# 论商标“反向假冒”的法律规制

李春华

(山东农业大学文法学院　山东 泰安　271018)

【内容摘要】“反向假冒”商标是指在他人的商品上擅自使用自己商标的行为,即未经他人许可,在自己所有的他人生产的商品上使用自己商标的行为。本文在简要分析“反向假冒”商标行为特征的基础上,着重论证了国外法律对商标“反向假冒”行为规制的三种立法模式。在《商标法》第三次修正之际,我国还应完善《反不正当竞争法》等有关法律,从不同角度对商标“反向假冒”行为进行全方位的规制。

【关 键 词】商标　反向假冒　规制
中图分类号:D923.43　　文献标识码:A　　文章编号:1007-9106(2010)02-0079-03

“反向假冒”来源于英文的“reverse passing off”,是指在他人的商品上擅自使用自己商标的行为,即未经他人许可,在自己所有的他人生产的商品上使用自己商标的行为。与假冒商标行为相比,反向假冒商标行为更为复杂,更具有隐蔽性。美国法学界曾把反向假冒区别为显形反向假冒(express reverse passing off)和隐形反向假冒(implied reverse passing off)[1]。前者指甲购买乙的产品,然后贴上甲的商标出售;后者则是指甲购买乙的产品,然后在无任何标志的情况下出售。对反向假冒行为的定性问题及其法律规制问题曾在我国引起广泛的争论。尽管我国于 2001 年 10 月 27 日新修正的《商标法》,对反向假冒行为的定性为“侵犯注册商标专用权”的行为,但理论界对其定性及其法律规制尚有争论。作者认为我国还应完善《反不正当竞争法》等有关法律,从不同角度对商标“反向假冒”行为进行全方位的规制。

## 一、“反向假冒”商标行为的特征

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,它是知识产权领域中一种常见的假冒行为。假冒行为,在市场上可谓是源远流长,早在 17 世纪英国就出现 passing off 的判例。“反向假冒”商标行为与假冒商标行为相比更为复杂,其具有以下特征[2]。

1.在行为主体方面。“反向假冒”商标行为主体是与被反向假冒人生产、制造同类商品的生产者,不包括该类商品的销售者。假冒商标行为主体既包括与商标权人生产、制造同类商品的生产者,又包括销售该类商品的销售者。

2.在行为人主观方面。“反向假冒”商标行为人主观上主要是盗用他人产品声誉为自己创牌及牟取不当利润。此外,行为人如在同一市场上用自己商标低价销售竞争对手生产的产品,其动机显然是排挤竞争对手以获竞争优势。假冒商标行为人主观上主要是借他人商标声誉销售自己的产品而从中牟利。当然,也有少数人借此行为贬低他人商标声誉,挤垮竞争对手。

3.在行为对象方面。“反向假冒”商标行为直接指向他人生产之产品,其实质在于盗用或贬损他人产品声誉;而假冒商标行为直接指向他人之注册商标,其实质在于盗用或贬损他人商标声誉。

4.在行为内容方面。“反向假冒”商标行为内容包括:(1)在市场上购进他人生产之商品;(2)以自己商标标识替换他人的商标标识;(3)将该商品继续投入流通。而假冒商标行为内容包括:(1)是在自己生产的商品上擅自贴附他人注册商标标识;(2)是将该商品在他人商标标识受法律保护的地域内投放市场。

5.在行为后果方面。假冒商标行为和反向假冒商标行为均有损于行为人之竞争对手及消费者的合法权益,扰乱了市场竞争秩序。其不同之处在于假冒商标行为可能损及他人商标声誉,而反向假冒商标行为则主要或直接损害的是被假冒者的产品声誉以及由该产品的被假冒者所带来的商誉。

## 二、国外对反向假冒商标行为的法律规制

禁止商标反向假冒,是国际商标保护制度的一个发展方向。“不论大陆法系国家还是英美法系国家,反向假冒都是要受到法律禁止及制裁的。”[3]从世界范围来看,很多国家明确规定对商标的“反向假冒”行为应承担法律责任。但由于《巴黎公约》和世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》并没有明确规定“反向假冒”的性质,因此,如何认定此种行为,应由哪部法律进行调整,该行为应承担何种责任,各国各地区的规定不尽相同。在禁止商标反向假冒之立

* 作者简介:李春华(1964-),女,山东农业大学文法学院教授,主要研究方向为农业知识产权。

法实践上，商标法与反不正当竞争法两大法律模板的运用演变成三种模式。

（一）法国、意大利等为代表的国家通过《商标法》规制商标“反向假冒”。

法国 1997 年知识产权法典第 713—2 条规定：“非经所有人同意，不得：在相同商品或者服务上复制、使用或贴附商标，即使加上‘程式、式样、方法、仿式、同类、方式’等字样，也不得使用复制的商标；消除或变动依法贴附的商标标识。”[4]上述规定明确了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。希腊 1994 年商标法第 18 条、第 26 条的规定，与法国完全相同。

意大利 1992 年商标法第 11 条规定，不允许以违反法律的方式使用商标，特别是不允许以下列方式使用商标：……（2）使公众产生误解，特别是引起对商品的种类、特征、来源的误认；（3）侵犯他人的著作权、工业产权或其他排它性的权利。第 12 条明确规定：销售商可以在供给他的商品上使用自己的商标，但不允许摘除生产商或供给他的商品的其他销售商的商标。此条规定是与其民法典相通的，意大利民法典 2572 条规定：禁止摘除商标，零售者（指销售者—引者注）可以添加自己的商标但不能摘除生产者的商标。

澳大利亚 1995 年商标法第 121 条规定，如果商标注册人和授权使用人在标贴注册商标的商品、商品包装或容器上已明示禁止，则下列行为构成商标侵权：……（2）改变注册商标标识或去除注册商标标识的一部分；……（4）将其他商标使用在标贴注册商标的商品上；（5）在标贴注册商标的商品或商品包装上使用任何可能有损于注册商标声誉的标注。但如果注册商标所有人善意取得该商品并且不知道有禁止表示，则其行为不构成侵权。

葡萄牙《商标法》规定，销售商或中间商摘除、覆盖、改变商品来源说明，在商标状况没有改变的情况下摘除、覆盖、改变生产者用于商品上的注册商标，构成应受到刑事处罚的不正当竞争行为；而以使消费者产生误解的方式使用自己的注册商标，则构成应受刑事处罚的商标不合法使用的行为。葡萄牙 1995 年工业产权法第 264 条规定：若将属于他人之商品上的注册商标换成自己的商标再出售，造成使消费者误认商品来源的后果，则对撤换商标者处以两年以下监禁或处以罚金。[5]西班牙 1988 年商标法第 31 条（3）也有类似规定。芬兰商标法和瑞典商标法也规定，商标所有人或授权使用人不得以使公众可能误解的方式使用商标。

（二）德国、日本等国家通过《反不正当竞争法》规制商标反向假冒

德国、日本等国家是从反不正当竞争的角度看待商标反向假冒的，它们把禁止商标反向假冒列入反不正当竞争法中。德国 1994 年新商标法对原商标法作了大幅度修改，扩大了商标法保护范围，但仍然没有明确禁止在商业活动中未经商标权人许可而摘除或撤换商标的行为。因此德国商标法并不认为这种行为构成侵犯商标权。而早在 1909 年 6 月 7 日德国颁布的反不正当竞争法（Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb 以下简称 GUW）中，以概括条款的形式在第 1 条规定：“凡在商业交易中以竞争为目的违背善良风俗者，可请求其不作为和损害赔偿。”概括条款自颁布之日至今已有百年却只字未改，其功能随着市场竞争手段的变化而不断扩充，被誉为主宰整部法律的“帝王规则”（Konjgliche Norm）[6]堪与德国民法典第 242 条的“诚信”条款相媲美[7]。虽然，不受商标法等专门知识产权法保护的智力成果任何人都可以自由使用，但如果这种使用违反效能竞争原则，具有坐享其成性质时，则违背善良风俗，为反不正当竞争法所不容。所以 GUW 起到补充保护工业产权的作用。商标反向假冒就属于不正当竞争，禁止商标反向假冒的侧重点在于保护竞争者的利益，维护正常的竞争秩序。

日本、荷兰等国也将禁止商标反向假冒行为的规定列入反不正当竞争法中。按照欧洲法院 1997 年的判例，禁止撤换他人注册商标也是在反不正当竞争法（即欧共体《罗马条例》）第 36 条中①。

另外，《建立世界知识产权组织公约》第 2 条（8）中明文规定：“对反不正当竞争活动给予保护”是“知识产权”的一项内容。《保护工业产权巴黎公约》更是在其第 10 条之二“不正当竞争”中，进一步列出了不正当竞争的范围，其第（2）项规定：“凡在工商业活动中违反诚实经营的竞争行为即构成不正当竞争的行为。”第（3）项规定：“特别禁止下列情况：（a）采用任何手段对竞争对方的企业、商品或工商业活动造成混乱的一切行为；（b）在经营商业中利用谎言损害竞争对方的企业、商品或工业活动的信誉的；（c）在经营商业中使用会使公众对商品的性质、制造方法、特点、适用目的或数量发生混乱的表示或说法。”由此可以看出，商标反向假冒的主要特征也为《保护工业产权巴黎公约》第 10 条之二“不正当竞争”条款所涵盖，因而它被看作一种不正当竞争行为，并被予以禁止。

（三）“美国是商标法与‘反不正当竞争法’二法合一的。”[8]

美国将《联邦贸易委员会法》、《商标法》的有关条款通过逐年的司法实践演化成专门规范不正当竞争的成文法。在这方面 1946 年美国成文商标法即兰哈姆法（Lanham Act）第 43 条（a）款堪称典范。近年来该款的适用范围不断扩充，以至美国法学界将该条款称为美国普通的联邦反不正当竞争法。该条款作为反不正当竞争法的总款，其禁止反向假冒也放在这一条款之下。兰哈姆法第 43 条（a）款即今天美国商标法（Trade mark Act of1946，1988 年修订）“1125 条 a（43 a）”规定[9]：“凡在与任何商品或服务，或者与任一商品包装的联系上，在商业中使用任一单词、术语、姓名、符号或标记、或者它们间的任一组合，或者使用任一虚假的来源标示，虚假或误导的事实描述，……确信可能受到这种行为损害的任何人应该对该他人提起诉讼。”在适用此规定时，应证明以下四点：（1）被假冒的东西不是来自被告；（2）被告对来源作出不真实的标示；（3）对来源的虚假标示可能使消费者产生混淆；（4）原告因被告的行为受到损害[10]。

还有些国家的相关立法名称，即为“商标与反不正当竞争法”，并把禁止商标反向假冒规定于其中。加拿大《商标与反不正当竞争法》第 7 条就有这方面的规定。

三、中国现行法律对“反向假冒”行为的规制

1.《民法通则》的规制

民法通则第 4 条规定了诚实信用原则。据此,商标反向假冒行为属于应予制止的非“诚实”商业行为。根据《民法通则》及《最高人民法院关于适用〈民法通则〉的若干意见》对商标专用权保护的规定,可以作扩充性解释以调整商标反向假冒行为。但民法等没有明确什么是商标权和商标侵权,它只是提纲挈领式的,不是具体的、细化的规定。因此,《民法通则》应与特别法如《商标法》等相结合共同调整商标反向假冒行为。

2.《消费者权益保护法》的规制

《消费者权益保护法》第 19 条规定了经营者向消费者提供商品或服务真实信息的义务。从消费者角度,商标反向假冒行为属于欺诈消费者行为,该行为通过撤换、去除原商标,使消费者对商品来源构成误认,违背了市场交易的诚实信用原则,侵犯了消费者享有的知情权等基本权利,损害了消费者的合法权利。根据第 49 条规定:“消费者经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加其赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的一倍。”

3.《反不正当竞争法》的规制

商标反向假冒行为违背了公平、诚实信用原则及公认的商业道德,损害了其他经营者的合法权益,扰乱了正常的市场经济秩序,以《反不正当竞争法》构成了不正当竞争行为。其第 2 条规定了什么是不正当竞争行为,并把反向假冒商标行为涵盖在内;第 5 条第 4 项规定了虚假表示行为,由于商标在消费者心目中象征着商品恒定的质量,故反向假冒商标即意味着商品质量的虚假表示,从而可将反向假冒商标行为视为虚假表示行为;第 9 条规定了虚假宣传行为,如果反向假冒商标行为人利用广告等方法对其反向假冒产品进行宣传,属于此类不正当竞争行为;第 11 条规定了低价竞销行为,如果反向假冒商标行为人为排挤竞争对手以低于进价之价格在相同市场上销售竞争对手生产的商品,也构成此类不正当竞争行为。同时该法被反向假冒人可依据这些规定诉请法院制裁反向假冒商标行为人,以维护自身的合法权益。

4.《商标法》的规制

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。2001 年 10 月 27 日《商标法》修正案以前,我国《商标法》第 38 条第(4)项规定:“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”我国部分学者认为这一条款包容“反向假冒”商标行为。由于使用“其他”这个非限定性概念非穷尽列举侵犯商标权行为,其外延是非封闭的。但《商标法实施细则》第 41 条却以三项穷尽列举方式对《商标法》第 38 条第(4)项所指的“其他”侵犯商标权行为作了限定性列举(不包括反向假冒),其外延呈封闭性。因此不能依《商标法》第 38 条第(4)项的规定将反向假冒判定未侵犯商标专用权行为[11]。但第 6 条、第 31、34 条第(3)款明确规定了商标使用人负有保证商品质量,不得滥用商标的义务及相应的法律责任。反向假冒商标行为人不履行上述法定义务,完全可以援引本条规定,承担滥用商标的法律责任。商标管理机关有权依法查处这类商标滥用行为。2001 年 12 月 1 日正式实施的《商标法》明确规定了反向假冒商标行为属于商标侵权行为。其第 52 条第四项规定“反向假冒”是“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”的侵犯商标注册专用权的行为。我国新修改的商标法将商标的“反向假冒”规定为侵犯注册商标专用权的行为不失为明智之举。

以上各法从不同角度对反向假冒商标行为进行法律规制,其保护对象的侧重点不同。《消费者权益保护法》从保护消费者的角度出发,对反向假冒商标行为进行调整,其所保护对象是广大消费者;而《反不正当竞争法》则从维护市场竞争秩序这一角度,对反向假冒商标行为进行调整,其所保护的是经营者的权益;《商标法》反向假冒商标行为的规制则是基于保护商标权这一定位之上的,其所保护对象是商标权人,不同主体可以诉诸不同的法律来对自身权益加以保护。因此法律对同一反向假冒商标行为的规制并非法律上的重复,而是不同权利人保护自身权利的不同法理基础。我国已加入世界贸易组织,为了在国际商标贸易活动中协调与其他成员国的商标法冲突,再辅之以反不正当竞争法和消费者权益保护法之规定,可使我国立法规定更趋于完美和周延,也更有助于我国对外贸易的开展。法律的最终目的在于保护正当的权利,体现公平、公正、效益与安全的价值,选择或同时适用以上法律并不矛盾。

注释:

①1997 年 11 月 11 日欧洲法院就 Ballantine VS. Loenders loot 一案所作的判决.

参考文献:

[1] 孟庆法.美国专利及商标保护[M].专利文献出版社,1992 年第 1 版,第 335—336 页.

[2] 黄勤南等.反向假冒商标行为法律研究[J].政法论坛,1999(1).

[3] 郑成思.知识产权法[M].法律出版社,1998 年 1 月第 1 版,第 321 页.

[4] 黄晖译.法国知识产权法典(第七卷).制造、商业及服务商标和其他显著性标记[M].中国政法大学出版社,2000 年第 1 版,第 434 页.

[5] 朱伯玉.商标反向假冒行为的法律研究[J].商业研究,2001(10).

[6] Em merich,Das Recht des unlauteren Wettbewerbs,1987,S.11.

[7] 苏永钦.营业竞争法在欧洲各国的发展与整合[J].载法学丛刊,第 114 期.

[8] 郑成思.浅议《反不正当竞争法》与《商标法》的交叉与重叠[J].中国专利与商标,1998(4).

[9] A.Robertson,Does the United Kingdom or the European community need an unfair competition Law?EIPR.N.12.1995.P573.

[10] Markogianis V.Burger King corp.(U.S.District Court,Southern district of New York,1997),42United States Patents Quarterly,P1866.

[11] 郑友德.试论假冒与不正当竞争[J].法学评论,1998(1).