

# 商标法48 | 涉外定牌加工是否构成商标法意义上的使用？ (2019)

日期：2019.05.11      作者：杨明明

使用是商标生命力的源泉，无论是经过多少巧思妙想、精心设计的商标，都必须经过使用才能在相关公众之中形成认知，打造市场声誉，塑造品牌价值。而闲置的商标，不仅无法实现商标识别商品来源的功能，并会面临因三年使用而被撤销的风险。何为商标的使用？《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。但司法实践中，商标使用的边界仍需要通过法院的判例不断的予以明确和厘清。

在各类涉及商标使用的案件中，一个典型的场景则是涉外定牌加工是否构成商标法意义上的使用。最高人民法院自2012年以来，通过无印良品案、PRETUL案、东风案以及近期的USAPRO案多次通过行政纠纷再审案件就涉外定牌加工是否构成商标法意义上的使用提供指导性意见。笔者希望通过几个典型案例的梳理介绍一下涉及定牌加工问题在商标行政和民事案件中的变化和发展。

## 一、无印良品案【（2012）行提字第2号】

2012年6月29日，最高人民法院在株式会社良品计画、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异议复审再审案认为：商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的商标”符合商标法的立法原意，良品计画主张二审判决对“商标使用行为”和“相关公众”理解错误的再审理由依据不足，本院不予支持。

最高人民法院在本案中首次对定牌加工行为进行表态。虽然本案涉及的实际上是“他人已经使用并有一定影响的商标”，但最高人民法院在本案中明确地提出“商标只有在商品的流通环节中才能发挥其区别商品和服务来源的功能”，为后续案件中对商标使用的认定埋下一个伏笔。

## 二、PRETUL案【（2014）民提字第38号】

2015年11月26日，最高人民法院在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再审案件中认为：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）。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，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。商标作为

区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司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。

本案中，最高人民法院明确认为：加工方依据委托人的授权，在定牌加工和出口的商品上使用商标标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，贴附的标志不具有区分加工商品来源的意义，也不能实现识别商品来源的功能，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。

### 三、东风案【（2016）最高法民再339号】

2017年12月28日，最高人民法院在江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷再审案件中，对定牌加工是否构成商标侵权再次给予指导性意见。

最高人民法院认为：商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，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，其受托加工行为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其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

最高人民法院在本案中延续了PRETUL案的观点，即定牌加工中相关标识指向的是境外委托人，不会影响涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能。换言之，加工方在涉外定牌加工中的贴附标志行为，不认定为商标意义上的使用行为。但同时，最高人民法院有所保留的使用了“一般情况下”的表达，并强调了定牌加工中的加工方需尽到合理的注意义务。

### 四、MANGO案【（2016）京行终5003号】

2017年12月15日，北京高级人民法院在艺术家组合公司、索娜缇国际有限公司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撤销复审行政纠纷案的二审判决中引用了最高人民法院在无印良品案和PRETUL案中的观点，认为定牌加工行为不属于商标法意义上的使用，因而认定定牌加工行为不能在商标撤销案件中维持商标的注册。

北京高级人民法院认为：注册商标的使用，既包括商标注册人自己的使用，也包括获得商标注册人许可的其他主体的使用，但这种使用必须是在商业流通领域发挥了商标区分商品或服务来源识别作用的使用。注册商标许可使用人与被许可使用人之间，或者生产标注被许可的注册商标标志的商品的委托人与受托人之间，即使有标注被许可的注册商标标志的商品买卖行为，由于此类买卖行为是在特定的市场主体之间发生的，该买卖行为的发生不是通过商标的识别作用而建立的，故在这种情况下也难以认定是该被许可使用的商标起到了区分商品来源的作用，因而也就不能认定使用该商标标志的行为构成商标法意义上的商标使用行为。尤其是对于未在中国大陆地区进行实际销售而仅供出口的复审商标，由于其未在中国大陆地区实际发挥商品来源的识别作用，因此，不能仅因此种委托加工或者出口行为而维持商标的注册。……本案中，虽然在案证据能够证明复审商标在指定期间内在核定使用商品上有商标标志的贴附行为，但贴附复审商标的上述商品全部出口到了中国大陆地区以外的其他地区，复审商标在中国大陆地区并未实际发挥商品来源的识别作用。因此，即使考虑索娜缇公司在商标评审阶段和本案一、二审期间提交的全部证据材料，亦不足以认定复审商

标在指定期间内在核定商品上进行了商标法意义上的商标使用行为。

北京高级人民法院曾在多个商标撤销案件中认可定牌加工行为可以维持商标的注册，如在宏比福比有限公司、商标评审委员会、温克勒国际有限公司商标撤销复审行政纠纷案（（2010）高行终字第265号），国家工商行政管理总局商标评审委员会、广州轻工集团股份有限公司、深圳市新宝盈机电设备有限公司商标撤销复审行政纠纷案（（2015）高行（知）终字第3706号）等。在这些案件中，北京高级人民法院认为：商标撤销制度的设立是为了鼓励和促使商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费，而非惩罚商标权人，该项制度下的商标使用不是产生权利的使用，而是在已经获得权利的基础上，激活商标，行使并维持权利；商标权人注册商标后，在中国实际经营，制造该品牌商品，并全部出口，显然是积极使用注册商标的行为，不应以此为由予以撤销。

## 五、USAPRO案【（2018）最高法行申8135号】

2018年12月20日，最高人民法院在门富士有限公司、商标评审委员会、优赛普罗知识产权有限公司撤销复审行政纠纷再审案中则又给出了新的意见。

值得注意的是，本案一审和二审法院均认为台宏公司受优赛普罗公司委托，在中国境内生产带有诉争商标的商品并全部出口属于积极使用商标的行为，不违反2001年《商标法》第四十四条第（四）项的立法目的。北京知识产权法院在一审判决中还明确指出：考虑到来料加工、出口贸易以及定牌加工是我国长期存在的经济形式，并在我国总体经济中占有较为重要的地位，上述经济形式中必然存在生产产品，贴附商标并出口到国外的行为。商标是否使用的判断，应结合这些经济形式的特点与撤销三年不使用制度的立法目的来判断。因此，尽管出口商品不在我国境内流通，但仍然客观上在一定程度上起到了区分商品来源的作用。

在再审查与审判监督行政裁定书中，最高人民法院认为：

在市场交易活动中，使用商标主要可以分为两类主体的使用：一类是商标权人或者商标被许可人以及其他经商标权人授权使用的主体；一类是未经商标权人许可擅自使用的主体。本案中主要涉及商标权人是否对诉争商标进行了商标法意义上的使用，也即需要考察商标权人或者商标许可使用人是否对诉争商标进行了商标法意义上的使用，也需要区分根据商标权人的委托代办相关事宜的使用行为，即是否指向商品或者服务来源的使用。根据原审法院查明的事实，上海台宏公司是优赛普罗公司的授权生产商，其受优赛普罗公司的委托在中国境内生产带有诉争商标的商品，上海台宏公司是优赛普罗公司具体生产行为的代理人，其在授权委托权限内，是以优赛普罗公司名义在相关商品上标注复审商标并出口。事实上，对上海台宏公司而言，其在国内以贴付等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为，其出口行为亦系为优赛普罗公司将相关商品销售至中国境外而为之；而对优赛普罗公司而言，其系通过上海台宏公司的物理加工行为进行生产行为和销售行为；对相关公众而言，此批产品的具体生产者和报关者为上海台宏公司，但商品的来源是优赛普罗公司，即商标权利人仍然是优赛普罗公司，优赛普罗公司享受该商标权带来的收益并承担相应的责任。因此上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者，商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。

本案中，根据当事人在诉讼过程中提供的证据……足以证明受委托方上海台宏进出口有限公司生产带有“USAPRO”商标的商品并报关并无不当。如前所述，上海台宏公司不是该商标商标法意义上的使用主体，商标法意义上的使用主体系商标权人优赛普罗公司，因此前述证据可以证明商标权人优赛普罗公司在被诉期间真实、有效地在核定使用商品上使用了诉争商标，不属于2001年商标法第四十四条中“连续三年停止使用的”这一情形。

最高人民法院在本案中虽然维持了一二审法院的判决，但其认定使用的基于和观点却有明显差别。一二审法院认为：加工方经商标注册人委托，在中国境内生产带有诉争商标的商品并全部出口属于积极使用商标的行为，并进而基于加工方的商标使用行为维持了诉争商标的注册。但最高人民法院却分别从加工方和委托人两个角度，分别对是否构成商标法意义上的商标使用进行了分析和解

释。一方面，从加工方的角度，最高人民法院延续了**PRETUL**案和东风案观点，即加工方在国内以贴付等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为仅为物理行为，不属于商标法意义上的商标使用。但同时,从委托方的角度来看，其通过加工方的物理加工行为进行生产行为和销售行为，享受该商标权带来的收益并承担相应的责任，因此定牌加工可以构成委托方的商标使用行为。

从上述商标行政和民事案件的对比来看，司法实践中对于定牌加工是否构成商标法意义上的使用在不同类型的案件中仍存有较大差异。虽然商标撤销案件和商标侵权纠纷案件中均涉及对商标使用的认定，但由于商标撤销与商标侵权案件由于立法宗旨和制度设计上的不同，也赋予了“商标使用”不同的内涵。北京高级人民法院在**MANGO**案中引用了无印良品案和**PRETUL**案中，尝试统一对定牌加工是否构成使用的定性，即属于不能区分商品来源的物理贴附行为，不构成商标的使用。但从**USAPRO**案的二审判决来看，这一观点在北京高级人民法院内部尚未达成统一。而最高人民法院则通过区分委托方和加工方在定牌加工中的角色的不同，对定牌加工行为在商标撤销案件和商标侵权案件中的不同认定给出一个逻辑更为周全的观点。一方面，延续**PRETUL**案和东风案中的意见，将加工方在国内以贴付等方式使相关商标标识附着于相关产品的行为定义为物理行为。另一方面，又对委托方通过委托国内生产商开展的生产、出口的行为给予肯定，可以构成商标法意义上的使用行为。相信**USAPRO**案的再审裁定也会接下来的类似案件定下了基调，即定牌加工行为在商标撤销案件中仍属于积极的商标使用行为，可以维持商标的有效注册。笔者也将持续的关注涉外定牌加工案件在司法实践中的走向。