

# 美國商標侵害之處理

## …之二

陳鳳英

### 四、民事訴訟程序概說

我國民事訴訟案件之進行，法院扮演極重要之角色，蓋以我國現制，原告、被告得不得透過熟諳法律事務之專家代其進行訴訟程序，此法院職權主義乃大陸法系之特色。而英美法系，則以當事人進行主義為其特色。即各項事實證據之釐清全繫乎當事人間（透過律師）

之詰問辯證，以致於冗長的訴訟程序，耗時費力，當當事人接到法院之本案判決時，常深感精疲力竭，甚至因鉅額之賠償或費用致當事人一蹶不振。以下謹擷取數端，用窺美國民事訴訟程序之進行：

#### 甲、起訴

訴未經起訴者即不成為訴，因此，法院受理訴訟之先決條件必須由當事人向法院提出

訴狀，闡明雙方當事人、事實、理由及救濟方式。在商標侵害之訴訟案中，主張被侵害之商標所有權人為原告，而侵害者則為被告。

法院收到訴狀後，當然要通知被告答辯，若被告逾期未答辯或在中途放棄時，法院得依一造辯論之結果作成判決，當然在此情況下，被告定受敗訴判決，蓋被告之缺席被認為

係其自認有此情事，故法院無庸詳加調查。

若被告提出答辯，得就起訴狀陳述之事實爲承認或否認，並提出抗辯或請求反訴，常見之反訴通常係被告主張原告之商標權利有瑕疵或乏註冊之事由。被告提出反訴時，原告仍須答辯。

被告提出答辯後，正表示好戲才要上場而已。

乙請求

在訴狀提出後，調查證據之前，原告得就其在訴訟程序中可享受之利益請求法院頒發命令之一種程序。此等命令包括(1)暫時限制令(2)假處分(3)法定裁判。

暫時限制令爲法院發出之一種緊急命令，得在案件提出後之數小時或數日內發出，以立即制止被告之侵害行爲。法院

在發給暫時限制令時，無須通知被告。

假處分亦由法院發出，其目的在禁止被告於案件終結前使用該侵害之商標，其時效爲二年，但法院在發出假處分之前，必須通知被告。

所謂法定裁判係指法律事實極爲明顯，無須由陪審團參與審判之裁判，其精神與本國之簡易判決相類。惟在美國之商標侵害訴訟中，法院通常不依法定裁判以終結該案，蓋一般而言，當事人尤其是被告通常就原告之指責商標侵害會作相當之抗辯，致法院須詳加調查事證。

一旦原告提出前述之請求後，被告通常自衡平法之原則提出抗辯，如主張原告有懈怠、不乾淨的手之情事，或被告本身並無蓄意侵害之故意等。

丙確認裁判

當商標使用人接到侵害他人商標之警告或威脅時，可選擇有利的法院提起確認有無侵害之訴訟，此種案件之提出須具備二要件：(1)有爭執之情事(2)聯邦法院之管轄權。所謂有爭執之情事不以實際發生爭執爲必要，如接到警告函件即可。至於管轄權之有無則依公民權、訴訟費用及聯邦法律定之。

丁發現

審判前之預備階段爲一訴訟勝敗之主要關鍵。此預備階段實爲發現事實之程序，如所有相關之事實、法律上之請求、抗辯等，雙方當事人均應盡力爲之。

此一階段包括調查證據、詰詢、請求提供文件及認諾之請求。被調查之證據及提出之文件包括：(1)與銷售或被告選

用商標有關之書面備忘錄、報告或信件(2)含有使用商標日期之廣告、包裝(3)被告商標註冊有關之文件(4)造成混淆之文件。

調查程序可不在法院進行，若在美國以外之地區進行調查程序，應由法院之代表、雙方當事人或其律師出席。戊外國人之管轄權

外國人或外國公司如與美國具有最低程度之接觸時，美國聯邦法院對該外國人或外國公司即具有管轄權。近年來，美國為因應事實之需，在最低程度接觸之認定上已採從寬之認定。如一個外國公司持續地與美國進行有系統的商业行為，製造時具有該商品將行銷美國，而日後之訴因可能與該商品有關之認識，或故意使其受美國法院之利益及法律上之保護等均認具有最低程度之接觸。

己審判

審判是民事訴訟程序之最高潮，在此階段，當事人及律師莫不全力奮戰，以爭取最後的勝利。

審判時，可由一位法官單獨審理，或由一位法官加上六至十二位社會賢達人士組成之陪審團共同審理。其步驟為：

### 1. 公開陳述

由原告被告分別陳述本案相關之事由或舉出本案不應成立之陳述，並須提出證據、文件，以使法官或陪審團對全案雙方當事人之立場有所了解。

### 2 證據之展示

先由原告之主要證人開始陳述有利於原告之各項資料，接著由被告對之詰詢，以試圖推翻該證人陳述事項之可信性，再由原告提出有效的指示證據，如各種廣告及型錄資料，

或以地圖表示行銷範圍，或原告所接到因被告之侵害行為致客戶抱怨之函件等。

完成原告證人證據之調查質詢後，再由被告上場，其順序一如原告部分。再來就是由原告進行反駁，惟其範圍僅限於被告已提出之部份。

### 3. 消費者調查

當事人有時會透過消費者調查報告以為佐證，在此種案件中，負責調查之單位主管、調查者及被調查者均得出席為證人之陳述。

### 4. 辯論結果

商標訴訟與其他民事訴訟一般，律師扮演著適度展現事證以及駁斥對方弱點的角色。因此，原告總是強調商標法應給予公眾及原告保護之觀念，而被告總辯稱其行為無罪及原告意圖抑制競爭。