



相關消費者對商標熟悉程度與 商標反向混淆之互動與認定

——從智慧財產法院103年度行商訴字
第151號行政判決談起*



陳匡正**

壹、前言

我國商標法（下稱「本法」）以保障商標權、證明標章權、團體標章權及消費者利益，並維護市場公平競爭，且促進工商企業之正常發展為目的¹。是故，為兼顧私益（商標權、證明標章權及團體標章權之保障）和公益（市場公平競爭之維護、促進工商企業之正常發展）的保護，唯有從謹慎的判斷二商標間，是否構成混淆誤認之虞做起²。

事實上，商業的過程中，若未獲得商標權人同意，而在同一或類似的商品或服

DOI：10.3966/221845622016040025001

收稿日：2015年11月10日

* 本文之初稿，曾於2015年10月2日，發表於元照出版公司舉辦之「智慧財產權判決研究會」，筆者首先感謝當天所有與會者，針對本文提出寶貴意見，以利後續文獻之蒐集，增強本文之論述，並於最後完成本文的撰寫。

** 世新大學法學院智慧財產權法律研究所專任副教授。

¹ 詳見商標法第1條。

² 謝青蓉，商標法上混淆誤認之虞之理論與實踐，台灣大學法律學研究所碩士論文，2006年，7頁。

務上，使用與其註冊商標相同或近似之圖樣，並致生相關消費者混淆誤認之虞時，對此，商標權人有權利得加以排除，相關規定可見於「世界貿易組織」（World Trade Organization, WTO）之「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）第16.1條的內容中，其規定為：「註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。前揭權利不得損及任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。³」

然賦予商標權人排除與其使用相同或近似之商標，在同一或類似之商品或服務上，藉以避免相關消費者混淆誤認之虞的權利，針對商標使用過程的各階段，有著重要之意義：首先，在商標註冊之階段，若後申請商標與已註冊商標構成混淆誤認，則不允許後申請商標註冊（本法第30條第1項第10款參照）⁴。再者，在商標侵權之階段，倘若權利人得以獲得保護與救濟，不僅可以導正市場競爭秩序，還得以讓相關消費者免受混淆誤認之苦⁵。縱使二商標被判斷不構成混淆誤認之虞，不僅相關消費者並不致生混淆誤認，且貼附二商標之商品或服務，也可同時併存於市場

³ Article 16.1 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regulates that, “The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.” 詳見S-link電子六法全書網站，http://www.6law.idv.tw/6law/law2/%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%9C%89%E9%97%9C%E4%B9%8B%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%AC%8A%E5%8D%94%E5%AE%9A.htm#_2。商標，最後瀏覽日：2015年9月22日；TRIPS: AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, PART II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, *available at* https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2 (last visited Sep. 22, 2015).

⁴ 詳見商標法第30條第1項第10款；陳昭華，商標法之理論與實務，2013年，63-64頁；謝青蓉，註2文，7頁。

⁵ 謝青蓉，註2文，7頁。

上。總而論之，無論是商標註冊或是侵害階段，避免商標之使用乃讓相關消費者致生混淆誤認，實有助於導正市場交易之秩序⁶。

於是，二商標間是否讓相關消費者致生混淆誤認之判斷與法律效果，不但是本法規範之重點，亦是我國司法實務聚焦之所在，例如：本法第30條第1項第10款、同條項第11款及第68條第1款、同條第3款等。因此，建立一套判斷商標混淆誤認之虞的規範，乃至關重要⁷。而於2004年4月28日，由智慧財產局（下稱「智慧局」）訂定發布，並於同年5月1日生效之「混淆誤認之虞」審查基準（下稱「審查基準」），之後歷經2012年4月20日修正發布，且在同年7月1日生效⁸，其現為我國判斷商標混淆誤認之虞的重要依據。

當然，本文所主要關注之審查基準第5.6點：「相關消費者對商標之熟悉程度⁹」參酌因素，雖說其只是判斷商標混淆誤認之虞的輔助因素之一，且關於混淆誤認之虞的判斷，除了依照不同案情，加以綜合考量8項參酌因素外，更應按商標在市場上之實際使用情況為依據，例如：二商標已同時併存多年，如此便容易減弱混淆誤認之程度。對此，乃是審查基準第5.6.1點之判斷重點，正由於相關消費者已多有認識，並足以辨別不同之來源者，自當尊重此一併存之事實¹⁰。

甚至，從「相關消費者對商標之熟悉程度」因素，觀察市場上之實際使用情事，藉以判斷商標混淆誤認之虞的內容者，尚包括：在二商標當中，只有其一被相關消費者所熟悉者，則對於該較被熟悉之商標，應給予較大之保護¹¹。如此，正凸顯出「相關消費者對商標之熟悉程度」因素，在判斷商標混淆誤認之虞的重要性。

⁶ 謝青蓉，註2文，7頁。

⁷ 陳思仔，反向混淆理論之研究——以美國法為主，中正大學財經法律學研究所碩士論文，2013年，71頁。

⁸ 請參酌「混淆誤認」審查基準。詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

⁹ 同前註。

¹⁰ 「混淆誤認」審查基準第5.6.1點規定如下：相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場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。詳同前註。

¹¹ 「混淆誤認」審查基準第5.6.2點規定如下：相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護，詳同前註。

尤其是當發生如同本判決之案例事實，亦即：後欲註冊之商標圖樣，乃相同或近似已註冊之商標時，不但涉及是否構成混淆誤認之虞的判斷外，還關係到「反向混淆」之情事。特別是若欲構成「反向混淆」之成立，則先註冊之商標權人就必須證明：相關消費者對於貼附後商標權人（或欲註冊相同或近似商標圖案之申請人）之商標的商品，已有高度之熟悉，且其熟悉度還超越貼附先註冊商標之商品¹²。如此反倒讓已註冊商標之權利行使受到限制，亦即先權利人無法為權利之多角化經營，甚至已註冊之商標被懷疑是襲用後商標權人（或欲註冊相同或近似商標圖案之申請人）的圖樣¹³。

因此，本文以下各章節之內容，則先從整理本案判決之內容開始，再逐一探討「相關消費者對商標熟悉程度之判斷」和「商標『反向混淆』之判斷」等兩關鍵議題，藉以瞭解「相關消費者對商標熟悉程度之判斷」因素之本質，及其與其他因素的互動，更重要的是，從美國「反向混淆」之案例，來思索本法是否需承認「反向混淆」之概念，此一重要之問題。

貳、智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決

一、案例事實

原告梁○○之前於2011年3月2日，以「黑殿飯店DARK PALACE TAIWANESE GOURMET及圖」商標（下稱「系爭商標」，如圖1），指定使用於本法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「飯店、餐廳、小吃店、旅館」服務，向被告申請註冊，並聲明商標圖樣中「飯店」及「TAIWANESE GOURMET」不在專用之列¹⁴。然原告為延續並保護多年經營之品牌形象，以及進行開設分店、多角化經營等計畫，另已取得與系爭商標之圖樣相同或類似的註冊第00000000號、註冊第00000000號、註冊第00000000號商標權，且分別指定使用於第29類、第35類之服務

¹² 陳思仔，註7文，85頁。

¹³ 陳思仔，註7文，85頁。

¹⁴ 智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決，詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

及商品在案¹⁵。



圖1 系爭商標¹⁶

後經被告智慧局審查，乃認定系爭商標圖樣中「飯店」、「TAIWANESE GOURMET」為習見商品／服務名稱或自我標榜之說明性文字，無致商標權範圍產生疑義之虞，無須聲明不專用¹⁷。又，系爭商標與據以核駁之註冊第00000000號「黑店」商標（下稱「據以核駁商標」，如圖2）構成近似，復指定使用於餐飲等類似服務，據以核駁商標具識別性，系爭商標之註冊申請有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准予註冊，以2014年5月29日商標核駁第355389號審定書為應予核駁之處分。之後原告提起訴願，而經濟部於2014年10月7日，以經訴字第10306109680號訴願決定駁回，嗣後原告不服，遂向智慧財產法院（下稱「智財法院」）提起行政訴訟¹⁸。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 同前註。

¹⁷ 同前註。

¹⁸ 同前註。



圖2 據以核駁商標（註冊第00000000號）¹⁹

二、裁判要旨

原告於本案訴訟中聲明請求撤銷原處分與訴願決定，其主張略以：原告經營之「黑店排骨飯」商號，為新北市淡水經營40餘年，傳承三代的知名老店，且其經營之商號被列入代表淡水當地特色的網站「淡水維基館」，經常受報章媒體報導，亦曾榮獲臚列消費者金字招牌獎，原告經營之「黑店排骨飯」等餐飲服務，不僅早於據以核駁之「黑店」商標申請註冊日前，已善意先使用「黑店排骨飯」標示，且原告經營「黑店排骨飯」商號之知名度及消費者熟悉度，遠高於據以核駁商標，從未聞消費者有將原告經營之排骨店等小吃服務，被誤認為係據以核駁商標權人所經營之情形²⁰。

又原告主張：據以核駁商標卻少有實際使用之佐證，反而是原告經營之「黑店排骨飯」具有較高之消費者辨識度及熟悉度，顯見相關消費者已將「黑店排骨飯」與系爭商標相連結，以「黑店排骨飯」為關鍵字，透過Google搜尋引擎取得之資料，大多指向原告經營之排骨飯飲食店；又，網路上不特定第三人，撰有諸多對於原告經營之「黑店排骨飯」其傳承味道之懷念與喜好等文章。況且，原告使用系爭商標迄今，未聞消費者誤以為原告提供之「排骨飯」等餐飲服務，為據以核駁商標權人所提供之服務；原告不僅係基於善意申請註冊系爭商標，且基於原告經營餐飲店既有之知名度，及品牌區隔化之理念，亦毫無抄襲據以核駁商標之意圖及

¹⁹ 同前註。

²⁰ 同前註。

必要²¹。

被告在本案訴訟中聲明請求駁回原告之訴，而其答辯略以：原告所檢送之相關資料，不論是網路搜尋資料，抑或部落客之文章，都顯示「黑店」與「黑殿飯店」其實已為消費者交互使用，而實有致相關消費者混淆誤認之虞，無法從上述資料，逕認系爭商標已為相關消費者所知悉，而得與據以核駁商標區辨²²。

智財法院於本案訴訟中之心證：被告雖以原告檢送之網路搜尋資料及部落客文章，認定「黑店」與「黑殿飯店」已為消費者交互使用，有致相關消費者混淆誤認之虞，唯原告有提出網站「淡水維基館」之簡介、蘋果日報與聯合報報導、中華民國第二屆消費者金字招牌獎紀念專輯節錄等資料，可見原告早於據以核駁商標之註冊申請日（2000年2月29日）前，已經營黑店排骨飯商號，而原告提出，以「黑店排骨飯」為關鍵字，透過Google搜尋引擎取得之資料、部落客文章與照片貼文等內容，均係關於原告經營之飲食店介紹，因此，前揭資料尚難顯示系爭商標與原告經營多年之飲食店有交互使用情形，不應逕予斷定二商標有致相關消費者混淆誤認之虞，並為不利原告之認定²³。

綜上所述，智財法院最後判決：被告以系爭商標申請註冊違反本法第30條第1項第10款之規定，作成「不得註冊，應予核駁」之行政處分，於法尚有未合，故原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由²⁴。

三、本案簡評

智財法院於本案訴訟中，仍舊著重在商標「正向混淆」（forward confusion，亦即直接混淆）²⁵之判斷，也就是具體運用智慧局制定公布審查基準等8項參酌因素之結果，然則卻忽略了本案例中所隱含系爭商標「黑店排骨飯」，在透過報紙、網路等媒體之推波助瀾下，無論就相關消費者之熟悉程度還是知名度，其都遠高於據以

²¹ 同前註。

²² 同前註。

²³ 同前註。

²⁴ 同前註。

²⁵ 趙晉枚，未註冊商標的保護，公平交易季刊，1994年10月，2卷4期，76頁。

核駁「黑店」商標之「反向混淆」（reverse confusion，亦即逆向混淆）²⁶情形。

尤其是有發生商標「反向混淆」之本案中，智財法院是否得以直接適用「正向混淆」的8項參酌因素，來判斷具有「反向混淆」事實之案件，例如：當法院在運用審查基準第5.6點之「相關消費者對商標之熟悉程度」²⁷，來為混淆誤認之判斷時，縱使如同於本文中，能夠證明原告所提系爭商標在報紙、網路等媒體高知名度之證據，並非交互使用，亦即系爭商標在實際市場行銷上，就相關消費者之熟悉程度而言，其遠較據以核駁商標為高，但這樣的推論卻不利於已合法註冊之據以核駁商標權利人。

另外，依據審查基準第5.6.2點所述：相關消費者對衝突之二商標倘若只熟悉其中之一者，應就該較為被熟悉之商標，給予較大之保護，則被相關消費者熟悉之系爭商標，反倒受到較大之保護，而產生合法註冊之據以核駁商標，必須與「讀音」近似之系爭商標，一同併存於市場上的矛盾情事，更讓相關消費者致生商標混淆誤認的風險。

正由於現行本法並未明文承認「反向混淆」之商標混淆誤認類型²⁸，而前述之矛盾正發生在註冊主義的我國，特別是與「反向混淆」密切相關的「相關消費者對商標熟悉程度之判斷」參酌因素，實乃源自於使用主義之美國²⁹。然則現行本法第36條第1項第3款之「善意先使用」規範³⁰，其不僅平衡註冊主義之立法缺陷，還具備使用主義色彩之規定³¹外，故本文以為強勢使用相同／近似之商標者，則可以利用此規定，來主張其不受先商標權利人之權利效力所及。換句話說，強勢使用相同

²⁶ 同前註，76頁。

²⁷ 請參酌「混淆誤認」審查基準，同註8。

²⁸ 謝青蓉，註2文，123頁。

²⁹ 最高行政法院100年度判字第2264號行政判決，詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年12月26日。

³⁰ 商標法第36條第1項第3款規定如下：下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。詳見全國法規資料庫網站，<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070001>，最後瀏覽日：2015年12月26日。

³¹ 陳匡正，商標善意先使用之研究，台灣法學雜誌，2015年7月，276期，7頁。

／近似商標者在先商標之註冊申請日前，是得以善意使用相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務者，只不過須以原使用之商品或服務為限，且先註冊之商標權人得要求強勢使用相同／近似商標者，來附加適當之區別標示³²。

可惜的是，法院於本案訴訟中主要針對系爭商標與據以核駁商標，兩者是否構成混淆誤認之虞來為判斷，卻忽略前揭先註冊之權利人與強勢使用相同或近似商標者權益間的平衡措施³³，是以本文將從前述本案判決論述之不足，作為探討之主軸，並就與本案「反向混淆」事實相關的「相關消費者對商標熟悉程度之判斷」參酌因素，來討論其內涵和性質，又針對「反向混淆」之判斷，進而是否該把「反向混淆」納入本法混淆誤認種類之一。而這些議題均值得從本案主要之「正向混淆」檢視，來進一步瞭解國內外「反向混淆」的理論及實務，以強化我國司法實務對於「反向混淆」案例之實際操作。

參、相關消費者對各商標熟悉程度之判斷

商標最主要之功能，乃是識別商品或服務之來源（即識別性）³⁴，也就是當相關消費者針對商品或服務，產生混淆誤認之虞者，應被加以禁止。所以禁止商標混淆誤認之虞，不僅為確保識別性之必要手段，亦是對第三人使用商標之範圍限制³⁵。

是故，商標混淆誤認之虞的判斷，可以說是本法的核心課題之一³⁶，尤其本法乃是採取註冊主義之立法，而當二商標發生衝突時，自應以它們申請註冊之先後，來作為取得商標權的判斷標準³⁷。因此，實務上最常見之混淆誤認類型，就是這種兩先後申請註冊商標衝突之問題（即「正向混淆」）³⁸，正如同本法第30條第1項第

³² 請參酌商標法第36條第1項第3款，詳見全國法規資料庫網站，<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070001>，最後瀏覽日：2015年12月26日。

³³ 智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決，同註14。

³⁴ 陳昭華，註4書，3頁。

³⁵ 陳昭華、曾禎祥，商標反向混淆之探討，智慧財產權月刊，2014年2月，182期，6頁。

³⁶ 同前註，6頁。

³⁷ 同前註，7頁。

³⁸ 張郁齡，商標侵權反向混淆理論之研究，東吳法律學報，2013年7月，25卷1期，7頁。

10款（下稱「本條款」），關於「有致相關消費者混淆誤認之虞」商標，使用相同或近似者於他人同一或類似之商品或服務，不得加以申請註冊之規定。

綜合上述，為明確判斷「有致相關消費者混淆誤認之虞」，故由商標專責機關智慧局訂有審查基準，以作為案件審酌之原則。因此本章之內容，將從審查基準第5.6點的「相關消費者對各商標之熟悉程度³⁹」為討論之架構，並以其定義和其他參酌因素的互動，作為探討之核心。

一、如何認定相關消費者對各商標熟悉之程度？

由於「混淆誤認之虞」乃屬於一個不確定的法律概念，故事實上，若發生後商標讓相關消費者單純地聯想到（call to mind）前商標之情形，如此並不同於混淆誤認⁴⁰；要支持混淆誤認之成立，必須要有一定程度「讓人聯想」之證據⁴¹。

無論是主要因素或輔助因素，這樣之證據，可以說是落實在審查基準之各項參酌因素。雖然審查基準並非法律之位階，僅屬於行政機關（即智慧局）內部作業之參考⁴²，但是不管是早期行政院訂頒「商標有欺罔公眾或致公眾誤信之虞審查基準」，抑或現行之審查基準，都是行政機關或法院行政救濟、訴訟之認定標準⁴³。

換句話說，縱使「相關消費者對各商標之熟悉程度」是判斷商標混淆誤認之虞參酌因素的輔助因素，然而，在行政實務、司法訴訟中，其仍舊扮演著重要之角色。故當從「相關消費者對各商標之熟悉程度」的實質內涵開始瞭解起，亦須整理在美國各法院判決中，「相關消費者對各商標之熟悉程度」此一因素，在判斷商標混淆誤認之虞參酌因素中所扮演的角色。

（一）我國商標混淆誤認審查基準之規定

針對判斷商標混淆誤認之虞的「相關消費者對各商標之熟悉程度」參酌因素，其在我國「混淆誤認之虞」審查基準，乃明文規範在第5.6點（下稱「該點」）中。

³⁹ 請參酌「混淆誤認」審查基準，同註8。

⁴⁰ 謝青蓉，註2文，18頁。

⁴¹ 謝青蓉，註2文，19頁。

⁴² 謝青蓉，註2文，65頁。

⁴³ 謝青蓉，註2文，65頁。

事實上，該點之前兩分項（即第5.6.1點至第5.6.2點），則是如何藉由相關消費者對於兩衝突商標的熟悉程度，來判定兩者是否構成混淆誤認之虞的實質規範。其具體規定為：「5.6.1相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場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，則應盡量尊重此一併存之事實。5.6.2相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。⁴⁴」

就以商標註冊與司法實務之案例來說明，何謂「混淆誤認之虞」審查基準第5.6.1點中之「併存之事實」者，乃如同以鱷魚指定在服飾之商標，有法商拉克絲蒂股份有限公司註冊之「LACOSTE及圖」，和新加坡鱷魚國際企業私人有限公司之「鱷魚CROCODILE」⁴⁵；又像是指定使用於衣服、毛巾、被單等商品之商標「House Check」及指定在皮包、圍巾、用於製造衣服、服飾用皮帶之布料等商品的商標「BURBERRYS CHECK」⁴⁶；另外譬如兩者均使用於衣服商品之「adidas & 3-stripe device」商標和「將門及圖」商標⁴⁷等，而前述之商標，都為相關消費者所熟識，並均足以扮演區辨商品來源之角色，所以無法致生混淆誤認之虞，故系爭商標均得以併存於市場中。

再者，就審查基準第5.6.2點中「較為被熟悉之商標」的實務案例來看，正如同於行政法院94年度訴字第21號行政判決中，參加人肯德基炸雞速食餐廳所提出之網頁資料、商標註冊資料、宣傳活動照片等證據，它們所證明其所代表之據爭商標被相關消費者之熟悉度，乃高於該案中代表原告指定使用在冷熱飲料店、飲食店、小吃店等商品上，因為原告未提出相關之證據資料，故參加人所代表之據爭商標，較系爭商標更為相關消費者所熟悉，自應給予較大之保護⁴⁸。

此外，該條之第3項（即第5.6.3點）乃對於當如何證明「相關消費者對各商標之熟悉程度」，並由何者提出相關之事證而為證明，以及眾所周知事實不必為舉證

⁴⁴ 請參酌「混淆誤認」審查基準第5.6點，詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

⁴⁵ 陳文吟，商標法論，修訂4版，2012年，109頁。

⁴⁶ 陳昭華，註4書，68頁。

⁴⁷ 陳昭華，註4書，69頁。

⁴⁸ 謝青蓉，註2文，115頁。

12 專題研究

之例外等，有著明文之規範，而正如同第5.6.3點前段之規定：「5.6.3相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之。但眾所周知之事實，不在此限。⁴⁹」

特別是同點之後部分規定：「又商標使用之廣泛程度的證明與商標著名的證明類似，故其相關事證之提出可參考『商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準』相關規定。⁵⁰」然前揭要點中所提「商標使用之廣泛程度」及「商標著名」的證明，乃意指：商標權利之主張者可以參考「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」（下稱「本審查基準」），並提出證據。

申言之，本文發現從本審查基準之第2.1.2節的著名商標認定⁵¹，以及第2.2節的判斷有致相關公眾混淆誤認之虞的參酌因素⁵²部分規範，可以說是歸納出如何具體認定著名商標之因素，更是結合著名商標之認定，來綜合判斷混淆誤認之虞的證據。或許從本審查基準之規範中，是得用以判定是否為著名商標，但無論是本法亦或是本審查基準，卻未有承認「反向混淆」之明文或配套規定⁵³。

(二)美國判例法之判斷

美國法上最早判斷商標混淆誤認之標準，乃是1938年之美國侵權行為法彙編（Restatement of Torts）第729條與第731條，但可惜它們僅適用於「非競爭商品」（non-competitive goods）商標混淆誤認之虞的認定⁵⁴，卻未及於「競爭商品」（competitive goods）商標混淆誤認之虞的判斷。然其總共列出如：行為人之商品、服務或事業的可能性、擴充事業而與行為人形成競爭關係的可能性、行為人之商品或服務與他人之商品或服務間，具有重疊之消費者或使用之程度等13項標準⁵⁵。

⁴⁹ 請參酌「混淆誤認」審查基準第5.6.3點，詳同註44。

⁵⁰ 請參酌「混淆誤認」審查基準第5.6.3點，詳同註44。

⁵¹ 請參酌「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285301&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

⁵² 同前註。

⁵³ 陳思仔，註7文，105頁。

⁵⁴ 謝青蓉，註2文，28-29頁。

⁵⁵ 謝青蓉，註2文，28-29頁。

但是自1938年美國侵權行為法彙編出爐後，各巡迴上訴法院乃逐漸建立各自的商標混淆誤認之虞判斷標準⁵⁶。若檢視美國各法院判決所列出之判斷標準，最多項者為聯邦巡迴上訴法院（前身是美國海關及專利上訴法院），因1973年之In re E. I. DuPont de Nemours & Co.案⁵⁷（杜邦案）所建立之杜邦因素⁵⁸，其總計包含：商標整體的相似或不相似性、商品或服務要申請註冊時，會用到的描述詞語的相似或不相似性，以及後商標使用者提供之商品或服務，與商標先使用者提供之商品或服務的關聯性、已建立並且可能會持續使用之銷售管道的相似或不相似性等，共13項判斷因素⁵⁹。

至於建立最少混淆誤認判斷因素者，乃是美國第八巡迴上訴法院與第十巡迴上訴法院，然觀察它們的判決，則分別作出6項混淆誤認之虞的判斷因素，包含：產品之相似性、近似產品是否彼此競爭、企圖將自己產品冒充為他人商品、實際混淆誤認的證據、二商標使用者所提供的商品，在使用上的關聯和行銷的方法等⁶⁰。

事實上，最早按照1938年的美國侵權行為法彙編第729條、第731條所訂定的我國商標「混淆誤認之虞審查基準」，且最為經典和應用最廣者，乃是美國第二巡迴上訴法院在著名的拍立得案中（Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.⁶¹），所判決的8個拍立得清單（Polaroid factor），包括：商標識別力之強弱、二商標間之相似程度、競爭性產品或服務的相似性等⁶²。

值得注意的是，本文所探討之重點「相關消費者對各商標之熟悉程度」，其實是前揭美國聯邦巡迴上訴法院之「未造成混淆誤認之虞的併存時間長短」⁶³；至於審查基準第5.6.2點、第5.6.3點所稱相關消費者較熟悉商標獲得較大的保護，特別是若後使用之商標乃被相關消費者較熟悉的情形，雖然美國法有「反向混淆」之適

⁵⁶ 謝青蓉，註2文，30頁。

⁵⁷ 476 F.2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A. 1973).

⁵⁸ 謝青蓉，註2文，40頁。

⁵⁹ 謝青蓉，註2文，41頁。

⁶⁰ 謝青蓉，註2文，37-39頁。

⁶¹ 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

⁶² 謝青蓉，註2文，31-32頁。

⁶³ 謝青蓉，註2文，85頁。

用，但本法卻並未明文承認「反向混淆」之立法⁶⁴。

若從權利平衡的角度來看，本法雖以註冊主義為本，又未明文承認「反向混淆」之混淆誤認類型，但強勢使用相同或近似商標者（亦即相關消費者知名度較高者）仍可按照本法第36條第1項第3款之「善意先使用」條款，讓其商標若於先商標註冊申請日之前，來為善意先使用者，則該商標是能夠與先商標併存於市場上。

(三)小 結

若從我國審查基準第5.6點所規定的「相關消費者對各商標之熟悉程度」參酌因素開始談起，吾人可以得知，本要點之前兩分項，乃是以相關消費者對於兩衝突商標熟悉程度之規範為主，以進行混淆誤認之虞的判斷。倘若相關消費者僅熟悉其中之一者，應對其賦予較大之保護；然若相關消費者對於兩者均熟悉，且無相關消費者會誤認商品或服務之來源者（識別性），則貼附兩衝突商標之商品，是得以併存於市場上。

此外，比較我國審查基準第5.6點規範的「相關消費者對各商標之熟悉程度」參酌因素，及美國各級巡迴上訴法院之見解，儘管拍立得清單乃是美國司法實務運用最廣泛的商標混淆誤認之虞審查基準，然只有聯邦巡迴上訴法院之杜邦因素中，才有配合之「同時使用商標卻未引起混淆誤認情況的時間長短」參酌因素。而本文以為無論是前商標亦或是後商標，都會面臨到相關消費者對其熟悉程度不同之情事，故此因素不但得用以判斷後商標對於前商標所致生之「正向混淆」外，也與前商標對於後商標所致生「反向混淆」之判斷有關。

倘若後商標被相關消費者所熟悉，則按照審查基準第5.6.2點，是當獲得較大之保護。就此點之具體適用更凸顯出，由於我國審查基準之制定，乃根基於美國司法實務上之拍立得清單，除了美國使用主義⁶⁵和我國註冊主義⁶⁶之立法差異外，更反映出我國法所師承之美國法，乃是承認「反向混淆」，亦即相關消費者熟悉程度較高之後商標，若與前商標相同或近似，仍舊會構成混淆誤認之虞。相對而言，本法卻只承認「正向混淆」，因為不承認「反向混淆」之存在，則是讓後使用且較被相

⁶⁴ 謝青蓉，註2文，123頁。

⁶⁵ 陳文吟，註45書，42頁。

⁶⁶ 陳文吟，註45書，43頁；陳匡正，註31文，6-7頁。

關消費者熟悉之商標，比起已註冊之前商標，不僅獲得較大之保護外，也不可能致生混淆誤認之虞的荒謬論斷。

當然從本法與審查基準之規範衝突，來檢視商標「反向混淆」判斷之不足，但本法第36條第1項第3款之「善意先使用」條款，則提供強勢且善意先使用相同或近似之商標者，得以繼續使用該商標之機會。

二、相關消費者對各商標熟悉程度與其他混淆誤認判斷因素的互動

事實上，各項判斷商標混淆誤認之虞的參考因素間，乃是互相影響之關係，況且並非每一項因素都必須達到一定的程度，才有可能構成混淆誤認⁶⁷。特別就審查基準第6.1點前部分之規定：「前述各項因素具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。⁶⁸」然在同要點之後部分，更進一步舉出：「不過應注意者，此種互動關係，在前述5.7相關消費者對各商標熟悉之程度為考量時，要注意衝突的二商標是否均為相關消費者所熟悉。換言之，若先後的甲乙二商標發生衝突，要判斷有無混淆誤認之虞，甲商標為相關消費者所熟悉，則依前述原則應可降低對其他因素的要求，然若乙商標亦為相關消費者所熟悉，則不但不能降低對其他因素的要求，甚而需提高其要求，因為二商標均為相關消費者熟悉的情形下，發生混淆誤認的機會極低，自然要提高其他因素的門檻。⁶⁹」

故本文綜合前述審查基準之規定，乃認為針對兩衝突之商標，若有其一被相關消費者所熟悉者，不但其應獲得較大之保護，且其較不會被認定構成混淆誤認之虞，甚至，在判斷系爭商標是否構成混淆誤認之虞、考量「相關消費者對各商標之熟悉程度」以外的參酌因素時，是得以降低斟酌它們之分量⁷⁰。至於發生兩衝突商標均被相關消費者所熟悉之情況時，因為兩者同時被相關消費者混淆誤認的機會並不高，所以在判斷系爭商標是否構成混淆誤認之虞時，除了審酌「相關消費者對各

⁶⁷ 謝青蓉，註2文，72頁。

⁶⁸ 請參酌「混淆誤認」審查基準第6.1點，詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

⁶⁹ 同前註

⁷⁰ 謝青蓉，註2文，72-73頁。

商標之熟悉程度」的參酌因素外，更應綜合、同等地斟酌其他7個參酌因素⁷¹。

進而論之，智財法院在本案判決中，就欲為申請註冊之後商標（即系爭商標）及已申請註冊之前商標（即據以核駁商標）兩者間，是否構成混淆誤認之虞的判斷上，乃依據審查基準第4點規範之精神來處理，此條之規定為：「然在商標異議、評定或廢止等爭議案件中，除得依其個案案情暨當事人是否主張為斟酌外，申請評定或廢止之人依法所檢送據爭商標之使用證據，或相關因素已然呈現於審查資料，應就其主張存在之因素暨其佐證之證據資料綜合斟酌，俾所為有無混淆誤認之虞之判斷，得更與市場交易之實際情形相契合。⁷²」

此外，智財法院於本案判決中，雖未斟酌8項全部之參酌因素，但除了「先權利人多角化經營之情形」因素，和「其他混淆誤認之因素」因素外，其餘6項參酌因素均加以審酌⁷³。特別是法院在判斷前商標與後商標之間是否構成混淆誤認之虞時，其所採取的「相關消費者對各商標熟悉之程度」因素，則是與「實際混淆誤認之情事」因素來一併加以審酌⁷⁴。事實上，後商標使用人所提出之網路、報章媒體證據，確實能夠證明：貼附系爭商標之商品，乃被相當多之消費者所熟悉，且熟悉度遠超過貼附據以核駁商標之商品，更能符合「相關消費者對各商標熟悉之程度」因素的要件。

但最重要的是，本文認為：智財法院在決定兩衝突商標何者屬於較被熟悉者時，其實除了前述之網路、報章媒體證據外，較正確的判斷模式，是應當切實考量市場交易之「各項」實際因素。當然，能夠較被相關消費者熟悉者，多屬於著名商標，然而著名商標之判斷，則應掌握那些客觀之證據，乃足以認定系爭商標已廣為相關消費者所普遍認知者⁷⁵，並結合「質」和「量」之判斷⁷⁶。

所以，針對判斷著名商標之具體證據，本文主張仍得以參考已廢止的「著名商

⁷¹ 謝青蓉，註2文，72頁。

⁷² 請參酌「混淆誤認」審查基準第4點，詳見經濟部智慧財產局網站，同註68。

⁷³ 智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決，同註14。

⁷⁴ 智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決，同註14。

⁷⁵ 最高行政法院97年度判字第623號行政判決，詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年9月22日；謝銘洋，智慧財產權法，4版，2013年，234頁。

⁷⁶ 謝銘洋，同前註，235頁。

標或標章認定要點」第6點⁷⁷之規範，由銷售數額資料、國內外媒體廣告資料、商品銷售配置資料、商標市場評價資料、商標創立時間資料、商標國內外註冊資料、市場調查報告資料、行政或司法機關認定之文件、其他證明商標之資料⁷⁸等證據，來加以進行綜合判斷，實較為妥適。

三、小 結

無論從我國現行商標「混淆誤認之虞」審查基準第5.6點規範之「相關消費者對各商標熟悉之程度」參酌因素（下稱「前者」），抑或美國聯邦巡迴上訴法院所判決之「同時使用商標卻未引起混淆誤認情況的時間長短」參酌因素（下稱「後者」），吾人得以瞭解：前者與後者就混淆誤認之虞的判斷上，兩者均不是主要及普遍的參酌因素，且前者為輔助因素，又後者不見於美國司法實務界運用最廣泛之拍立得清單，亦不見於其他美國各巡迴上訴法院之判決中。

然則我國商標「混淆誤認之虞」審查基準，實為商標主管機關智慧局參考國內外案例所提出之參酌因素，來綜合歸納出來之因素，況且若從方法論的角度來觀察之，混淆誤認之虞所考量的因素，乃是一個變異性的因素，而非固定性的因素⁷⁹。換句話說，判斷混淆誤認之虞的參酌因素間，具有互動之關係，原則上，若8項參酌因素中之一特別符合時，應得以降低其他參酌因素之要求⁸⁰。

正如同「混淆誤認之虞」審查基準第6.1點，針對「相關消費者對各商標熟悉之

⁷⁷ 著名商標或標章認定要點第6點規定如下：「本要點五各項因素得依下列證據證明之：(一)商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。(二)國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。(三)商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。(四)商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。(五)商標或標章創用時間及其持續使用等資料。(六)商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。(七)具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。(八)行政或司法機關所為相關認定之文件。(九)其他證明商標或標章著名之資料。」詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285201&ctNode=7051&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

⁷⁸ 著名商標或標章認定要點第6點，詳同前註。

⁷⁹ 陳昭華，註4書，85-86頁。

⁸⁰ 陳昭華，註4書，86頁。

程度」與其他參酌因素的運用，所列舉出之例子為：「若先後的甲乙二商標發生衝突，要判斷有無混淆誤認之虞，甲商標為相關消費者所熟悉，則依前述原則應可降低對其他因素的要求，然若乙商標亦為相關消費者所熟悉，則不但不能降低對其他因素的要求，甚而需提高其要求。⁸¹」

就智財法院在本案判決中，針對系爭商標及據以核駁商標間，是否構成混淆誤認之虞的判斷模式，雖說審酌「相關消費者對各商標熟悉之程度」因素，乃是和「實際混淆誤認之情事」因素兩者綜合加以考量，並根據市場交易的實際情形來綜合斟酌之；可是後商標權人於本案訴訟中，所提出之網路、報章媒體的證據，乃證明系爭商標比據以核駁商標更被相關消費者所熟悉。

本文具體主張，智財法院在決定兩衝突商標何者屬於較被熟悉者時，其實，較妥適之判斷模式，應是由銷售數額資料、國內外媒體廣告資料、商品銷售配置資料、商標市場評價資料、商標創立時間資料、商標國內外註冊資料、市場調查報告資料、行政或司法機關認定之文件、其他證明商標之資料等證據，而為綜合之判斷。

除此之外，本文亦認為法院於本案判決中，雖然判決原告勝訴，可惜其理由卻未強調商標善意先使用之抗辯⁸²，由於原告是得以依照本法第36條第1項第3款，來主張善意先使用系爭商標，也就是在本法未明文承認「反向混淆」的現況下，得以衡平先註冊之權利人與強勢使用相同或近似商標者權益之方法。

肆、商標「反向混淆」之判斷

在本案判決中所爭執者，雖然是欲註冊申請之系爭商標和已註冊申請之據以核駁商標間，是否構成混淆誤認之判斷，但是原告貼附系爭商標之「黑店排骨飯」已經營多年，且其具有良好之品牌形象，而原告尚有開設分店、多角化經營之計畫，甚至從網路、報紙媒體上，也出現許多消費者對其懷念與喜好之描述⁸³。

⁸¹ 請參酌「混淆誤認」審查基準第6.1點，同註68。

⁸² 智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決，同註14。

⁸³ 智慧財產法院103年度行商訴字第151號行政判決，同註14。

如此，吾人得以瞭解，系爭商標之知名度似乎已超越據以核駁商標，能夠讓相關消費者誤認：先註冊之據以核駁商標乃源自於後欲註冊之系爭商標，發生「反向混淆」的情形⁸⁴。特別是「反向混淆」之概念，雖然最早起源自1977年美國聯邦第十巡迴上訴法院，所作出之Big O Tire Dealer, Inc. v. Good year Tire & Rubber Co.⁸⁵案判決；但本章之內容，將先針對「反向混淆」之定義與效能來進行論述，又從開始「反向混淆」先河之美國法，來深入探討其內涵，最後再回歸討論「我國商標法是否需承認『反向混淆』之概念？」這個重要之課題。

一、商標「反向混淆」之定義與特性

若欲討論商標「反向混淆」之定義與特性，本節之內容，將從「商標『反向混淆』之定義」及「商標『反向混淆』之特性」等兩個層面，對於「反向混淆」理論之開展，而為進一步之解析：

(一)商標「反向混淆」之定義

「反向混淆」（又稱做逆向混淆）實為商標混淆誤認之一種⁸⁶，尤其是一般的混淆所指為「正向混淆」（亦稱為直接混淆），意謂商品或服務之購買者，其誤認後商標使用人之商品或服務，乃是來自於先商標權利人，或者與先商標權利人有關⁸⁷。又「正向混淆」則讓後商標使用人享有先商標權人之商譽，並使得後商標使用人獲取利益⁸⁸。

反過來說，「反向混淆」則意謂：商品或服務之購買者，其認為先商標權利人之商品或服務，來自於後商標使用人，或先商標權利人與後商標使用人之企業有關聯，又或者先商標權利人受到後商標使用人之贊助⁸⁹。至於「反向混淆」則意指，

⁸⁴ 最高行政法院100年度判字第2264號判決，詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

⁸⁵ 最高行政法院100年度判字第2264號判決，詳同前註。

⁸⁶ 趙晉枚，註25文，76頁。

⁸⁷ 趙晉枚，註25文，76頁。

⁸⁸ 趙晉枚，註25文，76頁。

⁸⁹ 趙晉枚，註25文，76頁。

後商標使用人雖無意藉先商標權利人之商譽來獲取利潤，卻讓先商標權利人蒙受不白之冤⁹⁰。

(二)商標「反向混淆」之特性

綜上所述，本文以為「反向混淆」之特性，實可以從「『反向混淆』構成要件之特殊性」及「『反向混淆』救濟和適用之特殊性」這兩個方面，來針對其與「正向混淆」之差異為比較：

1.「反向混淆」構成要件之特殊性

就此部分而論，「反向混淆」之特殊性乃分別包括以下三點：

(1)商標使用之先後

我國之商標註冊主義，乃異於美國之商標使用主義，特別是後者係以商標使用的先後來認定之；前者卻以商標註冊的先後而為認定。當然，後商標若未經註冊，對於已註冊之先商標，就無主張「反向混淆」之必要⁹¹。至於「正向混淆」當然是著重於保護先註冊之商標，以防止其他未註冊之後商標，讓相關消費者致生混淆誤認之虞；

(2)先後商標之相同或近似，以及其所指定商品或服務之同一或類似

先商標與後商標須構成相同或近似，且其使用於同一或類似之商品或服務⁹²。對此點而言，「正向混淆」之產生亦是先後之商標相同或近似，又其所指定之商品或服務同一或類似；

(3)先後商標使用之企業規模大小

先商標使用人屬於不具知名度之小企業，而後商標使用人則為較具高知名度之強勢大企業，故致使相關消費者誤認，二商品或服務乃源自於後商標使用人，或誤認係源自與後商標使用人之相關者⁹³。就此點來說，「正向混淆」之發生並不強調使用先後商標企業的規模大小，而是重視先後商標是否構成混淆誤認之虞的實質

⁹⁰ 趙晉枚，註25文，76頁。

⁹¹ 陳昭華，商標法之理論與實務，修訂2版，2015年，106頁。

⁹² 同前註，106頁。

⁹³ 同前註，106頁。

判斷。

2. 「反向混淆」救濟和適用之特殊性

就此部分而論，「反向混淆」之特殊性分別包含以下二點：

(1)後商標之使用人乃非以攀附先商標之商譽為目的，卻以其經濟實力製造大量廣告，讓先商標權人失去其識別功能，使得先商標權利人亦失去商譽控制權和進入新市場之能力；所以，先商標權利人得按公平交易法第25條之規定⁹⁴，阻止後商標使用人為影響交易秩序之欺罔，或顯失公平之商標使用⁹⁵。至於「正向混淆」則因為後商標使用人，搶搭著先商標權利人之便車，而使用相同或近似之商標，故先商標權利人得依本法第30條第1項第10款，阻止後商標之註冊外，並得按照本法第68條至第70條，請求權利侵害之救濟；(2)無論後商標使用人是否明知或惡意使用先商標，均不會影響「反向混淆」之成立⁹⁶。相對來說，「正向混淆」之產生，亦不取決於後商標使用人，是否事先明知或惡意使用先商標。

二、美國商標「反向混淆」概念之介紹

本文為深入探討美國法上商標「反向混淆」之概念，故本節之內容，將從「美國法上商標『反向混淆』之定義」、「美國司法實務上商標『反向混淆』之發展」及「美國司法實務上商標『反向混淆』之舉證與損害賠償額計算」等三方面，針對發軔商標「反向混淆」概念的美國理論與實務，來進行全面之剖析：

(一)美國法上商標「反向混淆」之定義

「反向混淆」雖說是混淆誤認的一種，可是探究其本質內涵，與「正向混淆」的情形不同⁹⁷，特別是從其構成要件及救濟、適用部分，則更能看出兩者本質內涵

⁹⁴ 公平交易法第25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。」詳見法務部網站，<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0150002>，最後瀏覽日：2015年11月6日。

⁹⁵ 陳昭華，註91書，106-107頁。

⁹⁶ 陳昭華，註91書，107頁。

⁹⁷ 王敏銓，美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究，智慧財產權月刊，2006年10月，94期，103頁。

之差異。所謂的「反向混淆」，乃意指具強大力量之後商標使用者（通常為大公司），使用與先使用者（通常為小公司）相同或近似之商標，並透過在市場上商標廣泛的使用、廣告與促銷，不但會破壞先使用者與該商標之聯繫，而且後使用者之商標則「壓過」（overwhelm）或「淹沒」（inundate）先使用者商標在市場上的商業識別（commercial identification）⁹⁸。進而論之，先使用者實無法使用該商標而獲取利潤，致使先使用者失去其商標之價值、商品來源之標示、對商譽之控制權，與進入新市場之能力。

（二）美國司法實務上商標「反向混淆」之發展

承如前述，美國司法實務中首先於商標侵權訴訟承認「反向混淆」之應用者，乃是1976年之Big O Tire Dealer, Inc. v. Good year Tire & Rubber Co.⁹⁹案，又本案之事實為：原告Big O公司在美國14個州境內有200個販售點，並自1974年4月開始公開販售Big O Big Foot系列輪胎，另被告Goodyear公司為當時全球最大的輪胎製造商，且其於1974年7月開始，以Bigfoot為商標，在全美國銷售其推出之輪胎¹⁰⁰。故原告認為，被告將相同之Bigfoot商標使用在輪胎商品上，構成美國聯邦商標法第43條(a)錯誤的產品來源標示（false designation of origin），和普通法之商標侵害，遂向美國科羅拉多州地方法院（下稱「科州地院」）提出訴訟¹⁰¹。

再者，科州地院則承認「反向混淆」之概念，其主張是：倘若接受被告之「反向混淆」不受公平競爭法限制之立場，將讓任何擁有一定規模和資源之人，可以選擇使用他人之商標，並賦予該商標一個新的意涵，藉以表彰後使用人之產品來源。所以科州地院最終判決：被告之行為，乃不正當使用商標且構成不公平競爭，故原告得向被告請求損害賠償¹⁰²。然被告復上訴至二審法院，而法院之立場則是：擴大科州普通法有關商標侵害的範疇，並將「反向混淆」納入商標侵權的範圍內，如此

⁹⁸ 同前註，103頁。

⁹⁹ 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977).

¹⁰⁰ 陳昭華、曾禎祥，註35文，9頁。

¹⁰¹ 陳昭華、曾禎祥，註35文，9頁。

¹⁰² 陳昭華、曾禎祥，註35文，10頁。

方能維護該州保障既有商標權，及避免社會大眾致生混淆誤認之立場¹⁰³。

縱使自Big O案之後，美國各州法院認為：依據普通法，有「反向混淆」理論之適用，但美國聯邦商標法第43條(a)是否包括「反向混淆」之適用？在1987年的Jeffrey v. Cannon Films Inc.¹⁰⁴案中，法院則主張，由於原告未提出為何美國聯邦商標法第43條(a)應包含「反向混淆」之適用，故該條並無「反向混淆」之適用¹⁰⁵。另一方面，從1980年之Stuart v. Collins¹⁰⁶案中，被告在商業上，已成功讓原告無法再藉由系爭商標而為商業利益上之拓展，所以被告須負損害賠償責任，故美國聯邦商標法第43條(a)仍應包括「反向混淆」之適用¹⁰⁷。

以學說為討論之重點時，吾人可以得知，美國聯邦商標法之立法目的，與普通法關於商標權之規範乃是相同的，特別是已在美國聯邦法院管轄之商標訴訟，無論是否在聯邦登記註冊，皆得以各自按美國聯邦商標法第32條(1)、同法第43條(a)，主張「反向混淆」之概念¹⁰⁸。此外，從2011年之In re Bioenergy, Inc.¹⁰⁹案，則可以凸顯出：商標註冊程序中，亦有「反向混淆」概念之適用。而美國公平交易法第20條評論f (comment f)，也承認「反向混淆」為侵害之一種型態，正由於「反向混淆」的產生，會導致先使用人喪失其商譽之控制權，同時會造成先使用人投入資金之損失¹¹⁰。

當然，在美國學說實務界一片支持「反向混淆」概念之聲音外，亦有採取反對「反向混淆」概念之聲音者，例如在A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.¹¹¹案中，承審法院主張：若「反向混淆」概念之存在，會使得大規模的公司害怕將其商標使用在新產品線上；雖是如此，承審法院依舊承認，若是欠缺「反向混淆」之規範，可能會導致小型規模的商標權利人，擔心其商標權日後遭到大型企業

¹⁰³ 陳昭華、曾禎祥，註35文，11頁。

¹⁰⁴ 3 U.S.P.Q.2d 1373 (CD. Cal. 1987).

¹⁰⁵ 陳昭華、曾禎祥，註35文，11頁。

¹⁰⁶ 489 F. Supp. 827 (S.D.N.Y. 1980).

¹⁰⁷ 陳昭華、曾禎祥，註35文，11-12頁。

¹⁰⁸ 陳昭華、曾禎祥，註35文，12頁。

¹⁰⁹ 2011 WL 2730928 (T.T.A.B. 2011).

¹¹⁰ 陳昭華、曾禎祥，註35文，12-13頁。

¹¹¹ 237 F.3d 198 (3d. Cir. 2000).

所侵奪，因而更欠缺對商標進行投資之誘因，所以最後，承審法院就該案仍然是採取「反向混淆」之概念¹¹²。

(三)美國司法實務上商標「反向混淆」之舉證與損害賠償額計算

倘若「反向混淆」乃造成商標權人銷售額度的下滑，商標權人就侵害商標權行為所造成的損害進行舉證後，對所受之損害自然得請求損害賠償，但對於商標權人失去該商標商譽之控制力此一損失，乃為抽象無體財產權之價值評估，而欲加以計算，對於承審之法院絕非易事¹¹³。

至於損害賠償計算之部分，尤其以Big O案為例，承審法院乃以被告投入的廣告費，來作為「反向混淆」所造成損害賠償之計算模式，這種計算方式亦被其他法院所接受¹¹⁴。又，原告是否得依據合理授權之金額，而為損害賠償額之計算者，美國司法實務界卻未有全面一致之看法，有採取肯定說者，亦有採取否定說之見解¹¹⁵。

三、我國商標法是否需承認「反向混淆」之概念？

事實上，商標之「混淆」主要是指「正向混淆」而言，也就是商標之後使用者，使用與先註冊商標相同或近似之商標，貼附在同一或類似之商品或服務上，乃致使相關消費者產生混淆誤認之虞的情形¹¹⁶。

然則商標保護之重心，近年來已從對商標權人之保護，轉變成對消費者之保護，故商標之「反向混淆」，實成為新興之商標侵權態樣¹¹⁷。又在「反向混淆」的情況下，商標之後使用者反倒是讓相關消費者誤認，先註冊之商標權人所提供的商品或服務係源自於商標之後使用者¹¹⁸。

¹¹² 陳昭華、曾禎祥，註35文，13頁。

¹¹³ 陳昭華、曾禎祥，註35文，13頁。

¹¹⁴ 陳昭華、曾禎祥，註35文，14頁。

¹¹⁵ 陳昭華、曾禎祥，註35文，16頁。

¹¹⁶ 陳昭華、曾禎祥，註35文，6頁。

¹¹⁷ 張郁齡，註38文，109頁。

¹¹⁸ 張郁齡，註38文，113頁。

「反向混淆」概念之源起，實非由立法所創設，正如同我國商標法並無「反向混淆」之規範，且其可以追溯自判例法之發展。是以本節之內容，將從我國判例法中，針對是否承認「反向混淆」概念的正、反兩立場來開始談起，一直到「反向混淆」概念在混淆誤認之虞判斷因素的實際認定，甚至在本案判決中，對於「反向混淆」判斷之檢視等，這些皆是以下本節之探討重點。

(一)我國歷來實務針對商標「反向混淆」之見解

至於「反向混淆」是否在本法亦有適用之空間？其實在我國司法實務上，乃有正、反兩面之看法。所謂採取肯定本法第35條第2項中之「混淆誤認」，不僅包含「正向混淆」，亦包括「反向混淆」之情況者，例如：智財法院100年度民公訴字第6號民事判決之見解，就其重要之內容為：「然商標法第29條第2項（亦即現行本法第35條第2項）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』，自有失出。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（亦即現行本法第35條第2項）之『混淆誤認』限縮於『正向混淆』而不包括『反向混淆』，無異承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（亦即現行本法第35條第2項）之『混淆誤認』限縮解釋於『正向混淆』

之必要。¹¹⁹」至於其他肯定「反向混淆」得以於本法適用之司法實務判決，尚包含：智財法院97年度行商訴字第106號民事判決、同院97年度行商訴字第22號民事判決、台灣高等法院87年度上易字第6779號判決、台灣高雄地方法院86年度自字第729號判決等¹²⁰。

另一方面，在我國司法實務之判決中，針對「反向混淆」也多有採取否定之態度，亦即本法第35條第2項中之「混淆誤認」，只限於「正向混淆」，並不包含「反向混淆」之情形。就如同智財法院104年度民商上字第1號民事判決之見解，其主要之內容為：「所謂『反向混淆』（reverse confusion），係指先商標權人於市場上處於弱勢地位，而後商標權人在市場處於強勢地位或著名，此時，後商標權人可能會使相關消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象，而致混淆誤認之情形。美國聯邦第十巡迴法院前於1977年Big O Tire Dealer, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.案件，雖有承認『反向混淆』之概念，然美國實務有所爭議，我國商標法並無引進該概念用語之明文，我國商標實務上判斷是否有致混淆誤認之虞，仍應參諸混淆誤認之虞因素為判斷基準（參照最高行政法院100年度判字第2262號判決）。查本件並無先商標權人即上訴人之系爭商標於市場上居於弱勢地位，後商標權人在市場上居於強勢地位之情形，兩造商標於市場上均有相當之知名度，且其商品或服務之定位及訴求迥然不同，況兩造商標不成立近似性。職是，相關消費者並無將上訴人商品誤認為源自於被上訴人公司商品之可能，自無『反向混淆』理論之適用。¹²¹」同樣抱持否定「反向混淆」於本法適用之司法實務判決，還包括：智財法院103年度民商訴字第7號民事判決、最高行政法院101年度判字第1048號行政判決、同院100年度判字第2264號行政判決及同院100年度判字第2262號行政判決等¹²²。

若比較前揭肯定及反對「反向混淆」，是否有適用在本法之司法實務見解的差

¹¹⁹ 智慧財產法院100年度民公訴字第6號民事判決，詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年9月22日；陳昭華，註4書，71頁。

¹²⁰ 詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年9月22日；張郁齡，註38文，20頁。

¹²¹ 智慧財產法院104年度民商上字第1號民事判決，詳見司法院網站，同前註。

¹²² 司法院網站，同前註；陳昭華，註4書，70-71頁。

異，實得從以下5個方面，作為討論之重點：

1.商標之市場地位

「反向混淆」之商標權人，通常是默默無聞之小廠商，而商標之後使用者，則為擁有市場優勢的大廠商，然在「正向混淆」之情形，商標權利人多是著名商標之所有人¹²³；

2.商標之價值

在「反向混淆」之情況下，商標之後使用者，較已註冊之商標權人更有條件進行強力廣告宣傳和商品行銷，並得以創造商標品牌價值之機會，又在「正向混淆」之情況下，商標權人本身就是強勢商標的創造者¹²⁴；

3.當事人之意圖

「反向混淆」為以大吃小之方式，將他人已註冊之商標得自為使用，乃不同於「正向混淆」以搭便車之方式，來獲取不正當利益¹²⁵；

4.相關消費者之混淆

在「反向混淆」之情況下，相關消費者誤認為已註冊之商標乃源自於商標之後使用者，然「正向混淆」則是指：商標侵權人之商標，被視為與商標權人之商標具有關聯性¹²⁶；

5.損害之結果

「正向混淆」情況下，為侵權者以搭便車之行為而獲益；在「反向混淆」之情況下，商標權人反倒是受惠於相關消費者，將其商標與後使用之商標構成混淆誤認；但是相對的，商標權人卻失去其商譽或其商標主控權，造成損失¹²⁷。

¹²³ 張郁齡，註38文，113頁。

¹²⁴ 張郁齡，註38文，113頁。

¹²⁵ 張郁齡，註38文，113頁。

¹²⁶ 張郁齡，註38文，113-114頁。

¹²⁷ 張郁齡，註38文，114頁。

(二)商標「反向混淆」就混淆誤認之虞的判斷

事實上，商標「反向混淆」作為混淆誤認的一種類型，且就混淆誤認之虞的判斷上，不僅為商標法中之重要議題，同時卻也是最困難之議題¹²⁸。處理過許多世界著名商標爭議之美國專利商標局上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board），其中，Saul Lefkowitz於1975年至1981年擔任該委員會之委員長，在該委員會25週年慶的晚會上，他拿出一枚銅板，將其高高擲起，且接住它之後說：「這就是我們決定混淆誤認之虞的方法¹²⁹」。此事更凸顯出，混淆誤認之虞的判斷有很大的不確定性，因而使其判斷之難度異常增高。

在實際混淆誤認之虞的判斷上，雖然我國已於2004年4月28日，由經濟部訂定發布「混淆誤認之虞」審查基準，且在同年5月1日生效¹³⁰，然就本法第35條第2項條文中之「混淆誤認」，是否包含「反向混淆」在內，卻在司法實務之判決中，分別有著肯定及反對的不同見解。其實，觀乎本法各條文之規範，它們不但未禁止「反向混淆」，亦未承認之，但可惜的是，從本法之立法目的來看，則其僅聚焦在「正向混淆」之情況¹³¹。

尤其是當遇到如同本案判決中，相關消費者所高度熟悉之原告「黑殿飯店 DARK PALACE TAIWANESE GOURMET及圖」商標（亦即系爭商標），乃較據以核駁之「黑店」商標更具知名度的「反向混淆」情況時，即便依據審查基準第5.6.2點之規定，乃賦予本案判決之系爭商標較大的保護¹³²，又因為本法尚未明文承認「反向混淆」之概念¹³³，故系爭商標與據以核駁商標間，並不構成混淆誤認，反而使得先商標權利人在混淆誤認之虞的判斷上，立於不利之地位。

申而論之，正由於我國商標實務在於判斷是否構成混淆誤認之虞，其所依據之前揭8點審查基準的參酌因素，實係參考美國第二巡迴上訴法院就判斷商標是否致

¹²⁸ 謝青蓉，註2文，121頁。

¹²⁹ 謝青蓉，註2文，121頁。

¹³⁰ 請參酌「混淆誤認」審查基準，同註8。

¹³¹ 謝青蓉，註2文，23頁。

¹³² 請參酌「混淆誤認」審查基準第5.6.2點，詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

¹³³ 謝青蓉，註2文，123頁。

生混淆誤認之虞，所列示之「拍立得清單」¹³⁴；然其卻根基於使用主義¹³⁵，而非如我國所採取之註冊主義¹³⁶。故這樣的法系衝突，也正凸顯出，本法在尚未明文承認「反向混淆」概念的現況下，不僅無法明確的保護未被相關消費者熟悉，且已註冊之先商標權利人，更使得審查基準第5.6.2點之規定，致生無法完全適用於「反向混淆」之情事。

是故，本節以下之內容將以本法當承認「反向混淆」概念為基礎，並從「中小企業商標權之保護」和「商標識別功能之維護」兩部分功用，藉以論述：如何在發生「反向混淆」時，強化混淆誤認之虞的判斷，而為合法商標權之完整保護。甚至避免當發生智財法院在本案判決中，就像過去多數實務見解¹³⁷之作法，太過於重視混淆誤認事實之判斷，卻輕忽因混淆誤認方向不同之後果，亦即未以「反向混淆」之觀點，來進行妥善的運用及分析，藉此保障先商標權利人之權益。

1. 中小企業商標權之保護

倘若本法第35條第2項條文中之「混淆誤認」，得以在「正向混淆」之類型外，也包含「反向混淆」之型態者，就保護智慧財產權制度（亦包括商標權在內），是得以改變事業競爭型態此一特點來觀察¹³⁸，其實中小企業為我國市場之主流，若將「反向混淆」列入商標侵權之型態，確實有助於阻止外國大型公司挾其雄厚資金，且藉由強力廣告，並使用相同或近似於已先在我國註冊之商標圖樣，乃用來搶攻貼附該外國公司商標商品之市場，以及它們在我國市場之銷售率¹³⁹。

反過來說，若本法第35條第2項中之「混淆誤認」，並不涵蓋「反向混淆」之類型者，卻讓相關消費者高度熟悉後商標使用人的圖樣，仍得以和先商標權利人在市場中併存，況且依據審查基準第5.6.2點之規定，給予後商標使用人之圖樣較大的

¹³⁴ 請參酌最高行政法院100年度判字第2262號行政判決，詳見司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>，最後瀏覽日：2015年9月22日；陳昭華，註4書，70頁。

¹³⁵ 陳文吟，註45書，42頁。

¹³⁶ 陳文吟，註45書，43-45頁；陳匡正，註31文，6-7頁。

¹³⁷ 請參酌最高行政法院100年度判字第2262號行政判決及同院100年度判字第2264號行政判決。詳見司法院網站，同註134。

¹³⁸ 謝銘洋，智慧財產權法，4版，2013年，14頁。

¹³⁹ 謝青蓉，註2文，23頁；陳思仔，註7文，104頁。

保護¹⁴⁰，如此不僅是扭曲此要點「欲解決兩衝突商標混淆誤認之虞判斷」的意旨外，更使得真正不該受混淆誤認侵害之商標先註冊者，無法取得應有之保護。

2. 商標識別功能之維護

商標最主要之功能，乃是表彰商品之來源，亦即相關消費者藉此區別與他人商品不同標識之識別功能¹⁴¹。申言之，為達成此功能，就必須有效的利用「混淆誤認之虞」審查基準所臚列的8項參酌因素，來進行是否構成混淆誤認之虞的判斷，更藉以杜絕混淆誤認的發生。倘若本案判決中，系爭商標被相關消費者所熟悉之程度，乃高於據以核駁商標，如此「反向混淆」情況之產生，正由於我國法並不承認「反向混淆」之侵權類型，所以按照本於商標使用主義的美國「拍立得清單」，所整理出之審查基準第5.6.2點，則較被相關消費者熟悉之商標，應給予較大之保護¹⁴²。

進而論之，由於後商標使用人之圖樣，並不構成「反向混淆」，所以如此將造成註冊之先權利人喪失其自身對商標的掌控，又其識別性也會降低甚至消失，亦即因為相關消費者誤以為先商標權利人之商品，係源自於後商標使用人所提供或製造者，因此使得先商標權利人無法控制其商標聲譽之變化，更喪失其擴大市場且進入新市場之能力¹⁴³。

另一方面，倘若後使用之商標既能夠符合本法第36條第1項第3款（下稱「此條款」）之「善意先使用」條款，又不會構成對先註冊商標識別功能之破壞，則此條款乃提供強勢且善意先使用相同或近似之商標者（亦即後商標使用人），一個繼續使用該商標且與先註冊商標併存於市場上之機會。

(三) 小 結

綜上所述，我國歷來實務，針對本法第35條第2項條文中之「混淆誤認」規

¹⁴⁰ 請參酌「混淆誤認」審查基準第5.6.2點，同註132。

¹⁴¹ 陳昭華，註4書，3頁。

¹⁴² 謝青蓉，註2文，86頁；請參酌「混淆誤認」審查基準第5.6.2點，詳見經濟部智慧財產局網站，同註132。

¹⁴³ 謝青蓉，註2文，23頁；陳思仔，註7文，104頁。

範，是否不應侷限在「正向混淆」，而該擴大至「反向混淆」概念的爭議上，有著肯定和反對之見解。雖然兩見解之間，對於「反向混淆」與「正向混淆」之差異，除了就商標市場地位（大小廠商之不同）、商標之價值（有否使用強力廣告宣傳及商品行銷之差異）、當事人之意圖（是否有採取搭便車之方式）、相關消費者之混淆（消費者誤認商品源自於前後商標權利人之不同）及損害之結果（商標權人之損失來源是混淆誤認，抑或喪失商標的商譽和主動權）等本質差異外，尚有為保護我國註冊主義下的合法商標註冊者。但可惜的是，智財法院在本案判決中，就如同我國多數實務見解之看法，往往只注重混淆誤認事實之判斷，卻不重視混淆誤認方向的不同，也就是未從「反向混淆」的角度，來妥善保障先商標權利人之權益。

事實上，本文認為既然「反向混淆」和「正向混淆」一樣，均同屬於混淆誤認之類型，因此我國法自當引進「反向混淆」之概念，除了得以解決本法之註冊主義，以及前揭審查基準所根基之使用主義的衝突，此外，讓被相關消費者較熟悉之後使用商標，獲得較大之保護（審查基準第5.6.2點參照）時，反倒是無法保護先註冊之商標權利人。具體而論，若我國法承認「反向混淆」之概念，亦能夠避免外國大公司運用強力的廣告宣傳，並使用相同或近似我國已先註冊商標之圖樣，如此不僅不構成混淆誤認之虞，並可避免其得以擴張該公司商品，占領我國之市占率及市場的弊病，此外，更可使得先註冊之權利人免於遭受減損商標識別性，且其既無法控制其商標聲譽變化，又喪失其擴大市場和進入新市場能力等問題。

當然，若從衡平後商標使用人與先商標權利人權益之角度來看，本文另主張就本法尚未明文承認「反向混淆」概念之現況下，強勢使用相同或近似之商標者（亦即後商標使用人），得依據本法第36條第1項第3款之規定，在先商標之註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，但須以原使用之商品或服務為限，而且先註冊之商標權人得要求強勢使用相同／近似商標者，附加適當之區別標示。

四、小 結

事實上，本法並未對混淆誤認之虞加以明確的限定，然則面對工商業的快速成

長下，商標不僅扮演著越來越重要之角色¹⁴⁴外，更衍生出許多新的混淆誤認之虞類型。就好比新型態之「反向混淆」，乃是商標之後使用人，因較先權利人更為積極進取的使用行為，所以後使用人之商標反倒是取得普遍認知的地位¹⁴⁵，而這與傳統上，商標之先權利人因長期使用其商標，故其在市場上取得普遍認知之地位，後使用人則乘機搭便車使用相同或近似商標，如此之混淆誤認¹⁴⁶類型不同。

然而，根據本法立法目的——促進工商企業之正常發展、法條之文義解釋、強化本法註冊主義之維護，甚至從中小企業商標權之保護，及商標識別功能之維護等理由，皆得以證明，本法混淆誤認之虞的類型，乃同時包括「正向混淆」和「反向混淆」兩種類型，且本法應當承認「反向混淆」之商標侵權型態。

比較美國司法實務，自Big O案後，針對「反向混淆」之意義、成立、舉證或損害賠償之計算等議題，已為一系列豐富之判決；但我國法院雖亦對於「反向混淆」之議題有所著墨，卻未如同美國法院作出多元之判決，並採取肯定、反對兩種歧異之見解。就拿商標混淆誤判之實際判斷為例，我國行政與司法機關用以判斷混淆誤認之虞的準則——「混淆誤認之虞」審查基準第5.6.2點，因為是基於美國使用主義精神之「拍立得清單」所訂定，故較保護被消費者所熟悉之商標；如此，在適用「反向混淆」之時，卻會保護到商標之後使用人，實際上更有背於我國法採取註冊主義之精神。

是故，本文主張，本法不但應包括商標「反向混淆」之概念外，特別在註冊之形式要件（本法第30條第1項第10款參照）¹⁴⁷、一般侵害商標權（本法第68條第1項第2款、同條項第3款參照）¹⁴⁸、侵害商標權之態樣（本法第68條、同法第70條第3款、同法第95條至第97條參照）¹⁴⁹等規定，亦可適用於「反向混淆」之型態。此外，商標專責機關智慧局未來也可於「混淆誤認之虞」審查基準第3點的混淆誤認

¹⁴⁴ 陳昭華，註4書，2頁。

¹⁴⁵ 黃銘傑，公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛——評台灣高等法院九十六年上更(一)字第一二六號「東森不動產仲介經紀有限公司」vs.「東森建業不動產仲介經紀股份有限公司」判決，月旦法學雜誌，2008年9月，160期，209頁。

¹⁴⁶ 同前註，209頁。

¹⁴⁷ 陳思仔，註7文，105頁。

¹⁴⁸ 陳思仔，註7文，105頁。

¹⁴⁹ 陳思仔，註7文，106頁。

類型中，加入「反向混淆」之類型，藉以提供我國法院在審理個案中，關於「反向混淆」情形之判斷，既能夠有明確之審查基準而為適用，又得以讓司法實務界更趨於接受「反向混淆」之概念¹⁵⁰。

其實對於「反向混淆」之概念，就現行本法尚未明文承認又審查基準亦未有配套規範之現狀下，若欲衡平後商標使用人與先商標權利人之權益，本文亦認為強勢之後商標使用人，得按照本法第36條第1項第3款之規定，在先商標之註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標在同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限，況且先商標權利人可要求後商標使用人，附加適當之區別標示。

伍、結 論

商標最主要之目的，是表彰商品或服務的來源，並使相關消費者得藉以與他人商品或服務相區別，進而論之，商標最原始之功能是識別功能，而其乃是證明商標來源的同一性¹⁵¹。倘若商標權人以外之第三人使用系爭商標，且有致相關消費者誤認系爭商品或服務的來源之虞時，如此乃有礙於商標識別功能之發揮，從而構成商標權之侵害。故混淆誤認之虞的判斷，自然是商標法中最核心及最困難的議題之一¹⁵²。

事實上，我國長期都缺乏一套完整且明確的商標混淆誤認之虞的審查基準，就連在智財法院成立前之行政法院，過去其在進行混淆誤認之虞的判斷上，乃過於草率，而造成只有結論卻沒有理由的窘境。這種情形一直到2004年才開始有所改善，原因是當年商標專責機構智慧局訂定、生效「混淆誤認之虞」審查基準，而這不僅在混淆誤認之虞的判斷上跨出一大步，更是為專責機關智慧局及各級法院，提供混淆誤認之虞認定的基礎¹⁵³。

特別在探討8項商標混淆誤認之虞審查基準的運用中，就前揭審查基準第5.6點「相關消費者對各商標熟悉之程度」於本案判決舉證所扮演之角色，原告所提出其

¹⁵⁰ 陳思仔，註7文，105頁。

¹⁵¹ 陳昭華，註4書，2-3頁。

¹⁵² 謝青蓉，註2文，121頁。

¹⁵³ 謝青蓉，註2文，121頁。

商標較據以核駁商標更被相關消費者所熟悉的證據，乃是許多網路、報章、媒體之報導；然被告智慧局之理由，則只有：以原告所檢送之相關資料，其實已顯示「黑店」（即據以核駁商標）與「黑殿飯店」（即系爭商標）為消費者交互使用，無法證明系爭商標已為相關消費者所知悉，並得與據以核駁商標區辨。本文認為，法院最正確的判斷模式，乃是依據銷售數額資料、國內外媒體廣告資料、商品銷售配置資料、商標市場評價資料、商標創立時間資料、商標國內外註冊資料、市場調查報告資料、行政或司法機關認定之文件、其他證明商標之資料¹⁵⁴等市場實際交易之證據，來進行判斷：兩衝突商標間，到底何者較被相關消費者所熟悉，應當受到較大之保護。

另一方面，商標「混淆誤認之虞」審查基準第5.6點「相關消費者對各商標熟悉之程度」，在訴訟舉證上息息相關者，乃是新的混淆誤認之虞類型——「反向混淆」，亦即後商標使用人之商標知名度、廣告、促銷等，遠勝於先商標權利人，而致相關消費者誤以為先商標權利人之商標，乃是源自於後商標使用人之商標¹⁵⁵，所以此型態不同於「正向混淆」，其為後商標使用人以搭便車之方式，讓相關消費者誤認先商標權利人及後商標使用人有相同或有關聯之來源¹⁵⁶。特別是在本案訴訟中，原告之系爭商標在網路、報章、媒體的知名度，實乃遠高於據以核駁商標，然則代表據以核駁商標的智慧局，似乎未能有效提出後商標使用人之高知名度（亦即相關消費者對各商標熟悉之程度¹⁵⁷）的具體證據，其應可參考如同前述而包括：銷售數額資料、國內外媒體廣告資料、商品銷售配置資料、商標市場評價資料、商標創立時間資料、商標國內外註冊資料、市場調查報告資料、行政或司法機關認定之文件、其他證明商標之資料¹⁵⁸等，而並非僅憑藉著網路、報章、媒體報導的證據而已。

又，依據本法促進工商企業正常發展之立法目的、法條之文義解釋、強化本法

¹⁵⁴ 著名商標或標章認定要點第6點，詳見經濟部智慧財產局網站，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285201&ctNode=7051&mp=1>，最後瀏覽日：2015年9月22日。

¹⁵⁵ 王敏銓，註97文，103頁。

¹⁵⁶ 同前註，103頁。

¹⁵⁷ 陳思仔，註7文，85頁。

¹⁵⁸ 著名商標或標章認定要點第6點，同註154。

註冊主義之維護，以及從中小企業商標權之保護、商標識別功能之維護，甚至是平息本法之註冊主義與審查基準之使用主義衝突，而不利於先註冊之商標權利人等理由，皆得以證明，本法混淆誤認之虞的類型，乃同時包括「正向混淆」和「反向混淆」兩種類型，且本法應當承認「反向混淆」之商標侵權型態。事實上，本文主張，本法應適用「反向混淆」之情況，而且得以具體運用於現行本法註冊之形式要件、一般侵害商標權、侵害商標權之態樣等規定。況且，未來智慧局也得以考慮在「混淆誤認之虞」審查基準第3點的混淆誤認類型中，加入「反向混淆」之類型，不僅得以提供法院在審理「反向混淆」個案方面之參考，俾使有一明確之審查基準而為適用，又能讓實務界得以接受「反向混淆」之概念，這樣當可避免如同本案判決之多數實務見解，所作出忽視或逃避「反向混淆」的立場，而產生無法有效保護先商標權利人權益之窘境。

當然，在不破壞先註冊商標識別功能之前提下，若相關消費者較熟悉之後使用商標，能夠有效的發揮其經濟之價值¹⁵⁹，未來智慧局與法院也應平衡的保護後使用之商標。再者，就「反向混淆」之混淆誤認類型，現行本法尚未明文承認且審查基準亦未有配套規定之現況下，若欲平衡後商標使用人和先商標權利人之權益，本文主張法院在具體個案中應讓強勢之後商標使用人，得依據本法第36條第1項第3款之規定，在先商標之註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標在同一或類似之商品或服務者，只不過須以原使用之商品或服務為限，且先商標權利人可要求後商標使用人，來為適當區別標示之附加。

¹⁵⁹ 汪渡村，商標法論，3版，2012年，4頁。