

## 大陸《新商標法》 強化商標保護

單少芳、劉瑞霖

### 案例

星源公司 Starbucks Corporation 是全球知名的咖啡零售商，其於 1985 年 11 月 26 日將 STARBUCKS 文字標識在美國進行了商標註冊，星源公司於 1999 年 12 月 28 日在大陸將「星巴克」文字標識進行了商標註冊，並於 2000 年授權星源公司與台灣統一集團合資成立的上海統一星巴克咖啡有限公司（以下簡稱統一星巴克）在上海使用相關商標的權利，許可使用的商標包括星源公司已註冊和未註冊的商標。

但在星源公司准許授權的同月，一家名為「上海星巴克咖啡館」的公司（以下簡稱上海星巴）經核准成立，經營飲料、西餐及飲酒業務。星源公司與統一星巴克認為上海星巴將「星巴克」作為企業名稱的這一行為侵犯其商標權，故向法院提起訴訟。

### 解析

本案是一起典型的商標侵權案件，爭議焦點主要圍繞相關商標是否構成馳名商標以及因商標侵權所致的賠償數額。由於本案終審判決時間為 2006 年 12 月 20 日，本案判決適用的是當時有效的《商標法》，即 2001 年第二次修正後的《商標法》（以下簡稱舊商標法），而《商標法》已於 2013 年 8 月 20 日進行了第三次修正，並於 2014 年 5 月 1 日起施行（以下簡稱新商標法）。新商標法在商標侵權及賠償數額確定等方面較舊商標法有所不同，本文由此出發，進行簡要分析。

### 侵犯註冊商標專用權的行為

#### 1、 舊商標法規定以下五種行為屬於侵犯註冊商標專用權：

- (1) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或類似的商標的。
- (2) 銷售侵犯註冊商標專用權的商品。
- (3) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識。
- (4) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場。
- (5) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害。

本案法院判決上海星巴屬於上述第(5)項規定的「給他人的註冊商標專用權造成其他損害的行為」，違背了遵循公平、誠實信用的原則，侵犯了星源公司 STARBUCKS、星巴克的商標專用權。

#### 2、 新商標法結合近年來的司法實踐，將上述第(1)種行為細化規定為下述兩種行為：

- (1) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的
- (2) 未經商標註冊人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。

#### 3、 新商標法還將故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為納商標侵權行為。

## 侵犯商標專用權的賠償依據

根據舊商標法的相關規定，確認侵犯商標專用權的賠償數額有三種方式：一種是依據侵權人在侵權期間因侵權行為所獲得利益來確定賠償數額，另一種則是根據被侵權人在侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為了制止侵權行為發生所支付的合理開支。前述兩種方式的適用無先後順序，在無法確定賠償數額的情形下，則適用第三種方式，即法院根據侵權行為的情節判決給予 50 萬元(人民幣，下同) 以下的賠償。

新商標法就如何確定賠償數額的問題新增了商標許可使用費用作為確定賠償數額的標準，並且規定了賠償數額確定方式的適用順序。

首先，依據被侵權人因被侵權所受到的實際損失確定賠償數額；如被侵權人的實際損失難以確定的，再依據侵權人因侵權所獲得利益確定賠償數額；如被侵權人的實際損失和侵權人所獲利益均無法確定的，則參照該商標許可使用費的倍數合理確認。新商標法尤其加重了對惡意侵犯商標專用權的懲罰，規定惡意侵犯商標專用權情節嚴重的，無論按前述哪種方式，都可按實際查明數額的 1 至 3 倍確定賠償數額。

## 侵犯商標專用權賠償數額的舉證

新商標法頒佈之前，由於被侵權人的「舉證難」經常導致賠償數額難以確定或者賠償數額在認定上存在偏低，故新商標法結合司法實踐以及相關的證據規則，規定在商標權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況時，法院為確認賠償數額，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料。侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，法院可以參考商標權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。

在本案中，由於難以確認星源公司、統一星巴克因侵權所受損失，以及上海星巴克因侵權所獲利益的情況，法院選擇適用法定賠償方法確定最終的賠償額。假設本案發生在新商標法施行後，如星源公司已盡力舉證但仍無法確定賠償數額的，法院還應當結合案情考慮是否需要責令侵權人上海星巴克因提供與侵權行為相關的材料以確認賠償數額，以彌補被侵權人因難以舉證所致的損失。

## 法定賠償限額

舊商標法規定，在無法確認侵權人因侵權所得利益，或者無法確認被侵權人因被侵權所受損失的，法院將根據侵權行為的情節判決給予 50 萬元以下的賠償。在本案中，經法院審理確認，無論「星巴克」文字的使用還是相關權利的取得，星源公司均早於上海星巴克，而上海星巴克在明知其對「星巴克」文字不享有合法權利，卻將與星源公司的「星巴克」商標相同的文字作為企業名稱登記使用，屬於商標法第 52 條第(5)項規定的「給他人的註冊商標專用權造成其他損害的行為」，侵犯了星源公司 STARBUCKS、星巴克的商標專用權。因此，法院綜合考量本案侵權行為因素後，最終確認賠償數額為 50 萬元，即舊商標法規定的侵權賠償數額的上限。

隨著經濟水準的不斷提高，對於侵權人而言，舊商標法的法定最高賠償數額與侵權所帶來的巨額的利潤相比對侵權人的震懾作用較小，而對商標權人而言，出現了「十賠九不足」的局面，即在 10 個商標侵權案件中，有 9 個案件的最終賠償數額不足以彌補商標權人所遭受的損失。新商標法大幅提高賠償限額，在商標權人損失、侵權人所得利益以及商標使用費均難以確定時，法院根據侵權行為的情節可判決給予最高 300 萬賠償。

綜上所述，新商標法在商標侵權及賠償方面的修訂，改進了商標侵權時賠償數額的確定方式、確認賠償數額的舉證責任以及提高了法定賠償數額，特別加強了對商標權人的保護，提高了侵權人的侵權成本。促使企業在發生商標侵權糾紛的特別時期，重視收集證據材料以便確定侵權所受損失；在未發生商標侵權糾紛的和平時期，仍需注重企業商標的合法使用以及經營行為，除了要悉心保護企業商標，亦應拒絕為潛在的商標侵權人提供便利條件，以免構成幫助他人實施侵犯商標專用權的行為。

**（作者單少芳是上海律同衡律師事務所合夥人；劉瑞霖是理律法律事務所資深顧問。本文不代表理律法律事務所及律同衡律師事務所意見）**