



# 美国商标法中的 “反向混淆”

李明德

绝大多数的商标侵权都是“顺向混淆”，即在后的商标所有人让消费者产生一种虚假印象，自己的商品或服务来源于在先的商标所有人，或者说在先商标人制造了或认可了自己的商品或服务。在这种侵权中，在后的商标所有人利用了在先的商标所有人的商誉。但在某些特定的情况下，由于在先的商标人在市场上处于弱势地位，在后的商标人在市场上处于强势地位或者非常著名，可能就会出现“反向混淆”。在这种情况下，在后的商标所有人可能让消费者产生一种错误印象，在先商标所有人所提供的商品或服务是来源于在后的商标所有人。这种“反向混淆”不仅会使消费者混淆，而且会损害在先商标人的信誉，侵权者也要承担责任。

美国联邦商标法“兰哈姆法”中没有明确的关于“反向混淆”的规定。“反向混淆”是由法院的一系列判例所确定的。

在1977年的“轮胎分销商”一案中，原告“Big O”是一家轮胎制造商，向一些独立的轮胎零售商提供自己的产品。从1974年2月开始，原告在轮胎上使用了“BigFoot”商标。被告“固特异”(Goodyear)是一家美国著名的轮胎橡胶公司，从1974年7月开始在一种新轮胎上使用了“Big Foot”商标，并在全国范围内发起了促销的广告活动。尽管原告及其分销商提出了反对，被告仍然继续其推销活动。随后，原告向法院提起商标侵权的诉讼，地方法院以存在混淆可能性为依据，判定被告侵权，并处赔偿金和惩罚性赔偿金。被告不服判决，提起上诉，但第十巡回上诉法院支持了地方法院的判决，只是相应

地减轻了赔偿金和惩罚性赔偿金。

在此案中，原告并没有主张被告利用了自己的商誉，或者被告让消费者将自己的产品误认为是原告的产品。相反，原告主张，被告使用“Big Foot”的商标，让消费者在自己商品的来源上发生了混淆，甚至误认为自己的商品是来源于被告。对此，第十巡回上诉法院在判决中说：“在通常的商标侵权案件中，原告在某一公众认可的商标上进行了大量投资，并由此而提出主张。原告会寻求挽回由在后商标人所造成的损失。而在后商标人则试图利用与原告商标相联系的商誉，向消费者大众暗示他的产品与原告的产品是同一个来源。但是眼下的案件却涉及了反向混淆，侵权人使用原告的商标，造成了原告产品来源上的混淆。”

在此案中，被告主张，如果在后的商标使用者（被告）没有利用原告商誉的意图，没有将自己的产品欺骗性地让消费者误认为是原告的产品，而是仅仅造成了原告商品来源上的混淆，不应当承担法律责任。上诉法院认为，地方法院的判决已经非常有说服力地回答了被告的看法。上诉法院引证地方法院的判决说：“接受‘固特异’观点的逻辑结果必将是，一个拥有公众熟知的商号的公司，当它从竞争者那里窃取了一个产品名称并且有经济力量作密集广告时，可以免除不正当竞争的责任。如果法律责任仅仅局限于欺瞒，那么任何具有相当规模和资源的人，都可以采纳任何一个商标并且就该商标开发出新的含义，以之作为在后使用者的产品的标识。本案中‘固特异’不当使用商标的行为毫无疑问是不正当

竞争，必须受到起诉。”

在1988年的“斑夫”一案中，在先商标人就服装使用了“Bee Wear”的商标，在后商标人是一家著名的百货公司，后来就服装使用了“B Wear”的商标。第二巡回上诉法院裁定存在着两种混淆，即通常的混淆和反向的混淆。而且每一种混淆都可以依据“兰哈姆法”提起诉讼。“依据混淆可能性分析的归类，有两种潜在的混淆支持侵权的主张：正常混淆和反向混淆。依据兰哈姆法，混淆通常是这样一种错误印象，即在后商标人的商品来源于在先商标人。反向混淆的错误印象则是在先商标人的商品来源于在后商标人。”法院还分析说，本案中的在后商标人使用“B Wear”的商标，可能造成上述两类混淆。对于那些熟知在先商标人商标的消费者来说，可能误以为在后商标人的商品来源于在先商标人；而对于那些一开始就熟知在后商标人服装的消费者来说，可能以为在先商标人的商品来源于在后商标人，在先商标人是侵权者。这样，反向混淆就在事实上构成了不正当竞争，剥夺了在先商标人的名誉和商誉。法院在判决书中指出：“法律的目的是通过让公众免于商品来源上的混淆而保护商标所有人的利益，并且确保公平竞争。与通常的商标侵权相比，这一目的在反向混淆的案件中同样重要。如果反向混淆不是充足的获得兰哈姆法保护的理由，那么大公司就可以不受惩罚地侵犯小公司在先使用的商标。”

在1987年的“亚美技术”一案中，第六巡回上诉法院还从财产法理论的角度，论证了制止反向混淆的必要性。法院先论述了商标保护从防止欺诈等不正当竞争行为到同时也保护商标中的财产权利益的过程。判决书说：“尽管商标保护从普通法开始，一直是针对欺诈。但是在过去的150多年里，商标保护已经将重心转移到了保护商标本身所具有的财产权利益。这一转变是承认商标在现代非人格经济中的所起作用的结果。商标是确定某一产品来源的，或与某一特定来源相关联的手段（尽管这一来源可能是不知名的），也是诱导消费者购买的手段。”在此基础上，判决书论述了反向混淆对在先商标人的损害：“反向混淆的侵权主张，不同于通常的来源混淆或认可混淆的侵权主张。在后商标人不是寻求从在先商标人的商誉中获取利益，而是以一个相似的商标对市场进行饱和轰炸，并且淹没在先商标人。公众开始认为，在先商标人的产品确实是在后商标人的，或者在先商标人在某种程度上与在后商标人相关。结果则是在先商标人丧失了其商标的价值，也即它的产品的身份、企业的身份，它对自己商誉和名誉的控制，以及它进入新的市场的能力。”

由于“亚美技术”一案涉及了俄亥俄州的普通法商

标保护，第六巡回上诉法院还指出，依据有关商标保护的法律，该州的普通法也会禁止反向混淆，以保护商标中的财产权益。“俄亥俄州不仅广泛地保护商标，而且再走出一小步就会承认反向混淆的侵权主张。在反向混淆的案件中，同样的利益——保护商标中的财产权利和防止消费者混淆，受到了危害。由于在后商标人将在先商标人的商标据为己有，在先商标人就该商标所享有的权益就被窒息；同时消费者也会产生混淆，认为在先商标人的产品来源于在后商标人，或者在先商标人与在后商标人有了某种关联。”

在美国，如果发生了反向混淆，权利人可以依据各州的普通法提起诉讼，也可以依据联邦商标法提起诉讼，甚至可以依据联邦反不正当竞争法即“兰哈姆法”第43条第1款提起诉讼。例如，1990年的“沃森顿”一案指出，1988年的商标法修正案表明，原告可以依据第43条第1款主张认可混淆和反向认可混淆的侵权主张。“在一个反向的认可混淆诉讼中，原告的起诉依据于这样的主张，即在后商标人以其商标进行饱和式的广告宣传，因而造成了消费者的混淆。尤其重要的是，消费者错误地相信在先商标人的产品是在后商标人的，或者在先商标人在某种程度上与在后商标人相关联……兰哈姆法第43条第1款暗示了反向认可上的混淆的法律责任。法律条文涉及了使用商标造成商品‘隶属关系上、联系上和认可上’的混淆。由于法律条文没有以它表面的语言限定了这样的情形，即消费者认为原告认可了被告的产品，本院裁定这一条文要求被告承担法律责任，因为它在消费者的头脑中造成了一种错误看法，被告认可了原告的商品。换句话说，本院裁定，认可混淆的侵权主张和反向认可混淆的侵权主张，都可以依据兰哈姆法第43条第1款提起。”

作者单位：中国社会科学院知识产权中心

## 征订启事

《中华商标》杂志2001年合订本现在开始征订，每册定价为98元人民币，数量有限，欲购者请尽快与本刊联系。