

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列
Intellectual Property Judicial Practice Series

**Calculating Monetary Recovery
in Trademark Cases:**
Principles and Cases

美国商标案件 金钱偿还数额的计算： 原理与判例

黄武双 黄骥 等 著译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权审判难点问题法律原理与判例系列
Intellectual Property Judicial Practice Series

**Calculating Monetary Recovery
in Trademark Cases:**

Principles and Cases

美国商标案件 金钱偿还数额的计算： 原理与判例

黄武双 黄骥 等 著译



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国商标案件金钱偿还数额的计算:原理与判例 /
黄武双等著、译. —北京:法律出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5118 - 7047 - 6

I. ①美… II. ①黄… III. ①商标法—研究—美国
IV. ①D971. 234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 245853 号

美国商标案件金钱偿还数额
的计算:原理与判例

黄武双 黄 骥 等著译

责任编辑 孙东育
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 15.75 字数 420千

版本 2014 年 11 月第 1 版

印次 2014 年 11 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 独立项目策划部

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-7047-6

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

知识产权领域,新问题层出不穷。《计算机字体字库法律保护:原理与判例》、《商标共存:原理与判例》的出版,秉承了设计“知识产权审判难点问题法律原理与判例”系列的最初理念:为各位有兴趣的同仁提供较为全面、贴切的外国判例和经过作者梳理的法律原理。希望能借助判例来克服仅仅依靠逻辑推理和演绎可能产生的弊端:公说公有理,婆说婆有理。

法律的生命不在于逻辑,而在于大家认可的司法实践经验。实践经验不一定能经得住“当时”所谓的法律逻辑的推敲,但一经认可即会诞生具有旺盛生命力的新规则。系统梳理国外类似判例和法律原理,希望为各位同仁进一步开展比较法研究提供一些有用的资料线索。

损害赔偿,无疑是司法实践面临的重要问题。在大家都积极研究如何准确计算损害赔偿数额之时,我们出版对美国有关立法、判例和学理的梳理成果,只是希望助益于这个司法实践难题的解决。

成为各位同仁在思考有关问题时的主要参考资料,乃是本书作者努力的目标。若能成为裁判者的工具书,则更是作者的荣幸。

黄武双

2014年8月10日

目 录

第一部分 商标案件金钱偿还数额计算的原理/1

第一章 美国商标案件金钱偿还制度概述/3

第一节 判例法与成文法规则概述/3

一、判例法/3

二、成文法/3

(一)一般商标侵权行为的金钱偿还责任/3

(二)假冒行为的金钱偿还责任/4

(三)使用商标注册标记和通知的要求/5

第二节 相关概念与术语/6

一、商标案件/6

二、赔偿/6

三、金钱偿还/7

四、若非/7

第二章 金钱偿还的形式及其计算规则/9

第一节 损害赔偿或补偿性赔偿/9

一、基本原理与规则/9

(一)损害赔偿的功能、属性/9

(二)赔偿项目和范围/10

二、适用要件分析/10

(一)实际损害/10

(二)侵权人的主观过错/11

(三)因果关系/12

1. 以竞争关系证明因果关系/12
2. 以对比方法证明因果关系/13

三、赔偿项目/15

(一)因销售流失而损失的利润/15

1. 简化的计算方法/15
2. 计算权利人损失的销量/16
3. 计算权利人在“若非世界”中的成本/26
4. 对比销售额增长率计算损失利润的方法/33

(二)因价格侵蚀而损失的利润/34

1. 价格侵蚀的程度:“若非”价格与实际价格的差额/34
2. “若非”销量/37
3. “若非”成本/37
4. 价格侵蚀损害赔偿计算范例/38
5. 价格侵蚀赔偿的分摊/38

(三)未来损失的销售利润/39

1. 未来损失的确定性/40
2. 未来损失的数额/41

(四)损失的许可费/41

(五)商誉的损害/42

1. 参考商誉损害评定资料/43
2. 参考企业收购的价格分摊数据/43
3. 参考纠正广告的费用/43
4. 参考商标价值的变化/44

(六)权利人增加的开支/44

1. 纠正广告费用/44
2. 未来产品责任的开支/46

(七)损益相抵/47

第二节 侵权利润的返还/48

一、基本原理与规则/48

(一) 侵权利润返还的功能、属性/48

(二) 适用条件分析/49

1. 通常以故意为要件/49
2. 当事人之间的竞争关系并非绝对要件/51
3. 实际混淆或实际损害并非绝对要件/51

(三) 是否判令返还侵权利润的考量因素/52

二、计算方法/53

(一) 侵权产品的销售额或销量/53

1. 从财务资料或营业资料中获取数据/54
2. 通过被告使用的侵权标识数量推算销量/55
3. 以销售速度和销售时间推算销量/56

(二) 可扣减的成本或开支/56

1. 影响成本可扣除性的因素/56
2. 机会成本的扣除问题/64
3. 可扣减成本、开支数额的认定/64

(三) 侵权产品的单位利润或利润率/68

(四) 盈亏相抵/68

(五) 并非来自侵权的利润:利润的分割问题/69

1. 可以不分割利润的情形/70
2. 利润分割的举证义务/71
3. 利润分割的方法/72

三、计算侵权利润的不确定性风险/76

四、未来利润的返还/76

五、商誉价值或企业价值的返还/77

六、利润损失赔偿和侵权利润返还/77

七、返还利润的计算期间/78

八、法官助理的作用/79

第三节 合理许可费的偿还/79

一、基本原理与规则/79

二、计算要点与难点/80

(一)合理许可费的常见形式/80

(二)计算合理许可费的基数/81

(三)判定合理许可费的考量因素/81

1. “Georgia-Pacific”要素/81

2. 合理许可费考量因素之分析/84

第四节 法定赔偿/90

一、基本原理与规则/90

(一)成文法依据/90

(二)法定赔偿的功能与性质/91

二、计算要点与难点/92

(一)计算方式/92

(二)赔偿标准的上限/93

(三)产品或服务的类别/93

(四)法定赔偿与律师费能否并行适用/94

(五)法定赔偿与补偿性赔偿能否并行适用/94

(六)法定赔偿数额的考量因素/94

1. 权利人的损失与侵权人的获利/95

2. 侵权的故意程度/96

3. 侵权的规模与次数/97

4. 侵权行为的危害性/97

5. 侵权人在侵权行为中的作用/98

6. 侵权人在诉讼中的不当行为/98

7. 对侵权人进行威慑的难度/99

8. 被侵权商标的价值/99

9. 其他相关因素/100

第五节 惩罚性赔偿/100

一、基本原理与规则/100

(一) 惩罚性赔偿的功能/100

(二) 惩罚性赔偿的限制条件/101

1. 对案件诉求的限制/101

2. 侵权人主观状态要求/101

3. 以存在实际损害赔偿为前提/103

4. 对行为社会危害性的要求/104

二、影响惩罚性赔偿数额的主要因素/104

(一) 主观过错程度/104

(二) 侵权的程度与范围/105

(三) 侵权造成的损害/105

(四) 再次侵权的可能性/106

(五) 惩罚性赔偿与损害赔偿或损害程度的比例关系/106

(六) 被告因违法行为承担的其他责任/108

(七) 赔偿责任人的经济状况/109

(八) 侵权获利的程度/111

(九) 公共利益与公共秩序/111

(十) 与类似案件民事制裁数额的差别/111

(十一) 各州对惩罚性赔偿数额的上限/111

第六节 《兰哈姆法》框架下的强化赔偿/112

一、成文法依据/113

二、《兰哈姆法》框架下强化赔偿的功能与属性/113

三、计算要点/116

(一) 强化赔偿的基数/116

(二) 三倍赔偿能否与单倍判赔金额累加/117

第七节 律师费/117

一、基本原理与规则/117

(一)成文法依据/117

(二)适用要件:“特别案件”/118

1. 原告胜诉时的“特别案件”/118

2. 被告胜诉时的“特别案件”/119

二、计算要点与难点/120

(一)律师费的具体项目/120

(二)计算方式:“北极星”算法/121

(三)影响律师费偿还数额的因素/122

1. Johnson v. Georgia 案的 12 个要素/122

2. 影响律师费偿还数额的其他衡平因素/127

(四)《兰哈姆法》诉求与其他诉求的律师费分摊/129

(五)证明合理律师费的相关证据/131

第八节 诉讼费用/132

一、成文法依据/132

二、偿还的项目、范围/133

第九节 判决前的利息/134

一、基本原理与规则/134

(一)偿还判决前利息的目的和功能/134

(二)适用条件分析/135

二、计算要点与难点/136

(一)计算基数/136

1. 不包括未来的赔偿/136

2. 不包括惩罚性赔偿或强化赔偿/137

(二)计算期间/137

(三)利率/138

1. 短期美国国库券的利率/139

2. 基准利率或其他普通商业借款利率/139

3. 州法规定的利率/140
4. 其他利率/140
5. 复利与单利的选择/141

第十节 判决后利息/141

第三章 偿还数额重复计算问题/143

一、只侵犯一种知识产权的重复计算/143

- (一) 损害赔偿与利润返还金额的重复计算/143
- (二) 销售利润损害赔偿与许可费偿还的重复计算/144
- (三) 商誉的损害赔偿与其他赔偿的重复计算/144
- (四) 法定赔偿与损害赔偿的重复计算/144

二、涉及多种知识产权侵权的重复计算问题/145

- (一) 不能重复使用“同一有效事实”判予损害赔偿/145
- (二) “Nintendo 规则”: 对不同违法行为可分别判予法定赔偿和利润返还/146

三、同时构成违约与侵权时的重复计算问题/147

第四章 专家证人与金钱偿还数额的计算/148

一、赔偿专家的作用/148

二、专家意见的可信性/149

- (一) 专家意见的完整性/149
- (二) 专家意见的科学性、有效性/150
- (三) 专家意见的公正性/151

第二部分 商标案件金钱偿还数额计算的判例/153

一、损害赔偿/155

1. 【损害与侵权的因果关系】Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co. [1987]/155
2. 【损失的销售利润、侵权期间、基准期间】Borg - Warner

Corp. v. York - Shipley, Inc. [1963]/163

3. 【纠正广告费用赔偿、补偿性赔偿与惩罚性赔偿的比例、损害赔偿数额的调整】Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. [1977]/171
4. 【未来利润损失、未来产品责任开支】Broan Mfg. Co. v. Associated Distributors, Inc. [1991]/179
5. 【权利人成本的计算】Ford Motor Co. v. Auto Supply Co. Inc. [1981]/192

二、返还侵权获利/199

6. 【返还侵权利润的要件、竞争关系】Monsanto Chemical Co. v. Perfect Fit Products Mfg. Co. [1965]/199
7. 【侵权产品销售额的证明】Harley - Davidson, Inc. v. Selectra International Designs, Ltd. [1994]/206
8. 【侵权产品销量的证明、侵权产品单位利润的证明、调查证据的使用】Louis Vuitton S. A. v. After Dark Boutique [1988]/211
9. 【侵权销量的计算】Deering, Milliken & Co. v. Gilbert [1959]/219
10. 【可扣减成本的证明、价格侵蚀赔偿的举证要求】Dickinson v. O. & W. Thum Co. [1925]/225
11. 【盈亏相抵问题】Burger King Corp. v. Mason [1988]/233
12. 【利润分摊举证义务】Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co. [1942]/239
13. 【侵权人利润的分摊、损害赔偿与利润返还的并行适用、三倍赔偿】Holiday Inns, Inc. v. Airport Holiday Corp. [1980]/243
14. 【侵权人利润的分摊、成本扣减、三倍赔偿】A & M Records, Inc. v. Abdallah [1996]/248

15. 【侵权人利润的分摊、成本扣减、偿还金额计算的不确定性】Century Distilling Co. v. Continental Distilling Corp. [1953]/255

三、合理许可费的偿还/264

16. 【偿还合理许可费的功能、许可费率的确定、强化赔偿】Sands, Taylor & Wood v. Quaker Oats Co. [1994]/264
17. 【以许可费计算损害赔偿、损害赔偿与约定赔偿金并行适用】Ramada Inns, Inc. v. Gadsden Motel Co. [1986]/283
18. 【合理许可费数额的考量因素】A & H Sportswear Co., Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc. [1997]/291
19. 【合理许可费数额的考量因素】A & L Laboratories, Inc. v. Bou - Matic, LLC [2004]/303

四、法定赔偿/313

20. 【法定赔偿的计算方式、补偿性赔偿与法定赔偿的重复计算】Gabbanelli Accordions & Imports, LLC v. Gabbanelli [2009]/313
21. 【帮助侵权的法定赔偿、法定赔偿上限、法定赔偿承担方式、商标法定赔偿与版权法定赔偿并行适用】Louis Vuitton Malletier, S. A. v. Akanoc Solutions, Inc. [2011]/317
22. 【法定赔偿数额的考量因素】Sara Lee Corp. v. Bags of New York, Inc. [1999]/325
23. 【法定赔偿数额的考量因素】Ill. Tool Works Inc. v. Hybrid Conversions, Inc. [2011]/339
24. 【法定赔偿数额的考量因素】Polo Ralph Lauren, L. P. v. 3M Trading Co. [1999]/345

五、惩罚性赔偿/356

25. 【惩罚性赔偿数额的考量因素】Zazú Designs v.

L' Oreal, S. A. [1992]/356

26. 【惩罚性赔偿数额的考量因素】Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. [1976]/364

27. 【惩罚性赔偿数额的考量因素】Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp. [1985]/374

六、强化赔偿/381

28. 【强化赔偿的功能、侵权产品的成本扣减、财务证据】Playboy Enterprises, Inc. v. P. K. Sorren Export Co. Inc. of Florida [1982]/381

29. 【强化赔偿的要件】Nike Inc. v. Variety Wholesalers, Inc. [2003]/390

30. 【强化赔偿的基数、返还三倍利润的合理性、返还利润的比例】Nutting v. Ram Southwest, Inc. [2003]/398

七、律师费/406

31. 【偿还合理律师费的要件、不同诉求律师费的分摊】Horphag Research Ltd. v. Pellegrini [2003]/406

32. 【判定合理律师费数额的因素】Clairol Inc. v. Save - Way Industries, Inc. [1980]/412

33. 【确定合理律师费数额的因素、调查费用、侵权产品销量与利润】Ford Motor Co. v. Kuan Tong Indus. Co., Ltd. [1987]/418

34. 【合理律师费数额的考量因素】Otis Clapp & Son, Inc. v. Filmore Vitamin Co. [1985]/424

35. 【合理律师费数额的考量因素、律师费分摊】Warehouse Restaurant, Inc. v. Customs House Restaurant, Inc. [1982]/433

36. 【合理的律师费费率】Getty Petroleum Corp. v. Bartco Petroleum Corp. [1988]/439

八、诉讼费用/449

37. 【诉讼费用补偿项目和范围】People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney [2001]/449

九、判决前的利息/456

38. 【判决前利息的功能、利率的确定】Gorenstein Enterprises, Inc. v. Quality Care - USA, Inc. [1989]/456

十、偿还数额重复计算问题/465

39. 【损害赔偿的重复计算、同一有效事实规则】Aero Products Intern. , Inc. v. Intex Recreation Corp. [2006]/465

40. 【Nintendo 规则、利润分摊】Nintendo of America, Inc. v. Dragon Pacific Intern. [1994]/475

后 记/483

第一部分

商标案件金钱偿还 数额计算的原理

