

【信息经济与管理】

# 商标反向混淆侵权实证分析

朱双庆, 金玉霜

(合肥工业大学 文法学院, 安徽 合肥 230009)

**摘要:**商标反向混淆作为商标侵权行为的一种表现形式,它在概念、认定标准上与正向混淆存在较大差别,无法依据以往的商标侵权思维进行分析。商标反向混淆侵权的认定需要引入社会热点事件,不断推动认定标准要素的发展及完善,进而形成全面且稳定的认定标准。在具体司法实践中,法院应遵循判定的逻辑顺序,在现有的认定标准要素中选取适宜要素进行分析判断,秉承法律与个案灵活结合的原则处理案件,从而更好地规制商标反向混淆侵权,提高判决结果的科学性及合理性。

**关键词:**反向混淆;侵权;商标法

**中图分类号:**D923.43      **文章编号:**1673-5420(2019)04-0041-10

## 一、商标反向混淆的含义

商标是用来区分自然人、法人或其他社会组织商品或服务的标识,旨在帮助大众更好地识别商品或服务来源,防止社会公众对商品或服务产生误认。一般混淆多为正向混淆,即在后商标使用者在相同或类似商品或服务中使用了和在先注册商标权人相同或相似的商标,导致消费者误认为在后商标使用者的商品源自在先商标权人。其中,在后商标使用者往往“搭乘便车”,借助在先商标的信誉实现自己商品或服务销量的提升。而反向混淆是一种区别于正向混淆的商标侵权行为,在 Sands, Taylor & Wood 公司诉 Quaker Oats 公司案中,受理此案的美国联邦第七巡回上诉法院对“商标反向混淆”做出

收稿日期:2019-03-01      本刊网址:<http://nysk.njupt.edu.cn>

作者简介:朱双庆,教授,研究方向:民商法。

金玉霜,硕士研究生,研究方向:知识产权法。

基金项目:2017年合肥工业大学研究生精品课程“民法学专题”建设项目

如下阐述:“实力较强的在后商标使用者采用与在先商标使用者相同或相似的商标使市场趋于饱和,导致相关公众产生错误的认识,认为在先商标使用者的商品或服务为在后商标使用者所有。”<sup>①</sup>日本律师大岛厚在此基础上对反向混淆进行了定义,认为“在后商标使用者使用了和商标先行使用者相同或类似的商标,并进行大规模地广告宣传,使其商标的显著性、知名度远远高于商标先行使用者,引起商标先行使用者的商标为在后商标使用者所有的混淆误认”<sup>[1]</sup>。

2013年《商标法》经过第三次修改,在第五十七条中引入“混淆可能性”理论,并作为商标侵权的构成要件之一,但未将商标反向混淆纳入该理论范围,至今我国对商标反向混淆尚未形成统一规定,大多数学者仍是基于对商标反向混淆现象的描述来概述其定义。

关于商标反向混淆的概念要素,主要有:在先商标使用者合法拥有该商标;与在先商标使用者相比,在后商标使用者拥有更强大的经济实力与市场地位;在后商标使用者与在先商标使用者的商标、商品、服务相同或相似,通过大规模地广告宣传易使消费者产生混淆<sup>[2]</sup>。

根据商标反向混淆的概念、构成要素及司法实践,笔者认为:商标反向混淆是指实力较强的在后商标使用者采用与在先商标权人合法注册的商标相同或相似的标识,用于相同或类似的商品、服务上,在后商标使用者通过大规模地广告宣传,致使相关公众误认为在先商标商品、服务来源于在后商标使用者或两者之间存在联营、赞助、许可等关联。

## 二、商标反向混淆认定标准及法律适用的实证分析

通过梳理2002年至2017年北大法宝及北大法意的司法案例,笔者获得65份涉及商标反向混淆侵权案件的裁判文书,包括:知识产权类案件53份,行政类案件12份。

知识产权类案件可分为构成反向混淆侵权及不构成反向混淆侵权两类。构成反向混淆侵权案件的主要表现为以下三种形式:商标与商标之间的反向混淆、企业名称与商标之间的反向混淆、商品名称与商标之间的反向混淆。

行政类案件可分为商标争议行政纠纷案中的反向混淆与商标驳回复审行政纠纷案

<sup>①</sup> 详见:Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 957(7th Cir. 1992).

中的反向混淆<sup>[3]</sup>。

表1—表3主要围绕知识产权类案件,对判定构成反向混淆侵权的裁判文书进行汇总,从法院对反向混淆的态度、认定标准及法律适用3个因素进行分析。表格按2017—2002年商标侵权案件审理时间排序。

表1 商标与商标之间的反向混淆

案件名称	法院态度	认定标准	法律适用
“盘古”案 <sup>①</sup>	一审法院 直接引用反向混淆判定构成侵权 二审法院 以其实质概念认定部分行为构成侵权	一审法院 侵权主观恶意不是先决要件;被诉侵权人的知名度及影响力 二审法院 相关公众产生反向混淆误认	一、二审法院 《商标法》(2013年修正)第五十七条第(一)、(二)项
“非诚勿扰”案 <sup>②</sup>	直接引用反向混淆判定构成侵权	被诉侵权人知名度及宣传,易使消费者产生反向混淆误认	同上述法条第(一)项
“礼享”案 <sup>③</sup>	直接引用反向混淆判定构成侵权	一般消费者会产生反向混淆;第1327号判决书认可第489号判决	同上述法条第(二)、(三)项
“新百伦”案 <sup>④</sup>	一、二审法院 均以反向混淆的实质概念判定构成侵权	一审法院 涉案商标属臆造性词组;被诉侵权人主观恶意行为导致反向混淆 二审法院 相关公众产生反向混淆误认;被诉侵权人行为并非合理使用	一、二审法院 《商标法》(2001年修正)第五十二条第(一)项、该法条第(一)、(五)项

① 详见:北京市朝阳区人民法院(2016)京0105民初65239号民事判决书;北京知识产权法院(2017)京73民终1085号民事判决书。

② 详见:广东省深圳市中级人民法院(2015)深中法知民终字第927号民事判决书。

③ 详见:河南省郑州市中级人民法院(2014)郑知民初字第489号民事判决书;河南省郑州市中级人民法院(2015)郑知民初字第1327号民事判决书。

④ 详见:广东省广州市中级人民法院(2013)穗中法知民初字第574号民事判决书;广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第444号民事判决书。

续表 1

案件名称	法院态度	认定标准	法律适用
“鹰卫浴”案①	一审法院 直接引用反向混淆判定构成侵权 二审法院 一审法院适用反向混淆理论并无不当	一审法院 被诉侵权人的行为构成反向混淆侵权 二审法院 侵权判断重在侵权人行为是否会造成消费者对商品来源产生混淆	一审法院 同上述法条第(一)项 二审法院 同上述法条第(五)项
“奥普”案②	一、二审法院 以反向混淆实质概念肯定原告损失	一、二审法院 被诉侵权人的注册商标具有较高知名度,容易引起反向混淆	一、二审法院 同上述法条第(一)项
“龙太子”案③	以反向混淆的实质概念判定构成侵权	被诉侵权人使标识具有较强显著性,消费者易产生反向混淆误认	同上述法条第(一)、(二)项
“中凯”案④	以反向混淆的实质概念判定构成侵权	涉案注册商标固有显著性强;被诉侵权人的宣传使得标识有较强显著性,消费者易产生反向混淆	同上述法条第(一)、(二)项
“G2000”案⑤	一、二审法院 从正向混淆角度判定构成侵权	一、二审法院 涉案标识属于商标标识,且使用在产品及包装上	一、二审法院 同上述法条第(一)、(二)项
“蓝色风暴”案⑥	以反向混淆的实质概念判定构成侵权	商标相同使相关公众对两者商品来源产生误认,包括反向误认	同上述法条第(一)、(二)项
“永得丽”案⑦	以反向混淆的实质概念判定构成侵权	被诉侵权人将涉案商标与其知名度较高商标合并使用,引起相关公众颠覆性(反向)混淆	同上述法条第(一)、(二)项

① 详见:吉林省长春市中级人民法院(2011)长民三初字第77号民事判决书;吉林省高级人民法院(2012)吉民三知终字第12号民事判决书。

② 详见:江苏省苏州市中级人民法院(2010)苏中知民初字第0312号民事判决书;江苏省高级人民法院(2011)苏知民终字第0143号民事判决书。

③ 详见:浙江省杭州市滨江区人民法院(2009)杭滨知初字第29号民事判决书。

④ 详见:浙江省杭州市中级人民法院(2008)杭民三初字第403号民事判决书。

⑤ 详见:浙江省杭州市中级人民法院(2006)杭民三初字第131号民事判决书;浙江省高级人民法院(2008)浙民三终字第108号民事判决书。

⑥ 详见:浙江省高级人民法院(2007)浙民三终字第74号民事判决书。

⑦ 详见:江苏省南通市中级人民法院(2005)通中民三初字第0007号民事判决书。

表2 商品名称与商标之间的反向混淆

案件名称	法院态度	认定标准	法律适用
“游龙”案 <sup>①</sup>	以反向混淆的实质概念判定构成侵权	将他人注册商标作为自己商品的商品名称使用,造成公众误认存在两种情况:公众误认为该商品为商标持有人生产的商品;公众误认为该商标系该商品生产者的商标或独有的商品名称	《商标法》第五十二条第(五)项;《商标法实施条例》第五十条第(一)项
“冰点”案 <sup>②</sup>	从正向混淆角度判定构成侵权	被诉侵权人将他人注册商标作为商品名称使用,且文字标识大于其他文字,易造成相关公众对两者之间商品来源产生误认或误认为两者之间有特定联系;被诉侵权人行为不构成合理使用	同上述两项法条

表3 企业名称与商标之间的反向混淆

案件名称	法院态度	认定标准	法律适用
“优比速”案 <sup>③</sup>	以反向混淆的实质概念判定构成侵权	两者存在同业竞争关系;被诉侵权人实力远超商标权人,易使相关公众产生反向混淆误认	商标司法解释第一条第(一)项;
“中凯”案 <sup>④</sup>	从正向混淆角度判定构成侵权	涉案注册商标属于臆造词组,具有一定显著性,被诉侵权人企业字号与注册商标近似,易使相关公众产生误认	《商标法》第五十二条第(五)项;商标司法解释第一条第(一)项
“慧之眼”案 <sup>⑤</sup>	一审法院 直接引用反向混淆判定构成侵权 二审法院 从正向混淆角度判定构成侵权	一审法院 被诉侵权人使用该标识作为字号易造成相关公众反向混淆 二审法院 两者商标近似,易使相关公众对服务来源产生误认	一、二审法院 同上述两项法条

① 详见:山东省青岛市中级人民法院(2003)青民三初字第19号民事判决书。

② 详见:重庆市第一中级人民法院(原四川省重庆市中级人民法院)(2002)民初字第533号民事判决书。

③ 详见:广东省深圳市中级人民法院(2010)深中法民三初字第1号重审二审民事判决书。

④ 详见:浙江省高级人民法院(2009)浙知终字第98号民事判决书。

⑤ 详见:北京市海淀区人民法院(2007)海民初字第4917号民事判决书;北京市第一中级人民法院(2007)一中民终字第7743号民事判决书。

通过对上述表格的归纳可以看出:

1. 法院在审理构成反向混淆侵权案件时所持的态度有所不同。审理“G2000”案的浙江省杭州市中级人民法院及浙江省高级人民法院,审理“冰点”案的重庆市第一中级人民法院,审理“中凯”案的浙江省高级人民法院,审理“慧之眼”案的北京市第一中级人民法院均从正向混淆的角度对侵权行为进行评述,其他法院则从反向混淆角度判定侵权,并对反向混淆概念适用有所区分,分为直接引用和回避直接引用。其中大多数法院都采取回避直接引用“反向混淆”,因为在我国商标法中对反向混淆并无明文规定,在严肃的裁判文书中直接引用“反向混淆”显得不够严谨。但审理“盘古”案的北京市朝阳区人民法院,审理“非诚勿扰”案的广东省深圳市中级人民法院,审理“礼享”案的河南省郑州市中级人民法院,审理“鹰卫浴”案的吉林省长春市中级人民法院及吉林省高级人民法院,审理“慧之眼”案的北京市海淀区人民法院在判决书中直接引用了“反向混淆”。从表格统计结果来看,对构成反向混淆侵权的案件,绝大多数法院均从反向混淆角度进行了论述,从而可以看出,在司法实践中反向混淆被认定为商标侵权行为。

2. 在认定标准上,法院主要对以下要素进行分析:(1) 被诉侵权人使用标识属于商标性使用或者企业字号突出使用;(2) 被诉侵权人使用标识与涉案注册商标相同或近似;(3) 被诉侵权商品、服务与涉案注册商标核准使用的商品、服务相同或类似;(4) 在判断商标是否近似时,法院会考虑到请求保护注册商标的显著性和知名度,一般从涉案注册商标是否为臆造词汇,商标权人经营宣传后是否具有知名度进行判定;(5) 被诉侵权人的使用行为并非合理使用。以上要素不论是从正向混淆角度论述还是从反向混淆角度论述均会涉及,但是由于反向混淆的特殊性,法院还会考虑被诉侵权人的知名度及影响力,被诉侵权人的生产销售是否使标识具有较强的显著性,并形成一定的消费市场。针对个案法院还需要判断被诉侵权人使用标识行为是否存在主观恶意,即被诉侵权人明知或应知在先商标权人已通过优先使用涉案商标建立起商誉,但仍将其作为自己的商标标识、企业名称或商品名称在商业化活动中使用;服务业务相同的双方其经营所在地是否为同一个区域,是否存在同业竞争关系等因素。表中案件均分析论述了第(1), (2), (3)项认定标准,不再重复列举。此外,一审案件中已列标准,二审中重复出现的也不再进行罗列。

3. 关于反向混淆的法律适用,根据反向混淆的不同表现形式所适用的法律依据有所不同。针对商标与商标之间的反向混淆,若侵权行为发生在2014年5月之前,一般适用2001年修正的《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)、(二)项,在此之后的案件适用2013年修正的《中华人民共和国商标法》第五十七条第(一)、(二)、(三)项;目

前商品名称、企业名称与商标之间的反向混淆案例都发生于2014年5月之前,适用旧法,故针对商品名称与商标之间的反向混淆,一般法院依据《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第五十二条第(五)项及《中华人民共和国商标法实施条例》(2002年修正)第五十条第(一)项;针对企业名称与商标之间的反向混淆,一般适用《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第五十二条第(五)项、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(简称“商标司法解释”)第一条第(一)项。

4. 已有反向混淆侵权案件易出现同案不同判的现象。如:“中凯”案的一审与二审就有分歧。一审法院认为此案是商标与商标之间的反向混淆,二审法院认为是企业名称与商标之间的反向混淆。“非诚勿扰”案中,一审法院认定不构成反向混淆侵权,二审法院则直接引用“反向混淆”判定构成侵权,再审最终判定不构成反向混淆侵权。“奥普”案一审和二审都判定构成反向混淆侵权,再审法院推翻一审和二审法院的判决。“优比速”案一审判定不构成侵权,二审法院推翻一审判决。“蓝色风暴”案一审判定不构成侵权,二审以反向混淆的概念判定构成侵权等。

### 三、我国商标反向混淆侵权认定的意见

通过上文分析可以看出,多种因素导致法院在使用反向混淆理论时存在不确定性。其主要原因在于相关法律中没有反向混淆规定及其认定标准,易导致法官自由裁量权过大,从而出现同案不同判的情形。美国学者 Christina P. Mott 曾在论文中叙述,法院在审理反向混淆侵权案件时,未形成统一认定标准,终将减损经济及司法效率,增加“挑选法庭”现象的发生率,损害司法公信力<sup>[4]</sup>。故统一认定标准在司法实践中尤为重要。基于此,笔者对我国商标反向混淆侵权认定标准提出如下意见:

#### (一) 注重被诉侵权人使用标识的显著性与知名度

法院在考虑商标显著性时,会同时涉及注册商标的显著性、知名度和被诉侵权人使用标识的显著性、知名度。笔者认为,注册商标的显著性、知名度在判断正向混淆侵权时起着积极作用,但针对反向混淆侵权案件,法院更应考虑被诉侵权人使用标识的显著性、知名度。当被诉侵权人使用标识的显著性、知名度足以湮没商标权人对商标的控制时,极易产生反向混淆误认。随着被诉侵权人进行大量销售广告等商业宣传,其标识的显著性、知名度越强,相关公众对其标识越熟悉且在先商标权人对其商标的控制力越弱,混淆的机率就越大。同时应兼顾在先商标权人商标的固有显著性,固有显著性越低,反向混淆的可能性越小。在先注册商标的固有显著性较弱,表明该商标并不具有高

度的先天识别性,因此消费者很难在此商标与显著性、知名度较高的被诉侵权人使用的标识之间产生混淆误认。

## (二)注重分析跨越可能性因素和实际混淆因素

我国法院除了要综合考虑现有的判定标准要素外,还需要注意对以下两项要素的分析。

1. 跨越可能性因素。在两者的商品或服务过于相似但又不属于同一类别的情形下,对跨越可能性的分析尤为重要。原本两者的商标或服务在类别上有所不同,但介于商品或服务过于相似而不好界定是否侵权,此时可通过判断原告是否有跨越其商品或服务类别,并扩张到被告商品或服务类别的可能性来认定被告是否侵权。如果原告有能力扩张,则被告就可能侵害原告的商标专用权。如果没有,被告在其原有注册商品或服务类别中的商标使用就不会使相关公众产生混淆,被告则不会侵害原告的商标专用权。如在表2“冰点”案中,原告生产的水与被告生产的茶,一般会被认为功能基本相同,实际上,二者在商标使用分类上不同,2002年1月1日开始实施的第八版《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类)将茶饮料由原来的第32类调整到第30类,调整后原告商品属于第32类,被告商品属于第30类。原告于2002年7月发现被告的侵权行为。在判决中,法院以尼斯分类调整不能影响原告“冰点”注册商标此前已经在茶饮料商品上取得的专用权保护为由判定被告与原告商品类似,笔者认为这个理由有些牵强,毕竟在侵权行为发生之前被告的茶饮料就已经从第32类调整到第30类,原告起诉时两种商品已经属于不同类别,法院此时应该考虑跨越可能性因素。在该案件中,原告的“冰点”商标于2001年8月被列为重庆市著名商标,且原告核定使用的商品与被告的商品在功能、用途及销售渠道等方面基本相同,原告有能力将其商品类别扩张至被告的茶饮料商品,故被告在茶饮料上使用“冰点”标识的行为有可能侵害原告商标专用权。

2. 实际混淆因素也可作为商标反向混淆侵权的参考依据。原告若能提交实际混淆证据,在诉讼中将对原告有利,可以推定被告有反向混淆侵权的可能性。美国法院对此的看法有所不同,部分法院认为该因素十分重要,是最好且最具有说服力的证据,这使得美国一些法院在认定了重要实际混淆证据后,就会推断混淆可能性成立<sup>[5]</sup>。尤其是美国联邦第五巡回上诉法院,他们认为即便只有极少的实际混淆证据,也足以证明混淆可能性的存在,除非有压倒性数量的证据才能反驳这种实际混淆证据<sup>[6]</sup>。在我国商标反向混淆侵权案件中,少部分原告会提出实际混淆证据,但从裁判文书上看,法院一般会着重考虑其他因素,很少会分析实际混淆因素。如表3“优比速”案中,原告指控被告造成混淆的证据是被告的侵权行为导致原告客户将本应支付给原告的快递运费打进被

告的账户,但在法院的审判中,法院认定被诉侵权人使用标识属于企业字号突出使用,双方存在同业竞争关系,被告具有主观恶意,但并没有从实际混淆的角度去论证是否存在混淆。表1“蓝色风暴”案中,技术监督局认为原告生产的产品涉嫌冒用,遂对产品予以查封、扣押,这证明技术监督局产生了反向混淆误认,但浙江省高级人民法院在审判中没有把该实际混淆因素作为判断混淆的依据,在裁判文书中也未提及。表3“中凯”案中,法院把实际混淆因素作为原告要求被告刊登声明消除影响是否成立的理由,而并不是作为判断混淆可能性的因素。笔者认为实际混淆因素是证明混淆的有力证据,法院应注重其重要性,鼓励原告举证混淆的实际存在,并肯定其作为判断混淆可能性的的重要因素。

### (三)注重判定时应遵循的逻辑顺序

笔者认为法院在判定商标反向混淆侵权案件时,应遵循以下逻辑顺序:首先,涉案注册商标具有合法性。其次,被诉侵权人使用标识属于商标性使用或者企业字号突出使用。最后,判定被诉侵权人使用标识与涉案注册商标相同、近似;被诉侵权商品或服务与涉案注册商标核准使用商品或服务相同、类似,即“双相似”标准。若上述要求中有一项不符合,法院即可判定不构成侵权。然后,在满足上述要求的基础上,考虑混淆可能性,包括商标显著性、跨越可能性、实际混淆、是否存在同业竞争关系、商标实际使用情况等要素。由于不同案件要素的适用不同,因此如何适用这些要素需要法官对具体案件进行具体分析。混淆可能性越大,判定构成侵权的机率越大。最后,被诉侵权人无任何抗辩事由,才能判定商标反向混淆侵权成立。

## 四、结语

通过对我国商标反向混淆有关案例的分析,笔者认为司法实践对反向混淆理论的适用尚处摸索阶段。法院在实际处理商标反向混淆侵权案件时,应遵循《商标法》并结合以往案例,秉承法律与个案灵活结合的方式,从已有的认定标准要素中选取适宜要素进行综合分析判断,从而得出科学合理且具说服力的审判结果,力求实现在先商标权人、消费者和在后商标使用者之间利益平衡,并实现社会利益最大化。

### 参考文献:

[1] 大岛厚. 逆混同(Reverse confusion)[J]. 专利,2012(13):152-165.

- [2] KAMINER I. Set the statutes straight: Amending the Lanham Act to dispel the Confusion regarding Reverse Confusion[J]. *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, 2016(1): 71 - 100.
- [3] 吴让军. 商标反向混淆侵权问题实证研究[J]. *中华商标*, 2015(11): 79 - 85.
- [4] MOTT C P. Multifactors, Multiconfusion? Refining “Likelihood of confusion” Factors for Reverse-Confusion Trademark Infringement Claims to Achieve More Consistent and Predictable Results[J]. *Suffolk University Law Review*, 2014(2): 421 - 450.
- [5] KIRKATRICK R L. Likelihood of Confusion in Trademark Law[M]. New York: Practising Law Institute, 2013.
- [6] ALLEN M J. The Role of Actual Confusion Evidence in Federal Trademark Infringement Litigation[J]. *Campbell Law Review*, 1994(1): 19 - 60.

(责任编辑:张秀宁)

## Empirical analysis of reverse confusion in trademark infringement

ZHU Shuangqing, JIN Yushuang

(School of Humanities and Law, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

**Abstract:** Trademark reverse confusion as a form of trademark infringement is different from forward confusion in concepts and recognition standards, which makes it impossible to judge according to previous trademark infringement thinking. The judgment of the reverse confusion in trademark infringement needs to introduce social hot events, and promote the development and completion of the elements of the judgment criteria, thus forming comprehensive and stable judgment criteria. In specific judicial practice, courts should follow the logical order of judgment, select appropriate elements in the existing judgment criteria for analysis and judgment, and deal with legal cases by adhering to the principle of flexible combination of law and case characteristics, so as to better regulate reverse confusion in trademark infringement and make verdicts more scientific and rational.

**Key words:** reverse confusion; infringement; Trademark Law