

涉外定牌加工

商标使用与侵权的思考

刘贵增

一、定牌加工的基本概念和类型

定牌加工又称为OEM (Original Equipment Manufacture), 即原始设备制造商, 在我国被称为“贴牌加工”、“贴牌生产”、“定牌加工”、“定牌生产”等, 俗称“贴牌”, 是一种委托加工合同关系。按照不同的标准, 定牌加工可以分为几种类型: 第一, 按照委托方和加工方的国别, 分为国内定牌加工和涉外定牌加工; 第二, 按照委托方对加工方的授权范围, 分为单纯加工型定牌加工和加工销售复合型定牌加工; 第三, 按照委托方与加工方之间的委托环节, 分为直接定牌加工和间接定牌加工, 例如如甲公司直接委托乙公司加工某种产品, 属于直接定牌加工关系; 如甲公司委托乙公司, 乙公司再委托丙公司代为加工产品, 为间接定牌加工关系。此外, 可以根据其它标准进行区分, 诸如委托加工产品使用的商标是注册商标还是未注册商标, 以及是在国外注册的商标还是在中国注册的商标等标准进行分类。

在定牌加工中, 委托方根据合同约定要求加工方提供符合标准生产的产品; 委托方必须提供合法有效的商标注册证明或者授权使用商标等法律依据并就法律依据发生争议或纠纷承担举证义务。加工方应当尽到注意审查义务, 要求委托方提供合法有效的商标注册证明或者授权使用等法律依据, 在执行加工合同过程中, 除非得到授权, 不得擅自加工、超范围加工、超数量加工以及销售产品等。

在定牌加工中, 加工方使用商标标识行为通

常有三种情况: 第一种是委托方是合法的商标权利人, 加工方只负责加工、不负责销售产品; 第二种是加工方擅自将产品进行销售; 第三种是委托方不是商标权利人或者授权人而擅自委托加工方生产产品。定牌加工中出现商标侵权问题产生原因也是多方面的, 例如委托方既不是商标注册人也不是商标授权使用人而擅自委托加工方加工标注某种商标的产品; 委托方虽然在某一国是商标注册人或授权使用人, 但在产品到达地不拥有商标权而造成商标侵权; 委托方商标使用不规范而造成商标侵权, 等等。

本文讨论的定牌加工类型是委托方在中国没有注册商标而是在境外的产品到达地有注册商标或者授权使用的情形, 也是国际加工贸易中最常见的定牌加工方式。

二、案件基本事实和判决

案例之一: 2009年12月2日, 韩国公司A4 STYLE CO,LTD (以下简称韩国艾弗公司) 委托原告无锡艾弗国际贸易有限公司生产加工3500条鳄鱼牌女士牛仔裤, 金额与数量允许5%增减。

原告审查了以下内容: 新加坡鳄鱼公司自1987年起在韩国注册核定使用商品为长裤的“Crocodile及图”、“CROCODILE”、“Crocodile”三个商标; 新加坡鳄鱼公司许可韩国亨籍公司使用上述商标; 韩国亨籍公司(买方)与韩国艾弗公司(卖方)就3500条女士牛仔裤签订的

合同书；韩国亨籍公司及新加坡鳄鱼公司分别出具确认书及授权书，确认原告有权加工涉案商品，但所制造的鳄鱼牌服装必须全部发回韩国，在中国境内不得进行销售。

2010年1月29日，原告申报出口，报关单显示，运抵国为韩国，商品名称为棉制女裤，数量3484条。2010年2月10日，上海海关向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯被告在我国享有的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。被扣留的女裤吊牌及腰背贴显示“CROCODILE LADIES”，吊牌及水洗标上有“Crocodile及图”标识。吊牌上有销售商韩国亨籍公司的信息以及韩国原料、中国加工等内容。原告请求法院判令：确认原告在服装上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标不侵犯被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权。

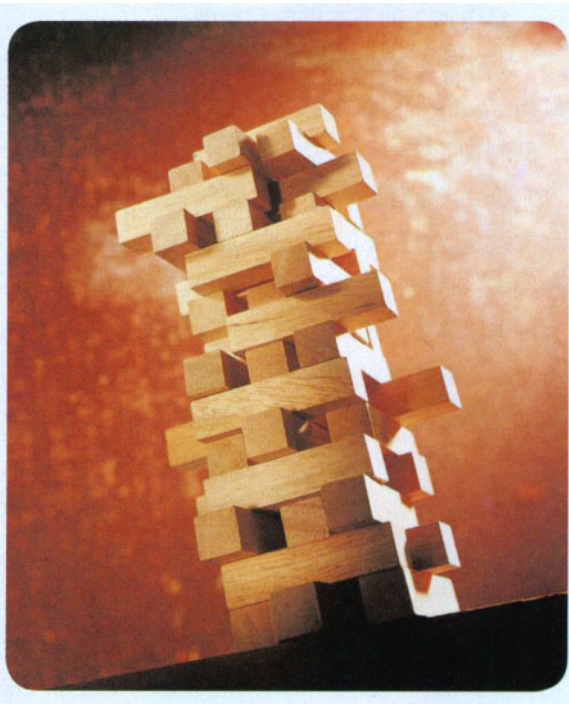
上海市浦东新区人民法院经审理认为，原告经合法授权的涉外定牌加工行为，并没有侵害被告享有的商标专用权，故判决确认原告不侵权。案件宣判后，被告不服提起上诉，二审维持原判，该案于2011年7月15日生效。

案例之二：澳大利亚德克斯户外用品有限公司（下称德克斯公司）是一家著名跨国企业，在中国注册的“UGG”商标在业内具有较高的知名度。河南省孟州市光宇皮业有限公司（下称光宇公司）分两批申报出口了共计5900双标有“UGG Grand Australia”标识的羊皮靴、羊皮鞋和羊皮拖鞋，被青岛海关查扣，德克斯公司认为光宇公司行为侵犯了其商标专用权，提起商标侵权诉讼，请求法院判令停止侵权并赔偿经济损失50万元。

青岛市中级人民法院一审认为，尽管被告在其制造的被控侵权产品上使用的商标标识是“UGG Grand Australia”，但是被告在使用中刻意放大“UGG”而达到突出使用的目的，因此认定被告在与原告相同商品上使用了与原告注册商标相同的商标标识，判决被告停止侵权并赔偿经济损失人民

币10万元。被告不服一审判决，上诉至山东省高级人民法院。2011年10月，山东省高级人民法院作出了终审判决，维持原判。

在本案中，被告认为在其生产的靴子产品上使用的“UGG Grand Australia”商标不属于商标法意义上的使用，因为产品不在中国市场销售，没有进入市场流通领域，不可能造成中国相关公众混淆、误认；另外，被告还提出其已经尽到了注意审查义务，因为在与委托方原告签订委托加工合同时，已经要求原告提供使用商标的授权。在该案



中，法院认定为被告使用的标识与原告的注册商标在视觉效果上基本无差别，构成相同商标。

三、商标使用的法律理解和适用

我国商标法以及相关法律法规将未经授权的使用作为商标侵权行为。根据商标法第五十二条的规定，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构成商标侵权。在1992年签订的《中国政府与美国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》以及1995年签订的《中华人民共和国政府和美利坚合众

国政府关于一九九五年中美知识产权问题的换文》中，针对进口货物及出口货物，中国政府明确承诺建立知识产权边境保护机制。根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二条和第三条规定，海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权实施保护。国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。我国《关于对外贸易中商标管理的规定》指出，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似。就商标标识的使用性质，北京市高级人民法院在（2010）高行终字第265号案的终审判决中明确指出，通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。《与贸易相关的知识产权协定》第16条第1项规定，对于在相同的商品或服务上采用相同的标记的情况，应推定存在混淆的可能性。在2008年出现世界金融危机之后，为了我国的加工贸易企业，最高人民法院在2009年颁发《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》（以下简称《意见》）第六条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素；第十八条要求人民法院“妥善”处理“贴牌加工”中商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。

根据商标法的地域性原则，我国商标法对在中国境内的商标使用行为具有规范性和约束力。定牌加工行为所面对的事实是，在国内的贴牌行为，即把商标标识贴附在产品上的行为是否构成商标的使用行为；再者，由于委托方属于外国的商标权利人，产品全部出口到境外进行销售，不在国内市场

上流通，在市场上不可能造成相关公众的混淆和误认。在目前的司法政策之下，涉外定牌加工行为是否构成侵犯我国境内的他人注册商标专用权呢？

根据《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。2007年的“康王”商标撤销案中，最高法院给出法庭意见认为《商标法》第四十四条第一款第（四）项规定的“使用”，“指的是商标法意义上的使用，即在商业活动中公开、真实、合法地使用商标来标示商品的来源，以便使相关公众能够据此区分提供商品的不同市场主体的行为。”从此，北京高院以“商标法意义上的使用”，开始检讨并否定过去那种“符合法律规定形式的使用”的认证方法。从这个意义上讲，商标的使用应当是在商业活动中，体现在商品进入流通领域，简单地说，在国内市场上的相关消费公众中，进行诸如买卖交易或者其他商业性活动中。

那么，涉外定牌加工，由于产品全部出口而不在国内市场上流通，涉及的定牌加工的商标标识虽然贴附在产品上，显然不属于商标使用，因为这种使用首先没有体现公开性和商业性，不符合实施条例和司法意见。另外，由于没有市场流通，在中国消费者中不可能造成认牌购物过程中的混淆，没有产生损害后果，因为不构成民事商标侵权行为。

《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》第九条第二款规定，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。因此，由于涉外定牌加工过程中不可能产生混淆，从而不构成司法解释的混淆的可能性之说。再者这种认定也符合《意见》第六条的混淆不适用之规定。

发生混淆或者混淆的可能性作为商标民事侵权行为的基本构成要件之一，但是在上述的“CROCODILE”案件和“UGG Grand Australia”案件中，为何上海法院和山东法院却有不同的认定和解释呢？

首先，在“CROCODILE”案件中，法院强调了加工方实施了注意审查义务，而免于侵权责任。

其次，在“UGG Grand Australia”案件中，加工方没有规范使用委托方提供的商标标识，而是故意突出了“UGG Grand Australia”中的“UGG”部分。虽然委托方在境外拥有注册商标或者授权，但是由于加工方没有规范使用委托方的商标，相反因故意突出使用与他人知名的相同商标的构成部分而带有故意之嫌，因而构成商标侵权行为。在这个案件中，加工方是否尽到注意审查义务反而显得不那么重要了。

根据《意见》第十八条的规定，加工方如果尽到了注意审查义务，也同样免去商标侵权责任。在涉外定牌加工过程中，加工方通常是国内的代工工厂，靠廉价的劳动力以及原材料等赚取加工费，贴牌的标识由委托方提供，贴牌行为仅仅是加工产品的一个环节，委托方提供的商标标识只要是合法的即可，而该标识的知名度与加工赚取的利润方无关；委托方属于境外的个人或者公司，其使用的商标标识具有境外的注册权利或者授权使用权利，因此对于委托方以及委托方在境外的商标注册和授权使用的合法性不便于适用中国商标法律审查。《意

见》提倡的加工方注意审查义务，实际上是赋予加工方免于商标侵权之诉的台阶，而且也是加工方最容易做到的。

在上述“UGG Grand Australia”案件中，委托方向光宇公司提供了其在澳大利亚有权使用“UGG Grand Australia”商标的证据，光宇公司也审查了相关的授权使用依据。但是，法院指出光宇公司的注意审查义务不能够仅限于对委托方在境外的商标注册或者授权使用依据，同时应当对在中国的他人先注册情况履行注意审查义务。比如，通过国家商标局作相关的委托加工使用的商标的官方查询，以便确定是否存在相同或者近似的在先注册商标，判断是否构成商标侵权。

“UGG Grand Australia”判决时间晚于“CROCODILE”案件，就法院判决理由似乎将加工方是否规范使用委托方的商标作为重要考量因素。同时法院提出的由加工方实施对中国在先注册商标的查询义务，显然不尽合理。如果将这种商标查询作为履行注意审查义务的必要条件，过于严格而不利于加工方接受委托订单，发展定牌加工业务。同时，实施注意义务应当由委托方承担，因为委托方将接受委托加工的产品，而加工方只是提供加工劳务，与标识的知名度和价值无关。另外，我国实行的是商标“申请在先”和注册制度，国外的企业或者个人到中国从事商事活动应当及时申请商标，取得商标注册，以避免侵犯他人的注册商标专用权。

纵观目前的涉外定牌加工的商标法律法规以及司法政策，从商标侵权的法律定义，到商标使用的界定和混淆可能性的适用，以及加工方的注意审查义务的承担，构成商标侵权的门槛越来越高，加工方面临越来越宽松的政策。我们可以看出国家力求从法律层面上与外贸经济发展的平衡，具有非常的现实意义。

作者单位：北京汉昊知识产权代理事务所