

域外商标使用侵权行为法律规制的困境与出路

张俊雅¹ 刘想树^{1,2}

(1. 西南政法大学, 重庆 401120; 2. 重庆警察学院, 重庆 401331)

摘要: 受经济全球化和新技术革命的影响, 商标已成为各类企业跨越国界进入新市场的重要标识和竞争内容, 并导致跨境商标侵权纠纷日趋增多。对实质性损害我国商标权人利益的域外商标使用侵权行为, 我国法院能否突破地域性限制予以规制在司法审判实践中尚有争议。基于规范市场竞争和商标权保护价值目标的正当性, 在特殊情况下, 我国商标法应可以规制域外商标使用侵权行为。通过考察欧盟和美国商标法规制域外商标使用侵权行为的标准及其适用, 可以认为, 在我国相关司法实践中适用实质性影响标准具有其合理性和可行性。当域外行为人实施我国商标法禁止的侵权行为, 且该行为对我国商业利益产生实质性影响、损害我国商标权人利益时, 商标法应规制域外商标使用侵权行为或将其纳入国内商标侵权判断的考量范围。

关键词: 域外商标使用; 商标侵权; 地域性; 实质性影响标准; 域外效力

中图分类号: D996.4

文献标识码: A

文章编号: 1006-1894 (2022) 03-0076-09

随着经济全球化的深入和现代信息技术的发展, 商标使用亦呈现出全球化特点。跨境电子商务的兴起和成熟加快了信息流的传播速度, 扩大了覆盖范围, 商标权人得以通过无国界的互联网将商标信息传播至世界各地。跨境仿冒、域名抢注等引发的商标使用侵权现象愈加普遍, 商标权地域性与商标保护的矛盾冲突日益凸显。当域外商标使用侵权行为对我国商标权人的利益产生实质性影响, 构成对我国商标权的侵害时, 我国法院能否突破地域性限制对此类行为进行规制或将其纳入国内商标侵权判断的考量范畴在司法审判实践中尚有争议。由于我国商标法未明确其效力的地域范围, 司法实践中大多数法院以地域性的默示为前提, 认为商标法只调整我国境内发生的商标使用行为, 主张商标侵权判定只基于我国境内发生的行为及其后果, 排斥规制域外商标使用侵权行为或未将其纳入国内商标侵权判断的考量范围。面对愈发普遍、复杂的跨境侵权现象, 严格恪守地域性难以有效保护我国商标权人的合法利益。习近平(2022)指出, “要坚持统筹推进国内法治和涉外法治, 按照急用先行原则, 加强涉外领域立法。”因此, 完善我国商标的海外保护立法与司法机制是规制域外商标使用侵权行为的必然要求和重要途径。

作者简介: 张俊雅, 西南政法大学国际法学院博士生, 研究方向: 国际私法; 刘想树, 西南政法大学国际法学院教授, 博士生导师, 重庆警察学院院长, 研究方向: 国际私法。

基金项目: 国家法治建设与法学理论研究重点项目“论海牙‘判决项目’的最新发展——中国视角、立场与方案”(项目编号: 18SFB1009); 重庆市社科规划项目“‘一带一路’战略下中国企业海外发展的域外法律保护问题研究”(项目编号: 2019YBFX026)。

一、商标法规制域外商标使用侵权行为的现状与困境

地域性是涉外商标侵权判断的核心问题，但司法实践中不同法院存在恪守地域性和突破地域性两种截然相反的裁判观点和结果。随着涉外商标侵权行为的表现形态日趋复杂，严格恪守地域性、排斥管辖域外行为的观点难以有效保护我国商标权人的合法利益。

（一）商标法规制域外商标使用侵权行为的现状

地域性是知识产权的重要法律属性，地域性原则是知识产权法的一项核心原则（Cross et al, 2020）。商标法的地域性是指一国商标法只能对依据本国法注册的商标权加以保护，这种保护通常不能延伸其他国家。对于超出地理疆界的域外商标使用侵权行为，商标法不予规制和管辖。例如，我国商标法仅规制我国境内发生的商标使用侵权行为，并不为该商标权人在美国境内受到的侵害提供保护。商标权人欲在美国境内受到保护，必须在美国取得独立的商标专用权。因此，商标使用的法律效果通常受地域限制，商标法的效力也以主权国家的地理疆界为限。

在司法实践中，我国大多数法院在进行商标侵权判断时恪守商标权和商标法的地域性原则，一般只考虑境内发生的被诉侵权行为，认为境外发生的侵权行为不属于我国商标侵权判断的考量范围，只有当境外商品进入我国市场时才有可能构成商标侵权。例如，在原告某电机集团公司诉被告某贸易进出口公司侵害商标权纠纷案中，法院认为，商标权的地域性特点决定了我国商标法仅对我国境内发生的侵权行为加以制裁，涉案发电机商品是否因贴附商标而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这种以国家地理疆界为限保护商标权的做法，“是各国商标立法和司法的基本立足点和出发点，”源于现代商标法作为“国家竞争工具的禀赋和主权国家属地管辖的优越性”（黄汇，2019）。另一种观点则认为，在特殊情况下，法院可以突破地域性限制，将域外商标使用情形纳入国内商标侵权判断的考量范围。例如，在福建泉州皮克体育用品有限公司诉无锡市振宇国际贸易有限公司和伊萨克莫里斯有限公司涉外定牌加工侵权纠纷上诉案中，法院认为，被告可能将从我国加工的服装经由跨境电商平台亚马逊进行分销，因此，即使出口商品不在我国境内销售，消费者仍可以通过亚马逊网站接触到被告在美国销售的涉案商品及其标识，被告的商标会在国内市场上起到识别商品来源的作用，最终认定被告侵犯原告在我国的商标权。^②又如，在丹纳赫西特传感工业控制（天津）有限公司诉赵元鸿等侵害商标权纠纷案中，法院认为，基于商标保护的地域性，外国公司在我国境外生产制造的被控侵权产品本身并不侵犯我国注册商标的专用权，但丹纳赫西特公司进口被控侵权产品至我国并在我国境内销售，直接导致该产品在涉案商标

^① 上海市第一中级人民法院民事判决书，一审（2011）浦民三（知）初字第601号。

^② （2016）沪73民终37号。

受保护的法域内从无到有，在商标法保护的意义上，本案丹纳赫西特公司境外采购、境内销售的行为被认定为商标使用侵权行为。^①

（二）商标法规制域外商标使用侵权行为的困境

一般而言，“我国商标法的效力只及于我国境内，我国商标权的保护以及相应的侵权判断显然以地域性的默示为前提，即商标侵权的定性是针对在中国境内发生的行为（孔祥俊，2020）。”然而，随着经济全球化的推进和互联网等现代信息技术的发展，我国商标权人利益越来越多地受到域外商标使用侵权行为的损害，并且侵权情形愈发复杂，侵权行为实施地与效果发生地往往分属不同法域。

依据我国《商标法》第57条规定，商标使用侵权可分为商标直接侵权和商标间接侵权。除非法律有例外规定，只要未经许可实施受商标权控制的行为即构成直接侵权，而间接侵权则主要指教唆和帮助他人实施直接侵权的行为（朱冬，2013）。界定商标使用行为是商标直接侵权判断的核心问题，商标使用行为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。商标使用使得商标具有识别商品或服务来源的功能并带来收益和价值（唐艳，2020），因此，判定域外商标使用侵权的前提在于证明他人实施的域外行为属于能起到识别商品或服务来源作用的商标使用行为。只有符合该条件，才有可能构成我国商标权的域外商标使用侵权。

域外商标使用侵权的情形也包括商标直接侵权和商标间接侵权。就商标直接侵权行为而言，商标使用的侵权步骤往往在多国实施，涉外定牌加工商标侵权属于其中较为典型的情形。例如，在反向OEM模式中，当境内的涉外定牌加工企业收购境外采购商或者直接在境外注册企业或商标后，再委托境内企业加工相同商品并贴上相同境外商标（张韬略和阴晓璐，2020），在此情形下，即使加工产品全部出口，境内加工企业的商标贴附行为仍可能被认定为商标使用行为，构成商标侵权。商标间接侵权行为则以内国的直接侵权为前提。有些域外行为人故意为域内的直接侵权行为提供仓储、运输、邮寄等帮助条件，或是引诱他人进口侵犯商标权的商品，且该帮助或引诱的侵权行为发生在域外，但是与域内的商标使用行为共同构成完整的侵权行为（阮开欣，2018）。

随着科技的发展，网络环境中商标使用的表现形态呈现出多元化和复杂化的特点。除了利用互联网跨境销售带有相同或近似商标的商品这种侵权方式外，还出现了以网络域名、弹跳式广告及关键词等方式使用商标权人的商标标识并以此吸引消费者的新型营销手段（刘燕，2015）。当商标信息通过网络跨越国界进入我国市场，或者行为人通过网络与我国消费者在境外就侵权商品达成交易时，极有可能产生跨境电子商务平台侵权、互联网广告侵权、域名侵权等网络侵权现象，对我国商业活

^①（2014）沪一中民五（知）终字第78号。

动产生不利影响或者实质损害。互联网环境中的商标使用行为及其影响的跨国性与商标权地域性之间的矛盾冲突由此凸显（高鲁军和刘鹏，2013）。

在不存在跨境活动的情况下，商标侵权行为的实施地和效果发生地在同一法域内，通常仅适用行为地的商标法判定侵权，不存在商标法域外适用的需要（阮开欣，2018）。上述商标使用侵权行为虽然发生在域外，但是其对商标权人利益造成的损害却已经突破地域性而及于内国市场。如果我国仍严格恪守地域性，我国商标法难以通过规制此种行为来保护我国商标权人的利益，从而维护我国市场公平竞争秩序。

二、商标法规制域外商标使用侵权行为的正当性

若商标使用行为跨越地域边界对我国商业产生实质不利影响，损害我国商标权人的商业利益，商标法的保护和规制也不应局限于国界。基于规范市场竞争和商标权保护价值目标的正当性，我国应赋予商标法突破地域性的可能，在特殊情况下，不排除规制域外商标使用侵权行为或者将其纳入商标侵权判断的考量范围。

（一）基于规范市场竞争的正当性考察

在经济全球化的背景下，市场竞争从国内拓展到全球，原本按地理疆界划定的市场秩序和法律保护的社会客观情势发生了变化，商标法的效力范围也不应局限于本国。商标法具有天然的市场竞争属性，“它随着商品交易以及市场兴起而产生，并且随着市场的发展而变化（凌宗亮，2019）。”当今各国相互依存度大幅提高，全球市场经济快速融合演化，商标使用行为也跨越了地域边界，即使是域外实施的行为，其效果也可能及于内国市场。当部分侵权行为发生在域内、部分侵权行为发生在域外时，如果没有某种程度的域外执法，我国将无法对发生在域外的行为一并予以处理。

面对市场环境和贸易格局的变化，以领土为边界去维护完全没有边界的市场竞争结构显然是无法实现的。商标信息在国家间具有无限的传递性、扩散性和可复制性。所谓商标权的地域性其实是一种“法律拟制”的空间性，是法律就商标产品“产生的市场利益按照主权国家的地理疆界所作的分割”（钟丽，2010）。我国商标法的效力范围不应受地域性限制，当侵权行为实施地和侵权效果发生地分属不同法域时，司法审判实践应从整体上判断跨境实施的商标使用侵权行为，从而作出侵权判决。最高人民法院在本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案的再审判决中也指出：“是否构成商标法意义上的‘商标的使用’应该依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。”^①

面对日益复杂的国际市场环境的挑战，我国应扩张商标法保护的范围，强化公

^① （2019）最高法民再138号。

平竞争的商业伦理。具体而言,商标法应将国内外市场环节及市场行为作为整体予以规范,在特定情形下,突破有形的地理疆界规制域外商标使用侵权行为或将其纳入侵权考量范畴,进而构建统一开放、竞争有序的市场体系。

（二）基于商标权保护价值目标的正当性考察

为本国公民和法人的商标利益提供保护是商标法突破传统地域性限制的具体而直接的动机。商标蕴含巨大的价值,凝聚着商标权人的智慧、投资和劳动。随着大众传播媒介的迅速普及和跨国贸易的日益频繁,商标作为企业无形资产的价值正不断提升。在一个高度竞争的世界里,对商标尤其是驰名商标合理的保护关系到一个企业乃至一个行业的生存和发展(黄晖,2016)。

电子商务和互联网已成为信息、商品和服务实现跨境流通的重要媒介,我国已成为全球贸易的主要推动者,跨境电商进出口贸易成为我国外贸发展新的增长点。然而,在激烈竞争的国际环境中,一些域外商标使用侵权行为及其影响跨越地理边界,实质性损害我国商标权人的利益。例如,域外侵权人利用国内商标所具有的国际知名度仿冒商标权人的商品,并且通过网络在境外与境内消费者达成交易,域外侵权人销售商品的行为实质上是在国外完成的,在恪守地域性的情况下我国商标权人难以禁止该域外行为,海淘的兴起也为规避法律提供了现实条件(阮开欣,2018)。域外商标使用侵权行为损害了商标权人通过劳动和资本投入所创造的商业价值,挤占了国内品牌的发展空间。

当域外商标使用侵权行为损害我国的商业利益时,如果仍排斥商标法的域外效力,将难以有效保护我国商标权人的利益。“从法律功能层面上看,一国的法律整体而言最基本的功能就是保护本国国民、企业等的利益(上海市第一中级人民法院课题组,2021)。”基于企业商标利益保护的需要,我国应在现行商标法律体系内突破地域性原则的严格适用,规制对我国商业产生损害的域外商标使用侵权行为。

三、商标法规制域外商标使用侵权行为的标准及其适用

商标法的域外效力是商标法超越地域边界规制域外商标使用侵权行为的基础。域外效力与域内效力相对,二者以被规制行为的发生地为区分标准,国内法的域内效力指国内法仅规制本国域内的行为,而国内法的域外效力指对境外发生的行为在本国域内适用或者执行国内法(霍政欣,2020)。通过赋予本国商标法超越本国地域边界的效力,对本国域外发生的商标使用侵权行为进行规制,能够发挥法律保护本国商标权利和规范市场竞争的功能。欧盟和美国注重知识产权的强保护,在满足特定条件的前提下规制域外商标使用侵权行为。

（一）权利可能受侵害标准的适用

对于通过网络侵害本国知识产权的行为,欧盟成员国依据权利可能受侵害标准

进行规制，即只要本国知识产权可能受到侵害，欧盟成员国的法院就可以据此对其进行救济和保护（邱福恩，2018）。在实体贸易中，欧盟成员国对域外行为的规制标准更高，要求域外商标使用侵权行为依据侵权行为地法亦构成商标侵权的前提下，权利人才能对域外行为提起侵权诉讼。有学者认为这种标准存在外国法查明的不确定性，并不足取（凌宗亮，2019）。

欧盟成员国法院对在跨境电子商务中商标权受侵害可能性的解释非常宽泛，其中以判例 L'ORÉAL 诉 eBay 案为代表。^①在该案中，原告 L'ORÉAL 在欧盟及其成员国法国、德国等国内分别享有商标权。eBay 是 C2C 跨境电子商务平台经营者，其住所地位于欧盟境外，欧盟消费者可以在 eBay 网站上浏览并购买全球商品。从 2007 年起，L'ORÉAL 向英国高等法院提起商标侵权诉讼，认为 eBay 存在销售侵犯其商标权商品的行为，并且通过购买包括“L'ORÉAL”商标在内的搜索广告关键词的方式，吸引消费者购买侵权商品。欧盟法院认为，商标权人有权禁止他人未经许可在网络上针对权利保护地消费者进行许诺销售，即使销售者、服务器以及产品均不在保护地国内（邱福恩，2018）。因此，当侵权人在域外针对欧盟消费者实施跨境侵权活动可能侵犯欧盟商标权时，欧盟法院可以认定该行为构成商标使用侵权。

欧盟以域外商标使用行为可能侵害欧盟境内商标权为商标法域外适用的判定标准，使得商标法突破了地域性限制，规制域外商标使用侵权行为。对商标侵权予以跨境司法救济的关键在于域外商标使用侵权行为是否针对欧盟境内消费者实施，且该行为可能侵害欧盟商标权。但是，这一标准存在过于宽泛、模糊的弊端，主要是因为实践中难以明确商标权利受侵害的可能性。

（二）实质性影响标准的适用

实质性影响标准指的是，当域外商标使用侵权行为对美国商业利益产生实质性影响时，商标法可以突破地域性限制对该行为进行规制。实质性影响标准是美国商标法域外适用的标准，由美国联邦第一巡回上诉法院在 McBee 诉 Delica Co 案中提出。在 McBee 诉 Delica Co 案中，原告是全球著名的美国爵士音乐家，在日本也有一定知名度，原告将他名字使用许可限制在与他音乐直接相关的物品上。被告日本公司未经原告许可将其名字注册为日本商标“CECIL MCBEE”，并且将该商标使用在其生产的女性服装上，该公司在日本创建“CECIL MCBEE”网站对其商品进行宣传，境内外的消费者均可检索到该网站。但是，被告的销售行为仅限于日本境内，且消费者无法通过该网站在线购买。美国第一巡回上诉法院在审理该案时采用实质性影响标准，认为原告需要证明被告的域外商标使用侵权行为对美国商业利益产生实质性影响，要求美国在诉讼中有足够强大的利益以确保其对该域外行为的规制是合理的，该方法

^① L'ORÉAL v. eBay, Case C-324/09.

还必须符合美国商标法的立法目的,即防止美国消费者产生混淆并保护商标权人在商标中的经济利益(Witherell, 2006)。就本案而言,Delica Co在日本销售的涉案商品仅导致日本消费者对商品来源产生混淆,且只有少量侵权商品流入美国境内,并不足以对美国商业利益产生实质性影响,法院最终没有认定构成侵权。^①

美国法院以侵权行为对美国商业利益产生实质性影响为前提适用商标法,从而规制域外商标使用侵权行为,保护本国商标权人利益。实质性影响的关键在于证明域外实施的侵权行为与美国之间的联系要比侵权行为地强,损害美国的商业利益。比如在美国商标法域外适用的标志性判例Steele诉Bulova Watch Co案中,被告在域外销售假冒原告商标的商品,该假冒产品回流到美国境内损害了原告的商标利益,对美国商业产生实质性影响。^②尽管侵权行为发生在域外,但是由于损害美国商业利益,法院突破地域限制适用美国商标法判断该域外行为侵犯美国商标权。

四、我国商标法规制域外商标使用侵权行为的标准构建

美国和欧盟的立法和司法实践揭示了一个事实,即扩张本国商标法的域外效力是一国基于保护本国利益而由权力机关主动行使公权力的结果。与美国和欧盟相比,我国法院以地域为限判断商标侵权的做法忽视了特殊情形下对本国利益的保护。法律是权利实现的工具。我国应加快构建具有域外效力的商标法律制度,明确我国商标法规制域外商标使用侵权行为的标准。

(一) 突破地域性规制域外商标使用侵权

我国现行商标法没有规定其效力范围,《立法法》也未明确法的空间效力问题,以致司法实践中法院突破地域性规制域外商标使用侵权行为缺少法律依据。同时,我国《民法典》第12条规定:“中华人民共和国领域内的民事活动,适用中华人民共和国法律。法律另有规定的,依照其规定。”该条款表明我国法律通常仅适用于规制我国境内发生的行为。在经济全球化背景下,知识产权的地域性已处于不断被削弱的趋势,其并不排斥知识产权域外效力在特定的情形下存在(阮开欣,2018),“法律属地性的式微是必然的结果(黄汇,2019)”。欧盟和美国商标法在特定情况下规制域外商标使用侵权行为是国家最大限度保护其本国利益的结果,是国际社会发展中的客观现象。

我国现行法律侧重于对国家利益和社会利益的保护,缺乏对重大私人利益的关照(韩永红,2020)。如前所述,以地域为限保护商标权的方式难以调整与我国存在密切联系的域外商标使用侵权行为,不能为我国“走出去”的企业商标提供全面、

^① McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107(2005).

^② Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280(1952).

合理的保护。我国应建立具有域外效力的商标法律保障机制, 规制对我国商业利益产生实质性影响的域外商标使用侵权行为, 尤其是当域外侵权人为我国公民的情况下, 从而有效保护本国商标权人的利益, 维护公平竞争的市场秩序。

(二) 确定我国商标保护的实质性影响标准

相对于欧盟的权利可能受侵害标准, 美国的实质性影响标准更具合理性、明确性和可操作性。我国应将国内外市场视为整体予以考量, 并将实质性影响标准作为商标法规制域外商标使用侵权行为的合理标准。

首先, 规制域外商标使用侵权行为的目的在于保护我国商标权人利益免受域外侵害。当域外商标使用行为构成对我国商标权的侵害, 对我国商业利益产生实质性影响时, 我国法院有权依据商标法对其进行规制和管辖。其一, 域外商标使用侵权行为是针对我国商标权人进行的, 具体可通过域外行为人与我国消费者之间的互动程度考虑, 如商品销售的规模和持续性等。其二, 域外商标使用侵权行为对我国利益造成的损害是足够严重的, 不仅损害我国商标权人利益, 也损害我国商业利益。侵权行为与利益损害之间应存在因果关系, 且要求当事人具有获取不正当利益的主观意图, 应该预见或者可以预见其行为可能导致的损害后果。

其次, 域外商标使用侵权行为包含域外商标直接侵权行为和域外商标间接侵权行为。其一, 一些商标使用侵权行为虽然发生在域外, 但实质上是境内市场竞争的延续, 与域内商标使用侵权行为可以视为一体, 此时将域外商标使用侵权行为纳入侵权判定的考量范畴, 更能从整体上规范相关市场, 合理保护商标权人利益, 例如反向 OEM 模式; 其二, 一些商标使用侵权行为虽然主要或完全发生在域外, 但给我国商标权人利益造成实质性损害(孔祥俊, 2020)。当带有侵权商标的商品借助网络等方式进入我国市场, 对我国商标利益和商业利益产生实质性影响时, 也应受我国商标法的规制。这两种行为通常具有关联性, 实践中的侵权行为常常是二者结合。

最后, 应考虑两个因素, 以确保规制的合理性。其一, 合理考虑利益因素, 平衡国际法与国内法、本国利益和他国合理利益, 确保侵权行为与本国存在合理、密切的联系。其二, 合理考虑该行为对我国产生的实质性影响程度。《关于因特网上商标和其他标志工业产权保护的联合建议》第2条确立了网络环境中的“市场影响规则”(the Market Impact Rule), 规定在因特网上使用某一商标如果在某一成员国内产生商业影响, 就应该被看作在某一特定国家地域内使用, 有可能构成侵犯商标权(崔立红和翟云鹏, 2007)。“实质性影响”比“市场影响”更严格, 以确定我国在诉讼中有足够强大的利益, 保障商标法规制域外商标使用侵权行为的合理性。

参考文献:

- [1] 崔立红, 翟云鹏. 市场影响规则——因特网上商标权冲突的实体法对策 [J]. 电子知识产权, 2007, (8).
- [2] 高鲁军, 刘鹏. 网络环境中商标使用行为的司法界定 [J]. 人民司法, 2013, (19).

- [3] 韩永红. 美国法域外适用的司法实践及中国应对 [J]. 环球法律评论, 2020, (4).
- [4] 黄汇. 商标使用地域性原理的理解立场及适用逻辑 [J]. 中国法学, 2019, (5).
- [5] 黄晖. 商标法 [M]. 第二版. 北京: 法律出版社, 2016.
- [6] 霍政欣. 国内法的域外效力: 美国机制、学理解构与中国路径 [J]. 政法论坛, 2020, (2).
- [7] 凌宗亮. 域外商标使用行为的效力及其判断 [J]. 知识产权, 2019, (12).
- [8] 刘燕. 论互联网环境下商标侵权认定的标准及原则 [J]. 兰州大学学报 (社会科学版), 2015, (1).
- [9] 邱福恩. 跨境知识产权侵权纠纷的管辖和法律适用问题研究 [C]. 专利法研究. 国家知识产权局条法司, 2018.
- [10] 阮开欣. 跨境侵权视角下的知识产权法域外适用问题研究 [J]. 国际经济法学刊, 2018, (1).
- [11] 阮开欣. 论知识产权的地域性和域外效力 [J]. 河北法学, 2018, (3).
- [12] 上海市第一中级人民法院课题组. 我国法院参与中国法域外适用法律体系建设的路径与机制构建 [J]. 法律适用, 2021, (1).
- [13] 唐艳. 涉外定牌加工的法律性质及商标侵权判定的重新审视 [J]. 西南政法大学学报, 2020, (2).
- [14] 万勇. 知识产权全球治理体系改革的中国方案 [J]. 知识产权, 2020, (2).
- [15] 习近平. 坚持走中国特色社会主义法治道路 更好推进中国特色社会主义法治体系建设 [J]. 求是, 2022, (4).
- [16] 杨丹辉. 中国成为“世界工厂”的国际影响 [J]. 中国工业经济, 2005, (9).
- [17] 张韬略, 阴晓璐. 我国涉外定牌加工商标侵权司法认定之演进及反思 [J]. 国际商务研究, 2020, (2).
- [18] 钟丽. 欧盟知识产权跨境侵权案件的司法管辖问题 [J]. 欧洲研究, 2010, (6).
- [19] 朱冬. 商标侵权中销售商品行为的定性 [J]. 法律科学 (西北政法大学学报), 2013, (4).
- [20] Brendan, J. Witherell. Trademark Law—The Extraterritorial Application of the Lanham Act: The First Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test [J]. St. Paul: Western New England Law Review, 2006, (29).
- [21] Cross, John, et al. Global Issues in Intellectual Property Law [M]. West Academic Publishing, 2020.

The Dilemma and Solutions of Legal Regulation of the Extraterritorial Trademark Infringement

ZHANG Junya LIU Xiangshu

Abstract: Affected by economic globalization and new technologies, trademarks have become an important sign and competition content for all kinds of enterprises to enter new markets across national borders, resulting in more and more cross-border trademark infringement disputes. When infringements occur overseas and have a substantial effect on the interests of Chinese trademark owners, whether Chinese courts can break through the territoriality of trademarks to regulate and administer such acts is still controversial in judicial practice. Based on the legitimacy of regulating the relevant market competition and the value objective of trademark protection, under special circumstances, Chinese Trademark Law has the right to regulate the infringement of extraterritorial trademark use. By examining the standards and application of EU and US trademark laws to regulate infringement of extraterritorial trademark use, it can be considered reasonable and feasible to apply the substantive effect test in relevant judicial practice in China. When an extraterritorial actor intentionally commits an infringing act prohibited by Chinese Trademark Law, and the act has a substantial effect on Chinese trademark interests and commercial activities, the Trademark Law should break through the strict territoriality restrictions, regulate infringing acts of extraterritorial trademark use, or include it into the consideration of domestic trademark infringement judgment.

Keywords: extraterritorial trademark use; trademark infringement; territoriality; substantial effect test; extraterritoriality

(责任编辑: 金孝柏)