

# 商品加工后销售行为的商标法规制

## ——对“之宝”案的反思

李萍

(贵州大学法学院, 贵州 贵阳 550025)

**摘要:** 随着经济发展进入以消费为主导的时代, 加工他人使用了注册商标的商品, 再进行销售的行为逐渐增多, 因此产生的纠纷也倍受关注。当加工行为未实质性改变原商品时, 销售加工商品的行为适用商标穷尽原则。当加工行为导致商品实质性改变时, 纠纷的本质是加工商品新增利润应如何在商标权人与加工销售者之间分配。基于市场发展的需求, 为保障消费者获得更多更好的选择机会, 后一种加工后销售的行为不能一律禁止, 因为实质性改变商品的加工行为可分为两种, 对它们的商标法规制需要维护经营自由、竞争自由与商标权保护之间的平衡。

**关键词:** 加工后销售; 商标权用尽; 商标连带使用; 反向假冒

中图分类号: DF523 文献标识码: A 文章编号: 1002-3933(2016)05-0087-09

### On Regulation under Trademark Law of Sales of Reprocessed Goods

LI Ping

(Law School, Guizhou University, Guiyang 550025 China)

**Abstract:** With consumption becoming the core of economy, more and more people may reprocess others goods with a registered trademark, and then sell these goods. People also pay close attention on legal dispute about behavior of sales of reprocessed goods. If original goods isn't changed substantially, sales of reprocessed goods is under the rule of trademark right exhaustion. When reprocessing behavior

收稿日期: 2016-01-08 该文已由“中国知网”(www.cnki.net)2016年4月11日数字出版,全球发行  
基金项目: 2015年贵州省哲学社会科学规划一般课题《知识获取权语境下知识产权法律制度变革研究》  
(15GZYB03); 2015年贵州大学文科重大科研项目《知识获取权语境下知识产权法律制度变革研究》  
(GDZT201510)

作者简介: 李萍(1975-),女,贵州沿河人,贵州大学法学院副教授,硕士生导师,中南财经政法大学博士  
研究生,研究方向: 知识产权。

has substantially changed original goods , primary cause of dispute is how to distribute the profit from reprocessing behavior between the holders of registered trademark and re-manufacturers. According to demand based on development of market , and in order to providing more chance for consumers to choice , sales of reprocessed goods should not be forbidden uniformly. When original goods has been changed substantially , reprocessing behavior can be divided into two kinds. To regulate them under trademark law , we must consider how to keep balance among free enterprise , free competition and interests of holders of registered trademark.

**Key words:** sales of processed goods; exhaustion of trademark right; collateral use of registered trademark; reverse passing off

随着消费由满足需求型向追求个性型的转变 ,越来越多的经营者会对他人商品进行个性化加工后再进行销售 ,以凸显商品的独特之处 ,吸引消费者购买。如果被加工的商品使用了注册商标 ,这种加工后再销售的行为 ,就可能涉及商标权纠纷。本文正是以此种行为在商标法上的定性为研究对象 ,研究行为人购买他人使用了注册商标的商品进行再加工 ,而后销售的行为是属于商标侵权行为 ,还是合法的经营行为?我国司法实践中已经出现此类纠纷 ,如 2012 年发生的美国之宝制造公司(以下简称之宝公司)诉李某侵犯商标权案,“该案属于商标法实践中的新问题 ,颇值得研讨。”<sup>[1]</sup>

#### 一、问题的提出——以之宝案为视角

##### (一) 之宝案的分析: 商标用尽的适用

之宝公司于 1989 年在我国注册“ZIPPO”商标用于打火机等产品。被告李某从事工艺品销售。李某购买正版的 ZIPPO 光板打火机后 ,使用激光镭射在上面雕刻不同图案后销售。之宝公司遂向法院起诉李某侵犯其商标权 ,要求李某停止侵权 ,赔偿损失并赔礼道歉。2012 年 ,广州市中级人民法院一审认为 ,被告在原告的正版光板打火机上雕刻图案并销售的行为 ,构成对原告打火机的实质性改变 ,雕刻了图案的打火机成为新产品 ,而不是之宝公司投入市场的原产品 ,故被告侵犯了原告的商标权 ,被告应赔偿原告经济损失 30 万元 ,驳回原告要求被告赔礼道歉的诉请。原告提出了上诉 ,但随后以双方达成和解为由 ,撤回了上诉。

《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第 57 条第(一)项规定 ,未经商标注册人的许可 ,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的 ,属于侵犯注册商标专用权的行为。故解决本案的关键就在于判定涉案打火机是之宝公司的产品 ,还是李某的产品。如果涉案打火机被认定之宝公司的产品 ,那么李某的行为就可适用商标权用尽原则 ,不构成侵权;反之 ,涉案打火机如果被认为是新产品 ,它就不再是之宝公司的产品 ,而李某销售该打火机时 ,打火机之上仍然存在之宝公司的商标 ,李某的行为就是未经商标权人同意 ,在同种商品上使用他人注册商标 ,当然就构成了对之宝公司商标权的侵犯。而如何认定涉案打火机是否为新产品呢?正如法院给出的答案——取决于涉案打火机是否构成对原告打火机的“实质性改变”。

##### (二) 之宝案的思考: 增值利润的归属

对比以往 ,如今的商品生产无论是种类 ,还是品质 ,都有了极大的提升 ,因而使消费成为

经济运转的中心,个性化逐渐成为消费者选择商品的首要标准,为此商家会想方设法将批量生产的、缺少个性化的商品进行再加工,以体现其与众不同之处,进而吸引消费者购买。可以预见的是因商品再加工后销售行为引发的纠纷必将增多。而已发生的之宝案引发我们思考的是,法律应当如何规制此种行为。为此,需要解决两个问题:第一,商标权人能否凭借其注册商标或商誉垄断其商品在流通过程中的所有再销售利润?第二,再加工商品销售的利润增值应当如何在加工者与商标权人之间进行分配?以之宝打火机案为例,经被告加工后的打火机售价远高于未经加工的打火机。如果增加的利润一律归属于原商标权人,即意味着对商品再加工后的销售行为应经原商标权人的同意。这将导致商标权人凭借注册商标或商誉垄断商品流通中的所有利润,这显然有悖于自由竞争与自由经营,且赋予商标权人过大的权利范围。因此,销售再加工商品的,不能被一律禁止。另一方面,销售再加工商品新增的利润可分为两种:一种是销售行为的回报;一种是加工后的增值。前一种利润理所应当的归属于销售者,它是销售者基于其销售行为理应获得的报酬。而后一种利润究竟归属于谁,需要法律界定。依据洛克的劳动财产学说,人对自己劳动创造的财产享有权利,那么在加工阶段,加工行为产生的增值价值应归属于加工者。但增加的价值还未转化为利润,它需要通过销售才能转化成现实利润,需要消费者选择这种商品才能实现。而消费者之所以选择加工商品可能基于两个原因:认可加工行为或认可注册商标。为此,在确定增值利润归属时,应在确保自由竞争的前提下,兼顾商标权人与加工者的利益。

## 二、商品加工后销售行为的法律容忍度分析

购买他人的注册商标商品进行加工,而后对外销售的行为,是否一律被法律禁止,抑或是特定条件下可为之行为,就是法律对此种行为的容忍度。商品加工后再销售包括加工和销售两个行为,对它的法律定性也应分两阶段:加工阶段与销售阶段。就加工行为而言,加工者购买注册商标商品后,即成为商品之所有人,可对商品进行占有、使用、收益与处分。处分包括事实处分与法律处分,对商品进行加工属于事实处分,是物权法认可的行为。加工后,如果加工人自己使用,是所有权的体现,也是商标法允许的行为。如果对外销售,就需要考虑加工商品上是否存在他人先在权利?销售行为是否会侵犯该在先权利?如果答案是否定的,商品再加工后的销售行为就是法律所允许的,如某火锅店将“梅林”午餐肉切片后提供给消费者,由于该切片的午餐肉之上没有任何商标,火锅店也未在午餐肉上使用自己的商标,那么火锅店的行为就是被允许的。反之,如果加工商品之上还存在原注册商标,销售它就可能涉嫌侵犯他人先在权利。是否因为“涉嫌”而终止呢?笔者认为答案是否定的,商标法应当允许某些商品加工后的销售行为。得出此结论是基于以下考虑:

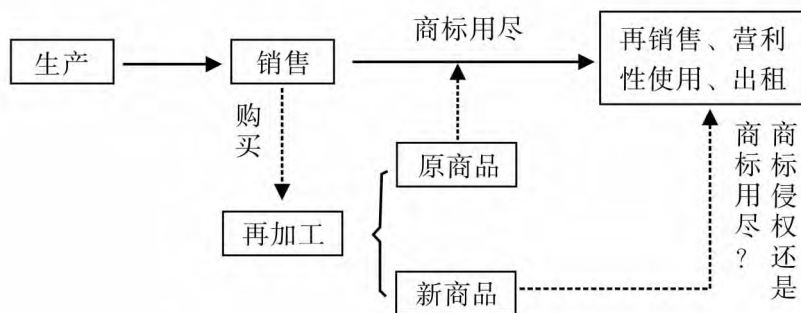
### (一) 商标法的宗旨

商标的出现是为了区分不同经营者的商品或服务。随着经济的发展,商标在市场竞争中地位得以提升,功能不断扩展,为规范商标注册、使用、管理与保护等行为,商标制度相应而生。每一部法律都有其宗旨以体现立法者的意图,作为统领一部法律的灵魂。商标法的宗旨是防止消费者产生混淆并保护商标权人凝结于商标之上的商誉,防止他人借商标权人之商誉获得不当利益,而达到促进自由竞争的效果<sup>[2]</sup>。

第一,并非所有销售加工商品的行为都会导致混淆。如果一种行为,导致消费者混淆,

就是商标法所禁止的行为。所谓混淆,“是指由于被诉商标的存在,具有一般谨慎程度的普通消费者,误认为其所附着之商品源于原告即商标所有人。”<sup>[3]</sup>对于加工商品而言,如果加工行为没有导致商品的实质性改变,例如在情人节,将“德芙”巧克力与玫瑰花包装为整体一起销售,包装后的巧克力仍然是原来的巧克力,不存在导致消费者混淆的可能性。由于加工商品的再销售并不必然导致混淆,因此,这种行为不能一律禁止。而即使有导致混淆的可能性,也可以通过明确告知的方式,使消费者消除混淆,不会将加工商品当作原商标权人的商品。当然,不少学者认为混淆理论已经扩张,混淆还包括事后混淆。所谓事后混淆是指,“这种购买者没有混淆,但购买者使用该侵权产品时导致其他人产生的混淆,被称为售后混淆。”<sup>[4]</sup>事后混淆会导致商标权人潜在购买者的丧失。在本文,笔者认为事后混淆从销售者角度就是搭便车的行为,本文将在下面阐述。

第二,并非所有销售加工商品的行为都是搭便车。多数情况下,消费者往往是凭借商标选定自己信赖的商品,如果消费者在使用商品后的评价是否定的,再次选择该种商品时,他的头脑中就会形成“不要选择某品牌”的意识;反之,消费者对商品是肯定评价时,他会告诉自己“还选某品牌”,这便是商誉的体现。“商誉是人们对经营者本身以及经营者提供的商品或服务的一种总的积极的社会评价”<sup>[5]</sup>,是消费者形成品牌忠诚的基础,而消费者往往通过商标来识别商誉。那么法律对商誉保护的度有多大呢?侵犯他人商誉的行为主要表现为两类:一是损害他人商誉,如诋毁他人商誉;一是借他人商誉获利,即搭便车行为。前一种行为是反不正当竞争法明文禁止的行为;后一种行为涉及商标法,商标禁用权范围大于商标使用权的范围就是防止搭便车的体现,反向假冒的规定也是为防止搭便车。由此,销售加工商品引发的纠纷的本质是在整个商品流通过程中,商标权人是否可以凭借其凝结于注册商标之上的商誉垄断流通过程中的所有利润。这个问题的部分答案在商标法中已经作了规定,体现为商标用尽原则。“商标用尽也称为商标权利用尽,是指经商标所有人或其本人同意将带有商标的产品投放市场后,任何人使用或销售该产品,商标权人无权禁止。”<sup>[6]</sup>根据此原则,在商品没有变化的情况下,商标权人不能凭借其商誉垄断流通过程中的所有利润。但如果将注册商标商品加工后再进行销售的,由于在销售前进行了二次加工,二次加工后的产品可能是原商品,也可能是与原商品不同的新产品,故不能一律适用商标用尽原则。如果是原商品,加工者再进行销售,还是适用商标用尽原则。但如果是与原商品不同的新产品,商标权能否禁止在销售,就是需要研究的问题。



而该问题的本质是商业利润在商标权人与加工者之间的分配。一方面,如果认定再销

售行为属于商标侵权,无疑就赋予了商标权人这样一种垄断地位,即将其商品加工为新商品后的销售行为,只要未经商标权人许可,都是被禁止的。这种加工销售行为只能由商标权人从事,或经其同意后从事。如果法律如此规定,无疑将制约自由竞争,从长远看来,这不利于一国经济的发展,对消费者而言,将丧失更多地的选择机会。因此,一律禁止加工商品的销售行为,是极为不妥的。另一方面,如果对这种加工销售行为听之任之,又有放纵搭便车行为的嫌疑,导致商标权人利益受损。故商标法在规范此种销售行为时,必须寻找到合适的界点。该界点既要保证经营自由与竞争自由,同时也要防止不当搭便车的行为。

## (二) 商标法对商标权的限制

商标权作为私权并非不受限制的权利,商标法在赋予权利人商标使用权与禁用权的同时,也对权利做了一定限制。允许销售加工商品是有商标法基础的,体现为商标权用尽与商标连带使用。商标权用尽允许正品购买者加工正品,在正品不构成新商品的前提下销售该商品。“商标连带使用是指在商业活动中,使用者为了说明有关的真实信息,在产品或服务上使用他人商标的行为。”<sup>[7]</sup>加工商品之上存在原商标注册,在特定情况之下,可以解释为商标的连带使用,是加工者为说明商品有关真实信息而进行的使用,是商标法允许的行为。

综上所述,我们得到的结论是,将他人注册商标商品加工后销售的,商标法不能一律禁止,而应当区分情况加以规制。如果加工行为未导致商品的实质性改变,加工商品与原商品属于同一商品,对这种加工销售行为适用商标用尽原则;如果加工行为导致商品的实质性改变,并且再加工商品之上存在原商标,这种行为也不能一概禁止,需要考虑经营自由、竞争自由与商标保护之间的平衡。故本文还需要解决的问题是:一什么是商品的实质性改变;二何种加工销售行为应当被禁止?

## 三、商品实质性改变的判定

依据《新华字典》,加工包括两层涵义:一是把原材料、半成品等制成成品,或使达到规定的要求;二是指使成品更完美、精致的各种工作。以此为基础,本文将商品的加工行为分为两类:一是将他人注册商标商品作为原材料加工为其他商品的行为;二是美化、精致他人注册商标商品的行为。

### (一) 以他人注册商标商品为原料的加工行为

商标权人将其使用了注册商标的商品售出后,依据商标用尽原则,购买者可以使用该商品,商标权人不能主张侵权。使用行为多种,包括生产行为。购买者可将该商品用作原材料,加工出其他产品,如名为“国酒香”的香烟就是在每一根香烟中加入了含有少量茅台酒的小圆球,吸前挤压圆球,球内的茅台酒就会渗入香烟,吸时香烟就会有茅台酒的酒香味。又如被告购买了原告生产的焊枪把手,并在自己生产的焊枪上使用了原告生产的把手<sup>[8]</sup>。从酒到烟,从把手到焊枪,加工后商品已经不再是原商品。因此,将他人注册商标商品作为原料加工为新产品的,是对原商品的实质性变更。

### (二) 美化精致他人注册商标商品的加工行为

如果注册商标商品经过加工后,并未成为新产品,加工行为仅是美化精致原商品,如之宝案的涉案打火机,经过被告加工后,仍然是打火机,仅是外观改变了的打火机。判定这种加工是否属于实质性改变,取决于加工行为是否影响到原商品的品质,“任何可能导致商标

权人商誉受到损害的改变 都是对商品的实质性改变。”<sup>[9]</sup>如前所述,商标法规范这种加工商品销售行为的依据是,加工者可能凭借标权人的商誉销售该加工商品。而商誉是商品品质的象征,如果加工行为降低了商品的品质,而销售者仍然以原商标销售该产品的,会使商标权人的潜在消费者误认为该商品就是商标权人的原装商品,进而影响潜在消费者购买或者消费者再次购买决策的形成,因此,销售加工商品的行为就涉嫌是利用他人商誉销售商品的搭便车行为,进而侵犯到商标权。综上,美化精致他人注册商标商品的行为,如果加工行为损害了原商品的品质,则属于实质性改变;反之则不属于实质性改变。以之宝案的涉案打火机为例,笔者认为被告在打火机上雕刻图案的行为并没有损害原打火机的品质,因此,不属于对商品的实质性变更。而在另一起案件中,因为被告的加工行为导致原商品的品质下降,就属于实质性变更了。被告购买了原告生产的劳力士手表后,在表面增加钻石,更换表带,甚至表圈。由于,在手表表面增加钻石的手艺决定了手表的准确性及耐用性,表面增加的钻石会影响表针的功能;而表圈的质量及其安装效果会影响到手表的防水性能;并且表带与表扣的耐用性会影响到手表有用性和使用寿命<sup>[10]</sup>,这种加工行为降低了手表的准确性与防水性,还可能缩短手表的使用寿命,导致原商品品质降低,这种改变属于实质性变更。对外销售这种加工商品,消费者使用时未能获得劳力士手表通常具有的品质,便会对其商誉产生怀疑,甚至进行否定性评价,导致劳力士商誉降低;同时,不知情的潜在消费者会降低对原商品的评价。因此,以这种加工方式加工他人注册商标商品再销售的行为就损害了他人商誉,应受商标法规制。

综上所述,如果将他人注册商标商品作为原料生产出新产品,这种加工行为属于商品的实质性改变;美化精致他人注册商标商品的行为是否属于实质性变更则取决于加工行为是否降低了原商品的品质,因为消费者对商品的认同是取决于该商品的品质,因此,只要降低了商品品质,就属于对商品的实质性变更。

#### 四、商品实质性改变后销售行为的商标法定性

基于前面的分析,如果加工行为并未造成商品的实质性改变,加工后再销售完全适用商标用尽规则,商标权人不能主张侵权。如果加工行为造成商品的实质性改变,销售行为也不能一律禁止,否则会使商标权人借商标权垄断商品销售链条中的全部利润,这既不利于维护经营自由与竞争自由,同时也会使多样性的市场变得单一,长远看来会损害经济的发展。因此,对商品实质性改变后的销售行为的商标法定性应当区分加工行为的类型来确定。

##### (一) 以他人注册商标商品为原料的再加工商品的销售行为

解决这一问题,需要将他人注册商标商品分类,即分为生产性商品与消费性商品。生产性是商品是用于生产的商品,如原材料;消费性商品是指,一般用于生活消费的商品。但这种分类并非泾渭分明,两者之间会存在交叉,如微软公司生产的软件,对个人购买者,它是消费性商品,但对于电脑公司它是生产性商品;又如蜡染挂画是消费性商品,但也可用于制造手提包或裙子,成为生产性商品。

##### 1. 生产性商品的加工销售

当商标权人将自己的商品作为生产性商品出售给买家时,由于商标权人销售时就明知其商品是用于生产其他产品的,也就意味着其已经同意购买者可以销售新产品,如软件公司

将软件出售给了手机生产商,手机生产商就可以销售含有软件的手机。如果经加工的商品之上仍然保留了原注册商标,或者加工者在加工商品之上使用原注册商标,其行为是否被商标法允许,取决于该行为是否符合商标的连带使用。手机生产商为说明软件的真实信息而手机上使用原注册商标,并不会使消费者误认为该手机是软件生产商所生产,故其使用行为属于连带使用。又如汽车生产商为说明发动机的来源,而保留了发动机生产商的注册商标,也属于连带使用。《德国商标法》、《欧共同体商标1号指令》都允许将他人商品作为零配件时,在加工商品之上使用或保留原商标<sup>[7]</sup>。简言之,对生产性商品的加工销售使用了原注册商标的,如果是为了说明加工商品的真实信息,属于商标的连带使用,是商标法允许的。

## 2. 消费性商品的加工销售

将他人的消费性商品加工为新产品而后能否销售呢?解决此问题,首先取决于加工后的商品之上是否存在原注册商标。如果加工者在销售前去掉了原注册商标,其行为就涉及是否构成“反向假冒”。反向假冒受法律规制的原因在于“有人从他人制造的商品中获得商誉,这种虚假的商誉违背了我们基本的公平理念,法律必须予以干预,以解决那些利用他人商品来建立自己商誉的问题。”<sup>[11]</sup>学者认为反向假冒行为包括两种:显性反向假冒(更换他人注册商标并销售的行为)与隐性反向假冒(去除他人注册商标并销售的行为)<sup>[12]</sup>。我国《商标法》第57条第(五)仅规定了显性反向假冒。因此,加工者去除原材料商品之商标,并使用自己商标销售或未使用自己商标销售的,都会涉及是否构成反向假冒的问题。笔者认为,反向假冒的实质是借他人商品之良好品质,谋求自身商誉的提升,因此,无论是哪一种反向假冒,其前提都是未对原商品进行实质性质改变。由于以他人消费性商品作为原材料的加工行为已经实质性改变了他人商品,加工者去除原商标后再进行销售,也不成立反向假冒,属于法律允许的行为。

其次,如果加工者销售的再加工商品之上仍然存在原注册商标,商标权人能否主张商标侵权而禁止加工者销售呢?这取决于加工者是否有借原注册商标商誉销售自己商品的主观故意。从美国法院的判例看,法官对这种加工销售行为的态度较为宽容,加工者在履行了明确的“告知实情”义务后,这种销售行为就被允许。例如 Scarves By Vera 公司诉 American Handbags 公司一案,原告是生产女士围巾等产品的公司,被告想用原告生产的,享有版权的围巾制作皮包。在与原告的谈判失败后,被告购买了原告销售的围巾,并用于制造女用皮包。在包的底部,可以看到“Vera”、“Scarab”或“Ladybug”等原告的商标,原告遂起诉被告侵犯其商标权(由于被告移除了某些包上的版权标记,原告还起诉被告侵犯了其版权,本文以是否侵犯商标权为讨论对象)。法官认为,被告从零售市场购买围巾用于生产皮包,在销售时就有权使用原告的名称及商标,以告知消费者皮包内的围巾的出处,原告所能做的就是要求被告充分披露产品的信息。为防止消费者误认为围巾是原告与被告联合生产的产品,被告必须在包内靠近拉链处缝上说明,以同样字体与字号明确告知消费者“皮包表面的围巾是 Scarves By Vera 公司享有版权的设计,与皮包生产者 American Handbags 公司没有任何关系”<sup>[13]</sup>。可见,法官要求被告必须履行说明义务,以此证明自己没有借原告商誉销售其加工商品的意图,也防止消费者混淆。这对我们具有借鉴意义。众所周知,对行为人主观心理态度的判断需要借助于客观事实。为此可从以下两方面考虑加工销售者的主观心理态

度:(1)是否会使消费者混淆。这里的“使消费者混淆”是指,消费者是否会将加工后的商品认为是原装商品。如果导致混淆,则可能使该商品属于“假冒商品”。“当任何人在商品经营过程中直接或间接地表明,或者默示其所经营的商品为某一特定的商品生产者或经营者所生产或经营,或者与该商品生产者或经营者有联系,而事实上该商品与该商品生产者或经营者根本没有关系时,这种直接或间接的行为或者默示即属于‘假冒行为’”<sup>[14]</sup>。因此,即使商标法允许再加工者销售含有注册商标的再加工商品,加工者也应当将自己加工的部分明确告知消费者,这体现了经营者的诚信,保障消费者的知情权,也是经营者没有搭便车故意的证明。明确告知消费者后,消费者不会将加工后的商品作为原装商品,消费者就会在拥有充分信息的情况下做出是否购买商品的判断。(2)去除原注册商标的可能性。商品实质改变后的销售行为引发的争议点在于,在自己生产销售的产品之上存在他人的注册商标。如果能够去掉他人注册商标再进行销售,就不会产生问题。由于加工行为使原商品发生了实质性改变,这就为去除原注册商标后再销售的行为提供了可能性。能否去除原商标需要考虑去除的成本、去除行为的可能性及去除是否会影响原商品的完整性等因素。如果是极易去除原注册商标,例如以他人蜡染制品制作裙子的,蜡染制品的商标是外挂于制品的标签,标签极易去除,且不会影响到制品的完整性,此时加工者在再销售时仍保留原标签,就存在借他人注册商标之商誉销售自己商品的嫌疑。反之,如果原注册商标不能去除,或者能够去除但会有损于原商品之时,加工者借他人注册商标之商誉销售自己商品的嫌疑就会极大地降低。例如美国棒球职业大联盟诉爸爸的小孩公司一案中,被告将原告独家生产销售的平面的棒球明星卡片制作成3D的棒球明星卡片,被告的制作方法上通过3D激光切割技术将3张平面卡片合成1张3D卡片。由于每张平面卡片之上都存在原告的注册商标,于是原告向法院起诉被告侵犯其商标权<sup>[15]</sup>。由于原告在制作平面卡片时已经将自己的商标作为卡片内容之一印于卡片之上,被告如果去除这些商标,不仅成本较高,而且会损害卡片的完整性,故法院判决,由于被告已经在产品上表明“3D卡片与平面卡片生产商无任何关系”,因此被告加工原告生产的卡片并销售的行为不构成对原告商标权的侵犯。

综上,加工消费性商品后再销售的,应区分两种情形分别进行规制:一是去除原注册商标后进行销售的,由于加工行为已经对原商品进行了实质性改变,故原商标权人不能主张加工销售者反向假冒;二是加工商品之上仍然存在原注册商标的,此种行为是否被商标法允许,取决于加工销售者是否有借原注册商标销售其商品的恶意,对恶意的判断可以从两方面进行,第一是加工销售是否将加工行为如实告知消费者;第二是加工销售者能否去除原注册商标。

## (二) 品质降低的加工商品的销售行为

如前所述,加工的另一种方式是美化精致。美化精致他人注册商标商品的结果有两种情形:一是未对原商品造成实质性改变,则美化精致后的商品仍然是原商品;二是导致原商品品质降低的,则属于新商品。对于前一种情形,加工者的销售行为可适用商标用尽原则,是商标法允许的行为。对于后一种行为,是对商品的实质性变更,如果在加工商品上使用或保留原注册商标,就会被商标法所禁止。“商品首次出售后外观和质量受损,商标权人的商标与特定商品之间的这种内在联系就会受到破坏,从而会影响附载该商标的特定商品在消



费者心目中的良好形象,损害商标权人的利益和消费者的利益”<sup>[16]</sup>,一方面,由于加工行为降低了原商品的品质,对不明真相的消费者而言,在购买并使用此种加工商品后,因未能获得期待的品质,便会将不利评价归于商标权人,这显然会对商标权人商誉造成损害;同时,潜在消费者看到这种情况后,也会将不利评价归于商标权人,进而对原商品的评价降低。故为维护商标权人的商誉,商标权人可以禁止加工者销售带有其注册商标的再加工产品。另一方面,销售此种加工商品的行为具有“不劳而获”的嫌疑,加工销售者意图借他人之商誉获得利益,也是法律所不允许的行为。简言之,加工行为损害原商品品质的,销售时不能在加工商品上使用原商品的注册商标,或者必须去除原商品的注册商标,否则就是对原注册商标权利的侵犯。

### 结论

综上,随着经济发展进入以消费为主导的时代,对他人商品进行加工后再销售的行为日益增多,因加工销售行为引发的商标纠纷也相应增加。如果一律禁止加工后的销售行为,将导致商标权人借商标、商誉垄断商品流通所产生的利润,进而抑制加工销售行为,不利于市场竞争。反之,如果放任这种行为,在某些情形下,又会损害到注册商标人的权利或利益。因此,对这类行为的规制,必须确定一个合适的度,既能维护自由竞争和自由经营,也能保护商标权人的权利和利益。本文就“度”的确定提出了一些初浅的看法,以期达到抛砖引玉的效果,恳请读者批评指正。

### 参考文献:

- [1] 祝建军. 购进商品后添加图案再销售不适用“商标权穷竭原则”——评美国之宝制造公司诉李某侵犯商标权案[N]. 中国知识产权报, 2014-12-31(9).
- [2] David W. Barnest, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 27, Issue 3 (2010-2011), pp. 457-498.
- [3] 彭学龙. 商标混淆类型分析与我国商标侵权制度的完善[J]. 法学, 2008(5).
- [4] 邓宏光. 商标混淆理论的扩张[J]. 电子知识产权, 2007(10).
- [5] 江帆. 商誉与商誉侵权的竞争法规制[J]. 比较法研究, 2005(5).
- [6] 吴汉东. 知识产权基本问题研究·第二版[M]. 中国人民大学出版社, 2009. 414.
- [7] 王莲峰. 我国商标权限制制度的构建——兼谈《商标法》的第三次修订[J]. 法学, 2006(11).
- [8] Alexander Binzel Corporation v. Nu-tecsys Corporation and Karl-Heinz, 785 F. Supp. 719.
- [9] Iberia Foods Corp. V. Rolando ROMEO etc., 150 F. 3d 298.
- [10] Rolex Watch, U. S. A., Inc. v. Michel Co., 179 F. 3d 704.
- [11] 袁晓东, 李晓桃. 商标反向假冒理论与我国商标法[J]. 当代法学, 2002(2).
- [12] 张玉敏, 王法强. 论商标反向假冒的性质——兼谈商标的使用权[J]. 知识产权, 2004(1).
- [13] Scarves By Vera, Inc. v. American Handbags, Inc., 188 F. Supp. 255.
- [14] 唐广良. “假冒商品”问题初探[J]. 中国法学, 1993(5).
- [15] Major League Baseball Players Association v. Dad's Kid Corp., 806 F. Supp. 458.
- [16] 杨源哲, 杨振洪. 商品状况改变后的权利穷竭问题研究[J]. 知识产权, 2014(1).

(全文共 12 228 字)