

美國商標法之域外適用效力--探討美國最高法院 Abitron v.

Hetronic 案

陳柏全*

目錄

壹、前言.....	1
貳、Abitron v. Hetronic 案判決經過及相關爭點	4
一、案例事實及爭點.....	4
二、聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院判決.....	5
三、聯邦最高法院判決.....	7
參、探討美國法、智慧財產權法對於屬地主義的突破.....	10
一、智慧財產權法之屬地主義.....	10
（一）「巴黎公約」(Paris Convention)、「商標國際註冊馬德里協定」 (Madrid Agreement) 與「與貿易有關的智慧財產權協定」(TRIPS)	10
（二）主權與國際法中屬地主義.....	12
二、美國法律之域外適用效力.....	13
（一）證券交易法 Morrison v. National Australian Bank Ltd. 案.....	13
（二）外國人侵權法 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum 及 Nestle USA, Inc. v. Doe 案	14
（三）反勒索及受賄組織法 RJR Nabisco, Inc. v. European Community 案.....	17
（四）民事損害賠償 Hernandez v. Mesa 案	19
三、美國智慧財產權法之域外適用效力.....	19
（一）專利法 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 案.....	20
（二）著作權法前提行為原則 (predicate act doctrine)	22
（三）商標法兩步驟測試法—各個聯邦巡迴上訴法院的不同測試法..	24
四、國際禮讓原則 (comity of nations)	29
肆、我國法目前實務現狀與屬地主義如何突破之可能.....	32
一、我國法院判決關於智慧財產權之屬地主義.....	32
二、我國商標法之域外適用效力.....	33
伍、結論.....	38
陸、參考文獻.....	42

* 國立政治大學法律學系博士生。

壹、前言

關於一國法律之域外適用效力，在很多法領域中都有相關討論，例如 FTX 是一家主要業務在美國的加密貨幣交易所和對沖基金公司，然而，FTX 崛起如火箭但沒幾年的光景如今已破產¹，多數投資人在美國法院對之提起民事集體訴訟，此案乃是美國目前對於加密貨幣交易最大的詐騙案²。訴訟中，許多投資者原告都在關注法院如何判斷聯邦證券交易法（federal securities laws）是否適用於加密貨幣（crypto exchanges）和相關投資產品，另外一個特別困難的問題是如何將這些法律解釋成具有域外適用效力，因為事實上 FTX 公司登記於安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda），一個名不見經傳的國家，而總部設於巴拿馬，任何針對該公司的訴訟都會涉及到國內法規的域外適用效力（an international application of a domestic statute）³。

而智慧財產權在網際網路無遠弗屆的影響下，對於智慧財產權的侵權行為在多個地區同時並行變得更加容易，更加複雜的是，在實體世界中，各個公司可以在多個不同的市場中合法地擁有相同或近似的商標⁴。在不侵犯其他國家主權的原則下，要確定哪個國家可以對相關智慧財產權侵權具有管轄權變得更加困難，或者是否所有主權國家只要能證明某種最低程度的屬地或屬人的連繫（some minimal territorial or personal nexus），就可以行使管轄權⁵。需注意的是，一個國家在擴張其管轄權適用的領域範圍時應該謹慎，否則可能會有創造「國際責任」（international responsibility）壞名聲的風險⁶。

此外，當智慧財產權人由於網路效應在全球領域下遭受侵害，但侵權人難以被找到時，要如何對侵權人執法也變得越來越困難，例如，侵害智慧財產權的網路賣家並非在真正實體銷售產品地點之國家時，這些賣家在收到任何形式的通知時可能會迅速消失，以免被處罰⁷。即使在國際互助合作之下，例如國家間的互助法律協定（mutual legal assistance treaties）、引渡條約（extradition treaties）或其他

¹ Amy Shoenthal, *Gisele Bündchen Partners with FTX CEO Sam Bankman-Fried to Address Crypto's Sustainability Challenges*, Forbes (2022/4/28), <https://www.forbes.com/sites/amyshoenthal/2022/04/28/gisele-bundchen-partners-with-ftx-ceo-sam-bankman-fried-to-address-cryptos-sustainability-challenges/>. (last visited 2025/2/15)

² Emma Fletcher, *Data Spotlight: Reports Show Scammers Cashing In on Crypto Craze*, Fed. Trade Comm'n (2022/6/3), <https://perma.cc/LFN2-FUVB?type=standard>. (last visited 2025/2/15)

³ Edmund Brose, *Suing For A Bit(Coin) Of Justice--Class Actions And The Role of Technology in Morrison Extraterritoriality Analysis*, 99 NYU L. REV. ONLINE 471, 473-474 (2024).

⁴ Kari Kammel & Matthew Azim-Kramer & Daniel Duquet & Lillie Patterson, *Trademark Counterfeiting Enforcement Beyond Borders: The Complexities of Enforcing Trademark Rights Extraterritorially In A Global Marketplace With Territorial-Based Enforcement*, 33 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 595, 610 (2023).

⁵ *Id.* at 610-611.

⁶ ALEXANDER PEUKERT, *Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property*, in BEYOND TERRITORIALITY: TRANSNATIONAL LEGAL AUTHORITY IN AN AGE OF GLOBALIZATION 1, 34 (Günther Handl et al. eds., 2012).

⁷ Kammel, *supra* note 4, at 611.

國家間的合作機制，國家機制通常運作緩慢且過時，無法跟上全世界網路快速反應的速度，使得販售仿冒商標盜版商品越來越容易⁸。

智慧財產權，不論著作、專利、商標，在現今國際化普遍的世界，國家與國家間的疆界越來越模糊之下，智慧財產權也經常以行銷於國家領域外為大宗，甚至不亞於國內的銷售，在經濟誘因也是智慧財產權所保護的一環下，可謂大好之事。若以著作權為例，行銷於國際的韓國流行音樂（K-pop）可為範例；若以專利權為例，疫情期間疫苗的各項專利邏輯上並不可能只在一國內實施，畢竟病毒並不會選擇國家侵襲；若以商標為例，各種高端精品、速食、飲料的商標及其商品或服務隨處可見於世界的各個角落。

隨著全球化和電子商務（E-commerce）的迅速發展，全球商品供應鏈的結構和運作模式已經發生了巨大的變化。這一變化不僅讓全球商品的流動變得更加多元，跨地域、跨國界的交易變得日益頻繁，消費者可以輕鬆獲取來自全世界各地的商品、服務。現今商業活動的範圍擴展至全球，商品的銷售已不再局限於某一特定地區或市場之中，這不僅為商業發展和消費者帶來了前所未有的可能性，同時也帶來了許多挑戰，其中最為需要注意的一個問題就是如何有效地保護智慧財產權，尤其是針對商品或服務的商標權保護問題。

商標作為一種識別商品或服務來源的重要符號，其法律保護在國際化下受到越來越多的關注，商標在全球化的世界中顯得尤其脆弱，商標的作用在於幫助消費者辨認商品或服務的來源，並且保護商標權人對其商標的專有、排他權，然而，在電子商務環境下，商標侵權的問題會變得更加複雜，商標使用侵權行為可能在多個國家或地區內發生，並迅速蔓延到其他國家或地區，這使得商標的全球保護成為一個非常難解決的難題。

全球化的商標侵權案件中，如何確定商標權的執行範圍成為重要的議題。根據國際智慧財產權的基本原則，「屬地主義」是解決此問題的核心，屬地主義指的是每個國家只能在其領域內制定和執行相關的智慧財產權法，若該商標的侵權行為發生在某個國家，該國仍然僅能根據該國的法律來處理，這樣的屬地主義對於處理跨國智慧財產權案件帶來了巨大的挑戰。雖然國際間有許多協定和條約，例如「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPs）和「商標國際註冊馬德里協定」（Madrid Agreement），這些協定和條約確立國際間的標準，並鼓勵各國在制定智慧財產權保護法律時，參照國際規範，但最終如何執行法律以及認定適用範圍仍然由各國的法律來決定。

面對這樣的法律環境，如何在全球化的背景下有效保護商標權，尤其是對跨國商標侵權行為的打擊，成為目前各國政府和國際社會需要共同解決的問題。商標的全球化使得商標權的侵權行為不再局限於某一國家或地區，商標侵權行為可能跨越國界，並對其他國家的市場造成不良影響，商標權人希望在全球範圍內維護其品牌的形象，並防止其他國家和地區的商標侵權行為。這樣的矛盾導致如何保護商標權面臨著跨國界的挑戰，如何平衡商標權人對品牌的保護和各國法律間

⁸ *Id.*

關於屬地主義的限制變成一個非常需要解決的問題。

為解決這一問題，國際社會正積極尋求各種方法來拓展商標執法的範圍，尤其是希望能夠實現商標權的域外適用效力。所謂的域外適用效力，是指商標權的保護不僅限於某一國家或地區，而是能夠擴展到其他國家或地區的市場中，尤其是在這些地區存在商標侵權行為的情況下，論及損害賠償時。若要實現商標權保護的域外適用效力，首先需要各國在立法和司法實踐上建立起更加協調且一致的規範，這就需要各國能夠在保持自身司法主權的同時，積極參與國際協定的制定與簽署，並且承認並執行其他國家的商標案件的判決，才能有效跨國保護商標權。

然而，商標的域外適用效力也面臨著不少挑戰。首先，不同國家對於商標的定義和保護範圍可能存在差異，這使得商標權的國際執行變得更加複雜；再者，某些國家可能會因為國家內部經濟或其他因素，對外國商標的保護持保留態度，這在一定程度上影響商標權的全球化效果；另外，跨國商標侵權案件的處理往往需要不同國家法院間的合作，可能會受到各國司法體系差異的影響，增加執法的難度等等。

因此，解決商標在全球化過程中的保護問題，除了需要完善國際條約和協定外，還需要各國政府在內國法中對智慧財產權進行更加細緻的規範。商標執法的域外適用效力，需要進一步探討如何將這一概念融入傳統的國際智慧財產權法體系中，並且研究如何解決各國司法管轄權的衝突與協調問題。這一問題的解決，不僅關係到商標權人對其品牌的保護，也關係到全球市場中公平競爭的維護，對於促進全球商業活動的發展具有重要的現實意義。

而 2023 年美國最高法院的 *Abitron v. Hetronic* 案判決開啟了討論商標法是否具有域外適用效力的契機，同時在過程中也發現許多議題及討論。美國最高法院判決可以給我國法有所啟示，各國都其個別對於商標的商品市場，美國對於其市場秩序的維護有所掙脫屬地主義的桎梏，有啟發的乃是看待商標侵權對於市場競爭環境、市場秩序的導正，本文所著重的乃是判決的過程而非只針對判決結果。若有全球統一的國際公約確實會更有討論的立足點，但需要國際社會對於商標侵權的域外適用效力有所共識才有可能促成，難以一蹴可幾，就目前所面臨的問題，現實面來說，針對域外適用效力的探討並未失焦。

本案所涉法規範為美國商標法第 1114(1)(a)條和第 1125(a)(1)條，所涉為商標侵權案件，亦即使用商標是否構成混淆誤認之虞，**本文最主要的問題意識在於，美國商標法的域外適用效力如何演進，其中的判斷因素又是為何，如何影響智慧財產權的屬地主義，包括商標侵權的認定、損害賠償的計算、禁制令的核發等等。**

法規範的域外適用效力？原則上，在三權分立下由立法權所訂立的法律，除非在立法當時，立法者就具有明確的意圖，不然只會在各國領域內產生法規範的效力。直接推定法規範僅在領域內生效，目的在於「避免將各國法律適用於外國時，可能會引發的國際糾紛」，並同時呼應了「立法權通常是考量國內事務時才會進行立法」，一國的國會很難有誘因針對領域外的相關法律行為立法。

貳、Abitron v. Hetronic 案判決經過及相關爭點

一、案例事實及爭點

美國一家製造建築設備無線遙控器的製造商 Hetronic，其產品銷售涵蓋超過全球 45 個國家，並使用獨特的黑色及黃色配色的組合，凸顯其產品特徵，以區別其生產的產品與其他競爭對手的產品⁹。Hetronic 對位於德國的經銷商共六家公司的負責人及公司（統稱 Abitron）提起訴訟，指控這些經銷商利用還原工程（reverse engineering）製造並銷售與 Hetronic 商標相同的遙控器產品，違反美國商標法，並聲請禁制令請求法院禁止被告的銷售行為。聯邦地方法院依據陪審團決定作出裁判，判決 Abitron 應該要賠償 9600 萬美元給 Hetronic，並於 2020 年時發布永久性全球禁制令（permanent worldwide injunction），禁止 Abitron 使用系爭商標，嗣後，同年年底駁回 Abitron 要求暫停執行全球禁制令的抗告。Abitron 提起上訴，聯邦巡迴上訴法院雖然縮小禁制令的範圍，此部分發回重審，但與聯邦地方法院一樣，認為美國商標法適用侵權地位於國外的商標侵權行為，維持部分判決（affirmed in part, reversed in part, and remanded）。判決結果還是不利於 Abitron，故其向最高法院尋求救濟，最高法院接受了本案的上訴。



圖 1 所涉建築設備遙控器

資料來源：Hetronic 官網¹⁰

最高法院判決由本案主筆 Alito 大法官提出，認為：第一，美國商標法禁止在商業上使用未經授權且可能構成混淆誤認之虞的商標規定，並不具有域外適用效力（do not apply extraterritorially）；第二，商標侵權中的「商業使用」（use in commerce）區別禁止境外適用和允許境內適用，在美國商標法上具有界線，兩者

⁹ Christopher K. Vakula, *Foreign Presumptions: Clarifying the Presumption Against Extraterritoriality Under The Lanham Act*, 42 CORP. COUNS. REV. 183, 183-184 (2023).

¹⁰ Hetronic Transmitter Solutions, <https://hetronic.com/transmitters/> (last visited : 2024/12/11).

不一定重疊，不能混為一談。

二、聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院判決

Abitron 起初作為由 Hetronic 授權的合法經銷商，但後來 Abitron 認為自己擁有 Hetronic 大部分智慧財產權，包含本案所涉及的商標權。Abitron 對 Hetronic 的產品以還原工程方式產生類似的產品¹¹，並在產品上顯現 Hetronic 商標，這些產品的零件大多來自其他協力廠商所供應，Abitron 的主要銷售市場在歐洲，但其產品也有直接流向美國者¹²。

Hetronic 在奧克拉荷馬州聯邦地方法院對 Abitron 提起訴訟，依據美國商標法中的兩個相關條文指控 Abitron 侵害其商標權。首先，原告 Hetronic 依據第 1114(1)(a)條，該條文禁止未經商標權人授權的商標使用：「在商業中任何其他複製的產品使用經註冊的商標，並將商標用於商品或服務的銷售、提供銷售管道、分銷或廣告」(use in commerce [of] any reproduction ... of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services) 且「此種商標使用具有導致混淆之虞」(such use is likely to cause confusion)。

再者，Hetronic 再根據第 1125(a)(1)條，該條文禁止「在商業中使用任何受保護的商標，無論該商標是否註冊」(us[e] in commerce of a protected mark, whether registered or not)，只要「這種商標使用具有混淆誤認之虞」(is likely to cause confusion)。Hetronic 依據上訴兩個條款要求 Abitron 賠償在全球範圍內的商標侵權使用行為對其所造成的損失。

在下級法院的訴訟過程中，Abitron 抗辯 Hetronic 意圖非法地將美國商標法適用於發生於境外的商標使用行為，而這些行為的評價應該由其他國家領域內的法院才有權利作出侵權與否的判決，而非原告所在地的美國法院。但聯邦地方法院駁回 Abitron 的主張，陪審團嗣後判決其必須賠償 Hetronic 約 9600 萬美元的商標侵權的損害賠償，這些賠償包含 Abitron 直接銷售給美國消費者對原告的損害、雖是國外買家卻指定美國為最終目的地的買賣，以及雖然最終未進入美國的其他外國買賣；聯邦地方法院亦向被告 Abitron 頒布全球領域內的永久禁制令，禁止 Abitron 在全世界範圍內使用所侵權的商標。

被告 Abitron 上訴，審理事實並未改變，也判決上訴人 Abitron 敗訴，聯邦巡迴上訴法院僅是縮小原本全球領域禁制令的適用範圍，禁制令僅適用於特定國家，但其他方面維持了原本聯邦地方法院的判決，聯邦巡迴上訴法院認為美國商標法適用於上訴人 Abitron 在境外所有的商標侵權使用行為，因為對美國的影響具有足夠的力道及規模，使得在本案中論及美國的法律上利益具有強烈的合理性 (impacts within the United States [were] of a sufficient character and magnitude as

¹¹ Marketa Trimble, *What Is the Territorial Scope of the Lanham Act?*, 50 NO. 6 PREVIEW 7, 7 (2023).

¹² Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016, 1024-26 (2021)

would give the United States a reasonably strong interest in the litigation.)¹³。

自 1952 年 *Steele v. Bulova* 案以來，各聯邦巡迴上訴法院在適用美國商標法的域外適用效力方面，發展出不同的標準，聯邦第十巡迴上訴法院則是第一次提出自己所採取的標準¹⁴。其參考聯邦第一巡迴上訴法院的 *McBee v. Delica Co.* 案中所發展出來的¹⁵標準。該標準的第一個測試方法，被告是否為美國公民¹⁶，如果是美國公民，則美國公民的在領域境外的活動原則上也可適用美國商標法，即使對美國商業的影響還未達到實質影響的程度；第二個測試方法，若是對不具美國籍的外國被告的域外活動要求損害賠償，則要判斷系爭活動是否對美國商業產生實質影響的程度¹⁷，才有機會將美國商標法適用於境外；第三個測試方法，亦即符合第二個測試方法之後，法院才有必要去討論，美國商標法的域外適用，是否會與外國法所建立之商標權法律體系產生衝突¹⁸，給予法院空間裁量與外國商標權的保護是否產生扞格。

於本案的適用，第一個測試方法，因為六個被告都不是美國公民或登記在美國的公司¹⁹，因而進入第二個測試方法，聯邦第十巡迴上訴法院認為，確實對美國商業造成實質影響²⁰，至於第三個測試方法，由於本案沒有真正地去討論其他國家的商標權人是否與美國商標權人不同，故本案不需要討論第三個測試方法。

比較有趣的乃是原告 *Hetronic* 提出二個對美國商業具有實質影響的主張，第一，被告在國外銷售的產品最終還是進口到美國境內；第二，若被告不在海外侵害原告的商標權，就不會影響原告本來可以獲得的海外銷售利益²¹。

針對原告的第一個指控，被告自認，每年大約有 1700 萬歐元的被告產品，最終會轉售並流回至美國市場裡，而原告也舉證，指出美國消費者確實對原告及被告的商品會有混淆誤認之虞的情形，最有力的證據就是美國消費者將被告的商品，送給原告公司修理，而非被告²²。法院認為，一方面有達 1700 萬歐元的被告侵權商品流入到美國，二方面被告也確實有造成美國消費者產生混淆誤認之虞，故，已經對美國商業產生實質影響²³。

針對原告的第二個指控，導致原本屬於美國公司的利益受到影響，可稱之為「被搶走的銷售」(diverted sales) 或「轉銷售理論」(diversion-of-sales theory)，有些法院確實認為，「被搶走的銷售」確實會對美國商業產生實質影響²⁴。在本案中，原告主張，被告在海外以相關商標權進行銷售的行為，使得原告在海外銷售減少，減少的數額高達數千萬美元，如果沒有被告的行為，這些收入原本應當回

¹³ *Id.* at 1046.

¹⁴ *Id.* at 1034.

¹⁵ *McBee v. Delica Co.*, 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005).

¹⁶ *Id.* at 111.

¹⁷ *Id.* at 119-120.

¹⁸ *Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH*, 10 F.4th 1016, 1038 (2021).

¹⁹ *Id.* at 1042.

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

²² *Id.* at 1043-44.

²³ *Id.* at 1044.

²⁴ *Id.* at 1044-45.

歸到美國經濟體系裡，故被告的行為確實對美國商業造成實質影響²⁵。聯邦第十巡迴上訴法院也同意採取「轉銷售理論」，認為被告之行為實質影響了美國商業²⁶。

聯邦巡迴上訴法院限縮聯邦地方法院禁制令的範圍，禁止被告在「全世界」範圍內銷售侵害原告美國商標之商品，範圍過於廣泛，畢竟原告所主張的只是美國商標，故，限縮禁制令所涵蓋的範圍，僅能在原告目前有行銷、銷售的海外市場的國家內，只有這些銷售市場原告才會受到被告行為的傷害²⁷。

三、聯邦最高法院判決

由大法官 Alito 主筆，大法官 Thomas、Gorsuch、Kavanaugh 和 Jackson 加入；大法官 Jackson 發表協同意見書；大法官 Sotomayor 發表協同意見書，雖同意判決結果但理由與主筆大法官大相逕庭，首席大法官 Roberts 及大法官 Kagan、Barrett 加入該意見書，聯邦最高法院所主筆的多數意見將聯邦巡迴上訴法院的判決廢棄並發回重審（vacated and remanded）²⁸。

本案涉及美國商標法第 1114(1)(a) 和第 1125(a)(1) 兩個條款的是否具有域外適用效力，這兩個條款皆是禁止商標侵權使用，依據「域外適用效力推定不適用原則」，原則上此些條款並不具有域外適用效力，僅適用於被指控的商標侵權使用行為發生在美國國內的案件，並不能及於美國國土境外²⁹。域外適用效力推定不適用原則，亦即一國之國內法會事先推定僅於國內生效，並不會及於國外領域所發生的行為，除非國會有明確在立法時明文規定及於國外，才有將推定推翻之可能，亦即「所有美國法先推定排除適用於其他國家領土領域內的行為」（presumption against application to conduct in the territory of another sovereign），此原則在聯邦最高法院中亦審理過不只一次，例如 *Morrison v. National Australia Bank Ltd.* 案³⁰、*Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.* 案³¹、*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* 案³²、*RJR Nabisco, Inc. v. European Community* 案³³ 等等。會先如此之推定，最大的因素在於避免當美國法律適用於國外行為時，所可能引起國際法律適用衝突，並且反映一國國會立法機關通常是基於國內利益而立法的常識，而不會將手臂延伸到其他國家之領域範圍內³⁴。

適用上述法規範僅在領域內生效的推定，涉及「兩步驟框架」（two-step

²⁵ *Id.* at 1045.

²⁶ *Id.* at 1046.

²⁷ *Id.* at 1046-47.

²⁸ *Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.*, 600 U.S. 412, 414 (2023).

²⁹ *Id.* at 415.

³⁰ *Morrison v. National Australia Bank Ltd.*, 561 U.S. 247, 255 (2010).

³¹ *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 569 U.S. 108, 119 (2013).

³² *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437, 455 (2007).

³³ *RJR Nabisco, Inc. v. European Community*, 579 U.S. 325, 335-36 (2016).

³⁴ *Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.*, 600 U.S. 412, 417-18 (2023).

framework) ³⁵。

第一步驟，判斷該法規是否具有域外適用效力。這一步驟需判斷國會在立法時是否明確且毫無懷疑地指明，相關法規範應適用於外國的行為，如果國會有如此明確的指示，那麼該法規範即具有域外適用效力³⁶；若無，則該法規範並不適用於境外³⁷，則進入第二步驟的判斷。

第二步驟，判斷提起訴訟是探求（允許的）國內適用還是（不允許的）域外適用（(permissible) domestic or (impermissible) foreign application of the provision）。此步驟要求法院在審理案件適用相關法規範時，關注於法規範背後立法的「焦點」（focus），亦即廣義的立法目的究竟為何，又，法院須調查與該立法目的相關的行為是否發生在國家領域範圍內。故，要證明本案商標侵權與否，是否涉及美國商標法的適用，原告必須證明與法規範「焦點」相關的行為發生在美國（plaintiffs must establish that the conduct relevant to the statute's focus occurred in the United States）。第二步驟目的在於，直接推定法規範僅在領域內生效，若有一個行為同時涉及國內和國外，就應當區分重要和不重要的法律行為對判決的影響，畢竟，法院的穩定見解認為，如果領域內的法律行為都能推翻法規範僅在領域內適用的推定，那麼該推定將毫無意義³⁸，即有域外適用效力的討論必要性。

因此，如果與法規範焦點相關的行為發生在美國境內，那麼此類案件涉及美國法的國內適用，即使有其他行為發生在美國境外³⁹；然而，如果與法規範焦點的相關行為發生在國家領域之外，那麼此類案件即是不可允許的域外適用，不論是否還有其他行為發生在美國境內⁴⁰。

當然，可以因此推論出，如果所有與法規範相關的行為都發生在美國境外，法院甚至不需要確定法規範的焦點究竟為何，因為並沒有任何在境內的行為可以與該焦點相關，以法規範焦點為測試的方法即無法發揮任何作用。

美國商標法第 1114(1)(a)條和第 1125(a)(1)條，均未明確規定是否具有域外適用效力，也沒有任何其他明確的立法目的可依憑⁴¹。兩個條文都僅是禁止在商業中使用他人已註冊的商標，且該商標使用具有混淆誤認之虞。

原告 Hetronic 主張，美國商標法對「商業」（commerce）的定義，亦即「所有可能受到國會合法地監管的商業行為」（all commerce which may lawfully be regulated by Congress），企圖推翻法規範僅在領域內適用的推定，但最高法院認為：「即使法規範在定義『商業』時，提及『外國商業』的法規也不必然具有域外適用效力」，如果一項明確提到「外國商業」的法規不足以推翻域外適用效力推定不適用的原則，那麼只有提及立法機構所規範外國商業的「商業」更不可能推翻域外適用效力不適用的推定才是。這樣的文義推論結果，並不會因為該條文

³⁵ RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 579 U.S. 325, 337 (2016).

³⁶ Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108, 117 (2013).

³⁷ RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 579 U.S. 325, 337-338 (2016).

³⁸ Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247, 266 (2010).

³⁹ WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U.S. 407, 415 (2018).

⁴⁰ Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 600 U.S. 412, 418 (2023).

⁴¹ *Id.* at 419.

有提及國會可以規範的「所有商業」而有所改變，原告此論點的主張並未能說服最高法院⁴²，甚而有玩文字遊戲不去探求法規真正目的之嫌。

由於本案於第一步驟中並未通過檢驗，法院必須在第二步驟考量這些條文所涉及的「國內」適用（when claims involve “domestic” applications of these provisions）。根據第二步驟的判斷，關於國內適用的最關鍵問題取決於與法規焦點相關的行為。惟，在本案中，兩造所爭論大多偏離了此一關鍵點問題，反而集中在相關條文的「焦點」上，而不考慮「與該焦點相關的行為」。

被告 Abitron 主張第 1114(1)(a)條和第 1125(a)(1)條的焦點在於商標侵權；原告 Hetronic 則認為兩條文同時關注商標權人的商譽保護，且亦關注於避免消費者對商標的混淆誤認之虞。法庭之友（amicus curiae）則認為，這些條文僅關注於避免消費者混淆誤認之虞，各方都在尋求最高法院前案 *Steele v. Bulova Watch Co.* 案⁴³的支持。被告在美國境內對於商標之使用有「必要步驟」之涉入，且其行為很可能在美國境內使消費者混淆誤認之虞，亦即 *Steele v. Bulova Watch* 案中所說的「被告的行動及影響並未侷限在一個國外的領域範圍內」⁴⁴、「被告透過他在境外某地和其他地方的商標侵權行為，導致美國領域內對商標使用造成混淆誤認之虞的結果」⁴⁵，而有擴大影響到美國本土境內之可能。相比於 *Steele v. Bulova Watch* 案涉及國內商標使用和國內消費者混淆誤認之虞，因此無法確定在本案中，究竟是國內的商標使用或是造成國內消費者混淆誤認之虞的因素⁴⁶，最終確定商標法的國內適用。

關於國內適用的最關鍵問題在於與法規焦點相關的行為，亦即與法規焦點相關的行為是商標法中所定義的商標侵權使用。兩個條文都禁止在商業上使用他人未經授權的商標，且該使用有造成消費者混淆誤認之虞。換句話說，國會在某些條件下，禁止在商業上使用某個商標，這一使用有造成消費者混淆誤認的風險，但是混淆誤認之虞並非一個單獨的要件，且只是商標侵權使用時的必要特徵，由於立法機關將商標侵權責任建立在「具體行為上」，亦即特定類型的商業使用上，因此這種「商標使用」的具體行為才是與美國商標法與法規焦點相關聯的「焦點」⁴⁷。

就本案而言，商標法上「在商業中的使用」（use in commerce）是與第 1114(1)(a)條和第 1125(a)(1) 條的任何潛在與法規焦點相關的行為，因為依據國會在條文中描述的方式，在商業中的所有「商標使用」都會違反其中一項條款，並不需要任何商標使用所造成消費者混淆誤認之虞的要件。亦即，多數意見認為，在商業市場上的「商標使用」是區分美國商標法的國外和國內適用的界限⁴⁸，而非造成消費者混淆誤認之虞。

⁴² *Id.* at 420-421.

⁴³ *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952).

⁴⁴ *Id.* at 286.

⁴⁵ *Id.* at 288.

⁴⁶ *Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.*, 600 U.S. 412, 421-422 (2023).

⁴⁷ *Id.* at 422-423.

⁴⁸ *Id.* at 423.

參、探討美國法、智慧財產權法對於屬地主義的突破

一、智慧財產權法之屬地主義

(一)「巴黎公約」(Paris Convention)、「商標國際註冊馬

德里協定」(Madrid Agreement)與「與貿易有關的智慧財

產權協定」(TRIPS)

屬地主義 (territorial principle) 的概念起源於國際法的誕生，國際法賦予主權國家在其領土內制定法律的權力，國際法的法源包括有條約、國際習慣法、一般法律原則以及司法判決，學者的見解則通常作為補充各個法源的解釋⁴⁹。屬地主義通常涉及一國法律的領域內適用，認為國家賦予人民的法律上權利應該具有地域性，而非無遠弗屆，如此才能避免國家間關於管轄權衝突的問題；相反地，域外適用效力 (extraterritoriality) 則是相反的概念，國家的法律在規範上或是解釋上，應肯認對於本國領域外的行為人，得以本國法處置。相較於域外適用效力指的是一國法律的域外適用 (extraterritorial application)，還有廣義上應該要注意的域外管轄權 (extraterritorial jurisdiction)，則指國家司法機關在領土領域外得以行使之管轄權或是法定權力，有可能作為涉及域外爭議時的統稱⁵⁰。本文為了要聚焦，以免討論開花，故僅著重於前者的介紹與討論，亦即一國法律的域外適用與否。

條約 (Treaties) 是國際法的主要法源，對一般國際法的內容有「直接影響」 (direct influence on the content of general international law)⁵¹，並且提供「習慣規則的證據」 (evidence of customary rules)⁵²。國際法的一個核心準則是拉丁文「pacta sunt servanda」，亦即「國家必須以誠實信用履行其國際法上的義務」⁵³。

世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 和世界智慧財產權組織

⁴⁹ Kammel, *supra* note 4, at 599-600.

⁵⁰ Anthony J. Colangelo, *What Is Extraterritorial Jurisdiction*, 99 CORNELL L. REV. 1303, 1303-04 (2014).

⁵¹ JAMES CRAWFORD, *BROWNIE'S PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW* 28 (9th ed. 2019).

⁵² *Id.*

⁵³ I. I. Lukashuk, *The Principle Pacta Sunt Servanda and the Nature of Obligation Under International Law*, 83 THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 513, 513 (1989).

(World Intellectual Property Organization, WIPO) 是現今致力於促進和保護全球智慧財產權的重要國際組織，當然包括商標權⁵⁴。世界貿易組織負責管理「與貿易有關的智慧財產協定」(TRIPS)，該協定包括商標執行條款；世界智慧財產權組織則監督管理「巴黎公約」(Paris Convention) 和「馬德里協定」(Madrid Agreement) 等⁵⁵。

巴黎公約是第一個關於商標權的國際條約，共有 179 個締約會員國，根據巴黎公約的規定，受侵害的商標權人可以要求其他具有混淆誤認之虞的商標廢止 (cancellation)，即使系爭商標是在另一國家善意註冊者；而任何有關商標權權利的執行仍然侷限於商標權人所註冊商標的國家領域範圍之內⁵⁶。如此規範限制商標權人的權利，並且通常由所註冊國家領域範圍內的法院執行相關商標維護措施，例如查封、禁止運送或扣押相關商標侵權商品的權利⁵⁷。

馬德里協定則擴張巴黎公約要求商標權人要在每個國家單獨註冊的規定，而是轉變成全球佈局計劃，即商標權人可以先在本國申請註冊，並以該本國註冊作為基礎在馬德里協定所生效的會員國中註冊⁵⁸。馬德里協定創立了商標權的國際佈局，該協定及其議定書規定，在其中之一會員國中註冊商標的行為相當於在其他成員國內註冊⁵⁹。然而，馬德里協定並未擴張巴黎公約所創立的商標權執行機制，亦即商標權的保護仍然是屬於屬地主義，各國擁有權利管理及執行相關商標權政策⁶⁰，故，究竟商標權是否具有域外適用效力，在觀察巴黎公約及馬德里協定下，仍有相當的疑問。

與貿易有關的智慧財產權協定的第三部分為商標的刑事和民事執行方式制定了規範⁶¹，並為所有 164 個會員國設立最低標準，會員國可以在追求更高標準的智慧財產權保護，這些標準包括公平、充分、迅速、公正且簡便的執行程式 (fair, adequate, expedient, equitable, and non-complicated enforcement procedures) ⁶²。依

⁵⁴ WIPO, <https://www.wipo.int/portal/en/index.html> (last visited 2025/2/25)

⁵⁵ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 1, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994); Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, arts. 3, 5, Apr. 14, 1891, 817 U.N.T.S. 299.

⁵⁶ Paris Convention, art. 1, 6bis. (The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits ...to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods.)

⁵⁷ Paris Convention, art. 9 (All goods unlawfully bearing a trademark ... shall be seized on importation ... [i]f the legislation of a country does not permit seizure on importation, seizure will be replaced by prohibition of importation.)

⁵⁸ Madrid Agreement, arts. 3, 3ter, 4bis.

⁵⁹ Madrid Protocol, art. 4(1)(a).

⁶⁰ Compare Paris Convention, art. 10ter (countries must “provide measures ... to take action in the courts or before the administrative authorities ... in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action) with Madrid Protocol, art. 4(1)(a) ([T]he protection of the mark in the Contracting Party concerned shall ... be the same as if the mark had been registered by the Office of that Contracting Party.).

⁶¹ TRIPS, arts. 41-61. Other enforcement procedures include provisional measures, administrative procedures, and border measures.

⁶² TRIPS, arts. 41(2), 42.

據協定內容，會員國必須提供民事救濟的機會來保護進口商品的貿易，商標侵權人必須向商標權人負擔損害賠償之責任⁶³，包含禁制令和其他保護商標權人之措施⁶⁴。

然而，儘管有上述這些國際條約存在，關於商標權的保護與執行仍然缺乏統一的全球方法⁶⁵，而且國際條約通常是要求將有關私人間的權利義務關係「內國法化」的屬地主義內涵，也造就智慧財產法由已開發國家帶動智慧財產權保護全球化的進程，國際條約的制定通常是以提高全球智慧財產權保護的和諧性（harmonization）作為最主要的目的，制定最低保護標準（minimum standard）後，使得各國可以遵循⁶⁶。條約必須仰賴各個國家的法院來執行、管理相關於商標權的訴訟救濟，各國已依照條約規定來制定相關商標權保護的法律來處理各種商標權問題，然而，僅憑國家層面的解決方法仍然無法解決很多時候商標權涉及跨國界的問題⁶⁷。如何面對這樣的問題，很多時候陷入兩難，一方會認為如果礙於是司法管轄權領域外權限而不擴張商標權的保護，某些商標侵權行為將不受追訴與處罰，這將會損害商標權人和最關鍵的市場上的消費者，因為消費者也是受欺騙的一方；相對地，若真正擴張並延伸一國法律的域外適用效力，也會對商標權人造成不利影響，更可能進一步產生誰來執行法律的實質問題⁶⁸。

（二）主權與國際法中屬地主義

主權與屬地主義是國際法中最為矚目的兩大原則。主權與獨立同義，通常被定義為在國家領域內的「最高權威」⁶⁹，在實踐上，它影響著國與國之間的關係，而聯合國本身是建立在「所有成員的主權平等」基礎之上⁷⁰，作為世界上主要的政治單位，國家這一概念雖然面臨挑戰，但仍然在國際政治理論中佔有重要地位。領土是主權的一個方面，因為一個主權國家在其領土內行使其司法管轄權，因此，屬地主義是界定在世界中佔有一席之地的方式，並且在聯合國內的會員國資格來自於各個國家領土內的主權⁷¹。

尤其在刑法領域方面，一個主權國對發生在其領域內的犯罪行使管轄權是一種普遍認可的權利，並稱為屬地管轄權，屬地管轄權的影響在於，如果犯罪的「構成要件」橫跨多個國家，則多個國家可能都可以對同一犯罪行使管轄權。本文所

⁶³ TRIPS, arts. 42-49 (setting out procedures for civil proceedings, including damages).

⁶⁴ TRIPS, arts. 44, 50.

⁶⁵ Kammel, *supra* note 4, at 603.

⁶⁶ SHARON K. SANDEEN, *The Limits of Trade Secret Law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is Based*, in *THE LAW AND THEORY OF TRADE SECRECY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH* 537-567 (Rochelle C. Dreyfuss and Katherine J. Strandburg, 2011)

⁶⁷ Kammel, *supra* note 4, at 603.

⁶⁸ *Id.* at 604.

⁶⁹ Daniel Philpott, *Sovereignty*, *Stan. Encyc. Phil.* (2020/6/22), <https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/#:~:text=A%20final> (last visited : 2025/3/10).

⁷⁰ U.N. Charter art. 2, 1.

⁷¹ Philpott, *supra* note 69.

關注的重點在於智慧財產權，關於商標權人可以追究侵權人之刑事和民事責任，因此，使這一領域的刑事屬地管轄權的討論亦有所關連⁷²。

又，關於智慧財產權的民事程序保護，普通法體系國家如美國，可以對「進入其管轄領域範圍內」或「在管轄領域範圍內建立有商業存在」的實體或個人主張民事管轄權⁷³。一個國家「對存在於其領土內的個體具有管轄權」(have authority over persons present in their territory)，乃是自然⁷⁴。

即使在缺乏屬人管轄權 (personal jurisdiction) 的情況下，一個司法管轄權仍然可以針對對其造成重大影響的侵權者行使管轄權⁷⁵。根據「效果原則」(effects doctrine)，一個國家針對一項在領域之外違法行為行使管轄權，只要該行為「國家內造成某種有害影響」，即使該犯罪不符合屬地管轄的標準⁷⁶。但是，仍要注意效果原則並未被世界各國普遍接受，一些司法管轄領域已頒布立法以防止外國法律因為效果原則滲透於各國領域之內⁷⁷。

本案在美國法院是否具有司法管轄權並非主要爭點，亦即在程序上美國法院並未爭執是否具有管轄權，僅是擴及商標法所適用之損害賠償範圍至領域之外，惟，在探討屬地主義時必定會論及主權與領土，對於各個國家主權的尊重與領土完整性的習慣，討論智慧財產權屬地主義時，也難以完全排除在外。

二、美國法律之域外適用效力

本案中，最高法院引用並且探討了許多判決，這些判決雖不涉及商標法，由於本案的被告商標侵權人並非為美國人，缺乏屬人的管轄權連繫因素之下，與先前的判決先例的要件並不相同，到底可否直接適用，有所疑問，法院不得不另闢蹊徑，援引其他美國法律的域外適用效力作為討論的基礎。

(一) 證券交易法 *Morrison v. National Australian Bank Ltd.*

案

最高法院針對域外適用效力最先重新討論的案件是 2010 年的 *Morrison v. National Australian Bank Ltd.* 案⁷⁸，在該案中，法院首次說明最終成為域外適用效

⁷² Kammel, *supra* note 4, at 607-608.

⁷³ Crawford, *supra* note 51, at 456.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Wickard v. Filburn*, 317 U.S. 111 (1942) (regulating individual activities due to aggregate effect on interstate commerce); *United States v. Lopez*, 514 U.S. 549 (1995) (no regulation because no effect on interstate commerce).

⁷⁶ Crawford, *supra* note 51, at 447.

⁷⁷ Christopher L. Blakesley, *A Conceptual Framework for Extradition and Jurisdiction over Extraterritorial Crimes*, 1984 UTAH L. REV. 685, 688-689 (1984).

⁷⁸ *Morrison v. National Australian Bank Ltd.*, 561 U.S. 247 (2010).

力兩步驟測試法的內容。在此案中，最高法院審查美國證券交易法的域外適用效力，具體來說是美國證券交易法第 10 (b) 條是否有適用於發生在澳洲的相關行為活動⁷⁹，Scalia 大法官所撰寫的多數意見強調，除非立法有明確規範有域外適用效力，否則美國法律應先被推定為不適用於在美國領域外所發生的行為⁸⁰。

此案中法院否定了下級法院所適用的「行為和效果測試」(“conduct” and “effects” tests)，並確立「交易測試」(“transactional” test)，認為除非有明確的國會立法表明某法律應具有域外適用效力，否則應該推定不適用於域外⁸¹。法院指出，如果這樣的推定在僅涉及一些國外活動時就輕易退縮，那該推定將無法發揮其應有的作用，猶如一頭懦夫似的看門狗退回自己的狗窩中 (craven watchdog who retreated to its kennel)⁸²。域外適用效力推定不適用是一種可解釋的原則 (represents a canon of construction)，且攸關於法律含義的推定，並非對國會立法權的限制⁸³。

最高法院進一步指出，儘管存在域外適用效力推定不適用原則，但如果與法規範「焦點」(focus) 相關的行為發生在美國境內，則該法律仍可適用於域外的行為，法院跳脫只以相關行為發生的地點作為推定的關鍵，在此案中，證券交易法的焦點並不在於證券詐欺行為的發生地，而是在於美國境內的證券交易買賣，亦即，這些證券交易買賣是證券交易法所關注的重點核心⁸⁴。最高法院指出，本案並不涉及在美國證券交易所上市的證券，且原告提出的所有具有實質效力的購買行為都發生在美國境外，因此，原告未能依據證券交易法提出有效的主張⁸⁵。

惟，並非所有大法官都認同多數意見。Stevens 大法官所撰寫的協同意見書，由 Ginsburg 大法官加入，則堅持聯邦第二巡迴上訴法院的標準，第一步驟，需判斷該行為是否發生於美國境內；第二步驟，該行為是否對美國或美國公民具有實質性影響⁸⁶。Stevens 大法官批評多數意見，選擇推翻一個證券交易法的重要議題，僅立於對法律文本合理但並不具決定性的解釋 (based on a plausible, but hardly decisive, construction of the statutory text.)，有點倉促，因此，Stevens 大法官的意見在法律解釋上不同意多數意見，且並不認為多數意見的分析是向新的域外適用效力邁出一步⁸⁷。在此案之後，問題仍然存在，很難明確知道此案是否重新檢視及對域外適用效力推定不適用原則奠定了基礎。

(二) 外國人侵權法 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* 及 *Nestle*

⁷⁹ *Id.* at 250-51.

⁸⁰ *Id.* at 265.

⁸¹ *Id.* at 258-59, 269-70.

⁸² *Id.* at 266.

⁸³ *Id.* at 255.

⁸⁴ *Id.* at 266-67.

⁸⁵ *Id.* at 273-75.

⁸⁶ *Id.* at 275.

⁸⁷ *Id.* at 285-86.

USA, Inc. v. Doe 案

在 2013 年時，最高法院在 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* 案中，再次考量 *Morrison v. National Australian Bank Ltd.* 案所述的判斷標準，此案涉及「外國人侵權法」(Alien Tort Statute, ATS) 的域外適用效力⁸⁸。外國人侵權法具有本質上嚴格的管轄性質(“strictly jurisdictional” in nature)，因為它並不直接規範行為或提供救濟，相反地，它允許聯邦法院基於足夠明確的國際法規範(sufficiently definite norms of international law)，即國家間的法律，承認某些訴訟的可行性⁸⁹。

此案涉及指控奈及利亞軍隊和警察所犯下的暴行，這些暴行被聲稱得到了皇家荷蘭石油公司子公司的協助，被害者在美國被授予相當的庇護(asylum)，並在美國依據外國人侵權法提起訴訟⁹⁰。

最高法院認為，除非指控的行為「接觸且關聯」(touches and concerns)美國，並具有足夠的理由推翻域外適用效力推定不適用原則，否則依據外國人侵權法的訴求將受到推定的防阻⁹¹。此外，法院認為，除非國會在立法中有明確的指示，否則不得將聯邦法律解釋為可以適用於境外發生的行為⁹²。推定不適用原則體現對於國際禮讓原則(international comity)的關注，目的在防止美國法律與其他國家的法律間產生意外衝突，進而導致國際糾紛⁹³。

Kennedy 大法官發表協同意見書，雖贊同多數意見的結果，但也認為留下許多問題，並指出：「要如何正確適用推定不適用原則……可能需要進一步的闡述和解釋⁹⁴。」Alito 大法官與 Thomas 大法官湯一致同意使用「接觸且關聯」測試法來推翻推定不適用原則，並承認，這一測試仍然留下許多未解答(much unanswered)的問題⁹⁵。Alito 大法官借鑒在 *Morrison v. National Australian Bank Ltd.* 案中的焦點分析，並指出：「除非相關行為足以違反法律明確性原則和國際法規範的要求，否則針對外國人侵權法的訴訟將落入域外適用效力推定不適用原則的範圍，因而將不能主張⁹⁶。」

由 Breyer 大法官發表的協同意見書，Ginsburg、Sotomayor 和 Kagan 大法官加入，指出他「不會援引推定不適用原則」(would not invoke the presumption)，而是會在考量下列要件下判斷是否具有管轄權：第一，所指控的侵權行為發生在美國境內；第二，被告是美國公民；第三，被告的行為對重要的美國國家利益產生了實質且不利的影響，這包含防止美國成為折磨者或其他人類公敵(a torturer or other common enemy of mankind)的避風港(safe harbor)，亦即相關當事人可

⁸⁸ *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*, 569 U.S. 108, 112 (2013).

⁸⁹ *Id.* at 116.

⁹⁰ *Id.* at 113.

⁹¹ *Id.* at 124-25.

⁹² *Id.* at 115.

⁹³ *Id.*

⁹⁴ *Id.* at 125.

⁹⁵ *Id.* at 125-26.

⁹⁶ *Id.* at 127.

能不受民事和刑事責任的約束⁹⁷。Breyer 大法官認為外國人侵權法，雖是為了處理外國事務而制定的⁹⁸，他主張只有在涉及美國明確利益的情況下才具有管轄權，並特別指出國際禮讓原則是限制外國人侵權法適用範圍的因素⁹⁹。

此案提供不同的方法來評估相關法律的域外適用效力，這種方法實際上是第一步驟的分析，這意味著法院接下來應該轉向第二步驟的焦點分析，但法院並未如此，反而法院創立「接觸且關聯」測試法¹⁰⁰，以判斷推定不適用原則是否被推翻，並引用 *Morrison v. National Australian Bank Ltd.* 案作為這一主張的依據，兩案其實並不完全相同¹⁰¹。由於外國人侵權法具有管轄權的判斷基準，進行焦點分析將會十分困難，因為該法本身並不規制任何明確的行為，外國人侵權法很難適用於後來的兩步驟測試法¹⁰²。

另外一個關於外國人侵權法的案件乃是 *Nestle USA, Inc. v. Doe* 案¹⁰³，此案幾乎是相對應於 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* 案，亦即書本式案件（Bookend cases）是指法院審理案件用以評估其先前判決的可適用性，從而形成兩個案件間相互對照的判斷¹⁰⁴。法院再次審理外國人侵權法是否具有域外適用效力，本案原告 Doe 對美國公司提起訴訟，指控其在國外協助並強迫兒童勞動，最高法院重申在 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* 案中的判斷基準，亦即域外適用效力推定不適用原則並未被推翻¹⁰⁵，與之相比，法院在此案中清晰地探討第二步驟，問題在於相關行為是否發生在美國領域之內，因為大部分有爭議的行為其實是發生在象牙海岸（Ivory Coast）¹⁰⁶，被告的唯一在美國境內的行為是一般的公司行為，例如董事會作出營運決策等等¹⁰⁷。如同最高法院在 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* 中的判斷結果，單純的公司存在（mere corporate presence）並不構成適用外國人侵權法的依據¹⁰⁸。

Alito 大法官的不同意見書指出，他只回應在判決中所提出的關鍵問題，亦即：公司是否在外國人侵權法下享有免責可能，他的答案是否定的¹⁰⁹。Gorsuch 大法官的協同意見書認為，在聯邦法院上是否可以依據外國人侵權法創立新的訴因（causes of action）的問題上存在分歧¹¹⁰。

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ *Id.* at 129.

⁹⁹ *Id.* at 133.

¹⁰⁰ *Id.* at 124-25.

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² Timothy R. Holbrook and Anshu Garg (2024) “Confusion Over Trademark Extraterritoriality ... and Beyond,” *American University Law Review*: Vol. 73: Iss. 4, Article 1. Available at: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol73/iss4/1>, last visited: 2025/05/09.

¹⁰³ *Nestle USA, Inc. v. Doe*, 141 S. Ct. 1931 (2021).

¹⁰⁴ Timothy R. Holbrook, *Explaining the Supreme Court's Interest in Patent Law*, 3 *IP THEORY* 62, 72-73 (2013).

¹⁰⁵ *Nestle USA, Inc. v. Doe*, 141 S. Ct. 1931, 1936 (2021).

¹⁰⁶ *Id.* at 1937.

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Id.* at 1950-51.

¹¹⁰ *Id.* at 1940, 1942.

當然，最高法院對法條本身的焦點的分析是有趣的，因為並沒有任何法條直接規範行為，最高法院指出，外國人侵權法並未明確規範「行為」¹¹¹，相反地，正如在 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum* 中一樣，透過司法所創制的「接觸且關聯」測試法來描述，儘管如此，該分析進一步展示第二步驟中關於法規範焦點探索的司法發展，即使它並未與法條中特定的文字相連結¹¹²。

（三）反勒索及受賄組織法 *RJR Nabisco, Inc. v. European*

Community 案

在 2016 年的 *RJR Nabisco, Inc. v. European Community* 案中，最高法院建立了法規範是否有域外適用效力的兩步驟判斷架構，首先，法律原則上採屬地主義，亦即先推定不適用於域外，第一步驟在於，立法者是否在法律上給予清楚、明確的指示，使其可以適用於域外行為，如果美國國會有如此指示，嗣後，對於域外適用效力的範圍，則要看國會是否有對該域外適用效力予以限制或未限制，若未推翻該不適用的推定，則進入第二步驟的判斷，該案件是否涉及該法條的國內適用¹¹³。

針對商標法，最高法院曾經在 1952 年的 *Steele v. Bulova Watch Co.* 案中¹¹⁴，提出美國商標法確實在某些情況，可以適用於域外的行為，商標法「在商業上使用」的要件和對「商業」一詞的廣泛定義，立法者確實有所意圖，使得美國商標法可以適用於域外商業行為或活動¹¹⁵。

最高法院將兩步驟測試法應用於「敲詐勒索影響和腐敗組織法」(*Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO*)的兩項實質性條款，亦即第 1962(b)(c)條中的實質性條款(substantive provisions)和第 1964(c)條中的私人訴權條款(substantive provisions)¹¹⁶。美國煙草製造商 *RJR Nabisco* 公司，因涉嫌參與並透過捲煙銷售進行全球範圍洗錢的犯罪行為，導致毒品販運所得的資金被洗白，從而對國營捲煙企業造成損害，並在訴訟中受到 26 個歐盟會員國的起訴¹¹⁷。

Alito 大法官在多數意見中指出，*Morrison* 案及 *Kiobel* 案分析域外用效力問題的兩步驟測試法，該測試法首先尋求明確的證據，證明立法者打算讓法律適用於美國以外的地區，如果沒有這樣的證明，法院則會應用 *Morrison* 案中的焦點測試法，即使立法者缺乏這種明確意圖，只要法律所關注焦點活動是發生在國內

¹¹¹ *Id.* at 1936.

¹¹² *Id.*

¹¹³ *RJR Nabisco, Inc. v. European Community*, 579 U.S. 325, 336 (2016).

¹¹⁴ *Steele v. Bulova Watch Co.*, 344 U.S. 280, 282–85 (1952).

¹¹⁵ *Trader Joe's Co. v. Hallatt*, 835 F.3d 960, 966 (9th Cir. 2016).

¹¹⁶ *RJR Nabisco, Inc. v. European Community*, 579 U.S. 325, 333–35 (2016).

¹¹⁷ *Id.* at 332.

的，則該法律亦可能涵蓋國外的行為¹¹⁸。

在第一步驟中，法院發現立法者的意圖明確，敲詐勒索影響和腐敗組織法的某些先決條件行為確實可適用於國外的行為¹¹⁹。法院得出結論，敲詐勒索影響和腐敗組織法第 1962(b)(c)條的結構足以推翻域外適用效力推定不適用原則¹²⁰，因此，本法規的域外適用效力受到法規範先決條件行為的約束，法院並不關心本法中缺乏明確的地理範圍適用的文字，並表示不需要明確的域外適用明文即可推翻推定不適用原則¹²¹。由於法院在第一步驟中就推翻推定，也不必進行第二步驟的分析¹²²。

然而，關於私人訴權的第 1964(c)條，法院則得出不同的結論，法院對這一特定條款單獨適用於域外，而不是一併處理實質性條款中所面臨的共同問題，域外適用效力推定不適用原則不是在法律層面適用，而是獨立適用於同一法律中的不同條款，頗為特別¹²³。法院認定第 1964(c)條在第一步驟中並未推翻推定不適用原則¹²⁴。大法官認為，該私人訴權條款僅限於對任何人的商業或財產造成的損害時可適用，但該文字並不足以推翻推定不適用原則¹²⁵，因此，私人訴權條款不與實質性條款具有一樣的廣度（is not coextensive）¹²⁶。法院得出結論，認為原告必須主張並證明被告對其商業或財產的國內損害，且不允許對國外損害請求損害賠償¹²⁷。但是，法院並未明確指出其正在進行第二步驟的分析，也沒有提供關於第二步驟的詳細指引¹²⁸，會使讀者難以遵循。

但由 Ginsburg 大法官發表的部分協同部分不同意見書，Breyer 及 Kagan 大法官加入，認為私人訴權不應僅限於國內損害，並反對將該條款限制為僅適用於國內損害，不能從第 1964(c)條的條文文字中得出具有地域限制（a territorial limit），並認為私人訴權應與第 1962 條具有相同的適用範圍¹²⁹。在她看來，國際禮讓原則的問題可以透過其他法律原則，例如不便利法庭原則（forum non conveniens）和對一般個人管轄權的正當程序（due process limits on general personal jurisdiction）的限制來處理¹³⁰。在 RJR Nabisco 案正式確立兩步驟測試法時，法院還相當深入地探討這兩步驟，儘管大法官們對這新方法達成了一致，但在第二步驟的分析的應用上，仍然出現了分歧。

¹¹⁸ *Id.* at 335-37.

¹¹⁹ *Id.* at 338-39.

¹²⁰ *Id.* at 339.

¹²¹ *Id.* at 340.

¹²² *Id.* at 342.

¹²³ *Id.* at 346.

¹²⁴ *Id.* at 349-50.

¹²⁵ *Id.*

¹²⁶ *Id.* at 350.

¹²⁷ *Id.* at 354.

¹²⁸ Timothy R. Holbrook, *Extraterritoriality and Proximate Cause After WesternGeco*, 21 YALE J.L. & TECH. 189, 213 (2019).

¹²⁹ *RJR Nabisco, Inc. v. European Community*, 579 U.S. 325, 357 (2016).

¹³⁰ *Id.* at 362.

（四）民事損害賠償 Hernandez v. Mesa 案

在 Hernandez v. Mesa 案中，最高法院以往確立的兩步驟測試法卻被擱置一旁¹³¹。相反地，法院將推定不適用原則視為類似於 Morrison 案的處理方式，在此案中，所涉及的爭議，在於一名在跨境案件中被槍殺的外國籍人士的父母是否可以在美國請求民事損害賠償¹³²，如同 Bivens v. Six Unknown Named Agents of Fed. Bureau of Narcotics 案¹³³一樣。法院駁回原告的請求。為此，法院參考立法者所創造的法定訴訟原因，並指出將這一訴訟與美國聯邦法律第 1983 條下的損害賠償進行比較，該條款為在州法名義下的侵權行為提供訴因（cause of action）。法院引用 RJR Nabisco 案的判例，認為第 1983 條明確限制美國公民及受美國司法管轄權的損害賠償請求，推定並不具有域外適用效力¹³⁴。最高法院說明對法條的域外適用的解釋，可能引發外交政策問題，而這些考量通常屬於行政部門的職權範圍¹³⁵。當問題攸關於「法官創造的訴因」時，這些擔憂會被放大（magnified）¹³⁶。

大法官們在這一判決以 5 比 4 的比數作出多數意見，Ginsburg 大法官提出不同意見書，Breyer、Sotomayor 和 Kagan 大法官加入，不同意見的核心問題是，在 Ginsburg 大法官看來，Bivens 案與本案的事實相同，應為相同之處裡¹³⁷。至於域外效力推定不適用原則，如果法院真的運用 RJR Nabisco 案中兩步驟測試法的判準，相關行為發生在美國且該行為導致 Hernandez 死亡的槍擊行為，因此，該案並不類似那些可能涉及國際外交問題的案件，在這種情況下，法院竟然並沒有適用任何類似於 RJR Nabisco 案的兩步驟測試法，儘管多數意見在判決中引用該案¹³⁸。域外效力推定不適用原則在 Hernandez 案中並未適用，削弱了最高法院先前所創立的兩步驟測試法作為處理所有有關域外適用問題的努力。

三、美國智慧財產權法之域外適用效力

Abitron v. Hetronic 案之所以重要，是因為其對法律的域外適用效力的廣泛影響，惟，對原告來說，這個案件之所以重要，真正的原因是可以因法院判決所獲得的損害賠償數額的墊高，包括於國外商標使用侵權行為的數千萬美元的賠償¹³⁹。根據美國商標法，原告可以請求因被告的商標侵權行為銷售所得的利潤以及由商

¹³¹ Hernandez v. Mesa, 140 S. Ct. 735, 735-36 (2020).

¹³² *Id.* at 741-42.

¹³³ Bivens v. Six Unknown Named Agents of Fed. Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971).

¹³⁴ Hernandez v. Mesa, 140 S. Ct. 735, 747 (2020).

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ *Id.*

¹³⁷ *Id.* at 755-56.

¹³⁸ *Id.* at 757-59.

¹³⁹ TIMOTHY R. HOLBROOK, *Extraterritoriality: Intellectual Property*, in ELGAR RESEARCH HANDBOOK ON EXTRATERRITORIALITY IN INTERNATIONAL LAW 255 (Austen Parrish & Cedric Ryngaert eds., 2023).

標侵權行為引起的其他損害賠償¹⁴⁰。因此，案件中的責任範圍與損害賠償成立的問題交織在一起。

立法機關並未在美國商標法第 1117(a)條中明確規定這些救濟措施的領域適用範圍，因此解釋領域適用範圍的責任落到了法院身上¹⁴¹。然而，最高法院專注於責任範圍的問題上，並未處理其他發規範的問題，例如最高法院未能建立美國商標法第 1117 條與相關條文（第 1114(1)(a)條和第 1125(a)(1)條）間的明確連繫¹⁴²。

本案對其他救濟措施也具有重要影響，例如禁制令的核發。法院已明確表明，禁制令可以具有域外適用效力，特別是針對國內市場的潛在侵權行為危害之時¹⁴³。美國商標法也明確規範，法院有權發布禁制令以預防商標使用侵權行為¹⁴⁴。且該條款亦未提及任何領域範圍適用的限制。本案中的禁制令範圍有及於國外行為，因此與損害賠償問題相似。實際上，聯邦第十巡迴上訴法院在先前有作出關於禁制令的域外適用效力判決，批評聯邦地方法院所發布的全球禁制令，但僅是縮小適用範圍，而非全然否定全球禁制令的效力¹⁴⁵。但是，最高法院並未碰觸到該問題，故目前還不清楚「商標使用」這一個標準是否也將決定禁制令的領域適用範圍。以通常的見解來看，禁制令的適用範圍應該與侵權行為相連繫才是，因此，「商標使用」還是可能影響到禁制令的領域適用範圍。

以下分別敘述智慧財產權法所碰觸到的域外適用效力問題及案件。智慧財產權為無體財產權，本身就不受地理環境的限制，以下論及專利法及著作權法都是要佐證無體財產權，面對侵權時的域外適用效力可能性，商標法並非例外。

（一）專利法 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* 案

美國專利法第 271 條（a）款規定：「除本法另有規定外，在專利權存續期間內，未經許可，禁止在美國境內生產、使用、銷售或許諾銷售專利產品，或向美國境內進口專利產品。」明確地將美國專利權的效力範圍限制於美國境內。

事實上，在美國於 1952 年制定成文專利法前，美國聯邦最高法院已透過判例的形式明確了這樣的原則，亦即 1856 年的 *Brown v. Duchesne* 案¹⁴⁶，美國聯邦最高法院在判決中表明：「議會所制定的法不可超出美國地域範圍而發生效力，專利權人的權利和排他利用是因專利法而產生的權利，因此也不能超越法所受到的限制。美國管轄權領域外的使用行為並不侵害美國專利權¹⁴⁷。」嗣後，於 1984 年美國專利法修改並增訂第 271 條（f）款規定，將為了在外國組裝而出口零部

¹⁴⁰ Timothy R. Holbrook, *Should Foreign Patent Law Matter?*, 34 CAMPBELL L. REV. 581, 597 (2012).

¹⁴¹ 15 U.S.C. § 1117(a).

¹⁴² *Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.*, 600 U.S. 412 (2023).

¹⁴³ 35 U.S.C. § 271(a).

¹⁴⁴ 17 U.S.C. § 106.

¹⁴⁵ *Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathe Commc'ns Co.*, 24 F.3d 1088, 1090 (9th Cir. 1994).

¹⁴⁶ *Brown v. Duchesne*, 60 U.S. 180, 183 (1856).

¹⁴⁷ *Id.* at 184-85.

件的行為視為侵權，該規定並不是專利間接侵權的規定，而是透過立法創設一個直接侵權的類型。

WesternGeco 擁有海底勘測系統的專利權，其並未出售或授權該系統，而是使用該系統向客戶提供勘測的服務；ION 在美國製造一項包含原告專利系統元件，並將其出售給國外的公司，由外國公司使用這些元件組裝勘測系統¹⁴⁸。WesternGeco 指控 ION 的行為違反了美國專利法第 271 條 (f) 款之規定，並證明其因 ION 的侵權行為進而損失了 10 份契約。陪審團認定 ION 的行為違反了第 271 條 (f) 款之規定，並須依據第 284 條規定的損害賠償向 WesternGeco 支付 1250 萬美元的專利權使用費和 9340 萬美元的相關利益損失¹⁴⁹。對此，ION 提起上訴，認為 WesternGeco 無法請求因海外訂單流失而造成的利益損失，美國聯邦巡迴上訴法院推翻聯邦地方法院的判決，認為美國專利法第 271 條 (f) 款並未包含因海外訂單的流失而產生的利益損失。嗣後，美國聯邦最高法院確定美國專利法第 271 條 (f) 款所規範的「焦點」為由美國向國外的零組件供貨行為，在涉及該規定的侵權案件中應適用第 284 條規定，被告應當賠償 WesternGeco 所遭受的海外利益損失¹⁵⁰。

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 案可以提供有關美國商標法下如何討論域外適用效力的見解參考。在此案中，法院面臨的唯一問題是，法院是否可以依據美國專利法第 271(f) 條的侵權行為，對起源於美國領域之外的專利侵權行為判決應當負損害賠償之責任¹⁵¹。在該案中，法院跳過域外適用效力推定不適用原則的第一步驟判斷，深怕對一般救濟條款產生更廣泛的判決先例影響，當然，如果法規明確規定該專利條文的領域適用限制，則無需進行第二步驟的判斷。這裡美國專利法與美國商標法都未有規定任何關於領域適用範圍的限制，有待法院之解釋¹⁵²。

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 案反映第二步驟的一種跨實質性方法 (trans-substantive approach)，用於評估與責任範圍條款相關的一般救濟條款的域外適用效力範圍，下級法院應該在解釋美國商標法的類似條款時一樣遵循此種方法¹⁵³。與本案不同，法院在 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 案中對該法規範的焦點進行評估，對與法規範焦點相關行為的考量甚少¹⁵⁴。具體來說，法院將第二步驟應用於美國專利法第 284 條的損害賠償條款之中，並得出結論該條款的焦點圍繞在專利侵權行為¹⁵⁵。然而，侵權行為是由美國專利法第 271 條定義的，而非第 284 條的損害賠償條款，法院轉向適用的責任範圍條款來確定所涉

¹⁴⁸ Justia Summary, WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U.S. 407 (2018), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/585/16-1011/>, last visited: 2025/05/08.

¹⁴⁹ *Id.*

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ Marketa Trimble, *The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies*, 23 LEWIS & CLARK L. REV. 501, 543 (2019).

¹⁵² Holbrook, *supra* note 102, at 1043.

¹⁵³ WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U.S. 407, 413 (2018).

¹⁵⁴ 15 U.S.C. § 1117.

¹⁵⁵ WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U.S. 407, 414-15 (2018).

及的侵權行為類型¹⁵⁶。在這一過程中，法院將一般損害賠償條款的域外效力適用範圍與案件中涉及的具體責任範圍條款連繫起來¹⁵⁷。由於在 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* 案出口行為是國內行為，因此法院認為與出口相關的損害賠償責任是原告可追討且請求損害賠償的¹⁵⁸。

法院在解釋美國商標法相關條款時也應轉向相關責任範圍條款。實際上，無論是在商標法或專利法，對域外適用範圍的評估救濟都應與相關責任範圍條款掛鉤。雖然法院在本案中未明確定義這些條款的焦點，但判決有確定相關行為，亦即商標的國內使用¹⁵⁹。在考量第 1117 條這樣的一般侵權行為救濟條款時，法院必須承認與其他法定條款侵權行為之間的連繫¹⁶⁰。可用救濟的範圍取決於與案件相關的條款中所述的領域適用範圍限制¹⁶¹。如果在討論域外適用效力範圍時的新方法是「商標使用」，那麼只有造成消費者混淆誤認之虞的國內商標使用行為才能作為商標侵權損害賠償的依據。

在專利法中，針對外國行為的損害賠償是否允許，特別是根據第 271(a)條的其他侵權行為條款，仍然是一個未解決的問題¹⁶²。這一條款將侵權行為定義為在美國境內製造、使用、銷售或提供銷售該發明，或將該發明進口至美國¹⁶³。在 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* 案之前，聯邦巡迴上訴法院劃定一條嚴格的領域適用界限，否認即使存在國內侵權行為前提的情況下也可以對外國侵權行為納入損害賠償範圍¹⁶⁴。然而，在最高法院的 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* 案判決之後，一個地方法院得出結論，認為最高法院「隱含地推翻聯邦巡迴上訴法院」的早期見解¹⁶⁵。且各聯邦地方法院針對此問題亦存在分歧，有些法院認為 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* 案改變法律，認為第 271(a)條的規定具有域外適用效力，可對國外的專利侵權行為主張損害賠償；而有些法院則認為之前判決所創立的嚴格限制仍然是存在的，或認為該問題尚未解決¹⁶⁶。學者的見解也存在分歧¹⁶⁷。

（二）著作權法前提行為原則（predicate act doctrine）

相比於專利法來說，著作權法在權利的屬地主義原則上存在一定程度的緩和趨勢，雖然美國司法實務在適用上仍堅持嚴格的屬地主義，例如在 *Subafilms, Ltd.*

¹⁵⁶ *Id.*

¹⁵⁷ 35 U.S.C. § 271.

¹⁵⁸ *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 585 U.S. 407, 414–15 (2018).

¹⁵⁹ Holbrook, *supra* note 102, at 1044.

¹⁶⁰ *Id.*

¹⁶¹ *Id.*

¹⁶² *Id.*

¹⁶³ Timothy R. Holbrook, *Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages*, 92 NOTRE DAME L. REV. 1745, 1773-77 (2017).

¹⁶⁴ Holbrook, *supra* note 102, at 1045.

¹⁶⁵ *Id.*

¹⁶⁶ *Id.*

¹⁶⁷ *Id.*

v. MGM-Pathe Communications Co. 案¹⁶⁸中，針對被告所從事，授權他人在美國之外銷售侵害著作權內容錄影帶的行為，聯邦第九巡迴上訴法院判決指出，授權他人為某一行為本身並不構成著作權侵害，除非授權從事的行為構成著作權侵權時，授權人才有侵權之可能，美國著作權法僅防範發生在美國領域內的侵權行為，不及於任何在領域外之行為¹⁶⁹。

著作權法對損害賠償的處理方式不同於聯邦巡迴上訴法院對美國專利法第 271(a) 條規定下的專利侵權行為的嚴格處理方式，但卻類似於 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp 案。根據「前提行為原則」(predicate act doctrine)，著作權人可以因為在美國境外的侵害著作權行為獲得損害賠償，前提是這些侵權的行為是由位於國內的侵權行為引起的¹⁷⁰。

這樣的原則在最高法院關於法律的域外適用效力問題的討論早有所見¹⁷¹，而大多數下級法院亦有考量到該原則，並認為該前提行為原則仍然有效¹⁷²。然而，鑑於本案之出現，可能需要重新考量前提行為原則，這一問題已經開始在下級審的聯邦地方法院內醞釀，未來也必定會有相關判決出現¹⁷³。

由於本案最高法院縮小美國法域外適用效力的適用範圍，法院在未來可能會對專利權和著作權的損害賠償採取更狹隘的態度，從而將其限制在美國境內的侵權行為才屬之。雖然最高法院未能基於事實進行分析，以確定本案中的焦點行為是否屬美國商標法所規範的焦點，但將商標使用行為定義為國內商業使用才可落入焦點行為的範疇，大大限制美國商標法的域外效力適用範圍¹⁷⁴。

這可以從多數意見如何區別大法官 Sotomayor 的協同意見中看出，後者的見解，亦即美國商標法的焦點在於是否造成商標之混淆誤認之虞，本來應該會擴大美國商標法的域外適用效力範圍。然而，多數大法官的意見並不支持擴張美國商標法的適用範圍。這樣的見解可能與 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp 案有所矛盾，但它確實向下級法院標明若面對智慧財產權民事救濟時，應當認真對待相關責任條款中的領域範圍限制¹⁷⁵。著作權法第 106 條定義著作人的專有權利，但並未包括明確的著作權法適用的領域限制，這與美國專利法第 271(a) 條規定有所不同，而法院長期以來的穩定見解，乃是該條款包含領域適用的限制¹⁷⁶。

¹⁶⁸ Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathe Communications Co., 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994).

¹⁶⁹ *Id.* at 1090-91.

¹⁷⁰ SIMO Holdings Inc. v. HongKong uCloudlink Network Tech. Ltd., 396 F. Supp. 3d 323, 350-51 (S.D.N.Y. 2019). Verinata Health, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., 809 F. App'x 965, 976-77 (Fed. Cir. 2020).

¹⁷¹ MLC Intellectual Prop. v. Micron Tech., 10 F.4th 1358, 1361 (Fed. Cir. 2021).

¹⁷² Andrew C. Michaels, *Implicit Overruling and Foreign Lost Profits*, 25 B.U. J. SCI. & TECH. L. 408, 430 (2019).; Thomas F. Cotter, *Extraterritorial Damages in Patent Law*, 39 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 1, 54 (2021).

¹⁷³ Brumfield v. IBG LLC, 97 F.4th 854, 869 (Fed. Cir. 2024).

¹⁷⁴ Trimble, *supra* note 151, at 531.

¹⁷⁵ Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 106 F.2d 45, 52 (2d Cir. 1939).

¹⁷⁶ Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 600 U.S. 412, 423-24 (2023).

(三) 商標法兩步驟測試法—各個聯邦巡迴上訴法院的不同測試法

試法

1946 年美國制定的聯邦商標法，其主要目的是整合所有與商標相關的法律規定，為了要減少聯邦司法在適用上的模糊地帶，並能更迅速有效地解決商標侵權問題，當時的立法者提出了三大政策目標：一是防止消費者混淆，二是保護企業商譽，三是促進公平市場競爭¹⁷⁷。美國商標法的根基在於美國憲法中的「商事條款」(Commerce Clause)，此項條款賦予聯邦政府權力，得以規範跨州、對外以及對內的商業活動，商標法的立法目的具有多種而非單一，包括：「標示與識別」，商標的主要功能是標示商品或服務的來源，並將其與他人的產品或服務區分開來；「品質與商譽的象徵」，商標象徵著商品或服務的品質，同時也體現商標權人的商譽，這有助於促使消費者作出購買決定；「消費者保護」，避免消費者因混淆誤認商標，而有上當受騙的可能買到錯誤的商品。¹⁷⁸

美國商標法的立法目的如前段所述，並非僅有單一目的，而是一併保護了商標權人的商標權、消費者免於被欺騙以及市場的競爭秩序。惟，於判斷美國商標法是否具有域外適用效力，面對被告非為美國國籍時，所適用的兩步驟測試法，更聚焦於「焦點」時，此處所謂的焦點是不同於商標法立法目的，而是衡酌域外適用效力的適用情形、判斷方法，這種標準會與立法目的相互交纏，難以完全分開，問題乃源自於美國商標法第 1114(1)(a)條和第 1125(a)(1)條的文義與背景，這兩項規定都禁止在未經商標權人授權的情況下，於「商業中」使用註冊的商標，且該商標使用「可能導致混淆誤認之虞」時，亦是如此。換言之，國會所立的商標法在特定條件下禁止在商業中使用已註冊商標，此種商標使用行為，當然必須造成消費者具有足夠的混淆誤認的風險，但混淆誤認並不是一個獨立的要件，相對地，它只是商標侵權使用的一個必要特徵，因為國會已將商標侵權責任建立在一項特定行為，亦即在商業中以特定方式使用商標的基礎上，所以該特定行為將是任何今日「焦點」分析所涉及的行為。最高法院多數意見最後總結，並認為，就本案而言，「在商業中使用」，或稱為「商標使用」是與兩者條文潛在焦點相關的行為，每當商標在商業中被使用時，極有可能已經違反商標法的規定，而是否具有混淆誤認之虞則非焦點所在¹⁷⁹。

與專利法和著作權法較為嚴格的屬地主義相對照，在美國商標法則是更為廣

¹⁷⁷ Fara S. Sunderji, *Protecting Online Auction Sites From The Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution To The Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, 74 FORDHAM L. REV. 909, 917-18 (2005).

¹⁷⁸ Justin N. Redman, *Post Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.: Establishing A Clear, Legal Standard For Online Auctions*, 49 JURIMETRICS J. 467, 467-68 (2009).

¹⁷⁹ *Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.*, 600 U.S. 412, 422-23 (2023).

泛地將其美國商標法適用於域外的相關行為。在 *Steele v. Bulova Watch Co.* 案¹⁸⁰ 中，原告為美國著名的手錶製造商 Bulova 公司，被告住於墨西哥，在得知「Bulova」此商標並未在墨西哥註冊後，立刻在墨西哥註冊「Bulova」商標，同時銷售帶有「Bulova」商標的手錶，原告主張被告違反美國商標法，並請求禁制令和損害賠償的救濟¹⁸¹。美國聯邦最高法院判決，被告的行為以及該行為所造成的效果並不限於該外國領域範圍之內，Bulova 手錶的假冒品跨越墨西哥的國界流入到了美國國內市場中，法院考量到被告行為對美國市場的影響，認定儘管商標侵權行為發生在墨西哥，但應適用美國商標法，理由在於：第一，美國國會對於本國國民具有較為寬泛的管轄權，該案中被告是居住在墨西哥的美國國民；第二，由於在美國境內也有銷售侵害商標權的手錶以及銷售活動，且亦有消費者投訴受騙，因此被告的行為對美國市場產生實質影響；第三，墨西哥法院宣告被告的註冊商標無效，因此適用美國商標法並不與墨西哥法律相抵觸¹⁸²。

最高法院在本案中對美國商標法的領域適用範圍澄清，並更加確立兩步驟測試的分析框架來確定美國商標法的適用範圍，藉由最高法院的判決可以消除聯邦巡迴上訴法院間所發展出來的各式各樣的測試標準歧異，並建立統一的測試標準，用於分析美國商標法的領域適用範圍，讓下級法院在適用上有所依歸，也是最高法院會受理此案件的關鍵原因¹⁸³。

由於聯邦巡迴上訴法院間的測試標準差異甚大，可能導致原告會有「選購法院」(Forum Shopping) 的現象發生，並可能造成法律不確定性，有礙法院真相之探求，甚至阻礙跨境的經濟活動。最高法院的判決還可能加強對其他法律領域範圍的理解，並可能如同聯邦巡迴律師協會 (Federal Circuit Bar Association) 所說的那樣，間接地解決聯邦巡迴上訴法院間在 *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* 案的影響下，對於專利法第 271(f)(2) 條的解釋，關於潛在的外國專利侵權損害賠償責任範圍的分歧¹⁸⁴。

各國已經關注於美國商標法在本案發展中，對於領域適用範圍的日益擴展表示擔心，來自於其他國家的觀點警告並指稱，美國法律正違反商標法的屬地主義原則，並可能危害國際商標法體系一直致力維持與其他國家商標法的和諧性，甚至，歐盟發出警告，認為美國商標法的域外適用效力可能會因此擾亂國際商標制度與秩序，並且違反美國在國際法下所應負擔的義務。美國智慧財產權所有者協會 (Intellectual Property Owners Association) 並表達了其協會成員的擔憂，亦即對美國商標法的域外適用範圍的過度擴張，可能使美國公民和公司面臨其他國家法院的報復¹⁸⁵。本案的作成可能對未來的影響，有三種可能的例子：

第一，在外國銷售的商標產品並未進入美國，亦即從未出現在美國領域內銷

¹⁸⁰ *Steele v. Bulova Watch Co.*, 344 U.S. 280 (1952).

¹⁸¹ *Id.* at 281-82.

¹⁸² Justia Summary, *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/344/280/>, last visited: 2025/05/09.

¹⁸³ Trimble, *supra* note 11, at 7.

¹⁸⁴ *Id.*

¹⁸⁵ *Id.*

售且並未對美國消費者造成混淆誤認之虞，並不構成美國商標法所說的商標使用侵權；然而，如果有其他行為構成在美國商標法定義下的侵權，且在一定範圍內商標權人能夠證明其因他人銷售侵權產品所造成的損失，則他人因銷售所產生的利潤可以作為損害賠償的一部份¹⁸⁶。

第二，在外國銷售的商標產品並未進入美國，亦即從未出現在美國領域內銷售，但對美國消費者造成混淆誤認之虞，構成美國商標法的商標侵權，並應對該商標使用侵權行為負擔損害賠償責任且在一定範圍內商標權人能夠證明其因他人銷售侵權產品所造成的損失，則他人因銷售所產生的利潤可以作為損害賠償的一部份¹⁸⁷。

第三，禁制令的領域範圍應與被侵權的商標權領域範圍一致，除非有其他例外可能發生，在設計禁制令時，法院應考量是否有存在其他具有競爭性的外國商標權存在，以免紛爭¹⁸⁸。

雖然國際法中存在「管轄權具有屬地主義」的推定¹⁸⁹，但美國聯邦法院對域外適用效力推定不適用原則具有相當的判準。「基本原則」乃是，必須在管轄權與相關國家的屬地主義或合理利益之間存在「真正的聯繫」(genuine connection)¹⁹⁰。最高法院建立一個遵循此基本原則的兩步驟測試法，以判斷某項行為是否具有域外適用效力¹⁹¹。第一步驟，立法者是否給出清晰且明確的指示，表明其法規範具有域外適用效力¹⁹²。如果國會確實給出指示，第二步驟則考慮立法者對該域外適用範圍是否有施加相關限制¹⁹³。

美國國會制定美國商標法的權力來自「美國憲法」的商業條款 (Commerce Clause)，而不是像專利和著作權那樣源於智慧財產權條款 (Intellectual Property Clause)¹⁹⁴。因此，商標法主要所處理的是商業而非發明或表達，並且會涵蓋到與外國的貿易政策，實質上，美國商標法的目的是「規範市場順利運作」(aims to regulate market communication)¹⁹⁵。商標也是最容易適用於域外的智慧財產權，因為商標的商譽很容易跨越國界¹⁹⁶。

在美國商標法出現之前，聯邦巡迴上訴法院在商標侵權案件中採用了普遍性原則 (universality principle)¹⁹⁷。根據這一原則，只要商標是合法附加於商品之上，該商品就可以合法地進入任何地方，不會被視為侵權，即使該商標權由其他

¹⁸⁶ *Id.*

¹⁸⁷ *Id.*

¹⁸⁸ *Id.*

¹⁸⁹ Crawford, *supra* note 51, at 440.

¹⁹⁰ *Id.* at 441.

¹⁹¹ RJR Nabisco, Inc. v. European Cmty., 579 U.S. 325, 337 (2016).

¹⁹² Trader Joe's Co. v. Hallatt, 835 F.3d 960, 966 (9th Cir. 2016).

¹⁹³ *Id.*

¹⁹⁴ Timothy R. Holbrook, *Is There A New Extraterritoriality in Intellectual Property?*, 44 COLUM. J.L. & ARTS 457, 461 (2021).

¹⁹⁵ Tim W. Dornis, *Behind the Steele Curtain: An Empirical Study of Trademark Conflicts Law, 1952-2016*, 20 VAND. J. ENT. & TECH. L. 567, 647 (2018).

¹⁹⁶ *Id.*

¹⁹⁷ Osawa & Co. v. B&H Photo, 589 F. Supp. 1163, 1171 (S.D.N.Y. 1984).

人所持有，這導致美國的商標權人無法對進口商採取相關救濟的行動¹⁹⁸，為此，美國國會於1922年通過關稅法案（Tariff Act of 1922）¹⁹⁹，禁止進口附有由美國國民或公司所擁有的商標權商品，除非在報關時出示商標權人的書面同意書，這種對商標在每個國家的法律下具有獨立法律地位的承認，用屬地性原則（territoriality principle）取代了普遍性原則²⁰⁰。

屬地性原則認為，商標代表並反映品牌在特定國家內所培養的「商譽」²⁰¹。這種商譽曾受到「一種相當混亂的法律混合體」(rather confusing amalgam of law)的保護，但這種法律混合體未能「充分」保護商標持有者的利益，並且在其權利受侵害時，留給商標權人的救濟選擇很少²⁰²。國會於1946年通過美國商標法，並適用屬地性原則而非普遍性原則²⁰³。美國商標法並不要求原告證明消費者對商品來源存在混淆誤認之虞，最高法院在幾則判例中將商標權的屬地性原則嵌入其中，認為「商標權的意義在於特定地理市場中的使用……」(in the view that trademark rights arise out of use of the mark in a particular geographic market)²⁰⁴。雖然美國法院在判決中會儘量適用國際禮讓原則，但只有在確定是否擁有管轄權後，才會有所討論禮讓原則之適用，因此，法院會先決定是否有管轄權審理此案，才會判斷其是否是合適的審理法院²⁰⁵。

最高法院自 *Steele v. Bulova Watch Co.* 案後皆未重新審視美國商標法，這使得第九巡迴上訴法院的判決成為與傳統原則相對立的特例，法院需要在法規範文字中有明確的國會指示，才能適用將法規範適用於域外²⁰⁶。

根據美國商標法，「任何人在商業中使用註冊商標的商標侵權物」²⁰⁷，或使用「導致混淆誤認之虞」、「錯誤」或「對產品來源或附屬關係的誤導」的商標，都將承擔民事賠償責任²⁰⁸。在 *Steele v. Bulova Watch Co.* 案中，法院承認域外適用效力推定不適用原則，然而，法院仍然判決美國商標法適用於美國公民在美國以外地區的商標侵權行為，只要該行為的一部分發生在美國，且侵權行為的結果進入了美國市場²⁰⁹。然而，自該判決以來，法院尚未確定該法規範是否有適用於那些在國外的侵權行為但其產品未進入美國市場的非美國公民被告的範圍²¹⁰。

域外適用效力的第二步驟乃是，考量國會對該法案的域外適用範圍施加了哪些限制，或未施加限制，一旦法院認為「某項法規範可以適用於域外」，就必須

¹⁹⁸ *Id.*

¹⁹⁹ Tariff Act of 1922, Pub. L. No. 67-318, tit. III § 526, 42 Stat. 858, 975.

²⁰⁰ *Osawa & Co. v. B&H Photo*, 589 F. Supp. 1163, 1171 (S.D.N.Y. 1984).

²⁰¹ Jennifer E. Rothman, *Navigating the Identity Thicket: Trademark's Lost Theory of Personality, the Right of Publicity, and Preemption*, 135 HARV. L. REV. 1271, 1313 (2022).

²⁰² Ethan Horwitz & Benjamin Levi, *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*, 7 FORDHAM INTELL. PROP., MEDIA & ENT. L.J. 59, 60-64 (1996).

²⁰³ *Id.* at 62-63.

²⁰⁴ *Osawa & Co. v. B&H Photo*, 589 F. Supp. 1163, 1172 (S.D.N.Y. 1984).

²⁰⁵ Kammel, *supra* note 4, at 615.

²⁰⁶ See *Morrison*, 561 U.S. at 261.

²⁰⁷ 15 U.S.C. § 1114(1).

²⁰⁸ 15 U.S.C. § 1125(a)(1).

²⁰⁹ *Steele v. Bulova Watch Co.*, 344 US 280, 285-87 (1952).

²¹⁰ *McBee v. Delica Co.*, 417 F.3d 107, 117 (1st Cir. 2005)

決定是否適用²¹¹。法院將對在國內犯下的行為、美國公民犯下的行為以及影響美國商業的行為行使管轄權²¹²。然而，何種行為構成影響美國商業以及影響須達到何種程度等等問題，仍然是一個未解之謎，特別是當這些行為發生在美國領土之外且未涉及美國公民時，這些未解決的問題導致聯邦巡迴上訴法院對美國商標法域外適用效力範圍產生了分歧²¹³。

因此，各聯邦巡迴上訴法院採用三個不同測試法來確定美國商標法是否適用於被告的外國行為，第一乃是 Vanity Fair Mills 測試法；第二乃是 Wells Fargo 測試法；第三乃是 McBee 測試法。三者皆來自於不同法院的判決。

第一個乃是聯邦第二巡迴上訴法院的 Vanity Fair Mills 測試法，在 Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co. 案²¹⁴中產生了此種判斷方法，考量以下三個因素：第一，被告的行為是否對美國商業造成實質性影響 (substantial effect)；第二，被告是否為美國公民；第三，是否與相關外國法律的商標權存在衝突²¹⁵。這些因素中沒有一項是決定性的 (dispositive)，但如果缺少其中一項，可能就具有決定性 (might well be determinative)，而缺少兩項則肯定致命 (fatal)²¹⁶。因此，Vanity Fair Mills 測試法的各項因素是條件性的而非綜合評估，每項因素對測試的適用都是必要的，聯邦第四、第五、第十一巡迴上訴法院皆採取這種測試法²¹⁷。

第二個乃是聯邦第九巡迴上訴法院在 Wells Fargo & Co. v. Wells Fargo Express Co. 案²¹⁸中採取的一項基於反壟斷法和美國公平交易法的三步驟測試法²¹⁹。根據這項測試法，如果滿足以下條件，美國商標法可以適用於境外，第一，所指控的商標侵權行為對美國商業造成某種影響；第二，這種影響足夠大，對商標權人造成無可否認的傷害；第三，與其他國家的利益相比，與美國對外商業的利益且具有相當關連性，可以證明行使域外適用效力的正當性²²⁰。在第三步驟中，聯邦第九巡迴上訴法院考量國際禮讓原則，並提供七項衡量因素，以決定是否行使域外適用效力²²¹。與 Vanity Fair Mills 的條件方法相比，Wells Fargo 測試使用了明確的指導因素，並著重於對商業的影響，而非商標侵權行為本身的存在²²²。

²¹¹ Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016, 1034 (10th Cir. 2021).

²¹² Kammel, *supra* note 4, at 617.

²¹³ Dornis, *supra* note 195, at 581-82.

²¹⁴ Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 642 (2d Cir. 1956).

²¹⁵ *Id.*

²¹⁶ *Id.* at 643.

²¹⁷ Kammel, *supra* note 4, at 619.

²¹⁸ See Wells Fargo & Co. v. Wells Fargo Express Co., 556 F.2d 406 (9th Cir. 1977).

²¹⁹ *Id.* at 427-28.

²²⁰ Kammel, *supra* note 4, at 620.

²²¹ Trader Joe's Co. v. Hallatt, 835 F.3d 960, 972-73 (9th Cir. 2016). ((1) the degree of conflict with foreign law or policy, (2) the nationality or allegiance of the parties and the locations or principal places of business of corporations, (3) the extent to which enforcement by either state can be expected to achieve compliance, (4) the relative significance of effects on the United States as compared with those elsewhere, (5) the extent to which there is explicit purpose to harm or affect American commerce, (6) the foreseeability of such effect, and (7) the relative importance to the violations charged of conduct within the United States as compared with conduct abroad.)

²²² Kammel, *supra* note 4, at 620.

第三個乃是聯邦第一巡迴上訴法院在 *McBee v. Delica Co, Ltd.* 案²²³中提出的兩步驟測試法，首先，法院關注於被告的國籍，如果被告是美國公民，美國商標法具有管轄權；再者，如果不是，法院則需判定被告的行為是否對美國商業造成實質性影響²²⁴。與其他測試法不同，*McBee* 測試法未明確分析美國商標法的域外適用效力對合法的外國商標權是否有影響，此外，與其他測試法會同時檢查所有因素不同，*McBee* 測試是一種具有順序的兩步驟測試法²²⁵。依據這一分析，聯邦第一巡迴上訴法院認為國會可以管轄任何美國公民的行為，乃是當然²²⁶。

本案的聯邦第十巡迴上訴法院採用了 *McBee* 測試法，但增加一個子步驟，以考量對合法的外國商標權的存在及其影響，這一額外的步驟實際上是第二步驟的補充，雖然沒有進行更全面的分析，但可將其視為 2.5 步驟測試 (step two-point five)²²⁷。

所有測試法都同意，美國國會有能力監管無論行為在國內或國外行為的美國公民²²⁸，然而，對於如何對完全在國外的外國侵權行為者具有管轄權的必要性，仍未有明確答案，法院對於域外適用效力究竟是「管轄權問題還是實體法問題」也存在分歧²²⁹。

法院在處理完全發生在國外的商標侵權案件時，主要集中於分析所造成的損害是否足以超越干涉其他司法管轄權的正當性，是否可以依據美國商標法對在外國的商標侵權行為判決損害賠償的問題，目前美國聯邦法院體系在適用各種測試法時並不存在一致性，也複雜國際範圍內智慧財產權的保護。

特別是在本文所探討 *Abitron v. Hetronic* 案中，聯邦第十巡迴上訴法院的判決強調了「轉銷售理論」(diversion of sales theory)，認為外國行為者的商標侵權行為會導致美國公司和經濟利益損失，這種理論為主張適用美國商標法提供立論依據，並認為在外國發生的商標侵權行為對美國商業的影響更為顯著。

四、國際禮讓原則 (comity of nations)

最高法院在在判斷本案美國商標法是否具有域外適用效力時，取消美國公民身份和對商業影響的相關要素；然而，目前還不能確定國際禮讓原則，在未來美國商標法與外國法律產生潛在衝突時，將扮演何種角色，這種不確定性不僅只存在於美國商標法，還適用於所有其他法律的域外適用效率的討論、分析²³⁰。儘管在 1952 年 *Steele v. Bulova Watch Co., Inc* 案，以及後來法院對其解釋正式納入對國際法律衝突和國際禮讓原則的考量，但在本案後，最高法院再次強調「域外

²²³ *McBee v. Delica Co, Ltd.*, 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005).

²²⁴ *Id.* at 111.

²²⁵ *Id.* at 118.

²²⁶ *Id.* at 121.

²²⁷ *Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH*, 10 F.4th 1016, 103 (108th Cir. 2021).

²²⁸ Kammel, *supra* note 4, at 621.

²²⁹ Holbrook, *supra* note 194, at 463.

²³⁰ *Id.* at 507-08.

適用效力推定不適用」原則，這使得在 *Steele v. Bulova Watch Co., Inc* 案所創立方法是否仍然存在變得不確定。

學者認為美國上的國際禮讓原則，具有三個目標。第一，提供國際禮讓（international comity）原則更好的定義，並建立一個分析其在美國法律中表現形式的框架；第二，解釋國際禮讓與國際法之間的關係；第三，挑戰兩個迷思，即國際禮讓原則必須採取標準（standards）而非規則（rules）的形式，以及國際禮讓的判斷應交由行政機關決定²³¹。

在當前全球化加速以及生產者商譽可能擴張到全世界的時代，法院在進行商標法是否具有域外適用效力分析時，必須考量到國際禮讓原則的問題，以免紛爭擴大與複雜化，這樣的問題在評估美國法律對於國外的行為是否得以適用，尤為重要，因為在外國管轄領域內的法院可能會拒絕承認和執行這些於美國提起訴訟所產生的判決，從而削弱最初判決所作成的對智慧財產權的保護²³²。

有些學者曾希望最高法院能夠明確表態，亦即在判斷是否將國內法適用於領域之外的情況，無論案件的主題是什麼，都應該將國際禮讓原則納入考量²³³。尤其，最高法院在先前處理有關域外適用效力推定不適用的相關案件時，都明確承認這一推定背後動機，即是為了防止國與國之間的法律衝突²³⁴。然而，儘管潛在的衝突促使這一推定的出現，與法院是否必須考量潛在的法律衝突，這是兩個截然不同的問題，亦即法院考量與否在實務運作上具有程度上的差距，例如，在聯邦第一巡迴上訴法院的 *McBee* 案中認為應該「謹慎的」考量國際間的法律衝突²³⁵；而本案的聯邦第十巡迴上訴法院則認為考量國際間的法律衝突是「必要的」。

在本案中，最高法院並未明確要求必須考慮潛在的衝突，也沒有利用國際禮讓原則來引導其判決中旨，最高法院似乎回應在 *Morrison v. National Australia Bank Ltd.* 案中所使用的文義²³⁶，即該域外適用效力推定不適用原則適用於所有的衝突，即使如此還是有許多不明確的操作空間，下級法院可能會在不論是否有國際間的法律衝突下適用該推定，然而，如果法院在兩步驟測試法下，不論在第一步驟或第二步驟中決定域外行為適用美國法律，法院應當仍然可以在考量實際所造成的國際法律衝突後，審慎地決定拒絕案件中適用美國法律才是。而讓原告去更相關的行為地國家提起訴訟。

最高法院其實在審理中也有意識到這樣的問題，大法官 Alito 與 Hetronic 的委任律師在口頭辯論中討論了關於國際禮讓原則的問題。大法官 Alito 詢問：「商標在其使用的國家中，是否註冊重要嗎？假使該商標在他國有註冊，但此商標可能在美國引起混淆誤認之虞，並且實然面上也在美國引起消費者的混淆誤認之虞，於國外註冊的商標對於美國消費者需不需要負起責任²³⁷？」Hansfold 律師回答並

²³¹ William S. Dodge, *International Comity in American Law*, 115 COLUM. L. REV. 2071, 2071 (2015).

²³² Holbrook, *supra* note 140, at 598-99.

²³³ Trimble, *supra* note 151, at 538-43.

²³⁴ Holbrook, *supra* note 102, at 1038.

²³⁵ *McBee v. Delica Co.*, 417 F.3d 107, 111 (1st Cir. 2005).

²³⁶ *Morrison v. National Australia Bank Ltd.*, 561 U.S. 247, 255 (2010).

²³⁷ Holbrook, *supra* note 102, at 1039.

認為：「國際禮讓原則應該會成為法院不受理此類案件的理由」。從本案來看，Abitron 從德國直接將商標侵權產品運往美國的行為是可以提起訴訟的，即使假設 Abitron 在德國擁有有效的商標，且在德國才有商標使用行為²³⁸。

雖然本案主筆大法官 Alito 有意識到潛在的國際禮讓原則的問題。然而，最高法院並未表明國際禮讓原則對美國商標法的域外適用效力起到實際約束作用，國際禮讓原則是一個對美國法律既存的限制²³⁹。

為回應大法官 Sotomayor 發表的協同意見，大法官 Alito 表達對於可能與外國法律產生衝突的擔憂，他認為並形容若根據大法官 Sotomayor 的方法，域外適用效力推定不適用原則就會像一隻「被捂住嘴的吉娃娃」(muzzled Chihuahua)²⁴⁰，並沒有任何作用且總是一直吠叫。並指出，如果美國商標法的法規範焦點放在造成消費者混淆誤認之虞而非商業使用，可能會引發「國際不和諧」(international discord) 的風險²⁴¹。

大法官 Alito 特別提到，商標權在國際條約下的制度，該制度還是以屬地主義為基礎，「每個國家都有權授予商標權並在其領域範圍內監管相關商標侵權使用行為」(each country is empowered to grant trademark rights and police infringement within its borders)，這也反映各個國家主權的關鍵問題，如果立法機關打算讓美國商標法具有大法官 Sotomayor 的協同意見書所提出的廣泛的域外適用效力，那麼國會就應該要處理與外國法律衝突的問題²⁴²。

大法官 Sotomayor 反駁並指出，「將美國商標法適用於造成國內消費者混淆誤認之虞的國外商標使用行為，有助於促進美國商標權在美國領域內的利益」，並且可以避免潛在國際法律衝突，她甚至認為多數意見對「國際不和諧」的擔憂「純屬過度誇大」(simply overblown)，將重點放在美國消費者的混淆上是對這些擔憂的適當平衡 (the appropriate balance)，是否造成消費者混淆誤認之虞正確地限制美國商標法的適用範圍，僅在涉及外國商標使用行為所作成的侵權產品在美國國內引起的消費者混淆誤認之虞，使得一國之內的管轄權可以導正在其領域內所造成的消費者混淆商標法問題²⁴³ (leaving to foreign jurisdictions the authority to remedy confusion within their territories.)。

法院應該在域外適用效力的框架內明確地將國際禮讓原則納入考量。在智慧財產權的背景之下，各種國際條約已經在某種程度上實現國際間的協調，因此，美國法院應當能夠進行比較分析，以確定在發生國際法律衝突時是否拒絕承認美國商標法具有域外適用效力²⁴⁴。也呼應大法官 Alito 在口頭辯論中所暗示的那樣，智慧財產權的領域適用範圍可能會產生不同的權利歸屬問題。因為可能在各國間存在有不同的智慧財產權人，法院需要考量這些權利的有效性與否，外國的智慧

²³⁸ *Id.*

²³⁹ *Id.*

²⁴⁰ Abitron, 600 U.S. at 425–26.

²⁴¹ Holbrook, *supra* note 102, at 1040.

²⁴² *Id.*

²⁴³ *Id.*

²⁴⁴ Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247, 255 (2010).

財產權的有效性對一國關於商標權執法的主權具有更廣泛的影響，因此法院應謹慎處理這類情形才是²⁴⁵。不幸的是，本案暗示法院將使用域外適用效力推定不適用作為解決國際禮讓原則問題的笨重工具，而不是採取在 *Steele v. Bulova Watch Co., Inc* 案中更為細緻、具體的分析方法²⁴⁶。如果美國法院可以考量外國法律，不僅可以與其他國家進行對話，還可以幫助他國建立智慧財產權規範，雖然各國間必定存在分歧，但這些分歧都可能成為未來各國努力協調的主題²⁴⁷。

肆、我國法目前實務現狀與屬地主義如何突破之可能

一、我國法院判決關於智慧財產權之屬地主義

我國法院對於智慧財產權一直所採取的立場，都是遵守嚴格的「屬地主義」，無一例外，無論是著作權、商標或是專利，法院判決都以之為主臬，以下以幾則判決為例²⁴⁸。

首先舉本文所欲探討的商標判決為例，例如臺灣臺中地方法院 107 年度智字第 9 號民事判決：「……然商標採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，如於國內外由不同商標權人取得註冊時，應各自受該國商標法之保護，則依**商標屬地主義原則**……」，就算是相同圖示的商標在各國的註冊都有不同的保護，端視各國對於商標法如何規範而定，不以在本國註冊商標，而將商標權的效力及於他國，若商標權人欲投入他國市場，則需向他國商標主管機關申請註冊，才得以在他國中受保護；再如智慧財產法院 103 年度民商上字第 14 號民事判決：「……(三)**商標法為屬地主義與獨立保護原則**：商標法第 36 條第 1 項第 3 款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限……」，再外國善意先使用之商標，不得依據我國商標法主張商標權之效力例外規定，換句話說，僅有在我國領域內的善意先使用，才得以主張。

關於專利判決例如智慧財產法院 105 年度民專訴字第 73 號民事判決：「……**專利制度為屬地主義**，其本無法依其他國家或地區已核准之專利而拘束我國依法審查之權，況且各國專利法制與審查基準未盡一致，倘有經實體審查而進行檢索的範圍亦不可能與我國全然相同，故並無法僅因系爭專利 C 之相關申請案於中

²⁴⁵ Holbrook, *supra* note 102, at 1039.

²⁴⁶ *Id.* at 1040.

²⁴⁷ *Id.*

²⁴⁸ 筆者以「智慧財產權+屬地主義」在七法（Lawsnote）上搜尋相關判決，判決很多僅能舉例說明之。

國大陸、美國或日本已取得專利權，即作為系爭專利 D 有效之依據……」本案關於專利申請有效性在我國的判斷，不能依據他國標準已經取得他國專利，且以取得專利排他權，就可以直接作為我國專利有效性的證據，各國的專利保護機制與標準都有不同的規劃，不得一概而論。

關於著作權之屬地主義，則舉**經濟部智慧財產局智著字第 10000125060 號**函釋為例，此函釋之主旨乃是有關建議推動保護跨國境之智慧財產權措施，說明如下：「……二、按大陸與我國均為世界貿易組織（WTO）之會員國，依「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）」之規定，要求各會員體必須保護其他所有會員體國民之著作，基此，我國人民之著作亦受大陸著作權法之保護，惟因**著作權保護係採「屬地主義」**，因此台灣人民著作在大陸地區係依據當地之法律而受保護，先予說明。三、鑒於兩岸交流日益熱絡，為保障兩岸人民智慧財產之權益，99 年 6 月兩岸已簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，主要是希望透過該協議的運作，能夠更直接、有效及快速的協助國人解決在中國大陸面臨的智慧財產權的問題。惟智慧財產權為私權，且**智慧財產權保護採屬地原則**，適用協處機制規定之前提為雙方須依各自規定妥善處理智慧財產權保護事宜為主要共識，在處理上述事宜時，雙方可相互提供必要的資訊，並通報處理結果。……」由於著作權並未如專利或商標一樣，須向智慧財產權主管機關註冊，所採乃是「著作完成主義」，在著作完成時即可受到著作權保護，而這樣的保護具有領域範圍的限制，本函釋即說明他國對我國著作權之保護，須雙方在處理智慧財產權上需有相當之共識，除了透過雙邊協議的方式之外，或許透過 WTO 與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS）亦可以解決之。

法院判決的類型大都涉及有體之著作物，故法院著重於審酌生產著作侵權物之侵權行為地是否在我國領域之內，以智慧財產法院民事裁定 100 年度民著訴字第 53 號民事裁定為例，「……要非關於我國法院「一般管轄權」之規定，自不得據該協定認為著作權利人在欠缺其他關於管轄權法院決定之法律依據下，得僅憑該協定任意主張締約各方領域俱有管轄權。……」本件為著作財產權侵害案件，包含有涉外因素在內，亦即侵權行為人於中國、美國及加拿大生產著作侵權物，由於侵權行為地，包括行為地與結果發生地皆不在我國領域範圍內，法院否認具有國際管轄權。

二、我國商標法之域外適用效力

由於遍尋不著我國法院判決針對商標法的域外適用效力，本文嘗試擬定一個案例，試圖描繪在未來我國可能會面臨到如同美國最高法院判決所面對的類似問題。假設有一外國人在我國境外侵害在我國註冊、由我國商標法所保護的商標，並且製造許多侵權物流通在境外，甚至侵權物回流到我國境內，影響到在我國境內商品市場中的商標權人權益，我國法院在面對我國商標權人在我國法院提起救濟時，應當如何審理與應對。究竟我國商標法有無路徑可以突破現行法院實務見

解對於屬地主義的限制？本文認為可以從商標法跟公平交易法之關係切入，以建構商標法也可以如同目前公平交易法法院實務所認定的：具有域外適用效力，作為實務可以參考的可能。

而是否因為商標侵權人為外國人，而應當適用國際禮讓原則，本文認為有待實務發展而不妄下定論，尤其是我國法院判決在商標法判決中還固守屬地主義的情況下，我國要先突破屬地主義的束縛才有可能有後續的討論，但美國最高法院在本案中的判決確實可供我國未來發展的參考，也是本文所欲呈現者。

在法院實務運作上，公平交易法起初在法未明文下並未承認具有域外適用效力，例如臺北高等行政法院 89 年度訴字第 1825 號判決：「……查本件參加人所刊載之新聞稿乃位於美國之網站，係屬我國行政機關之管轄區域外，是我國公平交易法及其相關程序上處理原則原即無規範該等發生於美國境內行為之可謂……」法院判決行為在域外即無作成行政處分之可能，遑論予以處分。

惟，在經過學者²⁴⁹以及後續實務的發展下，亦有被法院判決認定公平交易法具有域外適用效力者，例如臺北高等行政法院 105 年度訴字第 276 號判決：「……按反托拉斯法之域外適用效力，無論從競爭法學理、各國競爭法主管機關及司法判決，均採效果原則，從而事業所為限制競爭之行為，如對本國之市場競爭秩序有直接、實質且可合理預期之影響者，無論該行為發生於何地，亦不問行為事業是否為本國或外國事業，本國競爭法對該行為均有適用餘地。……」認為從效果理論來看，若境外限制競爭行為對我國市場產生「直接、實質且可合理預見之影響」(direct, substantial and reasonably foreseeable effect)，即有我國公平交易法適用，此種理論乃是來自於美國「外國貿易反托拉斯改進法」(Foreign Trade Antitrust Improvements Act, FTAIA)，目的乃在限制美國公平交易法對某些發生在海外的限制競爭行為的適用範圍²⁵⁰。外國貿易反托拉斯改進法，透過要求所指控的外國限制競爭行為對美國商業產生「直接、實質且可合理預見之影響」時，該限制競爭行為在美國的廠商可以因此提起訴訟；此外，當適用時，被告行為也需「導致」原告受有相當之損害，否則不得依據美國公平交易法提起訴訟²⁵¹。此項法案中的兩項要件「直接、實質且可合理預見」以及「導致」(gives rise to)，在司法實務上產生適用上的模糊性，使得法院在適用上有不同結果，易產生許多爭議問題，雖然國會一再表示希望為法院在分析外國限制競爭行為時建立統一標準²⁵²。

再例如，臺北高等行政法院 110 年度訴字第 53 號判決：「以現代經濟行為多具有超越國界藩籬、不同產業緊密依存（如供應鏈的形成）之特性，其所形成之

²⁴⁹ 黃銘傑，再評公平交易委員會(85)公處第四七號處分(上)外國專利權人向國內事業及其交易相對人寄發敬告信函違反公平交易法二十四條之禁制規定，月旦法學雜誌，第 20 期，1996 年 12 月，頁 90。

²⁵⁰ 15 U.S.C. § 6a; see also 15 U.S.C. § 45(a)(3).

²⁵¹ 15 U.S.C. § 6a.

²⁵² Lauren Giudice, What Effects Are “Direct” Enough to Satisfy the FTAIA: An Analysis of 2014 FTAIA Decisions, Boston University International Law Journal, https://www.bu.edu/ilj/2015/04/29/what-effects-are-direct-enough-to-satisfy-the-ftaia-an-analysis-of-2014-ftaia-decisions/#_edn2, last visited:2025/05/13.

經濟效果廣泛、多層，公平法作為經濟法的一環……則為有效規制聯合行為，在水平市場之**限制競爭效果地**以外，於符合一定要件下，將**限制競爭所發生之經濟效果地**，亦認定為聯合行為之**結果地**，應屬符合法規範目的之解釋。而如何可認為因限制競爭所引發之經濟效果，美國司法實務所運用之「直接、實質且可合理預見」標準（即所謂**效果理論**），於因果關係的說明上，確有可參考之價值。……」又例如對公平交易委員會所作出的行政處分不服而提起之訴願案，亦有提及，院臺訴字第 1020134697 號訴願：「……（一）按**反托拉斯法之域外適用效力**，世界各國之競爭法主管機關之執法實務與競爭法學說主流見解，大抵採**效果主義**，即就事業所為限制競爭之行為，如對本國之市場或競爭秩序有直接、實質且可合理預期之影響者，無論該行為發生於何地，亦不問行為事業是否為本國或外國事業，本國競爭法對該行為即有適用餘地……」再再顯示在外國的限制競爭行為若對我國市場有相當之影響力，在我國法院也可以因此提起救濟，並主張相關之廠商違反公平交易法，此為公平交易法的域外適用效力。

然而，商標法要如何與公平交易法共舞？首先可觀察兩者的法規範的立法目的，商標法第一條規定：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」；公平交易法第一條規定：「為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定本法。」兩者之目的有所重疊之處，包括消費者利益、公平競爭、促進經濟及工商企業正常發展等等。

何謂「表徵」？一般商品或服務業者，在推出其商品或服務時，皆會在其所生產之商品或服務處，冠以個別的名稱或標識，藉以表彰自己的商品或服務，除此之外，商品的包裝、容器，服務業的特殊店面設計，都可以用來表彰自己的商品或服務²⁵³。可以得知公平交易法對「表徵」之保護的範圍大於商標法第 18 條第一項的規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」商標比較在乎識別性之有無，且可從具有識別性之商標獲得商品來源的正確資訊。又商標需要經註冊，表徵則不需註冊只要有使用之事實即可²⁵⁴。

再觀諸公平交易法中有許多關於「表徵」之規定，例如第 21 條第一項之規定：「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或**表徵**。」第 22 條則有更多之規定，於第二項中規定：「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之**表徵**，依法註冊取得商標權者，不適用之。」似乎意涵著若申請註冊為商標者即沒有本條項適用之空間，然而，實務上的發展並未如此，由於公平交易法有第 25 條之補充規定：「除本法另有規

²⁵³ 陳怡珍，論公平交易法第二十條對商品或服務表徵之保護，公平交易季刊，第 12 卷第 4 期，2004 年 10 月，頁 80。

²⁵⁴ 黃銘傑，公平交易法第二十條第一項、二項「表徵」之意義及其與新式樣專利保護之關係，收錄於競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照，2009 年 4 月，頁 361。

定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」使得許多主張商標權受侵害之商標權人，也會在訴訟中一併主張公平交易法第 25 條，無論是商標或是表徵都有可能落入此條項關於影響交易秩序或是顯失公平之保護，都一再顯示著商標法與公平交易法有一定程度上之關聯性，且有許多成功主張之案例，例如智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 57 號民事判決：「被告維春公司、捷鑫公司未經原告之同意或授權，基於行銷之目的，.....**使用相同或近似系爭商標「POLO RALPH LAUREN」字樣.....已構成商標法第 68 條第 1 款、第 3 款、第 70 條第 1 款侵害商標權之行為。被告.....藉此吸引相關消費者之注意，使消費者誤認其等與原告間具有授權或類似關係，提高商品販售，節省廣告成本，牟取私利，其行為具有商業倫理非難性，足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平，違反公平交易法第 25 條之規定。」**本案最後判決商標權具有權力耗盡原則之適用，故只以違反公平交易法第 25 條之規定論處，包括損害賠償責任以及排除及防止侵害。

又再如智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 11 號民事判決：「.....臉書、官網及 591 房市交易網路平台使用「誠品」圖樣之行為，並同時使用誠品書店照片作為廣告宣傳用語，**有致相關消費者產生混淆誤認之虞，或有減損原告著名之「誠品」商標之識別性或信譽之虞者**，並攀附原告多年努力成果，構成商標法第 68 條第 2、3 款侵害商標權行為及公平交易法第 25 條規定之影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，致原告受有損害，爰依商標法第 69 條第 3 項、公平交易法第 30 條規定，請求被告公司連帶賠償。.....」最後法院判決因為原被告不在同一市場中，故僅依據商標法判決被告負損害賠償責任。

究竟我國法院針對商標權有無相關之域外適用效力的判決？筆者以盡力搜尋，但未果，只有些許類似的判決但並未完全命中的判決，例如智慧財產及商業法院 111 年度刑智上訴字第 33 號刑事判決：「.....**商標審理既採屬地主義**，是我國商標法自應以中華民國目前治權所及之臺澎金馬地區為其適用之領域.....」為關於本案原告起訴之事實、主張，實則與商標之域外適用效力相吻合，亦即未經台灣商標權人之同意於大陸阿里巴巴、淘寶網等網路平臺進行販售商標商品，使用在台灣註冊之商標，是否違反台灣商標法，是實務相當具爭議性的問題，只是法院還是難以掙脫屬地主義之窠臼而已。

又如最高法院 111 年台上字第 2787 號民事判決：「.....**按商標權具有準物權性及屬地性**，其所受之保護，原則上限於審定准許專用權利之國家、地區範圍內，而不具域外效力。又民事事件涉及外國者，為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定其應適用之法律；.....法院對於涉及外國或大陸地區之商標權移轉事件，認定是否發生權利移轉之效力時，即應區別取得商標權之地域，尋繹關係最切之連繫因素，選定作為裁判依據之準據法。」針對我國商標權移轉給外國權利人之案件，有涉外因素之考量，法院僅提及商標權不具域外效力，本案則較多在探討涉外民事法律適用法關於連繫因素及準據法之擇取。

在「著名商標」的保護上則可能有不同的樣貌，或許也可以供我國法參考，

於此舉美國判例法為例。領域範圍之限制與著名商標之間的矛盾，最早的案例之一是一是 1959 年紐約地區法院在 *Vaudable v. Montmartre, Inc.* 案²⁵⁵中的裁決。該案涉及在紐約使用「Maxim's」商標開設餐廳，而 Maxim's 是一家自 1893 年來在巴黎經營的知名餐廳，但在紐約並無任何分店²⁵⁶。法院認為，紐約的 Maxim's 餐廳使用了類似的字體與標識，此方式顯然令人聯想到巴黎的 Maxim's 餐廳，紐約餐廳並模仿其金紅色的裝潢風格，且在公司名稱中使用「蒙馬特」(Montmartre) 這一法文地名，這些行為皆被認定為刻意營造與巴黎 Maxim's 的商標相關聯²⁵⁷。

法院因此對商標具有屬地主義作出了一項重要的「例外」判斷，承認法國 Maxim's 商標為著名商標，並禁止紐約餐廳使用該商標²⁵⁸。由此案可觀察出，即使一個著名商標雖僅在一國使用，但只要該商標在其他地區已具有相當知名度，則著名商標的使用人可在該其他地區獲得類似於商標權的專屬權²⁵⁹。在一般情況下，某商標的「領土內第一使用人」可獲得位於該地區的權利，然而若在該地區的商標已因他人在其他地區的使用而成為「著名商標」，則該「先前使用人」可優先取得該地的專屬權²⁶⁰。若某商標在該地區本身尚未使用，但因其在其他地區的使用已享有高度聲譽並成為著名商標，則即使該先前使用人尚未進入該市場，其仍可因其跨境的知名度而享有專屬權²⁶¹。

法院的推理符合商標法一項重要的政策理由，即承認商標權人有權防止他人「竊取其對市場所投入的勞動成果」(the fruit of his labor misappropriated)，但若一名善意的本國使用人面對的是尚未在本地使用過的國外著名商標，對該國外知名商標的保護可能與這一政策理由相悖²⁶²。

換言之，假設 A 在美國以外的國際市場中最早使用某商標，該商標也因此在全球廣為人知，成為著名商標，甚至在美國也具有一定知名度，但在美國境內，B 首次使用並註冊該商標，依據商標註冊原則，美國境內的首次使用者 B 享有該商標的權利²⁶³。然而，「國外著名商標」會帶來其他問題，不可不慎，假設麥當勞並未在美國註冊其商標，但它在全球廣為人知，若僅因 B 在美國先使用了該商標，就允許其註冊，對麥當勞未免過於不公平，因為麥當勞已在國際上建立起強大的品牌聲譽²⁶⁴。反過來說，如果麥當勞真的重視美國市場，那麥當勞不是應該更早就要完成商標的註冊，又若 B 在麥當勞成為全球知名品牌之前就已在美國

²⁵⁵ *Vaudable v. Montmartre, Inc.*, 193 N.Y.S.2d 332 (Sup. Ct. 1959).

²⁵⁶ *Id.* at 334. (Plaintiffs have registered the mark Maxim's with the United States Patent Office for catering services and wines, and have merchandised and sold food products under that name or a variant thereof in the United States.)

²⁵⁷ *Id.*

²⁵⁸ James Faris, *The Famous Marks Exception to the Territoriality Principle in American Trademark Law*, 59 CASE W. RES. L. REV. 451, 462 (2009).

²⁵⁹ *Vaudable v. Montmartre, Inc.*, 193 N.Y.S.2d 332, 335 (Sup. Ct. 1959).

²⁶⁰ Srividhya Ragavan, *The Use Doctrine in Trademark Law: Issues from Trade and Transborder Reputation*, 43 CARDOZO L. REV. 443, 463 (2021).

²⁶¹ *Id.*

²⁶² *Id.*

²⁶³ *Id.* at 464.

²⁶⁴ *Id.*

註冊該商標，那麼若允許麥當勞利用其後來在其他地區獲得的聲譽來排擠 B，一個在地合法的首位使用人的話，對 B 也不公平²⁶⁵。

伍、結論

關於美國法的域外適用效力，由判例法所建立起來的脈絡中，不同案件發展出不同的標準。智慧財產法亦有相關判例，而本文所關注的美國商標法起初在 1952 年的 *Steele v. Bulova Watch* 案確立在確認相關要件下，包括被告是否具有美國籍、商標侵權行為對於美國市場是否有實質影響以及衡量是否對外國商標法造成扞格，演變到後來的各聯邦巡迴上訴法院採用不同測試法來確定美國商標法是否適用於域外的商標侵權行為，包括 *Vanity Fair Mills* 測試法、*Wells Fargo* 測試法以及 *McBee* 測試法，三者皆來自於不同法院的判決，雖有共通點但標準不完全相同，例如皆考量商標侵權人是否為美國公民以及對美國市場的實質影響力，但關於美國商標法的域外適用效力對合法的外國商標權是否有影響則有不同見解。本文所探討的 *Abitron v. Hetronic* 案，於下級審法院時確實也有運用此些判斷標準，聯邦巡迴上訴法院以 *McBee* 測試法為基準，但融入步驟去衡量對外國商標權的影響與否。而本案在最高法院所採的兩步驟框架或是兩步驟測試法下，則是更偏向於商標法判例外的 *RJR Nabisco, Inc. v. European Community* 案的兩步驟判斷架構，第一步驟在於判斷立法者是否有明文指示使法規範可以適用於域外，第二步驟則要判斷法規範是否有對該域外適用效力予以限制或未限制，亦即探究與法規範焦點相關的行為是否有發生在美國境內，多數意見認為焦點應放在商標使用上，亦即在美國境內有無相關商標使用成為關鍵，協同意見則認為對於美國市場的「商業」影響才是關鍵所在，故，對於造成美國市場中的消費者混淆誤認之虞才是法規範焦點，前者就美國商標法的域外適用效力而言較窄，必須在領域內有相關商標使用行為才算數；後者則相對下較寬，不論商標使用行為在何處，只要造成消費者混淆誤認之虞，美國商標法都有適用空間才是。如此看來，本案最高法院由 *Sotomayor* 大法官所執筆的協同意見則更相似於公平交易法所創立的「效果原則」或「效果理論」，亦即商標使用如對本國之市場競爭秩序有直接、實質且可合理預期之影響的話，無論該行為發生於何處，亦不論是否為本國或外國事業，本國商標法對該行為均有適用餘地，協同意見所述就是剛好與判斷商標法是否具有域外適用效力的 *Vanity Fair Mills* 測試法、*Wells Fargo* 測試法及 *McBee* 測試法中皆有的共同要件：是否對美國市場具有實質影響力。

本案的判決雖是採較為限縮的見解，不知是否因為來自歐盟警告函的影響，認為美國商標法的域外適用效力採兩步驟測試法，限縮先前美國法多數判例所建立較廣泛的判斷標準，與法規範焦點的行為在於商標使用行為是否有發生在美國境內，須注意的是，並非表示最高法院完全否決美國商標法的域外適用效力，只

²⁶⁵ *Id.*

是在權衡國際禮讓原則之下，使國際智慧財產權法秩序互相尊重與和諧的妥協考量。這樣的權衡也透露了，由於本案判決所涉及的乃是判決先例裡所未有的「外國人」對於美國商標的侵權行為，是否可將美國商標法的域外適用效力一併適用在外國人身上，最高法院採限縮見解，認為只有外國人在美國境內有「商標使用」的事實才可以適用，在屬人連繫因素的缺乏之下，就算對美國境內市場有所危害，對於外國人的商標侵權行為救濟僅能「以原就被」地，前去商標侵權人所在地國家的法院提起救濟，可以從美國最高法院判決大量引用並提及例如證券交易法、外國人侵權法等相關判決得知，並對照 Vanity Fair Mills 測試法、Wells Fargo 測試法以及 McBee 測試法中的共同因素皆考量商標侵權人是否為美國公民，可推斷出。

也就是說，若是「美國人」在境外對美國境內的商標權有所侵害，且危及美國境內市場，此時，美國商標法具有域外適用效力，直接適用 Vanity Fair Mills 測試法、Wells Fargo 測試法以及 McBee 測試法；若是「外國人」在境外對美國境內的商標權有所侵害，此時應參酌 RJR Nabisco, Inc. v. European Community 案所創立的兩步驟判斷架構，美國最高法院作出判決的結論，認為在第二步驟要探究與法規範焦點相關的行為是否有發生在美國境內，而針對商標法則是要去判定「商標使用」是否在美國境內，並非「消費者混淆誤認之虞」，如此將第二步驟限縮成商標法的立法焦點在於商標是否確實在美國境內使用，亦同時巧妙地隱含著國際禮讓原則對於各國商標法的執行與尊重，不過度擴張本國法律的範圍，僅在相關要件符合時才有域外適用效力的發生。

商標權採屬地主義原則，然而這並不表示商標所代表的經濟利益或商標權人所累積的商譽也必須受限於屬地主義的地域性限制規範，為因應商標法制的現代化發展，並兼顧對商標權人合法權益的保障，以及防範惡意侵權人使用近似商標而導致消費者混淆誤認之虞的風險，本文主張應在合理範圍內承認商標法具有域外適用效力，並嘗試連結商標法與公平交易法，以推論域外適用效力的可能，商標權行使與市場秩序息息相關，以供我國法參考。

首先，以商標權的市場屬性的角度來看，當代商標制度，或真正意義上的商標法，實際上是隨著商品交易活動與現代消費市場的興起而逐漸發展起來的，並隨著市場的演進不斷調整與變化。商標法本質上蘊含著強烈的市場導向與競爭屬性，其與維護公平交易的法律精神密不可分。以美國為例，商標法的制定正是各州經濟由區域性走向聯邦統一市場的結果。在當前全球化的背景下，經濟全球化已成為不可逆轉的潮流，並因為網際網路的普及，更進一步加速全球商品交易市場的形成。如今，消費者能夠即時、低成本地獲取各類商品資訊，商品的跨境流通與國際電子商務的蓬勃發展，正在商業領域掀起一場與過往截然不同的變革。

隨著區域經濟向全球經濟轉型、國內市場逐步融入國際市場，若缺乏一定程度的域外效力執法機制，商標侵權者便可能輕易躲藏於那些尚未建立完善公平交易制度與商標法制的發展中國家之中，進而破壞全球市場中的正常競爭秩序。而商標權長期受限於屬地主義的原則，也導致權利人在面對跨境侵權時，難以有效

獲得損害賠償或禁制令等法律救濟。因此，商標法有必要積極回應全球市場發展與國際商業格局的變化，妥善協調商標權的屬地主義與商品全球流通之間的潛在衝突，從而為全球市場競爭提供健全的保護機制。正如本文所分析的美國法院判決所示，為維護其本國商業利益，美國在特定情況下亦會採取具有域外效力的執法策略，早在 1952 年 Bulova 案就已經開始認為商標法具有域外適用效力，雖然有所要件限制。然而，當前美國司法實踐的趨勢是不斷擴大所謂「市場性法規」的域外適用效力範圍，尤其在公平交易法的領域中。商標之所以能受保護，不在於其創造性或表達，而是其所具有的識別商品或服務來源的市場競爭上的經濟功能，然而市場早已不再受領域限制，商標法又為何要作繭自縛。

因此，相較於著作權法與專利法，商標法更具明顯的市場導向特質，是一部典型的市場性法律。商標保護的焦點不應僅限於傳統的國家疆界，而應著眼於商標權人在市場競爭中對其標誌、識別符號所擁有的無形商譽與經濟利益。這類利益會隨著商品的流通或商標的使用而延伸至全球各地市場，呈現出高度的流動性與邊界的不確定性。因此，商標法應聚焦於「市場」本身，而非固守領土劃分的限制。唯有當商標法能夠針對實際影響到的市場加以規範，並在該市場範圍內實現域外適用，才能真正落實其立法目的，維護公平競爭與市場秩序。

第二，以保護商標權人的角度來看，保護商標權人透過商標使用所累積的商譽，以及其所投入的廣告與行銷成本，是商標法的重要立法目的之一。然而，商標所產生的商譽並不侷限於實際使用的地理範圍，而具有顯著的延展性，往往能超越商標實際使用的區域，觸及更廣闊的市場。例如，在全球化浪潮下，許多著名商標（famous marks）的影響力遠遠超過其實際營運或註冊的國家或地區。

在當今經濟全球化的背景下，網際網路與現代媒體的快速發展，使得商譽的累積早已突破傳統國界。全球消費者只需透過智慧型手機輕點幾下，即可瀏覽世界各地的品牌資訊與廣告，並購買來自不同國家的商品。透過媒體節目、社群平台或網路行銷，品牌得以輕鬆進入消費者的視野，而無需在當地設立實體據點。正因商譽具有「無國界性」與「外溢效應」，商標法的保護範圍便不應受限於商標實際使用或註冊的國家領域，而應當與商譽自然延伸的影響範圍相匹配。

若要談商譽的「地域性」，那麼它絕非傳統地理意義上的邊界，而是商譽透過市場活動、媒體傳播與消費者認知自然擴散所達之處。也就是說，商標權的取得雖有國界限制，但商譽的影響力卻是無邊界的。因此，現代商標法應將重心放在保護商譽之上，而非僅以商標實際使用的地理範圍為依據。所謂「商譽之所在，商標保護之所在」，唯有如此，商標權人才有持續投入與經營品牌的誘因，商標法促進市場公平競爭的核心價值才能真正落實。

第三，從防止消費者混淆誤認之虞的角度切入近年來，商標搶註問題已成為國內外商標保護的焦點議題。不僅有國內申請人搶先註冊國外知名商標的情況，也存在國內歷史悠久的老字號或知名品牌遭境外主體搶註的情形。這類跨國搶註行為一方面侵害了正當商標權利人的合法權益，另一方面也可能導致消費者混淆甚至誤認，進而破壞正常的市場競爭秩序。

儘管某些域外商標尚未在境內實際使用，但透過大量廣告宣傳、境內外消費者的頻繁往來，以及網路媒體的普及，消費者完全有可能在本地對這些商標建立明確的識別與認知。如果僅僅因為該商標尚未在境內實際投入使用而否定其權利人的主張，並任由他人註冊相同或近似的標誌，不僅等同於縱容惡意搶註，也忽視了對消費者權益的保障，削弱了消費者辨識商品來源的能力。

隨著網路購物日益普及，消費者已無法親身檢視商品品質，或依賴實體經驗判別真偽，商標成為他們判斷商品來源與品質的最關鍵依據。在此情境下，適度突破傳統商標屬地主義的局限，對發生於境外、卻影響境內市場的侵權行為予以規制與保護，不僅有助於維護正當商標權人的利益，更是強化消費者保護、維持市場秩序的重要手段。

陸、參考文獻

一、中文

(一)專書論文

1. 黃銘傑，公平交易法第二十條第一項、二項「表徵」之意義及其與新式樣專利保護之關係，收錄於競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照，2009年4月。

(二)期刊

1. 黃銘傑，再評公平交易委員會(85)公處第四七號處分(上)外國專利權人向國內事業及其交易相對人寄發敬告信函違反公平交易法二十四條之禁制規定，月旦法學雜誌，第20期，1996年12月。
2. 陳怡珍，論公平交易法第二十條對商品或服務表徵之保護，公平交易季刊，第12卷第4期，2004年10月。

二、英文

(一)專書、專書論文

1. ALEXANDER PEUKERT, *Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property*, in BEYOND TERRITORIALITY: TRANSNATIONAL LEGAL AUTHORITY IN AN AGE OF GLOBALIZATION 1 (Günther Handl et al. eds., 2012).
2. JAMES CRAWFORD, BROWNLIE'S PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (9th ed. 2019).
3. SHARON K. SANDEEN, *The Limits of Trade Secret Law: Article 39 of the TRIPS Agreement and the Uniform Trade Secrets Act on which it is Based*, in THE LAW AND THEORY OF TRADE SECRECY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH (Rochelle C. Dreyfuss and Katherine J. Strandburg. 2011).
4. TIMOTHY R. HOLBROOK, *Extraterritoriality: Intellectual Property*, in ELGAR RESEARCH HANDBOOK ON EXTRATERRITORIALITY IN INTERNATIONAL LAW 255(Austen Parrish & Cedric Ryngaert eds., 2023).

(二)期刊

1. Andrew C. Michaels, *Implicit Overruling and Foreign Lost Profits*, 25 B.U. J. SCI. & TECH. L. 408 (2019).
2. Anthony J. Colangelo, *What Is Extraterritorial Jurisdiction*, 99 CORNELL L.

- REV. 1303 (2014).
3. Christopher K. Vakula, *Foreign Presumptions: Clarifying the Presumption Against Extraterritoriality Under The Lanham Act*, 42 CORP. COUNS. REV. 183 (2023).
 4. Christopher L. Blakesley, *A Conceptual Framework for Extradition and Jurisdiction over Extraterritorial Crimes*, 1984 Utah L. Rev. 685 (1984).
 5. Edmund Brose, *Suing For A Bit(Coin) Of Justice--Class Actions And The Role of Technology in Morrison Extraterritoriality Analysis*, 99 NYU L. REV. ONLINE 471 (2024).
 6. Ethan Horwitz & Benjamin Levi, *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*, 7 FORDHAM INTELL. PROP., MEDIA & ENT. L.J. 59 (1996).
 7. Fara S. Sunderji, *Protecting Online Auction Sites From The Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution To The Tiffany Inc. v. eBay Inc. Problem*, 74 FORDHAM L. REV. 909 (2005).
 8. I. I. Lukashuk, *The Principle Pacta Sunt Servanda and the Nature of Obligation Under International Law*, 83 The American Journal of International Law 513 (1989).
 9. James Faris, *The Famous Marks Exception to the Territoriality Principle in American Trademark Law*, 59 CASE W. RES. L. REV. 451 (2009).
 10. Jennifer E. Rothman, *Navigating the Identity Thicket: Trademark's Lost Theory of Personality, the Right of Publicity, and Preemption*, 135 HARV. L. REV. 1271 (2022).
 11. Justin N. Redman, *Post Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.: Establishing A Clear, Legal Standard For Online Auctions*, 49 JURIMETRICS J. 467 (2009).
 12. Kari Kammel & Matthew Azim-Kramer & Daniel Duquet & Lillie Patterson, *Trademark Counterfeiting Enforcement Beyond Borders: The Complexities of Enforcing Trademark Rights Extraterritorially In A Global Marketplace With Territorial-Based Enforcement*, 33 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 595 (2023).
 13. Marketa Trimble, *The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies*, 23 LEWIS & CLARK L. REV. 501 (2019).
 14. Marketa Trimble, *What Is the Territorial Scope of the Lanham Act?*, 50 NO. 6 PREVIEW 7 (2023).
 15. Srividhya Ragavan, *The Use Doctrine in Trademark Law: Issues from Trade and Transborder Reputation*, 43 Cardozo L. Rev. 443 (2021).
 16. Thomas F. Cotter, *Extraterritorial Damages in Patent Law*, 39 CARDOZO

ARTS & ENT. L.J. 1 (2021).

17. Tim W. Dornis, *Behind the Steele Curtain: An Empirical Study of Trademark Conflicts Law*, 1952-2016, 20 VAND. J. ENT. & TECH. L. 567 (2018).
18. Timothy R. Holbrook, *Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages*, 92 NOTRE DAME L. REV. 1745 (2017).
19. Timothy R. Holbrook, *Explaining the Supreme Court's Interest in Patent Law*, 3 IP THEORY 62 (2013).
20. Timothy R. Holbrook, *Extraterritoriality and Proximate Cause After WesternGeco*, 21 YALE J.L. & TECH. 189 (2019).
21. Timothy R. Holbrook, *Is There A New Extraterritoriality in Intellectual Property?*, 44 COLUM. J.L. & ARTS 457 (2021).
22. Timothy R. Holbrook, *Should Foreign Patent Law Matter?*, 34 CAMPBELL L. REV. 581 (2012).
23. William S. Dodge, *International Comity in American Law*, 115 COLUM. L. REV. 2071 (2015).

(三)網路資源

1. Amy Shoenthal, Gisele Bündchen Partners with FTX CEO Sam Bankman-Fried to Address Crypto's Sustainability Challenges, Forbes (2022/4/28), <https://www.forbes.com/sites/amyshoenthal/2022/04/28/gisele-bndchen-partners-with-ftx-ceo-sam-bankman-fried-to-address-cryptos-sustainability-challenges/>. (last visited 2025/2/15)
2. Daniel Philpott, Sovereignty, Stan. Encyc. Phil. (2020/6/22), <https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/#:~:text=A%20final> (last visited : 2025/3/10).
3. Emma Fletcher, Data Spotlight: Reports Show Scammers Cashing In on Crypto Craze, Fed. Trade Comm'n (2022/6/3), <https://perma.cc/LFN2-FUVB?type=standard>. (last visited 2025/2/15)
4. Hetronic Transmitter Solutions , <https://hetronic.com/transmitters/> (last visited : 2024/12/11).
5. Timothy R. Holbrook and Anshu Garg (2024) “Confusion Over Trademark Extraterritoriality ... and Beyond,” American University Law Review: Vol. 73: Iss. 4, Article 1. Available at: <https://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol73/iss4/1>, last visited: 2025/05/09.
6. Justia Summary, *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.*, 344 U.S. 280 (1952), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/344/280/>, last visited: 2025/05/09.
7. Justia Summary, *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.*, 585 U.S. 407

- (2018), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/585/16-1011/>, last visited: 2025/05/08.
8. Lauren Giudice, What Effects Are “Direct” Enough to Satisfy the FTAIA: An Analysis of 2014 FTAIA Decisions, Boston University International Law Journal, https://www.bu.edu/ilj/2015/04/29/what-effects-are-direct-enough-to-satisfy-the-ftaia-an-analysis-of-2014-ftaia-decisions/#_edn2, last visited:2025/05/13.
 9. WIPO, <https://www.wipo.int/portal/en/index.html> (last visited 2025/2/25)

(四)法院判決

1. Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 600 U.S. 412 (2023).
2. Bivens v. Six Unknown Named Agents of Fed. Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971).
3. Brown v. Duchesne, 60 U.S., 183 (1856).
4. Brumfield v. IBG LLC, 97 F.4th 854 (Fed. Cir. 2024)
5. Hernandez v. Mesa, 140 S. Ct. 735 (2020).
6. Hetronic International, Inc. v. Hetronic Germany GmbH, 10 F.4th 1016 (2021)
7. Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 569 U.S. 108 (2013).
8. McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107 (1st Cir. 2005).
9. Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007).
10. MLC Intellectual Prop. v. Micron Tech., 10 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2021).
11. Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247 (2010).
12. Nestle USA, Inc. v. Doe, 141 S. Ct. 1931 (2021).
13. Osawa & Co. v. B&H Photo, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984).
14. RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 579 U.S. 325 (2016).
15. Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 106 F.2d 45 (2d Cir. 1939).
16. SIMO Holdings Inc. v. HongKong uCloudlink Network Tech. Ltd., 396 F. Supp. 3d 323 (S.D.N.Y. 2019).
17. Steele v. Bulova Watch Co., Inc., 344 U.S. 280 (1952).
18. Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathe Commc’ns Co., 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994).
19. Trader Joe’s Co. v. Hallatt, 835 F.3d 960 (9th Cir. 2016).
20. United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995)
21. Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633 (2d Cir. 1956).
22. Vaudable v. Montmartre, Inc., 193 N.Y.S.2d 332 (Sup. Ct. 1959).
23. Verinata Health, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc, 809 F. App’x 965 (Fed. Cir. 2020)
24. Wells Fargo & Co. v. Wells Fargo Express Co., 556 F.2d 406 (9th Cir. 1977).
25. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 585 U.S. 407 (2018).
26. Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942)