



争议解决法律

涉外定牌加工被认定构成商标侵权 — 评最高院改判本田“贴牌加工案”

作者：何玮 | 董晓萌

2019年9月23日，最高人民法院就再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷一案作出再审判决，撤销二审民事判决，认定被申请人的涉外定牌加工行为**构成商标侵权**¹。

上述认定，与最高院曾在2015年的“PRETUL”案²和2018年的“东风”案³中认定涉外定牌加工行为**不构成商标侵权的结论大相径庭**。本田案件中，涉外定牌加工被认定为商标侵权，表明最高人民法院的司法观点正在发生**重大转变**，相较于之前在相关问题的认定上可能更多顾及国家经济政策的需求，此次的本田案件，最高院回归法律与法理本身，严格依据法律规定，对“商标性使用”、“相关公众”等重要问题做出了更加符合法律本意的解读。

一、本田“贴牌加工案”的基本案情

被申请人恒胜集团公司接受缅甸美华公司委托进行承揽加工，生产220套摩托车散件。

缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有HONDAKIT商标权，并担任美华公司的常务董事，吴德孟昂授权被申请人恒胜集团在相应产品上贴附HONDAKIT商标，另一被申请人恒胜鑫泰公司代办相关报关出口事宜，将相关产品全部出口至缅甸。

最高院经过审理认为，被申请人在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且**突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色**，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆，最终认定被申请人的贴牌加工行为构成商标侵权。

¹ 参见最高院（2019）最高法民再138号案民事判决书。

² 参见最高人民法院（2014）民提字第38号再审民事判决书。

³ 参见最高人民法院（2016）最高法民再339号再审民事判决书。

二、本田“贴牌加工案”中几个关键性问题

（一）商标性使用问题

1. 最高院认定

本田案件中，最高院首次肯定了贴牌加工中商标的使用属于“商标性使用”。最高院认定：商标使用行为通常包括许多环节，如物理贴附，市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应割裂一个行为而只看某个环节。**在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定属于商标法意义上的“商标的使用”。**

2. 简评

“东风”和“PRETUL”案件中，由于商品均销往国外，最高院并未认定涉外定牌加工案件中商标的使用属于“商标性使用”。该认定从某种程度上说，有考虑国家经济政策的因素。按照此审理思路，意味着涉外定牌加工均不构成商标侵权，国内商标权利人即使拥有注册商标，也无法阻止他人在中国境内制造带有其品牌的商品，如此绝对的认定，对于国内商标权利人有失公允。本田案件中，最高院并未因为侵权商品销售到国内，就否定商标性使用，而是认为只要商标在中国境内被标注在商品上，具备了识别商品来源的功能，就应被认为是“商标性使用”。此次案件，最高院对于涉外定牌加工的认定回归到法律本意，对“商标性使用”问题进行了理性解读。

（二）相关公众问题

1. 最高院认定

本田案件中，最高院对“相关公众”的解读纠正了“东风”和“PRETUL”案件对“相关公众”认识的片面性。最高院认定：本案中，相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还包括与被诉侵权商品的营销密切相关的**经营者，更符合《商标法》对于相关公众的定义。**而且，随着电子商务和互联网的发展，**即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。**同时，随着中国经济的不断发展，**中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。**

2. 简评

以往的案件中，对于全部出口至国外的商品的相关公众，行政和司法机关的理解相对狭窄，忽略了生产、运输、销售环节的可能接触到商标的经营者，也基本很少考虑“商品可能流回国内”和“中国消费者出国旅游或消费接触到商标”的因素。最高院在本田案件中就此问题的最新认定值得关注。一方面，最高院依据司法解释，将“经营者”纳入“相关公众”范畴；另一方面，最高院基于实际，结合经济发展、物流便利对知识产权地域性带来的巨大影响，将可能影响地域性的因素（如“中国消费者出国旅游或消费接触到商标”、“商品可能流回国内”）也加入到“相关公众”的考虑范围内。

三、本田“贴牌加工案”中被申请人“主观恶意”情节

值得注意的是，最高院的判决中，着重指出涉案商标的使用方式为“**突出增大‘HONDA’的文字部分，缩小‘KIT’的文字部分**”。法院虽未直接认定被申请人的主观恶意，**但被申请人对于商标的使用方式，显然体现其攀附知名品牌“HONDA”的主观恶意。**被申请人的主观恶意情节，对于左右法官心证、影响法官采纳证据的尺度，以及最终决定案件结果，都应该会产生一定影响。

四、对涉外定牌加工委托方的建议

在本田案件最高法院判决做出后，国内司法对于涉外定牌加工是否认定侵权可能会呈现收紧态势，这对于已经在中国拥有注册商标的权利人无疑是一个巨大的利好消息，但对于仅在国外享有商标权、中国国内的商标已经为他人抢注的国外权利人来说，司法态度的变化将可能会增加被抢注者起诉侵权的法律风险。以下仅针对这种情形，对被抢注商标的国外权利人，做如下建议：

1. 在委托涉外定牌加工之前，首先进行国内商标注册情况查询，如有在先相同或近似商标，尽快对抢注者采取无效、撤销等措施，并同步在中国国内提出自己的商标注册申请。
2. 效率起见，为了尽快减少对产品出口的消极影响，可以考虑匿名与抢注人联系，商谈转让、共存等，以在更短的时间内更有效率地排除和降低被诉侵权的风险。
3. 授权国内工厂定牌加工品牌应与国外注册商标保持完全一致，并仅向权利人享有商标权的目的地出口。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

何玮

电话： +86-755-3680 6589

Email: vivian.he@hankunlaw.com