

【法学研究】

商品状况改变后再销售中商标权用尽规则的适用问题研究*

魏丽丽

摘要:商标权用尽规则对商标权人在已售商品上行使商标权加以限制,旨在协调商标权与所有权并存于同一商品所导致的权利冲突,保障商品自由流通。经营者将商标权人合法投放市场的商品经重新包装、加工、翻新后使用原商标再行销售的行为,会破坏商标与商品之间的对应关系,有损商标的来源识别和品质保证功能,因而不能必然适用商标权用尽规则;但在商品未发生实质性改变且商品的真实信息被充分披露的前提下,适用商标权用尽规则并不违背相关理论和制度初衷。

关键词:商品状况改变;商品转售;商标权用尽;商标功能

中图分类号:D923.4

文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2021)02-0056-03

近年来,经营者对其合法取得的商品进行重新包装、加工、翻新后再行销售的现象在市场上频繁出现且日趋常态化。与原商品相比,这种再销售的商品在包装、外观等方面有所改变,但依然标识原注册商标,由此会引发商标侵权纠纷。商标权用尽作为商标侵权的抗辩事由,通过要求商标权人不得对经其同意投入市场的商品主张商标权利而对商标权加以限制。对于商标权用尽原则的适用条件及例外情形,我国《商标法》尚未明确规定,学界颇有争议^①,有关司法判决不尽一致^②。学界论争及司法实务部门产生分歧的焦点在于,商品发生改变是否必然导致商标权用尽规则不予适用。本文对此问题进行探讨。

一、商品状况改变后再销售中商标权用尽规则的适用困境

在商品状况改变后的再销售过程中随意适用商标权用尽规则,会导致商标功能的破坏和商誉的贬损,打破商标权人与商品所有权人之间的利益平衡,有违商标权用尽规则的理论基础和制度初衷。

1. 商标权用尽规则的内涵及适用条件

19世纪晚期,制造业的兴起和商品供应量的增加使商品分销愈加复杂,专业从事商品销售的经营者随之出现。^③为防止商标权人在商品进入市场后控制商品的分销,有必要在

生产商的知识产权和产品购买者的所有权之间划定界限。在此背景下,商标权用尽规则应运而生。商标权用尽是指,经商标权人许可或以其他方式合法投放到市场上的商品,他人在购买后无须经商标权人许可,就可将该商品再次出售或以其他方式提供给公众,包括为此目的在广告宣传中使用该商品的商标。^④商标权用尽规则通过限制商标权人在已投放市场的商品上行使商标权,可有效降低商品交易成本,合理配置商标权人与商品所有权人之间的权利和义务,化解商标权与物权并存所导致的权利冲突,保障商品自由流通。该规则的适用应满足三方面条件:第一,限于特定商品上的商标权。在我国,商标权因注册而取得,因法定事由而终止。商品经商标权人投放市场,是该商品所承载的商标权用尽的法定事由之一。换言之,商标权用尽规则的适用应具备“同一性”要件,即商标权人投放市场的商品与标识该商品商标的商品为同一商品。第二,以商标权人取得商标利益为前提。利益平衡是商标权用尽规则的内在机理,意在限制商标权行使的方式,使买受人享有完整的所有权,同时兼顾商标权人的利益。商标权用尽规则的适用以商品投放市场须经商标权人同意为要件,可以确保商标权人从该商品的销售中获得商标利益。第三,以商标功能不受破坏为条件。商标作为区分商品来源的标志,通常以标识于商品上的方式发挥来源识别、品质保证等功能。商品由商标权人投放市场后,其所有

收稿日期:2021-01-12

* 基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“商品转售中商标权用尽问题研究”(2020BFX002)。

作者简介:魏丽丽,女,河南财经政法大学知识产权学院副教授(郑州 450046),法学博士,上海交通大学博士后研究人员。

权由商标权人移转至买受者,但商标与商品之间的对应关系并未改变。将商标标识于商品上,是商标与商品存在对应关系的客观反映,也是实现商标功能的应有路径。

2.商品状况改变后再销售对商标权用尽规则的适用造成障碍

从理论上讲,如果重新包装、加工、翻新导致商品改变程度较大,则对于在改变后的商品上标识原商标再销售的行为,不可适用商标权用尽规则。第一,此类行为难以符合商品“同一性”要件。经营者对商标权人投放市场的商品进行重新包装、加工、翻新后,如果商品在质量、性能、特征等实质内容方面发生改变,则其与原商品实为两个不同的商品。在此情况下,不能主张该商品的商标权用尽。第二,此类行为混淆商品的真实来源。商标是由能指、所指和对对象组成的三元结构,能指即有形或可以感知的标志,所指即商品的出处或商誉,对象即商标所附着的商品。^⑤商标、商标权人、商品三要素之间的对应关系是商标具有来源识别、品质保证等功能的基础,其中任一要素发生改变都会打破商标的三元结构,从而有碍于商标功能的实现。经营者将商品状况改变后仍标识原商标并予以出售,会使公众误认为该商品即商标权人投放市场的商品,从而对商品的来源产生混淆。第三,此类行为有损商标的品质保证功能。在商品状况改变后的再销售中,商品的质量和性能可能因重新包装、加工等而受损,从而使消费者在原商标与有品质瑕疵的商品之间建立错误的联系,以致破坏商标与商品之间的对应关系,最终造成商标价值的贬损。

二、商品状况改变后再销售中商标权用尽规则的适用可能性

商品状况改变与商标权用尽之间并非绝对排斥、必然对立,在商品状况改变后再销售的过程中依然存在适用商标权用尽规则的可能性。

1.相关理论证成

(1)从商标及商标权保护的性质来看,商标具有向社会公众传递商品信息的功能,是消费者检索商品的信息符号,具有公共产品属性。过度保护商标权的排他性,会阻断商标的公共信息功能发挥,最终损害生产者和经营者的利益。^⑥以商标为客体的商标权应适用于保护商誉、避免对商品产生混淆的领域,以免公众受到欺骗。正如美国最高法院法官霍姆斯所言:“当商标的使用没有欺骗公众时,我们在该词中没有看到这样的神圣性去阻止他人使用该商标说明真实情况。商标不是禁忌。”^⑦经营者转售的商品较之原商品虽有所改变,但使用原商标不会造成欺骗消费者的后果,此时适用商标权用尽规则与商标权的性质及制度初衷并不矛盾。

(2)从商标权用尽规则的本质来看,该规则对商标权的限制以商标权人的商标利益得以实现为前提,此商标利益包括承载于商品上的商标价值和商标功能,前一种利益在商品

的首次销售中已经实现。如果经营者重新包装、翻新等行为并未使商品发生实质性的变化,在标明商品真实情况的前提下消费者知晓商品来源且对商品的质量和品质有预期,则使用原商标转售商品不会损害商标权人的后一种利益,此时主张商标权用尽并不违背该原则的制度本质。

(3)从商业经营发展的需要来看,将散装、大规格包装的商品重新包装或者将回收的手机、电脑经翻新后再销售,可以满足多元化的消费需求,实现物尽其用,也有利于节约资源、促进循环经济发展。从商品在重新包装、修理、翻新中会发生改变出发全然否定商标权用尽规则的适用,会使经营者陷入两难处境:使用原商标转售商品会因使用相同的商标而构成商标侵权;换用新的商标转售商品会因反向假冒而构成商标侵权。鉴于此,立法应当为解决经济发展中的新型争端提供依据,合理划定商标权用尽规则的适用边界。

2.相关法治借鉴

从立法层面看,一些国家和地区的立法并未将商品发生改变作为不适用商标权用尽规则的充分要件。比如,新加坡《商标法》第29条规定商标权用尽的例外以投放市场的商品状况发生改变或受损害和使用原商标会以不公平的方式淡化商标的显著性为条件。根据我国香港地区《商标条例》第20条第2款的规定,如果货品已有所改变或受损且使用该货品的注册商标会对商标的显著性或声誉造成损害,则商标权不应用尽。我国台湾地区“商标法”第36条第2款规定,商品发生变质、受损或有其他正当事由为商标权用尽的例外。以上立法均采用双重要件模式规定商标权用尽规则的适用边界,将商品发生改变仅作为商标权用尽规则不予适用的必要而非充分条件,此种要件设定模式契合商标权用尽规则的制度初衷,可予借鉴。

从司法实践来看,一些国家的法院在相关案件审理中并不因商品发生改变而必然否定商标权用尽。比如,1947年美国最高法院审理的“Champion 火花塞案”中,被告将回收的使用过的Champion火花塞经修理、翻新后再行销售,但依然保留原商标,同时标有“完美翻新的火花塞”字样。美国最高法院认为,经修理、翻新的火花塞仅为产品初始性能和条件的恢复,并无新的设计,在质量、性能等方面会次于新品,这对于二手商品是可以预期的,只要商品明显、清楚地作为经修理、翻新的商品予以销售,就仍可适用原商标。^⑧

三、商品状况改变后再销售中商标权用尽规则的适用边界

在商品状况改变后的再销售中,一概肯定或绝对否定商标权用尽规则的适用,会导致商标权人与商品所有权人之间利益失衡。因此,应合理界定商标权用尽规则的适用条件。笔者认为,我国对商标权用尽规则的适用可作出以下限制。

1.商品未发生实质性的改变

何为实质性的改变?对此,目前还没有明确、统一的判

定标准。笔者认为,实践中应结合商品的具体情况,重点考量三方面因素进行判定。其一,商品改变的程度。商品改变的程度较大,致使质量有瑕疵、性能有提升或者性质、特征发生改变,理应为实质性的改变;如果对商品的质量、性能没有影响,则不属于实质性的改变。其二,商品改变的部位。涉及商品核心部件改变或者致使商品外观特征发生改变的,如更换手表的机芯、手机的芯片、汽车的发动机,在商品上增加图案、装饰等,应属于实质性的改变。其三,商品自身的特性。商品(化妆品、饮料、润滑油等)自身对包装材质、程序、技术等有特殊要求,重新包装等行为会导致商品质量或品质发生变化,此类行为应认定为会造成实质性的改变。

2. 商品的真实信息被充分披露

在商品的真实信息得以披露的情况下,公众不会将翻新、加工等行为所导致的商品变化与商标权人相关联,不会割裂商标、商标权人与商品之间的对应关系。需要注意的是,经营者披露商品状况的目的在于提示公众不要对改变后的商品与原商品产生混淆或误认,因此,信息披露应当真实、善意、充分。首先,经营者应当对商品经重新包装、翻新、加工后有所改变的事实予以客观说明,确保所披露信息的真实性、准确性、完整性。其次,所披露的信息应当在商品及其包装上以较为醒目的方式明确标示,足以让一般公众以普通的注意力即可注意到。最后,经营者在信息披露中不得对原商标进行突显或强调,以免误导购买者。

四、结语

商标法作为调整商标权的取得、使用、保护等过程中所发生社会关系的法律规范,应当合理界定商标权的效力及边界,在保护商标权人商标利益的同时适度保障经营者的利益,促进新兴产业健康、持续发展。商标权用尽作为对商标权加以限制的事由,涉及商标权人、商品所有人和消费者等不同主体的利益,关系到商标权保护和商品自由流通之间的协调,也会影响市场经济秩序。我国现行《商标法》并未明确规定商标权用尽规则,实践中商标权用尽并非商标侵权的法

定抗辩事由。将来商标立法修订中有必要明确商标权用尽的具体规则,合理确定商标权的边界,完善商标权限制制度,同时为经营者合法从事商品经营提供规范性的指引。应当对适用商标权用尽规则的“同一性”要件进行广义性的界定,即在经营者充分披露商品信息以确保商标功能得以实现的前提下,将该原则的适用对象扩大至投放市场后未发生实质性改变的商品。如此,既可在商标权人与商品所有权人之间实现利益平衡,推动市场经营模式创新,又可为完善我国商标立法提供有效的路径。

注释

①肯定论者认为,转售经重新包装的标注原商标的商品,一般不构成商标侵权,但应以恰当的方式对相关信息予以披露;否定论者认为,使用自行制备的带标包装进行分装转售,会破坏商标的品质保证功能,对此不应适用商标权用尽规则;中立论者认为,对于商标权人投入市场的商品发生改变的情况,不能机械地套用商标权用尽规则。分别参见吴祎:《从美国司法实践看重新包装后转售行为的商标侵权问题》,《中华商标》2016年第6期;成文娟、张书青:《破坏商标品质保证功能构成商标侵权——“不二家案”判前判后的思考》,《电子知识产权》2016年第6期;杨源哲、杨振洪:《商品状况改变后的权利穷竭问题研究》,《知识产权》2014年第1期。②在“不二家案”中,法院判决被告的分包装行为损害商标的信誉承载功能,构成商标侵权;在“中华铅笔案”中,法院认为原告将标注其商标的商品首次投入市场后,商品的物权已经转移,其获取经济利益的目的已经实现,因而无权阻碍商品的进一步流通。分别参见杭州市余杭区人民法院2015年第416号民事判决书;江苏省淮安市中级人民法院2014年第0007号民事判决书。③See Sidney A. Diamond. The Historical Development of Trademarks, *The Trademark Reporter*, 1983, Vol.73.④参见王迁:《知识产权法教程》(第5版),中国人民大学出版社,2016年,第489页。⑤参见彭学龙:《商标法基本范畴的符号学分析》,《法学研究》2007年第1期。⑥参见杜颖:《商标法律制度的失衡及其理性回归》,《中国法学》2015年第3期。⑦See Supreme Court of the United States. *Prestonettes v. Coty*. 264 U.S.359(1924).⑧See Supreme Court of the United States. *Champion Spark Plug Co v. Sanders*, 331 U.S.125 (1947).

责任编辑:林 墨

Application of Trademark Right Exhaustion Rule in Resale After the Change of Commodity Status

Wei Lili

Abstract: The rule of exhaustion of trademark rights guarantees the free circulation of goods by restricting the trademark rights of trademark owners on their sold goods and coordinating the rights conflicts caused by the coexistence of trademark rights and ownership. The business operator's act of repackaging, processing and renovating the goods legally put on the market by the trademark owner and then selling them with the original trademark will destroy the corresponding relationship between trademarks and commodities, and impair the function of source identification and quality assurance of trademark, thus face the obstacles to the application of trademark exhaustion rules. Under the premise that the commodity has not changed substantially and the true information of the commodity is fully disclosed, the application of trademark exhaustion rule does not violate its theoretical basis and original intention of the system.

Key words: change of commodity condition; commodity resale; exhaustion of trademark right; trademark function