“東風”案後，再議貼牌加工之 商標侵權判定

—李慧惠—

序言

二〇一七年十二月二十八日，最高人民法院對“東風”貼牌加工案做出了不侵權的再審判決，在業界引起強烈反響。本文以最高人民法院近年再審的“PRETUL”案和“東風”案為基礎，分析司法審判中針對“貼牌加工”是否構成商標侵權的不同審判思路，概述“東風”案後各級法院針對“貼牌加工”案件審判的思路變化，並對“東風”案未解決的問題進行評述。

根據“東風”案二審判決¹對“貼牌加工”的定義可知，江蘇省高級人民法院認為貼牌加工要求委託人為境外商標權人或商標使用權人。但在理論界，考慮到知識產權地域性，對貼牌加工是否要求委託人享有境外商標權或商標使用權持有不同觀點²。

一、“PRETUL”案兩步判斷法

二〇一五年十一月二十六日，最高人民法院做出“PRETUL”案再審判決³，採用了“使用→混淆兩步法”的判斷思路，撤銷了一、二審判決。對於貼牌加工行爲，第一步先判斷“是否構成使用”，即是否發揮商標的識別功能，是否構成商標法意義上的商標使用；如果第一步的結論是“構成使用”，那麼第二步再判斷是否“導致混淆”，即是否在相同商品上使用相同的商標，在相同商品上使用近似的商標，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標是否容易導致混淆。

“PRETUL”案一審、二審和再審判決均採用相似的判斷步驟，但是各級法院在第一步和第二步判斷上得出不同結論，並且針對是否考慮地域性持不同觀點，因此做出不同的判決

結果。

浙江省寧波市中級人民法院在“PRETUL”案一審判決⁴的第一步判斷中認為：根據《商標法實施條例》(2002)第三條⁵，受託人(亞環公司)在其加工的掛鎖鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上以及在掛鎖包裝盒上標註商標，顯屬商標法意義上的商標“使用”行爲。

在第二步判斷中，一審判決得出了差別化結論。對於受託人在其加工的掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上標註的“PRETUL”商標，一審判決認為因該商標與商標權人(萊斯公司)的國內註冊商標不相同，且定牌產品均出口至墨西哥，不在中國境內銷售，中國境內的消費者也沒有發生混淆的可能，故應認定該“PRETUL”商標與國內註冊商標不構成近似，其行爲不構成侵權。可見對於使用不相同商標，一審判決以不在中國境內銷售為由認為境內消費者不會發生混淆。而對於受託人在其加工的掛鎖包裝盒上標註的“PRETUL 及橢圓圖形”商標，一審判決認為與商標權人註冊的國內商標構成相同，未經商標權人同意在同類商品上使用相同商標，構成商標侵權。可見，在同類商品使用相同商標時，一審判決則沒有考慮不在中國境內銷售的因素。

對於地域性，一審判決認為：地域性是知識產權的基本特徵之一，即在不同國家產生的知識產權是相互獨立的，沒有域外效力。委託人(儲伯公司)雖在墨西哥取得了“PRETUL”商標權，但因該商標未在我國註冊，其在墨西哥取得的商標權不受我國法律保護。從這個角度看，由於認為境外商標權在我國不受保護，因此一審判決並未考慮受託人對委託人之境外商標權的合理審查義務。

浙江省高級人民法院在“PRETUL”案二審判決⁶的第一步

判斷中亦認為構成了使用行爲。在第二步“導致混淆”的判斷中,受託人提出抗辯:被訴侵權產品完全出口墨西哥,未在中國市場實際銷售,不會引起中國境內消費者的混淆和誤認,沒有侵害萊斯公司商標權。二審判決認為相關司法解釋⁷並未對“相關公眾”作地域限制,受託人在掛鎖產品、鑰匙及所附的產品說明書上使用的“PRETUL”商標易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與“PRETUL 及橢圓圖形”註冊商標的商標權人有特定的聯繫,上述商標使用行爲亦侵犯了註冊商標專用權。

關於地域性,二審判決同樣認為委託人雖在墨西哥等國註冊了“PRETUL”或“PRETUL 及橢圓圖形”商標,但因上述商標未在我國註冊,其在墨西哥取得的商標權不受我國法律保護。

可見,二審判決在判斷商標權利時考慮了地域性因素,認為境外商標權不受我國法律保護。但在判斷是否導致“相關公眾”混淆時,又似乎將外國公眾考慮在內。

最高人民法院在“PRETUL”案再審判決中闡述,“貼牌”行爲在中國境內僅屬物理貼附行爲,為委託人在其享有商標專用權的墨西哥使用其商標提供了必要的技術性條件,在中國境內並不具有識別商品來源的功能。因此,受託人在委託加工產品上貼附的標誌,既不具有區分所加工商品來源的意義,也不能實現識別該商品來源的功能,故其所貼附的標誌不具有商標的屬性,在產品上貼附標誌的行爲亦不能被認定為商標法意義上的使用行爲。在第一步是否“構成使用”得出“否定”判斷後,最高人民法院進一步認為沒有必要進行第二步是否“導致混淆”的判斷。

儘管委託人聲稱在境外具有合法權利,但是,最高人民法院在分析“貼牌加工”行爲在中國境內不具有識別商品來源的功能時並沒有考慮,且似乎也沒有必要考慮境外權利這一事實。因此,“委託人在境外的合法權利”以及“受託人的合理審查義務”⁸在“第一步是否構成使用時”似乎不予考慮。而根據“PRETUL”案再審思路,只要貼牌產品不在中國市場上銷售,無論在境外是否侵犯當地的商標權,該標識都不在我國領域內發揮商標的識別功能,從而不構成“商標法意義上的商標使用”。

綜上,“PRETUL”案再審判決採用“使用→混淆兩步法”,在

第一步直接得出僅有在中國境內的物理貼附行爲並不具有識別商品來源的功能,不構成商標法意義上的使用的結論。但對一、二審判決中地域性和“相關公眾”判斷並未評述,對“委託人在境外的合法權利”以及“受託人的合理審查義務”在貼牌加工案件中的權重亦未提及。

二、“東風”案之“合理注意義務+實質性損害”

二〇一七年十二月二十八日,最高人民法院對“東風”案做出再審判決⁹,撤銷了二審判決,維持一審判決。在“東風”案中,二審判決引入了“合理注意義務+實質性損害”的判斷標準,再審判決雖不支持二審判決的結論,但對此判斷標準亦有評述。

上柴公司係我國柴油機商品上“東風”註冊商標的商標權人,基於商標權的地域性,上柴公司在我國對涉案商標享有商標專用權。受託人(常佳公司)主張其根據委託人(印度尼西亞商標權人)的委託,依照委託人提供的印度尼西亞商標證書生產製造涉案柴油機配件且全部出口印度尼西亞,構成定牌加工。

江蘇省常州市中級人民法院在一審判決¹⁰中採用“PRETUL”案再審判決思路,認定在定牌加工過程中,全部用於境外銷售、在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行爲,在我國境內不具有識別商品來源的功能,因而不構成商標法意義上的商標使用行爲,故不構成侵權。

在“東風”案二審判決¹¹中,江蘇省高級人民法院考慮到東風商標的歷史悠久,委託人在印尼註冊“東風”商標不具有正當性,受託人應當知曉國內商標權人與委託人就“東風”商標在印尼長期存在糾紛,且受託人曾經承諾過不再侵權,但其仍受託印尼 PT ADI 公司貼牌生產,未盡到合理注意與避讓義務;從而採用“必要審查注意義務+實質性損害”的判斷標準,認定實質性損害了國內商標權人的利益,侵犯了國內商標權人的註冊商標專用權。但是,二審判決關於受託人的行爲如何實質性損害了國內商標權人利益未做過多評述。筆者認為,鑒於印尼最高法院的最新判決認定委託人(印尼 PT ADI 公司)在印尼享有

“東風”商標，委託人在印尼市場使用“東風”商標似乎不應認定對上柴公司在印尼市場造成實質性損害。同樣，貼牌加工的商品全部運往印尼，也沒有對上柴公司國內市場造成實質性損害。二審判決在損害賠償認定中考慮了此因素：“考慮到常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費、常佳公司生產的被控侵權產品全部出口至印尼，未在我國市場上銷售，對上柴公司的國內市場份額未產生影響等因素，最終法院判決常佳公司停止侵權、賠償損失 10 萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支”。因此，二審判決對於實質性損害的認定似乎有失偏頗。

最高人民法院在“東風”案再審判決中再次確認：“一般來講，不用於識別或區分來源的商標使用行為，不會對商品或服務的來源產生誤導或引發混淆，以致影響商標發揮指示商品或服務來源的功能，不構成商標法意義上的侵權行為”。¹² 受託人“加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是作為委託人的印尼 PT ADI 公司，並未影響上柴公司涉案註冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認”。考慮到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿易形式，最高院認為：除非有相反證據顯示受託人接受委託未盡合理注意義務，其受託加工行為對國內商標權造成了實質性的損害，一般情況下不應認定其上述行為侵害了國內商標權。

當然，本案的案情特殊之處在於，上柴公司與印尼 PT ADI 公司就“東風”商標在印尼長期存在糾紛，印尼最高法院先做出了印尼 PT ADI 公司不享有“東風”商標的判決，之後又做出了結論相反的判決，也使本案案情一波三折，從而也不難理解各級人民法院根據案情的進展做出的不同判決結果。

回顧全案審理過程，不難看出，“東風”案還是存在與“PRE-TUL”案類似的問題：即使委託人在印尼沒有合法擁有的商標權，那麼根據“東風”案再審判決中的理論，產品完全出口至印尼銷售，也沒有影響國內商標權人在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。此時，在不構成“商標法意義上的使用”的前提下，最高人民法院認為其他的考慮因素為：除非有證據證明受託方接受委託時未盡合理注意義務並且其受託加工行為對國內商標權人造成實質性損害，否則不宜認定侵害了商標權。

三、“東風”案後的審判思路

“東風”案包括早於“東風”案的判決，多為考慮或提及了兩個因素或兩個標準，一是受託人（國內加工企業）的行為是否屬於商標法意義上的使用行為，二是受託人是否履行了必要的審查注意義務。但是，未解決“使用 + 注意兩因素”的先後問題和判斷的邏輯。由於不同法院採取不同標準、從不同角度進行分析，因此在實際案例中存在明顯差異。例如，在“PRETUL”案和“東風”案中，儘管均提及了委託人聲稱在境外具有合法權利，亦可推定受託人履行了審查注意義務，但是根據兩份再審判決，這似乎並不影響貼牌加工不侵權的結論，即“不構成使用”單因素即可得出不侵權結論。當然，“東風”案後，仍有案件採用“兩因素”同時考慮的標準¹³。

1. “Valleygirl”案之直接間接侵權理論

在“東風”案再審判決做出的第二天，廣州知識產權法院於二〇一七年十二月二十九日在“Valleygirl”案二審判決¹⁴中首次提出了直接侵權和間接侵權理論在貼牌加工案中的應用，認為構成直接侵權的關鍵在於被訴行為屬於商標使用並容易導致相關公眾混淆，而不必以主觀過錯為要件。若構成直接侵權，則國內加工企業作為承攬人是否具有主觀過錯只應對其能否參照適用合法來源抗辯免除賠償責任產生影響，而不應對直接侵權的定性產生影響。若被訴行為不構成商標使用，則被訴侵權人不構成直接侵害商標權的行為，但仍有構成間接侵害商標權行為的可能。

根據該案事實，受託人（弘企公司）在涉案女士服裝上使用“Valleygirl”標識並全部出口的行為，不屬於“商標使用”，受託人不構成直接侵害“valley girl”註冊商標權的行為。在間接侵權分析中，該判決認為：由於受託人作為國內加工企業在涉案定牌加工中處於接受委託的承攬人地位，且沒有其他證據證明其存在教唆委託人（FFB 公司的）行為，因此本案僅審查受託人是否在明知或應知的情況下，故意實施為他人直接侵害商標權的行為提供便利條件的幫助侵權行為。在間接侵權的審理中，考慮到國內商標“valley girl”與外國商標“Valleygirl”存在細微差別，受託人不存在以超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式惡意使用的情形，受託人的貼牌與外國商

標完全相同，受託人使用的商標標識均為委託人指定並授權的第三方製造並提供的，此種提供商標標識的方式並未違反法律規定，沒有證據證明委託人後續在涉案女士服裝上使用商標的行為侵害了國內商標權，更沒有證據證明受託人對此存在明知或應知的主觀過錯。因此二審判決得出結論：雖然受託人依據委託人的授權定牌加工涉案女士服裝後出口澳大利亞，為委託人使用其享有的外國商標的行為提供了便利條件構成幫助行為，但由於受託人已經履行了其作為國內加工企業必要的注意義務，不存在主觀過錯，因此受託人也不構成幫助侵害商標權的行為。

該判決較條理地論述了“商標使用”與“注意義務”之間的關係，對今後在法理上更好地解決貼牌加工的認定問題具有借鑒意義。

2. “PACENERGY”案—根據“東風”案思路改判

二〇一八年六月十四日，廣東省高級人民法院在“PACENERGY”案再審判決¹⁵中，根據“PRETUL”案和“東風”案再審判決思路，撤銷了一審¹⁶和二審判決¹⁷，直接認定貼牌加工行為不構成商標法上的使用，不構成侵權，在不侵權判定中考慮了實質損害，但未考慮受託人的合理審查注意義務。即，“被訴行為並未影響中電照明公司涉案註冊商標在我國境內發揮識別商標或服務來源的功能，中電照明公司在我國境內的市場份額亦不會因佰利光電公司的涉案定牌加工行為而遭到不正當的擠佔，即佰利光電公司的被訴行為對中電照明公司並未造成實質損害”。

此案的一審和二審判決均考慮了知識產權地域性。一審判決認為受託人未能提供證據證明其在我國境內就被控侵權的標識享有商標權、著作權、外觀設計專用權、企業名稱權等權利，其所提供的證據僅能證明在巴基斯坦已被註冊登記版權。知識產權具有地域性，我國與巴基斯坦屬於不同法域，在巴基斯坦使用的商品名稱和標識，不能當然地在我國構成合法的權利。二審判決在考慮地域性的同時，結合受託人向海關申報出口帶有“ENERGY”商標的節能燈，以及受託人承認侵害了國內註冊商標權並對此予以賠償且承諾及保證不再侵權的事實，對受託人認為其生產被訴侵權產品的行為屬於定牌加工行為且無侵權故意，不構成商標侵權的上訴主張，不予支持。

3. “CONCH”案—不適用貼牌加工的前提條件

二〇一七年十二月三十一日，江蘇省高級人民法院在“CONCH”案二審判決¹⁸中認定國內企業組織生產加工貨物並出口不適用貼牌加工的前提條件。

江蘇省高級人民法院在該判決中表述了其對於涉外定牌加工所涉商標侵權案件的裁判尺度：“1. 僅對接受境外委託人定單的國內加工企業在一定限度內認定不構成商標侵權，但不能無限擴大到其他從事出口貿易的國內企業，因為這些國內企業組織加工企業生產加工貨物再出口，其組織生產並在商品上貼附商標的過程，首先已經形成了國內商品的生產和流通，屬於註冊商標專用權所控制的商標使用行為；2. 對國內加工企業實行一定限度內認定不構成商標侵權，首先要求其基於善意，即國內加工企業對境外委託人提供的境外商標已盡到必要審查注意義務；3. 由於存在境內外商標惡意搶註和惡意仿冒現象，國內加工企業在接受境外定單時，基於誠實信用原則及尊重他人知識產權，對於國內有一定影響力的商標尤其是馳名商標應當予以合理避讓”。可見，江蘇省高級人民法院的裁判尺度較為嚴格。

該判決認定原審被告方爵公司委託國內加工企業生產涉案水泥出口至加蓬，屬於國內企業組織生產加工貨物並出口的行為，不符合適用涉外定牌加工特殊司法政策的前提條件，而方爵公司提供加蓬委託人在非洲知識產權組織註冊的商標與本案亦不具有關聯性。

同時，值得注意的是，此案涉及在行政判決書中對於商標侵權民事行為的認定。由於國內商標權人在海關將其商標備案，因此在涉及海關行政查處行為的行政訴訟中亦涉及貼牌加工行為是否侵權的判斷。當然，在相當數量涉及商標評審的行政訴訟中，關於“貼牌加工是否被認為是商標使用的證據”與本文所述民事侵權裁判之主要觀點存在差別。

四、“東風”案後仍需注意的問題

1. 互聯網回售

儘管貼牌加工協議中，受託人將全部商品出口境外委託人，但是隨着互聯網經濟的迅速全球化，很難避免國內消費者

通過電子商務網站對境外商品進行購買從而使貼牌加工商品銷售到國內。同時，通過電子商務網站，國內消費者亦可在國內接觸到已出口至境外的帶有商標標識的商品，這些都使得貼牌加工問題更加複雜。

上海市高級人民法院在“PEAK”案的二審判決¹⁹中認定：即便出口商品不在境內銷售，也難以避免通過各類電子商務網站使國內消費者得以接觸到已出口至境外的商品及其標識，必然涉及是否會造成相關公眾混淆和誤認問題，此種情況下，商品上的標識會起到識別商品來源作用。

浙江省高級人民法院在“VITALI”案再審判決²⁰中認定：維多利公司在其阿里巴巴網站銷售平臺所展示的商品上，均在醒目位置標註了“VITALI”以及“VITALI-INTL”標識，對消費者而言明顯起到了識別該展示商品來源的指示作用，該行為屬於商標使用行為。至於維多利公司的被訴侵權商品是否屬於貼牌加工，並不影響本案中其在網絡銷售平臺上的商標使用事實以及商標侵權行為的認定。可見浙江省高級人民法院在“VITALI”案中明確了一旦在網絡銷售使得國內消費者得以接觸該標識，商標侵權行為成立。

筆者認為可將貼牌加工和互聯網回售兩行為分別判斷。根據“PRETUL”案和“東風”案再審判決，貼牌加工的產品全部銷往境外，不構成商標法意義上在國內的使用。互聯網回售或銷售展示帶有商標標識的商品，若構成商標侵權，則可追究委託方（產品權利人）或網絡銷售商的責任。在受託方不存在主觀故意的情況下，不宜追究其責任。原因在於，隨着互聯網經濟在全球的迅速發展，即使委託方都可能難以嚴格追蹤和控制銷往境外的貼牌加工產品的最終流向，此時要求受託方對此的審查注意義務未免牽強。

當然，根據“PEAK”案二審判決思路，隨着我國商標在世界範圍內知名度的逐漸提高，境外商標權人應知曉其商標知名度，在此情況下其仍通過改變商標排列突出使用我國註冊商標的方式委託我國經營者生產涉案商品，難以排除其主觀故意。我國生產者作為受託方亦應知我國註冊商標的知名度，在接受委託時應盡審慎的注意義務，否則構成幫助侵權，與委託人承擔連帶責任。

2. 境外權利

“PRETUL”案和“東風”案再審判決儘管均提及了委託人聲稱在境外具有合法權利，但是未對其所處的判斷順序和是否為必要因素進行闡述。而根據兩項再審判決的整體思路，不構成商標法意義上的使用則不構成商標侵權，是否具有境外權利不是必要考慮因素。如前文提及的“使用+注意兩因素”判斷法，不同法院對兩因素是否同時考慮以及權重亦採取不同標準，使得貼牌加工案的具體判定仍較為複雜。

二〇一七年十月十六日，廣東省東莞市中級人民法院在“Dieselcluthing”案二審判決中認定沒有外國權利證明，就不是貼牌加工，則構成商標侵權²¹。雖然受託人抗辯稱其生產被控侵權牛仔褲係受委託人的委託，並全部銷往津巴布韋共和國，屬於涉外定牌加工，但廣東省東莞市第一人民法院在一審判決²²中認為，受託人提交的授權證明書、訂單等境外證據未經相關公證認證，即使該證據真實，也並不能證明“Dieselcluthing”商標在津巴布韋共和國獲得註冊，且該申請註冊也在本案涉案牛仔褲被查處之後，故受託人關於生產涉案牛仔褲屬於涉外定牌加工的主張，一審法院不予支持。二審判決亦堅持受託人並未舉證證明“Dieselcluthing”在津巴布韋國獲得註冊，故不能證明其加工行為為涉外定牌加工，原審法院認定受託人侵害了國內商標權並無不妥。

在“HENRYTIGMAX”案一審判決²³中，福建省福州市馬尾區人民法院認為被告在海關報關單中明確申報為一般貿易，且被告無證據證明涉案產品及標識使用是接受第三人定牌加工，涉案商品為被告生產，符合商標法關於使用的定義。退一步說，即使是定牌加工，被告（受託方）對委託方提供的商標標識合法性亦應負有一定的審查義務。在“東風”案再審判決後，二〇一八年三月十九日，福建省福州市中級人民法院在“HENRYTIGMAX”案二審判決²⁴中亦認為受託人沒有提供涉案商標在國外註冊的證據，受託人關於出口行為屬於貼牌加工，不屬於我國商標法意義上的商標使用的抗辯不予支持。

結語

貼牌加工是否構成商標侵權，受我國企業經營模式以及司法政策影響較大。在目前東南沿海仍存在相當數量的企業，特

別是中小企業,接受外方委託,貼牌加工將產品運輸境外的情況下,各地法院針對貼牌加工案件的商標侵權認定仍採用較為謹慎的態度。但隨着互聯網經濟逐漸打破各國貿易壁壘,無法完全阻止或控制商品全部銷往境外後又通過網絡購物進入國內市場,貼牌加工問題將更加複雜,在具體案件的判定中也應個案對待。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司專利代理人、商標代理人,理學博士,國際認證許可專家(CLP)。

¹ (2015)蘇知民終字第00036號民事判決書。

² 李揚:《商標法基本原理》,法律出版社,2018年7月。

³ (2014)民提字第38號民事判決書。

⁴ (2011)浙甬知初字第56號民事判決書。

⁵ 《中華人民共和國商標法實施條例》(2002)第三條,“商標法和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”。

⁶ (2012)浙知終字第285號民事判決書。

⁷ 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的

解釋》(2002)第九條第二款。

⁸ 路小灑:“論國際貼牌加工企業的審查義務的合理性”,《中國專利與商標》,2017年第1期。

⁹ (2016)最高法民再339號民事判決書。

¹⁰ (2014)常知民初字第1號民事判決書。

¹¹ (2015)蘇知民終字第00036號民事判決書。

¹² 《中華人民共和國商標法》(2013)第四十八條。

¹³ (2018)閩05民終1060號民事判決書。

¹⁴ (2017)粵73民終1373號民事判決書。

¹⁵ (2018)粵民再107號民事判決書。

¹⁶ (2014)江海法知民初字第23號民事判決書。

¹⁷ (2015)江中法知民終字第4號民事判決書。

¹⁸ (2017)蘇行終157號行政判決書。

¹⁹ (2016)滬73民終37號民事判決書。

²⁰ (2017)浙民申2798號民事判決書。

²¹ (2017)粵19民終7430號民事判決書。

²² (2016)粵1971民初7918號民事判決書。

²³ (2017)閩0105民初1405號民事判決書。

²⁴ (2018)閩01民終2323號民事判決書。