

※ 有限之初始利益混淆 (Initial Interest Confusion)並不構成商標侵害

美國第三上訴法院於今年(2001)10月19日做出判決，其認為當兩業者之間所從事的業務並無強烈的相互競爭關係時，那麼在這有限的初始利益混淆(Initial Interest Confusion)中，對於市場將不會有重大的影響，故不構成商標之侵害。但法院也強調所謂的重要影響必須視個案的不同而作不同的認定，因此，所謂的初始利益混淆並不產生當然結果。

本案原告乃為一系統商(Checkpoint Systems Inc.; 以下簡稱 Systems)，成立於1967年，其利用“Checkpoint”作為其註冊之商標，經營「商用電子安全系統」業務，像是追蹤貨物位置以避免零售商被竊等系統業務。另外，其也推出「智慧卡」幫助電腦監視限制區域之出入通道。而被告則為一軟體商(Check Point Technologies Inc.; 以下簡稱 Software)，成立於1993年，其乃以研發及銷售防火牆(firewall)技術為其主要之業務。而該公司則是以“Check Point”作為其註冊商標。

在1996年時，原告(Systems)打算在網域上註冊www.checkpoint.com作為其網址，但是卻發現該網址已經由被告(Software)先行註冊，在原告要求被告停止使用該網址被拒後，進而向地方法院提起告訴，指 Software 造成商標侵害及不公平競爭。但地方法院卻認為上述事項不成立，故判定被告無罪。System 因此再提出上訴。

上訴法院法官首先承認雙方商標確實在主要部分達成近似，且諸如“Systems”、“Software”以及“Technologies”只是一描述或是分類字眼。¹但誠如地方法院的見解，購買該兩產品的消費者應屬高度的精通者(sophisticated)，雖然購買的機



¹ 地方法院關於此點亦作相同之認定，故兩審間並未有不同。

趨勢新聞 - 國際動態

構有可能只是小型的商業單位，但是兩造所提供的高價產品已經提供消費者在購買時付出更高程度的注意力。

其次，Systems 辯稱就算 Systems 著重在物理性的安全防護，Software 著重在資訊以及電腦安全防護，但雙方業務在公司安全領域上確實會有重疊的部分。而原告也相信在日益精進的科技時代下，將會造成消費者合理的懷疑 Systems 已經跨足到電腦科技市場上。但上訴法官並不採納，法官 Scirica 認為，雖然 Systems 允許消費者將其所提供之設備與消費者自身電腦作一連結，而就某種程度來說，此樣由 Systems 所提供之產品與 Software 所提供的防火牆類似，但是雙方業者仍然是在一全面的公司安全保護領域下分作不同的產品服務，並且兩者之間的产品亦非對方的替代品。法官 Scirica 特別說明，產品之間的相關性確實為一重要的考量因素，當兩個產品之間只是廣泛領域下的不同區段時，那麼消費者將不會認為這些產品是來自於同一家公司。並且，就法院的觀察，隨著網路安全市場的日益複雜，消費者就算會購買兩者的產品，但其也多是依賴資訊專家的建議所做之消費選擇，而不致受到混淆。

因此，在 Systems 所提出的證據不足以強力支持以上的判斷時，上訴法院贊同原判決，亦即有限的初始利益混淆並不足以構成消費者之錯誤，故判定 Software 勝訴。



簡維克取材自~

<http://pub.bna.com/ptcj/002373.htm>

PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT, VOL62,
NO.1545

曾陳明汝，美國商標制度之研究，頁 128-130，民 81 年。