

商标反向混淆侵权损害赔偿研究

陆俊超

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2024年6月6日; 录用日期: 2024年7月1日; 发布日期: 2024年7月11日

摘要

在商标侵权纠纷中, 商标反向混淆是理论与实务界较为关注的论题。损害赔偿计算标准是商标侵权损害赔偿制度的重要内容, 建立符合反向混淆特点的损害赔偿计算标准是解决我国商标反向混淆侵权损害赔偿问题的关键所在。在我国司法实践中, 商标反向混淆损害赔偿存在侵权损害赔偿计算标准不一, 法定赔偿的适用比例过高, 损害赔偿数额确定依据模糊等问题。本文通过对美国相关反向混淆损害赔偿司法实践的梳理, 结合我国立法规范, 认为应当摒弃权利人损失计算方式, 慎用侵权获利计算方式, 并参考许可使用费的合理倍数确定损害赔偿数额, 并且尽快建立法定赔偿的量化标准体系。

关键词

商标权, 反向混淆, 损害赔偿, 司法实践

Research on Compensation for Infringement Damages of Trademark Reverse Confusion

Junchao Lu

Intellectual Property Institute, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Jun. 6th, 2024; accepted: Jul. 1st, 2024; published: Jul. 11th, 2024

Abstract

In the trademark infringement disputes, trademark reverse confusion is a hot topic in the field of theory and practice. The calculation standard of damages is an important part of the system of damages for trademark infringement. Establishing the calculation standard of damages according with the characteristics of reverse confusion is the key to solve the problem. In the judicial practice in China, with respect to compensation for damages of reverse trademark confusion, there are such problems as different calculation standards for infringement damages, too high a proportion of application of statutory compensation, and ambiguous basis for determining the amount of

文章引用: 陆俊超. 商标反向混淆侵权损害赔偿研究[J]. 争议解决, 2024, 10(7): 60-66.

DOI: 10.12677/ds.2024.107329

damages. This article, by sorting out the relevant judicial practices of reverse confusion damages in the United States and based on our legislative norms, believes that the loss calculation method of the right holder should be abandoned, the infringement profits calculation method should be used with caution, and the amount of damages should be determined with reference to a reasonable multiple of the royalty, and the quantitative standard system for statutory damages should be established as soon as possible.

Keywords

Trademark Rights, Reverse Confusion, Compensation for Damages, Judicial Practice

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 问题的提出

随着“南方黑芝麻”反向混淆案¹二审宣判，二审法院将一审赔偿数额从 300 万元改判 20 万元，商标反向混淆的损害赔偿数值计算引起了大众的关注。这一在学界争论多年的问题，曾因多个天价索赔案件，而多次引起关注。但我国目前对于反向混淆的损害赔偿相关司法实践仍有较大的争议，缺乏相应的法律规范或者标准规则，需要法官采用较大的司法裁量权，不利于相关案件的司法稳定性。

商标的反向混淆概念最早出自美国司法实践中，主要是指在后商标使用人依托其强大的影响力，利用各种手段使得一般消费者误以为其商标及相关产品出自在后商标权人，割裂了商标权人和商标的联系。商标反向混淆作为商标侵权行为的一种，对于商标权利人来说无疑是具有较大危害的，其割裂了权利人与商标间的联系，使得原有商标权利人难以将其自身的商品与其商标建立联系，在反向混淆后期，其商标权人也将无法通过许可、转让等方式进行商标流通来实现商标价值。同时，反向混淆会破坏公平的竞争秩序，危害社会经济的发展，例如商标反向混淆增加了消费者的搜寻成本，也会破坏正常的市场竞争秩序，出现例如“大鱼吃小鱼”的现象。

针对商标反向混淆的侵权损害赔偿，是对相关争议的焦点问题之一。合理的损害赔偿能够平衡商标反向混淆争议中权利人与侵权人的利益，同时维护市场竞争秩序与社会公平。

2. 我国商标反向混淆侵权损害赔偿现状

2.1. 我国商标反向混淆侵权损害赔偿理论研究现状

虽然在司法实践中，商标反向混淆侵权的赔偿仍是依据现行《商标法》第 63 条规定的赔偿顺序及赔偿方法来处理的，但是学者们均认为，直接将现行法律规定的损害赔偿方式直接套用于商标反向混淆侵权上并不合适，应对法律规定的赔偿方法进行有针对性地改进和细化，才能更好地弥补被侵权人的损失。如邓宏光教授认为，在后使用人并非是为了在先商标上的商誉，在先商标所有人的商誉亦未被劫持，因此商标反向混淆下的赔偿应以填补为原则，以被告侵权所得来进行赔偿并不合理[1]。王华钰同样指出：反向混淆主要造成的是潜在的损害，如果依据传统的权利人损失、侵权获利计算赔偿额，缺乏合理性[2]。对于商标反向混淆应当采取何种赔偿方式，在赔偿时应该考虑哪些因素，各学者提出了不同的观点。大多数学者都认为，《商标法》第 63 条规定的四种赔偿方式中的前两种，即权利人损失、侵权人获利两种

¹(2022)浙民终 1168 号。

赔偿计算方法不适合用于商标反向混淆侵权中，而后两种赔偿方式即商标许可费的合理倍数、法定损害赔偿受到了较多学者们的认可。如俞吟艳认为，在传统的正向混淆中，实际损失、侵权所得等都可以凭借企业的相关数据而计算，但对于商标反向混淆而言，上述标准所需要的数据往往缺失，因此只得商标许可费或法定损害赔偿来进行判赔[3]。张萌认为，当在后使用人具有侵占在先商标的恶意时，法院可以依据侵权情节和权利人无形资产上的损失，而适当提高案件的赔偿额[4]。关于商标许可费的具体计算问题，有学者提出可以借助专业的评估机构，对被侵权人的商标价值进行评估，并对被侵权人的利润区间进行分档，从而得出合理的赔偿额。商标反向混淆中的商标许可费和转让费的量化，可以借助专业的评估机制作为辅助，拟制出多个利润区间，并在每个区间内明确具体的许可和转让费用标准，同时也要考虑侵权人的主观状态和“重补偿轻赔偿”的原则[5]。对于具有兜底性质的法定损害赔偿，学者们认为，在赋予法官自由裁量权的同时，也应当对法定损害赔偿做出一定的限制和调整，使得实践中在采取法定损害赔偿方法时，不会出现判决结果差距过大、同案不同判的情况。在适用法定损害赔偿时，应当对案件的各种侵权因素进行衡量，并对各种侵权因素的严重程度进行评估[6]，从而得出最终的赔偿数额。

2.2. 我国商标反向混淆侵权损害赔偿司法实践标准不一

在法律立法层面，我国对反向混淆并未有直接的规定，司法文件也仅在 2017 年浙江省高院发布的《知识产权损害赔偿审理指南》中，涉及了反向混淆的损害赔偿问题²。

在司法实践中，常规的商标侵权案件数量十分庞大，但是反向混淆的商标侵权案件相对较少，截至目前只有不足 100 起案件，但是其中有较多案件因为涉案当事人声望较大或者涉案金额极为巨大，多次引起社会公众、学界实务界的关注。例如“蓝色风暴”案二审判赔 300 万³、“G2000”案一审判赔 2000 万⁴、“新百伦”案一审判赔 9800 万⁵、“米家”一审判赔 1200 万⁶。虽然后续二审较多案件判赔金额大大减小，但是其已经引发了对商标反向混淆的重点关注。

根据检索到的相关司法判例分析，我国司法实践中对于反向混淆的侵权损害赔偿主要依据《商标法》第六十三条⁷，主要有根据权利人的损失、侵权人实际获利、商标许可费的合理倍数、法定赔偿数额以及惩罚性赔偿，但是反向混淆与常规的混淆即正向混淆有较多不同，在具体适用过程中有诸多较不合理之处。

一是反向混淆不同于正向混淆，原有商标权人有可能并没有经济损失，甚至有可能因为在后商标使用人即侵权人对商标的使用而增加收入，因而反向混淆对商标权人的侵害并不主要在于经济层面，而是割裂了商标权人及其产品和商标的联系，影响了商标后续发展的空间，使得商标权人失去对商标的控制。在司法实践中，法院较少依据该条进行反向混淆的赔偿数额确认，在“大自然”案二审⁸中，法院从经济层面考虑，商标权人并未因侵权人对商标的使用而造成经济损失，同时商标权人也无法证明其损失，出于该层面考虑未判决侵权人赔偿经济损失，进判决停止侵害及支付少量合理费用。

二是依据侵权人实际获利，多个案件法院采用侵权人实际获利，但值得注意的是在反向混淆案件中，侵权人一般为大公司，其盈利能力较强，依据实际获利作为损害赔偿数额会极其巨大。同时依据该项进行赔偿在法理上有较大瑕疵[7]。侵权人实际获利与商标反向混淆之间缺乏直接的因果关系，并且在商业环境

² 《知识产权损害赔偿审理指南》第十条：在侵害商标权案件中，人民法院认定构成反向混淆的，除非权利人可以证明侵权行为与侵权获利间具有因果关系，否则一般不适用侵权人获利来确定损害赔偿额。

³ 参见浙江省高级人民法院(2007)浙民三终字第 74 号民事判决书。

⁴ 参见浙江省高级人民法院(2008)浙民三终字第 108 号民事判决书。

⁵ 参见广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第 444 号民事判决书。

⁶ 参见浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙 01 民初 1801 号民事判决书。

⁷ 《商标法》第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

⁸ 参见浙江省杭州市中级人民法院(2011)浙杭知终字第 56 号民事判决书。

中，侵权人所创造的利润并不完全因为商标本身影响力，而是通过其自身的商业行为帮助商标提升影响力。

三是依据商标许可费的合理倍数，但值得关注的是如果依据此进行赔偿，相当于对商标进行了强制许可，破坏了商标权人自主决定是否许可的选择权，同时也需要考虑实施了该等赔偿后侵权人不会停止侵害，认为其已经获得许可的情形，助长了“大鱼吃小鱼”的现象。但案例中较少使用该项进行计算，主要为标准难以合理确定。

四是依据法定赔偿数额，这是商标反向混淆司法实践中最常见的判决依据，法院在具体判决中会列举部分考量因素，例如“南方黑芝麻”反向混淆案法院考量了权利授权情况，侵权行为的性质、时间、规模、表现形式、所造成的影响，涉案注册商标的知名度及主观过错等因素，但是对于具体论述相对欠缺。二审法院进行了进一步的论述，但是对于反向混淆的侵权损害赔偿数额适用法定赔偿的具体计算标准仍有待完善和统一。

五是适用惩罚性赔偿，在目前的司法实践中，反向混淆的惩罚性赔偿并没有出现，值得未来进一步关注。

2.3. 我国商标反向混淆侵权损害赔偿计算标准及数额确定不明

依据司法实践以及上述分析，本文主要总结出目前商标反向混淆侵权损害赔偿的三点主要问题：一是侵权损害赔偿计算标准存在争议，二是法定赔偿的适用比例较高，三是损害赔偿数额确定依据模糊。

对于一，侵权损害赔偿计算标准存在争议，依据上述分析可知，法院对于适用《商标法》第六十三条哪项标准仍有争议，虽然适用法定赔偿的较多，但是不排除仍有适用其它标准的情况。对于二，法定赔偿的适用比例较高，有研究显示商标侵权案件中采用法定赔偿的比例达到 99.6%，反向混淆案件也是如此[8]。对于三，损害赔偿数额确定依据模糊，此为重点关注点，不同案件不同法院对于反向混淆的损害赔偿数额确定依据不一，导致相关案件的赔偿额的计算方式并不能为后续的反向混淆案件判决提供指引。

3. 美国商标反向混淆侵权的损害赔偿

3.1. 补偿性赔偿

根据《兰哈姆法》第 35 条(a)在认定侵权成立后，原告有权获得：1) 被告的利润所得；2) 原告的任何损失；3) 诉讼费用。在评估利润所得时，原告只需要证明被告的销售额，被告要证明所有的成本或扣减要素。在评估损害时，法院可以根据实际情况判定一个高于实际损害但不超过 3 倍的金额。确定的数额仅是补偿金额(compensation)，不是惩罚金(penalty) [9]。换言之，《兰哈姆法》第 35 条(a)所确定的损害赔偿是补偿性的，而非惩罚性的。

3.1.1. 以纠正性广告费用计算损害赔偿数额

在反向混淆中，在后商标使用人对商标权人的侵害是使得商标权人失去其对商标的控制，进而导致了相关商誉的减损，纠正性广告是恢复商誉的行为，同时商标法的目的之一也是保护商标产生的商誉，因此纠正性广告费是因在后商标使用人而导致的，可以被认定为商标权人的损失。纠正广告费用的赔偿以存在实际混淆为要件。纠正广告的赔偿数额可以基于商标权人消除侵权损害的实际开销，也可以按照被告推广信权产品或服务的广告开文的一定比例来计算[10]。例如 Big O v. Goodyear (1997)案⁹判决被告需要支付纠正广告费用。上诉法院的计算思路是：原告仅在 14 个州有经销商，而被告在 50 个州都有经销商，因此原告的销售范围占被告的 28%。被告的全部广告文出为 1000 万美元。联邦贸易委员会通常会要求发布欺骗性广告的企业将广告预算的 25%用于纠正广告。因此，上诉法院用 1000 万元乘以 28%

⁹See Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co, 561 F.2d 1365 (10th Cir.1977).

再乘以 25%，最后得出的赔偿数额为 70 万美元左右。但在其它不同案件中，各个法院对其计算方法态度不一，例“MIRACLESUIT”案¹⁰中，地区法院认为本案案情与“Big Foot”案不同，在本案中判令预期性纠正广告损害赔偿是不合适的。

另一方面，合理确认纠正性广告费用也应当受到关注。“Zazt”案¹¹中，法院认为纠正性广告作为一种恢复商誉的手段，其应当有限度，所谓恢复其至多不应当超过商标本身价值，纠正费用不应变相助推商标价值的提升。

3.1.2. 以商标许可费合理倍数计算损害赔偿数额

虽然《兰哈姆法》未提及“合理许可费”，但法院常常认可合理许可费的金钱救济方案。在反向混淆案件中，法院也经常支持原告提出的偿还合理许可费的主张，有时也会判决在合理许可费的基础上加强赔偿。譬如在 *Sands Quaker* (1994)案中第七巡回上诉法院第一次将案件发回重审后，地区法院考虑了确定许可费率的诸多因素，如专家提出的合理许可费率，类似商标的许可费率等，判决侵权人第一年的合理许可费率为 1%以及此后每年的许可费率为 0.5%，再乘以被告产品在侵权期间的销售额减去发生侵权行为时销售额之差，最后算出的许可费为 10,328,411 美元。

在“MIRACLESUIT”案中，地区法院认为评估许可费率应当考虑 9 个因素，包括：1) 许可人在先前许可中的许可费率；2) 被许可人在先前许可中支付的费率；3) 许可人的许可政策；4) 侵权人使用诉争商标的性质与范围；5) 商标对侵权人的特殊价值；6) 侵权人的营利能力；7) 缺乏可行的替代方案；8) 专家证人的意见；9) 许可人和被许可人在自愿谈判中达成一致的金额。

3.2. 惩罚性赔偿

虽然《兰哈姆法》中并未规定惩罚性赔偿但是绝大多数州依据侵权行为法的规则，均承认商标侵权中的惩罚性损害赔偿^[11]。在惩罚性赔偿的计算方式上，美国司法实践中形成两种方式。

一是补偿性赔偿的合理倍数。“Big Foot”案中，初审法院陪审团裁定 280 万美元补偿性赔偿金以及 1680 万美元的惩罚性赔偿金¹²。二审中，第十巡回上诉法院改判了补偿性赔偿金同时认可了惩罚性赔偿金为补偿性赔偿金的合理倍数(6 倍)是可取的。

二是根据被告的净资产作为惩罚性赔偿金。此类计算方法是为了起到震慑被告的作用，但是其也有不合理之处。例如“Zazu”案中，第七巡回上诉法院指出，该种计算方法是错误的，企业资产是为经营服务，其与被告受到的损失以及商标侵害之间并没有因果关系。

4. 我国商标反向混淆侵权损害赔偿制度完善

损害赔偿计算标准是商标侵权损害赔偿制度的重要内容，建立符合反向混淆特点的损害赔偿计算标准是解决我国商标反向混淆侵权损害赔偿问题的关键所在。结合上述分析，司法实践以及相关域外经验，本文将提出以下三点建议。

4.1. 摒弃权利人损失计算方式，慎用侵权获利计算方式

商标反向混淆中，商标权人的损失主要在于商誉的损失以及其与商标之间的联系被割裂、商标权人未来利用商标拓展市场发扬壮大的机会丧失。反向混淆中权利人损失是很难通过金钱来衡量的，无关乎证据是否充足。因此，对于商标反向混淆侵权，我们要摒弃以权利人损失作为损害赔偿数额确定的第一种方式。

¹⁰See *A & H Sportswear Co. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 967 F. Supp. 1457 (E.D. Pa. 1997).

¹¹See *Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.*, 979 F.2d 499 (C.A.7 (11.), 1992).

¹²See *Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F. Supp. 1219 (D. Colo. 1976).

商标反向混淆侵权损害赔偿的一个重要特征就是商标权人普遍主张较高的损害赔偿数额，其中一个重要的原因就在于商标人主张依据侵权获利来计算赔偿数额。依据民法中“谁主张、谁举证”的规定，权利人主张依据侵权人获利计算赔偿额，则其应该对侵权人的侵权行为与侵权获利之间具有因果关系以及侵权行为在侵权获利中的比例进行举证。但是很多时候因果关系的证明并不容易，因为在后商标使用人作为侵权人，经济实力和市场影响力较强，影响其获利的因素很多，且其中很多都来自于其自身的营销、管理等。但总体来说，侵权行为与侵权获利之间的因果关系以及侵权行为在侵权获利中的贡献率非常复杂，在商标反向混淆中依据侵权人获利计算损害赔偿数额要求商标权人承担相对较高的证明责任。为了维持商标权人与在后商标使用人之间的利益平衡，防止商标权人利用该计算标准谋取不正当利益。应当慎重运用侵权获利计算反向混淆侵权损害赔偿数值。

4.2. 参考许可使用费的合理倍数确定损害赔偿数额

参考商标的许可使用费进行损害赔偿的计算是美国司法实践中较为常见且成熟的做法，我国可以在此基础上做相应调整借鉴。此方法的难点是确定计算的基数以及合理的倍数，因侵权方与商标权人并未达成相关许可协议，因此在确定时只可作相应的假设，假设双方进行商业谈判时许可费的确定，同时也可以借鉴相同或者类似商品的真实许可费。在借鉴美国经验以及考虑我国情况的基础上，本文认为在确定许可费基数时可以考虑如下步骤。首先，要以商品类型为限定，许可费的参照标准应当限定在相同或者类似商品上。其次，在寻得参照标准之后，还需要结合特定因素对许可费用进行调整。可以从侵权的时间，诉争商标对在后商标使用人的不可替代性，商标权人是否有商标许可的意愿等方面进行考量^[12]。

对于合理倍数的确定。侵权损害赔偿具有补偿、威慑(预防)、惩罚的三重功能^[6]。对于倍数的确认更多是起到对侵权人威慑、惩罚的作用，根据侵权理论，侵权人应当具有主观上的故意才有必要进行威慑及惩罚。根据主观故意情节轻重，本文认为可以从以下三个维度进行考量，首先是侵权人已采取相应措施避免混淆，但是法院最终认定混淆依旧存在；其次是侵权人未采取措施避免混淆，以不作为的方式造成混淆；三是故意通过宣传及营销，主观上故意试图断开商标权人与商标的联系。

法院应当依据上述相关因素，确定合理的许可费基数以及倍数，确定侵权损害赔偿数额。

4.3. 建立法定赔偿的量化标准体系

从立法本意而言，法定赔偿“应该不用就不要用”，但从裁判实务来讲，法定赔偿“能够用就尽量用”^[10]。因此建立法定赔偿的量化标准体系尤为重要。对于法定赔偿“基数”的确定，可以借鉴美国以纠正性广告费用计算损害赔偿的方式，以被告就相同或类似产品在原告产品销售地域内所投入的广告和营销费用作为法定赔偿的基数。上述相关费用均能较容易在公司财务信息中得出，司法实践中可行性较高。确定基数后，法官应当考虑其他因素得出最终的法定赔偿数值，本文认为可以考量的因素为：在先商标的影响力、价值性，商标的原使用程度，商标权人对商标的重视程度，在后商标使用人的主观意图，商标的使用地域持续时间等等。同时，可以考虑引入第三方机构对商标价值进行评估，供法官裁判参考。

5. 总结

与传统商标混淆侵权相比，商标反向混淆侵权是一个相对新颖的问题。其不同于传统商标侵权，反向混淆以其“大鱼吃小鱼”的特点，严重损害了原商标权人对商标的控制，切断了相关联系，损害了商誉，与商标法宗旨背道而驰，应当严厉制止相关行为。

在我国立法背景下，应当摒弃权利人损失计算方式，慎用侵权获利计算方式，可以参考域外经验或者结合司法实践，参考许可使用费的合理倍数确定损害赔偿数额，并且尽快建立法定赔偿的量化标准体

系,以求在实践中增强该类争议的稳定性的。

参考文献

- [1] 邓宏光. 商标反向混淆的司法应对[J]. 人民司法, 2017(10): 16-21.
- [2] 王华钰. 对我国商标反向混淆侵权问题的反思[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2020, 47(1): 81-88.
- [3] 俞吟艳. 论商标反向混淆侵权损害赔偿数额的认定——以“新百伦”商标侵权案为例[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2015(12): 27-29.
- [4] 张萌. 从“非诚勿扰案”浅析商标反向混淆理论及其处理机制[J]. 黑河学刊, 2019(1): 109-112.
- [5] 基芳婷. 商标反向混淆侵权赔偿研究[D]: 武汉: [硕士学位论文]. 中南财经政法大学, 2016.
- [6] 吴汉东. 知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则[J]. 中外法学, 2016, 28(6): 1480-1494.
- [7] 杨立新. 侵权责任法(第四版) [M]. 北京: 法律出版社, 2020.
- [8] 詹映. 我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国 11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2020, 38(1): 191-200.
- [9] 杜颖译. 美国商标法[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013.
- [10] 黄武双, 黄骥. 美国商标案件金钱偿还数额的计算: 原理与判例[M]. 北京: 法律出版社, 2014.
- [11] 李明德. 美国知识产权法(第二版) [M]. 北京: 法律出版社, 2014.
- [12] 贺文奕. 论商标反向混淆中金钱救济的适用[J]. 电子知识产权, 2021(8): 86-100.