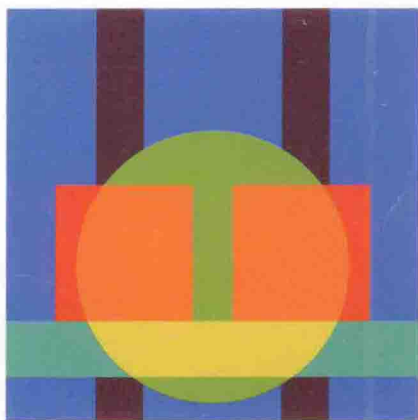


商标法上混淆 可能性研究

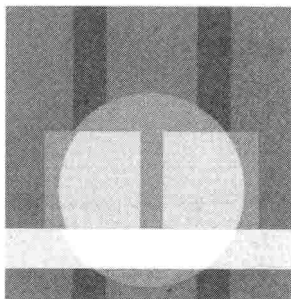
张体锐 著



知识产权出版社
Intellectual Property Publishing House

商标法上混淆 可能性研究

张体锐 著



知识产权出版社
Intellectual Property Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

商标法上混淆可能性研究 / 张体锐著. —北京:
知识产权出版社, 2014. 6
ISBN 978 - 7 - 5130 - 2794 - 6

I. ①商… II. ①张… III. ①商标法 - 研究 -
中国 IV. ①D923. 434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 130861 号

责任编辑: 熊 莉

责任校对: 谷 洋

特约编辑: 张红蕊

责任出版: 刘译文

商标法上混淆可能性研究

张体锐 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8345

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2014 年 6 月第一版

字 数: 203 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2794 - 6

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: xiongli@sina.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 8.25

印 次: 2014 年 9 月第二次印刷

定 价: 28.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

目 录

引言	(1)
一、选题背景及研究意义	(1)
二、国内外研究现状	(4)
三、研究思路与方法	(6)
第一章 混淆可能性概述	(8)
第一节 混淆可能性的法哲学基础	(8)
一、传统商标保护法哲学基础：经济论	(9)
二、商标保护法哲学基础的新发展：社会规划论	(12)
三、我国商标保护法哲学基础定位：经济社会规 划论	(15)
第二节 混淆可能性的概念	(16)
一、商标功能	(17)
二、以商标功能诠释混淆可能性概念	(20)
第三节 混淆可能性的起源与发展	(22)
一、混淆可能性的起源	(22)
二、混淆可能性的发展	(24)
第四节 混淆可能性的功能	(50)
一、混淆可能性是商标侵权判定的标准	(51)
二、混淆可能性厘清商标专用权的范围	(53)
第二章 混淆可能性的判定	(57)
第一节 混淆可能性的推定与判定	(57)
一、混淆可能性推定	(57)

二、混淆可能性判定	(58)
第二节 混淆可能性判定：多因素检测方法	(60)
一、比较法上多因素检测方法经验	(60)
二、我国多因素检测方法的内容	(67)
三、各因素之间的关系及证明力	(69)
第三节 混淆可能性判定原则	(71)
第三章 混淆可能性判定之消费者因素	(74)
第一节 理性消费者及注意力水平	(74)
一、司法模式	(75)
二、消费者认知心理与认知行为模式	(80)
第二节 消费者注意力的考量	(86)
一、商品价格	(86)
二、购买行为的持续时间及购物环境	(89)
三、购买频率	(90)
四、购买者专业程度	(91)
五、购买者自身条件	(93)
第四章 混淆可能性判定之商标因素	(95)
第一节 商标强度	(95)
一、商标强度的内容	(95)
二、商标强度的动态性	(98)
三、衡量商标强度的方法	(100)
四、评估商标强度的证据	(110)
第二节 商标相同或近似的含义及认定原则	(112)
一、商标相同或近似的含义	(113)
二、商标相同或近似的认定原则	(119)
三、特殊情形下的商标比较原则	(133)
第三节 音、形、义	(140)
一、语音	(141)

二、外观	(146)
三、含义	(154)
第五章 混淆可能性判定之商品因素	(159)
第一节 商品相同及商品类似的含义及认定原则	(159)
一、商品相同及商品类似的含义	(159)
二、商品相同及商品类似的认定原则	(160)
第二节 类似商品判定标准的发展历程	(162)
第三节 商品相同或类似的判定	(167)
一、商品分类表与区分表	(169)
二、商品功能和商品用途	(172)
三、商标强度与近似度	(175)
四、消费群体与消费习惯	(178)
五、销售渠道与销售场所	(179)
六、产品多元化与自然扩张	(182)
第六章 混淆可能性判定之其他因素	(187)
第一节 实际混淆	(187)
一、实际混淆地位	(188)
二、实际混淆证据类型	(190)
三、调查证据	(193)
第二节 被告意图	(199)
一、被告意图与混淆可能性的关系	(199)
二、被告意图与损害赔偿的关系	(202)
第七章 我国商标侵权判定中相关问题的完善	(205)
第一节 我国商标法立法宗旨的问题及完善	(205)
一、我国商标法立法宗旨现状及存在的问题	(205)
二、我国商标法立法宗旨的完善	(207)
第二节 我国商标混淆可能性制度的确立与完善	(212)
一、我国商标混淆可能性制度的确立	(212)

二、《商标法》第 57 条规定的不足与完善	(220)
三、我国混淆可能性标准适用过程中应注意的 问题	(223)
参考文献	(234)
后记	(252)

引 言

一、选题背景及研究意义

混淆理论认为，在评估行为人对他人商标的使用方式是否构成侵权的过程中，应以消费者是否对贴附商标的商品来源或双方当事人关系产生混淆可能性为标准。之所以以消费者混淆为商标侵权判定标准，是因为消费者对商标含义的确定及商标价值的生成发挥了重要作用。在商标创建的第一个阶段，商标注册人选择一个既存的文字或创造一个新的符号并将其附加在产品或服务上，进而将贴附该商标的商品投入流通领域。在第二阶段，当商标开始流通后，消费者对贴附该商标的商品进行认知、使用及评价，该阶段是商标实际价值的形成过程，因为消费者对商标的认可程度决定了该商标的实际排他范围（商标强度）。鉴于商标注册人与消费者都对商标价值的创建付出了努力，所以商标注册人与消费者应该成为享受商标权利的共同权利人。一方面，商标注册人应该享有在商业背景下使用商标，并排除其他人在相同或类似商品上使用该商标的权利。另一方面，作为商标的共同创造者，消费者理应受到商标制度的保护，有免于被混淆的权利。商标法上的混淆可能性理论兼顾了二者利益，实现了商标权人和消费者利益的共赢与平衡。

我国 2013 年以前的《商标法》虽然在司法解释中涉及了混淆概念，但尚未确立混淆可能性在商标侵权认定中的基准性地

位，商标侵权认定标准采用的是“相同／近似”模式，这种保护模式不但过分保护了商标注册人的权利，同时也违背了商标的基本功能，容易形成“符号暴力”或“符号圈地”。2013年《商标法》明确了混淆可能性在商标侵权判定中的基准地位，在第57条规定有下列行为之一的，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。新法的第57条相比旧法第52条有明显的进步。一方面，理顺了“商标近似或商品类似→混淆可能性→商标侵权”三者的逻辑关系，商标近似或商品类似因素只是混淆可能性侵权判定标准的两个考量因素。另一方面，为司法裁判提供了统一标准，有利于彰显司法裁决的公平与正义。

然而，即便如此亦存在诸多问题，例如，第57条第1项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”直接认定构成商标侵权，此时不适用混淆可能性标准，即“相同商品＋相同商标→认定构成侵权”。我国最高人民法院早在2009年《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中就曾指出，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。虽然国外立法中确实存在类似规定，当依据TRIPS协定第16条第1款规定，如果确将相同标记用于相同商品或服务，应推定已有混淆之虞。即“相同商品＋相同商标→推定具有混淆可能性→认定构成侵权”，而非“相同商品＋相同商标→认定构成侵权”。最高人民法院孔祥俊法官认为，这种混淆可能性推定是一种不可推翻的绝对推定，不允许被

告提供反证予以推翻。^①这或许正是我国将“相同商品+相同商标”的情形直接认定为商标侵权的主要原因。然而,从认识论的角度来看,推定是以推断为桥梁的间接事实认定,其认识结论具有或然性和可假性,换言之,推定的事实不一定等同于客观发生的事实,因此推定都应该是可以反驳的。^②一些国家如美国之所以未规定混淆可能性推定规则,主要原因在于当系争商标相同且在相同商品上使用时,消费者心目中的混淆可能性虽然强烈但并不具有必然性,因此被控侵权人可以举证推翻混淆可能性推定。因此,我国《商标法》第57条第1项“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”规定值得商榷。第57条第2项的表述同样存在不妥之处,该项规定“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”。问题是注册商标权人是否有权利“许可”他人在相同商品上使用近似商标,在类似商品上使用相同或近似商标?商标权分为“行”与“禁”两个方面,即商标专用权和商标禁用权。商标权的“行”是指,商标权人在核定的商品或服务上使用或许可他人使用核定注册的商标(相同商标+相同商品);商标权的“禁”是指,商标权人有权禁止他人未经其许可将注册商标使用在相同或类似商品或服务上(相同商标+相同商品、相同商标+类似商品),或将近似商标使用在相同商品或类似商品上(近似商标+相同商品、近似商标+类似商品),容易引起消费公众混淆的商标使用行为。商标权的“行”与“禁”,是认定商标侵权行为的两条线索或法律基础。

① 孔祥俊:《商标与不正当竞争法——原理和判例》,法律出版社2009年版,第319~320页。

② 何家弘:“从自然推定到人造推定——关于推定范畴的反思”,载《法学研究》2008年第4期,第114页。

专用权领域必定是禁止他人使用的核心领域，而禁止他人使用的领域却超出了专用权的范围，这就是通常所说的商标权禁用权范围大于专用权范围。^①也就是说，商标权人有权禁止未经其许可“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”，但是无权“许可他人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”。因此，《商标法》第57条第2项“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”规定仍欠妥当。

对于混淆可能性判定因素的考量，各国均采“多因素检测方法”，包括商标近似程度、商品类似程度、商标强度、消费者注意力水平、被告意图及实际混淆等。囿于我国2013年以前的商标法主要采用“相同/近似”标准，因此法院在考量商标侵权时主要以商标因素及商品因素为主，而对消费者注意力水平、实际混淆等其他因素的分析尚未形成完善的理论体系，仍需要进一步深入研究。

二、国内外研究现状

综观各国当前商标法理论及实务现状，大多以混淆可能性评估商标侵权，在相关国际条约中亦有所体现。例如，欧盟商标法《一号指令》在“序言”中指出，混淆可能性是保护注册商标的特别要件。同时，《欧共体商标条例》第8条第1款、第9条第1款都明确规定，除了在相同商品或服务上使用相同商标的情形

① 孔祥俊：《商标与不正当竞争法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第315页。

直接认定商标侵权外，在相同或类似商品上使用相同或近似商标时，除非存在混淆可能性，否则不应驳回商标注册申请，或者不应当认定构成商标侵权。美国《兰哈姆法》第 43 条规定：“任何人在商业中，在任何商品或服务上或在任何之商品容器上使用任何文字专有名词、姓名或名称、记号、图形或其联合式，或任何对原产地不实之表示，对事实为不实或引人错误之说明对事实为不实或引错误之陈述，有使人对该使用人与他人之间之关系产生混淆、错误或造成期图行为，或有使人对其商品服务或所从事之商业活动之原产地混淆，误认或造成期图行为，或误认为系经他人赞助或核准的行为，得向其提起民事诉讼。”此外，TRIPS 协定第 16 条规定了混淆可能性推定原则。各国除确立了混淆可能性在商标侵权中的基础性地位外，同时还以“多因素检测方法”加以认定。实践中，美国、欧盟对混淆可能性的多因素检测方法的应用相对成熟，因此，笔者在资料收集上主要以美国、欧盟文献为主。

在我国，多数学者主张确立混淆可能性为商标侵权认定标准。例如，有学者认为，由于传统商标法的基本功能就是防止消费者对商品来源发生混淆，因此“混淆”应当是构成商标直接侵权的基本条件。^①同时，学术界也存在着反对混淆可能性的声音。例如，有学者认为，“‘混淆标准’预设了商标法的消费者中心主义，背离了商标法的目的。同时‘混淆标准’针对的是一般商标受到侵权的情形，它无法应对驰名被侵害的困境。”^②此外，除对混淆可能性基准性地位的呼吁外，很多学者也对混淆可能性内容的完善提出了宝贵意见。例如，有学者对商标侵权进

① 王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社 2007 年版，第 502 页。

② 李雨峰：“重塑侵害商标权的认定标准”，载《现代法学》2010 年第 6 期，第 45 页。

行了类型分析,^①有学者梳理了混淆可能性概念的流变。^②然而,对于评估混淆可能性标准的“多因素检测方法”却鲜有涉及,主要局限于商标近似与商品类似因素上,对于消费者注意力因素、实际混淆、被告意图因素等很少论述,并且在具体适用上尚未形成理论体系,导致我国司法实践领域陷入了“试错式”裁断的危险境地。

三、研究思路与方法

本书在撰写过程中,主要采用了比较分析法、案例分析法、跨学科分析法,以商标保护正当性基础为逻辑起点,以混淆可能性为主线,以“多因素检测方法”为视角,指出我国立法之不足,并提出构建意见。他山之石可以攻玉。比较分析法几乎贯穿于整本书的整个写作过程,笔者收集和消化了美国、欧盟和我国有关混淆可能性方面的大量的相关资料,并对我国法律不足之处加以了横向比较。事实上,与外国商标立法相比,我国商标侵权立法最大的不足在于,没有明确商标混淆和商标淡化的关系。而且,混淆可能性概念的内涵、外延及具体判定方法较欧美混淆可能性而言存在一定的差距。例如,随着实践的发展,美国混淆可能性形成了反向混淆、初始兴趣混淆、售后混淆等扩张类型,而我国商标法中的混淆可能性尚未突破正向混淆的牢笼。虽然司法实践中偶尔存在革新裁决(如“蓝色风暴”案首次应用了反向混淆理论),但是囿于大陆法系的成文法传统规制,更多的法院选择了墨守成规,不敢越雷池半步。因此,确立并完善我国商标

① 彭学龙:“商标混淆类型分析与我国商标侵权制度的完善”,载《法学》2008年第5期,第107页。

② 杜颖:“商标法混淆概念之流变”,见李扬主编:《知识产权法政策学论丛》,中国社会科学出版社2009年版,第185页。

侵权判定的混淆可能性“多因素检测方法”势在必行。案例分析法也是本书的惯常分析方法。本书选取了一些国内外经典的案件加以分析,如美国1955年售后混淆的指导性案件Atmos时钟案^①、1973年初始兴趣混淆理论适用的源头案件STEINWAY案^②、1976年反向混淆案件的开创性判例BIGFOOT案^③以及各巡回法院适用“多因素检测方法”的标杆性案件等。又如欧盟的CANON案^④、SABEL案^⑤等。再如我国的“蓝色风暴”案、“红河红”案、“鳄鱼”案等。对这些典型案例的解读有利于我们更好地理解具体混淆可能性的适用背景,为我国混淆可能性框架的构建提供实证分析资料。采用消费者心理及认知行为模式理论对“合理谨慎消费者”及“消费者注意力程度”的跨学科分析方法是本书的创新之处。虽然消费者心理及认知行为研究已日趋成熟,但是在商标司法实践中,大多数法院对消费者行为仍进行假定式分析,这种理论与实践的脱节有违理论指导实践的终极意义。因此,笔者从消费者心理及认知行为理论入手,在总结司法实践经验的同时,考量消费者心理及认知行为模式应用到司法实践领域的合理性与可行性。除以上三种主要分析方法外,为论证需要,书中还应用了历史分析法、辩证分析法等。

① Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Wp. ches, Inc., 221 F.2d 464, 105 U. S. P. Q. 160 (2d Cir. 1955).

② Grotian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 365 F. Supp. 707, 717, 180 U. S. P. Q. 506 (S. D. N. Y. 1973).

③ Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 408 F. Supp. 1219, 189 U. S. P. Q. 17 (D. Colo. 1976).

④ Canon Kabushika Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., joined Case C-39/97, [1998], ECR I-05507.

⑤ Sabel BV v. Puma AG, & Rudolf Dassler Sport, joined Case C-251/95, [1997], ECR I-06191.

第一章 混淆可能性概述

第一节 混淆可能性的法哲学基础

“混淆可能性”作为商标保护的一项基本制度，不但保护商标权人的利益，而且还防止消费者被市场中的近似商标所混淆。研究混淆可能性的法哲学基础，有利于我们从源头上理解该制度的正当性与合理性。商标保护的法哲学基础经历了劳动论、人格论、经济论和社会规划论的发展历程。其中，洛克的劳动论由于自身无法证成“劳动必然增加价值”等原因，如今已鲜有人论及。黑格尔的人格论由于将“标识所有权”和“标识载体物所有权”混同，亦被我们所摒弃。当前，盛行的是“经济论”和“社会规划论”。经济论过分保护商标权人的利益，未能充分考虑在商标价值形成过程中消费者所作出的贡献，忽略了消费者权益保护。而社会规划论虽然承认消费者在商标价值创建中的作用，但其又具有计划经济内容，抑制自由竞争。如果将经济论和社会规划论相结合，形成“经济社会规划论”就可以兼顾商标权人与消费者之间的“利益平衡”^①。

^① 自知识产权制度创设以来，“利益平衡”始终是其追求的价值目标，知识产权法的诸多原则和具体规则背后，都影射了协调和解决知识产权人与社会公众之间的利益冲突的思路。参见冯晓青：“知识产权法的价值构造：知识产权法利益平衡机制研究”，载《中国法学》2007年第1期，第67页。

一、传统商标保护法哲学基础：经济论

经济论又被称为激励论，其理论来源可以追溯至边沁的“功利主义”。功利主义的基本观点是：人都避苦求乐，只有能够增进当事人幸福与利益最大化的行为才是正确的。由此可知，如果当事人是特定的个人，功利原则就旨在增进该人的幸福；如果该当事方为社会，功利原则便关注该社会的幸福。同时，社会利益不能独立于或对抗个人利益，社会幸福就是最大多数人的最大幸福。^① 边沁认为，理智地从事最大限度地促进幸福并减少痛苦的行为，既符合个人伦理又适用于立法。若法律符合最大多数人的最大幸福，该项法律就是正义的。^② 在经济方面，鼓吹自由放任主义，追求财富最大化。国家法律只限于保护个人活动自由和私有财产安全之必要。当私有财产安全与公平正义等自然权利相冲突时，公平正义必须作出让步。从各国商标立法内容看，多数国家都赞同并采纳了功利主义经济论观点，尤其是西方发达国家更为明显。依据功利主义理论的规定，对商标的保护应该建立在该保护将引起财富最大化的基础上。而赋予商标权人对商标的垄断权恰恰实现了财富最大化。例如，梅内尔指出，“商标法主要涉及的是确保消费者在市场中不被误导、混淆，因此特别适合运用经济分析方法”。^③ 以功利主义和经济论分析商标制度具有一定的合理性：

① [美] E. 博登海默：《法理学：法律哲学与法律方法》，邓正来译，中国政法大学出版社 2004 年版，第 110 页。

② [德] H. 科殷：《法哲学》，林荣远译，华夏出版社 2002 年版，第 36 页。

③ Peter S. Menell, Intellectual Property: General Theories, in *Encyclopedia of Law & Economics, Volume II*, Edward Elgar and the university of Ghent press, 2000, pp. 156 - 163.

第一，商标可以降低消费者在购买商品时的搜索成本。商标最基本、最原始的功能就是识别功能，不具有识别意义的商标不能称之为商标。商标作为一种媒介，在生产者与消费者中间架起了一座桥梁，而消费者则可以按照自己的需求认牌购物。^①从经济论角度分析，由于大多数的生产者都依赖于他们老客户的重复购买行为，因此商标促进了消费者对产品的识别。这是因为，“商标较物品本身而言便于识别与记忆，而且在产品上附加标记的行为本身比提供生产商的全名和地址更加容易”^②。由于人类记忆的有限性以及认知范围的限制，消费者通常并不知道或无法回忆起生产商的全名和地址，相反他们只能回忆起商标本身。

第二，商标起到辅助社会受益的作用。对商标利益的保护派生于激励机制，产生于伴随商标价值的投资成本。依据功利主义理论基础，促进有价值的智力成果的创作，需要赋予这些成果的智力劳动者以知识产权，否则将不足以激励出最优的智力创作成果。^③兰德斯和波斯纳认为，“搭便车行为用少量的成本，就可以攫取与强势商标相关联的利润。如果法律对此不予禁止，则搭便车的行为就可能损害在该商标上所体现出来的信息资本，从而可能遏制开发有价值商标的激励作用。”^④商标制度通过排除竞争者免费“搭便车”的行为，鼓励生产企业开发新的文字或符号作为商标使用。

① 刘春田：《知识产权法》，高等教育出版社、北京大学出版社2003年版，第239页。

② D. M. Higgins & T. J. James, *The Economic Importance of Trade Marks in the UK* (1973 - 1992); *A Preliminary Investigation*, London: the intellectual property institute, 1996, § 1: 3.

③ Edwin C. Hettinger, *Justifying Intellectual Property, philosophy & Public Affairs*, Vol. 18, 1989, pp. 47 - 48.

④ [美]威廉·M.兰德斯、查理德·A.波斯纳：《知识产权法的经济结构》，金海军译，北京大学出版社2005年版，第217页。