

我国涉外定牌加工商标侵权司法认定之 演进及反思

张韬略 阴晓璐

(同济大学法学院, 上海 200433)

摘要: 涉外定牌加工行为是否构成商标侵权在国际条约和我国国内法上没有直接的规定。我国司法机关早期以商标权地域性为基础, 认为受托方加工相同产品、贴附相同商标并交付至境外的行为构成商标侵权, 后来逐渐转变态度, 认定受托方的行为属于“非商标使用”, 不构成商标侵权。“非商标使用”虽然为认定受托方不构成商标侵权提供了理论便利, 但与常识相悖, 也难以自洽。在面对日益复杂的涉外定牌加工案件时, 以该理论全面替代混淆性判断, 无法精细平衡涉外定牌加工委托方和商标权人之间的利益。我国法院近年考察涉外定牌加工受托方的必要审查注意义务, 则是将涉外定牌加工受托方定位为商标侵权的帮助者, 这与其倡导的“非商标使用”思路自相矛盾, 进一步导致法律适用的混乱。应限制“非商标使用”理论的适用, 回归传统的商标侵权认定。

关键词: 涉外定牌加工; 商标侵权; 商标使用; 混淆

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1006-1894 (2020) 02-0065-13

涉外定牌加工 (OEM) 是一种涉外贸易加工类型, 也称为“涉外定牌生产”“涉外贴牌加工”“涉外贴牌生产”等, 一般是指国内加工方接受境外委托方的委托, 按照境外委托方要求加工产品并贴附商标, 将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售, 境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式, 其性质实为加工承揽合同关系。^①在改革开放之后, 我国境内有大量加工企业承接了国外企业的委托, 从事商品加工、制造、贴牌并出口的行为。随着我国经济实力的提升, 走向国际市场的自主品牌增多, OEM 的形态也日趋多元化, 例如出现所谓的“反向 OEM”模式, 即境内生产厂家收购境外采购商, 或者直接在境外注册企业或商标之后, 再委托境内企业加工生产, 贴上境外商标。与此同时, 随着我国国内商标制度的完善和商标维权意识的提高, 与 OEM 行为相关的商标侵权纠纷数量也逐渐增加。于是, 在 OEM 受托方商标侵权认定上, 是保护境内商标权人抑或境内加工企业, 就成为我国商标执法机构

作者简介: 张韬略, 同济大学法学院副教授, 研究方向: 知识产权法、互联网法; 阴晓璐, 同济大学法学院 2016 级研究生, 研究方向: 知识产权法。

基金项目: 国家社科基金一般项目“网络环境下专利权的扩张及应对研究”(项目编号: 15BFX170)。

① 这是我国法院的主流观点, 参见(2013)沪一中民五(知)终字第209号。

包括海关、工商管理机关和法院的两难问题。

我国商标法对 OEM 行为是否构成商标侵权作出直接规定,围绕该问题的相关立法规定特别是“商标使用行为”的概念就成为此类案件审理的关键。国际条约并无明确界定商标使用行为的具体内涵,但我国立法却有两次不同的规定:一是 2002 年施行、2014 年失效的《商标法实施条例》第三条,二是现行《商标法》第四十八条,后者在前者基础上增加了“用于识别商标来源的行为”的表述。^①但由于缺少国际条约和最高人民法院司法解释的明确指引,对“商标使用行为”条款本身的理解以及如何适用于 OEM 商标侵权案件,业界和学界仍有不同的观点,因此需要从判例角度,探究我国 OEM 商标侵权法律适用的历史演进、原因及不足之处。

一、我国司法机关的态度演变及主要理论依据

(一)“亲商标权人”时期

我国早期司法判决较多强调商标权的地域性,认定涉外定牌加工受托方的贴牌行为并不属于法外情况,其行为属于《商标法实施条例》第三条规定的“商标使用”,只要产生混淆的,就应认定构成商标侵权。如果国内注册商标与贴牌标识相同,商品类别一样,我国法院一般都推断存在混淆,径直认定构成侵权。例如 2001 年耐克公司诉银兴制衣(NIKE)案、^②2005 年瑞宝公司诉余姚工商局(RBI)案和 2006 年泓信公司诉广州海关(HENKEL)案。^③但是,如果法院认定两个标识或两种产品并不近似,或者虽然相似但依旧不构成混淆的,则不构成侵权。例如 2005 年聚宝公司诉义乌市工商局(Rize)案、^④雨果博斯诉喜乐制衣(Boss)案,^⑤法院认定不存在混淆,因此涉外定牌加工受托方不构成商标侵权。在这个时期,最高人民法院和地方法院的法官们也频繁撰文,以商标权地域性为基础,支持认定 OEM 受托方加工相同产品、贴附相同商标并交付至境外的行为构成商标侵权。^⑥然而,在这段时期也有个别法院和法官认为 OEM 实际类似于加工车间,并不导致市场混淆,也没有损失产生,因此不宜认为构成侵权。^⑦例如北京市高级人民法院就曾直接提出 OEM 不当认定构成侵权,^⑧但这种观点并没有形成主流的司法意见。

① 我国原《商标法实施条例》第三条规定:“商标法和本条例所称商标的使用,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”。修法之后,现行《商标法》第四十八条则规定,“本法所称商标的使用,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,用于识别商品来源的行为。”

② (2001)深中法知产初字第55号。

③ (2006)粤高法行终字第22号。

④ 该案注册商标为RIZE,被诉商标为The Ritz和De La Ritz,参见(2007)义行初字第84号。

⑤ 该案注册商标为BOSS,被诉商标为NEWBOSS COLLECTION,参见(2007)闽民终字第223号。

⑥ 蒋志培.定牌加工的法律风险[J].中华商标,2008,(12);祝建军.涉外定牌加工中的商标侵权[J].人民司法·案例,2008,(2).

⑦ 程永顺.定牌加工中的商标侵权问题[J].中华商标,2008,(12).

⑧ 北京高级人民法院.关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答,京高法发[2004]48号第十三条。

（二）“亲 OEM 受托方”时期

2008 年金融危机之后，我国法院审结的涉外定牌加工案件逐渐增加。笔者通过检索北大法宝的裁判文书数据库和中国裁判文书网，对 2007~2018 年之间每年审结的有公开裁判文书的 OEM 案件数量进行梳理，共检索得到将近 100 个 OEM 商标侵权案件，其中 2014 年前后我国 OEM 商标侵权案件审结量达到高峰（表 1）。

表 1 我国法院审结且有公开裁判文书的 OEM 商标侵权案件（2007~2018 年）

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
数量	1	1	2	0	5	9	13	25	15	14	5	6

数据来源：北大法宝数据库。

与此同时，司法的风向标也逐渐出现了变化。2009 年最高人民法院在司法政策文件中尚提出，应该结合 OEM 受托方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定商标侵权责任的承担。^①但到了 2010 年 7 月 1 日，最高人民法院办公厅在回复海关总署的《关于对〈贴牌加工出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中却指出，在 OEM 情况下，由于涉案相关标识在我国境内不发挥识别商品来源的功能，不会产生混淆误认，OEM 受托方不构成商标侵权。^②在《商标法》修订前后，当时最高人民法院孔祥俊也明确提出，贴附委托人商标的涉外贴牌不发挥《商标法》规定的识别功能，也未造成损害，不构成商标侵权。^③由此，我国法院逐渐确立 OEM 属于非商标使用、不可能产生混淆的观点。

司法系统用以支持 OEM 加工企业的观点和理论还进一步影响到了我国 2013 年《商标法》的第三次修订。新《商标法》第四十八条在定义“商标的使用”时，在原《商标法实施条例》第三条基础上加入了“用于识别商品来源的行为”的表述。另外，现行《商标法》第五十七条在规定“商标侵权行为”时，将原《商标法》第五十二条第 1 项拆分为两条，并在相似侵权情形中明确加入了“容易引起混淆的”这一要件。^④上述修改也为司法机关在 OEM 案件中适用“商标性使用”概念和“混淆可能性”判断提供了立法上的基础。

在上述趋势之下，我国法院审理 OEM 商标侵权案件的思路也固定如下：（1）通常先认定是否属于 OEM，然后再分析是否具备商标使用的性质；（2）如果不属于 OEM，则进行正常的混淆判断，再判定 OEM 受托方是否构成商标侵权；（3）如果属于 OEM，通常判定 OEM 受托方贴附商标并交付到境外的行为并非是《商标法》

① 最高人民法院.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，法发[2009]23号，2009-04-21.

② 最高人民法院办公厅.关于对《贴牌加工出口产品是否构成侵权问题》的复函.2010.

③ 孔祥俊.新修订商标法适用的几个问题（上）[N].人民法院报.2014-06-18.

④ 原《商标法》（2001年修订）第五十二条第一项规定的商标侵权行为是“未经商标权人许可，在同种或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的”，而现行《商标法》（2013年修订）第五十七条将其分为两项：第一项规定“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”，不需要混淆要件；第二项规定“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近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。

第四十八条规定的“商标使用”，可以直接判定不侵权；或者（4）基于境外销售和相关公众不在境内的事实，根据《商标法》第五十七条，认定不存在境内的“混淆可能性”从而不构成商标侵权。

对应上述司法态度的转变和法律适用的空间，近年我国法院针对 OEM 受托方贴牌行为判定不侵权的比重在快速增加。同样以上述统计的过去 10 年的案件裁判文书为例，其中认定 OEM 受托方不构成商标侵权的占到 60% 甚至 80% 以上（表 2）。如果仔细分析这些判决中认定商标侵权与否的理由，可以发现：第一，在认定不构成商标侵权的案件中，有 50% 以上的案件，法院认为涉外定牌受托方的加工、贴牌和交付行为属于“非商标使用”，而有近 50% 的案件，法院认为“无混淆可能性”；第二，在认定商标侵权的判决中，有超过 50% 的案件，法院认为是涉外定牌加工受托方不能证明存在 OEM 关系。可以合理推断，支持 OEM 不侵权的比例应该更高，因为在这些认定商标侵权的案件中，一旦 OEM 受托方能够证明 OEM 关系的存在，那么在“非商标使用”或“无混淆可能性”理论之下，判决结果极有可能被改写（表 2）。

表 2 我国法院 OEM 受托方商标侵权判决结果及理由(2007~2018 年)

判决结果	判决的主要理由	案件数量	案件总数
侵权	间接侵权	1	36
	不能证明 OEM 关系	19	
	直接侵权	16	
不侵权	不类似	1	60
	不是擅自伪造商标标识	1	
	没有损害事实	2	
	无混淆可能性	21	
	非商标使用	31	
	国内商标涉嫌抢注	4	

数据来源：北大法宝数据库。

（三）OEM 非商标使用的大一统时期

2014 年最高人民法院提审 PRETUL 案，在推翻下级法院有关 OEM 委托方行为构成商标使用的判决时指出，该案虽然仍适用 2001 年《商标法》，但应当考虑 2013 年《商标法》第四十八条的规定已经对商标使用概念做出了澄清，据此应避免将不属于商标使用的行为归入这一范畴，进而导致《商标法》第五十二条的扩大适用。最高人民法院还明确指出，OEM 受托方贴附的标识在我国境内仅发挥物理作用，为委托方在国外使用商标提供了必要性技术条件，在我国境内不具有识别商品来源的功能，故该行为不能被认定为商标意义上的使用行为。在并非商标法意义上的商标使用、商标不发生识别作用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同商标，或者判断在相同商品上使用近似商标、或者在类似商品上使用相同或近似商标容易造成混淆，都不具有实际意义。^①

① （2014）民提字第38号。

在该指导性案例出台之后,法院基本都认定OEM不具有商标使用的性质,而仅是物理意义的技术添附。但是,即便在该案之后,在与OEM相关的商标撤销行政诉讼中,仍有法院认为委托加工、贴牌并出口的行为属于积极使用商标的行为。^①譬如,北京知识产权法院曾坚持认定OEM行为属于“撤三”案件中的“商标使用”,理由是“最高人民法院(2012)行提字第2号判决系针对定牌加工是否属于修改前《商标法》第三十一条的‘在先使用并有一定影响的商标’的情形,不能成为判定是否属于‘连续三年停止使用情形的当然依据’”。^②北京市高级人民法院也曾认为,国内商标权人通过授权许可他人委托定牌加工生产并出口,属于积极使用注册商标的行为,尽管不在国内销售,也不会因废置商标而撤销。^③这种同样行为在不同案件类型中有不同性质认定的局面直到北京市高级人民法院在2017年12月15日认定OEM行为同样不属于“撤三”商标行政案件中的“商标使用”才基本得到缓解。^④

(四) 夹缝中的折中之道:对OEM受托方必要审查注意义务的关注

在前述侵权与不侵权的两个极端之间,还出现了另外一类判决,要求结合涉外定牌加工受托方的过错(特别是其是否履行了必要审查注意义务),合理确定侵权责任的承担。这种观点最初出现在最高人民法院的司法政策文件之中。^⑤OEM形态的多元化,特别是反向OEM等损害国内民族品牌利益行为的出现,也为该理论提供了现实的功利性诉求。在2014年上柴公司诉常佳(东风)公司案中,一审法院认为涉案贴附商标的行为不识别商品来源,不属于商标使用,但江苏省高级人民法院以涉案“东风”商标为驰名商标,受托方未尽合理注意与避让义务为由,判定构成商标侵权。^⑥虽然江苏省高级人民法院的侵权结论最后被最高人民法院提审判决所否定,但最高人民法院也没有完全否定OEM受托方的必要审查注意义务,而是指出“除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务,对上柴公司的商标权造成了实质性的损害,一般情况下不应认定侵害商标权。本案中,常佳公司已经审查了相关权利证书资料,充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间,还就当时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议,支付了补偿费用。可见,常佳公司对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。”在2019年之前,坚持上述观点的OEM案件还有2016年于逊刚诉浙江容大(Roadage)案^⑦以及匹克诉振宇、美国伊萨克莫里斯(Peak)案^⑧等。

① 在知产宝统计的19个行政案件中,有14个认定构成商标使用,仅有4个不构成商标使用。参见:谯荣德等.OEM案件的司法认定[J].中国知识产权,2019,(3). http://www.chinaipmagazine.com/journal.asp?j_m_id=150。

② (2015)京知行初字第3764号行政判决。

③ (2017)京行终4282号。

④ (2016)京行终5003号。

⑤ 最高人民法院.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,2009-04-21。

⑥ (2015)苏知民终字第00036号。

⑦ (2016)浙民再121号。

⑧ (2016)沪73民终37号。

由此看来,根据OEM受托方是否履行必要的审查注意义务来认定侵权与否,似乎可以成为司法机关在特定OEM案件里对“非商标性使用”理论施以一定限制的主要依据。这种视角在一定程度上也代表了我国司法机关在面对商标权人利益和涉外定牌加工受托方利益冲突时所采取的一种折中路径。

(五) 转变并回归“商标使用”的本义

最高人民法院在2019年9月23日判决的HONDA案中,终于改变了自己十来年的立场,判决两被告的涉外定牌加工行为构成商标侵权。^①最高人民法院认为,是否构成商标法意义上的“商标使用”应当依据《商标法》做出整体一致的解释。如果当事人在生产制造或加工的产品上“以标注方式或其他方式使用了商标”,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标使用”。最高人民法院明确指出,不能因为商品没有投入国内市场、国内消费者没有实际接触该商品,就否认存在商标法意义上的“商标使用”;而且,《商标法》规定的“容易导致混淆”并不要求确实发生了混淆,而仅指如果接触到有可能发生混淆。

二、反思之一: OEM 受托方有没有商标使用行为

最高人民法院在其提审的PRETUL案和东风案中,都强调OEM贴附商标的行为不是《商标法》第四十八条规定的“用于识别商品来源的行为”,因此不属于商标法意义上的使用,并非“商标使用行为”。该司法认定已经成为主流观点。在其反复强调之下,目前OEM并非“商标使用”的观点也进一步扩展到商标行政案件诸如“在先权利”和“撤三”案件中。OEM贴附的标识也被认为“不具有商标的属性”。^②由此,OEM受托方不仅没有贴附“商标”,更没有“使用商标”。该“非商标使用”的说理和结论虽然为认定OEM受托方不构成商标侵权提供了理论上的便利,但却与我们的常识格格不入,而且理论上也难以自治。

(一) 标识的商标属性不以最终发挥识别功能为前提

“商标”一词本身是“商事经营活动”和“标识”两层内涵的结合,是指“在生产经营活动中使用的,用于识别商品或服务来源的标志”。^③毫无疑问,OEM受托方的行为是在我国境内开展的生产经营活动,而且其贴附的标识也是具有识别功能的标志,符合我国《商标法》第八条规定的“能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志”。

① (2019)最高法民再138号民事判决书。

② 例如,在2018年的统一公司与环球公司商标侵权纠纷案中,宁波市中级人民法院认为,“OEM受托方生产出口行为均系按照国外权利人的指示完成,具体的生产使用行为仅为美国商标权人在美国使用其商标提供了必要的技术性条件,属于物理上的技术添附。委托加工产品上贴附的标识,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标识不具有商标的属性”。参见(2017)浙02民终4182号。

③ 郎胜.中华人民共和国商标法释义[M].北京:法律出版社,2014:9.

否认 OEM 贴附的标识具有商标属性的判决认为, 这些标识所贴附的产品没有进入中国市场, 因此也就没有在中国消费者之中真正发挥识别功能。但是, 一个标识一定得真正在市场上发挥识别功能, 才可以被称为商标吗? 事实并非如此。我们每年都有海量的标识通过商标局审查之后称为“商标”, 其中有大量的标识并没有真正投入市场使用, 但不妨碍其合法的“商标”身份。同样, 每年也有许多“商标”因各种事由被撤销, 其中不乏没有真正发挥识别功能者, 如丧失了显著性或侵犯了在先的商标。但我们并不会因此就认为, 这些刚获得授权或被撤销的标识就“不具有商标的属性”。原因很简单, 我们仅从标识行为的表象来认识标识的商标意义, 而不是从标识行为在消费者群体中实际真正发挥识别的结果来理解商标。而对商标的这种朴素的理解也同样适用于 OEM 受托方、工商执法人员和海关执法人员。司法判决强行认定贴附在商品上的标识必须发挥真正的识别功能才配被认定为商标, 与常识相悖。

(二) 商标使用行为不应以识别功能的最终发挥为前提

商标本质上是指示商品来源、方便公众识别商品的标识, 商标发挥识别功能的过程是公众逐渐认知商品以及商品和标识关系的过程。该认知过程得以实现有赖于两个步骤: 第一步是使用标识, 将标识贴附到商品上的行为, 该行为给予商品一个符号, 从物理上连接起商标与商品; 第二步是建立认识, 即该商标符号进入消费者心里, 形成对符号背后的商品以及标识与商品关系的认知。问题在于: OEM 受托方贴附标识的行为(第一步的“使用标识”), 能否单独称为“商标使用行为”? “商标使用行为”是否一定得以消费者最终确立标识与商品关系的认知(第二步的“确立认知”)为前提呢?

笔者认为, 尽管商标要在市场上最终真正发挥识别功能, 必须经过“标识使用”与“确立认知”两个步骤, 但同样明确的是, 使用标识(或商标)行为本身不能跟最终的认知确立和识别结果混为一谈, 因为结果的未然状态并不能否定行为的已然状态。如果坚持把最终的市场投放、发挥识别功能乃至混淆可能性作为认定商标使用行为存在与否的前提, 实际是将结果(混淆)判断提前到行为(使用)判断之中。

其次, 即便立足于我国《商标法》修订后的“商标使用”概念, 也不能推导出商标使用必须以识别功能的真正实现为前提。我国《商标法》第四十八条规定“商标使用是指将商标用于……商业活动中, 用于识别商品来源的行为”。对此, 《商标法释义》^①明确指出, 立法者将第四十八条分为两部分进行规定, 一部分是“商标的使用方式”, 另一部分是“商标的使用目的”, 也即立法者对何为商标法意义上的使用做了主观和客观两方面的规定。对此可以认为: 第一, 商标使用的立法设置

^① 人大法工委. 中华人民共和国商标法释义(2013). 第六章商标使用的管理[EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/flsyywd/minshang/2013-12/24/content_1819923.htm (2019-06-30).

其实是在强调，只有行为人明知或应知其使用的标识是商标仍加以使用，具备使用的意图和客观行为，此时行为的主客观一致，才构成商标使用行为。第二，该条有关主观目的规定（“用于识别商品来源”）的理解，应以行为人主观目的为出发点，其本意不在于行为客观上能否实现区别来源的效果，或者在哪里发挥商标识别功能，而在于行为人是否存有“以识别商品来源”这样的使用目的。否则，立法的表述可能就是“能够用于识别商品来源的行为”或“起到了商品来源识别的行为”。

（三）以“非商标使用”理论替代混淆性判断的弊端

如前所述，商标使用的概念强调的是“商标的使用目的”和“商标的使用方式”两者的结合，并不以使用行为的结果为前提。但目前司法判决认为 OEM 受托方没有使用商标的理由强调的恰恰是结果。最高人民法院在 PRETUL 案中的逻辑是，因为贴附标识的产品实际投放地是国外市场，在中国境内不具有识别商品来源的功能，所以不存在商标使用行为。^①在这里，司法判决明显是以（国内市场）不实际发挥识别功能从而无混淆结果为前提，来说明使用行为的不存在。但是，这种为了保护 OEM 受托方的利益而扩大适用《商标法》第四十八条的做法不仅混淆了“标识使用”与“确立认知”的过程，还导致商标侵权案件中《商标法》适用的功能性紊乱。^②最明显的就是《商标法》有关商标侵权判断条款包括其中有关近似判断和混淆判断的柔性规则，全部没有了适用的空间。这种一刀切的做法实际僵化了《商标法》的适用，势必导致《商标法》在面对日益复杂的 OEM 案件（例如反向 OEM）时丧失了本来所具有的灵活性，无法更加精细地平衡 OEM 委托方和商标权人之间的利益。

三、反思之二：OEM 是否造成混淆和损害

（一）根据“非商标使用”理论没有必要认定混淆与损害

有相当一部分司法判决认为 OEM 行为不侵权的理由是不可能产生混淆，还有个别法院认为 OEM 案件不存在具体的损害。但是，最高人民法院在 2014 年提审的 PRETUL 案中，实际否定了以不构成混淆（因此也无具体损害）为理由来认定 OEM 受托方不构成商标侵权。最高人民法院认为，在并非商标法意义上的商标使用、商标不发生识别作用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同商标，或者判断在相同商品上使用近似商标、或在类似商品上使用相同或近似商标容易造成混淆，都不具有实际意义。^③这意味着“不可能混淆”和“无具体损害”理论也将被当前的“非商标使用”理论所吸收和消弭。然而，如果我们不认可 PRETUL 案这种过于绝对的“非

^①（2014）民提字第38号。

^② 张伟君：《商标法》关于“商标的使用”定义条款由来、含义及其评价[J]，中国知识产权，2016，(4)。

^③（2014）民提字第38号。

商标使用”理论,认为在 OEM 案件中仍应给予《商标法》侵权条款一定适用空间的话,那么混淆可能性以及具体损害的探讨就依然是可能且必要的。

(二) 混淆可能性的适用空间

在我国早期的 OEM 商标侵权案件中,法院必须进行商品、商标的相同与近似判断以及混淆的判断。在“非双相同”(商标或商品至少有一种不相同)的案件中,混淆判断往往是认定侵权与否的关键所在。例如 2005 年聚宝公司诉义务市工商局(Rize)案、^①雨果博斯诉喜乐制衣(Boss)案,^②法院认定由于不存在混淆,因此涉外定牌加工受托方不构成商标侵权。

争议焦点之一在于,在“双相同”(产品和商标都相同)侵权案件中,是否仍需要进行混淆判断?对此,我国现行《商标法》第五十七条第一项并没有明确要求进行混淆判断,这与第二项“非双相同”侵权要求“容易导致混淆”构成了明显的不同。仅就立足于现行法的法律解释而言,我们认为,在“双相同”情况下的商标使用,原则上应该推定存在混淆,这既符合我国现行商标法上述两项规定的字面含义和相互关系,也与大陆法系国家的传统做法一致。^③可能有观点认为,欧共体法院 Opel 案的判决反映了在“双相同”情况下在欧盟国家仍可以通过证明没有混淆可能性而对侵权指控加以抗辩。然而,Opel 案所涉的两种产品分别是玩具类商品和德国自 19 世纪就广泛存在的车模产品,^④其是否属于完全一致的产品尚可争辩。而且,法国最高法院在 Castel 案中,根据《欧盟商标条例》第十条^⑤的规定,已经明确判定法国商标权人有权阻止 OEM 的生产、出口并获得赔偿,并且指出欧盟商标立法均没有对商标侵权行为做出例外性规定,因此即便是全部出口到合法国家的行为或对本国商标不产生影响的行为,也不能因此免责。^⑥

当然,从比较法的角度来看,美国《商标法》把“混淆可能”作为其主要立法目的,延伸出复杂的混淆判断规则,^⑦并把“混淆可能”作为“双相同”情况时商标侵权的构成要件。这也使得 TRIPS 协议第十六条第一款在协调各国商标立法时出现了包容性的特点,即允许双相同情况下“应推定存在混淆的可能性”。这意味着,依照 TRIPS 的规则,成员国商标法可以规定,即便是双相同的情况,如果有事实证据能够推翻存在混淆可能的推定的,仍可以不认定侵权。^⑧鉴于该问题的争议由来已久,如果我国政策制定者希望在“双相同”的情况下仍适用混淆可能性的判断,最

① 该案注册商标为 RIZE, 被诉商标为 The Ritz 和 De La Ritz, 参见 (2007) 义行初字第 84 号。

② 该案注册商标为 BOSS, 被诉商标为 NEWBOSS COLLECTION, 参见 (2007) 闵民终字第 223 号。

③④ 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).

④ Case C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG [2007] E.C.R. I-1017, [2007] E.T.M.R. 33, ECJ.

⑤ REGULATION (EU), 2017/1001.

⑥ Cour de Cassation, Civile, Chambre Commerciale, 17 janvier 2018, 15-29.276, Publié au bulletin.

⑦ 邓宏光. 商标混淆理论的扩张[J]. 电子知识产权, 2007, (10).

好是修订《商标法》予以明确,从而避免司法适用的混乱和冲突。

(三) 存在具体损害的可能性

根据目前司法机关的主流观点,有观点认为,因为损害事实是侵权行为成立的必要条件,涉外定牌加工行为中所有的产品全部出口,不会接触到中国消费者,所以不存在实际损害,也不可能受到损害,不构成侵权。^①但是,仅从消费者没有接触到出口商品,被贴附的标识没有发挥商标识别功能为由,就认定商标权没有遭受损害,依据并不充分,因为商标除了识别功能之外,还具有其他具有独立性并值得保护的法益。正如有的学者所正确指出的,OEM即便没有损害中国境内注册商标的来源识别功能,也仍然会影响商标的其他功能如投资功能。^②如果站在维护注册商标专用权完整性的角度来看,OEM行为“实际上是对注册商标专用权无形的占有侵害,造成权利分散和权利削弱等无形损害”,^③虽然该损害难以测定,但并不能完全否认商标权在一定程度上被“侵入”且弱化。

正因为如此,随着我国反向OEM的出现和增多,我国个别法院很快发现,国内商标权人的利益受到OEM行为的损害,并开始尝试借鉴域外经验,特别是美国商标司法实践中“实质性损害”的概念。^④例如,1983年由美国第五巡回区上诉法院审结的Abu Bint案中,法院认为:“被告在沙特的销售行为对于美国商业的影响并非微不足道的。因为被告的每一个行为,从大米的加工和包装到运输和配送,都是属于商业行为(activities within commerce),而被告在沙特的销售行为,必然影响原告——因为原告的大米也是在美国加工、包装、运输和配送的。”^⑤根据美国法院的上述判决理由来看,对于在美国境内加工、包装和配送的商品,虽然该商品是出口到国外市场销售的,但是,由于商标权人也在美国境内从事相同商品的加工、包装和配送等商业活动,OEM的商品即使是在国外市场销售,也会实际上损害商标权人的利益,因为商标权人也可以在国外市场销售同样的商品或者有在国外市场销售同样商品的机会。OEM使用与其相同或者相近似的商标的行为很有可能造成公众的混淆(虽然这种混淆主要是发生在美国境外),但美国法院可以依据美国商标法颁发禁令。^⑥可见,第五巡回区法院认为,美国境内的OEM行为尽管全部出口境外,不会使国内消费者混淆,但是会导致国外消费者混淆,会在一定程度上减少美国境内商标权人的出口机会,实质性损害其商业利益,故应适用商标法对此予以禁止。在该案中,法院不仅认可了OEM行为属于“将商标在商业行为中使用”的行为,还

① 蔡伟,陈颖.对涉外定牌加工中涉及商标侵权问题的再探讨——以福建法院裁判思路为视角[J].中华商标,2015,(8).

② 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).

③ 江东.试论涉外定牌加工中的商标侵权问题[J].法制博览旬刊,2012,(1).

④ 例如江苏省高院审判的“东风案”,参见(2015)苏知民终字第00036号。

⑤ American Rice v. Arkansas Rice Growers Co-Op., 701 F.2d 408, 218 U.S.P.Q. 489, March 28, 1983.

⑥ 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),2017,28(3).

确立了“实质性损害”标准。

四、反思之三：OEM 受托方的合理审查义务

（一）合理审查义务的要求与“非商标使用”理论自相矛盾

江苏省高级人民法院在“东风案”^①审理过程中，提出以“实质性损害和较高的审查义务”作为考虑 OEM 受托方侵权认定的思路。尽管该判决最后被最高人民法院所否定，但最高人民法院的判决说理并没有完全否定该思路的适用，而是将其作为一个“非商标使用”例外情况，也即如果 OEM 受托方没有尽到合理注意义务且给国内商标权人造成了实质性损害，仍然可以认定侵权。但是，要求法院审查 OEM 受托方的合理审查义务，实际上是与最高人民法院所采纳的 OEM “非商标使用”理论相悖的。因为，既然法院认定 OEM 受托方所贴附的标识不具有商标属性，OEM 受托方也没有使用商标行为的话，也就不存在任何侵犯商标权的行为。在这种情况下，最高人民法院还要求法官考虑行为人的主观过错纯属多余，也跟自己所坚持的“非商标使用”理论相悖。

那么，貌似自相矛盾的做法，为什么最高人民法院仍然提出来呢？笔者认为，根源还是在于 OEM 案件的特殊性以及适用“非商标使用”所导致的极端结论。首先，涉外定牌加工行为在实践中有时难以与国内定牌加工行为做明确的区分。例如，在 OEM 形态日益复杂的情况下，委托加工方很有可能也是国内企业，如果 OEM 受托方没有最终负责出口的话，贴附标识的商品最终是否投放境外其实很难判定。其次，同样的商品和商标，同样是贴牌、加工和出售的客观行为，但却因为最终产品的投放地不同就适用不同的法律规则，国内定牌加工构成商标侵权，而涉外定牌加工则是“非商标使用”而不构成商标侵权，这种截然不同的法律后果迫使裁判者们不得不探究定牌加工方的主观状态，尤其是受托方对 OEM 行为本身的主观了解状况。至于法院设定该审查义务的内容（例如是否涉及境外委托方的商标权利状况，是否包含相似商标的审查等）和主观过错标准的高低，则是另外一个值得进一步探讨的问题。

（二）合理审查义务的要求实际是将 OEM 受托方定位为帮助侵权者

我国商标法整体上对商标侵权行为的认定是坚持无过错原则的。现行《商标法》第七章“注册商标专用权的保护”第五十七条列举的多项商标侵权行为都不需要考虑主观过错的情节，唯一例外是第六项的“帮助他人实施侵犯商标专用权行为”。不仅商标法，中外各国知识产权领域的立法和司法实践，在侵权认定方面也都坚持无过错原则，只要行为人行为构成了对权利人专有权利的侵犯就构成侵权，无需再

^① （2015）苏知民终字第00036号。

证明过错是否存在。^①

我国法院对 OEM 受托方设置合理审查义务,意味着以 OEM 受托方的主观过错作为其承担商标侵权责任的构成要件。由此可见,我国法院认为,OEM 受托方并没有实施直接侵犯商标权的行为,而仅是“间接侵权”或更确切地说是实施了“帮助侵权行为”,因为只有商标间接侵权或帮助侵权,才需要考虑行为人的主观过错。在 2013 年《商标法》修改以前,国内就已经有观点认为应该将 OEM 纳入帮助侵权的类型之一。该观点虽然没有体现在 2013 年《商标法》中,但现在已经体现在个别司法判决中。例如,2017 年 PEAK 案中,上海知识产权法院就根据《侵权责任法》第九条第一款,认定 OEM 受托方行为是帮助他人实施侵权行为,加之未尽到合理注意义务,应就其帮助侵权行为与伊萨克莫里斯有限公司承担连带责任。^②PEAK 案的“帮助侵权”思路与最高法院“东风案”的“审查义务”判决实际上是暗合的。但是,这种判决思路势必引发连锁的问题:如果 OEM 案件中加工方仅是帮助侵权,如何认定直接侵权者?特别是,如果 OEM 案件委托方(与 PEAK 案的情况不同)并没有实施导致国内消费者混淆的行为,在缺乏“直接侵权者”的情况下,法院是否还能够认定存在帮助侵权?显然,这些问题在目前我国帮助侵权的框架下难以得到妥善解决。

五、结语

OEM 商标侵权是一个常见的商标侵权诉讼问题。由于国际条约、我国《商标法》及相关司法解释缺乏明确的指引,在过去十多年间,在 OEM 受托方所涉的商标侵权案件中,我国司法机关从早期以商标权地域性为基础,支持认定 OEM 受托方加工相同产品、贴附相同商标并交付至境外的行为构成商标侵权,到逐渐转变态度,认定 OEM 受托方的行为属于“非商标使用”且“不可能混淆”因而不构成商标侵权。在 2019 年之前,我国法院更是将 OEM“非商标使用”理论扩展到了商标行政案件之中,从而实现了“非商标使用”在 OEM 的全面适用。

OEM“非商标使用”的理论虽然为认定 OEM 受托方不构成商标侵权提供了理论上的便利,但却与我们的常识相悖,理论上也难以自洽,因为标识的商标属性和商标使用行为并非以识别功能的最终发挥为前提。在 OEM 案件中以“非商标使用”理论全面替代混淆性判断,将导致商标法在面对日益复杂的 OEM 案件(例如反向 OEM)时丧失本来所具有的灵活性,无法更加精细地平衡 OEM 委托方和商标权人之间的利益。鉴于 OEM 活动的复杂化,最高人民法院又提出了要考察 OEM 受托方的必要审查注意义务。然而,该要求实际是将 OEM 受托方定位为商标侵权的帮助者,这与最高人民法院所支持的 OEM“非商标使用”理论实际是自相矛盾的,只会导致

^① 郑成思.知识产权法新世纪初的若干研究重点[M].北京:法律出版社,2004:123~126.

^② 该案存在一定特殊性,因为原告能证明委托方在亚马逊官网上使用该商标,存在使国内消费者混淆的情形。参见(2016)沪73民终37号。

OEM 商标侵权案件法律适用的混乱。

最高人民法院宋晓明在 2015 年 4 月 23 日的《人民法院报》上曾就 OEM 商标侵权问题指出：“司法要考虑我国经济发展的阶段性、定牌加工的法律属性、社会共识等因素，稳妥地加以解决，不能超越现实和急躁冒进。”该观点似乎是在为“亲 OEM 受托方”的“非商标使用”理论的适用提供扎根于“我国经济发展的阶段性”的论据。然而，随着 OEM 活动的复杂化，随着国内商标权人利益保护的提升，OEM 受托方“非商标使用”的观点是否反而成为“超越现实”的极端“冒进”的观点呢？我们一直坚持认为，在 OEM 商标侵权案件中认定是否存在商标使用行为时，应避免以最终投放市场并产生混淆效果为标准；在进行商标侵权认定时，应回归正常的商标侵权判断，避免以《商标法》第四十八条的“非商标使用”理论替代《商标法》第五十七条混淆可能性的判断，从而造成两个条款功能的重复和错乱。2019 年 9 月最高人民法院 HONDA 案的立场转变说明，从长远来看，我们所坚持的观点与规则是更加符合 OEM 各方利益平衡的。

参考文献：

- [1] 蒋志培. 定牌加工的法律风险 [J]. 中华商标, 2008,(12).
- [2] 郎胜. 中华人民共和国商标法释义 [M]. 北京: 法律出版社, 2014.
- [3] 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).
- [4] 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, 28(3).
- [5] 郑成思. 知识产权法新世纪初的若干研究重点 [M]. 北京: 法律出版社, 2004.
- [6] 祝建军. 涉外定牌加工中的商标侵权 [J]. 人民司法·案例, 2008,(2).

Determination of Trademark Infringement Liability of OEM Trustees: A Reflection on OEM-related Judicial Decisions in China

ZHANG Taolu YIN Xiaolu

Abstract: There is no specific rule in China's Trademark Law and international treaties addressing the trademark infringing liability of OEM. At the very beginning, based on the regional nature of trademark rights, Chinese courts find trademark infringement of OEM trustee's behavior of processing the same product with the same trademark and delivering it to the outside world. However, the courts later apply the so-called "non-trademark use" theory to the OEM cases and find no trademark infringement. Although this theory provides theoretical convenience for finding no trademark infringement of OEM trustees, it is contrary to our common sense and self-contradictory in theory. The replacement of confusing judgments with this theory will result in the loss of flexibility in trademark law in the face of increasingly complex OEM cases and the inability to finely balance the interests between OEM trustees and trademark owners. Meanwhile, the proposal to impose obligations on OEM trustees to conduct necessary review of the deal is based on the trademark indirect infringement theory and completely contrary to the non-trademark use theory of OEM and will lead to further confusion in the application of the law. We propose to limit the application of Non-trademark Use Theory and return to the traditional trademark infringement determination.

Keywords: OEM; trademark infringement; non-trademark use; confusion

(责任编辑: 金孝柏)