

美國商標侵害之處理之一

陳鳳英

一、何謂商標之侵害

美國商標法（即蘭哈姆法案）第三十二條（一）規定：凡任何人無法律上之權源，又未得商標權人之同意，而有左列情事之一者即構成商標權之侵害，商標權人即得依法提起民事訴訟請求損害賠償。

（一）在商業上使用與註冊商標之複製物、偽造物、仿製品或模仿其色彩於商品或服務之銷售、推銷、經銷或廣告，有引起混淆、誤

認或欺詐之虞者。

（二）意圖在商業上使用，以從事商品或服務之銷售、推銷、經銷或廣告而重製、偽造、仿造已註冊之商標或模仿其色彩，並將上述物品使用於標籤、記號、圖樣、包裝、容器或廣告媒體，以致有引起混淆、誤認或欺詐之虞者。

在（二）之情形，除非行為人明知其仿冒行為將引起混淆、誤認或欺詐並有意為之，註冊人不得請求返還利益或

損害賠償。

在第一項之情形，原告必須證明已在聯邦取得商標註冊，且構成侵害之商標須已在商業上使用。所謂「在商業上使用」指（A）在商品上，以任何方式標示於商品或其容器或與之有關之展示或附著於商品或容器之標籤而在商業上銷售或運送；及（B）在服務上，標章使用或展示於服務之銷售或廣告，而所謂之服務，係在商業上、在多數州或在本國及外國由從事

該項業務之人所提供。

在第二項之情形，則以被告之明知意圖作為商標權人可否請求損害賠償之依據，即以被告之明知、意圖為原告可請求損害賠償之要件，至於被告有無實際使用行為，則不論究。

二、管轄法院

美國法院制度一如商標規範有州與聯邦之別，就商標侵害所產生之訴訟案件幾乎由聯邦法院解決，且以聯邦法為主要之規範法律，然而，依商標法提起訴訟之原告亦得向州法院提起。

三、救濟方法

1 禁止令 (INJUNCTION)

禁止令係禁止某人為一定行為之法院令狀、商標侵害訴訟之原告如欲請求禁止令，應證明：(A) 無法以金錢賠償損失，(B) 如未能取得禁止令，難以續行訴訟程序，(C) 對商標商譽所生之損失，(D) 因混淆而可能發生對公眾的傷害。取得禁止令或損害賠償之前，商標所有權人首須證明被告使用商標之結果有「混淆可能性」。

禁止令之准許與否，法院享有較大的裁量權，尤其是在無法以金錢衡量損害賠償時更多見。

2 損害賠償和利益

在故意或惡意之侵害案中，金錢賠償為最常見的救濟方式，法院在審理時，有時會要求商標所有權人提出實際損失之說明，然而，實際損失通常較難證明，因此，法院在計算時，會依據侵害者因販賣侵害物品所得之利潤計算，而商標所有權人通常只須證明侵害物品之銷售額，至於侵害者則須證明該銷售額可得扣除之費用。此外，原告亦可請求訴訟費用，而只有在特殊案件如被告故意侵害時，法院才准許由被告負擔對方之律師費用。