

“故意”不再是追回商标侵权人获利的先决条件

作者：Keelin A. Hargadon（商标律师）

今年 4 月，美国最高法院裁定，在侵权诉讼中，商标所有人可以将追回侵权人的获利作为金钱损害赔偿的一种，而无需证明侵权行为是故意的。在 *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.* 案中，最高法院废除了一项数十年来一直适用的规则，该规则限制了美国联邦《兰哈姆法》所规定的救济类别。*Romag* 案的判决通过消除追回侵权人获利的障碍，使商标所有人有更大的动机提起商标侵权诉讼。

美国最高法院已就 *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*¹ 案的损害赔偿问题作出了裁决，该决定肯定会对当前未决的以及未来的商标侵权诉讼产生重大影响。通过裁定原告可以在不证明侵权是“故意”的情况下追回侵权人的获利，最高法院大大地扩张了原告可获得的潜在金钱救济。该决定消除了追回侵权者获利的障碍，使商标所有人有更大的动机提起商标侵权诉讼。

联邦商标法由《兰哈姆法》（15 USC § 1051 及以下条款）支配。《兰哈姆法》的某些规定允许商标所有人在某些情况下追回侵权人的获利。证明故意是在根据 § 1125(c) 针对商标淡化的诉讼中判定追回侵权人获利的先决条件。但是，《兰哈姆法》中关于侵权诉讼的部分，即 15 USC § 1125(a)，并不包含相同的明确要求。数十年来，关于在根据该法 § 1125 提交的所有类型的案件中，“故意”是否是追缴侵权人获利的隐含要求，下级法院一直存在分歧。最高法院现在做出了回答：“否”。

在最初向纽约联邦地区法院提交的 *Romag* 案中，*Romag* 是一家磁性紧固件公司，其与手表和皮包销售商 *Fossil* 合作，将 *Romag* 的磁性紧固件用于 *Fossil* 产品中。当 *Romag* 发现 *Fossil* 的海外制造商在 *Fossil* 知情的情况下使用假冒紧固件时，他们根据《兰哈姆法》§ 1125 对 *Fossil* 提起商标侵权诉讼。在审判中，陪审团裁定 *Fossil* “冷漠无视” *Romag* 的商标权，但驳回了 *Romag* 关于 *Fossil* 故意而为的指控。

在商标法中，“可以通过知情行为的证据或通过被告‘对原告的权利漠不关心’的证据来证明存在故意——换句话说，被告在有理由怀疑的情况下，故意对那些会使其注意到自己正在侵犯他人商标权的事实视而不见。”参考 *Philip Morris USA Inc. v. Liu*, 489 F.

¹ *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 140 S.Ct. 1492 (2020)

*Supp. 2d 1119, 1123 (D. Cal. 2007)*案。Romag 在这里辩称，Fossil 满足故意的要素，因为 Fossil 知道紧固件是假冒的，但允许其继续使用，从而损害了 Romag 的品牌。

美国第二巡回上诉法院（其包括纽约）数十年来一直要求寻求追缴被告获利这一救济措施的原告证明侵权是故意的。因此，纽约审判法院驳回了 Romag 提出的 680 万美元的追缴赔偿，即 Fossil 的侵权所得利润。在上诉至第二巡回上诉法院后这一裁决得到维持。

在进一步向美国最高法院提出上诉时，Fossil 辩称，根据《兰哈姆法》确定损害赔偿时，认定故意侵权是审判法院必须考虑的衡平法原则的一个基本要素。最高法院驳回了这一论点，指出国会不可能在《兰哈姆法》的某些部分默默地暗示证明故意的要求，同时又在该法案的其他部分明确提出这一要求。这一论证与最高法院的许多其他判决一致，这些判决认为下级法院在联邦法律中不当地施加了条件或创造了一种或另一种类型的限制，尽管这样的条件和限制没有出现在所考虑的联邦法律的实际规定中的任何地方。

尽管最高法院作出了判决，但 Neal Gorsuch 大法官指出：“商标被告的心理状态是确定获利赔偿是否适当的重要考虑因素。” Aito 大法官表示赞同，并指出：“相关的法律依据，尤其是《兰哈姆法》之前的判例法表明，在根据§1117(a)判定获利赔偿时，故意是非常重要的考虑因素，但不是绝对前提。”这些评论的结果还有待观察，即在不能证明故意的情况下，审判法院是否会继续拒绝将追缴获利作为商标侵权救济的做法。

尽管最高法院指出，被告的心理状态仍然是一个重要的考虑因素，但取消“故意”要求必将使得在某些案件中追缴侵权人的获利变得更加容易。证明“故意”是困难的，对原告商标所有人来说是沉重的负担。消除这种负担后，商标侵权诉讼可能会增加，被控侵权者的财务风险也必将增加。