

商标法57 | 商品的回收利用与商标侵权（2020）

日期：2020.04.24 作者：朱志刚

随着我国对环境保护的重视，近些年对环境治理不断投入，环境质量不断提升。根据国家十四五规划，可持续性发展的理念、以及通过绿色经济提升发展质量的重要性愈加凸显，2025年绿色经济产值预计将达到12万亿人民币。

作为绿色经济的重要组成部分，商品的回收利用已经受到我国政府越来越多的关注。《环境保护法》明确要求地方各级人民政府采取措施，组织对生活废弃物的回收利用。《循环经济促进法》鼓励和推进回收体系的建设，并对产品的再利用进行了较为详尽的定义和规范。

在对产品进行回收利用中，不但涉及到地方政府、回收者、消费者的利益，还涉及商标权是否用尽的问题。虽然我国商标法对此缺乏明确的定义，但是学界和实务界一致接受并认可商标权利用尽原则，即商标权人或其被许可人将使用其商标的商品投放市场后，不能对他人继续销售、转让该商品的行为主张商标权，买受人可以自由处分该商品，商标权人无权控制商品投放市场后的进一步销售和流通。此外，作为对商标权利用尽原则的限制，《商标法》第五十七条第五项禁止未经许可将更换商标权利人注册商标的商品再次投放市场的反向假冒行为。

然而，产品在再利用过程中，不可避免地经过重新灌装、修理或翻新等处理，经过处理后再上市的产品，与原产品相比，已产生显著变化。在这种情况下，回收人是否可以继续使用原产品商标，以及如何继续使用，在我国行政执法及司法实践中一直存在着不同的看法。

一、“旧瓶新酒”回收利用中的商标侵权争议

因啤酒每年的销量巨大，啤酒行业内存在大量使用回收酒瓶的现象，一方面固然是厂家通过使用旧啤酒瓶，控制产品成本，增强市场价格竞争力；另一方面也是因为国家提倡对资源的循环利用，厂家履行自身对环境保护的责任担当。

我国法律并未对啤酒厂商如何使用旧瓶进行规定，各级法院针对酒瓶回收是否适用商标权用尽的问题上，也经历了逐步统一认识和判断标准的过程。

在重庆啤酒案中，常德市中级人民法院认为，鹤泉公司在未征得重啤公司许可，也未与重啤公司签订水滴状图形商标使用许可合同的情况下，擅自在其生产的“金鞭溪纯生”啤酒瓶上使用重啤公司注册的水滴状图形商标，应认定其生产、销售该商品的行为侵犯了重啤公司的注册商标专用权，鹤泉公司理应对其侵权行为承担相应的法律后果。^[1]

鹤泉酒业不服上诉，湖南省高级人民法院推翻了一审法院做出的商标侵权的判决，认为鹤泉酒业使用回收酒瓶的行为并不构成商标侵权。湖南省高级人民法院认为，首先，被告使用了啤酒瓶作为容器的功能，而并非要使用原告的水滴状图形商标， 并且在其生产、销售的啤酒的瓶盖、瓶颈和瓶贴上明显标有自己的商标，并不会造成普通消费者的误认。其次，啤酒瓶的回收利用符合国家政策规定，由于原告并未采取特殊措施防范其酒瓶流向社会从而被他人回收利用，因此原告对其酒瓶可能重复使用的情况是可以预见的。最后，由于原告主张他人使用其烙有水滴状图形标识的啤酒瓶构成商标侵权，而国家政策从环保、节约的需要考虑提倡利用旧啤酒瓶，从而发生了原告所主张的商标权与公众享有的环境权之间的冲突，也就是个体利益与整体利益的冲突。如果支持原告主张，就只能禁止回收使用类似啤酒瓶，势必造成对国家鼓励提倡的回收利用旧啤酒瓶政策的不利影响，导致对公众整体利益的限制。两利相权取其重，在此情况下，法律更应该保护公众所享有的环境权。[2]

湖南省高级人民法院的意见显然得到了最高人民法院的认可，在大理啤酒案中，最高人民法院认为，回收并重复利用符合安全标准的玻璃啤酒瓶是我国啤酒行业多年来的通行做法。本案中，普洱啤酒公司未将大理啤酒公司的旧专用啤酒瓶上的文字作为商标或商品生产企业标识使用，只是将旧啤酒瓶作为啤酒容器使用，其在啤酒瓶的瓶身和瓶颈处均粘贴了显著标明其“澜沧江”商标和其企业名称的瓶贴，与大理啤酒公司使用的啤酒瓶贴存在明显区别，经销商、消费者根据瓶贴容易区分啤酒的商标和生产商，不会产生混淆误认。普洱啤酒公司生产的“澜沧江”牌啤酒在云南省具有较高的知名度，没有证据表明其具有攀附大理啤酒公司商誉的主观意图；由于大理啤酒公司专用啤酒瓶上的文字在普洱啤酒公司使用该专用瓶灌装的产品上起不到商品识别作用，因而普洱啤酒公司的行为也没有利用大理啤酒公司商誉的客观效果。因此，普洱啤酒公司的行为未对大理啤酒公司的商标权或企业名称权造成损害。[3]

大理啤酒案三年之后，最高人民法院的态度出现微妙变化，在喜盈门案中，强调回收并重复利用酒瓶也需要尽到合理避让义务。最高人民法院认为，一般情况下，如果仅仅是将回收的其他企业的专用瓶作为自己的啤酒容器使用，且在啤酒瓶的瓶身粘贴自己的商标和企业名称的瓶贴（包括包装装潢），与其他企业的瓶贴存在明显区别，使消费者通过不同的瓶贴即可区分啤酒的商标和生产商，不会产生混淆误认的，那么，该使用方式应属于以区分商品来源为目的正当使用，不构成侵权。但啤酒生产企业未采取正当方式使用回收啤酒瓶，侵害他人相关权利的，则应承担相应的法律责任。由于喜盈门公司生产的被诉侵权产品，除了啤酒瓶下部显示“百威英博”“百威英博专用瓶”浮雕文字以外，喜盈门公司还在酒瓶上同时粘贴了与百威英博哈尔滨啤酒有限公司知名商品哈尔滨啤酒相近似的包装装潢，使得啤酒瓶上的“百威英博”文字发挥商标识别功能的可能性显著提高，加之“百威英博”与百威英博哈尔滨啤酒有限公司具有密切的关联度，将浮雕文字与包装装潢同时使用相互作用，共同起到了商品识别功能。虽然喜盈门公司在被诉侵权产品包装上还使用了“heimen”“喜盈门”等商标标识，但考虑到“百威英博”商标在行业内所具有的较高知名度及其旗下拥有不同啤酒品牌（包括哈尔滨啤酒）等事实，消费者在注意到喜盈门公司在其啤酒瓶上使用的“百威英博”“百威英博专用瓶”文字时，仍然会对该产品的来源产生混淆或误认。[4]

欧盟法院在处理液化气罐重复利用的案件时的做法与我国法院有一些类似。在维京液化气罐案中，欧盟法院认为，高山燃气公司对液化气罐的商标专用权，在消费者购买液化气罐后即利用尽。而维京燃气公司的重新灌装不会导致消费者误认为两个公司有所联系，因而不会造成对高山燃气公司名誉的损害。而且，如果支持高山燃气公司的诉求，会影响市场公平竞争。因此，虽然高山燃气公司拥有这种可重复利用的复合液化气罐外观立体商标的专用许可，但不能阻止他人在液化气罐已经出售给消费者之后对该液化气罐进行重新灌装并销售。[5]

相比之下，我国行政机关的态度与法院略有不同。早在1995年，商标局即认为，对尚有利用价值而又缀附无法消除的商标图样的各类玻璃制饮料容器，他人将其收购后灌装自己生产的饮料出售，应当将该商标图样全部覆盖。没有覆盖他人注册商标的，或者覆盖后商标图样主体部分仍然显露的，属于商标侵权行为，应予以制止。[6]

2019年，国家知识产权局再次发文强调，在啤酒瓶上突出使用浮雕文字的行为，系将文字使用在商品容器上，属于《商标法》第四十八条所称的“商标的使用”，应纳入《商标法》的规制范围。虽然《再生资源回收管理办法》等规章提倡鼓励从社会上回收玻璃瓶等再生资源，但这并不意味着允许生产企业在利用回收再生资源过程中可以侵害他人依法享有的注册商标专用权，再生资源的回收使用应当是在不侵害他人商标权的前提下的合理利用。即使以浮雕形式显示在玻璃瓶上的商标标识无法轻易去除，但是权利人以外的使用人仍然可以通过粘贴标贴遮盖标识等适当措施来避免造成相关公众的混淆。[7]

此外，国家知识产权局还在2020年1月发布的《商标侵权判断标准》征求意见稿第三十五条中，明确将“利用回收的容器等再生资源再造自己的商品，在使用自己商标的同时未去除或遮盖原容器上的他人注册商标，容易导致混淆的行为”，纳入到商标法第五十七条第（七）项所规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为范畴。

二、“旧货翻新”中的商标侵权问题

除了“旧瓶新酒”外，在回收利用中会经常出现旧货翻新后再销售的情形。司法实践中，再销售的商品如何使用商标，是个两难的问题。

首先，未经商标人许可，经修理翻新的商品再次销售时去除原商标的，可能构成商标侵权。

对于制止商品状况没有改变的单纯去除或替换商标的行为隐性或显性的反向假冒的规则相对没有什么争议。

在早期著名的枫叶案中，北京第一中级人民法院早在1998年即通过反不正当竞争法禁止反向假冒行为。法院认为，同益公司表面上通过购买行为使原告对售出的服装的商标权权利利用尽，欲使其行为合法化，但同益公司并非商业活动中的最终用户。同益公司是利用原告的优质产品为其牟取暴利，无偿地占有了原告为创立其商业信誉和通过正当竞争占有市场而付出的劳动。其行为违反了诚实信用、公平竞争的基本原则，妨碍原告商业信誉、品牌的建立，使原告的商业信誉受到一定程度的损害，正当竞争的权利受到一定的影响。[8]

2001年修改的《商标法》明确将反向假冒列为特殊形式的侵权行为后，法院通常以反向假冒妨碍了原商标权利人商标功能的发挥为由，制止更换商标后再投入市场的行为。比如在“Malata”案中，宁波中院即认为，原告在自己制造的平板电脑上使用了享有专用的“malata”商标，符合法律规定，发挥了商标识别商品来源的作用。现被告中天公司将“AOV”商标覆盖在“malata”商标之上，并将更换了商标的平板电脑投入市场，剥夺了原告向相关公众展示其商标的权利，会使相关公众对于涉案平板电脑的来源产生误认，将本来源于原告的商品误认为和“AOV”商标有特定联系的商品，使原告失去了通过市场创建品牌，获得商誉的机会，妨碍了“malata”注册商标发挥识别作用的功能，无法体现其品牌价值。[9]

有的法院则将反向假冒规定适用到了已经修理商品去除原有商标的情况，例如在银雉案中，南通中院认为，商品商标与商品具有不可分离的属性，商标权人有权在商品的任何流通环节，要求保护商品商标的完整性，保障其经济利益。在商品流通过程中拆除原有商标的行为，显然割断了商标权人和商品使用者的联系，不仅使商品使用者无从知道商品的实际生产者，从而剥夺公众对商品生产者及商品商标认知的权利，还终结了该商品所具有的市场扩张属性，直接侵犯了商标权人所享有的商标专用权，并最终损害商标权人的经济利益。因此，被告铁德公司在商品交易中擅自将印刷机械厂的“银雉”牌商标与该商标标识的商品分离，属隐性反向假冒行为。[10]

其次，未经商标人许可，经修理翻新的商品再次销售时使用原商标的，也可能构成商标侵权。

商标局早在1998年就曾发文指出，在旧自行车翻新过程中，未经商标注册人许可，印制与其注册商标相同或近似商标的，属于《商标法》规定的商标侵权行为，应当予以制止。[11]至于拼装汽车则一直是严厉打击的对象。

法院在类似案件中的判断标准有二，一是商品是否被实质性改变，二是是否具有混淆可能性。

在惠普案中，广州天河法院认为，权利用尽的本质在于其他经营者在产品流通的过程中尊重商标权人的商标权，仅对附有商标的商品进行运输、储藏、再销售，并未造成消费者混淆或者误认，故可以作为商标侵权抗辩的正当理由。但若销售者改变了商品的核心部分即进行了实质性的改变，该商品并非原来真正的商品，则此时商品上的商标标示商品来源、表征商品质量的功能已受到影响，如仍使用原来的商标进行销售，将由于商品的质量不一对涉案商标造成消极影响消费者亦分不清商品的真正来源，损害了消费者的利益。[12]

但是，如果回收利用的具体方式和形式不易使相关公众混淆的，则不构成商标侵权。在多米诺案中，广东省高级人民法院认为，在商品的回收利用市场模式中，需要对商标权人与相关行为人、社会公众的权益作出平衡和协调。本案中，从回收利用的内容、商标显示方式、商标功能的发挥等因素进行分析，杜高公司、心可公司回收利用的是多米诺公司A200喷码机的二手主板，双方当事人已经确认A200二手主板在默认设置情况下开机画面显示涉案商标，因此杜高公司、心可公司并未主动使用多米诺公司商标。组装而成的新产品包装上并未显示多米诺公司的商标，相关公众无法直接接触到多米诺公司的商标而发生混淆，又因为回收利用的是原产品中的一个部件，该组装行为并非对原有整个产品的改装，不是改变原产品质量的行为，也不是直接去除原产品上的商标后再次投入市场的行为，因此不属于阻碍多米诺公司商标对商品识别来源功能的发挥的情况。在不直接发生混淆和损害商标功能发挥的情况下，应当合理地给予回收利用行为一定的自由空间，商标权人基于商标权对商品及其零部件的控制相应地受到一定限制，在此情形下宜认定商标权利用尽。[13]

综合以上司法实践，修理翻新的回收者面临非常尴尬境地，一边是国家鼓励的回收利用等环保行为及现实的成本节约等经济利益，另一边是回收利用中对原商标权人利益的保护。

比较现实的办法，或许可以参考美国在冠军火花塞案件中的处理思路，即“修理”(repaired)字样必须用电烙铁刻烙在产品上，并着以区别度较高的颜色，同时，应该通过诸如包装盒、包装箱、商业记录等方式表明该产品由翻新人进行改装。美国联邦最高法院强调，合法产品改装的核心是应当对于改装行为进行完整的披露("full disclosure")。[14]

因此，按照《循环经济促进法》的相关规定，要求翻新人不得使用原商标，同时必须在显著位置标识为再利用产品、再制造产品或者翻新产品，[15]至于再制造产品或翻新产品有质量问题的，则依据《质量法》相关规定处理，也许是一条可行的出路。

注释

[1] 常德市中级人民法院（2010）常民重字第2号民事判决书。

[2] 湖南省高级人民法院（2011）湘高法民三终字第40号民事判决书。

[3] 最高人民法院（2011）民申字第945号民事判决书。

[4] 最高人民法院（2014）民申字第1182号民事判决书。

[5] 欧盟法院C-46/10号裁定书。

[6] 商标管[1995]373号《国家工商行政管理局商标局对利用旧玻璃容器灌装饮料进行销售是否构成商标侵权行为的请示的批复》。

[7] 国家知识产权局《国知发保函字〔2019〕231号》。

[8] 北京第一中级人民法院（1994）中经知初字第566号民事判决书。

[9] 宁波市中级人民法院（2015）浙甬知初字第41号民事判决书。

[10] 南通市中级人民法院（2003）通中民三初字第15号民事判决书。

[11] 《国家工商行政管理商标局对翻新自行车使用商标问题的复函》。

[12] 广州市天河区人民法院（2016）粤0106民初20467号民事判决书。

[13] 广东省高级人民法院（2017）粤民终2659号民事判决书。

[14] *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125, 67 S.Ct. 1136, 91 L.Ed. 1386 (1947)。

[15] 《循环经济促进法》第39条、第40条。