

出售未經授權而改造的正品存在商業風險

作者：Keelin A. Hargadon - OBWB 合伙人、商標律師

流行文化新聞的消費者上個月在商標法方面學到了一課，起因是 Nike 起訴饒舌歌手 Lil Nas X 及其藝術團體合伙人 MSCHF 侵犯商標權。糾紛涉及被 MSCHF 用撒旦主題裝飾修改的 Nike 正品運動鞋（被稱為“撒旦鞋”）的銷售。這些運動鞋是作為 Lil Nas X 新歌“MONTERO (Call Me By Your Name)”的促銷工具而發行的。該案件很快得到和解，為將來的合作伙伴們提供了一個警戒，即再次出售未經授權而修改的正品存在侵犯未經修改的原始正品的制造商和銷售商的商標的風險。

MSCHF 與 Lil Nas X 合作發佈了限量的修改版 Nike Air Max 97s。這些鞋子與 Lil Nas X 的歌曲和 MV “MONTERO (Call Me By Your Name)”的發行相關聯，該歌曲在 Billboard Hot 100 上排名第一。該 MV 描繪了 Lil Nas X 試圖引誘魔鬼。該藝術團體計劃賣出 666 雙鞋來向魔鬼主題致意。進一步的修改包括 1018 美元的價格（這是對撒旦鞋側面飾有的聖經經文的致意，即《路加福音》10:18，其中提到了撒旦從天上被驅逐）、青銅五角星以及據稱包含一滴人血的中底。要說這款運動鞋非常受歡迎都是輕描淡寫，因為全部 666 雙鞋在不到一分鐘的時間內即在線售出。

在撒旦鞋向公眾發行之後，社交媒體用戶幾乎立即因誤以為的合作關係批評了 Nike 公司，他們大概是基於宗教或道德理由而感到憤慨。一些社交媒體用戶呼籲抵制 Nike 產品。作為回應，Nike 發表了以下聲明：“Nike 沒有設計或發佈這些鞋子，我們也不認可它們。”該聲明值得關注，因為其解決了有關撒旦鞋侵犯 Nike 商標的論點關鍵。也就是說，Nike 公司對撒旦鞋（即 Nike 未參與的一個項目）的批評，清楚地表明消費者對該運動鞋的來源或出處感到困惑，錯誤地將他們的怒氣和憤慨轉嫁給了這家全球運動服裝公司。Nike 是一家備受尊敬且廣受認可的公司，其嚴格監控並推行其品牌和形像。Nike 致力於加強其知識產權，從而提升了品牌，並在全球範圍內使消費者建立對該公司及其產品的信任。因此，當消費者遇到突出顯示經典旋風形商標的撒旦鞋時，他們以為 Nike 是該運動鞋的來源就不足為奇了。

Nike 向美國紐約東區法院提起訴訟，根據《蘭納姆法》指控商標侵權和商標淡化、不正當競爭以及虛假來源標識。具體而言，起訴狀指出，MSCHF “試圖通過以一種可能會使消費者和潛在客戶相信 MSCHF 的撒旦鞋與 Nike 相關（而實際上並無關係）的方式使用 Nike 主張權利的標識和/或令人混淆的類似標識，來利用 Nike 的寶貴聲譽和客戶善意。” Nike 聲稱，如果 MSCHF 繼續銷售這種鞋子，將會在市場上造成混淆並損害 Nike 的品牌。

Nike 還基於社交媒體的負面評論宣稱其商標被淡化，辯稱使用相似或令人混淆的標識將損害 Nike 商標的質量，並且將該標識與撒旦圖像結合使用將損害該品牌。強調這一點，是因為 MSCHF 以前曾出售過類似的商品“耶穌鞋”，也是 Air Max 97 運動鞋的修改版，但沒有引起 Nike 的任何投訴或訴訟。

提起訴訟幾天後，Nike 獲得了一項臨時禁令，禁止 MSCHF 履行任何其他訂單。MSCHF 說，在訴訟發起之前，其已經發出了 600 多份訂單。

此案似乎在公眾中引起了一些困惑，部分原因是事實與人們可能認為的經典商標侵權不符，即將第三方商標貼在假冒產品上。然而，《蘭納姆法》（《美國法典》第 15 編）第 1125（a）（1）（A）條規定（著重顯示為後加的）：

（a）民事訴訟

（1）任何人在商品或服務上或與之相關方面，或在商品的容器上，**在商業上使用任何文字、術語、名稱、符號或圖形**，或其任意組合，或任何虛假的來源標識、對事實的虛假或誤導性描述或對事實的虛假或誤導性呈現，該行為——

（A）可能引起混淆；或引起誤認；**或誤導人相信該人與他人有附屬、聯繫或關聯關係，或者相信其商品或服務或商業活動來源於他人、由他人贊助或認可……**

在這裡，線上針對 Nike 的憤慨清楚表明，公眾確實認為撒旦鞋源自 Nike 或由 Nike 贊助。該運動鞋巨商在訴訟中說：“MSCHF 及其未經許可的撒旦鞋很可能引起混淆和淡化，並在 MSCHF 的產品和 Nike 之間造成錯誤的聯繫。”雖然也許不是經典的商標侵權事實模式，但由於消費者的混淆而對 Nike 品牌造成的損害是顯而易見的，並且可以根據《蘭納姆法》以商標侵權對 MSCHF 銷售撒旦鞋的行為提起訴訟。

但是，“首次銷售原則”，即知識產權耗盡原則又如何呢？通常，首次銷售原則是對商標侵權行為的抗辯。從本質上講，首次銷售原則是保護個人出售合法

購買的商品的權利，而無需承擔商標侵權責任。例如，個人出售不再合腳或不再想要的鞋子是很常見的。那麼，MSCHF 從 Nike 合法購買 Air Max 97 運動鞋之後再修改產品，為什麼該原則不適用於這種情況？重要的是，當購買者對合法購買的商品進行修改，並且這些修改會使產品與原始產品存在重大差異時，該原則將不再適用。MSCHF 確實主張了這一抗辯，但在 MSCHF 提交了對訴訟的答復後不久，訴訟就和解了。和解可能是 MSCHF 的最佳選擇，因為首次銷售原則不太可能成功地對抗 Nike 的主張，即將其運動鞋與魔鬼和魔鬼崇拜聯繫在一起構成對產品的重大修改。

基於 MSCHF 同意自願召回撒旦鞋並退還售價以使撒旦鞋從流通中撤出，雙方就爭端進行了和解。此外，儘管 Nike 此前未對先前銷售的耶穌主題運動鞋提起控訴，但 MSCHF 同意召回這些鞋並向消費者退款。在訴訟和解之後，Nike 發佈了以下聲明：“如果有任何買家曾經被誤導，或者因為其他原因想退回鞋子，他們可以獲得全額退款。選擇不退鞋的買家，如以後遇到產品問題、缺陷或健康問題，則應聯繫 MSCHF，而非 Nike。

本案突出了一些實務技巧。首先，當一家公司決定修改並出售另一家公司的產品時，他們不應依靠首次銷售原則來保護自己的行為免受商標侵權的指控。其次，為了使公司保護並維持其寶貴的商標權，積極監視和督促實施其商標的正確使用非常重要。當 MSCHF 發佈耶穌主題的運動鞋時，如果 Nike 更加積極地行使其知識產權，這樣強烈的反應可能已經阻止 MSCHF 嘗試進行隨後的涉及魔鬼崇拜的合作。最後，必須牢記，消費者通常對怎樣算是允許使用第三方商標的情況感到困惑，並且允許未經授權的使用越多，則這些商標的權利就變得越弱。