

涉外“贴牌”合同,仍应适用中国商标法

张玉瑞

阅读提示

当下,涉外定牌加工(OEM)侵犯中国注册商标权的,中国商标法是否适用,是理论问题,更是实务中的迫切问题。本文认为,在OEM合同关系中,中国制造商者虽然不是商标权人,没有用有关商标来标识自己的经营,但是仍然无法逃脱商标法规定的构架,只要是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,即使没有销售,只单纯生产,也构成商标侵权违法行为甚至犯罪行为。中国加工承揽方有义务在合理范围内,审查其产品商标是否侵犯中国商标权。如果知道或应当知道侵权,但仍然生产或继续生产,无论外国公司是否提供外国商标权证明,至少构成帮助侵权。

当下,涉外定牌加工(OEM俗称“贴牌”)侵犯中国注册商标权的,中国商标法是否适用,是理论问题,更是实务中的迫切问题。在OEM合同中,中国承揽方依据外国公司订单生产产品,所有产品均为出口,不在中国销售,中国生产者的名字并不在产品上出现。对这种情况是否受中国法律管辖,即OEM是否可能侵犯中国商标权,业界有着不同的认识。

有意见认为这不构成侵权,理由是中国承揽方不是商标权人,没有用有关商标来标识自己的商品,不构成我国商标法上的“在商品上使用”,不属于中国商标法意义上的商业交易。所以类似涉外定牌加工的行为,不应根据中国商标法,判定侵犯中国商标权。同时,这类合同属于加工承揽合同,对象是生产过程中的单纯产品,并非商标法意义上的商品,有关产品到了境外目的地,才转化为商标法意义上的商品。

笔者认为,这些观点将商标侵权行为仅局限于直接侵权,将商标法适用范围仅限于流通领域,因此很值得探讨。实际上,中国商标法完全适用于涉外定牌加工合同。

一.中国商标法禁止任何人未经许可使用注册商标

我国商标法第52条主文规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权”,其中第1项被认定为侵犯注册商标专用权的行为即为“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”。也就是说,商标法第52条主文及其第1项,并没有对被禁止的主体作出进一步限定,即没有限制只有“在自己的商品上使用”的行为才构成商标侵权。所以,在OEM合同关系中,中国制造商者虽然不是商标权人,没有用有关商标来标识自己的经营,但是仍然无法逃脱商标法第52条规定的构架,如发生类似行为仍然属于商标侵权。

二.中国商标法第52条第1项的规定适用于生产领域

我国商标法第52条第2项规定:“销售侵犯注册商标专用权的商品的”构成商标侵权。这一规定规范,明显针对流通领域。与之对比,上述商标法第52条第1项规定规范的重点之一,明显针对生产领域。

任何国家的商标法,都不仅针对商品流通领域进行调整,也针对商品生产领域进行调整。商标权人不仅有权许可他人销售商标商品,更有权许可他人生产商标商品。许可他人生产商标商品的权利,是商标权人的基本权利,是许可收入的主要来源。任何人未经商标权人许可,均不得在相同、类似商品的生产过程中,使用注册商标,即使是为他人加工生产。

去年,在全国范围内开展的打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动中,最高人民法院曾发布过单纯生产领域中商标犯罪的刑事案例:被告人麦健兴未经“ZIPPO”注册商标所有人许可,在其经营的中山市东凤镇卡路金属制品厂加工“ZIPPO”打火机外壳等配件,并委托中山

市小榄镇利良五金加工店在上述打火机配件上用激光印制“ZIPPO”等图文标识，后在其租赁的出租屋内将配件组装成成品并进行包装和存储。最终麦健兴被判处有期徒刑5年，并处罚金人民币100万元。

这类案件明确说明，在我国，只要是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，即使没有销售，只单纯生产，也构成商标侵权违法行为甚至犯罪行为，而不需要销售行为、出口行为的配合。

三.在“在商品上使用”不是商标法的保护范围

我国商标法第52条第1项规定禁止“在相同、类似商品上使用”注册商标，仅是规定注册商标保护的的商品范围，即商标保护仅限于“相同、类似商品”，不涉及“不相同、不类似商品”。实际上，这是在划定侵权商品的类别，而不是规定商标法适用的范围。

我国商标法第52条主文的规定是“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权”，这里的规定才是商标法适用的范围，即无论是生产、销售、仓储、运输、邮寄、代理进出口、提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件的，未经商标权人许可使用注册商标的，均构成商标侵权。

因此，将对侵权商品类别的技术性规定上升为商标法适用范围的规定，是没有法律依据的。

四.加工承揽至少构成帮助侵权

我国商标法实施条例第50条第2款规定：故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第16条规定：明知他人实施侵犯知识产权犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所或者运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的，以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。

以上是我国有关商标帮助侵权、帮助犯罪，构成共同侵权、共同犯罪的有关规定。其中涉及多种商业行为，均可以产生有关合同，如以合同提供生产、经营场所，以合同提供仓储、运输、邮寄、隐匿、代理进出口等。这些合同的共同特点是，均与商标商品的生产无关；均可以说仅是为生产“产品”而不是为商品，提供仓储、运输、邮寄、隐匿、代理进出口等服务；合同中提供劳务的一方均没有在自己的商品上使用注册商标，但是仍然可以构成共同侵权、共同犯罪。原因是在主观上，有知道或应当知道对方侵权的主观过错；在客观上，有提供帮助的实际行为。而这两点，在OEM合同中，同样存在。

与保管、仓储、运输合同相比，加工承揽合同在提供劳务方面是相同的，劳务提供者都不是商标权人，但是只要知道或应当知道仓储、运输、保管、邮寄的是商标侵权产品，都构成帮助侵权、共同侵权。

但是加工承揽合同与商品交易更加接近。保管、仓储、运输合同，与产品的生产、贴牌甚至没有任何关系，但加工承揽合同不仅涉及提供劳动，而且提供有形成果；加工承揽人更是直接将商标，使用在商品及其包装上，所以加工承揽人更加负有法律责任，保证所生产的产品，不侵犯中国的商标权、知识产权。

在OEM关系中，中国加工承揽方是中国人企业法人，其唯一要遵守的是中国法律。根据中国商标法，其有义务在合理范围内，审查其产品商标是否侵犯中国商标权。如果知道或应当知道侵权，但仍然生产或继续生产，至少构成帮助侵权，而无论外国公司是否提供外国商标权证明。否则就会出现这样的怪事，涉外定牌加工中，外国的商标权利，是合法权利；而中国商标法、中国注册商标对中国企业没有效力。