

【法学研究】

# 论商标反向假冒及其法律规制

康建辉

(西安理工大学 人文学院,陕西 西安 710039)

**摘要:**通过对商标反向假冒行为的性质进行分析,指出商标反向假冒行为是商标侵权行为的一种。强调了在商标法中对反向假冒行为予以明确规定的必要性。结合2001年《中华人民共和国商标法》中对反向假冒行为的规定,提出了新的看法。

**关键词:** 商标;反向假冒;法律规制;商标法;侵权

**中图分类号:** D923.43 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-6248(2002)03-0045-03

## Study on Trademark's Counterfeit and Its Regulation of Law

KANG Jian-hui

(College of Humanities, Xi'an University of Science & Technology, Xi'an 710039, China)

**Abstract** Through analyzing the nature of trademark's counterfeit, it points out that trademark's counterfeit is one kind of infringement of trademark right, and emphasizes the necessity of clear statement of the counterfeit in Trademark Law. On the basis of this, new viewpoint over the statement of counterfeit in the Trademark Law of the People's Republic of China published in 2001 is put forward.

**Key words** trade mark; counterfeit; legal regulation; Trademark Law; infringement

商标反向假冒问题在中国的提出,缘于1994年在北京发生的一起纠纷。百盛商业中心新加坡鳄鱼集团在其出售的新加坡“鳄鱼”牌服装上,将其购入的北京服装一厂制作的“枫叶”牌服装,撕去“枫叶”注册商标,换上鳄鱼商标,以高出原“枫叶”服装数倍的价格出售。该案发生后,北京服装一厂在北京市第一中级人民法院状告“百盛”及新加坡“鳄鱼”公司损害其商标专用权<sup>[1]</sup>。

该案引起学者们的广泛关注,引发了关于商标反向假冒问题的种种讨论。本文拟从反向假冒的概念、性质及法律规制等方面进行一些探讨,以求教于法学界各位同仁。

### 一、商标反向假冒及其性质

商标反向假冒是商标假冒的“反向”。商标假冒行为是指在自己的商品上擅自使用他人注册商标的行为,是知识产权领域中一种常见的侵权行为。与商

标假冒行为相比,反向假冒商标行为更为复杂,商标反向假冒是指商品生产者或经营者购进某种商品后,去掉该商品的注册商标,未经商标权人许可,在自己享有所有权的他人生产的商品上使用自己的商标,以自己的商标进行销售的行为。

对反向假冒商标的行为是否构成商标侵权,存在着三种观点:

第一种观点认为,反向假冒商标行为不构成商标侵权,属于商标滥用和欺诈消费者的不正当竞争行为<sup>[2]</sup>。

第二种观点认为,反向假冒行为既构成商标侵权,也构成不正当竞争<sup>[3]</sup>。

第三种观点认为,从商标权角度看,反向假冒属商标侵权行为<sup>[4]</sup>。

笔者赞同第三种观点,即反向假冒属于侵犯商标专用权的行为。理由在于:商标的本质在于区别不同生产者、经营者的商品或服务,标示商品或服务的

来源 在市场经济条件下,伴随着消费者对商品商标熟悉程度的加深,商品生产者、经营者的知名度会越来越大,附属于商品的商标信誉也会越来越高。同样道理,商标的信誉越高,其竞争力越大,给商品生产者带来的经济利益越大,从而商标本身的价值也会不断提高。因此,商标作为无形资产已成为商品生产者、经营者不可或缺的一部分。未经商标权人的许可,为了商业目的,在相同商品或类似商品上,使用与他人注册商标相同或者近似的商标的行为,即是典型的商标侵权行为。反向假冒行为则使消费者无法辨别其所购商品的真正生产者,造成消费者的误认,使商标不能起到将不同的生产者生产的商品区别开来的基本作用,侵害了商标权人的权利,属于侵犯商标权的行为。笔者进一步认为:

1. 反向假冒商标行为构成商标侵权与商标权穷竭理论是不矛盾的。所谓商标权穷竭,即指合法载有某商标的商品一经投放市场,商标权人即丧失了对它的控制,其权利被视为用尽。该理论的目的在于防止商标权人权利的滥用,保护他人(转售人)转售带有原商标权人注册商标的商品行为。《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》第二十条规定“商标的注册不能使注册所有者排除第三方将该商标用于在该国以该商标合法销售的产品,但条件是这些商品没有受到任何改变”。由此可以看出,适用商标权穷竭理论是有限制的,应仅指商品没有受到任何改变。对带有自己商标的商品被换上他人的商标转销或分销行为,商标权人应有权控制。因为商标专用权不仅指商标注册人有在核定的商品上使用其注册商标的权利,即“行”的一面,还包括商标注册人禁止他人未经许可在其核定的商品上使用其注册商标的权利,即“禁”的一面。反向假冒行为人把商标权人的商标与商品割裂开来,把自己的商标与他人商品联系起来,割裂了商标与生产者、经营者的联系,混淆了商标本来的商品识别作用,应属侵犯商标权的行为。

2. 应正确理解反向假冒商标行为中的商标权和商品所有权之间的关系。行为人通过支付对价,合法取得了他人生产的商品后,作为商品所有权人,行为人有权对该商品进行支配。但这并不意味着对附着于其上的商标标识也同时取得了支配权。商标权作为知识产权的一种,其重要特征是无形性,这种无形权利要被人们控制和利用,总要有一定的物质载体,而权利与其物质载体是可以相互独立的。当商标权人转让附有商标的商品时,并不等于将商品上的

商标权也转让了。反向假冒行为人虽然通过支付对价取得该商品物权但并未取得该商品的注册商标权,而商标与其标识的商品之间存在着全方位的联系。将商标权人附着于商品的商标强行撤换,贴上自己的商标再投入流通,切断商标与商品的联系,很显然是一种商标侵权行为。

## 二、对反向假冒商标的法律规制

### (一)有关国家法律的规定

从有关国家商标法律保护制度来看,许多国家不同程度地规定原则禁止去除和撤换商标的行为,但对其法律性质的认定却不相同。

有些国家是从禁止不正当竞争角度看待去除撤换商标行为的。如土耳其新商标法第61条规定了构成商标侵权的行为,在这一条里并没有提到去除商标行为。但是在规定刑事犯罪的第61/A条中除规定商标侵权行为同时构成犯罪外,又明确提到,未经许可将注册商标从商品或包装上去除的行为,虚假陈述商标权所有人的行为,谎称自己是商标权所有人的行为,没有商标权而转让、许可商标的行为等构成犯罪。对这些行为消费者协会、有关机构或主管行政机关有向刑事追诉机关告诉的权利<sup>[5]</sup>。

有些国家则规定反向假冒行为构成侵犯商标权。如法国知识产权法典在第713-2条中,明确规定:注册商标权人享有正反两方面的权利,即有权禁止他人未经许可使用与自己相同或近似的商标,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<sup>[6]</sup>。

### (二)中国法律的规定

中国1993年商标法和商标法实施细则中,并未明确规定去除或撤换商标的行为构成侵犯商标专用权。因此,依据1993年商标法处理反向假冒行为引起的商标权纠纷是很困难的。在前述中国第一例反向假冒的诉讼中,北京服装厂以百盛商业中心和新加坡鳄鱼集团侵犯商业信誉和不正当竞争为由起诉,法院将该案作为不正当竞争案件进行审理,认为被告的行为属于违反国家法律、法规和市场竞赛规则,违反民法通则规定的诚实信用原则的行为。许多学者也主张适用反不正当竞争法的相关规定来解决此类纠纷,但反不正当竞争法中并未对撤换和去除商标行为做明确规定。因此,无论是适用民法通则还是适用1993年商标法或者是反不正当竞争法,处理该类反向假冒纠纷均有着不可避免的缺陷,容易引起法律适用上的混乱。

### 三、中国 2001年商标法对商标反向假冒行为的法律规制

从上述国家商标保护法律制度看,在商标法中明确规定禁止未经商标权人许可去除或撤换商标的行为是一个明显的趋势。中国 2001年商标法顺应这一潮流,在第五十二条中,对商标反向假冒行为做出了明确的禁止性规定。该法第五十二条第四项规定:

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,属侵犯注册商标专用权的行为。

反向假冒行为作为商标侵权行为之一,应与其它商标侵权行为一样,具备以下构成要件:

#### 1. 行为的违法性

即反向假冒行为人有侵害他人商标权的行为。这种侵害商标专用权的行为违反了商标法的规定,表现在未经商标注册人同意,更换其注册商标。

#### 2. 必须有注册商标专用权受到损害的事实

损害事实是商标侵权行为中的一个重要条件。因侵权行为造成的损害事实既有物质性的,又有非物质性的。物质损害即造成商标权人在经济利益上的减少、损失;非物质损害即是因侵犯商标权致使权利人的商品信誉被毁损、贬低,它对商标权人而言是一种精神损害。在侵权认定时,被侵权人无须举证非物质损害的发生,只要侵权行为人实施了违法行为,即视为有损害事实存在。对于物质损害要求赔偿损失的,被侵权人应当提供其财产损失的事实和证据,以便确定赔偿额。

#### 3. 违法行为与损害事实之间有因果关系

即损害事实确由违法行为造成。

2001年商标法依据《与贸易有关的知识产权协议》的要求,取消了主观过错这一构成要件。认为反向假冒行为是不需要考虑假冒者的主观目的的,因为这会加大被侵权者的举证难度,从而增加假冒者逃避法律惩罚的机会。所以只要有侵权事实和证据,就足以认定假冒者构成商标侵权,无需再去审查行为人在主观上是否存在过错。

对于反向假冒商标侵权行为而言,笔者认为除了必须具备上述商标侵权行为的一般构成要件外,还应具有以下特征:

#### (1)更换商标注册人的注册商标

这里所说的更换即从市场上买来他人的商品后,撤下商标注册人的商标换上自己的商标。如果更

换的是他人的非注册商标,则不应认定为商标反向假冒行为。

#### (2)更换他人注册商标造成了消费者的误认

误认是指给消费者造成的误认,即消费者对商品来源所产生的误认。因为一旦造成误认,消费者即无法区别商品的来源,使商标丧失其基本功能。

#### (3)更换注册商标未经商标注册人的同意

如果行为人更换商标是经过注册商标权人同意的,当然不构成对注册商标专用权的侵犯,而是一种合法行为。只有在未经注册商标所有人的同意的情况下,擅自更换他人的注册商标,才有可能构成商标侵权。

#### (4)更换注册商标必须是为了商业目的

如果不是为了商业目的的更换,则不构成商标侵权。所谓为商业目的的更换,主要是指为营利的目的,在生产经营活动中更换他人的注册商标,并将更换商标的商品又投入市场。而将该商品又投入市场,无非是为了实现商业目的,获得非法利益。比如行为人为购回“枫叶”牌西裤,撕下商标,换上鳄鱼牌商标标识,仅为自己穿用,以满足虚荣心,这种更换不具有商业目的,就不属于侵犯商标权的行为。

2001年商标法除规定了反向假冒商标为侵权行为外,还加强了打击商标侵权行为的力度。该法第五十六条在对被侵权人的民事赔偿上规定,商标侵权人不仅要赔偿被侵权人所蒙受的经济损失,而且要赔偿被侵权人所付出的合理费用,如合理的调查费、律师费等,这些规定将会更好地保护商标权人的利益,也有利于制止反向假冒行为。今后在制定2001年商标法实施细则时应应对反向假冒的规定进一步细化,以利于在实践中操作。

#### 参考文献:

- [1] 郑成思.知识产权研究[M].北京:中国方正出版社,1998.
- [2] 黄祖发.浅论反向假冒商标行为[J].湖南省政法管理干部学院学报,2000,(3).
- [3] 张天虹,赵立群.试论商标反向假冒行为的性质及法律规制[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2001,(3).
- [4] 朱伯玉.再析商标反向假冒[J].甘肃政法学院学报,2000,(1).
- [5] 刘晓海.对商标权取得原则和商标反向假冒的思考[J].知识产权,1999,(1).
- [6] 郑成思.知识产权法[M].北京:法律出版社,1997.