

中国涉外定牌加工的商标侵权认定

李亚莉*·戴国琛**

目次

- 一、中国法院对于涉外定牌加工中商标侵权认定存在的争议
- 二、司法与行政执法系统的态度及意见分歧
 - (一) 司法系统对待涉外定牌加工侵权认定的态度详述
 - (二) 行政执法系统对待涉外定牌加工侵权认定的态度
 - (三) 中国司法, 执法机关存在分歧的原因及反映出的问题
- 三、涉外定牌加工商标侵权判定的应有思路
 - (一) 加工方与委托方的关系
 - (二) 是否把造成混淆作为判断商标侵权的主要条件
 - (三) 涉外定牌加工中“商标使用”行为的界定
- 四、司法与行政执法系统的最新态度
 - (一) 司法系统对待涉外定牌加工侵权认定的最新态度
 - (二) 行政执法系统对待涉外定牌加工侵权认定的最新态度
- 五、结语: 涉外定牌加工的委托方和加工方的应对建议
 - (一) 委托方的应对对策
 - (二) 国内加工方的应对对策

* 北京康信国际专利事务所, 法律顾问.

** 北京康信国际专利事务所, 律师.

内容摘要

改革开放以来,中国特别是广东和江浙一带定牌加工贸易迅速发展,为我国出口贸易做出了重要贡献。但是,在最近十几年中,对于仅用于出口的定牌加工产品上擅自使用国内其他专用权人的商标的行为是否构成商标侵权的争论不绝于耳,不论是理论界还是实务界对此都尚无定论。这一现状不仅体现了法律规定的缺失,也使得国外委托企业和国内定牌加工企业无所适从。本文采用实证研究方法,结合国内司法和执法实践中就此问题的态度分歧以及相关法律法规,一方面结合各界观点论述了产生分歧的原因,主要是我国对定牌加工的概念尚无权威界定和涉外定牌加工侵权认定标准不明确;另一方面对涉外定牌加工涉及的商标争议焦点问题进行了分析,着重论述了中国法项下“商标的使用”的界定和混淆理论的适用。最后,本文基于司法实践仍不统一的现状和前述分析,向国外委托方和国内加工方在进行定牌加工贸易时应如何采取有效措施减少或避免商标侵权的风险,提出了实践性法律建议。

关键词

定牌加工商标侵权, OEM, 加工方, 委托方

定牌加工(Original Equipment Manufacture, 简称OEM),是指委托方委托加工方生产附有委托方商标要求的商品,¹⁾并将该商品全部交付给委托方销售,并依约向加工方支付加工费的合作方式。就委托方与加工方是否处于一国境内,可再细分为境内定牌加工和涉外定牌加工。基于劳动力成本的竞争优势,自改革开放以来,中国尤其是广东和江浙一带涉外定牌加工贸易迅速发展,使中国日益成为世界商品的加工厂。然而,随着贸易的增长,涉外定牌加工商标侵权纠纷层出不穷,而其中的侵权认定标准问题亦得到海内外企业和法律各界人士的广泛关注。

一、中国法院对于涉外定牌加工中商标侵权认定存在的争议

由于中国法律对涉外定牌加工中涉及的商标侵权问题没有明确的法律规定,最高人民法院也没有明确的司法解释和案例指导,中国法院系统内部不同地域的司法机关对于涉外定牌加工中商标侵权认定尚不统一。从下面的典型案例中,我们不难看出这种差异。

案例一²⁾

1995年,朱利达有限公司于美国注册“Jolida”商标。其后成立子公司上海申达音响电子有限公司。1997年出售申达公司,并成立一子公司玖丽得电子(上海)有限公司。1998年,申达公司于中国注册“Jolida”商标。2008年,玖丽得电子(上海)有限公司在报关出口一批带有“Jolida”商标的电子产品时,遭遇上海海关查扣,理由是“Jolida”商标涉嫌侵犯上海申达音响电子公司的注册商标。在诉讼中,被告辩称原告与被告都是由美国朱利达公司投资设立的,美国母公司1995年就在美国注册并

1) 涉外定牌加工的产品是否构成“用于销售的劳动产品”即商品存在争议,但由于不属于本文讨论的范围,下文统一采用“商品”一词。

2) 参见上海市高级人民法院民事判决书,(2009)沪高民三(知)终字第65号。

使用“Jolida”商标，原告持有的“Jolida”商标系恶意在中国抢注。被告生产有关产品在中国国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

一审法院认为被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该产品来源产生混淆和误认的可能，因此不构成侵权。二审法院维持原判，其理由如下：境内加工方在商品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。

案例二³⁾

2010年，墨西哥某公司在墨西哥享有“PRETUL”商标的商标权，其委托上海某公司生产两批带有该商标的打挂锁。同年，该上海公司向宁波海关履行该两批次货物的报关手续时，宁波海关发现国内某公司已经在海关总署就“PRETUL”商标进行了知识产权海关保护备案。经该公司申请并提交担保金，宁波海关对上述涉嫌侵权商品采取了扣留措施。随后，该公司以侵害商标权为由将上海公司起诉法院。

原告认为：原告享有“PRETUL”商标专用权，被告未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害了原告的注册商标专用权。被告辩称，涉案带有“PRETUL”商标的商品系被告接受墨西哥公司委托生产的涉外定牌加工商品，完全出口墨西哥，并未在中国市场实际销售，不会引起中国境内消费者的混淆和误认，没有损害原告的商标权。

一审法院认为，被告在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的商品说明书上标注“PRETUL”商标，在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”

3) 参见浙江省高级人民法院民事判决书，(2012)浙知终字第285号。

商标，显属商标法意义上的商标“使用”行为，被告未经许可将“PRETUL”商标使用到同类商品上的行为构成商标侵权。

二审法院维持了一审的判决。

2014年3月14日，最高人民法院决定提审该案，该案目前正在审理中。该提审裁定在商标业界和众多在华跨国公司中引起了高度关注。

上述案例具有共同性，即国外委托方于其本国或销售国拥有合法注册商标之商标权，惟中国境内相同或类似商品上对相同或类似商标享有权利的却另有其人。此外，加工方受委托方委托在中国定牌加工之商品，皆全数出口回销，但是判决结果却截然不同。这两个案例体现了中国法院在涉外定牌加工问题上的两大主流观点，即一种认为是商品未在中国市场流通的涉外定牌加工不属于“商标使用”，不构成侵权；另一种则采用“一刀切”的方式，不考虑是否构成“商标使用”，而统一认定为侵权。虽然后来最高人民法院通过“无印良品”案件对“商标使用”进行了解释，但是由于该案件性质属于行政确权诉讼而非侵权诉讼，因此并未使中国法院系统在商标侵权案件中得类似问题形成统一的定论。

诚然，如果分析的角度和思路不同，对相同问题所得出的结论可能是截然相反的。法院的判决在很大程度上影响着国外授权企业与国内加工企业的贸易往来。由于涉外定牌加工的商标侵权判定始终未能形成一套完整和通用的标准，使得涉外定牌加工中商标侵权问题一直存在争议。

二、司法与行政执法系统的态度及意见分歧

（一）司法系统对待涉外定牌加工侵权认定的态度详述

早在2004年北京高院出台了《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(以下简称《解答2004》)，其中明确规定，如果定牌加工的商品仅用于出口，由于不可能造成相关公众的混淆和

误认,不构成侵权。⁴⁾但是时隔两年,2006年北京高院又重新颁布了《关于审理民事纠纷案件若干问题的解答》(以下简称《解答2006》)并且申明《解答2004》同时废止。新的解答删除了《解答2004》中对涉外定牌加工问题的正面解答,修改为如果加工方对于委托方的商标权利没有尽到合理的注意义务,则将被认定为侵权。⁵⁾这一新解答不仅放弃了对仅用于出口的定牌加工行为进行定性判断,而且产生了新困惑:加工方没有尽到注意义务要与委托方承担共同侵权的前提是委托方要求加工方定牌加工的商品本身已经侵犯了他人的商标专用权,那么判断委托方委托行为是否侵权的标准是什么呢?《解答2006》没有给出回应。该解答对于涉外定牌加工侵权判定已经不具有实际的参考价值,这可能与北京高院意识到这一问题较为复杂,争议颇多,希冀为各地法院预留较大的自由裁量空间有关。

时至2009年,在“知识产权审判如何应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”(以下简称“2009年知识产权论坛”)⁶⁾上,各省高级人民法院对涉外定牌加工中商标侵权认定问题发表了各自的看法。各个高院对于涉及“类似商品”或者“近似商标”的涉外定牌加工态度较为一致,都认为应当考虑司法政策的选择和利益平衡问题,进行从严解释,即减少侵权认定。但是对于同种商品上的相同商标的情况,各个法院观点并不一致,其中时任北京高院知识产权庭庭长的陈锦川表示,在理解商标法第52条第一款及商标法实施条例中有关商标侵权的规定时,应当充分考虑商标的本质和功能,即用于区分商品来源。如果商标并未投入市

4)《解答2004》第13条规定:“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权?造成相关公众的混淆,误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆,误认,不应当认定构成侵权”。

5)《解答2006》第21条规定:“承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人应当对定做人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人与定做人构成共同侵权,应当与定做人共同承担损害赔偿等责任”。

6)《金融危机下的我国知识产权司法保护政策—知识产权审判如何应对金融危机对实体经济的冲击暨服务外包法律论坛综述》<http://mfyb.chinacourt.org/public/detail.php?id=12539>;转引自吴鹏彬《再论涉外定牌加工的商标侵权认定》

场则不可能造成相关公众的混淆，误认，不应当认定为侵权。涉外定牌加工的商品全部用于出口就属于这种情况。可见北京高院虽然将《解答2004》废止，但内部对于涉外定牌加工问题仍保留原有的观点。然而浙江省高院在论坛上明确指出对于涉外定牌加工中在相同商品上使用了相同商标的，应当认定为侵权。可见，在司法系统内部，各个法院对于涉外定牌加工的商标侵权认定问题仍未达成统一的意见。

在2012年再审的“无印良品案”中，最高人民法院指出，涉外定牌加工专供出口的商品不属于商标法项下“商标使用行为”。理由是尽管委托方通过中国境内企业加工生产带有“无印良品”商标的商品，但由于印有该标识的商品并未在中国境内进行销售或者宣传活动，因而并未真正进入中国市场流通。

最高人民法院通过这一案件对涉外定牌加工是否构成“商标使用行为”作出了认定，并在司法实践中对中国各级法院的案件审理具有指导意义，但由于并未通过司法解释的形式加以确定，由于中国不是判例法的国家，因此该案例尚不能作为各级法院必须遵守的判例。此外，最高院是针对涉外定牌加工带有未在国内注册的商标的商品是否属于“商标使用行为”而进行的认定，而对于涉外定牌加工带有他人已注册商标的商品是否适用同样的“商标使用行为”的认定标准尚无明确定论。

（二）行政执法系统对待涉外定牌加工侵权认定的态度

在2009年知识产权论坛上，国家工商总局商标局吕志华副局长介绍说，在涉外定牌加工中，加工企业应审核所加工商品的商标是否有合法授权。同时指出，定牌加工属于商标使用的环节。工商部门在对定牌加工企业擅自使用商标的行为定性时，不考虑主观上是否明知或者是否造成实际损害，只要发现擅自使用即认定侵权。

在该论坛上，海关总署政法司李群英处长指出，对于这一问题，海关部门在执法中采用与工商部门相同的判断标准。执法部门的这一观点与行政执法及时制止侵权行为的执法目的不无关系。这是行政执法与司法

的差异。

(三) 中国司法，执法机关存在分歧的原因及反映出的问题

从北京高级人民法院相关解答的出台删除，到各地司法，执法机关的分歧，可以看出各系统之间和各系统内部对于涉外定牌加工侵权认定这一问题没有一个统一的态度，这直接造成了各地对于类似案件的处理结果南辕北辙。这主要有制度和法律两方面原因。

从制度层面上看，我国知识产权保护采用双轨制，即行政执法具有相对独立性，地方工商执法机关的上级机关是国家工商行政管理局，地方海关的上级机关是海关总署，加上行政保护地方经济发展的因素，导致法院与执法机关对同样的案件作出不同的认定结论。但是，随着行政诉讼案件的增多，法院凭借其司法终裁权使得大部分的行政执法机关的观点开始与法院趋向一致，或者使得执法机关(海关)开始引导纠纷的双方通过司法途径解决纷争。

从法律上说，造成这一问题的原因在于：

1. 定牌加工概念不明

首先，定牌加工尚缺少权威的界定。在以往案件中定牌加工行为也并非全属于同一种类型，例如，存在加工型和加工销售复合型，直接定牌加工和间接定牌加工等等。其次，对于定牌加工的加工方在资质，与委托方的关系(如投资关系，授权关系)等等问题都缺少统一的规定。在实践中存在有许多打着“定牌加工”的旗号进行商标许可或商品销售的情形。如果“定牌加工”被打造成赦免上述伪定牌加工行为的尚方宝剑的话，那么会使这些伪定牌加工的行为人钻法律的空子，成功逃脱侵权责任的承担，这亦是北京高院删除上述解答的主要原因之一。

2. 涉外定牌加工无明确侵权认定标准

虽然在2014年5月1日正式生效的新《商标法》第57条关于商标侵权判定的条款中明确将“混淆理论”纳入其中，规定“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。

但是该条款在实践中尚未起到应有的效果：首先，新《商标法》和新《商标法实施条例》未对“混淆理论”的判定标准，适用条款进行细化和解释，在实践中很难把握；其次，从新法实施后法院对案件的处理态度来看，法院对涉外定牌加工是否构成侵权并不依据新法第57条进行判断，而是将涉外定牌加工作为一个例外情形一依照是否构成涉外定牌加工，国内加工方是否尽到合理的注意义务的思路进行判断。是否构成涉外定牌加工主要是从该涉外定牌加工的商品是否会抢占国内商标注册人的市场份额，是否会给商标注册人产生不良影响的角度进行判断。国内加工方是否尽到合理的注意义务则是从加工方是否审查了委托方的权利文件，是否签署委托加工合同等方面综合考量。但是这一判断思路由于尚无法律依据支持，很难保证在各地法院处理的一致性。

三、涉外定牌加工商标侵权判定的应有思路

由于商标侵权主要的认定要素是对商标的使用，如何应对涉外定牌加工中的商标侵权问题，关键点在于理清涉外定牌加工行为是否构成商标法意义上的“使用”这一问题。

（一）加工方与委托方的关系

加工方与委托方的法律关系认定问题关系到侵权主体和责任承担的判定。有观点认为，定牌加工的交货行为实际上属于买卖行为，加工方

与委托方构成销售关系。对此,笔者认为,销售关系的前提是双方以口头或者书面的形式签订了买卖合同,加工方与委托方之间签订的是定牌加工合同,属于承揽合同的范围。承揽合同是承揽人依照定做人的要求完成工作,交付工作成果,有定作人给付报酬的合同,属于劳务类合同,是一种劳动力的租赁。⁷⁾对于涉外定牌加工中,加工方与委托方的定做法律关系属于承揽,各界没有争论。在北京高院的《解答2006》中也采用了“定作人”与“承揽人”的概念。依据国际惯例,跨国承揽活动中的劳动力租赁可以视为委托方自己的劳动,即加工方在委托方所在国进行加工生产,即劳务输出。

(二) 是否把造成混淆作为判断商标侵权的主要条件

对于涉外定牌加工是否需要援引混淆可能性的问题,各界的观点尚不统一。一种观点认为“混淆的可能性”是在商品与商标不相同或者不完全相同时,判定商品是否类似,商标是否近似的判断标准,并非商标侵权的一般构成要件。在相同商品上使用相同商标(即“双相同”)即认定侵权的规定,认为不需要考虑混淆可能性。欧盟即采用这一观点:根据欧盟商标法(《共同体商标条例》第9条第1款,《欧盟商标指令》第5条第1款),在相同的商品或服务上使用相同的商标时,对商标的保护是绝对的,不要求混淆;只有在商标近似或者商品类似时,才必须结合混淆可能性来解释相似或者类似的概念。⁸⁾2009年颁布的《最高人民法院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》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。这一规定是以浙江省高院为代表的许多法院判定涉外定牌加工构成侵权的法律依据。

7) 王红亮:《承揽合同,建设工程合同》,中国法制出版社2000年版,第1-2页。

8) 张伟君魏立舟赵勇:《涉外定牌加工在商标法中的法律性质—兼论商标侵权构成的判定》,《中国知识产权》2014年第二期。

另一种观点则是将新商标法关于“双相同”的规定解读为“推定混淆”，也就是说在“双相同”的情形下，“可能混淆”仍然是判定侵权的一个隐含条件。如果有明确的证据能够证明不存在混淆可能性，即可以认定为不侵权。这一种观点源自《TRIPS协定》第16条第1款的规定，“在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，应推定存在混淆的可能性”，美国的商标法也将“混淆的可能性”作为认定侵权的必要条件。

笔者认为，新商标法关于“双相同”情形的侵权认定未纳入推定混淆要求，体现了商标法对商标权保护的加强，即给予“双相同”情形下的商标权以绝对保护，不再考虑混淆的可能性。当前仍有人将该项规定解读为推定混淆，而未从摒弃混淆的角度理解，这种解读显然是值得商榷的。无论是从该项规定的上下条文对比，我国保护注册商标的立法史还是从比较法的角度，都不能做如此解读。⁹⁾当然，给予“双相同”情形下的商标权以绝对保护，也是有条件的，即首先构成商标法项下的使用。

（三）涉外定牌加工中“商标使用”行为的界定

对于涉外定牌加工是否属于商标法项下的使用，各界观点不一。持否定态度的一方认为，涉外定牌加工的商品全部销往国外，并未进入我国的流通领域，不会被我国的相关公众所接触到，因此，这样的商标使用方式并未发挥区分商品来源的作用，不属于商标法项下的使用。而持肯定态度的一方则主张，相关公众应当包含参与涉外定牌加工的生产和流通活动的相关经营者。即使涉外定牌加工的商品全部销往国外，但是由于境内的该部分相关公众能够接触到并且能够通过其所贴附的商标识别商品来源，因此涉外定牌加工属于商标法项下的使用。

前文之所以探讨加工方与委托方的关系，是因为双方间合同性质的界定对于判断涉外定牌加工中的“商标使用”行为是否构成商标法意义上的“使用”至关重要。如果加工方与委托方的关系被定义为销售关系，

9) 孔祥俊：新修订商标法适用的几个问题(下) 人民法院报 2014-6-25。

那么双方的行为必然属于商业活动, 涉外定牌加工就构成商标法意义上的使用。但是如果加工方的行为实际为劳务输出行为, 那么加工方将完成的商品交付给委托方的行为不会构成流通领域的销售行为, 自然排除了通过销售商品而构成商标法意义上的使用的可能性。同时, 由于涉外定牌加工的商品, 全部用于出口而未在国内市场上流通, 虽然相关商品上也有贴附商标标识, 但是由于未体现公开性和商业性, 因而在承揽关系下的涉外定牌加工行为不属于商标法意义上的使用。既然该行为不构成商标法意义上的使用, 也就不可能构成商标侵权。

笔者认为, 涉外定牌加工是否属于商标法项下的使用应当从公开使用的角度出发结合商标的地域性原则进行分析。

首先, “商标法意义上的使用”应当以符合公开使用的要求为共识。所谓公开使用是指以附着商标的商品或者服务进入商业流通领域, 从而使不特定多数的相关消费者能够获知的方式使用。¹⁰⁾ 在2007年“康王”商标撤销一案中, 最高法院对于审理法院提出的有关原《商标法》第四十四条第一款第四项规定的有关“使用”的答复中指出, “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。”这一答复得到了新《商标法》的支持。新《商标法》第四十八条规定, 本法所称商标的使用, 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, 用于区分商品来源的行为。因此, 商标法意义上的使用应当是在商业活动中的使用, 即相关商品进入到了市场流通领域。商品进入流通领域不仅指产品客观上存在于流通领域的事实状态, 而且要求商标使用人具有销售该商品的主观意图。我国台湾地区商标法就明确规定了商标使用应当

10) 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, 中华商标第2014年第7期。

11) 《台湾商标法》第五条规定: 本法所称商标之使用, 指为行销之目的, 将商标用于商品, 服务或其有关之物件, 或利用平面图像, 数位影音, 电子媒体或其他媒介物足以使相关消费者认识其为商标。

以行销为目的。¹¹⁾ 然而, 涉外定牌加工生产和运输过程中的相关经营者并不以销售该商品为目的, 此类活动中的商标显然不属于商标的公开使用。

其次, 商标具有地域性, 相同或类似商品上的相同或近似商标在不同法域中归属于不同的权利主体是极为普遍的现象, 在国外注册的商标其效力不及于中国法域。我国商标法所规定的商标的使用必然仅针对中国大陆地区的相关公众。这种全部用于境外销售, 在中国境内不进入市场流通领域的附加商标(“贴牌”)行为在中国境内不具有识别商品来源的功能, 因而不属于商标使用行为。¹²⁾

综上, 涉外定牌加工的产品并未进入中国流通领域, 其商标并不发挥识别功能, 因而不属于商标法项下的使用。

实际上, 在商标法修订过程中, 涉外定牌加工侵权问题曾在最初的修订稿中有过体现, 但是最终被删除。这与涉外定牌加工问题本身涉及多方面因素有关, 但是如果对该问题不以成文法的形式加以明确适用, 仍会导致实践中同案不同判现象的出现。

因此, 笔者建议以司法解释的形式对涉外定牌加工侵权认定问题所涉及的主要内容, 如委托方是否在域外享有商标权, 出口国与商标权所属国是否一致, 定牌加工商品是否在域内流通等, 作为侵权判定的考量要素, 以明晰法律, 保证法律适用的统一。

四、司法与行政执法系统的最新态度

(一) 司法系统对待涉外定牌加工侵权认定的最新态度

通过对2013年以来的法院判决分析, 针对涉外定牌加工案件, 法院系统已经从一刀切的认定侵权或者认定不侵权, 转变为有条件的认定不侵权。如果加工方能够举证证明其已经对委托方的商标权履行了审查

12) 孔祥俊: 新修订商标法适用的几个问题(下) 人民法院报 2014-6-25。

义务，并且能够证明涉嫌侵权货物全部出口委托方享有商标权利的域外，不在中国境内销售，众多法院会据此认定，涉嫌侵权货物所贴商标并未发挥商品来源的识别意义，不会损害国内商标权利人的利益，进而不构成商标侵权。

案例三¹³⁾

2013年，在苏州市协安贸易有限公司诉鳄鱼恤有限公司确认不侵犯商标权之诉中，原告出口日本的带有“CROCODILE”商标的服装被上海海关查扣，经调查上海海关开具《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，对原告该批货物不能认定是否侵犯被告的“CROCODILE”商标专用权。被告在被告知此次查扣事件之后，并未采取任何法律行动，上海海关在期满后，对原告的该批货物予以放行。原告为避免此类查扣事件的再次发生，向法院提起确认不侵权之诉。一审法院在审理后认为，原告加工的商品全部出口给日本委托方，不在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案货物，涉案货物所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在我国国内市场发挥识别商品来源的功能，并且吊牌及洗熨标上并无原告的任何信息，故涉案货物在日本销售不会造成国内相关公众对服装来源的混淆，误认。一审法院最终认定原告不侵权。

案例四¹⁴⁾

在2013年审结的鳄鱼恤公司诉青岛瑞田服饰有限公司“CROCODILE”商标侵权上诉案中，山东省高院持有与案例一中上海法院相同的态度，认为涉外定牌加工不在中国市场流通的产品行为不构成商标侵权。在江美峰诉长林五金制品有限公司上诉案¹⁵⁾中，广东

13) 参见上海市浦东新区人民法院民事判决书，(2013)浦民三知初字第336号。

14) 参见山东省高级人民法院民事判决书，(2012)鲁民三终字第81号。

15) 参见广东省高级人民法院民事判决书，(2013)粤高法民三终字第148号。

省高院以长林五金制品有限公司的涉外定牌加工行为不构成商标性使用为由，认定被告不侵权。

（二）行政执法系统对待涉外定牌加工侵权认定的最新态度

虽然司法部门对于涉外定牌加工是否构成侵权的态度逐渐明朗，但是其判断的标准尚未通过法律的形式加以确定。为避免不必要的行政诉讼，目前，海关部门在执法中对于查扣的涉外定牌加工的货物统一采用下发《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》的形式，对涉嫌货物做出不能认定侵权的裁定，迫使对此裁定不服的国内商标权利人通过民事诉讼途径解决纠纷。这一原则在上文所述的苏州市协安贸易有限公司诉鳄鱼恤有限公司确认不侵犯商标权之诉中得到了很好的体现。

当然海关部门并非机械的做出“不认定侵权”的裁定，而是参考如下条件：首先，被查扣货物的权利人（即定牌加工的加工方）尽到了合理的注意义务，如对委托方的国外商标权利进行核实；其次，被查扣货物全部销往委托方享有权利的境外。

五、结语：涉外定牌加工的委托方和加工方的应对建议

正如上文提及的涉外定牌加工行为不构成商标侵权的观点也是中国目前司法实践中为多数法院所支持的观点。但是基于法律的滞后性和司法实践仍不统一的现状，外国企业在中国国内企业在进行定牌加工贸易时应当采取有效措施减少或避免商标侵权的风险，并在产生商标侵权行为纠纷时聘请专业律师积极应对，争取最有利的裁判结果。

（一）委托方的应对对策

案例五

美国某礼品公司常年委托中国企业生产带有某英文商标的商品，随后其中一个生产商在中国抢注了其商标，并以此要求该美国公司高价购回该商标，否则即对美国公司在中国的生产行为和出口行为进行侵权投诉，严重影响了美国公司在中国的生产和美国的销售。此类案件在涉外定牌加工行业并不少见。

为避免相关法律风险，作者建议在中国进行定牌加工的委托方采取如下措施积极应对：

第一，积极在中国进行商标注册。

由于中国商标法以申请在先而非使用在先为原则，在实践中，加工方据此恶意抢注委托方在先使用商标的情况频发。

通常来讲，恶意抢注是加工方在未与委托方进行事前沟通的情况下，率先注册委托方商标的情形。上述加工方多数是在与委托进行贸易合作的过程中，对委托方企业有了较为细致的了解，意识到其商标的潜在价值。在这种情况下，为了谋取不正当的利益而抢注定牌商标。这些加工企业在抢注商标后，主要的牟利方式是强迫委托方与其长期合作或者要求委托方高价收购商标；或者自行生产，销售与委托方相同类型的产品。如果企业有意向与中国企业进行长期的定牌加工贸易，那么进行商标注册是有效预防加工方或第三人恶意抢注商标的有效措施。

第二，与加工方约定瑕疵品处理的条款。

如果委托方并未与加工方对加工过程中产生的带有定牌商标的瑕疵品的处理进行约定，那么加工方就可能将瑕疵品转入流通领域进行销售。这一事实可能成为将来侵权诉讼中对委托方不利的证据。因此，为避免此类事件的发生，在加工承揽合同中约定瑕疵品销毁或回收的条款是避免此类事件发生的有效手段。

第三，出口海关的选择。

出口海关的不同，决定了管辖法院的不同。鉴于各地法院对于涉外定

牌加工是否构成商标侵权的执法标准不完全一致，因此，委托方在进行商品出口时，应当审慎选择出口的海关。尽量选择对于涉外定牌加工不构成侵权态度比较明确法院所在的海关，是降低风险的有效途径。

第四，通过合同约定避免纠纷的发生。

为来往贸易的便利，许多国外企业纷纷在中国设立子公司。许多子公司在成立后，即就母公司的商标申请商标注册。由于子公司的独立法人地位，其申请的商标母公司在未经授权的情况下，无权使用。这直接导致了本文开始的案件一的发生。因此，笔者建议作为委托方的国外企业在中国设立子公司时，应当对于母公司所拥有的商标在中国进行注册的问题进行特别约定，以避免纠纷的发生。

（二）国内加工方的应对对策

案例六

尼日利亚某公司委托常州某厂定牌加工一批带有“MARK”商标标记的汽车配件，委托方提供了该商标在尼日利亚的注册证和使用授权书，常州某厂认为手续齐全，便开始安排生产。不久，该工厂就被美国一公司举报涉嫌侵犯其在中国的注册商标专用权，常州工商进行了调查，并认定常州该工厂构成商标侵权，并封存了侵权产品。该工厂不解的是既然美国公司在尼日利亚没有商标注册，而委托加工的汽车配件全部出口尼日利亚，并不会对美国公司造成任何实际损失，为什么会构成侵权呢？在我国商标法对涉外定牌加工是否构成侵权无明确规定的情况下，这一问题尚无法得出明确的结论。

作为知识产权专业人士，我们建议中国加工企业通过下列措施避免上述风险。

第一，增强法律意识。

加工方首先应当做的是树立诚实信用的经营理念，并通过聘用法律顾问、组织商标法培训等等方式，增强员工的法律意识和风险防控意识，避免侵犯他人的商标权。

第二，签订并妥善保管书面委托加工合同。

有些生产企业进行定牌加工贸易，仅凭口头约定，连基本的合同都不签订。因此，为明确双方权责，制定书面合同，并就委托方的商标涉及到侵权时的责任承担问题进行约定，以最大限度地保护自己的权益。同时，对于书面委托加工合同的妥善保管，可以有效减轻加工方在后期诉讼时，证明自身审查义务的举证负担。

第三，审查委托方的商标权属证明文件。

加工方在与委托方签订委托合同之前，应当对委托方的商标权进行审查。在具体操作上，首先，可以要求对方提供注册商标权利证书的原件；其次，根据证书上的商标号码在商标局所链接的网站上进行核实，并审查核定使用商品的范围，以确保加工商品是否在核定使用的商品范围内；最后，核查商标证书的有效期，保证商标注册证书的有效性。如果委托方所委托定牌商标在中国为他人所注册，则需要要求委托方提供其他权利证明，通常是相关的商标使用许可合同及国外商标注册证明文件。对于许可合同应当从注册商品类别与委托加工商品是否一致，许可使用的地域范围，许可使用的时间是否届满等方面进行审查。

Trademark Infringement-OEM Issues

Celia Y. Li & Kim G. Dai

Abstract

Original equipment manufacturer (hereinafter refer to as “OEM”) is developing rapidly in China, especially the coastal regions. However, within the recent decade, there are many debates over the constitution of trademark infringement concerning OEM exportation products, and there is still no conclusion in both the academic and practical fields. The situation not only reflects the shortage of regulations, but also put the foreign principal companies and domestic processing companies into dilemma. By empirical approach, the paper discusses the reasons for the distinction on this issue between law enforcement branch and justice branch. Furthermore, the paper puts forwards the points on disputes, such as the application of confusion theory and trademark use, by analyzing the different views among others. Last but not least, the paper provides some suggestions on how to avoid or reduce the legal risk of trademark infringement for both the foreign and domestic companies who are doing business in China.

Keywords

Original Equipment Manufacture, trademark infringement, OEM, principal company, processing company