

## 出售未经授权而改造的正品存在商业风险

作者：Keelin A. Hargadon – OBWB 合伙人、商标律师

流行文化新闻的消费者上个月在商标法方面学到了一课，起因是 Nike 起诉说唱歌手 Lil Nas X 及其艺术团体合伙人 MSCHF 侵犯商标权。纠纷涉及被 MSCHF 用撒旦主题装饰修改的 Nike 正品运动鞋（被称为“撒旦鞋”）的销售。这些运动鞋是作为 Lil Nas X 新歌“MONTERO (Call Me By Your Name)”的促销工具而发行的。该案件很快得到和解，为将来的合作伙伴们提供了一个警戒，即再次出售未经授权而修改的正品存在侵犯未经修改的原始正品的制造商和销售商的商标的风险。

MSCHF 与 Lil Nas X 合作发布了限量的修改版 Nike Air Max 97s。这些鞋子与 Lil Nas X 的歌曲和 MV “MONTERO (Call Me By Your Name)” 的发行相关联，该歌曲在 Billboard Hot 100 上排名第一。该 MV 描绘了 Lil Nas X 试图引诱魔鬼。该艺术团体计划卖出 666 双鞋来向魔鬼主题致意。进一步的修改包括 1018 美元的价格（这是对撒旦鞋侧面饰有的圣经经文的致意，即《路加福音》10:18，其中提到了撒旦从地上被驱逐）、青铜五角星以及据称包含一滴人血的中底。要说这款运动鞋非常受欢迎都是轻描淡写，因为全部 666 双鞋在不到一分钟的时间内即在线售出。

在撒旦鞋向公众发行之后，社交媒体用户几乎立即因误以为的合作关系批评了 Nike 公司，他们大概是基于宗教或道德理由而感到愤慨。一些社交媒体用户呼吁抵制 Nike 产品。作为回应，Nike 发表了以下声明：“Nike 没有设计或发布这些鞋子，我们也不认可它们。” 该声明值得关注，因为其解决了有关撒旦鞋侵犯 Nike 商标的论点关键。也就是说，Nike 公司对撒旦鞋（即 Nike 未参与的一个项目）的批评，清楚地表明消费者对该运动鞋的来源或出处感到困惑，错误地将他们的怒气和愤慨转嫁给了这家全球运动服装公司。Nike 是一家备受尊敬且广受认可的公司，其严格监控并推行其品牌和形象。Nike 致力于加强其知识产权，从而提升了品牌，并在全球范围内使消费者建立对该公司及其产品的信任。因此，当消费者遇到突出显示经典旋风形商标的撒旦鞋时，他们以为 Nike 是该运动鞋的来源就不足为奇了。

Nike 向美国纽约东区法院提起诉讼，根据《兰纳姆法》指控商标侵权和商标淡化、不正当竞争以及虚假来源标识。具体而言，起诉状指出，MSCHF “试图通过以一种可能会使消费者和潜在客户相信 MSCHF 的撒旦鞋与 Nike 相关（而实际上并无关系）的方式使用 Nike 主张权利的标识和/或令人混淆的类似标识，来利用 Nike 的宝贵声誉和客户善意。” Nike 声称，如果 MSCHF 继续销售这种鞋子，将会在市场上造成混淆并损害 Nike 的品牌。

Nike 还基于社交媒体的负面评论宣称其商标被淡化，辩称使用相似或令人混淆的标识将损害 Nike 商标的质量，并且将该标识与撒旦图像结合使用将损害该品牌。强调这一点，是因为 MSCHF 以前曾出售过类似的商品“耶稣鞋”，也是 Air Max 97 运动鞋的修改版，但没有引起 Nike 的任何投诉或诉讼。

提起诉讼几天后，Nike 获得了一项临时禁令，禁止 MSCHF 履行任何其他订单。MSCHF 说，在诉讼发起之前，其已经发出了 600 多份订单。

此案似乎在公众中引起了一些困惑，部分原因是事实与人们可能认为的经典商标侵权不符，即将第三方商标贴在假冒产品上。然而，《兰纳姆法》（《美国法典》第 15 编）第 1125（a）（1）（A）条规定（着重显示为后加的）：

（a）民事诉讼

（1）任何人在商品或服务上或与之相关方面，或在商品的容器上，**在商业上使用任何文字、术语、名称、符号或图形**，或其任意组合，或任何虚假的来源标识、对事实的虚假或误导性描述或对事实的虚假或误导性呈现，该行为——

（A）可能引起混淆；或引起误认；**或误导人相信该人与他人有附属、联系或关联关系，或者相信其商品或服务或商业活动来源于他人、由他人赞助或认可……**

在这里，线上针对 Nike 的愤慨清楚表明，公众确实认为撒旦鞋源自 Nike 或由 Nike 赞助。该运动鞋巨商在诉讼中说：“MSCHF 及其未经许可的撒旦鞋很可能引起混淆和淡化，并在 MSCHF 的产品和 Nike 之间造成错误的联系。”虽然也许不是经典的商标侵权事实模式，但由于消费者的混淆而对 Nike 品牌造成的损害是显而易见的，并且可以根据《兰纳姆法》以商标侵权对 MSCHF 销售撒旦鞋的行为提起诉讼。

但是，“首次销售原则”，即知识产权耗尽原则又如何呢？通常，首次销售原则是对商标侵权行为的抗辩。从本质上讲，首次销售原则是保护个人出售合法购

买的商品的权利，而无需承担商标侵权责任。例如，个人出售不再合脚或不再想要的鞋子是很常见的。那么，MSCHF 从 Nike 合法购买 Air Max 97 运动鞋之后再修改产品，为什么该原则不适用于这种情况？重要的是，当购买者对合法购买的商品进行修改，并且这些修改会使产品与原始产品存在重大差异时，该原则将不再适用。MSCHF 确实主张了这一抗辩，但在 MSCHF 提交了对诉讼的答复后不久，诉讼就和解了。和解可能是 MSCHF 的最佳选择，因为首次销售原则不太可能成功地对抗 Nike 的主张，即将其运动鞋与魔鬼和魔鬼崇拜联系在一起构成对产品的重大修改。

基于 MSCHF 同意自愿召回撒旦鞋并退还售价以使撒旦鞋从流通中撤出，双方就争端进行了和解。此外，尽管 Nike 此前未对先前销售的耶稣主题运动鞋提起控诉，但 MSCHF 同意召回这些鞋并向消费者退款。在诉讼和解之后，Nike 发布了以下声明：“如果有任何买家曾经被误导，或者因为其他原因想退回鞋子，他们可以获得全额退款。选择不退鞋的买家，如以后遇到产品问题、缺陷或健康问题，则应联系 MSCHF，而非 Nike。

本案突出了一些实务技巧。首先，当一家公司决定修改并出售另一家公司的产品时，他们不应依靠首次销售原则来保护自己的行为免受商标侵权的指控。其次，为了使公司保护并维持其宝贵的商标权，积极监视和督促实施其商标的正确使用非常重要。当 MSCHF 发布耶稣主题的运动鞋时，如果 Nike 更加积极地行使其知识产权，这样强烈的反应可能已经阻止 MSCHF 尝试进行随后的涉及魔鬼崇拜的合作。最后，必须牢记，消费者通常对怎样算是允许使用第三方商标的情况感到困惑，并且允许未经授权的使用越多，则这些商标的权利就变得越弱。