



美國商標法救濟措施之研究

Remedies in American Trademark Law

王敏銓*

關鍵字：美國商標法，救濟措施，禁制令、金錢救濟、損害賠償、商標仿冒

Keywords: American trademark law, remedies, injunctions (injunctive relief), monetary remedies, damages, trademark counterfeiting

國內對於美國商標法之研究，較少有論及其救濟措施者，實為研究資料中之一大缺憾。實則，美國商標法的救濟措施，經法院長久以來的發展，已產生綿密詳盡的法律原則，甚值得比較法上予以參考。

藍亨法(Lanham Act)所規定的救濟措施(remedies)包括：禁制令(第三十四條)、請求被告因侵權所得之利益、損害賠償、於例外情況可請求律師費用、訴訟費用(costs)(第三十五條)，以上救濟措施是累積性的(cumulative)。另外，對於商標仿冒，另訂有刑事處罰之規定。以下本文分為禁制令、金錢救濟(monetary remedies)、刑事救濟等三部分，依序討論美國法之規定及實務見解。

壹、禁制令

在商標法上，適用一般衡平法下關於禁制令(injunctive relief)的原則(包括初步禁制令及永久禁制令)，及其衡平法下之抗辯。禁制令是商標侵害的通常救濟。¹藍亨法第三十四條規定：法院「有權依據衡平原

* 美國史丹福大學法學博士，美國哈佛大學法學碩士，東吳大學法學碩士，國立台灣大學法學士，現為交通大學科技法律研究所助理教授。

¹ Schechter & Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents, and Trademarks 764 (2003).

 論述

則、以及法院認為合理之條件，而給予禁制令。」不正競爭法整編亦規定，於有商標侵害時，法院通常可給予禁制令。²

地方法院於作成禁制令時，具有衡平法院的權力，有廣泛的裁量權，可作成適合個案的處置。³禁制令的內容有許多方式：有消極禁止被告再作欺騙或侵害之行為；亦有要求被告採積極之行為以防止欺騙者

如要求被告退款給消費者、要求被告回收其商品。⁴例如，在 *Perfect Fit Industries, Inc. v. ACME Quilting Co., Inc.* 案，被告故意抄襲原告之商業包裝，而法院認為此種商業包裝流通在外，會造成消費者的混淆之虞，並且將原告的消費者轉向被告，因而不僅命令被告將仍在手中的包裝繳出銷毀，亦要求被告去函已購買之消費者，以回收仍存在的包裝。⁵

關於禁制令之地理範圍，即使被告僅在某特定地區從事侵害活動，法院所發之禁制令亦通常以全國為範圍。因為不論是聯邦法院或州法院，一旦對被告個人具有管轄權，即有權令被告作為或不作為，即使其作為或不作為是在法院的管轄區之外。法院亦得在禁制令中要求被告，以書面報告描述服從禁制令之情況。被告於禁制令送達後三十天內，或於法院允許之延長期間內，必須在宣誓下提出此報告。⁶

在傳統的禁制令法則下，原告必須證明法律上之救濟不足(*no adequate remedy at law*) 亦即金錢賠償不足以補償原告之損失 始能得到禁制令。但在商標侵害案件，法院一致的見解為，一旦商標侵害被證明，則必然為法律上之救濟不足。理由在於：商標侵害是持續性的侵害，其本質是無法回復的(*irreparable*)。在商標侵害發生之時，法院不能要求原告坐視其商譽流失，日後再來收取損害賠償。在有任何損害發生

² Restatement (Third) of Unfair Competition, § 35. Schechter & Thomas, *id.* at 764.

³ *Perfect Fit Industries, Inc v. ACME Quilting Co., Inc.*, 646 F.2d 800, 805-08 (2d Cir. 1981).

⁴ Beverly W. Pattishall, et al, *Trademarks and Unfair Competition* 526 (5th ed. 2001).

⁵ *Perfect Fit*, 646 F.2d at 803-04.

⁶ Lanham Act § 43(a), 15 U.S.C. § 1116(a).



之前，原告即可請求禁制令。原告不必證明過去或現在的真正損害，只要有損害之虞，即得請求防止損害。⁷

若被告已自願停止其侵害行為，法院是否仍得發禁制令，此屬於法院之裁量權之範圍。所謂「停止」(discontinuance)，包括起訴前或起訴後之自願停止。原則為：即使被告已自願停止侵害行為，法院亦得發禁制令；除非被告能說服法院，將不會回復侵害之行為。有些自願停止的情況，法院認為由於被告已表明無回復其行為之意思，法院已無再下禁制令之基礎；在有些案件，法院則認為，被告自願停止之事實，並不表示被告不會回復其侵害行為。所以決定端視法院認為被告回復其侵害行為的可能性為何。⁸

禁制令的內容受到地方法院的裁量。禁制令無須為絕對的，亦可帶有限制，例如允許被告繼續使用標章，但必須加上否認聲明(disclaimer)或其他解釋性的詞句。否認聲明的形式，通常為被告必須聲明與原告之商品或標章無關(disclaim association)。但對於消費者的調查研究顯示，否定聲明並非減少混淆之虞的有效方式。法院可要求侵害者證明，僅使用否認聲明即可減少混淆之虞；於使用否認聲明不足以減少混淆之虞時，地方法院得拒絕以否認聲明為救濟措施。即令地方法院已給予否定聲明的救濟措施，上訴法院亦可能予以廢棄。⁹

任何禁制令可在後來予以修改(modification)，即使「永久」禁制令(permanent injunction)亦同。請求修改的當事人必須證明情況有實質、且

⁷ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 765; J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 30:2 (4th ed. 2004). 我國商標法亦採相同之見解，參見陳文吟，商標法論，三版，146 頁，三民書局，2005 年 2 月。

⁸ Pattishall et al., *supra* note 4, at 527. See also Johnny Carson Apparel, Inc v. Zeeman Manufacturing Co., 203 U.S.P.Q. 585, 591 (N.D. Ga. 1978); cf. John T. Lloyd Laboratories, Inc. v. Lloyd Brothers Pharmacists, 131 F.2d 703 (6th Cir. 1942).

⁹ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 765; Pattishall et al., *supra* note 4, at 528. See also Basile S.p.A. v. Basile, 899 F.2d 35, 37 (D.C. Cir. 1990)(地方法院要求後使用者作否定聲明，但允許後使用者使用先使用者的“Basile”標章，僅須在前面加上“Venezia”一詞；上訴法院以不足以減少混淆之虞，而將案件發回)。

 論述

不可預見的改變，此種改變可為事實上、法律上的改變，而使原禁制令不公平或無法達成其目的。於被告請求法院修正禁制令時，不得重新爭執侵害的責任問題。在著名的 *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.* 案（熱水瓶案），第二巡迴法院甚至說：即使情況並無改變，但「鑑於經驗而對事實有較佳之認識」，知道原禁制令無法達成其目的時，法院亦得修改禁制令。對於禁制令如何修改，地方法院具有裁量權。其修改內容可對原來的被告不利，但前提是被告必須事先給予合理的答辯機會。¹⁰

除適用一般衡平法原則外，商標案件的禁制令救濟特別強調公共利益(public interest)的考量。商標案件公共利益有二不同的方向：在一方面，必須保護商標免於侵害、且保護公眾免於欺罔；但另一方面，商標法亦應保存正當的競爭活動。因而，公共利益的考量可能利於或不利於任一方當事人。由於被告的某些活動可能為正當的競爭行為，故法院於作成禁制令時，應特別小心個案之裁量，以禁止侵害行為，但同時保存公平的競爭行為。¹¹

初步禁制令：在商標案件，法院常會下初步禁制令(preliminary injunction)。初步禁制令之目的在於保存現狀，或者於訴訟中防止原告受到不可回復之損害。初步禁制令之一般要件為：原告有本案勝訴之可能性；且若不於訴訟中禁制被告，原告會遭受不可回復的損害。法院亦得考慮初步禁制令對保存現狀的效果、平衡禁制令對雙方所造成的困難、以及對公共利益的影響。雖然各巡迴區對禁制令的具體要件有不同的措詞，但大致上不出以上要件。在商標案件，只要證明具有混淆之虞，

¹⁰ 418 F.2d 31, 35 (2d Cir. 1969). 但此案被認為，是對禁制令之修改採取較寬鬆之要件。4 Rudolf Callmann, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* § 23:52 (4th ed. 2004). Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 766; Pattishall et al, *supra* note 4, at 527; *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.*, 418 F.2d 31,35 (2d Cir. 1969).

¹¹ Arthur R. Miller & Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell* 281 (3d ed. 2000).



即推定有本案勝訴之可能性及不可回復之損害。¹²

暫時限制命令：若原告有必須立即獲得救濟之緊急必要，且初步禁制令亦不夠迅速之時，得請求法院發給暫時限制命令(temporary restraining order; TRO)。暫時限制命令之法源在聯邦民事訴訟規則第 65 條(b)項，其目的為在聲請初步禁制令之期間保存現狀，以防止不可回復的損害。暫時限制命令的給予得基於單方聲請(ex parte application)，於發令前無須通知對造或其訴訟代理人，且其發給較為快速。但暫時限制命令的效力最長為十天，在此期間內，原告得請求初步禁制令。¹³

仿冒商品之扣押：於商標侵害的訴訟（即 32 條(1)項(a)款），若涉及仿冒之商品，藍亨法第 34 條(d)項規定有扣押之程序。聲請扣押以向法院之單方聲請(ex parte application)為之，但須事先通知法院所在聯邦管轄區之聯邦檢察官，法院始能受理，檢察官亦得出庭陳述意見。同時，聲請人必須繳交擔保金，以作為扣押錯誤時之損害賠償之用。其要件，依據第 34 條(d)項包括：若不准予扣押，會有立即與不可回復之損害；拒絕聲請時對原告之損害，會大於准予扣押對被告之損害；若予以通知，則可能會有摧毀、移動、藏匿、或以其他方法使法院無法獲得應被扣押之物品。¹⁴

不遵守禁制令：被告若拒不遵守、或試圖規避法院所發之禁制令，將被處以藐視法庭(contempt)，法院得對之處以罰金或徒刑。依據第二巡迴法院在 King v. Allied Vision 案之整理，藐視法庭之要件包括：一、被告未遵守的命令為明白且無疑義；二、以明白可信證據，證明未遵守

¹² 初步禁制令的詳細要件，於各州、各巡迴區的用語不盡相同。例如，有些法院明示要求原告證明困難的平衡(balance of hardships)有利於原告，有些法院則必須明白地考量公共利益。但通常各法院都明示或默示地平衡以上要件。至於原告遲延起訴，法院得拒絕給予初步禁制令，理由為損害可能沒那麼嚴重；但遲延非必然阻卻初步禁制令之給予。Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 766. 5 McCarthy, *supra* note 7, § 30:31.

¹³ Fed. Rule Civil Proc. 65; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 767; Thomas J. Speiss, III & Stephen M. Levine, *An Analysis of the Factors that Determine When and How to Resolve a Trademark Dispute*, 11 Rich. J.L. & Tech. 1 (2004).

¹⁴ 15 U.S.C. § 1116(d).

論述

法院的命令；三、被告未盡勤勉努力，合理地遵守法院命令。¹⁵被告必須與法院禁制的範圍保持「適當之距離」(keep a fair distance from the margin line)，此稱為「安全距離規則」(safe distance rule)。例如，法院禁止被告使用 HOWARD JOHNSON'S 作為旅館之服務標章，而被告將其旅館改名為 H.J. Inn，被告因而被處以藐視法庭。亦即，當被告在判決後之行為，太接近法院所禁制範圍的邊界(too close to the boundary)，則有成立藐視法庭之可能。¹⁶在藐視法庭程序中，若發現被告惡意(in bad faith)不遵守命令，則法院亦得擴大禁制令，以提供對商標權人充分的保障。¹⁷

在藐視法庭程序，被告可否爭議基礎命令之有效性？依據最高法院在一九四八年的判決，聯邦法院在藐視法庭程序不可重新考慮基礎命令的有效性，不論是法律上或事實上的爭點。但各州法律對此問題則立場不一：有些州允許被告於藐視法庭程序爭執基礎命令的有效性，以作為抗辯；有些州則完全不允許被告在此程序挑戰基礎命令。即使對後者，聯邦最高法院在 1967 年的 Walker v. City of Birmingham 一案，判決亦無憲法上的問題。¹⁸

貳、金錢救濟

商標侵害訴訟之原告，於勝訴時所能得到的金錢救濟(monetary remedies)，規定於藍亨法第 35 條(a)項。原告得請求之項目包括：損害

¹⁵ 65 F.3d 1051, 1058 (2d Cir. 1995). 此三要件為：(1) the order the contemnor failed to comply with is clear and unambiguous; (2) the proof of noncompliance is clear and convincing, and (3) the contemnor has not diligently attempted to comply in a reasonable manner.

¹⁶ Pattishall et al., *supra* note 4, at 526; Howard Johnson Co. v. Khimani, 892 F.2d 1512, 1515 (11th Cir. 1990).

¹⁷ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 767.

¹⁸ 388 U.S. 307, 87 S.Ct. 1824, 18 L.Ed.2d 1210 (1967).



賠償、被告因侵害行為所得之利益、訴訟費用。¹⁹

一、損害賠償

在此，損害賠償係指「真正損害額」(actual damages)，原告必須證明其損害與被告的行為具有相當因果關係，亦即由於被告之侵害行為所「導致」之損害額。在此，損害賠償的範圍與侵權行為法相同，侵權人必須對其不法行為所造成的原告所有損害負責，不論侵權人於行為時是否已預見此損害。²⁰

原告得請求損害賠償之項目包括：因被告之侵害行為所失去之銷售(diverted sales)；因原告必須與被告競爭，而必須削價競爭之損失；若原告以廣告或其他方式以除去商標之混淆(稱為「矯正性廣告」(corrective advertising))，則此費用亦得請求。對於原告所受的業務上信譽之損害，若以矯正性廣告仍不能予以回復者，法院亦得准予賠償。²¹對於損害，原告必須提出確實之證據。²²

對於原告是否必須證明真正混淆或欺罔(actual confusion or deception)，有些法院持肯定說，亦即在原告得獲得損害賠償之前，必須證明某些消費者已真正受到混淆或欺罔，從而原告受有真正之損害。²³但由於真正混淆或欺罔的直接證據通常不可得，原告得使用個別消費者的證言、或消費者調查(consumer surveys)，以證明其存在。有些法院則認為，雖然原則上原告必須證明被告之使用造成真正混淆或欺罔，但可以從被告之故意欺罔行為(intentional deception)推定此事實之存在，而

¹⁹ 35 U.S.C. § 1117(a); 不正競爭法整編第 36、37 條亦有類似之規定。Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 768.

²⁰ 5 McCarthy, *supra* note 7, § 30:72.

²¹ Alpo PetFoods, Inc. v. Ralston Purina Co., 913 F.2d 958 (D.C. Cir. 1990); Pattishall et al., *supra* note 4, at 543; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 768.

²² Pattishall et al., *supra* note 4, at 543.

²³ Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7th Cir. 1990).

論述

使舉證責任轉換到被告，由被告證明消費者並未受到混淆或欺罔。²⁴不正競爭法整編則採折衷說，認為原告必須證明消費者真正受到混淆或欺罔，但此事實可由消費者調查、市場分析、或「被告行為之本質」加以證明。²⁵再者，若商品並非消費者有能力檢查（例如汽油），則陪審團可依據其「通念」（common sense），判斷消費者是否已受到欺罔。²⁶

於請求真正損害額之賠償時，原告無須證明被告之故意(wrongful intent)。此與請求被告因侵害所得之利益，必須證明被告為蓄意(deliberate intent)有所不同。²⁷然而，故意非完全與損害賠償無關：若證明被告具有故意，可以推定真正混淆或欺罔之存在。亦即，在採取必須證明真正混淆或欺罔始得請求損害賠償之法院，原告若已證明被告具有故意，則無須再證明真正混淆或欺罔。²⁸

以下謹就各種損害賠償的項目予以分別分析：

損失之利潤：如果原告能證明，由於被告之侵害行為，致使原告損失利潤(profits)，且損失利潤之數額能以合理之確定性估算，則原告可請求其損失之利潤。²⁹利潤之數額可以大略估算(approximate)，但不可有過度的臆測性(too speculative)，亦不可成為對被告的處罰。³⁰

矯正性廣告：矯正性廣告(corrective advertising)，即矯正混淆、或修復已受損的商業信譽之廣告，又稱為反應性廣告(responsive

²⁴ PPX Enterprises, Inc. v. Audiofidelity Enterprises, Inc., 818 F.2d 266 (2d Cir. 1987).

²⁵ Restatement (Third) of Unfair Competition § 36, comment i (1995). 5 McCarthy, *supra* note 7, § 30:74.

²⁶ Getty Petroleum Corp. v. Island Transp. Corp., 878 F.2d 650 (2d Cir. 1989).

²⁷ General Electric Co. v. Speicher, 877 F.2d 531, 536 (7th Cir. 1988); *see also* Pattishall et al., *supra* note 4, at 544.

²⁸ Pattishall et al., *supra* note 4, at 544; Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Industries, Inc., 204 F.3d 683, 694 (6th Cir. 2000)(證明故意或惡意，可產生有真正混淆之推定); 5 McCarthy, *supra* note 7, § 30:75.

²⁹ *Aipo Petfoods*, 913 F.2d at 969-70; Pittshall et al., *id.* at 545.

³⁰ *Alpo Petfoods*, 913 F.2d at 970; Pattishall et al., *id.* at 545.



advertising)、治療性廣告(curative advertising)，法院可在適當情況判給原告此種費用，其計算通常是依據被告廣告支出的某個百分比，美國聯邦貿易委員會規則為百分之二十五。³¹原告已支出的矯正性廣告可獲得賠償。但對於未來的矯正性廣告，則法院僅能允許修復舊商標的信譽，不能給予建立新商標信譽的費用，以免原告從此不當獲得利益。³²

例如，在 Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.案，原告 Big O 為將“Bigfoot”標章用於輪胎的先使用人，後使用人 Goodyear 在電視上進行大規模的“Bigfoot”廣告，並宣稱為“Bigfoot”的唯一來源，於原告提起的不正競爭訴訟中，地院法院判予原告矯正性廣告的費用，相當於被告支出廣告費用的百分之二十八；其算法為：將被告支出費用，乘以原告從事商業之州數比例（原告在十四州從事商業，相當於五十州的百分之二十八）。然而第十巡迴上訴法院認為此種計算方法為錯誤，因為矯正性廣告不需要「一元對一元」的支出(dollar-for-dollar expenditure)。上訴法院改採聯邦貿易委員會的百分之二十五規則，認為矯正性廣告的費用的數額應為被告支出廣告費用的百分之二十五。

合理權利金：有些法院以合理的授權權利金(reasonable royalty)作為計算原告損害之標準。這種計算方法，是假設被告之使用若取得原告之授權，應支付若干之權利金。然而，亦有法院反對此種計算方式，認為權利金與原告之真正損害額不成比例，且不足以產生阻卻侵害之效果。

³³

加重賠償：第 35 條(a)項規定：「於評估損害時，法院可依據案件之情況，給予超過已證明的真正損害額之數目，但不超過已證明真正損害額的三倍」，但此數額「僅能為賠償(compensation)，而不得為處罰

³¹ Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977); Pittishall et al., at 546.

³² Pittishall et al., *supra* note 4, at 546.

³³ *Id.* at 546-47.

論述

(penalty)」。³⁴亦即，損害賠償額至高可至已證明損害數額之三倍，但僅能為補償性的(compensatory)賠償，不得為懲罰性損害賠償；如果陪審團判決三倍賠償為「懲罰性的」，法官得減少其數額。但問題在於「至多三倍」賠償額之性質究竟為何？既然第三十五條(a)項明文禁止懲罰性損害賠償，至多三倍的賠償額應解釋為原告的確受有該損害，但僅係未能證明而已。³⁵再者，三倍損害賠償的前提，是原告能證明某些真正損害額，若原告無法證明任何真正損害，則無三倍賠償可言，因為「三乘0等於0」³⁶

若該案件為民事仿冒訴訟(civil counterfeiting actions)，則第35條(b)項規定，「除有酌減之情事外，法院應作成損害額或利益額三倍之判決，以其中較高者為準，並給予合理之律師費用」。³⁷亦即，於仿冒案件，以給予三倍之損害賠償為原則，此為強制性(mandatory)的規定，除非具有得酌減之情事。³⁸仿冒案件亦有法定賠償額(statutory damages)之規定，這是因為有時難以證明真正損害。一九九六年的商標仿冒法(Trademark Counterfeiting Act)，在藍亨法第三五條(c)項增訂法定賠償之規定，³⁹原告得與(a)項規定者(損害賠償加上被告所得利益)擇一。法定賠償額為：對於非蓄意侵害者，為每標章五百至十萬美元；對蓄意侵害者，為每標

³⁴ 15 U.S.C. § 1117.

³⁵ 第35條給予法院提高或減少賠償額的裁量權。理由在於，由於真正損害額難以精確證明，只給判給真正損害額有時尚未給予原告充分之賠償。雖然第35條(a)規定以三倍為上限，但曾有法院給予四倍之賠償，U.S. Structures, Inc. v. J.P. Structures, Inc., 130 F.3d 1185 (6th Cir. 1997). Pattishall et al., *supra* note 4, at 547. Miller & Davis, *supra* note 11, at 283.

³⁶ Pattishall et al., *id.* at 548; Caesars World, Inc. v. Venus Lounge, Inc., 520 F.2d 269, 273 (3d Cir. 1975).

³⁷ 15 U.S.C. § 1117(b).

³⁸ Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 768.

³⁹ 15 U.S.C. § 1117 (c).



章不多於一百萬美元。⁴⁰

其他損害：其他法律原則亦可為損害賠償之基礎，例如「損害安寧、快樂、與感情」(injury to peace, happiness and feelings) (即精神損害賠償)、損害職業上之地位、阻礙自然之擴張、「預期錯誤產品責任」(anticipated mistaken product liability claims)。⁴¹

至於損害賠償是否應加計判決前之利息(prejudgment interest)，法院見解不一。第七巡迴法院認為應推定要給予判決前之利息，因為若不計利息，則「對原告之賠償並不完整，且被告亦有遲延之動機」。但第二巡迴法院則認為，是否加計判決前之利息屬於法院之裁量權，且「通常只有在例外案件」才給予。⁴²

懲罰性賠償金：藍亨法並無規定懲罰性賠償金，故法院不得以藍亨法為給予懲罰性賠償金之依據。然而，法院仍然可能將三倍損害賠償作懲罰性的運用，雖然在法條中已明文規定「應為賠償，不應為懲罰」。⁴³

但於原告之行為為詐欺(fraudulent)、惡意(malicious)、蓄意(willful)、輕率(wanton)時，法院可依據相關州法給予懲罰性賠償金。例如前述之Big O案，法院依據科羅拉多州的州法作成懲罰性損害賠償的判決。由於該州州法要求懲罰性損害賠償必須與真正損害間有一定的關係，法院認為懲罰性賠償金與真正損害額為六比一比例為合理，從而，該案之懲罰性損害賠償金額為矯正性廣告之費用(即真正損害額)乘以六。同樣

⁴⁰ 對於網域名稱搶註，亦有法定賠償之規定，其數額為每網域名稱一千至十萬美元，15 U.S.C. § 1117(d)。刑事之仿冒案件，除了處徒刑外，對自然人初犯者亦得併科二十五萬美元以下之罰金，對累犯(repeat offender)得處一百萬美元以下之罰金。對公司於初犯得處一百萬美元以下罰金，對累犯得處五百萬美元以下罰金。15 U.S.C. § 1116; 18 U.S.C. § 2320。在刑事仿冒案件之罪數，係以被仿冒標章之數目計算。Pattishall et al., *supra* note 4, at 549.

⁴¹ *Id.* at 547.

⁴² *Id.* at 548; Gorenstein Enterprises, Inc. v. Quality Care-U.S.A., Inc., 874 F.2d 431, 436 (7th Cir. 1989); American Honda Motor Co. v. Two Wheel Corp., 918 F.2d 1060, 1064 (2d Cir. 1990).

⁴³ Pattishall et al., *id.* at 548; 15 U.S.C. § 1117(a).

論述

的，在後述的 *Aladdin Mfg. Co. v. Mantle Lamp Co.* 案，法院亦表示懲罰性賠償金是「法律所不喜」(not a favorite in law)，因而，必須限定於特定的範圍內：雖然懲罰性賠償金不能精確估算，而必須由事實審法院作裁量性的認定，但其額度必須與真正損害有某種合理的關連，事實審法院不能任意、武斷地行使其裁量權。⁴⁴

二、請求被告因侵權所得之利益⁴⁵

除請求損害賠償之外，原告亦得並行請求被告因侵權行為所得之利益。請求被告因侵權所得之利益(accounting of profits)亦屬於衡平法之救濟措施，主要基於不當得利(unjust enrichment)之原理。被告因使用混淆近似標章，而賺取之利得，為不法獲得之利益。⁴⁶聯邦最高法院在 *Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers & Co.* 案，以信託之法理來說明「侵權所得之利益」：使用商標的權利是商標權人的財產權，在商標權人已真正使用的範圍內，商標權人有使用之專屬權利。侵害人必須將不法使用財產的利益返還給真正所有人，這是類推對於信託受益人(cestui que trust)之受託人的責任。聯邦最高法院在該案中並說明，損害賠償與返還利益，在英國法中似乎是擇一的關係，但在美國法中則可以

⁴⁴ *Aladdin Mfg. Co. v. Mantle Lamp Co.*, 116 F.2d 708, 717 (7th Cir. 1941). 關於懲罰性賠償金的一般理論，可參見陳聰富，「美國法上之懲罰性賠償金制度」，美國懲罰性賠償金判決之承認及執行（陳聰富、陳忠五、沈冠伶、許士宦著），1-70 頁，學林，2004 年 12 月 12 日（關於各州對懲罰性賠償的規定及判決，另參見 37-49 頁）。陳教授對相關用詞的翻譯為：reckless（輕率的）、wanton（魯莽的）、willful（刻意的），見第 37 頁。

⁴⁵ 關於利益之歸屬，見 William G. Barber, *Recovery of Profits Under the Lanham Act: Are the District Courts Doing Their Jobs?*, 82 Trademark Rep. 141 (1992); Christopher P. Bussert & Theodore H. Davis, *Calculating Profits under Section 35 of the Lanham Act: A Practitioner's Guide*, 82 Trademark Rep. 182 (1992).

⁴⁶ *Miller & Davis*, *supra* note 11, at 282; *Schechter & Thomas*, *supra* note 1, at 768. 另有認為以「被告因侵害行為所得之利益」為金錢救濟之一，除了基於不當得利的原理之外，亦基於阻卻蓄意侵害(deterrence of willful infringement)之原理。*Bishop v. Equinox Int'l Corp.*, 154 F.3d 1220, 1223 (10th Cir. 1998); *International Star Class Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A.*, 146 F.3d 66, 72-73 (2d Cir. 1998); *see also Pattishall et al.*, at 549, 551.



並存（於有適當案件時）。⁴⁷

在 *Aladdin Mfg. Co. v. Mantle Lamp Co.* 案，⁴⁸第七巡迴法院進一步說明「損害賠償」與「返還利益」的性質與相互關係。衡平法允許權利人請求侵害人因侵害所得之利益，侵害人於此種情況被當作權利人之受託人。另外，普通法允許權利人請求損害賠償，損害賠償係以補償性的「真正損害」為計算方式，亦即為原告所失去的，而非被告所獲得的。然而，在衡平法上，若僅返還利益尚不足以救濟原告之損失，法院亦得再給予損害賠償。亦即，在衡平法上，侵害人具有兩種性質。首先，是作為代理人或受託人(agent or trustee)，必須返還利益；若返還利益尚為不足，則須作為侵權行為人(tortfeasor)，必須賠償原告之損害。⁴⁹

為了請求被告因侵害行為所得之利益，原告無須證明真正損害(actual damages)，但必須證明被告之行為是「蓄意」(willful)或「惡意」(in bad faith)；此相當於不正競爭法所規定的「故意造成混淆或欺罔」。⁵⁰例如，在 *George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.* 案⁵¹，法院認為，蓄意欺罔(willful deceptiveness)的認定，為判決給予利益之前提；又例如，在 *Sands, Taylor & Wood v. Quaker Oats Co.* 案⁵²，法院認為若被告有惡意(bad faith)之行為，可將被告之利益給予原告，然而，若被告在商標法之困難問題(close question)上，信賴律師的建議，則一般不認為有惡意。⁵³

⁴⁷ *Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers & Co.*, 240 U.S. 251, 259 (1961). 在該案判決意見中，Pitney 大法官並說明，判決返還被告之利益為衡平法上的原則，法院作成此種判決的管轄權係來自給予禁制令的權力，以及附隨地「給予完整救濟」的權力，而非再將案件送到普通法法院作損害賠償之判決。 *Id.* at 259.

⁴⁸ 116 F.2d 708 (7th Cir. 1941).

⁴⁹ *Aladdin Mfg. Co.*, 116 F.2d at 715.

⁵⁰ *Schechter & Thomas*, *supra* note 1, at 768; *Pattishall et al.*, at 549-50.

⁵¹ 968 F.2d 1532, 1537 (2d Cir. 1992), *cert. denied*, 506 U.S. 991 (1992). *See also* *Pattishall et al.*, at 550.

⁵² 978 F.2d 947, 961-62 (7th Cir. 1992), *cert. denied*, 507 U.S. 1042 (1993). *See also* *Pattishall et al.*, *id.* at 550.

⁵³ *Pattishall et al.*, *supra* note 4, at 550.

論述

但即使被告具有蓄意或惡意，法院仍不必然會給予原告利益。第五巡迴法院曾提出以下的不完全清單(non-exhaustive list of factors)，以作為法院判斷是否應給予利益的參考：⁵⁴1.被告是否有混淆或欺罔的故意；2.銷售是否被轉移(diverted)；3.其他救濟是否為已足；4.於主張權利時的不合理遲延；5.公共利益 亦即使被告侵害行為無利可圖；6. 是否為矇混(palming off)的案件。例如，如果沒有銷售被轉移的情事 即原告並未因被告之行為而損失銷售，被告亦未因原告標章之信譽而獲利 則即使被告之行為為蓄意，法院亦不會判給原告利益。⁵⁵但至於原告與被告之間是否必須有競爭關係，以及原告是否必須證明真正混淆(actual confusion)，法院之見解則不一致。⁵⁶

藍亨法第三十五條(a)項對舉證責任之分配作成規定：原告僅須證明被告銷售該商品之全部收入(gross income; gross sale)，以此為侵害行為所得之利益；被告則必須證明一切可扣減之費用，包括生產成本及其他必要費用、廣告費用、行政費用、營運成本、所得稅等。被告具有證明扣減之舉證責任，如果於是否扣減不確定時，法院應作有利於原告之認定。⁵⁷法院若未考量被告所提出之扣減項目，則為裁量權之濫用，然而，何為可扣減的項目，並沒有絕對明確的規則。⁵⁸

在上述之 Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers Co.案，聯邦最高法院亦說明關於返還利益的舉證責任：原告負有全部利益(entire profits)之舉證責任，但對於利益之由來無法作配置(apportionment)時

⁵⁴ Seatrax, Inc. v. Sonbeck Intern., Inc., 200 F.3d 358, 369 (5th Cir. 2000). See also Pattishall et al., *id.* at 550.

⁵⁵ Estate of Bishop v. Equinox Int'l Corp., 256 F.3d 1050 (10th Cir. 2001)(法院認為禁制令 加上律師費，為足夠之救濟). See also Pattishall et al., *id.* at 550.

⁵⁶ Pattishall et al., *id.* at 550-51. Miller & Davis 認為，原告無須證明，被告之銷售來自與原告之直接競爭關係，亦即無須證明銷售之移轉 即「若被告未作這些銷售，則消費者會轉而向原告購買」。Miller & Davis, *supra* note 11, at 282

⁵⁷ Wynn Oil Co. v. American Way Service Corp., 943 F.2d 595, 607 (6th Cir. 1991). See also Pattishall et al., *id.* at 551.

⁵⁸ Pattishall et al., *id.* at 551.



不論是由於侵害人自己將利益加以混合，或者是利益在本質上即不可能精確畫分⁵⁹ 則此時應適用「有罪之受託人不能從自己的犯行得利」(the guilty trustee cannot take advantage of his own wrong)的法理，應准許商標權人獲得全部的利益。⁶⁰

藍亨法第三十五條(a)項亦規定：「如果法院認定被告所得利益之數額為不足或過多，法院得基於其裁量權，依據案件之情況，判定認為公正之數額」，然而，利益之數額亦「應為賠償，而非處罰」。亦即對於被告因侵害所得利益之數額，法院得予以增減，不受已證明數額之限制。但受到以上所述「不得為懲罰性損害賠償」之限制。⁶¹

三、律師費用

第三十五條(a)項末段規定，僅限於「例外情況」(in exceptional cases)，法院始得判決給予勝訴之當事人「合理之律師費用」(reasonable attorney fees)。此規定同於專利法第二八五條之規定。根據美國國會之立法報告，所謂「例外情況」，係指「惡意(malicious)、詐欺(fraudulent)、有意(deliberate)、蓄意(willful)」，在第十巡迴法院判決的 *United Phosphorus, Ltd. v. Midland Fumigant, Inc.* 案，以及第九巡迴法院的 *Stephen W. Boney, Inc. v. Boney Serv.* 案⁶²，亦對「例外案件」作相同的定義，亦即被告之行為具有惡意(acted in bad faith)。再者，若「合理信賴」(reasonable reliance on)律師之建議，則可排除此處之惡意，但必須證明信賴的合理性。⁶³

⁵⁹ 例如在本案，利益來自被告使用原告之標章、抑或來自被告製造鞋子的品質，屬於本質上不可能畫分(an apportionment is inherently impossible)。 *Id.* at 261.

⁶⁰ *Id.* at 262. 有時法院會判決，被告之利益中，僅有「可直接歸因」於侵害標章之使用者，始得判決歸給原告。⁶⁰ 但有時法院則認為全部之利益均應歸屬於原告。 *Pattishall et al., id.* at 551.

⁶¹ *Miller & Davis, supra* note 11, at 282-83; *Schechter & Thomas, supra* note 1, at 768.

⁶² 127 F.3d 821, 826 (9th Cir. 1997).

⁶³ *Pattishall et al., supra* note 4, at 552.

論述

第七巡迴法院的 *International Star Class Yacht Racing Ass'n. v. Tommy Hilfiger, U.S.A.*案⁶⁴，亦有助於澄清何謂「例外案件」。該案被告為服飾名牌 Tommy Hilfiger 公司，於其春裝設計中包含“STAR CLASS”及紅色五星標誌，並聲稱其設計之元素直接來自於遊艇競賽。原告為「星級遊艇競賽」之主辦機構，擁有“STAR CLASS”及紅色五星標章之所有權。地方法院僅給予禁制令，但不給予損害賠償、利益、律師費。其關鍵在於地方法院認為被告非蓄意或惡意侵害，因為被告於使用前曾從事聯邦商標檢索，並未發現“STAR CLASS”之註冊或申請註冊。第二巡迴法院在廢棄原判時，卻著重在被告律師曾建議被告作「完整商標檢索」之事實；被告之故意未遵守律師建議，以作完整商標檢索之事實，應納入其侵害是否為「惡意」的考量。再者，被告於被提起訴訟之後，仍然繼續銷售其商品，因為「賭原告會敗訴」，而此種行為亦應納入是否為「惡意」的考量。⁶⁵

由於以上規定是「勝訴之當事人」(prevailing party)，所以不限於原告，被告亦可獲得律師費用。通常被告須證明起訴為無誠信之基礎(lacked a good faith basis)或者為濫訴(frivolous)。法院曾以原告之起訴為無理由、無證據而惡意起訴、或對被告詐稱有聯邦註冊、進行騷擾性訴訟等，而准給予被告律師費。⁶⁶例如，*S Industries, Inc. v. Centra 2000, Inc.*案，法院以原告之起訴為實體上無理由(meritless)，且涉及拖延策略，而判給被告律師費⁶⁷

在美國著作權法第五〇五條亦有律師費之規定，然而其規定要件與

⁶⁴ 80 F.3d 749 (1996).

⁶⁵ 上訴法院對被告之故意不從事完全商標檢索之行為，以「就像非禮勿視、非禮勿聽的猴子一樣」來形容；然而發回更審後，地方法院仍然認為被告之行為無惡意，理由在於：被告使用“STAR CLASS”標章為裝飾之用，非作為商標之用；而且其律師曾建議“STAR CLASS”由於由 STAR 與 CLASS 二字組成，為弱標章，故被告可相信此使用是可允許的。故地方法院仍認定被告無從事進一步檢索之義務。此判決被上訴法院以「非明顯為錯誤」為由，而予以維持。Pattishall et al., *id.* at 552.

⁶⁶ Pattishall et al., *id.* at 553.

⁶⁷ 249 F.3d 625, 627 (7th Cir. 2001).



商標法不同，僅規定：「法院可基於其裁量權，可〔 〕給予勝訴一方合理之律師費」⁶⁸其規定顯較商標法為寬鬆。因而，第七巡迴法院表示，如果案件同時涉及商標法及著作權法問題，則律師費應就二法分別考量，因二法規定之要件不同。⁶⁹

參、刑事救濟

依據 18 U.S.C. § 2320(a)，刑事仿冒的要件包括：一、被告交易或試圖交易(attempt to traffic，即未遂)商品或服務；二、故意；三、使用仿冒標章於或關聯於商品或服務；四、明知標章為仿冒。⁷⁰但被告無須明知標章為已經註冊。主觀要件有二：一、被告「故意」(intentionally)交易商品或服務；二、被告明知(knowingly)商品或服務為仿冒品。⁷¹其刑責為，對個人可處二百萬美元以下罰金，科或併科十年以下有期徒刑；對公司可處五百萬美元罰金。⁷²

原告有時未使用®標記，並不能使被告免除刑事責任。雖然前述 2320 條(c)項規定：「所有可用於藍亨法下訴訟之抗辯、積極抗辯、或救濟之限制，均可適用於基於本條之起訴」。第七巡迴法院在一項判決中指出，由於商標權人未使用®標記，在藍亨法下僅為救濟之限制，而非「抗辯」，故在刑事案件中亦不能作為抗辯。⁷³

「仿冒標章」(counterfeit mark)定義於 18 U.S.C. 2320(e)。所謂「仿冒標章」指符合下列要件的非真正標章(spurious mark)：(1)其使用與交

⁶⁸ 17 U.S.C. § 505.

⁶⁹ FASA Corp. v. Playmates Toys Inc., 108 F.3d 140, 144 (7th Cir. 1997). See also Pattishall et al., *id.* at 553.

⁷⁰ 見第五巡迴法院的判決 United States v. Sultan, 115 F.3d 321, 325 (5th Cir. 1997)(提出四項要件)。

⁷¹ 亦見於 Sultan 一案。

⁷² 18 U.S.C. § 2320(a). See also Christopher M. Dolan, *Fits Over Counterfeiting: Legislative Accomplishments And Directions*, 27 AIPLA Q.J. 223, 244-25 (1999).

⁷³ United States v. Sung, 51 F.3d 92, 94 (7th Cir. 1995).

論述

易(trafficking in)商品或服務有關連；(2)與在專利商標局之主註冊簿中，註冊於此種商品或服務者、且正在使用中(in use)的標章，為完全相同或實質不可區分。不論被告是否知該標章已註冊；(3)其使用有造成混淆、錯誤、欺罔之虞。此定義亦包括虛偽的表徵(spurious designation)。此定義特別排除在生產時(at the time of the manufacture or production)有商標權人授權之使用，所謂「生產時」指生產開始時至生產結束之時，於此期間都必須有授權。此規定的目的在排除平行進口及溢售(production overruns)的情況。至於最初購買者(the immediate buyer)並未受到欺罔可能是因為仿冒品品質較差、或價格明顯較便宜 均不構成抗辯。⁷⁴

由於商標仿冒之集團化，一九八四年商標仿冒法已不足以因應，美國國會在一九九六年訂立的「反仿冒消費者保護法」(Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996; RICO)除提高仿冒刑罰之外，並將製造及銷售仿冒品訂為「反勒索及受賄組織法」中的組織犯罪活動(racketeering activity)，效果為，給予聯邦官員(包括海關)扣押仿冒商品、以及與犯罪組織有關的動產及不動產(例如設備、儲藏設施)的權力。同時並將仿冒商品訂為「違禁品」(contraband)，效果為，執法官員得扣押用於運送仿冒品的車輛。⁷⁵

結論

美國商標法上之救濟措施發展由來已久，對於各種救濟措施已有相當多的判決。美國的救濟措施著重在法院的裁量權，依據個案的情況予以充分的救濟：例如最常用的禁制令救濟，其內容由法院裁量；損害賠償、返還被告因侵害所得之利益等，亦著重於事實審法院之裁量，而以法律規定界定其裁量權之外部範圍，例如損害賠償必須基於真正損害，賠償必須為補償性、不得為懲罰性等。另外，美國法院對於各種禁制令

⁷⁴ 見 5 McCarthy, *supra* note 7, § 30:117.

⁷⁵ 5 McCarthy, *id.* § 30:116; Onimi Erekosima & Brian Koosed, *Intellectual Property Crimes*, 41 Am. Crim. L. Rev. 809, 827-28 (2004); Christopher M. Dolan, *Fits Over Counterfeiting: Legislative Accomplishments and Directions*, 27 AIPLA Q.J. 233, 246-48 (1999).



或損害賠償的具體內容已有相當經驗，發展出矯正性廣告費用、合理權利金等原則。美國藍亨法的詳盡規定及法院發展多年的案例，雖與我國之規定不儘相同，然亦可作為我國實務及研究者之參考。