



# 关于商标反向假冒行为法律性质的探讨

周安平, 黄小栩

(西南大学法学院, 重庆市 400715)

**摘要:**反向假冒商标是指未经商标权人许可, 消除他人的商标而将自己的商标用于他人的商品或服务上进行销售的行为。通过对理论界关于商标反向假冒中几个争论较大的观点进行探讨, 可以发现, 商标反向假冒不仅构成侵权行为, 而且构成对商标权的侵害。

**关键词:**反向假冒; 商标权; 权利用尽

**中图分类号:** D923.43      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1673-9841(2007)04-0114-03

一般的商标假冒是指未经商标权人许可, 而将他人的商标用来标示自己的商品或服务的行为。而“反向假冒”则是未经商标权人许可, 消除他人的商标而将自己的商标用于他人的商品或服务上进行销售的行为。反向假冒行为一般包括两种: 一类行为者是用更高知名度的商标替换该商品的商标, 利用该产品的高品质进行低买高卖为其带来利益和增加品牌价值; 另一类行为者主要利用该商品的高质量来培育自己的品牌, 甚至宁愿以高价买进低价卖出来达到目的<sup>[1]</sup>。从1994年我国出现的第一起典型的因反向假冒而进行的诉讼“枫叶”诉“鳄鱼”案<sup>[2]</sup>, 到我国《商标法》2001年第二次修正案第52条四款规定的出台, 我国一些学者对于商标反向假冒进行了研究。本文试图通过对商标反向假冒中几个争论较大的观点进行探讨, 以求明确商标反向假冒行为的法律性质。

一、商标权没有随着商品所有权的转让而转让, 故物权转让理论不会成为认定反向假冒为商标侵权行为的理论障碍

有学者认为, 将反向假冒行为认定为商标侵权行为具有物权转让理论上的障碍。物权转让的法律后果是受让人成为新的权利人, 依法独立地占有、使用、收益、处分其财产, 并排斥他人干涉的权利。因此商标权人在出卖其商品后, 受让人即取得了附有商标的商品所有权, 可以任意支配该商品及其附带商标, 因而反向假冒行为不构成商标侵权。

我们认为, 这种观点没有正确认识到商标权作

为一种知识产权的特殊性。商标权是一种无形财产权, 它并不等同于某个确定的商品上所贴附的具有物质形式的商标。商标权与商品的所有权不同。原商标权人在第一次销售中丧失了商品的所有权, 但是商标权并未通过商品所有权的转移而转移, 它仍然属于原商标权人。就像我们能几百元人民币买一双李宁牌运动鞋, 但是我们并不会因此就买到了李宁商标一样的道理。所以我们并不能认为商标反向假冒者在从原商标权人处合法取得商品后就能随意处分原商标。

二、商标反向假冒行为不仅妨碍了商标区别商品或服务来源、表明特定质量以及广告宣传功能的实现, 而且侵犯了商标权人的商誉, 是一种商标侵权行为

有学者认为, 由于商标权人依法对其商标所享有的专有使用权, 是指在其注册商标所核定的商品上独自使用该商标, 以及将注册商标转让给他人或许可他人使用的使用权和禁止他人未经其许可擅自使用其注册商标的禁止权。而商标反向假冒者只是将原商标权人的商标去除掉, 并没有使用原商标权人的注册商标, 而是使用自己的商标, 所以没有构成对原商标权人商标权的侵害。

事实上, 这种观点对商标权的内容做出仅仅是狭隘的理解, 并没有考虑到对商标功能及商誉的保护。商标的一个重要功能是区别商品或服务来源的标记, 而反向假冒者将自己的商标用于他人生产的产品, 混淆了产品来源, 对消费者购买的商品来

\* 收稿日期: 2006-12-19

作者简介: 周安平(1952-), 男, 重庆铜梁人, 西南大学法学院, 教授, 主要研究民商法学。

源作了虚假表示,妨碍了原商标功能的实现。同时,商标表明特定质量以及广告宣传等功能在整个商品流通过程中都在发挥作用,而“反向假冒”行为阻碍了商标这些功能的发挥,正是对原商标权的侵害。而且商标还是商誉的集中体现,而如今法律对商标的保护已经扩大了对商誉的保护。20世纪20年代欧洲开始出现的反淡化理论提出,将对驰名商标的保护扩大到非类似商品甚至无竞争关系的商品上,将虽与混淆无关但仍可能玷污、贬低或冲淡驰名商标的特色和名声的行为也定为侵害商标权的行为<sup>[3]</sup>。因为商标所有人所受到的伤害不再是用混淆造成了顾客的转移,而在于商标价值本身受到伤害。商誉创造的重要方式就是消费者的购买经验,商标作为识别商品或服务来源的专用标记,是商品和消费者之间的纽带,体现了商誉,代表了一定商品或服务的质量、信誉、社会影响,它能吸引广大消费者认牌购物。反向假冒者将自己的商标贴在原商标权人商品上进行销售,原商标权人短期内可能不会有利益受损,但是从长期角度看,由于原商标人的商誉不能通过商品在市场中的销售得到提高,商誉受到了侵害,所以,我们认为商标反向假冒行为侵害了原商标权人的商标权。

三、商标权利用尽原则中,权利人用尽的是禁止他人在已出售的商品上使用商标的禁止权,而不是商标人自己使用商标的权利

有的学者根据商标权利用尽原则,认为注册商标权人将其商品投入流通过程,从交易对象手中取得对价之后,其商标权就该商品而言已经用尽,即表现在该商品上的商标权已经消灭,该商品的新所有人无论以何种形式将该商品继续进行流通,均不应视为商标侵权。

我们认为,这一观点的错误之处在于没有对“商标权利用尽”这一理论及其运用的缘由理解清楚。“商标权利用尽”实际上是指一旦标有注册商标的商品经由商标权人或其支持下投入市场,商标权人不能阻止该第三人在该商品上继续使用该注册商标,第三人在本国合法出售的这些商品上使用该商标,不构成商标侵权。除非该商品质量已有改变,继续使用该商标可能有损于商标声誉。商标权利用尽理论是为了防止商标权人会在第一次合法售出标有注册商标的商品后,虽然已经通过销售获利,但是会在以后的每次销售中都因享有禁止他人在已出售的商品上使用自己商标的权利,而要求他人付出商标使用权许可费,使得商标权滥用。可见,这个原则是在不能平衡商标权人的权利和其他

销售人以及消费者利益的基础上提出的。根据商标权利用尽理论,在商品出售后商标权人除非有正当理由,无权禁止第三人就该商品而使用商标。商标专用权包括自己使用商标和禁止他人使用商标两方面内容。这里用尽的是商标权人禁止他人在已出售的商品上使用商标的权利,而不是商标人自己使用商标的权利。法律对任何一种民事权利的保护都包括两方面:一是保护权利人能够行使自己的权利;另一方面是保障其他人不会阻碍权利人行使权利。商标权作为一种民事权利,权利人同样享有在核定的商品上使用核定的注册商标的权利和要求国家保障他人不妨碍自己在核定的商品上使用核定的注册商标的权利,缺少任何一方权利的商标权都不是完整的商标权,对任何一方权利的侵犯都是对商标权的侵犯。所以,反向假冒者妨碍原商标权人行使商标使用权的行为构成了对商标权的侵害。

四、商标反向假冒不同于中性包装、定牌生产以及专购再销,应当为法律所禁止

中性包装是指既不标明生产国别、地名和厂商名称,也不标明商标或品牌的包装,也就是说,在出口商品包装的内外,都没有原产地和出口厂商的标记。定牌生产是指卖方按买方要求在其出售的商品或包装上标明买方指定的商标或牌号。专购再销是指销售商购进他人商品后,在征得其许可之后换上自己的商标进行销售。

由于中性包装、定牌生产以及专购再销已经在实践中成为国际上通行的经营模式,所以有的学者认为,商标并非只能使用在自己生产的产品上,商标反向假冒行为也应具有其正当性。我们认为,这种观点没有认清中性包装、定牌生产以及专购再销与商标反向假冒的区别。前三种经营模式的前提都是原生产者与贴上自己商标的销售商之间关于商标的使用是达成一致协议的,生产者许可销售者在自己生产的产品上使用销售者的商标。所以销售商并没有违反原生产者的意志,没有侵犯其商标权,即他人不妨碍自己在核定的商品上使用核定的注册商标的权利。而商标反向假冒者并没有在去除原商标或者贴上自己商标时,得到原商标权人的许可,构成对原商标权人行使自己在商标所核定的商品上独自使用该商标的权利的妨碍,因而侵犯了其商标权。

还有观点认为,由于前三种经营模式广泛存在且为大家所接受,所以消费者已经习惯于从A家品牌购买的商品实际上是B家生产的商品,故商

标反向假冒行为没有构成对消费者的欺诈。但是各国关于消费者权益的保护都有类似的规定,“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利”<sup>[4]</sup>,由此看来,在前三种领域中消费者的权益就不受到保护了吗?我们认为,前三种模式中买方大多是出口国家厂商,他们为了加强对外倾销和扩大出口,打破某些进口国家与地区的关税和非关税壁垒以及适应交易的特殊需要(如转口销售等)而采用这种模式,而且大都是世界上享有一定商誉的商家。比如美国的戴尔公司,其销售的大部分计算机都是从我国台湾地区购进的,只是贴上自己的商标转手销售,当然它经过了我国台湾公司的许可;美国的耐克公司也是用同样的方式进行销售。而卖方则是许多国家的出口厂商,为了利用买主的经营能力及其商业信誉和品牌声誉,以提高商品售价和扩大销路,也愿意接受卖方的条件。这是经济发展的产物,而且消费者购买名牌服装既是满足自己对高质量产品的物质需求,也是满足自己对名牌的心理需求。往往质量相差无几的产品因为品牌的不同在价格上相差好几倍甚至几十倍,但是对于部分消费者来说,却是“只选贵的,不选对的”,这与大多商标反向假冒不同。所以,前三种经营模式现阶段适应了市场发展的需要,是原商品生产者、销售者以及部分消费者的选择,且尚未因此出现明显的矛盾冲突,所以没有必要在法律上专门立法加以调整。而商标反向假冒则不仅侵犯了原商标权人的权利,还构成了对消费者知情权的侵害。而且既然存在这三种合理的经营模式,为什么还要去呼吁反向假冒这种侵权行为的正当性呢?

当然,有的国家对销售商在专购再销过程中使用自己的商标也做出了一些限制,如意大利商标法第 12 条规定:销售商可以在供给他的商品上使用自己的商标,但不允许去除生产商或供给他的商品的其他销售商的商标。希腊商标法第 19 条规定:自己不生产或不提供相关或相似的商品或服务的人允许将自己的商标用于供出售或提供的他人的

商品或服务上,但生产者已使用的商标应予以保留。也就是说,尽管销售商可以在该商品上加上自己的商标,但不能除去商品上原有的商标,以避免使消费者对商品的来源发生混淆<sup>[5]</sup>。

经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则,遵循公认的商业道德。而商标反向假冒行为实际上是扭曲或虚假表示商标所体现的信息,是一种欺诈行为,它违反了诚实信用原则,当然属于不正当竞争行为,这为大多数学者所公认,所以本文不再加以赘述。

综上所述,我们不难看出,商标反向假冒行为不仅具有侵权性质,而且构成了对商标权的侵害。正因为如此,我国《商标法》在 2001 年修正案中也明确规定了,未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的,属于侵犯注册商标权的行为。但是我们认为,如果在立法中借鉴法国知识法典第 713-2 条的规定,即“注册商标权人享有正反两方面的权利,既有权禁止他人未经其许可使用与自己相同或相似的商标,也有权禁止他人未经许可撤换自己依法贴附在商品上的商标标识”,这就会让商标反向假冒的法律性质更好地得到理解。同时,我国也可以借鉴意大利商标法关于销售商标的规定,使销售商可以在商品上重新贴附新的商标,表明自己的商誉,同时保证商品的真实来源得以体现。

参考文献:

- [1] 高山行,范陈泽. 反向假冒行为的经济学分析[J]. 预测, 2004(1):26-30.
- [2] 童怀. 吞食几片“枫叶”,“鳄鱼惹上官司”[N]. 光明日报, 1994-08-02.
- [3] 郑成思. 浅议《反不正当竞争法》与《商标法》的交叉与重叠[J]. 知识产权,1998(4):5-8.
- [4] 中华人民共和国消费者权益保护法[R]. 第 8 条.
- [5] 彭大银. 论商标反向假冒行为及其法律规制[J]. 经济经纬, 2003(2):94-96.

责任编辑 刘荣军

## The Legal Nature of Trademark Reverse Passing-off

ZHOU An-ping, HUANG Xiao-xu

(School of Law, Southwest University, Chongqing 400715, China)

**Abstract:** Trademark reverse passing off is an illegal act of changing or removing others' registered trademarks without permission and putting in others' commodities to the market. The author researches several points of trademark reverse passing off that have been discussed intensely in the intellectual field, and suggests that trademark reverse passing off is not only a tort, but also an infringement of the trademark right.

**Key words:** trademark reverse passing off; trademark right; exhaustion of right