同，專利侵害案件發展出使用者原則，基本上是因為發明的確被利用了，而該利用產生了一個支付義務³²。由於下級審並沒有把本案是否符合適用使用者原則的事實要件與原因交代清楚，逕自適用使用者原則以判決原告應受有損害賠償並不妥適。

上訴審法官認為，在被告造成的損害相當微小到甚至於可以被忽略的時候，法院得使用其案件管理權限，對被告提出主張之原告先提出說明與證明文件之要求，這樣所產生的財務與時間成本就可能會讓原告再多作考慮³³。除非有交互詰問，法院也可以就金額部分作書面審查、限制或禁止揭露、設下審理時間等³⁴。但上訴審法官也表明，這些措施都不應該由上訴法院執行，而應由下級審依據事實認定依職權執行。

【理由】

上級審法官認為，在 RBI 因為「Reed」這個字眼出現在搜尋結果，但卻沒有真的獲得很多點選的事實前提下，第一審法官針對「不可見使用」的分析並未提及，為何有人會願意只為了出現在搜尋結果中卻沒有成功獲得實際點選而支付權利金，是不恰當的。

²⁹ I am by no means convinced that the “user” principle automatically applies in trade mark or passing off cases...it is not the same sort of thing as having to pay for use of an invention, the basis of the user principle in patents.

³⁰ The ordinary case is one that just protects goodwill.

³¹ for damages to be awarded on the user principle is close to saying there is no damage so some will be invented.

³² ...it is not the same sort of thing as having to pay for use of an invention (the basis of the user principle in patents)

³³ however I do think that the court, where it thinks the damages are likely to be negligible or small, can use its case management powers to stop things getting out of hand. It can, for instance, require the claimant to put in a statement of case together with supporting evidence before requiring the defendant to do anything. The cost in money and time of that is likely to cause a claimant who is reality has little to gain to think twice.

³⁴ ...the court can order the trial of quantum to be on paper only unless a case for cross-examination is made out. Disclosure can be restricted or even done away with. A time limit for the hearing can be imposed.

另外，因為專利案件的侵害態樣仍與商標侵害態樣有所差異，起源於專利案件之「使用者原則」並不一定能自動適用在商標案件中。

【評析】

在本案中，已經被歐盟法院(包括英國與愛爾蘭)數度適用在商標侵權損害賠償計算標準的「使用者原則」(user principle)，遭到英國上訴審法院的排除，認為在原告無法針對銷售或業務損失滿足其舉證責任，或是損失相當微小時，逕自適用「使用者原則」來補償原告，係憑空為原告創造一個損害賠償的請求權基礎。有論者認為，本案上訴審法官對於使用者原則的看法在歐盟體制中仍屬相當少數說。

筆者認為，雖然表面上本案英國上訴審法院排除了使用者原則之適用，其所謂下級審並沒有提供足夠的事實要件等分析來支持使用者原則之適用的反面解釋，即一旦下級審成功地找到事實證據支持使用者原則之適用，使用者原則仍得適用於商標案件。但比較可惜的是，上級審並未針對究竟何謂得以支持使用者原則適用之事實要件，或是舉證責任之程度作更深入之說明與研析，與上級審數度認同下級審關於損害賠償金額微小甚至到可忽略之事實認定作整體觀察後，不免予人上級審已先就對原告不利之判決產生心證，再限縮使用者原則的適用範圍，不但讓本案上級審關於使用者原則適用範圍之判決成為歐盟之少數說，亦難免讓人懷疑判決的妥適性。

最後，本案上級審與下級審均採納所謂「可見使用」與「不可見使用」之差別作為論述基礎，亦屬少見，唯判決中看不出將「使用」分類定義的實質意義，僅謂被告針對本案中「不可見使用」的部份，其獲得利益因為讀者使用關鍵字「Reed」而實際點選 totaljobs.com 的次數太少而極為渺小，甚至到可忽略的程度，而形成對原告不利之心證，甚至認為對損失金額較小的原告，法院應依職權限制請求之提出等。若是該「使用」之分類定義能對損害賠償計算標準產生影響，給予不同之法律效果，才能奠定本判決之重要地位。

2.2.5 National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals

Before

HIS HONOUR JUDGE BIRSS QC

Between:

Case No. OCL 70067

NATIONAL GUILD OF REMOVERS & STORERS LIMITED

Claimant

-and-

SIMON PAUL JONES & KIM SUSAN JONES

(trading as ATR Removals)

Defendant

And Between:

Case No: OCL 70066

NATIONAL GUILD OF REMOVERS & STORERS LIMITED

Claimant

-and-

STEPHEN MABBERLEY

(trading as ABBEYMOVE ad CLEAR & STORE)

Defendant

Hearing dates: 20/1/11

2011 EWPC 4 (20 Jan 2011)

【案情摘要】

本案原告為代表搬運及倉儲業者之同業公會，擁有諸多註冊商標供支付一定之權利金(licence fee)之公會會員使用公會，藉以表明公會會員資格，亦可利用該商標作為廣告宣傳之用，例如登載於工商電話簿(yellow pages)。然而工商電話簿原則上為一年發行一次，廣告流通期間退出公會卻仍欲在廣告上使用公會註冊商標的會員需支付一定之權利金等。

ATR Removals 於 2008 年 4 月加入原告之同業公會，並未繳納隔年之會費因此其會員資格於 2009 年 7 月便宣告終止，其會員資格的終止並由公會在 2009 年 9 月去函通知。然 ATR Removals 仍於 2009 年 10 月利用原告之商標行銷廣告其業務，且在 ATR Removals 的網站上繼續使用原告之商標。雖然經公會去函通知後網站把原告商標撤下，但 ATR Removals 仍在當地的商業通訊錄上仍使用該商標。

本案中被告主張，就算有商標侵害事實，(1) 他也只應需支付如同其他會員每年 1,000 英鎊的使用費；(2) 原告主張的金額與自己的搬運公司經濟規模，且與其實際使用所得之利益不相當；(3) 在他的公司加入會員後原告公會延遲寄送廣告文宣給他，所以其公司的會員資格應該被延長 6 個月來補償；(4) 原告公會在 2009 年 9 月的通知應該要設一個會員終止日期而不應該逕自採用 2009 年 7 月為終止日；(5) 因為商標在網站上比較常被客戶看到，而比較少在商業通訊錄上，考量判賠金額時應該加入這個因素等。

【參考法條】

s14(2) of the Trade Marks Act 1994³⁵

³⁵ “In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.” (所有針對其他財產權侵害可得之救濟手段，如損害賠償、禁令、補償或其他方式，均得於(商標)侵權訴訟中主張)

【本案爭點】

在適用使用者原則作為商標侵害損害賠償計算基準之前提下，是否有其他事實因素應列入考慮，作為實際金額衡量評估之標準？

【法官意見】

本案法官引述 Wilberforce 法官在 General Tire 所建立之兩大原則，並另行引用他案表明本案確實適用在 General Tire 專利侵權案中之兩大原則。在 Road- tech Computer Systems Ltd. v Mandata (Management and Data Services) Ltd. [2000] ETMR 970 案中，Bowman 法官認為既然 Trade Marks Act 1994 承認商標為財產權之一種，在使用「使用者原則」來評估權利金作為損害賠償之基準時，也就不應區別對商標與專利之適用性。另外，在 Reed v. Reed 案中，Jacob 法官並不認為「使用者原則」得以自動適用在商標侵權案件上，特別是該商標並無附隨之商譽時；暗示欲在商標案件中適用「使用者原則」時，原告仍需就其所受損害相當於專利案件中發明遭被告使用者，才能適用「使用者原則」，請求就原本應收取之權利金。

本案法官進一步闡述 Jacob 法官在 Reed 案中對於使用者原則適用範圍之限制，謂如果一個商標僅供消費者區分競爭者之商品或服務，而不能被商標所有權人以外之第三方(或競爭者)利用時，也就不應產生遭第三方(或競爭者)使用之權利金。然後回頭檢討自己在 National Guild of Removers & Storers v. Silveria 案中的判決理由，暗示與 Jacob 法官在 Reed 案中的見解並無衝突，因為兩個 National Guild 案都是商標確為第三方使用，雖然沒有造成商標權利人之銷售損失，卻仍藉由侵害商標所代表之獨佔性對其代表之商譽有所侵害；更何況原告 National Guild 一向都是收取費用後才授權會員使用其商標，所以原告得以請求以權利金為計算基準之損害賠償。

針對被告所提出應降低原告主張金額之原因等等，本案法官引述 Meters v. Metropolitan，一一判決如下：(1) 雖然被告正確的指出會員費應該為評估損害賠償金額的重要考量因素（特別是在公會將會員終止後的各

式費用訂的很高時)，但因為公會設有會員資格終止後各種費用收取方式與金額的關係，會員費並非判定損賠金額的唯一因素；而且該年度的會員費也不是 1,000 英鎊，但因為每周 200 英鎊的費用將使得每年費用高達 10,400 英鎊，是正常會員費(約 2,750 英鎊)的 4 倍之多，法官將費用降低至每周 150 英鎊；(2) 考慮到商標為一家公司所帶來的收益將影響一家公司願意為該商標之使用支付多少費用，但法官心證並不採信被告主張之真實性，且沒有其他佐證來源；(3) 縱使公會延遲交送文宣品，由於被告遲至審判後期才主張，法官並不採納；(4) 法官認為 ATR Removal 的會員資格是因為未能在 2009 年 7 月繳納會員費而遭取消，並不會因為公會的通知信而改變；(5) 原則上，侵害的態樣與程度確實與損害賠償計算標準相關，法官同意被告說法，所以針對商業通訊錄部分的使用有酌減金額。

【判決理由】

被告供稱，他的搬運公司相當依賴產業相關標準認證與公會的背書，也承認產業標準認證與公會會員資格確實有其商業價值；被告轉述另一家搬運公司老闆的估計，公會會員資格至少年值 6,000 英鎊的營業額並且帶來約 1,500 英鎊的盈利。雖然本案法官並不採信被告對於公會會員資格的估價，但認為會員資格本身具有商業價值的事實，根本足以支持公會的主張，尤其是公會將其商標有償地提供給會員使用，也證明了商標的有形商業價值。

【評析】

本案法官引述公認限制「使用者原則」在商標案件之適用範圍，雖然採取同意，但最終仍是以個案事實考量為由(主要是公會早採用權利金收取標準與金額，以及會員資格終止後繼續使用之收取方式)，謂本案事實確實反映原告所受損害。

比前述 National Guild v. Silveria 案有趣的是，因為本案被告 ATR Removal 及其負責人 Hill 有出庭陳述、提供證詞，相較於其他一系列 National Guild 案中沒有任何被告應訊，且 Hill 提出 5 點損害賠償金額酌減之主張，本案法官得以就個案進行更細節之討論與審酌。例如本案建立了以下原則：(1) 原被告早先合意之權利金金額應為損害賠償金額計算之考量標準，若原告所訂之違約金或罰款過高，在相加乘後為合意期間正常權利金的數倍時，法院就會酌減判賠金額；(2) 權利金之金額的確應考量原被告之合意，而這點與 Reed 案第一審法官之見解相同，而原告與被告合意有相當部分取決於該商標之使用將會替被授權人帶來多少實質效益；(3) 法院關於授權期間之認定採取較保守的態度，在當事人間針對授權期間至少有明示合意時，不會任意改變當事人間之合意而逕自採納被告主張，延長授權期間；(4) 同前，當事人間合意之授權期間不應任意改變；(5) 侵害態樣與程度確實為損賠金額認定之考量因素。

2.2.6 Hollister Inc and another v Medik Ostomy Supplies Ltd

Before:

HIS HONOURABLE JUDGE BIRSS QC

Between:

(1) Hollister Incorporated

(2) Dansac A/S

Claimants

-and-

Medik Ostomy Supplies Limited

Defendant

Case No: PAT 09053

Hearing dates: 2nd-4th November 2011

[2011] EWPC 40

【案情摘要】

原告係一家產品製造與經銷商，針對數個產品持有「HOLLISTER」與「DANSAC」之註冊商標。被告係一家自歐盟以外國家平行輸入原告製造之相同產品而銷售於英國的廠商，獲利來自於國與國之間的差價。依據規定，這類平行輸入只要先給予商標所有人事前通知，就會被允許重新包裝或重新標示同樣的商品。由於雙方都不爭執被告並未事先給予原告充分的通知，原告爭執自己並未受事前通知故並不知悉被告所從事之平行輸入，因而造成對原告之商標侵害，被告抗辯謂原告知悉。原告並主張被告返還在侵害期間所得利益，但被告抗辯對原告商標的侵害起源於未能給予事前通知，但原告並未因為事前通知的欠缺本身而遭受金錢損失；另外，縱使原告得請求被告所獲利益，也應該以淨利計算而非毛利。

【參考法條】

s14(2) of the Trade Marks Act 1994³⁶

【本案爭點】

在承認原告得以請求被告因侵害商標權行為所得之利益前提下，究竟何種費用或成本得以扣除？

【判決理由】

本案法官認為關於智慧財產權的侵害，英國法一向的焦點多在於侵害者所得利益甚於權利人所受損害，權利人是否實際受有損害的事實與侵害人所受利益其實並不相關，但權利人得擇一請求：主張所受損害抑是被告所受利益，但不得同時請求。本案中原告請求被告之所受利益。

³⁶ In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.”(所有針對其他財產權侵害可得之救濟手段，如損害賠償、禁令、補償或其他方式，均得於(商標)侵權訴訟中主張)

引用 Laddie 法官在 *Celanese International Corp. v BP Chemicals Limited* [1999] RPC 203 關於所受利益的見解，謂(1)被告被視為為原告之利益從事商業活動；(2) 必須區分「因為侵害行為而得利益」(profits caused by infringement)與「因為侵害之發生而得利益」(those made on the occasion of such infringement)；(3) 當被告銷售三件商品其中一件為侵害商品時，只需就該侵害商品負責；(4)由於無法估算若是被告採取非侵害的另一種途徑將會獲得多少利潤，應該要問的問題是：被告因為非法行為究竟實際賺取多少利潤？(what profits were in fact made by the defendant by the wrongful activity?)；(5) 承上，原告不得主張被告本來可能或本來可以賺得更高的利潤(..cannot say that the defendant could and should have generated higher profits)；(6) 自未侵害商標的業務所賺利潤並非來自使用該商標。以上見解均為本案法官所採納³⁷。

雖然承認原告得以請求被告所得利益，關於究竟哪些費用或項目可以扣除，本案法官引用並同意 *Celanese* 見解如下：(1) 所有跟專利或依據該專利而製造之商品無關的成本/費用得以扣除，所有只跟專利或依據該專利而製造之商品有關的成本/費用應該全部包含，但與專利或依據該專利而製造之商品，也與其他商品有關的成本/費用應該要依據比例在兩者間分攤；(2) 與專利或依據該專利而製造之商品，也與其他商品有關的成本/費用包括銷售的成本、員工薪資、辦公室租賃、電腦與其他支援等等；(3) 這些成本/費用的分攤不應該依據「就算...還是會...」方式 (“but for” basis)，在決定某一項成本是否屬於哪一個業務或哪一個產品時，不可以考慮「就算

³⁷ (a) in an account of profits the defendant is treated as if he conducted his business and made profits on behalf of the claimant; (b) an account proceeds on a principle of legal causation. The court is trying to determine what profits have been caused, in a legal sense, by the defendant's wrongful acts. In particular, a distinction must be made between profits caused by infringement and those made on the occasion of such infringement; (c) Where the defendant sells different products and only one infringes, he only has to account for the profits made by the infringements; (d) IT is no answer to an account that the defendant could have made the same profits by following an alternative, non-infringing course. The question to be answered is “what profits were in fact made by the defendant by the wrongful activity?”; (e) This cuts both ways: a claimant must take a defendant as he finds him and cannot say that the defendant could and should have generated higher profits; (f) profits attributable to the non-infringing parts of the defendant's business were not caused by the use of the invention even if the use of the invention was the occasion for the generation of those profits.

沒有那個業務或產品的話，還是會產生那項成本」。³⁸

【評析】

在承認原告得請求被告所得利益的前提下，本案更細部的討論到何種成本或費用是可以為被告所主張扣除的，以維持公平的費用分攤。對於使用者原則的適用，英國法院發展出越來越成熟的論述，從確立專利案件中所發展之「使用者原則」得適用在商標案件，承認原告得以向被告請求返還所得利益/利潤，到本案就返還所得利益/利潤的請求，到細部何項費用/成本是被告合法行為所產生，故應得主張扣除，均有詳細說明。

³⁸ (a) In an account the claimant is entitled to net profits. In deciding what are the relevant costs to be deducted from gross profits the following principles apply (in the context of an infringement of a patented process): (i) all costs which are shown to have nothing to do with the patented process and sale of the product manufactured from it are ignored; (ii) all costs which related only to the patented process and sale of the product manufactured from it are allowed in their entirety; (iii) all costs which related to the patented process and sale of the products and also to the manufacture and sale of other products are to be apportioned between the former and the latter; (b) costs which fall into category (iii) above include centrally incurred costs which go to support all the businesses conducted by a business unit. In particular they include costs of distribution and sale, staff salaries, office rental, computer and other support and so on; (c) apportionment of such costs should not be done on a “but for” basis. When deciding whether a cost may be apportioned to a particular business or product it is not relevant to ask whether, absent that business or product, the cost would still have been incurred.

2.2.7 小結

歐盟法院判決對於商標侵權暨使用者原則的適用，論述理論越見成熟，從確立專利案件中所發展之「使用者原則」得適用在商標案件，承認原告得以向被告請求返還所得利益/利潤，到返還所得利益/利潤的請求乃至授權金，執行到細部何項費用/成本是被告合法行為所產生，是否得主張扣除，均有詳細論述。依上，歐盟法院判決特色可略歸納如下：

一、**使用者原則之確立**：即除 *Reed Executive PLC v. Reed Business Information Ltd* 案外，於其他各判決中，使用者原則均已經法院所肯認，顯為現今歐洲各國多數說，即商標權人雖無法證明因侵權行為所受營業損失下，法院仍肯認其商標求償權利，而適度考量其他判斷標準。

且細部以觀，雖然 *Reed Executive PLC v. Reed Business Information Ltd* 表面上本案法院排除了使用者原則之適用，惟此一心證或係因商標權人於本案原本可獲得利益因為讀者使用關鍵字「Reed」而實際點選 *totaljobs.com* 的次數太少而極為渺小，甚至到可忽略的程度；更重要者，本案判決內認為此係因下級審法院並沒有提供足夠的事實要件等分析來支持使用者原則之適用的反面解釋，即一旦下級審法院成功地找到事實證據支持使用者原則之適用，使用者原則仍得適用於商標案件，即在論理可說服法院下，使用者原則於本案或仍有適用之餘地。

二、**商譽及名譽侵害可作為損害賠償應考量事項**：於 *National Guild of Removers & Storers v. Christopher Silveria* 案中，法院肯認確有侵害原告財產權與附屬於該財產權上之商譽與信譽的事實，可比照專利法作法，納入損害賠償考量因素。

再參各國判決，就商譽之損失(*depreciation in the goodwill or reputation of the trade mark*)，有法院曾以侵害商標權之商品品質較為低劣因而有損原商標權商品名譽為由，判定相關賠償(英國法院)；甚至為了補正

被告侵害商標權之效果所刊登之廣告費用，以及通知外國廠商侵害商標權商品存在事實之支出等，都曾經被列入判賠範圍內(英國法院)；此外，商標識別性之喪失(loss of distinctiveness of the trade mark)(如荷蘭法院)；商品價值之損失(damages for price depression)(如英國、匈牙利與瑞典法院)，均可納入求償範圍。

三、商標權人原本可獲得之授權金可作為考量標準：Irvine v Talksport Ltd

案中，法院已肯認商標權人可以原本應取得之授權金作為求償標準，且進一步明揭不應考慮被告之財務狀況、支付力或清償力，亦不應考慮侵害的經濟規模，而仍應以雙方當事人就正常合法授權下，為使用或利用該權利之使用者應支付權利所有權人之權利金或授權金。

National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals 案中，也明揭原被告早先合意之權利金金額應為損害賠償金額計算之考量標準，即權利金之金額的確應考量原被告之合意，即原告與被告合意有相當部分取決於該商標之使用將會替被授權人帶來多少實質效益。

且有論者更進一步歸納，在訂定權利金或授權費金額時，會考量侵害商品之數量、產業一般標準、商標之名聲與價值，在奧地利甚至還考量侵害人之主觀意識，故意或重大過失之侵害曾被判賠一般產業標準兩倍的權利金。

四、恪守填補損失原則：於 Tommy Hilfiger Europe v. Derek McGarry 中，

法院確立損害賠償之目的在於補償受侵權人之原則，且肯認商標受到侵害之權利人應對其所請求之損害賠償負有舉證責任，故單純提出被告因銷售侵權商品所得之利潤，未必即為原告之損失。於 Hollister Inc and another v Medik Ostomy Supplies Ltd 案中，法院即認為在承認原告得請求被告所得利益的前提下，若干細項之成本或費用是可以為被告所主張扣除的，以維持公平的費用分攤。

且有論者更進一步指出，歐盟法院共通點為，考量若無侵害行為，原

告原本得以銷售之商品數量(quantity of foods that could have been sold by the claimant if the defendant had not infringed the claimant's rights)，而由銷售上的損失計算出原告原本得以賺取之利潤，由於法院通常是將原告置於如同未受被告侵害之地位，故在利益損失這方面通常判賠的是「淨利」的損失。侵害造成之影響程度與侵害期間長短(importance of the infringement and duration thereof)也可納入考量；但法院並不會自動假設原告原本得以銷售的數量即為被告所銷售之數量，仍須個案調查認定。

- 五、**合約內違約金過高時，法院可予以酌減：**於 National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals 案(1)，若原告所訂之違約金或罰款過高，在相加乘後為合意期間正常權利金之數倍時，法院可酌減判賠金額。
- 六、**侵害態樣與程度確實為損賠金額認定之考量因素：**於 National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals 案中，法院見解也肯認了此一原則。
- 七、**原則無懲罰性賠償之適用：**除上開 6 項判決，歐洲相關法院均未肯認懲罰性賠償，細部以觀，除保加利亞以外，尚無任何歐盟國家允許民事性懲罰性賠償，且保加利亞之懲罰性賠償也僅限於繫屬於智財行政機關之案件。雖然英國判例法體系允許民事案件考量懲罰性賠償，卻從未曾在商標侵權案件中被適用，偶爾法院仍會判賠非實際造成之損害：惟值得注意者，進一步研究發現，奧地利曾因為侵害人之故意或重大過失而判賠權利金 2 倍的損害賠償；在捷克與瑞典法院對故意侵害判賠較過失侵害為高之損害賠償；當西班牙法院命限期停止侵害行為時，得附帶決定每日不低於 600 歐元之強制賠償(coercion indemnity)，一直到侵害行為確實停止為止。
- 八、**具體體現歐盟智財權指令 Directive 2004/48/EC， OJ L 157， 30 April 2004 第 13 條原則：**綜上，上開指令所謂商標損害賠償應考量之判斷

標準，均已具體體現於上開判決，茲具體臚列如下：

1. 不利之經濟後果：包括受侵害人之利潤損失、任何侵害人所得不當利益(參 Tommy Hilfiger Europe v. Derek McGarry 案、Hollister Inc and another v Medik Ostomy Supplies Ltd)。
2. 其他經濟因素如對受侵害人之名譽侵害可納入損賠範圍(參考 National Guild of Removers & Storers v. Christopher Silveria 案)。
3. 適當時，法院得以權利金金額，或侵害人為了被授權使用該智慧財產權而本應支付之費用為基礎(參 Irvine v Talksport Ltd 案，National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals 案)。
4. 侵害人非明知或非有合理基礎認為係明知時，會員國得規定法院得令事前約定利潤之返還或賠償之支付等(參考 National Guild of Removers & Storers Ltd v. ATR Removals 案)。

此外，本研究進一步研析各國文獻後發現，歐盟部分國家在商標損害賠償計算上，也有明定較明確之標準，例如：匈牙利，原告得同時主張所失利潤與不當利益，而所謂不當利益係將購買價自售價中扣除，再扣除約 10 至 20 角的營運成本；西班牙最為寬鬆，無需原告負舉證責任，即得請求侵害人返還其營業額百分之一之金額。

再以律師費為例，在奧地利、比利時、拉脫維亞、波蘭與西班牙，得請求之律師費用由既定價目表規範，例如波蘭的律師費不得高於一般民事案件中所規定律師費之 6 倍；西班牙採用最高限額約 3,000 至 5,000 歐元；在英國若敗訴方進行訴訟之態度不佳，得酌增費用。另一方面，多數歐盟國允許勝訴方請求其他費用，如裁判費、翻譯費、專家費、商標律師費、證明文件申請費與調查費等，但希臘法院則很少判賠此類費用。

2.3 澳洲聯邦法院判決

在本次期末報告中，本研究團隊就澳洲商標侵權部分一共選取了六則有代表性的法院判決案例，以下先敘述選擇此些判決之一般標準，並各就其代表性與意義分述如下：

一、選擇判決之一般標準

關於澳洲判決的選取，本團隊採取的選擇策略，是先透過閱讀澳洲商標法之重要學術文獻與澳洲法律實務工作者或外國法律事務所的即時法律部落格，再從這些文獻的內容中，去尋找相關的判決。透過搜尋與閱讀判決的原文，並作出摘要與分析。

如此的篩選通則與方式，一方面可以將焦點集中在學術文獻所強調關於商標侵害損害賠償的重要議題，另一方面也可以掌握最新的澳洲法院判決。因此，篩選的結果可顯現各案例在相關議題的代表性，以及配合澳洲商標法近年修正的新鮮度。

二、各別案例的代表性與意義

在澳洲法院的判決實務上，要獲得商標受侵害的損害賠償，持平的說，應該會比侵害專利或設計的案例，要更加困難。因此，澳洲法院對於商標侵權的損害賠償，建立了一些不同於專利與設計案例的判斷標準。

1. Paramount Pictures Corporation v Hasluck 案：澳洲法院認定商標侵權案件中之損失賠償範圍，包括銷售損失與商品價格之貶值。基本上應由原告負損害之舉證責任。而關於原告懲罰性賠償之請求，法院受限於舊商標法無明文規定，懲罰性損害賠償不為澳洲舊商標法所承認。此外，法院認為盜版 DVD 之購買者並不會真正認為購買之商品為正版，對正版之商譽不會有所影響。
2. Sony Computer Entertainment & Australia Pty Ltd v. Stirling 案：在本案中，由原告 Sony Computer Entertainment 與 Australia Pty Ltd 這兩家

公司一同向澳大利亞聯邦法院控告被告 Stirling。法院認為買方若無向被告購買盜版遊戲，即有可能向原告購買正版遊戲，以此理由直接認定原告之銷售損失。另外法院以被告低價銷售 DVD 會導致原告顧客流失，加上被告盜版銷售金額占正版遊戲銷售金額一定比例，認定原告商品確有跌價。

3. Adidas-Salomon AG v Turner 案：主要判決重點在商標侵權案件中，商標人所受損害應如何加以計算。其餘爭點則是有關在有限證據下，原告所負舉證責任、法院自由心證之範圍暨原告貨品銷售之價值損失以及聲譽損失。該案判決與前兩案之認定標準有異，並非澳洲法院之主流見解。
4. Nokia Corporation v Liu 案：本案探討被告所進口之仿冒手機商品為海關所沒入，並未進入市場販賣，商標權利人請求所受損害，是否有其依據。此案澳洲法院提出有異我國法院認定之標準。理由詳實值得我國法借鏡。
5. Liquideng Farm supplies Pty Ltd v Liquid Engineering 2003 Pty Ltd 案：法院就所得利益計算提出四項標準，其中就被告銷售費用之認列、費用之舉證責任與法院自由心證之範圍均有提及。另外，法院重申侵權行為人不得因侵權行為而受益，因此將被告薪資不能計入被告製造費用內而自被告所得利益中扣除。
6. Jemella Australia Pty Ltd v GHD Australia Direct Pty Ltd 案：仍然沿襲前案 Liquideng 之見解，在不能計算費用數額時，法院應將舉證不明之利益歸予原告。Liquideng 一案，被告就費用舉證已達明確之程度，可採用被告所提之證據。本案恰好相反，被告因費用未提出精確之說明，故法院採納原告提出之計算標準。

2.3.1 Paramount Pictures Corporation v Hasluck

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Paramount Pictures Corporation v Hasluck

[2006] FCA 1431

WAD 288 OF 2005

FRENCH J

2 NOVEMBER 2006

PERTH

【案情摘要】

Paramount Pictures Corporation 暨其他四間美國著名電影公司 2005 年於澳洲聯邦法院提起訴訟，控告被告 Hasluck 於著名網站 eBay 進口及販賣具有原告商標之盜版 DVD。本案被告並未答辯，因而原告取得禁制令暨勝訴判決。本案被告之侵權行為並無爭議之處，因此法院將爭點限縮於損害賠償之評估。而原告主張損害賠償之範圍包括銷售損失、商標產品之貶值、商標名譽損失暨懲罰性賠償

【適用法條】

1995 年澳洲商標法(Trade Mark Act)第 120 條、第 126 條。澳洲商標法第 120 條(1)項規定：侵害已註冊商標係指：就有關商品與服務，使用實質相

似或欺詐性相同已註冊商標³⁹。

第 126 條規定就侵害商標所能獲得救濟包括⁴⁰：

(a)任何法院認為條件妥適之禁制令。

(b)受到第 127 條限制但可由原告選擇之所受損害或被告所得利益。

【爭點】

商標侵權損害賠償之範圍是否包括銷售損失、商標產品之貶值、商標名譽損失暨懲罰性賠償。

【法院判決】

被告應就原告銷售損失部分，象徵性賠償 500 元；就商標產品之貶值部分賠償 1,000 元。

【理由】

首先，法院先駁斥原告就懲罰性賠償之主張。法院認為澳洲商標法第 126 條並無澳洲著作權法第 115 條(2)項附加損害(additional damage)之規定。澳洲判例法亦不承認懲罰性損害賠償適用於商標侵權之案件。考量商標法之立法目的及法無明文規定情形下，原告之懲罰性損害請求，應不予准許。

其次，就銷售損失之部分。法院認為原告所提供合法製造 DVD，銷售予批發商或零售商之價格並不足以證明因被告在 eBay 盜賣而原告所遭受損害或喪失之授權金。在欠缺證據之情形下，本案承審法官不準備猜測因被告違法銷售而導致原告損失之授權金額，故僅命被告象徵性賠償原告

³⁹ Trade Marks Act 1995(Cth) ss120(1): person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

⁴⁰ Trade Marks Act 1995(Cth) ss 126:The relief that a court may grant in an action for infringement of a registered trade mark includes:

(a) an injunction , which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and

(b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

500 元之銷售損失。

再者，原告主張被告於以 12 元至 20 元於 eBay 銷售 DVD，此價格低於平均每片正版 DVD 售予零售廠商之價格，導致商標產品有所貶值。法院認為商標產品貶值很難有合理標準，但被告所銷售之盜版 DVD 確實潛在威脅原告 DVD 之銷售與可取得授權金之價格，原告之損失絕非象徵性。法院雖然承認商標產品有所貶值，但原告並未提出證據證明其遭受部分損害。準此，遵循先前判例法與禁制令，法官採取比較自由方法評估原告賠償損失。除此之外，法院強調本案此原則係建立在盜版便宜商品流通所造成原告之損害，而非原告本來可能銷售正版 DVD 之特定數字。

最後，針對原告主張其所銷售之產品皆以高品質而著名，而被告所銷售之盜版 DVD 皆為劣質之產品，因此被告須賠償原告名譽之損害。就此部分，法院認原告之主張並非有據。蓋根據被告於 eBay 銷售之紀錄，顯示對系爭盜版產品之買家正面評價有 89.6%。其中共有 206 位會員留下正面之評論，24 位會員留下負面之評論。證據顯示的確有會員誤以為該商品為正版而購買，其後才發現為盜版之商品而抱怨。但法院認為此部分很難對原告之名譽有所影響，更不用論及那些持正面評論之會員。法院同時指出，原告於市場上所銷售之商品名譽遭受到負面影響之推論並非站得住腳。當購買者知道其所購買之產品為盜版時，商品價值有所貶值的說法意味者搶劫受害者之社會地位與自尊因搶劫此受到貶損。在請求名譽上損失，法院認為須要有更嚴格與論理的方法支撐。

【判決評析】

澳洲商標權利人可就被告市場上銷售之侵權產品所直接導致相當原告損失請求賠償，權利人應就此損失，負舉證之責。理論上，原告銷售損失相當於被告銷售收入，但實務上法院不會假設原告皆可取得每一筆被告之銷售⁴¹。原告可得請求之賠償範圍包括：原告銷售損失及產品跌價損失。

⁴¹ Draper v Trist and Tristbestos Brake Linings, Ltd(1939) 56 RPC 429.

本案原告證據僅限於正版光碟之販賣價格，並未實際證明因被告侵權產品所致之銷售損失。同時原告亦未提供任何銷售授權產品可取得之授權金。原告雖請求法院推估銷售損害，法院認為司法機關就損害賠償之預測僅限於原告在不能接近證據之情形，本案於欠缺原告舉證，法院不願猜測原告因銷售正版 DVD 可取得之授權金，僅允許象徵性之損害賠償。

澳洲法與我國法最大的不同點似乎將原告所損失之授權金額為衡量銷售損失之一，原告若未舉證因侵權行為而損失授權金或實際損害，即無法取得損害賠償。而我國法係採用擇一方式選擇損害賠償標準。並且，澳洲法院雖如我國承認擬制授權金(Notional Royalty)之概念，即以相當於授權人授權他人使用所得收取之權利金，作為計算標準。但實務上，原告必須提出充足證據促使法院計算，若原告先前未為商標授權時，法院很難為擬制授權金之推算⁴²。

本案原告可就商品價值之跌價請求損害賠償。但在欠缺證據之情形下，法院僅能以推估損害賠償。法院認為盜版 DVD 之購買者並不會真正認為其購買之商品為正版，故對正版之商譽不會有所影響。

⁴² Mill v Stanway Coaches Ltd (1940) 2 KB 334 at 349(Goddard J) cited by Windeyer J in Australian Iron and Steel Ltd v Greenwood(1962)107 CLR 308 at 326.

2.3.2 Nokia Corporation v Liu [2006] FCA 1431

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Nokia v Liu

[2009]FCA 20

VID 171 of 2008

Jessup J

21 January 2009

Melbourne

【案情摘要】

原告 Nokia 公司於 2008 年控告被告 Liu 進口、銷售手機及配件，侵害其已註冊商標權，惟被告所欲進口之手機在銷售前已由海關查扣。原告請求因被告侵權行為之銷售損失。

【適用法條】

1995 年澳洲商標法(Trade Mark Act)第 120 條、第 126 條。澳洲商標法第 120 條(1)項規定：侵害已註冊商標係指：就有關商品與服務，使用實質相

似或欺詐性相同已註冊商標⁴³。

第 126 條規定就侵害商標所能獲得救濟包括⁴⁴：

(a)任何法院認為條件妥適之禁制令。

(b)受到第 127 條限制但可由原告選擇之所受損害或被告所得利益。

【爭點】

當被告所進口侵害商標之手機經海關查扣，在原告未有任何金錢損失時，如何計算損害賠償？

【法院判決】

被告應象徵性賠償原告 10 元。

【理由】

原告律師提出海關扣押清單暨被告線上促銷活動等證據，認為被告係以商業規模銷售仿冒手機。原告並督促法官應注意被告銷售係以 563 元銷售仿冒手機而同型正版手機之售價為 1,000 元，因此可推論原告確因被告之侵權行為，遭受銷售損失。原告律師引用司法先例認為，法院確定被告之侵權行為符合構成要件時，儘管具猜測之成份，法院應盡最大努力，計算損害賠償。原告主張其損害應為 5,000~10,000 元，法院適用原告主張有若干之難處，原告並無提供任何其他營業之方式，且被告每次銷售交易並未成功，欠缺手機銷售毛利證據下，原告並無遭受任何損失。原告抽象損害數額預估一事確有其必要，但本案中很難在欠缺證據之情形，具體評定原告之損害數額。被告從未取得受扣押之手機。該批手機經 Commonwealth

⁴³ Trade Marks Act 1995(Cth) ss120(1): person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

⁴⁴ Trade Marks Act 1995(Cth) ss 126: The relief that a court may grant in an action for infringement of a registered trade mark includes:

(a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and

(b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

政府沒收，並由海關處置，可顯見該批手機從未導致原告銷售損失，亦無造成原告名譽之損害。原告從未證明有此損害，不得要求法院預估與猜測損害數額。

原告律師要求法院參考 Nokia Corporation v Mai⁴⁵一案計算損害賠償。於此案當中，法院之簡易判命令被告應賠償侵害原告商標之所受損害(或可由原告選擇所得利益)，惟本案並不適用此等之評估，蓋上開案件並未受限被告所進口貨品從未進入到市場之事實。法院認為本案原告象徵性賠償之總額為 10 元。

【判決評析】

本案法院認被告之所進口侵害原告商標手機，已被海關扣押，從未進入市場，造成原告之損害。此見解與我國法院之見解大相逕庭。我國智慧財產法院 101 年度民商訴字第 11 號判決：「判斷侵害商標專用權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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一切情狀均為審酌之因素。原告雖主張應以其販售該商品每套零售單價 1,489 元之 1,500 倍計算損害賠償金額為 2,233,500 元。

然商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價計算損害賠償，而非以原告販售貨物之零售單價計算，是本件即應以被告出售系爭貨物之零售單價 400 元計算；另原告雖請求依單價 1,500 倍計算損害賠償，然被告尚未販出系爭貨物即經海關查獲，則本院審酌上開情事，被告所經營者為機車修理及機車零件買賣之獨資商號，規模尚非甚大，被告所售仿品使用與真品極為近似之商標，且機車為台灣盛行之交通工具，機車零件市場廣大，仿品之出現對真品市場之交易秩序造成相當衝擊，及

⁴⁵ Nokia Corporation v Mai (2003)FCA 924

系爭商標之知名度、被告販入系爭貨物數量非少，達 480 件，一旦流入市面，對原告造成損害非小，所幸尚未流入、原告所受損害、侵害類型、侵害期間、被告侵害系爭商標權所得利益等一切情狀，認原告請求系爭貨物零售單價之 1,500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭貨物零售單價 400 倍即 16 萬元（計算式： $400 \times 400 = 160,000$ ）計算損害賠償金額為適當。」

我國法院認為即使被告販賣侵權商品未流入，法院仍需斟酌原告所受損害、侵害類型、侵害期間，被告侵害系爭商標權所得利益等因素計算損害賠償。但法院並未說明，商品未流入之情形，原告何有所受損害，被告何能取得利益。雖然本案我國法院係以法定賠償額方式作為計算標準，即以查獲侵權商品之零售單價 1,500 倍以下為損害賠償範圍，此為澳洲商標法所無之損害賠償計算方法。但深值探究者乃若商標權人請求損害賠償時，係以其所失利益及所受損害為請求權基礎，在商品未流入於市面時，法院是否會為相同之判決。若結果相同，法院實有必要具體精確闡釋原告所受損害及被告所得利益究竟為何。

2.3.3 Adidas-Salomon AG v Turner

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Adidas-Salomon AG v. Vincent Turner

[2003] FCA 421

V 254 of 2002

GOLDBERG J

30 APRIL 2003

MELBOURNE

【案情摘要】

原告 Adidas 公司提起商標侵權訴訟，控告被告 Vincent Turner 侵害其已註冊商標。本案證據顯示雖原告並未取得被告銷售仿冒商品之紀錄，且被告從未提供其從國外購買、進口、銷售仿冒商品之資料。被告亦僅自承於 2001 年確有銷售侵害原告商標之商品，並辯稱於該次之後並未繼續在銷售上開物品，並未有任何存貨。基本上被告之商業模式，係於網站上廣告該訪冒商品之可取得性，於接收到買方訂單後，被告會透過不同管道購買相關產品滿足定單之需求。本案原告請求法院依商標法評估其所受損害。

【適用法條】

1995 年澳洲商標法(Trade Mark Act)第 120 條、第 126 條。澳洲商標法第 120 條(1)項規定：侵害已註冊商標係指：就有關商品與服務，使用實質相似或欺詐性相同已註冊商標⁴⁶。

第 126 條規定就侵害商標所能獲得救濟包括⁴⁷：

(a)任何法院認為條件妥適之禁制令。

(b)受到第 127 條限制但可由原告選擇之所受損害或被告所得利益。

【爭點】

商標侵權損害賠償之範圍是否包括銷售損失、商標產品之貶值、商標名譽損失？

【法院判決】

被告應賠償原告因侵權行為所失損害總計 2,000 元。

【理由】

首先，本案法案遵循先前法院 EnZed Holdings Ltd v Wynthea Pty Ltd⁴⁸之見解，認一旦確定損害發生時，儘管法院之評估具有猜測之成份，法院應盡全力量化損失。此原則適用之前提在於法院確定損害發生時，若原告僅證明被告之不法行為，並不足以適用此見解。法院為此等損害賠償之預估基本上就如同陪審團就現存細微訴訟資料視條件評估。如同契約案件，就損害賠償之概數，亦不免於此等評估。

⁴⁶ Trade Marks Act 1995(Cth) ss120(1): person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

⁴⁷ Trade Marks Act 1995(Cth) ss 126: The relief that a court may grant in an action for infringement of a registered trade mark includes:

(a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and
(b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

⁴⁸ EnZed Holdings Ltd v Wynthea Pty Ltd[1984]ALR167.

其次，法院認為被告銷售仿冒商品確有造成原告損害，被告的確取得法律上不應賦予之利益。若非被告侵權行為，上開原告銷售損失不至於發生。再者，原告於網路銷售仿冒商品與該仿冒商品之可取得性的確造成原告額外之損失。法院指出購買仿冒商品之買家並不會認為其所購買之商品為真品。這些買家將會透過其他正常商品購買真品且會參考仿冒品之價格。綜上所述，法院推論被告網路銷售侵權商品所創造之流通性確導致原告商品之跌價與名譽之損失。法院考量相當多的網友確能接觸到被告網站，原告之損害並非象徵性損害，因此判決被告應賠償原告實際損害 2,000 元。

【判決評析】

本案法院認為在法院確定損害發生時，即可以推估之方式，計算損害賠償。本案與 Paramount Pictures Corporation 一案基本上有兩點的不同：第一，本案法院並不要求原告證明就侵權行為與銷貨損失之因果關係，而直接認定若非被告侵權行為，原告銷售損失不至發生。若採此種解釋，似與澳洲法上原告負擔銷貨損失舉證責任有所扞格，同時也擴大法院自由心證之範圍。其次，法院直接認定銷售侵權商品所創造之流通性會導致商品名譽之跌價也與 Paramount Pictures Corporation 與 Sony Computer Entertainment 所持見解有異。雖本判決未被推翻，但其見解並未為多數法院採納。

2.3.4 Sony Computer Entertainment & Australia Pty Ltd v. Stirling

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Sony Computer Entertainment & Australia Pty Ltd v Stirling

[2006]FCA 1852

N 1233 OF 2000

EMMETT J

5 DECEMBER 2001

SYDNEY

【案情摘要】

被告 Stirling 於 1999 年於其住居所分別被查獲販賣具有原告 Sony 遊戲公司商標之盜版 Play Station CD，共計有 400 種原告之遊戲。證據指出原告於 1999~2000 年於澳洲發行之遊戲約有 1,300,000 多種。原告財務暨營運處主管之保守估計，在澳洲所銷售盜版 Play Station CD 占原告於澳洲遊戲銷售金額百分之十。法院於 2001 年作成有利原告之判決，認被告侵害原告之商標並禁制被告繼續販售仿冒品，本案主要係確認損害賠償之金

額。

【適用法條】

1995 年澳洲商標法(Trade Mark Act)第 120 條、第 126 條。澳洲商標法第 120 條(1)項規定：侵害已註冊商標係指：就有關商品與服務，使用實質相似或欺詐性相同已註冊商標⁴⁹。

第 126 條規定就侵害商標所能獲得救濟包括⁵⁰：

(a)任何法院認為條件妥適之禁制令。

(b)受到第 127 條限制但可由原告選擇之所受損害或被告所得利益。

【爭點】

商標侵權損害賠償之範圍與計算方式為何？

【法院判決】

被告應就原告銷售損失暨商標產品之貶值賠償 3,000 元。

【理由】

首先法官開宗明義指出，確定被告之侵權行為確導致原告損害時，法院應盡最大努力去量化原告之損害，盡管此種計算方式含有預估與猜測(speculation and guesswork)之成份。法院此時如同陪審團般，就甚少之訴訟資料基礎上形成結論並允許視條件評估

法院認為證據顯示原告確有蒙受損害，損害包括原告銷售之損失。被告以 15 塊銷售盜版遊戲，而原告銷售正版遊戲之建議價額係 45 - 50 元。

⁴⁹ Trade Marks Act 1995(Cth) ss120(1): person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

⁵⁰ Trade Marks Act 1995(Cth) ss 126: The relief that a court may grant in an action for infringement of a registered trade mark includes:

(a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and

(b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

法院認為買方若無向被告購買盜版遊戲，即有可能向原告購買正版遊戲。上述說法雖含猜測之成份，不可否認確有大部分(substantial part) 買方原本支付原告之價金移轉至被告。

再者，法院亦認為被告商品之可得性的確造成原告之損失，被告於報紙上刊登銷售廣告，再由買家於私有住宅撥打電話而完成交易。在部分情形當中，法院認為買家並非認為其所購買之遊戲為真品。易言之，買家若需購買正版光碟，會透過其他正常管道。

然而仿冒光碟之可得性確會導致原告產品之跌價，仿冒品數量占百分之十之銷售金額係相當大部分，雖難以確定原告商品跌價之具體數額，然原告損失絕非象徵性。法院考察盜版光碟於市場銷售數量，基於某種程度之猜測，法院判被告應賠償原告 3,000 元。

【判決評析】

澳洲法院向來承認，原告就商標侵權之損害，可得請求範圍包括銷售損失與商品貶值。比較有爭議點乃原告所提出之證據與法院自由心證之程度。Paramount Pictures Corporation 一案原告僅提出正版光碟之銷售價格，被法院認定未盡舉證責任。而本案原告不僅提出真品光碟之銷售價格，亦提出仿品光碟之銷售價格，成功說服法院被告銷售價格創造消費者購買仿冒產品誘因，成功吸引原本會購買真品廠商的消費者，侵害原告本可取得之利益。但值得注意的是，本案法院似無考量原告並未提出授權金之事實，而如 Paramount Pictures Corporation 一案，拒絕猜測原告銷售損失。本案參酌仿品銷售金額占真品銷售金額之比率與仿冒品銷售之數量而決定產品貶值之損害，亦係值得觀察之處。

2.3.5 Liquideng Farm Supplies Pty Ltd v Liquid Engineering 2003 Pty Ltd

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Liquideng Farm supplies Pty Ltd v Liquid Engineering 2003 Pty Ltd

[2009]FCAFC 7

VID549 of 2008

TAMBERLIN , SUNDBERG AND BESANKO JJ

13 FEBRUARY 2009

MELBOURNE

【案情概述】

原告 Liquid Engineering 2003 控告被告 Edaward 以及 Liquideng Farm Suppliers(LFS)違法使用其已註冊商標。澳洲聯邦法院一審法官判決被告敗訴，惟原告與被告對一審法官所得利益之計算標準不服，分別提起上訴。本件事實乃 1980 年間 Paul Andrews 成立 “Liquid Engineering”公司，主要銷售“Exit Rust”及 “Fuel Set”等註冊商標商品。被告 Edward 於 1998 年受雇為該公司之首位員工。2001 年 Liquid Engineering 成為公開公司且改

名為“Liquid Engineering Ltd”(LEL)。嗣後於 2003 年 LEL 因經營不善，接管人將公司所有資產轉移至原告 LE2003 公司。2003 年 2 月 Edward 當時雖仍為 LEL 之員工，卻違反忠實義務申請為註冊“Exit Rust”及“Fuel Set”商標所有人。2003 年 4 月離職後，Edward 成立 Liquideng Farm Suppliers(LFS) 公司，銷售附有“Exit Rust”及“Fuel Set”應屬原告商標之商品。

【適用法條】

1995 年澳洲商標法(Trade Mark Act)第 120 條、第 126 條。澳洲商標法第 120 條(1)項規定：侵害已註冊商標係指：就有關商品與服務，使用實質相似或欺詐性相同已註冊商標⁵¹。

第 126 條規定就侵害商標所能獲得救濟包括⁵²：

(a)任何法院認為條件妥適之禁制令。

(b)受到第 127 條限制但可由原告選擇之所受損害或被告所得利益。

【爭點】

侵權人因侵害商標行為之所得利益與其成本應如何計算。

【法院判決】

被告應支付給原告其因侵權所得利益 24,000 元。

【理由】

請求所得利益係藉由剝奪被告不當所得利益並移轉該利益予原告，進而補償原告之損失。所得利益之計算無須達到數學精確之程度(Mathematical exactness)，僅需達到合理概數(reasonable approximation)即為

⁵¹ Trade Marks Act 1995(Cth) ss120(1): person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

⁵² Trade Marks Act 1995(Cth) ss 126: The relief that a court may grant in an action for infringement of a registered trade mark includes:

(a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and
(b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

已足⁵³。澳洲高等法院在 *Warman International Ltd v Dwyer*⁵⁴ 一案，高等法院就推論，所得利益之計算很難運用於實務上，係需要就各相關指標作出司法評估。而所謂各項指標係指，法院必須審酌所有之訴訟資料。雖不至猜測之程度，但允許欠缺精準性之評估。證據資料缺乏下，亦可採取上述之評估方式。

在 *Le Platrier* 一案⁵⁵，法官即認為，在計算所得利益時，法院即考量到相關費用之事實皆屬被告認知範圍內，被告應就製造違法侵權物品所產生任何特定項目費用負舉證責任。在 *Dart Industries Inc* 一案，該費用包括被告製造與銷售侵權物品之管理費用(overhead costs)。

本案被告雖主張，銷售收入一但確定，侵權行為人不負費用之一般舉證責任。此主張不為法院所採納，費用扣減之舉證責任仍應由被告負擔，在所得利益之案件，司法先例上被告就關於製造違法侵權物品費用負舉證責任。但被告所舉證必要費用不完整或文件有所矛盾之情況下，法院亦不會接受被告主張逕自減少管理費用，僅能盡全力為最適之評估。法院認為於本案證據已提供一定指標供法院判斷，被告比原告更加精確了解費用，法院會將舉證不明利益歸予原告。

原告亦主張原審不應將原告每月薪資 4,333 元從所得利益中扣除。法院原審就薪資部分判斷確有違誤，因為依照普通法之見解，侵權行為人不得就侵權行為取得任何補償與董事費用。而一審法院認為被告扣除的費用可達 90%之銷售收入，每月淨利 2,000 元之認定，並無違誤，蓋原告於 2003 年收購 LEL 時，LEL 損益持平，頂多小有獲益。故本案法院扣除被告每月薪資 4,300 元，乘以侵權期間 38 個月，共計為 163,400 元，加入原審判決原告可取得之利益 76,000 元，原告所得請求之數額為 240,000 元。

⁵³ *D'ecor Coporation Pty Ltd v Dart Industries Inc* (1991) FCR 397

⁵⁴ *Warman International Ltd v Dwyer*(1995) 182 CLR

⁵⁵ *Le Plastrier & Co Ltd v Armstrong Holland* (1926) 26 SR (NSW)

【判決評析】

澳洲法之架構下，可就選擇原告請求所受損害或被告侵權所得利益，兩者擇一行使。所得利益計算方式，即由被告因侵權所得總數減去因銷售或製造侵權產品所生費用。澳洲法院如我國法相同，認為被告就上開費用應負舉證責任且原告享有被告舉證不明之利益。本案法院認定，在被告所提出證據足已證明具體費用開銷，法院不得獨斷推測被告製造侵權物品之費用，逕行從被告收益中扣除。本案另一重點則是，被告販賣侵權商品所得之薪資，不得列舉為費用而從被告所得收益中扣除。

2.3.6 **Jemella Australia Pty Ltd v GHD Australia Direct Pty Ltd**

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

Jemella Australia Pty Ltd v GHD Australia Direct Pty Ltd

[2009] FCA 599

QUD84 of 2008

LOGAN J

29 MAY 2009

BRISBANE

【案情概述】

原告控告被告所進口販賣之熨斗，侵害其已註冊商標。一審聯邦法院之缺席判決判決原告勝訴。被告就原審所得利益計算不服，遂提起上訴。

【適用法條】

1995 年澳洲商標法(Trade Mark Act)第 120 條、第 126 條。澳洲商標法第 120 條(1)項規定：侵害已註冊商標係指：就有關商品與服務，使用實質相

似或欺詐性相同已註冊商標⁵⁶。

第 126 條規定就侵害商標所能獲得救濟包括⁵⁷：

(a)任何法院認為條件妥適之禁制令。

(b)受到第 127 條限制但可由原告選擇之所受損害或被告所得利益。

【爭點】

侵權人因侵害商標行為之所得利益與其成本應如何計算。

【法院判決】

被告應支付給原告其因侵權所得利益 111,036.14 元。

【理由】

法院認為 Liquideng Farm supplies Pty Ltd v Liquid Engineering 2003 Pty Ltd 【2009】FCAFC 7 一案所揭示四原則，亦應適用於本案上：

(A) 法院在決定所得利益時必須就現有訴訟資料盡全力計算。僅有預估與猜測是並不足夠的，須有一定之基礎。然而，在法院欠缺完整之證據資料時，法院仍被允許為不精確之評估。

(B) 實用之計算方法係可採行的。法院應審酌所有之證據，至少這些證據可為一定的指標。這些指標可能為適當之數字，而非採取開放之作法計算銷售總額。

(C) 在不能計算數額之情形，法院應將舉證不明之利益歸於原告，因為僅有被告能精確認知費用。這原則不代表法院於費用之證據存在情況下，可

⁵⁶ Trade Marks Act 1995(Cth) ss120(1): person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

⁵⁷ Trade Marks Act 1995(Cth) ss 126: The relief that a court may grant in an action for infringement of a registered trade mark includes:

(a) an injunction, which may be granted subject to any condition that the court thinks fit; and

(b) at the option of the plaintiff but subject to section 127, damages or an account of profits.

就銷售利益獨斷之扣減，甚至為不科學之評估

(D) 侵權行為人之薪資不得扣減，侵權行為人不得就侵權行為取得利益。

法院認為本案所註冊商標已經非常著名，該商品有一定之名聲與品質。依照先前之司法見解，侵權行為人銷售之商品所得利益，部分係因使用已註冊之商標才能取得。在此情形下，部分消費者確是因此商標而購買仿冒品。該商標不必要係吸引消費者之主要原因，只要具有引誘之情形，侵權人就其使用商標所得之利益對商標權人負責。

法院認為被告企圖進口商品本身即構成使用侵權商標，被告後續販賣偽造熨斗更可證明係為銷售目的而進口商品。法院於本案採納被告 Gubecka's 說法，認為偽造熨斗之售價介於澳幣 205~240 元，而認定每一熨斗之平均售價為 222.50 元。而本案被告所得之利益為 12,786 元。

本案法院採用 Liquideng 之見解，將費用舉證不明之利益歸予原告，因此法院認為原告主張之平均數額皆為適當。而原告本身亦贊同銷售之費用亦須扣除，本案法院認定費用包括電匯之轉帳費用、網路費用、運輸費用、儲存費用(法院認定該偽造品之大量運送，非藉由個人私運之方式，故認定有儲存費用)與每單位雜費 10 元，總計為 1,750 元。這些費用由原告所得利益 12,786 元扣除，故本案所得利益為 11,036 元。

【判決評析】

本案法院仍然採用 Liquideng 之見解，在不能計算費用數額時，法院應將舉證不利益歸予被告。Liquideng 一案法院認定，被告認為就費用舉證事項已達明確之程度，採用被告所提之證據。本案當中在被告就費用未提出精確之說明，而採納原告所提出之計算標準。

2.3.7 小結

商標法就侵害商標之求償項目，各國立法和司法實務對於其性質解讀不一。各方均執利己之主張。基本的爭點厥為認定損害賠償額時，是否應顧及商標實際受有損害，且該損害與侵害有因果關係。若將商標之侵害納為民法之侵權行為類型之一，法院應嚴守傳統侵權行為之認定要件，具體認定損害賠償項目與因果關係。本法第 71 條 1 項 1 款以商標權人所失利益及所受利益為範圍，即仿民法侵權行為之立法模式。

惟若採前述模式，似忽略商標侵害帶有商業性，損害存否，取決於諸多複雜混沌的市場因素，認定和證明損害確屬難事。本研究計畫所挑選澳洲法院前三筆判決，都面臨商標侵害，若商品直接競爭，商標權人信其有銷售量的轉移，訴訟雙方如何證明損害或業務的變化。例如原告於某地開設高爾夫球場，球場會員共有 200 位，被告之後於同地開設球場，有 100 位會員。此 100 位會員是否為因被告非法使用原告商標所失去之會員？原告是否須證明，若無被告之球場，該 100 位會員必定會加入原告球場？被告是否必須證明縱使沒有其所開設之球場，此 100 位會員可能會加入第三人之球場？假設被告開設球場後，原告會員之損失。原告是否必須證明會員因被告的球場而流失？被告是否必須證明不管如何，原告都會失去那些會員。

在 Paramount Pictures 一案，法院採嚴守損害與行為之間必須有因果關係，認定原告所提之證據資料，不足以證明銷售損失。反觀 Sony Computer Entertainment 與 Adidas-Salmon 兩案，法院就銷售損失，採以較寬鬆之標準，直接認為若非被告侵權銷售行為，原告大部分之銷售不至於損失。對照本法 71 條第 1 項第 1 款規定。以商標權人所失利益及所受損害為範圍，若無法證明其損害，得以通常可獲得之利益與侵害後所得利益之差額為比較。Paramount Pictures 一案與我國之立法目的相同。但事實上，要商標權人為如此證明，事所難能。

至於以侵害前的基礎期間作為基礎，來預測原告在侵害期間內可望獲得利潤，計算原告因而侵害所失利潤方式，也會面臨相同之困境。蓋商標權人收益減少，所涉因素甚多，不當然導因於商標侵害。可能出於整體景氣的衰退、銷售策略與市場成熟度等因素。

另 Paramount Pictures 一案，由於被告未提出授權金損失之相關證據，法院拒絕推測授權金損失金額。授權金損失之計算是否以原告先前商標授權金額為準；若否，原告要如何證明其所失之授權金；擬制授權金之概念是否為澳洲法院所承認？雖有認為澳洲法院不承認擬制授權金之規定，但究其實，澳洲法院並未就虛擬授權金之損害有更清楚之論證。

澳洲法院並不承認原告商標名譽會因侵權行為有任何受損，理由在於仿冒商品銷售並無造成消費者認知之混淆。此見解與我國最高法院 99 年台上字 1180 號判決就舊法業務信譽減損解釋相同，該判決認為：「應指營業信譽或商譽而言。其是否受有舊商標法第 66 條第 3 項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求損害賠償。所謂業務上信譽損害，只需商標專用權人所提供商品或服務之社會評價，在同業及消費者之觀念上認為有所貶損，即足當之。當仿冒之商品與真品已造成消費者混淆，其流入市面稀釋商標專用權人之真品或影響真品之社會評價，即屬侵害商標專用權人業務上之信譽，商標專用權人非不得依上開規定請求侵權行為人賠償非財產損害及依民法第 195 條規定，請求登報道歉為回復商譽之適當處分」。

但澳洲法院更進一步指出即使消費者誤認仿冒品為正版情形，亦不會造成商品名譽之跌價，因為搶劫受害者之社會地位與自尊不會因搶劫此受到貶損。這種看法與先進國家立法相左，美國法就認為原告商譽會因消費者繼續光顧的期待落空而遭受減損。此乃澳洲法獨特之處。

另外，澳洲法亦承認商標人可就侵權人所得之利潤得請求所得，侵權人可就成本與必要費用為必要之扣減，但若成本與費用舉證陷入真偽不明

時，利益歸予原告。Liquideng 與 Jemella 兩案皆表明此意旨。本法第 71 條 1 項 2 款亦規定，以侵權人因其侵害商標行為所得利益為請求範圍。我國法於倘若侵權人無法就其成本或必要費用舉證時，則以銷售商品之全部收入為所得利益；澳洲法則是認為若侵權人無法提出必要費用證據，雖有利歸於原告，但並不代表法院可直接以銷售商品之全部收入為所得利益。而是允許法院就費用審酌各種因素，為不精確之評估，如 Jemella 一案，侵權人未就費用提出證據，法院即採以原告主張之費用為裁判依據。值得注意者，乃侵權行為一方薪資所得的部分，應該沒有保留利益的空間。侵害商標權的一方不應該被允許因為進行侵權活動而可得獲取酬金或相關的薪資。薪資不得作為費用之一部分，從所得利益中扣減，此見解殊值我國參考。

2.4 日本法院判決

本團隊篩選日本智慧財產法院所選輯之最新與商標權損害賠償計算相關之判決，並選出六則判決，其重要性及代表性意義羅列如下：

- 一、**大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 2398 號**：法院在一案件中裁定，將被告所侵權產品的 7%銷售額，作為損害賠償數額予原告（即商標所有者），係屬適當。
- 二、**大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 12032 號**：本案為商標侵權案件，而法院的結論認為爭議出現於，如何依商標法第 38 條第 3 項，計算合理之授權金數額，原則上權利所有人所主張之計算方式應被採納，而法院也確實適用原告所主張之計算方式，計算合理的授權金數額。
- 三、**大阪地裁平成 17 年（ワ）字第 3126 號**：本案係就原告請求被告賠償因侵害原告之“Gucci”及其他標示之商標權所造成之損害。法院判決認定為計算依商標法第 38 條第 2 款之目的中被告所獲得之利益，4%之銷售額及採購成本可從侵權貨物之銷售額中作為成本而扣除。
- 四、**東京高裁平成 13 年（ネ）字第 6316 號**：高等法院推翻地方法院的此認定，認為 T 公司與被告之行為具有關連共同性，係屬於不真正的連帶關係，故應該適用商標法第 38 條第 1 項及第 2 項。就此而言，東京高等法院在此案例引入民法上不真正連帶關係之概念，從而自行判決損害賠償之數額該有多少。
- 五、**東京地裁平成 17 年（ワ）字第 18156 號**：法院認為原告註冊商標與被告某些標誌間的相似性，並且認為被告之使用這些標誌，屬於將其作為商標使用，並准許原告依商標法第 38 條第 2 項之一部損害賠償之請求。
- 六、**大阪地裁平成 18 年（ワ）字第 2350 號**：法院僅部分支持基於商標權之損害賠償請求，並認為銷售貼有與原告所註冊商標相類似商標的箱包之行為，無論是獨立的或有系統的，均構成侵害原告的商標權。

2.4.1 大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 2398 號

平成 16 年（ワ）字第 2398 號債務不存在確認事件

平成 17 年（ワ）字第 1891 號損害賠償請求事件

大阪地裁民事第 26 支部

平成 16 年 9 月 5 日

【案情摘要】

在本訴訟事件中，原告是販賣紡織纖維製品的業者（本件訴訟原告是侵害者），被告是擁有專門針對幼童販賣產品之「キャラクター」商標權之商標所有權人（本件訴訟被告是商標權者）。侵害被告商標權的原告，提起一件確認訴訟，確認原告僅需就一定數額之損害賠償（本訴）負責。原告之所以提起訴訟，是因為原告與被告間，就被告得自原告處所要求作為侵害的賠償之損害賠償數額存有爭議。在就賠償數額與原告所請求有歧異下，被告也提起反訴主張原告應支付更大一筆數額，作為侵害權利的損害賠償。

【參考法條】

商標法 第三十八條⁵⁸

⁵⁸（損害の額の推定等）

《損害額の推定等》

商標權或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害，而侵害者讓渡組成侵害行為商品時，其讓渡商品的數量（以下稱「讓渡數量」）中，商標權者或專屬授權者，可就若無侵害行為則可售出的商品單位數量乘以所獲得利益額所得的金額，在不超過商標權者或專屬授權者之使用能力的限度內，作為商標權者或專屬授權者的損害額。但是，如認為商標權者或專屬授權者不能售出其相當於讓渡數量之全部或一部之數量時，將扣除所發生的與該情況相符數量之金額。

商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害時，當侵害者因其侵害行為而獲得利益時，推定其利益額為商標權者或專屬授權者所受損害額。

商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，可以請求相當於使用該商標時一般獲得的金額作為自己所受損

-
- 第三十八條 商標權者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標權又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を讓渡したときは、その讓渡した商品の数量（以下この項において「讓渡数量」という。）に、商標權者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標權者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標權者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、讓渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標權者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
- 2 商標權者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標權又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標權者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
- 3 商標權者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標權又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標權者又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

害的賠償。

前項規定不妨礙請求超過同項規定金額的損害賠償。在這種場合，當侵害商標權或專屬授權者非屬故意或重大過失時，法院在確定損害賠償額時，可以酌情考慮。

【本案爭點】

本案之爭點在於，原告就本件侵害被告商標權之行為，被告所受之損害數額為何。亦即是，侵害商標權之被告（本訴原告）所侵權產品的 7% 銷售額作為損害賠償數額予原告（即商標所有者），是否適當。

【判決理由】

本件訴訟中，原告主張依照（銷售額-回收額）x 5%的計算基礎，侵害之賠償數額為 190 萬 8,767 日圓。被告則主張 1 億 6,507 萬 8,290 日圓之賠償，其計算基礎為原告應就被告聲譽的損害賠償 1 億元，加上原告銷售額乘以 10%的商標損害賠償。

法院駁回原告所提之本訴。因為當被告提出反訴，以尋求和本訴的相同訴訟標的時，縱使原告想要以確認訴訟之本訴，來確保其（在一定數額以上的）債務不存在，由於其確認利益已不存在，確認訴訟之本訴已經失去訴之利益。至於就反訴而言，法院基於相關的證據資料，認定原告就侵權商品的銷售額，就如同原告所主張的數額一樣。

法院認為「本案例中被告有權因使用其註冊商標所收取之金錢數額（商標法第 38 條第 3 項），應為原告就系爭商品銷售額之 7%」⁵⁹，其理由為「很難相信在 2003 年 7 月原告釋出系爭商品時，被告會授予原告使用系爭商標於系爭商品上之許可。約略當時，被告標有系爭商標之童裝正於大阪流行，有些甚至登上全國性雜誌之版面。受此成功之鼓舞，被告計畫藉由擴

⁵⁹ 本件における「本件商標の使用に対し被告が受けるべき金銭の額」(商標法 38 条 3 項)としては,原告による本件商品の売上額の 7%をもってするのが相当である。

展其業務至童裝以外之領域，將系爭商標使用於更廣範圍之商品」⁶⁰。另外，就被告之聲譽損害而言，法院駁回被告就其聲稱聲譽受到損害之損害賠償請求。

需注意者是，法院決定縱使被告於言詞辯論最後一日，提出關於侵權商品之銷售量爭點，下判決之時機已經成熟。基於本訴訟之詳細程序，法院作如下解釋：「本案之主要訴訟是確認債務不存在之訴訟。因此，關於被告因其系爭商標受侵害，而導致之所受損害賠償數額證據之舉證責任，無論被告有無提出反訴，應自始由被告負擔。因之，在花費一段時間就訴訟開始進行準備程序後，應負擔舉證責任之被告，應藉由採取某些措施，如澄清己方請求及確認請求之方法，來主動參與本訴訟，以爭執原告所主張之損害賠償數額⁶¹」。

【評析】

在本案裡，原告（侵權人）從被告（商標權者）處獲得警告後，立刻便將侵權商品下架，並試圖快速解決損害賠償的問題，而被告的回應總是落後一步。然而，因為原告是一間大企業，在其大量販賣的結果下，被告最受歡迎的キャラクター商品，其商品銷售壽命則被迫縮短，這是沒有辦法在銷售數量或金額顯現出來的重大損害，但卻是可以推測得出的結果。因此，針對此種不能或難以證明的無形損害，法院應該多花些心思，來考量整個案件。特別是在爭點相對單純的案件，諸如計畫審理或是委託公正機關調查研究等措施，可能就是法院所必須充分注意考量的。

⁶⁰ これらの事実からすると、本件商品が原告によって販売された平成15年7月ころというのは、本件商標を使用した被告の子供服が大阪で人気を博し、全国誌で紹介されることもあり、被告は子供服以外の多様な商品へと本件商標を使用した商品展開を進めていた時期であったといえるところ、このような状況の下で、被告が原告に対して本件商品への本件商標の使用を許諾したであろうとは考え難いところである。

⁶¹ 本件本訴は、債務不存在確認請求訴訟であり、本件商標権侵害行為によって被告が被った損害の額に関する主張立証責任は、本件反訴を提起するか否かにかかわらず、当初から被告が負っていたものである。したがって、主張立証責任を負う被告としては、訴訟の初期に必要な相応の準備期間を経過した後は、原告が主張する損害額を争うのであれば、早期に自らの主張とそのための立証方法を明らかにして訴訟活動を行うべき立場にあったといえるべきである。

2.4.2 大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 12032 號

平成 16 年（ワ）字第 12032 號

大阪地裁民事第 26 支部

平成 17 年 12 月 8 日

【案情摘要】

本案例中，原告擁有兩個註冊商標，「中古車 110 番」（在日文中為 Chukosha-no-hyakutoban）（加上紅寶石色字「くるま」（平假名 Kuruma）一詞放在「中古車」（Chukosha）一詞之上，該詞意謂著“二手車”和紅寶石色字「ヒャクトバン」（片假名 hyakutoban）置於「110 番」（日本 hyakutoban）之上）和「中古車 119 番」（在日文中為 Chukosha-no-hyakujukyuban）（加上紅寶石色字

「くるま」（平假名 Kuruma）一詞放在「中古車」（Chukosha）之上），並聲稱由被告公司（Y1）所設立網站上所使用字詞（「くるま 110 番」（日文為 Kuruma-no-hyakutoban）及「自動車 119 番」（日文為 Jidosha-no-hyakujukyuban））為類似原告註冊商標之標示，並侵害原告之商標權。基於這一指控，原告向代表 Y1 之董事 Y2 請求損害賠償，爭論 Y2 應依有限責任公司法第 20-3 條第 1 項，就侵害商標權所造成的損害，負損害賠償責任。

【參考法條】

商標法

第二條 第三項 第八號⁶²

本法所稱標章之「使用」，係指下列之行為：

於商品或服務有關之廣告，價目表或交易書件上黏貼標章而陳列或散布，或者以電磁方法提供黏貼標章於前述內容之資訊上的行為。

第三十八條 第三項

商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，可以請求相當於使用該商標時一般獲得的金額的金錢作為自己所受損害的賠償。

【本案爭點】

本案之爭點為：

1. 商標權是否受到侵害（除（ii）中所提到的點以外）；
2. 是否被告依先前使用擁有由法定的非專屬授權許可；
3. 是否商標法之無效事由得適用於本案之註冊商標；
4. 是否就損害不存在之抗辯可被接受；
5. 損害賠償數額為何，亦即是如何依商標法第 38 條第 3 項，計算合理之授權金數額，權利所有人所主張之計算方式是否應被採納；以及
6. 是否可以認定 Y2 存有嚴重疏忽。

⁶² 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。ハ 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為。

【判決理由】

關於第（五）點，在計算依商標法第 38 條第 3 款之損害賠償數額，原告認為合理的授權金額費應以每月合理授權金數額乘以侵害行為繼續存在之期間來計算，而被告辯稱，它應該以乘以 Y1 從商標使用所賺取的利潤額乘以合理的授權金費率。通常來說，法院提到在商標權人與被授權人間之商標授權契約中，有數種不同方式決定如何支付授權金費用，而當事人可以自由選擇其中之一。

法院的結論是，雖然這樣的協議可能並不總是存在於商標權人請求依商標法第 38 條第 3 項進行損害賠償之情形，按照商標權人所提之合理授權金額之計算方式，是恰當的，除非商標權人之計算方式，特別不合理的。因此，法院決定採取由原告所主張之計算方式。

至於每月合理的授權金數額，原告認為應採納原告通常因擬制授權其註冊商標予第三人非專屬授權許可，所收取之授權金數額。針對此論點，法院解釋說，合理的單位使用期間之授權金數額，應考慮各種因素，包括受侵害商標之價值，交易的實際情況，和侵害之細節，並決定每月合理的授權金數額，以計算損害賠償數額，同時考慮到原告通常因擬制授權其註冊商標予第三人非專屬授權許可，所收取之授權金數額（為 10 個註冊商標之總和許可之授權金，包括系爭之 2 個註冊商標），包含系爭商標是否為眾所周知或消費者知悉的程度為何，以及 Y1 如何使用近似的商標。

【評析】

在本案裡，被告既然已在網頁上全然地表示或陳列本件商標，那麼應該就是屬於商標法第 2 條第 3 項第 8 號之探討範圍。而且，在 MSN 的搜尋引擎上執行檢索之結果，發現被告的網站中的說明文字，已經表示或陳列前述原告的商標。如此一來，可以得出被告已經該當商標法第 2 條第 3 項第 8 號之行為。網頁上惡意登錄而使用他人商標之行為，是否應該排除，其妥當性值得吾人思考。

另外，法院在本案中也臚列審酌擬制賠償金的參考因素有：受侵害商標之價值，交易的實際情況，和侵害之細節，原告通常因擬制授權其註冊商標予第三人之非專屬授權許可，所收取之授權金數額，包含系爭商標是否為眾所周知或消費者知悉的程度為何，以及侵權人如何使用近似的商標等因素，殊值我國法院參考。

2.4.3 大阪地裁平成 17 年（ワ）第 3126 號

平成 17 年（ワ）字第 12032 號

大阪地裁民事第 21 支部

平成 17 年 12 月 1 日

【案情摘要】

本案為擁有“GUCCI”及其他標示之商標權的原告，認為被告銷售錢包和其他印載近於侵權般類似(infringingly similar)原告之註冊商標的標示之產品（冒牌貨），構成對原告商標權之侵害，並要求對侵害之損害賠償。被告承認其侵害原告之商標權，但就損害賠償之金額則有爭議。

【參考法條】

商標法

第三十八條 第二項

商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害時，當侵害者因其侵害行為而獲得利益時，推定其利益額為商標權者或專屬授權者所受損害額。

【本案爭點】

原告請求被告賠償因侵害原告之“Gucci”及其他標示之商標權所造成之損害。依商標法第 38 條第 2 款計算被告所獲得之利益，4%之銷售額及

採購成本是否可從侵權貨物之銷售額中作為成本而扣除。

【判決理由】

法院判決認為「計算侵害人從商標法第 38 條第 2 款規定的侵害行為所獲得之利益，可以從銷售侵權產品的侵害人的行為所產生的銷售額扣除掉銷售侵權產品所產生的費用。能屬於該類別下費用扣除之成本，只有那些侵害人出售侵權產品，必須額外產生之費用。任何成本能符合該類別者，都能夠用於費用扣除。這些成本得包括不僅採購成本和所銷售貨物之成本，還包括銷售成本和一般行政費用。」

【評析】

法院判決，因為被告不得不僱用合理數目之人員和產生合理數額之交通、電信和電腦設備等支出，鑑於銷售仿冒品佔了很大一部分的被告銷售額，而被告大部分銷售仿冒品至作為柏青哥客戶獎品的柏青哥店，以及經由網路拍賣。法院總結是依照被告知財務報表，仿冒品的額外銷售成本（除採購成本以外）應估計為被告銷售總額的 4%。

2.4.4 東京高裁平成 14 年（ネ）第 1980 號

東京地裁平成 13 年（ネ）第 6316 號

東京高裁平成 14 年（ネ）第 1980 號

平成 14 年 12 月 1 日

【案情摘要】

原告（上訴人、附帶上訴之被上訴人）是進口食品之商社，主要是提供其所進口之貨物予旅館及食品商店。原告擁有一楓葉形狀之設計圖案，並將之登記為商標。原告原先授權商標給第三人 T 公司，販賣楓糖漿及其他食品，後因故與 T 公司終止授權關係，但 T 公司不知原告已將楓葉圖案登記為商標，並持續販賣貼有該商標之產品。被告是一間大型旅行社，為海外旅客提供紀念品之郵購業務。被告而後販賣 T 公司貼有楓葉商標之商品，並將商品之照片放置在其郵購型錄內。然而，從型錄上之照片，幾乎無法辨識該楓葉圖案之外觀。隨後，原告以被告侵害其商標權為由，提起損害賠償訴訟。

【參考法條】

商標法第 38 條第(1)項、第(2)項、第(3)項

【判決理由】

東京地方法院認為有商標侵權事實。法院認為：沒有任何證據顯示「若非被告之侵害系爭商標權，原告將能夠販賣其商品」之見解，是不正確的。

地方法院因而判決認為，無法依商標法第 38 條第(1)項及第(2)項決定損害賠償數額，僅能依同條第(3)項決定。地方法院隨後認定被告應賠償 126 萬元(相當於被告營業額之 5%)。原告隨後提出上訴，被告亦提出附帶上訴。高等法院以原告上訴無理由，駁回原告之上訴，但修正地方法院之判決，並自為判決。東京高等法院適用商標法第 38 條第(1)項及第 38 條第(2)項之適用，自為判決將被告之損害賠償降為 250,000 元(相當於被告 1%之營業額)。

【評析】

本案件在地方法院時，法院認為第三人 T 公司及被告不屬於共同侵權的行為人，故不適用商標法第 38 條第 1 項及第 2 項，僅能適用同條第 3 項進行判決。然而，高等法院推翻地方法院的此認定，認為 T 公司與被告之行為具有關連共同性，係屬於不真正的連帶關係，故應該適用商標法第 38 條第 1 項及第 2 項。就此而言，東京高等法院在此案例引入民法上不真正連帶關係之概念，從而自行判決損害賠償之數額該有多少。

2.4.5 東京地裁平成 17 年（ワ）第 18156 號

平成 17 年（ワ）字第 18156 號

東京地裁民事第 40 支部

平成 18 年 12 月 22 日

【案情摘要】

本案中，原告聲稱該由原告持有、以字母組成的「LOVEBERRY」註冊商標，受被告以 T 恤衫上附著的商標侵害。被告所銷售的字符、字母和標誌組成的其他貨物「OSHARE MAJYO RABU 和 BERI」，其中「OSHARE」、「RABU」及「BERI」以片假名書寫，「MAJYO」以漢字書寫，英文翻譯是「時尚女巫之 Love 和 Berry」、「LOVE&BERRY」及「LOVE★BERRY」，原告註冊商標與被告某些標誌間是否有相似性，是否應准許原告依商標法第 38 條第 2 項之一部損害賠償之請求。

【參考法條】

商標法

第三十八條 第二項

商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害時，當侵害者因其侵害行為而獲得利益時，推定其利益額為商標權者或專屬授權者所受損害額。

【本案爭點】

1. 商標是否近似；
2. 是否構成商標使用；
3. 原告的損害數額。

【判決理由】

就損害賠償之方式而言，法院的賠償數額計算方法如下：

（一）首先，法院根據商標法第 38 條第 2 項以扣除法計算侵權人的利潤，從 T 恤的銷售等，被告商標侵權附加所需的額外開支，生產和銷售這些 T 恤衫等所謂的邊際利潤的方法。這樣做時，法院認為考慮到如原告的商標之名氣和被告之遊戲機等相關因素，有特殊情況下，克服 95% 的 T 恤衫之推定，並排除被告相當於這些貨物之銷售金額及由此扣除費用的比例。

（二）然後，法院認為，關於 T 恤的數量等排除在上述（一），依商標法第 38 條第 3 項之規定，支付原告 3% 的銷售金額以作為使用原告的註冊商標之對價。

【評析】

當今日本法院判例的主流見解是採取「限界利益說」。過去，法院計算損害賠償額之方法是以（總銷售額-總費用）x（侵權商品之數量/總數量）來得出。用此方法可以計算出，扣除掉與侵權商品數量相對應的所花費用。但因為此種計算方式在實際運作上，無法扣除掉人事費或侵害物品其他之必要開銷等，而遭致批判。是故，現今之主流見解採取的是「限界利益說」。本判決即根據「限界利益說」，而認為店面營業之人事費用、傳票作成之所花費用、倉儲保管費等，都應該列為應扣除費用之一部分。

2.4.6 大阪地裁平成 18 年（ワ）第 2350 號

平成 18 年（ワ）字第 2350 號

大阪地裁民事第 26 支部

平成 18 年 7 月 25 日

【案情摘要】

原告係從事箱包之生產和銷售等，並擁有多項產品的商標權。被告係出售標誌與原告的商標權（以下稱「原告商標」）有關之類似商標之箱包（以下稱「被告之貨物」）。藉由獨立地或有系統地將被告之貨物上網拍賣，從而侵犯原告的商標權。當被告進行所涉嫌之銷售行為之時，原告的商標已成為著名之商標。因此被告的銷售被告之貨物的行為，從而導致使消費者與原告所生產並銷售之貨物，產生混淆，構成了不當競爭防止法第 2 條第 1 項第 2 款所規定之不正當競爭行為。雙方對這些爭點沒有爭執。本案之爭點係原告從侵害商標權或不正當競爭所遭受損失之數額，或者更具體地說，被告所收取的利潤數額中，什麼是來自出售被告之侵權貨物。

【參考法條】

商標法

第三十八條 第二項

商標權者或專屬授權者，對於因故意或過失而侵害自己的商標權或專屬授

權者，請求賠償自己因其侵害所受的損害時，當侵害者因其侵害行為而獲得利益時，推定其利益額為商標權者或專屬授權者所受損害額。

【本案爭點】

本案中，法院僅部分支持基於商標權之損害賠償請求，並認為銷售貼有與原告所註冊商標相類似商標的箱包之行為，無論是獨立的或有系統的，均構成侵害原告的商標權。

【判決理由】

原告認為，所有匯往被告的銀行帳戶之總額中，無論是作為銷售品牌商品之仿冒品牌之價金，作為生活開支、房屋租金、水電費、搬遷費用、汽車及電器購買支出等、差旅費的開支及用於拍賣中出售和購買仿冒品之費用等，均應被視為被告所收之利潤數額。

法院作出以下判決。在拍賣中銷售和購買仿冒品之費用應被排除於商標法第 38 條第 2 項所規定的「利潤」(profits)的範圍之外，因為被告係為收取利潤而產生這些費用。因此，所有匯往被告的銀行帳戶之總額中，無論是作為銷售品牌商品之仿冒品牌之價金，作為生活開支、房屋租金、水電費、搬遷費用、汽車及電器購買支出等及差旅費的開支等，均應被視為被告所收之利潤數額。在被告所出售之仿冒品中，約有 70% 涉及侵害原告之商標權或對原告之不公平競爭，因此被告經由此商標侵害或不正當競爭所收取的利潤數額，也是約相當於上述金額的總和之 70%。總之，原告所遭受之損害數額應為被告依此計算所收取的利潤金額之總和、原告因信譽減損所遭受之損害數額及律師費的數額。

【評析】

本案與前述東京地裁平成 17 年（ワ）字第 18156 號所採取之「限界利益說」的見解不相同，採取的是傳統的主流見解，即在計算商標法第 38 條第 2 項之利益時，僅能扣除掉販賣及購買仿冒商品所花費之必要費用，

而無法扣除人事費或仿冒品其他之必要開銷等，如此一來，勢必將給侵權行為人更重之賠償負擔。雖說是否給予侵權人更重之賠償涉及解釋上之問題，亦即是否商標法之損害賠償需要對於侵權人有嚇阻(deterrence)效果，然而，如先前所述，目前傳統之計算方式，已漸為主流實務見解所揚棄，此點足供我國實務借鏡。

2.4.7 小結

日本侵害商標權的損害賠償計算方法，採取的有：商標權人的所受損害，侵權人的所得利益，以及擬制賠償金等三種。此三種計算方法與我國相同，即請求權為同一損害賠償請求權，但當事人有三種不同的損害賠償計算方法，且僅能採取其中一種，做為侵權人侵害商標權的損害賠償。以下僅以此三種損害賠償計算方法，分別討論日本法院近年的重要案例：

在商標權人的所受損害方面，在大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 2398 號中，由於反訴原告向法院訴請反訴被告應賠償反訴原告一定之所受損害，大阪地方法院認為此所受損害應為反訴被告之銷售金額的 7% 為已足。此案亦看出所受損害計算方法的不足處，亦即許多損害是難以計算，在本案中原先反訴原告率先生產的熱門商品，因為反訴被告的侵權，銷售量下跌極快，而且反訴被告是大公司，無論是侵權速度或是遭受警告的下架速度都非常迅速。在沒有委託鑑定機關計算實際所受損害前，商標權人更難以計算其究竟損害多少。

在侵害商標權人的所得利益方面，由於日本法院實務上均是將被告的損益表上或任何方式計算所得出的計算額，乘以一定之比例，作為商標權人的所得利益，在所得利益的計算上，日本法院均能駕輕就熟。然而，由於日本商標法上規定，侵權人的所得利益可以扣除其成本費用，方是其最終的所得利益，故實務上之關鍵即是在決定應扣除多少成本費用，最後得出的結果才是侵權人所得利益。傳統上，法院計算損害賠償額之方法是以（總銷售額-總費用） $\times$ （侵害品之數量/總數量），並認為成本費用已包含在此計算式中，但此種機械式計算方式，無法扣除侵權人的人事成本費用、傳票作成之所花費用、倉儲保管費等相關必要開銷。

在大阪地裁平成 17 年（ワ）第 3126 號判決中，大阪地方法院以被告之財務報表，仿冒品的額外銷售成本（除採購成本以外）應估計為被告銷售總額的 4%，來計算所得利益。在東京地裁平成 17 年（ワ）第 18156 號

中，東京地方法院雖然最終適用日本商標法第 38 條第 3 款擬制授權金，以原告 3% 的銷售金額作為使用商標的對價，但在考量擬制授權金的前提中，根據商標法第 38 條第 2 項以扣除法計算侵權人的利潤，亦即是從 T 恤的銷售等，被告商標侵權附加所需的額外開支，生產和銷售這些 T 恤衫等所謂的邊際利潤的方法。在大阪地裁平成 18 年（ワ）第 2350 號中，大阪地方法院認為被告銀行帳戶中，無論是作為銷售品牌商品之仿冒品牌之價金，作為生活開支、房屋租金、水電費、搬遷費用、汽車及電器購買支出等及差旅費的開支等，均應被視為被告所收之利潤數額。

最後，在大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 12032 號中，大阪地方法院臚列審酌擬制賠償金的參考因素有：受侵害商標之價值，交易的實際情況，和侵害之細節，原告通常因擬制授權其註冊商標予第三人之非專屬授權許可，所收取之授權金數額，包含系爭商標是否為眾所周知或消費者知悉的程度為何，以及侵權人如何使用近似的商標等因素，殊值我國法院參考。

2.5 德國聯邦法院判決

本計畫團隊在搜尋德國法院判決時，參考多方教科書並實務工作者之文獻，為確保所得出判決之代表性，茲將各判決之意義羅列如下：

- 一、**BTK 案**：聯邦最高法院認為因商標侵害而被請求之債務人，若未能無疑問地評估債權人之商標權已遭某些商業交易侵害，並在資訊清單中列出此些交易，並未與其於後續訴訟過程中所爭執之損害賠償數額之論點不一致，此些交易在評估損害賠償數額時，不應被考量。
- 二、**Halzband 案**：聯邦最高法院在本案創設一新概念「保持其接近使用資訊安全之義務」，強調保持接近使用資訊是極為重要的，如同公眾一樣，特別是智慧財產權之所有人，需要知道哪一個自然人使用何種網路名稱或使用者名稱，如此該使用者方得被辨識或負責任。
- 三、**Hollister 案**：侵害智慧財產權獲商標權的原告，是否有就被告提供資訊的義務？德國聯邦最高法院就侵害智慧財產權者需要提供的資訊義務加以判決。
- 四、**Zoladex 案**：平行輸入商品侵害商標，損害賠償的範圍，是否包括銷售所獲得的所得利益？德國聯邦最高法院於平行輸入藥品而侵害商標權的案件中，判決原告得獲得包括被告銷售藥品所獲利益的全額損害賠償。
- 五、**Messmer Tea II 案**：商標侵權人使用類似商標於較為低劣之商品上，侵權事實已經被地方法院所肯認，且判決被告應以所得利益負損害賠償，惟商標權人主張應以擬制授權金計算，然而法院判決損害賠償數額，必須符合該項商標所表彰之市場價值，而非原審判定之銷售金額的特定比例。
- 六、**Zivilkammer 案**：商標侵權人使用類似商標，並以相類似之文字在網站上廣為宣傳，故商標權人主張被告必須負損害賠償責任，且以擬制授權金作為計算標準，惟就擬制授權金之計算比例，法院係以被授權方使用該等商標之情形綜合考量。

2.5.1 BTK

德國聯邦最高法院

判決日期：2009 年 7 月 29 日

案件編號：I ZR 169/07 (慕尼黑區域高等法院)

引用編號：GRUR 2010, 239

【案情摘要】

本案之原告 BTK 是一間從事物流及運送之公司。被告 1 則是 BTK 之執行總監(managing director)，及其與被告 1 合作之競爭者公司（被告 2）。而後，被告 1 與被告 2 合作一新事業與原告相競爭，原告遂向法院起訴。

【參考法條】

德國商標法第 14 條

【本案爭點】

即使在沒有任何數據提供予法院，侵害行為亦可能被確認。在考量一切相關以及客觀之因素後，法院需評估並加以預估在當事人之間，多少數額為適當之授權金數額。

【判決理由】

1. 在評估虛擬授權金時，何種授權金之費率在衡量商標侵權上較為適合，各分店之共同利潤率(common profit margin)通常是被隱含考量。
2. 在案件中，因商標侵害而被請求之債務人，若未能無疑問地評估債權人

之商標權已遭某些商業交易侵害，並在資訊清單中列出此些交易，並未與其於後續訴訟過程中所爭執之損害賠償數額之論點不一致，此些交易在評估損害賠償數額時，不應被考量。

2.5.2 Halzband

德國聯邦最高法院

判決日期：2009 年 3 月 11 日

案件編號：I ZR 114/06

【案情摘要】

被告是 eBay 之使用者，其帳戶被使用來提供販售仿冒 Cartier 領子之貨品（Halzband），販售者聲稱該領子均係直接仿自 Cartier。因為該販賣者並未被認為是被告，反而，法院認為該販賣者是其妻子，被告妻子在被告不知情下，使用其 eBay 帳戶。法院即就被告即使在不知情，且未參與該侵權行為時，是否應負損害賠償責任，做出裁決。

【參考法條】

德國商標法第 14 條

【本案爭點】

eBAY 的帳戶所有人若因其對帳戶之誤用(misuse)，而未能使其接近使用資訊之方式保持安全性，就因而導致之任何智慧財產權的侵權行為，均可能直接負責。

【判決理由】

法院強調保持接近使用資訊是極為重要的，如同公眾一樣，特別是智慧財產權之所有人，需要知道哪一個自然人使用何種網路名稱或使用者名稱，如此該使用者方得被辨識或負責任。

本案中之被告，並未遵守其保持接近使用資訊安全之義務，故聯邦最高法院認為被告應就他人使用被告之帳戶，直接向第三人就其智慧財產權受侵害負損害賠償責任。

【評析】

德國聯邦最高法院放棄向來認為此類型案件屬於「Storerhaftung」即共同侵權行為，而在本案創設一新概念「保持其接近使用資訊安全之義務」。

2.5.3 Hollister

德國聯邦最高法院

引用編號：I ZR 55/05

【案情摘要】

被告係從事商品平行輸入之廠商，其進口侵害原告商標權之物品。而後，原告提出商標侵權告訴，且為計算被告之損害賠償，向法院請求被告揭露相關之資訊。

【參考法條】

德國商標法第 14 條

【本案爭點】

侵害智慧財產權獲商標權的被告，是否有就被告提供資訊的義務？德國聯邦最高法院就侵害智慧財產權者需要提供的資訊義務加以判決。

【判決理由】

依據德國相關的智慧財產法規，包括：專利、商標、智慧財產權、設計等，都有規範侵害智慧財產權的被告，需要向原告揭露侵權的相關資訊，一方面可以了解侵權所造成的範圍與影響，以及後續損害賠償的釐清。

由於相關的法規係各別規定，原告除了需要依據個別的法律規範去提出證據來加以請求損害賠償之外，也可能因為原告方面對於重要資訊的故意遺漏或隱匿，而難以追償或計算損害賠償。

在本案中，德國聯邦最高法院，透過司法判決的方式，強制要求包括侵害商標權的被告，必須要有義務去揭露包括：受侵害商標權的商品的行銷的通路、客戶的名稱、以及詳細的地址，以及侵權商品供應商的名單，還有侵權商品實際銷售流動與販賣的數據，和相對的買賣價格等。

由於本案是一個具體的國際貿易與平行輸入案件，侵害商標權的被告被德國聯邦最高法院要求要提供上述的資訊外，還包括每一筆國際貿易銷售的進貨與運送資訊，以及客戶、侵權商品供應商與零售商的詳細資訊，以利原告估計損害賠償的範圍。

【評析】

這個判決，使原告透過被告的資訊揭露，可以掌握清楚侵權商品的流向與銷售影響，並可以判斷是否向法院申請相關的命令，以阻止商品的繼續銷售流動，並且據以主張損害賠償。惟需注意的是，此一原則並不是單純的學術上討論，也無法因為被告的資訊揭露，而代替原告與法院就損害賠償範圍的判斷，毋寧是這是一個基於侵害智慧財產權的被告，對於智慧財產權所有者應提供相關資訊的附隨義務，使原告得據以提出損害賠償的求償額。本案例可以廣泛適用的所有侵害智慧財產權的案件中，因此也對於商標侵權的損害賠償估算有所幫助。

在一個國際貿易與平行輸入商品的案件中，由於德國有許多的智慧財產權相關法律，都已經規範了侵害智慧財產權的被告，應該具有揭露資訊的義務。然而，在這個案件之中，法院就被告揭露資訊義務的範圍與內容，有了特別的闡釋，相當值得參考。

2.5.4 Zoladex

德國聯邦最高法院

判決日期：2009 年 7 月 29 日

判決編號：I ZR 87/07

【案情摘要】

本案被告是一個銷售藥品的公司，被告將這種藥品利用平行輸入的方式，侵害原告藥品的商標權與其藥品的包裝方式，而從歐盟的另外一個國家，平行輸入這類侵害商標權的藥品進入德國的境內，並且在德國境內加以銷售。這類平行銷售的藥品，雖然沒有耗盡原告商標權的利益，但是這類平行輸入的商品，已經違反許多的義務。原告也成功向法院申請禁止命令，禁止法院使被告於德國境內銷售這類藥品。

【參考法條】

德國商標法第 14 條

【本案爭點】

平行輸入商品侵害商標，損害賠償的範圍，是否包括銷售所獲得的所得利益？德國聯邦最高法院於平行輸入藥品而侵害商標權的案件中，判決原告可以獲得包括被告銷售藥品所獲利益的全額損害賠償。

【判決理由】

在過去德國聯邦最高法院的判決中，很少會對於真品平行輸入之商品，以商標侵權為由判決被告必須給付損害賠償，但是在這個特殊的案件中，基本上已經推翻了這個原則。

依照原告的主張，要求以被告銷售金額的 10%作為擬制授權金的計算標準，藉以彌補商標權人全部的損失利益數額。然而，法院認為以被告銷售金額的 10%計算損害賠償數額，基本上是不公平的，畢竟真品平行輸入之商品，商標權人已經透過其他國家之銷售，取得一定比例之獲利。因此，法院判決本案應該以被告銷售數額的 2%，作為侵害商標權損害賠償之計算標準，而這樣的賠償方式就是擬制授權金的概念。

此外，法院認為，即便是真品平行輸入的商品，如果沒有獲得商標權人之許可，被告根本不可能在在德國境內販售該項藥品，就是因為本案平行銷售的貨品是需特殊許可的藥品。如果本案的被告，沒有仿造原告藥品的商標權，那麼藥品這種商品是不可能在德國境內自由銷售的。

【評析】

由於被告因為侵害原告的商標權，以及包裝模式，而取得銷售這種須經許可的藥品的資格，並且因而獲利。商標權的侵害在本案中，是一個極為關鍵的因素，是故，被告所販售的商品雖為平行輸入，但並無歐盟指令所稱商標權境內採耗盡原則之適用，因為藥品之販售屬於一種需要特別許可之品項，倘若沒有取得主管機關之同意，任何人不得在境內販售該項藥品。因此，本案法院最終仍判決侵權人必須給付商標權人損害賠償，並以銷售金額的 2%作為計算標準，以擬制授權金的方式據以計算損害賠償，故為一經典的案例。

2.5.5 Messmer Tea II

德國聯邦最高法院

判決日期：1966 年 1 月 12 日

案件編號：Messmer Tea II

引用編號：Ib ZR 5/64

【案情摘要】

原告為茶商，擁有使用於茶包上的商標權利，在前一審級，法院已判決被告應賠償原告因使用類似商標所生之損害，即銷售收入之一部分。被告主張其銷售並未帶來利潤，原告主張其損失應根據授權金來計算，即被告每銷售一件商品所應支付原告之權利金，法院同意原告之主張，故被告提起上訴。

【本案爭點】

1. 商標侵權案件的損害賠償，得以擬制賠償金來計算。
2. 侵害人將商標使用於較低劣的商品上，影響了商標權人商品之商譽，損害賠償金額除了擬制賠償金以外，尚應包含彌補商譽的花費。

【判決理由】

法院認為，損害賠償可能得分為三種類型：利潤之損失、合理之授權金以及被告所得利潤，而通常僅有第一種係被允許的，授權金從來未被法院考慮過，而請求被告所得利潤從來都是被法院明白禁止的。本案法院進一步認為，判賠授權金其實是表彰商標權重要經濟價值，並且肯認商標權排他性的方式；授權金亦代表了對權利人行使其權利所帶來的不便

(intervention)的一種補償。除此之外，自商標權的法律性質(legal nature)觀之，判賠授權金並不與之相衝突。

不能否認，最高法院已有見解認為，商標權法與其他排他性權利法律確有差異，但最高法院同時也肯認合理的授權金亦在損害賠償範圍內，就像作者或發明者授與其權利供商業利用(commercial exploitation)一樣。就算是參議院(Senate)也承認，專利法上賦予原始發明人的權利，應可適用於商標權上。

為了保障原始的功能，商標權法禁止第三人將商標使用於相類似或容易混淆的商品上，這樣一來，判賠授權金就有點類似透過取得對價，豁免了對無權使用第三人之法定請求權。當商標使用與特定商品商譽已經有了聯結，因為商標權所欲保護的就是權利人得以不受干擾地將商標使用於商譽良好的商品上，侵害商標權者自然應該負擔損害賠償責任。保護商標權同時也保障了社會大眾(audience)不受混淆的危險。

回到本案，比起小心翼翼尊重商標權利人權利者，無權使用之人更不應該被放過，縱使當事人間實際上並未有商標權授權合約，仍應在這個假設前提下考慮損賠金額。而授權金不應由法律直接明定，應由法院依據個案具體事實個別判斷之。判斷商標權授權金時，得適用專利授權標準，而金額應該是遭侵害之商標所表彰之商業價值(the amount of the royalty shall be in primarily on the commercial value of the injured exclusion law trademarks..)，而不是如同下級法院所判定之銷售金額的特定比例，使用銷售金額的比例對侵害人而言是不公平的。

2.5.6 Zivilkammer

德國杜賽爾多夫法院

判決日期：2005 年 1 月 20 日

引用編號：4b O 336/04

【案情摘要】

本案原告為自 1971 年開始經營之公司，主要業務為國際、國內之運輸及貨物進出口。公司從 1979 年開始使用「ATC Atlas Transport Limited Liability Company」作為經營之名稱，並於 1997 年 5 月 26 日將「Atlas Transport」註冊為商標。

本案被告從 2001 年 4 月 30 日開始使用「Atlas Courier International GmbH」標誌，被告所營事業為進行運輸、運送等課程之教學、汽車之租賃等。被告亦為「atlaskurier.de」網域名稱之持有人並且在該網站上使用「Atlas Courier Service GmbH」及「Atlas Courier」等文字進行宣傳。

原審法院要求被告計算使前揭文字及名稱所獲得之利益，被告主張其至 2003 年 7 月止所賺取共 1,597,973.66 歐元，原告認為擬制授權金應以 5%作為計算基礎較為合理，主張除相關成本費用後被告應支付 79,898.68 歐元並加計 5%之利息（從 2004 年 2 月 5 日起算）。

被告主張法院應駁回原告之請求，認為原告並未因其行為受到損害；且授權之行為在運輸產業中並不常見，以擬制授權金作為損害賠償計算標準並不適當；再者，擬制授權金之計算標準百分比過高以致於並不恰當。

【參考法條】

德國商標法第 14 條、第 26 條、歐盟第 207/2009 號規則(Regulation(EC) No. 207/2009)

【本案爭點】

擬制授權金之計算標準應如何認定？

【判決結果】

1. 法院認定應以收入之 0.75%作為計算擬制授權金之基礎（1,597,973.66 歐元*0.0075=11,984.8 歐元），故被告應賠償原告 11,984.8 歐元加上 5%之利息（自 2004 年 2 月 5 日起算），其餘部分駁回。
2. 原告應負擔 85%之訴訟費用，被告應負擔 15%之訴訟費用

【判決理由】

1. 原審認為被告需對於原告之損害支付賠償金額，因其確實使用了「Atlas Courier Ltd.」、「Atlas Courier」、「Atlas Courier International GmbH」、「atlas-kurier.de」等文字作為商業用途，原告將因被告之行為喪失原本可獲得之利益或喪失原本可取得之授權金。
2. 本院判決肯認原審判決對此之見解，亦即在被告確實有違法使用原告商標權時，被告必須對於原告所受之損害加以賠償。
3. 然擬制授權金之計算標準從營業總收入（Gross proceeds=revenue）來計算，其授權金比例應為多少較為合理？一般而言權利金的計算比例介在 1%至 5%之間，若有更高的比例可能是有其他因素之考量，例如品牌知名度對於商業經營之重要性等。
4. 原告固然主張其商標已使用多年且在市場上已建立一定地位及重要性，但法院認為其主張似乎欠缺基礎；法院又認為系爭商標「Atlas Transport」

敘述性不足、辨識性並不高，不足以給予較高之權利金。法院在本案中表示，若欲收取較高之權利金，權利人固然不必是該領域的領導者，但應使被授權方得到付出高額權利金應有的授權服務及完善保護；且法院認為本案之狀況與單純給予經營權/經銷權之情況不同，經營權契約會給予被授權方管理權限、商業經營方法、營業秘密（know-how）、行銷方針、銷售特定商品及提供特定服務等權利，而不僅僅是將商家名稱或商標給予授權方使用之權利。

5. 綜合考量上述之因素後，法院認定應以 0.75%作為擬制授權金之計算基礎較為妥適。

2.5.7 小結

德國法商標法第 14 條在計算損害賠償時，均係採全部損害回復制及主觀計算制度。然而，在商標權受侵害時，如要貫徹主觀計算方式，則時常是不可能的。對於侵權行為人而言，由於仿冒廠商經常為小規模之商業規模，又加上非法緣故，很少有完整的會計帳冊，可供查核計算。在 Hollister 案中，德國聯邦最高法院要求被告，必須要有義務去揭露包括：受侵害商標權的商品的行銷的通路、客戶的名稱、以及詳細的地址，以及侵權商品供應商的名單，還有侵權商品實際銷售流動與販賣的數據，和相對的買賣價格等，具體而言，包括每一筆國際貿易銷售的進貨與運送資訊，以及客戶、侵權商品供應商與零售商的詳細資訊，以利原告估計損害賠償的範圍。

此外，就被侵權人而言，提供計算其損害的依據，也通常意味著洩漏其營業秘密或是商業資料，故亦難期待被侵權人能充分配合。是故，德國法上針對商標權之損害賠償計算，即由判例另闢兩種計算方式。第一種即允許商標權人以侵權行為人因侵害商標權所得之利益為基礎，而計算損害。亦即是，商標權人得請求侵權人交出其因侵害商標權所得之利益。第二種係允許商標權人以一般准許他人使用商標權時所需支付之代價為基礎，而計算損害。

第一種計算方式，以侵權行為人所得之利益為準而計算，其依據係德國民法第 687 條第 2 項（不法管理），即在於侵權行為人名之自己無權利，違反本人之意思，為自己之利益而管理他人事物，商標權人對於侵權行為人因此管理所得之利益仍得主張享有。在 Zoladex 案中，聯邦最高法院即因為本案平行銷售的貨品是需特殊許可的藥品，若本案的被告，沒有仿造原告藥品的商標權，那麼藥品這種商品是不可能在德國境內自由銷售的，是以歐盟指令就商標權採境內權利耗盡之原則，於本案並不適用，法院仍以擬制授權金的方式，判決被告必須以銷售金額的 2% 給付商標權人損害

賠償數額。在 Bundesgerichtshof 案中，聯邦最高法院認為在計算被告因侵權所獲得之利益時，被告所支付的營業費用唯有與侵權商品直接相關時，方可扣除，而在該案中被告之特殊經銷服務所產生的費用，則無法扣除⁶³，亦即是法院將成本分為固定成本及變動成本，與生產商品直接相關的固定成本不能扣除，被告只能扣除跟侵權產品有關之變動成本。

至於第二種計算方式，以一般使用商標權所需支付之報酬額為準而計算，通說認為其法律依據是認為此間之法律關係乃不當得利之法律關係，蓋一方無法律上之原因而使用他人商標權，因此受益且致商標權人受損害，當然是不當得利，依法應返還其所得利益。然而，其所得實際利益之範圍如何，一般認為侵權行為人，如合法請求商標權人准許其使用商標權，必應支付相當報酬，應該支付之報酬額因其不法侵害行為而免支付，該報酬額即為不當得利之價額。

上述第二種計算方法，也被稱為擬制授權金，在 BTK 案中，聯邦最高法院在評估虛擬授權金時，亦會考量各分店之共同利潤率，且被告若未能證明原告商標權係遭其他交易侵害，並列出此些交易未與後續訴訟過程中爭執之損害賠償數額不一致，此些交易在評估損害賠償數額時，不應被考量。

⁶³ Bundesgerichtshof, GRUR 2001, 329, a) Ist gemäß § 14a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG Schadensersatz durch Herausgabe des Verletzergewinns zu leisten, dürfen Gemeinkosten nur abgezogen werden, wenn und soweit sie ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können; b) Der Verletzer kann bei der Bestimmung der Höhe des Verletzergewinns nicht geltend machen, dieser beruhe teilweise auf besonderen eigenen Vertriebsleistungen.

第三章 我國與他國實務判決之比較分析

3.1 我國實務對侵害商標權損害賠償計算標準

3.1.1 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⁶⁴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：

1. 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；
2. 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；
3. 法定賠償額，亦即就查獲侵權商品之零售單價 1,500 倍以下⁶⁵為賠償範圍，如查獲商品超過 1,500 件，則以總價訂賠償金額；
4. 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

⁶⁴ 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。」

⁶⁵ 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。

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。本研究發現，法院縱認為商標權人所選擇之損害賠償方式為有理由，然依本法第 71 條第 2 項予以酌減賠償金額之情況，所在多有。

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⁶⁶或消費者保護法第 51 條⁶⁷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件⁶⁸仍

⁶⁶ 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。」

⁶⁷ 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。」

⁶⁸ 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，

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，以下將就已存之相關案例為簡要之分析。

3.1.2 法院判決

3.1.2.1 以「商標權人所失利益及所受損害」為計算標準

（一）智慧財產法院 98 年度民商上字第 10 號判決

1. 事實概要：被上訴人曾記麻糬股份有限公司主張上訴人老曾記麻糬侵害其商標權，使消費者購買之時有混淆誤認之虞，據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「又商標法 63 條第 1 條第 1 款但書之損害額計算方式為差額說，係以比較商標權人於侵害行為發生前通常可獲得之利益，與侵害發生後實際所獲得之利益，以其間之差額作為商標權人損害之範圍，如以差額說計算損害範圍，須先由商標權人就其使用註冊商標通常所可獲得之利益為證明，雖被上訴人就此並未能翔實舉證，惟上訴人以近似於系爭商標之方式，進入相同之市場，侵害被上訴人之商標權，確有使部分消費者混淆商品來源，造成被上訴人營業額之下降，是被上訴人確因上訴人不法侵害其商標權而受有營業上之損失，應堪認定。本院審酌上訴人老曾記麻糬於 96 年 6 月 13 日即已歇業，老曾記曾水港公司並於 97 年 1 月 15 日為解散登記，且依據營利事業所得稅結算申報書之記載，老曾記麻糬於 94、95 年度營業收入淨額為 1,651,584 元、1,632,085 元，96 年度即 96 年 1 月 1 日至歇業之 96 年 6 月 13 日之營業收入淨額則為 655,083 元，而老曾記曾水港公司雖於 92 年度尚有營業收入淨額

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。」

476,190 元，但 93、94、95、96 年度則均為零，然被上訴人則於 94、95、96 年度之營業收入淨額為 162,960,033 元、158,267,279 元、139,483,200 元等一切情況，依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，以所得心證定被上訴人之損害賠償數額，而非定上訴人之利得，認被上訴人因上訴人不法侵害系爭商標權所受自 94 年 8 月 7 日起至 96 年 12 月 31 日止約 2 年多之營業上損害，以 60 萬元為適當，且無顯不相當之情形，毋庸再依商標法第 63 條第 2 項酌減。」....「又按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第 63 條第 3 項定有明文。該項之規定，係有別於同條第一項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祇須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。至其賠償之金額，自應審酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之，最高法院 91 年度台上字第 1949 號判決意旨可資參照。本件上訴人以被上訴人系爭商標之文字，作為其商號及公司之名稱，又以此近似商標使用於相同及近似之商品，足使消費大眾產生混淆，誤認商品之來源關係，故上訴人雖非生產劣質商品，但上訴人刻意標榜『老曾記』，當然會使一般消費者誤認『老曾記』才是『老字號』及『老店』，被上訴人不夠傳統，也非正統，矮化被上訴人之『曾記』商標，仍然會對被上訴人長期勉力維護之商譽產生減損之情形，自足認原告業務上之信譽已因上訴人之侵害行為而致減損，被上訴人即得依上開規定，請求被告賠償其信譽之損害。本院審酌被上訴人所述商譽受損情節，多係兩造間親戚關係之紛爭，上訴人曾盛明尚有妻子及二年幼子女待養(見卷附戶籍謄本，原審卷一第 62 頁)，上訴人因本件侵權行為所得與被上訴人相比仍屬有限，然被上訴人自申請商標註冊後，確實已盡長期之努力維護系爭商標等一切情狀，認被上訴人於上開本院認定之侵權行為時間內所受之信譽損失，以 50 萬元為適當。」

3. 分析：

- (1) 商標權人主張以「商標權人所失利益」為商標權侵害之損害賠償計算標準，應舉證證明其因使用註冊商標權通常可獲得之利益。
- (2) 商標權人固難以證明因侵權行為致其使用註冊商標通常所可獲得之利益受有如何之損害，然本法院仍綜合考量侵權人進入市場後之營業收入所得及商標權人因侵權人進入市場後營業收入之減損，依據民事訴訟法第 222 條⁶⁹審酌一切情況，定損害賠償數額。
- (3) 商標權人併依據當時商標法第 63 條第 3 項請求業務上信譽減損所生之損害，法院認可其主張，判決結果為其此部分請求金額之 1/4。

3.1.2.2 以「侵權人因侵權所得之利益」為計算標準

(一) 智慧財產法院 100 年度民商訴上字第 10 號判決

1. 事實概要：上訴人瑞士商香奈兒股份有限公司主張被告李正邦及蔡嘉信所經營之香奈爾珠寶公司及香奈爾當舖，未經原告同意而使用香奈兒等字已使消費者有混淆之虞，造成原告商標價值之減損，據此請求停止侵害並請求損害賠償。
2. 法院判決：「（原告主張被告之營業收入至少有 317 萬 5,000 元，但僅請求 50 萬元）而依據香奈爾當舖為財政部高雄市國稅局所核定之營業稅額為每 3 個月 3,000 元，縱不計入香奈爾當舖經營「商品寄售」、「精品收購」等非專屬本業之銷售額，僅以其為國稅局查定之當舖本業之銷售額估算，其每年之營業收入至少已達 60 萬元，而香奈爾當舖之前身臨正當舖至少於 98 年 3 月 3 日前即已以「香奈兒」作為當舖名稱，並侵害系爭商標權迄本件事實審最後言詞辯論終結前；阿邦師公司之前身香奈爾珠寶公司亦至少於 98 年 4 月臨正當舖更名為香奈爾當舖起，

⁶⁹ 民事訴訟法第 222 條第 2 項：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」

即以「香奈爾」作為公司名稱迄100年2月21日更名為阿邦師公司後，仍以香奈爾當舖名義作為對外營業之行銷招牌、文件迄本件事實審最後言詞辯論終結前，及香奈爾當舖等自98年中起即以「chanel」為網址名稱對外行銷其所營精品典當、流當品銷售等商品或服務迄本件事實審最後言詞辯論終結前，故以其等侵害之期間計算，香奈兒公司依據商標法第63條第1項第2款、公平交易法第32條第2項請求香奈爾當舖與李正邦，以及阿邦師公司與李正邦，迄本件事實審最後準備程序終結即101年3月29日前不真正連帶給付香奈兒公司50萬元之財產上損害，應屬有據。」

3. 分析：

法院於本案中認定侵權人因侵權所得之利益，係以其經營事業國稅局稅額推估其銷售額，並以此作為商標權侵害之損害賠償基礎。

(二) 智慧財產法院98年度民商上易字第1號判決

1. 事實概要：被上訴人美食達人股份有限公司主張「85°C」、「85度C」等商標係被上訴人所有，上訴人於其所經營之「85°C點1」咖啡店，未經被上訴人之同意，以近似於上開註冊商標之「85點1度C」以及「八十五點一度」於同一服務申請商標註冊中並未獲准，且使用於其店面招牌及相關之商品陳設，顯然已侵害被上訴人之商標權，據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「依上訴人提出為被上訴人所不爭之「85°C點1」咖啡店之財政部臺灣省北區國稅局營業人銷售額與稅額申報書及分類帳所載，營業毛利如下：1.96年1月至2月之銷售額為1,176,278元；2.96年3月至4月之銷售額為175,649元；合計為1,351,927元。上訴人雖抗辯上開營業收入扣除進貨費用及房租、員工薪資等成本後，並未獲得利益云云。惟查：上訴人主張有進貨358,855元，惟其所提出者係金燁咖啡店之進貨分類帳，而其復稱係其讓與該店予金燁咖啡店者，自不足以證

明其有上揭金額之進貨。況且，縱有進貨然未必皆在其一至三月營業短期間內消耗而可能有存貨，又縱如其所稱未將存貨頂讓移轉他人，然並非該存貨即不存在而無利益，否則對以上訴人獲利計算求償之被上訴人即非公平。是上訴人抗辯應將進貨成本自營收中扣除即非可採。其聲請訊問證人張筠甄證明未移轉存貨云云，已無調查之必要。上訴人主張有支出員工薪資 190,429 元，業已提出薪資轉帳清單、存摺影本等為證，應可採信。上訴人主張有支出房租 60 萬元，業據提出公證書及房屋租賃契約書為證，應可採信。上訴人主張其餘支出文具用品 13,895 元、修繕費 60,638 元、交際費 6,924 元、資產折舊金額轉帳 13,874 元、雜費 86,854 元、停車費 190 元、燃料費 219 元、雜項購置 67,521 元、包裝費用 160 元。其中修繕費中發酵箱修改 38,000 元、設備裝修 18,000 元，及雜項購置中監視器材 38,950 元等有提出統一發票為證，應可採信。其餘部分提出者均為金燁咖啡店之分類帳，不足以證明上訴人營業有該等支出，所述不足採信。其聲請訊問證人張筠甄證明未移轉裝潢云云，已無調查之必要。綜上，上訴人營業收入 1,351,927 元扣除支出員工薪資 190,429 元、房租 60 萬元、修繕費中發酵箱修改 38,000 元、設備裝修 18,000 元、雜項購置中監視器材 38,950 元，後之利益為 466,548 元。原審逕以財政部核定之 96 年度同業利潤標準表中「咖啡館」之淨利率 28% 計算之所得利益為 378,540 元，並未有較不利於上訴人之結果。是原審判命上訴人給付 378,540 元，並無不當（被上訴人原請求 50 萬元，逾此範圍部分業經原審駁回確定）。是上訴人此部分上訴自無理由。」

3. 分析

法院於本案中認定侵權人因侵權所得之利益，係以其經營事業國稅局稅額及侵權人之分類帳推估其銷售額，並依據其他證據扣除經營相關成本及費用，以最終之數額認定侵權人因侵權所得利益；原審法院則以財政部核定之同業利潤標準表作為侵權人因侵權所得之利益判斷標準，法院認為此標準亦為可行之計算標準。

3.1.2.3 以「法定賠償數額」為計算標準

(一) 智慧財產法院 98 年度民商上字第 20 號判決

1. 事實概要：上訴人日商壽股份有限公司主張被上訴人巨燭公司明知「O.B. office-ball」圖樣為上訴人所註冊之商標，竟未經上訴人同意而委託大陸公司製造近似於上訴人註冊商標之原子筆，使消費者對商品來源有混淆誤認之虞，侵害上訴人之商標專用權，據此請求相關之損害賠償。
2. 法院判決：「系爭原子筆之零售價為每支 10 元（見原審卷一第 190 頁），為兩造所不爭執，日商壽公司依據上揭商標法第 63 條第 1 項第 3 款但書規定主張以查獲原子筆總價定賠償金額而請求巨燭公司賠償 150 萬 4,000 元（計算式： $150,400 * 10 = 1,504,000$ ）。惟查，系爭進口原子筆報關之單價每支為 0.04325 美元（巨燭公司另稱實際交易價為 0.0865 美元並未舉證以實其說），以當日匯率 32.02 計算，折合新臺幣 1.385 元，加上進口時須繳關稅 3.4%（每支 0.047 元）、營業稅 5%（每支 0.069 元），巨燭公司並陳明尚須海上及內陸運輸費、提單費、拆櫃費、倉儲費、報關費、商港建設費等共 82,870 元（折合每支 0.551 元，見本院卷第 161 頁），均為必要費用，尚屬合理，計每支原子筆從大陸進口至在臺灣出售之成本及必要費用為 2.052 元。衡諸，商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定依侵害商標權行為所得利益計算損害賠償者，尚得扣除成本或必要費用，且巨燭公司並陳明進口之系爭原子筆並未全部售出，經日商壽公司通知侵害其商標權後已部分回收等情，日商壽公司主張依同條第 1 項第 3 款但書規定以查獲原子筆總價定賠償金額而請求巨燭公司賠償 150 萬 4,000 元，顯不相當，應依同條第 2 項規定酌減其賠償金額為 1,195,379 元（即相當於扣除每支成本 2.052 元），始為公允；逾此範圍之請求不應准許。」

3. 分析

商標權人主張以侵權商品售價乘以查獲侵權商品總數定賠償金額，但法院在本案判決中同時考量商標法舊法第 63 條第 1 項第 2 款「侵權人因侵權所得之利益得扣除成本及必要費用」之原則，而將前述侵權商品售價與侵權商品總數相乘而得之金額總數，酌減成本及費用後作為商標權人所得請求之損害賠償數額。

(二) 智慧財產法院 101 年度民商訴字第 11 號判決

1. 事實概要：原告三陽工業控告被告江信億低價購入訴外人楊岳祖所進口之機車活塞、汽缸等機車配件用於維修業務之上，然上述產品為仿冒原告所生產之機車配件，且其上將原告之「SYM」商標加工為「SYN」，已侵害原告商標並造成原告之損害。
2. 法院判決：「冒用他人商標之商品，通常不循正常商業機制銷售，其銷售之數量或被害人之損害難以計算或證明，為減輕被害人之舉證責任，乃以侵害商標權商品之零售單價倍數，作為損害賠償之計算基礎。所謂零售單價，係指侵害他人商標權之商品實際出售商品單價（最高法院 90 年度台上字第 324 號、91 年度台上字第 1411 號判決意旨參照）。再者，商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符。而判斷侵害商標專用權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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一切情狀均為審酌之因素。...原告雖主張應以其販售該商品每套零售單價 1,489 元之 1,500 倍計算損害賠償金額為 2,233, 500 元。然商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵

害商標權商品之零售單價計算損害賠償，而非以原告販售貨物之零售單價計算，是本件即應以被告出售系爭貨物之零售單價 400 元計算；另原告雖請求依單價 1,500 倍計算損害賠償，然被告尚未販出系爭貨物即經海關查獲，則本院審酌上開情事，被告所經營者為機車修理及機車零件買賣之獨資商號，規模尚非甚大，被告所售仿品使用與真品極為近似之商標，且機車為台灣盛行之交通工具，機車零件市場廣大，仿品之出現對真品市場之交易秩序造成相當衝擊，及系爭商標之知名度、被告販入系爭貨物數量非少，達 480 件，一旦流入市面，對原告造成損害非小，所幸尚未流入、原告所受損害、侵害類型、侵害期間、被告侵害系爭商標權所得利益等一切情狀，認原告請求系爭貨物零售單價之 1,500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭貨物零售單價 400 倍即 16 萬元（計算式：400×400=160,000）計算損害賠償金額為適當。」

3. 分析

- (1) 所謂零售單價係指侵權商品之實際出售商品單價，而非商標權人販售商品之零售單價。
- (2) 商標權侵權之損害賠償範圍，應綜合考量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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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均為審酌之因素。
- (3) 本件侵權人規模不大、侵權商品尚未出售即被海關查獲，但機車零件市場龐大，若有仿品可能嚴重影響交易秩序，綜合考量上述因素，將商標權人請求零售單價 1,500 倍之損害賠償酌減為零售單價 400 倍。

(三) 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 32 號判決

1. 事實概要：被告王昶惟即禾興自行車未經原告美商誠翔國際有限公司之同意或授權便將原告所有之商標用於仿冒之自行車相關商品上並加以販賣，已對原告之商標權造成侵害並據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「判斷侵害商標專用權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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一切情狀均為審酌之因素。...本件原告主張系爭座管零售單價為 3,800 元之事實，有被告開立之收據為憑，被告亦不爭執，堪信為真實。原告雖主張應以被告銷售系爭座管之單價 500 倍計算賠償金額共 190 萬元。然依卷內證據資料，被告僅販賣系爭座管 1 支予原告，並無證據資料證明被告尚有販賣其他系爭座管予其他消費者。是本院審酌上開情事，被告所經營者為自行車及其零件零售，資本為 20 萬元，有商業登記資料查詢在卷足憑（見本院卷第 20 頁），規模尚非甚大，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，及系爭商標之知名度、實際查獲系爭座管數量、原告所受損害、侵害類型、侵害期間、被告侵害系爭商標權所得利益等一切情狀，認原告請求系爭座管零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭座管零售單價 20 倍即 76,000 元（計算式： $3,800 \times 20 = 76,000$ ）計算損害賠償金額為適當，逾此範圍之請求，不應准許。」
3. 分析
 - (1) 商標權侵權之損害賠償範圍，應綜合考量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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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均為審酌之因素。

(2) 法院考量侵權人售出之侵權商品數量極少、侵權人商業規模不大，但近年來自行車市場蓬勃發展，若出現仿品將可能造成市場之重擊，並審酌其他因素，認為商標權人請求零售單價 500 倍作為損害賠償金額過高，減為零售單價 20 倍方為允當。

(四) 智慧財產法院 100 年度民商上易字第 2 號判決

1. 事實概要：被上訴人董馨濃以他人所傳之圖檔代為製作鞋子並販賣牟利，但該圖檔為原告馬桶國記洋行有限公司之註冊商標，且未經原告之同意或授權，原告據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「而判斷侵害商標專用權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以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，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、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等均為審酌之因素。被上訴人係以每雙 500 元之價格為客人繪製「尿布猴」，已於前第三(二)項所述。爰審酌系爭鞋子上之「尿布猴」圖樣與系爭商標近似程度高，且「夠壞堂」與上訴人之專櫃同設於統一夢時代購物中心內，惟被上訴人係於客人訂購後始以手工繪製系爭鞋子，本件係因尺寸不合而將多餘的 1 雙系爭鞋子寄賣於「夠壞堂」內，其營業規模甚小，足見被上訴人應非惡意以製造、販賣仿冒商標商品牟利之業者，僅因過於輕忽商標權侵害風險，而未盡其應負之注意義務致侵害上訴人權利等一切情狀，認上訴人請求系爭鞋子零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，而應以系爭鞋子單價 50 倍即 25,000 元(500 元×50=25,000)計算上訴人之損害。逾此範圍，不應准許。」

3. 分析

(1) 商標權侵權之損害賠償範圍，應綜合考量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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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均為審酌之因素。

(2) 法院考量侵權人營業規模甚小，並無惡意，而認定商標權人請求零售單價 500 倍作為賠償金額實屬過高，而以零售單價 50 倍作為賠償金額較為妥適。

(五) 智慧財產法院 100 年度民商上字第 1 號判決

1. 事實概要：上訴人臺灣金礦企業有限公司主張被上訴人金礦連鎖企業股份有限公司經營品項類似之咖啡店，並以「金礦」等字為招牌，已足使消費者產生誤認，針對此侵權情事請求損害賠償。
2. 法院判決：「被上訴人雖主張其自上訴人經營之咖啡店購買售價 720 元之蛋糕 1 個，以該商品單價 1,500 倍計算損害額云云，並提出統一發票為憑。惟由原審法院函北市國稅局大同稽徵所檢送上訴人之 97 年 11 至 12 月起至 99 年 7 至 8 月止之營業稅申報書可知，上訴人於 98 年 1 至 2 月、99 年 1 至 2 月、99 年 3 至 4 月之銷售額為 0 元；98 年 11 至 12 月之銷售額 9,000 元、99 年 5 至 6 月之銷售額 18,000 元。上訴人 97、98 年度營利事業所得稅結算申報書上分別記載：98 年度全年所得額負 435,860 元、97 年度全年所得額 39,274 元等情，有北市國稅局大同稽徵所 99 年 11 月 11 日財北國稅大同營業字第 099013970 號函附卷可憑，且由被上訴人所提出之上訴人網頁可知，其商品種類除被上訴人所購買之「8 吋一巧琥」蛋糕外，尚有咖啡、飲品、冰沙、餅乾、小蛋糕、潛艇堡、咖啡豆、冰淇淋、爆米花、麵包、吐司等等，其單價大多低於被上訴人所自行搜證之「8 吋一巧琥」蛋糕，則原判決以其單價 720 元之

1,000 倍計算賠償金額，核屬偏高。職是，本院審酌上訴人侵權行為態樣、侵害期間、上訴人營利事業所得稅結算申報、上訴人販售商品單價及被上訴人所受損害等因素，認以「8 吋一巧嘜」蛋糕單價 500 倍計算損害賠償額，其金額始稱相當，故上訴人應賠償 36 萬元（計算式：720 元×500）。職是，上訴人此部分主張應以「8 吋一巧嘜」蛋糕單價 500 倍計算損害賠償額，為有理由。故被上訴人請求金額於 36 萬元之範圍內，核屬合理適當，應予准許，逾此範圍之金額，即無理由，應予駁回。」

3. 分析

- (1) 本案法院中審酌之因素有侵權人侵權行為態樣、侵害其間、侵權人營利事業所得稅申報、侵權人販售商品單價及商標人所受損害等。
- (2) 考量作為計算基礎之商品價格高於大部分侵權人所販售之商品，是以原審以零售單價 1,000 倍計算損害賠償數額實屬過高，故應以該商品之零售單價 500 倍作為賠償數額較為適當。

（六）智慧財產法院 100 年度民商訴字第 18 號判決

1. 事實概要：原告日商三麗鷗股份有限公司主張被告陳中平明知原告為商標權人，卻以低價向大陸不知名廠商購入未得原告授權使用商標之商品，並於雅虎奇摩拍賣上加以販賣，被告之行為已侵害原告商標權，據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「本院審酌扣押之侵權商品數量高達 1,382 件，而其平均價格為 452.5 元等情，故以系爭商品平均價格 500 倍計算損害賠償金額（計算式：452.5 元×5 百倍＝226,250 元），即屬合理。職是，原告爰依商標法第 61 條第 1 項、第 63 條第 1 項第 3 款本文規定，向被告主張損害賠償 12 萬元，洵屬正當。」

3. 分析

本案中法院肯認原審判決之計算標準，認為考量侵權商品數量及其他因素，以商品平均零售價格之 500 倍作為計算損害賠償之基礎並無過高情事。

(七) 智慧財產法院 98 年度民商上字第 18 號判決

1. 事實概要：上訴人芬蘭商諾基亞公司主張被上訴人於雅虎奇摩拍賣上購入使用未經上訴人同意使用之「NOKIA」商標之手機，其後並於雅虎奇摩拍賣出售前述購入之手機，據此請求商標侵權之損害賠償。
2. 法院判決：「查被上訴人販入系爭仿冒「NOKIA」商標商品後，再於雅虎奇摩拍賣網站上先後售出，侵害上訴人之系爭商標。因此，上訴人依商標法第 61 條第 1 項前段規定，請求被上訴人負損害賠償責任，並依同法第 63 條第 1 項第 3 款規定，計算其損害，於法有據。而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以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，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、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等均為審酌之因素。爰審酌被上訴人係於 97 年 4 月 7 日購入系爭仿冒「NOKIA」商標商品，於同日於拍賣網站上刊登販賣訊息，先後於同年月 8 日、16 日以每支手機 19,000 元之零售單價售予黃俊凱，衡酌上訴人所經營電信、通訊、衛星等事業，並產銷行動電話及其相關配備、零件（如手機電池、充電器、外殼、耳機、天線等），為一世界知名之國際性企業，於 96 年 5 月 8 日在臺推出型號「N958GB」之手機（下稱 NOKIA N95 手機），結合行動裝置、多媒體電腦、數位相機、GPS 衛星定位導航系統與多媒體播放器，為功能多元之多媒體電腦手機，上市之初的建議售價為 27,900 元（見原審卷第 15 至 21 頁之上市新聞稿、規格表），而系爭仿冒「NOKIA」商標商品上「NOKIA」

圖樣與系爭商標圖樣相同，足使相關消費者誤以為上訴人所產製，被上訴人係於 NOKIA N95 手機上市後 1 年，以個人身分於拍賣網站上販賣，依被上訴人於本件相關刑案偵查時自承當時 NOKIA N95 手機之市價約為 25,000 元，以其僅個人販售商品之規模、前後販售期間約 2 週即遭查獲、被查獲之仿冒商標商品共計手機 3 支、電池 5 個，復查無其他證據證明被上訴人販賣更多仿冒商標商品，對上訴人所享有之系爭商標所生之實際損害非鉅等情，認上訴人之損害額如以零售單價 19,000 元之 500 倍計算，顯與上訴人之損害不相當，而應酌減以 100 倍計算為適當，是以上訴人所得請求之損害賠償為 1,900,000 元（ $19,000 \times 100 = 1,900,000$ ）。」

3. 分析

(1) 商標權侵權之損害賠償範圍，應綜合考量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，及註冊商標商品真品之性質與特色、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均為審酌之因素。

(2) 綜合考量侵權商品之販售價格、販售期間僅 2 星期、侵權商品數量極少、對商標權人造成之損害不大等情事，法院認為以侵權商品零售單價 500 倍計算顯然與商標權人損害並不相當，應以零售單價 100 倍計算損害賠償數額較為妥適。

(八) 智慧財產法院 98 年度民商訴字第 30 號判決

1. 事實概要：原告雄獅鉛筆廠股份有限公司主張被告所販售之童裝圖樣與原告註冊之商標近似，認被告明知為侵害系爭商標權之商品而販賣、意圖販售而陳列而有侵害原告商標權之情狀，據此請求損害賠償。

2. 法院判決：「爰審酌被告自 97 年 3 月間至同年 5 月 20 日止，販賣附表二所示之童裝共計 4 種款式、15 件，兩造並不爭每件零售單價為 99 元：觀諸附表二所示之童裝上圖樣與附表一編號 1 所示之商標圖樣極為近似，極易使相關消費者誤以為附表二所示之童裝係為原告所產製；而藍與天童裝行經營童裝批發、零售業務，此觀店招照片、商業登記資料自明（見本院卷第 26、29 頁）；衡酌被告侵害原告商標權之時間、仿冒商標商品數量、於同一商品上之商標圖樣近似之程度、仿冒商標之童裝單價甚低、獲利有限、被告獨資經營之規模所可能對原告所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等情，認原告之損害額以 600 倍計算為適當，是以原告所得請求之損害賠償為 59,400 元（ $99 \times 600 = 59,400$ ）。」

3. 分析

本案中法院綜合考量侵害商標權時間、侵權商品數量、商標近似度、零售單價甚低、獲利有限、侵權人商業規模並不大等因素，認為商標權人請求以零售單價 600 倍作為損害賠償額之計算標準應為恰當。

（九）智慧財產法院 97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決

1. 事實概要：原告法商埃爾梅斯國際公司（Hermes International）主張被告自國外輸入仿冒原告商標之皮包加以販賣，原告據此提起侵害商標專用權告訴並請求相關損害賠償。
2. 法院判決：「又商標法第 66 條第 1 項第 3 款規定係指「查獲侵害商標權商品之零售單價」而言，並非指「被侵害商標權商品之零售單價」，而本件仿冒皮包之零售單價為 23 萬元、22 萬元、80 萬元、80 萬元不等，取平均數應以 51 萬 2 千 5 百元計算零售單價，原告先位聲明主張以總和計算零售單價並不足採。爰審酌本件被告侵害時間約半年，侵害方式為以仿品冒充真品而高價售出，衡量原告所受損害及被告所得利益，認以 500 倍計算賠償額為適當，是以其損害額應為 256,250,000 元（計算式： $512,500 \times 500 = 256,250,000$ ），原告逾此數額之請求，不應准許。又

該款所定計算損害之方式，係因查獲仿冒商品不易，為免商標權人於舉證證明其所受損害之困難而設，是原告既選擇依該款規定計算賠償，自無庸再依同條項第 1、2 款所列情形，就系爭商標通常所可獲得之利益、受侵害後使用系爭商標所得之利益、系爭商標之成本或必要費用或銷售系爭皮包之全部收入等項負舉證之責。」

3. 分析

(1) 多樣侵權商品之單價不同，法院在此以平均數作為計算零售單價之基礎。

(2) 本案法官審酌侵害其間、侵害方式等因素，認為應以零售單價之 500 倍計算賠償數額方為恰當。

(十) 智慧財產法院 97 年度民商上易字第 1 號判決

1. 事實概要：上訴人（Louis Vuitton Malletie）主張其 LV 商標為已註冊之著名商標，然被上訴人卻販賣仿冒上訴人商標之商品藉此獲利，已嚴重侵害上訴人之商標權，據此請求相關之損害賠償。
2. 法院判決：「按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：...三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。」，商標法第 63 條第 1 項第 3 款定有明文。經查，本件上訴人主張被上訴人係以 2,500 元至 4,000 元不等之價格販售仿冒商品，上訴人主張依被上訴人所販賣商品之最高價按 1,500 倍計算，請求損害賠償，並未說明何以均以最高售價及最高倍數計算其損害，所為主張自有未洽。本院審酌被上訴人經查獲之仿冒上訴人商品數量計 24 件，以及係在夜市販售等情，認為其零售價格應以最低零售價及最高零售價之均價即 3,250 元為計價之基礎為宜。又本件被上訴人所銷售之仿冒商品數量遭查獲部分為 24 件，尚非大量，而被上訴人除遭查獲之上開數量商品外，其先前是否另有多次銷售紀錄，復未經上訴人舉證證明，是本件之賠償

倍數部分，本院認以 500 倍為宜，依上開數量、倍數計算，本院認本件上訴人得請求被上訴人賠償之金額，以 1,625,000 元為當。而本件上訴人訴請被上訴人賠償之金額為 150 萬元，低於上開數額，是上訴人本件訴請被上訴人賠償 150 萬元之主張，即有理由，應予准許。」

3. 分析

(1) 侵權之商品有多樣時，法院以最低零售價及最高零售價之均價作為零售價格之基礎。

(2) 本案法官審酌侵權商品數量並非大量、販售地點、銷售數量並不多等各種因素，認賠償倍數應以 500 倍較為恰當。

(十一) 智慧財產法院 97 年度民商上字第 4 號判決

1. 事實概要：被上訴人義大利商・亞維耶羅馬丁尼股份有限公司（ALNIERO MARTINIS.P.A）主張上訴人台灣新津皮件工業有限公司製造近似於原告商標之手提袋、皮包等商品並加以販售，已侵害被上訴人之商標使用權，因此提起訴訟請求損害賠償。
2. 法院判決：「本件被查獲之侵害商標權商品計有手提袋 121 個、皮夾 53 個、行李箱 6 個，係上訴人販售予訴外人陳永城，再由陳永城轉售訴外人陳俊銘，95 年 10 月 2 日在陳俊銘所經營之「得意皮飾行」店內遭警查扣，業經刑事判決判處上訴人甲○○罪刑確定在案，為上訴人所不爭執，則上訴人辯稱上開查扣之手提袋 121 個、皮夾 53 個、行李箱 6 個非其所有，不應作為計算賠償依據云云，顯無可採。上開手提袋、皮夾、行李箱之零售單價分別為 4,000 元、1,600 元及 6,500 元，亦為上訴人所不爭執。但依本款但書「但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額」觀察，解釋上零售單價如有不同時，應先計算其平均零售單價，否則查獲之商品如有四種以上之不同單價時，零售單價加總後縱乘以最低之 500 倍計算，等於以零售單價之 2,000 倍計算，即

超出法定之最高倍數，容易使被害人獲取遠超過其所受損害之賠償，非立法者之本意甚明。故應以上開手提袋、皮夾、行李箱之平均零售單價計算賠償額始適當。審酌上訴人為商品製造廠商，對於其所製造近似於被上訴人系爭商標之商品有廣大行銷通路，由其印製之商品目錄觀之，所販售之產品種類甚多，侵害時間難謂不短、被上訴人之進口數量及上訴人除本案商品外，猶有前開其他未經計算之後續查獲商品等一切情狀，認原審以 800 倍計算賠償額為適當，故被上訴人請求上訴人連帶賠償 3,226,667 元(【4,000+1,600+6,500】÷3×800=3,226,667 元，元以下四捨五入)，為有理由，應予准許；逾此部分之請求為無理由，不應准許。

3. 分析

(1) 侵權商品有多樣時，不得直接將多樣商品零售價加總後乘以倍數計算損害賠償數額，應以平均零售單價為計算基礎。

(2) 本案法官審酌侵權人為商品製造商、其有廣大行銷通路、販售侵權商品時間長、侵權商品數量及種類眾多等因素，應以零售單價 800 倍作為計算賠償之基礎較為適當。

(十二) 智慧財產法院 97 年度民商上易字第 2 號判決

1. 事實概要：上訴人台灣阿迪達斯股份有限公司主張被上訴人於偉升商行陳列販售未經授權之仿冒運動鞋予不特定人，已侵害上訴人之商標專用權，因而提起訴訟請求損害賠償。
2. 法院判決：「若查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額，即所定賠償金額必超過一千五百倍，故若查獲商品數量逾趨近一千五百件時，其計算賠償之倍數理應亦逾趨近一千五百倍，始符合該款之立法意旨及論理法則。本件被上訴人被查獲仿冒上訴人系爭商標之運動鞋達 1,288 雙，原審認僅應以稍高於法定最低倍數之 600 倍計算賠償金

額，顯不相當，本院審酌上開立法意旨及被上訴人被查獲仿冒件數，以及仿冒之情節等因素，認應以 1,000 倍計算賠償金額為適當。(三)末按被上訴人固於原審陳稱其出售上開運動鞋之單價為 500 元至 1,000 元不等情，惟查被上訴人在刑事偵查中於 94 年 11 月 14 日檢察官訊問時已自承運動鞋係以一雙 1、2 千元出售等情（見台灣台中地方法院檢察署 94 年度偵字第 2528 號卷二第 154 頁），故上訴人起訴主張以運動鞋零售單價 1,000 元計算損害賠償（見上訴人附帶民事起訴狀第 3 頁），尚屬適當。計上訴人請求損害賠償於 100 萬元（1,000 元 x 1,000=100 萬元）範圍內有理由，應予准許；超過部分為無理由，不應准許。」

3. 分析

本案法官認定仿冒品數量龐大(1,288 件)，若僅以零售單價 600 倍作為損害賠償計算之基礎顯不相當，故考量其仿冒件數及仿冒情節等因素，認為應以零售單價 1,000 倍計算賠償金額方為適當。

(十三) 智慧財產法院 97 年度民商訴字第 6 號判決

1. 事實概要：原告美商阿古那公司（ACUSHNET COMPANY）於美國首創使用商標「Titleist」於與高爾夫球、高爾夫球具、高爾夫球衣、帽、鞋及高爾夫球袋等產品，被告多維京公司未經原告之同意或授權，擅自將系爭商標使用於與原告同一之商品帽子上並加以販售，已侵害原告之商標權，因此提起訴訟請求損害賠償。
2. 法院判決：「被告於 95 年 6 月 20 日，由 KBJ INT'L INC 自菲律賓將仿冒系爭商標之冠帽 2,697 頂，連同其他商品，輸入我國，此觀被告於前述刑事案件審理時所提出之進口報單第 1 至 11 項在卷可證（見本院 97 年度刑智上易字第 12 號刑事卷第 73 至 74 頁）。而被告係以每頂冠帽 300 元之價格對外販售。是以被告侵害系爭商標權之商品逾 1,500

件，原告請求按每頂冠帽之零售單價 1,500 之金額即 450,000 元（ $300 \times 1,500$ ），計算其損害，自屬正當。」

3. 分析：

本案法官認定仿冒品超過 1,500 件，本應以總價定賠償金額，惟原告僅要求以零售單價之 1,500 倍計算賠償金額，即屬有據。

3.1.2.4 以「擬制授權金」為計算標準

（一）最高法院 88 年度台上字第 2568 號判決

1. 事實概要：上訴人大西洋飲料股份有限公司主張被上訴人家鄉事業股份有限公司連續於其產銷之汽水類商品上標示「蘋果西打」及「蘋果圖形」，使用近似於上訴人之商標而使其商標專用權被侵害，因此分別以權利金、侵權人所獲利益、法定賠償數額作為損害賠償計算基礎，據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「而上訴人雖可依同條項第一款規定，請求被上訴人連帶賠償其未能取得權利金之損害，但依財團法人經濟發展委員會附設中華經濟鑑定中心（下稱中華經濟鑑定中心）鑑定結果或對公司盈虧損益素有專長之會計師計算結果，家鄉公司 81 年及 82 年產銷蘋果蘇打所獲淨利，不過為三、四百萬元，且中華經濟鑑定中心鑑定該 2 年之權利金，係以系爭商標總值作為計算基準，亦未按每年分攤之商標價值計算，故該中心鑑定上訴人若授權他人使用系爭商標，81 年及 81 年可獲權利金 1,300 多萬元，自不足採。」...「況 81 年及 82 年家鄉公司產銷蘋果蘇打所獲淨利，鑑定結果為 478 萬 5,997 元，而上訴人公司該 2 年之全部淨利則為 4,720 萬 9,824 元。是以上訴人主張因被上訴人侵害系爭商標專用權而受有 1,341 萬 910 元之損害，顯非相當甚明。」...「綜上所述，依中華經濟鑑定中心鑑定報告之計算公式，以每年分攤之商標價值作為計算基準，並參酌上情及兩造在同一時空中使用系爭商標或近似商標，而以

家鄉公司 81 年獲益率百分之 6.4 為收益率，計算 81 年及 82 年之權利金，依序為 40 萬 5,205 元（ $6,315,120 \times 6.4\% \times 1/116.9\% \times 117.2\%$ 「81 年物價指數」=405,205）、39 萬 3,449 元（ $6,315,120 \times 6.4\% \times 1/116.9\% \times 109.3\%$ 「82 年度物價指數」=393,449），合計為 79 萬 8,654 元，方為上訴人未能取得權利金所受之損害。」

3. 分析：

- (1) 法院對於上訴人以權利金作為「商標權人所受損害」之計算標準原則上採認同之見解，且於此判決中有專業鑑定之過程，計算之標準可供後續案例作為參考依據。
- (2) 上訴人另外亦主張以侵權人所得利益作為計算基礎，但法院認為不應以被上訴人之淨利作為其所得之利益，其淨利除使用商標所獲得以外，尚包括資金、技術、設備、管理、銷售等多項成本之所得，故被上訴人所得之利益即為上訴人所受之權利金損害。亦即法院於本案中同時認定依據「權利金」所計算出之數額為「商標權人所受之權利金損害」，同時亦為「侵權人因侵權所得之利益」。
- (3) 上訴人亦主張以法定賠償額作為損害賠償計算標準，然法院認為法定賠償數額之計算基礎應以「實際查獲到的侵害商標專用權商品」為限，上訴人以「國稅局所載之報稅數量」作為查獲數量來計算，應不可採。

（二）台北地方法院 96 年度智字第 99 號判決

1. 事實概要：原告星半島股份有限公司主張被告未依照商標使用權協議書給付商標使用費，故原告終止該協議並要求被告不得繼續使用該商標，然被告仍以「半島」作為商號名稱，有使相關消費者混淆誤之虞，故主張以商標使用協議書之約定為計算標準請求損害賠償。
2. 法院判決：「被告縱無故意亦因過失而不法侵害原告之商標權，揆諸上

開規定，原告自得向被告請求損害賠償。經查被告未經原告同意，使用相同及近似原告系爭商標之商標，則原告至少受有授權金之損害，故原告以兩造間協議之使用費為標準計算損害賠償金，應屬合理。惟查被告自 94 年 11 月 1 日起未再給付使用費起迄 95 年 11 月 29 日經檢察官曉諭而不再侵害原告商標權止，合計約 13 個月，故原告請求被告給付自 94 年 11 月 1 日起至 95 年 11 月 30 日止，按月以 1 萬元計算之損害賠償金共 13 萬元，為有理由，逾此部份之請求，則不應准許。」

3. 分析：

原告請求以先前商標使用協議書之授權金計算標準作為商標權人所受損害之計算基礎，法院認此主張合理並據此判決侵權人因彌補商標權人所受之「無法收取商標權使用權利金」之損害。

(三) 士林地方法院 92 年度智字第 27 號判決

1. 事實概要：原告經芝麻工作坊授權而有使用芝麻街商標之專用權限，原告並將此授權與被告於淡水加盟經營「芝麻街美語教材教學中心」，然於合作契約終止後仍繼續使用相同或近似於系爭商標以致消費者有混淆誤認之虞，顯已侵害原告之商標權，是以據此請求損害賠償。
2. 法院判決：「查本件原告主張訴外人巧門公司與加盟業者間之權利金自 90 年 4 月 1 日起至 91 年 3 月 31 日止為 29 萬元（含授權費 11 萬元、企管顧問及輔導運作費用 18 萬元）、91 年 4 月 1 日起至 92 年 3 月 31 日止為 29 萬元（含授權費 11 萬元、企管顧問及輔導運作費用 18 萬元）、92 年 4 月 1 日起至 93 年 1 月 31 日止為 29 萬 1,667 元（92 年 4 月 1 日起至 93 年 3 月 31 日止共 35 萬元，含授權費 11 萬元、企管顧問及輔導運作費用 18 萬元、聯合廣告費 6 萬元），而請求依上開權利金為請求被告損害賠償之計算基礎」...「訴外人巧門公司向加盟業者收取之權利金，包括聯合廣告費、教學輔導、講師甄儲、教材使用等企管顧問費及輔導運作費用，而被告於類似之服務使用近似於原告經授權使用之系爭

商標，雖有致消費者混淆誤認之虞，而受有相當於廣告費或授權費之利益，然其既未受有企管顧問及輔導運作之利益，原告主張以加盟權利金為計算基礎，核與商標法第 61 條第 1 項第 2 款所稱「依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益」即屬有悖。」...「縱認上開加盟權利金屬於原告依民法第 216 條所受損害及所失利益，然訴外人巧門公司取得加盟金後，尚須付出大筆成本履行契約所約定之給付義務，而被告僅使用近似於系爭商標之字樣，其侵害情節與以加盟權利金計算損害賠償相較，顯不相當，本院審酌訴外人巧門公司自 90 年 4 月 1 日起至 92 年 3 月 31 日止，每年度向加盟業者收取授權費 11 萬元，折算每日約 301 元（ $110,000/365=301$ ，元以下四捨五入），92 年 4 月 1 日起至 93 年 3 月 31 日止收取授權費 11 萬元及聯合廣告費 6 萬元，折算每日約 466 元（93 年為閏年， $170,000/365=464$ ，元以下四捨五入），核算自 90 年 5 月 15 日起至 90 年 9 月 26 日止、91 年 9 月 26 日起至 93 年 1 月 31 日止之授權費及聯合廣告費，共計 23 萬 8,906 元（ $135 \text{ 日} \times 301 \text{ 元} + 187 \text{ 日} \times 301 \text{ 元} + 306 \text{ 日} \times 464 \text{ 元} = 238,906$ ），衡之被告侵權態樣及原告所受損失，應以此金額為適當。」

3. 分析：

原告請求以先前加盟之權利金計算方式作為其所失利益、所受損害之計算基礎，即係以先前已存之權利金計算方式作為標準，此方式並為法院所認可，法院並實際審酌原告所稱之權利金損失是否均為被告因侵權所可獲取之利益，似亦有從「被告因侵權所得利益」之面向作為損害賠償數額之考量依據，例如原告雖因被告未經授權使用商標而無法收取企管顧問費及輔導運作費用，但被告亦未因此受有「企管顧問及輔導運作」之利益，故法院認為此部分不應作為原告請求之範圍。

(四) 台北地方法院 96 年度智字第 101 號判決

1. 事實概要：原告台池實業有限公司主張被告並未加入其加盟體系便擅自以系爭商標作為招牌及廣宣使用，已侵害原告之商標專用權，據此像被告主張相當於加盟授權金之損害賠償。
2. 法院判決：「被告如欲使用系爭商標時，應加入原告之加盟體系後方得使用之，並於簽約之初即應繳付原告 25 萬元已取得使用系爭商標圖樣之權利，然被告於未加入原告加盟體系前，即擅自使用系爭商標，被告自受有未給付加盟金即得使用系爭商標之利益，原告則喪失應收加盟金之損害及另行招收加盟商之機會，自應認原告請求被告負應收之會員會費 25 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息，為有理由。」
3. 分析：

法院於本案中認定被告擅自使用系爭商標，原告本得收取之授權金即為「商標權人所受損害」，而被告因此受有未給付加盟金即得使用商標之利益，亦即「侵權人因侵權所得之利益」。是以於本案中採取與前述最高法院類似之看法，同時將權利金之計算由「侵權人所得利益」及「商標權人所受損害」兩個面向加以考量。

3.2 我國與他國實務判決對於侵害商標權損害賠償計算標準之比較分析

如 3.1 所述，依據本法之規定，商標權人可由「商標權人所失利益及所受損害」、「侵權人所得利益」、「擬制授權金」、「法定賠償數額」四種計算標準中擇一作為商標侵權損害賠償之計算標準，以下將分別就四種計算標準綜合比較之：

3.2.1 商標權人所失利益及所受損害

3.2.1.1 台灣

商標法第 71 條第 1 項第 1 款規定「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。」

此款規定係以商標權人所受損害的觀點為損害賠償額之計算，條文本文所定「依民法第二百十六條規定」即為民法第 216 條完全補償原則之概念。條文但書所規定之「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。」即一般學說所稱之「差額說」，依侵權行為前、後預期利益與實際利益之差額，作為所受損害，惟實際利益需扣除成本。

本條但書規定「差額說」之目的，在於減輕原告即商標權人舉證責任之困難，蓋倘原告因舉證之需要而需將本屬公司營業機密之可獲利會計帳冊資料於公開法庭中揭露，縱使現行智慧財產審理法賦予法官依商標權人之聲請核發秘密保持命令之機制，惟仍恐無法顧及不屬營業秘密、但商標權人無意公開之營業資訊，或商標權人仍唯恐資訊外洩之心態，使商標權人陷入求償與自曝機密之兩難局面，故特設但書之規定。但亦有學者認為但書之規定將使商標權人消極的不提供證據方法以規避本文之適用，而直接主張但書「差額說」。

前述之智慧財產法院 98 年度民商上字第 10 號判決，商標權人即主張受有營業淨利減少之損害，惟法院審理後，認為「被上訴人營業額下降之原因，亦有可能係因其他同業競爭、景氣循環、甚或自身商品或營業策略等因素所致...，亦即以 94 年度至 96 年度之淨利減損計算賠償範圍自屬無據」，而應「綜合考量侵權人進入市場後之營業收入及商標權人之營業收

入，依據民事訴訟法第 222 條審酌一切情況，以心證定損害賠償數額」。

此外，本法此次修正將原本規定於第 63 條第 3 項之業務上信譽損失得另請求損害賠償之規定，予以刪除，其修正理由認為「原第三項所規定，業務上信譽因侵害而減損之情形，性質上為非財產上之損害，為本法民國 74 年修正時參照民法第 195 條之體例所作之修正。然而，當時規範之基礎係建立在商標與營業結合的前提之下，故賦予商標權人對於因商標侵權行為所導致其營業信譽減損之情形，得另行主張非財產上損害賠償之法律依據。惟本法民國 82 年修正時，已刪除商標應與其營業一併移轉之規定，商標已獨立於營業之外，為單純財產上的權利，自無庸再賦予商標權人關於信譽遭侵害之非財產上損害賠償請求權。且國外立法例並無類似規定，爰回歸第一項之計算方式而將第三項規定刪除。」，故修法後已明確將業務信譽的減損定性為財產上損害，商標權人可逕依據本法第 71 條第 1 項第 1 款「所受損害」為請求，而以前述智財法院 98 年度民商上字第 10 號判決為例，法院判准之商標權人所受損害為 60 萬元，商譽損失金額也達 50 萬元，與所受損害判賠之金額相去無幾，因此，在本法修正後將商譽損失併入第 71 條第 1 項第 1 款後，或可預見未來商標權人依據此一計算標準請求之案件，可望增加。

3.2.1.2 美國

在美國的部分，依據美國商標法 15 U.S.C. §1117 之規定，商標權人得向侵權者請求實際受損之數額。根據普通法法院之歸納結果，原告所受損害大致上可分為下列事項，包含：(1) 商標權人因侵權行為所致銷售數額之減損；(2) 商標權人為了防禦侵權者之競爭，因而削價競爭所失去之正常利潤；(3) 商譽減損；(4) 為了消除商標侵權所致之混淆，所進行之矯正性廣告費用；及(5) 合理之授權金額。實證資料顯示，自西元 1982 年起至 2001 年間，法院人依據商標權人所受損害，判決被告應負損害賠償之金額，

約佔賠償總額的 23%⁷⁰。

此外，由於實際損害有時難以證明，因此美國商標法給予法院授權，得斟酌個案不同之情形，作成超過原告舉證所受損害數額之判決數額，但該數額不得大於原告證明數額之三倍。美國商標法明確表示，超過原告舉證證明數額之判決，並非懲罰被告之手段，而是用來彌補商標權人之所失利益，並希望判決結果更接近實際受損之數額。

3.2.1.3 歐盟

歐盟指令 Directive 2004/48/EC，OJ L 157 第 13 條明示規定，法院依據受侵害人之聲請，應令明知或有合理基礎認為係明知之侵害人適當地賠償受侵害人因其侵害行為所受之實際損失；該賠償應考量所有適當的事項，如不利之經濟後果包括受侵害人之利潤損失、任何侵害人所得不當利益，與其他經濟因素如對受侵害人之名譽侵害。

1976 年之 General Tire 案與 2010 年之 National Guild of Removers and Storers Ltd. 案確認了商標權人若主張以所失利潤計算損害賠償數額，需舉證證明所失利潤，且被告確有過失時，損害賠償應被充足地評估。另外 2008 年 Tommy Hilfiger 案亦謂，損害賠償的目的在於補償原告的損失，而損失可分為財務上與非財務上的；所有的財務損失(pecuniary/financial loss)包含利潤的損失(business profit loss)以及所發生的費用(expenses incurred)，而非財務上損失(non-pecuniary/financial loss)包含對名聲或商譽之損害。另外，原告亦得請求之損害賠償不應限於以上損失，還應該包括為了重建市場與商譽所必需的廣告費用等。

3.2.1.4 澳洲

澳洲法院並不承認原告商標名譽會因侵權行為有任何受損，理由在於

⁷⁰ Gordon Smith & Russell L. Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005):723-728, citing a study conducted by Kathleen M. Kedrowski and Maria S. Lehman of Ernst & Young LLP.

仿冒商品銷售並無造成消費者認知之混淆。此見解與我國最高法院 99 年台上字 1180 號判決就舊法業務信譽減損解釋雷同，該判決認為：「應指營業信譽或商譽而言。其是否受有減按舊商標法第六十六條第三項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求損害賠償。所謂業務上信譽損害，只需商標專用權人所提供商品或服務之社會評價，在同業及消費者之觀念上認為有所貶損，即足當之。當仿冒之商品與真品已造成消費者混淆，其流入市面稀釋商標專用權人之真品或影響真品之社會評價，即屬侵害商標專用權人業務上之信譽，商標專用權人非不得依上開規定請求侵權行為人賠償非財產損害及依民法第一百九十五條規定，請求登報道歉為回復商譽之適當處分」。

但澳洲法院更進一步指出即使消費者誤認仿冒品為真品情形，亦不會造成商品名譽之跌價，因為搶劫受害者之社會地位與自尊不會因搶劫此受到貶損。這種看法與先進國家立法相左，美國法就認為原告商譽會因消費者繼續光顧的期待落空而遭受減損。此乃澳洲法獨特之處。

3.2.1.5 日本

東京地方法院認為有商標侵權事實。其認為：沒有任何證據顯示「若非被告之侵害系爭商標權，原告將能夠販賣其商品」之見解，是不正確的。地方法院因而判決認為，無法依商標法第 38 條第(1)項及第(2)項決定損害賠償數額，僅能依同條第(3)項決定。地方法院隨後認定被告應賠償 126 萬元(相當於被告營業額之 5%)。原告隨後提出上訴，被告亦提出附帶上訴。高等法院以原告上訴無理由，駁回原告之上訴，但修正地方法院之判決，並自為判決。隨後，在東京高裁平成 13 年(ネ)字第 6316 號，高等法院適用商標法第 38 條第(1)項及第 38 條第(2)項之適用，自為判決將被告之損害賠償降為 250,000 元(相當於被告 1%之營業額)。

3.2.1.6 德國

由於相關的法規系各別規定，原告除了需要依據個別的法律規範去提

出證據來加以損害賠償之外，也可能因為原告方面對於重要資訊的故意遺漏或隱匿，而難以追償或計算損害賠償。在 Hollister 案中，德國聯邦最高法院，透過司法判決的方式，強制要求包括侵害商標權的被告，必須要有義務去揭露包括：受侵害商標權的商品的行銷的通路、客戶的名稱、以及詳細的地址，以及侵權商品供應商的名單，還有侵權商品實際銷售流動與販賣的數據，和相對的買賣價格等。具體而言，由於本案是一個具體的國際貿易與平行輸入案件，侵害商標權的被告被德國聯邦最高法院要求要提供上述的資訊外，還包括每一筆國際貿易銷售的進貨與運送資訊，以及客戶、侵權商品供應商與零售商的詳細資訊，以利原告估計損害賠償的範圍。

3.2.2 侵權人所得利益

3.2.2.1 台灣

商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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。」

商標權人主張以侵權人所得利益為賠償金額之計算標準，侵權人亦得主張減除賠償金額應減除長成本及必要費用。至於如何判斷侵權人之侵權利益，法院原則上將參考經營事業國稅局之稅額及侵權人之營業用分類帳推估其銷售額，並依據侵權人所提出之其他證據扣除經營相關成本及費用，以最終之數額認定侵權人因侵權所得利益，被告可舉證扣除之必要費用係指侵害該商標或銷售仿冒商品所必需支出之費用，例如提出年度營利事業所得稅結算會計師查核報告書及申報書所載之成本及費用。如前所述，智財法院於 98 年度民商上易字第 1 號判決內，就侵權人提出之房租、員工薪資、部分修繕維修費用，認為可於侵權人所得利益內予以扣除。另有法院以財政部核定之同業利潤標準表作為侵權人因侵權所得之利益判

斷標準，此亦為上級法院所肯認之計算方式。

3.2.2.2 美國

在美國的部分，除了商標權人所受損害以外，商標權人得併同請求侵權者因侵權行為所獲得之利益，作為損害賠償之計算標準。此外，倘若法院認定侵權者主觀上係出於明知且故意之意圖，則法院得斟酌給予商標權人三倍所受損害或所失利益，以數額較大者為準，作為損害賠償判決數額。在法院審理的過程中，原告得透過證據開示程序，要求被告提出營運報表，透過營運報表所呈現之銷售數字，扣除必要費用與相關成本後，藉以認定被告因為侵權行為所獲得之利益，作為損害賠償之判決數額。

3.2.2.3 歐盟

歐盟指令 Directive 2004/48/EC，OJ L 157 第 13 條明示規定，法院依據受侵害人之聲請，應令明知或有合理基礎認為係明知之侵害人適當地賠償受侵害人因其侵害行為所受之實際損失；該賠償應考量所有適當的事項，如不利之經濟後果包括受侵害人之利潤損失、任何侵害人所得不當利益。

2008 年 Tommy Hilfiger 案認為，原告請求被告因銷售侵害商標權商品所得利潤作為計算損害賠償之基礎時，應對被告所達到之銷售，即原本原告應得之利潤，負舉證責任；在沒有證據顯示客戶有轉而向被告購買而造成原告損失時，不可以直接假設原告一定會達到或獲得被告的銷售成績，例如，原告應證明何以被告銷售的數量即為自己原本可以銷售的數量。

3.2.2.4 澳洲

另外，澳洲法亦承認商標人可就侵權人所得之利潤得請求所得，侵權人可就成本與必要費用為必要之扣減，但若成本與費用舉證陷入真偽不明時，利益歸予原告。Liquideng 與 Jemella 兩案皆表明此意旨。本法第 71 條 1 項 2 款亦規定，以侵權人因其侵害商標行為所得利益為請求範圍。我國法於倘若侵權人無法就其成本或必要費用舉證時，則以銷售商品之全部

收入為所得利益；澳洲法則是認為若侵權人無法提出必要費用證據，雖有利歸於原告，但並不代表法院可直接以銷售商品之全部收入為所得利益。而是允許法院就費用審酌各種因素，為不精確之評估，如 *Jemella* 一案，侵權人未就費用提出證據，法院即採以原告主張之費用為裁判依據。值得注意者，乃侵權行為一方薪資所得的部分，應該沒有保留利益的空間。侵害商標權的一方不應該被允許因為進行侵權活動而可得獲取酬金或相關的薪資。薪資不得作為費用之一部分，從所得利益中扣減，此見解殊值我國參考。

3.2.2.5 日本

至於就日本法上，推估受害人所得利益之計算，當今日本實務主流見解是採取「限界利益說」，如東京地裁平成 17 年（ワ）字第 18156 號。過去，法院計算損害賠償額之方法是以（總銷售額-總費用）x（侵害品之數量/總數量）來得出。用此方法可以計算出，扣除掉與侵害品數量相對應的所花費用。但因為此種計算方式在實際運作上，無法扣除掉人事費或侵害品其他之必要開銷等，而遭致批判。是故，現今之主流見解採取的是「限界利益說」。本判決即根據「限界利益說」，而認為店面營業之人事費用、傳票作成之所花費用、倉儲保管費等，都應該列為應扣除費用之一部分。

然而，大阪地裁平成 17 年（ワ）字第 2350 號，採取的是傳統的主流見解，即在計算商標法第 38 條第 2 項之利益時，僅能扣除掉販賣及購買仿冒商品所花費之必要費用，而無法扣除人事費或仿冒品其他之必要開銷等，如此一來，勢必將給侵權行為人更重之賠償負擔。雖說是否給予侵權人更重之賠償涉及解釋論上之問題，亦即是否商標法之損害賠償需要對於侵權人有赫阻(deterrence)效果，然而，如先前所述，目前傳統之計算方式，已漸為主流實務見解所揚棄，此點足供我國實務借鏡。

3.2.2.6 德國

對於真品平行輸入之商品，於歐盟採行境內權利耗盡原則，然在

Zoladex 案中，上開原則並無適用，因此倘若侵權人不偽造商標權人之商標，並將商標張貼於侵權商品上，侵權人根本無法在德國境內銷售商品。因此，德國聯邦最高法院在這個判決中，以侵權人商品銷售額的一定比例（本案為 2%），作為損害賠償之計算標準。其推論的主要理由在於，基於本案平行銷售的貨品是需特殊許可的藥品。如果本案的被告，沒有仿造原告藥品的商標權，那麼藥品這種商品是不可能在德國境內自由銷售的。

3.2.3 法定賠償數額

3.2.3.1 台灣

商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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。」

由於此項計算方式大大降低商標權人舉證之難度，故此計算標準為我國商標權人最常採用之計算標準，我國實務判決也多半以此作為判斷標準。首先，零售單價所指為侵權商品之零售單價，而非商標權人販售商品之零售單價；若有多樣侵權商品，則應以各商品平均零售單價作為計算基礎。

其次，我國法院在衡量應以零售單價幾倍作為賠償金額時，通常會綜合考量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因素⁷¹。原則上由承辦法官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：

⁷¹ 如智慧財產法院 101 年度民商訴字第 11 號判決、智慧財產法院 100 年度民商訴字第 32 號判決、智慧財產法院 100 年度民商上易字第 2 號判決、智慧財產法院 99 年度民商上字第 10 號判決等均採相同之審酌因素作為審酌賠償數額之依據。

● 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。在我國法院實務上，通常加害人之經濟規模越大，被認為是侵權之損害範圍或程度或是加害人惡意越重大。在本研究所分析的 13 個與法定賠償數額相關的智慧財產法院判決中，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。

至於智慧財產法院如何進行審酌，在 101 年度民商訴字第 11 號判決中，智財法院認為「被告所經營者為機車修理及機車零件買賣之獨資商號，規模尚非甚大」，故判決「原告請求系爭貨物零售單價之 1,500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭貨物零售單價 400 倍即 16 萬元計算損害賠償金額為適當」。在 100 年度民商訴字第 32 號判決中，智財法院同樣認為「被告所經營者為自行車及零件零售，資本為 20 萬元，規模尚非甚大」，故判決「原告請求系爭座管零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭座管零售單價 20 倍即 76,000 元計算損害賠償金額為適當，逾此範圍之請求，不應准許」。在 100 年度民商上易字第 2 號判決中，智財法院認為「被上訴人係於客人訂購後始以手工繪製系爭鞋子，本件係因尺寸不合而將多餘的 1 雙系爭鞋子寄賣於「鈎壞堂」內，其營業規模甚小，足見被上訴人應非惡意以製造、販賣仿冒商標商品牟利之業者」，是故判決「上訴人請求系爭鞋子零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，而應以系爭鞋子單價 50 倍即 25,000 元計算上訴人之損害。逾此範圍，不應准許」。在 98 年度民商上字第 18 號判決中，智財法院認為「被上訴人係於 NOKIA N95 手機上市後 1 年，以個人身分於拍賣網站上販賣... 僅個人販售商品之規模」，故判決「上訴人之損害額如以零售單價 19,000 元之 500 倍計算，顯與上訴人之損害不相當，而應酌減以 100 倍計算為適當，是以上訴人所得請求之損害賠償為 1,900,000 元」。

上開四個判決中，法院均以加害人之經濟規模較小、對商標權人之危害性較低為由，依修正前商標法第 63 條第 2 項（現行商標法第 71 條第 2 項）認為有「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」之情形，以職權酌減至法定損害賠償數額 500 倍以下。由上可知，經營規模越小者，智財法院越可能認為其加害人的侵權程度或是惡性並非重大，進而傾向於適用商標法第 71 條第 2 項規定，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 倍的情況下，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。

再者，於網路拍賣盛行之今日社會，成為商業活動中出賣者所需經濟規模門檻遠較以往為低，因此個人加害者、甚至未成年或甫成年加害者在侵害商標權之個案中大量出現，其等之經濟規模及對商標權人之危害性，恐遠較前開判決所述及之獨資商號或零售業為低，因此於修正後商標法第 71 條第 1 項第 3 款取消最低法定賠償額零售單價 500 倍下限時，較能平衡此等經濟規模極低之加害人之利益，而給予法院在個案處理上有較多的彈性空間。

● 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。

其中，倘查獲商品數量超過 1,500 件時，法院大多不再論述其他審酌因素，而逕以總價定賠償金額，只是有時依商標法第 71 條第 2 項予以酌減（智財法院 98 年度民商上字第 20 號判決）、有時則無（97 年度民商訴字第 6 號判決）。

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「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。

在本研究範圍的 13 個智慧財產法院判決中，有 10 個提及侵權商品數量作為參酌因素，可謂是目前實務操作上法院判斷時最重要的參酌因素。且在分析中可以看出，在 98 年以前的智財法院判決，傾向於以侵權商品數量作為判斷法定損害賠償的唯一參酌因素。

● 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。在本研究所分析的 13 個與法定賠償數額相關的智慧財產法院判決中，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。

在 101 年度民商訴字第 11 號判決中，智財法院雖提及此項參酌因素，惟在判決理由中，看不出對此參酌因素的討論。在 100 年度民商訴字第 32 號判決中，智財法院同樣提及「侵害期間」此參酌因素，惟仍未看出該判決對於此參酌因素的討論。在 100 年度民商上字第 2 號判決中，智財法院亦僅提及此參酌因素，但在判決理由中，亦未看見討論。在 100 年度民商上字第 1 號判決中，原審法院曾函調北市國稅局大同稽徵所檢送上訴人之 97 年 11 至 12 月起至 99 年 7 至 8 月止之營業稅申報書，故判決理由中，應算是有參酌侵害行為期間，只是可惜法院並未就該二年的侵害期間，是如何的影響商標權人之權利，作更進一步的論述。在 98 年民商上字第 18 號判決中，就行為期間長短此因素，智財法院以「前後販售期間約 2 週即遭查獲」，作為其論理依據。

在 98 年度民商訴字第 30 號判決，智財法院則以「審酌被告自 97 年 3 月間至同年 5 月 20 日止，販賣附表二所示之童裝共計 4 種款式、15 件，兩造並不爭每件零售單價為 99 元」及其他等參酌因素，「認原告之損害額以 600 倍計算為適當」。在 97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決中，智慧財產法院以「被告侵害時間約半年」，認為 500 倍計算賠償額為適當。在 97 年度民商上字第 4 號判決中，智財法院僅提及「侵害期間難謂不短」，卻未見其進一步論理如何與 800 倍計算賠償額作連結。

由上述判決可知，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。另外，在本研究範圍的 13 個智財法院判決中，雖然侵害行為期間之長短在 8 個判決中被提及，惟智財法院殊少就此參酌因素，作較長論述，似可以認為法院認此項參酌因素為較次要因素。

● 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，通常加害人之持續期間越相同或相似，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，而在法院判決中卻又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。

在本研究所分析的 13 個與法定賠償數額相關的智慧財產法院判決中，智慧財產法院在 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、98 年度民商訴字第 30 號判決、等 4 個判決，曾提及審仿冒商標之相同或近似程度此項因素。

在 100 年度民商訴字第 32 號判決中，智財法院認為「被告所售仿品使用與真品極為近似之商標」，判決結果為「認原告請求系爭貨物零售單價之 1,500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭貨物零售單價 400 倍即 16 萬元計算損害賠償金額為適當」。在 100 年度民商上易字第 2 號判決中，智財法院認為「被告所售仿品使用與真品相同之商標」，判決結果為「原告請求系爭座管零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭座管零售單價 20 倍即 76,000 元，計算損害賠償金額為適當」。在 98 年民商上字第 18 號判決中，智財法院認為「系爭仿冒「NOKIA」商標商品上「NOKIA」圖樣與系爭商標圖樣相同，足使相關消費者誤以為上訴人所產製...等情，認上訴人之損害額如以零售單價 19,000 元之 500 倍計算，顯與上訴人之損害不相當，而應酌減以 100 倍計算為適」，作為其論理依據。

由上述判決可知，縱使仿冒商標與真正商標近似程度極高甚至完全一致，法院也肯定於此情況下侵權人之惡性較重大，惟於衡酌法定賠償倍數

時，卻往往得出相反之結論，甚至依現行商標法第 71 條第 2 項予以酌減，可見此一因素在決定賠償倍數上，並非決定性之因素。本研究則認為此項因素原本即屬判斷侵權與否的因素，是以在判斷損害賠償數額時，似無須或者無從在做詳盡的論證。

● 真品在市場上之流通情形

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。

智財法院在 101 年度民商訴字第 11 號判決中，對於此項參酌因素的論述最為詳盡，其認為「被告所售仿品使用與真品極為近似之商標，且機車為台灣盛行之交通工具，機車零件市場廣大，仿品之出現對真品市場之交易秩序造成相當衝擊」，故判決「原告請求系爭貨物零售單價之 1,500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭貨物零售單價 400 倍即 16 萬元計算損害賠償金額為適當」。在 100 年度民商訴字第 32 號判決中，智財法院也做類似的論理，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」，惟最後判決仍予以酌減至零售單價之 20 倍「原告請求系爭座管零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，應以系爭座管零售單價 20 倍即 76,000 元計算損害賠償金額為適當，逾此範圍之請求，不應准許」。在 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、衛星等事業，並產銷行動電話及其相關配備、零件（如手機電池、充電器、外殼、耳機、天線等），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「上訴人之損害額如以零售單價 19,000 元之 500 倍計算，顯與上訴人之損害不相當，而應酌減以 100 倍計算為適當，是以上訴人所得請求之損害賠償為 1,900,000 元」。

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，由於智財法院僅在上述三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。

● 其他個別案例中之考量因素

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，本研究認為係屬概括條款，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。

● 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 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 倍較為允當
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⁷²，也凸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

⁷² 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）

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。本研究認為，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。

3.2.3.2 美國

在美國的部分，原則上法院計算損害賠償數額時，係由原告負舉證責任，並以不超過法院估定額之三倍據以計算賠償數額。但是，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。

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⁷³中，發展對法定損害賠償數額此賠償方法

⁷³ *Fitzgerald Pub. Co., Inc. v. Baylor Pub. Co.*, 807 F2d 1110 (2d Cir. 1986).

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(the expense saved and the profits reaped)；(2) 原告所受損失(the revenues lost by the plaintiff)；(3) 商標之價值(the value of the trademark)；(4) 對被告以外他人之嚇阻效果(the deterrent effect on others besides the defendant)；(5) 被告行為係無辜或故意(whether the defendant's conduct was innocent or willful)；(6) 被告是否合作提供特定記錄以衡量侵權商品之價值(whether a defendant has cooperated in providing particular records from which to assess the value of the infringing material produced)；以及(7) 預防被告再犯之效果(the potential for discouraging the defendant)。

因此，本研究在此即針對第二巡迴上訴法院轄區內，最常發生侵害商標權的紐約州，挑選出近期具有代表性的案例⁷⁴，來一一討論這些審酌因素。本研究所挑選的案例有：(1)Hermes International v. Kiernan⁷⁵；(2) Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd⁷⁶；以及(3)Burberry Limited v. Designer Imports⁷⁷。以下分別討論這些案例係如何進行審酌此些因素：

在 Hermes International v. Kiernan 案中，商標所有權人的原告 Hermes 公司向買賣手提包、並經營相關網站的侵權行為人被告 Kiernan，依聯邦法典第 15 編第 1051 條(15 USC §1051)，即蘭能法案（商標法）第 69 條規定，提起訴訟。紐約州南區聯邦地方法院認定以下 6 項 Hermes 商標權利遭到被告侵害，計有：(1)由一匹馬及一輛車所組成的特別圖案的馬車；(2)Hermes 的字樣標示(woed-mark)；(3)Kelly 包的字樣標示；(4)Birkin 的字樣標示；(5)一匹馬及一輛車加上 Hermes 字樣的特殊圖案；(6)Hermes Birkin

⁷⁴ 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。

⁷⁵ Hermes International, et al., v. Serafina Kiernan et al., 2008 WL 4163208 (SDNY 2008)

⁷⁶ Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd., 315 F2d 511(SDNY 2004)

⁷⁷ Burberry Limited v. Designer Imports, 2010 WL 199906 (SDNY 2010)

手提包的特殊設計。在本案，法院審酌被告所得利益，被告行為之主觀犯意，嚇阻之效果以及原告之所受損害等因素，決定法定賠償數額，進而判定就每種被侵害的商標權，被告應給付 7 萬 5,000 美元的數額，被告總共應給付原告 45 萬美元的法定賠償數額。

在 Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd 案中，由於在此之前，被告 Joel Soren 及其公司 Duty Free Apparel，已因為販賣仿冒原告 Gucci 公司的商品，而被法院判處賠償以及禁止其再度販賣(injunction)。今次，被告依然再度販賣仿冒原告公司的商品，紐約州南區聯邦地方法院審酌被告所得之利益以及被告行為之主觀犯意，認定被告係故意(willful)販賣仿冒商品，並且違反法院之禁制令，故法院判決被告應給付 200 萬美金之法定賠償數額。

在 Burberry Limited v. Designer Imports 案中，原告 Burberry 公司向被告 Designer Imports 公司提起訴訟，主張被告使用、販賣並且廣告諸多仿冒 Burberry 註冊商標之商品，該些商品標有 Burberry 名稱、Burberry 的復選設計、以及 Burberry 馬背上騎士的設計。紐約州南區聯邦地區法院審酌被告行為之主觀犯意，被告之配合提供銷售紀錄，被告銷售之所得利益，以及法定賠償之嚇阻效果等因素，認定被告侵犯 Burberry 公司的商標權，並參酌前述因素，判罰被告應給付原告 150 萬美元的法定賠償數額。

本研究試圖由上開三個案例中，歸納出美國法院對於「法定賠償數額」倍數酌定之參酌因素如下：

● 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⁷⁸，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

⁷⁸ 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。

選擇適用，並且此方式僅具有補償(compensatory)，而非懲罰(punitive)之性質⁷⁹。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。

在 *Hermes International v. Kiernan* 案中，Kiernan 主張在每個售出的手提包中，其僅賺取 25 美元至 50 美元，而由於在 2005 年 4 月至 2006 年 7 月共 16 月間，僅售出了 51 件仿冒 Hermes 手提包，其主張總共僅獲得 1,275 美元至 2,550 美元之利益。然而，法院認為由於 Kiernan 並未保存完整的銷售記錄，故其實際的銷售量應遠大於其宣稱之數量，因此法院認為 Kiernan 因無法保存充分記錄，而應承擔賠償數額無法明確之不利益(she must bear the uncertainty caused by her failure to keep sufficient records)。

在 *Gucci American Inc. v. Duty Free Apparel Ltd* 案，法院認定 DFA 在販售侵權商品期間，約獲得 72 萬美元的利益，但法院也同時承認此得出的數額係根據諸多假設，原因是被告保存的紀錄極少，而依第二巡迴上訴法院見解，保存極少記錄的仿冒者應承擔賠償數額無法明確之不利益。此外，法院認為其亦可能低估被告公司的實際所得，因為法院僅能從所知的進貨來源預估被告銷售量及利益，但被告可能有其他進貨來源，而且該賠償數額也無法計入那些因為被侵權商品所吸引，而進入被告店中，購買其他商品的人。

● 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

⁷⁹ 見前揭註 *Fitzgerald Pub. Co., Inc. v. Baylor Pub. Co.*, 807 F2d 1110

法量化。

● 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)。

● 對被告及第三人之嚇阻或預防效果

由於現今社會的科技進步，侵害商標權之情形屢現不窮，也更為簡單，況且法定賠償數額本來具有懲罰性賠償之性質，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。

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，需要有一高額的賠償金(The goal of deterring others from similar conduct require a significant award)。在 *Hermes International v. Kiernan* 案中，由於法院認為由於 Kiernan 在被搜索後即停止販賣產品，並未曾恢復營業，認為對 Kiernan 以達到嚇阻效果。

● 被告行為係故意或過失

被告行為若被認定為善意(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惡意(wilfull)，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。

● **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。

我國與美國侵害商標權計算損害賠償審酌法定賠償額倍數酌定或計算標準之審酌因素：

損害賠償計算損害賠償金額之審酌因素及判斷標準之綜合整理表格			
國家	我國	美國	研究建議
法定賠償額酌定或計算標準之審酌因素	智財法院民商上字第18號判決： 判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以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，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、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等均為審酌之因素。	Fitzgerald v Baylor (2d Cir. 1986): (1) 被告所節省的費用及所獲得利益 (the expense saved and the profits reaped); (2) 原告所受損失 (the revenues lost by the plaintiff); (3) 商標之價值 (the value of the trademark); (4) 對被告以外他人之嚇阻效果 (the deterrent effect on others besides the defendant); (5) 被告行為係善意或惡意 (whether the defendant's conduct was innocent or willful); (6) 被告是否合作提供特定記錄以衡量侵權商品之價值 (whether a defendant has cooperated in providing particular records from which to assess the value of the infringing material produced); (7) 預防被告再犯之效果 (the potential for discouraging the defendant)。	除原先以有關 (1) 加害人之經營規模； (2) 仿冒商標商品之數量； (3) 侵害行為之期間； (4) 仿冒商標之相同或近似程度； (5) 及註冊商標商品真品之性質與特色； (6) 在市場上流通情形； (7) 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等外，本研究尚建議增加； (8) 侵權人之主觀犯意及； (9) 其犯後的配合態度，以及； (10) 損害賠償對於被告或是其後第三人的嚇阻或是預防效果，以供法院實務運作上作為參考。

3.2.3.3 歐盟、澳洲、日本德國

在原告所受損失與被告之所得利益以外，歐盟指令並未明文授權法院得以考量法定賠償數額。在歐盟指令於 2004 年通過前，亦無相關實際案例討論此議題。而在澳洲、日本及德國等國，無此規定，亦無相關案例討論。

3.2.4 擬制授權金

於前述案例中，在透過修法正式將擬制授權金明文作為損害賠償計算標準前，法院即於數則案例中採用商標權人所提之授權金/權利金/加盟金等計算標準作為損害賠償之計算基礎。然商標權人所依據之基礎並不全然相同，有商標權人依據「商標權人所受之無法收取權利金損害」為基礎請求者，例如台北地方法院 96 年度智字第 99 號判決；亦有商標權人從「侵權人因侵權而獲得無需支付權利金之利益」面向請求者，例如台北地方法院 96 年度智字第 101 號判決。法院判決認定上也常常綜合兩個面向加以考量，例如最高法院 88 年度台上字第 2568 號判決則認為所計算出之權利金同時該當「商標權人所受之無法收取權利金損害」及「侵權人因侵權而獲得無需支付權利金之利益」。

在修法予以明文化後，商標權人可直接依據商標法第 71 條第 1 項第 4 款作為計算標準，而無需如前述案例援引第 1 款或第 2 款之計算標準，法院也可於此項標準下獨立判斷，無需再判斷應將此歸於何種計算標準而造成判決認定有所歧異之現象。

3.2.4.1 台灣

商標法第 71 條第 1 項第 4 款：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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。」

本款甫於 100 年方修法新增，目前法院雖尚無實際判決以本次新修法條作為侵害商標損害賠償之計算標準，但先前已有少數判決採取授權金、權利金、加盟金等類似概念作為判決之計算基礎。

考量商標權人對於所失利益通常難以證明，侵權人未經授權而使用商標權對於商標權人所造成之損害，客觀上應可視為商標權人失去原可透過授權而取得授權金之客觀財產價值，也可視為商標權人所失利益之一種態樣。為使商標權人有更多元之計算賠償基礎可以選擇，將授權金之計算方式新修入法加以明文化，後續之發展應值得我們持續關注。

3.2.4.2 美國

在美國的部分，美國商標法並無關於擬制授權金之相關規定，但是在美國著作權法則有類似之規定，依據 17 U.S.C. §504(c)(2)之規定，侵權者主觀意圖出於善意時，法院得以 200 美元以上認定為擬制授權金，但是侵權者主觀上係出於惡意時，最高得判決至 15 萬美元以下。因此，透過法院之案例操作，確實可以在判決理由中，看到法院以合理授權金，作為損害賠償之一部份。

3.2.4.3 歐盟

歐盟指令 Directive 2004/48/EC，OJ L 157 第 13 條明示規定，法院依據受侵害人之聲請，應令明知或有合理基礎認為係明知之侵害人適當地賠償受侵害人因其侵害行為所受之實際損失；該賠償應考量所有適當的事項，如不利之經濟後果包括受侵害人之利潤損失、任何侵害人所得不當利益，與其他經濟因素如對受侵害人之名譽侵害；或如果不考量上述各項因素時，適當時法院得以權利金金額，或侵害人為了被授權使用該智慧財產權而本應支付之費用為基礎，訂立一筆賠償金額。可謂明文授權法院考慮判給原告一種替代所失利益/所受利益之權利金/授權金。

National Guild 案認為，在原告與被告並非商品或服務之競爭者，

故被告之侵害行為並未造成原告之利潤損失進而自己不當之所受利益時，原告得依據「使用者原則」，請求被告返還因使用註冊商標原本得以收取之權利金損失。Irvine 案持類似見解，認為名人為特定廠商之代言得被比喻為智慧財產權，原告得以請求之損失，即為被告廠商為了取得代言之好處，原本就應該支付之價金。但另一個 National Guild 案也強調，原告仍需就其所受損害相當於專利案件之發明遭被告使用，才能適用「使用者原則」，請求原本應收取之權利金。

3.2.4.4 澳洲

澳洲法與我國法最大的不同點似乎將原告所損失之授權金額為衡量銷售損失之一，原告若未舉證因侵權行為而損失授權金或實際損害，即無法取得損害賠償。而我國法係採用擇一方式選擇損害賠償標準。並且，澳洲法院雖如我國承認擬制授權金(Notional Royalty)之概念，即以相當於授權人授權他人使用所得收取之權利金，作為計算標準。但實務上，原告必須提出充足證據促使法院計算，若原告先前未為商標授權時，法院很難為擬制授權金之推算⁸⁰。

3.2.4.5 日本

在大阪地裁平成 17 年（ワ）字第 3126 號中，因為被告不得不僱用合理數目之人員和產生合理數額之交通、電信和電腦設備等支出，鑑於銷售仿冒品佔了很大一部分的被告銷售額，而被告大部分銷售仿冒品至作為柏青哥客戶獎品的柏青哥店，以及經由網路拍賣。法院總結是依照被告知財務報表，仿冒品的額外銷售成本（除採購成本以外）應估計為被告銷售總額的 4%。

在大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 2398 號中，法院認為「本案中被告有權因使用其註冊商標所收取之金錢數額（商標法第 38 條第 3 項），應為

⁸⁰ Mill v Stanway Coaches Ltd (1940) 2 KB 334 at 349(Goddard J) cited by Windeyer J in Australian Iron and Steel Ltd v Greenwood(1962)107 CLR 308 at 326.

原告就系爭商品銷售額之 7%」⁸¹，其理由為「很難相信在 2003 年 7 月原告釋出系爭商品時，被告會授予原告使用系爭商標於系爭商品上之許可。約略當時，被告標有系爭商標之童裝正於大阪流行，有些甚至登上全國性雜誌之版面。受此成功之鼓舞，被告計畫藉由擴展其業務至童裝以外之領域，將系爭商標使用於更廣範圍之商品」。

3.2.4.6 德國

在 BTK 案裡，聯邦最高法院在評估虛擬授權金時，何種授權金之費率在衡量商標侵權上較為適合，各分店之共同利潤率(common profit margin)通常是被隱含考量。是故，在案件中，因商標侵害而被請求之債務人，若未能無疑問地評估債權人之商標權已遭某些商業交易侵害，並在資訊清單中列出此些交易，並未與其於後續訴訟過程中所爭執之損害賠償數額之論點不一致，此些交易在評估損害賠償數額時，不應被考量。此外，在 Messer Tea II 案及 Zivilkammer 案中，法院也都是以擬制授權金的方式，作為損害賠償的計算標準，不同之處，在於後面的二個案例中，法院會進一步去探討侵權人使用系爭商標後，所可能獲得之利益，並以系爭商標應該彰顯之價值，據以計算損害賠償的數額。

⁸¹ 本件における「本件商標の使用に対し被告が受けるべき金銭の額」(商標法 38 条 3 項)としては、原告による本件商品の売上額の 7%をもってするのが相当である。

茲將我國與各國侵害商標權之損害賠償計算標準簡列如下：

商標權侵害損害賠償計算標準之綜合整理表格						
國家 請求 項目	中華民國	美國	歐盟	澳洲	日本	德國
商標權人所失利益及所受損害	商標法§71 I (1) 1. 得請求所失利益及所受損害（同民法第216條），無法證明時得以通常可得利益及受損害所得利益差額請求之 2. 本方法舉證難度高，實務上少用	商標法 15 U.S.C. §1117 1. 商標權人得請求實際受損害數額，通常包含銷售數額減損、削價競爭失去之利潤、商譽減損、矯正性廣告費用、合理授權金額 2. 法院得判決不超過商標權人主張數額三倍之數額作為賠償	歐盟指令 Directive 2004/48/EC，OJ L 157 第 13 條 1. 商標權人得請求因侵害之實際損失，包含財務損失（利潤損失、所產生費用）及非財務損失（名聲商譽之損害） 2. 重建市場、商譽所需費用亦得請求	商標法第 126 條 1. 商標權人得請求損害，包含銷售損失、商品跌價損失等 2. 商標權人應就其損害負舉證責任	商標法第 38 條 1. 商標權人得請求侵權人賠償其所受損害、所失利益 2. 以所受損害作為計算標準時，若侵權人因侵權獲得利益，可推定侵權人所獲利益額為商標權人所受損害額	第 14 條 1. 商標權人得請求侵權人賠償其所受損害，但商標權人應證明其損害 2. 法院得要求侵權人提供相關資訊以利商標權人估計其損害之範圍
侵權人所得利益	商標法§71 I (2) 1. 法院通常係參考國稅局營業稅額及侵權人公司分類帳推估所得利益；另有參考財政部同業利潤標準之例 2. 侵權人得舉證證明得扣除之成本及費用	1. 商標權人舉證證明侵權商品銷售數量，就此認定侵權人所得利益；證據開示程序中得要求侵權人開示財務報表 2. 侵權人證明得扣除之成本及費用 3. 若侵權人主觀為明知侵權且有惡意，法院得給予商標權人所請求數額三倍以內之金額作為損賠數額	歐盟指令 Directive 2004/48/EC，OJ L 157 第 13 條 1. 商標權人得請求侵權人所得不當利益作為損害賠償之數額 2. 商標權人應就被告侵權銷售商品所得利潤負舉證責任（Tommy Hilfiger 案）	商標法第 126 條 1. 商標權人得請求就侵權人所得利益作為損害賠償請求基礎 2. 計算無須達到精確程度，僅需合理概數即可 3. 侵權人應就扣除之費用等負舉證責任，但因此支出之薪資費用不得扣除	商標法第 38 條第 2 款 1. 商標權人得請求侵權人因侵害行為所得之利益 2. 商標權人所得請求之範圍應扣除侵權人所支出之成本及費用 3. 近年來實務改採「限界利益說」，可扣除之成本及費用範圍擴大	判例允許商標權人向侵權人請求因侵害所得之利益（參考德國民法第 687 條第 2 項不法管理）

法定賠償	商標法§71 I (3) 1. 舉證責任較低，為我國實務最常採用之計算標準 2. 計算基礎之零售單價為侵權商品之單價；若有多樣商品則應以均價計算之 3. 決定賠償倍數時將考量侵害情節、規模、侵權商品數量、仿冒程度、市場受影響程度等	以 1996 年增修之「法定賠償」作為計算依據，分別就侵權人主觀而有不同計算方式： 1. 非蓄意侵權，每個仿冒商標之每種商品或服務得請求美金 1,000 元至 20 萬元 2. 蓄意侵權，每個仿冒商標之每種商品或服務最高可請求美金 200 萬元	無此種計算標準之規定，亦無相關案例討論	無此種計算標準之規定，亦無相關案例討論	無此種計算標準之規定，亦無相關案例討論	無此種計算標準之規定，亦無相關案例討論
擬制授權金	商標法§71 I (4) 甫修法新增，然先前已有法院判決曾以授權金為計算之基礎 1. 侵權人因侵權所得之利益一獲取減免加盟權利金之利益 (士院 92 年智字 27 號) 2. 商標權人所受損害一授權金之損失 (北院 96 年智字 99 號)	17 U.S.C. § 504(c)(2) 1. 實際損害難以證明，得主張相當比例的合理權利金 2. 要件：假設侵權人取得商標權人授權之合理金額、侵權人主觀意圖並非惡意	歐盟指令 Directive 2004/48/EC，OJ L 157 第 13 條 法院得以權利金金額，或侵權人為了被授權使用該智慧財產權而本應支付之費用為基礎，訂立一筆賠償金額	商標權人應就擬制授權金之計算提出標準，例如先前相關商標授權之計算公式等 (Paramount Pictures 案)	商標法第 38 條第 3 項	商標權人得請求相當於使用該商標時應支付之金錢作為損害賠償數額 1. 判例允許商標權人以一般准許他人使用商標權時所需支付之報酬額為基礎計算損害賠償 (不當得利之概念) 2. 授權金之費率可能考量各分店之共同利潤率 (BTK 案) 3. 法院對於擬制授權金之計算標準可能是以侵權人營業總收入之百分比或是實際判斷商標之商業價值 (Atlas 案及 Messmer tea 案)

各國侵害商標權計算損害賠償金額之審酌因素及判斷原則如下：

損害賠償計算損害賠償金額之審酌因素及判斷原則綜合整理表格					
	美國	歐盟	澳洲	日本	德國
審酌因素及判斷原則	(1) 侵權人主觀一無辜或故意 (2) 銷售是否因而導致轉向 (3) 其他賠償方式是否足夠 (4) 原告是否不合理的延遲主張權利 (5) 在認定被告不得享有利益時，對公共利益之考量 (6) 本案是否屬於攀附行為 (7) 被告所得之利益或所節省之費用 (8) 原告所受損失 (9) 商標價值 (10) 對侵權人及第三人之嚇阻、預防效果 (11) 侵權人是否合作提供特定記錄以衡量侵權商品價值	法院在計算侵權人所得利益時，將考量以下因素： (1) 侵權人被視為為商標權人之利益從事商業活動； (2) 必須區分「因為侵害行為而得利益」與「因為侵害之發生而得利益」 (3) 當侵權人銷售三件商品其中一件為侵害商品時，只需就侵害商品負責 (4) 侵權人因非法行為究竟實際賺取多少利潤 (5) 商標權人不得主張侵權人可能或本應賺取更高利潤 (6) 自未侵害商標的業務所賺利潤並不得計算入內	法院在計算侵權人所得利益時，將考量以下因素： (1) 法院在決定所得利益時無需到達精確地步，僅需計算至合理概數 (2) 在不能計算數額之情形，法院應將舉證不明之利益歸於商標權人 (3) 侵權人之薪資不得扣減，即侵權人不得就其侵權行為取得利益。	法院審酌擬制授權金之參考因素： (1) 受侵害商標之價值 (2) 交易的實際情況 (3) 侵害之細節 (4) 原告因擬制授權其商標時所收取之授權金數額 (5) 系爭商標是否為之名商標 (6) 侵權人如何使用近似的商標	法院在判斷過程可要求侵權人揭露 (1) 受侵害商標權商品的行銷通路 (2) 客戶名稱及詳細地址 (3) 侵權商品供應商名單 (4) 侵權商品實際流通與販賣之數據 (5) 相對的買賣價格

第四章 結論與建議

4.1 結論

4.1.1 就我國與各國侵害商標權之損害賠償計算方式部分

4.1.1.1 美國

美國商標法 15 USC §1117 (Lanham Act, 第 35 條) 在民事責任上係依據衡平法理提供商標權人權利救濟之管道，金錢救濟的請求權基礎，包含(1)被告因侵權行為所得之利益、(2) 原告因被告侵權所受之損害(內含所失利益、合理權利金、矯正廣告費用等)、(3) 原告之訴訟費用，以及在「特殊情況」下可以併計法定利息。此外，對於一般商標侵權案件，法院具有裁量權，可給予侵權人三倍損害賠償額，或進行數額調整；針對商標仿冒案件，更有三倍損害賠償額、判決前之利息、法定賠償額等規定。

對於一般商標侵權案件，美國商標法並無懲罰性賠償金制度，惟依現行法一般認為已足以彌補商標權人所受損害，且部分州法有相關懲罰性賠償金制度，立法密度及對商標權人之保護已堪稱周延。

4.1.1.2 歐盟

從專利案件中所發展之「使用者原則」經由各國判決發展確立可適用在商標案件內，承認商標權人得以向侵權人請求返還所得利益/利潤，到返還所得利益/利潤的請求乃至授權金，執行到細部何項費用/成本是被告合法行為所產生，是否得主張扣除，均有詳細論述，惟仍恪守填補損失原則，原則上無懲罰性賠償金之適用。

歐盟智財權指令 Directive 2004/48/EC, OJ L 157, 30 April 2004 第 13 條原則所列舉之商標損害賠償應考量之判斷標準，例如：(1)不利之經濟後果，包括受侵害人之利潤損失、任何侵害人所得不當利益；(2)其他經濟因素，例如對受侵害人之名譽侵害可納入損賠範圍；(3)適當時法院得以權利金金額，或侵害人為了被授權使用該智慧財產權而本應支付之費用為基礎；

(4)侵害人非明知或非有合理基礎認為係明知時，會員國得規定法院得令事前約定之利潤之返還或賠償之支付等原則，均已具體體現於本研究所選歐盟各國判決內。

4.1.1.3 澳洲

澳洲法院承認商標權人可就侵權人所得利潤作為損害賠償之請求，侵權人也可就成本與必要費用為扣減，但若成本與費用之舉證陷入真偽不明時，利益歸予商標權人。再者，澳洲法院不承認商標名譽會因侵權行為有任何受損，理由在於仿冒商品銷售並無造成消費者認知之混淆，此見解與我國最高法院 99 年台上字 1180 號判決就舊法業務信譽減損解釋相同，但澳洲法院更進一步說明即使消費者誤認仿冒品為真品情形，亦不會造成商品名譽之跌價，因為「搶劫受害者之社會地位與自尊不會因搶劫此受到貶損」，這種看法與其他國家立法相左，美國法院就認為商標權人之商譽，會因消費者繼續光顧的期待落空而遭受減損，此種對商譽是否因侵權行為減損之看法為澳洲法獨特之處。

4.1.1.4 日本

日本侵害商標權的損害賠償計算方法，為商標權人的所受損害，侵權人的所得利益，以及擬制賠償金等三種。在侵權人所得利益方面，允許扣除成本及費用，傳統作法僅機械性的以（總銷售額-總費用）x（侵害品之數量/總數量）的算式計算之，並認為成本費用已包含在此計算式中，但此種算法無法扣除侵權人的人事成本費用、傳票作成之所花費用、倉儲保管費等相關必要開銷，對侵權人較為不利。近來，由本研究所收集的大阪地裁平成 17 年（ワ）第 3126 號判決、大阪地裁平成 18 年（ワ）第 2350 號判決，均可看出法院已改為採取對侵權人較有利之計算方式。

再者，本研究所收集的大阪地裁平成 16 年（ワ）字第 12032 號判決中，法院明確列出審酌擬制賠償金的參考因素，計有：受侵害商標之價值，交易的實際情況，和侵害之細節，原告通常因擬制授權其註冊商標予第三人之

非專屬授權許可，所收取之授權金數額，包含系爭商標是否為眾所周知或消費者知悉的程度為何，以及侵權人如何使用近似的商標等，可供我國法院參考。

4.1.1.5 德國

德國商標法第 14 條在計算損害賠償時，均係採全部損害回復制及主觀計算制度。法院並認為侵權人有義務揭露包括受侵害商標權的商品的行銷的通路、客戶的名稱、以及詳細的地址，以及侵權商品供應商的名單，還有侵權商品實際銷售流動與販賣數據、和相對的買賣價格等交易資料，以利商標權人估計損害賠償的範圍。

德國亦有擬制授權金的規定，通說認為其法律依據是民法上的不當得利，蓋一方無法律上原因而使用他人商標權，因此受益且致商標權人受損害，當然是不當得利，依法應返還其所得利益。然而，其所得實際利益之範圍如何，一般認為侵權行為人，如合法請求商標權人准許其使用商標權，必應支付相當報酬，應該支付之報酬額因其不法侵害行為而免支付，該報酬額即為不當得利之價額。本研究所收集的 BTK 案中，聯邦最高法院在評估擬制授權金時，考量標準主要是各分店之共同利潤率。

4.1.1.6 我國

我國新修正商標法增訂第 71 條第 1 項第 4 款擬制授權金之規定，並刪除原第 63 條第 3 項，明確將業務信譽的減損定性為財產上損害，使商標權人可逕依據本法第 71 條第 1 項第 1 款「所受損害」為請求。實證研究結果發現，商標權人依仿冒品零售單價倍數或總額為損害賠償計算標準者，佔最大宗；依原告所受損害請求之比例則最低，細繹原因可能在於依據前者請求時，原告之舉證責任負擔大為減輕之故。然於業務信譽之減損請求回歸第 71 條第 1 項第 1 款原告所受損害後，因實務上法院對於信譽減損之損害賠償判准之可能性不低，判賠之金額也不低的，且法定損害賠償額又已無最低 500 倍下限之現況下，未來商標權人或有可能改依據此一

計算標準請求。

此外，新法刪除本法第 71 條第 1 項第 3 款「500 倍」下限之規定，蓋因依仿冒品零售單價倍數之計算方式（即法定賠償數額），原係考量查獲仿冒品之困難度、用以減輕原告舉證責任之負擔而設計，已有有利學者認為此一方法難免發生被告無法扣除必要成本、以致計算出之賠償額大於實際不法獲利，有違「有損害始有賠償」之損賠法理⁸²，故建議刪除。關於此一疑慮，實務操作上，侵權人往往可自行提出相關成本費用之反證，抗辯商標權人所主張之倍數顯然大於侵權人所得利益，而請求法院依據本法第 71 條第 2 項予以酌減。

4.1.2 就法定賠償數額計算標準之審酌因素部分

本研究收集美國、歐盟、澳洲、日本、德國等各國判決分析後，發現僅美國有與我國立法例類似之法定賠償額制度，其立法目的均在減輕商標權人即原告維護權利時之舉證責任。

透過對我國智財法院已作成的 13 個法定賠償數額相關判決研究中，試圖找出法院的論理依據及共同審酌因素，並提出稍許建議，供實務上作為參考。本研究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。

本研究同時發現，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

⁸² 謝銘洋「商標侵害及損害賠償之計算-智慧財產法院 97 年度重附民字第 1 號民事判決及商標法修正草案之評析」，月旦民商法第 26 期（2009 年 12 月）第 202-203 頁。

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」，在本研究所選出的 13 個判決內，有 10 個判決審酌此項因素。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。

4.2 對現行制度之建議及未來展望

4.2.1 對現行制度之建議

誠如前所述，修正後我國商標法所定計算損害賠償之方法，固明定有以「商標權人所失利益及所受損害」、「侵權人因侵權所得之利益」、「法定賠償數額」、「擬制授權金」等四種，並依據本法第 71 條第 2 項「於賠償金額顯不相當時」賦予法官酌減之裁量空間。然因訴訟實務上舉證責任分配原則，商標權人往往為減輕證明損失之舉證責任，而採取「法定賠償數額」為計算方法。又因新法刪除「500 倍」下限之規定，致獲判賠償金額之可能範圍極大，於侵權商品零售單價之 1 倍至 1,500 倍均有可能成為賠償額時，法院依何種因素審酌判斷其倍數，成為商標權人與侵權人共同關心的課題。考量商標法甫經修正施行，且各該審酌因素復有因個案而異、難以具體歸納量化之特性，本研究建議於現行制度下，關於侵害商標權損害賠償計算方法及法定賠償額之審酌因素，可考慮以下述方式，謀求公平合理的最大實現可能性：

1. 除前開所述各項審酌因素外，或可參照美國法將侵權人之動機、訴訟中是否願意配合商標權人舉證之犯後態度、對侵權人以外者之嚇阻作用等因素，一併列為決定法定賠償額倍數時之審酌因素

本研究在比較我國與美國法院實務上，就法定賠償數額計算標準審酌因素後，認為法院固然於判決中明文揭櫫審酌「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」等因素後酌定賠償倍數，然研究結果發現真正決定賠償數額倍數的因素，應該是加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量，其餘審酌因素往往一筆帶過而未具體探討，或可能係因法官將較多的資源投注於認定侵權人有無構成侵權行為，對於真正決定商標權人可獲得之補償之賠償方式之計算及決定倍數的審酌因素，在司法資源有限的情況下，難以有較多之著墨，此一現象與刑事訴訟程序中多將審理焦點集中於有罪無罪之判定，而對於真正對被告科以制裁的量刑，反而未予詳論有異曲同工之處。本研究認為，在新法取消法定賠償倍數 500 倍下限之情況下，法院裁量空間愈大、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，於前開審酌因素並未明文化之前，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。

再者，與美國法院之審酌因素相較，本研究發現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。

2. 於不修法之前提下，以律師費屬「因他造侵權行為所受損害者」作為原告所受損失之一部，可擴大商標權人得請求損害賠償之基礎

目前，就律師費用而言，我國係採取由當事人雙方各自負擔律師費用之制度，故原則上僅有在第三審法院中因採律師強制代理之制度，可以判決敗訴之一方負擔律師費用。然而在商標侵權上，由於原告之所受損害及被告之所得利益往往難以計算，故我國法制上採取法定賠償數額及擬制授權金之制度，希望減少法院或訴訟當事人不便之處，就此亦可看出侵害商標權損害賠償計算的複雜程度，因此不難推知，商標權人若要積極主張其商標權利時，所耗費之律師費用勢必相當龐大，並進而導致商標權人沒有能力負擔或是不願負擔積極主張其權利之成本，如此一來，侵害商標權人逍遙法外之結果，可能間接促成侵害商標權行為氾濫，進而影響到應有之交易秩序。

有論者指出，我國最高法院 32 年上字第 3145 號判例要旨謂：「當事人支出之旅費，並不在現行民事訴訟費用法所定費用之內，自無從認為訴訟費用，如依民法之規定，可認為因他造之侵權行為所受之損害者，得向他造請求賠償，此項賠償請求權，不因民事訴訟法定有訴訟費用之負擔，及民事訴訟費用法定有訴訟費用之範圍而被排除。」因此，縱使某費用無法認為係「訴訟費用」，倘若該費用係因他造之侵權行為而發生之損害，依該判例仍得向他造請求賠償，似得在我國成文法尚無明確根據之前提下，作為商標權人請求律師費用之依據。

3. 靈活運用本法第 71 條第 2 項酌減規定，求取填補損害原則與衡平法則之和諧關係

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。

4.2.2 修正後商標法未來展望

1. 可考慮將「法定賠償數額」審酌因素及審酌比重編列於「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。

2. 是否增列懲罰性賠償金⁸³制度，可於日後修法時一併考慮

如前所述，美國商標法在一般侵害商標權案件中，並無懲罰性賠償金制度，惟部分州法仍有相關規定；但在以仿冒方式侵害商標權或不公平競爭案件中，法院則會判處侵權人懲罰性賠償金，用以填補商標權人訴訟費用、律師費甚至名譽損失。

法律經濟學家認為當損害賠償數額不足時，將無法達到有效嚇阻不法行為之目的，而當賠償金額過鉅時，將造成過度嚇阻作用，對社會經濟反有不利影響，懲罰性賠償金制度之功能，即在填補商標權人透過訴訟制度填補損害之過程中可能造成之落差。

我國現行部分法律例如專利法第 89 條、著作權法第 88 條第 3 項、營業秘密法第 13 條第 2 項均有上述懲罰性賠償金制度而具有報復懲罰之功能。我國商標法於未來修法時是否有必要針對仿冒此類故意侵害商標權之行為，應增列條文使商標權人得主張懲罰性賠償金，期能更有效遏止侵權人故意之侵權行為，補償商標權人因受侵權人所受損害，更進一步增進本法制上保護手段之多元性，仍值得思考。

3. 建議未來修法時，可考慮將「合理之律師費用」明文規定為損害賠償之一部⁸⁴

有鑑於我國成文法尚無商標權人得向侵權人請求律師費用之規定，美國商標法似得為嗣後修法之參考。美國商標法規定在特殊例外之情形下，法院得判定被告應賠償原告之律師費用，以遏止侵害商標權之歪風。是故，

⁸³ 在本研究報告所進行研討會中，與會專家學者有認為我國侵害商標權之損害賠償方法中，法定賠償制之計算本來即含有懲罰之性質，故質疑是否有必要增設類此懲罰性之三倍數額賠償機制，亦有學者認為懲罰性賠償機制在民法法理上，本來就非無存在之空間，只是在制訂時，仍須考量有無必要增訂且需通盤考量相關智慧財產權法制之賠償計算方式，以免法律體系產生失衡。本研究在參酌美國商標法制雖設有法定數額之計算方式，仍有類此懲罰性之三倍賠償規定，況且法定賠償數額計算之參酌因素，非僅限於侵權人之故意（包括意圖或知情）仿冒行為，故針對故意仿冒行為，本研究仍建議我國得增訂此種含有懲罰性質之三倍賠償賠償金規定。

⁸⁴ 與懲罰性之三倍賠償金相似，前述之研討會中學者亦有建議於特殊例外情形得判賠律師費，應通盤考量智慧財產法制之體系，然而由於本研究認為，若是制度上合理並且可行，理應採取合理且可行之制度，至於其他法律若未修訂者，當然亦可參照商標法之修訂。況且，為免法院任意裁量律師費用之判給，在此亦可如美國商標法一般，增加「特殊例外」之情形，以供實務在個案上繼續發展。

為避免前述之不利影響，本研究擬建議參酌該立法例，明訂於特殊例外之情形，法院得判定侵害商標權之被告，應向原告賠償合理之律師費用。當然，由於智慧財產權法制某程度上皆具有共通性，在考量此制度時，亦不妨將相關智慧財產權法作通盤考量，如此所制定出之法律方能更完善，更有機會有效執行。

附件一 商標權損害賠償計畫標準之研究座談會

日期：101 年 10 月 22 日（一）

時間：上午 9 時 30 分至 12 時

地點：經濟部智慧財產局 19 樓會議室

出席學者專家：蔡明誠院長、蔡惠如法官、王怡蘋教授、吳婷婷律師、
張哲倫律師

會議紀錄：

一、座談會議題

1. 商我國侵害商標權損害賠償計算標準現況遭遇之問題？與他國法院計算標準之異同？
2. 我國現行計算標準是否明確？是否應特別針對商標損賠計算制定參考工具俾利審判參考，以提升一致性？
3. 侵害商標權損害賠償計算之方式，是否應增列懲罰性賠償金？是否應納入原告支出之律師費用？
4. 法定賠償數額之計算標準應審酌之因素（例如被告所獲利益、原告所受損害、商標近似程度、侵權持續期間、嚇阻效果、被告善意或惡意、被告行為後態度等）？
5. 其他與本案相關之修法或法規制定建議。

二、學者專家意見

1. 蔡惠如法官

- （1）部分頁數有文字誤植，建議修正。
- （2）商標法第 71 條第 1 項的 4 個款項規定，應該是平行的 4 種損害賠償計算標準，而不是請求權競合的概念，研究團隊在定義上似乎有所誤認，而且沒有辦法迂迴地再適用民事訴訟

法第 222 條，以先位請求、備位請求的方式排序，這個部分請研究團隊再確認。

- (3) 第 214 頁以下，研究團隊提到善意與惡意的概念，這是否有辦法和我國法所稱的故意過失作一個連結？在實際的案例中，承辦法官是否要去判斷侵權人的主觀意圖，並在損害賠償的數額上作程度上的差異，也請研究團隊進一步論述。
- (4) 在第 215 頁至第 216 頁的部分，研究團隊建議可以草擬一份關於商標法的辦案手冊，這一點我有不同的看法。我國目前只有刑事辦案手冊，而且司法院也已經研修一套關於智慧財產刑事案件的辦案手冊，很快就會出版。可是，在民事損害賠償的部分，司法院並沒有計畫要編訂辦案手冊，目的在於希望給予承辦法官更寬裕的裁量空間。個人建議，研究團隊應該從實際案例中，綜合歸納出審酌因素，作為法院辦案時之參考依據，較為妥適。
- (5) 個人不同意增列懲罰性損害賠償的規範，在商標法的損害賠償認定上，應當還是有損害方有填補，並且要符合損賠相當原則。我國目前所有的侵權行為制度上，都沒有懲罰性損害賠償的規範，如何與相關制度作一個整體設計，都是一個問題。
- (6) 在律師費用的部分，目前我國的民事訴訟只有在第三審才能請求，是否要特別在商標法列入律師費用請求的規定，個人甚為保留，而且這還必須和其他智慧財產法規與民事法規整體考量。
- (7) 至於研究團隊提到「一一審酌」的部分，是否與著作權法第 65 條第 2 項的概念相同，還是與刑法的量刑基準有關，法院面對實際按一時要如何參酌？是否要公開心證形成的過程？要公開到多詳細？這些問題研究團隊應該都要更仔細地說明。我們瞭解，這是很不容易的，所以才會希望透過本研究，去歸納出一套參酌因素。

2. 吳婷婷律師

- (1) 在我個人的執業過程中，關於商標法第 71 條第 1 款請求商標權人所失利益、所受損害完全沒有碰過，另外第 2 款侵權人所得利益的案例也很少。絕大部分的案件中，都是直接適用第 3 款請求法定賠償數額。
- (2) 目前，權利人大多和保智大隊配合，買到仿冒品之後送交鑑定單位鑑定，確認為仿冒品再請警察過去取締。透過這樣的方式，可以給予權利人一個請求的基準。站在律師的立場，如果查獲的數量比較少，就會建議權利人損害賠償請求的數額也少一些。
- (3) 商標法修法之後，已經拿掉 500 倍的下限，這樣是否還要留下第 2 項「法院得予酌減之」的規定，容待商榷。
- (4) 舉例而言，如果一個國外知名牛仔褲的仿冒品在海關被查扣，連一件仿冒品都還沒有賣出去，這時有沒有辦法適用法定賠償的方式請求損賠？要如何計算仿冒品的零售單價？都是值得研究之處。在實際的案例中，彰化地院的法官直接以進口貨櫃的成本計算損害賠償。因此，建議研究團對可以深入瞭解，如果仿冒商品在上游就被查獲，並沒有流入市面，要如何計算損害賠償數額？零售單價要如何認定？
- (5) 另外，在參酌因素的部分，仿冒品的近似程度，是否可以用來判斷惡意重大與否的標準；仿冒品在市場上的流通程度，與商標著名性之間的關係，是否皆有審酌之必要，也請研究團隊再次確認。
- (6) 關於懲罰性損害賠償的部分，個人持保留態度，目前商標法已經有 1,500 倍的規定，在性質上應該已經有某種程度的懲罰性，如此是否還要再增列懲罰性損害賠償呢？
- (7) 在律師費用的請求部分，事實上在專利案件中律師費用的金額更高，但是專利法也沒有授權權利人得主張律師費用列為損害賠償的一部份，如此一來，商標法是否適合增列律師費用的請求部分，請研究團對再為考量。

3. 王怡蘋教授

- (1) 美國法官於損害賠償的基本精神，在於耗盡侵權人所得利益；但是在德國法，則在於權利人所受損害的填補。因此，目前商標法是否適合增列懲罰性損害賠償的規範，個人持保留態度，而且這個問題在專利法修法的階段，就已經提出來討論過了，當時也沒有被增列進去。
- (2) 回到損害賠償的立法精神，由於我國法屬於大陸法系，強調的應該是權利人損害填補的部分，但是同時參酌各國的立法制度，由於各國的立法精神不同，研究團隊應該更深入思考，我國損害賠償的目的為何？同時，也應該和智慧財產相關法規整體綜合考量。除了填補權利人的損害之外，是否還有其他潛在性的目的？例如恐嚇性、懲罰性？或預防未來更多的損害，請研究團對再為確認。如果能夠給予堅強的目的，這時增列懲罰性損害賠償的規範，才有存在的空間。
- (3) 在商標法的概念中，並非侵權人的所有利得，都必須歸給權利人，而是權利人因為商標被侵權，受有多少損害就填補多少，這才和我國的損賠制度相吻合。
- (4) 在法定賠償的制度，為何要使用仿冒品的價格來計算？這與權利人實際上受到損害間的關連性為何？建議研究團隊再深入論述。
- (5) 另外，目前多數權利人都直接適用法定賠償據以計算損賠，如此一來，擬制授權金的規範是否還有發揮的空間，建議研究團隊也一併考量。
- (6) 在計算侵權人所得利益時，可以扣除必要的成本，但是在德國 grur 2001 的判決中（第 329 頁以下），德國法院將成本分為固定成本以及變動成本，其中固定成本是不能扣除的，因為這是侵權人本來就必須支出的費用，只能扣除與侵權產品相關的變動成本。因此，我國扣除成本的方式，或許也請研究團隊參酌是否可以仿效德國的方式。
- (7) 在律師費用的部分，個人持保留的態度，這必須與智慧財產的訴訟制度作整體考量，不能單單只有在商標法的規範中增列。

- (8) 在德國 hollister 案中，課與侵權人必須提供相關文件，這種制度在我國是否有實際幫助？目的是否在擴大對於權利人的保障，也請研究團隊再進一步瞭解。

4. 張哲倫律師

- (1) 在商標法上，計算損害賠償的數額，大多選擇以法定賠償額的方式。但是，要如何避免權利人因之不當得利，是一個值得考量的課題。
- (2) 在實際的案例中，商標權是否真的有被侵害，著實難以察覺。就算真的被侵害了，權利人也很難證明，侵害的數額也很難特定，所以實務上大多才會選擇以法定賠償作為計算基準。
- (3) 修法之後，把 500 倍的下限拿掉，這讓實務工作者很心痛，因為未來縱然有查獲仿冒品，也很難和當事人（權利人）說明實際上可以請求損害賠償的數額。
- (4) 因此，未來修法是否可以重新加上 500 倍至 1,500 倍的規範，讓權利人至少可以獲得一定程度的損害填補，並且降低證明的困難度，值得思考。但是，在防止權利人因此不當得利的問題上，也是一個難以明確界定的界線。
- (5) 從法院的判決要旨中，不是很容易可以看得出來，法院對於損害賠償認定的計算標準為何。實際上，法院常常在商標案件中，就證據方便不足的部分，以假設的方來推定事實，這是一個實際的情況。
- (6) 在命侵權人舉證的部分，侵權人往往不會在第一審就把成本帳冊提出來，往往要賭一賭是否會在第一審敗訴，如果第一審敗訴了，才會在第二審提出成本帳冊，表示可以扣除哪些費用，第二審法院通常也不會拒絕。因此，在目前制度的設計上，似乎有鼓勵侵權人減低舉證的情形。
- (7) 另一方面，被告有沒有可能委託會計師進行查帳，個人認為是不太可行的，因為會計師的查帳費用動輒都要三、五百萬，甚至大公司的帳目會高達上千萬，如此一來，很難期待被告

會委由會計師查帳後提出會計帳冊。

- (8) 在擬制授權金的部分，權利人也會有所顧慮，如果侵權人販售的是黑心商品，權利人是麥當勞，麥當勞會願意以授權金的方式，讓侵權人使用商標嗎？因此，在某些情形，商標權人是不會願意用任何擬制授權或合意的授權方式。擬制授權金的概念在我國要如何適用，研究團隊可以再多想想。
- (9) 早年，因為侵權所導致的商譽損失，可以透過抽象的描述來獲得損害賠償，但是目前已經不能夠這麼做了。在現代的商標侵權案件中，是否有配套的措施，可以用來協助權利人證明商譽受損的範圍，也是一個值得研究的課題。
- (10) 在著作權侵害的案件，權利人可以發給網路平台業者，請平台業者發函侵權人，或是直接將侵權物品下架，否則平台業者也必須負擔侵權責任。但是在商標法的案例中，權利人必須自行一一地向各個侵權人寄發警告函，分別購買侵權商品送交鑑定，而沒有一個配套的措施，類似第三人責任的態樣，也是值得研究團隊再進行研究。

5. 蔡明誠教授

- (1) 我國的商標法早在民國 61 年修法時，就已經將損害賠償計算標準納入，以歷史回顧的方式檢視法條修正，如果當時沒有增列損害賠償計算標準，法官是否可以回歸民法的概念，以自由心證的方式判斷損害賠償數額呢？
- (2) 回到民法，關於損害賠償的計算基準，就是民法第 216 條的所受損害及所失利益。另外在商標法則有，侵權人所得利益以及擬制授權金的概念。
- (3) 在法定賠償額的部分，則是在民國 74 年修法時增列。當時為何不採懲罰性賠償金？因為縱然要請求懲罰性賠償金，還是必須先證明權利人受有損害，這是很不容易的，所以法條才會設計 500 倍至 1,500 倍的規範，藉以調和舉證責任與實際損害間的困難。

- (4) 在專利法上，有類推授權的概念，但是這不是獨立的計算方式，實際上還是從民法第 216 條推出。民國 80 幾年的時候，羅明通律師辦理蘋果西打的商標侵權案件，就曾經使用類推授權的概念，藉以計算損害賠償數額，建議研究團隊可以再深入瞭解。
- (5) 商標法第 71 條第 1 項的計算標準，是一種選擇的概念，而不是請求權競合的問題，如果法院採用與原告主張不同的計算標準，這樣的判決也不會違法，研究團隊的定義似乎有誤。
- (6) 個人不反對法條增列懲罰性賠償金，但是問題在於應由誰證明損害，損害的程度到哪裡，這一點還請研究團隊再去深究。
- (7) 在善意、惡意的部分，研究團隊是否被刑法的概念所影響？實際上民法與行法關於行為主觀意圖的概念是不同，因此建議研究團隊就惡意的定義應該再明確一些，例如惡意可能是動機上的不善之類。
- (8) 商標的侵權不見得實際上會造成損害，有可能使用商標的行為，就可以認定對於權利人造成損害，如此一來，損害賠償的計算要如何拿捏，也是一個值得關注的重點。
- (9) 在辦案手冊的部分，個人認為草擬一份商標法的辦案手冊應該有難度，而且必須結合民事訴訟法注意要點。
- (10) 總而言之，個人認為我國民事賠償的制度應該是有損害方有填補，商標法亦是如此，也比較適合我國的法理，請研究團隊再次考量，損害賠償計算基準的制度應該要如何設計，會比較妥適。

三、研究團隊回應

略。

四、簽到單

商標權損害賠償計算標準之研究座談會

簽到單

一、委託單位：經濟部智慧財產局

二、研究團隊：恆業法律事務所

三、時間：101年10月22日(星期一) AM9:30

四、地點：智慧財產局19樓會議室

五、出(列)席來賓：

	服務單位/職位	簽名		服務單位/職位	簽名
1	台北大學法律系	王怡穎	13	智慧財產局	王怡穎
2	台灣國際專利法律事務所	吳世雄	14	"	劉泰泰
3	智慧財產局	蔡嘉琪	15	"	高育英
4	理律法律事務所		16	"	陳長杰
5	台灣大學法律系	蔡明誠	17	"	王德培
6	理律法律事務所	張哲倫	18	"	盧耀民
7	恆業	許宏迪	19	"	洪文彬
8			20	恆業法律事務所	
9			21	"	陳婉如
10			22	"	謝淑芬
11			23	"	劉相宜
12			24	"	廖學能

五、座談會現場照片



附件二 座談會建議事項之回應

	建議事項	回應內容
1.	商標權第 71 條第 1 項的四款規定，為平行的計算方式，並非請求權競合。	感謝委員們之指正，本文已參酌修正。
2.	美國案例中提到的善意與惡意概念，是否有辦法與我國故意、過失概念連結？	美國法中的善意與惡意，與我國法行為人主觀上的故意過失概念或有不同，但或可參照美國法將侵權人之動機、訴訟中是否願意配合商標權人舉證之犯後態度、對侵權人以外者之嚇阻作用等因素，一併列為決定法定賠償額倍數時之審酌因素，詳參 4.2.1 第 1 點之說明。
3.	是否適合就商標損害賠償計算標準，編擬法官辦案手冊？	可考慮將「法定賠償數額」審酌因素及審酌比重編列於「法官辦理商標侵權民事訴訟手冊」，詳參 4.2.2 第 1 點之說明。
4.	我國商標法是否適合增列懲罰性損害賠償？	針對仿冒品的部分，侵權人的主觀惡意較強，其對於市場交易秩序的危害亦較重，為期能更有效遏止故意侵權行為，建議未來修法時可一併考慮增列在符合特殊要件時，得處以懲罰性損害賠償，詳參 4.2.2 第 2 點之說明。
5.	除了民事訴訟第三審之外，是	(1) 增列本請求權成文法基礎前，需

	建議事項	回應內容
	否適合在商標法中特別增定律師費用之請求？	就智財權相關訴訟與我國民事訴訟第三審強制代理制度，作長期整體的考量與審酌，宜謹慎為之；外國立法例方面，美國商標法可作為部份之參考。 (2) 於不修法之前提下，以律師費屬「因他造侵權行為所受損害者」作為原告所受損失之一部，可擴大商標權人得請求損害賠償之基礎，詳參 4.2.1 第 2 點之說明。
6.	法院於商標損害賠償的審理案件中，是否應該再審酌侵權人的主觀意圖？	(1) 可作為審酌因素之一，法院在考量酌減與否時也會考量主觀意圖，請參 3.2.3.1 以下。 (2) 此外，澳洲於 2012 年新增授權法院得考量侵害惡性程度，以及侵權人犯後態度，考慮酌增額外損害賠償。
7.	商標法修法後拿掉 500 倍的下限規定後，商標法第 71 條第 2 項關於「法院得予酌減之」是否還有保留之必要？	本研究認為酌減規定仍有存在之必要，於適用「法定賠償數額」以外之計算標準應仍有適用之空間，請參 3.2.3.1 酌減考量因素以下。
8.	在海關就已經將仿冒品扣住，並無任何商品流入市面，此時	詳參 3.1.2.3 第(二)項，智慧財產法院 101 年度民商訴字第 11 號判決，

	建議事項	回應內容
	要如何認定零售單價？要如何計算損害賠償數額？	實務已有相關見解。
9.	就仿冒品的近似程度，是否可以用來判斷侵權人主觀上惡意重大與否的標準？	其本即為審酌因素之一，若極為相似應可某程度證明侵權人之惡意，其餘請參 4.1.2 之說明。
10.	損害賠償之數額，應該是以權利人受損範圍為限？或以侵權人所得利益為限（耗盡原則）？	研究團隊認為可靈活運用本法第 71 條第 2 項酌減規定，求取填補損害原則與衡平法則之和諧關係，詳參 4.2.1 第 3 點之說明。
11.	以侵權人所得利益作為損賠基準時，得扣除其相關成本，此時侵權人揭露義務的程度為何？	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，詳參 3.2.3.1 第 219 頁以下。
12.	擬制授權人在我國目前的案例很少，而且有些商標權人也不願意以擬制授權的方式計算損害賠償數額？是否還有其他適用的建議空間？	擬制授權金之計算需提供相關的商業資料，可能涉及營業秘密之揭露，但先前已有些許案例以此為計算標準，在修法明文化後可合理期待案例數量之成長，其於請參 3.1.2.4 及 3.2.4 以下。