

商标知名情形下不混淆抗辩问题研究

一、问题的提出

在商标侵权诉讼中，被控侵权人往往会提出种种抗辩，包括主体不适格抗辩、非商标性使用抗辩、不混淆抗辩、不赔偿抗辩、合法来源抗辩、平行进口抗辩等等。在以在先知名商标为基础提出的商标侵权诉讼中，被控侵权人可能会以在先商标知名为由提出被控侵权商标使用不混淆的抗辩理由。该抗辩理由有别与一般的商标不近似或商品不类似的不混淆抗辩，具体可总结为：因在先商标较为知名，因此对该商标的任何改变均可能引起消费者注意，从而能够区分该在先知名商标和在后被控侵权商标，没有混淆之虞。这一抗辩理由可能被司法机关所认可，因此需要引起在先权利人的高度关注。

诚然，在在先商标知名度极高，商标权人提供的商品和服务价格较高、质量优异等各种因素的作用下，实际交易场景中，侵权人在使用侵权标识提供商品和服务时可能被部分相关公众识别为“山寨”，因此在表面上似乎降低了混淆的可能性。笔者关注到一起二审案件，法院采纳了侵权人的不混淆抗辩理由，并据此判决被控侵权人不构成商标侵权。本文仅就此类商标侵权诉讼中在先商标知名情形下的不混淆抗辩类型进行初步的分析与研究，与商标同仁们交流探讨。

二、案情简介

“AB”是某全国知名大型多元化集团企业，知名的核心业务包括商业地产。“AB”品牌早已在第36类“资本投资”等核心服务受到驰名商标保护。该企业下属“AB+CD”品牌的连锁超市。某地小型超市2014年成立，长期使用“X+AB”作为企业字号，在店面招牌、购物小票等位置使用“X+AB”商标标识提供超市服务。2019年该知名房地产企业起诉该超市，诉称其享有第35类“AB”商标和“AB+CD”商标、第36类“AB”商标的注册商标权以及“AB”商号权，该超市构成商标侵权及不正当竞争。受案中级人民法院及高级人民法院先后做出一审及二审判决，均认定基于该超市的经营规模、营业地址等因素，其使用“X+AB”商标及商号不会造成相关公众混淆。

三、法律分析

在实际交易场景中，商标权人的注册商标知名度越高，就意味着消费者对该品牌的经营规模、销售地点、价格、包装等各个方面更加熟悉。某在后被控侵权标识本身在整体上与在先商标构成近似，但仍有差异之处，企业规模较小、销售地点不够高端、产品价格较低、包装粗糙等情况都可以使得部分消费者不难识别出“山寨”的侵权产品或服务。表面上看，随着商标权人的注册商标知名度升高，被控侵权商标与知名商标的差异性可能被更轻易地识别，而被控侵权产品或服务与权利人的优质商品或服务之间的差异拉大，相关公众混淆的可能性是先升高而后又逐渐降低。因此确实存在当在先商标知名度极高时而产生混淆可能性降低的情形。针对部分消费者而言，可能存在完全不混淆，可以清晰地识别权利商标和被控侵权商标。（如下图所示）



在上述案件中，一审及二审法院也正是基于上述逻辑，认为该企业“AB”品牌及其经营的连锁超市“AB+CD”品牌的知名度极高，消费者可以通过侵权人的经营规模、价格等多种因素确认该超市与该企业无关，该超市使用“X+AB”商标及商号不仅不会造成相关公众的实际混淆，甚至不具有混淆的可能性。

但是，根据《商标法》第五十七条第二项以及《反不正当竞争法》第六条第二项规定，相关公众的混淆是构成商标侵权和仿冒不正当竞争的核心要件。这似乎就产生了一个悖论，一方面，商标或商号的知名度越高，反而会使得产生混淆的可能性变小，甚至不混淆，因此难以得到《商标法》和《反不正当竞争法》的保护，另一方面，对高知名度商标、商号给予强保护是我国商标法律和实践的基本理念和立法本意。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，人民法院依据商标法第五十七条第（一）（二）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在司法实践中，注册商标保护的范围与其知名度和显著性密切相关，注册商标的知名度越高、显著性越强，给予的保护的范围（即禁用权范围）越大。换言之，随着商标权人的注册商标知名度和显著性升高，法院也会相应给予更强的保护，类似侵权行为被认定构成商标侵权的可能性越高。通常情况下，即使侵权人提出因价格、经营规模等因素使得二者差异过大、侵权标识不会造成消费者混淆的抗辩，法院也会以构成商标侵权并不要求“实际混淆”而仅要求“混淆可能性”为由不予采纳相关抗辩意见。

那么，在商标权人的注册商标具有极高知名度的情况下，本应基于相关法律原则给予其扩大保护，以避免在后侵权商标对其造成的损害。实践中却出现了上述因在先商标知名而不认可在后被控侵权将会产生混淆故此不予保护的案例。究竟应该如何处理这一问题呢？

笔者认为，在前述情况下应当给予在先知名商标以有力的司法保护，采纳被控不混淆抗辩主张并判决不侵权显然违背了基本的法律原则，应予纠正。上述案例中确实存在被控侵权人经营规模较小的情况，但小规模侵权也是侵权。主要因在先商标知名度高、在后商标的相关经营范围小等原因就不给注册商标保护岂不是会造成各地小商小贩都可以采取类似侵权仿冒形式从而侵权行为“遍地开花”的不良局面？相关案件中的论证过于简单、粗糙，仅仅以“不要求实际混淆”并不恰当，还是应当回到商标侵权判断的本质——混淆可能性，进行更加深入的论证分析。下文将从相关公众群体、“售前混淆”理论和驰名商标“反淡化”理论三个角度分析，为反驳该等不混淆抗辩提供依据。

1、相关公众群体分析

笔者认为，上述“不混淆抗辩”实际上忽略了一个非常重要的因素，随着注册商标知名度的升高，相关公众群体中“熟知”和“知道”该注册商标的比例当然会随之上升（此处仅为论述需要，对于相关公众群体的划分并未涵盖所有情况），但是仍然不可避免的存在部分相关公众虽然“知道”但并不“熟悉”该注册商标的情况，甚至没有任何一个商标可以达到“家喻户晓”人人皆知的程度，在这种情况下，侵权标识仍然会造成该部分相关公众的混淆。换言之，部分相关公众的不混淆不代表全体相关公众中另有相关比例人群都不会混淆。这些“仅知道但不熟知”该注册商标的群体并不会随着注册商标知名度升高而完全消失，因而“混淆的可能性”不仅不会彻底消除，且将长期存在。



2、“售前混淆”理论

权利人在先商标知名度较高，而侵权人的侵权行为规模较小、侵权产品价格较低等因素，使得部分消费者能够认识到侵权人与权利人无关。表面上看，确实因为权利人知名度高，反而可能让侵权行为不满足商标侵权的“混淆”构成要件。但是，根据司法解释和商标基础理论，如果因注册商标知名度高反而不能给予保

护，这种对于“混淆”的理解过于机械。因此，对于“混淆”情形的进一步分析有助于我们找到解决问题的途径。

“混淆的可能性”通常情况下主要分为“直接混淆”和“间接混淆”。“直接混淆”也称“来源混淆”，是指相关公众误人为被控侵权标识与注册所标示的商品或服务来自同一市场主体，对商品或服务的来源产生混淆、误认。“间接混淆”又叫做“关联关系混淆”，是指易使相关公众认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，比如商标许可、关联企业等。

但是在另一个维度上，“混淆可能性”依据其产生时间的不同，还可分为“售前混淆”“售中混淆”及“售后混淆”。“售前混淆”或称为“初始兴趣混淆”，是指在购买时并未混淆，但是在购买前引发购买者兴趣的混淆。

“售前混淆”理论在部分案件中已经有所应用。在中粮集团诉寺库商贸“大悦城”商标侵权一案[（2015）京知民终字第1828号]中，北京知产法院认为，寺库商贸在某搜索上购买了“大悦城”关键词的竞价排名，相关消费者在搜索上输入“大悦城”进行搜索时排在第一位的是寺库商贸的经营网站。虽然消费者点击进入网站后不会与中粮的“大悦城”产生误认，但是这种行为构成了售前混淆。对此法院认为售前混淆同样会对商标权保护的利益造成的损害，一方面，该行为可能会使商标权人基于该商标而应获得的商业机会被剥夺。另一方面，这种混淆会降低商标与商标权人之间的唯一对应关系。

我们可以看到，由于相关公众在售前阶段所能获得的侵权行为的信息相对较少，尚未获知侵权人经营规模、产品或服务的销售价格等信息，仅仅是因为侵权标识与商标权人的注册商标近似而产生了初始兴趣，一定程度上增加了侵权标识造成部分相关公众混淆的可能性，如下图所示。



在上述案件中，“AB”注册商标知名度较高、显著性较强的情况下，即便部分消费者在消费过程中基于侵权人的经营规模、产品种类、价格等情况足以判断侵权人与注册商标权利人之间不存在任何关系，但是在售前阶段，消费者仅看到侵权人超市招牌，仍然可能产生侵权人与商标权人存在某种关联的认知，进而存在剥夺商标权人基于该注册商标而应获得的商业机会以及降低该注册商标与商标权人之间的唯一对应关系的可能性。因此，从售前混淆法理出发，笔者亦认为该超市使用“X+AB”商标提供超市服务的行为构成对该企业第35类注册商标“AB”及“AB+CD”的商标侵权。

3、驰名商标“反淡化”理论亦为商标权人提供了更加全面的保护

《商标法》（2019）第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

对于“损害”的内容，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（“《驰名商标民事解释》”）第九条第二项予以细化，规定足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第三款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。前述规定将“减弱驰名商标的显著性”，又称为驰名商标的“淡化”，作为损害后果之一。驰名商标的淡化是指，尽管相关公众并未产生“来源混淆”或“关联关系混淆”，但是通过侵权标识联想到该驰名商标，进而减弱了驰名商标与商标权人的唯一对应关系，造成驰名商标显著性的降低。因此，驰名商标相对于普通注册商标而言，其禁用权的范围更大，保护范围不仅包括“混淆”，还包括“淡化”。



在上述案件中，该企业拥有第35类和第36类服务上的“AB”注册商标。基于原告主张给予第36类“AB”商标驰名商标保护的假设，关于第36类“AB”注册商标是否可以给予驰名商标保护的问题，需要综合考虑《驰名商标民事解释》第十条规定的该驰名商标的显著程度，该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度，使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度等因素，尤其是需要考虑该驰名商标核准注册的第36类服务与侵权人提供的超市服务之间的关联程度。

鉴于原告的“AB”商标不仅在36类“资本投资”服务，同样也在35类服务上具有高知名度的事实，倘若原告主张第35类服务上“AB”注册商标的驰名保护，因为这里涉及到驰名商标的保护范围是否及于相同或类似服务，以及在相同、类似或关联的服务上是否有认驰必要性的问题。

关于前者，根据商标立法本意，驰名商标保护强度强于普通注册商标，如果普通注册商标的保护范围为相同或类似的商品或服务，驰名商标保护范围当然也应当涵盖相同或类似的商品或服务。并且，司法实践中已有在先案例对该观点予以支持，如“玉兰油案”、“约翰迪尔案”。

关于后者，笔者认为，尽管该企业拥有相同或近似服务上的注册商标“AB”，但是，倘若认为该注册商标知名度极高使得侵权标识的使用不会造成消费者混淆的情况下，普通注册商标的禁用权范围并不足以对该注册商标“AB”提供充分的保护。在此种情况下，驰名商标的“反淡化”保护为其提供了有益补充。即使认为侵权人使用的“X+AB”侵权标识并未造成相关公众的混淆，仅仅使得相关公众可以联想到该驰名商标，仍然属于驰名商标禁用权保护范围。因此，该案具有给予第35类“AB”商标驰名保护的必要性。

最后，从商标显著性减损的角度出发，特别需要指出，在第35类“AB”商标经过长期使用而具有较高知名度的情况下，实际上经过商标权人的努力提高了该商标的显著性，极大增强了其识别和昭彰功能，使得相关公众形成一种该商标指向商标权人的集中印象。但是，如果市场中零星仿冒者不断出现，将严重破坏该种指向关系，即便对于那些暂时不会混淆的部分相关公众，心理上也会慢慢减弱对知名商标的信赖，而商标的价值恰恰体现于消费者对品牌的心理满意状态，这种一时不混淆但长远信赖关系的弱化势必会严重损害知名商标之上的商誉。因此，笔者认为，对在先知名商标而言，即使仿冒商品并未造成部分相关公众的混淆，仍然严重损害了该商标的识别功能，应当认定为侵害注册商标权。

综上，基于本文的分析，笔者认为，在商标侵权诉讼中如果因在先知名商标知名度较高反而采纳侵权人的不混淆抗辩，有悖于法律规定，亦有悖于知名商标扩大保护的司法精神和实践，而仅仅以“不要求造成实际混淆”即认定侵权又失之简单粗糙，而通过上述相关公众群体分析、售前混淆、驰名商标反淡化三个方面的分析，为反驳此类不混淆抗辩提供更加充分的依据。

2021-06-18