



漢坤律師事務所
HAN KUN LAW OFFICES

汉坤专递

2019 年第 12 期 (总第 152 期)

新法評述

- 1、金融機構資產管理產品投資兩類基金規範出台
- 2、涉外定牌加工被認定構成商標侵權 — 評最高院改判本田“貼牌加工案”

新法评述

1、金融机构资产管理产品投资两类基金规范出台

作者：齐华英 | 周林 | 胡瑶 | 钱锦 | 林施伊

2019年10月25日，发改委、央行、财政部、银保监会、证监会、外管局六部委联合发布了《关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知》（以下简称“《细则》”），对《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“《资管新规》”）第二条“创业投资基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定”从监管层面做了进一步补充。我们结合《〈关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知〉答记者问》（以下简称“《答记者问》”），简要梳理《细则》中值得重点关注的内容，供大家参考。

一、《细则》的适用对象

本《细则》主要针对金融机构资产管理产品，作为主体投资创业投资基金（以下简称“**创投基金**”）和政府出资产业投资基金（以下简称“**政府产业基金**”，与创投基金合称“**两类基金**”）的情形，与《资管新规》的逻辑保持一致¹；另外，对于“嵌套限制”的排除，则同时包含了金融机构资管产品和一般私募投资基金投资于两类基金的情形。金融机构资产管理产品是指《资管新规》中提到的银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构发行的资产管理产品。

二、两类基金享受“扶持政策”的条件

何为两类基金？本《细则》中对“创投基金”的定义基本沿用了发改委等部门于2005年发布的《创业投资企业管理暂行办法》中的相关定义²，对“政府产业基金”的定义也基本沿用了发改委于2016年底发布的《政府出资产业投资基金管理暂行办法》中的相关定义³，均没有明显的变化。

不过，并非所有的两类基金均可享受《细则》中的特别扶持政策，《细则》第一条和第二条列明了可享受特别扶持政策的两类基金需满足的条件。

对于创投基金而言，该等条件包括：

- （一）符合《创业投资企业管理暂行办法》或者《私募投资基金监督管理暂行办法》关于创业投资基金的有关规定，并按要求完成备案；

¹ 请参阅汉坤法律评述《〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉系列分析—私募投资基金篇》，2018年4月28日。

² 《创业投资企业管理暂行办法》第二条规定：本办法所称创业投资企业，系指在中华人民共和国境内注册设立的主要从事创业投资的企业组织。前款所称创业投资，系指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。前款所称创业企业，系指在中华人民共和国境内注册设立的处于创建或重建过程中的成长性企业，但不含已经在公开市场上市的企业。

³ 《政府出资产业投资基金管理暂行办法》第二条规定：本办法所称政府出资产业投资基金，是指由政府出资，主要投资于非公开交易企业股权的股权投资基金和创业投资基金。

- (二) 基金投向符合产业政策、投资政策等国家宏观管理政策；
- (三) 基金投资范围限于未上市企业，但所投资企业上市后基金所持股份的未转让及其配售部分除外；
- (四) 基金运作不涉及债权融资，但依法发行债券提高投资能力的除外；
- (五) 基金存续期限不短于 7 年；对基金份额不得进行结构化安排，但政府出资设立的创业投资引导基金作为优先级的除外；
- (六) 基金名称体现“创业投资”字样或基金合同和基金招募说明书中体现“创业投资”策略。

该等六项条件中，比较值得关注的是第（五）项，即“基金存续期限不短于 7 年；对基金份额不得进行结构化安排，但政府出资设立的创业投资引导基金作为优先级的除外”。《细则》鼓励创投基金长期投资，期限不短于 7 年也是发改委类创投基金的要求，从我们以往接触到的大部分创投基金来看，存续期限通常在 7 年或以上，但也有一部分创投基金（特别是专项基金）的存续期限可能达不到 7 年。同时，有结构化安排的创投基金也会面临一定障碍，实践中优先级并不仅限于政府出资设立的创业投资引导基金，而是取决于相关各方的商业安排，优先级可能包括金融机构的资管产品。

对于政府出资产业投资基金而言，其需要满足的条件包括：

- (一) 中央、省级或计划单列市人民政府（含所属部门、直属机构）批复设立，且批复文件或其他文件中明确了政府出资的；政府认缴出资比例不低于基金总规模的 10%，其中，党中央、国务院批准设立的，政府认缴出资比例不低于基金总规模的 5%；
- (二) 符合《政府出资产业投资基金管理暂行办法》和《政府投资基金暂行管理办法》有关规定；
- (三) 基金投向符合产业政策、投资政策等国家宏观管理政策；
- (四) 基金运作不涉及新增地方政府隐性债务。

政府产业基金明确不包括低于省、自治区、直辖市这一级别的政府（计划单列市⁴除外）发起设立的产业基金，因此包括直辖市一级或地级市一级的政府产业基金均不在范围内，而目前市场上相当一部分成熟、活跃政府产业基金是这一层级政府发起设立的，对于这类政府产业基金，不能适用政府出资产业投资基金的条件，只能通过达到创投基金的要求来获得《细则》下的相关待遇。

从《细则》对两类基金的定义来看，两类基金似乎都仅限于直接投资于未上市企业的直投私募股权投资基金，而政府产业类母基金以及创投母基金是否无法适用《细则》了呢？在《答记者问》中，我们注意到其中提及“部分两类基金具有‘母基金’性质，直接服务于实体经济，不属于资管新规禁止的资产管理产品在金融系统‘脱实向虚’、‘体内循环’的情形”，根据发改委的该等解释，我们理解《细则》中的两类基金也应当包括主要投资于其他私募基金权益/份额的“母基金”，不过有赖于后续实操中监管机构的进一步明确和解释。

三、嵌套限制的排除

《资管新规》规定“资产管理产品可以再投资一层资产管理产品，但所投资的资产管理产品不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品”、“私募投资基金适用私募投资基金专门法律、行政法规，私募投资

⁴ 截止本文发布之日，全国一共有 5 个计划单列市，包括大连、青岛、宁波、厦门和深圳。

基金专门法律、行政法规中没有明确规定的适用本意见，创业投资基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定”。此前一直未有规定或监管机构明确非金融机构发起的一般私募投资基金在进行上述多层嵌套计算时是否算为“一层资产管理产品”，不少金融机构在投资一般私募基金时，会在多层嵌套的合规方面有着或多或少的担心。本《细则》作为六部委联合出台的书面正式文件，正是起到了定心丸的作用。

本次《细则》明确了符合条件的两类基金在接受金融机构资管产品及私募基金投资时，不视为一层资管产品，即不视为嵌套。《答记者问》中进一步解释了排除两类基金的内在逻辑：即《资管新规》对资管产品作出嵌套限制，主要是为了减少资金在金融机构内部流转，限制资管产品在金融系统中“脱实向虚”、“体内循环”的情形，而两类基金直接服务于实体经济，不属于上述情形，故不对其进行嵌套限制。这一规定在很大程度上解决了金融机构资管产品在投资一般私募投资基金时对嵌套限制的忧虑。在本次《细则》发布后，我们预计市场上的金融机构资管产品、政府产业基金或市场化母基金在选择投资标的时，有可能会要求标的基金符合《细则》中的条件，以降低其自身的嵌套风险。

四、“存量”产品的有效性

在《资管新规》出台前，金融机构可能已开展了对两类基金的投资行为，但随着《资管新规》设置了对金融机构开展资产管理业务的种种限制性要求，部分产品结构可能涉及对《资管新规》的违反，金融机构难以判断该等投资行为的效力。

本《细则》明确了在《资管新规》发布之前，金融机构已与符合要求的两类基金签署的认缴协议将继续有效，且在过渡期内，金融机构可发行老产品（相比于《资管新规》所规定的新产品，限制较少）出资，但该老产品的规模应得到有序压缩、逐年递减。对于过渡期到期后，金融机构发行的该老产品仍未到期的，《细则》只规定“经金融监管部门同意，采取适当安排妥善处理”的宽泛要求，在得到有关部门的进一步确认前，我们理解过渡期后仍未到期的产品可能存在一事一议的空间。

原则上，对于两类基金而言，除《细则》中明确“另行规定”或“排除”外，其他方面还应适用《资管新规》的要求。我们认为，从总体上看，《细则》对符合条件的创投基金和政府产业投资基金释放了一定的利好消息，一定程度上缓解了金融机构资管产品对两类基金的投资限制，鼓励更多资金进入早期投资、长期投资以及符合产业政策类投资，提高私募股权投资市场的活跃度。我们将持续关注《细则》实施过程中可能出现的问题，并及时与大家分享、讨论。

2、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**⁵。

上述认定，与最高院曾在2015年的“PRETUL”案⁶和2018年的“东风”案⁷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。

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”。**

⁵ 参见最高院（2019）最高法民再138号案民事判决书。

⁶ 参见最高人民法院（2014）民提字第38号再审民事判决书。

⁷ 参见最高人民法院（2016）最高法民再339号再审民事判决书。

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：本案例中，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《汉坤专递》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所的下列人员联系：

北京 金文玉 律师：

电话： +86-10-8525 5557

Email: wenyu.jin@hankunlaw.com

上海 曹银石 律师：

电话： +86-21-6080 0980

Email: yinshi.cao@hankunlaw.com

深圳 王哲 律师：

电话： +86-755-3680 6518

Email: jason.wang@hankunlaw.com

香港 陈达飞 律师：

电话： +852-2820 5616

Email: dafei.chen@hankunlaw.com
