

反仿冒 (ANTI-COUNTERFEITING)

談美國對抗仿冒者的三種救濟手段(上)

張文嘉整理

(一)前言：

仿冒品 (counterfeit goods) 之大量輸入美國境內，已嚴重傷害美國之工業及商業。根據國際貿易委員會 (The International Trade Commission 簡稱 ITC) 所發表之題為「外國仿冒品對美國工業之影響」(The Effect of Foreign Product Counterfe-

iting on U.S. Industry) 之報告中指出，美國之工業因仿冒所致之損失約為每年六億至八億美元之間。而依該報告，有 30 個國家被發現係輸入美國之仿冒品之主要來源，其中台灣名列第一，香港、新加坡、印尼、南韓則緊接其後。此外，中共雖未包含於該報告中，但目前亦輸入仿冒品至美國，且在所有之仿冒品中

，亦有不小之比例係在美國製造者。仿冒之問題已日益嚴重，依反仿冒法已被認定係一犯罪行為，最重可處五年有期徒刑及一百萬美元之罰金，目前反仿冒法（Anti - Counterfeiting Act）之合憲性（constitutionality）已爲上訴法院（Court of Appeals）所確認。

依目前美國之法律，有三種救濟手段（remedy）可用以對抗仿冒者（counterfeiters），一爲依據商標法及反仿冒法提起民事訴訟（civil action），二爲向ITC請求排除令（exclusionary order），三爲向海關（Customs Service），登記其商標，以下爰就三種救濟手段分述之。

一、民事訴訟：

因商標受侵害，提起民事訴訟係最適宜之對策，而據以提起民事訴訟之法律爲藍罕法案（Lanham Act），主張商標侵害（trademark infringement）及反仿冒法案，主張產品仿冒（product counterfeiting）。兩種訴訟均係對人之訴訟（actio in personam），係用以對抗出賣人（seller）、製造者（manufacturer）及進口商（importer），對上述之人，可單獨的（individu-

ally）以之爲被告或共同的（jointly）以之爲共同被告（co-defendants）。兩訴之不同爲，在依反仿冒法有刑事制裁、扣押令、暫時限制令，並裁定律師費用之賠償，而此均爲藍罕法案所無者，除此之外，兩訴之程序基本上相同，勝訴率亦無不同。

1. 扣押令（ex parte seizure order）..

通常，仿冒者於知其被訴仿冒時，即將有關之證據破壞，爲防止被告破壞證據，乃扣押令之程序創設之理由。聲請扣押令，需具備下列之要件（requirements）。

(A) 由原告出具切結書（affidavit）列出有力之事實（sufficient facts）足證原告就本案有勝訴之望。

(B) 所列出之事實須足證被告故意從事於仿冒之商品或服務之交易，而非係因與原告間依契約而製造或平行輸入之商品。

(C) 原告須列出所要求扣押之物及陳明（statement），若不准其扣押，原告將受有難以回復之損害（irreparable harm）。

(D) 原告須指出若被告知有本訴訟之提起，則必將破壞該證據。法院爲（enter）扣押令之同時，尚須爲一保護令（protective order

），以防原告將扣押一事公開，及洩漏扣押之文件及其他事項。扣押令係由警官（U.S. Marshal）執行。執行扣押之後，法院須審查證物以決定原告之訴有無訴因（cause of action），若被告係無辜，則將證物送還被告，並裁定（award）原告應賠償合理的律師費用（reasonable attorney's fees）及所失之利益（lost profits）、所受之損害（damages）。若認扣押係出於原告之惡意（in bad faith），法院亦得課原告以懲罰性

國內

發明界盛事



87遠東區發明品暨新產品展覽會

莫使您的心血白費

勿讓您的智慧沈淪

拿出您嘔心瀝血，絞盡腦汁的智慧結晶，為世人創造更幸福的未來，這是發明人的心願，亦是世人的期待。

報名此次國際性的展示會，將會帶予您意想不到的收穫！

展示時間：7月18日～22日

展示地點：台北世貿中心一樓展覽區

籌備會聯絡電話：(02)5425365・5425765

地址：台北市松江路328號4F 403室

之賠償 (punitive damages)。

2. 初步禁止令 (preliminary injunction)

法院審查扣押之物後，認為確發現有仿冒品或從事仿冒品交易之證據者，即得於本案審理終結之前 (before a full trial on the merits)，禁止被告繼續為該行為。法院為禁止令後，即按一般商標侵害案件之正常程序進行，經由調查證據 (discovery) 至於審判 (trial)。但通常，案件很少進入審判之階段，即已經和解 (settlement)，因被告已

陷入不能清償 (insolvent) 之狀態。

3. 永久禁止令 (permanent injunction) ..

案件進入審判程序後，若原告勝訴，法院即為一永久禁止令，並裁定賠償，除非有特殊之情形 (extenuating circumstances)，法院裁定之賠償須為原告可受損害及所失利益的三倍，再加上合理之律師費用。

(待續)

未經認許之外國法人其商標權、專利權受侵害提起告訴、自訴之問題

于茲修