

僅為出口的貼牌加工中 商標使用的法律問題

近期相關司法判例解讀

—胡剛—

作為經濟全球化帶來的國際產業分工的結果，中國成長為世界最大的貼牌加工(OEM, Original equipment manufacturer)製造業大國。在實際經濟活動中，為數眾多的境外委託加工方只在中國進行產品的製造而不在中國本地市場進行產品銷售，所有的委託加工產品在貼上委託方提供的商標後全部出口。由此帶來一系列的問題，其中包括：僅為出口的貼牌加工中使用貼牌商標的行為是否可被視為商標法意義上的商標的使用？具體而言，若為註冊商標，是否滿足維持商標註冊的使用要求？若為非註冊商標，是否可以阻卻他人在相同或類似商品上的在後商標註冊申請？此外，僅為出口的貼牌加工中使用貼牌商標的行為是否構成對境內他人在先註冊商標權利的侵犯？

本文將引用中國法院近期審結的三個相關判例就上述問題進行解讀，希冀通過探究法院在個案審理時所體現的法律思維和法律邏輯，達到正確理解貼牌加工中商標使用的法律適用條件，洞悉相關問題上的最新司法實踐之目的。

案例解析

1. 僅為出口的貼牌加工使用商標構成中國商標法意義上的使用，足以維持在中國的商標註冊

為了鼓勵註冊商標的實際商業使用，促進有效競爭，與其他國家商標法規定相同，在中國為維持註冊商標權的效力，要求註冊人應將註冊商標投入真實的商業使用。中國《商標法》第44條第4項規定¹，註冊商標連續三年停止使用且無正當理由，任何人都可以向商標局申請撤銷該商標。

在涉及“SCALEXTRIC”註冊商標的商標撤銷複審行政糾

紛案中，涉案商標註冊人被要求提供涉案商標在尼斯分類第28類“玩具”上的使用證據。註冊人提供的使用證據顯示，貼附有被請求撤銷商標的玩具部件由接受委託的中國加工企業加工成玩具成品，在中國境內未進行任何銷售或宣傳，而被全部銷往國外。中國商標局、商標評審委員會及北京市第一中級人民法院在審理中均認為，鑒於貼附有被請求撤銷商標的商品並未投入到中國的市場流通領域中，即便在加工環節具有使用被請求撤銷商標的行為，中國境內的相關消費者亦無接觸到該商品的可能性，因此該使用行為在中國境內無法起到區分商品來源的識別作用，不屬於商標法意義上的使用。

但北京市高級人民法院在其終審判決書中認為，《商標法》第44條第4項的目的在於促使商標的實際使用，發揮商標的實際效用。在判斷是否存在維持註冊效力的使用行為時，既要防止商標資源的浪費，又要防止已註冊商標被輕率撤銷而損害商標註冊人的合法權益。本案中，雖然來料加工的成品並未實際進入中國大陸市場流通領域，但是如果不認定來料加工為商標使用行為，相關商標專用權因未使用而構成被撤銷的理由，恐不盡公平，且有悖於拓展對外貿易的政策。雖然被請求撤銷商標核定使用的商品為玩具，但是基於玩具商品和來料加工方式的特性，將被請求撤銷商標使用在玩具部件，並通過來料加工方式加工成玩具成品銷往國外的行為，應當視為在核定使用玩具商品上的商標使用行為。²

在中國，北京市高級人民法院是審理商標授權和確權行政訴訟案件的終審法院。因此，上述判例對今後類似案件的處理具有普遍指導作用。這個判例對那些擁有中國註冊商標，但僅在中國從事貼牌加工而將全部商品銷往世界其他地區的商標

所有人,特別是境外的中國註冊商標所有人,具有特別重要的意義。它意味着,商標所有人沿襲已久的貼牌加工出口模式不需做任何改變,便可免除因未在中國實際銷售而致貼牌註冊商標被撤銷的潛在威脅。

需要提及的是,保護工業產權國際聯合會(AIPPI)於2011年10月18日在印度海德拉巴德就“為維持註冊保護的商標真實使用的要求”議題所形成的相關決議案中明確指出,僅為出口目的商品製造行為應被認為是對所貼附商標的真實商業使用。北京市高級人民法院上述裁定具有里程碑式的意義,表明中國在該法律問題上的相關司法實踐與AIPPI決議完全一致。

2. 僅為出口的貼牌加工使用商標不會造成國內相關消費者的混淆和誤認,不宜認定為商標侵權

為了保護商標註冊人的合法權利,有效制止商標侵權行為,中國《商標法》第52條第1項規定³,未經商標註冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似商標屬於侵犯註冊商標專用權。

在涉及侵犯“JoLida及圖”註冊商標權糾紛案中,原告(商標權利人)主張被告被上海海關查扣的即將出口美國的侵權嫌疑貨物屬於在類似商品上使用了與原告的中國註冊商標相近似的商標,因此構成商標侵權。被告辯稱,其實施的不過是定牌加工出口行為,既有訂貨合同,又有定貨人在美國註冊商標的合法授權,因此不構成侵權。

上海市第一中級人民法院審理後認為,被告在本案中的行為屬於涉外定牌加工出口行為。被告在產品內外包裝上標註的商標及企業名稱均為定貨的美國公司,因此,美國市場的消費者能夠通過商標標識區分商品的來源為定貨的美國公司。由於涉案產品全部出口美國並未在中國市場實際銷售,中國消費者不存在對該商品來源發生混淆和誤認的可能。法院據此判定被告的行為不構成商標侵權。一審判決後,原告上訴到上海市高級人民法院。上海市高級人民法院經審理後認為,商標的基本功能是區分商品或服務來源的識別功能。侵犯商標權其本質就是對商標識別功能的破壞,使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。在本案中,涉案產品全部出口至美國而未在中國境內銷售,中國的相關消費者在國內不可能接觸到涉案產品,不會

造成混淆和誤認的可能。此外,在定牌加工關係中,境內加工方在產品上標註商標的行為形式上雖由加工方所實施,但實質上商標真正的使用者仍為境外委託方。本案涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義,並不在國內市場發揮識別商品來源的功能。因此,該種涉外定牌加工不構成商標侵權。上海市高級人民法院終審判決維持了一審法院的判決結果。⁴

上海市高級人民法院的這一判決論述清晰透徹,徹底顛覆了以往的一般認知——若僅為出口的貼牌加工行為中的加工承攬方未履行對委託加工貨物的知識產權狀況進行審查的義務,則屬於共同侵權,應與委託加工方承擔連帶責任。本案判決因此得到業內人士的廣泛關注。需要指出的是,國家海關總署在本案終審判決作出後專門發函給最高人民法院,要求確認本案中所述之情形,即“未經中國大陸境內商標註冊人許可,但全部產品不在境內銷售且委託加工的外商在目的國(地區)擁有合法的註冊商標專用權的情形”是否不屬於中國《商標法》第52條所規定的侵犯註冊商標專用權的行為。最高人民法院在“關於對《定牌加工出口產品是否構成侵權問題》的覆函”中確認:由於涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義,並不在國內市場發揮識別商品來源的功能,中國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品,不會造成國內相關公眾的混淆誤認,因此傾向同意本案所列明情形不屬於侵犯註冊商標專用權的行為。⁵

上述案例清晰表明,即使貼牌商標在中國大陸境內沒有註冊,但是只要涉外貼牌加工行為滿足兩個條件,即:1)委託加工方在產品出口目的國(地區)擁有貼牌商標的商標註冊權;2)全部產品僅供出口並不在中國大陸境內銷售,則這種商業行為將被視為是單純的、正當的、善意的涉外定牌加工,一般不被認為構成商標侵權行為。這一判斷標準在其後各地高院審理的類似案件的相關判決書中均得以體現。⁶

3. 僅為出口的貼牌加工不足以使貼牌未註冊商標獲得商標法上的保護,阻卻他人在相同或類似商品上的在後商標註冊申請

申請在先原則是商標在中國獲得保護的基本原則。為了維護誠實信用原則,作為申請在先原則的必要補充,中國商標法亦明確禁止將他人已經使用並產生一定影響但尚未註冊的商

標以自己的名義搶先向商標局惡意註冊。中國《商標法》第31條規定⁷，申請商標不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

在涉及“無印良品”商標異議複審行政糾紛案中，原告（商標異議人）主張其在先商標具有較強的顯著性和獨創性，且在中國大陸地區有大量使用行為，屬於“有一定影響”的商標。被異議商標與在先商標相同且被指定使用在相同及類似商品上，原告認為此種申請註冊的行為明顯屬於惡意搶註。根據《商標法》第31條的規定，被異議商標不應核准註冊。原告的主張在商標評審階段及之後的行政訴訟階段均未獲支持。北京市高級人民法院在其終審判決書中指出：商標的功能是區分同類商品或服務的不同生產者，消費者可以憑藉商標在同類商品或服務中進行選擇，所以商標只有在商品的流通過程中才能發揮其功能。原告在商標評審階段及一、二審訴訟階段提交的證據，僅能證明原告委託中國大陸境內廠家加工生產商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，故不能證明在先商標在中國大陸境內實際使用在指定商品上並為一定範圍的相關公眾所知曉。原告主張被異議商標屬於《商標法》第31條規定的情形，缺乏事實和法律依據。

原告對終審判決不服，向最高人民法院提出再審請求並主張：二審判決將生產、加工、出口行為排除在“商標使用行為”之外，屬於適用法律錯誤。中國在先司法實踐亦認可商標的使用行為不限於商品流通領域的使用，還應當包括出口、加工環節的使用。最高人民法院接受了再審申請，經審理後判決：商標的基本功能在於商標的識別性，即區別不同商品或服務的來源，因此商標只有在商品的流通環節中才能發揮其功能。《商標法》第31條中“不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”規定的立法目的在於禁止惡意搶註，但並不涉及所有未註冊商標，只有在先使用並有一定影響的商標才屬於本條禁止搶註的範圍。二審法院認為，原告委託中國大陸境內廠家生產加工僅供出口用途的指定商品，且宣傳報道等均是在中國大陸境外，不屬於《商標法》第31條規定的“已經使用並有一定影響的商標”符合立法原意。⁸

最高法院在本案中釋明的信息表明：認定係爭商標是否屬於《商標法》第31條規定的“已經使用並有一定影響的商標”，

應當針對個案情況綜合考慮進行判斷。僅為出口的貼牌加工中對商標的使用，未能使中國大陸境內一定範圍的相關公眾知曉，因此難以被認定為《商標法》第31條規定的商標使用。

相關法律問題的分析和解讀

上述三個司法判例，分別涉及商標法中最重要三個法律問題：即商標權利的獲取、商標權利的維持和商標權利的保護。

中國《商標法實施條例》第3條⁹將“商標的使用”定義為：將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其它商業活動中。該條款上半句可以理解為是對商標使用載體形式的確認，而下半句是對商標使用場合的例舉。但何謂“其它商業活動”？顯然，它不應被簡單的限定為流通領域中的商業活動，而應當考慮現實市場的實際情況，以一種開放的視角來理解。

筆者認為，僅為出口的貼牌加工中使用貼牌商標的行為是否構成商標法意義上的使用並不是一個非黑即白的命題。通過對上述三個案例的解讀可以看出，對於貼牌商標的使用是否構成商標法意義上的使用，中國法院傾向於依據《商標法》中不同條款立法本意和案件具體事實作出判斷，而不是採用一概而論的做法。具體而言，上述案件所分別適用的《商標法》第44條4款、第52條1款及第31條的內容均涉及商標的“使用”。但是，《商標法》第44條4款所稱“使用”僅針對維持商標註冊的使用行為，《商標法》第52條1款所稱“使用”僅針對侵犯商標權的使用行為，《商標法》第31條所稱“使用”僅針對商標授權確權的使用行為。由於三條款涉及“使用”的規定立法本意不盡相同，其中涉及“使用”的措辭的實際含義和適用範圍自然亦有區別。如最高院知識產權審判庭孔祥俊庭長所指出：只有符合法律規定的真正意圖和具有良好的法律適用效果，對於“使用”的解釋和適用才是妥帖的和正當的。¹⁰

考慮三個案例中法院判決所體現的司法邏輯和論理，可以認為《商標法》第44條4款規定的“使用”要求較低，任何在廣義商業活動中能夠將商標與指定商品聯繫起來的行為，均可被法院認定為對註冊商標公開真實的使用，可以起到產源識別作用，因此足以維持商標的註冊效力。《商標法》第31條所稱的

“使用”，則一般局限在商品流通領域的狹義商業活動中的使用。法院在判決書中強調了商標的識別性只有在商品流通過程中才能發揮其功能，恰恰是回歸立法本意對該條款進行的恰當解讀。衆所周知，中國的商標保護遵循申請在先原則，合法有效的商標權源自於合乎商標法規定的註冊程序。未註冊商標並不具有任何當然的法定權利，只有通過在商品流通領域的使用才可在市場產生一定的影響，繼而形成一定的商譽。只有在相關消費者清楚地認知非註冊商標的商譽及其確切指向，非註冊商標才有可能上昇為商標法所認可的在先權利而得到保護。因此，符合《商標法》第44條4款中所稱“使用”之情形，並不必然適用《商標法》第31條中所稱“使用”之情形。至於《商標法》第52條1款規定的“使用”，根據立法本意不限於流通領域商業活動中的使用，而是可存在於任何廣義的商業活動中。但是，商標是否侵權是一個純粹的法律判斷。因此，《商標法》第52條1款中針對商標侵權的所謂使用，實際上還隱含了該種情形的使用應具有已經或者可能造成相關消費者的混淆與誤認從而導致商標權人利益受損的可能。因此，是否構成商標侵權意義上的使用，應回到基本的商標混淆理論並結合個案的使用狀況進行具體考量。

毋庸置疑，司法裁判主要以法律規範為依據，而法律條款是法律規範的具體載體和表現形式。但是，法律條款未必在任何情況下都能夠與法律規範完全一致。每一個慎重的具有生命力的司法判例都是基於一定社會生活的反映，都是由一定的法律精神、法理，乃至政策考量和價值取向所指引。在上述三個判例中，法院通過對《商標法》相關條款中的“使用”措辭予以限縮性或擴張性解釋，避免個案法律適用的僵化和機械，值得贊賞。■

作者：中國貿促會專利商標事務所專利代理人、商標代理人、律師

用權：（一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；……。”

⁴ 參見上海市高級人民法院(2009)滬高民三(知)終字第65號判決書。

⁵ 參見最高人民法院辦公廳 法辦(2010)350號。

⁶ 參見廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第467號民事判決書。

⁷ 《商標法》第三十一條：“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。”

⁸ 參見最高人民法院(2012)行提字第2號。

⁹ 《商標法實施條例》第三條：“商標法及本條例所稱商標的使用，包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。”

¹⁰ 孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年版，第84頁。

¹ 《商標法》第四十四條：“使用註冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者註銷其註冊商標：……（四）連續三年停止使用的。”

² 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第265號判決書。

³ 《商標法》第五十二條：“有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專