

涉外定牌加工中的商标侵权问题

对我国《商标法》第五十二条第(一)项的理解与适用

沈 强

摘 要: 本文从涉外定牌加工商标侵权实际案件出发,通过对该类纠纷中认定构成侵权的主要案例及主要理由、不认定侵权的主要理由及规定和区别情况加以认定的主要观点的研究,着重分析商标侵权认定的实质要件、“商标使用”含义的理解等法律问题,同时对于商标侵权纠纷中的利益主体、商标地域性及国际贸易分工合作等进行综合考量,提出对该类纠纷的法律适用应当考虑3个方面,包括对我国《商标法》第五十二条第(一)项合理解释、工商海关部门行政查处与司法衔接以及针对不同的情况采取不同的处理方法。

关键词: 涉外定牌加工; 商标侵权; 法律适用

中图分类号: D996 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2009)05-0053-09

随着我国改革开放政策的不断推进,外向型经济已经成为我国经济的重要组成部分。在国际贸易中,涉外定牌加工是我国经济对外开放的一种主要的贸易方式。由于我国是发展中国家,劳动力价格低廉,吸引不少外资投资成立出口加工企业,特别是长江三角洲和珠江三角洲以及东部沿海,出口加工经济在一定时期内还长期存在。其中涉外定牌加工业务也为该类企业经常采用。但是涉外定牌加工中涉及到商标的使用,也容易发生商标侵权纠纷,在司法实践中确实存在解决该类问题的迫切需要,因此本文将对此问题加以讨论。

一、问题的提出

在笔者所审理一起涉外定牌加工商标侵权案件当中同样也遇到了商标侵权认定问题,该案中原告在国内享有系争图文组合商标的注册商标专用权,而被告的母公司对于系争图形和文字分别在其所属国享有注册商标专有权,且被告生产的产品全部出口给母公司,在出口产品及包装上使用的图形和文字与原告商标图形文字基本相同,且注册商品为同类商品,此外原告最初也是由被告的母公司所设立的外资企业,其图文组合商标的文字部分与被告母公司的英文字号相同。而在被告通过上海海关出口这批货物时被海关查扣,后原告提起侵犯商标专用权纠纷的诉讼,要求被告停止侵权、赔偿损失。该案是典型的涉外定牌加工中商标侵权纠纷的案件,其案件的特殊情节更加引发讨论和思考。现有的法律框架和司法实践中的实际需求以及各方利

作者简介:沈强,上海市第一中级人民法院民五庭法官,华东政法大学博士研究生。

益的平衡是法院司法无法回避的问题。通过研究,笔者发现这个问题已经存在一段时间,但是在理论界和实务界还是存在着争议,而且在法律规定中也未针对涉外定牌加工中涉及到商标侵权纠纷本身作出具体的法律规定,对于出口加工经济发展及企业经营者来说具有不确定性,因此的确迫切需要有关部门对该类问题有统一执法标准。

二、涉外定牌加工行为中商标侵权纠纷主要案例及主要观点

(一) 涉外加工定牌行为的界定

由于我国法律法规没有对国际贸易中的涉外定牌加工行为有明确的规定,因此在讨论涉外加工定牌中的商标侵权问题之前,必须对涉外定牌加工作一下界定。涉外定牌加工(OEM, Original Equipment Manufacture),俗称涉外贴牌,是指在来料加工、来样加工和来件装配业务中,由境外委托方提供商标,境内的受托方将其提供的商标印在所加工的产品上,并将加工后的产品全部返还给委托方,受托方不负责对外销售的生产组织方式。^①这里的涉外定牌加工包含了以下构成要件:(1)境外的委托人在本国或者销售地国拥有真实有效的商标权或者商标使用权;(2)国内有人注册了与委托人相同的商标或者近似的商标,且定牌使用的商品类别与国内注册商标核定使用的类别相同或者类似;(3)境内的加工方完成加工贴牌后的商品全部交付给境外的委托方,不在我国境内进行销售。

(二) 相关案例和主要观点

1. 认定构成商标侵权的主要案例及理由 目前对涉外定牌加工中商标侵权纠纷的相关案例而言主要是判定构成侵权,主要的典型案件:(1)原告美国耐克公司诉被告西班牙 CIDESPORT 公司、浙江畜产进出口公司、嘉兴银兴制衣厂侵犯商标权纠纷案件,案件中 FLORA BERTRAND MARA 公司是西班牙 NIKE 商标的注册商标权人,1932 年 NIKE 商标就在西班牙得到使用。该商标权人许可西班牙 CIDESPORT 公司使用该商标。2000 年,西班牙 CIDESPORT 公司委托浙江省畜产进出口公司和嘉兴银兴制衣厂加工制作 NIKE 男滑雪夹克,由委托人提供布料、金属钮扣和 NIKE 商标吊牌及标有 NIKE 标识的包装袋。银兴制衣厂负责加工,浙江省畜产进出口公司负责产品出口到西班牙,交付委托人。根据美国耐克公司的申请,该批货物被深圳海关查扣。法院最终判决上述被告停止侵权行为、销毁侵权标识或侵权物,并赔偿人民币 30 万元。^②(2)广东佛山市鸿信贸易有限公司不服广州海关行政处罚行政诉讼案件,该案中,广东佛山市鸿信贸易有限公司受阿联酋 STANLEY TRADING L.L.C 公司委托,生产制造机动车用卤钨灯,并标上阿联酋 STANLEY TRADING L.L.C 公司提供其中阿联酋注册的 HENKEL 商标,然后由广东佛山市鸿信贸易有限公司将上述加工好的车灯全部交付给委托方,出口手续由加工方办理。2004 年广东佛山市鸿信贸易有限公司以一般贸易方式申报出口时,在国内注册 HENKEL 商标的广东省深圳市恩同实业有限公司认为该出口行为侵犯了其 HENKEL 商标的注册商标专用权,申请广州海关将该批货物予以查扣并采取知识产权海关保护措施。广州海关认定该行为构成商标侵权,并于 2005 年对该批货物作出没收并处罚款人民币 2 万元的行政处罚。广东省佛山市鸿信贸易有限公司不服行政处罚,提起行政诉讼,广州市中级人民法院和广东省高级人民法院一审、二审均维持了广州

海关的行政处罚决定。^③这些认定涉外定牌加工构成侵犯商标权的主要理由有:(1)根据我国《商标法》第五十二条第(一)项的规定,未经商标权人许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。(2)商标权具有地域性,委托人虽然在其本国享有商标权,但是其商标没有在中国注册,在中国不享有商标专用权,在中国使用即构成对中国注册商标专用权的侵犯。

2. 认定不构成商标侵权的主要理由和规定情况 而认为不构成侵权的观点认为,加工人加工商品全部交付给国外的委托人,并不在中国市场进行销售,不会发生混淆和误认,不会损害消费者的利益,因此不会损害中国注册商标权人的利益,“定牌加工”的法律性质属于承揽,交付加工成果的行为不是销售行为,因此加工人对海关和法院的处罚感到困惑不解。^④北京市高级人民法院在2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法法[2004]48号)第13条规定,受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权?回答:造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。但是该解答于2006年修订时删除了该条规定。^⑤

3. 区别情况进行商标侵权认定的观点 浙江省高级人民法院的法官有观点认为,对于涉外定牌加工中在相同商品上使用了相同商标的,应当认定为侵权。对于在不相同商品上使用相同或不同商标的,或者将不相同商标使用在相同或不相同商品上的,不认定构成商标侵权。因为涉外定牌加工的产品不在国内销售,国内的消费者也没有发生混淆的可能,法律上不认定为类似商品;同时,贴牌产品与国内注册商标不相同,在产品全部外销的情况下,国内消费者也没有发生混淆的可能,在法律上不认定为近似商标。^⑥福建省高级人民法院对涉外加工定牌中商标侵权认定从严掌握,首先对侵权认定标准从严掌握,对“类似商品”与“近似商标”作从严解释,即商品商标上有一定的差别,就不予认定构成侵权。其次,对侵权赔偿上从严掌握,对认定构成商标侵权的情形,因商品未在国内流通,权利人未造成实际损失,仅需判决侵权人赔偿制止侵权所支付的合理费用,不需判决赔偿经济损失。第三,受托人及出口代理商有合理抗辩理由的不构成侵权。如国外委托人与国内商标合法享有者的权利来源于同一权利人或者国内商标权利人拥有商标权处于不正当理由的,不构成侵权。^⑦

三、涉外定牌加工中商标侵权纠纷中的法律问题

(一) 商标侵权认定的实质要件

1. 从商标的基本功能出发 商标权与其他知识产权相比较,对于商标本身作为创造性的智力成果的要求并不是很高,其既不像著作权保护的作品那样需要具有独创性,也不像专利权保护的专利如发明专利需要符合新颖性、创造性和实用性的要求。按照商标法学中的“探矿理论”,商标的功能在于通过商标的标识和使用,向商品和服务的需求者指明相关商品和服务的来源,使得需要获得商品和服务的人更加便捷地找到其需要的特定的商品和服务,以节省寻找这些商品和服务的来源的成本。如果将特定的商品和服务比作矿藏,那么商标就是帮助他人容易找到这些矿藏的途径。因此,商标的基本功能来源于识别功能,即

将商标权人的商品或者服务与他人的商品或者服务加以区分,商标直接显示了商品和服务的来源。同时,商标又彰显了商品生产者和服务提供者的商业信誉。而有关保护商标的一系列法律制度的建立也是为了保证商标识别的基本功能而创设的。而商标侵权行为无论其具体的表现形式如何,但实质上都是对商标的识别功能的破坏,使相关公众对于产品的来源发生混淆和误认。因此从实现商标法保护商标识别的基本功能的立法精神而言,相关公众对商品或者服务的来源可能产生混淆、误认是构成商标侵权的实质要件。

2. 从我国《商标法》、《实施条例》及司法解释的相关规定出发 认为构成商标侵权不以混淆、误认为要件的观点往往直接引用我国《商标法》第五十二条第(一)项的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为,属于侵犯注册商标专用权。认为该条规定当中并没有规定需要以相关公众对商品或服务的来源可能产生混淆、误认作为构成商标侵权的构成要件,该条法律规定的字面表述是清楚的,只要实施了上述行为就构成商标侵权。笔者认为,虽然仅就《商标法》的该条法律规定并没有规定混淆、误认的要件,但是对于商标侵权的要件的理解需要注意以下几个方面:

(1) 我国《商标法》关于商标侵权行为的立法形式。我国《商标法》对商标侵权行为的认定并未明确规定构成商标侵权的构成要件,而是采用了列举式的方法将商标侵权行为的表现形式作了列举,《商标法》例举了五种商标侵权行为的表现形式,其中第(五)项是属于兜底条款用“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”来包含未列举的商标侵权行为。因此,不能直接通过商标侵权行为的某一项例举的字面含义来机械地理解构成商标侵权的实质要件,也无法仅从《商标法》规定的某一商标侵权行为的表现形式就否定混淆、误认不是构成商标侵权的要件。商标侵权的构成要件是需要将立法规定的这些商标侵权行为的表现形式加以归纳和提炼得出的认定商标侵权的普遍要求的规律性的部分。

(2) 对于商标侵权实质要件的系统解释与理解。认为《商标法》第五十二条第(一)项并不包含相关公众对商品或服务的来源可能产生混淆和误认的观点,仅仅从该条规定的字面意思加以解释和理解,是孤立的解释和理解商标侵权的构成要件。笔者认为除了该项规定,有关商标侵权行为的规定主要有:《商标法》第五十二条:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:1) 未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;2) 销售侵犯注册商标专用权的商品的;3) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;4) 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;5) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。《商标法实施条例》第五十条:有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为:1) 在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的;2) 故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条:下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:1) 将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;2) 复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;3) 将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。从这些规定

的内容来看,有一半左右的条款直接将“误导公众”或者“容易使相关公众产生误认”规定在内,直接表明商标侵权的认定中需要认定相关公众混淆、误认商品或者服务来源这一要件。从立法技术而言,整体上系统这些规定中应当包含这一商标侵权实质要件。可以理解立法者之所以在《商标法》第五十二条中这样表述,可以理解为当时条件下如果该行为符合该项的规定,必然造成相关公众混淆、误认商品或者服务来源的可能,因此无需再赘述。

(3) 从相关司法解释对相同和类似商品或者服务的解释以及商标相同及相似的解释来看,这一判断过程本身也包含了混淆、误认的判断标准。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定,商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十一条规定,商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。这里商标近似以及类似商品和服务的判断都涉及运用容易混淆和误认作为判断标准,而相同商标及相同商品或者服务造成的混淆、误认的可能是不言而喻的。

(二) “商标使用”的含义的理解

1. 商品与劳动产品 有观点认为,涉外定牌加工生产中,由于加工企业生产的产品完全出口,并未进入中国境内的商品市场或者服务领域,国内的相关公众在市场上根本没有机会接触到该产品,谈不上发生混淆和误认的后果。在加工环节上虽然贴上商标,但涉外定牌加工出来的只是劳动产品,而不是商品。商品是进入流通的劳动产品,但并非所有的劳动产品都是商品。在涉外定牌加工环节中,尚未形成商标法意义上的“商品”。^⑥但是,笔者认为商品本身有其确定的内涵和外延。按照《辞海》对商品的解释“为交换而生产的劳动产品。具有使用价值和价值二因素。供自己消费而生产的劳动产品不是商品。为他人生产,但经过交换的劳动产品,如农民向地主交纳地租的那一部分产品,也不是商品。商品是在一定经济条件下存在的历史范畴,它的出现是社会分工和产品属于不同所有者的结果。”对劳动产品的解释“人们劳动所创造的、能满足某种需要的物品。按照其经济用途,可分为生产资料 and 消费资料两大类。按其存在的形态,可分为物质产品和精神产品、服务两大类。”由此可见,商品与劳动产品的主要区别在于是否为了交换而生产,这一生产的目的决定了劳动产品向商品的转换。笔者认为,在涉外定牌加工生产中的劳动产品也是为了交换的目的而生产的,具有价值和使用价值的商品的二因素,因此这些劳动产品属于商品的范畴。

2. 商品使用含义的争议 有观点认为,判断涉外加工定牌加工中的商标标注行为是否构成商标侵权,关键在于确定它是否属于我国《商标法》第五十二条第(一)项所规定的商标侵权行为中的商标“使用”。若仅从字面意思对“使用”一词作文意解释,它所表明的只是一种客观存在的具体的“用”的行为和动作。但是商标保护的应限定为商

业性质的市场交易领域,在非该领域的范围使用时,商标权人原则上是不能干预的。作为商标法意义上的“使用”涉及一个流通和交换的应用领域。商标的价值在于使用,没有使用的商标不能具备商标的作用,而只有将商品投入有潜在消费者的市场才能称作真正商标法意义上的使用,涉外定牌加工产品的商标标识在中国并未投入实际使用。笔者认为,《商标法实施条例》第三条对“商标使用”已经作了明确的界定,即包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。而在涉外定牌加工中加工企业的确将涉案商标用于商品、商品包装或者其他的地方。而对于商标标识没有进入流通领域来解释商标未投入实际使用而不构成商标法意义上的使用的理解也是不周延的。在司法实践中常见的工商行政机关在被告的生产场所当场查扣侵犯商标权的产品的案件,产品同样没有进入流通,确认的是生产行为,而没有销售行为,这样的商标标识就不是商标的使用行为,显然推导出来的结论与实践中的判断大相径庭。因此,笔者认为,按照目前《商标法实施条例》对“商标使用”的明确规定,从商标使用的解释角度来判断是否构成商标侵权难度较大,而且也造成执法的混乱,因为商标使用的行为本身是客观的,换言之如果被告仅实施了生产侵权产品的行为,就可能被认定构成侵权,并不会因为其未销售而免责。

四、涉外定牌加工中商标侵权纠纷中的利益衡量和政策考量

(一) 商标侵权纠纷中的利益主体

在涉外定牌加工商标侵权纠纷案件中,主要涉及到3个利益主体。首先是案件的原告,即国内注册商标权的权利人,其中国内通过合法的程序取得了涉案商标的注册商标专用权,在涉外定牌加工案件中,往往在被告加工企业将货物报关出口的时候,申请海关采取知识产权保护措施,或者同时提起商标侵权民事诉讼,要求被告停止侵权、赔偿损失。第二个利益主体是被告国内加工企业,其实施了生产委托方委托的定牌加工产品,并将全部产品以申报出口的方式交付给国外委托方。第三个利益主体是国外的委托方,其拥有国外注册商标专用权,依据该国的法律获得商标专用权。因为本文已经将涉外定牌加工行为中商标使用行为界定在相同或者类似的商品上使用相同或者近似的商标的范围内,所以在这3个利益主体中间,发生真正冲突的是国内的注册商标权人和国外享有商标权的委托人之间的冲突,而在这冲突当中的涉外定牌加工企业本身是国际贸易与投资发展的结果,国外享有商标权的委托人只是将生产环节放到我国国内,而原告通过民事诉讼如果得到认定侵权的判决,则有效地阻碍了国外竞争者进入国内投资生产该相同或类似产品。

(二) 商标权的地域性

有观点认为,知识产权的地域性是指每个国家都依据本国的法律保护在本国依法享有的知识产权,他人在他国享有的知识产权不能成为其在本国享有的知识产权的依据,从而使知识产权保护呈现出地域性。虽然一国的商品通过制造、买卖等行为在不同国家间流转,使商标的地域性受到冲击,权利冲突成为客观现实,但是根据商标权保护的地域性原则以及商标权享有的唯一性原则,我国只能保护在中国享有的注册商标专用权。^⑨笔者认为,在涉外定牌加工商标侵权中的地域性原则可以这样理解:由于商标权的地域性特点,因此国内注册

商标权人与国外商标权人均是按照各自国家对于取得商标专用权的法律规定通过注册或者其他方式获得商标权,而且这两个权利的法律状态都是合法有效的,权利的范围受各自所属国家的法域的限制,在该国地域范围之内享有相应的商标专用权,并且独立存在。在这种情况下,如果一方对另一方所享有的商标权有异议,应当按照商标所属国的商标法相关规定行政或者司法救济程序要求救济。而国内注册商标权人通过国内侵权诉讼直接干预了国外委托人在国内的委托生产及在其外国本国销售等其他经营行为,实际上是国内注册商标权效力范围的扩展,并不符合商标地域性的原则。况且,从两者按照各自国内法取得的合法商标权本身,并不存在仅有国内注册商标才是合法有效的,外国法院同样可能有生效的判决判定我国国内注册商标侵犯其国外商标专用权的权利。因此,对于这些系争商标的实质争议可以通过两国设定的商标争议程序得到解决,这也是商标权地域性原则所要求的。

(三) 国际贸易分工与合作

国际贸易发展和企业在跨国生产经营中,存在着许多国际分工与合作的情形。各国企业根据自身在生产技术、管理经验、研发水平、劳动力价格及法治环境等各方面的优势,将资本资源进行市场配置,在不同的国家间进行分工和合作,有其内在的经济规律。随着我国改革开放政策的不断深入,中国的经济也深深融入到全球经济当中,许多发达国家的企业也注意到我国劳动力价格低廉、市场广阔、社会政治法律环境相对稳定等特点,通过国际投资或者贸易等形式,将产品的制造基地设在中国,也使我国的制造业取得长足的发展,成为名副其实的世界工厂。有学者认为,定牌加工在中国至少有30多年的历史,已发展到海外,其涉及的领域非常广泛,家电、消费类电子产品、纺织、玩具、照明、五金、服装、家具、鞋类都大量存在定牌加工,现在甚至发展到商业领域。^⑨虽然目前对于从“中国制造”发展到“中国创造”的呼声日益高涨,但是从我国社会、经济发展的实际情况来看,这种国际分工的形式和格局尚不会有根本改变,而且出口加工经济仍是我国外向型经济中的重要组成部分。从其涉外定牌加工发展历史来看,这种方式本身符合我国对外开放、促进国际贸易和投资的政策,具有合法性和正当性,是应当积极鼓励的。而在这种国际分工与合作环节中,平衡国外委托人、国内注册商标权人以及国内加工企业之间的利益需要有合理的基础。笔者认为,在涉外定牌加工行为中,加工企业取得的主要是加工生产的劳务收入,因此其应负的审查义务也应当合理,并且符合国际贸易当中的交易惯例,只要国外委托人提供了国外合法商标授权的产品及全部产品的订单,那么就应当认为其已经完成了商标权审查义务。

五、涉外定牌加工中商标侵权纠纷法律适用

(一) 对《商标法》第五十二条第(一)项的合理解释

笔者在审理前文所述的商标侵权纠纷案件时,对于法律的适用也感到很困扰,纵观我国《商标法》的规定,最为合适的还是《商标法》第五十二条第(一)项的规定。尽管该条规定是认定构成商标侵权的涉外定牌加工商标侵权案件中的主要法律依据。但是对于同样的法律规定,法官在不同的历史时期、具体的案件中会存在不同的解释,法官应当选择恰当的裁判方法,通过客观解释实现裁判的与时俱进。裁判主要是以法律规范(法律规

则)为依据的,而法律文本(法律条文)是法律规范(法律规则)的具体载体和表现形式。但是,法律文本未必能够完全与法律规范划等号。法官不仅要服从法律的文义(字面含义),更要符合法律的精神实质或者立法意图。在一些情况下,法律的字面含义并不能充分表达和反映立法意图,按照立法目的解释出来的法律规则可能与法律文本不完全一致,此时服从法律就不再是简单地服从字面或者表面的含义。对于立法目的与字面含义有冲突的情形,主要是通过限缩解释和扩张解释等方式实现的,它们使法律适用具有妥当性,避免僵化和机械。^⑧而对于《商标法》第五十二条第(一)项的理解,主要从商标的基本功能在于识别商品和服务的来源出发,理解商标保护立法的主要目的在于保证这种功能的实现,防止相关公众对商品或服务的来源可能产生混淆、误认。同时该条规定也仅是列举了商标侵权行为的一种表现形式,在《商标法实施条例》及最高法院司法解释对商标侵权行为的列举中,有一些直接表述了混淆、误认的规定。涉外定牌加工产品全部交付国外委托人,并不进入我国国内市场,不存在使我国国内相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能。相反该商品的相关公众为国外委托人所属国的消费者和经营者,以他们的注意力只可能认为该商标使该国商标,商品的来源是涉外定牌加工的委托人。因此笔者认为,虽然有学者从“商标使用”的含义的重新理解以及“商品”和“劳动产品”等区别来重新解释该条法律规定,但都不如从《商标法》立法目的本身出发对于该条规定进行限制性的解释,将涉外定牌加工的行为排除在该条字面含义表述的行为之外,更加准确地体现立法者的意志,满足社会、经济发展的需要。

(二) 工商、海关等部门行政查处与司法的衔接

正如国家工商总局有关同志的观点,定牌加工属于使用商标的环节,商标法既没有考虑使用人是否有主观故意,也未在结果上强调使用他人的商标是否造成实际损害。工商部门在对定牌加工企业擅自使用商标行为进行定性时,不考虑其是否明知和是否造成损害,只要发现擅自使用,就认定为商标侵权。商标行政执法是中国特色,需要考虑及时制止侵权行为。而海关同志认为,对涉外定牌加工行为是否构成商标侵权,海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准。^⑨笔者认为,行政救济相对司法救济而言,更加侧重于执法的效率,因此含义简单、明确和操作性强的法律规定是行政机关进行行政执法时的有力依据。而法院司法更注重公正性,裁判的结果符合正义。行政救济以及司法救济的联系可能会在行政诉讼中得以体现。目前,对于涉外定牌加工中商标侵权纠纷的认定存在不同的意见,导致在执法中的标准不一,虽然对商标侵权行为的行政认定不影响法院对侵权行为构成的认定,但是如果意见不统一会直接影响到各职能部门的工作效率及权威。笔者审理的案件中,海关部门根据商标备案情况及国内商标注册人申请后采取插口措施,但最终未作出商标侵权的认定,留待法院审理。因此这些部门也建议最高法院就涉外定牌加工中商标侵权问题出台相关司法解释,利用商标法修改机会统一执法。

(三) 针对不同的情况采取不同的处理方法

笔者认为,综合对我国《商标法》第五十二条第(一)项的理解,按照本文讨论所限定的涉外定牌加工中商标侵权纠纷所符合的条件,即(1)境外的委托人在本国或者销售地国拥有真实有效的商标权或者商标使用权;(2)国内有人注册了与委托人相同的商标或者近似的商标,且定牌使用的商品类别与国内注册商标核定使用的类别相同或者类似;(3)境内的加工方完成加工贴牌后

的商品全部交付给境外的委托方,不在我国境内进行销售。则应当认定为不构成商标侵权。这里从事涉外定牌加工方应当负担合理的审查义务,需要取得相应国外委托人的订单以及国外委托人在该国享有商标权的法律文件,而且这种审查更偏向于程序性的审查,同时其应当在发生纠纷时对此负举证责任。除了本文限定这些条件讨论的涉外定牌加工行为之外的其他情况:其一,如果国内定牌加工企业取得了国外委托方的委托生产的订单,但是未取得国外委托方对于国外商标的权利授权证明,则需要承担停止侵权的民事责任。对于损害赔偿部分,由于所有产品并未进入中国市场,在实践中通常被行政机关全部查扣,没有对国内注册商标权人造成实际损害,故只需要承担原告为制止侵权支付的合理费用。其二,如果国内定牌加工企业既无订单,也没有国外委托方国外商标的合法授权,则应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

(作者单位:上海市第一中级人民法院)

注 释:

- ①⑦⑧ 福建省高级人民法院民三庭:《涉外定牌加工中商标侵权的认定》,《人民法院报》2009年1月22日。
- ② 广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知初字第55号民事判决书。
- ③ 广东省广州市中级人民法院(2005)穗中法行初字第10号行政判决书、广东省高级人民法院(2006)粤高法行终字第22号行政判决书。
- ④ 张玉敏:《涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》,《知识产权》2008年第4期,第71页。
- ⑤ 方双复:《涉外定牌生产中商标侵权行为的认定》,《电子知识产权》2006年第12期,第44页。
- ⑥⑩ 徐光明:《金融危机下的我国知识产权司法保护政策——知识产权审判如何应对金融危机对实体经济的冲击暨服务外包法律论坛综述》,《人民法院报》2009年1月22日。
- ⑨ 祝建军:《涉外定牌加工中的商标侵权》,《人民司法·案例》2008年第2期,第57~58页。
- ⑪ 范泽礼:《定牌加工涵义辨析和应注意的商标问题》,《法制与经济》2006年第7期,第55页。
- ⑫ 孔祥俊:《知识产权审判的方法论思考》,载奚晓明主编《知识产权审判指导》2008年第2辑,人民法院出版社2008年出版,第55~56页。

Legal Issues of Trademark Infringement in Original Equipment Manufacture The Understanding and Application of Article 52(1) of Chinese Trademark Law

SHEN Qiang

Abstract: The author researched the main opinions to judge the infringement of trademark in OEM basing on the practical cases. And he analyzed the legal issues including the fundamental factor in the determination of trademark infringement and the meaning of the use of the trademark. He also considered the other issues including the main party in trademark infringement disputes, the regionality of the trademark and the international work division and cooperation. So he concluded that a person who made the application of the law in these disputes should consider three aspects: (1) the reasonable explanation of the article 52 (1) of Chinese trademark law, (2) the connection of the administrative remedy of and judicial remedy, (3) different solution according to the different conditions in the practical case.

Key words: OEM; trademark infringement; application of law