

定牌加工商标侵权认定 若干问题之反思

——以“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案为例

胡滨斌*

目次

- 一、“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案基本案情
- 二、商标独立性在定牌加工商标侵权认定中的适用
- 三、定牌加工商标侵权认定中的归责原则及过错判断
- 四、混淆可能性在定牌加工商标侵权认定中的适用
 - (一) TRIPS 协议对混淆可能性的规定
 - (二) 不同的立法模式
 - (三) 修改前我国《商标法》及司法解释的态度
 - (四) 我国新《商标法》的有关规定
 - (五) 小结

摘要 定牌加工法律适用涉及诸多商标法基础理论问题。在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,法院从商标地域性、侵权过错及是否具有混淆情形等角度,确认原告不侵权。但是,这些理由都无法成立。根据修改前的《商标法》及其司法解释,混淆可能性并不是判定商标侵权的必要条件;《商标法》第三次修改后,混淆可能性正式写入该法,但其在商标侵权判定中的地位并无实质改变。定牌加工主体应当谨慎审查其定牌加工所使用的商标。

关键词 定牌加工 商标 独立性 过错 混淆可能性

* 上海交通大学凯原法学院讲师、法学博士。感谢匿名评审专家对于本文初稿提出的意见和修改建议。

涉外定牌加工(以下简称“定牌加工”)行为是否构成商标侵权?这个问题对知识产权法理论界和实务部门的困扰由来已久。2014年5月1日我国新《商标法》施行前,^[1]与定牌加工相关的案件不绝于耳。这些纠纷的起因基本相似:在来料加工和来样加工等国际贸易中,中国境外的商标权人委托内地企业在产品上使用其在境外合法拥有的商标(俗称“贴牌生产”),合同约定贴牌产品不在中国境内销售,而仅仅用于出口。但是,相应商标的中国注册人认为,此种行为侵犯了其依照中国法律所享有的注册商标专用权。按理说,对于这些案情基本相同的案件,各地人民法院应做出理由和结果大体一致的判决。但遗憾的是,各级地方人民法院对定牌加工商标侵权认定案件莫衷一是,分歧甚大。而法学理论界对此也争论不休。

2014年3月13日,上海市浦东新区人民法院(以下简称“浦东法院”)在“苏州市协安贸易有限公司与鳄鱼恤有限公司确认不侵害商标权纠纷案”中,^[2]判决原告苏州市协安贸易有限公司的定牌加工行为没有侵害被告鳄鱼恤有限公司的商标权。这是继2011年3月颇具影响的“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案后,上海法院又一次判决定牌加工行为不侵害商标权。笔者观察到,近几年来,上海法院系统尤其是浦东法院,对于定牌加工商标侵权认定的案件,无论是法律理由还是审判结果,大体上都沿用“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案的模式。该案判决后,曾经引起广泛的关注,很多媒体进行了报道,不少人对此案的判决持肯定态度。该案的主审法官在《人民法院报》上发表了论文《经授权的涉外定牌加工行为不侵权》^[3],进一步扩大了其影响力。依笔者之见,定牌加工商标侵权认定的法律适用涉及商标法的诸多基础理论问题。在具体分析过程中,体现出分析者对于这些基础理论问题的理解。鉴于“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案在定牌加工商标侵权认定案件中的代表性,本文将以此案为分析对象,结合新旧《商标法》的规定,对定牌加工行为涉及的商标法相关问题进行探讨。

一、“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案基本案情

该案原告为无锡艾弗国际贸易有限公司(简称“无锡艾弗公司”),被告为香港鳄鱼恤有限公司(简称“香港鳄鱼恤有限公司”)。

原告无锡艾弗公司诉称,自己是一家从事服装定牌加工的企业,多年来接受韩国艾弗公司和韩国亨籍公司委托,加工经新加坡鳄鱼公司授权的鳄鱼牌服装,这些服装根据订单全部出口至韩国,不在中国国内销售。2010年2月,上海海关做出《扣留侵权嫌疑货物告知书》,告知无锡艾弗公司:香港鳄鱼恤有限公司发函认为无锡艾弗公司在上海海关报关出口的女士牛仔裤涉嫌侵犯其所拥有的“CROCODILE”注册商标专用权,海关因而扣留了该批女士牛仔裤。无锡艾弗公司提出,该批牛仔裤上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册,该商标权人与韩国亨籍公司签订了商标许可协议,委任韩国亨籍公司为其仅限于韩国境内使用上述商标的成衣制造商,韩国亨籍公司委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装,并确认韩国艾弗公司

[1] 迄今为止,《商标法》已经历经三次修改。1982年8月23日第五届全国人大常委会第二十四次会议通过《商标法》,这是新中国历史上第一部《商标法》。1993年2月22日第七届全国人大常委会第三十次会议对《商标法》做出第一次修改;2001年10月27日,为了适应加入世界贸易组织的需要,第九届全国人大常委会第二十四次会议对《商标法》进行了第二次修改;2013年8月30日第十二届全国人大常委会第四次会议第三次修改了《商标法》,并于2014年5月1日正式施行。

[2] 上海市浦东新区人民法院(2013)浦民三(知)初字第336号民事判决书。

[3] 倪红霞、郭杰:《经授权的涉外定牌加工行为不侵权》,载《人民法院报》2012年3月1日,第7版。

可以委托无锡艾弗公司在中国定牌加工,并将加工后的产品全部直接出口至韩国,所以无锡艾弗公司认为,自己只是依合同要求加工该批牛仔裤,该批品牌服装在中国国内没有任何销售,因而不可能造成中国国内相关公众的混淆和误认,不应被认定为商标侵权。因此无锡艾弗公司请求法院判令:确认原告没有侵犯被告所拥有的“Crocodile 及图”和“CROCODILE”注册商标专用权。^{〔4〕}

浦东法院经审理后认定无锡艾弗公司的行为是典型的定牌加工行为,没有侵犯香港鳄鱼恤公司之注册商标专用权。法院的主要理由是:无锡艾弗公司使用涉案商标具有境外商标权人的合法授权,因而无商标侵权的主观故意和过错,更重要的是,认定商标侵权行为应当结合是否会使相关公众对商品产生混淆或误认来进行综合判断,原告的定牌加工行为并未造成市场混淆,也未对被告造成影响及损失。^{〔5〕}

然而,在笔者看来,浦东法院的上述理由无一可以成立。

二、商标独立性在定牌加工商标侵权认定中的适用

商标独立性的基本含义是“不同国家法律下的商标是一个独立的法律存在,商标权只依据内国法在每个国家存在”。^{〔6〕}换言之,根据一国法律取得的商标权,仅在该国领域内有效。即使在签有国际公约或双边互惠协定的情形下,各国各地区的商标权仍是相对独立的,其他国家对本国授予、注册的商标权没有保护的义务。1883年《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)签订时,商标独立性原则即得到确立。以后《巴黎公约》历次修改的文本都坚持这一原则。我国加入的《巴黎公约》1967年斯德哥尔摩文本同样持这一立场。同时,世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)第2条规定:就本协议第二、第三和第四部分而言,各成员应当遵守巴黎公约(1967年)第1条至第12条和第19条的规定。本协议第一至第四部分的任何规定均不应减损各成员之间根据《巴黎公约》《伯尔尼公约》《罗马公约》和《关于集成电路的知识产权条约》可能已经相互承担的义务。^{〔7〕}这意味着 TRIPS 协议将《巴黎公约》的主要实体条款纳入其中。因此,商标独立性也为 TRIPS 协议所认可和要求。作为 TRIPS 协议的成员,中国应当将商标独立性作为本国商标法的基本原则之一。根据该原则,中国和韩国的商标相互独立,韩国商标权人就某一商标标识所享有的注册商标专用权只在韩国有效,不能在其他国家包括中国行使或主张该项权利。

根据以上分析,如果 A 公司在中国注册的商标与 B 公司在外国注册的商标相同,那么,这个标识在中国发生的使用行为只受中国商标权的控制。换言之,外国商标权人无权以其在该外国有注册商标专用权为由,对中国境内的标识主张商标法上的权利。但在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,浦东法院认为,“原告申报出口的服装上使用的商标是新加坡鳄鱼公司在韩国合法注册的商标,核定使用商品为长裤、牛仔裤等,境外公司在委托原告加工的女裤上使用涉案商标的行为并未超出商标核定使用的范围”。以上文字表面看来似乎有一定道理,细致推敲就可以发现判决书实际上隐含着对于商标独立性原则的误解。

〔4〕 参见上海市浦东新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第146号民事判决书。

〔5〕 参见上海市浦东新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第146号民事判决书。

〔6〕 *Topp's Co., Inc. v. Cadbury Stani S. A. I. C.*, 526 F.3d 63, 70, 86 U.S.P.Q. 2d 1821 (2d Cir. 2008).

〔7〕 国家知识产权条法司编:《最新专利国际条约汇编(上)》,汤宗舜译校,知识产权出版社2002年版,第136~174页。

正如有学者指出,知识产权的无形性使其“不能像有形财产那样可被认知与界定,而需要经济法律的直接确认”。〔8〕更确切地说,商标权的客体之无形性,导致相同的标识无法加以特定化。在这一点上,商标权的客体与物权的客体殊为不同。在物权领域,即便是种类物也是可以特定化的。但商标标识并不如此。某一既定的标识,只要在中国使用,严格而言,就不能说其使用的是在某外国注册的商标,只能说,使用人使用的标识与某外国注册的商标相同或近似;否则就违反了商标独立性原则。也许在有些人看来,这近乎是咬文嚼字,但在笔者看来,这是法律适用必要的严谨,也体现了对于商标法原理的理解。在定牌加工案件中,如果分析判断者对商标独立性没有较为深刻的理解,其后的分析往往会成为建立在沙滩上的高楼。

其实,在定牌加工合同中,委托人在国外是否具有注册商标专用权并不重要。如果一个境外委托人在中国境外并没有注册商标,却委托中国境内企业定牌加工某项产品,在商标法上,只要所使用的标识没有侵犯中国商标权人的专用权,本身是没有问题的。商标法上的一个常识是:对商标的使用不以注册为前提,即未经注册的商标只要没有违反其他法律,完全可以作为商标来使用。商标注册的法律后果,是注册人取得了在一定范围内禁止他人使用自己商标的专有权利。另一方面,境外商标权人不应以在境外享有合法的商标权为由,许可中国境内企业使用其商标标识。正如有学者正确指出的,国际许可协议必须以有效的知识产权存在为前提,而非相反。〔9〕在中国,“有效的知识产权”只能是指依中国相关法律产生的专利权、商标权、著作权等,而绝不是依外国法产生的某项专有权。在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,定牌加工委托人在韩国是否具有合法的注册商标专用权,并非中国法院审查境内加工贸易在商标法上是否具有瑕疵的必要环节。然而,在此案判决书中,浦东法院却一再强调原告无锡艾弗公司具有韩国商标权人的“合法授权”。这体现出法院对于商标独立性及商标权是否有域外效力存在一定的误区。

总之,根据商标独立性原则,商标权没有域外效力。外国商标权人的授权,不能成为定牌加工商标侵权的抗辩理由。

三、定牌加工商标侵权认定中的 归责原则及过错判断

定牌加工行为是否应当被禁止,也会涉及商标侵权的归责原则及过错问题。

在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,浦东法院认为,新加坡鳄鱼公司在韩国对“CROCODILE”商标享有注册商标专用权,〔10〕其在韩国的被许可人经其授权,委托无锡艾弗公司

〔8〕 王春燕:《论知识产权地域性与知识产权国际保护》,载《中国人民大学学报》1996年第3期。

〔9〕 参见前注〔8〕,王春燕文。

〔10〕 根据法院查明的事实,新加坡鳄鱼公司在韩国注册了以下商标:1987年11月19日注册0147499号“Crocodile及图”商标,有效期至2017年11月19日,指定商品为第45类长裤等;2005年10月5日注册0633791号“CROCODILE”文字商标,有效期至2015年10月5日,指定商品为第25类牛仔裤等;2006年4月3日注册40-0657083号“Crocodile”文字商标,有效期至2016年4月3日,指定商品为第25类长裤等。无锡艾弗公司在加工服装上亦同时使用了上述三种商标。而被告香港鳄鱼恤有限公司于1996年3月30日经我国国家商标局核准注册第246898号“CROCODILE”商标,核定使用商品为第25类裤子等,有效期至2016年3月29日。在中国海关出口阶段,香港鳄鱼恤公司主张无锡艾弗公司对“CROCODILE”商标的使用侵犯了其注册商标专用权。因此,本文主要讨论针对“CROCODILE”商标的法律问题,而且上述文字“CROCODILE”商标在视觉上基本上无差别。有关事实,可以参见上海市浦东新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第146号民事判决书。

定牌加工有关服装产品,因此无锡艾弗公司得到了韩国商标权人的“合法授权”,故而不具有商标侵权的过错。这里需要指出的是:

第一,在商标法领域,过错不是侵权成立的构成要件。这一点,著名法学家郑成思先生曾有很经典的论述。^[11]在绝大多数国家,“在确认是否侵害了知识产权并要求侵权人停止有关侵权活动时,应采用‘无过错原则’;在确定是否赔偿被侵权人或确定赔偿额度时,适用‘过错原则’”。^[12]这一点现在已经得到知识产权领域大多数人的认可。例如王迁先生也指出,只要未经知识产权人许可,也没有法律规定的免责事由,擅自实施受专有权利控制的行为即构成“直接侵权”。至于行为人的状态如何,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。^[13]

因此,在商标法领域,判定商标侵权成立的关键是看某种特定行为是否未经权利人的许可,落入了商标专用权的控制范围内,至于商标使用人是否具有主观上的过错(故意或过失),在侵权是否成立的认定上并不重要。当然,在承担赔偿责任时,行为人的主观状态会有重要影响。这一点,我国《商标法》的规定是相当明确的。《商标法》(2001)第56条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。……销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。”新《商标法》第63条也有类似的规定。这里必须指出,行为人不承担赔偿责任,并不意味着其行为不构成商标侵权,也不意味着不需要承担停止侵权的法律责任。在本案中,法院首先应解决的是原告无锡艾弗公司是否构成商标侵权,而这一点,与其是否具有主观过错并无必然的联系。

第二,退一步讲,如果法院想对原告是否具有过错进行判断,其思路和方法也是值得商榷的。过错是指行为人通过其实施的侵害行为所表现出来的在法律和道德上应受非难的故意与过失状态。^[14]因此,在本质上,过错是一种社会评价,其对象是行为的核心——人的意志,而意志是通过行为人的外部活动表现出来的。所以,过错概念在法律实施过程中的运用不是体现为对行为人实施行为时心理活动的再现性描述,而是对那些足以表明行为意志状态的客观事实的综合性判断。^[15]正如王卫国先生所指出的,“过错就是行为人未尽自己应尽和能尽的注意而违反义务,因而为法律所不容认的行为意志状态”。^[16]在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,无锡艾弗公司的主观状态,首先取决于它有没有义务审查自己使用的标识是否为可以合法使用的商标,即是否会侵犯中国商标权人的注册商标专用权。如果使用人有这个义务而没有审查,那它就是有过错的(虽然可能不是故意的)。在本案中,定牌加工行为人因为轻信委托人在国外有合法商标权,而不去审查该商标标识在中国是否可以合法使用,没有尽到其应尽的审查义务,所以是有过错的。浦东法院主张无锡艾弗公司有韩国商标权人的合法授权而没有过错,在逻辑上无法成立。

总之,商标侵权之构成并不以行为人过错为要件。至于认为只要有境外商标权人的授权,就可以认定定牌加工行为人没有过错,并进而为判定其不侵权寻找理由的思路和方法,并不符合

[11] 参见郑成思:《知识产权论》,法律出版社2003年版,第272页以下。

[12] 参见前注[11],郑成思书,第272页。

[13] 王迁:《知识产权法教程》,中国人民大学出版社2011年版,第236页。

[14] 王利明:《民法》(第五版),中国人民大学出版社2010年版,第567页。

[15] 张玉敏:《侵害知识产权民事责任归责原则研究》,载《法学论坛》2003年第3期。

[16] 王卫国:《过错责任原则——第三次勃兴》,中国法制出版社2000年版,第253页。

识产权法的相关原理。

四、混淆可能性在定牌加工 商标侵权认定中的适用

混淆可能性是商标侵权构成的核心要素。对于定牌加工产品商标侵权案件而言,大部分主张定牌加工行为合法的人,有一个核心的主张,即认为定牌加工产品不会在中国市场流通,不会引起中国消费者的混淆或者误认,因而不具有混淆可能性。在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,法院亦持类似的观点。浦东法院指出,“商标依附于商品,只有使用在商品上并投入市场后,才能发挥其功能、体现其价值。……原告基于境外相关权利人的明确委托,加工涉案产品后全部发往韩国,产品不在中国境内销售。涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用,不可能造成国内相关公众的混淆、误认……因此不会对被告在国内的商标权造成损害”。这种对于混淆可能性的阐释在定牌加工侵权认定案件中相当具有代表性。然而笔者认为,浦东法院的观点是对于混淆可能性的误读。无论是在《商标法》修订之前或之后,前述理由都无法成立。

(一) TRIPS 协议对混淆可能性的规定

混淆可能性是商标法中最重要的概念之一,“它从本质上界定了商标所有人的权利范围”。^[17] TRIPS 协议对此亦做了相关规定。TRIPS 协议第 16 条规定:注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经其许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标识去标示相同或类似的商品或服务,以造成混淆之可能。如果确将相同标识用于相同商品或服务,即应推定已具有混淆可能性。需要指出的是:第一,TRIPS 协议对于何为混淆可能性并没有做出明确的界定,因而世界贸易组织成员可以在国内法律和司法实践中自行界定其具体含义。^[18] 第二,从条约谈判史的角度看,该条文是如何对待混淆可能性的两种不同观点的妥协与折中。在该条的谈判过程中,欧共体(欧盟的前身)提出的方案,是在相同商品或服务上使用相同标识时,不必在商标权的内容中写入混淆可能性,而美国则表示异议:美国代表不同意没有混淆(或可能性)时会发生商标侵权。为了协调两种不同的观点,美国建议 TRIPS 协议在写入混淆可能性的同时,放弃证明混淆可能性的要求。^[19] 因此,TRIPS 协议第 16 条的规定实际上是两种立法模式妥协的结果。第三,对于在相同商品或服务上使用相同标识而推定的混淆可能性,是否允许推翻,TRIPS 协议并没有做出规定或者暗示。在理论与实践一直存在不同的观点。^[20] 笔者认为,与混淆可能性的含义一样,TRIPS 协议也允许其成员在国内法中对推定的混淆可能性是否可加以推翻各自采取不同做法。

(二) 不同的立法模式

在现代世界各国的商标法中,关于混淆可能性在商标侵权中的作用,大体上有两种不同的立法例。^[21]

[17] Daniel Gervais & Elizabeth F. Judge, *Intellectual Property: The Law in Canada* (Toronto: Thompson Canada, 2005), p. 257.

[18] 孔祥俊:《商标法与不正当竞争法:原理和判例》,法律出版社 2009 年版,第 257 页。

[19] Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, 2nd ed.* (The Hague: Kluwer Law International, 2011), p. 352.

[20] 参见前注[18],孔祥俊书,第 297~327 页。

[21] 学界也有人认为有三种模式,参见彭学龙:《论“混淆可能性”——兼评〈中华人民共和国商标法修改草案〉(征求意见稿)》,载《法律科学》2008 年第 1 期。

第一种立法例以美国为代表。在美国,混淆可能性是联邦和州法律共同采用的商标侵权行为标准。^[22] 根据《兰哈姆法》第32条第1款规定,商标注册人可以在以下情况下请求法律救济:第一,他人未经注册人许可而复制、假冒、抄袭或欺骗性地模仿其商标,用于商品或服务的销售、许诺销售、分发、广告等商业性活动,并有可能引起混淆、误认或欺骗;第二,他人未经注册人许可而复制、假冒、抄袭或欺骗性地模仿其商标,并在商业活动中将该商标用于标签、标识、印刷品、包装、包装用品、容器或广告,并有可能引起混淆、误认或欺骗。^[23] 有的学者甚至认为,在美国商标法中,混淆可能性是“判定商标侵权与否的惟一标准”。^[24] 这与美国商标法是在仿冒(passing off)基础上发展起来的传统不无关系,体现了美国商标法与反不正当竞争法的密切关系。美国学者通常认为,与必须证明存在实际混淆相比,“混淆可能性”是一种较轻的举证责任。^[25]

第二种立法例以欧盟为代表,这种模式不一概要求所有商标侵权都以混淆为要件。这种立法例的要点是,在相同商品或者服务上使用相同商标,并不要求混淆可能性,就可以判定为商标侵权行为,而对于其他商标侵权行为,才需要考虑混淆可能性问题。^[26] 例如,欧盟《欧洲议会和理事会2008/95/EC号指令》第5条第1项规定:“注册商标应授予所有人以专有权。所有人应有权防止任何第三人在商业活动中未经其同意使用:(A)任何与注册商标相同,并且使用该商标所注册的相同商品或服务上的标识;(B)任何标识因为与注册商标相同或相似,且所使用的商品或服务相同或类似,从而在相关公众中存在混淆可能性的标识;混淆可能性包括将标识与注册商标联系起来的可能性。”^[27] 由此可见,在欧盟《商标指令》的模式下,对于在相同商品或服务上使用与注册商标相同的标识,是不需要混淆可能性即可认定商标侵权的。但除此以外的情形,包括在相同商品或服务上使用近似的标识,在类似商品或服务上使用相同标识,以及在类似商品或服务上使用近似的标识,都应当以混淆可能性为要件判断商标侵权。

(三) 修改前我国《商标法》及司法解释的态度

1. 修改前我国《商标法》的态度

《商标法》第三次修改前,没有将混淆可能性作为商标侵权要件。《商标法》(2001)第52条第1项规定,“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”,为商标侵权行为。从字面上看,《商标法》(2001)并没有将混淆可能性列入商标侵权的必要条件。倒是在该法第13条关于驰名商标的保护中,提到了混淆的要求:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。这似乎表明,在之前的立法活动中,立法者已经开始意识到商标混淆问题。但是,由于《商标法》(2001)未能在商标侵权事项中直接体现出混淆可能性的作用,受到不少学者的批评。

[22] 参见前注[18],孔祥俊书,第258页。

[23] See 15 U. S. C. § 1114(1).

[24] 李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2003年版,第298页。

[25] [美]威廉·M.兰德斯、理查德·A.波斯纳:《知识产权法经济结构》,金海军译,北京大学出版社2005年版,第257~258页。

[26] 参见前注[18],孔祥俊书,第300页。

[27] 作为欧洲共同体商标立法研究二十多年的产物,1988年欧共体颁布了《协调成员国商标立法89/104/EC一号指令》,2008年10月,欧洲议会和理事会颁布了2008/95/EC号指令,该指令取代了原来的89/104/EC一号指令。相比于旧版的一号指令,新版本没有任何实质变化,仅仅在形式上进行了重新编辑。参见李明德等:《欧盟知识产权法》,法律出版社2010年版,第445~446页。

2. 司法解释及最高人民法院的态度

尽管《商标法》(2001)没有将混淆可能性作为商标侵权的一般要件,但在法律适用过程中,最高人民法院对于混淆可能性在商标侵权案件中的态度是相当明确的。

2002年,最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。”这表明,判定商标相同并不要求涉案的两个商标完全一致。当然,在听觉商标引入中国《商标法》后,对于“视觉”上的限制必将做出调整。^[28]该司法解释同时对何为商标近似和什么是商品类似进行了解释。^[29]在上述司法解释中,不难看出:

第一,在认定商标相同时,只要被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别就可以了,至于是否容易导致消费者混淆,并不是商标侵权判定的必要条件。

第二,对于近似商标进行认定时,要求相比较的两个商标容易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系;对于商品或服务类似进行对比认定时,也采取类似的方法和标准,即如果容易使相关公众混淆,就可以认为商品或服务构成类似。尽管有学者对于这其中的逻辑关系提出批评,^[30]但可以认为,对于在同一种商品上使用与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时,司法解释在事实上采用了混淆可能性标准。

2009年,最高人民法院印发《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》的通知,指出:未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,除构成正当合理使用的情形外,认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。该意见还特别指出,要妥善处理当前外贸“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。这就进一步明确,混淆可能性并不是判定在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的行为的构成要件。

“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案发生于《商标法》第三次修订前,应当适用《商标法》(2001)及与之相关的司法解释。从前面的分析,不难发现,浦东法院在“无锡艾弗公司诉香港鳄鱼恤公司”案中,对于混淆可能性的理解与适用与当时有效实施的法律及司法解释并不一致。事实上,浦东法院只是笼统地将混淆作为商标侵权的必要条件,却没有区分当时《商标法》司法解释是分不同情况来处理混淆可能性在商标侵权中的作用的。在该案中,定牌加工行为人在同一种商品上使用与注册商标相同的商标(“CROCODILE”)。这种情况,恰恰不需要考虑混淆因素。

(四) 我国新《商标法》的有关规定

修改后的《商标法》第57条对于商标侵权认定标准做了新的规定,与《商标法》(2001)相比,一

^[28] 根据新《商标法》的规定,声音亦可作为商标注册,而之前的《商标法》则有“可视性标志”的要求。参见新《商标法》第8条和《商标法》(2001)第8条。TRIPS协议第15条第1款允许成员在其国内法律中规定,作为注册的条件,标识必须是可视的。因此,新《商标法》关于商标客体的规定已经超越了TRIPS协议的最低要求。

^[29] 所谓商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系;所谓类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。所谓类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务;所谓商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。

^[30] 参见刘明江:《商标权效力及其限制研究》,知识产权出版社2010年版,第31~32页。

个重要的修改是将混淆可能性正式写入其中。

新《商标法》第57条基本内容与《商标法》(2001)第52条相对应,共涉及两方面的变化,其中一个变化是将《商标法》(2001)第52条第1项改为两项,作为新《商标法》第57条第1项、第2项,根据新《商标法》第57条第1项: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相同的商标的,为商标侵权行为;根据该条第2项,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,为商标侵权行为。与《商标法》(2001)第52条相比,新《商标法》明确了混淆可能性在商标侵权判定中的地位。

首先,对于未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的行为,不以混淆可能性为判定商标侵权的要件。这是因为,如果不将此类使用商标的行为直接认定为侵权行为,“那么注册商标专用权的核心内容就具有很大的不确定性,注册商标专用权的核心内容就不清晰,其基本功能的发挥有重大障碍”。^[31]

其次,对于在同一种商品上使用与注册商标近似的商标,在类似商品上使用与注册商标相同的商标,或者在类似商品上使用与注册商标近似的商标,混淆可能性为判定商标侵权的要件。当然,在新《商标法》中,其措辞为“容易导致混淆的”,而不是直接套用 TRIPS 协议第16条第1项所说的“混淆可能性”这一术语。按照中文的通常含义,“容易导致混淆”表明:第一,法律在判定商标侵权行为成立时,并不要求商标使用行为已经导致实际混淆,这一点与规定了“混淆可能性”的国家对于“混淆可能性”的解释是一致的。事实上,正如世界知识产权组织所指出的,在商标侵权判定中,证明实际混淆是不必要的,商标侵权的判定“标准是混淆可能性。这是制度设计产生作用的唯一路径”。^[32]第二,只要商标使用在某种程度上使混淆结果容易发生,就足以判定商标侵权,这与美国商标法中的混淆可能性是大体一致的,也与 TRIPS 协议第16条中所说的混淆可能性相对应。

可以认为,新《商标法》的上述条款确立了混淆可能性在中国《商标法》中的地位。当然,对于混淆可能性出现的具体情形,法律并没有做明确的规定,这就需要法院在司法实践中不断总结。在适当时候,建议最高人民法院在相应的司法解释中加以具体化,以减少混淆可能性适用中的不确定性。要言之,根据新《商标法》,在判定商标侵权时,法院并不需要在所有情形中将混淆可能性作为商标侵权要件。未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的,法院可以直接认定为商标侵权行为,而不需要去分析混淆可能性的问题。只有在同一种商品上使用与注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的情形,法院才需要同时借助混淆可能性的判断,认定是否构成商标侵权行为。

(五) 小结

总之,根据修改前的《商标法》并结合相关司法解释,法院不应当以没有混淆可能性为理由,将同一种商品上使用与注册商标相同的商标的定牌加工行为合法化。《商标法》第三次修改后,由于法律对混淆可能性适用范围做了清晰的限定,这一结论更加明确。

(责任编辑:万勇)

[31] 见前注[18],孔祥俊书,第311页。

[32] WIPO, *Intellectual Property Reading Materials*, Second Edition, 1998, p. 79.