

对我国商标反向混淆侵权问题的反思

王 华 钰

(四川中一律师事务所, 成都 610031)

摘要: 商标反向混淆是和正向混淆相对的一种商标侵权类型,和正向混淆相比,商标反向混淆的侵权人没有以占用商标权人的商标商誉为意图,并且侵权人的市场地位也一般高于被侵权人。虽然反向混淆与正向混淆在特征上有所不同,但我国法律在认定反向混淆侵权及侵权后果上与正向混淆适用的具体法律相同,这样的统一适用使得在司法实践中出现了法院法律制度适用不统一,缺乏对原告商标正当性审查,认定商品类似时较为机械及侵权赔偿难以认定的问题。

关键词: 反向混淆;商标侵权;损害赔偿

中图分类号: DF523.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-5315(2020)01-0081-08

收稿日期: 2019-07-06

作者简介: 王华钰(1996—),女,云南昆明人,四川中一律师事务所律师。

迄今为止,我国司法实践中已大量出现反向混淆商标侵权。由于商标反向混淆在侵权主体、侵权目的、侵权结果上均和普通的商标侵权有所不同,但我国没有对反向混淆商标这一侵权类型在商标法中做出明确的规定,所以在法院处理反向混淆案件适用现有商标法时出现一些问题。商标权人依法注册商标,理应获得法律对其商标的保护。虽然在反向混淆中,侵权人并没有借助商标权人商标已有的商业价值获利,但两者市场地位的悬殊,使消费者误以为商标权归于侵权人,被侵权人反被看作在“搭便车”,使商标权人失去了对自己商标实际控制的能力,其商标继续发展运营的潜力也逐渐消失。侵权人这种借用市场有利地位进行不正当竞争的行为,同一般的商标侵权一样,也会扰乱市场秩序。本文立足于我国司法实践的现状,借鉴国外相关法律可取之处,提出改进建议,有利于更好地保护商标权所有人权利,促进市场公平竞争。

一 我国商标反向混淆法律制度的形成

(一) 反向混淆是我国商标法中的一种侵权行为

反向混淆是一种和正向混淆相对的侵权类型。反向混淆中的侵权人在使用侵权人商标时,并不以侵占被侵权人商誉为主观意图。侵权人对商标的使用使相关公众误以为商标权归属于侵权人。和发达国家相比,我国市场经济起步较晚,早期经营者对商标权在商业中的重要性也未引起足够重视,所以反向混淆案件在我国出现较晚,从 2002 年起,才有反向混淆的商标侵权案出现。现在大部分法院已认定反向混淆这一侵权类型的存在,但我国并未在法律中直接规定有关商标的反向混淆侵权问题,依照现有商标法,可以认为反向混淆属于我国商标法中的一种侵权行为。

反向混淆是相对于传统的正向混淆而言的,是指后使用人使用先使用人依法享有商标权的商标,但因后使用人优越的商业地位和广告优势,消费者误以为后使用人是商标权人,确认在先商标所有人的商品来源于

后使用人或与之相关。^① 在一般的商标侵权中,侵权人为借助被侵权人商标的良好商誉,使用与被侵权人近似或相同的商标,使消费者产生混淆,以达到“搭便车”的目的。而在反向混淆的商标侵权中,被侵权人往往在市场地位上属于弱小一方,侵权人并没有以“搭便车”的方式窃取被侵权人大量商业利益的意图。侵权人可能是因为单纯想要该商标的名称、设计而使用他人商标。侵权人也可能是未尽到合理注意义务,并没有发现其设计使用的商标与他人已有的商标相同近似,而直接投入使用。因为反向混淆的侵权人一般处于市场优势地位,侵权人可以通过大量的对商标的商业投入,使消费者将商标与被侵权人的商品、服务联系在一起。被侵权人对自己商标的使用,反而会被消费者误以为是侵权。所以,虽然侵权人没有利用被侵权人的商标的商誉“搭便车”,却限制了被侵权人使用其合法商标和发展其商标潜在商业价值的可能。

(二)发展过程

我国商标法起步较晚,而反向混淆的案件相比其他国家出现得也较晚。第一件反向混淆案件出现在2002年。^② 该案中原告为重庆必扬冰点水有限公司,其早在1996年就在32类饮料商品上注册了“冰点”的文字商标,并在西南地区投入使用。被告青岛青啤朝日饮品有限公司在自己的茶饮料上标注“冰点红茶”,在重要媒体上发布了相关广告,并在全国大城市大规模投放销售“冰点红茶”。相比原告重庆必扬冰点水有限公司,被告青岛青啤朝日饮品有限公司对“冰点”商标的使用及宣传范围更广,规模更大。法院认为被告的行为易造成相关公众对“冰点水”或“青啤冰点红茶”的来源产生误认或者认为二者有特定联系,而且易产生被告与原告之间存在某种特殊联系的错误认识。法院最后判决要求被告停止侵害,赔礼道歉,赔偿损害36万元。在该案中,被告商的实力明显优于原告,被告也无意侵占原告商标的商誉。法院认为被告对原告商标权的侵害在于会使消费者误以为被告才是“冰点”商标权的所有人。这符合了反向混淆侵权的定义与特征,是我国第一件典型的反向混淆商标侵权案。而后来真正引起国内关注的最为典型的反向混淆案件,是2005年的“蓝色风暴”案。被告为上海百事可乐有限公司,其在百事可乐瓶包装上标有蓝色风暴的文字,并开展了“蓝色风暴”的可乐促销活动。原告丽水市蓝野酒业有限公司为一家小规模的企业,并在2003年取得了“蓝野风暴”在32类饮料商品上的注册商标。这起案件中发生了实质的反向混淆。有关执法部门查封了原告生产的印有“蓝色风暴”商标的产品,认为原告侵犯了被告的商标权。直到蓝野公司向有关部门提供了其“蓝色风暴”的商标注册证才解封。^③ 后来法院判定上海百事可乐有限公司侵犯了丽水市蓝野酒业有限公司的商标专用权。基于反向混淆侵权中被告通常拥有强大的商业优势的性质,反向混淆案中多数被告都为知名企业。如百事可乐、G2000、夏新、奥普、支付宝、大众点评、恒大以及New Balance等,都曾被推上了反向混淆侵权案件的被告席。随着我国企业数量的不断增加,以及企业对商标权的逐渐重视,反向混淆侵权的案件应会不断增加。据相关数据统计,我国大多数法院已认可反向混淆是一种侵犯商标权的行为,并且认为应当对该行为予以制止。^④

(三)相关法律规定

1.我国认定反向混淆的构成要件

我国并未在法律中直接规定商标的反向混淆侵权问题。但根据2013年修订的《中华人民共和国商标法》第五十七条前两款,有下列情形之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(2)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。根据《中华人民共和国商标法实施条例(2014)》第七十六条规定:“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者装潢使用,误导公众的,属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专

^①罗斌《论商标的反向混淆理论——以iPad案为视角探讨反向混淆的规则》,《河北学刊》2012年第6期,第168页。

^②参见:“重庆必扬冰点水有限公司与青岛青啤朝日饮品有限公司商标侵权纠纷”,重庆市第一中级人民法院民事判决书(2002)渝民初字第533号。

^③成龙《商标反向混淆侵权的理解与适用》,《法治工商》2016年第3期,第54页。

^④毕文轩《商标反向混淆类案件实证研究——以51例判决分析为视角(上)》,《中华商标》2016年第8期,第86-87页。

用权的行为。”所以,在认定商标侵权时,商标法关注的是侵权人使用相同或近似商标是否已获得商标注册人同意,及侵权人使用的商标是否与商标注册人所持有的商标相同或近似,而并没有关注侵权人是以占用被侵权人商誉为主观意图,还是以想要以占用商标设计名称等为意图。所以,不论侵权者是否借用商誉搭便车,在没有商标权人同意时,在同种或类似商品上使用相同或近似商标,都有侵犯注册商标专用权之嫌。因此,虽然我国商标法并未明确规定反向混淆这一侵权类型,法院可以依据我国已有的商标法判定反向混淆侵权。

根据《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(2002)》第八条,“相关公众”,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。根据该司法解释第十条,在认定商标是否相同或者近似时,按如下原则进行:(1)以相关公众的一般注意力为标准;(2)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(3)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。该司法解释在第十一条中规定,“类似商品”,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。该司法解释也在第十二条中规定了在认定商品或者服务是否类似时,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断;《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

2. 认定侵权后被告的责任承担

在商标侵权中,法院主要会判定停止侵权和一定的侵权赔偿数额。我国在商标法中具体规定了如何计算侵权赔偿数额。据现有《商标法》第六十三条规定,商标法中对侵权赔偿数额的判定标准为先按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;如果实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;如果权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以再按照上述方法确定数额的一倍以上、三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。所以,法院在适用商标法规定决定侵权赔偿数额时,并不能自由决定以何种或多种依据来判定侵权赔偿数额,需依照商标法所规定的三种赔偿标准按顺序逐一比对,确认适用被侵权人实际损失,或适用侵权人所获利益,或适用该商标许可使用费的合理倍数。

二 我国商标反向混淆现存司法实践问题

我国商标反向混淆现存的司法实践问题主要有法院的法律适用不统一,缺乏对原告商标正当性审查,认定商品或服务类似时较为机械及侵权赔偿难以认定四个问题。

(一) 法院的法律适用不统一

虽然我国法院已对反向混淆有了一定的认识,但法院在对该行为表述和法律适用时出现了很大的差异,主要表现为:(1)直接引用“反向混淆”这一概念;(2)回避直接引用,但其实质所述行为即为反向混淆;(3)仅从正向混淆视角出发,不承认反向混淆的概念。^①

这种差异主要来源于我国商标法中并没有明确规定反向混淆构成商标侵权,也没有相对成熟的反向混淆侵权理论或相关案例作支撑。故而有些司法者选择直接采纳反向混淆这一概念,而有些司法者在适用法律制度时因持谨慎态度或有自己的诠释而并不直接引用这一概念,或仅从正向混淆视角出发。

(二) 缺乏对原告商标正当性的审查

我国商标取得采用注册制,先到先得的制度本身就可能造成商标的恶意抢注。虽然商标权所有人的商标权应该获得一个较为绝对的保护,但如果其权利本身有瑕疵,所得非善,则其是否能对他人行为指控侵权值得谨慎考虑。

如2015年的“非诚勿扰”商标侵权一案中,原告金阿欢起诉江苏电视台及珍爱网,认为江苏电视台和珍爱网联合制作的“非诚勿扰”电视节目构成了对原告金阿欢“非诚勿扰”商标权利的侵犯,要求其停止在“非诚勿扰”相亲栏目中对“非诚勿扰”名称的使用,停止将“非诚勿扰”用于相关的广告宣传等。原告于2009年提

^①毕文轩《商标反向混淆类案件实证研究——以51例判决分析为视角(上)》,《中华商标》2016年第8期,第88页。

交了“非诚勿扰”的商标申请,并在2010年获得商标注册证,核定项目为第45类,包括“交友服务、婚姻介绍所”等服务项目在内。金阿欢诉称自己一直在使用其所注册的“非诚勿扰”商标开展婚介交友服务,但江苏电视台举办的“非诚勿扰”相亲节目对“非诚勿扰”进行了商标性使用,侵犯了其商标使用权,使消费者误将自己提供的婚介交友服务与江苏电视台的节目联系起来,造成反向混淆。该案在审理过程中,各方对江苏电视台的“非诚勿扰”节目与金阿欢开展的交友婚介服务两者服务类别是否相同或类似的问题进行了深度讨论。一审法院判决江苏电视台的“非诚勿扰”节目虽与婚恋交友有关,但本质是电视节目,与金阿欢注册的第45类“交友服务、婚姻介绍所”等服务项目不属于相同或类似的服务。二审法院则认定江苏电视台的《非诚勿扰》节目,从服务目的、内容、方式、对象等判定,均是提供征婚、相亲、交友的服务,与金阿欢“非诚勿扰”商标注册证上核定的服务项目‘交友、婚姻介绍’相同。到再审,法院又推翻二审判决,认定两者服务类别并不相同或类似。^① 但笔者认为,在判断涉诉节目是否与原告商标所在服务类别系属相同之前,应先对原告商标的正当性进行严格的审查。将“非诚勿扰”在婚介交友服务中使用并非原告的原创,广大消费者对“非诚勿扰”的印象最先来自于电影《非诚勿扰》,而冯小刚导演的电影《非诚勿扰》于2008年12月24日上映,其时间先于金阿欢提出申请注册商标的时间。另外,通过对比可发现,金阿欢注册的“非诚勿扰”商标在版式设计上与电影《非诚勿扰》海报上所显示的“非诚勿扰”四字的版式设计极为相似。^② 由此可见,该案原告商标本就有恶意抢注、借用冯小刚电影的影响而进行不正当竞争之嫌。即使认为被告节目与原告开展的服务项目属相同或类似,原告的商标权因获取的瑕疵而并不应该获得一个绝对的权利保护。对反向混淆商标侵权案件中商标权利的过度保护,会使原告在未向市场投入很多成本的情况下,仅凭一个已注册的商标在诉讼中获得超出成本的利益,而被告则是赔了夫人又折兵,商标与前期投入的资金皆打了水漂。这样的结局会助长恶意抢注商标现象的滋生,投机之人可能会故意注册抢手的商标,再以反向混淆的名义起诉市场规模较大的市场主体,以获得远高于自己注册使用商标成本的侵权赔偿。

(三)认定商品或服务类似时较为机械

根据最高法司法解释,法院可以将《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》作为判断商品或者服务是否类似的参考。但综合来看,一些法院在认定原告与被告的商品或服务是否类似时,会过分倚重分类表,而缺乏相应证据支撑,在说理上显得较为单薄。如“非诚勿扰”一案中,一审法院认为“金阿欢涉案注册商标‘非诚勿扰’所对应的商品/服务系‘交友服务、婚姻介绍’,即第45类;而江苏电视台的商标‘非诚勿扰’所对应的商品/服务系‘电视节目’,即第41类;综合考察,江苏电视台的“非诚勿扰”电视节目虽然与婚恋交友有关,但终究是电视节目,相关公众一般认为两者不存在特定联系,不容易造成公众混淆”。虽然商品或服务是否类似是在判断商标侵权时一个重要要件,除去分类表的参考,法院更应该从两个商品或服务的实际联系和本质中做出区分和说明,一审法院这样的简单机械的判定并不能令人信服,应从服务的目的、内容、方式、对象等方面具体分析两类服务的异同和是否存在特定联系造成公众混淆的理由。

(四)侵权赔偿难以认定

首先,反向混淆的侵权赔偿本来就难以认定。因为反向混淆造成的是一种潜在的对商标发展可能性的损害,因此很难判断侵权的实质损害。同时,在反向混淆商标案件中,由于被告往往是市场中比较强大的经营者,其销售额及所获利润数额也较大,并且被告所获得利益很多来自其自身的商业投入,如果以被告因侵权所获得利益计算,则同样难以判断,原告所获赔偿金额可能偏高。原告虽然是商标权合法所有者,但其对自己商标的投入是否值得获得偏高的赔偿金额值得商榷。毕竟商标法赔偿的基本原则是填平原则,只需弥补原告损失,在没有恶意侵犯原告商标权、情节不严重的情况下,无需进行惩罚性赔偿。

其次,根据现有商标法规定,计算商标侵权赔偿额,需先以侵权实质损害作为赔偿标准;若无法计算侵权实质损害,再以被告因侵权所获利益为标准;若被告侵权所获利益无法计算,则参照该商标许可使用费的

^① 参见:“江苏省广播电视总台与金阿欢侵害商标纠纷”,粤民再447号民事判决书,2016年。

^② 刘洋《从“非诚勿扰”案看商标反向混淆的构成要件》,《中华商标》2016年第3期,第20页。

倍数合理确定。我国新商标法较旧商标法的规定更为严苛,而其提供的数额计算标准又对反向混淆侵权赔偿额没有太大的参考意义,客观上可能使法院在判定数额时陷入两难境地。

现在我国还没有形成较为统一的合理的处理反向混淆赔偿金额的司法实践标准。在具体案例中,存在一些一审法院判决高赔偿额,二审法院改判并较大幅度降低赔偿额的情况。

如在2013年的新百伦一案中,原审法院认定被告在侵权期间所获利润为1.958亿元,酌情判决赔偿原告9,800万元。当时依据的是《中华人民共和国商标法》(2001年修订)第五十六条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失。法院认为实质损害难以判断,故选择适用被告因侵权所获得利益。即使法院考虑过被告本身的商业投入,还是开出了9,800万元的天价罚款。后来,在2016年的二审中,二审法院判定原审判决以新百伦公司被诉侵权期间销售获利总额的1/2作为计算赔偿损失的数额,忽略了被诉侵权行为与侵权人产品总体利润之间的直接的因果关系,改判为500万元。^①

在“G2000”一案^②中,被告纵横公司商业实力雄厚,在全国拥有几百家专门店或经销店,其侵权产品覆盖了全国大部分的省会城市,原告要求2,000万的侵权赔偿。法院认定被告产销行为构成侵权,侵权的持续时间认定为8年。因为原告无法提供有效证据证明其因被侵权所受到的损失,所以一审法院不能确定其具体损失数额;被告也未按一审法院要求提交侵权产品的具体生产、销售数量和时间及销售利润等证据,一审法院无法查明侵权人在侵权期间所获的利益。

由此,一审法院罗列出三种计算侵权产品总销售数额的方法。第一种是将银泰百货(帮助销售侵权产品者,为共同被告)两年的平均年销售额推定为纵横公司各家专门店8年的平均值。根据已有证据,纵横公司有84份专卖合同,所以其专门店或专柜至少有84家,而公开的网上资料记载纵横公司至今有436家专门店或专柜,考虑到专门店或专柜数额处于不断变化状态,取84家和436家的平均值260家作为计算基数。通过计算年销售额×侵权时间×专柜或专门店×侵权产品配比率(侵权产品价值占所有产品价值)得出262,288万的总销售额。第二种是以纵横公司的年度销售额为计算基数,根据其中一个阶段为40%的销售额年递增额,按每年均以40%递增的数额算出总销售额为217,946.3万元。第三种方法是根据一家专门店的销售数额为基数,乘以门店数260(同第一种计算方式)得出19,453.8240万元的侵权产品总销售数额。一审法院再将三种方法得出的侵权产品总销售数额乘以通常的产品利润的20%,得出的三个侵权利润数额均远远超过了原告要求的2,000万赔偿数额,据此判定被告赔偿原告侵权赔偿数额2,000万。可以看出,一审法院的三种计算方法中,计算基数都有不合理的地方。第一种方法中,银泰百货公司地处经济发达的杭州,以其销售额作为全国所有门店的销售额显然不具有代表性。取推测的两个专柜或专门店的数额的平均数来作为专门店或专柜的数额也缺乏事实依据。第二种方法中,以其中一年的年递增40%作为每年的年递增,也缺乏合理理由。同理,第三种方法中取一家专门店的销售额乘以推测的260家门店也缺乏合理理由。

所以,二审法院在确定赔偿数额时,否认了一审法院的三种计算方法,最后判定赔偿数额为1,257万元。虽然二审法院撤销了一审法院的赔偿判决,并降低了近800万元的赔偿数额,但并未在判决中解释该赔偿数额是如何计算得来。这个案子很明显体现了法院在处理反向混淆侵权赔偿额时的困境。因为一审法院无法确认被侵权人侵权损失数额及侵权人因侵权所获利益,所以试图用一种科学的估算方法确定因侵权所获利益。但是,这些推算方法经过分析,显然是不合理的。而二审法院也无法给出更合理的计算方法,只能从整体把握侵权赔偿数额予以改判。

三 对我国商标反向混淆立法与司法适用的建议

鉴于反向混淆的特殊性,应明确有关反向混淆的立法。在认定侵权构成要件时,法院应加强对原告商标

^①参见:“周乐伦与新百伦贸易(中国)有限公司、广州市盛世长运商贸连锁有限公司侵害商标权纠纷”,粤高法民三终字第444号民事判决书,2015年。

^②参见:“赵华与纵横二千有限公司、上海和缘服装有限公司等侵犯商标专用权纠纷”,浙民三终字第108号民事判决书,2008年。

所有权来源的正当性审查,而不只流于形式上审查商标是否已注册。在判定是否混淆时,应参考被告的商标强度、产品的关联程度、商标的相似性等多个因素,综合灵活地考虑混淆可能性,并提高认定反向混淆的标准。在判定侵权赔偿数额时,可扩大法院的自由裁量权。如被告存在严重的恶意侵权行为,应判定惩罚性赔偿。

(一)明确有关反向混淆的立法

虽然法院有一定的自由裁量权,但法院仍是主要依据已颁布的法律来定案。如果法律一直对一个问题持以沉默态度,一是会造成法院在审理相关问题时的踌躇不前,二是会造成各地法院适用法律的不统一。况且现有的商标法本就不能很好地适用反向混淆这种特殊的商标侵权类型。因此,在商标法中加入有别于正向混淆,仅适用于反向混淆的规定,是有必要的。

(二)加强对原告商标正当性的审查

由前所述,加强对原告商标使用权来源的正当性的审查,在反向混淆商标侵权案中显得尤为重要。法院在判断原告商标的正当性时,不应只在形式上审查商标是否已在商标管理部门注册,而应综合原告商标注册时间、商标设计及商标类别,判断商标是否属于恶意抢注,并应当对于被告提出的有关商标权益来源的证据予以特别的重视。只有确立在先商标是合法取得,合法使用,才可以避免有人利用反向混淆获取不正当利益。^①

(三)灵活把握构成混淆的标准

虽然《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(2002)》规定,考虑商品是否类似时要考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道及消费对象方面是否相同,但从我国具体案例中可以看出,法院在分析商品是否类似时并没有全面地参考各个方面的因素而是过重地依赖分类表。法院应从前述司法解释中所述参考方面更加灵活地把握商品是否类似,从而进一步决定商标是否易构成混淆。

除了前述的因素,可以参考借鉴美国的判定标准来把握如何判定是否有混淆可能性。虽然个案分析会有些许不同,但美国在确定混淆可能性时的参考要素主要包括:(1)商标是否近似;(2)商品或服务种类是否类似;(3)当事人双方的销售渠道是否关联;(4)当事人双方的广告是否关联;(5)两种商品或服务的消费者是否属于同一阶层;(6)实际混淆的证据;(7)被告是否有主观恶意;(8)商标强度。我国法院往往会忽视其中第七点被告是否有主观恶意及第八点原告的商标强度。虽然被告的主观恶意和原告的商标强度不属于直接判定商标是否容易导致混淆的要素,但综合来看,在美国的反向混淆侵权案中,这两者会从侧面影响评判混淆可能性标准的高低。就被告的主观恶意而言,如果被告没有在使用商标前做初步的审查,并在知道原告商标存在时仍继续使用商标,这种恶意占用他人商标的行为本身就应施以惩戒,所以在判定混淆可能性时可以适当放低对其他参考因素的要求。商标强度是指商标是否具有显著性,是否可以和其他人相关的商品或服务区分开来。这种显著性可以是依靠在注册时使用的商标设计非常新颖而获得,也可以是通过长期对商标的投入使用使消费者将该商标与其商品联系在一起。如果一个商标显著性强,则其获得的商标权保护力度相应会加强。在反向混淆侵权案件中,对商标强度因素的考虑应是两方面的。第一,一般来说,正向混淆侵权案中,原告对商标的市场投入更多,商标知名度高,商标的显著性强。被告期待消费者能产生混淆,将被告的商品与原告联系起来,从而达到利用原告商誉搭便车的目的。反向混淆则相反,原告的商标往往正是因为市场投入少,商标的使用还不充分,商标强度低,被告通过大量的商业投入使其使用的与原告相同或近似的商标强度反而高,使消费者将原告的商标及商品与被告联系起来,被告对原告的伤害也在于掠夺了原告长期使用自己的商标开展长远商业活动的可能。也就是说,当被告使用的涉诉商标强度越高,且认定被告与原告商标相似,商品或服务类别相近时,消费者越容易产生混淆。所以,在反向混淆侵权中,通过关注被告的商标强度,可以帮助判断是否存在实际混淆或混淆可能性。如在1992年美国第七巡回法院二审的Sands, Taylor & Wood公司(以下简称STW)诉Quaker Oats公司(以下简称QO)反向混淆侵权案件中,上诉人STW

^①高丽林《以案例为视角解析商标反向混淆》,《法制与社会》2016年第7期(下),第81页。

拥有在饮料等商品类别上“Thirst-Aid”的商标权并生产相关产品,后将“Thirst-Aid”授权给其他公司使用于生产饮料等,但后来因商业原因,在一段时间内该公司未再在市场上销售该种饮料。在此期间,被上诉人QO并购了生产佳得乐的制造商,并为了向消费者宣传佳得乐快速补充水分及电解质,推出了广告语“Gatorade is the First Aid for Thirst Deep Down Body”。STW认为该广告中“Thirst-Aid”系商标性使用,并造成了反向混淆。QO认为法院在一审中分析混淆可能性时未考虑到原告的商标强度很弱,而商标强度弱会影响到混淆可能性。二审法院则认为,大量的证据证明“First-Aid”无论在何种商品上出现,消费者都会联系起佳得乐这个品牌,STW商标强度弱这一点对QO的宣传语与STW的商标不存在混淆可能性的论证并没有帮助。^①第二,商标强度的增加除对商标的长期使用之外,还有可能是由于商标本身的独特性和在相关商品服务领域的不常用性。若原告的商标显著性太低,在相关领域能时常见到,则相应的保护力度会降低,判断混淆可能性的标准也会提高;若原告的注册商标本身在相关领域不常见,作为相关市场的竞争者,被告应较容易地关注到,被告在此情况下使用该商标,则有恶意侵权之嫌。因此,在反向混淆中对商标强度的考量是多方面的。综上,在判定混淆可能性时,我国法院可以适当关注被告的主观恶意和原告的商标强度两个因素。

虽然应灵活把握构成混淆可能性的标准,但需要注意的是,在反向混淆中,认定反向混淆的标准不能太低。因为在反向混淆中,被告可能比原告投入了数百倍、数千倍的财力去经营商标,所以如果不严格把控反向混淆的认定,也违背了市场公平竞争的原则,使被告蒙受不当损失。

(四)改变侵权赔偿认定方式

首先,在决定判决赔偿时应持谨慎态度。在有些案件中,原告虽然为商标的合法所有权人,但其实并未投入使用。对于这种侵权影响小,或者只是阻碍原告商标发展前景且还未造成实质损害的反向混淆的纠纷,法院只需判定停止侵权即可,不需要判定侵权赔偿。

当判定侵权赔偿时,需要依据商标法规定的计算标准来认定赔偿数额,而现有商标法中依据被侵权人在侵权期间所受损失或侵权人在侵权期间所获利益来计算赔偿数额的规定,在反向混淆案件中缺乏足够的合理性。被告伤害的主要是原告商标潜在的持续性商业价值,这种价值很难用数值衡量,所以损失很难计算。而由于被告往往有强大的商业实力,其侵权产品的销售额一般也很高,以被告在侵权期间所获利润为基准很容易使法院开出“天价罚单”。在解决侵权赔偿难以认定这个问题时,一是可以在立法上再设计,构架出适合反向混淆案件的侵权赔偿标准;二是可以尝试给予法院较大的自由裁量权。美国在这个问题上选择的是给予法官较大的自由裁量权。在美国联邦商标法兰哈姆法案中规定,原告有权获得损害赔偿。该赔偿包括被告侵权所获的利益、原告因侵权行为所遭受的损失及原告起诉维权的成本。在评估被告所获利益时,原告只需证明商品的销售数额,由被告证明利润中应当扣除的所有成本。法院可以根据案件的具体情况来决定侵权赔偿总额,但其不能超过实际损害数额的三倍。如果法院认为基于上述三个要素确定的赔偿总额违背公平原则,无论是数额过高或过低,法院可以行使自由裁量权对赔偿总额进行调整。^②这样的立法使法院不需要凭一种方式来判断赔偿数额,而可以基于公平原则,综合每个案件的整体情况作个案分析。笔者认为,就反向混淆的特点而言,精准构架出侵权赔偿标准难度很大。如果能给予法院较大的自由裁量权,个案分析定夺效果会更好。

(五)被告恶意侵权的惩罚性赔偿

虽然在判定赔偿时宜采取谨慎态度,但判定被告侵权后,如果被告存在恶意侵权的情况,对被告的惩罚在判决中理应体现。在一些案子中,侵权人凭借其占有较多的市场地位,在明知其商标涉嫌侵权时仍置之不理,持续数年侵权。这种恶劣的不正当竞争行为应该管控。所以,如果涉及到恶劣的侵权行为,理应对被告进行惩罚性赔偿,以维护市场公平秩序。法院可以从侵权人是否在进行相关市场活动前已对其要使用的商

^①Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (7th Cir. 1992).

^② § 35, 15 U.S.C.A. § 1117(a).

标进行过法律风险市场调研,在通过被侵权人通知或其他渠道得知商标涉嫌侵权时,被侵权人是否及时作出整改,以及侵权人是否有知晓可能性等多方面,根据案件实际情况判定侵权行为是否恶劣,并依据《商标法》第六十三条规定的数额确定对被告一到三倍的惩罚性赔偿。

反向混淆作为一种特殊的商标侵权类型,其在侵权主体、侵权目的、侵权结果上均和普通的商标侵权有所不同,因此简单地将其与一般的商标侵权案等同对待处理,机械地生搬硬套现有的商标法来解决纠纷,是不恰当的。从个体角度来讲,不合理的判决无法保护商标权所有人的合法权益,也可能会给被告带来不公平的损失。从社会角度来说,对反向混淆中原告的过度保护会助长社会恶意抢注商标的滋生,而对其过度的打压又会纵容处于市场优势地位的被告肆意凭借自己的市场实力占用他人合法商标。此外,随着我国商品经济的高速发展和对商标权的愈加重视,反向混淆侵权的案件势必会只多不少。所以,无论是在立法领域,还是司法领域,我国都应该对现存处理反向混淆案件的缺漏予以重视,加以改进完善,以满足现实经济生活发展的需要。

Reflection on Problems of Domestic Trademark Reverse Confusion

WANG Hua-yu

(Zhongyi Law Firm of Sichuan, Chengdu, Sichuan 610031, China)

Abstract: Trademark reverse confusion is a type of trademark infringement opposed to forward confusion. Compared with forward confusion, the infringer of a trademark reverse confusion does not have the intention to occupy the trademark goodwill of the trademark owner, and the market position of the infringer is also generally higher than the infringed. When infringement and damages are analyzed, despite of the differences between reverse confusion and forward confusion, both of them are applied to the same clauses of Chinese trademark law. Such uniform application leads to legal practice problems of applying law inconsistently in different courts, lack of legitimate scrutiny, analyzing similarities of goods inflexibly and difficulties in deciding damages.

Key words: reverse confusion; trademark infringement; compensation for damages

[责任编辑:苏雪梅]