

涉外定牌加工商标侵权法律问题研究

梁东新, 付瑜辰

武汉科技大学法学与经济学院, 湖北 武汉

收稿日期: 2025年2月10日; 录用日期: 2025年2月26日; 发布日期: 2025年3月20日

摘要

司法裁判之所以对涉外定牌加工案件的认定思路不一、结论呈现前后反复, 系司法政策的不当干预及法律适用、解释存在偏差所致。应当摒弃政策因素, 回归立法本义, 统一侵权要件, 并准确把握其定性类事实特征, 回归商标法基本法理与规范目的进行解释。定牌加工的商品存在出口前违约流入市场、出口后回流国内市场等可能性, 消费者亦存在接触、混淆与消费的可能性。因此, 国内加工企业接受境外合法商标权人的委托, 但未经国内商标注册人许可, 在同一种或类似商品上贴附与其注册商标相同或近似的商标并代工生产的, 构成对注册商标专用权的侵犯, 且不以实际损害的发生为限。企业应承担无过错责任, 并根据所尽审查与注意程度确定损害赔偿数额。

关键词

涉外定牌加工, 商标侵权, 司法政策, 混淆可能性

Research on Legal Issues of Trademark Infringement in Foreign-Related Original Equipment Manufacturing (OEM)

Dongxin Liang, Yuchen Fu

School of Law and Economics, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan Hubei

Received: Feb. 10th, 2025; accepted: Feb. 26th, 2025; published: Mar. 20th, 2025

Abstract

The inconsistent judicial determination and fluctuating conclusions in foreign-related OEM processing

cases are attributed to the improper intervention of judicial policies and deviations in the application and interpretation of laws. It is necessary to abandon policy factors, return to the original legislative intent, unify the elements of infringement, and accurately grasp the qualitative factual characteristics. The interpretation should be based on the fundamental principles and regulatory purposes of trademark law. There is a possibility that OEM processed goods may enter the market before export due to breach of contract or re-enter the domestic market after export. Consumers also have the possibility of contact, confusion and consumption. Therefore, if domestic processing enterprises accept the commission of foreign legitimate trademark owners but do not obtain the permission of domestic trademark registrants, and affix trademarks identical or similar to their registered trademarks on the same or similar goods for OEM processing, it constitutes an infringement of the exclusive right to use the registered trademark, and is not limited to the occurrence of actual damage. Enterprises should bear no-fault liability, and the amount of damages should be determined based on the degree of review and attention they have exercised.

Keywords

Foreign-Related Original Equipment Manufacturing (OEM), Trademark Infringement, Judicial Policy, Likelihood of Confusion

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

涉外定牌加工(即 Original Equipment Manufacture, 以下简称 OEM), 指国内企业接受境外商标权人的委托, 按照后者要求代工生产、贴附商标并全部出口, 由其在境外销售、其向国内企业支付加工费的一种常见的国际贸易方式。囿于商标权地域性与出口贸易跨地域性的天然冲突, 境外委托方提供的合法商标与国内已注册商标构成相同或近似时, 可能导致代工企业陷入侵权风险。2023 年全国海关在进出口环节扣留侵权嫌疑货物 8288.94 万件, 其中商标侵权嫌疑货物 8172.75 万件, 占扣留总数的 98.6%, 可见侵权问题尤为突出[1]。审判实践中, 《商标法》第五十七条“商标使用与混淆标准”虽契合此类案件的处理思路, 但个案事实总是呈现某些差异化的样态, 仅依据法律推理难以准确界定其究竟是否属于商标使用、是否“容易导致混淆”, 以至于“法律与政策相互交织, 政策说辞加入法律判断”[2], “同案不同判”现象时有发生。这不仅削弱了法律适用的准确性与公信力, 更使企业在合规经营与产业竞争中无所适从。

实际上, “贴牌加工”作为 OEM 的定性类事实特征, 系此类型案件中不变的、共通的核心元素, 其本质特征已足够清晰、明确。对 OEM 侵权与否的判断应立足于商标法的规范目的, 回归商标权保护的本质进行解释, 以避免司法政策的过度干预。通过对裁判分歧的系统梳理, 本文力图厘清“混淆可能性”等核心要件的法理逻辑, 旨在构建统一、清晰的认定标准, 以期充分回应并解决实务中的争议所在。

2. 涉外定牌加工商标侵权的裁判思路分歧

OEM 商标侵权纠纷案件的裁判结果无非是“构成侵权”或“不构成侵权”, 但“由于国际条约、我国《商标法》及相关司法解释缺乏明确的指引”[3], 审判实践往往受限于个案事实进行法律适用, 使得争议不断。通过探究司法裁判所涉认定标准的演进过程, 我们可以直观地观察到这一点。

2.1. “OEM 不构成侵权”的裁判思路

OEM 模式是随着我国加入 WTO 而产生并发展的, 与此同时, 为积极履行“保护知识产权”的庄严国际承诺, 司法实践早期更倾向于保护(作为已注册商标权利人的)外资企业利益。OEM 企业多为中小企业, 其依约履行却常涉嫌侵权, 曾引发激烈争论。

2008 年金融危机爆发后, 我国亟需重振出口以恢复经济增长, 在此背景下, 为包括贴牌加工在内的出口贸易“开绿灯”成为司法政策的任务之一。前最高院民三庭庭长孔祥俊指出, 由于彼时院内外仍有较大争议, 故其后出台的法发〔2009〕23 号《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》仅审慎地以服务大局的政策理由进行破局, 要求“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”。这一措辞反而为 OEM “不构成侵权”情形留下了探索余地[4]。上海法院率先察觉了政策转向信号, 在标志性的(2009)沪高民三(知)终字第 65 号“JOLIDA 案”中作出积极探索, 指出商标侵权的本质应当是对商标识别功能的破坏, 以致一般消费者对商品来源产生混淆、误认, 而案涉商品因全部出口境外, 国内相关消费者不会发生混淆和误认, 故 OEM 不构成侵权。

本案中, 法院尊重美国朱利达公司在境外对该商标的在先使用事实, 采取“单向域外适用模式”[5]判定境外委托方构成实质上的商标使用、该商标仅在境外具有识别作用。该思路不仅适当突破了商标权地域性限制, 亦对“国际私法中的礼让原则”[6]有所体现, 总体上实现了对国内加工企业予以侧重保护的思路转变。最高院后在《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中援引该思路以表肯定, 并在(2014)民提字第 38 号“PRETUL 案”中予以沿用, 同时创新性地提出贴牌行为“仅属物理贴附行为”、系“提供了必要的技术性条件”, “不能被认定为商标意义上的使用行为”的观点, 颇有统一裁判尺度之意。

2.2. “OEM 构成侵权”的裁判思路

“PRETUL 案”构建的标准确立不久后, (2016)最高法民再 339 号“东风案”中却出现了新因素, 使其呈现出截然相反的认定思路。该案中, 我国驰名商标在境外被涉嫌“抢注”, 此时认定 OEM 是否构成侵权存在困境: 一方面, 在保护出口产业利益的政策下催生的“贴牌代工不构成侵权”思路已为主流; 另一方面, 若不考量上柴公司在印尼的商标权利利益, 放任该定牌加工商品挤占国外市场, 则又可能对众多企业的“走出去”战略造成不利影响。对此, 江苏高院二审认为, 常佳公司在明知“东风”为驰名商标, 且境外委托方违反诚实信用原则“抢注”的前提下, 仍接受委托并贴牌加工, 系未尽到合理注意与避让义务, 实质性损害了上柴公司的商标权利利益, 存在过错、构成侵权。该案以《商标法》(2013)中增加的诚信原则为基础, 构建起“合理审查 + 实质损害”的商标侵权判断标准, “体现通过裁判促进经济转型升级和加强知识产权保护的价值取向”[7]。

或许是受“东风案”影响, 最高院后在(2019)最高法民再 138 号“本田案”中改变了此前的立场, 开始强调 OEM 构成商标使用与混淆。解释路径如下: 1) 案涉“相关公众”不仅包含消费者, 还应包括运输员等其他与商品营销有密切关系的经营者, 后者因持续接触而具备混淆的可能, 前者亦因电子商务等的发展而存在商品回流后发生混淆的风险, 故贴牌行为具备区别商品来源的可能性, 应当认定为商标法意义上的使用; 2) 案涉商品出口前仍有违约流入国内市场的可能, 出口后也同样有回流概率, 故无论如何“都已构成对国内商标权人商标权侵害的实际风险”[8], 应采用无过错责任进行规制。

3. 涉外定牌加工商标侵权的裁判思路反思

对上述案件进行分析后可知, 当前 OEM 商标侵权案件的处理已过度依赖阶段性司法政策的“指挥”,

同时存在机械适用法律条文的问题, 二者共同导致了对商标立法本义的偏离与裁判结果的不公。

3.1. 司法政策干预造成不当结果

在司法政策的干预下, 法官裁判时可能呈现出典型的“先画靶子、后射箭”的思维定式, 进而忽略对全案事实的妥善审查。如“JOLIDA 案”中, 法官早已预设了 OEM 产业利益优于商标权人利益的裁判导向, 这使其未充分考虑到申达公司此前不仅在国内生产、销售“Jolida+”牌商品, 也同样为美国朱利达公司代工并销往境外的事实, 而该判决造成的结果是, 玖丽得公司将直接取代申达公司的 OEM 产业与美国市场, 给后者造成相当的经济损失。该案究竟属于贴牌加工的侵权问题, 还是应归入市场的自由竞争与调整? 这是需要斟酌的问题, 单纯从混淆角度就商标使用行为本身进行论述恐怕并不周延。

“PRETUL 案”则涉及到国内商标权人涉嫌“抢注”的问题, 若该事实得以确认, 最高院无需通过保护产业利益的思路来论证代工企业的免责事由, 但其亦未对该事实予以审理。

此外, “审查与注意义务”虽由最高院首先提出, 但初衷是为产业保护的政策转向打通通道, 其后又在促进产业升级的新形势中被用于“反向损害”民族品牌利益的个案认定。这一过程深刻地揭示了将司法政策作为审判主导因素所产生的不确定性, 其既无助于抓住 OEM 侵权法律问题的核心, 也易使得企业在个案的裁量中沦为牺牲品。更为重要的是, 司法政策“弹性极大, 运用到个案裁判中可能言人人殊, 容易陷入各说各理的境地”[9], 法律将难以起到定纷止争的作用。如浙江高院在(2021)浙民申 4890 号“STAHLWERK 案”中提及“既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形, 也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权”, 即为对“本田案”中大篇幅政策说辞的拓展与深入, 其甚至舍弃了传统论述思路, 仅依据原告违反诚信原则的涉嫌“抢注”事实就直接推出“不侵权”结论。(2023)沪 73 民终 475 号“PREDATOR”一案, 法院虽循商标使用与混淆路径展开, 但一方面结合政策形势断定案涉 1 台出口样机回流中国市场的可能性微乎其微, 不会产生混淆, 不构成侵权; 另一方面又忽视了还有其他 6 台样机已寄往国内某实验室等地的事实, 为后续可能发生的规模化贴牌生产埋下争议隐患。

上述案例表明, 当前审判实践已出现偏离普遍标准, 并在个案中建构具体标准的新趋势, 这是需要警惕的。企业的生存与发展依赖于稳定且可预期的法治环境, 即便有政策上的考量, 其也应当掩藏于权威的、可预见的法律条款之中, 而非直接在裁判理由中得到适用。

3.2. 法律适用与法律解释存在偏差

除司法政策的不当干扰, 审判实践也可能在复杂的案情分析中呈现法律适用、法律解释上的错误。如“东风案”中, 法官认为商标注册应遵循诚信原则, 这没有问题, 但据此进行域外适用则颇具争议。尤其在印尼最高法院最终确认 PTADI 公司所注册商标在其境内合法有效的前提下, 我国法院未经法庭辩论即判定其构成“抢注”, 难免存在过于主观的自由心证色彩。事实上, 由于 OEM 商品通常在我国海关未完成出口即被扣下, 境外委托人的利益实际上尚未直接受损, 又囿于涉外送达、执行的难度, 其往往不会积极参与国内诉讼, 因此, 以我国商标法评判他国商标注册行为的合法性实属“自说自话”。最高院再审改判时认为, PTADI 公司的商标权人资格已经印尼司法确认的, 即便上柴公司的商品同步出口, 也已无法再合法销售至印尼, 故 OEM 企业应视为已尽审慎、适当注意义务, 不会造成实质损害。相较之下, 这是更为合理的思路。毕竟, 《商标法》对境外商标的取得理应“鞭长莫及”, 我国商标权人在境外“抢注”中落败, 只能反映其缺乏足够的竞争与法律意识, 或是境外国家的贸易保护主义倾向所致, 而后者受政治因素影响, 更非司法能够解决的问题。

“本田案”则根据电子商务和互联网迅猛发展的技术现状, 对侵权认定标准重新进行解释, 但其论证过程存在瑕疵。例如, 将密切接触的经营者也纳入混淆理论进行解释是值得商榷的。所谓商标识别,

即消费者通过联想等内心活动与特定商标标识不断建立联系的过程,“商标的基本功能是商品和服务来源的识别功能,侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏,使得相关公众对商品来源产生混淆或误认”[10],而一旦产生混淆,消费者便难以认牌购货。在此意义上,“消费者本位”就是商品与商标法律世界构建的基础,那么不参与消费的经营者何谈发生混淆的可能性呢?“相关公众”本就是针对驰名商标事实的认定而创设的,立法者称其“是指与使用该商标的商品和服务有关的公众,而非所有的公众”,并强调“对于商标的知晓程度,可通过消费者调查和民意测验来确定”[11]。显然,规定“相关公众”概念的原意是服务于驰名商标概念之内涵与外延的界定,不宜将其简单地迁移到商标侵权行为的解释中去。不过从总体上看,该案已在法理层面作了较为完整的论述:商品一旦生产完成就难以避免违约流入国内市场(如代工企业擅自销售“外贸尾货”)或转销回流国内市场(如境外委托人“平行进口”)的可能性,进而影响商标权人潜在的市场份额,这种风险虽较为抽象,但的确需要予以规制。

4. 涉外定牌加工商标侵权的正确解决路径

《商标法》规定,构成商标使用与混淆是商标侵权的判定要件。实际上,“贴牌加工”作为 OEM 中的决定性事实特征,其是否构成侵权本就是一个遵循商标法基本法理与规范目的进行解释后可以得出的结论,该结论在任何时期都具有通用属性,并能形成平衡各方利益的效果,而无需司法政策的介入。

4.1. 摒弃政策因素,回归立法本义

商标法既构建了行政管理的公权规则体系,又存在商标权保护等私权规则体系,但行政程序与管理毕竟是为商标权利服务,因而必须围绕和服务于商标权利,否则将颠倒主次地位[12]。《商标法》第一条就是如此,其将“商标管理”与“商标专用权”等列于核心地位,旨在强调对作为财产性权利的商标专用权的私权保护。不过,保护商标权利“真正的核心宗旨应当是消费者利益”[13],因为商标是商品的标志,只有在商品交换中才能发挥其作用。

商标的基本功能在于供消费者识别标识来源,通过识别该来源,消费者才能进一步识别预期的商品质量与价值。基于此,消费者作出意思表示前,与商品的接触是至关重要的。接触是识别来源的前提,如果消费者无从进行接触与识别,商标权人利益不可能受损;消费者也必须存在接触可能性,才能进一步发生识别或混淆。从这个角度看,局限于“贴牌”本身的定性并非上策,易使争议不断;而若将视角扩大至商品与“消费者本位”,则可以发现在市场经济中,实际上任何商品诞生的目的均在于交换,商品的使用价值已经决定其天然地具备交换的可能性。因此,只要就同一或类似商品进行商标贴附,该商品就已视同形成、具备了该商标所对应的交换价值,就已构成了接触、混淆与消费的可能性基础(除非因售价差距太大而“一眼假”),即落入了商标专用权的保护范围内,构成侵权。至于具体的混淆方式,“本田”案所列举的出口前违约流入市场、出口后回流市场等渠道,是再清楚不过的典型。这也是对《商标法》进行体系解释后可以得出的结论:在未经我国商标权人许可的前提下,贴牌行为无异于《商标法》第五十七条第四项规定的“伪造商标标识”,《商标法》既然将后者规定为一种独立的侵权行为予以规制,举轻以明重,伪造商标标识甚至生产完整商品的行为,就更应被认定为侵权[14]。

4.2. 统一侵权要件,完善法律解释

除遵循《商标法》本义认定 OEM 构成侵权行为,以及无需赘述的因果关系要件之外,侵权行为的损害结果、侵权主体的主观过错要件亦需在法秩序中实现统一。

在确定 OEM 构成商标侵权的基础上,本文主张不以实际损害结果的发生为限。因为 OEM 商品“非国内销售”仅为合同约定而非既定事实,消费者亦存在发生混淆的可能,故有损害之虞就应予以规制。支持 OEM 不构成侵权的裁判则通常认为消费者不会发生混淆,根据合同约定,最为关键的商品回流现

象并非 OEM 出口环节之前能够发生的事实, 故实际损害发生时再另行予以规制。本文认为, 本质上, 上述规制模式的选择系立法与司法的价值取向问题。如果需要更有效地打击商标侵权, 对损害发生的可能性进行规制就成为更优的选择。可以想象的是, 随着跨境电商与互联网的发展, 若只能在 OEM 商品发生实际销售后才对其进行规制, 不仅阻止这种损害继续发生的难度较大, 在程序上也需行政机关另行启动立案、调查、取证等一系列繁琐流程。举例而言: 为预防出现残次品, 代工企业生产超出订单所约定数量的产品属于正常现象, 但合同亦会明确规定其及时处理或销毁的义务, 若企业违约暂存于仓库, 当执法部门发现后, 是选择督促其尽快处理或扣留, 还是等这些商品流入市场、待消费者发生实际混淆后再予以调查? 答案不言自明。

OEM 构成侵权, 且不以实际损害的发生为构成要件, 进一步地, 既然是否发生实际损害也在所不问, 那么主观态度就更不影响侵权行为的成立。将其纳入能否豁免、以及豁免多少损害赔偿的考量范围是更为妥当的做法。当然在实践中, 大多数商主体并无专业法律合规部门与法律顾问, 故需谨慎划定其审查责任的边界, 而这需要在个案中具体分析。例如, 同样是审查并查清所代工商商标是否与境内已注册商标相冲突这一基础性任务, 在 OEM 侵权第一案(2001)深中法知产初第 55 号“NIKE 案”所处互联网与通讯并不发达的时代, 就将构成其“不能承受之重”, 判决其赔偿数万元有违公平; 但当侵权行为发生于跨境电商兴盛时期; 代工公司明知“东风”柴油机享有国际声誉仍受托定牌加工的, 判决其赔偿 10 万元经济损失就并不过分, 毕竟, 既然商标法不应具有“长臂管辖”效力, 那么即便境外委托人已进行商标授权的, 这种授权也没有意义。

更进一步说, 对企业苛以合理审查与注意义务是诚信原则的体现。使用商标应遵循诚信原则, 注册商标亦如此, “STAHLWERK 案”为我们提供了很好的思路: 法院指出, 时代威科公司作为前代理商, 在明知案涉商标存在的前提下申请注册同一种商品上的相同商标并提起侵权之诉, 有违诚信原则, 不应予以保护。OEM 此时虽然仍构成形式意义上的侵权, 但代工企业完全可以豁免实质的赔偿责任, 并在诉讼结束后另行申请宣告注册商标无效, 以维护自身的合法权益。

5. 结语

涉外定牌加工商标侵权问题其实并不复杂, 存在注册商标专用权人的前提下, 就其商标进行 OEM 本就侵犯了权利人的商标专用权, 这是遵循商标权地域性与排他性原则进行解释后可以得到的结果, 为保护 OEM 产业利益、仅基于“飘逸不定”的司法政策就对该侵权性质的认定“开禁”显然不够妥当。在分析了司法政策对 OEM 商标侵权纠纷案件裁判思路的不当影响后, 本文剥离政策因素的考量, 立足于《商标法》本义, 对 OEM 商标侵权构成要件重新进行了统一, 并完善了法律解释路径, 一定程度上可由司法实务所借鉴。“贴牌加工”系 OEM 的定性类事实特征, 准确把握这一点后不难得出以下结论: 因消费者不可避免地存在与商品接触的渠道以及混淆可能性, 故 OEM 必然构成商标使用、构成侵权, 商标法对此应采用无过错责任进行规制, 企业的过错程度则系赔偿责任界定时才需重点考虑的因素。简言之, 应以 OEM 构成侵权为原则, 并视代工企业所尽审查与注意程度就其赔偿责任进行减免, 甚至豁免。唯有如此, 方能实现商标权人、代工企业与消费者利益的多方共赢。

本文的局限在于, 案例分析的广度与深度有待拓展, 具体的裁量标准有待细化(如损害可能性的量化阈值等), 相信在未来的研究中, 结合司法实践甚至经济学分析展开的更深入探讨, 能为涉外定牌加工的商标侵权认定问题提供更为广阔的视角与方案。

基金项目

湖北省中小企业研究中心 2023 年度科研项目: 我国中小企业关于《个人信息保护法》的合规成本及

应对策略, HBSME2023C09。

参考文献

- [1] 中华人民共和国海关总署. 2023 年中国海关知识产权保护状况[EB/OL]. <http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/5837035/index.html>, 2025-01-01.
- [2] 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.
- [3] 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, 41(2): 65-77.
- [4] 孔祥俊. 涉外贴牌加工商标贴附行为之定性[J]. 政法论坛, 2022, 40(3): 146-158.
- [5] 张鹏. 跨境知识产权侵权纠纷的域外法律适用[J]. 知识产权, 2024(1): 106-126.
- [6] 阮开欣. 论侵犯境外知识产权的管辖权[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 52(1): 62-71.
- [7] 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.
- [8] 林广海, 秦元明, 马秀荣. 涉外定牌加工商标侵权的法律适用——兼谈“本田案”最高人民法院再审判决的意蕴[J]. 人民司法, 2021(16): 52-60.
- [9] 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, 32(5): 1283-1307.
- [10] 冉子衡. 涉外定牌加工中商标侵权的认定[J]. 人民司法, 2022(10): 82-85+91.
- [11] 郎胜. 中华人民共和国商标法释义[M]. 北京: 法律出版社, 2013: 35-36.
- [12] 孔祥俊. 论我国《商标法》的私权中心主义——《商标法》公法秩序与私权保护之定位[J]. 政法论丛, 2023(3): 41-54.
- [13] 董新凯. 商标法适用中消费者认知的价值及其实现[J]. 北方法学, 2023, 17(2): 89-105.
- [14] 殷少平. 商标侵权判断中混淆要件的解释适用研究[J]. 知识产权, 2024(10): 82-96.