

从本田案看涉外定牌加工的商标性使用

曹清晨

华东政法大学知识产权学院，上海市，201620；

摘要：涉外定牌加工中商标使用的司法实践应回归商标法本源，严格依据地域性原则与“识别商品来源”这一商标使用本质进行判断。对于境内贴附、全部出口行为，应构建“属性识别—地域性审查—侵权要件评估”的类型化裁判框架，认定其不构成商标性使用，从而厘清侵权界限，保障贸易环境的稳定与可预期。

关键词：涉外定牌加工；商标权；商标使用；地域性

DOI：10.64216/3080-1486.26.03.074

引言

涉外定牌加工（Original Equipment Manufacturing, OEM）作为国际贸易的重要形式，长期在我国司法实践中持续引发商标侵权争议。最高人民法院在“本田案”再审判决中的立场转变，尤其凸显了涉外贴牌加工中“商标性使用”认定的复杂性与争议性。本文以“本田案”为切入点，结合我国司法实践与商标法理，探讨涉外贴牌加工中商标使用的法律定性问题，并提出类型化裁判的可行路径。

1 从“本田案”看司法态度的反复

“本田案”再审判决（2019）标志着最高人民法院对涉外贴牌加工商标侵权问题的态度发生重大转变。该案中境内加工企业受缅甸委托方委托，生产贴附“HONDAKIT”标识的摩托车，所有产品均出口至缅甸。最高人民法院在判决中认定该行为构成商标侵权，其主要理由包括三个方面：首先，被诉侵权标识“HONDAKIT”与本田株式会社在中国注册的“HONDA”系列商标构成近似；其次，相关公众不仅包括最终消费者，还应包括运输、仓储等流通环节的经营者；最后，考虑到电子商务和国际贸易的发展，涉案商品存在回流国内市场的可能性。

这一判决与最高人民法院先前在亚环案（2014）和东风案（2016）中的立场形成鲜明对比。在亚环案中，最高人民法院明确认定，涉外定牌加工中的商标贴附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。这一论述准确把握了商标使用的本质，将商标标志的物理贴附与商标法意义上的使用行为作了明确区分。同样，

在东风案中，最高人民法院再次强调，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，因而原则上不构成商标侵权。

这种司法态度的反复，反映出涉外定牌加工商标侵权问题的特殊性与复杂性。这种司法态度的不确定性不仅不利于维护司法裁判的权威性和可预期性，也给从事涉外加工贸易的企业带来了巨大的法律风险。究其根源，在于司法实践中长期存在的法律标准与政策标准的交织与冲突。一方面，法院试图基于商标法原理进行纯粹的法律判断；另一方面，又不可避免地受到国际贸易政策、产业发展需求等外部因素的影响，导致裁判理由中常常出现法律推理与政策考量的混合。

2 回归商标性使用的本质

2.1 商标使用的概念

我国《商标法》明确规定：“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。”这一条款首次在法律层面将“用于识别商品来源”作为商标使用的实质要件。

在涉外贴牌加工中，商标标志的贴附行为在形式上符合“将商标用于商品”的外观，但其是否构成“商标使用”，关键在于是否在中国境内“用于识别商品来源”。

2.2 商标标志使用≠商标使用

商标标志是商标的物质载体，如文字、图形等；而商标是具有识别功能的商业符号。在涉外定牌加工中，境内加工企业受境外委托方委托，在商品上贴附特定标志，该标志在目的地国家确实起到识别商品来源的作用。

然而,在中国境内,由于这些商品不进入流通领域,相关标志仅仅是一种物理贴附,不具备识别境内商品来源的功能。因此,其本质是商标标志的使用,而非商标性适用。

本田案再审判决在这一问题上的处理值得商榷。该判决将境内运输、仓储等环节的经营者纳入相关公众范围,实际上是将商标使用的判断标准从识别功能转向了接触可能性。这种转变模糊了商标使用的本质,可能导致商标保护范围的不当扩大。商标法的宗旨在于保护商标的识别功能,防止市场混淆,而非对所有可能接触到商标标志的主体提供保护。如果仅因特定群体可能接触到商标标志就认定构成商标使用,那么商标使用的概念将失去其法律边界。

3 地域性原则: 商标侵权判断的基石

商标权的地域性原则是商标法的基本原则之一,也是涉外定牌加工商标侵权判断的基石。该原则的核心要义在于:一国授予的商标权仅在该国法域内有效,不同法域之间的商标权相互独立。这一原则源于国家主权原则,已为各国商标立法和司法实践所普遍接受。

在涉外定牌加工商标侵权判断中,地域性原则要求法院将审查范围严格限定在中国法域之内。具体而言,应当考察的是在中国境内发生的商标使用行为是否构成对中国注册商标专用权的侵害,而不应考虑该行为在境外可能产生的法律效果。亚环案再审判决对此作了精辟阐述,强调在中国境内并不具有识别商品来源的功能,不构成商标意义上的使用行为,这一判断严格遵循了地域性原则的要求。

本田案再审判决在适用地域性原则方面存在明显偏差。该判决将商品可能回流国内作为认定侵权的理由之一,实质上引入了域外市场因素,违背了地域性原则的基本要求。商品回流可能性本质上是一个事实认定问题,而非法律判断标准。即使存在回流可能性,也应当区分不同情况:如果商品通过合法渠道回流,属于平行进口问题,应适用相关规则处理;如果通过非法渠道回流,则构成独立的侵权行为,应当另行追究责任。将潜在的商品回流可能性作为认定境内贴附行为构成侵权的理由,不仅缺乏法律依据,也可能导致商标权保护范围的不当扩大。

同样,委托方在境外是否拥有合法商标权,也不应成为境内侵权判断的考量因素。根据地域性原则,境外

商标权在中国境内不具有法律效力,不能作为不侵权抗辩的事由。将境外商标权的存在作为认定境内行为合法性的依据,实质上是对地域性原则的背离。值得注意的是,在STAHLWERK商标案中,法院虽然考虑了境外商标权的存在,但主要是基于诚实信用原则对权利人行使权利的方式进行评价,而非直接将境外商标权作为侵权判断的考量因素,这种处理方式更具合理性。

4 直接侵权与间接侵权的错位

在涉外定牌加工法律关系中,境内加工方接受境外委托方的指令,在指定商品上贴附特定标志,并将产品全部交付给委托方在境外销售。从法律性质上看,境内加工方的行为本质上是在履行加工合同义务,其本身并不使用商标来识别自己提供的商品或服务。即使认为贴附行为构成商标使用,使用主体也是境外委托方而非境内加工方。在这种情况下,即使需要追究商标侵权责任,境内加工方至多构成间接侵权,而非直接侵权。

本田案判决认定加工方构成直接侵权,忽略了其行为缺乏"识别来源"的主观意图这一关键事实。这种处理方式混淆了直接侵权与间接侵权的界限,可能导致法律责任认定的不公正。在涉外定牌加工商标侵权案件中,注意义务的认定一直是个争议焦点。部分判决以加工方未尽审查义务为由认定构成侵权,实际上采用的是间接侵权的认定思路。

然而,在审查义务的内容和标准方面,司法实践存在较大分歧。有的判决要求加工方审查委托方在境外是否拥有合法商标权,这种要求实际上违背了商标权的地域性原则。根据地域性原则,境外商标权在中国境内不具有法律效力,要求加工方审查境外商标权的存在既无必要也不合理。有的判决要求加工方审查委托方是否获得中国商标权人的许可,这种要求看似合理,但在实际操作中面临诸多困难。加工方往往难以核实商标许可的真实性,要求其承担过重的审查义务可能对加工贸易造成不当阻碍。

合理的注意义务应当限于加工方是否明知或应知其所贴附的标志在中国境内侵犯他人注册商标权。在商品全部出口、不进入中国市场的情况下,这种明知或应知的情形应当严格限定。例如,如果加工方与境内商标权人存在竞争关系,或者曾经与境内商标权人有过商业往来,可能被认定为应当知道侵权事实的存在。除此之外,不宜对加工方科以过重的审查义务。

5 类型化裁判标准的构建

5.1 剔除无关因素的考量

构建类型化裁判框架的首要步骤是剔除无关因素，聚焦法律判断的核心要素。涉外定牌加工本质上是一种贸易方式，而非特殊的侵权行为类型。判断是否构成商标侵权，应当剥离其贸易外壳，直接考察“在中国境内贴附与他人注册商标相同或近似标志，商品全部出口”这一行为的法律性质。

政策考量应当让位于法律判断。近年来，司法实践中出现了大量政策说辞，如“促进对外贸易”、“保护中国制造”等。这些政策考量虽然具有一定合理性，但往往模糊不清、难以操作，容易导致裁判结果的不确定性。商标侵权判断本质上是一个法律问题，应当基于商标法原理和规则进行，政策考量应当通过立法渠道转化为具体法律规则，而不应直接在司法裁判中适用。

5.2 构建多层次判断框架

基于商标法原理和司法实践经验，可以构建涉外定牌加工商标侵权判断的三层判断框架：

第一层，商标性适用识别阶段。核心任务是判断被诉行为是商标标志贴附还是商标性使用。判断标准应当严格依照《商标法》规定，考察在中国境内是否用于识别商品来源。如果商品全部出口，不进入中国市场流通，该标志在中国境内就不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标使用。在这一阶段应当排除相关公众的接触可能性、商品回流风险等无关因素的干扰。

第二层，地域性审查阶段。核心任务是严格限定判断的地域范围，排除境外因素的干扰。具体包括三个方面：一是仅考察在中国境内的法律效果，不考虑在境外的商标权状况；二是仅考察在中国市场的识别功能，不考虑在境外市场的实际使用情况；三是仅考察贴附行为本身的法律性质，不考虑商品出境后可能发生的其他行为。

第三层，侵权要件评估阶段。只有在认定构成商标使用的前提下，才需要进一步考察传统商标侵权要件，包括商品类似性、商标近似性、混淆可能性等。如果在前两个阶段已经认定不构成商标使用，则无需再进行侵

权要件评估。

这一框架体系具有逻辑上的递进关系和适用上的优先顺序，可以有效避免裁判理由的循环论证和法律适用的随意性。同时，该框架具有较强的可操作性，能够为司法实践提供清晰的裁判指引。

6 回归法律标准

本田案再审判决虽然在政策导向上强调了出口环节的商标保护，但其在法律推理上存在显著缺陷。首先，该判决通过扩大相关公众范围，模糊了商标使用的判断标准；其次，通过引入商品回流可能性假设，背离了商标权的地域性原则；再次，通过混淆直接侵权与间接侵权的界限，导致了法律责任认定的偏差。这些法律推理上的缺陷使得涉外定牌加工商标侵权裁判标准再度陷入不确定性，与司法统一性的要求相去甚远。

涉外定牌加工商标侵权问题本质上是一个法律问题，应当通过法律途径解决。二十余年的争议循环表明，试图通过政策考量或个案平衡的方式解决这一问题，只会导致更多的争议和不确定性。唯有回归商标法本源，构建类型化的裁判框架，才能实现法律适用的统一与公正。

具体而言，应当坚持三个基本立场：首先，以地域性为界，严格限定商标使用与侵权判断的地域范围，排除境外因素的干扰；其次，以识别来源为核，严格区分商标标志使用与商标性使用，把握商标性使用的实质要件；最后，以类型化为径，将境内贴附、全部出口行为作为一类可重复判断的法律事实，构建清晰、可操作的裁判标准。唯有如此，才能终结二十余年来涉外定牌加工商标侵权裁判困境，实现柳暗花明又一村的突破，为中国制造的国际合作提供稳定、透明、可预期的司法环境，最终促进我国对外贸易的健康有序发展。

参考文献

- [1] 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, (08): 53-68.
- [2] 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, (05): 103.