doi:10.16060/j.cnki.issn2095-8072.2024.06.005

涉外定牌加工商标侵权纠纷裁判路径反思与矫正*

刘润涛

(上海对外经贸大学法学院, 上海 201620)

摘要: 涉外定牌加工商标侵权纠纷裁判标准,经历了从严格遵循商标权地域性和专有权绝对保护,向保障商标功能发挥和防止来源混淆的转变。在理论与具体实践中,围绕涉外定牌加工贴附的商标标志是否属于商标使用行为、容易导致相关公众混淆,境内加工方主观过错对商标侵权判定的影响等问题争论不断,既有裁判结果在侵权与否间不停摇摆。坚持商标权地域性,认定涉外定牌加工构成商标使用且商标使用直接主体为境外委托方,运用商标侵权判定一般规则与驰名商标保护特殊规则,强化诚实信用原则的适用,在境外委托方构成直接侵权的基础上,审查境内加工方是否尽到合理的注意义务,判定其是否构成间接侵权。

关键词: 涉外定牌加工; 商标使用; 地域性; 直接侵权; 间接侵权

中图分类号: D923.43 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095 — 8072(2024)06 — 0066 — 13

党的二十大报告指出:“推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建设贸易强国。”作为全球价值链、产业链和供应链体系下优化资源配置的重要贸易形式,涉外定牌加工是中国对外贸易的重要组成部分,在促进对外开放、推动产业升级、保障就业民生等方面发挥了重要作用。

涉外定牌加工也称涉外贴牌加工,是中国境内加工方接受境外商标权人委托,在加工产品上贴附指定商标,并将产品全部出口的一种贸易形式。由于商品流通的无国界性与商标权地域性的冲突,涉外定牌加工商标侵权纠纷频发。理论界对涉外定牌加工的法律性质一直存在很大争议。“侵权说”认为,涉外定牌加工生产商品行为发生在中国境内,将商标贴附于商品上的商标使用行为侵犯了境内商标专用权(孙海龙和姚建军,2010)。涉外定牌加工属于商标法意义上的商标使用,至少属于商标侵权意义上的使用,容易导致中国境内相关公众混淆(王太平,2017)。“不侵权说”则认为,涉外定牌加工不属于商标法上的商标使用,并不会导致相关公众混淆(张玉敏,2008)。涉外定牌加工产品未进入中国境内市场流通领域,没有发挥识别商品来源功能,不构成商标法意义上的商标使用,不会导致境内相关公众混淆,对商标权人没有造成损害(王蓬峰,2015)。而更多的学者则认为,不宜将涉外定牌加工一概认定为商标侵权或不侵权,应根据具体情况区别处理。其中,孔祥俊(2020)认为,涉外定牌加工以不构成商标使用和商标侵权为原则,以构成商标使用和商标侵权为例外,形

*基金项目: 本文受2023年度上海市哲学社会科学规划课题“国际投资条约知识产权保护变革及中国应对”(项目编号: 2023BFX004)的资助。

成原则与例外并存互补和相互协调的定性格局。张伟君等（2014）认为，涉外定牌加工中使用他人注册商标的行为原则上属于构成侵犯商标专用权的行为，在满足特定条件下可以考虑对涉外定牌加工行为予以侵权豁免。石慧和徐立华（2021）认为，商标法应增加涉外定牌加工不侵权抗辩制度。李扬和李晓宇（2019）认为，现阶段不宜将涉外定牌加工认定为商标侵权，但可能侵犯中国驰名商标持有人的商标权。宋健（2016）认为，涉外定牌加工行为一般不构成商标侵权，但境内加工方未尽到合理注意义务，未能避让具有一定影响的商标，特别是驰名商标，对商标权人造成实质损害，应承担相应的民事责任。司法实践中，裁判机关在法律逻辑与产业政策间左顾右盼，在遵循规则与突破规则间艰难抉择，裁判结果在商标侵权与不侵权间不停摇摆，法律适用呈现结果导向的实用主义思维。^①

一、涉外定牌加工商标侵权纠纷裁判路径分歧

涉外定牌加工商标侵权纠纷由来已久，裁判机关对涉外定牌加工是否构成商标使用行为、容易导致相关公众混淆，以及境内加工方是否尽到合理审查注意义务等问题，在规范与事实的涵摄，及具体法律适用方面存在明显的分歧。

（一）“地域性 + 相似性”

以2001年深圳市中级人民法院审理的“NIKE”案为代表，^②早期商标管理、海关执法及法院司法裁判坚持商标权地域性原则，严格适用2001年《商标法》第52条规定，认定涉外定牌加工构成商标侵权。

由于2001年《商标法》未对商标使用做出明确界定，也没有将混淆可能性作为商标侵权构成要件，执法部门与裁判机关通常根据使用商标的形式，不考虑其是否发挥区别商品来源功能，也不分析是否容易导致相关公众混淆，直接认定境内加工方构成商标侵权。如有的判决指出，“商标地域性是商标权的基本特征之一，认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件”。^③虽然2002年《商标法实施条例》第3条对商标使用进行了解释，但仅列举了商标使用的方式，未揭示商标使用的本质属性，对商标使用认定的指引作用有限。基于商标权地域性对注册商标给予绝对保护，虽然符合法律的形式正义，实现了裁判结果的确定性，但未从根本上契合商标权保护的正当性基础，在个案中也难免有损实质正义。

^① 如福建省高级人民法院在“iska”案二审判决中指出，为实现个案正义，可以舍弃法律规则而直接适用法律原则。参见年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司、厦门国贸实业有限公司侵害商标权纠纷上诉案，福建省高级人民法院（2012）闽民终字第378号民事判决书，该案系2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之一。

^② 美国耐克国际有限公司与浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂、西班牙CIDESPORT公司侵害商标权纠纷案，广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号民事判决书。

^③ 宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪市永胜轴承有限公司侵害商标权纠纷上诉案，浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第284号民事判决书。

（二）“商标使用 + 混淆可能性”

2007年后，司法实践开始关注涉外定牌加工产品上贴附商标标志的功能分析，首先分析涉外定牌加工是否构成商标使用，在此基础上考察混淆可能性。围绕商标使用与混淆可能性的法律适用，呈现出三种不同的判决方式：第一种是认定涉外定牌加工不构成商标使用，无需评价混淆可能性，直接判决不构成商标侵权；第二种是认定涉外定牌加工构成商标使用，但不容易导致中国境内相关公众混淆，进而判决不构成商标侵权；第三种是认定涉外定牌加工构成商标使用，且容易导致相关公众混淆，判决构成商标侵权。

2009年4月，最高人民法院颁布相关司法政策专门提及妥善处理涉外定牌加工商标侵权纠纷后，^①很多法院倾向于认定涉外定牌加工不构成商标使用行为，不会造成中国境内相关公众混淆误认，进而判定不侵权。^②海关等执法部门意识到上述司法政策可能对商标行政执法产生影响，致函最高人民法院，最高人民法院复函指出，“（涉外定牌）产品所贴商标只在我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，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为”。^③

2015年12月，最高人民法院在“PRETUL”商标侵权纠纷案再判决中指出，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，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。^④该判决不仅在民事侵权纠纷中首次明确境内加工方在定牌加工产品上贴附商标标志，未发挥识别商品来源功能，不属于商标意义上的使用行为，而且进一步阐释了商标使用与混淆可能性的关系，认为商标使用是混淆可能性判断的前提，在标志没有发挥识别作用、不属于商标意义上的使用的前提下，无需判断是否容易导致混淆。

2017年12月，最高人民法院在“东风”商标侵权纠纷再判决中重申，不用于标识或区分来源的商标使用行为，不构成商标法意义上的侵权行为。^⑤该再判决进

① 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》（法发〔2009〕23号）指出，“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”

② 典型的案件如上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司侵害商标权纠纷上诉案，上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决书；喻某某、江苏佳弘国际贸易有限公司、淮安佳弘五金刷业有限公司与沐阳中远进出口有限公司、沐阳县奋进印刷厂侵害商标权纠纷上诉案，江苏省高级人民法院（2012）苏知民终字第0297号民事判决书；泉州捷足轻工有限公司、厦门建发轻工有限公司与鳄鱼恤有限公司侵害商标权纠纷上诉案，福建省高级人民法院（2013）闽民终字第669号民事判决书；汇新环球有限公司与苏州顺戎服装有限公司侵害商标权纠纷上诉案，上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民五（知）终字第208号民事判决书等。

③ 2010年7月1日最高人民法院办公厅《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》（法办〔2010〕350号）。

④ 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再案案，最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

⑤ 江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷再案案，最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书。

一步评价境内加工方是否尽到合理注意义务，对境内商标权人是否造成实质损害，最终认定涉案定牌加工行为不构成商标侵权。

2019年9月，最高人民法院在“HONDA”商标侵权纠纷再审判决中指出，“在生产制造或加工的产品上以标注或以其他方式使用商标，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’”。^①中国境内相关公众存在接触被诉侵权商品的可能性，容易导致相关公众混淆误认，属于侵犯境内注册商标专用权的行为。

（三）“合理审查注意义务 + 实质性损害”

很多判决关注境内加工方是否尽到合理审查注意义务，在认定涉外定牌加工构成商标使用的基础上，通过分析境内加工方是否合理审查境外委托方的商标有效性、正当性，以及定牌加工行为是否对境内商标权人造成实质性损害，做出是否构成商标侵权的判定。如在“鳄鱼图形及LACOSTE”商标侵权纠纷上诉案中，二审法院指出，境内加工方应当对境外委托方是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查，未尽到注意义务、加工侵犯他人注册商标专用权商品的，应承担相应的损害赔偿责任。^②在“HPCPOLO”商标侵权纠纷案中，审理法院指出，加工方应履行必要的审查注意义务，包括审查委托方有无合法商标权利、是否严格规范使用注册商标等，由于加工方贴附的商标与境外委托人在境外的注册商标不完全相同，加工方存在明显过错，因此判决构成商标侵权。^③而在“iska”商标侵权纠纷上诉案中，二审法院指出，涉案商标的注册属于不诚信的商标抢注行为，无权禁止境外委托方的在先使用，且境内加工方在接受境外委托方的订单时审查了商标注册资料，也取得了商标使用授权书，尽到了应有的审查注意义务，主观上没有侵权故意，客观上也未在境内市场给商标权人造成实际损失，故判决不构成商标侵权。^④

在“东风”商标侵权纠纷上诉案中，二审法院立足于境内加工方主观过错的认定，认为如果境内加工方对境外委托方定牌的商标已尽到合理的审查或注意义务，以不构成商标侵权为宜。未尽合理的审查或注意义务的，应当认定加工方存在过错，构成商标侵权，并承担相应的民事责任。如果境外委托方指定的商标本身具有不正当性，境内加工方应施加更高的注意义务，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害境内商标权人的利益，构成商标侵权。^⑤2017年12月，最高人民法院再审该案时指出，

^① 本田技研工业株式会社与重庆恒胜集团有限公司、重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷再审案，最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。

^② 拉科斯特衬衫股份有限公司与江阴宏鑫制衣有限公司侵害商标权纠纷上诉案，江苏省高级人民法院（2007）苏民三终字第0034号民事判决书。

^③ 波罗劳伦有限公司与玛伟贸易（上海）有限公司侵害商标权纠纷案，上海市徐汇区人民法院（2013）徐民三（知）初字第215号民事判决书。

^④ 年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司、厦门国贸实业有限公司侵害商标权纠纷上诉案，福建省高级人民法院（2012）闽民终字第378号民事判决书，该案系2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之一。

^⑤ 上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷上诉案，江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第36号民事判决书。

“除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定侵害商标权”。^①可见，最高人民法院再审判决虽然撤销了二审判决，但沿用二审判决的“合理审查注意义务+实质性损害”标准，改变了在先指导案例“PRETUL”案确立的裁判规则，回避涉外定牌加工是否构成商标使用的争论，转而重点关注境内加工方是否尽到合理审查注意义务和对境内商标权人造成实质性损害，“一定程度上也代表了我国司法机关在面对商标权人利益和涉外定牌加工委托方利益冲突时所采取的一种折中路径”（张韬略和阴晓璐，2020）。

（四）“直接侵权 + 间接侵权”

侵害商标权的行为既包括未经许可实施受商标专有权利控制的直接侵权行为，也包括故意为他人实施直接侵权行为提供便利的间接侵权行为。涉外定牌加工商标侵权纠纷的处理，需全面审查是否构成直接侵权或间接侵权。直接侵权判定中定牌加工行为是否属于商标使用行为是基础，如果不构成商标使用，则境内加工方可能不构成直接侵权。如果构成商标使用，实施主体为境外委托方，境外委托方可能构成直接侵权。境内加工方为境外委托方实施商标侵权行为提供便利条件，未尽到合理的审查注意义务，可能构成间接侵权。如在“Valleygirl”商标侵权纠纷上诉案中，二审法院认为，针对境内加工方是否构成商标直接侵权，关键在于审查境内加工方的行为是否属于商标使用而容易导致相关公众混淆，而不必以境内加工方主观过错作为侵权构成要件；境内加工方是否有主观过错只影响能否参照适用合法来源抗辩，不影响直接侵权的认定。而境内加工方是否构成间接侵权，关键在于其是否故意实施为他人直接侵权提供便利条件的帮助侵权行为。^②

二、涉外定牌加工商标侵权纠纷裁判路径反思

涉外定牌加工商标侵权纠纷司法裁判路径不统一，商标侵权判定标准混乱，呈现出结果导向的实用主义思维，肢解了法律适用的规范性、逻辑性和体系性。

（一）“地域性 + 相似性”标准未揭示商标侵权的本质属性

商标权作为一种专有权，在空间上的效力不是无限的。商标权的地域性是指商标权“受到地域性的限制，即具有严格的领土性，其效力只限于本国境内”（吴汉东，2020）。但随着经济全球化的演进和知识产权国际保护的加强，对商标权的地域性形成了两种截然不同的观点。若严格坚持商标权的地域性，以中国《商标法》作为评判依据，出口行为仍受境内注册商标控制，境外注册商标的效力不能延伸至中国境内，从境外委托方获得的“商标使用授权”不能作为不侵权的抗辩事由。但若承认商标权的域外效力，境内加工方接受境外合法注册商标权人委托，境外注册商标用于涉外定牌加工商

^① 江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷再审案，最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书。

^② 曾某某与威海市弘企制衣有限公司侵害商标权纠纷上诉案，广州知识产权法院（2017）粤73民终1373号民事判决书。

标侵权诉讼的抗辩，中国境内商标权不应控制出口至境外销售的商品。对商标权地域性的两种截然不同的观点，直接导致涉外定牌加工商标侵权纠纷裁判路径和标准的分道扬镳。

由于早期《商标法》仅从侵权行为表现角度列举商标侵权行为，商品相同或类似、商标相同或近似成为商标侵权的两个构成要件，导致商标权保护异化为符号垄断，将本不属于商标权控制的行为判定为商标侵权行为。为此，不得不对“类似商品”“近似商标”等构成要件进行限定，或者通过不侵犯商标权的例外进行平衡，扭曲了“类似商品”“近似商标”等构成要件的应有之义，破坏了商标侵权构成要件的整体性。2013年修改后的《商标法》第57条将混淆可能性从内化于相似性构成要件，转变为商标侵权独立构成要件和判断标准，“理清了相似性与混淆可能性的关系，使商标权的保护更加符合商标立法的本意，也更加符合商标司法中侵权认定的实际情况，具有重大的进步意义”（张今，2013）。尽管如此，在商标执法和司法实践中仍延续相似性是混淆性相似的做法，将商标近似解释为商标的混淆性近似。如立法机关组织编写的《中华人民共和国商标法释义》一书指出，“近似的商标”是指“对商标进行整体比较，不易辨别，使消费者产生混同的商标”（郎胜，2013）。最高人民法院出台的相关司法解释也有类似的规定。^①国家商标主管部门也曾将“近似商标”界定为“文字、数字、图形、颜色或声音等商标的构成要素在发音、视觉、意义或排列顺序以及整体上虽有一定区别，但易产生混淆的商标”（国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会，2015）。2021年11月，国家知识产权局明确指出，“商标近似的判定应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面以相关公众的一般注意力为标准，采用隔离比对、整体比对和要部比对相结合的方法，判断商标标志本身是否相同或者近似”。^②该规定厘清了商标近似与混淆可能性的关系，承认了商标近似作为商标侵权判定标准的局限性。因此，在混淆可能性已然作为商标侵权独立构成要件之一的情况下，“地域性+相似性”商标侵权判定标准暴露出明显的缺陷。

（二）“商标使用 + 混淆可能性”标准难以涵盖所有侵权类型

2013年修改后的《商标法》第48条明确了商标使用是“用于识别商品来源的行为”，揭示了商标使用的本质属性。立法者解释道：“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”（郎胜，2013）。这段时期，理论与司法实践中开始关注商标功能和商标权保护目的，更加重视商标使用在商标侵权判定中的作用，将其与混淆可能性作为商标侵权判定的主要标准。商标侵权构成包括在商标意义上使用和混淆可能性两个并列的要件（芮松艳，2011）。但商标法理论与实践对商标使用在商标侵权判定中的地位，一直存在激烈的争论。如有观

^① 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〔2020〕19号）第9条。

^② 2021年11月国家知识产权局制定的《商标审查审理指南》下编第一章概述3.3“商标相同与近似”。

点认为, 商标使用是商标侵权构成的前提条件, 只有未经许可实施了商标使用行为, 才有进一步判断是否存在混淆及侵权的必要。商标法意义上商标的使用起到过滤作用, 从而无需启动复杂的混淆可能性判断而直接对案件做出判决 (Dogan & Lemley, 2007)。商标使用是商标侵权的先决条件, 只有满足该前提才有可能构成商标侵权 (祝建军, 2014)。最高人民法院在相关判决中也曾指出, 没有发挥识别作用、不构成商标使用的情况下, 判断是否构成商标近似、是否容易导致混淆, 没有实际意义。^① 商标使用是商标及商标权本质的重要体现, 商标直接侵权行为应当限于标识作为来源识别使用的情形 (孔祥俊, 2014)。

商标权控制范围与商标使用并不存在必然联系, 商标法根本未将商标使用作为商标侵权的前提条件, 不构成商标使用, 同样可能落入商标权控制范围, 构成商标侵权。商标性使用作为判断混淆可能性的因素之一, 对商标侵权既不充分也不必要 (Janis & Dinwoodie, 2007)。“以商标使用作为商标侵权 (包括混淆侵权和淡化侵权) 的先决条件, 会不适当地限制注册商标权” (何怀文, 2014), 且商标功能从识别商品来源基本功能延伸出品质保证、承载商誉、投资等其他功能。商标权保护不仅是确保商标正确地识别商品来源、防止来源混淆, 还包括保障商标其他功能的发挥。涉外定牌加工即便没有损害中国境内注册商标的来源识别功能, 也仍然会影响商标的其他功能如投资功能 (张伟君等, 2014)。混淆可能性仅是商标侵权构成要件和判定标准之一, 损害商标品质保证功能、商誉功能等, 即使不容易导致相关公众混淆, 也可能构成商标侵权, 不能不当提升商标使用的作用, 用混淆可能性单一标尺评价所有商标侵权行为。因此, “商标使用+混淆可能性”标准难以涵盖所有商标侵权行为类型, 不能仅以境内加工方的行为不构成商标使用、不容易导致相关公众混淆为由, 认定涉外定牌加工不构成商标侵权。

(三) “合理审查注意义务+实质性损害”标准被不当适用

知识产权作为一种专有权利, “一项特定行为是否构成直接侵权行为, 关键在于这项行为是否受到专有权利的规制, 以及是否存在特定的法定抗辩事由……只要未经知识产权人许可, 也没有法律规定的抗辩事由, 擅自实施受专有权利规制的行为即构成直接侵权。至于行为人的心理状态如何、是否具有主观过错, 只影响损害赔偿数额或救济方法, 并不影响对行为构成直接侵权的认定” (王迁, 2024)。从立法层面来看, 《商标法》第57条第(六)项仍将“故意”作为帮助侵权构成要件之一, 《商标法》第64条第2款规定销售者善意且能证明产品合法来源免于承担损害赔偿责任。最高人民法院相关司法文件指出, “对于构成商标侵权的情形, 应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务, 合理确定侵权责任的承担”, ^② 同样仅是将审查注意义务作

^① 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再审案, 最高人民法院 (2014) 民提字第38号民事判决书。

^② 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》(法发〔2009〕23号)第18条。

为确定侵权责任时考虑的因素。

“实质性损害”是指，涉外定牌加工对境内商标权人的商品出口产生了重大影响，严重损害了商标权人的利益及其产业发展，而且该损害是已经发生的、实质性的，而非一般的、轻微的、可以容忍的。涉外定牌加工商标侵权“实质性损害”标准为美国司法实践所确立，美国第五巡回上诉法院审理一起商标侵权纠纷案件中指出，涉外定牌加工属于“将商标在商业行为中的使用”，构成对境内商标权人的“实质性损害”。虽然美国境内的涉外定牌加工产品全部出口境外，不会导致美国境内相关公众混淆，但容易导致境外相关公众混淆，减损美国境内商标权人的出口机会，实质性损害境内商标权人的商业利益。^①“东风”案二审判决也是结合“合理审查或注意义务”和“实质性损害”标准对涉外定牌加工行为做出商标侵权判定。^②但是，不仅“实质性损害”本身是一个尚未被明确定义的标准，而且由于商标权的地域性，境内加工产品出口到境外，可能导致境外相关公众混淆，但防止境外相关公众混淆并不是境内商标权保护的法益。

因此，主观过错不是商标直接侵权构成要件，以境内加工方未尽合理的审查或注意义务认定其存在主观过错，进而认定加工产品境外销售行为对境内商标权人造成实质性损害，等于在商标直接侵权构成要件中植入过错要素，抹杀了商标直接侵权与间接侵权的区别，将商标直接侵权判定与侵权责任尤其是损害赔偿责任混为一谈，也突破了商标权地域性，过度扩张商标权域外效力，导致裁判结果的错误。

（四）主体混同导致直接侵权与间接侵权适用逻辑混乱

涉外定牌加工是一种完整的货物贸易形式，境内加工方接受境外商标权人委托，在加工产品上贴附指定商标，并将加工产品全部出口。由于涉外定牌加工商标侵权纠纷被诉侵权主体往往限于境内加工方，有些判决不区分境外委托方与境内加工方各自的行为，整体性地将涉外定牌加工行为的法律后果归咎于境内加工方。“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”（孔祥俊，2020）。境外委托方委托境内加工方在定牌加工产品上贴附商标标志，用于识别商品来源，境内加工方不具有将所贴附商标标志在中国境内用于识别商品来源的目的，将全部加工产品出口，产品上贴附的商标标志也未实际在中国境内发挥识别商品来源功能，仅是为境外委托方实施商标使用行为提供了便利条件。因此，应准确区分境外委托方与境内加工方各自实施的行为及商标使用的法律效果。

以境内加工方未尽到合理审查注意义务认定其存在过错，以实质性损害境内商标权人的利益，判决其构成商标侵权，实际上都是一种间接侵权的裁判思路。但商标间接侵权以直接侵权为前提，未对涉外定牌加工是否构成直接侵权进行分析，或者在认定涉外

^① *American Rice v. Arkansas Rice Growers Co—Op.*, 701 F.2d 408, 218 U.S.P.Q. 489, March 28, 1983.

^② 上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷上诉案，江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第36号民事判决书。

定牌加工不构成商标使用、不容易导致相关公众混淆的情况下，认定境内加工方构成商标间接侵权，裁判逻辑明显自相矛盾。因此，有些判决不对境外委托方和境内加工方的二元主体及其各自行为法律效果进行区分，导致法律适用逻辑混乱和裁判结果错误。

三、涉外定牌加工商标侵权纠纷裁判进路选择

“涉外定牌加工贸易只是被诉商标使用的具体场景，判断此类使用行为是否构成侵权，应基于商标使用行为的特征和属性，依照商标法的法律法理进行裁判”（王艳芳，2024）。坚持商标权地域性，强化诚实信用原则适用，基于境外委托方和境内加工方的二元主体区分，立足涉外定牌加工行为法律效果分析，运用商标直接侵权与间接侵权分析路径，妥善处理涉外定牌加工商标侵权纠纷。

（一）坚持商标权地域性原则

商标权是依照某个国家或地区商标法产生，只在该特定地域范围内受到法律保护，超出该地域范围则不发生相应的法律效力。涉外定牌加工商标侵权判定应根据中国商标法律进行评判，基于中国境内发生的定牌加工行为，包括境内的加工、运输、出口等行为，与加工产品的境外销售以及其重新进口无关。没有依据中国商标法注册程序核准注册的商标在中国境内不具有注册商标的效力，不能以享有“注册商标专用权”进行抗辩。同样，中国境内注册商标的保护不能及于境外商品销售行为，境外商品销售是否侵犯境外商标权、是否会通过电子商务等方式返销至中国境内，这些都不是评判涉外定牌加工本身是否构成商标侵权需要考虑的因素。假想定牌加工产品出口后可能通过电子商务或互联网渠道回流到中国境内，将商品进口与定牌加工混同，并以其作为认定中国境内相关公众接触和容易导致混淆可能性的主要依据，违背了商标权的地域性。商标法意义的混淆可能性是指特定范围和数量的相关公众发生混淆的较大可能性，是相当程度的混淆概然性和现实可能性，而不是出口商品可能返销进入中国的不确定性和偶然性。

（二）认定涉外定牌加工属于商标使用且效力归属于境外委托方

涉外定牌加工商标侵权纠纷争议焦点之一系加工产品上贴附商标标志是否构成商标意义上的使用，如2015年最高人民法院在“PRETUL”商标侵权纠纷再判决中，将商标使用严格限缩于在中国境内市场流通领域用于识别商品来源的行为。^①而2019年最高人民法院在“HONDA”商标侵权纠纷案再判决中，则将在中国境内非市场流通领域的使用认定为商标法意义上的商标使用。^②

首先，商标的使用应根据商标法做出整体一致的界定，即商标使用是识别商品来

① 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再审案，最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

② 本田技研工业株式会社与重庆恒胜集团有限公司、重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷再审案，最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。

源的使用，是生产经营者将商标使用于特定商品上用以识别商品来源的事实行为和足以使相关公众通过该商标识别商品来源的客观能力的统一（刘润涛，2021）。如果生产经营者没有以特定标志识别商品来源的事实行为，即使该标志具备足以使相关公众识别商品来源能力，也不属于商标使用。同样，即使生产经营者以特定标志识别商品来源的主观意图和事实行为，但该标志在特定商品上不具备区分商品来源的能力，也不构成商标使用。商标使用的认定，并非商标能否发挥识别商品来源功能的抽象判断，也不能将是否实际发挥了识别商品来源功能结果作为判断标准，应立足于商业活动中生产经营者在特定商品上使用标志的事实行为和客观能力。

其次，商标的使用具体认定需结合商标法立法目的、制度功能和司法政策。如在无正当理由连续三年不使用商标撤销复审行政纠纷中，法院曾认定“中国境内企业的出口行为属于在中国境内实施的商标使用行为”。^①而在涉外定牌加工商标侵权民事纠纷中，法院曾一度认定“中国境内企业在加工产品上贴附商标标志和出口产品的行为不属于商标法意义商标的使用行为”。^②有学者认为，涉外定牌加工原则上不构成商标形成和维持意义上的商标使用，但可以构成商标侵权判定意义上的商标使用，因为商标侵权判定具有政策性和价值判断特征，究竟将何种商标使用形态纳入商标使用从而加以规制，完全是立法和司法政策选择的结果（王太平，2017）。

最后，涉外定牌加工构成商标使用，且法律效力应归属于境外委托方。定牌加工产品上贴附商标标志是“用于”识别商品来源，客观上也能够发挥识别商品来源功能，不能因加工产品在中国境内处于生产、运输与出口等环节而否定相关公众接触，以及足以使相关公众以其识别商品来源的可能。涉外定牌加工从委托加工到最终实现销售都体现了境外委托方的意志，商品来源也指向境外委托方等商标持有人，加工方的角色是辅助性、工具性的（杨鸿，2021）。境内加工方与境外委托方形成加工承揽关系，无需借助贴附商标来识别商品来源。根据商标权的地域性，境外委托方无权在中国境内许可他人使用其境外注册商标，其委托境内加工方贴附指定商标，也不构成许可境内加工方使用境外注册商标。因此，涉外定牌加工商标使用的直接主体是境外委托方。^③

（三）规范适用商标权保护规则认定直接侵权

在认定涉外定牌加工构成商标使用和商标使用的主体为境外委托方的基础上，根据普通商标侵权判定一般规则与驰名商标保护特殊规则，对涉外定牌加工是否构成商标直接侵权进行规范分析。

① 如明季私人有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会撤销复审行政纠纷案，北京知识产权法院（2015）京知行初字第5119号行政判决书；镇江锁厂有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、王震商标撤销复审行政纠纷案，北京知识产权法院（2015）京知行初字第408号行政判决书等。

② 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再审案，最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

③ 2018年12月，最高人民法院就再审涉及第4538400号“USAPRO”商标撤销复审行政纠纷做出裁定，认定加工产品贴附商标标识和出口行为识别的商品来源指向境外委托方，属于委托方的商标使用。虽然商标权形成和维持意义上的商标使用，与侵犯商标权意义上的商标使用认定标准不尽一致，但在认定商标授权确权意义上的商标使用基础上进一步认定商标使用主体的方法，对商标侵权意义上的商标使用主体的认定具有参考意义（参见最高人民法院（2018）最高法行申8135号行政裁定书）。

首先, 诚实信用是民事活动的基本规范, 商标权的取得和行使应遵守诚实信用原则。“任何违背法律目的和精神, 以损害他人正当权益为目的, 恶意取得并行使商标权的行为属于权利滥用, 相关主张不能得到法律的保护和支持”。^①如果境内商标注册人违反诚实信用原则, 恶意注册他人境外商标, 无权禁止他人从事涉外定牌加工行为。如浙江省高级人民法院在“STAHLWERK”商标侵权纠纷案再审判决中指出, 商标权具有地域性, 获得境外商标授权不能成为涉外定牌加工行为不侵权的理由, 但境内商标权人行使商标权的方式具有不正当性, 有违诚实信用原则, 其商标权不应给予保护。^②浙江省高级人民法院在“JURTEK”案二审判决中进一步指出, 申请和行使涉案商标权的方式违反诚实信用原则, 相关权利主张不应得到法律的保护和支持。^③

其次, 根据《商标法》第57条第(一)项规定, 在同一种商品上使用与境内注册商标相同商标的定牌加工行为, 原则上判定构成商标侵权, 无需考虑混淆可能性。至于是是否允许境内加工方通过证明不容易导致混淆进行抗辩, 可根据《商标法》第57条立法精神及司法政策进行灵活认定。在相同或类似商品上使用与境内注册商标近似商标的定牌加工行为, 如果容易导致中国境内相关公众混淆的, 应当判定构成商标侵权。判断是否容易导致中国境内相关公众混淆, 应充分考虑涉外定牌加工贸易形式的特殊性, 即定牌加工产品全部出口境外、不在中国境内市场流通的客观事实。但不能仅以涉外定牌加工产品未在中国境内市场流通, 认定其不属于商标使用, 不容易导致相关公众混淆, 否则等于将涉外定牌加工固化为一种不侵犯商标权的例外。至于涉外定牌加工产品是否可能回流到中国境内, 一般不是判定涉外定牌加工是否构成商标侵权考虑的因素, 除非加工产品以中国境内市场和相关公众为主要目标市场和消费群体, 出口后又进口至中国境内销售。^④

最后, 针对商标权人请求驰名商标保护, 主张涉外定牌加工行为复制、摹仿或者翻译其驰名商标, 容易导致混淆, 或者误导公众, 致使其利益可能受到损害的, 应在审查主张保护的商标是否驰名事实的基础上做出相应的判决。

(四) 以“合理审查注意义务”标准认定间接侵权

境内加工方主观过错决定了其在涉外定牌加工商标侵权纠纷中的责任, 违反注意义务的过失是认定境内加工方主观过错的关键。境内加工方接受委托, 应对境外委托方指定商标是否在境外获得注册、加工产品是否全部出口境外商标注册地、境外注册商标的使用是否可能侵犯境内注册商标专用权进行必要的审查, 未尽合理的审查注意

① 深圳歌力思服饰股份有限公司、王某某、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷提审案, 最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书。

② 深圳市时代威科焊接科技有限公司与浙江劳士顿科技股份有限公司侵害商标权纠纷再审案, 浙江省高级人民法院(2021)浙民申4890号民事裁定书。

③ 苏州润君贸易有限责任公司与莱州宝亿机械有限公司侵害商标权纠纷上诉案, 浙江省高级人民法院(2022)浙民终352号民事判决书。

④ 福州亚玛机电有限公司与重庆神驰进出口贸易有限公司侵害商标权纠纷上诉案, 上海知识产权法院(2023)沪73民终475号民事判决书。

义务,主观上存在过错,在境外委托方构成商标直接侵权的基础上,帮助他人实施商标侵权行为,给商标权人造成损失,将构成商标间接侵权。境外委托方未提供商标注册证,或者境外商标权的取得明显有悖诚实信用,境内加工方仍接受委托,未尽到合理的注意义务,主观上存在过错。如“东风”商标侵权纠纷案二审判决指出,境外委托方于境外恶意抢注在中国具有一定影响的商标,境内加工方明知中国境内注册商标为驰名商标,仍接受境外委托,未尽到合理注意与避让义务,存在过错。^①

当然,认定境内加工方是否构成商标间接侵权,以境外委托方构成商标直接侵权为基础,并非意味着境外委托方必须直接参与中国境内的涉外定牌加工商标侵权诉讼,只要根据查明的事实足以认定存在商标直接侵权行为即可。

结语

涉外定牌加工是中国对外货物贸易的一种重要形式,不能机械地认定涉外定牌加工都构成商标侵权,也不能将其固化为侵害商标权的例外情形,应坚持商标权的地域性,强化诚实信用原则的适用,以涉外定牌加工构成商标使用为基础,遵循普通商标侵权判定一般规则与驰名商标保护特殊规则,按照直接侵权与间接侵权的裁判进路,在境外委托方商标使用行为构成商标直接侵权的情形下,审查境内加工方是否尽到合理的注意义务而判定其是否构成间接侵权,妥善处理商标权保护与定牌加工跨境贸易发展的关系,维护法律适用标准的统一性和司法公信力,进一步推进贸易领域制度型开放。

参考文献

- [1] 国家工商行政管理总局商标局.商标评审委员会.商标法理解与适用[M].北京:中国工商出版社,2015.
- [2] 何怀文.“商标性使用”的法律效力[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2014(2):165-176.
- [3] 孔祥俊.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[J].中外法学,2020(5):1283-1307.
- [4] 孔祥俊.商标法适用的基本问题[M].北京:中国法制出版社,2014.
- [5] 李扬,李晓宇.涉外定牌加工中商标侵权判定的检视与再思考[J].社会科学研究,2019(5):101-109.
- [6] 刘润涛.商标识别功能研究[M].北京:法律出版社,2021.
- [7] 郎胜.中华人民共和国商标法释义[M].北京:法律出版社,2013.
- [8] 芮松艳.侵犯注册商标专用权行为的构成要件[J].中华商标,2011(1):69-73.
- [9] 石慧,徐立华.全球价值链中商标权地域性原则的反思——对涉外定牌加工商标侵权的新认识[J].时代法学,2021(4):80-87.
- [10] 宋健.对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例[J].知识产权,2016(9):28-36.
- [11] 孙海龙,姚建军.贴牌加工中的商标问题研究[J].知识产权,2010(5):77-82.
- [12] 王莲峰.海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年《中国海关知识产权保护状况》的分析[J].知识产权,2015(1):31-36.

^① 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害商标权纠纷上诉案,江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第36号民事判决书。

- [13] 王迁.知识产权法教程(第八版)[M].北京:中国人民大学出版社,2024.
- [14] 王太平.从“无印良品”案到“PRETUL”案:涉外定牌加工的法律性质[J].法学评论,2017(6):176-187.
- [15] 王艳芳.涉外定牌加工商标侵权问题的穿透性思考[J].知识产权,2024(8):53-68.
- [16] 吴汉东.知识产权总论(第四版)[M].北京:中国人民大学出版社,2020.
- [17] 杨鸿.主体区分视角下定牌加工侵权判定的合理路径[J].法学,2021(9):119-135.
- [18] 张今.商标法第三次修改的几个重大问题解读[J].中华商标,2013(11):14-18.
- [19] 张韬略,阴晓璐.我国涉外定牌加工商标侵权司法认定之演进及反思[J].国际商务研究,2020(2):65-77.
- [20] 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[J].知识产权,2014(2):33-39.
- [21] 张玉敏.涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用[J].知识产权,2008(4):70-74.
- [22] 祝建军.判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考[J].知识产权,2014(1):22-28+94.
- [23] Janis, M. D., and G. B. Dinwoodie, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, *Iowa Law Review*, 2007,92:1597-1667.
- [24] Lemley, M. A., and S. L. Dogan, “Grounding Trademark Law through Trademark Use”, *Iowa Law Review*, 2007,92:1670-1701.

【作者简介】刘润涛：上海对外经贸大学法学院讲师，法学博士。研究方向：商标法、国际知识产权法。

Reflection and Rectification on the Judgment Path of Foreign-related Processing Trademarks Infringement

LIU Run-tao

(Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China)

Abstract: The judgment of trademark infringement disputes related to foreign trademark processing has undergone a shift from strictly adhering to territoriality and absolute protection of trademark exclusive rights to focus on ensuring the play of trademark function and preventing source confusion. In theory and practice, there have been debates about whether foreign trademark processing is a trademark use behavior, which can easily lead to confusion among the relevant public, and how does subjective fault impact on trademark infringement judgment. The judgments fluctuate between infringement and non-infringement. Adhere to the regional nature of trademark rights, determine foreign trademark processing constituting trademark use, and identify the direct subject of trademark use as the overseas commissioning party. Use the general rules for trademark infringement judgment and the special rules for well-known trademark protection, strengthen the application of the principle of good faith. Based on the basis of direct infringement by the overseas commissioning party, review whether the domestic processing party has fulfilled reasonable care obligations and determine whether it constitutes indirect infringement.

Keywords: foreign-related processing trademarks; trademark use; territoriality; direct infringement; indirect infringement

(责任编辑：马莹)