



责任问题。

在涉外定牌加工中，由于委托方的原因侵犯了在中国注册的商标专用权、或者是未在中国境内注册的国际驰名商标，虽然侵权行为地发生在中国境内，但由于委托方是境外公司或自然人，因此难以有效做到追究委托方的法律责任。

4、委托加工的产品最终到达地的确认问题。

由于商标权是域内法权，商标权的取得和保护以国内法为基本依据，因此委托加工产品的最终到达地对于确定委托方或加工方是否构成商标侵权至关重要。委托加工产品从加工地到达最终地可能要经历许多环节和地区，加之商品销售行为的即时性和多样性（如电子交易等），给行政执法机关大大增加了执法难度。

5、关于定牌加工中商标预期侵权问题的处理。

“商标预期侵权”指行为人已经开始着手实施商标侵权行为，但其侵权产品尚未付诸生产或销售，即还没有给商标权利人造成实际损害后果的一种行为。在定牌加工关系中以及在一些大型的商品交易会上，预期侵权现象已经引起了越来越多人的关注。前不久，青岛市中级人民法院根据Trips关于预期侵权的有关规定，审结了一起侵犯“凤凰”商标专用权案件。该案中，被告未经原告许可，在与外方签订的合同中同意使用原告的注册商标。法院认定，虽然被告签订的合同未实际履行、损害结果尚未明显发生，但根据案件事实可以推定被告将来进出口的产品为侵权产品，故认定被告构成侵权。笔者认为，在定牌加工合同中出现的商标侵权问题将会日渐增多，这一案例值得行政执法机关借鉴。

作者单位：国家工商总局商标局



李明德

平行进口，又称“灰色市场”或“灰色市场商品”(gray-market goods)，是指在国外生产的带有本国商标的商品未经商标所有人的许可而输入了本国。所谓灰色市场商品，是指上述的商品；所谓平行进口，是指将上述商品输入本国的行为。

在商标的保护上，是否允许平行进口或灰色市场的存在，涉及了一系列经济上的和法律上的问题。从经济上说，一方面，生产厂商，尤其是出口型的和跨国性的生产厂商，总是要针对不同国家或地区的特点或爱好，调

整产品的质量、风格或特征，以便获得最大份额的区域市场。另一方面，生产厂商又希望在世界范围内使用一个统一的商标，享有统一的商誉，并由此而扩大在世界市场上的声誉和占有的份额。从法律上讲，生产厂商也希望按照商标保护的地域性原则，防止平行进口或灰色市场，防止不同区域之间的相同商品的竞争，从而达到分割市场的目的。这样，商标所有人就可以通过商标的实施，一方面占有一个统一的商标，享有统一的商誉，另一方面又将国际市场分割开来，防止不同区域之间的相同商品的竞争，从而获得最大限度的利益。

然而，商标保护的目的是防止消费者在商品来源上的混淆。而

平行进口的商品,却是来自于同一个来源,除了风格、特征、质量略有区别以外,不存在假冒或来源上混淆的问题。但是,如果完全允许平行进口或灰色市场,可能又会造成国内市场的混乱和生产厂商的重大损失。例如,生产于发展中国家的价格相对低廉的合法产品,一旦大量涌入发达国家的市场,就会冲击该国的市场,使商标所有人蒙受重大损失。这样,是否允许平行进口或灰色市场,就成了一个复杂的需要分别对待的问题。在这方面,美国法院,尤其是美国最高法院,通过一系列判例探讨了平行进口的问题,并确立了平行进口上的一系列规则。

在1923年和1924年,美国最高法院就平行进口的问题连续做出了三个判决。由于这三个判例都涉及了妇女化妆所用的香粉,因而称为“香粉三部曲”(face-powder trilogy)。其中最重要的是1923年判决的“卡茨尔”一案。(A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260US 689 (1923).)

根据案情,一家法国公司自1879年开始在美国出售“爪哇”牌香粉,该香粉生产于法国。随后,该公司在美国专利商标局注册了“爪哇”商标。1913年,法国公司将其在美国的商标和业务卖给了一家纽约的公司。纽约公司先从法国公司那里进口大宗香粉,然后做成小包装,在美国销售。其包装盒上声明,“美国注册商标,产品生产于法国,包装于美国。”本案的被告卡茨尔,是纽约市的一家药品零售商,也从同一家法国公司那里进口了同样的香粉,然后在纽约和新泽西等州销售。与本案密切相关的是,被告卡茨尔进口的是原装的香粉,盒子和标签上都印有法国公司在法国注册的“爪哇”商标。这样,卡茨尔的进口和销售“爪哇”牌香粉,就占据了纽约公司的市场。纽约公司向法院提起诉讼,要求法院下达临时性禁令,禁止被告进口有关香粉。

联邦地方法院接受原告请求,下达了临时性禁令。地方法院在判决中指出,被告使用的商标是真实的,产品也来自于法国公司,被告在销售时未做任何改动。同时,被告认为自己的销售是合乎法律的。但法院所要解决的问题是,当原告是该商标在美国的所有人时,被告的行为是否侵犯了原告的商标权。地方法院在判决中分析说:“在被告的盒装商品进入美国市场之前,原告已经分割了美国市场。现在,如果法国原装或包装的商品可以合法地与原告的盒装或包装商品相竞争,显然可以预见,原告的生意会受到毁坏,或者受到某种程度的损害。从表面判断,问题在很大的程度上涉及了商业利益。如果某家美国公司购买了某家外国公司所具有的全部商业权利,就像本案的情形一样,然后该外国公司还可以自由地与这家美国公司竞争,其结果就是,购得的权利在

某种情况下没有获得多少保护,甚至根本没有获得保护。而且从长远来看,该外国公司和美国公司都会受到严重损害,因为美国资本肯定不会去投资,而外国公司也难以将他们在这个国家获得的权利卖出去。”

第二巡回上诉法院推翻了地方法院的判决,认为只要有相关的商标真实地指示了商品的来源,被告就有权利使用该商标销售商品。显然,巡回上诉法院把判决的基点放在了商品的真实性上,而没有考虑原告与被告之间的市场竞争和不同的商誉。“另一方面,商标可能没有时间限制地指示它们所标示的商品的来源,从而保护商标所有人和公众,防止将一个人的商品作为另一个人的商品来销售。如果卖出的商品是真正的由该商标所显示的商品,那么商标所有人的权利就没有受到侵犯。”

最高法院又推翻了第二巡回上诉法院的判决,恢复了地方法院的禁令。最高法院在判决中说:“在完成出售行为之后,法国厂商就不能再来到美国,就不能再用他们的原有标记与原告竞争。这与法律规定的转让授权相一致。”针对第二巡回上诉法院的判决,最高法院还指出:“有人说这里的商标是法国厂家的商标,真实地指示了商品的来源。但这是不准确的。这是原告仅仅在美国拥有的商标,它在法律上,而且也为公众所理解,指示了有关商品来自于原告,尽管不是由原告制造。有关的商品已经,而且也只能继续以原告购买的商誉去销售。”在这里,最高法院承认,原告和被告就相同的产品和相同的商标享有不同的商誉,被告的行为侵犯了原告的商誉。

就在美国最高法院就“卡茨尔”一案做出判决之前,美国国会也对平行进口问题做出了反应,制定了“关税法”的第526条。(国会后来将该条纳入了1930年关税法中。见19 U. S. Code, section 1526.)根据该条的规定,如果未经美国商标所有人的书面许可,禁止任何带有该商标的货物输入美国。如果海关没有扣押,或者拒绝扣押,商标所有人还可以向法院提起诉讼,获得相应的法律救济,如销毁有关商品、除去有关商标、获得损害赔偿等。“海关规则”也在相应的条款中作了具体规定,以实施“关税法”第526条的规定。按照“海关规则”,未经美国商标所有人的同意,不得进口带有该商标的物品。但同时又列举了三个与平行进口相关的例外。第一个例外是:“外国的和美国的商标或商号为同一个人或企业所有”。第二个例外是,“外国的和本国的商标或商号的所有人是父子公司,或者从属于某一共同的所有人或控制者。”第三个例外是,“外国厂商在有关物品上使用登记过的商标或商号,获得了美国所有人的授权。”(19 CFR section 133.21(c).)其中的前两个例外,又称为“同

一控制例外”，后一个例外又称为“授权例外”。

1988年由最高法院判决的“K马特”一案(K Mart Corp. v. Cartier, Inc., 225 USPQ 1897 (US 1988).)详细讨论了“海关规则”中的三个例外。在该案中，“维护美国商标统一协会”(Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks)与美国商标所有人一道，要求法院宣告“海关规则”的三个例外与“关税法”第526条的规定不一致。哥伦比亚巡回上诉法院裁定，海关规则的有关规定无效。而这一裁定又与联邦巡回上诉法院先前的裁定不一致。为了解决巡回上诉法院之间的分歧，最高法院对该案进行讨论并做出了判决。最高法院在判决中首先区别了三种情况的灰色市场或平行进口。

第一种情形是，美国商标所有人是独立的商标所有人。按照这种情形，某一国内公司从国外公司手中购买了注册和使用后者的美国商标的权利，并且使用该商标在国内销售外国公司制造的产品。如果发生平行进口，该国内公司就是受害人。最高法院的判决说：“如果外国公司在把自己的商标卖给了国内公司以后，还可以进口带有该商标的产品并且分销这些产品，那么有关的国内公司就会面临剧烈的、涉及它所购买之商标的、同一品牌之内的竞争。此外，如果该外国公司在美国之外上市其产品(通常的情形正是这样)，同时又由第三方在国外购买之后将产品合法输入美国，也会产生相似的品牌之内的竞争。不论是哪一种情况，允许平行进口都会产生灰色市场，危害商标所有人的投资。”最高法院判决的“卡茨尔”一案就是这种情形的典范。这种类型的平行进口，应当依据关税法第526条加以禁止。

第二种情形是，外国公司与国内公司具有从属关系。按照这种情形，外国公司在海外制造相关产品，国内公司就该产品在国内注册一个美国商标。这又可以分为三种情形。一是美国商标所有人是外国公司的子公司，外国公司通过子公司来控制有关产品在美国的销售。二是美国商标所有人是母公司，外国生产厂商是子公司，子公司在海外生产有关产品。三是美国商标所有人直接在国外生产有关产品。由于在这三种具体情形中，都有一个共同控制的问题，即使是发生了平行进口或灰色市场商品，也不会造成商品来源上的混淆。在最高法院的判决中，多数意见认为，不应该禁止这类平行进口或灰色市场。对应于“海关规则”中的三种例外，这三种具体情形相当于“海关规则”中的第一种和第二种例外，即“同一控制例外”。

第三种情形是，美国商标所有人授权某一独立的外国厂商使用自己的商标。按照这种情形，美国商标所有人通常授权外国公司在某一特定的地域之内享有排他性

的商标权，同时又要求外国公司不得将带有该商标的商品输入美国。如果外国公司或第三方将这类商品输入美国，必然会形成灰色市场，与商标所有人在国内的商品竞争。在最高法院的判决中，多数意见认为，应当禁止这类平行进口或灰色市场商品。

上述的第三种情形相当于“海关规则”中的第三种例外，即“授权例外”。最高法院在判决中指出：“当国内商标所有人授权外国厂商使用自己的商标时，规则的这一条款否定了国内商标所有人禁止独立的外国厂商生产的产品输入美国的权利。将独立的外国厂商在国外生产的产品排除在法律禁止的范围之外，是对于法律条文的非理性解释。”这样，按照最高法院的判决，平行进口中的“授权例外”不符合“关税法”第526条的规定，属于无效的规定。在最高法院做出“K马特”一案的判决后不久，“海关规则”就做了相应的修改，删除了三种例外中的“授权例外”。

在平行进口或灰色市场商品的问题上，将“关税法”第526条、“海关规则”的相关规定和“K马特”一案的判决结合起来，大体可以说，未经美国商标所有人的同意，任何人都不得进口带有其商标的物品，除非存在“共同控制”的例外。当美国商标所有人是独立于外国公司的商标所有人时，当美国商标所有人授权独立的外国公司在海外使用其商标时，美国商标所有人都可以禁止带有其商标的物品输入美国，尽管该物品在来源地是合法生产的，是真实而非假冒的产品。在这里，核心的问题是，国内的消费者是否会将国外的产品与国内商标所有人的商誉联系起来，会不会把国外的商品误认为是国内商标所有人的商品。或者说，说到商标法的根本性问题上，会不会造成商品来源上的混淆。

1988年的“K马特”一案虽然是就“关税法”第526条和“海关规则”的相关规定做出的，但由于最高法院的这一判例广泛讨论了平行进口和灰色市场商品问题，因而影响了后来的一系列判决。各巡回上诉法院和地方法院在随后的相关判决中，都遵从了最高法院的判决。

除了“关税法”第526条和“海关规则”中的相关规定，“兰哈姆法”第42条还就平行进口问题做出了单独的规定。按照规定，在进口美国的商品中，任何带有假冒或仿冒美国注册商标的物品，不得进入美国海关。这样，除了援引“关税法”和“海关规则”的相关规定，注册商标所有人还可以援引“兰哈姆法”第42条主张自己的权利。

作者单位：中国社会科学院知识产权中心