

商標反向混淆之探討

陳昭華* 曾禎祥**

摘要

反向混淆，係相對於正向混淆而言，指商品／服務之相關消費者誤認先註冊（或使用）商標之商品／服務係源自於後商標使用人，或是先註冊（或使用）商標之使用有侵害後商標之商標權的行為。近年來在美國及中國大陸有若干判決及學說探討反向混淆之問題，在我國是否也該承認反向混淆？在商標有效性之行政訴訟及侵害商標權之訴訟中是否有所不同？又判斷有無反向混淆之虞應參酌哪些因素？與正向混淆之判斷是否有別？均為本文探討之問題。

關鍵字：商標、混淆誤認之虞、正向混淆、順向混淆、反向混淆、逆向混淆

收稿日：102 年 11 月 12 日

* 作者為輔仁大學財經法律系教授

** 作者為律師、輔仁大學財經法律系碩士班研究生

一、前言

商標最主要之目的在表彰商品／服務的來源，並使消費者得藉以與他人的商品／服務相區別。因此，商標最原始的功能是識別功能及表彰來源功能（Unterscheidungsfunktion & Herkunftsfunktion），該二功能均在證明商標來源之同一性（Ursprungsidentität），亦即對消費者或最終的購買人擔保，使用系爭商標商品／服務具有相同之來源。若商標權人以外之第三人使用系爭商標，有致商品／服務之相關消費者誤認系爭商品／服務來源之虞時，消費者已無法透過商標來識別商品／服務的來源，即有礙商標的保護功能，從而構成商標權之侵害，故混淆誤認之虞為商標法最核心的議題之一。惟混淆誤認之虞除一般所探討之正向混淆（forward confusion，或稱「順向混淆」，即誤認先商標與後商標之商品／服務均源自先註冊商標之商標權人，或誤認源自與先商標權人有關聯之人）外，是否包括反向混淆（reverse confusion，或稱「逆向混淆」，即誤認二商品／服務係來自後商標權人，或誤認源自與後商標權人有關聯之人）？又判斷有無反向混淆之虞應參酌哪些因素？與正向混淆之判斷是否有別？其次，若有反向混淆之虞時可以如何請求救濟？均為本文探討之問題。

關於反向混淆，我國有關判決不多，因此本文先以美國及中國大陸之學說及實務見解加以說明，之後再就我國實務見解及在侵權訴訟時是否有反向混淆之適用探討之。

二、反向混淆之意義及特性

（一）反向混淆之意義

首先說明何謂混淆誤認之虞。所謂混淆誤認之虞，係指商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一來源，或雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係（「混淆誤認之虞」審查基準3）。簡言之，商標有使消費者對其表彰之商品／服務的來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455號判決）。

「反向混淆」，係相對於傳統之「正向混淆」而言。所謂反向混淆，係指後註冊之商標（以下簡稱「後商標」）於同一或類似商品／服務，使用相同或近似於先註冊商標（以下簡稱「先商標」）之商標，但因後商標為具有較高知名度之商標或後商標使用人為在市場上居於較強勢之企業，而先商標使用人為規模較小之企業，致使商品／服務之相關消費者誤認先商標與後商標為同一來源，亦即均源自於後商標使用人，或雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認先商標之商品／服務為源自後商標之系列商品／服務，或誤認先商標使用人為後商標使用人之子公司、被授權人、加盟於後商標使用人之加盟企業或與後商標使用人存在其他類似關係者。

惟應注意者，以上說明係就註冊主義下所為之定義。在使用主義下，反向混淆中先商標、後商標之認定係以使用的先後判斷之，而非以註冊之先後判斷之。在註冊主義下，原則上先後商標應以申請註冊的時間先後判斷之，因此後註冊之商標，就算在先註冊商標註冊時已開始使用，但申請未註冊者，仍屬後商標。

（二）反向混淆之特性

反向混淆通常具有下列特性：

- 1.有先、後兩商標：判斷先、後時序商標之標準，在使用主義的國家，如美國，係以使用之先後認定之；在註冊主義的國家，如我國，則以註冊之先後認定之。在我國，後商標亦必須註冊，蓋後商標若未經註冊，不論正向或反向混淆，先商標均得以侵權為由對後商標主張權利，即無特別探討反向混淆之必要。
- 2.先商標與後商標構成相同或近似，且指定使用在同一或類似商品／服務。
- 3.通常先商標使用人是屬在市場上規模較小的企業，而後商標為具有較高知名度之商標或其使用人為規模較大，在市場上具較強勢地位的企業，致商品／服務之相關消費者誤認二商品／服務係均來自後商標權人，或誤認源自與後商標權人有關聯之人。

4.後商標之使用人並非以攀附先商標之聲譽為目的而使用，而係憑藉其經濟實力，透過大量廣告活動滲入市場，進而取代先商標與其使用人間之關聯，致先商標失去其指示商品／服務來源之功能，對於商譽之控制權及進入新市場的能力亦受影響。

5.至於後商標使用人是否明知先商標的存在，並不影響反向混淆之成立。又後商標使用人是否惡意使用，亦非構成反向混淆之關鍵因素。

三、反向混淆理論之發展與美國、中國大陸及我國學說、實務見解

（一）美國

1. 反向混淆之定義

學者McCarthy對反向混淆之定義是：一個具強大力量之後商標使用者使用與先使用者相同或近似之商標，並透過大量的廣告活動滲入市場，進而取代先使用者與該商標間之聯繫，而無法藉由使用該商標而獲取利益，致使商標之先使用者失去其商標的價值、商品來源的標示、對商譽之控制權及進入新市場的能力¹。此外，第二巡迴法院認為：反向混淆，係指消費者就系爭商標產生了一種誤解，即先使用者之商品或服務係源自於後使用者，或是先使用者的使用行為是侵害商標權的行為。這些誤解使得先使用人的商譽受到損害²。

綜合以上定義可歸納如下：（1）後使用者使用與先使用者相同或近似之商標；（2）後使用者透過大量商業活動，使消費者誤認先使用者之商品或服務係源自於後使用者，致使先商標權人失去其商標的價值、商品來源的標示、對商譽之控制權及進入新市場的能力。

¹ McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 23:10 (4th ed, 2012).

² Banff, Ltd. v. Federated Dep't Stores, Inc., 841 F.2d 486, 6 U.S.P.Q.2d 1187 (2d Cir. 1988).

2. 反向混清理論之發展

美國法院及學說見解就反向混清理論之發展如下：

(1) Big O案首次適用反向混清理論

美國實務於1976年之*Big O Tire Dealers, INC. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*案³首度在侵害商標權訴訟承認有反向混淆之適用。惟作成Big O案判決前，美國侵害商標權之訴訟已有相關判決涉及是否承認反向混淆的討論，如1968年之*Westward Coach Manufacturing, Inc v. Ford Motor Company*⁴案，於該案中法院認為依據印地安那州法院所建構的不公平競爭與商標侵權原則並未包含反向混淆，在確認不公平競爭與商標侵權的範圍時，反向混淆僅是一種附帶的法律意見（dicta），商標權人提出反向混淆的主張僅具建議性質，因此法院認為反向混淆的主張欠缺合理的立論基礎，而駁回商標權人提起的侵害商標權之訴。

在Big O案，原告Big O公司係一輪胎製造商，在美國14個州境內約有200個販售點，於訴訟時Big O公司之淨值約20萬美元。1973年秋天，Big O公司將Big O Big Foot 60和Big O Big Foot 70作為新推出之系列輪胎的名稱，並標示在每個輪胎的側邊，1974年4月Big O公司開始公開販售Big O Big Foot系列之輪胎，然而Big O公司就Big Foot未取得美國專利商標局之註冊登記。被告Goodyear公司於當時係全球最大的輪胎製造商，該公司1974年之銷售淨額超過50億美元，稅後淨利超過1億5700萬美元。自1973年10月Goodyear公司開始將Bigfoot作為雪地車替換軌帶商品之商標使用，並於1974年10月15日取得美國專利商標局之註冊登記。1974年7月Goodyear公司決定開始以Bigfoot為商標銷售其新推出的輪胎，並進行全國性的行銷活動。Big O公司認為Goodyear公司將相同的Big Foot商標使用於輪胎商品上，構成聯邦商標法第43條（a）⁵錯誤的產品來源標示（false designation of origin）和普通法之商標侵害，爰向科羅拉多州地方法院提起訴訟。

³ *Big O Tire Dealers, INC. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F.Supp. 1219 (D.Colo. 1976).

⁴ *Westward Coach Mfg. Co., Inc. v. Ford Motor Co.*, 388 F.2d 627 (7th Cir. 1968).

⁵ 15 USC 1125: Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device……is likely to cause confusion, or to cause mistake……

被告Goodyear主張除非原告能夠證明被告有攀附原告商標之意圖，或將被告的商品假冒為原告的商品，始得請求侵害商標權之損害賠償。被告並主張於本案中無反向混淆的適用。

科羅拉多州地方法院認為被告的主張忽略了商標法和不公平競爭法的整體發展。地方法院指出：早期商標法和不公平競爭法的目的，的確是在避免冒充他人商品之弊端的發生，但依據學者麥卡錫（J. Thomas McCarthy）之見解⁶，上述的弊端僅是不公平競爭的一種態樣，其他濫用商標的行為亦屬侵害商標的行為。

再者，地方法院認為若採納被告提出之反向混淆不受不公平競爭法限制的主張，即回到十九世紀只保護商標不遭假冒的年代，如此一來將使具一定知名度和相當經濟力量的公司，得透過大量的廣告將競爭對手的商標用於該公司的商品上，而免於不公平競爭法的制裁。若將法規侷限於避免假冒的行為，任何具有一定規模與資源之人可以選擇他人之商標，並賦予該商標一新的意涵，即表彰後使用人的產品來源。因此被告於本案中的行為無疑是不正當使用商標，構成不公平競爭。

地方法院亦高度不贊同*Westward Coach Mfg. Co., Inc. v. Ford Motor Co.*案中不承認反向混淆的見解，地方法院認為Big O案中的事實恰好突顯了*Westward Coach*案不承認反向混淆的缺失。

被告又主張因其不具有偽冒欺騙的意圖，不公平競爭法的目的，即保障社會大眾不受混淆與保障表彰商品來源的權利不受侵害，將不被影響。就此，法院提出美國最高法院法官Holmes法官（Oliver Wendell Holmes, Jr.）於*International News Service v. Associated Press*案⁷中的意見，於該案中Holmes法官認為：「於一般的案件中，是被告將其商品假冒為原告的商品，但反方向的錯誤也是相同的罪惡。雖然謊言是相當細微的，損害也較為間接，但我認為若譴責其一，則另一行為亦必須被譴責。」基於上述理由，地方法院認為被告Goodyear的主張無理由，原告Big O得向被告請求損害賠償。

⁶ 註1。

⁷ *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 39 S.Ct. 68, 63 L.Ed. 211 (1918) 該案事實涉及被告將原告之新聞資料當作商品配送與傳輸給客戶是否構成不公平競爭。

被告對一審判決不服提起上訴，上訴審法院⁸指出本案的關鍵在於：在侵害商標的訴訟中科羅拉多州的州法是否承認有反向混淆理論的適用。二審法院認為於審理本案之前，科羅拉多州法院並未考量過這個問題，但當地之最高法院在處理一般混淆誤認的案件時曾指出「科羅拉多州最高法院承認保障既有商標的方針和避免大眾產生混淆誤認，並且有擴大商標保護範圍的傾向」⁹。

二審法院將前述意見作為指導方針並認為：應擴大該州普通法關於商標侵害的範圍，將反向混淆納為侵害商標權的一種態樣，如此解釋才能加強該州保護既有商標權與避免社會大眾產生混淆誤認的立場。關於被告認為其欠缺假冒原告產品意圖的部分，二審法院贊同一審法院的判斷，即採用被告的主張，將使具一定知名度和相當經濟力量的公司，得透過大量的廣告將競爭對手的商標用於該公司的商品上，而免於不公平競爭的制裁。最後被告爭執尚未有足夠的事實證據證明本案有混淆誤認的情事發生，惟原告提出相當數量之證據說服二審法院本案有混淆誤認的情事發生，二審法院最後認為被告就反向混淆所提出之爭執無理由。

（2）依據聯邦商標法提起之侵害商標權訴訟有反向混淆理論的適用

自Big O案後，各州法院開始認為依據普通法提起之侵害商標權訴訟有反向混淆理論之適用¹⁰。然而有部分法院質疑依據聯邦商標法提起之侵害商標權訴訟是否有反向混淆的適用，即美國聯邦商標法第43條（a）有無包含反向混淆？就此，1987年之*Jeffrey v. Cannon Films Inc.*¹¹案採否定見解，該案原告Jeffrey將Over The Top作為摔角用品之商標，被告Cannon公司則將Over The Top用於影片和與摔角比賽相關之宣傳活動，被告主張反向混淆理論無法自聯邦商標法第43條（a）的文義中導出，就此爭點法院認為：原告並未提出何以聯邦商標法第43條（a）應包含反向混淆理論，故該案無反向混淆理論之適用。相反的，亦有實務見解認為主張聯邦商標法第43條（a）時有反向混淆理論之適用，如1980年之*Stuart v. Collins*¹²案。原告STUART主張被告COLLINS將Rubber Band使用於演唱會與唱片

⁸ Big O Tire Dealers, INC. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365(10th Cir. 1977).

⁹ Wood v. Wood's Homes, Inc., 33 Colo.App. 285, 519 P.2d 1212 (1974).

¹⁰ Capital Films Corp. v. Charles Fries Productions, Inc., 628 F.2d 387, 393, 208 U.S.P.Q. 249 (5th Cir. 1980)., Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp., 811 F.2d 960, 1 U.S.P.Q.2d 1861, 1866 (6th Cir. 1987).

¹¹ Jeffrey v. Cannon Films Inc., 1987 WL 124313 (C.D.Cal.).

¹² Stuart v. Collins, 489 F. Supp. 827, 208 U.S.P.Q. 657 (S.D. N.Y. 1980).

商品的行為侵害了其已在專利商標局註冊之The Rubber band商標，被告在商業上的成功使得原告無法再藉由系爭商標拓展商業上的利益，而法院採納原告的主張，並依據聯邦商標法命被告就侵害商標權之行為負損害賠償之責。

上述爭議學者認為：聯邦商標法之立法目的與普通法關於侵害商標權之規範是相同的¹³，而*Jeffrey v. Cannon Films Inc.*案中的否定見解在1998年之*Dreamwerks Production Group, Inc. v. SKG Studio*¹⁴案中亦被修正，該判決認為主張聯邦商標法時亦有適用反向混淆理論之餘地。而聯邦商標法第32條（1）¹⁵關於混淆誤認之法條文義（Any person who shall, without the consent of the registrant...is likely to cause confusion...），足使已在聯邦註冊之商標受反向混淆理論之保障。是故，由聯邦法院管轄之商標訴訟，已在聯邦註冊之商標得依聯邦商標法第32條（1）主張反向混淆理論，未在聯邦登記註冊之商標亦可透過聯邦商標法第43條（a）主張反向混淆¹⁶。

此外，於商標註冊程序中亦接受反向混淆的概念，例如2011年之*In re Bioenergy, Inc.*案¹⁷，申請人Bioenergy, Inc.向美國專利商標局申請註冊Rejuvalen商標，指定使用於皮膚乳液，該申請案經美國專利商標局以與已獲註冊之REJUVALINE商標（使用於不具藥性之化妝品與護膚製劑的成分）有混淆誤認之虞駁回，申請人不服提起異議，美國商標審理與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）審理後認為該案亦有適用反向混淆理論，其指出熟悉Rejuvalen乳液的消費者，若看見含有REJUVALINE成分的化妝品，將會認為二者具有一定關係。

美國公平交易法彙編第20條評論f（Comment f）¹⁸亦承認反向混淆的概念，評論f認為：在後使用人大量使用商標的情形下，消費者會認為系爭商標與後使用人具有一定關係，消費者亦會認為先使用人的商品是源自後使用人，但這種損害對先使用人而言卻是十分細微（subtle），因為反向混淆並不會直接減少先使用人的

¹³ Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies (4th Edition) § 22:11

¹⁴ *Dreamwerks Production Group, Inc. v. SKG Studio*, 142 F.3d 1127 (9th Cir. 1998).

¹⁵ 15 USC § 1114.

¹⁶ McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 23:10 (4th ed., 2012).

¹⁷ *In re Bioenergy, Inc.*, 2011 WL 2730928 (T.T.A.B. 2011).

¹⁸ Restatement (Third) of Unfair Competition § 20 (1995) Comment f.

銷售數字，但與後使用人同時使用該商標將降低先使用人對該商標所代表的商譽之控制權，後使用人大量的廣告活動也將造成先使用人先前就該商標所投入的資金之損失，基於上述理由，反向混淆理論亦屬侵害商標權的一種態樣。

然而亦有反對承認反向混淆理論者，於 *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*¹⁹ 案中法院指出一個未就自己擁有之商標進行拓展和投資之商標權人，卻可排除已就商標投入大量投資之後使用人顯對後使用人不利。再者，審理法院亦指出反向混淆理論的存在將使大規模的公司害怕將其商標使用於新的產品線上，維多利亞的秘密便不會把其用於內衣之 The Miracle Bra 商標，用於泳衣產品上，進而大型公司將不會擴展自己之業務種類。儘管如此該案審理法院仍然承認，若是欠缺反向混淆條款，由於小型經營的商標權人會擔心其商標權日後會遭大型企業所侵奪便欠缺對商標進行投資之誘因，最後該案仍採納反向混淆理論。

3. 反向混淆商標權侵害之救濟

(1) 先商標權受損之證明及救濟方法

第三人故意侵害已註冊之商標或有聯邦商標法第43(a)條造成混淆誤認之情形，商標權人除得請求法院核發禁制令排除將來的侵害外，商標權人亦得依據聯邦商標法第35條²⁰就侵害行為所造成之損害請求金錢損害賠償。依該條規定，法院應自商標權人所受之損害與被告所獲得之利益評估損害賠償金的額度。在反向混淆，若反向混淆會造成商標權人銷售額度的下滑，商標權人自然受有損害得請求金錢損害賠償²¹。若商標權人的銷售數量未減少商標權人可藉由商標價值與商譽的減損證明其受有損害，此時由於商標權人所受之損害為失去對商標與該商標所表彰之商譽的控制力，若欲計算損害賠償額勢必就本質上為無體財產之商標權作價值評估，這對審理法院而言並非易事²²。

¹⁹ *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 57 U.S.P.Q.2d 1097, 1117 (3d Cir. 2000).

²⁰ 15 USC § 1117.

²¹ *Visible Systems Corp. v. Unisys Corp.*, 551 F.3d 65, 74–75, 89 U.S.P.Q.2d 1194 (1st Cir.2008).

²² Leah L. Scholer, RIGHTING THE WRONG IN REVERSE CONFUSION, 55 *Hastings L.J.* 737, (2004).

若商標權人無法證明其實際上受有損害，法院會認為就侵害商標的行為核發禁制令即可，無庸就侵害行為負金錢上的損害賠償責任²³。因此商標權人必須盡力就侵害商標權之行為造成的損害進行舉證，但有時欲證明商標價值與商譽的減損十分困難，商標侵害實務上有認為原告可先證明侵害前之商標價值，並指出被告的行為造成商譽的減損，再與行為前的商標價值比較的方式證明實際受有的損害²⁴。亦有實務就證明損害採用先鋒理論（head start theory），即原告能證明其有進入特定市場的計畫，因被告侵害行為造成原告無法進入該市場銷售商品／服務或授權他人使用商標，原告即受有實際之損害²⁵。若原告必須透過廣告的方式澄清混淆誤認之事實，則廣告費用的支出亦屬實際所受之損害²⁶。

（2）損害賠償額之計算

依據聯邦商標法第35條，應自被告所獲之利益與原告所受之損害計算損害賠償之額度，於正向混淆案件原告得以被告搭便車之行為造成原告銷售上的損失，和被告增加之銷售額作為計算損害賠償額之依據。若商標權人必須透過廣告的方式矯正消費者混淆誤認的既有印象，實務上有認為該費用為商標權人所受之損害，法院應事先計算其數額作為金錢損害賠償之依據²⁷。就此數額之計算，Big O案係透過被告投入之廣告費用計算，此種計算方式亦被其他法院所接受²⁸。

然基於反向混淆之特性，有時一般消費者將認為原告的產品與被告具一定關係原告商品的銷售量反而增加，此外被告因使用爭議商標所獲得之利益係源自其本身之銷售力量，被告所獲之利益並非不當的獲取利益（unjust enrichment）²⁹。如此一來便無法透過被告所獲之利益計算損害賠償數額。

²³ Strike It Rich, Inc. v. Jos.Schlitz Brewing Co., 505 F. Supp. 89, 212 U.S.P.Q. 746 (D.D.C. 1980); Phoenix Mfg. Co. v. Plymouth Mfg. Co., 286 F. Supp. 324, 160 U.S.P.Q. 56 (D. Mass. 1968).

²⁴ Skydive Arizona, Inc. v. Quattrocchi, 673 F.3d 1105, (9th Cir. 2012). 本案事實非反向混淆案件，惟商標權人藉著提出顧客將侵害人提供之服務誤認為商標權人所提供而對商標權人表達之憤怒與不滿之事實，說明其商標價值受有實際損害。

²⁵ Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 19 U.S.P.Q.2d 1253, 1263 (5th Cir. 1991), 本案事實非反向混淆案件。

²⁶ Tools USA & Equip. Co. v. Champ Frame Straightening Equip., 87 F.3d 654, 39 U.S.P.Q.2d 1355 (4th Cir. 1996) 本案事實非反向混淆案件。

²⁷ Cuisinarts, Inc. v. Robot-Coupe International Corp., 580 F. Supp. 634, 222 U.S.P.Q. 318 (S.D.N.Y. 1984).

²⁸ West Des Moines State Bank v. Hawkeye Bancorporation, 722 F.2d 411, 221 U.S.P.Q. 307 (8th Cir. 1983).; Adray v. Adry-Mart, Inc., 76 F.3d 984, 37 U.S.P.Q.2d 1872 (9th Cir. 1996).

²⁹ A&H Sportswear, 2002 U.S. Dist. LEXIS 233.

就原告因反向混淆而增加其銷售額部分，有認為原告增加之銷售額對其而言正是受有損害之證明，即原告失去了控制商標的能力³⁰。被告所獲之利益非不當的獲取利益的看法忽略了被告未經原告同意使用了系爭商標，商標權人本有排除他人任意使用商標的權利，因此未經同意使用商標對被告而言即是獲取不當的利益³¹。基於計算損害賠償數額之不易，有認為得以美國專利法第284條中之合理授權金（reasonable royalty）計算損害賠償數額，其又指出並非所有情形得以合理授權金即可填補商標權人所受之損害，特別是原被告為直接競爭關係之情形，此時應考量商標權人主觀上應無授權被告使用商標之可能，故應提高授權金之數額³²。

原告得否依據合理之授權金計算損害賠償金額，美國實務見解不一。第三巡迴上訴法院採否定見解，其理由為就商標後續的使用而言，商標權人與第三人未有協商何以能夠授權。就第三人未經同意使用商標的部分，以合理授權金作為損害賠償的方式僅在專利或營業秘密案件中適用，商標侵害的案件中未曾有如此的計算方式³³。相較於前案拒絕採用合理授權金作為損害賠償的依據，*Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co.*³⁴案則有不同見解。該案事實為原告主張被告於運動飲料的廣告使用Gatorade is Thirst Aid標語侵害了其擁有之註冊商標THIRST-AID（使用於軟性飲料商品）。一審法院認為被告的行為係具惡意的侵害原告的商標權，被告應將所獲利益之百分之十作為損害賠償金，但二審法院認為被告應負金錢損害賠償之責，但就金額之計算方式有不同看法。二審法院認為一審法院未解釋被告未經原告同意使用該商標之行為所獲得的利益與百分之十損害賠償金的關係，這樣的計算方式將造成原告獲有意外的收入，二審法院進一步主張合理的授權金更能正確地反映被告使用原告商標所獲得的不正利益與原告受損的權利。

³⁰ Leah L. Scholer, Righting the Wrong in Reverse Confusion, 55 Hastings L.J. 737, (2004).

³¹ Id.

³² Id.

³³ A&H Sportswear, 2002 U.S. Dist. LEXIS 233

³⁴ Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 963 (7th Cir. 1992).

4. 小結

綜合美國就反向混淆理論之見解，可歸納如下：

- (1) 美國透過判決的累積已承認反向混淆理論，依實務見解，聯邦商標法或州法皆可作為主張反向混淆之依據。
- (2) 由於美國採先使用主義，判斷反向混淆之順序應以使用之先後，而非以註冊登記之先後判斷之。
- (3) 並未侷限於商標侵權訴訟始有適用，商標註冊案件亦有反向混淆理論之適用。
- (4) 在侵權訴訟，除請求禁制令外，原告欲請求金錢之損害賠償須證明損害之存在，若欲證明商標價值或商譽受有損害，商標權人須提出確切的證據證明之。
- (5) 實務上並未全面承認得以合理授權金作為計算損害賠償之方法。

(二) 中國大陸

1. 規範基礎

中國大陸現行商標法第52條規定：「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：（一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；（三）偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；（四）未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；（五）給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。」該規定並未將混淆作為侵權之要件，但有關司法解釋均將混淆作為判斷商標侵權或者商標侵權構成因素的重要標準³⁵，且未明確限定發生混淆之方向。在2013年8月修正，預定

³⁵ 中國大陸最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第9條第2項規定：「商標法第52條第（一）項規定的商標近似，是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合後的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告註冊商標的商品有特定的聯繫。」第11條規定：「商標法第52條第（一）項規定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售管道、消費物件等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯繫、容易造成混淆的商品。」可知不論商標近似或商品類似之認定均須以容易造成混淆為必要。

2014年5月施行之商標法第57條雖已將混淆作為侵害商標權之要件³⁶，但是否承認反向混淆仍未予敘明。

2. 反向混淆之定義

關於反向混淆，有學者定義如下：即「在後商標」使用人對商標的使用已具有較高的知名度，以致於消費者會誤認「在前商標」使用人的商品來源為在後商標使用人或認為二者之間存在某種贊助或認可的聯繫。實踐中，在後商標使用人可能將他人在先註冊的商標作商標、商號、商品名稱等商業標識³⁷。

判斷反向混淆應注意下列三點：第一，商標在後使用者的市場地位強於在先使用者。第二，商標在後使用者是否存在惡意，不是判斷是否構成商標反向混淆的關鍵要素，卻是判斷侵權賠償責任的關鍵要素。商標反向混淆不以搭便車，利用商譽為宗旨，它強調保護在先使用者的商標價值和對其商標的獨立開發權利。被告是否知曉原告商標的存在並不影響商標反向混淆的成立。然而，被告的明知狀態有助於判斷被告是否應對原告承擔賠償責任、賠償多少。第三，消費者會就在後商標使用者與在先商標使用者的商標發生來源混淆³⁸。

3. 反向混淆之適用要件

反向混淆之適用，中國大陸學說實務的見解不一，分述如下：

（1）限於在相同商品或服務上使用相同商標

有判決認為只有在相同商品或服務上使用相同商標的行為，才會構成對前註冊商標之侵犯。理由是：反向混淆與正向混淆不同，它的意義並不在於體現劃清不同商標之間的邊界，而是體現為避免註冊商標被其他商標的光環所淹沒，從而割斷該註冊商標與商品或服務提供者之間的應有聯繫。從這個意義上來說，原審法院將損害商標固有權利作為反向混淆的核心價值來考

³⁶ 中國大陸商標法第57條第2項：「未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用，與其註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用，與其註冊商標相同或近似的商標，容易導致混淆的」

³⁷ 朱俊，「試論商標侵權中『反向混淆』的司法判定」，復旦大學碩士學位論文，頁17，2009.9。夏朝義，【關於美國商標反向混淆理論與實踐及對中國的借鑒】，2011.1.19，<http://www.zhongshang1993.com/html/shangbiaozhuze/liluntantao/2011/03/29985.html>（2014/1/3）。

³⁸ 唐絲絲，【商標侵權中的反向混淆現象分析】，2013.5.29，<http://www.lantai.cn/a/chubanwu/zhuanwenzhang/2013/0529/449.html>（2014/1/3）。

慮並無不當³⁹。

(2) 不限於在相同商品或服務上使用相同商標

下列判決後使用者有將先商標作為商標使用，亦有作為商號名稱或商品名稱使用。同時並不限於在相同商品或服務上使用相同商標。

A.冰點水案：後使用人在相同或類似之商品上使用先商標的文字作為商品名稱，原告必揚冰點水有限公司於2000年自訴外人受讓「冰點」商標，使用商品為第32類之不含酒精飲料、啤酒、糖漿及其他供飲料用的製劑。被告青島青啤朝日飲品有限公司在其商品「青啤冰點紅茶」上使用了「冰點」二字，且「冰點」二字在「青啤冰點紅茶」中明顯大於其他文字。2002年7月，原告相繼在多處發現「青啤冰點紅茶」的銷售。於是以被告的行為使消費者就產品的來源產生混淆誤認為由提起侵害商標權之訴。

法院認為被告在類似商品上將與原告註冊商標「冰點」相同或近似的標誌作為商品名稱使用，且「冰點」二字在「青啤冰點紅茶」中明顯大於其他文字，故在施以一般注意力的情況下，不僅易造成相關公眾對「冰點水」或「青啤冰點紅茶」的來源產生誤認或者認為二者有特定聯繫，而且易產生被告與原告之間存在某種特殊聯繫的錯誤認識，因此依商標法第52條第5項、第56條第2款命被告停止侵害行為並負損害賠償責任。

該判決雖未提及反向混淆，惟審理法官日後表示係構成反向混淆：

「冰點水案的特殊之處在於相關公眾不會像在一般商標侵權中一樣，會誤認為在後的商標來自於在先的商標，而是會相反的認為在先的原告商標來

³⁹ 上海市第一中級人民法院（2012）滬一中民五（知）終字第109號判決。其中「將損害商標固有權利作為反向混淆的核心價值來考慮」，原審的見解如下：「註冊商標的固有權利是基於商標註冊行為產生的，對其進行保護，是為了保持市場經營者在商標使用上的清晰邊界，確保註冊商標基本功能的實現。反向混淆是指，在後商標使用人通過在同類商品或服務上大規模使用相同商標，使相關公眾誤以為在先註冊人的商品或服務來源於在後使用人或與其有某種聯繫，從而使註冊商標不能正常發揮識別作用。反向混淆構成商標侵權的根本基礎也是對註冊商標固有權利的保護。由於在我國，商標固有權利源于商標註冊行為，故而，對商標固有權利的保護應限定在核准註冊的商標標識及核定註冊的商品或服務範圍內，即只有在相同的商品或服務上使用相同商標的行為才會構成對註冊商標固有權利的侵犯。」（上海市浦東新區人民法院（2011）浦民三（知）初字第415號民事判決）。

自於後商標或與之相關……雖然中國大陸商標法並沒有商標反向混淆的明確規定，但實際上中國大陸商標法第52條第5項和中國大陸商標法實施條例第50條第1項的規定⁴⁰已經包含了商標正向混淆和商標反向混淆兩種情形，在司法實踐上可依據前述條文對商標反向混淆的行為進行規制⁴¹」。

B. 藍色風暴案：後使用人在相同或類似之商品的商業推銷活動中將先商標作為自己商標使用

本件原告藍野酒業公司是浙江省麗水市的一家小企業，2003年12月14日核准註冊了「藍色風暴」商標，使用於麥芽啤酒、水（飲料）及可樂商品上。隨後藍野公司在自己產銷的啤酒商品上使用上開註冊商標。2005年，百事可樂推以同名「藍色風暴」作為主題宣傳促銷活動，並在百事可樂商標兩側上方標示「藍色風暴」，且於瓶側記載喝本公司「藍色風暴」促銷包裝的百事可樂產品得於指定地點兌換相關獎品。於是原告於同年12月以百事可樂公司構成商標侵權為由，向法院提起訴訟。

一審法院認為商標法上的混淆除客觀上會使普通消費者將二產品產生混淆外，尚須具備主觀上謀取不當利益的意圖與誤導公眾的意願，一審法院亦認為被告百事可樂的系列商標知名度極高，廣為公眾所知悉，被告主觀上並沒有利用「藍色風暴」藉此謀取不當利益、誤導公眾之意，被告的行為不會造成公眾混淆，自非商標法實施條例第50條第1項規範之情形⁴²。

原告不服提起上訴，2007年，浙江省高級人民法院以百事可樂公司投入大量資金，通過多種方式長期宣傳，導致「藍色風暴」標識已經在消費者心中產生深刻印象，且其在海報中宣傳中突出顯示「藍色風暴」標識，

⁴⁰ 中國大陸商標法第52條第5項規定：「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：…（五）給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。」商標法實施條例第50條關於商標法第52條第5項的解釋中第一款「在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的」，屬於商標侵權的其他行為。此外，「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」的規定，「將與他人註冊商標相同或近似的文字作為企業的字型大小在相同或類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的」，屬於給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為。

⁴¹ 楊光明，重慶必揚冰點水有限公司訴青島青啤朝日飲品有限公司商標侵權案，中國審判案例要覽（2004年商事審判案例卷），中國大陸人民法院出版社、中國大陸人民大學出版社，頁231~232，2005年6月。

⁴² 浙江省杭州市中級人民法院（2005）杭民三初字第429號判決。

在產品瓶蓋僅註明「藍色風暴」標識等行動，造成以「藍色風暴」區別商品來源的功能得到充分彰顯，使藍色風暴標識事實上已成為商標，從而與藍野公司的藍色風暴註冊商標已造成消費者混淆為由，認定百事可樂公司構成侵權，根據中國大陸商標法第52條第1、2項判令停止侵權、賠償損失，並在媒體上刊登聲明以澄清事實、消除影響⁴³。判決指出：是否會使相關公眾對商品的來源產生誤認或混淆的判斷，不僅包括相關公眾誤認為後商標使用人的產品來自於先註冊的商標專用權人，也包括相關公眾誤認為先註冊的商標專用權人的產品來自後商標使用人。該法院雖未直接認定本案為「反向混淆」，惟多位學者將之作為反向混淆之案例加以探討⁴⁴。這是一個小蝦米打敗大鯨魚的案例。

C. 慧眼案：後使用人在相同的服務上，將與先商標近似之文字作為自己商號名稱使用

原告於2003年8月取得「慧眼」註冊商標，指定使用於眼鏡行之服務，被告慧之眼公司省略其公司名稱中之其他部分，將「慧之眼」單獨使用於店鋪裝飾，且慧之眼公司亦從事眼鏡銷售服務，原告主張被告之行為侵害其商標權遂提起訴訟。一審法院認為，慧之眼公司使用與原告商標近似的文字作為公司名稱，在經營中使用簡稱屬於突出使用的方式，且使用於相同的服務足以使相關公眾認為原被告雙方具有一定關連。如由於慧之眼的宣傳或經營規模大，導致公眾誤認「慧眼」商標由慧之眼公司擁有或使用，即使原告透過自身努力使「慧眼」商標具備一定營業信譽，其亦無法享受相對應之利益，實際上限制了原告今後的發展空間，此種現象亦是一種混淆，即反向混淆⁴⁵。這是中國大陸法院第一次於判決中明確採用反向混淆的概念，惟於該案之上訴審中，二審法院⁴⁶並未再次使用反向混淆一詞，僅以「慧之眼」公司同樣從事眼鏡銷售的經營者，其在註冊企業名稱時沒

⁴³ 浙江省高級人民法院（2007）浙民三終字第74號民事判決。

⁴⁴ 陳敬，【從「藍色風暴」案透視商標「反向混淆」】，中國知識產權報，2007.8.2, <http://www.cipnews.com.cn/showArticle.asp?Articleid=5710> (2014/1/3)；【反向混淆的商標侵權】，中國論文網，<http://www.xzbu.com/8/view-4035086.htm> (2014/1/3)；張偉，試析商標侵權中的反向混淆，2013.3.23, <http://big.hi138.com/falv/minfa/201303/437544.asp> (2014/1/3)。

⁴⁵ 北京市海淀區人民法院（2007）海民初字第4917號民事判決。

⁴⁶ 北京市第一中級人民法院（2007）一中民終字第7743號民事判決。

有對他人註冊之商標予以迴避，造成相關社會公眾對商品或服務的來源產生混淆或誤認為由，認為被告之行為侵害了原告之商標權。

D. 學者曹寧見解

學者曹寧認為反向混淆的範圍不侷限於「相同或者近似的商品上使用」，在不相同或者類似之商品亦可能構成反向混淆。理由是：隨著品牌制度的發展、商業標識一體化與整體化運作的發展，反向混淆所指向範圍也應當不斷擴大，其中的「在後使用者」的使用範圍已不能局限于有的學者所定義的在「相同或者近似的商品上使用」，不同領域的混淆使用正被納入其中加以考慮，因為商標法制止反向混淆行為，其目的不僅僅是保護在先使用者的商標權，還包括在先使用者未來的市場拓展空間、獨立市場主體地位和身份。故曹先生認為，只要存在這樣的混淆使用，從認定侵權的角度，我們不應將混淆商品與被混淆商品是否相同或類似作為認定反向混淆的必備要件，而是應當將其作為一個考慮因素，也就是說「相似程度」越高，認定為構成混淆的可能性也就越大，但是反過來卻不是如此，不能說因為不相同或者類似，我們就不能認定構成反向混淆⁴⁷。

4. 反向混淆構成不予註冊事由或侵害先商標之商標權的理由

根據實務見解，反向混淆亦屬於中國大陸商標法第28條⁴⁸所規範之範圍，理由是：反向混淆同樣亦會對引證商標權人的利益造成損害。在反向混淆情況下，雖然申請商標權人（即後商標）並未不當利用引證商標權人（即先商標）的商譽，但應注意的是，商標法所保護的不僅是商標權人的商譽，同時還在一定程度上保護商標權人對該商標的預期利益，即商標法在一定條件下給商標權人預留了一定市場空間，以利於商標權人在相關公眾心目中建立商標與商標權人之間的唯一對應關係，從而獲得經濟利益。在這一預留空間中，他人同樣不得使用商標權人的商標，否則將會阻礙商標權人這種唯一對應關係的建立。而在反向混淆情形下，申請商標所有人對商標的使用行為顯然已在相關公眾心目中建立了申請商標

⁴⁷ 曹寧，「試論商標侵權中的反向混淆」，政法學刊第26卷第1期，頁46-50，2009.2。

⁴⁸ 該條規定：「申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。」

與申請商標所有人的唯一對應關係，引證商標權人將很難再建立起該商標與其之間的唯一對應關係，因此，這一行為亦造成了對商標權人預期利益的損害，當然應當予以禁止⁴⁹。

5. 小結

綜合以上中國大陸學說及實務對反向混淆之見解，可歸納如下：

- (1) 無反向混淆之明文：中國大陸現行商標法就侵權的規範並未明確規範以構成混淆誤認之虞為要件，但學說、實務均肯認應以混淆誤認之虞為要件，且認為該混淆包括反向混淆。
- (2) 反向混淆之構成要件：反向混淆之先商標與後商標之認定係以先使用或後使用認定之，似不考慮註冊先後之問題。雖然中國大陸商標法採註冊主義，但在探討反向混淆時幾乎未見討論到是否已註冊的問題。此外，在使用之商標及商品／服務上，多數認為將相同或近似之商標使用在同一或類似之商品或服務，有構成反向混淆之可能。但亦有判決採嚴格見解，認為必須以相同商標使用在同一商品或服務為限。相反的，有學者採極寬的見解，認為不相同或類似的商品或服務亦有適用。後者顯已超過一般混淆誤認之虞保護的範圍。
- (3) 反向混淆之侵權行為的表現形態：根據法院見解，在中國大陸表現形態有下列幾種：一、後使用人在相同或類似商品的商業推銷活動中，將先商標作為自己商標使用；二、後使用人在相同或類似商品上，使用先商標之文字作為商品名稱；三、後使用人在相同的服務上，將與先商標近似的文字作為自己商號名稱使用。關於後二者在我國只有當先商標係屬著名商標時始得主張侵權（商標法第70條第2款），而先商標為著名商標時，幾乎不可能成立反向混淆，因此後二者在我國並無適用之可能，中國大陸反向混淆之侵權行為的表現形態比我國廣。
- (4) 判決中有判決後使用者因反向混淆須負損害賠償責任者，但未明確說明其損害賠償之計算基礎。

⁴⁹ 北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第2368號行政判決。

（三）我國實務見解

我國商標法中涉及混淆誤認之規定很多，其中最主要之規範可歸納為下列二大類：一、不得註冊事項（第30條第1項第10、11、14款）及構成提起異議或評定之事由（第48條第1項、第57條第1項）。二、商標權之效力（第36條第2項）以及侵害商標權（第68條、第70條第1項第2款及第95條）。因此涉及反向混淆時，先註冊商標之商標權人可能的救濟模式有：提起異議或申請評定撤銷後商標之註冊；或主張後商標侵害其商標權。當然亦可能由後商標之商標權人提起確認先商標權人基於侵權所主張之請求權不存在。茲分別就異議或評定有效性行政訴訟案件及侵權訴訟案件探討我國實務對於反向混淆之立場。

1. 有效性行政訴訟

從智慧財產法院及最高行政法院之判決，可以發現幾個探討到反向混淆之判決。其中認為有反向混淆適用者，其主要理由為：

後商標是否善意先於先商標使用，或在先商標註冊時是否已具知名度，並不影響先商標權人得以混淆誤認之虞撤銷後商標之權利：我國商標法係採註冊主義，商標法第30條第1項第10款之立法意旨，即在於保護申請或註冊在先之商標，兼以防止相關消費者陷於誤信誤認之情形，是若以近似於他人註冊或申請在先之商標文字申請註冊，所指定之商品復屬同一或類似，於交易時足致相關消費者對其商品之來源發生混淆誤認之虞者，即應否准其註冊。縱使後商標於先商標申請註冊之前，已有先使用商標之事實，且為相關消費者所熟悉，惟後商標既較晚申請註冊，且與先商標構成近似，指定使用之商品／服務復為同一或高度類似，相關消費者亦有因兩造商標高度近似、商品／服務屬高度類似，再加上系爭商標之知名度而誤認先商標商品／服務係來自於後商標之疑慮，因此仍有致相關消費者混淆誤認之虞⁵⁰。因此，只要二商標有混淆誤認之虞，先商標權人即得依異議或評定撤銷後商標之註冊。即便後商標有善意先使用之情形，亦僅係於其被訴侵權時依第36條第1項第3款主張善意先使用，在先商標未被撤銷註冊之前，先商標權人自仍得提起異議或申請評定，撤銷後商標之註冊⁵¹。

⁵⁰ 智慧財產法院98年度行商訴字第209號、同院100年度行商訴字第97號、最高行政法院100年度判字第172號判決參照。

⁵¹ 智慧財產法院100年度行商訴字第97號判決參照。

法院在商標有效性行政訴訟，認為商標權衝突之爭議，其重心在於混淆誤認之虞，而非正向混淆或逆向混淆之「方向」，並無採用所謂逆向混淆之必要。歸納其理由有二：

- (1) 在有效性行政訴訟無需考慮正向或逆向混淆：「反向混淆」係在侵權訴訟中，主要慮及後使用商標權人通常無攀附先註冊商標之惡意，但其使用量甚大，所以損害額將甚大，乃將之列為一種類型並討論之，但反向混淆應如美國將之列為為混淆誤認之虞的一種類型，始有討論之價值。其實，商標衝突之爭議，其重心在於混淆誤認之虞，而非正向混淆或逆向混淆之「方向」，是以智慧財產先進國，除美國商標侵權案件外，歐盟及日本商標實務均未將之作為論述重心，我國在商標侵權案件確有以此為論述理由者，但在有效性行政訴訟則仍應以混淆誤認之虞為重心，最高行政法院重申並無採用所謂逆向混淆之必要（最高行政院100年度判字第2262、2264號判決）。
- (2) 由先註冊主義及商標之發展機能的觀點：按商標保護之目的之一，在於給予提昇企業商品品質及擴大商品投資之誘因。商標權人藉由商標此一營業標識，因其努力行銷及市場逐步擴大結果，使消費者逐漸就該標識與特定商品或企業相連結，而購入使用該標識之商品，此即商標之發展機能。但不論該商標之先天識別性強弱，在商標使用之初期，或商標權人就商標推廣之拙劣不足，知名度尚無法讓廣大消費者認知或聯想商標與商品或企業，但即使商標權人使用商標處於該階段，亦不能因而否認其商標所具之發展機能，商標權人仍得經由不斷努力行銷推廣或因市場有利變化而達成商標應有之功能。是以若其他具資力或強大行銷手段之企業就該商標大量使用，先註冊商標之發展機能將受剝奪與限制，其發展機能將無以確保，是以若太強調「應給予消費者較為熟悉之商標較大之保護」此單一判斷因素，將形成衝突商標弱肉強食之現象，並非商標法所應認許者。況且若在申請程序階段即強調後商標之使用足以橫奪先註冊商標，則只要後商標大量專擅使用，即足以排除先註冊商標，則商標法之廢止制度（按：應是撤銷制度）亦將形同具文⁵²。

⁵² 最高行政法院 101 年度判字第 1048 號判決。

2. 侵權訴訟

先商標以反向混淆為由對於後商標主張侵害商標權之案件，在我國實務上尚乏相關案例。但有一後商標權人請求法院確認先商標權人對其主張之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在之案例。其事實簡述如下：被告，即在我國先註冊「CK」商標（即先商標）之商標權人，該商標指定使用於化妝品、香水等商品。原告係獲得授權使用在我國已註冊之商標（即後商標）「」之被授權人，該商標指定使用於香水、古龍水等商品。先商標在台灣較不具知名度，但後商標則為消費者所普遍認識，具有高知名度之商標。於是先商標權人以其商標權受侵害為由發警告函與原告，原告遂提起本件確認之訴，請求法院確定被告對其所主張之請求權不存在。

本案經智慧財產法院判決原告敗訴，主要理由如下：（1）原告真正使用之CK標識與被告之系爭商標高度近似，復係使用於同一商品，通常在此情形下，除非有其他輔助判斷因素減弱混淆程度或有確實反證存在，已堪認相關消費者縱不致誤認二商標為同一商標，亦極可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

（2）兩造均不爭執原告CK香水之知名度、廣告、行銷等遠勝被告產品，原告之CK香水始為消費者所廣泛認識者等節，是相關消費者應係誤認為被告標示系爭商標之商品係來自於原告或與原告關聯之來源，亦即所謂「反向混淆」，與消費者誤認無商標權者的商品或服務，來自於商標權人或與其關聯之來源之「正向混淆」不同。然商標法第29條第2項（按即現行法第35條第2項、第68條）所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，自法條文義觀之，並無僅限於「正向混淆」。是原告以消費者不會發生「正向混淆」，即認消費者無「混淆誤認」，自有疏失。

（3）再者，商標法第1條揭櫫「保障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」之立法目的，故「保障商標權」為訂頒商標法之重要目的之一，更是達成「消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」不可或缺的手段，若缺乏對商標權之保障，放大到制度整體來看，其他立法目的也將難以獲得確保。又我國商標制度乃採註冊主義，「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權」。另在「反向混淆」之情形，通常在先的商標權人為規模較小的公司，而在後的商標使用者處於市場強勢地位或非常著名，採取相同

或近似於商標權人已先註冊之商標，從事廣泛使用、廣告行銷，使得消費者遇到商標權人之商標時，反而誤認其商品來源是後使用者；雖然後使用者並無要攀附先商標權人之信譽（通常亦無必要），但它將使得商標權人的商標價值喪失，並且影響該商標進入新市場的能力。從而，若將商標法第29條第2項之「混淆誤認」限縮於「正向混淆」而不包括「反向混淆」，無異肯認經濟強勢者可藉由優勢行銷手法襲奪已註冊在先之商標，使商標權人空有註冊商標，但其權利保護全被架空，甚至被一般消費者以為是仿冒業者，如此則我國提供商標註冊者之保護即淪為空談，職是，以商標法之規範目的觀之，亦無將商標法第29條第2項之「混淆誤認」限縮解釋於「正向混淆」之必要。（4）至於是否違反公平交易法之規範？法院認為：被告對原告及原告之交易相對人、通路商等寄發警告函，乃為維護其商標權益，依商標法行使權利之正當行為，並非公平交易法第19條、第22條及第24條之不公平競爭行為⁵³。

3. 小結及實務見解之檢討

綜上所述，基於註冊主義，在有效性行政訴訟案件，只要有致相關消費者混淆誤認之虞，不論該混淆是正向混淆或反向混淆，先商標權人均得提起異議或評定撤銷後註冊之商標。至於在侵權訴訟，我國僅有一判決承認有反向混淆之適用，從而判決原告（即後商標使用人）請求確認被告（即先商標權人）對其主張之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在之訴敗訴。易言之，先商標權人得對反向混淆之後商標使用人主張侵害商標權。

該判決係由商標法之規範目的說明有承認反向混淆之必要，此種見解固值贊同，惟損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權之存在以具備侵害商標權之要件為前提，關於侵害商標權之要件很多（將於「五、反向混淆是否構成侵害商標權或不正競爭之探討」中詳述），承認反向混淆不過是認定其具備商標法第68條「有致相關消費者混淆誤認之虞」之要件，其他尚有許多要件需要判斷，特別是先商標權人是否遭受損害，後商標權人有無侵害之故意或過失等，均是在反向混淆時較難判斷之問題，該判決對其他侵權要件未加探討，即認定上開請求權存在，似有疑義。

⁵³ 參智慧財產法院100年度民公訴字第6號民事判決。

（四）美國、中國大陸與我國見解之比較

1. 規範基礎：三國商標法上均無關於反向混淆之明文規定，均是透過實務見解發展而成。
2. 反向混淆之構成要件：美國商標法採使用主義，故先商標、後商標以使用之先後認定之。我國採註冊主義，故先後商標應以申請註冊時點之先後認定之。中國大陸雖採註冊主義，但學說、實務均以使用時點認定，且後使用者不以註冊為必要，此點與我國見解不同。至於使用之商標及商品／服務之限制，在美國所涉及案例多以在有競爭關係之商品／服務上使用相同或近似之商標為限。在中國大陸則見解不一，有認為必須以相同商標使用在同一商品或服務為限，但亦有認為完全不受限制者，甚至有認為使用在不相同或者類似之商品亦可能構成反向混淆，這種見解已超出一般混淆誤認之虞適用的範圍，難免過廣。在我國，根據商標法第35、68、95條，應以在同一或類似商品／服務上使用相同或近似之商標為限。可見我國及美國見解較接近，中國大陸見解則較寬。
3. 反向混淆之侵權行為的表現形態：中國大陸之表現形態很多，後使用者不限作為商標使用，作為商號名稱或商品名稱，亦可能構成反向混淆。在美國及我國均以後使用者係作為商標使用者為限，並不包括作為商號名稱或商品名稱使用之情形。
4. 在商標侵權案件中是否承認有反向混淆之適用：三國均承認。
5. 損害賠償額之認定：美國自Big O案發展出自後使用人的廣告費用計算矯正廣告之費用，以作為損害賠償數額之依據。近期有見解認為得以合理授權金計算損害賠償額。中國大陸判決中未敘明損害賠償額之認定。我國則尚乏相關判決。

四、判斷是否反向混淆應參酌之因素

判斷二商標有無混淆誤認之虞，各國有不同的判斷因素，在美國就是在各巡迴法院亦有不同的判斷因素⁵⁴，惟多半以該商標之強度、商品或服務間之關係、二商標近似之程度、是否實際造成混淆之證據、銷售時使用之管道、消費者之注意程度、被告使用商標之故意與否、是否有擴充產品線的可能等作為判斷基準。

在我國，根據「混淆誤認之虞」審查基準⁵⁵，應參酌下列因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等。其中第2、3點是必要因素，其他為輔助因素。上述判斷混淆誤認之虞之各因素均係以混淆誤認之虞為中心，任何一因素均不能偏廢，也就是在適用任何一因素時，均應以混淆誤認之虞為基本考量，運用在實際案件時，就各因素綜合斟酌，其目的無非藉由愈多考量因素，期能就混淆誤認之虞判斷能愈精確⁵⁶。

茲有疑義者，上述判斷混淆誤認之虞應參酌之因素，在反向混淆時是否有所不同？以下將以我國審查基準為基礎，並參酌美國實務見解探討之：

（一）商標識別性之強弱（商標的強度）

根據美國實務見解，法院應自商標識別性與在市場中擁有之商業力量判斷商標強度，於正向混淆之情形，商標權人的商標識別性越強、商業上的力量越大越有可能構成混淆誤認⁵⁷。在我國亦認為：識別性越強的商標，商品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，極可能引起購買人產生誤認⁵⁸。反之，識別性較弱之商標，因消費者不易產生深刻的印象，他人商標縱有相同或近似，但一般消費者仍可以加以分辨，從而造成混淆誤認該標識與他人攀附之標識所指示商品或

⁵⁴ 如 Lapp factors 參照 Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983).; Polaroid factors 參照 Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

⁵⁵ 中華民國 101 年 4 月 20 日經濟部令修正發布，同年 7 月 1 日生效。

⁵⁶ 最高行政法院 101 年度判字第 1048 號判決。

⁵⁷ George & Co. v. Imagination Entm't Ltd., 575 F.3d 383, 393 (4th Cir.2009); McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 11:83 (4th ed., 2012).

⁵⁸ 「混淆誤認之虞」審查基準 5.1。

服務為同一來源之可能性即相對降低⁵⁹。

基此，在反向混淆，後商標之識別性越強，造成混淆之可能性就越大。尤其後商標通常屬經濟實力較強的企業，其可能運用廣告活動使商標具有較高的知名度，使兩商標識別性強弱之對比更為明顯，亦加強導致混淆之可能性。因此美國有判決認為於反向混淆的案件中審查商標強度這個要件時，應將焦點集中於後使用人之商標的商標強度上⁶⁰。亦即應考量後使用人使用之商標是否有壓倒先商標，因為在反向混淆的案件中，後使用人並非利用先使用人之商標價值，因此無須將商標強度作為判斷基準，法院評估該要件時應自消費者是否較熟悉後使用人之商標出發，當消費者看見先使用人的商標時，是否會認為該商標與後使用人有一定關係⁶¹。第三巡迴法院指出，主張正向混淆時，商標本身的力量越大，主張成立的可能性越大，相反的，在反向混淆時，商標本身之力量越弱，越可能構成反向混淆⁶²，*THOIP v. The WALT DISNEY*案法院指出被告的商標愈知名愈可能構成反向混淆⁶³。

至於是否應參酌先商標之識別性？美國有部分法院見解認為於反向混淆仍應就原告之商標判斷識別性的強弱⁶⁴，蓋在反向混淆的案件中原告的商標若非獨創性商標，亦即其商標的強度不足，較不易構成反向混淆⁶⁵，此外市場上若充斥與原告商標近似之商標，會降低原告商標的強度，亦不易構成反向混淆⁶⁶。此外，亦有判決認為在考量反向混淆時，後使用人大量的廣告和侵蝕市場的能力相當重要，但符合這些要件並不當然構成反向混淆，法院遂將被告的商品在市場上流通是否會覆蓋原告的商品來判斷Polaroid factors的第一個要素，即商標的強度⁶⁷。

⁵⁹ 最高行政法院 102 年度判字第 548 號判決。

⁶⁰ *Sunenblick v. Harrell*, 895 F.Supp. 616, 627 (S.D.N.Y.1995), *THOIP (A Chorion Limited Company). v. The WALT DISNEY COMPANY*, 788 F.Supp.2d 168(S.D.N.Y.2011).

⁶¹ *Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co.*, 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1012 (7th Cir. 1992).

⁶² *A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 57 U.S.P.Q.2d 1097(3d Cir.2000).

⁶³ *THOIP (A Chorion Limited Company). v. The WALT DISNEY COMPANY*, 788 F.Supp.2d 168 (S.D.N.Y.2011).

⁶⁴ *Scorpiniti v. Fox Television Studios, Inc.*, 2013 WL 252453 (N.D.Iowa 2013), *Kinbook, LLC v. Microsoft Corp* 866 F. Supp. 2d 453 (E.D. Pa. 2012).

⁶⁵ *Worthington Foods, Inc. v. Kellogg Co.*, 732 F. Supp. 1417, 1456 (S.D.Ohio 1990).

⁶⁶ *Scorpiniti v. Fox Television Studios, Inc.*, 2013 WL 252453 (N.D.Iowa 2013), *Kinbook, LLC v. Microsoft Corp* 866 F. Supp. 2d 453 (E.D. Pa. 2012).

⁶⁷ *THOIP (A Chorion Limited Company). v. The WALT DISNEY COMPANY*, 788 F.Supp.2d 168(S.D.N.Y.2011).

（二）「商標近似及其近似度」及「商品／服務類似及其類似度」

「商標近似」及「商品或服務類似」為認定混淆誤認之虞時之必要因素，其他的因素為輔助因素，此在判斷反向混淆時亦屬相同，因此在判斷是否有反向混淆時，「商標近似」及「商品或服務類似」仍是不可或缺之因素。若兩造商標構成近似，且近似程度高，指定使用商品／服務構成類似且類似程度亦高，後商標之註冊導致消費者混淆誤認之虞的機率必然極大⁶⁸。反之，若二商標近似程度較低或指定使用商品／服務並非類似者，導致消費者混淆誤認之虞的可能性即較低，則二商標較有可能被判斷為併存，但在個案仍應就相關因素綜合判斷，不可一概而論⁶⁹。

此外，根據美國法院見解，若雙方之商品／服務不具競爭關係時，可能不會構成反向混淆。理由是：不具競爭關係時由於各自的市場是分離的，雙方廣告活動的對象是不同族群的消費者，因此先使用人的消費者並不會知悉後使用人的廣告行為，縱使他們知悉後使用人的廣告行為，後使用人的行為並不會造成後使用人的商標取代先使用人之商標的結果，因此可能不會構成反向混淆⁷⁰。縱使構成反向混淆，亦有見解認為，不具競爭關係之商品或服務，不會構成商標權人財產上的損失，無須核發禁制令⁷¹。

（三）先權利人多角化經營的情形

此即美國法上先商標權利人「填補縫隙」（bridge the gap，意即擴大營業項目）之可能的因素。若先商標權人已實際多角化經營，則後商標使用者會侵害先商標使用者之利益，造成消費者混淆誤認之可能。故先權利人多角化經營的範圍愈廣，造成混淆誤認之虞的機率也會提高。「填補縫隙」有兩種可能：首先，先權利人已有之擴展計畫，想要擴大其銷售範圍，並與後使用商標者發生直接競爭關係。此時，先權利人與後使用者之產品有直接競爭之可能性，而成立混淆誤認之虞。其次，雖然先權利人並無填補縫隙之既有計畫，但消費者仍可能認為先權利人與後使用者間係有關聯之公司⁷²。

⁶⁸ 智慧財產法院 100 年度行商訴字第 97 號判決。

⁶⁹ 最高行政法院 101 年度判字第 1048 號判決。

⁷⁰ Checkpoint Systems, Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270, 60 U.S.P.Q.2d 1609 (3d Cir. 2001).

⁷¹ Mohegan Tribe of Indians of Connecticut v. Mohegan Tribe & Nation, Inc., 1998 WL 744724 (Conn. Super. Ct. 1998).

⁷² McCarthy, *supra* note 1, § 24:18.

先權利人如多角化經營，而將其商標使用在多類商品／服務，在考量有無混淆誤認之虞時亦應納入考量。反之，若先權利人無跨越其他行業之跡象者，則保護範圍可以較限縮（參「混淆誤認之虞」審查基準5.4）。在反向混淆判斷有無不同？根據美國法院見解，仍以先權利人是否多角化經營判斷之⁷³。

（四）實際混淆誤認之情事

在正向混淆，由先權利人提出資料，證明消費者有實際誤認後商標之商品／服務係源自先商標權人或與其有關聯之企業，是判斷混淆誤認之虞的重要基礎。但在反向混淆，實際混淆誤認是指誤認先商標之商品／服務係源自於後商標權人或與其有關聯之企業。因此先商標權人可能沒有因混淆而造成銷售損失，反而先商標權人可能因為混淆而增加銷售量，易言之，銷售額的增加可能反而是證明有實際混淆誤認之情事之證明。

（五）相關消費者對各商標熟悉之程度

相關消費者對衝突的二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場上併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實（「混淆誤認之虞」審查基準5.6）。以上原則在反向混淆時應屬相同。

（六）系爭商標申請人是否善意

在正向混淆，若後商標明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非善意⁷⁴。

在反向混淆，由於反向混淆與利用商標權人之商譽無關，因此無須就後使用人有無利用先使用人的商譽進行判斷。法院審理的重心應在認定後使用人是否就該商標已被使用之事實進行一定的調查，即後使用人是否未經注意就使用相同或類似的商標⁷⁵。而實務上有認為主觀意圖之判斷，應以後使用人有無想將先使用人自市場中排擠出去為依據⁷⁶。

⁷³ In Plus Products v. Plus Discount Foods, Inc., 722 F.2d 999 (2d Cir. 1983).

⁷⁴ 參「混淆誤認之虞」審查基準5.7。

⁷⁵ Mars Musical Adventures, Inc. v. Mars, Inc., 159 F. Supp. 2d 1146, 1152 (D. Minn. 2001).

⁷⁶ Freedom Card, Inc. v. JPMorgan Chase & Co., 432 F.3d 463, 478, 77 U.S.P.Q.2d 1515 (3d Cir. 2005) Ritz Hotel, Ltd. v. Shen. Mfg. Co., Inc., 2009 WL 1838357, (E.D.Pa., 2009).

（七）其他參酌因素

其他參酌因素可以考慮商品之行銷管道或服務提供場所是否相同，相同的情形構成混淆的可能性也較高（「混淆誤認之虞」審查基準5.8）。此與正向混淆的情形並無不同，於此不贅。

（八）小結

綜合上述，判斷是否構成反向混淆，其應參酌之因素，與正向混淆並不完全一致，因此若承認反向混淆，「混淆誤認之虞」審查基準有補充之必要。

五、反向混淆是否構成侵害商標權或不正競爭之探討

基前所述，在商標有效性之異議或評定行政訴訟案件，我國法院認為，只要有致相關消費者混淆誤認之虞，不論是正向混淆或反向混淆，均得撤銷註冊，故在該等行政訴訟案件中，不需要特別探討反向混淆之問題。茲有疑義者，在反向混淆，先商標權人是否可以主張後商標侵害其商標權？或主張構成不正競爭？茲分別申述之。

（一）商標法

關於商標權之侵害，分別規定於商標法第68條及第95條，前者為民事責任，後者為刑事責任之侵害行為。至於第70條因涉及著名商標之侵害，在反向混淆，若先商標為著名商標，即幾乎不可能構成反向混淆，故在此不予探討。

1. 民事侵權

在民事責任部分，第68條規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」然侵害商標權屬侵權行為之類型之一，故除以上要件外，尚應具備民法上一般侵權行為之構成要件。詳言之，要判斷是否成

立侵害商標權行為，仍應按侵權行為之三層結構考慮：構成要件、違法性及可歸責性。三層結構在邏輯上具有一定次序之關聯，須先有符合構成要件之事實行為，繼而判斷該行為是否違法，最後就違法性之行為，認定有無故意或過失之可歸責性⁷⁷。

其中，構成要件係指侵害他人商標權之行為而言；其組成要素包括：A.未經商標權人同意，為行銷目的而使用其商標；B.有第68條各款規定情形之一；C.造成商標權人損害，且行為與損害間有因果關係。在違法性部分，構成要件一旦具備，通常即可認定其違法性，故在違法性層次上所要檢討的是有無違法阻卻事由存在，加害人對此應負舉證責任⁷⁸。其次，在可歸責性上涉及的是責任能力及故意或過失之問題。侵權行為責任之成立，以具有責任能力為必要。故在判斷是否具備侵權之可歸責性時，應先肯定加害人有責任能力，再進而認定其有無故意或過失。此外，故意或過失係就特定構成要件加以判斷，侵權行為不具備構成要件時，無進一步檢討故意或過失之必要⁷⁹。

根據上述，反向混淆是否侵害先商標之商標權？必須符合下列要件：1.未經先商標權人同意而使用其商標。2.有下列情形之一：（1）於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標；（2）於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞；（3）於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。3.造成先商標權人損害，且行為與造成損害間有因果關係。4.後商標使用人有故意或過失。

在承認反向混淆的情況下，前述第一及第二要件之成立比較沒有問題，較有疑義者為：先商標權人是否因此受有損害，以及後商標使用人是否有故意或過失。茲分述之。

⁷⁷ 智慧財產法院 100 年度民商上字第 4 號判決。

⁷⁸ 王澤鑑，「侵權行為法」，頁 106，三民，2009。智慧財產法院 98 年度民公訴字第 1 號民事判決：「侵害權利行為之成立，係以構成要件該當行為（侵害他人權利，致他人受有損害）及具備不法性或違法性、故意或過失為前提，前者為客觀歸責要件，後者為主觀歸責要件。所謂違法性，依其性質區分為結果不法說及行為不法說。學者及實務通說係採從權利之不可侵犯性而採結果不法說（王澤鑑，侵權行為法，281 頁，及最高法院 72 年度臺上字第 1469 號、93 年度臺上字第 851 號民事判決參照）。故侵害他人權利者，若被害人能證明其受害事實，即應受違法之推定，例外於行為人舉證證明阻卻違法事由存在時，該行為之違法性即遭阻卻，非屬不法。」

⁷⁹ 王澤鑑，同前註，頁 107。

(1) 反向混淆是否侵害先商標之商標權？

關於反向混淆是否侵害先商標權人之商標權？由於後商標使用相同或近似於先商標之商標，且具有較強勢之力量，並透過大量的廣告活動滲入市場，故反向混淆通常不一定會減少先商標之實際銷售量，甚至可能增加其銷售量，但卻可能減損先商標之商標功能，使先商標權人之權益受損，茲申述之：

- A.妨礙先商標之識別及表彰來源功能，使先商標失去價值：商標最主要目的在表彰來源，並藉以與其他商品／服務相區別。反向混淆可能使商品／服務之消費者誤認先商標之商品／服務係源自後商標權人或與其有關聯之企業，因此將阻礙先商標與其指定使用之商品／服務間唯一對應關係之建立，使相關消費者對商品／服務之來源產生誤導，將妨礙先商標證明其商品／服務具有來源同一性之功能，亦即有損商標之識別及表彰來源功能，進而使商標失去價值。
- B.妨礙先商標之品質保障功能，使商標權人失去對其商譽之控制權：商標具有品質保障功能，即保障商標所表彰之商品或服務具有與過去所瞭解的一樣的品質及特性，使消費者得以信賴該商標，因此品質保障功能又稱為信賴功能。當先商標之品質比後商標之品質優良時，若相關消費者誤認先商標之商品／服務係源自後商標權人或與其相關聯之企業，將損及先商標之品質保障功能，進而損及先商標權人對其商譽之控制權。
- C.妨礙先商標的廣告功能：所謂廣告功能，係指商標透過廣告造成之知名度及特性，在交易時對其購買人表現之特有的「吸引力」。如果第三人未經商標權人同意，將其商標使用在同一商品／服務上，致商標權人必須花費更多的廣告支出，以留住或增加消費者，即是侵害商標權人之廣告功能。在反向混淆，後商標大量的推銷活動，可能造成先商標權人就其商標所投入的推銷資金的損失，若先商標要維持其吸引力，勢必耗費更多的廣告宣傳，因此會影響先商標的廣告功能。
- D.妨礙先商標之投資功能：商標除具有上述幾種功能外，尚具有投資功能。所謂投資功能，係指商標權人可以透過其商標取得或維護聲譽，以吸引消費者，並留住消費者的功能。投資功能雖可能與廣告功能重疊，惟仍有不同，因為透過商標使用而取得或保留聲譽之方式，除廣告外，還可能透過其他各種營業方

法。當第三人未經商標權人同意，使用其商標，會使商標權人更難以透過其商標以獲取或維護聲譽，以留住消費者時，此即影響商標之投資功能⁸⁰。在反向混淆，後商標之使用會使先商標權人透過其商標取得或保留聲譽，以留住消費者的功能大為困難，故會影響先商標之投資功能。

E.使先商標失去進入新市場的能力：商標在一定程度上亦保護商標權人對該商標之預期利益，即商標權人可就其商標使用之商品／服務開拓新市場，進行多角化經營。在反向混淆，先商標權人寄予其商標拓展市場空間的情況將受抑制，造成對商標權人預期利益之損害。

（2）後商標權人有無侵害之故意或過失？

在反向混淆，後商標使用人並非以攀附先商標之聲譽為目的而使用與先商標相同或近似之商標，而係憑藉其經濟實力，透過大量廣告活動滲入市場，進而取代先商標與其使用人間之關聯，而且後商標使用人是否知悉先商標存在，並不影響反向混淆之成立，已如前述。尤其在採註冊主義的國家，後商標亦經註冊，縱使其在同一或類似之商品／服務上使用與先商標相同或近似之商標，亦是經主管機關核准註冊之商標，在未被撤銷前，其使用是合法的，因此即使有反向混淆，致先商標受損，亦很難認為後商標使用人有侵害之故意或過失。除非後商標有意淹沒掉先商標的市場，降低先商標權人對其商品／服務投入市場之控制權，使後商標之商品／服務可以壟斷整個市場，則有可能構成故意。惟若是在使用主義的國家，如美國，若後使用者在使用前從未經檢索，即在同一或類似商品／服務上使用相同或近似於先商標之商標，則有構成故意或過失的可能。

2. 刑事侵權

在刑事責任部分，由於行為非出於故意或過失者，不罰，過失行為之處罰，以有特別規定者為限（刑法第12條），故第95條關於侵害商標權之處罰，須行為人在主觀上有侵害他人商標權之犯罪故意，始得成立。故意，係指「對於構成犯罪事實認識，有此認識才為犯意之基礎，無認識即無犯意可言，亦即依刑法第13條第1項規定，行為人對於構成犯罪之事實須明知，並有意使其發

⁸⁰ EuGH, 22.09.2011, C-323/09.

生，對構成要件結果實現可能性有『相當把握』之預測，或依刑法第13條第2項規定，行為人預見其發生而其發生並不違背其本意者，對構成要件結果出現之估算，祇要有一般普遍之『可能性』為已足，其涵攝範圍較前者為廣，認識之程度則較前者薄弱（最高法院100年度台上字第1110號判決意旨參照）。又此故意主觀犯罪構成要件應依積極證據認定之，苟積極證據不足為被告行為事實之認定，即應為被告有利之認定，更不必有何有利證據。」⁸¹由於在反向混淆，後商標亦是經註冊之商標，因此後商標構成侵權故意之可能性並不高，因此構成刑事侵權之可能性亦不高。

3. 小結

在商標侵權訴訟中，由於反向混淆，不僅侵害先商標之商標權，亦可能損及消費者利益，無法維護市場之公平競爭、促進工商企業之正常發展⁸²，故有承認反向混淆之必要。然反向混淆是否構成侵害商標權尚需判斷是否具備侵害商標權之其他要件，根據上述，本文認為構成侵權的可能性並不高，最主要的困難是後商標權人多數不具備侵害之故意或過失。

若確實構成侵權，先商標權人可以請求排除侵害、損害賠償及防止侵害（商標法第69條）。若請求損害賠償，賠償額之計算可能較難認定，因為在反向混淆，先商標之銷售量未必減少，甚至可能增加，難以認定先商標權人所受之損害，惟可考慮用合理權利金計算賠償額（第71條）。

（二）公平交易法

1. 公平交易法第20條

關於侵害商標權，公平交易法第20條第1項規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓

⁸¹ 智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 86 號刑事判決。

⁸² 反向混淆亦可能損及消費者的利益，因為在反向混淆，消費者可能將先商標之商品／服務誤認為係屬於後商標使用人或與其有經濟相關聯之企業的商品／服務，這種誤認不僅妨害消費者對真正商標商品／服務之認知，也損害消費者之選擇，故有損消費者利益。再者，若後商標之使用會影響先商標之商標權人的權益及消費者利益，自然亦無法維護市場之公平競爭，並進而工商企業之正常發展，無法確保商標法之立法目的（商標法第1條）的達成，故有禁止反向混淆之必要性。

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之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」該條項第1、2款均以相關事業或消費者普遍認知之商標為客體，亦即須著名之商標，第3款以外國著名商標為客體。

在反向混淆，由於先商標通常為規模較小之企業，後商標為規模較大之企業，致商品／服務之相關消費者誤認先商標與後商標來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，故先商標為著名商標時幾乎不可能構成反向混淆，蓋先商標自己本身已為著名商標，即不太可能再使人誤認其源自後商標權人。基此，反向混淆應無第20條第1項適用之餘地。

2. 公平交易法第24條

在判斷反向混淆後商標使用人有無第24條適用之前，必須先判斷有無同法第45條之適用。根據第45條，依照商標法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。此項排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照商標法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。換言之，並非行使商標法權利之行為，即得排除公平交易法之適用。如果權利人在行使上開權利時，濫用其權利或違反誠信原則，對競爭秩序造成影響，而非屬正當者，仍不能免除公平法之適用⁸³。因此唯有當權利人係不正當行使權利時，始有進一步討論第24條之必要。

在反向混淆，後商標亦為註冊商標，且後商標之使用人並非以攀附先商標之聲譽為目的而使用與先商標相同或近似之商標，而係憑藉其經濟實力，透過大量廣告活動滲入市場，進而取代先商標與其使用人間之關聯，因此，若後商標使用人並非有意淹沒掉先商標的市場，降低先商標權人對其商品／服務投入市場之控制權，使後商標之商品／服務壟斷整個市場，則後商標使用人應係正當行使其權

⁸³ 最高行政法院 98 年度判字第 1479 號行政判決。

利，無公平法之適用。但若其係有意淹沒先商標之市場，則必須進一步是否符合第24條之規範。

第24條規定：「除本法另有規定者外，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。」本條規定之重點在於禁止事業有「足以影響交易秩序」之「欺罔或顯失公平」之行為。而是否「足以影響交易秩序」，應考量是否影響整體之交易秩序，是否妨礙事業間之自由競爭等因素。惟第24條係不公平競爭行為禁止之概括規定，適用本條之規定，應符合「補充原則」，即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為。倘公平交易法之其他條文規定對於該違法行為已涵蓋殆盡，即該個別條文規定已充分評價該行為之不法性，或該個別條文規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題，而無由再依本條加以補充規範之餘地⁸⁴。至於「欺罔」係對交易相對人，以積極或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為。例如：冒充或依附有信賴力之主體或不實促銷手段。所謂「顯失公平」，係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者，例如濫用市場相對優勢地位，從事不公平交易行為⁸⁵。

在反向混淆，後商標使用人若有意淹沒掉先商標的市場，使後商標之商品／服務可以壟斷整個市場，是否構成「足以影響交易秩序」？首先應檢是否違反「限制競爭」（如獨占）之規範。若構成，則直接適用獨占之規定。若不構成，則因後商標使用人若有濫用其市場上相對優勢的地位，使消費者誤認先商標為仿冒後商標之商標，則可能構成濫用其市場上相對優勢的地位，從事不公平交易行為，構成足以影響交易秩序之顯失公平的行為，而有第24條之適用。

⁸⁴ 智慧財產法院 100 年度民商訴字第 16 號民事判決、同院 99 年度民商上字第 1 號民事判決。

⁸⁵ 參公平交易委員會對於公平交易法第二十四條案件之處理原則第五、六、七點。

六、結論與建議

綜上所述，就反向混淆在我國之適用歸納如下：

- (一) 反向混淆，以前後商標均經註冊，且後商標在同一或類似商品／服務上使用與先商標相同或近似之商標為限。
- (二) 判斷是否構成反向混淆，其應參酌之因素，與正向混淆並不完全一致，因此若承認反向混淆，現行「混淆誤認之虞」審查基準有再補充之必要。
- (三) 在商標有效性之異議或評定行政訴訟，我國最高行政法院認為，商標衝突之爭議，其重心在於混淆誤認之虞，而非正向混淆或逆向混淆之「方向」，在商標有效性行政訴訟，應以混淆誤認之虞為重心，並無採用所謂逆向混淆之必要。
- (四) 在商標侵權訴訟中，由於反向混淆，不僅侵害先商標之商標權，亦可能損及消費者利益，無法維護市場之公平競爭、促進工商企業之正常發展，故有承認反向混淆之必要。然反向混淆是否構成侵害商標權尚需判斷是否具備侵害商標權之其他要件，根據上述，本文認為構成侵權的可能性並不高，最主要的原因是後商標權人多數不具備侵害之故意或過失。
- (五) 若確實構成侵權，先商標權人可以請求排除侵害、損害賠償及防止侵害。若請求損害賠償，賠償額之計算可能較難認定，因為在反向混淆，先商標之銷售量未必減少，甚至可能增加，難以認定先商標權人所受之損害，惟可考慮用合理權利金計算損害賠償額。
- (六) 至於是否構成不正競爭？反向混淆並無適用公平法第20條之可能，因為若先商標為著名商標，幾無構成反向混淆之可能。至於是否有第24條適用？必須是後商標使用人有意淹沒掉先商標的市場，使後商標之商品／服務可以壟斷整個市場，且無獨占之適用時，始可能適用第24條，故其適用可能性亦不高。
- (七) 由於在反向混淆，構成侵權或不正競爭的可能性不高，因此最適當的解決方式還是以異議、評定或行政訴訟撤銷後商標之註冊。若無法撤銷後商標，就二者並存之市場應予尊重。