

“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案件的裁判思路及类型化分析

李 昊

(1. 武汉大学, 湖北 武汉 430072; 2. 牛津大学, 英国 牛津 OX1 3UL)

摘 要: “境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案件的裁判思路和涉案行为模式的法律性质尚待明确。此类案件应适用三阶式的裁判思路进行处理: 明确涉案贸易模式是否属于涉外定牌加工; 基于行为与效果二分理论, 判断涉案行为是否构成商标使用行为以及是否导致混淆可能性; 适用兜底条款, 评估涉案行为是否产生其他实质性损害。通过类型化分析, 各类行为模式都构成商标使用行为, 但是侵权判断结果不同。实践中应确立“境内加工—境外销售”不侵犯境内商标权的原则, 而以“产品出口转内销”“存在关联事实”以及“非涉外定牌加工”为不侵犯境内商标权的例外情形。

关键词: “境内加工—境外销售”; 裁判思路; 定牌加工; 商标侵权

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1006-1894 (2025) 03-0076-12

一、案件中法律争议的梳理与呈现

“境内加工—境外销售”是指产品制造商利用供应商提供的来料在境内实施定牌加工后, 再将产品出口至境外销售。近年来, 该贸易模式频繁引发商标侵权纠纷案件。加工方为完成境外供应商的委托, 在相同或类似商品上使用了与境内商标权人相同或近似的商标, 由此遭到商标侵权的指控。我国《商标法》未对此类行为是否构成商标侵权作出明确规定, 需围绕《商标法》第 48 条以及第 57 条之规定进行具体判断, 以致裁判思路的选择和对“商标的使用”的认定存在分歧。实践中存在 7 种商标侵权的判断标准: 第一种是地域性原理, 第二种是混淆可能性, 第三种是“商标使用 + 混淆可能性”的双重判断思路, 第四种是判断加工方是否尽到合理注意 / 审查义务, 第五种是判断涉案行为模式是否产生实质性损害, 第六种是“合理注意义务 + 实质性损害”的判断标准, 第七种是诚实信用原则。

此外, 对“境内加工—境外销售”的法律性质也未达成共识。首先, 对该贸易方式中的定牌加工是否构成商标使用行为还存在分歧。在连续 3 次给出否定性结论后, 最高人民法院 (简称“最高院”) 在“HONGDAKIT”案中做出改变, 认定定牌加

作者简介: 李昊, 武汉大学法学院与牛津大学法律系 (国家公派) 联合培养博士生, 研究方向: 知识产权法。

基金项目: 国家建设高水平大学公派研究生项目 (项目编号: 202406270190); 河南省法学会民法学研究会课题“商标法中的拟制人标准及其适用研究” (项目编号: HNCLS (2023) 19)。

工为商标使用,^①但实务界持反对意见者居多。部分观点认为加工产品未能发挥商标识别商品来源的功能(戴怡婷,2014),商标仅在商品流通中具有识别性(周波,2013)。还有观点认为,加工方没有识别自身商品来源的意图(林鸿蛟,2005),此物理贴附行为非商标使用(凌宗亮,2014)。其次,对“境内加工—境外销售”的贸易方式是否构成商标侵权也存在较大争议。实践中适用同种裁判思路经常会得出相反的结论,根据地域性原理或混淆可能性认定加工行为侵权或者不侵权的判例皆有。

二、三阶式裁判思路的提出与证成

有关“境内加工—境外销售”贸易模式的政策导向,目前呈现见仁见智的局面。有观点认为此类贸易模式对我国的长期发展具有重要意义,不宜认定为商标侵权(易健雄,2009)。随着我国积极实施创新驱动发展战略,有观点认为司法实践对其进行严格规制是保护知识产权的现实需要(林广海和郑颖,2007)。在不同的政策视角下,“有益论”和“有害论”均可成立,宜回归法律标准对其定性。

(一) 第一步:判断是否属于涉外定牌加工案

根据委托方是否在境外享有合法有效的商标权,可以将发生在境内的定牌加工行为区分为涉外定牌加工以及非涉外定牌加工。目前,涉外定牌加工存在概念滥用的情况。多数被控侵权人主张自己的行为属于涉外定牌加工,不构成商标侵权。其原因在于,自2010年之后,司法实践步入“亲境外委托方”时期,涉外定牌加工不侵权成为一种常态。^②截至目前,已经有裁判文书指出涉外定牌加工能够起到侵权抗辩的法律效果,^③甚至有观点主张在我国《商标法》中增设“涉外定牌加工使用抗辩”条款(石慧和徐立华,2021)。

然而,涉外定牌加工远不足以包括“境内加工—境外销售”的全部行为模式,应以委托方是否在境外享有涉案商标的合法权利为核心判断标准。涉外定牌加工是指我国境内的加工企业接受境外商标权人的委托,将特定商标贴附于产品之上,产品最终全部运往国外进行销售。若委托方的来源地位于境内,或定牌加工是产品制造方未经任何人委托擅自实施的行为,则上述行为模式已实质性改变涉外定牌加工中三方利益主体间的关系,属于非涉外定牌加工引发的“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷。不加区分地认定为涉外定牌加工,可能会错误地在非同类案件中类推适用裁判观点。

^① 4则案件分别为:“SOYODA”案,(2014)民申字第669号民事判决书;“PRETUL”案,(2014)民提字第38号民事判决书;“东风”案,(2016)最高法民再339号民事判决书;“HONGDAKIT”案,(2019)最高法民再138号民事判决书。

^② 在“中国裁判文书网”“知产宝”以及“北大法宝”进行全文检索,在检索到的143件“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案例中,最终被认定为不侵权的案件数量达到117件(占比81.82%),同一个年度里仅2020年认定构成商标侵权的案件数量占据上风(7:3)。

^③ 例如SOYODA案,参见江苏省宿迁市中级人民法院(2011)宿中民初字第8号民事判决书。

对于境内加工方分包委托其他单位制造涉案产品的行为而言，其并不影响涉外定牌加工的认定。“MATRIX”案^①认为这与涉外定牌加工不完全相同，因为加工方共实施两个行为，分别是将加工业务外包给其他生产单位进行加工即“委托制造”，以及把产品交付给境外公司即“出口销售”。尽管如此，涉外定牌加工是由商标贴附、商品运输和商品出口等多个环节连接而成，不能只对其中某个环节进行单独分析。无论是境内加工方自行制作，还是另行委托或者分包给他人制作，均按照境外商标权人的要求完成，没有突破涉外定牌加工模式。

（二）第二步：商标使用行为与效果二分思路

行为与效果二分的分析思路（简称“二分思路”）具有两重含义，一是重述商标侵权性使用的基本构成要素为“商标使用行为+混淆可能性”；二是强调商标使用行为的判断无需考虑行为效果。地域性原理可以在判断商标侵权性使用时适用，与二分思路并不冲突。

1. 商标侵权性使用的要素

商标使用行为与混淆可能性是商标侵权性使用的构成要素，二分思路强调前者是判断后者的前置要件。有不同观点认为商标使用与混淆可能性的判断不存在先后顺序（吕炳斌，2020），但此种结果倒推行为的逻辑思路极易导致“商标性使用在为迎合混淆可能性的结论而贴标签”的现象（赵旭，2021）。

2. 要素判断的标准与逻辑

首先，实践中存在两种商标使用的认定标准，一种是“行为人主观意图标准”，通过“识别商品来源的意图”来判断；一种是“消费者识别效果标准”，通过识别商品来源的效果来判断。二者对商标使用行为的内在构成要素具有不同理解，前者认为商标使用行为的认定不考虑使用效果，行为与效果间是“二分”关系；后者则认为商标使用效果是使用行为的构成要素。

尽管消费者识别效果标准在当前甚为流行，但该标准违背《商标法》第48条“用于识别商品来源”的立法本意，不宜继续适用。包括最高院在内，司法实践在“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案件中多次以“发挥或者可能发挥商标的识别功能”“发挥或者起到识别商品来源的作用”以及“具备区别商品来源的功能或者可能性”等同义表述，代替《商标法》第48条中的“用于识别商品来源”。但该术语实为行为人的主观使用意图，而非客观使用效果。一方面，我国《商标法》的官方译文已经明确将“用于识别商品来源”的“用于”译为“for the purpose of”；^②另一方面，“商标使用是以识别商品来源为目的”也可以得到立法部门的证实（郎胜，2013）。因此，第48条不要求商标使用行为实际发挥商标的识别功能，行为人主观意图标准更契合

^① 上海市浦东新区人民法院（2011）浦民三（知）初字第601号民事判决书。

^② 世界知识产权组织（WIPO）.WIPO Lex法规数据库[EB/OL].[https://wipo.lex.wipo.int/en/text/579988.\(2022-09-30\)](https://wipo.lex.wipo.int/en/text/579988.(2022-09-30)).

立法本意。

其次，二分思路要求混淆可能性不能基于行为人的主观意图来判断。此前，天津市高级人民法院发布《侵犯商标权纠纷案件的审理指南》，明确指出混淆的判定包括被控侵权人的主观意图。对此，我国知识产权侵权行为的归责原则采取以严格责任为普遍原则、以过错责任为特殊原则的二元式体系，一般知识产权侵权行为的构成要件不包括行为人的主观过错。因此，无论被控侵权人的主观意图是出于混淆商品来源，还是出于指示商品来源，都属于“用于识别商品来源”，而这是商标使用行为的内在构成要素。若将主观意图要件引入混淆可能性的评价标准中，会违背二分思路。

3. 地域性原理的转化适用

根据二分思路，混淆可能性是判断“境内加工—境外销售”是否构成商标侵权的关键。尽管在此类案件中，混淆可能性的适用率达到72.03%，但还有32.17%的纠纷案件是适用地域性原理来解决的。其中主张未在我国进行注册的境外商标不享有商标权的适用率为45.65%（简称“观点1”），主张我国商标权人只能对境内商标侵权行为主张权利的适用率为54.35%（简称“观点2”）。

对此，首先需要明确地域性原理与商标侵权性使用的关系。二分思路主张商标权的内涵是商标使用行为，商标权的外延即商标权的保护范围由混淆可能性决定（李明德，2014）。基于行为主义，观点1中地域性原理的适用对象是商标使用行为；基于效果原则，观点2中地域性原理的适用对象是混淆可能性。由于“‘用于识别商品来源’只能理解为不带地域范围限制的纯目的条款”（唐艳，2020），故商标使用行为的认定无需考虑地域性，观点1不宜在司法实践中继续适用。因此，地域性原理与商标侵权性使用的关系就可以转化为其与混淆可能性的关系。

其次，地域性原理可以在判断混淆可能性的过程中转化适用。地域性是知识产权的一种特性，在没有国际条约、双边或多边协定等特别规定的情况下，地域性决定了商标权的效力只限于本国境内。由于地域性原理与混淆可能性均对商标权的保护范围进行限制，二者间必然存在某种联系，才能确保各自界定的商标权范围能够既无空隙又无重叠地完美重合在一起。混淆可能性是法律推定的结果，更关注是否有相当数量的消费者可能存在混淆。在判断过程中，地域性原理会对地域范围进行限制。消费者群体往往需要限制在本国境内，而判断对象通常限于在本国市场实际流通的商品，这些都是地域性原理转化适用的结果。在判断商标侵权是否成立时，地域性并非侵权判断的决定性因素，而是混淆可能性的判断要素之一。

（三）第三步：适用兜底条款评估实质性损害

东风案的二审判决^①曾适用“合理注意义务+实质性损害”裁判思路，将加工方

^① 江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号民事判决书。

的注意义务从审查境外商标的合法性扩展至审查国内商标的注册情况，最终判定涉案“境内加工—境外销售”构成商标侵权。最高院在该案的再审判决中判定不存在混淆可能性后，适用“合理注意义务+实质性损害”的裁判思路得出与二审判决相反的结论。基于《商标法》第57条前两项条款，“加工方是否已尽审查/注意义务”“定牌加工是否对国内商标权人造成实际损害”以及二者相结合的裁判思路缺乏法律依据，因为以上条款遵循严格责任的归责原则且不以“实际损害”作为侵权成立的要件。

不过，“合理注意义务+实质性损害”的裁判思路可以借助兜底条款来适用。我国《商标法》在第57条前6项规定了侵犯商标权的具体行为后，还在第7项设置了对商标权造成其他损害的兜底条款。按照时间顺序，前4项条款根据商标使用的不同阶段，规定了3种侵权行为：第4项规定的商标标识的制造行为，为后续的商标使用提供物质基础；第1项与第2项规定的商标侵权性使用，为后续的销售提供了行为对象；第3项规定的销售侵权商品。^①而第6项是与上述3种行为密切关联、可发生在任何阶段的帮助侵权。二分思路只针对第二种行为的判断，直接涉及第1项与第2项这两项条款的适用。在构成商标侵权性使用的情况下，二分思路才会涉及第3项和第4项乃至第6项条款的适用。鉴于第5项规定的反向假冒与“境内加工—境外销售”毫无关联，二分思路的适用几乎可以涵盖此类纠纷案件所有类型的侵权行为。而为避免出现《商标法》无法规制的新型商标侵权行为，在适用二分思路分析完毕后，实践中还要适用兜底条款，遵循严格责任原则评估是否存在其他实质性损害，以防止商标权人的合法权益受到侵害。

三、不侵犯境内商标权原则的确立

基于二分思路，“境内加工—境外销售”中加工方实施的定牌加工行为构成商标使用行为，但其本身不会导致相关公众产生混淆可能性。鉴于该贸易模式亦未对境内商标权人的其他合法权益造成实质性损害，在无特殊事由的情况下，原则上不宜将其认定为商标侵权。

（一）定牌加工构成商标使用行为

《商标法》第48条分别从行为方式和行为特征对“商标的使用”进行定义。“境内加工—境外销售”中加工方实施的定牌加工存在将商标贴附在商品之上的行为，故满足行为方式的要求，而能否满足“用于识别商品来源”的要求是其构成商标使用行为的关键。

首先，基于“加工品未能发挥商标的识别作用”或者“加工方不具有识别商品来源的意图”，否定定牌加工构成商标使用行为的观点并不成立。对于前者，二分

^① 董炳和.论侵权语境下的商标使用[EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/1LSYlrmgXHcLFiaVqPkquA>. [2020-10-26] [2022-09-30].

思路已经明确“用于识别商品来源”要求加工方具有使用商标的主观意图，不关注商标标志是否产生识别商品来源的客观效果。对于后者，定牌加工是否具有将标志作为商标进行使用的意图，需要从整体进行判断，不能割裂一个完整的行为模式而只看其中的某个环节。涉案产品会在境外市场进行销售，商品上贴附的标志最终能够发挥商标的识别作用。加工方明确知晓此客观情况，可认为其存有指示商品来源的目的。

其次，适用行为人主观意图标准，定牌加工构成商标使用行为。行为人的意图可以参照适用“理性人标准”，从表示行为来反推其内心真意。“用于识别商品来源”的本义是要求经营者“传递商品来源的信息”（林秋萍，2017），使消费者意识到商标是经营者提供的一种关于商品信息的指示。换言之，只要能确保“消费者认识到经营者是为了指示商品来源而使用商标”，商标使用行为即成立（张德芬，2014）。基于此，商标使用行为的认定可以遵循“用没用—在哪用—怎么用”的内在逻辑，从以下要素考虑：主动使用；商业使用；公开使用；以及突出使用。第一，加工方为满足委托方的要求主动贴附商标，是积极地“主动使用”而非消极地“被动使用”。第二，定牌加工覆盖商品的实际销售以及商品加工行为，二者都属于商业活动的范畴（刘维，2021），符合商业使用对行为发生地的要求。第三，定牌加工将标志贴附在商品之上，确保消费者在商品流通过程中具有接触标志的可能性，符合公开使用的要求。第四，突出使用要求消费者在接触该标志后能够意识到其为商标，而在相同或者类似商品上突出使用商标标志正是定牌加工引发商标侵权纠纷的根本原因。

（二）“境内加工—境外销售”的定性

1. 与商标侵权性使用的关系澄清

定牌加工与商标侵权的逻辑关系有待重新厘清。商标使用的前置性是指非商标使用行为一定不构成商标侵权性使用。商标使用与商标侵权的关系理论上有3种可能：其一，构成商标使用行为且侵犯商标权；其二，构成商标使用行为但未侵犯商标权；其三，未构成商标使用行为，不存在侵权使用的风险。依据《商标法》第57条第1项和第2项，惟使用行为“容易导致混淆”，才构成侵权行为。实践中在践行该标准时，莫名得出“凡是构成商标使用行为的一定存在混淆可能性，凡是不构成商标使用行为的一定不存在混淆可能性”的推论。该结论在近几年的“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案件中反复出现，^①导致商标使用行为与商标侵权的逻辑关系从“有因才有果”变成非正常的“有因必有果”。

^① 在2011~2020年期间，在涉及判断“商标性使用”的79例“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案件中，裁判结果两极分化：有62例案件主张定牌加工不属于商标使用，其中有51例是以标志无识别性为由得出结论；有17例案件的裁判结果认定定牌加工属于商标使用，具有混淆可能性，构成商标侵权。

上述推论是适用消费者识别效果标准来认定商标使用行为的后果。由于该标准坚持行为与效果不二分，效果要件会在商标使用行为与混淆可能性的判断过程中重复考虑。一旦涉案行为被认定为商标使用行为，就必然导致消费者混淆。鉴于二分思路已对第48条的立法原意进行澄清，定牌加工无需判断商标识别效果即可定性商标使用行为。故“境内加工—境外销售”是否存在混淆可能性进而构成商标侵权，仍需分析。

2. 未产生混淆可能性和实质损害

混淆可能性的判断需要以相关公众为视角对客观事实进行分析。相关公众原则上是指与相关商品有关的消费者以及与前述商品有密切关系的其他经营者，但个案中还需进一步明确。一方面，相关公众的地域范围需要明确。实践中，应严格以经济来往的特点为依据，而非简单地以跨区域消费可能性来划定相关公众的地域范围（张克伟和傅荣，2015）。否则，可能会导致所有涉外商标纠纷都会以侵权成立作为裁判结果。另一方面，相关公众的主体范围也需要明确。运输环节的经营者是否属于混淆可能性的判断主体一直存在争议。有支持者认为美国《兰哈姆法》可以为其进入判断主体提供依据（华丹玫，2020）。尽管美国司法实践曾基于其他案件事实得出类似观点，但诸如“境内加工—境外销售”等涉案产品只向消费者提供的案件，不宜把经销商放入主体范围（湛茜，2019）。根据地域性原理，司法实践应坚持以国内消费者为相关公众的基本原则，避免主体范围过大。

此外，混淆可能性的判断必须立足于既定事实。我国《民事诉讼法》第7条明确要求“以事实为根据，以法律为准绳”来审理民事案件。这里的“事实”是指客观发生的事实，而非法官凭空的猜想和假设。实践中应遵循该基本理念，因“境内加工—境外销售”中的产品没有在国内市场流通，故不能将潜在的“商品出口转内销”作为考虑因素。

总之，“境内加工—境外销售”本身不会导致混淆可能性。这是因为涉案产品没有在我国市场实际流通，国内消费者没有机会接触涉案商标，更不可能对商品的来源产生混淆。同时，商标法主要保护商标的识别功能，兜底条款可延伸保护商标权人在商标使用过程中逐渐积累的商誉。而在“境内加工—境外销售”中，境内商标权人的商誉等合法权益并未遭受其他实质性损害。基于此，有理由认为“境内加工—境外销售”原则上不构成商标侵权。

四、不侵犯境内商标权的例外情形

一刀切地认定所有“境内加工—境外销售”皆非商标侵权并不合理，此举无异于将商品在市场实际流通作为商标侵权成立的关键，应在遵循统一的裁判标准下兼顾灵活多变。根据前述分析，“境内加工—境外销售”在兼具以下要件时可认定商标侵权不成立：委托方在境外享有合法商标权；涉案商标标识与境外注册商标一致；

涉案产品类别与境外注册商标核定使用的商品类别一致；涉案产品全部被运往境外商标注册地进行销售。实践中一些“境内加工—境外销售”与上述情形并不完全相符，部分行为模式甚至与之相差甚远。因此，案件事实上的相似性不能直接得出不侵犯商标权的结论。针对区分因素是否产生混淆可能性或者造成其他实质性损害作进一步分析后，可得“境内加工—境外销售”不侵犯境内商标权的例外情形。

（一）混淆可能性：产品出口转内销

当产品出口转内销成为一项既定事实后，加工方制造的涉案产品未全部运往境外商标注册地进行销售，而是已经在境内市场实际流通，国内消费者显然存在对商品来源产生混淆的可能性。此时，认定“境内加工—境外销售”构成商标侵权不存在争议。

不过，为避免将正常的贸易活动纳入侵权范围，产品出口转内销的事实需要严格认定。境外委托方通过海关将产品直接带入境内的方式是最为典型的方式，但现实中的“产品出口转内销”远不止于此，而且方式也更为隐秘。司法实践必须明确是否真的存在贯通国内外市场的行为。此前，“KWAY”案^①将通过网络渠道向国内消费者提供涉案产品的行为定性为商标侵权；而“ROKONMA”案^②则认为未进行实物销售的网站宣传、产品展示等许诺销售行为，不构成商标侵权。网络购物在当下日趋频繁，司法实践不宜严苛地将实地销售作为“产品出口转内销”的唯一标准，利用网络渠道实施销售乃至许诺销售的行为等都属于直接证据。

此外，司法实践还需要查明加工行为与产品入境行为是否存在关联。如果加工方在实施定牌加工之前或在定牌加工过程中，明确知晓委托方有意通过网络电商平台、国内购物商场等渠道销售涉案产品，足以说明后续的产品入境行为与此前的加工行为存在连续性，加工方构成商标侵权。反之，加工方未参与后续销售侵权产品的行为，只需认定境外委托方以及相关销售平台构成商标侵权。

（二）实质性损害：存在关联性事实

“关联事实”可以理解为“具有境内外连接关系而又对境内造成损害性后果的行为”（孔祥俊，2020）。实践中，委托方可能在境外通过抢注境内注册商标的手段来获得商标权，或者要求在定牌加工过程中突出使用授权商标的某一部分，从而与境内注册商标相同或者相似。对此，既有案例常以境内市场未存在混淆可能性得出商标侵权不成立的结论。例如，“COMPARETOOral-B”案^③认为无论涉案产品是否突出使用商标标志，都不构成商标侵权；“SASSINELECTRIC”案^④则指出《商标法》无法规制委托方在境外抢注我国注册商标的行为。当涉案产品未直接在国内

① 福建省厦门市中级人民法院（2017）闽02民初358号民事判决书。

② 广东省东莞市中级人民法院（2019）粤19民终682号民事判决书。

③ 例如，“COMPARETOOral-B”案，国内加工方突出使用“Oral-B”，上海市杨浦区人民法院（2014）浦民三（知）初字第94号民事判决书。

④ 上海市浦东新区人民法院（2015）浦民三（知）初字第1102号民事判决书。

市场进行销售,也未经后续进口返销国内时,可认定“境内加工—境外销售”通过二分思路的检验。但按照三阶式裁判思路,还需要适用兜底条款来评估涉案行为是否产生其他实质性损害。前述“东风”案的二审判决最终以委托方存在境外抢注境内驰名商标的情形为由,判定商标侵权成立。

当境内注册商标为国际驰名商标或者境内商标权人曾涉足境外市场时,应认定关联事实成立。注册商标权非自动产生,需要经过各国相关法律法规部门的授权或确认。即使不考虑各国的授权标准是否一致,法律适用的结果也可能会因为国家政策等因素充满着诸多不确定性。经一国合法确认的商标权,不能自证其商标权的授予在我国或者其他国家具有正当性。首先,突出使用境外注册商标的某一部分,存在傍名牌的嫌疑。甚至境外商标本身就属于国内驰名商标的衍生商标,不应被注册。例如,我国驰名商标“PEAK”品牌旗下的产品在2005年成为部分NBA球队的官方赞助装备,但美国专利商标局仍在2010年核准了由境外委托方提出的“PEAK SEASON”商标注册申请。而在“PEAK SEASON”案^①中,该公司又授意我国加工方在涉案服装上突出使用“PEAK”。相关公众很容易把同类商品上的“PEAK SEASON”误认成“PEAK”的子品牌,但国际知名商标“PEAK”却未能得到美国法律的保护。其次,委托方境外抢注我国国际驰名商标的行为本应受到他国法律的规制,但我国商标权人在境外长期未获得合理的法律救济。例如“东风”商标在印度尼西亚的权利归属问题。印度尼西亚最高法院经多次审理后,最终认为“DONGFENG(东风)”商标是印尼PTADI公司所有。随后,印度尼西亚司法和人权部知识产权总署依据印度尼西亚最高法院的判决,撤销了上柴公司“东风”商标的注册登记。总之,上述通过境外法律巧妙摆脱境内商标权控制的做法严重损害我国商标权人的合法权益。实践中应基于关联事实来认定境外委托方构成直接侵权,在此基础上认定未对关联事实尽到合理注意义务的加工方构成帮助侵权。

需要指出的是,关联事实的范围不宜过宽,否则会加重国内加工方的合理注意义务。当产品销售地是境内市场以及境外商标注册地之外的第三方地区的市场时,^②如果境内商标权人未涉足第三方地区的市场,即使涉案产品未被运往境外商标注册国或注册地的市场,也不宜认定其构成商标侵权。这是因为涉案产品不但未引起相关公众的混淆,而且境内商标权人的合法利益也未因关联事实受到侵害。有观点指出,如果国内商标权人能够证明自己曾在第三方地区使用过商标,则境外委托方与国内商标权人之间是竞争关系,可以认定“境内加工—境外销售”构成商标侵权(陈惠珍,2013)。仅依据竞争关系就认定境外委托方侵害国内商标权,恐会过度保护我国商标权人。但如果国内商标权人能够有效证明自己率先进入第三方市场,而且已经在

^① 上海知识产权法院(2016)沪73民终37号民事判决书。

^② 例如“ELEPAQ”案,上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115民初96461号民事判决书。

该国积累了一定的商誉，可以认定关联事实成立，构成商标侵权。

（三）实质性损害：非涉外定牌加工

非涉外定牌加工缺乏享有境外商标权的委托方主体，而境外商标权是认定“境内加工—境外销售”不构成商标侵权的重要因素。类推适用物债二分的原理，即使未注册商标许可使用合同属于有效合同，但合同有效并不意味着权利真实存在，仍需要对境外商标权进行实质性审查。若委托方不具有合法商标权，加工方实施的定牌加工行为将不具备正当性，产生合同侵犯第三人权益的问题。此时，商品出口行为就存在境外销售山寨产品的嫌疑，即借助正品在我国市场的影响力宣传和吸引境外消费者购买山寨产品。而山寨产品的质量瑕疵问题会损害商标权人的商誉，可能会为之后进军他国市场带来阻力，这又对商标权人的合法权益造成实质性损害。故非涉外定牌加工实则试图伪装成合法形式寻求法律的认可，从而掩盖实施侵权行为的事实。适用三阶式裁判思路，在“境内加工—境外销售”里辨别非涉外定牌加工的行为类型时，即可判定商标侵权成立。此亦为区分涉外定牌加工与非涉外定牌加工的根本意义。

非涉外定牌加工主要包括5种情形。第一，无法证明境外委托方的商标权具有真实性、合法性。^①此时，尽管境内加工方与境外委托方间属于加工承揽的法律关系，但商标的授权使用因缺乏权利基础将不能产生许可使用的法律效果。此时，加工方与委托方签订的合同仅具有承揽性质，二者实为共同生产侵权产品。第二，委托方是境内的非商标权人。^②由于委托方来自境内，本身就不具有商标权，故不涉及授权使用。第三，加工方未经授权擅自实施定牌加工。^③由于不存在加工承揽合同，也就无所谓境外商标权是否有效。加工方之意图实为通过“构建”根本不存在的第三方授权主体，掩盖其实施的“向国外销售山寨产品”的侵权行为。第四，加工方与委托方事先未签订商标许可使用合同。对于加工方与委托方签订的事后补充协议是否具有追认授权的效力，存在两种观点。一种观点认为，加工方必须在实施定牌加工之前取得权利人的合法授权，否则将构成商标侵权，例如“APOSTROPHE”案；^④另一种观点认为，“授权的时间范围可以是事先授权、事中授权甚至是事后追认，只要国外权利人对授权事项予以认可就应认定具备合法授权”，例如“STAHLWERK”案。^⑤事后授权通常发生在权利人与使用人之间，商标权人可以通过追认授权放弃追究行为人事先未经许可实施的商标侵权性使用的侵权责任，但此举无法改变商标侵权

① 具体又包括两种情况。一种是B公司无法证明A公司授权使用的商标在境外已被合法注册，例如“鲨鱼+FULLY”案。参见浙江省温州市中级人民法院（2020）浙03民初267号民事判决书。另一种是A公司在境外核准注册的商品种类与贴标商品种类不一致，例如“KOCMOC”案。参见浙江省金华市中级人民法院（2014）浙金知民初字第47号民事判决书。

② 例如“CONCH”案，江苏省镇江市中级人民法院（2017）苏11民初243号民事判决书。

③ 例如“爱世克私株式会社诉奇鹭公司商标侵权”案，最高人民法院（2017）最高法民申4022号民事裁定书。

④ 上海市浦东新区人民法院（2011）浦民三（知）初字第634号民事判决书。

⑤ 宁波市北仑区人民法院（2020）沪0115民初34561号民事判决书。

性使用的违法性。在无明确授权的情况下,境外商标权人缺乏规制加工方在我国境内实施定牌加工行为的主体资格。故所谓的“事后授权”应定性为加工方擅自向境外商标权人出售未经授权的定牌加工产品。第五,加工方超出许可范围或委托事项实施定牌加工。《商标侵权判断标准》第8条明确规定:“未经商标注册人许可的情形包括未获得许可或者超出许可的商品或者服务的类别、期限、数量等。”如果加工方未曾以书面、口头或者符合交易习惯的方式作出过追加生产数量的意思表示,那么定牌加工将不属于向委托方交付的劳务输出,加工方实施超越授权的定牌加工和向委托方销售产品的行为。^①

对于非涉外定牌加工行为,实践中首先应基于第57条第7项的兜底条款判定此类“境内加工—境外销售”构成商标侵权。其次,区分具体情形,进一步选择合适的裁判依据分别对相关主体进行规制。当非涉外定牌加工中加工方与委托方的加工承揽关系真实存在时(即前述第一种和第二种非涉外定牌加工情形),双方主体成立共同侵权。其中,加工方的制造行为会落入第57条第4项规定的“擅自制造他人注册商标标识或者销售擅自制造的注册商标标识”的范畴。反观委托方,若向加工方提供来料和样品,授权“制造标志和产品”的行为同样受第57条第4项的规制;而试图向海外“销售侵犯商标权的商品”的行为受到第3项的规制。而当非涉外定牌加工中境内加工方与境外合作方的加工承揽关系已经转变为买卖关系时(即前述第3种至第5种非涉外定牌加工情形),只需依据第57条第3项及第4项追究境内加工方的侵权责任。

五、结语

“境内加工—境外销售”商标侵权纠纷案件的涉案行为模式包括诸多类型。实践中审理此类商标侵权纠纷时,应遵循从要件分析到侵权判断的三阶式裁判思路。第一步审查案件的相关事实,明确涉案行为模式是否属于涉外定牌加工。第二步适用行为与效果二分的思路,先后分析商标使用行为与混淆可能性,明确涉案行为是否构成商标侵权性使用。第三步适用兜底条款,评估案件事实是否存在其他实质性损害。适用三阶式裁判思路,对“境内加工—境外销售”进行类型化分析:加工方实施的定牌加工行为构成商标使用行为,但应以其不侵犯境内商标权为原则,而以“产品出口转内销”“存在关联事实”以及“非涉外定牌加工”为不侵犯境内商标权的例外情形。

参考文献:

- [1] 陈惠珍. 关于涉外贴牌加工商标侵权问题的思考[J]. 人民司法, 2013, (19).

^① 例如“rolson”案,浙江省金华市婺城区人民法院(2016)浙0702民初04169号民事判决书。

- [2] 戴怡婷. 贴牌加工不宜视为商标法意义上的使用——新商标法第三十二条视野下的思考[J]. 中华商标, 2014,(7).
- [3] 华丹玫. 涉外定牌加工中的商标权问题[J]. 中国应用法学, 2020,(5).
- [4] 孔祥俊. 商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开[J]. 中外法学, 2020, 32(5).
- [5] 郎胜. 中华人民共和国商标法释义[M]. 北京: 法律出版社, 2013.
- [6] 李明德. 美国知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 2014.
- [7] 林广海, 郑颖. 涉外定牌加工中的商标权问题[J]. 人民司法, 2007,(23).
- [8] 林鸿蛟. 国际定牌加工与商标权的地域性[J]. 中华商标, 2005,(6).
- [9] 林秋萍. 质疑商标使用的识别作用——对《商标法》第48条的思考及建议[J]. 中华商标, 2017,(8).
- [10] 凌宗亮. 涉外定牌加工中商标权与国家品牌保护[J]. 中华商标, 2014,(12).
- [11] 刘维. 论商标使用行为的独立性[J]. 现代法学, 2021,43(6).
- [12] 吕炳斌. 商标侵权中“商标性使用”的地位与认定[J]. 法学家, 2020,(2).
- [13] 石慧, 徐立华. 全球价值链中商标权地域性原则的反思——对涉外定牌加工商标侵权的新认识[J]. 时代法学, 2021,19(2).
- [14] 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, 2020,22(2).
- [15] 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, 2009,19(3).
- [16] 湛茜. 商标侵权证据判定中的消费者调查方法[C] 陈金钊, 谢晖. 法律方法(第26卷). 北京: 研究出版社, 2019.
- [17] 张德芬. 商标侵权中“使用”的含义[J]. 知识产权, 2014,(9).
- [18] 张克伟, 傅荣. 混淆可能性判断中对相关公众的地域考量[J]. 人民司法, 2015,(4).
- [19] 赵旭. 商标性使用作为商标侵权前提的反思[J]. 知识产权, 2021,(9).
- [20] 周波. 商标使用应发挥商品来源识别作用[J]. 中华商标, 2013,(1).

Research on the Judicial Thinking and the Types of the Trademark Infringement Cases of Domestic Processing-Overseas Sales

LI Hao

Abstract: The judicial thinking and the legal nature of involved behavior patterns of trademark infringement of “domestic processing-overseas sales” have yet to be clarified. These cases apply the “three-step” judicial thinking. First, it is clear whether or not the trade model in case belongs to OEM. Second, applying the “behavior and effect of trademark use” dichotomy to determine whether the behavior pattern in the case is trademark use and whether there is likelihood of confusion. Third, applying the same clause to assess whether the case produce other “material harm”. All behavior patterns are trademark use, but their infringement established or not is different. By analyzing typically, the principle that the “domestic processing-overseas sales” does not infringe on trademark right and exception of that are “export to domestic sales” “harmful relevant facts” and “non-OEM” should be established in practice.

Keywords: domestic processing-overseas sales; judicial thinking; OEM; trademark infringement

(责任编辑: 金孝柏)