

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

孔祥俊*

摘要 商标使用行为由形式要素与实质要素所构造,可以从形式与实质、价值与功能及主观与客观等多个维度进行界定,但商标立法的实质主义是其底色。商标使用行为的构成应以商标标识的识别性和商业使用的公开性为必要,以商标法效力范围为默示前提,并区分商标使用与商标标识使用。涉外贴牌加工商标侵权判断应当以构成商标使用为坐标,以商标法效力范围内的市场活动为事实依据,据此以不构成商标使用和商标侵权为原则和常规,构成商标使用和商标侵权为例外和补充,形成原则与例外并存互补和相互协调的定性格局,恰当地实现相关利益平衡。不构成商标使用和商标侵权的例外情形应当回归属人管辖和效果原则之法律轨道,并根据事实与价值,实现法律标准的明晰化和行为种类的类型化。

关键词 商标的使用 涉外贴牌加工 商标法的地域性 属人原则 效果原则

一、引言:回归商标使用的法律原点

商标使用是商标法的核心概念,但其具体运用经常歧见纷纭。美国有的判例甚至认为,“使用”是商标法发展出来的反复无常的变色龙术语(the chameleonic term)。^{〔1〕}例如,如何

* 上海交通大学讲席教授。本文系国家社科基金重大项目“数字网络空间的知识产权治理体系研究”(项目编号 19ZDA164)的阶段性研究成果。

〔1〕 See Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., 508 F.2d 1260 (5th Cir.1975).

在涉外贴牌加工商标侵权判断中界定商标使用,就曾沸沸扬扬地争论了20年,^{〔2〕}充分体现了界定商标使用的疑难复杂,堪称研究商标使用界定的样本。^{〔3〕}

21世纪初期以来,我国法院在涉外贴牌加工商标侵权裁判中观点纷呈、极不统一,理论界也有各种解读。所涉法律标准在二十年间一直悬而未决和争议迭起,确实为法律适用中的罕见现象。前些年此类案件停留在地方法院裁判,近年来最高人民法院先后作出多个裁判,但相信也不会因为最高人民法院的新近判决而彻底止息争议。可以说,最高人民法院试图解决相关问题,但并未很好地解决,甚至在法律适用上有很大的任性和多变。司法态度的稳定和统一,不仅仅是观点和个案胜败之争,更具有重要的社会后果,^{〔4〕}殊不可等闲视之。

涉外贴牌加工商标侵权裁判基本上都聚焦于商标使用行为和市场混淆的界定。无论什么具体观点以及所涉争论以何种面目呈现出来,背后的实质总归是如何界定商标使用行为以及贴附商标的行为是否为商标使用。近年来最高人民法院的多个再审判决亦然,只是先后的司法态度截然不同。例如,2015年“PRETUL”商标案再审判决认为,“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性”,不能被认定为商标意义上的使用行为。^{〔5〕}2017年“东风”商标案再审判决认为,“商标的本质属性是其识别性或指示性,基本功能是用以区分商品或者服务的来源。一般来讲,不用于识别或区分来源的商标使用行为,不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆,以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能,不构成商标法意义上的侵权行为”。^{〔6〕}2019年“HONDAKIT”商标案再审判决认为,涉外贴牌加工中贴附商标属于“商标的使用”,构成商标侵权。^{〔7〕}在上述最高人民法院再审判决中,短时间内在后判决断然否定了在先判决的裁判观点,确实有点超乎寻常和匪夷所思,在最高人民法院裁判历史上当属

〔2〕 一般认为第一案为美国NIKE公司诉西班牙CIDESPORT公司和浙江嘉兴银兴制衣厂案,广东省深圳市中级人民法院民事判决书,(2001)深中法知产初字第55号。

〔3〕 综观历年来的裁判,涉外贴牌加工商标侵权判断中的问题通常集中于贴牌是否属于商标法意义上的使用、商标权的地域性,以及是否会导致商品来源混淆等问题,透过纷繁的表述,法律争议的核心通常为是否构成商标使用。

〔4〕 近年来民事司法关于不侵权的态度已经影响了刑事司法,例如,浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于办理涉外定牌加工等侵犯知识产权刑事案件有关适用法律问题的会议纪要》规定,合法授权范围内的涉外定牌加工行为不宜以假冒注册商标犯罪论处。不知在民事司法变更为构成侵权态度的情况下,刑事司法又如何自处。刑事司法事关人身自由,变来变去的司法态度对于经济活动必然产生严重的威胁和危害。

〔5〕 参见浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷一案,最高人民法院民事判决书,(2014)民提字第38号。

〔6〕 参见江苏常州金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷案,最高人民法院民事判决书,(2016)最高法民再339号。

〔7〕 参见本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案,最高人民法院民事判决书,(2019)最高法民再138号。

罕见。^{〔8〕}按照这种在后裁判轻易推翻前例的做法,今后是否还会态度反转,也未可知。这足以说明,商标使用行为在商标侵权判断中的具体适用之困难。

总之,尽管裁判理由的具体表述略有差异和不排除有折中观点,但涉外贴牌加工商标侵权判断的主流争议——贴附商标行为是否为商标使用及是否造成市场混淆,还停留在法律和逻辑之争。此类贴附商标行为是否构成商标使用,成为商标侵权判断的坐标性要件。从涉外贴牌加工中商标使用之复杂界定,可以略见商标使用行为在商标法中的重要性和疑难性之一端,实际上商标使用行为的界定具有更为复杂的面相。鉴于商标使用问题的重要性和复杂性,本文拟以涉外贴牌加工中商标使用认定为样本,就商标使用行为的法律构造及相应的侵权判断展开探讨。

二、实质主义立法背景下的“商标的使用”

就界定商标使用行为而言,商标法的规定是起点也是归宿。界定商标使用的内涵外延,需要准确把握商标使用规定的来源、立法背景以及精神实质。

(一)“商标的使用”与商标侵权构成

2013年修订后的《商标法》第48条将“商标的使用”规定在第六章“商标使用的管理”之中,而“商标侵权行为”则规定于第七章“注册商标专用权的保护”。其中,《商标法》第57条第(1)、(2)项分别规定的“使用与其注册商标相同的商标”和“使用与其注册商标相同或者近似的商标”,是商标侵权的核心构成要素。司法裁判通常认为,此处规定的使用相同或者近似商标,就是将被诉标识用作商标即商标使用,也即用作商标或者商标使用是商标侵权行为的构成要件。因此,尽管《商标法》第57条第(1)、(2)项与第48条的表达和规范语境不同,但前者显然蕴含了被诉标识构成商标使用的要件要求。而且,《商标法》第七章规定的具体行为都是以商标注册人为使用主体,但第48条并未将使用主体限定为商标注册人。无论是商标注册人的使用,还是商标侵权中被诉标识的使用(被他人使用),虽然商标使用主体不同,但界定是否构成商标使用的实体标准应当一致。

(二)商标使用的轴心:“用于识别商品来源”

我国商标法对“商标使用”的规定有个沿革过程。^{〔9〕}1983年《商标法实施细则》第20条

〔8〕即便有变更司法政策之意,变更之快也令人惊讶。2016年7月最高人民法院声称对于知识产权司法政策进行调整,提出“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的司法政策,同时对涉外贴牌加工商标侵权问题提出如下司法标准:“对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权,产品全部出口该目的国,我国境内加工方已经尽到必要、合理审查注意义务的,原则上可以认定境内加工方的生产加工行为不构成侵犯商标权。”参见宋晓明:“在全国法院知识产权审判工作座谈会上的总结讲话”,载陶凯元主编:《知识产权审判指导》(总第28辑),人民法院出版社2016年版,第22—35页。“HONDAKIT”商标侵权案再审判明确援引前述调整以后的司法政策,却做出了构成商标侵权的判决,见前注〔7〕。

〔9〕我国《商标法》于1982年制定,先后经历四次修订。《商标法实施细则》则于1983年制定,历经1988年和1993年的修订,于2002年改为《商标法实施条例》,并于2014年修订《商标法实施条例》。1982年《商标法》即设有“商标使用的管理”(第六章),此后一直保留该专章规定。

第2款规定：“对商标的使用，包括用于广告宣传或展览。”1993年《商标法实施细则》第29条对“商标的使用”的界定进行了完善，将其修改为“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、展览以及其他业务活动。”2013年《商标法》以条例的界定为基础，在第六章“商标使用的管理”中首先对商标使用进行了界定，即“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、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，用于识别商品来源的行为”（第48条）。该修订丰富了商标使用的内涵，即历次修订的《商标法实施细则》对于商标使用的界定均来自于使用的载体（即在什么载体上使用），以及只是在载体范围的列举上有所拓宽，但《商标法》除沿袭其对于商标使用载体的规定外，增加了“用于识别商品来源”的定性内容，从而实现了形式（定量）要素与实质（定性）要素的合一。

作为“商标使用”的界定要素，“用于识别商品来源”的表述是在2013年修订《商标法》的过程中，由最高人民法院建议，最早由国务院法制办起草修订稿时加入，以后一直保持到修正案的通过。最高人民法院建议增加该规定的背景是，司法实践中商标使用的界定问题日益重要和突出。由于申请注册商标都是为了将注册商标用于识别商品来源，在商标授权确权程序中商标使用行为的界定并不太多涉及“用于识别商品来源”问题，当时的讨论主要围绕商标侵权中商标使用行为的界定。2010年前后，法院在商标侵权裁判中多有涉及“商标意义上的使用”问题，^{〔10〕}通常将其作为商标侵权的首要要件，被诉侵权行为是否属于商标使用，经常成为争议的核心话题和焦点。实践中已感到，在商品（包括服务）上贴附或者使用特定商标标识，并不能简单地与商标使用划等号，有些商标标识并非用于识别商品来源；例如当时司法实践中就提出了“商标性使用”“商标意义上的使用”和“商标侵权意义上的使用”之类的概念，^{〔11〕}进而在此基础上界定被诉商标标识使用行为是否构成侵权。这说明，商标使用不但需要有商标使用之形式，更需要有识别商品来源之实质，如此才能在纷繁复杂的商标使用或者貌似商标使用中，去伪存真和透过现象看本质。有的法院在界定商标使用时，甚至直接将区分商品来源作为其要素。^{〔12〕}可以说，2013年《商标法》修订之前法院对于商标性使用的讨论和实践，构成了最高人民法院建议在“商标的使用”界定中增加“用于识别商品来源”之定性要素的重要背景和实践基础。因此，2013年修法中的相关表述，显然不是空穴来风，而是对实践中界定“商标意义上

〔10〕 例如，北京市第一中级人民法院民事判决书，（2006）一中民终字第3739号；北京市高级人民法院民事判决书，（2006）高民终字第1429号；北京市第一中级人民法院民事判决书，（2007）一中民初字第470号；北京市第二中级人民法院民事判决书，（2007）二中民初字第10758号；广州市中级人民法院民事判决书，（2009）穗中法民三终字第42号；重庆市高级人民法院民事判决书，（2009）渝高法民终字第43号；浙江省高级人民法院民事判决书，（2009）浙知终字第140号。

〔11〕 例如，“判断某一行为是否构成商标侵权行为，首先须认定的是该使用商标的行为是否为商标意义上的使用，如不是，则即便是在相同或者类似商品上使用了相同或近似的商标，亦不构成商标侵权”。参见北京市第一中级人民法院知识产权庭编：《知识产权审判分类综述》，知识产权出版社2008年版，第71—72页。这种认识在商标侵权裁判中属于常见的表达。

〔12〕 如北京市高级人民法院于2006年3月7日发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2006〕68号）第2条。

的使用”的提炼和升华,或者说只是对商标使用行为本质属性的总结和表述,算不上创新。^[13]

识别商品来源是商标的固有属性,不用于识别商品来源的使用是不符合商标固有属性的使用,不能构成商标使用行为。尽管商标使用的形式多种多样,但不论具体形式如何,其基本点都是为识别商品或者服务而进行的使用,万变不离其宗。如果使用的标识起不到识别商品来源的作用,即使使用在相同类似商品上,也不属于商标权禁止使用的范围。因此,在《商标法》第48条有关“商标的使用”的规定中,“用于识别商品来源”是构成商标使用的核心要素和本质特征,也是最能体现商标属性的要素。

此外,在界定“商标的使用”中纳入“用于识别商品来源”,也实现了商标注册与商标使用在界定上的内在统一。自1982年开始《商标法》即规定,申请注册的商标或者商标使用的文字、图形或其组合“应当有显著特征,便于识别”。2001年《商标法》开始增加专条规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来”的标志,可以作为商标申请注册。这些商标可注册性要素的规定中,“显著特征”“便于识别”以及“能够……区别开来”的表述均表明识别性是商标的本质特征,识别性早已存在于商标法规定之中,并不是2013年《商标法》首创地界定“商标的使用”,只不过是体现为“可注册性要素”与“商标使用的不同场景”的差异化表达。

(三)立法取向选择:商标使用的形式主义与实质主义

法律具有形式性与实质性,两者存在着制度设计的侧重点和立法导向之差异。重形式的立法强调规范刚性和外观,体现的是法律要件和判断标准的外在性和客观化,但相对缺乏制度本身的内在平衡和实质公平。重实质的立法体现的是规范弹性,更为重视法律规则的内在公平和适当性,强调法律标准的实质性考量和制度本身的实质公平,体现的是法律要件和判断标准的裁量性和实质公平性。关于商标使用行为的界定,早期流行的是形式主义方法,即只要在商品或者服务上以贴附或者其他方式使用特定的商标标识,不论其实际目的和功能如何,都构成商标使用。后来更加看重商标使用的实质,即商标使用必须具有识别商品来源的目的和功能,才可以构成商标使用。只具有商标使用的外观和形式而不用于识别商品来源的,不属于商标使用。2013年以前的《商标法实施条例》只是在形式意义上界定商标使用,这或许是早期执法产生商标与商标标识不分、以及贴附商标标识即为商标使用这一认识的直接原因。2013年《商标法》在“商标的使用”界定中引入“用于识别商品来源”的要素,则为实质性界定提供了支撑。

在涉外贴牌加工商标使用行为的认定上,典型地存在形式与实质的区分。采取形式主义的判决认为,根据商标的地域性原则,不管生产出来的产品是否出口至国外,只要定牌加工行为发生在中国境内,已经在中国实施了把商标贴附在商品上的行为,就应当认定为商标侵权行为(如早期的耐克商标案判决)。^[14]采取实质主义的判决则根据中国境内在贴牌加工产品上

[13] 诚如最高人民法院判决所言,2013年《商标法》第48条规定之“用以识别商品来源的行为”,“系2013年商标法修改时新增加,但并不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质的变化,而是对商标的使用进行的进一步的澄清”。参见莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害“PRETUL”商标案,最高人民法院民事判决书,(2014)民提字第38号。

[14] 见前注[2]。

贴附的商标是否在中国境内具有识别商品来源的属性,认定是否构成商标使用和侵权(如前引“PRETUL”商标案和“东风”商标案再审判决)。^[15] 主要从2001年《商标法》修订开始,我国相关制度设计经历了由重形式到重实质的变化。2013年《商标法》在“商标的使用”界定中明确“用于识别商品来源”的要求,则是正面接受了实质主义。商标使用的界定采取实质主义界定不是孤立的,只不过是立法态度转变的一个侧面。

商标法由形式到实质的转变,是准确理解商标使用行为的重要制度背景和基础。在涉外贴牌加工的商标侵权判断中,对于商标使用行为的认定,确实体现了在重形式与重实质之间反反复复的螺旋式发展过程。了解《商标法》在商标使用界定上由重形式到重实质的转变,就应当更为清晰地明了,仅是贴附商标的行为,只具有商标使用的形式,还未必具有商标使用的实质。“用于识别商品来源”的实质要素对于界定是否构成商标使用和商标侵权更为关键,以在中国境内是否发挥识别商品来源的功能,作为判断涉外贴牌加工中贴附商标的属性,更符合《商标法》关于“商标的使用”之规定的精神实质。

(四) 商标使用的主观要素与客观要素

在“商标的使用”的界定中,涉及如何看待主观与客观的关系。立法者对2013年《商标法》第48条是这样解读的:“商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的的使用商标,或者将商标用于非商业活动中,都不构成本法意义上的商标使用。”^[16] 该解读显然揭示了商标使用的界定包含了主观要素和客观要素,即:“以识别商品来源为目的”是使用的目的,属于主观要素;“将商标用于商业活动的行为”是客观要素,惟有如此,使用才能发挥识别作用,成其为商标使用。主客观因素显然相辅相成和相互统一,但客观的使用行为仍是决定性因素,是认定商标使用行为的基础,使用目的往往也是通过使用行为表现出来。诚如最高人民法院在“HONDAKIT”商标侵权案的再审判决中所说,“商标使用行为是一种客观行为”。^[17] 只有用作商标的初衷和目的,但未被实际用于商业活动,或者在商业活动中未作识别商品来源的使用(如他人的正当使用),除非承认即发侵权,否则是无法构成商标使用行为的。用于识别商品来源显然不仅是指向目的,而且首先是指实际发生的市场功能,功能才是定性的基础,通常不能按照目的来定性。

三、识别性与公开性:商标使用行为定性的基点

界定商标使用行为首先要符合并表达商标和商标权的本质属性,也即商标和商标权的性质直接决定商标使用行为的构成。商品来源的识别性是商标的本质属性,商标权则是保障商品来源识别性的权利,商品来源识别功能的发挥则依赖于公开的商业性使用。商品来源的识别性和商业使用上的公开性,是界定商标使用的基点。

[15] 见前注[5]、[6]。

[16] 全国人大常委会法制工作委员会编、郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第95页。

[17] 见前注[7]。

(一) 商标使用的界定首先基于商品来源的识别性

商标权的要义是排除他人进行造成商品来源混淆的使用。例如,美国联邦最高法院早在20世纪初的判决中指出,不同于专利法和版权法,商标法并不赋予对文字和符号的独占权,因为创设该制度的目的并非激励革新。经营者仅在防止致使消费者具有混淆可能性的擅自使用上对其商标具有“财产”权利(“property” rights)。^[18] 美国参议院在兰哈姆法(即联邦商标法)的附送报告中还引述了这一观点。^[19] 权利人在商标中的财产权利,仅以防止未经许可进行导致消费者混淆的使用所必要的服务为限。^[20] 该法院在另一判决中更加明确地指出:“商标赋予什么样的新权利? 它并非赋予禁止使用(构成商标的)文字本身的权利。它不是版权……商标仅给予禁止他人使用而保护商标所有人的商誉不被用于冒名销售商品的权力。如果商标是以不欺骗公众的方式进行使用,我们就觉得没有太大必要防止其用于告知真相。”^[21] 美国著名的拥有高被引率的联邦法官 Learned Hand 在1937年的一份法律意见中对商标权的属性曾作如下之描述:“商标不是通常意义上的财产,而只是指示商品来源的文字或者符号。商标所有人获得的权利是防止商标所使用的商品与他人商品产生混淆,以及防止通过使用误导性商标而被竞争对手抢走生意。除此之外,商标别无其他权利。”^[22] 可见,商标的目标不是激励创新,商标的性质和价值不是构成商标的文字和符号本身,而是其对于商品来源的识别力。离开区别商品来源的能力,商标就不再成其为商标。

我国商标实践中出现的商标与商标标识、商标近似与商标标识近似之类的区分性概念,均旨在区分商标与商标标识,即前者作为一种能够识别商品来源的商标,后者则是商标的构成要素,而法律保护的是前者。二者最直观的区别是,使用商标的构成要素而不用以识别商品来源的,即不构成商标使用;使用构成要素而并未造成混淆的,可以不认定构成商标侵权行为。^[23] 尽管商标与商标构成要素事实上经常发生重合,但在法律观念上是区分的,即商标构成要素不是商标法保护的目标,法律保护的是识别商品来源意义上的商标。

商标标识与商标的区分观念和实践早已暗含在商标法有关规定之中,只是认识和实践有一个发展的过程,其中在商标侵权判断中引入混淆元素就是一个显著的标志。由于2013年修

[18] See *E. I. Du pont De Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S.100, 102(1917). 甚至此前美国最高法院判决就区分商标与发明或者发现,认为商标标识缺乏“新颖性,发明,发现或者任何脑力的成果”,以及不要求“任何想象、设想、天才或者苦思冥想”。See *Trademark Cases*, 100 U.S.82, 94(1879).

[19] See S. REP. NO. 79-1333, pp.1-17.

[20] See Margreth Barrett, “Finding Trademark Use: the Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses ‘In the Manner of a Mark’”, *Wake Forest Law Review*, Vol.43, No.4, 2008, p.5.

[21] See *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S.359, 368(1924).

[22] *Indus. Rayon Corp. v. Dutchess Underwear*, 92 F.2d 33 (2d Cir.1937).

[23] 诸如,“妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系……认定是否构成近似商标,要根据案件的具体情况。通常情况下,相关商标的构成要素整体上构成近似的,可以认定为近似商标。相关商标构成要素整体上不近似,但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的,可以采取比较主要部分决定其近似与否。”此处商标近似判断中即区分商标与商标构成要素。参见2011年《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发[2011]18号)。

订之前的《商标法》第52条第(1)项将商标侵权行为规定为“在同一种或者类似商品上使用相同或者近似商标”,所以早期商标执法司法实践不考虑市场混淆要素,对于商标采取的是形式化的保护,即将商标与商标标识作同一性理解,贴附或者使用的商标标识与他人注册商标相同或者近似,就可以认定构成侵权。这是形式主义执法司法时期的通行做法。但是,商标司法解释实质上认识到商标与商标标识的区别,商标近似解释为混淆性近似,^[24]这就意味着,即便是商标标识客观上近似,但不足以产生市场混淆的,可以认定为不构成商标近似,其本质是区分商标与商标标识。如前所述,2013年《商标法》第57条第(1)(2)项规定了两类基本侵权行为,对于前者来说,被诉行为首先是商标使用,即被诉标识被用于识别商品来源,如果不具有识别意义,并不构成侵权;而后者则以市场混淆为构成要素。

区分商标标识与商标的根据是,商标权并不简单地保护构成商标的文字图形等要素,而是保护其识别商品来源的能力,在商标侵权行为的构成上也体现为须有妨碍识别商品来源能力的损害,市场混淆标准就是其体现。2013年修订的《商标法》关于商标侵权行为构成要件的规定,体现了这种区分,比如其第57条第(2)项之规定——“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”,如果并不“容易导致混淆”,此时仅属于商标标识或者商标构成要素的使用,并不构成商标性使用,所使用的商标标识或者商标构成要素并不发挥商品来源识别的作用,因而不构成商标侵权。该法第59条第1款规定的“正当使用”更是将商标与商标标识区分开来,即商标中的构成要素可以被他人作非识别商品来源意义上的使用。也即,正当使用的情形虽然貌似使用注册商标,但因所进行的使用或者使用的商标构成要素并不用于识别商品来源,故其不属于商标性使用,不构成商标侵权行为。不用于识别商品来源是构成正当使用的根据,换言之,商标权并不是对其构成要素的垄断使用权,而仅排斥他人损害其识别商品来源的使用行为,而不用于识别商品来源的使用行为并不与商标权功能相冲突,也就不构成商标侵权。

涉外贴牌加工中的商标贴附,它首先是对于商标标识的客观使用,即客观上将境外委托人指定的商标标识贴附在受托加工的产品上,具有使用商标的外观和形式。但是,这种客观使用的外观还不足以构成商标法意义上的商标使用。商标法上的商标使用是在商标法管辖的市场范围内,使用商标标识以识别商品来源的行为;如果不具备后一个条件,这种使用也就仅具有标识使用的意图和意义,而若将之纳入注册商标专用权的排他性范围,实际上就混淆了商标标识使用与商标使用,使得注册商标专用权的保护变成了专利权和著作权那样的范式,这与商标权保护是一种商业标识权保护的性质相背离。

(二) 商标的功能与商标使用行为

在现代商标法之下,商标具有两种基本功能,即识别商品来源和承载商誉。与此相适应,商标权首先是保护商标的商品来源的识别性,其次是保护商誉。商标法的目标是保护消费者

[24] 参见2002年《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》(法释[2002]32号)第9条。

不受欺骗和混淆,以及保障销售商使用其经努力获取的声誉销售商品的能力。^[25]而且,大体上可以说,就商标的功能或者商标权的保护而言,商品来源的识别性是基础,商誉是延伸。当然,两种属性存在历史的和现实的交织。

商标的商品来源识别性体现的是一种信息传递功能。“商标法的核心是基于‘信息传递模型模式’(the ‘information transmission model’)。”该模式将商标视为传递市场信息的工具,而商标法的目标是防止其他人使用相同商标欺骗或者混淆消费者。^[26]“商标法的焦点是保护商标的来源识别和信息传递功能。它以此实现三个重要政策目标。首先且最为重要的是,它用于减少消费者搜寻成本。通过保持专有性,商标法确保消费者能够依据商标获取其通过以往的经历、广告或者口口相传知道的产品信息。……其次,保护商标的专有性能够支撑销售者维持和改进产品质量。……再次,保护商标降低消费者被误导购买其不喜欢的产品的风险。”^[27]在一般商标侵权构成中,市场混淆是要件之一,这本身是保护商品来源的识别性的体现,例如(商标)侵权的传统基石是消费者混淆,并且为获取禁令救济,原告必须表明被告的使用行为可能导致混淆。^[28]依据信息传递模式,仿冒商标的损害本质是仿冒行为使消费者误认为产品来自其非真正的来源、与商标所有人有关联关系或者为其所担保。^[29]一如“PRET-UL”商标案再审判决所说:“是否破坏商标的识别功能,是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。”^[30]

根据我国《商标法》第8条之规定,能够申请注册商标的必须是能够识别商品来源的标识,可识别性是获取商标权的基本条件。这足以说明商品来源的识别性是商标的根本属性。

就涉外贴牌加工中的商标使用而言,由于加工产品不在中国境内销售,在中国境内不存在购买该产品的相关公众,也就不存在相关公众将所贴附的委托人指定的商标用作识别商品来源的问题,因而此时所贴附的委托人商标只是商标标识,在中国境内不具有商标应当具有的识别功能,也不存在与国内注册商标在识别商品来源上的冲突问题,以及无从在中国境内利用国内注册商标所对应的商誉。因此,涉外贴牌加工中的商标贴附只是完成受托加工产品的一个工作环节,既无在中国境内识别商品来源的目的,也无客观上的中国境内识别效果,不具有商标的信息传递、质量保障和商誉等功能,也就无从损害国内注册商标的相应功能。至于说贴牌

[25] See Robert G. Bone, “Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law”, *Boston University Law Review*, Vol.86, 2006, p.567.

[26] *Ibid.*, p.549.商标保护的目的是“保护消费者识别不同竞争者的能力”, *Park N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S.189, 197-98(1985).商标法“确保消费者收到的品牌信息是精确的”, See J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademark Law and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, 4. Aufl., 2005, § 24, Rdn.6.

[27] See Robert G. Bone, *supra* note 25, pp.554-556.

[28] See J. Thomas McCarthy, *supra* note 26.

[29] See Robert G. Bone, *supra* note 25, p.558.

[30] 见前注[5]。

加工产品进入目标国市场会损害国内注册商标到目标国投资,显然太过牵强附会,也过于强化国内注册商标的功能和排斥力,因此很难成立。而且,境外委托方在目的国具有注册商标时,其本身即足以排斥国内商标注册人以相同或近似商标进入,根本不发生损害国内注册商标投资功能的可能性。

“HONDAKIT”商标案再审判决指出,《商标法》第57条第(2)项规定了“容易导致混淆的”要求,“商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能,侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看,商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则,且不以造成实际损害为侵权构成要件。前述商标法规定的‘容易导致混淆的’一语,指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品,有发生混淆的可能性,并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品,也并不要求混淆的事实确定发生。”^[31]任何情况的评价都有其特定的前提事实,就涉外贴牌加工适用的场景而言,《商标法》规定的“容易导致混淆”存在一种前提,即贴附特定商标的产品投放中国境内市场,如果根本不以在中国境内市场上的流通和交易为目的,则不存在评判于中国境内市场是否“容易导致混淆”的基础,探求是否具有混淆可能性就属于所谓“皮之不存毛将焉附”的伪命题。

(三) 商标的商业性公开使用与内部非商业性使用

界定商标使用行为,必须对使用的场景或者方式进行深化研究,二者决定着商标使用的定性。商标之所以能够发挥识别商品来源的作用,是因为它被使用在商业之中,即公开地使用在市场之中,和面向相关公众,使得相关公众能够据以将其与特定的单一来源联系起来,起到区分不同生产销售者的作用。与在商业中使用不同的是,一些商标注册人内部的使用以及其他商业交易中不用于识别商品来源的使用,都不属于商标性使用。正因为如此,一些国家的商标法和商标法理对于具体使用问题进行了精心的界定。

例如,美国判例法早就将“商标使用”(“use as a mark” or “trademark use”)作为限制商标侵权构成的要素。判例法将“商标使用”解读为两项内容:用作商标的文字“必须用于标识或者指示特定商品或者特定服务”;“商标必须在商业上使用”(used commercially)^[32]。美国法律协会编撰的“商标和不正当竞争法律重述”将“以商标或者商号的方式使用”(“use in the manner of a trademark or tradename”)作为商标侵权的单独要素(其中商号对应不正当竞争),并作如下解读:“商标或者商号所有者并不具有使用构成商标或者商号的标识(designation)的专有权利。他只具有为特定的目的在商业上(in commerce for particular purposes)使用标识的权利。只有在他人将该标识以指示其商品、服务或者营业的方式面向其指向的客户(to prospective customers)时,才可以产生侵权行为。”《侵权法重述》第727条又对“以商标或者商号的方式”进行了正式界定,即“以所指向的购买者可能将其作为识别其商品、服务或者营业的名称或者方式使用其标识”;该条的评注进一步解释到:“商标或者商号所有者的权利不是在任何情况下的专用权(the exclusive use of the designation in all circumstances),而是履行商标功能的

[31] 见前注[7]。

[32] Milton Handker and Charles Pickett, “Trademarks and Trade Names—An Analysis and Synthesis I”, *Columbia Law Review*, Vol.30, No.2, pp.168—169.

专用权(the exclusive use for the performance of the functions of a trademark)……其他人在非为履行这些功能的情况下可以使用该标识”；“商标或者商号的方式”是指“在向意欲指向的购买者(pro prospective purchasers)传递识别其商品、服务或者营业的印象(impression)时的方式。该印象可以通过多种方式产生,如广告、标牌、信笺、通信、演讲或者非语言的行为”；而且,“意欲指向的购买者以上述方式将其作为标识使用的可能性,必须是实质性的(substantial)。预期的购买者将其作为标识的微弱可能性(a very remote possibility)是不够的”。这些精神为以后的联邦制定法所沿袭。^[33]

美国《联邦商标法(兰哈姆法)》第32条(1)(a)以及第43条(a)和第45条将商标侵权规定为,在商品或者服务的销售、允诺销售、分销或者广告等商业活动中,进行任何复制、假冒、拷贝或者逼真模仿注册商标的使用,从而容易导致混淆、造成错误或者欺骗的行为。^[34] 此处以“销售、允诺销售、分销或者广告”的使用目的和场景,以及混淆等后果限定,就使得商标使用的构成更为清晰。例如,非商业性的或者不足以产生混淆等的使用,不构成商标侵权意义上的使用。按照该法的相关规定,商标“在商业中使用”的一个重要因素是,商标必须与商品或者服务的销售或者分销相关联,即贴附在商品之上或者以其他方式与商品服务相联系,且用作识别相关商品或者服务来源的商标(be used as a trademark(or service mark) to identify the source of the associated goods or services),非商标使用(non-trademark uses)不属于禁止之列。^[35]

构成商标侵权的商标使用因素又被细分为三个基本方面:首先,消费者的可感知性(perceivable to consumers)。商标法上的商标使用,其最基本的要求是消费者能够感知到商标的使用,否则他们就无从据以识别商品来源。而且,可感知性要求还具有重要的政策目标,即为商标侵权诉由提供了确定性(certainty)和客观性(objectivity)的测度路径,由此减少突如其来的侵权诉求威胁对于竞争的窒息效果。可感知性也可以为遏制商标权诉求的不断扩张提供合理的途径,还可以通过豁免商标隐藏使用(如网络环境下商标的元标签使用等)的侵权责任,促进高新技术行业的投资,如便利为消费者提供网络搜索等服务的产业。^[36] 其次,与被告的商品或者服务紧密关联。该联系必须足以达到使消费者意识到商标与被告的商品或者服务有联系,从而能够认识到其指示该商品或者服务的来源。再次,给消费者留下独立的商业印象。此即,消费者能够根据具体场景意识到被告的使用,并与被告的商品或者服务联系起来,从中得到商品来源的信息。据以判断的具体场景,包括标识的具体使用方式等。^[37]

按照美国联邦法院的界定,商标使用必须是在市场上向相关公众的公开使用,即在公开的市场渠道中的使用,仅内部的运输和针对员工的使用不构成商标法意义上的商标使用。美国联邦巡回上诉法院在 Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co 案中阐明了这种观点:“秘密的、不公开的内部运送(secret, undisclosed internal shipments)一般不足以支持‘使用’的构成。基于从

[33] 转引自 Margreth Barrett, supra note 20, pp.53-54.

[34] See 15 U.S.C. § 1114(a)(1).

[35] 另外一个重要因素则是,在州际之间的销售等贸易活动中使用。See Margreth Barrett, supra note 20, pp. 123-125.

[36] See Margreth Barrett, supra note 20, pp.125-132.

[37] See Margreth Barrett, supra note 20, pp.132-133.

生产者的工厂到其销售处或者反之的运输而主张商标权利,通常得不到支持。尽管本案事实不涉及公司员工中的内部销售,但是在事实的区分认定上别无二致。这些销售并不指向客户,而只是销售者收回成本的计算方式,被告销售经理积极争取货物的行为只是强化了其意图使用的善意,但尚不能满足“销售”必须公开(“sales” made to the public)的要求。”^[38]商标主要的独特目的是为将一个制造商的商品与他人商品区分开来提供手段,公司内部员工可以通过款号或者其他密码识别其物品,而商标则帮助公众选择特定商品。美国联邦第一巡回上诉法院也曾指出,实际使用是以一种“足以使一定范围的公众认识到的、并据以识别和区分使用商标的商品的方式”^[39]所进行的使用。而对于被告将原告的商标嵌入情景广告软件目录中的行为,联邦第二巡回上诉法院拒绝认为其构成商标使用:“公司以并不向公众传达信息的方式进行商标内部使用,可以类比为对商标的个人私下想法。这种行为并不违反兰哈姆法。”^[40]

在欧盟商标法上,作为一项商标侵权构成要件,被诉标识(sign)必须用作商标(to be used “as a mark”)。《欧盟商标条例》第9条和《商标指令》第5条规定了商标侵权行为,其中要求“在商品或者服务上使用”(use in relation to products or services),意指被诉标识是否构成识别商品或者服务即用作商标(used as trademark),决定着商标侵权标准的适用范围。所谓在商品或者服务上的使用,就是指为识别商品或者服务目的的使用,^[41]为其他目的的使用不在此列。^[42] 欧盟法院在一系列裁决中对于如何界定用作商标进行了阐释,例如1997年的BMW/Deenik案,该院首次将“用作商标”表述为侵权构成要件,即“商标指令第5条第(1)(2)项的适用范围……取决于该商标是否被用于在来源于特定经营者的意义上区分商品或者服务”。^[43] 在2000年的Holterhoff/Freiesleben案中,欧盟法院进一步指出:“商标指令第5条第(1)项应当解释为,第三人在商业谈判过程中表明了他自身生产产品的来源,仅将所涉标识用于表示他所允诺销售的商品的特点,因而在商标被作为指示特定经营者的来源上没有任何问题,此时商标所有人即不能主张其商标专用权”(Case C-2/00-Holterhoff/Freiesleben)。欧盟商标判例中还有区分“私下”使用和“商业”使用(“private” and “commercial” use)的说法,区别的关键是:“使用是为了商业利益还是私人事项,以及是否发生于被诉侵权人自己的商业交往中。”^[44]

Trips 协定第16条第1项使用了“在商业中使用”(using in the course of trade)一词,作

[38] Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., 508 F.2d 1260 (5th Cir. 1975).

[39] New England Duplicating Co. v. Mendes, 190 F.2d 415, 418 (1st Cir. 1951).

[40] 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc., 414 F.3d 400, 409 (2d Cir. 2005).

[41] See Charles Gielen, Verena von Bomhard, *Concise European Trade Mark and Design Law*, Wolters Kluwer, 2011, p.63.

[42] 当然,欧盟商标法虽然仅限于使用在商品或者服务上,但并不限制为其他目的的使用,例如《比荷卢商标法》和《德国商标法》将其扩展到作为商号和域名的使用。

[43] BMW v. Deenik (CJ), para.3.8.

[44] See Knaak, Roland and Kur, Annette and von Mühlendahl, Alexander, “The Study on the Functioning of the European Trade Mark System”, *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper*, No. 12-13, 2012, p.96.

为确定商标权保护范围的关键内容,但并未界定该术语的含义。Trips 协定的诠释者很少有人对该术语进行界定。学者 Correa 认为,该条规定的“专有权需要遵守几个条件和限制”,此类权利仅适用于“在商业中”的商标使用,即“在商业活动中的使用”。^[45] 无论如何只有在在使用行为可能导致混淆时,至少抽象意义上混淆,才给予保护。因此,非来源识别性的使用(non-source identifying uses)不属于上述规定的规范之列。^[46]

这些国家和条约之所以将商业中的使用作为商标使用的条件,并以公开使用等进行限定,仍是与商标的属性有关。只有进行公开的商业性使用,才能够使商标用于识别商品来源。不面向市场上相关公众的商标标识使用,当然无法构成商标使用行为。

(四)我国商标使用的场景和方式限定

我国《商标法》第 57 条第(1)(2)项在用作商标的规定上,不如美国联邦商标法等规定清晰,如未规定用于商品等销售之类,这是容易产生“仅贴附商标即构成使用,还是必须同时具有识别商品来源的功能”这类争论的直接原因。当然,以《商标法》第 48 条“商标的使用”来解读商标侵权中的使用,就解决了该问题。即便如此,商标使用仍需要进一步的界定。尤其是,商标法上的商标使用之所以必须是在市场上面向相关公众的使用,显然又是商标的功能和性质所决定的。因为,如果不是如此使用,商标即不能在市场上发挥识别商品来源的功能,也就不成其为商标法意义上的商标使用。我国《商标法》第 48 条对于“商标的使用”的界定,显然包含了“在市场上”以及“供相关公众识别商品来源”的使用要求,内部的、非面向相关公众或者非面向商标法效力范围内相关公众的使用,不构成商标法意义上的商标使用。

就涉外贴牌加工而言,委托方与受托加工方之间的法律关系属于涉外加工承揽关系,在贴附境外委托方指定商标的加工产品全部用于出口时,该产品及其贴附的商标并未面向中国境内市场上的相关公众,中国境内相关公众不具有在商品来源意义上接触这些商标和产品的可能性,因而此类商标在贴附意义上的使用纯属加工关系内的内部使用,即属于履行委托加工合同的内部使用及针对合同相对方的履约行为,直至进入委托方指定国家的市场之时,才成为公开的市场使用,而此前,商标仅处于非面向市场的内部流动状态。而且,除非有域外管辖和考量的特殊情况,一般不将境外的市场公开与国内各环节作一体看待,因为中国商标法只能管辖和评价境内行为,主权和法律治权的边界将国内外市场环节及市场行为的评价划分开来。因此,涉外贴牌加工贴附商标意义上的使用,充其量是一种境外委托方与受托加工方之间的内部使用,不构成商标性使用。

最高人民法院在“HONDAKIT”商标侵权案的再审判决中,将被诉侵权商品运输等环节的可能接触者视为可能发生市场混淆的相关公众。^[47] 但是,商标使用中“用于识别商品来源”的相关公众,应当是能够参与贴牌加工产品的市场交易、得以在交易中将商标用于识别商

[45] See Carlos M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the Trips Agreement*, Oxford University Press, 2007, p.186.

[46] See Unno Pires de Carvalho, *The Trips Regime of Trademarks and Designs*, Wolters Kluwer, 2011, p.349.

[47] 见前注〔7〕。

品来源的相关人员;或者像美国《侵权法重述》所说,是指商品或者服务意欲指向的购买者(pro prospective purchasers)。运输过程中的接触人员不属于市场交易的参与者,接触的目的是为了完成运输而不是依据商标识别商品,该商标对接触者而言并不具有识别商品来源的价值,故接触者不属于识别商品来源的相关公众,其接触与商标使用的构成无关,不改变此前贴牌贴附商标之加工行为的性质,不能据此认定市场混淆可能性。如果接触者为加工产品的交易目的而进行接触,此时行为的性质就会发生改变,即因原定出口意图改变而发生中国境内的市场交易的,该行为不再属于涉外贴牌加工行为,而具备新的行为特征,需要按照新的行为特征对之进行法律定性。

也许有人 would 认为,对于中国企业而言,出口行为如同销售行为一样,都具有商业流通性质,因而属于商标专用权所控制的商标使用行为。但是,涉外定牌加工的出口行为仅仅是在海关意义上的出口,是加工方根据合同约定向委托方交付成果的行为,没有进入流通领域,不具有商业流通性质。而且,在2013年《商标法》的修改过程中,曾有建议认为应增加规定“许诺销售、进口、出口或者为销售而持有侵犯注册商标专用权的商品,属于商标侵权行为”。^[48]该建议最终未被立法者采纳,表明立法者并不认可出口行为是商标权控制的行为。委托方收到成品后在海外国家进行销售,此时相关公众才可能接触到产品上的商标,该商标才可能发挥来源识别功能。只要委托方在销售国有合法的商标权,根据商标权的地域性原则,该销售行为在销售国就是一种合法行为。概言之,这种销售行为不应当受到加工国法律的评价,不是涉外定牌加工案件的审理对象。

四、构建原则和例外并存互补的定性格局

基于商标法和商标权的地域性,涉外贴牌加工的国内商标贴附原则上不构成商标使用和商标侵权,但基于特殊的事实和价值考量,可以例外地构成商标使用和商标侵权。原则与例外在法理上应当持之有据和各得其所。

(一)地域性:商标使用和侵权判断的默示前提

知识产权法只适用于法律制定国的辖区,地域性(territoriality)是知识产权的重要法律属性,地域性原则也就成为知识产权法的一项核心原则(the core principle of territoriality)。^[49]因此,“一国之内的商标保护并不为其在其他国家提供任何保护。例如,在美国的商标注册只能在美国有效,并不能为其在欧盟的侵害性使用提供任何保护。为在欧盟受保护,商标所有人必须在欧盟辖区获得一个单独的注册。因此,在我们日益增长的全球化社会中,商标所有人必须确保其商标代表的声誉在其认为足够值得保护的那些国家受到保护。一般而言,商标注册

[48] 《中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会及部分外商投资企业对商标法修正草案的意见》,载全国人大法工委编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2014年版,第263页。

[49] John Cross, Amy Landers, Michael Mireles, Peter Yu, *Global Issues in Intellectual Property Law*, West Academic Publishing, 2010, p.6.

只在给予注册的国家的地域内有效。”〔50〕

知识产权地域性源远流长。18世纪中叶开始,有关国家陆续缔结了知识产权多边公约,如《保护工业产权巴黎公约》和《保护文学艺术作品伯尔尼公约》。这些公约非但未改变地域性这一公理性基本原则(the basic axiom of territoriality),相反却作为既定原则予以接受。公约并非为了将一国知识产权的效力扩展到其他国家,而只是使在一国具有权利的当事人更易于在其他地方得到保护。〔51〕地域性甚至还有特殊的限制。例如,根据欧盟法院判决,就商标权保护的地域范围而言,在自由贸易区(free-trade zones)内的任何使用,或者获准进入国内市场商业流通渠道之前的任何使用,不构成属于商标所有人禁止范围的使用。〔52〕外部输入的商品只有在进入成员国的市场时,才可以构成商标侵权行为。〔53〕

法律的地域性属于效力范围问题,任何法律都是以地域性为原则、以突破地域性为例外,例如我国《民法典》第12条规定:“中华人民共和国领域内的民事活动,适用中华人民共和国法律。法律另有规定的,依照其规定。”涉外贴牌加工的商标侵权判断,应当基于中国境内的涉外贴牌加工活动,而不是基于境外的活动。效力范围是法律效力的国家边界,是国家主权和礼让原则的结果,即效力范围或者地域性既是主权国家法律的力所能及,又是对其他主权国家的尊重。

地域性是涉外贴牌加工商标侵权认定的核心问题,但对其的理解与运用,司法实践中有着截然不同的观点:其一,用地域性原则来排斥外国商标在中国作为不侵权之抗辩事由。前些年支持贴牌加工中贴附境外商标构成商标侵权的裁判,是以境外商标在中国境内不具有对抗效力、中国法院可以管辖境内的贴附商标行为为由,依据地域性原则认定构成侵权。如在“耐克商标案”中法院认为,西班牙CIDESPORT公司的商标具有地域性,而原告在中国法院拥有司法权的范围内取得NIKE商标的专有使用权,被告在未经原告许可的情况下,就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。〔54〕“HONDAKIT”商标案再审判决也采用了这种最初的裁判理由。〔55〕其二,主张国内的商标侵权判断只基于国内行为及其后果,而排斥将国外市场的销售行为纳入国内侵权判断的考量范围。近年来不侵权判决经常以中国注册商标不及于境外注册商标,以及贴牌加工产品进入境外市场不会造成境内市场混淆为由,不认定构成侵权。例如,“HONDAKIT”商标案二审判决认为:“商标权具有地域性(也即法域性)特征,在此语境

〔50〕 Joseph M DiCioccio, Susan Neuberger Weller, “International Trademark Protection: Why Don’t My Rights at Home Protect Me Elsewhere”, *World Intellectual Property Report*, Vol.24, No.12, 2010, pp. 33-35.

〔51〕 See John Cross, *supra* note 49, p.6.

〔52〕 Case C-405/03-Class/Unilever.

〔53〕 C-281/05-Diesel/Montex.

〔54〕 见前注〔2〕。

〔55〕 该再审判决认为“恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司主张,恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权,因此不构成侵权。对此,应予指出,商标权作为知识产权,具有地域性,对于没有在中国注册的商标,即使其在国外获得注册,在中国也不享有注册商标专用权,与之相应,中国境内的民事主体所获得的所谓‘商标使用授权’,也不属于我国商标法保护的商标合法权利,不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。因此,二审法院认为‘恒胜集团公司生产涉案产品经过缅甸商标权利人合法授权’,适用法律错误。”见前注〔7〕。

下,我国商标法只能保护在我国依法注册的商标权,保护范围不能延伸到我国领域之外。本案涉及的220套贴牌加工的产品,其流通市场不在中国而在缅甸,恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司将HONDAKIT中的HONDA部分的文字突出使用,是否容易导致缅甸国内的相关公众对商品来源产生混淆,这个问题不在我国商标法可以评判的范围之内。”^[56]尽管以上是将地域性用于不同的对象,运用角度有差异,但都是效力范围意义上的地域性原则,并非存在两种不同性质的地域性。地域性原则的要义是法律仅适用于效力范围内的活动。

我国商标法的效力只及于我国境内,我国商标权保护以及相应的侵权判断显然是以地域性为默示的前提,^[57]即商标侵权的定性是针对在中国境内发生的行为,也即除境内外的行为有必要视为一体的特殊情形外,一般只考虑境内发生的行为是否构成侵权。涉外贴牌加工商标侵权问题,应当依据商标侵权的构成要素,基于涉外贴牌加工贴附行为的全部事实特征进行判断,国外发生的情形不应纳入考量范围,如境外委托方的境外商标合法注册不作为不构成我国国内侵权的抗辩事由。在这种前提下,问题的核心首先应为是否构成商标使用,不同的裁判思路和结果源于对商标使用构成要素的不同界定,即:一种是仅贴附商标标识就构成商标使用行为,进而据此认定构成侵权;另一种是在中国境内仅贴附商标还不构成商标使用,因贴附商标在中国境内不用于识别商品来源,故而不构成商标侵权。无论如何,这种歧见只是对商标侵权构成要素理解和界定的差异,在地域性原则的适用上没有根本不同。

反对涉外贴牌加工不构成商标侵权者可能会认为,如果将构成侵权的商标使用限定为涉案商品在国内流通或者销售,那么就意味着,即使在工厂内发现侵权商品,只要没有进入流通领域,就不能认定构成侵权。对此笔者想强调的是,如果将涉外贴牌加工中的商标贴附认定为不构成侵权,其前提事实是该产品完全流入国外,而不进入中国境内市场销售;如果以境内销售为目的,即便在进入流通之前已在工厂内发现,也可以认定此时的商标因将用于在中国境内识别商品来源,亦即“用于识别来源”本来就具有目的性的内涵,此时,“未实际进入市场”与“全部进入国外市场”有质的区别,不存在不能认定侵权成立的问题。换言之,此种工厂内的商标贴附以在中国境内市场识别商品来源为目的,在承认即发侵权的情况下符合商标使用的要素。两者定性的差异,恰恰是存在地域性原则所致。

(二) 适用地域性原则的例外及其类型化

地域性原则适用于商标权保护的一般情形,但仍有例外。在特殊情况下,不排斥管辖境外的行为或者考量境外的因素。美国法的域外管辖素来比较典型,该国法院在域外管辖上也一向比较积极,我们应当看到其有些做法还是具有一定的启发意义。比如,源于Steel v. Bulova Watch Co.案(以下简称“Bulova Watch案”),^[58]商标权利人不仅可以针对发生于美国之内的商标侵权行为,也可以针对旨在将其效果及于美国市场的国外行为而寻求救济。

[56] 云南省高级人民法院民事判决书,(2017)云民终800号。

[57] 例如,最高人民法院于2009年4月21日印发的《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》(法发[2009]23号)第10条规定:“在中国境外取得的企业名称等商业标识,即便其取得程序符合境外的法律规定,但在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的,按照知识产权的独立性和地域性原则,依照我国法律认定其使用行为构成商标侵权或者不正当竞争。”

[58] 344 U.S.280(1952).

对于发生在美国境外的活动能否及何时进行司法裁决,属于“事物管辖”(subject-matter jurisdiction)问题。根据当前公认的观点,为防止对于美国商业的损害,在必要时联邦法院可以依据《美国联邦商标法(兰哈姆法)》禁止域外行为。兰哈姆法域外适用的主导性判例是美国联邦最高法院对于“Bulova Watch 案”的判决。在该案中,一家持有使用在手表上的“Bulova”商标的美国公司诉称,被告未经授权使用其注册商标。被告是美国公民和居民,其在墨西哥注册了该商标,开始使用从美国和其他地方购买的组件组装附加该商标的手表并销售。一些误认为该组装表系原告生产的消费者,将有缺陷的组装表送交墨西哥边境地区的零售钟表商修理时,原告才获知被告的行为。原告认为,即使被告的商标使用行为全部发生在墨西哥,根据兰哈姆法也可以起诉。基于“除非具有相反的立法意图,国会的立法不能及于美国境外”的原则,联邦最高法院认为《兰哈姆法》第 45 条清晰地表达了此种意图,因而“国会无权防止美国公民在国外商业中的不公平贸易行为,尽管有些行为在美国境外实施”。基于如下理由,联邦最高法院认为该案被告在墨西哥实施的行为具有可诉性:①被告在美国购买的零部件;②这些虚假商标的商品有些进入了美国市场;③被告的商品可对原告 Bulvoa 商标在美国国内外的声誉造成影响。其还认为,由于墨西哥政府已撤销被告的商标注册,对被告在墨西哥的侵权活动发布禁令不会与墨西哥法律相冲突。^[59]

“Bulova Watch 案”确立的效果原则(“effect” rule)看似是对地域性原则的重要扩展,但实际上做了相当窄的解释。比如,依据美国法精神,在当事人为美国公民时,更可能适用美国法律。^[60] 美国几家联邦巡回上诉法院从该案中归纳出三要素标准,即:①被告是否为美国公民;②被告的活动对美国商业是否有实质性影响;③行使管辖权是否干涉其他国家的主权。^[61] 根据这种域外适用标准,侵权行为必须对美国商业有实质性影响。^[62] 例如,美国联邦第十一巡回上诉法院认为,国外制造的假冒牛仔裤在被告于美国的经营场所被发现,经过美国运输,交易文书中虚假表示该牛仔裤系美国制造,以及在美国进行诸如寻找客户并谈判、安排运输之类的活动,均属于对美国商业有实质性影响。^[63] 美国联邦第二巡回上诉法院认为,在美国为产品做广告及通过邮递向美国客户销售,^[64]且被告在美国境外的获得造成美国消费者与在美国销售的商品产生混淆,^[65]认定为有实质性影响。

可见,美国商标法虽然允许特殊情况下突破地域性原则而对商标侵权进行域外管辖,但仅限于特殊情况,且严格限制适用条件,如限于美国公民在境外实施的行为,境内外行为相互关

[59] Ibid.

[60] See John Cross, *supra* note 49, p.6.

[61] See *Int’l Café v. Hard Rock Café Int’l*, 252 F.3d 1274,1278(11th Cir.2001); *Scanvec Amiable, Ltd. v. Chang*, 80 Fed.Appx.171,181 (3d Cir.2003) (unpub.); *Atl. Richfield Co. v. ARCO Globus Int’l Co.*, 150 F.3d 189,192(2d Cir.1998); *Nintendo of Am., Inc. v. Aeropower Co.*, 34 F.3d 246,250-51(4th Cir.1994).

[62] See *Atl. Richfield Co. v. ARCO Globus Int’l Co.*, 150 F.3d 189,192(2d Cir.1998).

[63] See *Levi Strauss & Co. v. Sunrise Int’l Trading Inc.*, 51 F.3d 982,985(11th Cir.1995). See also *Babbit Elecs., Inc. v. Dynascan Corp.*, 38 F.3d 1161,1179(11th Cir.1994).

[64] See *Vanity Fair Mills, Inc. v. Eaton Co.*, 234 F.2d 633,643(2d Cir.1956).

[65] *Sterling Drug v. Bayer AG*, 14 F.3d 733,747(2d Cir.1994).

联,以及境外的行为在境内造成实质性损害。尽管美国法院在具体限制条件的把握上各有不同,但整体的限制性态度和具体的适用条件仍有启发和参考价值。

总体上看,我国涉外贴牌加工商标侵权认定的适宜态度应为,原则上将贴附境外商标的行为不认定为商标使用行为,据此不认定构成商标侵权,但同时可以设置一些例外;而且,设置例外应当慎重和精确,不能托付给经济全球化、“一带一路”“走出去”战略、保护民族品牌等空洞的政策说辞和宏观口号,^[66]而应当根据属人原则和效果原则,基于事实和价值,在归纳法律标准的基础上实现类型化。例如,中国当事人在境外实施的行为,实质上是境内市场竞争的延续,境内外行为可以视为一体,或者中国当事人在境外的行为给境内当事人造成实质性损害的,可以根据“效果”原则,将境外行为纳入管辖或者考量的范围,据此认定境内贴牌加工贴附商标行为构成侵权。显然,管辖境外行为或者考量境外因素,通常都是基于人的因素即属人原则,如管辖中国公民在境外实施的境内市场延伸行为,或者基于对于国内市场的损害因素即效果原则,而且通常是两个因素的结合。在类型化的依据中,既有事实判断,如境内外市场竞争的一体性和实质性损害,又有价值判断,即具有设置例外的利益取向。原则与例外是基于法理和法律逻辑,纳入法律思维和法律论证,由此实现法理和逻辑上的融贯和自洽。

当然,由于商标权毕竟具有地域性,且涉外情形应当遵守国际礼让原则,即便如此认定特殊情况下的涉外贴牌加工商标贴附构成商标侵权,也应当像美国判例那样附加严格的条件,将其限于极为特殊的情形,而不应当作为普遍情况。

五、商标使用判断的市场和法律以及逻辑和经验

涉外贴牌加工商标侵权判断虽聚焦于商标使用,但裁判说理却纷繁多样,既有法律推理和以法为据,又有大谈宏观大局和国家政策,还有直觉性判断,在法律适用上迷雾重重。归结起来,无非涉及市场和法律以及逻辑和经验的关系,太多的大局与政策说辞容易使人如坠云雾而迷失方向,最终还是应该回归法律和逻辑。

(一)相关市场的界定与侵权判断的关系

涉外贴牌加工商标使用判断必须基于相关市场,尤其涉及国内市场与国外市场的关系,以及哪些事实与相关市场有关并对商标使用定性产生影响。就商标使用的事实构成而言,包括在商标使用定性时应当纳入哪些事实,不应该纳入哪些事实,在此基础上再进行法律评价。“HONDAKIT”商标侵权案最高人民法院的再审判决指出:“商标使用行为是一种客观行为,通常包括许多环节,如物理贴附、市场流通等等,是否构成商标法意义上的‘商标的使用’应当依据商标法作出整体一致解释,不应该割裂一个行为而只看某个环节,要防止以单一环节遮蔽

[66] 如“方爵公司与镇江海关、安徽海螺公司撤销行政处罚决定案”二审判决理由指出,“保护商标权人的出口权,有利于扩大中国产品的国际影响力,符合国家‘一带一路’战略和‘中国制造2025’的要求”。参见江苏省高级人民法院行政判决书,(2017)苏行终157号。

行为过程,要克服以单一侧面代替行为整体。……〔67〕因此,在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的‘商标的使用’。”“本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于‘贴牌商品’也存在接触和混淆的可能性。”〔68〕从这段论述中能够看出,最高院对本案中商标使用的构成,是从贴附商标与识别商品来源两个因素进行认定的,即商标标识的“物理贴附”只是一个环节,还不足以据此即认定构成商标使用行为,而还需要考虑市场流通等其他环节,所有这些环节构成一个整体,不能割裂开来。再审判决所说的市场流通各环节的经营者接触、回流国内市场以及中国消费者出国旅游消费的接触和混淆之可能性,这些情节均被作为认定贴附的商标具有“用于识别商品来源”性质的事实因素。从物理贴附和市场流通两个因素上认定商标使用的构成,其思路符合商标法规定,只是其结论尚可商榷。在符合贴附商标事实的情况下,问题和争议在于如何对后一环节的事实进行评价。

首先,中国境内相关市场的事实和行为是商标使用定性的基础。贴牌加工中的商标使用确实涉及多个事实环节,即受境外委托方的委托加工特定产品,在产品上贴附境外委托方指定的境外商标,并将加工产品出口给境外委托方,而不在中国境内市场销售(即委托方与销售地的“两头在外”)。这些环节和特征发生于中国境内,构成待定性的闭环性涉外贴牌加工商标使用事实,缺少其中任何一个环节和元素就不属于此类待评价的行为。涉外贴牌加工商标使用,应以这种闭环的事实要素作为特定化的评价对象,也即整体性看待和评价由特定的闭环事实要素构成的一类行为,即虽然其过程环节和要素可能有多个,但整体上作为法律评价对象则是单一和特定化的客观行为。在将其作为法律评价对象时,其构成要素和特征应当是既定和特定的,而不是变化和随意的。是否构成商标使用的法律评价,确实是对于由前述各个环节和要素构成的整体行为的法律评价,即各个环节和要素不过是待评价行为的组成部分,以及评价贴牌加工商标使用的基础和条件。如果待评价的行为又加入其他因素,就已不再是此处待评价的涉外贴牌加工商标使用问题,而另外构成新的待评价事实和行为,需要另起炉灶进行单独的法律评价。

其次,相关行为的定性必须基于国内外相关市场的界分。贴牌加工产品回流到国内等事实不再是涉外贴牌加工的事实环节,超出贴牌加工商标侵权判断的构成要件。这些因素构成需另外单独评价的事实和行为。比如,贴牌加工产品出口以后,涉外贴牌加工行为即告完结,此后发生的情形即超出涉外贴牌加工的范围。贴牌加工商品出境后又流入中国境内市场,该

〔67〕 省略掉的内容是:“商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品,其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿,也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿;某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象,既可能让消费者正确识别商品的来源,也可能让消费者错误识别商品的来源,甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源,而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂,无不统摄于商标使用,这些利益反复博弈,无不统辖于商标法律。”见前注〔7〕。这段话过于深奥,笔者没有明白其含义,故不作评价。

〔68〕 见前注〔7〕。

进入中国境内市场的行为又构成新的单独事实,应当另行按照商标侵权判断标准认定其是否构成商标侵权。商品回流导致的商标侵权必须以发生回流事实为前提,不能依据回流可能性,而且,在回流与涉外贴牌加工无关的情况下,回流国内市场的可能性并不构成认定国内混淆可能性的依据。再如,境内外市场本属于不同司法辖区管辖的不同市场,贴牌加工产品贴附的本来即为目的国的商标,不管出国旅游的中国消费者如何认识,该商标只是在目的国的相关市场用于识别商品来源,因其不属于我国商标法效力范围而不能作为国内市场混淆可能性的判断因素。即便中国消费者由此与国内注册商标发生误认混淆,客观上仍属于在境外市场上的误认,对于中国境内市场没有影响,不能将境外市场上的混淆移花接木地视为中国境内市场的混淆可能性,也即国外市场的商标使用本来不属于中国注册商标的排他权范围。

再次,互联网和电子商务不影响境内外市场边界的法律划定。有的裁判以互联网和电子商务使得国内公众更有可能接触境外网络销售商品,以及易于网购境外网站销售的商品,作为涉外贴牌加工产品出口境外仍构成国内混淆可能性的依据。^[69]互联网在技术上的无远弗届,确实可以容易实现网络识别和购买商品的跨境,但这只是技术上的可能性,不能与法律调整的市场边界划等号,法律的效力范围和一国市场仍是有边界的。互联网技术意义上的互联互通不等于境内外市场当然地融为一体,境内外市场的边界仍受法律控制,跨境电商同样受一国法律之管制。另外,技术解决事实问题,而法律调整解决价值判断问题,调整是基于主权、国际礼让等价值考量,境内外市场的分割是法律调整的结果,受制于主权和法律。同样,商标侵权判断虽然可以考虑技术事实,但最终取决于法律调整。地域性是法律调整的需要,互联网不能消除商标法的地域性,以接触境外网站销售商品的可能性,作为涉外贴牌加工国内商标使用的认定依据,不符合商标法的价值目标。跨境电商则涉及特定商品的跨境流通,是一个需要单独调整的法律问题,已超出了涉外贴牌加工商标侵权的范畴。

(二)直接行为、间接行为与注意义务

根据侵害行为作用于注册商标之方式的差异,商标法区分了直接侵权与间接侵权。直接侵权是未经许可直接将与他人商标相同近似的商标用作为识别自己商品来源的标识,间接侵权则是为直接侵权提供帮助或者便利的行为。直接侵权是以对于他人商标的直接使用为前提,间接侵权则并不是为识别自己的商品而使用他人商标,而是为他人使用提供帮助或者便利。而且,直接侵权与间接侵权的构成要件不同,除上述侵权行为的客观不同外,还表现为归责原则的不同。我国《商标法》第57条第(1)(2)项规定的是直接侵权,其过错归责的表达为“未经他人许可”,实质上是一种推定过错,即不论侵权人事实上是否具体知道他人注册商标,只要未经许可进行使用就可以归责,不存在个别审查其主观过错或者注意义务的问题。该条第(6)项对“帮助他人实施侵犯商标专用权行为”的规定,则以“故意”为归责原则,涉及注意义务的审查问题。两者归责的差异是其危害性不同导致的,即直接侵权的责任较重,构成侵权的

[69] 例如,“即便出口商品不在境内销售,也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及其标识,必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题,此种情况下商品上的标识会起到识别商品来源作用。”参见福建泉州匹克体育用品有限公司与无锡市振宇国际贸易有限公司侵害商标权纠纷,上海知识产权法院民事判决书,(2016)沪73民终37号。

门槛较低,而间接侵权的情况则相反。

涉外贴牌加工中的商标贴附是由国内受托方具体实施,但并不用于识别国内委托方的商品,而是由境外委托方用作商标,因而就其客观角色而言,境外委托方是贴附商标的直接使用者,国内受托方是帮助实施者。假设涉外贴牌加工商标贴附行为构成商标侵权,则境外委托方应该是直接侵权者,国内受托方是间接侵权者。^[70]但是,在涉外贴牌加工商标侵权裁判中,目前除极个别裁判外,^[71]绝大多数裁判均未对直接侵权与间接侵权进行分析,完全忽略了这个认定环节和法律问题。而且,无论是否认定构成侵权,均始终将国内受托方作为被诉侵权行为人,而未曾将境外委托方纳入侵权诉讼,更不见明确分析判断境外委托方是否侵权,更多是一种笼统的侵权判断。认定构成侵权的裁判,大多以国内受托方擅自使用国内他人注册商标为由,显然是将国内受托方的贴附商标行为纳入直接侵权;认定不构成侵权的裁判,也大多是以不构成商标使用为由,对于国内受托方所采取的也是直接侵权的判断路径。当然,也有裁判虽然未区分直接侵权和间接侵权,但审查国内受托方的注意义务,并以是否尽到注意义务决定是否侵权。这种裁判实际上已步入间接侵权判断的轨道,但判断间接侵权显然以境外委托方构成直接侵权为前提。如果以间接侵权和注意义务判断国内受托方是否构成侵权,则意味着首先确定境外委托方指定贴附商标的行为构成直接侵权。如果境外委托方不构成侵权,则以注意义务为标准判断国内受托方是否侵权,也就失去了基础。

归纳起来,涉外贴牌加工商标侵权案件的裁判思路应为:首先应当认定涉及的直接侵权与间接侵权,即境外委托方的行为涉及的是直接侵权问题,国内受托方涉及的是间接侵权问题;其次,追究国内受托方的侵权责任,必须以境外委托方构成直接侵权为前提,如果境外委托方不构成侵权,则国内受托方随之不构成侵权;再次,如果境外委托方构成侵权,则因国内受托方有客观上的帮助实施行为,应当审查其是否尽到注意义务,并据此认定是否构成间接侵权。在侵权法中,未尽到注意义务通常是构成过错的标准,但《商标法》第57条第(6)项将帮助侵权的过错限定为“故意”,因而审查国内受托方注意义务仅在于确定其是否具有故意,即:如果尽到注意义务的,就排除故意;未尽到注意义务的,再酌情确定其是否具有故意。当前涉外贴牌加工商标侵权案件的裁判,大多忽视了直接侵权与间接侵权的区分,裁判思路是模糊和错误的,应当进行必要的厘清。

(三) 法律判断与政策考量的关系

在涉外贴牌加工商标侵权的判断中,由于司法裁判结果反反复复,于是就产生了侵权或不侵权的判断依据是法律还是政策的问题。比如,由于最高人民法院《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》涉及裁判此类案件的态度,以及地方法院在此前后作出了一些不侵权的裁判,这被认为是当时为应对国际金融危机之需的政策选择。后来,最高人民

[70] 《民法通则》施行时期,帮助行为被纳入共同侵权。《侵权责任法》及《民法总则》则将帮助行为独立于共同侵权之外。就其定位和作用而言,国内受托方定位为帮助更为妥当。

[71] 例如,参见 ZENG PERRY 与弘企公司商标案,广州知识产权法院民事判决书,(2017)粤 73 民终 1373 号;福建泉州匹克体育用品有限公司与无锡市振宇国际贸易有限公司侵害商标权纠纷,上海知识产权法院民事判决书,(2016)沪 73 民终 37 号;见前注[69],方爵公司案。

法院又有新的政策解读。^[72]很显然,这些政策说辞都是为引导和统一法律适用服务的。

在地方法院的裁判中,确有以政策理由决断是否侵权的情形。如,有些二审判决在说理中使用了大篇幅的形势政策性语言,特别是以“大力促进品牌战略实施”、推动实施中国“一带一路”战略及推动知识产权优势企业“走出去”等政治和政策说辞。^[73]“HONDAKIT”商标案再审判决之后,有人评价该案判决是由认定不构成侵权的政策裁判,向认定构成侵权的法律裁判的归位。但其实,该案再审判决恰恰作出了大段的政策说理,即“……人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件,……正确反映‘司法主导、严格保护、分类施策、比例协调’的知识产权司法政策导向,强化知识产权创造、保护、运用,积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境,大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力……。”^[74]这段论述的目的显然是将之作为得出法律结论的宏观背景和考量,但通篇都是政策性语言,不是法律思维和法言法语。如此空泛的政策表述现实地出现于民事判决之中,作为裁判文书中的裁判语言和裁判理由,实为罕见,也显得法律分析的乏力,或许也为该领域法律标准的多变和不稳定埋下伏笔。^[75]

在2009年最高人民法院“服务大局意见”出台前后,服务大局的政策考量曾被用作统一涉外贴牌加工商标侵权判断认识的说辞,但各类裁判基本上都是基于商标侵权判断标准的认识和把握,发生的争论仍然是法律标准之争,本质上并不是政策之争。恒定的问题仍然是如何界定商标使用等法律要素,如果说有些政策成分的话,在前述考虑境外因素的例外情形中,或许含有维护国家利益等政策考量。但是,即便如此,法院考量境外因素也是基于属人管辖和效果原则,是因境内外行为的关联性而将境内外行为视为一体,本质上仍是针对具有境内外连接关系而又对境内造成损害性后果的行为,将境外因素及其对境内的不利影响作为行使管辖权和进行一体定性的根据。

(四)模糊判断与精准定性

司法实践中还存在一种倾向,认为判定涉外贴牌加工商标使用构成商标侵权,并不取决于法律适用的细节,如何界定商标法上的商标使用,也不取决于是否有出口境外的商品回流境内、出国购物和网络购物增多等具体事实,而应取决于整体考虑,即:不认定构成侵权会导致无

[72] 例如:“在处理定牌加工问题时,既要考虑我国企业整体创新能力较弱、处于全球经济贸易价值链的中低端、对外加工贸易比重较大的既有状态,又要考虑推动我国从全球经济贸易价值链的低端向高端跃进,实现从中国制造向中国创造转变的现实需求,需要结合国家产业政策,区别具体情况予以稳妥处理。”见前注[8]。

[73] 见前注[66],方爵公司案。

[74] 见前注[7]。

[75] 就裁判技术和法律方法而言,大局、形势和政策可以影响裁判,政策甚至可以成为法律的灵魂,都可以成为形成法律解释或者自由裁量的材料,但据以裁判的却是裁量之后找到的法条和形成的法律结论,那些背后的裁量材料通常只能掩藏在背后,不宜写入裁判理由。就实体正当性而言,这些国内外形势的阐述都是宏大的叙事,弹性极大,运用到个案裁判中可能言人人殊,容易陷入各说各理的境地,很难在具体场景下形成不二解的法律解读,难以作为裁判法律是非的具体标准,即便其对于法律解释和适用产生影响,也必须内化于法条寻找和法律解释之中,裁判则必须以最终归入的法条和最终形成的法律解释结论为依据,而不能以据以形成法律理由和结论的深层原材料为直接依据。

法防止受托加工方将贴牌产品销往国内市场等,故而整体上对中国注册商标权利造成极大危害。但笔者认为,此类行为是否侵权以及所谓的极大危害,不过是一种宏观的、模糊的、纯粹主观的判断,并无实证数据和具体损害事实予以支撑,其忽视了行为定性的法律方法和法律思维。大而化之的宏观思维在当前商标法适用中颇有市场,但经不住推敲。如果受托加工方擅自在境内销售加工产品,该销售行为本身另外单独构成商标使用的侵权,同样,加工产品回流入境内也是独立的行为,与涉外贴牌加工中贴附商标的侵权判断无关,境内商标注册人对此完全可以另行寻求救济。因网络购物或者电子商务而流入中国市场的,可以视为境外经营者已在中国境内使用该商标进行销售,中国法院可以基于进入境内的事实对境外经营者行使司法管辖权并裁判构成商标侵权。^[76]此时,对国内注册商标的保护,不再是涉外贴牌加工商标侵权的判断问题。无论是擅自在境内销售或者由境外流入境内市场,在市场上都是公开的而非隐蔽的,商标注册人为此进行的侵权监控,都是正常的权利保护成本,与通常情形下监控侵权行为并无二致。因此,所谓极大损害一说很难成立。与笼统的感觉相比,依据商标使用行为的逻辑界定解决涉外贴牌加工商标侵权判断问题,对加工产品是否回流等事实则另外寻求救济,从而令两者各行其道,显然在法律关系上更为清晰、严谨和理性。特别是,侵权规则本身是一种损害的分配规范,包括商标使用在内的侵权判定都是依照规则进行损害的分配,如此,当然比在规则之外另外依据模糊概念和整体感觉来分配损害更为科学合理,更符合法律适用的逻辑,更利于实现裁判的确定性和稳定性。

(五)行业性排除与法律定性

“HONDAKIT”商标案再审判决认为,“自改革开放以来,涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式,随着我国经济发展方式的转变,人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决,也在不断变化和深化。归根结底,通过司法解决纠纷,在法律适用上,要维护法律制度的统一性,不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形,否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则,这是必须加以澄清和强调的问题”。^[77]所谓“把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形”的判断,并不符合涉外加工商标侵权裁判的历史和实际。

涉外贴牌加工商标侵权裁判确实存在一个误区,即首先认定是否属于涉外贴牌加工,然后在此基础上判断是否构成商标侵权,“HONDAKIT”商标侵权案再审判决就是如此,其将本案争议焦点问题首先归纳为“是否属于涉外定牌加工行为”,进而将之作为认定被诉行为是否构成侵权的一个要素。^[78]其实,问题的实质不是贸易方式是否为贴牌加工,而是其中的商标使

[76] 如果电子商务或者网购数量很小,对国内商标损害极小的,可以根据“法律不理细故”原则不认定构成商标侵权。

[77] 见前注[7]。

[78] 二审判决归纳的第一个争议焦点是,“恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是涉外定牌加工行为还是商品销售行为”。再审判决认为,“本案争议的焦点问题是关于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为性质认定问题,即:1.是否属于涉外定牌加工行为;2.是否构成商标使用行为;3.是否构成商标侵权。”见前注[7]。

用(贴附)的特性,裁判是否构成商标侵权应依据该商标(商标标识)使用的行为特性,而不是某种贸易的具体方式,换言之,商标侵权与否不是禁止或者允许一种贸易方式,尽管在构成要件的认识上可能存在差异,但均是基于是否构成商标性使用、是否导致混淆等法律要件,进行侵权判断。因此,从裁判的历史看,涉外贴牌加工商标侵权认定中的争议,始终是被诉贴附商标行为是否侵权的法律问题之争,分歧应聚焦于贴附商标行为是否构成商标使用、是否造成市场混淆等侵权判断问题,不能仅因行业或者贸易方式的特殊性而将其排除于商标侵权判断的原则之外。

六、结 语

我国商标法对于商标使用的界定比较全面准确,但在具体运用中仍有诸多复杂问题,需要进行系统的和融贯的阐释。商标使用必须以识别商品来源为本质属性,且必须是面向中国境内相关公众的公开性商业使用。即便在承认即发侵权的情况下,商标使用还没有实际进入市场,但仍须以进入中国境内市场为目的。商标使用的讨论和界定应当以商标法的效力范围为前提,对于效力范围内的使用活动进行法律评价和定性。

涉外贴牌加工商标侵权判断虽然独具特色,但并不自成一格,能够为商标侵权的一般标准所涵盖。2013年《商标法》修订时曾有人建议明文规定此类行为,修订草案起草初期也确实对此进行过调研,但最终没有这么做。综观20年来理论与实践的争议,涉外贴牌加工商标侵权定性虽然最终落实于商标使用、混淆可能性等侵权判断,但其间掺杂了境内与境外、法律与政策、国家利益与全球化等种种因素和声音,尤其附加了整体看待、发展阶段、负责任大国、国际形象、国家利益等宏大说辞,充斥了“走出去”需要、保护民族品牌、整体上损害国内权利人等高大上的空泛议论,以模糊判断代替严密逻辑论证和融贯法律说理的现象比比皆是,甚至,由此形成的迷雾遮蔽了事物的本来面目,干扰了正常的法律认定。这些宏大叙事毕竟难有实证的或者量化的必要支撑,难免会流于言人人殊和各说各话的境地,容易使商标法的适用天马行空、太过主观,而“穷法达理”“尽法达义”“持法达变”的法治之道被忽略。司法裁判有时缺乏法律方法论的支撑,其结果是难以在法律和法理之内展开真正的理性讨论、从而寻求到答案,反而容易导致司法标准来回摇摆、甚至朝令夕改,严重影响了司法的稳定、统一和权威。

商标法的适用肯定不是单一面孔、呆板僵化和一成不变,满足发展需求和解决实际问题当然是应有之义,可问题在于,所谓的需求和问题是否为真需求、真问题,以及在面对它们时能否构建融贯的法理,在法律和法理的轨道内进行有效应对。尽管不排除因适用对象的疑难复杂而需要进行必要的渐进性探索,但缺乏对法律法理的共识和坚守,是近年来涉外贴牌加工商标侵权判断始终摇摆不定的重要原因。该问题本身是法律适用问题,不能依靠宏观的、整体的或者模糊的感觉来解决,法律问题只能以法律方式解决,归根结底要回归严谨的法条诠释、理论论证和逻辑演绎,以法律的恰当解释和适用为解决问题的最大公约数,通过法律思维和法律方法形成解决问题的共识,惟此才能消弭分歧,形成稳定的和可持续的法律标准。法律规则本身是利益衡量的结果,内含了损益分配,依据恰当的解释和适用,可以恰当地分配损益和解决争议。鉴此,在涉外贴牌加工商标侵权判断中要回归商标使用的本意,恰当构建侵权构成的原则

与例外:以不构成商标使用即不构成商标侵权为原则,根据属人原则和效果原则来考量境外因素,存在构成侵权之例外。据此,将该“原则与例外”纳入法理轨道并形成法律标准,最终推动法律适用走入正确轨道。

Abstract: The use of trademark consists of formal and substantial elements, which can be defined from dimensions such as form and substance, value and function, subjectivity and objectivity, etc. However, the substantial theory in trademark legislation is the core. The identification of trademark signs and the publicity of commercial use shall be necessary for trademark use, and the scope of validity of trademark law shall be the implied precondition. In addition, trademark use and use of trademark signs shall be distinguished. The determination of trademark infringement in foreign-related OEM shall be based on trademark use as a coordinate, market activities within the scope of validity of the trademark law as a factual basis, and take non-trademark use or trademark infringement as a principle and regular basis, trademark use and trademark infringement as exceptions and supplements, so as to form a qualitative pattern in which principles and exceptions could complement each other and coordinate with each other, and to properly achieve the balance of interests. The exceptional cases that do not constitute trademark use or trademark infringement shall return to the legal track of the principle of *ratione personae* and “effect” rule, and achieve the clarity of legal standards and the categorization of behavior types in accordance with facts and values.

Key Words: Trademark Use; Foreign-related OEM; Territoriality of Trademark Law; *Ratione Personae*; “Effect” Rule

(责任编辑:杨 明)