

“故意”不再是追回商標侵權人獲利的先決條件

作者：Keelin A. Hargadon（商標律師）

今年 4 月，美國最高法院裁定，在侵權訴訟中，商標所有人可以將追回侵權人的獲利作為金錢損害賠償的一種，而無需證明侵權行為是故意的。在 *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.* 案中，最高法院廢除了一項數十年來一直適用的規則，該規則限制了美國聯邦《蘭哈姆法》所規定的救濟類別。*Romag* 案的判決通過消除追回侵權人獲利的障礙，使商標所有人有更大的動機提起商標侵權訴訟。

美國最高法院已就 *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*¹ 案的損害賠償問題作出了裁決，該決定肯定會對當前未決的以及未來的商標侵權訴訟產生重大影響。通過裁定原告可以在不證明侵權是“故意”的情況下追回侵權人的獲利，最高法院大大地擴張了原告可獲得的潛在金錢救濟。該決定消除了追回侵權者獲利的障礙，使商標所有人有更大的動機提起商標侵權訴訟。

聯邦商標法由《蘭哈姆法》（15 USC § 1051 及以下條款）支配。《蘭哈姆法》的某些規定允許商標所有人在某些情況下追回侵權人的獲利。證明故意是在根據 § 1125(c) 針對商標淡化的訴訟中判定追回侵權人獲利的先決條件。但是，《蘭哈姆法》中關於侵權訴訟的部分，即 15 USC § 1125(a)，並不包含相同的明確要求。數十年來，關於在根據該法 § 1125 提交的所有類型的案件中，“故意”是否是追繳侵權人獲利的隱含要求，下級法院一直存在分歧。最高法院現在做出了回答：“否”。

在最初向紐約聯邦地區法院提交的 *Romag* 案中，*Romag* 是一家磁性緊固件公司，其與手表和皮包銷售商 *Fossil* 合作，將 *Romag* 的磁性緊固件用於 *Fossil* 產品中。當 *Romag* 發現 *Fossil* 的海外製造商在 *Fossil* 知情的情況下使用假冒緊固件時，他們根據《蘭哈姆法》§ 1125 對 *Fossil* 提起商標侵權訴訟。在審判中，陪審團裁定 *Fossil* “冷漠無視” *Romag* 的商標權，但駁回了 *Romag* 關於 *Fossil* 故意而為的指控。

在商標法中，“可以通過知情行為的證據或通過被告‘對原告的權利漠不關心’的證據來證明存在故意——換句話說，被告在有理由懷疑的情況下，故意對那些會使其注意到自己正在侵犯他人商標權的事實視而不見。” 參考 *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 在這裡辯稱，Fossil 滿足故意的要素，因為 Fossil 知道緊固件是假冒的，但允許其繼續使用，從而損害了 Romag 的品牌。

美國第二巡迴上訴法院（其包括紐約）數十年來一直要求尋求追繳被告獲利這一救濟措施的原告證明侵權是故意的。因此，紐約審判法院駁回了 Romag 提出的 680 萬美元的追繳賠償，即 Fossil 的侵權所得利潤。在上訴至第二巡回上訴法院後這一裁決得到維持。

在進一步向美國最高法院提出上訴時，Fossil 辯稱，根據《蘭哈姆法》確定損害賠償時，認定故意侵權是審判法院必須考慮的衡平法原則的一個基本要素。最高法院駁回了這一論點，指出國會不可能在《蘭哈姆法》的某些部分默默地暗示證明故意的要求，同時又在該法案的其他部分明確提出這一要求。這一論證與最高法院的許多其他判決一致，這些判決認為下級法院在聯邦法律中不當地施加了條件或創造了一種或另一種類型的限制，儘管這樣的條件和限制沒有出現在所考慮的聯邦法律的實際規定中的任何地方。

儘管最高法院作出了判決，但 Neal Gorsuch 大法官指出：“商標被告的心理狀態是確定獲利賠償是否適當的重要考慮因素。” Aito 大法官表示贊同，並指出：“相關的法律依據，尤其是《蘭哈姆法》之前的判例法表明，在根據 § 1117(a) 判定獲利賠償時，故意是非常重要的考慮因素，但不是絕對前提。”這些評論的結果還有待觀察，即在不能證明故意的情況下，審判法院是否會繼續拒絕將追繳獲利作為商標侵權救濟的做法。

儘管最高法院指出，被告的心理狀態仍然是一個重要的考慮因素，但取消“故意”要求必將使得在某些案件中追繳侵權人的獲利變得更加容易。證明“故意”是困難的，對原告商標所有人來說是沉重的負擔。消除這種負擔後，商標侵權訴訟可能會增加，被控侵權者的財務風險也必將增加。