

从“无印良品”案到“PRETUL”案： 涉外定牌加工的法律性质*

王太平*

内容摘要:尽管均涉及涉外定牌加工,但最高人民法院的“无印良品”案和“PRETUL”案涉及的商标法具体制度和法律问题完全不同,涉外定牌加工是否构成商标使用的法律意义也完全不同。“无印良品”案涉及的是商标形成和维持意义上的商标使用,在该案适用的商标法第32条后半段以及第59条第3款、第49条第2款的制度背景下,涉外定牌加工不构成商标使用。“PRETUL”案涉及的则是商标侵权判断意义上的商标使用,在该案适用的商标法第57条第1项和第2项的制度背景下,涉外定牌加工是否构成商标使用完全是政策选择的结果。不同制度背景下商标使用的法律意义和商标使用的构成均各不相同。涉外定牌加工是否构成商标使用取决于所涉及的法律制度和法律问题,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断意义上的商标使用。

关键词:涉外定牌加工 “无印良品”案 “PRETUL”案 商标使用

DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2017.06.016

一、引言

近几年来,涉外定牌加工商标问题一直是我国商标法领域持续的争论问题。从商标法的规定和学术探讨的情形来看,涉外定牌加工商标问题主要包括两个方面:一是涉外定牌加工是否属于商标使用进而构成商标侵权的问题。关于涉外定牌加工是否构成商标侵权问题,我国司法机关经过了一个由完全认定侵权、到根据个案情况进行认定、再到倾向于认定不侵权的发展过程,^①其中涉外定牌加工是否构成商标使用是确定涉外定牌加工是否构成商标侵权的重要环节。2015年11月26日,最高人民法院提审的莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司侵害商标权纠纷案(以下简称“PRETUL案”)^②做出最终判决,认定涉外定牌加工行为不构成商标法上的商标使用行为,从而涉案的“PRETUL”商标的涉外定牌加工行为不构成商标侵权行为。涉外定牌加工是否构成商标使用从而构成商标侵权的问题似乎盖棺论定。二是涉外定牌加工是否构成撤销三年不使用商标制度或者抢注在先使用有一定影响的商标制度中的商标使用的问题。关于此问题,司法判决存在着一定争议,既有认定涉外定牌加工构成商标使用的判决,^③也有认定涉外定牌加工不构成商标使用的判决。^④2012年6月29日,最高人民法院提审的株式会社良品计画(下称“良品计画”)与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案(以

* 本文系广东外语外贸大学高层次人才项目“商标法专题研究”(GWTP-YG-2015-05)阶段性研究成果。

* 广东外语外贸大学法学院教授。

① 参见黄晖、冯超:《定牌加工商标侵权问题辨析》,载《电子知识产权》2013年第6期。

② 参见中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2014)民提字第38号和浙江省高级人民法院民事判决书(2012)浙知终字第285号。

③ 北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第265号。

④ 北京市高级人民法院行政判决书(2013)高行终字第94号。

下简称“无印良品案”)^⑤做出终审判决,认定良品计画在第 24 类商品上的“无印良品”商标在中国仅仅以涉外定牌加工方式使用不构成《商标法》第 32 条后半段规定的“已经使用并有一定影响的商标”,不能阻止他人的商标注册,涉外定牌加工是否构成撤销三年不使用商标制度或者抢注在先使用有一定影响商标制度中的商标使用的问题似乎也解决了。

然而,司法判决和立法规定不是法学研究的终点,更不是对相关学术问题的最终决定。事实上,不仅已经由最高司法机关定案的“无印良品”案和“PRETUL”案背后的法理逻辑仍然有待进一步澄清,甚至最高司法机关对涉外定牌加工的商标法定性也仍然有商榷余地。“无印良品”案和“PRETUL”案的法律依据完全不同,法律构造迥然有异,商标使用在各自法律构造中的地位、作用和法律意义完全不同。因此,尽管表面上看,最高司法机关对涉外定牌加工在各自案件中是否构成商标使用做出了相同结论,但结论背后的法理逻辑和法律意蕴却是截然不同的,将“无印良品”案的结论用于解释类似于“PRETUL”案的商标侵权案件的学术观点^⑥或者认为涉外定牌加工属于维持商标权的商标使用而不属于产生商标权的商标使用的司法判决^⑦均反映出我们对定牌加工以及商标使用性质认识的不成熟。本文认为,只有深入剖析相关案件的法律依据、法律构造和法理逻辑,厘清商标使用的性质,才能够正确认识、理解和评价“无印良品”案和“PRETUL”案,才能够把握在不同法律构造下涉外定牌加工的法律意蕴,正确确定涉外定牌加工的法律性质。

二、“无印良品”案的法律依据、法律构造与法理逻辑

在“无印良品”案中,海南南华实业贸易公司(下称“南华公司”)申请在第 24 类商品上注册“無印良品”商标,已经在第 16、20、21、35、41 类商品或服务上注册“無印良品”商标的株式会社良品计画(下称“良品计画”)先后就南华公司的商标注册申请提出异议申请、复审申请、起诉、上诉、再审申请,但均被驳回。在该案中,争议的主要焦点是在第 24 类商品上,良品计画就“無印良品”是否已经形成了《商标法》第 32 条后半段规定的“已经使用并有一定影响的商标”,如果构成,则南华公司的“無印良品”商标注册申请将因《商标法》第 32 条后半段规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”而不能注册,反之,则能够获得注册。该案二审法院认定,良品计画在商标评审阶段及一、二审诉讼阶段提交的证据仅仅能证明良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第 24 类商品供出口,而宣传、报道等则均在中国大陆境外,故不能证明“無印良品”商标在中国境内实际使用在第 24 类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓。因此,不构成《商标法》第 32 条后半段的“已经使用并有一定影响的商标”。最高人民法院的再审判决书肯定了二审法院的认定意见。也就是说,在法院看来,良品计画委托中国大陆境内厂家加工生产第 24 类商品供出口的行为(即涉外定牌加工)并不构成《商标法》第 32 条后半段规定的“使用”行为,而宣传、报道等则因在中国大陆境外,也不构成“有一定影响的商标”,仅仅在先以涉外定牌加工方式使用商标不能阻止他人的商标注册。^⑧

(一)“无印良品”案的法律依据及其法律构造

“无印良品”案判决适用的是《商标法》第 32 条,该条规定,“申请商标注册不得损害他人现有的在先权

^⑤ 参见中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2012)行提字第 2 号和北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第 338 号。为统一起见,本文在引用相关裁判文书或者文献时除直引外均将原《商标法》条文修正为现行《商标法》相应条文,以下不再一一说明。

^⑥ 针对无印良品案判决,有学者认为,“虽然是针对商标确权纠纷,但‘这也否定了定牌加工中的商标使用在中国境内的商标使用意义。’涉外定牌加工中的产品并不进入我国境内市场流通,OEM 企业贴附商标的行为不构成商标法意义上的使用,从这个角度分析,也不宜认定 OEM 企业的行为为商标侵权。”王娜:《我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范》,载《学术探索》2014 年第 1 期。

^⑦ 北京知识产权法院行政判决书(2015)京知行初字第 5119 号。该案涉案商标“SODA”完全用于出口商品,从而被以连续三年不使用的理由申请撤销。法院在判决中认定,“诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现,是一种对外贸易行为。”法院在判决中还认定,撤销连续三年不使用商标“制度中的使用并非是产生权利的使用,而是在已经有权利的基础上,激活商标,维持权利,基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的使用要求。”

^⑧ 参见中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2012)行提字第 2 号和北京市高级人民法院行政判决书(2010)高行终字第 338 号。“无印良品”案判决适用的 2001 年《商标法》第 31 条,本文引用时改为了现行《商标法》的条文,即 32 条。

利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条规定前半段一般性地规定了申请商标注册应该尊重他人现有的在先权利,后半段则规定了不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。由于《商标法》第32条前半段和后半段分别规定了一般的在先权利和已经使用并有一定影响的商标。因此,准确地说,“无印良品”案的法律依据是《商标法》第32条后半段。

一般认为,根据《商标法》第32条后半段的规定,适用该条规定需要具备三个条件:第一,商标在先使用。《商标法》第32条是在异议程序或者无效宣告程序中适用的,通常是在先使用的未注册商标所有人在异议程序中提出以阻止申请注册的商标注册或者在无效宣告程序中对已经注册的商标提出无效宣告。无论是在哪种程序中提出,能够阻止申请注册的商标注册或者取消已经注册的商标(以下统称“争议商标”)的未注册商标必须是在先使用的未注册商标。通常认为,这里的“在先”是指在争议商标注册申请之日之前,这里的“使用”是指在中国的使用,既包括商标所有人的主动使用,也包括公众使用,^⑨特定情况下,甚至有瑕疵的使用也能构成这里的商标使用。^⑩第二,商标有一定影响。一般认为,这里的“一定影响”只要求“为一定数量的相关公众所知悉”即可,其标准低于《商标法》第13条对未注册驰名商标的知名度的要求。^⑪第三,不正当手段抢注。关于“不正当手段”,最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条规定,“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。”著名的“鸭王”商标行政纠纷案则进一步要求申请注册的商标“具有从该商标声誉中获利的恶意”。当然,由于“明知”或者“应知”通常与“具体有从该商标声誉中获利的恶意”是重合的,因此证明“明知”或“应知”即可。^⑫这就是“无印良品”案的法律依据及其法律构造。

(二)“无印良品”案及其法律构造的法理逻辑

那么,作为“无印良品”案法律依据的《商标法》第32条后半段为什么具有上述的法律构造呢?其法理逻辑又是什么呢?由于“任何法律规则的根源都应归咎于一种目的,即一种实际的动机”,^⑬考察“无印良品”案的法律依据及其法律构造的法理逻辑必须首先分析其法律依据的立法目的。

在2001年修正之前,1982年《商标法》和1993年《商标法》均未规定现行《商标法》第32条的相应内容,在《商标法》第二次修正(即2001年修正)中审议《商标法修正案》时,有些常委委员、地方和部门提出,目前抢注他人已在先使用的未注册商标的情况比较多,违反诚实信用原则,损害在先使用人的权益,应当对这种行为进行限制。因此,法律委员会建议增加一条规定:“申请商标注册不应损害他人现有的在先权利,也不应影响他人使用的基础之上授予权利的可能性”。^⑭从而,使用取得的商标权益的保护问题首次被提出来。而在又一次审议《商标法修正案》时,鉴于有的常委委员、部门、专家提出应将上述规定进一步明确为不能以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标,以保护商标使用人的正当权益,法律委员会建议将上述条文修改为“申请商标注册不应损害他人现有的在先权利,也不应以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。^⑮最终,使用取得的商标权益被具体化为“他人已经使用并有一定影响的商标”。从《商标法》第32条后半段的形成过程可以看出,该规定的立法目的是保护在先使用人的权益,实质上是对在先的未注册商标的保护。不过,显然,该条对在先的未注册商标的保护不是无限度的,而仅仅是“遏制恶意抢注行为,

^⑨ 参见“陆虎”商标行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书(2011)高行终字第1151号)。需要说明的是,“索爱”商标行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书(2008)高行终字第717号)和“伟哥”不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事判决书(2009)民申字第313号)中法院并未支持公众使用,但需注意的是,这两件案件中,当事人均分别曾明确或者暗示地否认被称为“索爱”或者“伟哥”。本文认为,尽管判决并未明确指出,当事人否认的情节对判决结果产生了巨大影响。

^⑩ 参见汪泽:《对“在先使用并有一定影响的商标”的保护——适用〈商标法〉第31条典型商标异议案点评》,载《中华商标》2007年第11期。

^⑪ 参见孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社2009年版,第110—111页。

^⑫ 参见中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2012)知行字第9号。

^⑬ Rudolf Von Ihering, *Law as A Means to An End*, Trans. Isaac Husik, Boston: The Boston Book Company, 1913, liv.

^⑭ 参见《全国人大法律委员会关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉修改情况的汇报》(2001年4月24日)。

^⑮ 参见《全国人大法律委员会关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉审议结果的报告》(2001年10月22日)。

以弥补实行严格的注册原则所可能造成的不公平后果。”^⑩

《商标法》第 32 条后半段的上述立法目的意味着该段对未注册商标的保护仅仅是有限的保护,既提供适当保护,又适当限制这种保护,是以维持注册原则为基础和前提的。《商标法》第 32 条后半段规定适用该条的“商标使用”、“一定影响”和“不正当手段抢注”的条件正是该条这种立法目的的体现。从《商标法》第 32 条后半段的规定来看,适用该条的“商标使用”、“一定影响”还是“不正当手段抢注”的条件事实上均是对未注册商标保护的限制,其中“商标使用”、“一定影响”是客观条件,而“不正当手段抢注”是主观条件。客观条件要求《商标法》第 32 条保护的未注册商标必须达到一定的客观标准,只有达到这种客观标准的在先使用未注册商标才能受到保护。客观条件意味着《商标法》第 32 条后半段仅仅对部分在先使用的未注册商标提供保护,即仅对那些在先使用并有一定影响的未注册商标提供保护。主观条件则是对在先使用的未注册商标的进一步限制,只有抢注者主观上是恶意的,在先使用人才能适用该条阻止他人抢注,对于因地域原因而不可能了解在先使用的未注册商标的善意商标注册申请人,在先使用人不能适用该条阻止他人注册。只有同时具备客观条件和主观条件,在先使用的未注册商标使用人才能阻止在后商标注册申请人的注册。

《商标法》第 30 条是规范在后商标注册申请与在先注册山商标冲突的规定,本质上是对在先的注册商标的保护,因此将该条和本质上保护在先使用的未注册商标的《商标法》第 32 条后半段对比更能看出后者对未注册商标的保护的限制态度。根据《商标法》第 30 条,在先商标只要是注册商标即可,至于其是否在先使用、是否有一定影响、在后申请者是否有恶意均在所不问,在先的注册商标几乎可以无条件阻止在后申请注册的商标的注册。显然,在先使用的未注册商标的使用人要阻止在后的商标注册申请,其负担要重的多。

在“无印良品”案中,“现有证据仅能表明在被异议商标申请注册之前,良品计画‘無印良品’商标在海外及香港地区已经实际使用在第 24 类毛巾等商品上,并不能证明‘無印良品’商标在中国大陆地区实际使用过,更不能证明‘無印良品’商标在中国大陆地区是实际使用在第 24 类毛巾等商品上并具有一定影响。”^⑪即在该案中,良品计画在第 24 类商品上的“無印良品”商品的经营是典型的涉外定牌加工,其产品虽在中国生产,但却完全没有在中国销售,和中国市场上的商品或者服务无关,和中国消费者没有接触,没有用于识别商品来源,因此不构成《商标法》第 32 条后半段的“使用”。同时,良品计画也未能证明“無印良品”商标在第 24 类商品上产生了一定影响。从而,良品计画在第 24 类商品上的“無印良品”商标不构成《商标法》第 32 条后半段规定的“已经使用并有一定影响的商标”,良品计画不能依据《商标法》第 32 条后半段的规定阻止他人在 24 类商品上的“無印良品”商标的注册。“无印良品”案判决正是《商标法》第 32 条后半段的法律构造和法理逻辑的恰当体现,体现出一种注册取得商标权体制下对在先使用的未注册商标有限保护的态度。

三、“PRETUL”案的法律依据、法律构造与法理逻辑

在“PRETUL 案”中,莱斯防盗产品国际有限公司(下称“莱斯公司”)拥有中国第 3071808 号“PRETUL 及椭圆图形”注册商标,核定使用商品为第 6 类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁(非电)等。墨西哥 TRUPER HERRAMIENTAS S.A.DE C.V.(简称储伯公司)系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL 及椭圆图形”注册商标权利人(第 6 类、第 8 类)。浦江亚环锁业有限公司(下称“亚环公司”)受储伯公司委托,按照其要求生产挂锁,在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥。莱斯公司于 2011 年 1 月 30 日向浙江省宁波市中级人民法院起诉,请求追究亚环公司的商标侵权责任。历经宁波市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审和最高人民法院提审,最高人民法院终审判决:亚环公司根据储伯公司委托,在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为,不属于商标法意义上的商标使用,不构成对莱斯公司“PRETUL 及椭圆图形”商标权的侵犯,驳回莱斯公司的诉讼请求。

(一)“PRETUL”案的法律依据与法律构造

“PRETUL”案判决的法律依据是《商标法》第 57 条第 1 项和第 2 项,^⑫根据该条规定,“未经商标注册人

^⑩ 中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2012)知行字第 9 号。

^⑪ 中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2012)行提字第 2 号。

^⑫ 2001 年《商标法》第 52 条第 1 项。

的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”或者“未经商标注册人的许可,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,容易导致混淆的”,“均属侵犯注册商标专用权。”一般认为,根据该规定,构成商标侵权需要具备的条件(即《商标法》第57条第1项和第2项的法律构造)如下:

其一,被控侵权行为构成商标使用。我国学者大多认为,商标使用为商标侵权的构成条件。所不同的是,一种观点认为,商标使用是商标侵权的前提条件。这种观点认为,商标权人如认为他人的行为侵犯了其商标权,则必须首先证明他人的行为属于商标使用,属于能够起到区分商品或服务来源的作用的商标使用,只有符合该前提条件的行为,才有可能侵害商标权人的注册商标权。在具体的商标侵权案件中,原告欲追究被告的法律责任,也必须首先举证证明被告的被控侵权行为属于商标使用。^①另一种观点则仅仅认为商标使用是商标侵权的构成条件,至于是否是商标侵权的前提条件则未曾明确。^②商标使用之所以被认为是商标侵权的构成条件的主要原因是商标的识别作用或功能,商标的主要功能是来源识别,如果某标志并未发挥来源识别的商标功能,那么它就不是商标使用,从而商标侵权所需要的混淆可能性条件基本上就不可能满足。应该说,商标使用作为商标侵权的构成条件在我国商标法上也是有依据的,因为从语义上看,《商标法》第57条第1项和第2项均要求被控侵权行为属于“使用”“商标”。^③

其二,被控侵权商标与原告的商标构成双相同或者构成近似但具有混淆的可能性。从世界各国或地区商标法来看,以相似性(即商标相同或近似与商品相同或类似)与混淆可能性的关系为标准,商标侵权判断中商标冲突标准的立法例可以概括为三种:一是以美国商标法为代表的混淆可能性吸收相似性的商标侵权判断标准;二是以日本商标法为代表的混淆可能性内化于相似性的商标侵权判断标准;三是以欧盟商标法为代表的以相似性为基础而以混淆可能性为限定条件的商标侵权判断标准。^④然而,世界各国或地区商标法的上述三种商标侵权判断中的商标冲突标准事实上均可以归结为混淆可能性。美国商标法采用的是唯一的混淆可能性标准固无疑问,甚至日本、欧盟商标法采用的事实上也可以说是混淆可能性标准。就日本商标法来说,尽管日本《商标法》规定的是相似性标准,但由于商标实践中混淆可能性已经内化于相似性,商标是否具有相似性完全取决于是否导致混淆。就欧盟商标法来说,其非双相同条件的商标侵权需要具备混淆可能性的条件是没有疑问的,有疑问的是商标和商品均相同的情况。根据其商标法的规定,在这种情况下,欧盟商标法因采用绝对保护而不再考虑是否需要存在混淆可能性,然而,由于在这种情况下几乎不可能不存在混淆,因此,这种情况下的商标侵权判断中商标冲突的标准也是蕴含了混淆可能性的。^⑤我国《商标法》第57条第1项和第2项的规定基本和欧盟商标法规定类似,基本可以和欧盟商标法做同一解释。

(二)“PRETUL”案及其法律构造的法理逻辑

那么,作为“PRETUL”案法律依据的《商标法》第57条第1项和第2项为什么具有上述的法律构造呢?其法理逻辑又是什么呢?回答这两个问题需要立足于《商标法》第57条第1项和第2项的立法目的进行分析。

^① 参见祝建军:《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》,载《知识产权》2014年第1期。

^② 参见黄晖:《商标法》,法律出版社2016年版,第119页。

^③ 世界各国(地区)的商标立法的观点颇不相同,美国《兰哈姆法》第32条和43条以及《欧共同体商标条例》第9条均不要控被控侵权行为使用的对象是商标,而日本《商标法》第37条和我国台湾地区“商标法”第68条则均要求被控侵权行为使用的对象为商标。

^④ 参见王太平:《论商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性之关系》,载《法学研究》2014年第6期。

^⑤ 有学者指出:“为了运用这项规定(这里的这项规定是指《比荷卢知识产权法》第2.20(1)(a)条,该条的基础是《欧洲共同体委员会协调成员国商标立法第一号指令》(下称《商标指令》)第5条第(1)款第(a)项,相当于《欧共同体商标条例》第9条第1款第(a)项的规定——本文作者注),没有必要确定部分相关公众混淆的可能性,但事实上这种混淆可能性是以法律虚构的方式存在的。”Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen and Tony Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Kluwer Law International, 2010, § 8.4.1.

商标法“授予独占权的目的是使商标所有人能够保护其特定利益,即确保商标能够实现其功能。”^④要授予独占权,商标法不仅要明确规定商标权的内容和范围,同时还要明确商标侵权行为的构成和范围,确保商标权不受侵犯。商标的基本功能是识别商品来源,商标侵权行为的构成和范围的规定主要是围绕商标的识别功能的维护而展开的。《商标法》第57条第1项和第2项规定的正是最基本的商标侵权行为,这种侵权行为的构成条件的宽严在很大程度上决定了商标权保护的强弱,会直接影响商标的基本功能的实现程度,影响相对人(竞争者)的利益。在性质上,《商标法》第57条第1项和第2项属于侵权法,而侵权法是“一种人类创造物”,“作为一种社会制度,其并非为了存在而存在,而是为了实现人类目的和履行社会功能而存在的。”^⑤如果说作为“无印良品”案法律依据的《商标法》第32条后半段的立法目的是对在先使用的未注册商标提供适度的有限保护的话,作为侵权责任法的一部分,《商标法》第57条第1项和第2项的立法目的显然是通过确定商标侵权的构成要件,明确侵权行为与非侵权行为的界限,恰当地对商标权人提供救济,实现商标法保护商标权人合法权益和维护竞争秩序的立法宗旨。

和其他民事法律制度不同的是,侵权法具有极强的社会法、人造法的特征,具有非常强的政策性。^⑥《商标法》的侵权责任规定的政策性在侵权行为类型规定上有明显的体现。1982年《商标法》38条规定的商标侵权行为只有3种,一种是相当于现行《商标法》第57条第1项和第2项规定的商标侵权行为,一种是擅自制造或销售注册商标标识的行为,一种是概括性的给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。1988年《商标法实施细则》通过解释《商标法》第38条第3项新增三种商标侵权行为,即销售侵权行为、将商标作为商品名称或者商品装潢使用的行为以及帮助侵权行为。1993年《商标法》第一次修正,销售侵权行为进入《商标法》。2001年《商标法》第二次修正,反向假冒行为被规定为商标侵权行为。2002年,最高人民法院颁布《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《商标纠纷解释》),通过解释《商标法》第52条第5项新增三种商标侵权行为,即商号突出使用行为、驰名商标跨类使用行为以及域名侵权行为。2013年《商标法》第三次修正,《商标法》第52条第1项被一分为二成为《商标法》第57条第1项和第2项,混淆可能性被正式引入《商标法》,帮助侵权行为正式进入《商标法》。商标法规定的侵权行为类型的逐渐增多显然不能简单地以《商标法》逐渐完善来解释,我国知识产权保护政策逐渐由被动向主动转变、知识产权保护逐渐强化显然是极其重要的影响因素。

既然作为商标侵权行为规定的《商标法》第57条第1项和第2项具有非常强的政策性,作为《商标法》第57条第1项和第2项的组成部分的商标使用当然也具有极强的政策性,是否构成商标使用是商标立法或者司法政策选择的结果。从世界各国或地区商标法的规定来看,商标侵权意义上的商标(标志)使用的形态多种多样,美国《兰哈姆法》第32条规定的商标使用形态包括“销售、推销、经销或广告宣传有关方面”;《欧共体商标条例》第9条第2款规定的商标使用形态包括“在商品或商品包装上缀附该标志”、“提供带有该标志的商品,将其投入市场或为此目的持有或用该标志提供服务”、“进口或出口带有该标志的商品”、“在商业文书或广告上使用该标志”等四种;《俄罗斯联邦商品商标、服务商标和商品原产地名称法》第4条第2款规定的商标使用形态最为全面,包括了“生产、使用、进口、供应、销售以及其他擅自投入经济流通或以此为目的储存商标或有该商标标识的商品或与其相近似以致于造成混淆的同类商品标志的行为。”可以说,世界各国(地区)商标法的商标使用形态的不同规定在一定程度上反映了其不同的商标保护政策。

由于商标侵权判断的政策性和价值判断特征,在商标侵权判断时,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,可以选择保护强度更高的商标使用概念,即像俄罗斯那样将“生产”明确包括进商标使用,也可以采取保护强度稍低的商标使用概念,即像美国那样不将“生产”包

^④ C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, 12 November 2002.

^⑤ [澳]彼得·凯恩:《侵权法解剖》,汪志刚译,北京大学出版社2010年版,第250页。

^⑥ 有学者指出:“公法性规制的侵蚀带来了私法社会化的法制变迁,也引发了私法内部体系的分解。”“大陆法系各国在民法典侵权法规定的基础上,纷纷制定侵权法单行法,……,大多基于特殊的政策性考量而将归责原则确定为无过错责任原则。”(张铁薇:《侵权责任法与社会法关系研究》,载《中国法学》2011年第2期。)另有学者指出:“侵权责任并不是纯粹意义上的私法责任,其中贯穿了许多社会因素,在很多方面体现公共利益的要求。”(张友连:《侵权责任规范的公共政策分析》,载《河北法学》2013年第4期。)

括在商标使用之内,这种选择并无对错之别,而只有恰当与否的区分,恰当与否的判断标准就是是否与一国的商标保护政策和经济发展政策相适应。

和“无印良品”案相同的是,“PRETUL”案同样涉及涉外定牌加工是否构成商标使用。和“无印良品”案不同的是,“PRETUL”案不是在不正当抢注他人已经使用的具有一定影响的商标的背景下而是在商标侵权判断的背景下涉及涉外定牌加工是否构成商标使用的问题的。这两种背景下商标使用的作用是完全不同的,这两种背景对商标使用的要求也有所不同。在“无印良品”案的背景下,商标法仅仅关注商标是否已经以及能够实际形成,这种制度背景对商标使用的要求是商标使用是否能够实际促使商标形成,只有实际能够促使商标形成的商标使用才属于这种背景下的商标使用,其关键只能是这种使用是否和商品或服务相关以及是否和消费者有实际的接触,因为只有和商品或服务实际相关和消费者有实际的接触,商标才能够实际形成。而在“PRETUL”案的背景下,商标法关注的重点则是这种商标使用对商标权人的权益即已经形成的某注册商标可能会有什么样的影响:实际影响已经形成的某注册商标的商标使用行为固然属于这里的商标使用,也是最主要的商标使用,其典型情形是在市场上实际销售侵权商品;为了充分制止侵权,可能影响而不是实际影响已经形成的某注册商标的商标使用也可以归入这里商标使用的范围,比如仅仅制造侵权商品而并未实际在市场上销售,这和《商标法》将擅自制造他人注册商标标识这种预备侵权行为也可以被商标法规定为商标侵权行为在性质上是相同的。总的来说,某种行为是否构成商标使用完全取决于商标法的政策选择。因此,尽管“PRETUL”案判决中同样讨论了涉外定牌加工中标志是否在中国发挥商标功能以及是否混淆问题,但其背后的法理基础在很大程度上则是商标侵权判断中的商标使用的政策性,即基于我国涉外定牌加工产业发展的客观情况,基于政策性考虑而认定涉外定牌加工不构成商标使用从而不构成商标侵权。这就是“PRETUL”案判决的法理逻辑。

四、商标使用的不同法律性质与涉外定牌加工的法律定性

不同制度的立法目的决定了不同制度背景下的商标使用的不同法律性质,也决定了不同制度背景下涉外定牌加工的不同法律定性:涉外定牌加工本质上不构成《商标法》第32条后半段、第49条第2款和第59条第3款背景下的商标形成和维持意义上的商标使用,但考虑到外向型企业商标使用的特殊性,商标法可以像《欧盟商标条例》第15条第2款那样明定商品出口行为构成商标使用;涉外定牌加工是否构成《商标法》第57条第1项和第2项背景下的商标侵权判断意义上的商标使用则完全取决于我国采用的商标保护政策,而在我国当前适应经济“新常态”的特定国情下,涉外定牌加工定性为构成商标侵权判断意义上的商标使用、构成商标侵权更为合理。

(一)不同制度背景下商标使用的不同法律性质与意义^⑦

《商标法》第48条规定了商标使用的概念,我国法院在适用《商标法》第32条后半段、第49条第2款、第59条第3款以及第57条第1项和第2项而涉及到商标使用时基本上均援引《商标法》第48条的商标使用概念。但问题是,《商标法》第48条的商标使用到底是什么性质?它是否无差别地适用于《商标法》的上述诸多条款?在具体回答这些问题之前,我们先看一下其他国家(地区)商标法的规定。

关于商标使用,世界各国(地区)商标法的规定大概分为两种情形:第一种情形是商标使用概念仅适用于商标权取得制度。如采用使用取得商标权体制的美国商标法和采用注册取得商标权体制的欧盟商标法。在美国,《兰哈姆法》明确规定了“商业中使用”即商标使用的概念,商标权依赖于使用,只有在通常的贸易过程中使用之后商标才能进行联邦注册。为了维持商标权,商标使用必须是公开的、持续的,而不能是微不足道的,必须能够产生和维持该商标与某个单一来源的消费者联想。^⑧和商标使用概念适用于商标权的产生和

^⑦ 我国学者同样认识到了不同制度背景下商标使用的不同性质和条件。参见刘铁光、吴玉宝:《“商标使用”的类型化及其构成标准的多元化》,载《知识产权》2015年第11期;蒋万来:《商标使用的恰当定位与概念厘清》,载《政法论坛》2016年第3期。

^⑧ See Siegrun D. Kane, Kane on Trademark Law: A Practitioner's Guide, Practising Law Institute, New York City, 2014, § 5:1.10.

维持不同,商标使用并不适用于商标侵权判断。因为“《兰哈姆法》并未明确规定‘作为商标使用’是被指控使用构成侵权的必要条件。‘商标使用’的法定条件在构成侵权的混淆可能性条件中是间接的和暗含的。”^②美国联邦第二巡回上诉法院也曾明确:“国会无意将这个定义(商标使用)适用于《兰哈姆法》界定侵权行为的条款。相反,这个定义意图适用于规定适格注册和商标法保护条件时使用该短语的条款。”^③在欧盟,尽管其商标法采用的是注册取得商标权体制,但商标使用仍然非常重要,因为当商标注册人在异议程序中对他人后商标注册申请提出异议且该他人提出使用证明要求时,或者注册商标被他人以连续5年不使用而申请撤销时,商标注册人均必须证明商标使用。欧盟《商标审查指南》规定,使用的证明必须确立商标使用和相关商品和服务之间的清楚的联系。商标使用的关键是标志的使用必须和已经上市或者即将上市的商品或服务相联系。^④和美国类似的是,欧盟维持商标权的商标使用并不适用于商标侵权判断。因为根据《欧盟商标条例》第9条规定,被控侵权行为只要是“标志使用”(use of a sign)即可,关键是“与商标和服务相关的使用”,^⑤并不要求被控侵权行为属于商标使用。

第二种情形是统一规定商标使用概念,且商标权维持制度和商标侵权判断采用同样的商标使用概念。如采用注册取得商标权体制的日本和我国台湾地区“商标法”。台湾地区“商标法”第5条明确规定了商标使用的概念,并将这一商标使用概念统一适用于商标权的维持与商标侵权。其智慧财产局认为:“商标之使用,可区分为商标权人为维持其权利所为之使用及他人侵害商标权之使用两种样态,二者规范的对象及目的虽有不同,惟实质内涵皆应就商业交易过程中,其使用是否足以使消费者认识该商标加以判断。”因此,无论是维持商标权的使用还是侵害商标权的使用均适用“商标法”第5条规定的商标使用概念。尽管如此,台湾地区“商标法”第70条第3项通过明文规定方式将本质上不属商标使用行为的“制造、持有、陈列、贩卖、输出或输入尚未与商品或服务结合之标签、吊牌、包装容器或服务有关之物品”拟制为商标侵权行为,从而事实上承认了维持商标权的使用和侵害商标权的使用的区别。在日本,《商标法》第2条第3款规定了商标使用的概念,不仅如此,商标使用概念统一适用于商标权的维持和商标侵权判断。^⑥和台湾地区商标法类似,日本《商标法》第37条第2至8项将那些本质上不满足《商标法》第2条第3款的商标使用概念的行为拟制为商标侵权行为,从而事实上扩大了商标侵权判断中的商标使用的范围。^⑦

总体上,不管是上述哪种立法,世界各国(地区)商标法事实上基本上均区分产生和维持商标权的商标使用与商标侵权判断中的商标使用,尽管有的立法比其他立法更为强调二者的一致之处。因此,本文将商标使用分为以下两种:

其一,商标形成和商标维持意义上的商标使用。其是指能够直接促使商标形成和维持的商标使用。在商标法上,商标的形成和维持是非常重要的。在使用取得商标权体制下,商标的形成和持续存在是商标权产生和维持的必要条件。即便在注册取得商标权体制下,商标形成和持续存在也是商标权完善和维持的必要条件。在我国,起诉之前三年未使用的注册商标不能获得损害赔偿,甚至还可能被他人以连续三年不使用而申请撤销。商标是否形成和存在的唯一判断主体是消费者,只有消费者将某标志当作是识别某种商品或服务

^② J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(4th Edition), Thomson/West, 2014, § 24:11.50.

^③ *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F.3d 123, 139, 90 U.S.P.Q.2d 1287 (2d Cir. 2009).

^④ See *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, Part C: Opposition, Section 6: Proof of use*, available at https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/track_change/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf.

^⑤ Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen and Tony Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Kluwer Law International, 2010, § 8.4.1.

^⑥ 参见田村善之:《日本知识产权法》,周超、李雨峰、李希同译,张玉敏审校,知识产权出版社2011年版,第159—164、134—140页。

^⑦ 日本学者将这种“构成侵权可能性高的行为视为侵权”的规定称为“间接侵权的规定。”森智香子、广瀬文彦、森康晃:《日本商标法实务》,北京林达刘知识产权代理事务所译,知识产权出版社2012年版,第106页。

务的标志,商标才告形成,只有消费者继续将某标志当作是识别某种商品或服务的标志,商标才得以维持。因此,商标是否形成和存在是消费者认知的一种客观评价和事实判断。商标使用是商标形成和维持的唯一途径,没有商标使用,商标不可能形成,也无法维持。因此,和商标的形成与持续存在性质相同,商标形成和维持意义上的商标使用也是一种消费者认知的客观评价和事实判断,是否构成商标形成和维持意义上的商标使用完全是一种考量标志使用的实际效果的结果主义标准,其关键是标志的使用是否和商品或服务相联系,是否和消费者接触,是否用来识别商品来源,我国《商标法》第48条规定的商标使用就是这种类型的商标使用,《商标法》第32条后半段、第49条第2款以及第59条第3款涉及的商标使用均是这种意义上的商标使用,因为《商标法》第32条后半段和第59条第3款均属于商标法对在先使用的未注册商标的有限保护,而第49条第2款则明确规定该条中的商标使用就是商标维持意义上的商标使用。

其二,商标侵权判断意义上的商标使用。其是指在商标侵权判断中被控侵权行为人使用商标的行为,是可能构成商标侵权的使用行为。从商标使用的可能形态来看,世界各国或地区商标法所规定的与商标有关的生产经营形态共包括生产制造、贴附、销售、进口、出口、商业推销等。究竟这些与商标有关的生产经营形态是否属于商标使用从而受到商标法的规制完全取决于一国(地区)商标法的商标保护政策,越强的商标保护政策越需要更全面的保护,越需要商标法规制更多的与商标有关的生产经营形态,从而商标使用所包含的与商标有关的生产经营形态也越多,而越弱的商标保护政策则越需要不太全面的保护,越需要商标法规制更少的与商标有关的生产经营形态,从而商标使用所包含的与商标有关的生产经营形态也越少。

商标形成和维持意义上的商标使用与商标侵权判断中的商标使用的根本区别是前者着重于在先的未注册商标是否实际地进行商业规模的使用,从而使商标能够产生或者维持其影响和识别力,后者则着重于被指控的商标侵权行为是否在使用商标,且其使用是否可能对注册商标产生不利的影 响。所以在商标形成和维持意义上的使用的案件中,如果不构成商标使用,在先的未注册商标不能受到保护(《商标法》第32条后半段和第59条第3款),已经注册的商标不能维持有效(《商标法》第49条第2款);而在商标侵权判断意义上的商标使用案件中,只有被控侵权行为构成商标使用才有可能构成商标侵权,如果被控侵权行为不构成商标使用,则不可能构成商标侵权。

(二)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

由于涉外定牌加工生产的商品全部返销委托方所在国家或地区,商品并不在中国市场经销,标志的使用并未在市场上和商品或服务相联系,没有和中国消费者接触,没有在中国市场上发挥识别商品来源的作用。因此,除非证明涉外定牌加工生产的商品实际上流入中国市场,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。

尽管《商标法》第32条后半段、第49条第2款和第59条第3款涉及的均为商标形成和维持意义上的商标使用,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,但由于制度目的的不同,这些制度中的涉外定牌加工仍然可以有略微不同的法律定性,具体可以分为以下两种情况:

其一,《商标法》第32条后半段和第59条第3款中涉外定牌加工的法律定性。从制度的具体设计和实际功能来看,《商标法》第59条第3款不仅和32条后半段的目的同样是对严格注册取得商标权体制的纠正,而且可以看做是对《商标法》第32条后半段的进一步深化和补充,其法律性质是相同的。因为《商标法》第32条后半段给予在先使用的未注册商标的权利仅仅是阻止他人不正当抢注,对在先使用的未注册商标的保护仍然留下了两个未解决的问题:一是无法阻止他人善意注册。由于在先使用的未注册商标的地域性,对于地域不同的善意的商标注册人,在先使用的未注册商标所有人是无法阻止他人注册的。二是在先使用的未注册商标所有人因自己疏忽未能在法定期限内阻止他人的商标注册或者宣告他人的注册商标无效。这会导致恶意抢注的商标无法被取消,在先使用的未注册商标所有人面临着反过来被起诉商标侵权的风险。尽管《商标法》的注册取得商标权体制必定意味着对未注册商标的有限保护态度,但《商标法》仅仅规定第32条后半段而不进一步规定第59条第3款的话,显然是难以实现前述的创设第32条后半段的初衷的,尤其是上述的第二个问题显然会导致一种极不公平的后果,只有通过《商标法》第59条第3款才能解决。

由于《商标法》第59条第3款是第32条后半段规定的进一步深化、补充和延伸,和第32条后半段具有相同的法律性质、立法目的与非常类似的构成条件。和在上述《商标法》第32条后半段制度背景下涉外定牌

加工不构成商标使用相同,《商标法》第 59 条第 3 款制度背景下,涉外定牌加工同样不构成商标使用。

其二,《商标法》第 49 条第 2 款下涉外定牌加工的法律定性。和《商标法》第 32 条后半段、第 59 条第 3 款规定相同的是,《商标法》第 49 条第 2 款仍属注册取得商标权体制下商标使用因素的强化。但这些制度之间仍然存在着一定的差异,主要表现是,《商标法》第 32 条后半段和第 59 条第 3 款两条规定与第 49 条第 2 款的作用方向和方式完全不同,如果说前两种制度实质上属于对已经实际形成的未注册商标的事后的有限保护的话,后一种制度则属于事先为商标注册人施加某种商标使用的“义务”,是对注册商标的有限否认。

从制度功能来看,《商标法》第 32 条后半段、第 59 条第 3 款、第 49 条第 2 款实质上均属于注册取得商标权体制下规制商标投机行为的制度,前两种制度属于规制商标抢注的投机行为的制度,而后一种制度属于规制商标囤积的投机行为的制度。^⑤ 既然商标法的这些制度在某种程度上均属于规制商标投机行为的制度,对于那些并非商标投机的行为,商标法自然没有必要加以规制。本文认为,《商标法》第 49 条第 2 款背景下以涉外定牌加工行为维持商标注册的行为就属于这种商标法无需规制的行为,也就是说,涉外定牌加工可以构成《商标法》第 49 条第 2 款中的商标使用,而在未来《商标法》再次修正时,有必要参照《欧共同体商标条例》第 15 条第 2 款第(b)项而做出特别规定,即“仅为了出口商品的目的而把注册商标贴附在商品或其包装上视为《商标法》第 48 条规定的商标使用。”

(三) 涉外定牌加工可以构成商标侵权判断意义上的商标使用

由于商标侵权判断意义上的商标使用是一种价值判断,完全是政策选择的结果,因此,涉外定牌加工不过是与商标有关的生产经营行为的一种具体形态,它是否构成商标侵权判断意义上的商标使用取决于商标保护的基本政策。在较强的商标保护政策下,涉外定牌加工应该定性为商标使用从而构成商标侵权行为,而在较弱的商标保护政策下,涉外定牌加工不应该定性为商标使用从而不构成商标侵权行为。因此,从法理上来看,涉外定牌加工行为可以构成商标侵权判断意义上的商标使用。

本文认为,从我国当前的商标保护政策、商标法理、商标侵权法律规定的体系协调性以及商标实践操作来看,认定涉外定牌加工构成商标使用从而可能构成商标侵权是更为合理的。具体理由如下:

第一,当前的商标保护政策决定了应该将涉外定牌加工定性为商标使用。目前我国经济发展进入新常态,“十八大”已经将“创新驱动发展”确定为国家发展战略。国家知识产权局局长申长雨曾表示,中央高度重视知识产权主要有两个方面的因素:一是知识产权关系到创新驱动发展;二是知识产权是支撑经济发展“新常态”的一个重要因素。知识产权提供了创新的源动力,是实施创新驱动发展的支撑和保障,是支撑经济发展新常态的重要因素。^⑥ 创新驱动发展要求知识产权强保护,商标保护也不例外。将涉外定牌加工定性为商标使用从而将其纳入商标保护范围之内符合我国当前较强的商标保护政策。

第二,从经济性质来看,涉外定牌加工为混淆可能性判断的商品因素中的经销渠道因素。在法律上,有学者认为定牌加工属于承揽合同,加工人向委托人交付工作成果的行为不属于销售行为,^⑦ 承揽合同不同于买卖合同,定作物是产品而不是商品,承揽合同中承揽人出卖的是劳务而非商品,承揽人标注授权商标的行为仅仅为贴附标识而非使用商标。这种观点的实质是认为涉外定牌加工因产品或者商品全部外销而不在中国市场上销售,故不会影响中国的注册商标的功能的发挥,不侵犯中国的注册商标权。本文认为,这种观点值得商榷:其一,对定牌加工性质的认识存在误区。定牌加工是否属于承揽合同并非毫无疑问,^⑧ 传统民法

^⑤ 参见刘铁光:《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造》,载《法学》2016 年第 8 期。

^⑥ 参见方学:《用知识产权支撑经济发展新常态》,载《中国经济导报》2015 年 3 月 5 日,第 T8 版。

^⑦ 参见张玉敏:《国际贸易“定牌加工”性质分析》,载《重庆工学院学报》(社会科学)2008 年第 1 期。需要指出的是,该文援引《联合国国际货物销售合同公约》第 42 条第 1 款来分析定牌加工的商标侵权责任完全是错误的,因为尽管《联合国国际货物销售合同公约》第 42 条第 1 款提到了第三方,但该款涉及的是卖方对买方的义务,这显然是合同义务,对第三方是没有约束力的。

^⑧ 有学者认为,定牌加工(OEM)和委托加工是不同的:首先,OEM 交易仍然是一种买断卖断的贸易行为,双方仍然属于买卖关系,结算也是以贸易方式进行的,而在委托加工中则是加工费的支付。其次,OEM 供给方承担了产品设计、开发、制造责任,这较委托加工仅涉及制造一个环节复杂。OEM 交易方式要比委托加工中双方的关系清晰得多,双方合作的层次也高得多。参见张亚斌:《OEM:中国企业进入国际市场的重要方式》,载《国际经济合作》2000 年第 11 期。

学者认为,我国合同法上,就承揽出卖合同对应的交易形式来说,在工作成果属于特定物时,这种合同称为定作合同,属于承揽合同的一种,而在工作成果属于种类物时,应先依当事人的明确意思判定,当事人意思不明确时,如果工作成果是种类物,则将这种合同判定为买卖合同。^③ 即便将定牌加工在法律上定性为承揽合同,其实质也不是提供劳务,而是交付工作成果。^④ 其二,定牌加工的合同法定性在商标法上并无法律意义。从经济上来看,定牌加工不过是一种生产方式,属于从生产、销售、许诺销售、进口、出口等商标保护所控制的经营环节中的一个,它和自己生产并无本质区别。涉外定牌加工无非是商品外销而已,和自己生产然后全部出口的生产方式并无本质差别。除非从政策角度进行区分,从经济实质角度来看,不能割裂定牌生产中的委托人和加工人,硬性区分自己生产和定牌加工以及涉外定牌加工和国内定牌加工是站不住脚的。本文认为,涉外定牌加工本质上是定牌加工生产方式进行的出口行为,在商标法上仅为混淆可能性判断的商品因素中的商品流通渠道因素,和其他因素一样,涉外定牌加工既非混淆可能性的必要条件也非充分条件,涉外定牌加工这种流通渠道也不是一成不变的,当前的出口并不意味着将来不会改变,因此涉外定牌加工的这种流通渠道因素对混淆可能性的判断影响有限。

第三,商标法相关规定的体系协调性决定了将涉外定牌加工行为认定为侵权行为更为合理。《商标法》第57条第4项规定,“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”,构成侵犯注册商标专用权的行为。某些类型的涉外定牌加工制造商品会制造他人注册商标标识,尽管这里经过了定牌加工的委托人的授权,但显然并未经国内商标权人的授权,仍然属于伪造、擅自制造。因此,既然仅仅伪造、擅自制造他人注册商标标识的行为都构成侵权,那么除了伪造、擅自制造他人注册商标标识行为之外同时还生产商品的行为更应该构成侵权,如此认定才能确保商标法相关规定的解释的体系协调性。

第四,商标的实践操作决定了将涉外定牌加工行为认定为侵权行为更为合理。在商标侵权仍然非常严重的我国,将涉外定牌加工认定为非商标使用从而不构成商标侵权无异于给侵权者提供了侵权的避风港,难以证实的涉外定牌加工合同将成为侵权者对付工商行政部门的有力武器,不仅将加大工商行政部门等商标执法机关的执法难度,也会给正常的商标保护带来负面影响。

五、结语

尽管“无印良品”案和“PRETUL”案均涉及涉外定牌加工的商标问题,但因两案分别属于《商标法》第32条的抢注他人已经使用并有一定影响的未注册商标的问题和第57条第1项和第2项的商标侵权构成问题,两案涉及的法律问题是完全不同的。因此,尽管两案均涉及涉外定牌加工是否构成商标使用的问题,但因涉及的法律问题不同,两案中的涉外定牌加工是否构成商标使用的法律意义是不同的,其中的商标使用的含义也有所差异。

“无印良品”案涉及的是商标是否已经形成的事实问题,涉外定牌加工是否构成商标使用完全取决于中国消费者的客观判断,是否和商品与服务有关、是否和中国消费者接触是商标使用和商标形成的关键。由于“无印良品”案中的涉外定牌加工产品完全出口国外,没有和中国消费者接触,因而不构成在中国市场中的商标使用。和《商标法》第32条后半段制度背景下的涉外定牌加工商标使用问题紧密相关的是《商标法》第59条第3款和第49条第2款制度背景下的涉外定牌加工商标使用问题,尽管这两个条款涉及均为商标形成和维持意义上的商标使用,但因制度目的的不同,两种制度背景下涉外定牌加工的法律定性仍有不同。在与《商标法》第32条后半段法律性质相同的《商标法》第59条第3款制度背景下,涉外定牌加工因商品未能实际上和中国消费者接触从而不可能促使商标的形成,不构成商标使用;而在《商标法》第49条第2款制度背景下,尽管涉外定牌加工因产品完全出口而未和中国消费者接触从而不可能在中国实际上促使商标的形成,但因涉外定牌加工这种行为并非仅仅为了维持商标权存在的商标囤积的商标投机行为,从而政策上可以将涉外定牌加工认定为构成商标使用,以促进出口企业的发展。

^③ 参见王利明、房绍坤、王轶:《合同法》,中国人民大学出版社2009年版,第362页。

^④ 参见江平主编:《中华人民共和国合同法精解》,中国政法大学出版社1999年版,第191页;崔建远:《合同法》,法律出版社2010年版,第443页。

“PRETUL”案涉及的是已经形成的商标是否被侵犯的价值判断问题,是否构成商标法应予制止的商标使用行为完全是商标法政策选择的结果,涉外定牌加工本质上是一种商品生产方式,是否构成商标使用完全可以由立法机关和司法机关根据商标保护政策选择确定。在强商标保护政策之下,商标法应将更多的生产经营形态纳入商标使用范围,从而涉外定牌加工这种商品生产方式应该构成商标使用并从而构成商标侵权行为。而在弱商标保护政策之下,商标法应将更多的生产经营形态纳入商标使用范围,从而涉外定牌加工这种商品生产方式可以因未实际在中国市场上与消费者接触,未实际损害商标功能的发挥,从而不构成商标侵权。在“PRETUL”案中,法院认定涉外定牌加工不构成商标使用从而不构成商标侵权只不过属于弱商标保护政策下的司法选择,在该案原告具有商标抢注的特殊情节下,法院的判决无可厚非。然而,结合商标法理、商标侵权法律规定的体系协调性、我国当前的商标保护政策以及商标实践操作,在商标侵权判断中我国目前将涉外定牌加工认定为构成商标使用从而可能构成商标侵权是更合理的司法选择。

Abstract: Despite both involving OEM, since the "MUJI" case and the "PRETUL" case decided by the Supreme Court involve different legal rules and legal issues in trademark law, whether the OEM constitutes trademark use in the two cases have completely different legal significances. The "MUJI" case involved trademark use which can form and maintain a trademark and in the legal rules context relate to the rear half paragraph of Article 32, which the "MUJI" case applied, Article 50.3 and Article 49.2, the OEM does not constitute trademark use to form and maintain a trademark. The "PRETUL" case involved trademark use which often is used in the determination of trademark infringement, and in the context relate to the Article 57.1&2, whether the OEM constitutes trademark use is the result of policy choices. The significances and the construction of the trademark use varies with the different legal contexts. Whether the OEM constitutes trademark use depends on the legal system and the legal issues involved, the OEM in principle does not constitute trademark use to form and maintain a trademark, but it can constitute trademark use which applied in the determination of trademark infringement.

Key Words: OEM;" MUJI" Case;" PRETUL" Case; Trademark Use

(责任编辑:李安安)