



## 美國商標法之混淆之虞 及其特殊態樣之研究

王敏銓\*

關鍵字：商標侵害、混淆之虞、拍立得因素、反向混淆、最初興趣混淆、售後混淆

Keywords: trademark infringement, likelihood of confusion, Polaroid factors, reverse confusion, initial interest confusion, post-sale confusion

商標侵害，為未經授權而使用他人之商標。在美國商標法上，可使用之訴因有第三十二條的侵害聯邦註冊商標、第四十三條的禁止不實表徵或來源（可用於已註冊或未註冊之商標）、以及各州普通法的侵害訴因（未註冊標章得主張）。這些訴因在訴訟上常被同時併用。<sup>1</sup>

這些訴因的實體原則並無重大不同。其中心概念均為「混淆之虞」（likelihood of confusion）。混淆之虞是以上所述各種「商業認同侵害」（trade identity infringement）訴因的成立判斷標準。<sup>2</sup>本文研究範圍為聯邦法院對於混淆之虞的判斷標準，各巡迴法院均使用類似的多因素的清單來從事判斷，其中以第二巡迴法院的「拍立得清單」最為著名。本文依據「拍立得清單」的順序，詳細分析有關於判斷混淆之虞的各個參酌因素。除此之外，本文並且論述從案例法中衍生的數種特殊混淆之虞樣

收稿日：95年7月26日

\* 交通大學科技法律研究所助理教授，美國史丹福大學法學博士、美國哈佛大學法學碩士、東吳大學法學碩士、國立台灣大學法學士

<sup>1</sup> Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks 636 (2003); 4 Callmann on Unfair Competition, Trademarks, and Monopolies § 22:7 (4<sup>th</sup> ed. 2006)

<sup>2</sup> Schechter & Thomas, *id.*; 4 Callmann, *id.*

態，包括反向混淆、最初興趣混淆、售後混淆。

## 壹、混淆之虞概說

商標侵害之主要標準為「混淆之虞」。不論是不正競爭或商標侵害，均以混淆之虞為中心。<sup>3</sup>在商標侵害之中，不論是普通法的商標侵害、聯邦法商標侵害、抑或州法商標侵害；在聯邦法商標侵害之中，不論是對於已獲聯邦註冊商標之侵害（第三十二條）、或未註冊商標之侵害（第四十三條(a)項），均採相同的混淆之虞判斷標準。在州法、普通法下之訴訟，亦可援用聯邦法下關於商標侵害之先例。<sup>4</sup>

混淆之虞除作為商標侵害訴訟之中心概念外，亦用於專利商標局（USPTO）的註冊程序。聯邦商標法第二條(d)項列「含近似於已註冊於專利商標局之標章，或他人已先使用於美國之標章或營業名稱且未拋棄者，若使用於申請人之商品，會造成混淆、誤認、欺罔之虞者」，為得拒絕註冊於主註冊簿之事由。<sup>5</sup>據此規定，在註冊申請之單方程序、或異議程序中判斷商標之可註冊性時，專利商標局使用與侵害訴訟相同的混淆之虞判斷標準，以判斷申請註冊之標章是否有可能造成與先前已使用或註冊標章之混淆。<sup>6</sup>這裡的「已註冊之標章」(a mark registered)，泛

<sup>3</sup> 3 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §2:8 (4<sup>th</sup> ed. 2006). Schechter & Thomas, *id.* at 637 (「混淆之虞的概念，是所有商標侵害訴訟的中心概念」)。

<sup>4</sup> 3 McCarthy, *id.* §§ 23:1, 23:1.1.

<sup>5</sup> 15 U.S.C. § 1052: “No trademark [...] shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it – [...] (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...].”

<sup>6</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:1. 但由於異議程序之爭點為標章之可註冊性，而非商標侵害，故專利商標局僅考慮標章本身之近似性，不考慮標章之真正商業上用途。由於專利商標局在判斷混淆之虞時，是與市場隔離而作判斷，故其判斷對於後來之侵害訴訟原則上無拘束力，除非能顯示專利商標局於決定時，已對市場情況作有意義的考量。Beverly W. Pattishall et al., Trademarks and Unfair Competition 106 (5<sup>th</sup> ed. 2002); Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 637.



指各種標章，如證明標章、團體標章。<sup>7</sup>得作為核駁理由的混淆之虞，包括來源(origin)、贊助(sponsorship)、附屬關係(affiliation)的混淆。在判斷可註冊性時，先註冊之人的商業、消費者群之大小為無關——即使在後的申請人為大公司，其使用之量比先註冊人高出甚多，亦不因此而取得註冊實質近似標章之權利。<sup>8</sup>

商標侵害的要件為混淆之虞，而非真正混淆(actual confusion)。原告無須證明真正混淆的實例，法院亦不應要求真正混淆所產生傷害之證據。理由在於，在後使用者(junior user)的商品進入市場的初期，其銷售量可能仍為微不足道，在此時幾乎不可能提出真正混淆的證據。如果法院以證明真正混淆作為認定有商標侵害（從而發給禁制令）之前提，則可能不當地處罰迅速採取行動以保護其商標之商標權人。亦即，「要獲得預防性的救濟，無須等到威脅的損害已發生」。<sup>9</sup>

商標法僅要求混淆「之虞」有減輕原告舉證責任之作用。然而，混淆之虞不等於「混淆可能性」(possibility of confusion)，而是介於真正混淆與混淆「可能性」之間的中間概念。第七巡迴法院在 August Storck K.G. v. Nabisco, Inc.案曾解釋，不論標章之使用者如何小心，一定會有某些少數的消費者被混淆，此即混淆「可能性」的情況。「之虞」代表一種量的門檻(threshold quantum)——要有「相當數量」(appreciable number)的合理購買人，可能被近似的標章所混淆——才使混淆「可能性」升高到混淆「之虞」。<sup>10</sup>

<sup>7</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:78. 例如 In re Code Consultants, Inc., 60 U.S.P.Q.2d 1699 (T.T.A.B. 2001)，因有先註冊之團體標章，造成他人在後的商標註冊申請被核駁。McCarthy, *id.*

<sup>8</sup> 3 McCarthy, *id.*

<sup>9</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:12. 此與請求金錢損害賠償的要件有所不同。為請求金錢損害，原告必須證明因真正混淆所造成之傷害；但若為請求禁制令，只須證明有混淆之虞即可。此為商標「侵害」與「救濟」之區別，3 McCarthy, *id.* (引用 Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202 (7<sup>th</sup> Cir. 1990))。

<sup>10</sup> August Storck K.G. v. Nabisco, Inc., 59 F.3d 616, 618 (7<sup>th</sup> Cir. 1995); WE Media, Inc. v. General Electric Co., 218 F. Supp. 2d 463, 479 (S.D.N.Y. 2002)(以「量的門檻」來形容混淆可能性與混淆之虞的區別); 3 McCarthy, *id.* § 23:3; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 638.

由於混淆之虞涉及標章是否為相同或近似、商品是否為同一或類似、使用區域之遠近等變數的組合，所以一般咸認混淆之虞的判斷相當主觀，甚至「沒有二案件相同」。<sup>11</sup>然而，混淆之虞的證明不能僅以純粹臆測(pure conjecture)、敘述(narrative)、或假設性的論證(hypothetical argument)，原告必須提出相當數目的合理購買人可能被混淆的證據。可用的證據種類至少包括：市場調查(survey)、真正混淆的事例、間接證據（比較雙方的標章，及其使用之脈絡）、以及該種市場的專家對於混淆之虞的專家證言（必須基於相當之事實基礎）。<sup>12</sup>

各巡迴法院對於認定混淆之虞的參酌因素，有不同之清單，以作為判斷之指引，這些清單均衍生自侵權行為法及不正競爭法整編。<sup>13</sup>然主要因素大致類似，包括標章之近似性、消費者之明智程度(sophistication)、原告標章之強度、被告之故意、真正混淆(actual confusion)之證據、被告商品之品質等。<sup>14</sup>不正競爭法整編亦已表明，此參酌因素的清單並非機械性地適用；<sup>15</sup>各巡迴法院亦相似地表示，其參酌清單並

<sup>11</sup> “No two cases are alike”為 Learned Hand 法官之名言，見 Schechter & Thomas, *id.* at 638.

<sup>12</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, §§ 23:2.1, 23:3.

<sup>13</sup> 一九三八年侵權行為法整編第七三一條列出九項因素；現行的不正競爭法整編 (Restatement (Third) of Unfair Competition §§ 20-23 (1995)) 則列出八項因素，分為三群—市場因素、故意、真正混淆。See 3 McCarthy, *id.* § 23:19. 目前不正競爭法整編第 21 至 23 條的規定，仍引導州法院對於普通法商標侵害的判斷。Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 640.

<sup>14</sup> 例如，第二巡迴法院有所謂的「拍立得因素」(Polaroid factors)，見曾陳明汝，商標法原理，2001年11月，自版，425頁；聯邦巡迴區上訴法院的前身—關稅與專利上訴法院(C.C.P.A.)曾於「杜邦」案列出十三項考慮混淆之虞之因素，In re E.I. DuPont Denemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)(關於這些因素，亦可參見 Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright 260-61 (2000)；聯邦巡迴區上訴法院則指出，若於決定混淆之虞有所疑義時，應作不利於後使用者的認定。3 McCarthy, *id.* § 20:15; see also Schechter & Thomas, *id.* at 599, 637-50.

<sup>15</sup> Restatement (Third) of Unfair Competition § 21, comment a (1995); see 3 McCarthy, *id.* § 23:19.



非要機械性地適用—無一因素為支配性的，因素間的比重亦不固定。<sup>16</sup>這些因素的清單的發展，原本是用於非相互競爭的商品或服務，有些巡迴法院已將之用於任何種類的商標侵害案件；但仍有其他巡迴法院堅持於直接競爭的商品或服務適用不同的法則。

有學者將這些因素分為主要因素與輔助因素。主要因素有三，對證明混淆之虞最具有決定性的影響：標章之近似性、商品或服務之類似性、消費者或市場之性質。佐證混淆之虞的輔助因素則包括：標章之性質與強度、真正混淆之存在、被告之故意等。<sup>17</sup>各巡迴法院所使用的清單之中，以第二巡迴法院的拍立得清單為最著名。<sup>18</sup>拍立得清單含有八項參酌因素，但此清單並非窮盡；依據個案之事實，法院亦可考慮其他因素。拍立得清單最初只用於判斷非同一、非競爭性的商品或服務的混淆之虞；現在第二巡迴法院已將之用於判斷所有種類的混淆之虞。<sup>19</sup>

## 貳、混淆之虞的參酌因素

本文於以下，依據拍立得清單的順序，詳細論述各因素中涉及的法律原則。此八因素依序為：原告標章之強度、原告與被告標章之近似程度、商品或服務之類似性、原告填補市場縫隙的可能性、真正混淆之證據、被告於採用標章時之誠信、被告之商品或服務的品質、購買人的明智程度。

<sup>16</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 640; Barbecue Marx, Inc. v. 551 Ogden, Inc., 235 F.3d 1041 (7<sup>th</sup> Cir. 2000)(稱混淆之虞的判斷為「衡平平衡判準」(an equitable balancing test)).

<sup>17</sup> Miller & Davis, *supra* note 14, at 260-61, 272.

<sup>18</sup> Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), *cert. denied*, 368 U.S. 820 (1961). 此處將 factors 稱為「參酌因素」，係根據經濟部智慧局之「混淆誤認之虞審查基準」。

<sup>19</sup> 在其他巡迴法院有類似拍立得因素的清單—第三巡迴法院的 Scott Paper 因素；第四巡迴法院的 Pizzeria Uno 因素；第五巡迴法院的 Reto-Rooter 因素；第六巡迴法院的 Firsch's 因素；第七巡迴法院的 Helene Curtis 因素；第八巡迴法院的 Squirtco 因素；第九巡迴法院的 Sleekcraft 因素；第十巡迴法院的 Beer Nuts 因素。Jane C. Ginsburg et. al., Trademark and Unfair Competition 393 (3d ed. 2001).

### 一、原告標章之強度

標章的相對強度，與標章受保護的範圍成正比。標章越強，則它受保護的範圍——以標章的形式、以及關聯商品的種類而言——就越廣。標章越弱，則競爭者「可以接近」(may come closer)的距離就越近。所以，先使用者的標章越著名、越強，法院越容易認定有混淆之虞。理由在於：越獨特、越著名的標章，在消費大眾心中所造成的印象越強，所以越可能在大眾的心中，與較廣範圍的商品或服務結合。<sup>20</sup>

標章的強度，是以消費者的認知(customer perception)來衡量，標章本身的識別性只是一部分。標章強度是以兩部分判斷標準(two-prong test)來決定，第一部分為概念強度(conceptual strength)，第二部分為商業強度(commercial strength)，標章強度為此二者的結合。<sup>21</sup>第一部分是看標章本身識別性的強弱，獨創性(fanciful)標章或隨意性(arbitrary)標章，比說明性(descriptive)標章得到更廣的保護。然而，標章的強度不是只看它的識別性，還必須看它的商業強度——亦即在申請註冊或訴訟時的市場強度，亦即當時消費者對標章的真正認知。標章有可能在概念上為強，但因少有廣告及銷售量低，而在市場上為弱。由於商業強度受到廣告與銷售的影響，所以廣告支出與銷售量的證據，為證明標章強度的有關聯性的證據。<sup>22</sup>

若標章中之關鍵部分被第三人在市場上經常使用，則此種標章常被認定為弱標章，僅受到較弱之保護。理由在於，由於許多近似標章的出現，消費者已學會區別標章間的細微差別。<sup>23</sup>被告常提出此種第三人使用的證據，以試圖削弱原告標章的強度及保護範圍。較困難的問題在

<sup>20</sup> 2 McCarthy, *supra* note 3, § 11:73; Miller & Davis, *supra* note 14, at 272-73.

<sup>21</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 644; 2 McCarthy, *id.* § 11:83.

<sup>22</sup> 2 McCarthy *id.* 對於證據之關聯性，可參照 Arthur Best 著，蔡秋明等譯，證據法入門，2002年，元照出版，第一章。在此與商品的「關聯性」有別。此處的「獨創性」、「隨意性」、「說明性」的譯法，係參照智慧局的「商標識別性審查要點」。

<sup>23</sup> 2 McCarthy, *id.* § 11:88. Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 644-45.



於，若第三人的使用是在非關聯的商品及服務，法院是否應考慮此種證據？目前多數法院傾向於採否定說，理由在於與商標侵害有關的對第三人標章的知識，是消費者與潛在消費者的知識，非一般大眾的知識。然而，若係爭標章在許多類別均廣泛使用，則第三人使用標章於非關聯商品的確削弱標章之強度，此種第三人使用的證據應予認許。<sup>24</sup>

## 二、標章之近似程度

原告之標章與被告標章的近似性(similarity)越高，越可能有混淆之虞。需證明的標章近似程度，與商品或服務的類似性成反比。雙方當事人的商品或服務越類似，則證明混淆之虞所需的近似程度就越低。在原告與被告之商品為直接競爭的情況，有些法院認為，二者標章之近似性為唯一之決定因素，但有些法院仍適用多因素判斷標準。<sup>25</sup>

侵害之成立，無須原告與被告之標章為完全相同。實際上，少有人會完全複製他人的標章—此種案件在訴訟上可謂「開始即結案」(open and shut)。多數的商標模仿者知道不可採完全相同的模仿，但要儘可能接近，以分享他人的商譽。<sup>26</sup>

法院在判斷近似性時，應運用所謂「反切割規則」(anti-dissection rule)—亦即，應該就標章整體(taken as a whole; considered in their entirety)加以觀察，而非將標章解析後就其構成部分加以比較。<sup>27</sup>理由在於，在一方面，對通常合理謹慎的購買人而言，對標章所保留的印象為整體印

<sup>24</sup> 2 *McCarthy, id.*; 採否定說的案例，例如 *Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C.*, 182 F.3d 133 (2d Cir. 1999); *Eclipse Ass'n, Ltd. v. Data General Corp.*, 849 F.2d 1114 (9<sup>th</sup> Cir. 1990).

<sup>25</sup> *Schechter & Thomas, supra* note 1, at 641; 3 *McCarthy, id.* § 23:20.1. 與貿易有關的智慧財產權協定(TRIPS)第十六條，要求會員於同一表徵使用於相同商品或服務的情況，推定有混淆之虞。美國聯邦商標法並無此規定，但亦未配合 TRIPS 修改，顯然是假定案例法有此原則。然案例法中，並無此原則的明示陳述。3 *McCarthy, id.*

<sup>26</sup> 3 *McCarthy, id.* § 23:20; *Schechter & Thomas, id.* at 637 (稱使用完全相同標章於同類商品，且銷售區域亦相同的侵害案件，為「扣籃」(slam dunk)的案件)。

<sup>27</sup> 此規則又稱為 the rule against dissecting the mark, *Miller & Davis, supra* note 14, at 262-63; *Schechter & Thomas, id.* at 641.



象，而非記得標章內的構成部分及細節。在另一方面，標章構成的基本元素種類，例如顏色、線條、音節等，其數目是有限的。若將標章予以解析後比較其構成元素，則可能使大體上近似之標章避免責任，或使具有共通元素之不近似標章被禁止使用。然而，作為判斷近似的初步步驟(preliminary step)，先觀察標章之構成部分，以決定那一部分對於通常購買人有較大或較小之影響，則並無不可。認定標章之某一部分有較大或較小的影響，對於主要特徵(dominant feature)予以較大考量，只要最終結果仍是基於標章之全體，則不違反通體觀察原則。但只比較標章之部分，而斷定有混淆之虞，則違反通體觀察原則。<sup>28</sup>

雖然標章不應分解而作比較，比較標章之主要部分(dominant part)並無不可，只要混淆之虞的結論是基於標章整體的觀察。理由在於，在標章給予購買人的整體印象裡，主要部分的比重往往高於邊緣成分(peripheral elements)。若二標章的主要部分相同，即使邊緣成分有別，亦可能有混淆之虞。因此，在比較標章時，可以給予主要部分較多比重。

於比較相互衝突的標章時，通常採讀音、外觀、觀念等判斷標準，以判斷標章之近似性，稱為「讀音、外觀、觀念三部曲」(sound, sight and meaning trilogy)。此三部分判斷標準出自於一九三八年侵權行為法整編第七二九條。標章是以外觀、聲音、或意譯(verbal translation)的近似來作比較。三者中有一者為近似，即可能導致有混淆之虞的認定，但這必須就案件整體而言。以上的近似性基礎越多，標章越可能為近似。讀音、外觀、觀念比較後的最終結論，稱為「整體商業印象」(overall commercial impression)。<sup>29</sup>

對於圖形或設計標章(picture and design marks)，外觀之近似性有決定性。外觀近似在商業包裝的侵害案有特別之重要性。由於外觀近似是「看到即知道」(I know it when I see it)，所以判斷外觀近似並無太多規

<sup>28</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, §§ 23:41, 23:42.

<sup>29</sup> Restatement of Torts § 729(a)(1938); 3 McCarthy, *id.* § 23:21.





則可循。商標訴願與上訴委員會(T.T.A.B.)甚至曰外觀的近似為「主觀的意見」。<sup>30</sup> 外觀近似不是有與無的問題，而是程度的問題，即使雙方標章有差異，但整體印象(overall impression)大致為相同，則可能為混淆近似。無法意譯的外語字彙，以及無固有意義的字，均適用外觀近似的標準。<sup>31</sup>

在通常以口頭訂購的商品，讀音近似有特別的重要性。有時在判斷發音近似時，法院會從事相當複雜的語音分析。唯應注意商標無正確發音可言，法院之判斷應基於公眾通常使用的發音，而非標章使用人自稱之正確發音，因為使用人不可能控制其標章在交易中的發音。例如，若標章中之字起源於法文，法院應依據美國消費者通常之發音，而非法語之正確發音。<sup>32</sup>

至於觀念近似，即使雙方標章的外觀、發音皆不同，但有相同意義、傳達相同理念，或產生相同的精神反應，則可能被判斷為混淆近似。在此，意義可由標準字典定義決定，但要參照使用的脈絡。此原則的例子如 CYCLONE 標章與 TORNADO 標章為混淆近似；BLUE LIGHTENING 與 BLUE THUNDER 為混淆近似。<sup>33</sup> 若標章為外文，法院通常譯為英文後再比較之，這至少在相當數目的消費者可能認識該種外國語言之時為如此。<sup>34</sup> 在判斷觀念近似，有所謂「文圖相當原則」(word-picture rule of equivalence)，亦即若圖形標章為一具體圖像，則可能與該圖像名稱的文字標章，在判斷混淆之虞時為相當(equivalents)。著例為 PEGASUS 文字

<sup>30</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:25 (citing Daimler-Benz Aktiengesellschaft v. Ford Motor Co., 143 U.S.P.Q. 453 (T.T.A.B. 1964)) ; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 641; Miller & Davis, *supra* note 14, at 262.

<sup>31</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:25 (稱外觀近似為「眼球判準」(eyeball test)).

<sup>32</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:22.

<sup>33</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:26; Hancock v. American Steel & Wire Co., 203 F.2d 737 (C.C.P.A. 1953)(TORNADO 案); Mitek Corp. v. Pyramid Sound Corp., 20 U.S.P.Q.2d 1389, 1991 WL 292621 (N.D. Ill. 1991)(BLUE LIGHTENING 案).

<sup>34</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 641.

標章，與美孚(Mobil)石油公司之飛馬圖形標章為觀念近似。<sup>35</sup>

除此之外，「外語相當原則」(doctrine of foreign equivalents)，指將標章中的外國字譯為英文，此原則除用於判斷標章的普通性(genericness)及描述性(descriptiveness)之外，亦用於在判斷混淆之虞時決定觀念是否近似。此原則的理由在於，對於熟悉此一外國語言的消費者，該標章可能與英語之同義字為混淆近似。<sup>36</sup>外語相當原則僅適用於通行的外國語言(common languages)，而且，外語相當原則並非機械性適用的絕對規則，如果某外語標章是消費者（即令是熟知該外語的消費者）通常不會翻譯的，則外語相當原則不適用。即使適用外語相當原則，亦僅為「讀音、外觀、概念三部曲」中之一，仍可能因為讀音與外觀的不近似，而被判斷為非混淆近似。<sup>37</sup>若該外語字彙有數種翻譯方法，則以主要與常見的譯法，作為其相當之字。<sup>38</sup>

有時商標權人（尤其是大公司）會使用一系列的標章，而這些標章均具有共同之構成元素，例如共同的字根、字首、音節，此種情況可能構成「標章家族」(family of marks)，此共同元素被稱為「家族姓氏」(family surname)。若他人的標章亦使用此家族姓氏，則可能被認定與該家族全體為混淆近似。著例為麥當勞之一系列 Mc、Mac 標章，為兩個標章家族；此外還包括玩具反斗城的 R US 字尾、美孚石油的 Mobil-、以及昇陽電腦的 Sun-標章。<sup>39</sup>但並非使用有共同音節的一系列標章，即可構成

<sup>35</sup> Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.3d 254 (2d Cir. 1987); 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:27 (注意若圖形「太具有風格、或太抽象」，則可能不適用文圖相當原則)。

<sup>36</sup> 例如 CHAT NOIR 與 BLACK CAT 為混淆近似；SUN 與 EL SOL 為混淆近似。3 McCarthy, *id.* § 23:39.

<sup>37</sup> 3 McCarthy, *id.* §§ 23:36, 23:37 (例如，法文 LABONTE 約等於英語的 goodness，然商標訴願與上訴委員會認為 LABONTE 與 GOOD-NESS 的讀音及外觀均不近似，而認二者無混淆之虞)；in re Ness & Co., 18 U.S.P.Q.2d 1815 (T.T.A.B. 1991).

<sup>38</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:38.

<sup>39</sup> 麥當勞對 MCSLEEP（用於旅館）、MCBAGEL'S（用於麵包店）、McDENTAL 用於牙醫、McCLAIM 用於法律事務所之侵害訴訟均勝訴。Schechter & Thomas, *supra* note 3, at 642; 3 McCarthy, *id.*



標章家族。標章家族是否存在，為原告必須證明的事實問題，其最終判斷標準，為消費大眾是否認知「家族姓氏」本身構成商標，表彰商品的共同來源。此種認知產生於共同元素的使用模式，包括共同元素本身的識別性；使用、廣告、促銷的方式—包括家族標章是否有共同廣告或促銷，以建立共同來源的聯想。<sup>40</sup>

標章近似性的判斷可謂無客觀的標準，故法院於判斷混淆之虞時，不只是基於標章之近似性作判斷，其他因素的考量有將市場現實引入法院認定的作用。<sup>41</sup>由於標章近似的判斷是基於相關事實全體，每個案件都有太多不同的事實因素，甚至被法院稱為主觀的評估，所以法院判決先例一般而言少有引導判斷的價值。<sup>42</sup>

### 三、商品或服務之類似性

在現代的商標法，為成立侵害，雙方的商品或服務無須為相互競爭的(competitive)，亦即對購買人而言，無須為功能上為合理可互換的(reasonably interchangeable)；而只須為關聯(related)商品或服務，即在標章近似的情況下，購買人可能會相信商品係來自同源，或者有關聯或贊助的關係。標章的近似性，與商品或服務的類似性，是法院必須一起考慮的兩個問題。<sup>43</sup>商品或服務的關聯性越強，則越可能有混淆之虞；但雙方的標章越近似，成立混淆之虞所需的商品或服務關聯性就越低。當商品或服務完全無關聯性時，則即使標章非常近似或甚至同一，亦可能無混淆之虞。<sup>44</sup>

所謂關聯性，並非謂雙方的商品或服務有內在的共同屬性，而是指

<sup>40</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:61.

<sup>41</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 642.

<sup>42</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:31 (雖然法院認為，在判斷混淆之虞時引用先例，只能「指示一般模式」，但 McCarthy 認為先例仍有拘束法院裁量的作用，使其符合法院於先前判斷中所發展的準則與判準).

<sup>43</sup> 4 McCarthy, *id.* §§ 24:24, 24:25.

<sup>44</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:20.1; Miller & Davis, *supra* note 14, at 265.

在消費大眾的心目中為關聯。亦即，如果消費大眾會合理認為，在使用相同或近似標章的情況下，雙方之商品或服務來自同一來源，或有附屬、關聯(connection)、或贊助之關係，則為關聯。<sup>45</sup>所以商品或服務之類似性，是以在通常購買人的觀點是否為類似來判斷。有學者曰：「自消費者的觀點而言，當商品為同一目的、與相同活動有關、或滿足同一需求，則為類似」。<sup>46</sup>

此因素為將「關聯商品原則」(the related goods doctrine)納入混淆之虞的認定因素。關聯商品原則為：對於無直接競爭關係之二商品，若通常購買人可能誤認此二商品的生產者為相同、或有關聯、附屬或贊助的關係，則此二商品為類似(similar)或關聯(related)。關聯商品原則在於保護商標權人及消費者，免於近似標章用於非競爭商品或服務所生的混淆之虞。<sup>47</sup>例如，在關聯商品原則起源的 Yale Electronic 案，若熟悉 YALE 鎖的鎖匠，會誤認 YALE 手電筒與 YALE 鎖公司有某種關聯或贊助關係，則有混淆之虞。<sup>48</sup>聯邦商標法在一九八九年的修正，已在第四三條(a)項納入關聯商品原則。

#### 四、原告填補市場縫隙的可能性

第二巡迴法院的拍立得因素中，「填補市場縫隙」(bridging the gap)一詞，是指先使用者的擴張可能性，用意在於保存先使用者擴張及進入相關領域的通路。然而，「填補縫隙」的可能性並非混淆之虞的關鍵性因素，而至多為一個次要的考量(makeweight)。即使原告並無「填補縫隙」之真正意思或計畫，仍無礙於混淆之虞的認定。<sup>49</sup>

「填補縫隙的可能性」可能指兩種意思：一為先使用者現在已經有

<sup>45</sup> 4 McCarthy, *id.* §§ 24:6, 24:24.

<sup>46</sup> Miller & Davis, *supra* note 14, at 266.

<sup>47</sup> 4 McCarthy, *supra* note 3, §§ 24:2, 24:6

<sup>48</sup> Yale Electronic Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972, 974 (2d Cir. 1928); 4 McCarthy, § 24:7.

<sup>49</sup> 4 McCarthy, *supra* note 3, §§ 24:17, 24:18.



的擴張計畫；二為消費者（對於先使用者可能會擴張）的感覺。在此二者中，法院應看的是後者——「通常消費者對於可能擴張的感覺」，而非「先使用者是否有真正計畫的現實」。<sup>50</sup>亦即，在關聯商品原則之下，真正的爭點是雙方的商品或服務的鄰近性(proximity)，而非雙方是否已有競爭性的重疊(competitive overlap)。<sup>51</sup>

### 五、真正混淆之存在

在市場中存有真正混淆的證據，為證明具有混淆之虞的強證據——亦即，某些消費者已被真正混淆之證據，可以推論在同一市場中，其他消費者有混淆之虞。雖然真正混淆之證據並非證明商標侵害所必要，但「在真正市場條件下的明顯真正混淆，為混淆之虞的最佳證據」。第二巡迴法院亦曰，明智(sophisticated)的購買人已被真正混淆，為拍立得清單中最具證明力的因素。<sup>52</sup>真正混淆的證明方法，如以消費者誤寄之信或電子郵件、誤打的電話、市場調查等。<sup>53</sup>

但反之，若能證明經過一段時間的並行使用，而無真正混淆的情事發生，此種證據之效力為何？一般而言，未發生真正混淆的證據，不足以決定性地證明無混淆之虞。然而，若當事人已在相同地理區域的市場從事並行使用，已達一段相當長的時間，而無真正混淆之事例，有一些法院相當重視這種證據，認為可推論無混淆之虞。理由在於，若消費者已長期接觸相衝突的標章，但市調或真正事例均指示仍未發生混淆，則為未來不會發生混淆的有力證明。不正競爭法整編亦採此看法。但當並

<sup>50</sup> 4 McCarthy, *id.* § 24:19; 不正競爭法整編亦採同看法，Restatement (Third) of Unfair Competition § 21, comment j (1995); *accord* Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5<sup>th</sup> Cir. 1998)(認為「先使用者擴張的真正意思並不特別具有證明力；消費者的感覺才是控制性因素」); Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188 (11<sup>th</sup> Cir. 2001).

<sup>51</sup> 4 McCarthy, *id.* §§ 24:18, 24:19.

<sup>52</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:13 (引用 Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C., 182 F.3d 133 (2d Cir. 1999)).

<sup>53</sup> 3 McCarthy, *id.* §§ 23:15, 23:17.

行使用的期間為相對短時，則較難產生此推論。<sup>54</sup>

## 六、被告之故意

考量「被告的故意」，即「被告於採用標章時是否為誠信」(defendant's good faith in adopting the mark)。在早期的商標法，不法故意(illicit intent)曾為商標侵害之基本要件。但後來商標法的政策取向轉為保護消費大眾免於混淆之虞，商標法轉為注意購買人對標章的反應的客觀事實，而非侵害者的主觀動機。<sup>55</sup>目前聯邦商標法及普通法之下，故意已非商標侵害之要件，侵害僅依據有無混淆之虞來決定。原告無須證明被告之故意，而且被告之善意亦非侵害責任之抗辯事由。<sup>56</sup>

故意雖非商標侵害之要件，然而，被告具有惡意(bad intent，亦即混淆或欺騙之故意)的證據，對證明混淆之虞具有證明力(probative)。雖然故意本身並不當然導致混淆之虞，但若標章是否為具有混淆之虞不易判斷時，被告之故意可能使法院傾向認定有混淆之虞。<sup>57</sup>這裡的故意，指的是欺騙之故意(intent to deceive)或混淆之故意(intent to confuse)，而非抄襲之故意(intent to copy)。單純的抄襲之故意本身——亦即被告僅有抄襲原告標章之部分的故意，而無欺騙或混淆之故意——對於混淆之虞無證

<sup>54</sup> Miller & Davis, *supra* note 14, at 273; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 648; 3 McCarthy, *id.* §23:18; Restatement (Third) of Unfair Competition § 23, comment d (1995).

<sup>55</sup> Schechter & Thomas, *id.* at 645; 3 McCarthy, *id.* § 23:104. 在 1916 年的 *Strauss v. Notaseme Hosiery Co.*, 240 U.S. 179 (1916)，Holmes 大法官將以前不正競爭法對非技術商標(non-technical trademark)的侵害所要求的「欺騙故意」(intent to deceive)，降低為繼續使用標章的一般故意(general intent)；無固有識別性的標章(即「非技術標章」)的侵害案件，原本必須證明被告的欺騙故意，加州法院在二十世紀初期的案例法開始發展無須證明被告故意的見解，此見解亦被其他法院所採。3 McCarthy, *id.* § 23:105.

<sup>56</sup> 在普通法上，見 Restatement (Third) of Unfair Competition § 22, comment b (1995)；聯邦法院對 Lanham Act 下的侵害訴訟——不論基於第三十二條或四十三條(a)項——均作相同解釋。See 3 McCarthy, *id.* §§ 23:106, 23:107.

<sup>57</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 646; Miller & Davis, *supra* note 1, at 261-62. 反之，欠缺被告故意的證據，不能證明無混淆之虞。3 McCarthy, *id.* § 23:106 (citing *Howards Clothes, Inc. v. Howard Clothes Corp.*, 236 Minn. 291, 52 N.W.2d 753, 93 U.S.P.Q. 107 (1952)). 被告的善意或無故意的證據，僅能作為衡量有無混淆之虞的因素之一。3 McCarthy, *id.* § 23:108.



明力。<sup>58</sup>

由於被告故意的直接證據難以獲得，所以往往必須依賴情況證據，以推論(infer)被告具有欺騙或混淆之故意。<sup>59</sup>這種情況證據例如：被告之標章或營業包裝非常近似於原告的標章或營業包裝<sup>60</sup>，或者被告於採用標章時完全知悉原告之標章。雖有法院認為，被告於收到原告之警告信函後仍繼續使用，可推論被告有惡意，然而商標法學者 McCarthy 認為這只是一種「法律神話」，因為除非是在非常清楚明確的侵害情況，否則被告可能認為原告的警告信函是法律上無理由的，其繼續使用並非為了竊取原告的商譽，而是為了保存自己的商譽。但在專利商標局已依具有混淆之虞而核駁註冊之後，後使用者仍然繼續使用，則可推論具有惡意。<sup>61</sup>

至於已證明欺騙故意產生何種證據效果？各巡迴法院分為兩派看法。第一、第二、第四、第六、第九巡迴法院認為可推定具有混淆之虞，而將舉證責任轉換到被告，由被告證明無混淆之虞。如第四巡迴法院所說：「故意抄襲產生新進入市場者已成功、而有混淆之虞的推定。法院對試圖欺騙消費者的人，若不要求他證明消費者未被欺騙，為立場不一致」。<sup>62</sup>第三、第五、第七、第十一巡迴法院則認為故意只有推論有混淆之虞的效果，亦即只作為認定混淆之虞的幾個參酌因素之一，並不免除原告證明混淆之虞的責任。但據學者觀察，這二種看法的實際結果

<sup>58</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:113 (citing A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000)).

<sup>59</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 647. 然而情況證據可能造成重複計算(double counting)混淆之虞的其他因素，因為所謂情況證據可能只是被告採用與原告的標章近似的標章的事實。Schechter & Thomas, *id.* at 647.

<sup>60</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23: 119 (由於被告的標章與原告的標章是如此近似，被告「必定曾經故意」(must have intended)要欺騙消費者)。

<sup>61</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:120.

<sup>62</sup> Osem Food Industries, Ltd. v. Sherwood Foods, Inc., 917 F.2d 161 (4<sup>th</sup> Cir. 1990); *see* 3 McCarthy, *id.* § 23:111.



在多數案件並無差別。<sup>63</sup>

被告若想舉證反駁惡意的存在，可以舉證其已作商標檢索，或及時請求且誠信依賴律師的建議，因為在此種情況，被告的故意似乎是在「避免」混淆之虞。然而，尋求律師建議不必然能排除故意的認定；而且法院若從其他因素認定有混淆之虞，被告之誠信依賴律師建議仍不會改變此結果，僅於計算返還利潤(accounting of profits)時，得不被認為是蓄意(willful)的侵害者。但反之，被告不顧律師的建議，或者，在收到商標權人的警告函後，仍繼續擴大使用，此種「故意之盲目」，則為惡意的證據。<sup>64</sup>

惡意之認定，對於營業包裝之侵害案件特別重要，因為被告所抄襲的，可能是原告營業包裝的功能、規格部分。故第三巡迴法院曰：對於功能、規格部分的抄襲，只有被告的欺騙意思以明白確定證據(clear and convincing evidence)證明，且被告的標籤或行銷亦確實積極地混淆時，被告之故意才會被傾向認定有混淆之虞。<sup>65</sup>

### 七、被告的產品或服務的品質

若雙方之商品或服務的品質約略等同，則會增加混淆之虞。若被告的商品或服務的品質較差，亦會增加商標權人所受的損害。但若被告之商品品質極端低於原告的商品品質，反而會減少混淆之虞，因為消費者比較不可能會認為一個高品質的製造商，會與被告的低品質商品有關聯。<sup>66</sup>

雖然被告的商品或服務的品質可作為混淆之虞的參酌因素之一，但此是否為混淆之虞的要件，而要求原告必須證明被告之商品為較低品質？曾經有法院認為，如果被告之商品品質優於或等於原告的商品，則

<sup>63</sup> Miller & Davis, *supra* note 14, at 274-75; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 646.

<sup>64</sup> Schechter & Thomas, *id.* at 648; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:117.

<sup>65</sup> Schechter & Thomas, *id.* at 646; Versa Prods Co. v. Bifold Co., 50 F.3d 189 (3d Cir. 1995).

<sup>66</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 24:15.



法院不會予以任何救濟。但今日多數見解認為，原告無須證明被告商品品質較差—即使被告之商品為極高品質，亦不妨礙有混淆之虞的認定。理由在於：首先，法院不適於作為品質的鑑定者；其次，即使目前被告的商品品質較優，亦不表示將來品質不會下降。法院不能要求原告把其商標的商譽，託付給一個它無法控制的對象。<sup>67</sup>

#### 八、購買人的明智程度

商標侵害，取決於是否會對「相當數目的合理謹慎購買人」(an appreciable number of reasonable prudent buyers)造成混淆之虞。法院對購買人作如此的界定，已經對購買人施加一注意標準，類似於侵權行為法中的注意義務。<sup>68</sup>「合理謹慎購買人」應包括無知、無經驗、思慮不周、輕信、易受騙之人，因為商標法的目的不在於保護專家，而在於保護公眾，而公眾包括以上這些情況的人。然而，合理謹慎購買人亦有下限，法律期待消費者行使適當的謹慎、注意、與鑑別力。法院考慮的是在購買該類商品的通常市場條件下，通常購買人的一般印象；商標法並不要求新進入市場的競爭者負一保險人的責任，以防止所有可能產生的混淆。<sup>69</sup>

混淆之虞較高的情況，如商品便宜且消費者會作衝動性購買，或商品之陳列處總是非常接近時，或商品的標的消費者為小孩（包括小孩會吵鬧使父母購買）時，購買人的注意通常較低。此種商品之例有零食、糖果、小孩的衣服。相反地，在貨物特別昂貴，或其購買者之謹慎明智程度特別高的情況，則混淆之虞較低，這稱為「有鑑別力購買人理論」(the discriminating purchaser theory)，於貨物特別昂貴，使一般合理購買人會小心考慮後才購買時，即令標章近似，亦較不致於有混淆之虞。此

<sup>67</sup> 3 McCarthy, *id.*

<sup>68</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:91.

<sup>69</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:94 (citing *Life Savers Corp. v. Curtiss Candy Co.*, 182 F.2d 4 (7<sup>th</sup> Cir. 1950)).

種例子的商品如跑車、空調、遊艇等。<sup>70</sup>最後，若係爭商品之標的消費者群為經常採購此類商品之職業或商業購買人，則應具有較高注意程度，能注意到標章之微小差別，故較無混淆之虞。<sup>71</sup>

事實問題或法律問題：多數巡迴法院的見解為，混淆之虞為事實問題。<sup>72</sup>因此，於上訴時，混淆之虞係以聯邦民事訴訟規則第五二條(a)項的「明顯錯誤」(clearly erroneous)標準——即僅有在上訴法院無疑確信事實認定為錯誤時，方可廢棄事實認定者（包括陪審團或初審法院）的認定，上訴法院不得對事實問題作更新(de novo)審理。這包括對於證據的比重(weight)問題。<sup>73</sup>

然而，有些巡迴法院認為混淆之虞為法律問題，或者為法律與事實問題的混合，使得巡迴法院得廢棄事實審對混淆之虞的認定。第二巡迴法院認為混淆之虞為事實與法律問題的混合：下級法院就各別拍立得因素的認定，為事實問題，第二巡迴法院以明顯錯誤標準加以審查；對於各因素間比重的權衡，則為法律問題，上訴法院則得自行決定。<sup>74</sup>聯邦巡迴區上訴法院(Federal Circuit)對於商標訴願與上訴委員會的混淆之虞

<sup>70</sup> 然而，若雙方的標章與商品均相同，則消費者的謹慎程度無法減少混淆之虞，此時不能適用「有鑑別力購買人理論」。3 McCarthy, *id.* § 23:96.

<sup>71</sup> Miller & Davis, *supra* note 14, at 267-68; Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 643. 例如，同樣使用於藥品，但 BARR 與 BARRE 被法院認定為不近似，理由在於其購買者為職業之藥品採購者，有極高的注意程度，*see* Schechter & Thomas, at 643；又例如，在 Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc., 94 F.3d 376 (7<sup>th</sup> Cir. 1996)，關於機器的商品外觀侵害，因全國只有兩個賣方及十二個買方，而且經過密集談判後才購買，故法院認為無混淆之虞。3 McCarthy, *id.* §23:101.

<sup>72</sup> 3 McCarthy, *id.* §23:67 (混淆之虞歸類為事實問題，對於上訴及審判前聲請(pretrial motions)——如聲請初步禁制令或聲請簡易判決——為重要)。

<sup>73</sup> Fed. R. Civ. P. 52(a); 3 McCarthy, *id.* § 23:68.

<sup>74</sup> 此見解源自於 Judge Frank 在 Eastern Wine Corp. v. Winslow-Warren, Ltd., 137 F.2d 955 (1943)的創見。Frank 原本的見解是：只要下級法院的認定不是基於證言，而僅基於法官自己對於商標的判斷，則上訴審法官可以自己的認定加以替代。但後來第二巡迴法院限縮此規則，對於「基礎事實」問題，如真正混淆的存在、被告之故意、交易管道、標章強度，以明顯錯誤標準審查；至於混淆之虞的法律結論，則作為法律問題，上訴審得更新審理。3 McCarthy, *id.* §§23:70, 23:71.



認定，亦當作法律問題，而得以法院的認定替代委員會的認定。<sup>75</sup>然而，這些見解均為少數看法，多數巡迴法院仍認為混淆之虞為純粹事實問題，而以明顯錯誤標準審查。

## 參、特別的混淆之虞

以上原則，是發展於傳統的混淆態樣。然而案例法亦發展出特殊的混淆態樣，包括反向混淆(reverse confusion)、最初興趣混淆(initial interest confusion)、售後混淆(post-sale confusion)。茲於下討論。

### 一、反向混淆

傳統形式的混淆，稱為正向混淆(forward confusion)，或直接混淆(direct confusion)，是指消費者誤認為，被告(標章的後使用者)的商品或服務，來自於與原告(先使用者)的商品或服務相同或有關聯的來源。但反向混淆(reverse confusion)，則是指消費者誤認為，原告的商品或服務，來自於被告或與被告關聯之來源。<sup>76</sup>反向混淆的情景可被形容為：標章的後使用者的知名度、廣告、促銷等遠勝於先使用者，以致於「壓過」(overwhelm)或「淹沒」(inundate)先使用者在市場上的商業識別(commercial identification)。<sup>77</sup>

反向混淆(reverse confusion)的典型情況為標章的先使用者為小公司，而標章尚未在消費者心中達到重要性，而後使用者為大公司，採取相同或近似的標章，從事廣泛使用、廣告、與促銷，以致於其標章「淹沒」(saturate)市場。使得消費者遇到先使用者的標章時，反而誤認其商品的來源是後使用者。在反向混淆的情況，先使用者所遭受之損害，為其商標失去價值、失去對商譽的控制能力、以及失去進入新市場的能

<sup>75</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:73.

<sup>76</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 652; 4 Callmann, *supra* note 1, at 22:10.

<sup>77</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:10; 4 Callmann, *id.* (citing Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp., 811 F.2d 960 (6th Cir. 1987)).

力。<sup>78</sup>

反向混淆的原則始自於第十巡迴法院的 Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber, Co. 案。<sup>79</sup>在該案中，原告 Big O 公司首先使用「大腳」(BIGFOOT)商標於輪胎。不久之後，全球主要的輪胎製造商 Goodyear 亦使用「大腳」商標，而且在電視上密集廣告，造成消費者誤認 Big O 的輪胎來自 Goodyear，或者 Big O 侵害 Goodyear 之商標。由於「大腳」標章未註冊，法院必須適用柯羅拉多州的普通法。法院認為，被告的行為無疑是一種不正競爭行為，而且被告依賴原告商譽交易非成立商標侵害所必要，因而曰柯羅拉多州法「會採取」反向混淆原則。

後來的案例法亦追隨採取反向混淆原則，包括用在聯邦商標法第三二條(1)項(a)款之侵害，以及第四三條(a)項之侵害。專利商標局在其註冊程序，亦採用反向混淆原則。不正競爭法整編亦支持採反向混淆原則。<sup>80</sup>法院及學者的一般見解均認為，聯邦商標法的用語為足夠寬廣，得以容納反向混淆的解釋，但亦注意到反向混淆理論有其缺陷：雖然此理論得以保護小商業，使其商標免於被大公司所侵奪；但亦使對標章沒有投資的小公司，能夠阻礙願意投資及促銷的大公司，把其既有標章擴張到其他產品。<sup>81</sup>

要成立反向混淆，亦必須符合混淆之虞的標準。然而，法院判決指出，傳統的（即正向的）混淆之虞的參酌因素，在反向混淆案件必須予以修正。這些應修正的因素包括：

- (1) 標章之強度：在正向混淆，原告標章的強度會增加混淆之虞。在反向混淆，則是被告標章的強度會增加混淆之虞。例如，第三巡

<sup>78</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 652; 3 McCarthy, *id.*

<sup>79</sup> 561 F.2d 2365 (10th Cir. 1977).

<sup>80</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 652-53; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:10; 4 Callmann, *supra* note 1, at 22:10.

<sup>81</sup> Schechter & Thomas, *id.*; McCarthy, *id.*; Callmann, *id.*; A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198 (3d Cir. 2000).



迴法院曾在判決中闡釋：「在直接混淆案件，有商業上強標章的原告，比有商業上弱標章的原告，更可能獲勝；反之，在反向混淆案件，有商業上弱標章的原告，比有商業上強標章的原告更可能獲勝」。<sup>82</sup>理由在於，後使用者的市場力量越強，越能「淹沒」先使用者的商業認同。但後來法院修改這個規則，區別「概念強度」(conceptual strength)與「商業強度」(commercial strength)，而認為原告標章的概念強度應有利於原告，此與正向混淆相同——原告標章的概念強度弱，會不利於混淆之虞的認定，此與正向混淆無異。<sup>83</sup>

- (2) 後使用者的故意：被告(後使用者)的「搭便車」的故意，是正向混淆的參酌因素，但與反向混淆無關。因為在反向混淆，被告是依賴自己的商譽為交易，而非依賴較不出名的原告的商譽。但被告侵奪(usurp)原告商標的故意則與反向混淆有關，例如法院應考慮被告在採用此商標時，是否未小心地作商標檢索，是否因不小心而採用此商標。<sup>84</sup>
- (3) 真正混淆的存在：在反向混淆案件，法院應考慮的是真正發生的反向混淆事例，而非正向混淆的事例；然而，法院不必然要完全排除正向混淆的真正混淆證據。<sup>85</sup>
- (4) 消費者調查及消費者的注意程度：有異於正向混淆是測量後使用者的潛在消費者群。反向混淆是測量先使用者的消費者群，消費者的注意程度亦僅以先使用者的消費者為準。<sup>86</sup>然而，受測者必

<sup>82</sup> *A&H Sportswear, id.*; 3 *McCarthy, id.* § 23:10; *see also* *Dreamwerks Production, Inc. v. SKG Studio*, 142 F.3d 1127 n.5 (9th Cir. 1998).

<sup>83</sup> 3 *Callmann, supra* note 1, § 22:10.

<sup>84</sup> *Altira Group LLC v. Philip Morris Companies, Inc.*, 207 F.Supp.2d 1193 (D.Colo. 2002), *cited in* 3 *McCarthy, supra* note 1, § 27:10; 4 *Callmann, § 22:10* (*citing A&H Sportswear*).

<sup>85</sup> 3 *Callmann, id.* § 22:10.

<sup>86</sup> 3 *McCarthy, id.* § 27:10; *see also* 5 *McCarthy, id.* § 32:159; 3 *Callmann, id.* § 22:10 (理由在於，反向混淆的損害，是先使用者的消費者會被混淆).

須熟悉後使用者的商品，因為反向混淆的發生，是在熟悉後使用者的消費者，誤認先使用者的商品為後使用者的。<sup>87</sup>

(5)如果雙方當事人的商品或服務無競爭關係，其市場為分別的，且其廣告為針對不同的消費者群，則不會有反向混淆發生。理由在於，先使用者的消費者在此種情況，不會或較少接觸到後使用者的標章、廣告、促銷，因而也就不會產生「壓過」或「淹沒」標章的效果。<sup>88</sup>

除了以上的調整之外，正向混淆的參酌因素亦用於反向混淆。而且，正如同在正向混淆案件，無一參酌因素具有完全的決定性，各個因素的比重，因每個案子的事實而不同。應注意的是，正向混淆與反向混淆並非不同的訴因，而只是同一商標侵害的不同理論而已。<sup>89</sup>

## 二、最初興趣混淆

最初興趣混淆，指被告使用原告的標章，以誘引消費者產生考慮購買的「最初興趣」，雖然接下去，因為消費者的繼續調查或被告的揭示，在交易真正完成之時，消費者並無混淆。此種侵害類型，是基於消費者產生最初興趣時的混淆，亦即後使用者是藉由先使用者的標章，而獲得在交易早期的可信度。<sup>90</sup>

最初興趣混淆的著例，例如第五巡迴法院的 *Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece* 案。被告開設名為 VELVET ELVIS 的俱樂部，法院認為，消費者可能誤認此俱樂部與貓王的遺產有關而進入，雖然於進入之後即會了解無此關聯，但最初興趣混淆已經給予被告在交易早期的可信度。

<sup>87</sup> 3 Callmann, *id.*

<sup>88</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:10 (citing Checkpoint Systems, Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270 (3d Cir. 2001)).

<sup>89</sup> 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:10.

<sup>90</sup> Schechter & Thomas, *supra* note 1, at 651; 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:6 (citing *Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece*, 141 F.3d 188 (5<sup>th</sup> Cir. 1998)).





<sup>91</sup>又例如，前述的 MOBIL 與飛馬圖案案件，亦為最初興趣混淆之案件，該案判決認為，雖然被告的顧客為汽油之大批發商，其明智程度顯然會使他們在交易完成前了解被告與美孚石油公司並無關聯。然而，被告使用 Pegasus 之名，仍可能產生最初興趣混淆，尤其在被告係以電話招攬生意的情況。<sup>92</sup>

最初興趣混淆發生在商業包裝，如 McNeil-PPC v. Guardian Drug Co.，被告的非處方藥劑的包裝與原告的近似。法院認為，被告是以商品外觀的近似性，使消費者於最初接觸產品之時被吸引，以誘使消費者考慮購買。即使消費者於最終購買時已明瞭產品之真實來源，被告已經達成其目的——即在消費者到達貨架之時混淆他，從而法院認定有最初興趣混淆。<sup>93</sup>

目前多數法院——包括第二、第三、第五、第六、第七、第九、及聯邦巡迴區上訴法院，皆已經承認最初興趣混淆為混淆之虞的一種，可以產生商標侵害。<sup>94</sup>然而，即使原告與被告之標章幾乎完全相同，最初興趣混淆仍不能被假定(assumed)，而必須以證據證明。如果真正發生最初興趣混淆的證據太弱，法院仍可能認定無混淆之虞。<sup>95</sup>

目前，最初興趣混淆常被用於網路案件，例如因網域名稱或 metatag 而產生的爭議。Metatag 的案件，如 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.<sup>96</sup>在此案，法院引用商標法學者 McCarthy 提出的比喻：將他人的標章用於自己網站的 metatags，如同在高速公路

<sup>91</sup> 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998); 3 McCarthy, *id.* § 23:6.

<sup>92</sup> Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 260 (2d Cir. 1987).

<sup>93</sup> 984 F.Supp. 1066 (E.D. Mich. 1997); 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:6.

<sup>94</sup> 3 McCarthy, *id.*

<sup>95</sup> 在 Checkpoint Systems, Inc. v. Check Point Software Technologies, Inc., 269 F.3d 270 (3d Cir. 2001)，第三巡迴法院認為，真正最初興趣混淆的證據太微不足道(*de minimis*)，而不成立侵害。

<sup>96</sup> 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

旁樹立看板，引誘他人走錯交流道而來到自己的商店。雖然消費者於購買時知道並非原先尋找的對象，但此種最初興趣混淆仍然竊用他人的商業信譽。<sup>97</sup>

但近來法院已開始持懷疑態度，而較不願意承認網路案件的最初興趣混淆，認為此種混淆即使發生也太過短暫，網路使用者儘可以離開被告的網站而繼續從事其搜尋。<sup>98</sup>不像在高速公路上走錯出口較難矯正，在網路上，當瀏覽者發現某一網站並非原本想要搜尋的網站，可以按幾下滑鼠，在幾秒鐘就回復前面的搜尋動作。因此，有法院已評論曰，McCarthy 教授及 West Coast 案所構想的「公路佈告板」，其實並非網路上的 metatags 的最佳類比。<sup>99</sup>

案例法亦發展出對最初興趣混淆原則的限制。有案件認為，最初興趣混淆僅能發生於雙方產品具有關聯之時，若雙方之商品或服務為完全不類似，則無最初興趣混淆。亦有案件認為，當係爭標章為弱標章時，則無產生最初興趣混淆之虞。<sup>100</sup>再者，當被告使用原告標章為正當之時——例如為批評原告，而使用原告之標章或商業名稱，即使是用在 metatags，此並非惡意地吸引網路使用者進入被告的網站，應不成立最初興趣混淆。<sup>101</sup>

### 三、售後混淆

售後混淆的情況為，購買者於交易時並未被混淆，但於購買後，看

<sup>97</sup> Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 1065 (9<sup>th</sup> Cir. 1999); 4 McCarthy, *supra* note 3, §25:69 (公路佈告板之類比); 4 Callmann, *supra* note 1, §22:11.50.

<sup>98</sup> Ginsburg, et al., *supra* note 19, at 431; 3 McCarthy, *id.* § 23:6.

<sup>99</sup> Bihari v. Gross, 119 F. Supp. 2d 309, 313 n.15 (S.D.N.Y. 2000); *see also* 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:11.50.

<sup>100</sup> 4 Callmann, *id.*

<sup>101</sup> Bihari, 119 F. Supp. 2d at 321-22; 4 Callmann, *id.*



到此商品的人可能會被混淆，因而可能終究會傷害到商標權人。<sup>102</sup>售後混淆的創始案件是 *Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc.*。在該案，*Mastercrafters* 仿製 *Vacheron* 經銷的瑞士時鐘 *Atmos clock*，法院認定該時鐘的外觀已有第二意義。雖然購買人明知為仿製品而不會有混淆，然而在銷售後，觀看者可能誤認仿製品為真品，所以有售後的混淆之虞。<sup>103</sup>在此後，法院認為聯邦商標法在一九六二年修正，自第三二條刪除「購買人」(purchaser)一字，使條文成為對任何人「有造成混淆、誤認、欺罔之虞」，使商標侵害可包括售後混淆的樣態。<sup>104</sup>

售後混淆最著名的案件可能是 *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.* 案。<sup>105</sup>被告使用的商標與原告近似，該案特殊之處是此商標是在牛仔褲後口袋下方的標籤(pocket tabs)，由於這是在銷售後仍留著，於牛仔褲被穿著時為他人明顯可見，因此除涉及銷售時購買者的混淆之外，亦涉及銷售後對現在購買者以外之他人的混淆。第九巡迴法院認為，對於潛在購買者的混淆之虞，構成商標侵害。<sup>106</sup>本案的法則亦可解釋為：只有對於在購買後商標仍明顯可見的商品，才會產生售後混淆。<sup>107</sup>例如，在 *Munsingwear, Inc. v. Jockey Int'l* 案，法院表示應與 *Levi* 案區別，因為該案涉及內褲，而內褲於穿著時通常不會暴露在外，一般大眾無從觀看，所以無售後混淆的顧慮。<sup>108</sup>

售後混淆所要救濟的損害包括：(1)由於消費者可以買到較便宜的仿

<sup>102</sup> *Schechter & Thomas, supra note 1, at 655-56.*

<sup>103</sup> 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955), cited in 3 *McCarthy, supra note 3, § 23:7.*

<sup>104</sup> 4 *Callmann, supra note 1, § 22:11* (第32條原文為“likelihood to cause confusion or mistake or deceive”，第43條(a)項亦作相同解釋)。

<sup>105</sup> 632 F.2d 817 (9<sup>th</sup> Cir. 1980).

<sup>106</sup> *Id.* at 821-22; 4 *Callmann, supra note 1, at 22:11.*

<sup>107</sup> *Schechter & Thomas, supra note 1, at 656; 3 McCarthy, supra note 3, § 23:7.*

<sup>108</sup> 31 U.S.P.Q.2d 1146, 1994 WL 422280 (D. Minn. 1994), *aff'd*, 39 F.3d 1184 (8<sup>th</sup> Cir. 1994).

品，所以標章的先使用者會損失銷售；(2)若在市場上有太多假貨，則消費者會害怕購買真貨，因為怕所買到的會是假貨；(3)假貨的充斥減少了真貨的稀有性；(4)如果被告之產品較劣，於售後出現瑕疵，則觀察者會把此較劣品質歸咎於原告。售後混淆原則所保護的不僅是消費大眾，亦保護標章自身——防止標章與產品的連結失去價值。<sup>109</sup>

售後混淆亦可用於商品外觀，例如，法院曾判決，對於糖果的外型，或者對於限量發行的法拉利跑車的模仿，均可構成售後混淆。<sup>110</sup>亦可用於服務標章，保單為一例，要保人於投保時並無混淆，但事後他人於請求保險給付時則可發生混淆，而向名稱近似的保險公司請求給付。<sup>111</sup>售後混淆於仿冒(counterfeiting)案件，亦具有重要性。<sup>112</sup>

法院從判決中，發展出一些對售後混淆原則的限制。售後混淆只限於觀看者為商品的潛在購買者時。<sup>113</sup>如果被告之產品品質不劣於原告的，則售後混淆原則亦不適用。<sup>114</sup>相反地，即使雙方的產品價格與銷售通路均不類似，售後混淆亦可適用。<sup>115</sup>

<sup>109</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:7; 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:10.

<sup>110</sup> 3 McCarthy, *id.*; Nabisco Brands, Inc. v. Canusa Corp., 722 F.Supp. 1287 (M.D. N.C. 1989)(糖果外觀); Ferrari S.p.A. Esercizio Fabbriche Automobili e Corse v. McBurnie, 11 U.S.P.Q.2d (BNA) 1843 (S.D. Cal. 1989)(法拉利跑車); *see* 4 Callmann, *id.*

<sup>111</sup> 3 McCarthy, *id.* § 23:7 (此種混淆傷害保險公司的商譽).

<sup>112</sup> 4 Callmann, *supra* note 1, §22:10.

<sup>113</sup> 3 McCarthy, *supra* note 3, § 23:7; Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 113 F.3d 373 (2d Cir. 1997); CAE, Inc. v. Clean Air Engineering, Inc., 267 F.3d 660 (7th Cir. 2001).

<sup>114</sup> 4 Callmann, *supra* note 1, § 22:10 (citing Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 423 F.3d 539 (6<sup>th</sup> Cir. 2005)). Gibson Guitar 案的理由在於，由於被告產品之品質非較差，所以不會發生購買人或觀察者於售後把較劣品質歸咎於原告的情事；再者，即使第三人看到被告產品，而產生來源混淆，因而競相去購買原告之產品，原告是因此而獲利，非因此而受損害。

<sup>115</sup> 4 Callmann, *id.* (citing K-Swiss, Inc. v. USA AISIQI Soes Inc., 291 F. Supp. 2d 1116 (C.D. Cal. 2003)).



## 結論

商標混淆之虞的判斷，具有相當程度的主觀性，依賴一系列的參酌因素作綜合判斷。美國聯邦各巡迴法院都各自有其參酌因素的清單，而且歷年來的判決，對這些因素的運用作了詳盡的解析。除此之外，美國法院亦發展出混淆之虞的新樣態，如反向混淆、售後混淆、最初興趣混淆，甚值得予以參考。然而這些新態樣的發展時間不長，法院所闡述的原則亦非沒有瑕疵，目前逐漸出現的新案例對這些新態樣再加以反省及限縮，我國於參酌這些案例時宜持謹慎態度。