商標侵權損害賠償額計算之探討
——以美、德、台之法制為核心

陳昭華*、王敏銓**

壹、前言

貳、美國法制

一、規範基礎

二、損害賠償額之計算方式

三、其他請求

四、小結

參、德國法制

一、規範基礎

二、損害賠償額之計算方式

三、其他請求

肆、我國法制

一、規範基礎

二、損害賠償額之計算方式

三、其他請求

伍、三國法制之比較

陸、結論

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所兼任教授。
** 作者現為國立中興大學法律學系教授。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

在商標侵害案件，美國、德國、我國之商標法都規定有多種損害賠償計算方式，然而各國之實務運作不盡相同。本文比較美國、德國、我國之規範與實務見解，指出在規定及適用上的相同及相異之處。對於以授權金作為損害賠償計算方式，美國與德國的態度迥異；在侵害所得利益的計算，美國與德國實務都僅允許請求可歸因於侵權行為的利益，值得我國實務參考。

關鍵字：商標侵害、損害賠償、具體損害、侵害所得利益、合理授權金、類推授權金、法定賠償額
Trademark Infringement、Damages、Actual Damages、Accounting of Profits、Reasonable Royalty、License Analogy、Statutory Damages

壹、前言

不論在哪個智慧財產權受侵害，損害賠償額之計算都是一個非常重要的議題，因為損害賠償額之請求範圍及計算方式與原告可以獲償之金額有密切關聯，而請求範圍及選擇以何者方式計算賠償額又繫於原告是否可以舉證，因此如何請求損害賠償及如何選擇賠償額之計算方式為原告請求民事救濟時非常關鍵性之問題。

智慧財產權損害賠償額之計算方式通常可分別由受害人及加害人方面認定之。前者例如受害人之具體損害；後者例如侵害所得利益。但為方便權利人舉證，各國可能透過立法或實務發展一些更有利於權利人舉證之計算方式，例如法定賠償額。然不論以何種方式計算，多數舉證責任都歸屬於主張侵權之權利人，若權利人難以舉證或不願提出相關證明，其請求之損害賠償額度及範圍即會受到限制。

綜觀各國就商標侵權損害賠償之計算方式及請求範圍多少有些共同之處，但亦各有其獨特之處，相較於其他國家之規定，我國就商標侵權損害賠償之計算方式算是較為多元的，但實際上，在請求損害賠償時，可能還是集中於其中一、兩種計算方式，為對於商標侵權損害賠償之計算方式及範圍有更深入之探討，以利於實務上之運作，本文將以美、德及我國的規範及實務見解為核心加以探討，期望透過這樣的比較分析，對於我國法制有更深入之分析與檢討，以利於立法或實務之參考。

貳、美國法制

一、規範基礎

依美國聯邦商標法（Lanham Act，又稱藍能法）第 35 條規定，侵權案件之原告得請求被告所得利益、原告之損害、費用等三大類別，但受到衡平原則的限制（subject to the principles of equity）。第 35 條 (a) 項明示適用於第 32 條的聯邦註冊商標之侵害，以及第 43 條 (a) 項的未註冊商標侵害、第 43 條 (d) 項的網域名稱搶註；除此之外，亦適用於第 43 條 (c) 項的商標淡化案件[1]。

[1] 15 U.S.C. § 1117(a); 4 Anne Gilson LaLonde, Gilson on Trademarks § 14.03[2] (2021).

即使成立侵害，是否判給金錢救濟（即具體損害、侵害所得利益、費用等），法院（尤其是初審法院）有很大裁量權，可依據衡平及個案情況給予或不給予金錢救濟。並非成立侵害，法院即當然會判給金錢救濟。被告行為越情節重大、故意、具詐欺性，法院判給金錢救濟的可能性越大。反之，若僅判給禁制令即已滿足個案之衡平，則法院不會判給金錢救濟；此種情況常見於被告無造成混淆之故意、無惡意、無假冒、無詐欺時[2]。

第 35 條 (b) 項規定，於仿冒案件，除非有減免情事，否則法院應判給具體損害之三倍、或侵害所得利益之三倍，以其中較高者為準。此為 1984 年商標仿冒法案（Trademark Counterfeiting Act）所增訂[3]。

二、損害賠償額之計算方式

（一）具體損害

損害賠償填補原告之全部損害，但須與被告之侵害行為有相當因果關係。具體損害之賠償，不須被告為故意。如第三巡迴上訴法院及第九巡迴上訴法院表明，若填補原告損害為衡平，法院即可判給，不論被告是否為故意；以及，若地方法院曉諭陪審團，須被告具有故意方能判給具體損害之賠償，則為適用法律錯誤[4]。

具體損害之賠償不得基於臆測，原告須證明其所受損害及所失利益。但證明損害額不必絕對精確，只須提供合理的計算基礎。在原告已證明有具體損害後，法院可推估（approximation）其損害額。

---

2 4 LaLonde, § 14.03[2].

3 4 LaLonde, § 14.03[2]. 仿冒（counterfeiting）是將虛假商標貼附於商品上，使商品外觀與真品難以區辨。仿冒是故意對消費者為商品來源的欺騙行為，通常不只抄襲商標，連商品包裝也一併抄襲。仿冒商標須與註冊商標「相同或實質無法區別（substantially indistinguishable）」，且須用於同一之商品；僅商標非常近似，或用於類似之商品，均不構成仿冒。仿冒為商標侵害的一個次類型：仿冒案件均為商標侵害；但非任何商標侵害都是仿冒。若成立仿冒案件，則原告可選擇法定賠償，或實際損害或侵權利益的三倍加上律師費。參見 2 LaLonde, § 5.19; 5 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30:117; 15 U.S.C. §§ 1116, 1117(b), 1127.

4 4 LaLonde, § 14.03[3]; SecuraComm Consulting, Inc. v. Securacom, Inc., 166 F.3d 182, 190 (3d Cir. 1999); Adray v. Adry-Mart Inc., 68 F.3d 362, 366 (9th Cir. 1995).

傳統上承認的具體損害主要有四類：1、因銷售移轉致生的所失利益；2、因減價與侵權人競爭致生的所失利益；3、對商譽及信譽的損害；4、矯正廣告（corrective advertising）的費用[5]。

上述第一種所失利益，潛在地與被告的侵害所得利益重疊，原告通常必須擇一請求；且原告必須確實地證明銷售上的損失。第二種所失利益很少發生，而且證明不易，法院通常較不願意判給。第三類，即商譽及信譽損害，也不易證明，因此較難獲得法院判給；但法院有裁量權可酌增已證明之具體損害或侵害所得利益，以填補未能證明之商譽損失。第四類，即矯正廣告費用，在 Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.[6] 案之後有增加使用的趨勢；雖然要直接獲得商譽損失的賠償較難，但法院可經由矯正廣告費用救濟未能證明的商譽損失[7]。

以上的具體損害項目又可分為「回復市場損害」（recovery for marketplace damage）、及「損害控制措施」（damage control measures）。市場損害包括所失利益及商譽損失，多數法院認為須證明市場上的實際混淆方能請求。損害控制措施指為減少侵害行為的損害，而支出的費用，包括矯正廣告費用；另有法院界定損害控制措施為「為減少商標侵害的有害效果，而支出的任何合理費用」。有些法院認為請求損害控制措施不須證明實際混淆。第六巡迴法院對此區別提供解釋：「實際混淆是判給『市場損害』賠償的前提，因為實際混淆傾向證明這些難以證明的損害的確存在。但對於損害控制費用，則無須使用此種代理變數（proxies）」[8]。

合理授權金是實際損害的一種計算方式。若原告先前不願意授權其商標，以致法院必須臆測從來不存在、或不曾談判過的授權關係，則法

5 James M. Koelemay Jr., *A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases*, 85 Trademark Rep. 263, 282 (1995).

6 Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 408 F. Supp. 1219 (D. Colo. 1976), *modified and aff'd*, 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977).

7 *Id*. at 282.

8 Mary LaFrance, Understanding Trademark Law 555 (2020); Max Rack, Inc. v. Core Health & Fitness, LLC, 2022 U.S. App. LEXIS 19441 (6th Cir. 2022); Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Industries, Inc., 204 F.3d 683, 691 (6th Cir. 2000).

院會不願意以合理授權金作為計算方法。合理授權金通常用於授權已過期，而以授權金作為持續使用的對價，故法院得以過去已有或已構想的授權作為計算的依據。因此，過去曾有授權關係時，法院會較願意以合理授權金作為計算實際損害的依據[9]。

在計算合理授權金時，傾向以曾經存在的實際授權為基礎。著名案例 Sands, Taylor & Wood Co. v. The Quaker Oats Co.（GATORADE 案），雖然在當事人間並無先前授權關係，但原告曾將其商標授權第三人使用，法院以此為基礎推估授權金數額——亦即，若被告承認原告商標為有效，被告會給付原告以獲得使用的授權金數額，是適當的計算損害賠償的方法[10]。在 Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. 案，第五巡迴上訴法院以被告曾提議而原告已拒絕的授權金數額計算賠償額；聯邦巡迴上訴法院批評第五巡迴法院的見解，認為以授權金計算賠償金額，須以不違反衡平原則為前提。學者亦認為，以被告要約而原告已拒絕的授權金數額計算，等於強迫商標權人授權侵權人，對商標權人並不公平[11]。

美國法院之所以對以合理授權金為商標損害賠償之計算方式持保留態度，究其原因與避免商標強制授權有關。如第三巡迴法院在 A & H Sportswear 案解釋：「授權金作為過去侵害的損害賠償計算方式，通常用於專利案件及營業秘密之脈絡，用於商標案件則為非典型。（……）法院對未來銷售判給授權金，成為法院強加當事人未曾請求或談判的授權」[12]。McCarthy 教授並解釋：「對商標加以強制授權，使侵權人能給付法院決定的授權金，而繼續使用商標，並非適當的商標侵害救濟方式。與貿易有關之智慧財產權協定禁止商標的強制授權」[13]。

9 4 LaLonde, § 14.03[3][d].
10 Sands, Taylor & Wood Co. v. The Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 963 (7th Cir. 1992).
11 5 McCarthy, § 30:85; Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., 597 F.2d 71, 76 (5th Cir. 1979); Bandag, Inc. v. Al Bolster's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 920 (Fed. Cir. 1984).
12 A&H Sportswear Co. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 166 F.3d 197, 208 (3d Cir. 1999).
13 5 McCarthy, § 30:85.

實務上不乏將合理授權金調整加重，或判給二倍、三倍之例。合理授權金的問題在於，等於強迫原告授權，而原告本已拒絕授權。而被告只須支付原本應支付的授權金，甚至將合理授權金的賠償當作侵權生意的成本之一，阻卻被告侵權的效果不足。故法院可將合理授權金的數額加重，以將計算上的不確定性歸給被告負擔，以及產生阻卻侵權的作用[14]。

加重賠償：美國聯邦商標法第 35 條 (a) 項允許法院得考量案件情況，提高賠償額，但不得超過具體損害的三倍。此規定之用意，是承認在複雜市場中，原告證明金錢損害的困難度；加重賠償可用以填補原告的所失利益，以及被告的侵權行為所造成的的市場扭曲[15]。

損害商譽及信譽之賠償：對商譽（good will）及信譽（reputation）之損害，已包括在商標侵害之具體損害之中，為其中一個項目，甚至可成為具體損害的重要部分。不正競爭法整編亦同見解：商標侵害之具體損害主要含四類別：失去之銷售或利潤、減價銷售之損失、市場上信譽之損害、以及用以防止、矯正或減少混淆之費用[16]。但亦有州法將損害商業信譽列為商標侵害或不正競爭的一種型態，與混淆誤認之虞、淡化並列（例如紐約州法）[17]。

以實際混淆為請求具體損害的前提：多數巡迴上訴法院認為，原告必須證明實際的消費者混淆（actual consumer confusion），方能請求具體損害之賠償。不正競爭法整編第三版亦同見解：請求回復損害，通常須證明有些消費者已經被實際混淆或欺罔。第六巡迴上訴法院在 Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Indus. 案解釋：「實際混淆是判賠『市場損害』（marketplace damages）的前提，因為實際混淆傾向證明這些難以證明的

14 5 McCarthy, § 30:87.

15 4 LaLonde, § 14.03[3].

16 Restatement (Third) of Unfair Competition § 36. 整編（Restatement）為美國法協會（American Law Institute）的著作，匯集及闡明各法律領域的法則，以供法院判決參考。不正競爭法整編處理以不正當手段干擾合法商業利益的行為，目前為第三版，於 1995 年出版。

17 NY General Business Law § 306-I (1997).

損害可能存在」[18]。證明實際混淆的方法之一，是證明被告行為的欺騙性（deceptive），致使消費者無可避免地會被混淆[19]。

若原告只能證明混淆誤認之虞，而無法證明實際損害，則法院不會判給具體損害的賠償，而只給予禁制令。即使原告無法請求具體損害賠償，仍不排除得請求侵害所得利益及其他費用。請求侵害所得利益，並無證明實際的消費者混淆的要求[20]。

少數巡迴上訴法院認為，原告無法證明實際混淆並不排除得請求具體損害賠償。理由之一，是法條本身無此要求。理由之二，是此種硬性要求不符合美國聯邦商標法金錢救濟的衡平本質，而主張應基於「全體情況」（the totality of the circumstances）的考量。另有法院主張，請求「損害控制」費用，例如矯正不實廣告的效果，只須證明混淆誤認之虞，無須證明實際的消費者混淆[21]。

（二）侵害所得利益

依第 35 條 (a) 項規定，原告得請求被告的侵害所得利益。返還侵害所得利益，稱為 accounting of profits 或 disgorgement of profits，指將被告從侵害行為獲得的淨利（net profits）移轉給原告。法院判給侵害所得利益受衡平法則限制，即使原告勝訴，亦非當然可獲判侵害所得利益，必須判給侵害所得利益在個案為衡平，且利益可歸因於被告違反美國聯邦商標法的行為（見後述「分配」問題）[22]。

---

18 *Balance Dynamics*, 204 F.3d at 691 (6th Cir. 2000); 4 LaLonde, § 14.03[3]; LaFrance, at 335. 之所以要求以證明實際混淆為前提，是因為市場的實際損害（actual marketplace damage）難以證明，所以用實際混淆間接證明市場損害。但有學者認為其他因素亦可證明原告受損害，例如被告故意欺罔、當事人為競爭者、該案事實為假冒、銷售被移轉等。實際混淆是法條所無之要件，以上述衡平因素（加上實際混淆）綜合考量較為妥適。4 LaLonde, § 14.03[3][b].

19 4 LaLonde, § 14.03[3].

20 *Id.* 美國法請求損害賠償的門檻較高，在個案中，若給予禁制令已滿足個案衡平，則法院有裁量權不判給賠償。因證明實際混淆是判給「市場損害」的前提，所以若原告僅能證明混淆誤認之虞，雖成立商標侵害，但可能無法獲得賠償。4 LaLonde, § 14.03[3][b].

21 4 LaLonde, § 14.03[3][b]; 另參見 *Balance Dynamics*, 204 F.3d at 691-692 (6th Cir. 2000); LaFrance, at 335 同見解（請求「損害控制措施」費用，無須證明實際損害）。

22 LaFrance, at 335; 4 LaLonde, § 14.03[6].

依美國聯邦商標法第 35 條規定，金錢救濟的各種方式是累積性的，而非替代性的。因此，法院可判給侵害所得利益，加上原告的信譽或商譽的損害賠償（但不包括失去銷售的損害賠償）。但法院不曾同時判給侵害所得利益、及原告失去銷售的損害賠償，因此二者有重複賠償的問題—判給侵害所得利益，可能已經填補原告的失去銷售[23]。

即使已證明侵害，原告並非當然可獲判侵害所得利益，法院仍受衡平法則之限制。法院平衡許多因素以決定是否判給，主要因素為被告的主觀意思及行為，與其他因素相互平衡（如商標權人之損害、實際混淆、計算利益之成本、商品競爭關係等）。第五巡迴上訴法院以因素清單決定是否判給侵害所得利益：1、被告是否有混淆或欺罔的故意；2、銷售是否被移轉；3、其他救濟的充分性；4、原告行使權利是否有不合理遲延；5、使侵害行為無利可圖之公共利益；6、是否為假冒案件[24]。第三巡迴上訴法院採取相同因素清單；不正競爭法整編亦採類似的因素清單[25]。

1、被告故意是否為請求侵害所得利益之要件？

過去美國法院在判給侵害所得利益時，被告的主觀意思極為重要，尤其是在淡化案件。但美國聯邦商標法第 35 條的金錢救濟規定，僅有淡化案件（第 43 條 (c) 項）要求「故意侵害」（willful violation）；對其他案件則僅規定「侵害」，並無規定以故意為要件。雖然如此，有許多聯邦二審法院認為，任何美國聯邦商標法案件，均以被告具故意為判給侵害所得利益之前提。但也有些聯邦二審法院不贊同，造成聯邦二審法院間的見解歧異。

聯邦最高法院在 2020 年的 Romag Fasteners v. Fossil, Inc. 案澄清此爭點，解決下級法院長期的見解歧異。本件被告侵害原告商標，但

[23] 4 LaLonde, § 14.03[6]; LaFrance, at 334（禁止重複賠償）.

[24] Pebble Beach Co. v. Tour 18 Ltd., 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998). 其中第六因素「是否為假冒案件」與判斷侵權人之惡意有關。假冒（palming off 或 passing off）是普通法的侵權行為，指侵權人故意以其他品牌商品替換消費者原本所欲購買的品牌，而故意欺騙消費者。例如以非「可口可樂」飲料填充於可口可樂瓶。Restatement (Third) of Unfair Competition § 37; 4 McCarthy, § 25:3.

[25] 4 LaLonde, § 14.03[6][c].

非出於故意。聯邦最高法院的判決對美國聯邦商標法第 35 條予以文義及體系解釋，認為法院不能加以法律所無之要件。第 35 條 (a) 項，僅有淡化案件之賠償以故意為前提，其他類型商標侵害則無此要求；況且美國聯邦商標法其他條文多處出現被告主觀意思的規定，顯示此處不要求故意並非立法者疏漏。其次，雖然過去下級法院常以第 35 條的「衡平原則」一詞，指稱歷史上衡平法院對侵害所得利益要求以故意侵害為要件，但聯邦最高法院認國會未將此段歷史納入美國聯邦商標法中；「衡平原則」是一種各實體法領域都適用的基本原則，而非指某種救濟方法的主觀要件[26]。

過去下級法院認為請求侵害所得利益必須證明被告故意，此見解在 Romag 案之後已不能適用[27]。在美國聯邦商標法的 1999 年修正之前，法院一般認為被告之故意為要件。在 1999 年修正及 Romag 案判決之間，因美國聯邦商標法第 35 條用語產生聯邦二審法院見解歧異，有部分法院認為仍須證明被告之故意，但法則之細節略有不同[28]。這些見解在 Romag 案之後已不再適用。

聯邦最高法院的 Romag 案判決肯認，被告之故意是法院判給侵害所得利益的重要考量，但不是侵害所得利益的「要件」。該案發回重審後，地方法院認被告行為出於過失，判決原告可獲得 90,795.36 美元侵害所得利益[29]。另有一在 Romag 案之後的案件，因認定被告係出於惡意及詐欺，而判賠 1,040 萬美元的侵害所得利益[30]。

---

26 Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., 140 S.Ct. 1492, 1496 (2020).

27 4 LaLonde, § 14.03[6][c][i].

28 例如，第一巡迴上訴法院認為，除非雙方有直接競爭關係，否則應證明被告之故意。第二巡迴上訴法院認為，美國聯邦商標法 1999 年修正未改變被告故意的要求。第八巡迴上訴法院假設，任何金錢救濟都以被告故意為前提。第九巡迴上訴法院則認為第 35 條的「衡平原則」一詞，允許法院要求以證明被告故意為判給侵害所得利益的前提；但第九巡迴上訴法院已承認此見解在 Romag 案判決後已不再適用。4 LaLonde, § 14.03[6][c]; Monster Energy Co. v. Integrated Supply Network, LLC, 821 Fed. Appx. 730 (9th Cir. 2020).

29 2021 WL 1700695 (D. Conn. 2021).

30 Monster Energy Company v. Integrated Supply Network, LLC, 533 F. Supp. 3d 928, 937-938 (C.D. Cal. 2021); *see also* 5 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30:62 (5th ed. 2022).

即使法院認定侵害出於故意，亦不必然會判給侵害所得利益。例如當原告未能證明實際損害：美國聯邦商標法第 35 條其實並未要求，請求侵害所得利益的原告須證明實際損害；但此種證據與法院的衡平裁量有關[31]。若被告未自侵權行為獲利，法院亦會拒絕判給侵害所得利益。

2、舉證責任

依據第 35 條 (a) 項，對於侵害所得利益的舉證，原告只須證明被告的銷售額。被告則須證明任何可扣減的成本或其他項目。普通法亦採相同原則：銷售總額之扣減，由侵權人舉證成本或其他可扣減項目，以達到淨利。

原告只須證明銷售總額（gross sales），由侵權人證明：（1）非可歸因於侵權行為的銷售；（2）可扣減的成本及費用。對於銷售總額或利益不確定之處，作不利於侵權人的認定。若侵權人未能證明扣減項目，法院無須推估（estimate）扣減項目，可將全部收入判給原告；但某些案件中，法院為避免商標權人得意外之財，仍會推估合理的侵害所得利益數額[32]。

法院很少討論是否准許扣減某些費用的方法論，通常只是依照某個先例（允許扣減某項目的商標、專利、著作權、或營業秘密案件）處理。學者列出區分何種費用可扣減的三種原則：（1）差別成本或邊際成本法（the differential cost or marginal cost rule）：若非因（but for）製造及銷售侵權產品，即不會支出的費用，才允許扣減；此法不允許扣除固定成本及間接費用。許多法院採用此法。（2）直接助成規則（the direct assistance rule）：直接助成（directly assisted in）產品的製造及銷售的全部費用，包括某些間接費用，可以扣除。此法亦得到廣泛支持。（3）完全配置成本規則（the fully allocated cost rule）：依據一般接受的會計原則，可適當配置於產品的全部費用，可以扣除[33]。

[31] 4 LaLonde, § 14.03[6][c].
[32] 5 McCarthy, § 30:66.
[33] Koelemay, at 288-289.

可能扣減的主要項目包含間接費用、營運費用、聯邦所得稅等，但法院見解不盡相同[34]。詳細可扣減項目有：（1）商品或原料成本；（2）直接用於製造產品的勞力成本；（3）用於製造產品的機器成本（折舊）；（4）水電費；（5）廣告及促銷費用；（6）銷售人員的薪資及佣金；（7）辦公室的一般費用；（8）促銷品折扣；（9）以某一時期的虧損，折抵另一時間的收益；（10）開辦費用及損失；（11）建築之租金、折舊、攤銷、及維護；（12）保險；（13）法律及會計費用（若用於防禦侵權訴訟，則不可扣減）；（14）稅捐（有不同見解）[35]。

3、侵害所得利益的分配問題

法院通常推定被告的全部利益來自侵害行為，此推定可予反證推翻。若被告的利益非全部來自侵害行為，亦即有部分利益是歸因於其他因素，此須由被告負舉證責任。依據美國聯邦商標法第 35 條 (a) 項的解釋，若侵權人有部分利益非可歸因於侵害行為，此應由侵權人負舉證責任。消費者可能因其他理由購買商品，品牌的銷售力只是購買原因之一。此問題稱為侵權利益的分配（apportionment of profits）。侵權人可使用專家證言，以證明只有某比例的銷售及利潤可歸因於商標侵害[36]。

在 1916 年，聯邦最高法院已有判決處理侵害所得利益的分配問題。在 Hamilton-Brown Shoe 案，聯邦最高法院認為，若侵權利益的分配（歸因於被告使用侵權商標、或歸因於被告產品本身優點所產生的銷售利益）是不可能時，則原告證明被告的總利益，即使未能證明分配比例，已盡原告之舉證責任[37]。

---

[34] 5 McCarthy, § 30:66（若間接費用係不銷售侵權產品也會發生，有些法院不會允許扣減）. 間接費用（overhead costs）或譯為間接成本，指一營業的持續性支出，而非可直接歸因於某項產品或服務的生產者，例如租金、水電費、行政成本、保險等。參見 5 McCarthy, § 30:68; Alicia Tuovila, Overhead: What It Means in Business, Major Types, and Examples, at https://www.investopedia.com/terms/o/overhead.asp#toc-what-is-overhead (last visited Mar. 22, 2023).

[35] 對於各個細目的描述，包括各細目中再區分可扣減及不可扣減之部分，參見 Koelemay, at 290-292.

[36] 5 McCarthy, § 30:65. 我國學者將 apportionment 譯為「分配法則」，參見劉怡婷、王立達（2020），〈美國專利侵害實際損害額之計算—以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心〉，智慧財產權月刊，136 期，頁 74。商標法之侵害所得利益「分配」問題，其概念類似於我國專利判決中所稱之「貢獻度」，參見智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號民事判決。

[37] Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co., 240 U.S.251, 261 (1916).

在 1942 年的 Mishawaka Rubber 案判決，聯邦最高法院再度處理侵害所得利益的分配問題。該判決指出，原告不能取得對非可歸因於侵權使用的利益。但舉證責任是在侵權人：「侵權人須證明侵權對其銷售並不產生金錢的價值。若侵權人不能證明，則銷售侵權商品的利益應歸給商標權人」。「如果無法區分可歸因於侵權使用的利益，則商標權人可能獲得意外之財；但相反的結果會使侵權人獲得意外之財」[38]。

歷年來，聯邦二審法院亦有關於分配侵害所得利益之判決。例如第五巡迴上訴法院在 Holiday Inns 案，被告在授權終止後仍繼續使用 HOLIDAY INN 商標，法院認定在侵害的期間，被告的利益只有百分之三十來自於使用原告的服務標章[39]。第六巡迴上訴法院在 Wynn Oil 案，指出證明侵害所得利益的分配，其舉證責任在被告，亦即須由被告證明其利益來自侵權以外的因素。若不能證明，則不利益應由侵權人承受[40]。

近年判決，例如第五巡迴法院在 Boltex 案指出，於不實廣告案件，兩名原告及被告雖為競爭者，但將侵權人的全部利益歸給原告是不公平的，因被告之利益應由市場上之全部競爭者共享。法院採用專家證言，依據當事人的市占率，分別判給於兩名原告 11.6% 及 10.4% 的被告利益，相當於兩名原告的市占率[41]。

第六巡迴法院在 Lawn Managers 案，認定侵害所得利益為侵權人在相關期間總利潤的 25%。被告於上訴時主張，因授權期間後當事人有不競爭協議，在協議期間內原告不會因侵權而失去銷售，故侵害所

38 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co., v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203, 206-207 (1942).

39 Holiday Inns, Inc. v. Alberding, 683 F.2d 931, 935 (5th Cir. 1994).

40 Wynn Oil. Co. v. American Way Service Corp., 943 F.2d 595, 606 (6th Cir. 1991).

41 Boltex Manufacturing Co., L.P. v. Ulma Piping USA Corp., 2020 WL 598284, at *6 (S.D. Tex. 2020). Boltex 案為美國聯邦商標法之不實廣告案件，救濟措施仍適用該法第 35 條。但 Boltex 案中法院認為，在判給侵害所得利益時，商標法案件與不實廣告案件仍有差異：商標案件可以將被告的全部侵害所得利益判給原告，因受害者只有原告（商標權人）一人；但在不實廣告案件，受害者為市場上的全部競爭者，若將被告的侵害所得利益全部判給起訴的原告一人，反而造成原告不當獲利，故僅能依據原告的市占比例判給侵害所得利益。

得利益比例應更低。上訴法院認為地院的確曾考慮過此因果關係，故維持原判[42]。

在 International Star Class Yacht Racing Association v. Tommy Hilfiger U.S.A., Inc. 案，原告指控被告 Tommy Hilfiger 公司侵害其未註冊商標「Star Class」。該案上訴於第二巡迴上訴法院，上訴法院引用聯邦最高法院在 Mishawaka Rubber 案的見解，認為原告不能請求非可歸因於侵權使用原告商標的被告利益。因此，上訴法院要求地方法院認定侵害所得利益中，可歸因於使用原告商標、及可歸因於使用被告商標及商譽的部分。發回地方法院後，地方法院認定銷售利益絕大多數來自於被告的商標及設計；原告商標對銷售的貢獻為微不足道，故認定總銷售額僅 2.5% 可歸因於使用原告之商標[43]。

McCarthy 教授指出，商標的「分配」的舉證法則，類似於著作權侵害；如果著作權的侵權部分與整體著作不可分，則原告有權獲得侵權人的全部利益；但若侵權人能證明分配的公平基礎（a fair basis of apportionment），則應根據侵權對侵權人銷售的效果，作侵害所得利益的分配[44]。

三、其他請求

（一）法定賠償

在下面兩種情況，原告可在地方法院判決前選擇法定賠償，而不請求具體損害或侵害所得利益。至於其他種侵害案件，則不得請求法定賠償。

---

42 Lawn Managers, Inc. v. Progressive Lawn Managers, Inc., 959 F.3d 903, 913-914 (8th Cir. 2020).

43 Int'l Star Class Yacht Assoc. v. Tommy Hilfiger U.S.A., Inc., 146 F.3d 66, 72 (2d Cir. 1998), *remanded to* 1999 WL 108739 (S.D.N.Y. 1999). 然而，地方法院結論為被告侵權非基於惡意，僅以禁制令禁止被告侵權即為已足，不須判給金錢救濟。

44 5 McCarthy, 30:65.

1、仿冒案件：一個仿冒商標用於一種商品或服務，法院得酌定一千到二十萬美元間的法定賠償；但故意之仿冒案件，上限提高到二百萬美元[45]。

2、網域名稱搶註案件：對每個網域名稱，法院可酌定一千美元以上，十萬美元以下之法定賠償[46]。

（二）律師費

第 35 條 (a) 項規定，於「例外案件」（exceptional cases），法院可判給勝訴當事人（原告或被告）合理的律師費。法院判給原告律師費，通常是在侵害行為是惡意、詐欺、蓄意、故意等情形。若他造從事惡意或騷擾性的起訴或訴訟行為，則勝訴之當事人（原告或被告）可獲判律師費。因專利法對律師費的規定與聯邦商標法相同，故何謂「例外」案件的標準，依照聯邦最高法院的專利律師費判決 Octane Fitness, Inc. v. ICON Health Fitness, Inc. 案，考量全體情況決定[47]。

（三）懲罰性損害賠償

美國聯邦商標法第 35 條不允許懲罰性損害賠償，即使侵害行為出於故意、重大過失或詐欺。但懲罰性損害賠償在州法下可允許。甚至有部分州以制定法，授權法院於商標侵害案件判給懲罰性損害賠償[48]。

45 15 U.S.C. § 1117(c).
46 15 U.S.C. § 1117(d).
47 LaFrance, at 339.
48 4 LaLonde, § 14.03[4].

四、小結

茲將美國聯邦商標法中計算方式之重點整理如下（表 1）：

表 1：美國聯邦商標法損害賠償之重點

具體損害	- 通常分為四類。 - 不以故意為前提。 - 請求「市場損害賠償」須證明實際混淆；請求「損害預防措施」不須證明實際混淆。 - 合理授權金：為計算具體損害的一種方法；通常須有先前授權作為其基礎。實務不乏將合理授權金調整加重之例。
侵害所得利益	- 過去常以故意為要件;在聯邦最高法院的Romag案判決之後，故意非要件，但仍為重要因素。 - 可扣減之成本及費用由被告舉證。 - 有分配問題：只能請求可歸因於侵害行為的利益。
其他請求	- 法定賠償額：僅仿冒案件、網域名稱搶註案件有；一般案件無。 - 律師費。 - 懲罰性損害賠償：州法中可能有。

參、德國法制

一、規範基礎

德國商標法第 14 條第 6 項第 1-3 句規定：「[1] 因故意或過失侵害商標權者，應對商標權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。[2] 損害賠償額之計算亦得以侵害人因違法行為所得之利益計算之。[3] 損害賠償請求權亦得根據侵害人若獲得使用該商標之授權所必須支付之合理權利金計算之。」

二、損害賠償額之計算方式

根據德國民法第 249 條，負損害賠償義務之人，應回復損害發生前之原狀。侵害人身或毀損物品而應負損害賠償者，債權人得要求以金錢賠償代替回復原狀。在商標權受侵害，商標權人通常很難量化造成之損害，因此商標法第 14 條第 6 項提供了三種計算損害賠償額之方式：（一）具體損害（konkrete

Schadensberechnung）；（二）侵害所得利益（Verletzergewinn）；（三）類推授權金（Lizenzanalogie, license analogy）。商標權人只能選擇採取其中一種方式計算，同時禁止混用三種計算方法（Vermengungsverbot）[49]。但商標權人在言詞辯論終結前發現有其他計算方式對其更有利者，仍可以變更為其他不同的計算方式。

此外，無論以哪種計算方式，均可能額外請求「市場混淆之損害」（Marktverwirrungsschaden），或將之作為認定類推授權金額度的評估因素。就此將於後詳述之。

茲將三種計算方式分述之。

（一）具體損害

在具體損害，損害係指實際侵害所造成之損害。亦即必須能具體證明具有相當因果關係及損害金額之項目始能主張。包括受害人在提起訴訟之前及通過訴訟所產生之訴訟費用。

具體損害，除所受損害外也包括「所失利益」（Entgangener Gewinn）。蓋德國民法第 252 條規定，應賠償之損害亦得包括所失利益。所失利益，係指事務之通常進行，或依特殊情況，特別是依已採取之措施或準備，可預期取得之利益。

商標權人必須就侵權行為所造成之所受損害及所失利益負舉證責任。固然民法第 252 條第 2 句[50]減輕了商標權人之舉證責任，因為該規定將預期可取得之利益即視為可得利益。但商標權人仍有義務向法院提供至少能粗估所失的利益的事實[51]。例如商標權人必須說明其銷售發展狀況或利潤率等。

本計算方式常常難以證明商標侵權所造之損害及因果關係。特別是權利人必須公開自己交易之利潤，而侵權者又經常是競爭對手，公開公

[49] BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 87/07– Zoladex.

[50] 德國民法第 252 條規定：「應賠償之損害亦包括所失利益。所失利益係指依事務之通常進行情況，特別是依已採取之措施或準備，可預期取得之利益。」

[51] BGH, Urteil vom 21.01.2016, I ZR 90/14 – Deltamethrin II.

司內部如此敏感的資訊，是多數商標權人所不願意的，因此具體損害賠償在實務上適用機會並不多[52]。

（二）侵害所得利益

商標權是無體財產權，具有易受侵害，又不易舉證之特性，要具體地證明可追溯至一開始侵權之所有的實際損害及因果關係是非常困難的，因此在損害賠償的請求上會准許以請求返還侵權人之利潤作為損害賠償。一方面，假設沒有侵權，商標權人將獲得侵權人實際獲得之利益；另一方面，商標權人可以依德國民法第 687 條第 2 項[53]、第 681 條第 2 句[54]及第 667 條[55]有關無因管理有關規定請求返還財產[56]。

商標權人可選擇向侵權行為人請求侵害所得之利益，如此將不會面臨請求具體損害時必須證明實際損害及因果關係等所面臨之困境。

所謂「利益」，係指營業額扣除成本或必要費用之利益。請求返還侵害所得利益須遵守下列計算原則[57]：首先，應計算侵權人所得之全部利益，並在此基礎上計算商標權人對侵權人可請求之侵害利益限額[58]，亦即計算可請求之侵害利益占侵權人全部利益的份額；其次，由全部侵權利益中扣除成本或必要費用，茲分述之。

---

52 Franz Hacker, Markenrecht, 4. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2016, S.260.

53 第 687 條第 2 項規定：「明知自己無權處理，而將他人之事務作為自己之事務進行管理者，本人可以主張根據第 677 條，第 678 條，第 681 條，第 682 條產生之請求權。本人主張上述請求權時，應對事務管理人負第 684 條第 1 句規定之義務。」

54 第 681 條第 2 句規定：「對事務管理人之義務，準用第 666 條至第 668 條關於受託人之規定。」

55 第 667 條規定：「受託人有義務，將因處理委託事務而收取者及從事務管理中取得之一切，歸還予委託人。」

56 Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, 12 Aufl., C.H.Beck, 2018, §14, Rdn.680.

57 Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen! http://www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht (last visited Oct. 6, 2022).

58 BGH, Urteil vom 14.05.2009, Az. I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1、對侵權人可請求之侵權利益的份額（der Anteil）

在多數情況，商標權人未必可以要求侵權者給付從侵權商品／服務的營銷中所獲得之全部利益，而只可請求因侵害商標所產生之利益。至於因商品價值、質量、侵權人營利活動之方法或廣告宣傳的強度等因素所造成的利益，仍歸侵權人所有[59]。但侵權人所有利益中有多少份額的利益是屬於侵害商標之利益？根據法院見解，這並非因果關係的問題，而是一個評估性的歸因（ein wertende Zurechnung）的問題[60]，與民法第 254 條[61]之共同過失份額的評估相當[62]，因此相應的份額只能或多或少通過粗略的評估來確定。

要求侵權人返還全部的利益，只有在特殊例外的情況下始有可能，即當一個商標商品若在沒有違法標示侵害之商標的情況下，該商品實際上是根本無法售出時[63]。例如一個幾乎一文不值的廉價手錶，若不是因為違法標示「Rolex」商標，消費者根本不可能購買。反之，在使用非著名商標的情況下，侵權人的利益最多只能有一小部分是因為商標權的侵害所導致，在此種情況下，甚至可以完全排除追回其利益[64]。

實務上有一法院按 100% 侵害利益賠償的判決是：侵權人將著名商標「Ahoj-Brause」[65]作為復古圖案印在 T 恤上出售，法院認為：原本簡單的白色 T 恤，就是因為上面印有傳統商標，觸發消費者懷舊的記憶才購買，如果沒有系爭商標，T 恤就不可能獲得任何利潤，因此商標權人有權獲得全部的侵權利潤[66]。

---

59 BGH, Urteil vom 14.05.2009, I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, 6 U 34/13 – openJur.

60 BGH, Urteil vom 14. 5. 2009 – I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH, Urteil vom 24. 7. 2012, X ZR 51/11 – Flaschenträger.

61 德國民法第 254 條第 1 項規定：「被害人對損害之發生負有共同過失者，應根據情況，特別是根據損害在多大程度上是由當事人一方或另一方造成的，來確定賠償義務及賠償範圍。」

62 OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, 6 U 34/13 – openJur.

63 BGH, Urteil vom 6. 10. 2005 , I ZR 322/02 – Noblesse.

64 Franz Hacker, a.a.O., S.261.

65 「Ahoj」是一個自 1925 年創設，使用在泡浴粉相關產品的商標，象徵一位身穿藍衣的水手。這名稱源自於水手的稱呼 ahoi。在德國是家喻戶曉之著名商標。https://de.wikipedia.org/wiki/Ahoj (last visited Oct. 6, 2022).

66 OLG Hamburg, Urteil vom 20.01.2005, 5 U 38/04 – Ahoj-Brause.

但在原告擁有著名商標，而被告亦屬高價、高品質之商品時，原告可以請求之侵害利益就不可能那麼高。例如原告 Adidas 在註冊指定使用之鞋子上使用三條斜線之著名商標，被告 Samsonite 販售在兩側各有四條紋標記之鞋子（下稱系爭商品），Adidas 起訴請求 Samsonite 賠償其損害，法院判給 Adidas 之賠償金額為 Samsonite 侵害利益的 20%。法院認定該份額的理由是：二者使用之標識雖具有高近似性，但系爭商品呈現低調外觀，且具「輕及高質量」之特性，是顧客購買決策之重要因素。尤其系爭商品價格相對較高，在價格較高的鞋子，通常在購買前會試穿並檢查其性能，且通常是經過仔細審查後才做出購買的決定。這也排除了一些顧客可能故意購買抄襲某商標之鞋子的假設，因此高價格水準對 Samsonite 的利潤做出的重大的貢獻。基於上述考慮，法院認定 Adidas 對 Samsonite 只可請求獲利的 20%[67]。

以上案例與其他計算方式一樣，均由法官根據民事訴訟法第 287 條第 1 項前段[68] 斟酌個案之所有情事，估計侵權人須支付的侵害利益額度。

2、扣除成本或必要費用

侵權人之利潤是從收益中減去與商標侵權直接相關的所有成本或必要費用的收益[69]。「利益」係指銷售額減去成本或必要費用後的收益。可以扣除的是變動成本，不包括固定間接成本（fixe Gemeinkosten，或稱非生產性成本）。除非侵權人可以證明該間接成本與侵權之商品直接有關，始可例外地扣除，例如無法再銷售之產品[70]。可否扣除之費用的區分界線在於：屬於特定侵權產品或僅屬於整體的營運。

扣除之項目，應由侵權人負舉證責任。在實務上可扣除及不可扣除之項目大致歸納如下：

---

67 OLG Frankfurt, Urteil vom 13.03.2003, 6 U 3/02 – Vier-Streifen-Kennzeichnung.

68 德國民事訴訟法第 287 條第 1 項前段規定：「當事人對於損害是否發生、損害賠償金額或應賠償之利益的額度有爭議者，法院得於斟酌所有情況下，依自由心證決定之。」

69 BGH, Urteil vom 14.05.2009, I ZR 98/06– Tripp-Trapp-Stuhl.

70 BGH, Urteil vom 2. 11. 2000, I ZR 246/98 – Gemeinkostenanteil.

（1）可從收益中扣除者：變動成本，例如生產的材料、能源成本、貨物的運輸和配送成本以及專門為生產侵犯產權的產品而發生的其他固定成本，與侵害商標權直接相關者[71]。

（2）不可從收益中扣除者：沒有直接關連的間接費用，不是專門與侵害商標有關，而是一般與侵權人的經營活動有關者不得扣除。例如營業租金、固定資產隨時間的折舊、廣告費用均不得扣除，除非其是在特殊情況下完全歸因於侵權產品[72]。此外，行政費用、高階主管薪資、啟動及開發費用，以及基於禁制令或因契約的不作為義務而不再銷售的產品的成本等也不得扣除[73]。

請求侵害所得利益在實務上是否經常被適用？請求侵害所得利益也有類似具體損害賠償之舉證責任的問題，這也是為什麼請求返還侵害所得利益在實務上也不是很重要的原因。一方面，侵權人可以在多大範圍上從利益中扣除成本或必要費用，經常存在爭議；另一方面，只能要求可歸因於商標侵權部分之利益，因此商標權人必須證明侵權人不可能在沒有商標侵權的情況下獲得其所要求之利益，這舉證通常是很困難的[74]。而且由法院認定可以請求侵害利益之份額，如果按此方式最後可能只能獲得一小部分的侵害利益的賠償，對商標權人也是不利的。

（三）類推授權金

德國商標法第 14 條第 6 項第 3 句：「損害賠償請求權亦得根據侵害人若獲得使用該商標之授權所必須支付之合理權利金計算之。」此為在德國最常用的損害賠償計算方式。

---

71 BGH, Urteil vom 21.09.2006, I ZR 6/04 – Steckverbindergehäuse.

72 同前註。

73 同前註。

74 Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen! http://www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht/ (last visited Oct. 6, 2022).

類推授權金之基本思想是：侵權人在任何情況下都應支付合法使用商標所應支付的賠償金。該計算方法實質上是對應於德國民法第 812 條第 1 項前段及第 818 條第 2 項[75]不當得利請求權。因此，依據類推授權金計算損害賠償請求權，並不取決於商標權人是否同意授權，或預計在一般情況／個別情況下同意授權，也不以其已經實際向第三方授權為必要。重要的是，對系爭受保護的權利而言，授權是否為其交易習慣。而在商標權，授權是常見的交易習慣[76]。

根據類推授權金原則，關鍵性的因素是合理的締約雙方會同意簽訂授權協議作為使用商標的報酬。為此，必須確定使用權之客觀價值，包括適當的及通常的授權金[77]。為評估在侵害商標權的情況下何種授權金費率是適合的，必須考慮為授予商標使用權在商業交易習慣必須支付的授權金。在此，必須考慮所有情況，包括在免費授權談判中對報酬金額的可能影響。所涉商標類型的標準市場授權費率可作為評估的起點[78]。在商標價值的創造上，商標的知名度及信譽扮演重要的角色。此外，混淆誤認之虞的程度也很重要，特別是兩造商標的近似度。

關於類推授權金估算之原則可以歸納如下[79]：

1、根據客觀的事後追溯性觀察（objektive ex post-Betrachtung）：估算的關鍵是一事件之客觀的事後追溯性觀察。亦即若侵權人和商標權人知道未來的使用，特別是其範圍及持續時間，他們會同意多少的授權金[80]。

---

75 德國民法第 812 條第 1 項前段規定：「無合法原因而受領他人之給付，或以其他方式由他人負擔費用而受到利益者，負返還義務。」同法第 818 條第 2 項規定：「所取得之利益因其性質不能返還，或受益人因其他原因致返還不能者，受益人應償還其價值。」

76 Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, a.a.O., §14, Rdn.695.

77 BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – *BTK*; BGH, Urteil vom 18.06.2020, I ZR 93/19 – *Nachlizenzierung* m.w.N.

78 BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK m.w.N.

79 Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen! http://www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht/ (last visited Oct. 6, 2022).

80 BGH, Urteil vom 17.06.1992, I ZR 107/90 – Tchibo/Rolex II.

2、法官酌定：法官根據自由心證及考慮個案之所有情況來酌定授權金的數額，上訴法院對損害的估算僅有限制的審查權。亦即唯有在初審法院誤判了損害評估的法律原則，忽略了基本的評估因素或使用了不正確的標準作為評估依據[81]時始可審查。在知名度較高或信譽較好之商標，授權金可以提高至高於交易中之通常水準[82]。此外也可以考慮混淆誤認之虞的程度及方式，或是因市場混淆致商標信譽受損之風險[83]。

3、額度之認定：歐盟智慧財產權執行指令第 13 條第 1 項 (b) 款[84]之文義，類推授權金，損害賠償必須「至少」與相應的授權金一樣高。不過德國也有實務見解認為：侵權人應支付之額度不應比契約取得授權之被授權人支付的額度更差，但也不應更好[85]。關鍵是根據使用權的客觀價值決定之[86]。然而為了符合上開指令之解釋，法院在根據類推授權金的原則計算損害時，亦可額外考慮實際損害。特別是適用於因為市場混淆造成的損害[87]以及因遲延支付授權金而導致之利息損失。關於額度之認定之斟酌因素大致如下[88]：（1）以銷售授權（Umsatzlizenz）為基礎：以被告在相關期間之銷售總額為依據。（2）商標識別性的高低、商標使用期間。（3）商標知名度及聲譽。（4）兩造商標近似度、商品服務類似度及造成混淆誤認之虞的程度。（5）侵權行為之範圍及持續時間。（6）侵權行為的強度。（7）市場混淆之損害。

---

81 BGH, Urteil vom 22.09.2021, I ZR 20/21 – Layher.
82 BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK.
83 BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – BTK.
84 歐洲議會及理事會 2004 年 4 月 29 日關於智慧財產權執行指令（Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums（2004/48/EG））第 13 條是關於智慧財產權損害賠償之規定，其中第 1 項規定：「在確定損害賠償額時，法院之程序如下：… (b) …在適當情況下，損害賠償額可根據侵權人在獲得使用相關智慧財產權之授權時必須支付之報酬或費用等因素定為一次性賠償。」
85 BGH, Urteil vom 23. 6. 2005, I ZR 263/02 – Catwalk.
86 BGH, Urteil vom 29. 7. 2009, I ZR 169/07 – BTK.
87 OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, 6 U 34/13 – Fair Play.
88 BGH, Urteil vom 22.09.2021 - I ZR 20/21- Layher.

4、類推授權金的支付方式：有判決認定：定期以淨銷售額的 1%-5% 計算授權金[89]。但該百分比也可能更高或更低。另也可能以其他模式，例如當市場上通常約定以總額的方式約定權利金時，也可能以總額支付權利金[90]。

5、商標權人可否要求比一般授權金更高的賠償？雖然一般均認為類推授權金只是最低的補償（Mindestkompensation），但是否可以要求損害的附加費（Verletzerzuschlag），法無明文。學者認為：如果 5% 的授權金在某行業是習慣的，這通常只意味著如果簽訂了適當的授權契約，該授權金是合乎商業習慣的。侵權者，不受適當授權契約之拘束，即先使用商標權人的商標，所以相當有必要在類推授權時顯著提高市場上慣常的授權金費率。另以著作權之情形為例，如果未註明原作名稱而侵害了照片的著作權，聯邦法院按 100% 的固定費率收取相應的授權金。該金額不是因非財產的，而是財產的損害，即權利人因作者未註名原著名稱，錯過後續訂單而遭受的經濟上損害，這種想法亦可適用到商標權中，在通常授權契約，會要求被授權人附加經授權的說明，在侵害商標權時，因為侵權人缺少了經授權的標示，商標權人也可能錯過許多後續的交易機會，有鑑於此，商標權人有權要求支付相應的附加費作為損害賠償，亦即要求比一般權利金更高的賠償[91]。

6、如果僅在廣告中侵害商標權，且不完全清楚商標的使用是否實際與銷售有關，是否還可用類推授權來計算損害賠償？ 最近法院認為：（1）如果僅在廣告中違法使用標識，雖無法確定直接銷售，亦不排除從一開始就根據類推授權金來計算損害賠償額，關於計算基礎的選擇主要是由初審法院在民事訴訟法第 287 條第 1 項處理。（2）在根據銷售授權計算損害賠償額時，由於商標侵權的強度可能較低，因此可能因

89 BGH, Urteil vom 29.07.2009, I ZR 169/07 – *BTK*. Niklau Plutte / Sebastian Jentsch, a.a.O., www.ra-plutte.de/markenverletzung-auskunft-schadensersatz-uebersicht (last visited Oct. 6, 2022).

90 BGH, Urteil vom 24.06.1993, I ZR 148/91 – Dia-Duplikate.

91 Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, a.a.O,, §14, Rdn.713.

僅在廣告中侵權而減少授權金。（3）在斟酌各種評估授權金的因素及事實上被告僅在廣告中使用了原告的商標之事實後，法院認定以5%的類推授權金計算損害賠償額[92]。

三、其他請求

（一）市場混淆之損害賠償

市場混淆，在一開始只是一種妨礙狀態，依排除侵害或防止侵害請求救濟即可。但是當市場混淆已成為現實，並使受害人承擔了原本不會產生的實際成本時，市場混淆便會造成損害[93]。所謂市場混淆之損害，係指商標侵害行為使消費者對商標權人商品的來源或品質產生錯誤認知所造成之損害[94]。例如商標識別性因為侵權而受到減損，或因侵權商品品質低劣，致消費者誤認商標商品之品質低劣。

市場混淆之損害賠償可由下面兩方面考慮之：首先，可以在實際確定之具體損害、侵害所得利益或類推授權金之外給予量化的賠償。其次，則在類推授權金的框架內，在評估類推授權金時，可以將市場混淆的損害列為一個考慮的因素[95]。

市場混淆之損害額如何認定？市場混淆之損害必須具體計算或是根據民事訴訟法第287條第1項由法院估定。在計算時應綜合觀察個案之所有情況，特別是侵害的類型及持續的時間、廣告的強度及非法標示商標之商品的銷售範圍等確定之。在計算損害額時特別會考慮下列因素：1、根據消除市場混淆之必要費用的額度：例如消除市場混淆之額外的廣告或闡明費用（Aufklärungskosten）[96]；2、交易上貶值（merkantiler Minderwet）：交易上貶值，係指商標權之侵害雖經排除，但在交易上仍

92 BGH, Urteil vom 22.09.2021 - I ZR 20/21- Layher.
93 BGH, Urteil vom 17.05.2001, I ZR 291/98 – Entfernung der Herstellungsnummer II.
94 BGH, Urteil vom 29.10.1998, I ZR 125/96 – Cefallone.
95 Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, a.a.O., §14, Rdn.715.
96 Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, a.a.O., §14, Rdn.717.

存在排除侵害措施無法彌補的損害[97]。此種損害既可體現在對侵害商標本身獨特性造成之持續的損害，也可體現在對產品及公司信譽之持續的損害上。

（二）非財產之損害賠償

根據歐盟關於智慧財產權執行指令第 13 條第 1 項 (a) 款[98] 規定，在「適當情況下」之損害賠償計算還包括權利人之非財產上損害賠償。此外，歐盟法院曾在判決中表示：若權利人根據執行指令第 13 條第 1 項 (a) 款規定之假設報酬或費用請求賠償其財產上損害，亦得另外請求賠償非財產上之損害[99]。在商標侵權的情況下請求非財產上之損害賠償，例如當商標係由商標權人之姓名或公司名稱所組成時，可能有非財產上之損害。另外，有學者也考慮對「非財產上損害」作較廣義的定義，例如包括與侵權相關的聲譽損害或對商標識別性之減損。在此情況下，還應考慮將可能的市場混淆的損害歸為非財產上的損害，此種損害過去都認定為財產上的損害[100]。

肆、我國法制

一、規範基礎

商標法第 71 條規定損害賠償之計算方式。負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。不能回復原狀或回復顯

---

97 關於交易上貶損，可參在物之損害的交易上貶值之說明：交易上貶值，在物之毀損的情形，即物之毀損在技術上雖經修復，但在交易上，因對於是否仍存有瑕疵或減少之使用期限，存有疑慮，致價值降低，此在汽車遭遇重大事故，或建築物毀損之情形，特為顯著。德國通說認為在此情形被害人仍得依德國民法第 251 條（相當於我國民法第 215 條）規定，請求金錢賠償。詳參王澤鑑，物之損害賠償制度的突破及發展，https://read01.com/E0MDM.html（最後瀏覽日：2022/10/06）。

98 該條款規定：「在確定損害賠償額時，法院之程序如下：(a) 考慮所有觀點，例如負面經濟影響，包括受害人之利益損害及侵權人之不當利益，以及在適當情況下，除了純粹經濟因素以外之因素，例如權利人之非財產上損害。」

99 EuGH, Urtiel vom 17.03.2016, C99/15 – Liffers/ Mandraina u.a.

100 Thiering, in: Ströbeler/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, a.a.O., §14, Rdn.719.

有重大困難者，應以金錢賠償其損害（民法第 213 條第 1 項、第 215 條）。在侵害商標權之損害賠償要回復原狀顯有重大困難或根本不能，同時因商標侵害請求賠償時，權利人應證明損害之發生、損害金額、侵害商標行為與損害發生間之因果關係，常有舉證之困難性，致權利人損害無法妥當填補，故商標法第 71 條第 1 項特別規定幾種損害賠償額之計算方式，使權利人得擇一選擇其計算方式。

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（民事訴訟法第 222 條）。因此若法院依當事人所提出之資料，仍無從計算商標權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依上開規定，審酌侵害人應賠償之金額，俾以適當填補商標權人所受之損害。

二、損害賠償額之計算方式

（一）具體損害計算說

第 71 條第 1 項第 1 款前段：「依民法第二百十六條規定。」而民法第 216 條規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限（第 1 項）。依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益（第 2 項）。」所謂「所受損害」，係指積極之損害，亦即既存法益之減少，於增加債務負擔之情形亦足當之[101]。此項損害以與責任原因有因果關係存在者為限；所謂「所失利益」，指消極損害，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害[102]。

此種計算方式必須就所受損害及所失利益明確舉證，因此實際適用的情況不是很多。

[101] 最高法院 107 年度台上字第 2446 號民事判決。
[102] 最高法院 48 年度台上字第 1934 號民事判例。

（二）差額說

為解決商標權人之舉證困難，第 71 條第 1 項第 1 款後段規定：「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」依差額說請求計算損害賠償時，商標權人應就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，及因該商標受侵害後使用同一商標所得之利益之利己事實負舉證責任[103]。

此種計算方式原告舉證時可能必須提出公司通常可獲得利益之會計、帳簿資料，此部分往往涉及敏感資訊，是商標權人以此方式計算面臨之難題。

（三）侵害所得利益說／總銷售額說

依商標法第 71 條第 1 項第 2 款前段規定：「依侵害商標權行為所得之利益」。侵害行為所得之利益，係指侵害人因侵權所得之毛利，扣除侵害行為所需之成本及必要費用後，所得之淨利而言[104]。所謂「必要費用」，應指費用之支出係作為侵害商標行為所必要者，並非凡名為某某費用者皆屬必要費用。

得扣除之成本或必要費用僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所投入之直接成本及必要費用[105]。不可扣除之必要成本及費用例如：侵權人應支付給銀行之刷卡手續費、行政處理費[106]；與侵權行為無關之水電費、房租費、汽車維修費用[107]或員工薪資[108]等。

於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項商品全部收入為所得利益（第 71 條第 1 項第 2 款前段）。由於就成本及必

[103] 最高法院 93 年度台上字第 358 號民事判決。
[104] 智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決。
[105] 智慧財產法院 107 年度民商上更（一）字第 2 號民事判決。
[106] 同前註。
[107] 智慧財產法院 100 年度民商上字第 9 號民事判決。
[108] 同前註。

要費用之舉證責任，採舉證責任倒置之原則，不由商標權人證明，應由侵權行為人舉證。倘商標侵權行為人不能就其成本或必要費用舉證以實其說，得以銷售該項物品之全部收入，作為所得利益之基準。準此，侵權行為人因服務所得利益或因服務所得營業收入，應與行為人所侵害商標有相當因果關係，始可適用商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定，計算商標權人之損害賠償金額[109]。至於計算侵害所得利益時是否需要考慮到「貢獻度」的問題？我國實務見解採肯定見解，例如「台大文理短期補習班」以「台大」為名，法院認為雖構成侵權，但消費者是否與該補習班締約，實繫於師資與教材本身，甚或考量理想學校之入取率、收費價格、距離、地點、上課時間、硬體環境及設備等因素，而非僅考量補習班之名稱，實難認系爭台大商標對被告台大補習班營業收入之貢獻度為百分之百，最後法院綜合消費者選擇補習班之可能考量因素，應認系爭台大商標對被告台大補習班營業收入之貢獻度僅為 5% 為合理[110]。但也有判決認為無考慮商標貢獻度之必要，其理由是：被告之營業收入與商標所創造之利潤密不可分、難以切割。且原告之請求遠低於被告因侵權行為所獲利益，故毋須再考慮商標貢獻度[111]。惟本文認為：營業收入與商標創造之利潤密不可分、難以切割，應係指貢獻度 100% 之意，並非完全否認考慮貢獻度之問題。

（四）以倍數推估說

第 70 條第 1 項第 3 款規定，得「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。」計算之。本款亦有稱為「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」者[112]。本款係為減輕商標權人之舉證責任，而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額為必要[113]。

[109] 智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決。
[110] 智慧財產及商業法院 109 年度民商訴字第 35 號民事判決。類似見解請參見同院 109 年度民商訴字第 38 號民事判決。
[111] 智慧財產法院 106 年度民商訴字第 51 號民事判決。
[112] 最高法院 106 年度台上字第 1179 號民事判決。
[113] 同前註。

所謂「查獲」，係指「實際上查扣到之商品」而言，並非以實際售出之數量為準[114]。又仿冒商品之「零售單價」，係指每件侵害他人商標權商品零星出售於其個人或家計單位做最終使用之消費者之價格而言[115]。

本款是民法損害賠償之特別規定，並非懲罰性賠償金性質，寓有違法行為之預防、嚇阻功能。基於侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中「填補損害原則」之核心概念。本款規定僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。

（五）合理授權金說

第 70 條第 1 項第 4 款：「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。」本款主要係運用在商標權人自己未實際將商標使用於指定之商品或服務時，倘他人未經授權即擅自使用相同或近似於註冊商標之商標於相同或類似之商品或服務時，因商標權人至少受有應收取而未收取授權金之損害，乃規定得以授權他人使用所收取之權利金作為其商標遭受侵害時之損害賠償計算依據[116]。實務見解係依過去商標權人簽訂商標授權書之標準計算[117]，或依過去系爭商標加盟授權之權利金計算[118]。賦予法院依衡平原則審酌，以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、系爭商標對侵權商品服務獲利之貢獻程度、侵權期間長短等一切情況，定一適當之合理權利金[119]。

我國實務較少適用此計算方式，可能理由如下：1、商標法中關於合理授權金之規定是 2011 年 6 月 29 日商標法修正時始規定，該規定時間比其他各損害賠償計算方式還晚。2、合理權利金之計算並無類似專利法第

[114] 智慧財產法院 105 年度民商訴字第 25 號民事判決。
[115] 智慧財產法院 105 年度民商上易字第 1 號民事判決。
[116] 智慧財產法院 102 年度民商上字第 11 號民事判決、105 年度民商訴字第 20 號民事判決。
[117] 智慧財產法院 106 年度民商上易字第 3 號民事判決。
[118] 智慧財產法院 107 年度民商上字第 11 號民事判決。
[119] 智慧財產法院 102 年度民商上字第 4 號民事判決。

97 條第 1 項第 3 款加重計算的規定[120]，也未見判決中提到應該合理權利金應該於契約授權的授權金的探討，對商標權人相對不利。3、由於在我國有「以倍數推估說」，此計算方式在舉證責任上較為簡便，是最常被適用的計算方式，因此實務上適用合理授權金的機會自然相對少。

三、其他請求

2003 年 4 月 29 日修正公布前之舊商標法第 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。」2003 年修法後刪除該項規定，但並不表示不可請求，而是直接依民法之規定請求即可，爰予以刪除。

所謂業務上信譽，係指營業信譽或商譽而言。業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言[121]。業務上信譽是否受減損，只需商標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權人之真品或影響真品之社會評價，即屬侵害商標權人業務上之信譽，商標權人非不得（依舊商標法第 66 條第 3 項）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[122]。

此外，在商標爭議訴訟，不僅律師得依律師費用法第 13 條規定請求費用，若有專利律師共同參與，亦得請求必要費用（參德國商標法第 140 條第 4 項）。

---

120 專利法第 97 條第 1 項第 3 款規定：「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」其中「為基礎」是 2013 年 5 月 31 日專利法修正之規定，表示合理權利金應高於一般契約授權下之權利金。主要修正理由為：相較於一般授權關係之被授權人，侵害人無須負擔授權關係中之額外成本（例如查帳義務）；此外，侵權訴訟中之專利權人尚須負擔額外成本（例如訴訟費用、律師費用）。因此，以合理權利金法所計算之損害賠償數額，實應高於授權關係下之權利金數額。

121 智慧財產法院 109 年度民商上字第 12 號民事判決。

122 最高法院 99 年度台上字第 1180 號民事判決。

伍、三國法制之比較

茲將美、德及我國之規範及實務見解比較如次（表 2）：

表 2：美、德及我國規範及實務見解之比較

	美國	德國	我國
得請求損害賠償之規範基礎	- 侵害商標權 ■ 侵害聯邦註冊商標 ■ 侵害未註冊商標 ■ 網域名稱搶註 - 商標淡化（須故意） - 仿冒案件（特別規定）	- 侵害商標權 ■ 適用範圍包括商標及其他具識別性之標誌 ■ 包括商標淡化	- 侵害商標權（§68） - 視為侵害商標權（§70） ■ 商標淡化 ■ 以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱使用
損害賠償額之計算方式	- 具體損害 - 侵害所得利益 - 其他 ■ 法定賠償 ■ 律師費 ■ 懲罰性賠償	- 具體損害 - 侵害所得利益 - 類推授權金 - 其他 ■ 市場混淆之損害賠償 ■ 非財產之損害	- 具體損害 - 受侵害前後所得利益之差額 - 侵害所得利益／總銷售額 - 以倍數推估 - 合理授權金
具體損害之計算	- 包括所受損害及所失利益 - 得以合理授權金計算具體損害 - 法院得加重賠償	- 包括所受損害及所失利益	- 包括所受損害及所失利益
侵害所得利益之計算	- 將被告從侵害行為獲得之淨利移轉給原告 - 侵害所得利益必須考慮分配問題 - 被告之主觀意思為重要因素，但非要件 - 以因素清單決定是否判給侵害所得利益 - 扣除成本及費用，由侵權人舉證	- 計算方法 ■ 計算被告全部利益 ■ 計算對被告可請求之侵害的份額 ◆ 可歸因於侵權人侵害商標所得之利益占侵權人所有利益之比率 ■ 扣除成本或必要費用	- 侵害所得利益／總銷售額 ■ 侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以總銷售額為所得利益侵害所得利益需考慮商標之貢獻度 - 成本或必要費用由侵權人舉證

（續下頁）

	美國	德國	我國
合理授權金之計算	- 是計算具體損害時的一種計算方式，非單獨一項計算賠償額之選項 - 通常於過去曾授權過之情形下適用	- 稱為「類推授權金」 - 類推授權金之估算有一定之原則與斟酌因素 - 由法官酌定	- 以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額計算之 - 法官酌定
法定賠償額	- 仿冒案件有；一般案件無	- 無	- 倍數推估損害
法院酌定	- 依衡平原則酌定	- 依民事訴訟法§287I，由法院酌定	- 依民事訴訟法§222II ，由法院酌定
各種計算方式間之關係	- 可並存；但不得重複賠償	- 擇一 - 不同計算方式不得混用	- 擇一 - 不同計算方式不得混用
其他請求	- 律師費 - 懲罰性損害賠償	- 市場混淆之損害賠償 - 非財產之損害賠償律師、專利律師費	- 業務上信譽之損害賠償

由上比較可知，三國在損害賠償額之計算上大致有下列異同：

一、得請求損害賠償之規範基礎：三國得請求損害賠償之情形均包括一般損害賠償（即造成混淆誤認之虞的侵害）及商標淡化。但美、德之商標保護均包括未註冊之商標，我國未註冊之著名商標受侵害時必須根據公平交易法（下稱公平法）請求救濟，不得依商標法請求之。另外，德國商標法保護範圍除商標外，尚包括其他具有識別性之標誌，因此這些標誌受到侵害時亦得根據商標法請求損害賠償，我國就著名表徵之保護須依據公平法請求救濟。

二、損害賠償額之計算方式：三國都包括具體損害及侵害所得利益。除此之外，我國還有差額說、以倍數推估（法定賠償）及合理授權金等三種計算方式。美國合理授權金是具體損害的計算方式之一，並非單獨一種計算方式。德國與我國都是單獨一種計算方式。德國並無法定賠償，最常被引用的方式是類推授權金。我國因為以倍數推估在舉證上較為方便，因此被利用機會最多，可見被利用機會多寡與舉證容易與否有密切關連。

三、具體損害之計算：三國具體損害都包括所受損害及所失利益。在德國及我國都因舉證困難，利用機會不多。美國因僅有二大類別的計算方式（具體損害與侵害所得利益），很少用到合理授權金，且侵害所得利益要求較嚴（通常須證明被告故意，雖然聯邦最高法院已闡明故意非要件），因此具體損害仍有相當多適用機會。

美國將「損害控制措施」列為具體損害的一種，但原告只須證明混淆誤認之虞即可請求，不須證明實際混淆或實際損害。德國則在「市場混淆之損害賠償」項下，得請求消除市場混淆之必要費用，僅能在沒有銷售的情況下主張。惟「市場混淆之損害賠償」是在任何一種計算方式之外均可請求之賠償，並不直接歸屬於具體損害之計算項下。針對以上「損害控制措施」或「市場混淆之損害賠償」在我國似無類似之概念與討論。

四、侵害所得利益：三國都是由被告之全部侵害利益扣除成本及必要費用，成本及必要費用由侵權人舉證。

美國法院認為，是否判給侵害所得利益，法院有相當大裁量空間，並非原告勝訴就當然可獲得侵權利益的賠償，尚須「在個案為衡平」。法院以因素清單決定判給侵害所得利益是否符合個案衡平，因素除被告主觀意思外，還包括對商標權人之損害、實際混淆……等。上述考量將侵權利益置於多種脈絡中考量，除填補原告損害外，尚可履行返還不當得利及阻卻侵權之目的，其考量範圍顯較單純填補損害為廣。

五、合理授權金之計算：三國均有合理授權金之計算，但美國並非單獨一種計算方式，而是具體損害之計算方法之一。在適用上，美國通常以過去曾授權的情況下始有適用，我國則未有此限制。在德國因為此種是最常被適用的計算方式，因此有許多估算原則值得參考。

六、法定賠償額：德國並無此計算方式，在美國只適用於仿冒案件及網域名稱搶註，一般案件並無適用。我國則是最常被適用的計算方式，規範方式亦較特別。

七、各種計算方式間之關係：在德國及我國就各種計算方式均僅能擇一計算，不能混用不同的計算方式，在美國則可並存適用，但不得重複賠償。

八、其他請求：除了上述就商標本身受侵害所請求之賠償外，各國均還可能請求其他侵害之賠償，在美國如請求律師費及懲罰性損害賠償，在德國可以請求市場混淆之損害賠償、非財產上之損害賠償及律師、專利律師費用。前者係指商標侵害行為使消費者對商標權人商品的來源或品質產生錯誤認知所造成之損害。例如因廣告對市場混淆造成之損害。至於非財產上損害，例如商標係由商標權人之姓名或公司名稱所組成時，侵害商標權可能同時有非財產上之損害。在我國商標權人之業務上信譽，因商標侵害而致減損時，得依民法第 195 條規定請求賠償。由上比較可知，在我國無法如美國請求律師費，亦無類似德國的市場混淆造成之損害賠償。律師費部分可能與美國訴訟程序與我國迥異有關，至於市場混淆造成之損害賠償則在我國完全無相關的制度。

陸、結論

我國商標侵權之損害賠償因有以倍數推估（法定賠償額）的計算方式，因此在商標侵權，極少有類似專利侵權一樣判賠金額極低的現象。也因為以倍數推估在舉證上較為方便，僅須證明查獲數量及零售單價即可，因此實務上適用的機會也較多，但對於查獲多種價格不一之侵權物品時如何計算其賠償額，尚有探討的空間。

在侵害所得利益說，由於舉證侵害所得困難，法律通常規定舉證責任倒置。侵害所得利益除填補損害外，尚有返還不當得利及阻卻侵權之功能，美國法院以因素清單考量判給侵權利益是否合乎衡平。此外值得注意的是，美、德實務均認為在認定侵害所得利益時，並非所有被告銷售所得利益均可算是侵害所得利益，必須是可歸因於侵權人之侵害所導致之利益始足當之。

在合理授權金部分，德國因為最常適用類推授權金，因此德國類推授權金估算原則值得我國參考。

商標侵害同時造成商譽或信譽受損之可能性，美國將商譽或信譽之損害列為具體損害項目之一，並得請求損害控制措施之費用。德國則是在市場混淆之損害賠償中，允許請求消除市場混淆之廣告或闡明費用。另外在歐盟關於智慧財產權執行指令中更明定可請求非財產上損害。可見矯正廣告費用已屬極為常見的賠償項目，特別在美國有可借鏡之判決或見解。