

出口定牌加工商标侵权认定问题探析

刘乐耀 谢 阳

(中山大学法学院, 广东 广州 510006)

摘 要: 涉外定牌加工是出口定牌加工的一种类型。法院用于将涉外定牌加工同其他类型出口定牌加工相区分的合理注意义务并无直接法律依据。从目的解释和维持司法实践统一角度认定出口定牌加工不构成商标性使用更为妥当; 而且, 基于商标保护独立性原则, 涉案商标并未在境内发挥识别功能而不会造成混淆与实质性损害, 因而逻辑上, 同样将产品全部出口境外的出口定牌加工原则上也不构成商标侵权。如果出口定牌加工侵害境内商标权利人在境外相关法域的权益, 国内法院可依国际私法规范维护境内商标权利人的境外权益。

关键词: 出口定牌加工; 合理注意义务; 商标性使用; 混淆; 实质性损害

中图分类号: D996

文献标识码: A

文章编号: 1006-1894 (2019) 05-0074-11

一、问题的提出

2018年4月, 最高人民法院发布“东风案”再审判决,^①认定涉外定牌加工不构成商标侵权, 引发各界对定牌加工商标侵权认定问题的关注。

出口定牌加工是指境内加工方接受来自境内外定作方的委托, 按照其要求定牌加工产品, 贴附其提供的商业标识, 并且产品全部出口境外的经营模式。^②根据定作方地域来源和其是否具有相应的权利, 出口定牌加工可分为4种类型:^③(1) 定作方来自境内且有境内合法权利, 即定作方是商标权利人或者得到商标权利人许可授权的商标使用权人。由于得到授权, 因而此类型不构成商标侵权。(2) 定作方来自境内、定作方无境内外的相关权利, 即定作方既不是商标权利人, 也不是得到许可授权的商标使用权人(下文用“第二种类型”指代)。司法实践普遍认定该类型构成商标侵权。(3) 定作方来自境外、定作方无境内外的相关权利, 即定作方既不是商标权利人, 也不是得到许可授权的商标使用权人(下文用“第三种类型”指代)。司法实

作者简介: 刘乐耀, 中山大学法学院民商法研究生, 研究方向: 知识产权法与国际商法; 谢阳, 中山大学法学院博士研究生, 研究方向: 立法学与知识产权法。

① 即最高人民法院(2016)民再339号民事判决, 该案二审为江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00036号民事判决。

② 出口定牌加工案件中直接利益主体有3方, 分别是境内商标权利人、境内加工方和出口境外的定作方。而由于实践中境内商标权利人直接向加工方主张权利, 因此本文所言“定牌加工”均指加工方的出口定牌加工行为, 不包括定作方的相关行为。

③ 如果加工方由于定作方拒收等缘故而在境内许诺销售、销售这些产品, 即使是少量, 那么该加工方将由于在境内销售导致商标识别功能发挥而构成商标性使用, 进而很可能被认定构成商标侵权。

践普遍认定该类型构成商标侵权。^①（4）定作方来自境外且有境外合法权利，即定作方在境外有合法权利，但是在境内无相应的权利，此为法院实践中认定的涉外定牌加工类型——“对应”境内加工方尽到最高人民法院提出的“合理注意义务”。^②对此，近年司法实践普遍认定，多数情形下该类型不构成商标侵权，如“pretul案”^③和广东省高级人民法院在近年的判决。^④而在涉及境外抢注我国知名商标情形中，如“东风案”，江苏省高级人民法院认定构成商标侵权，但最高人民法院再审改判，认定不构成商标侵权。

对于上述第4种类型，由于涉外定牌加工中的定作方在境外享有涉案商标的相关权利，因而法院倾向于认定其不构成商标侵权；而同样是出口但没有尽到合理注意义务的第二种类型和第三种类型则被认定构成商标侵权（沈强，2009；宋健，2016），即此时加工方需要承担民事责任甚至是刑事责任。此认定合法合理吗？^⑤基于商标的地域性特征，笔者认为此认定有所不妥。

首先，认定商标直接侵权适用无过错责任。换言之，出口定牌加工直接侵权认定中无需考虑过错问题即合理注意义务问题，而实践中部分法院却凭借这一无直接法律依据的合理注意义务，遵循“从结果出发”的思维方式（易健雄，2009），致使《商标法》在出口定牌加工中的适用出现混乱并引发争议。^⑥

其次，在法政策学视点下，涉外定牌加工具有重要现实意义。基于此，“非商标性使用”“不会导致相关公众混淆误认（简称‘不会混淆’）”与“没有造成实质性损害（简称‘没有损害’）”成为法院认定涉外定牌加工不构成商标侵权的重要缘由。而法院之所以如此认定，其原因就在于产品是全部出口境外的，并未在境内发挥商标的识别功能。但是，第二种类型和第三种类型产品也是全部出口境外，亦未在境内发挥商标的识别功能，而且，“商标性使用”“混淆”或“实质性损害”是认定商标侵权的要件。^⑦从逻辑上讲，第二种类型和第三种类型也将以同样缘由不构成商标侵权。

在“pretul案”和“东风案”中，最高人民法院认定商标的识别功能并未在境内

① 如东莞市中级人民法院（2017）粤19民终7430号民事判决。

② 详见下文提及的最高人民法院于2009年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》。在实践中，除了使用“合理注意义务”，法院还会使用“必要的审查注意义务”“合理审查义务”等词汇，但这些词汇区别不大，因此本文统一使用“合理注意义务”一词。

③ 最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决。

④ 如广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第467号民事判决等。

⑤ 司法实践中，有被告亦对此认定提出质疑，如宁波市北仑区人民法院（2018）浙0206民初451号民事判决。

⑥ 通过梳理现有判决不难发现，当部分法院为了得出“出口定牌加工构成商标侵权”之结论时，会认定其没有尽到合理注意义务，而当法院为了得出“出口定牌加工不构成商标侵权”之结论时，会认定其尽到合理注意义务。但是，“商标性使用”与“混淆”是认定商标侵权的构成要件，不管是否尽到合理注意义务，判断商标侵权之时无法绕开这些构成要件。于是，便出现了同样是定牌加工，同样是将产品出口境外，法院判决却自相矛盾，造成在商标法框架内的紊乱现象。如下文所述，当法院为了得出“出口定牌加工不构成商标侵权”之结论时，会以不构成商标性使用为由；而当个别法院为了得出“出口定牌加工构成商标侵权”之结论时，会尽量不提商标性使用，或是直接认定该行为构成商标性使用，与最高人民法院的认定相悖。下文的“混淆”和“实质性损害”也面临如此问题，详见下文论述。

⑦ 根据《侵权责任法》规定，造成损害是侵权的构成要件之一。为了让读者更好地理解“实质性损害”在本文的重要性，本文使用“要件”一词。

得到发挥,因而认定涉外定牌加工不构成商标性使用。而根据平义解释,《商标法》第48条规定“商标性使用”的构成并不以识别功能发挥为前提。笔者认为,从目的解释和维持司法实践统一的角度,在判断是否为商标性使用之时,考虑识别功能发挥与否更为妥当。基于此,出口定牌加工并不构成商标性使用。

最后,即使将出口定牌加工认定为商标性使用,出口定牌加工原则上也不构成商标侵权,原因在于其没有造成混淆与实质性损害。此外,出口定牌加工如果侵害境内商标权利人在境外相关法域的权益,国内法院可依国际私法规范维护境内商标权利人的境外权益。

二、出口定牌加工与合理注意义务

2009年之前,国内法院基本没有考虑合理注意义务的问题,直接认定涉外定牌加工构成商标侵权。在2009年最高人民法院发布《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(下文简称《意见》)后,国内法院逐渐以是否尽到合理注意义务即必要的审查注意义务为界限,将涉外定牌加工与出口定牌加工的第二种类型和第三种类型相区分。随着新情形出现,合理注意义务的内容也有所丰富。

(一) 法院在出口定牌加工案件中对合理注意义务的认识

1. 法院对合理注意义务的定义

在《意见》发布之后,在绝大多数案件中,国内法院以境外定作方是否享有合法权利,即加工方是否尽到合理注意义务,将涉外定牌加工与第二种、第三种定牌加工相区分。合理注意义务主要是要求加工方对定作方的相关权利进行审查,确保境外定作方在境外有相应的商标权利,从而加工方可以此作为不侵权抗辩。如《意见》中指出,^①又如“东风案”中宋法官(2016)所主张,整体上加工方对境外定作方在境外的相应权利进行必要审查就可以了。简而言之,在一般情形下,只要加工方确保定作方在境外有相应权利,法院会认定其已尽合理注意义务。

另一方面,随着我国“走出去”战略实施,此前部分民族企业的知名商标在境外被抢注等特殊情形也随之出现。在这些特殊案件中,为保护我国知名商标,且为了方便境内商标权利人诉讼维权,个别地方法院对加工方提出更高的注意义务要求——即使定作方在境外相关法域内依照该国法律享有涉案商标相应权利,该法院也会认定加工方没有尽到合理注意义务,从而认定其构成商标侵权,如“东风案”二审与“ROADAGE案”再审。^②简而言之,对合理注意义务的具体解释和运用成了地方法院认定出口定牌加工是否构成商标侵权的“调节工具”。

^① 《意见》第18条提出,“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’……应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务……”。

^② 参见浙江省高级人民法院(2016)浙民再121号民事判决。

2. 法院要求合理注意义务的依据

《商标法》及其实施条例并未直接对出口定牌加工作出特别规定，那么法院又有什么依据提出合理注意义务要求？

（1）类比境内定牌加工而提出类似要求

尽管《意见》并没有说明要求加工方承担合理注意义务的依据，但梳理近年的司法实践，或许可以一探究竟。在近年实践中，法院认定不构成商标侵权的基本上都是涉外定牌加工，即定作方对于该涉案商标在境外享有一定的合法权益，换言之，法院试图以加工方获得境外定作方的“授权”为由认定不构成侵权。与此相对应，在境内定牌加工案件中，加工方需对定作方在境内的商标权利情况进行审查以获得授权，或是以尽到注意义务为由进行不侵权抗辩。^①基于此，在出口定牌加工案件中，法院也往往要求境内加工方获得授权或尽到注意义务。

（2）基于过错责任而提出合理注意要求

实践中，个别法院基于过错责任提出合理注意义务，如江苏省高级人民法院认为，对于国内定牌加工企业的注意义务，根据《侵权责任法》第6条第1款的规定，应当确定为过错责任，即行为人应当尽到对他人的谨慎和注意义务，尽力避免损害结果的发生。福建省高级人民法院亦认为，根据上述条款规定，需审查加工方是否尽到了合理注意义务。^②

（二）出口定牌加工中合理注意义务并无直接法律依据

1. 对“类比境内定牌加工而提出类似要求”之反思

在境内定牌加工案件中，要求加工方承担合理注意义务是为了让加工方从境内商标权利人获得授权，既然获得授权，就不侵害商标权利人在境内的商标权，或是由于行政纰漏、时间差等客观原因构成商标侵权的前提情形下免于承担相应的责任。

但在涉外定牌加工案件中，加工方即使尽到再多的注意义务，也无法改变其并没有取得境内商标权利人授权的事实。以境外定作方在境外享有相关权利为由作为不侵权的抗辩，有违商标的地域性保护原则（张伟君和张韬略，2017）。换言之，未在国内注册的国外注册商标原则上不能得到国内法保护。^③

2. 对“基于过错责任而提出该要求”之反思

首先，商标权作为知识产权的一种，采用绝对权保护模式（郑成思，2001），因而商标侵权认定适用无过错责任，尤其是在直接侵权认定中。因此，在无需考虑过错的商标侵权认定中，要求加工方基于过错问题承担注意义务有所不妥。其次，即使定作方在境外是有权使用该商标的人，不管加工方尽到什么程度的注意义务，

① 例如，根据北京市高级人民法院于2006年出台的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》规定，要先考虑境内委托方在境内是否构成侵权，在构成侵权的前提下，加工方才需要以尽到合理注意义务为由进行抗辩。此种类型下，会出现这种“加工方需要以尽到合理注意义务为由进行抗辩”的原因，无非是行政管理的“纰漏”和“撤销、无效”等缘故。

② 参见福建省高级人民法院（2016）闽民终1357号民事判决。

③ 参见宁波市中级人民法院（2015）浙甬知终字第7号民事判决。

也无法改变定作方在境内仍然没有该商标使用权的事实。^①最后, 考量过错责任是以存在或即将造成损害为前提, 如果某行为不会对他人的商标权造成实质性损害, 便无需考虑过错问题。出口定牌加工并未给境内商标权利人造成损害, 因而出口定牌加工商标侵权认定无需考虑过错问题。

此外, 江苏省高级人民法院为保护国内知名商标而对加工方提出更高注意义务要求的观点有所不妥。理由是: 其一, 更高的要求是建立在一定的基础之上的, 但是该基础经过上文分析已经被动摇了; 其二, 最高人民法院认为, 抢注方印尼公司的商标权已经得到该国官方确认, 因而不该要求加工方承担更高义务; 其三, 基于商标保护独立性原则, 国内司法如果轻易否定国外官方认定的权利, 则在一定程度上可能引起司法主权问题。

三、出口定牌加工与商标性使用

尽管对商标性使用有不同看法, 但商标性使用在商标法中确实起着核心作用, 是维护商标法完整性的重要工具 (Dogan and Lemley, 2007)。

(一) 法院在出口定牌加工案件中对商标性使用的认识

近 5 年来, 在认定涉外定牌加工不构成商标侵权的案件中, 各级法院普遍将非商标性使用作为理由。而其之所以认定非商标性使用, 关键是因为定牌加工产品全部出口到境外, 以至于涉案商标并未在境内发挥识别功能。^②最高人民法院于 2010 年给海关总署的复函也体现了这一观点。

不过, 也有个别法院为了将涉外定牌加工中某些特殊情形认定为商标侵权, 而认定涉外定牌加工构成商标性使用, 如在 ROADAGE 案中, 二审法院认为, “商标性使用行为是一种客观行为, 不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。”^③

(二) 出口定牌加工不构成商标性使用

1. 涉外定牌加工原则上不构成商标性使用

尽管本文基本认同最高人民法院的结论, 即涉外定牌加工不构成商标性使用, 但仍有必要对“具备识别功能而没有发挥该功能是否是商标性使用”进行说明。

(1) 根据平义解释, 涉外定牌加工构成商标性使用

根据《商标法》第 48 条规定, 商标性使用的构成可分为形式要件^④和实质要件,

① 北京市高级人民法院曾经于 2004 年发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第 13 条明确规定: “定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托……不可能造成相关公众的混淆、误认, 不当认定构成侵权”。该条规定在 2006 年被删除。

② 参见深圳市中级人民法院 (2016) 粤 03 民终 7603 号民事判决, 又如“东风案”中最高人民法院的观点。

③ 另外, 浙江省高级人民法院在另一个案子中也如此认定, 参见浙江省高级人民法院 (2014) 浙知终字第 25 号民事判决。

④ 形式要件是指将商标用于商品、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, 即客观上的商业使用行为。

实质要件是指“用于识别商品来源”。根据平义解释,“用于识别商品来源”是指行为人的行为使得该商业标识具备了识别功能,即在符合形式要件的基础上,该标识具备识别功能便是商标性使用,而该功能发挥与否并非商标性使用所要考虑的问题。具体而言,“具备识别功能”指向的是某一事物的客观功能,侧重于客观存在,而“功能是否已经发挥”指向的是人与某一事物发生了“接触”从而发挥该功能,侧重于人与事物之间的“互动”。而《商标法》第48条只是提到“用于”,指向的是客观功能,并非人与事物之间的“互动”,因此,如果对该条款只进行平义解释,即使涉外定牌加工中涉案商标并未发挥识别功能,但由于涉案商标已经具备识别功能,因而涉外定牌加工构成商标性使用。

(2) 根据目的解释和为了维持司法实践统一,涉外定牌加工不构成商标性使用

从目的解释和维持司法实践统一角度而言,将识别功能已经发挥作为认定商标性使用的前提更为合适。识别功能是商标的基本功能,该功能将商标权利人的商品或服务与他人的商品或服务相区分,即经营者借助商标在流通领域中发挥识别功能来推销自己的商品,从而通过提高边际利润、降低促销成本等方式来提高商标权利人的盈利能力(Magid and Cox, 2006)。因此,保护商标的识别功能是实现《商标法》立法目的的重要方式。从商标侵权的本质看,侵害商标权行为皆是对商标识别功能的破坏(张玉敏, 2008)。如果行为人利用商标但并不发挥其识别功能,并不会破坏商标权利人与其商标或服务之间的特定联系,不会对权利人造成损害。因此,就目的解释而言,若想认定某一行为构成商标侵权行为,前提是涉案商标识别功能已经发挥了。^①

那么在商标侵权案件中,商标的识别功能发挥与否,应该在哪一个要件或环节中去判断?笔者认为,从维持司法实践统一角度看,在判断“是否构成商标性使用”时,判断识别功能发挥与否更为妥当。

具体而言,在商标性使用方面,涉外定牌加工除了涉及商标侵权外,也会涉及到《商标法》第32条规定的“在先使用”与第49条规定的“撤销3年不使用”等。如果认为商标性使用不以识别功能的发挥为前提,即认定涉外定牌加工构成商标性使用的话,那这种认定无疑会对现今其他类型案件造成一定的冲击。以“在先使用”为例,在“无印良品案”中,最高人民法院认为,商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能,因而在境内只有涉外定牌加工方式的注册商标不属于“已经使用并有一定影响的商标”。^②基于此,如果在商标侵权案件中认定涉外定牌加工构成商标性使用,则与最高人民法院在“无印良品案”中的结论不相符。

^① 对于不涉及出口的一般商标侵权案件,即使该产品未流入市场,但由于不加阻止便会流入境内市场,只是时间差问题,因此可视为商标性使用。出口定牌加工产品流入的是境外市场而非境内市场,因此两者存在本质的不同。

^② 参见最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决。

“在先使用”和“撤销3年不使用”的认定只需考虑商标性使用而不考虑混淆，即这两种案件类型只能在判断商标性使用环节评价识别功能发挥与否，因此，为维持这3种案件类型^①司法实践的统一，在既需要考虑商标性使用又需要考虑混淆要件的商标侵权案件中，在判断是否构成商标性使用此环节来判断识别功能发挥与否更为妥当，即商标的识别功能在商标性使用中才得以体现。^②基于此，由于涉外定牌加工中涉案商标并未在境内发挥识别功能，因此在认定商标侵权时，原则上仍应认定涉外定牌加工不构成商标性使用。

对于上述“ROADAGE案”二审法院的观点，^③笔者认为，在境内商标侵权案件中，由于商品是在境内流通，因而无需对不同的环节进行不同的评价；而在涉外定牌加工中，生产环节和流通环节的分离使得识别功能并未在境内发挥，而且最高人民法院已在“在先使用”等案件中明确涉外定牌加工不构成商标性使用，因此，有必要做不同的评价。

2. 商标性使用问题上，出口定牌加工与涉外定牌加工相同

如上所述，最高人民法院之所以否定涉外定牌加工是商标性使用，原因在于产品全部出口境外使得商标识别功能未在境内发挥。在出口定牌加工的第二种、第三种类型中，定牌加工产品同样全部出口到境外，同样未在境内发挥商标识别功能，因而也不构成商标性使用。而商标性使用是认定商标侵权的构成要件（祝建军，2014），此两种类型由于不构成商标性使用即不符合商标侵权的构成要件，从而不构成商标侵权。换言之，如果认定涉外定牌加工不构成商标性使用，从逻辑上讲，则出口定牌加工的第二种、第三种类型同样由于出口未发挥商标识别功能，应当被认定为不构成商标性使用。

综上，商标性使用是构成商标侵权的要件，在认定涉外定牌加工不构成商标性使用的同时，基于同样理由，即所贴附的商标由于产品全部出口到境外而未在境内发挥识别功能，出口定牌加工原则上也不构成商标性使用。

四、出口定牌加工与混淆和实质性损害

在一定意义上，商标侵权认定中混淆与实质性损害是一个问题的两个方面，行为人的行为如果造成混淆，也往往意味着该行为将给权利人造成损害。

（一）法院在出口定牌加工案件中对混淆和实质性损害的认识

通过梳理近10年来法院有关涉外定牌加工案件中混淆、实质性损害的判决可以发现，绝大多数的涉外定牌加工被法院认定为不构成商标侵权，理由是“不会混淆”

^① 即“在先使用”“撤销3年不使用”和“商标侵权”案件。

^② 参见山东省高级人民法院（2012）鲁民三终字第81号民事判决。

^③ 即“商标性使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。”

或“没有损害”，其根源便在于定牌加工产品全部出口到境外，境内市场相关公众因没有直接接触到该商品，难以存在发生混淆和误认的可能性，故不会破坏商标的识别功能，也就不会损害商标权利人在境内的权益。^①

而在少数认定涉外定牌加工构成商标侵权的案件中，部分法院以加工方给境内商标权利人造成混淆或实质性损害为由，认定涉外定牌加工构成商标侵权，而其之所以认定造成混淆或实质性损害，主要是基于以下3种理由：第一种是“东风案”中江苏省高级人民法院所提出的，即印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产明显给上柴公司造成实质性损害。第二种是以境外公众也属于“相关公众”范畴为由。如在“ROADAGE案”中，再审法院虽然也意识到商标保护独立性原则的存在，但为了避开该原则，该法院提出了“商标法及相关司法解释并未对‘相关公众’作地域限制”的观点。^②第三种是以国际电商发达、国内消费者可能通过各类电子商务网站接触到已出口至境外的商品为由（徐枫和王正伟，2015），如“PEAK案”二审法院的认定。^③

此外，由于《商标法》第57条第1项并未明文将“混淆”作为认定“相同商品相同商标”情形下商标侵权的构成要件，^④因此，有法院如福建省高级人民法院认为，在“相同商品相同商标”情形下，是否造成混淆误认并非是判断构成商标侵权的要件。^⑤

（二）出口定牌加工没有造成混淆或实质性损害

基于商标独立性保护原则，出口定牌加工“不会混淆”“没有损害”，因而原则上不构成商标侵权。

1. 混淆与实质性损害是认定商标侵权的要件

对于混淆，在“相同商品相同商标”的情形下，有法院认为是否造成混淆误认并非判断构成商标侵权的要件（张伟君等，2014）。^⑥笔者对此难以认同，理由是：其一，《商标法》第57条第1项实为法律推定在这种情形下存在混淆可能，由《TRIPS协定》第16条第1款之规定^⑦亦可见一斑。既然是“推定”，如有特殊情形便存在例外（张德芬，2014）。在商业领域中，仅仅是对商业标识的复制并不必然构成商标侵权。^⑧其二，《商标法》规定商标侵权的主要目的在于防止相关公众对商品和服务的来源产生混淆和误认，因而认定商标侵权须考虑是否存在混淆的可能性。^⑨

对于实质性损害，虽然《商标法》没有明文规定将实质性损害作为商标侵权的

① 如宁波市中级人民法院（2017）浙02民终4182号民事判决。

② 该法院以“境内商标权利人的商品也销往同一境外市场足以使境外相关公众产生混淆误认”为由认定会损害国内商标权利人利益。参见浙江省高级人民法院（2016）浙民再121号民事判决。

③ 参见上海知识产权法院（2016）沪73民终37号民事判决。

④ 《商标法》第57条第1项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”。

⑤ 参见福建省高级人民法院（2016）闽民终1357号民事判决。

⑥ 参见福建省高级人民法院（2016）闽民终1357号民事判决。

⑦ 《TRIPS协定》第16条第1款规定，“……将相同商标同用在相同商品或服务上，应推定为混淆可能性……”。

⑧ See Quality Inns Int'l, Inc. v. McDonald's Corp., 695 F. Supp. 198, 223 (D. Md. 1988)。

⑨ 参见上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决。

构成要件,但其背后理论依据之一在于“即发侵权”——《商标法》真正否定的是某行为对权利人有实际侵害之虞,即该行为将会给权利人带来实质性损失——存在这样一种危险状况(刘迎霜,2013)。因此,如果行为人的行为不具有实际侵害之虞,那么并没有禁止该行为的必要,即不应被认定构成商标侵权。

2. 涉外定牌加工不会混淆、没有损害

(1) 对法院认定造成混淆或实质性损害之反思

如上所述,目前部分法院认为造成混淆或损害主要有3种理由,但这3种理由实际上难以成立。

对于第一种理由,江苏省高级人民法院的判决已被最高人民法院改判,笔者认同最高人民法院的结论,即没有造成混淆、误认与实质性损害,因而不赘述。而且,如果国内法院通过判决主动认定经过境外官方确认的境外抢注不具有正当性,并据此作出商标侵权判决,则可能会破坏商标保护独立性原则,这在一定程度上会涉及司法主权问题,而且给境外部分急于扩张涉外管辖权的法院带来更多的“理由”,也会对国内抢注西方企业知名商标但在国内已积累起自己商誉的该抢注者的行为带来消极影响。

对于第二种理由,该观点存在不足之处。既然我国法律并未明确规定,就需要尊重商标保护独立性原则,不宜对“相关公众”作扩大甚至类推解释。如果境内商标权利人在出口地并没有涉案标识的合法权益,何来损害一说?正如上海市第一中级人民法院指出,“商标权的地域性特点决定……在我国境外使消费者对其商品来源产生混淆或误认,并非我国《商标法》所能规制。”^①

对于第三种理由,同样难以成立。其一,如果这些商品通过电子商务网站在境内销售,由于此时识别功能在境内发挥,则可依法^②认定进口者甚至是电商平台构成商标侵权从而阻止该商品在境内流通;其二,境内商标权利人可依法申请海关保护,禁止该商品进入境内。

(2) 对学者认为造成损害之反思

除上述理由外,张伟君等(2014)学者认为,法院认定定牌加工不构成侵权会牺牲境内商标权利人的利益即许可使用费。那么在涉外定牌加工案件中,境内商标权利人是否有权收取许可使用费?笔者认为无权收取,理由是:其一,并非任何商业性利用商业标识行为均需要支付许可使用费,例如描述性使用;其二,不同于专利法保护创造性,^③商标法保护的是识别功能,在一定程度上而言,商标保护的是经过使用所逐渐累积起来的商誉(张玉敏和曹博,2013),在商标侵权案件中,对商

^① 参见上海市第一中级人民法院(2012)沪一中民五(知)终字第110号民事判决。

^② 如《电子商务法》第41~45条之规定。

^③ 因此,以生产经营为目的的制造甚至是使用行为需要向专利权人缴纳许可使用费。

标权利人救济的是基于商标权利人保护商业信誉的权利。^①而在涉外定牌加工中,由于产品全部出口到境外,不会对境内商标权利人的境内商誉产生不利影响,没有破坏其识别功能,这与专利法所保护的创造性是有所不同的。换言之,只有利用该商标在境内发挥识别功能,商标权利人才有权收取许可使用费。既然境内商标权利人无权收取许可使用费,那涉外定牌加工便没有因此造成损害。

3. 在混淆与损害问题上, 出口定牌加工等同于涉外定牌加工

第二种、第三种类型与涉外定牌加工存在相同之处,均是将产品全部出口到境外。由于造成混淆与实质性损害是认定构成商标侵权的要件,如认定涉外定牌加工由于未在境内流通而未造成混淆或实质性损害,从逻辑上讲,第二种、第三种类型显然亦不会在境内直接引起相关公众混淆,没有破坏识别功能,并没有给境内商标权利人带来法律意义上的损害。因此,出口定牌加工原则上不构成商标侵权。

五、结语

如上所述,基于“非商标性使用”“不会造成混淆”和“没有造成实质性损害”等缘由,出口定牌加工原则上不构成商标侵权。另一方面,在某些特定情形下,国内法院亦可为商标权利人提供一定的司法救济。例如,境内商标权利人在境外某法域通过注册、使用或者其他方式依法获得特定商标的权益,而加工方定牌加工的产品在该境外法域会侵犯到该权益,则此时境内法院可依据相关国际私法规范,结合被请求保护地法律,^②认定其构成商标侵权,从而要求其承担停止侵害、损害赔偿等民事责任。换言之,国内法院通过相关国际私法规范,可为境内商标权利人提供一定的司法救济,海关亦可据此依法禁止行为人的出口,从而维护境内商标权利人在境外注册地的商标权益。

经过这些年的实践,境内商标权利人应当意识到,如果在意某些法域内关于该商标的权益,就应积极通过注册和使用等方式依法在当地获得合法权益,而不是指望在境内禁止出口定牌加工能一劳永逸。如果境内商标权利人在境外法域没有依法获得该标识的相关权益,境内外其他主体都很可能依照当地法律获得该商业标识在当地的权益,到那时境内商标权利人在该法域就很可能面临“东风案”原告的困境,其所生产的产品无法通过当地海关,难以进入当地市场。本文主要是从逻辑和立法目的角度探讨出口定牌加工经营模式与商标侵权之间的关系,未必尽善尽美,期望能为相关研究和司法实践带来一些启发。

^① See *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403, 426, 36 S. Ct. 357, 365, 60 L. Ed. 713 (1916).

^② 如《涉外民事关系法律适用法》第48条规定,“知识产权的归属和内容,适用被请求保护地法律。”第50条规定,“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。”

参考文献:

- [1] 刘迎霜. 国际贸易中涉外贴牌生产中的商标侵权问题研究 [J]. 国际贸易问题, 2013,(5).
- [2] 沈强. 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 [J]. 国际商务研究, 2009,(5).
- [3] 宋健. 对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例 [J]. 知识产权, 2016,(9).
- [4] 徐枫, 王正伟. 对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角 [J]. 知识产权, 2015,(7).
- [5] 易健雄. OEM 商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式 [J]. 知识产权, 2009,(3).
- [6] 张德芬. 商标侵权中“使用”的含义 [J]. 知识产权, 2014,(9).
- [7] 张伟君等. 涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定 [J]. 知识产权, 2014,(2).
- [8] 张伟君, 张韬略. 从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题 [J]. 同济大学学报(社会科学版), 2017,(3).
- [9] 张玉敏. 涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用 [J]. 知识产权, 2008,(4).
- [10] 张玉敏, 曹博. 合则两利, 分则两害——“王老吉”商标纷争案评析 [J]. 法律适用, 2013,(6).
- [11] 郑成思. 知识产权论 [M]. 北京: 法律出版社, 2001.
- [12] 祝建军. 判定商标侵权应以成立“商标使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考 [J]. 知识产权, 2014,(1).
- [13] Dogan, Stacey L., Lemley Mark. Grounding Trademark Law Through Trademark Use[J]. Iowa Law Review, 2007, (92).
- [14] Manning Magid Julie, et al. Quantifying Brand Image: Empirical Evidence of Trademark Dilution[J]. American Business Law Journal, 2006, (43).

A Discussion on Identification of Trademark Infringement in Export Brand Manufacture

LIU Leyao XIE Yang

Abstract: OEM is a type of Export Brand Manufacture. Firstly, the court distinguishes the OEM from other types of Export Brand Manufacture through the “reasonable attention obligation”, but in fact there is no direct legal basis for the reasonable attention obligation. Secondly, from the purpose of explaining and maintaining the unification of judicial practice, it is more appropriate to determine that the Export Brand Manufacture does not constitute the trademark use. Besides, based on the principle of the independence of the trademark protection, the recognition function does not play in the territory of the country so it will not lead to confusion as well as substantial damage, and therefore, in principle, Export Brand Manufacture which similarly exported products to overseas logically does not constitute trademark infringement. In the end, if the consignor and manufacturer infringe on the rights and interests of the domestic trademark owners in the overseas relevant jurisdictions, the domestic courts may safeguard the legitimate rights and interests of the domestic trademark owners according to private international law.

Keywords: export brand manufacture; reasonable attention obligation; trademark use; confusion; substantial damage

(责任编辑: 金孝柏)