

定牌加工与商标权的保护

管育鹰

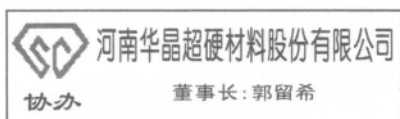
随着近几年来企业自身知识产权意识的增强和国家对知识产权战略的重视,那些大型的企业在创新、管理和运用知识产权方面的水平普遍提高,尤其是大型跨国企业,在充分利用知识产权制度保护自己利益方面更显得游刃有余。但是,企业应当依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权,而不能凭借知识产权将其市场支配地位不公平地扩大,否则就会受到《反垄断法》的严格控制。如何把握知识产权的度,防止其滥用以真正保护社会公共利益是值得思考的问题。

目前我国知识产权制度对权利内容的规定一般包括正反两个方面,即从正面肯定权利人对相关知识产权的“所有权”,以及从反面明确权利人对某些具体行为的“禁止权”。从现有法律条文看,版权和专利权的相关规定相对详细,比如《著作权法》不仅详细地划分了著作权和邻接权的权利,还列举了若干具体形式的侵权行为;《专利法》也具体规定了“为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口”等权利内容,以及权利人对未经自己许可而实施这些行为的禁止权。比较而言,《商标法》法律条文中通篇采用了“使用”一词,充分体现了“使用”是商标权的核心内容,但却找不到

对商标专用权含义、表现形式或具体内容的任何阐述。事实上,这并不是我国《商标法》独有的问题,世界各国商标法的规定大同小异,即使是秉承成文法传统的大陆法系国家或地区,也很少对“使用”的具体方式作明文规定。究其原因,应当是商标之“使用”于商业活动中的样态从来是复杂多变的,因此准确划定权利人的权利范围并做出他人是否侵权的判断,是一项需要综合诸多因素考量而非仅生搬硬套法律条款的高难度法律适用工作。

定牌加工,俗称“贴牌生产”,是指加工方根据约定,为委托方加工使用特定商标的产品并将该产品交付给委托方、根据约定向委托方收取加工费的贸易方式。随着我国对外开放的不断深入,对外定牌加工业务在我国的外贸领域有着相当的比重。不容忽视的是,近年来我国内地的定牌加工企业遭遇的商标权纠纷屡见不鲜,海关查获的出口侵权货物很多正是定牌加工生产的。因此,定牌加工是否构成商标侵权在国内学术界和司法、执法实践中引起广泛关注。现实中,定牌加工引起的商标侵权争议是:由于商标权具有典型的地域性,类同产品上的类同商标在国内外完全可以分属不同的权利人;国内定牌加工企业接到国外合法商标权人的委托订单后进行生产加工,并将所有成品全部运回委托方所在国的行为是否侵犯国内同一商标权利人的商标专用权?

我国《商标法》第五十二条之一认为,“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”行为侵犯了注册商标专用权,而《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。”仅从字面上看,这两条规定毫无疑问地将定牌加工过程中必定包含的将商标标记贴附于产品之上的行为纳入了商标专用权的范围,这也是我国近年来一些法院判定定牌加工企业侵权的主要依据。最典型的是“两个耐克”案,法院认为被告没有尽到审查的义务,在自己制造的产品上使用了原告的注册商标,从而直接构成侵权。在沿海外贸加工比较发达的地区,比如广东、浙江等地都出现过定牌加工企业被追究商标侵权法律责任的案例,而法院的意见基本上倾向于认定侵权。但在实际上,司法机关内部至今也未达成如何判断商标侵权的共识。在“两个耐克”案之后的2004年2月18日,北京市高级人民法院曾在其制定的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中明确规定:“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。”遗憾的是, 这一解释在 2006 年 3 月 7 日废止了; 而作为法律适用中最有参考效力的最高人民法院的司法解释却一直没有关于商标侵权判断标准的内容。“混淆”理论是否成为我国商标侵权判断基础还处于探讨阶段, 这必然影响人们对定牌加工与商标权的保护问题的认识。

笔者认为, 尽管《商标法》第五十二条没有明确规定构成混淆是商标侵权的判断标准, 但据此孤立地将法律解释为“所有的将商标附着于产品的行为都可认定为侵权”的看法是值得探讨的。笔者认为, 某一行为是否构成商标侵权应当从以下几个方面看:

其一, 是否属于商标法意义上的“使用”范畴。商标法上的“使用”概念, 应当是商业活动中的正常使用。商业活动必定包括营销的环节, 即商家向消费者提供商品的过程, 无任何贩卖意图、无流通与交换的单纯制造行为并不是一个完整的商业活动。因此, 制造产品并将商标贴附于产品之上, 但并没有向市场提供商品的行为, 不应当被认定为商标法所称的“商标的使用”; 常见的依照委托合同进行的贴牌加工活动即是如此。尤其在我国, 许多涉外定牌加工企业只负责按照合同生产制造, 连出口环节都未参与, 这种情形之下认为其生产行为是商业活动、从而侵犯了国内商标权人的权利是不公平的。

其二, 是否造成相关公众的“混淆”。从商标的主要作用看, 其基本功能是识别, 即区分商品和服务的来源, 换言之, 商标侵权的实质是混淆了商品和服务的来源。因此, 是否造成商品或服务来源混淆、误导公众是认定是否构成商标侵权的必备条件。事实上, 从主要国家的立法和司法实践来看, 混淆原则在侵权判定过程中起到基本的指导作用, 我国目前关于

商标法修订的讨论中, 法律应否明确商标侵权“混淆的可能性”也成为讨论的热点问题。世界贸易组织(WTO)之《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)也暗含了商标侵权判断的“造成混淆的可能”之标准。判定是否造成混淆、误认, 首先必然要划定市场地域及相关公众的范围, 这一点在我国相关的司法解释中是比较明确的。显然, 基于对商标权地域性的正确理解, 是否侵犯国内商标权人的权利, 首要的是看是否在中国市场上引起相关公众的混淆。

其三, 是否尽到审查义务。定牌加工企业的审查义务是什么? 缺乏明确的法律依据而推定这种审查义务是值得商榷的。尽管有人认为比较保险的做法是, 企业在拿到订单时不仅要对方出示合法的商标注册证书, 还要对方保证该商标在中国没有其他权利人。但笔者认为这样的想法是天真而不切实际的, 事实上对绝大多数承揽定牌加工业务的中小企业来说, 它们根本没有要求委托方出具商标在中国权利状况证明的底气, 所谓“查重”的义务只能由加工方自己承担(一般要花费 2—3 千元)。笔者认为, 定牌加工企业只要做到切实审查核实了委托方的商标权证明文件, 且在合同中明确自己仅仅进行制造行为、所加工的产品将全部回销回委托方享有权利的地域, 则已经履行了审查义务。

需要指出的是, 本文所认为的定牌加工企业不构成商标侵权的情形仅限于产品全部返销到委托方享有商标权的所在国。至于其它一些常见行为, 如加工方未审查核实委托方的商标权状况(尤其在多层转手的委托中)而生产了侵犯国内商标权人专用权的产品、加工方明知或应知产品将在国内销售、加工方将加工数量中超额部分或因质量不合格被委托方退货部分擅自销售

从而侵犯国内同一商标权人的专用权, 等等。换句话说, 定牌加工企业侵犯商标权的避风港必须同时满足的条件是: 审查核实委托方的商标注册证书或商标许可使用合同; 只生产不销售、产品全部回销。一旦定牌生产的产品进入到国内流通领域, 无论加工方主观过错如何, 都可能构成共同侵权或间接侵权而承担法律责任(不等于赔偿责任)。还有一点值得注意的是, 由于目前我国的《知识产权海关保护条例》包括了进出口知识产权监管, 而这一高水平的保护又不可能一下子降下来, 根据此《条例》许多定牌加工企业的产品在出口时都因已有国内商标权人的备案而遭到扣押。鉴于前述条件下的定牌加工行为并不构成商标侵权的理由, 海关知识产权监管也应当将上述不构成商标侵权情形下的加工生产并出口的货物排除在外。当然, 这就需要通过《条例》作出相应的规定来调整。

本文对定牌加工中涉及的商标侵权问题所作出的考虑主要是基于社会利益的平衡而作出的, 但不可否认, 这一方案也可能被利用来规避法律责任, 比如在国外抢注国内已经注册的并有一定影响的商标、在国内委托加工后回销到该国, 从而影响国内权利人商品向该国的出口。在利益得失的权衡上, 排除国内权利人商标在国外被抢注并因国内定牌加工行为遭受损失的可能性风险远远及不上避免国内定牌加工企业因国内商标权人权利扩张而遭受打击的现有危机。我们在制定和适用法律时应当从更宽的角度考虑各方利益的平衡, 才可能作出更恰当的选择。■

(作者单位: 中国社科院法学所)

(本栏目策划、编辑: 曹敏)

陕煤集团神木红柳林矿业有限公司		协 办
董事长 徐冉忠	电话 0912—8011266	
地址 陕西省榆林市神木县东兴街 115 号		