

博碩士論文系列



商標侵權之 金錢損害賠償實證研究

以金額酌定問題為中心

◆ 陳麗珣 著

商標侵權之 金錢損害賠償實證研究 以金額酌定問題為中心

陳麗珣 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

商標侵權之金錢損害賠償實證研究：以金額酌定
問題為中心／陳麗珣著．-- 初版．-- 臺北市：

元照, 2016.07

面；公分

ISBN 978-986-255-760-0（平裝）

1.商標法 2.侵權行為 3.賠償

587.3

105007539

商標侵權之 金錢損害賠償實證研究 以金額酌定問題為中心

5Z026RA

2016 年 7 月 初版第 1 刷

作 者	陳麗珣
出 版 者	元照出版有限公司 100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網 址	www.angle.com.tw
定 價	新臺幣 450 元
專 線	(02)2375-6688
傳 真	(02)2331-8496
郵政劃撥	19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-760-0

推薦序

世界貿易組織（WTO）的重要法律架構——《與貿易有關的智慧財產權協定》（簡稱TRIP協議），開宗明義的點出，智慧財產權與貿易息息相關之事實。智慧財產權法牽涉到環繞著商業利益的激烈競爭，其最高指導原則即為「法拉利」，亦即如何善用法律手段來維護商業利益、爭取最佳經營布局。商標背後潛藏著商機、商品、商標、商人、商業組織、商業模式、商戰……等一連串有待思考解決的「商（傷）腦筋」問題。商標法在智慧財產法制中的關鍵地位，實不容忽視。

商標侵權損害賠償案件，更為商戰成果的收割或是市場利益防衛的關鍵問題，向為各方錙銖必較。台灣在2011年6月商標法修正以前，同法雖於第63條就商標損害賠償計算問題有所規範，然實務上商標侵權損害賠償金額之計算，除了遵守侵權商品之零售單價500倍至1,500倍之規定外，其他衡量標準如何判斷，向來莫衷一是。2011年6月修法後，雖刪除了侵權商品零售單價最低限制500倍之規定，然具體損害賠償數額如何判定，實務操作意見紛歧，學說亦少有完整論述，亟待有緣人來研究此等課題。

麗珣就讀台北科技大學智慧財產權研究所期間，找我當她的指導老師，原先希望我指導她從事著作權法方面的研究。惟幾經思量、琢磨，麗珣具備日文與法律的雙重專業背景，又有在著名法律事務所商標部門從事日本企業申請台灣商標案件的多年實務工作經驗，其自身幾是台灣商

標實務的活字典，對日文法律文獻亦無閱讀掌握的障礙，其實非常適合從事商標法的研究。遂順理成章的鼓勵其改走商標法研究路線，以有系統的大量進行本土判決整理的實證研究，佐以日本比較法借鏡方式，來探討商標侵權之金錢損害賠償金額酌定問題。

麗珣在論文寫作期間下足苦工，分別收集摘要分析了台灣商標侵權損害賠償相關實務判決見解，同時也將日本商標侵權損害賠償案件之判決見解趨勢做了瞭解掌握，最後比較分析台日兩方司法實務就商標侵權損害賠償數額酌定問題的處理差異，作出相關建言。因其寫作認真且判決意見整理豐富完整，深具實務參考價值，在論文審查通過時口試委員們一致鼓勵其修改論文出版成書以回饋社會。身為她的指導老師，對於她能認真寫作碩士論文且深受口試老師肯定，感到與有榮焉，希望此書出版後，麗珣能繼續秉持研究精神、貢獻所長，持續於商標法的研究。

台北科技大學智慧財產權研究所與
通識教育中心合聘副教授

陳建文

2016.4.23於台北木柵

推薦序

對於消費者而言，商標是消費者選擇同類產品的重要參考指標；消費者往往選擇的是廠商著名商標的產品，以節省比較價值與品質之程序與時間。對於企業而言，商標權可以排除競爭對手利用相同或類似商標使消費者混淆或誤認商品來源，而購買競爭對手之產品造成銷售上之損失。

商品仿冒是最常見的商標侵害案件。2015年，世界貿易組織估計全球仿冒品產品約占1.77兆美金產值，且全球超過一半以上仿冒品產值與跨國貿易與銷售有關，國內仿冒品的銷售與生產約3,700億到5,700億美金之間。這些數字顯示，仿冒之猖獗。因此，世界各國立法提供民事救濟保護商標權人利益，使商標權人可以向商標侵權人請求損害賠償，並禁止仿冒品或侵權物品之銷售。

我國2009年一位櫃姊，因賣4個假愛馬仕包，被智慧財產法院判賠2.5億台幣。依照當時商標法規定，販售侵害商標的商品，可處商品單價500倍到1,500倍的賠償金，因此法官根據4個假包之平均售價，51萬2,500元之500倍最低賠償額，而判決原告必須賠償2億5,600多萬元。此一高額賠償金，震驚社會，更創下歷年來仿冒名牌包案件之賠償紀錄。筆者與日本學者、美國實務者閒談到此一判決結果，外國學者與實務人士，也莫不表示驚訝與不解。為此，我國商標法在2010年修正時，刪除損害賠償之計算額必須不低於商品單價500倍之限制，且允許法院就賠償金額顯不相當的情況，得予以酌減，藉以避免愛馬仕案件再度發生。

事實上，除了愛馬仕櫃姐案件外，如果曾有關注我國商標權侵害案件，就不難發現我國商標權損害賠償額之計算，並不單只有法規上的問題，法院對於商標侵害之損害賠償長期以來，由於並未建立可遵循標準，導致賠償額判定流於主觀，具有高度不可預測性。

麗珣這本書，耗時2年時間整理國內200多件智慧財產權法院商標權損害之判決。企圖由法院判決中，找出我國對於商標侵害損害賠償計算之脈絡，建立實務、企業面臨相同案件有可遵循之標準。由於麗珣曾於理律事務所商標部處理商標案件多年，豐富工作經驗使得她對於商標訴訟案件具有高度洞察力與分析能力；其文筆流暢，說理簡潔，是難得的法律佳作。

筆者詳細閱讀本書後，認為本書具有幾點特色，對於未來商標權之研究具有重要意義，因而特予推薦：

一、針對國內200多件商標權侵害賠償案件，整理法院計算商標權賠償數額之考慮因素，對於法律實務與企業法務人士未來估計商標權賠償計算，極具有參考價值。

二、選擇特定商標權侵權類型，詳細分析法院計算商標權賠償數額背後之所涉及法理，有助於我國商標權侵權損害賠償理論之架構。

三、整理日本商標損害賠償之理論與法院判決，有助於未來實務引進相關理論。

世新大學智慧財產權法律研究所專任副教授

葉雲卿

誌 謝

這段旅程終於完成！這些年來，最要感謝的人是已經在天上的父母、我的另一半Peter，我的大姐，以及阿珍姐姐，如果沒有他們一路相伴並給我最大的支持及愛護，就沒有這本論文。同時也要感謝其他姐姐及姐夫的愛護、婆家的包容、阿元昇昇姐妹花、春美的鼓勵，以及帥狗阿尼，這些都是完成本論文的重要養分。

其次，感謝陳建文老師的指導和鼓勵，使我可以完成此論文。再者，感謝百忙中抽空擔任口試委員的葉雲卿老師、江雅綺老師，不吝提供寶貴的意見，使本論文得以更加完整。同時，也要感謝在研究所就讀期間李傑清老師、陳春山老師、郭宏杉老師及陳秉訓老師的教導及關心。當然還要感謝以前的日文系老師，若非他們過去的教導，我大概無法獨力翻譯文中所有日本實務、文獻、判決資料。

由於諸事纏身，所幸有研究所同學俊明、宜臻、可為、偉明、顏寧、淑芳、葳怡、仲衡、明毅、彥蓉、玉琳、逸凡等人的鼓勵，以及本所助理佳欣、孟頻的協助，始得順利修畢所需學分。特別是撰寫論文過程中，楓丹及宗恒三不五時的鼓勵，更是助我完成論文的小天使。也要感謝高中同學們、情人節、克拉拉等法律系同學的鼓勵鞭策，以及妖怪譯友們的鼓勵切磋，使我可以開心地一直寫。

此外，感謝過去的專利及商標主管，即林宗宏專利師及李文傑律師，引我進入智慧財產權領域，一窺奧妙。當然也要感謝長久以來亦師亦友的老同事廖淑惠小姐、

何雪芳小姐、郭家君律師等人，無論工作或待人處事，均使我受益良多。

最後，也感謝一直以來照顧我的賴佳君醫師、經常被我煩的林純宇、還有溫柔的嘉琳、芳榮，佳芬夫婦的幫忙及諮詢，暨太極拳教練王宏興老師及拳友們，若非他們，我可能很難一直處於頭好壯壯的狀態，遑論完成論文。

總之，一路走來，酸甜苦辣，一言難盡，所幸貴人不斷。欲感謝者眾，難以俱載，請容我借用陳之藩「謝天」所言，「感謝之情，無由表達，還是謝天罷。」

摘要

我國智慧財產相關法律向以美國法為依據，且由於歐美動輒出現天價損害賠償判決，因此在商標侵權方面廣泛討論歐美相關案例。然而不論在歷史或地緣上，我國向來與日本往來密切，此從台灣市面上隨處可見日本商品即可一窺究竟。再者，因為兩國貿易頻繁，為使台灣商品也能進入日本市場，台灣廠商亦有於日本申請商標之情形。我國商標侵權損害賠償雖有多種計算方式，甚至擬定損害賠償上限的規定，但實務上對於損害賠償數額之酌定仍意見紛歧，且學說亦少有相關論述；相較之下，日本商標法在此部分則主要從商標權人的損害及市場競爭狀況等延伸繼而酌定損害賠償數額，由此，兩國在商標侵權的損害賠償數額之酌定上顯然大相逕庭。據此，本文擬觀察我國商標法實務判決對損害賠償數額之酌定且歸納整理之，並介紹日本商標法商標侵權損害賠償之相關規定及數額之認定，佐以日本實務相關見解，期待未來能在我國商標侵權金錢損害賠償之認定上做為參考。

關鍵詞：商標、商標侵權、損害賠償、日本商標法

欲知更多相關文獻，請上月旦知識庫



商標侵權



損害賠償

Abstract

The formulation of intellectual property-related laws in the ROC (Taiwan) is always based on the U.S. Trademark Act (i.e. the Lanham Act). As judgments awarding sky-high damages were rendered in Europe and the USA recently, this paper will first extensively discuss trademark infringement cases in those regions. However, this country has a closer contact with Japan whether in historical or geographical aspects. That is the reason why many Japanese products can be found on Taiwan's market. In view of frequent trading between Taiwan and Japan, not only a substantial amount of Japanese products have been imported into Taiwan, but also some Taiwanese companies have applied for registration of their trademarks in Japan to facilitate Taiwanese products to enter into Japanese market. Therefore, they may face trademark infringement issues.

In Taiwan, there are different methods for assessing damages arising from trademark infringement and also, maximum restrictions on damages are expressly given. However, in practice controversies still arise in damages assessment, much less the fact that just a few theories deal with this issue. By contrast, the Japanese Trademark Act assesses the compensation amount for damages by taking into account the damages suffered by the trademark owner and the competition status on the market. Therefore, the two countries apparently adopt different attitudes towards the assessment of damages in trademark infringement cases. Given this, this paper will give an overview of and summarize the cases regarding damages assessment that were actually

awarded according to the Trademark Act of Taiwan, and will also introduce the relevant provisions of the Japanese Trademark Act regarding damages for trademark infringement and assessment of the amount to be compensated as well as relevant practical perspectives in Japan, in hopes that the information will be helpful in assessing damages for trademark infringement cases in Taiwan in the future.

Keywords: trademark, trademark infringement, damage,
Japanese Trademark Act

目 錄

推薦序	陳建文
推薦序	葉雲卿
誌 謝	
摘 要	
Abstract	

第一章 緒 論

第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	3
第三節 論文架構.....	5

第二章 我國商標侵權行為之介紹

第一節 侵權行為態樣之介紹及理論	7
第一項 一般侵權行為	11
第二項 擬制侵權行為	13
第二節 商標淡化理論	14
第一項 混淆誤認之虞	14
第二項 商標淡化理論之實務及學說見解	19

第三章 我國商標侵權責任之介紹

第一節 民事責任.....	23
---------------	----

第一項 金錢損害賠償	23
第二項 非金錢損害賠償	24
第二節 刑事責任	27
第三節 行政責任	28

第四章 商標侵權之金錢損害賠償之計算

第一節 商標法規定	31
第二節 相關理論及實務見解	32
第一項 具體損害計算說	33
第二項 差額說	34
第三項 總利益說及總價額說	36
第四項 零售價多倍賠償說	39
第五項 授權金額決定說	46
第三節 修法內容概述	48
第四節 小 結	53

第五章 我國商標侵權損害賠償相關判決整理

第一節 實務上損害賠償數額之審酌因素分析	55
第二節 商標侵權損害賠償相關判決	66
第一項 智慧財產法院100年民商訴字第6號	68
第二項 智慧財產法院102年民商上字第3號	71
第三項 智慧財產法院103年民商上易字第1號	75
第四項 智慧財產法院102年附民上字第10號	79
第五項 智慧財產法院102年民商上字第4號	82
第三節 小 結	87

第六章 日本商標侵權損害賠償及相關判決

第一節 日本商標侵權損害賠償之介紹	91
第一項 日本商標侵權損害賠償 ——日本商標法第38條	91
第二項 日本商標侵權損害賠償之審酌因素	98
第二節 日本商標損害賠償相關判決介紹	101
第一項 東京地裁平成24年（ワ）第6732号	102
第二項 知財高等裁判所平成24年（ネ） 第10010号	103
第三項 東京高裁平成13年（ネ）第6316号	104
第三節 小 結	107

第七章 結 論

第一節 我國與日本就損害賠償數額酌定之差異	109
第一項 計算方式部分	109
第二項 審酌因素部分	111
第二節 對現行制度之建議及未來展望	113

參考文獻	115
------------	-----

附 錄

一、我國商標侵權損害賠償判決整理	127
二、日本商標侵權損害賠償判決整理	298

索 引	327
-----------	-----

第一章

緒 論

第一節 研究動機與目的

隨著全球化社會的往來頻繁，各國間的交流日益密切，智慧財產權的紛爭亦隨之複雜且多元，而其所涉賠償金額也日益高漲，進而有天價化的趨勢。然而由於科技迅速發展，各國大廠爭相捍衛權益，紛紛提起專利訴訟，因而在眾多智慧財產權相關糾紛中，目前尚以傾向探討專利侵權相關損害賠償內容為主¹。近年來亦有因為網路發達衍生許多著作權紛爭，開始逐漸有人關切著作權侵權損害賠償相關案件，在此同時，雖亦有就同屬智慧財產權領域之商標侵權損害賠償加以討論，惟其不論在量或討論層面均不及專利訴訟。

然而以人類發展史而言，商標一直都與商業及社會發展習習相關，簡言之，商標可謂隨人類社會發展而衍生，由單純的命名，到使他人辨識該名稱，最後成為商業往來的重要辨認指標，直至今日，商標已不再是單純名稱的代表，甚至是商品及服務品質的替代名詞。因此，國外屢屢有針對商標侵權做出高額損害賠償的判決，而我國該類型案例雖不多見，惟2009年販

¹ 經分別以(1)「專利+損害賠償」、(2)「著作權+損害賠償」、(3)「商標+損害賠償」為關鍵詞查詢論文題材，所得資料數為(1)35筆、(2)3筆、(3)4筆。請參見：臺灣博碩士論文知識加值系統，<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=viEw3T/webmge?Geticket=1>（最後瀏覽日：2016年1月10日）。

賣愛馬仕仿冒商品一案中，我國法院做出高達2.5億元的天價損害賠償金判決²，其後類此案件雖尚未出現，然由此似可見我國對於商標侵權損害賠償亦有跟隨國際潮流天價化的傾向，因此隨著國際間交易日益頻繁，確有針對商標侵權損害賠償加以探討之必要。

在2011年6月商標法修正以前，雖商標法第63條已就商標損害賠償之計算規範，然而在實務上，關於商標侵權損害賠償金額之計算，除了遵守侵權商品之零售單價500倍至1,500倍之規定外，其他衡量標準如何判斷，向來莫衷一是。即使在2011年6月修法後，雖已刪除侵權商品零售單價最低限制500倍，然而如何具體判斷損害賠償之數額，仍無確切具體標準。在此情形下，商標權人在判斷如何請求損害賠償上，以及商標侵權人如何因應商標侵權訴訟，顯然尚無完整之準則可言。

在過去，並無專責審判智慧財產權案件之法院，相關損害賠償案件均依循民事訴訟法、刑事訴訟法程序經由各地方法院加以審理。然而各地方法院向來以審理傳統訴訟為主，對於智慧財產權案件，並無專門人材，可能也難以兼顧各種商標侵權損害賠償之計算，以做出更細緻的具體判斷標準。所幸，基於智慧財產權相關案件日益增多，且類型漸趨多元化，我國在2008年7月1日成立智慧財產法院，專職審理智慧財產權相關案件，期使累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求，並藉專業法庭加速解決智慧財產權訴訟紛爭，以促進國家

² 智慧財產法院97年度重附民字第1號刑事附帶民事判決。相關報導請參見：愛馬仕跨海求償／賣4假柏金包 判賠2.5億，自由時報，2009年4月11日，<http://news.ltn.com.tw/news/life/paper/294523>（最後瀏覽日：2016年1月10日）。