

市中院发布商标民事纠纷案件审判白皮书,这个问题成了焦点——

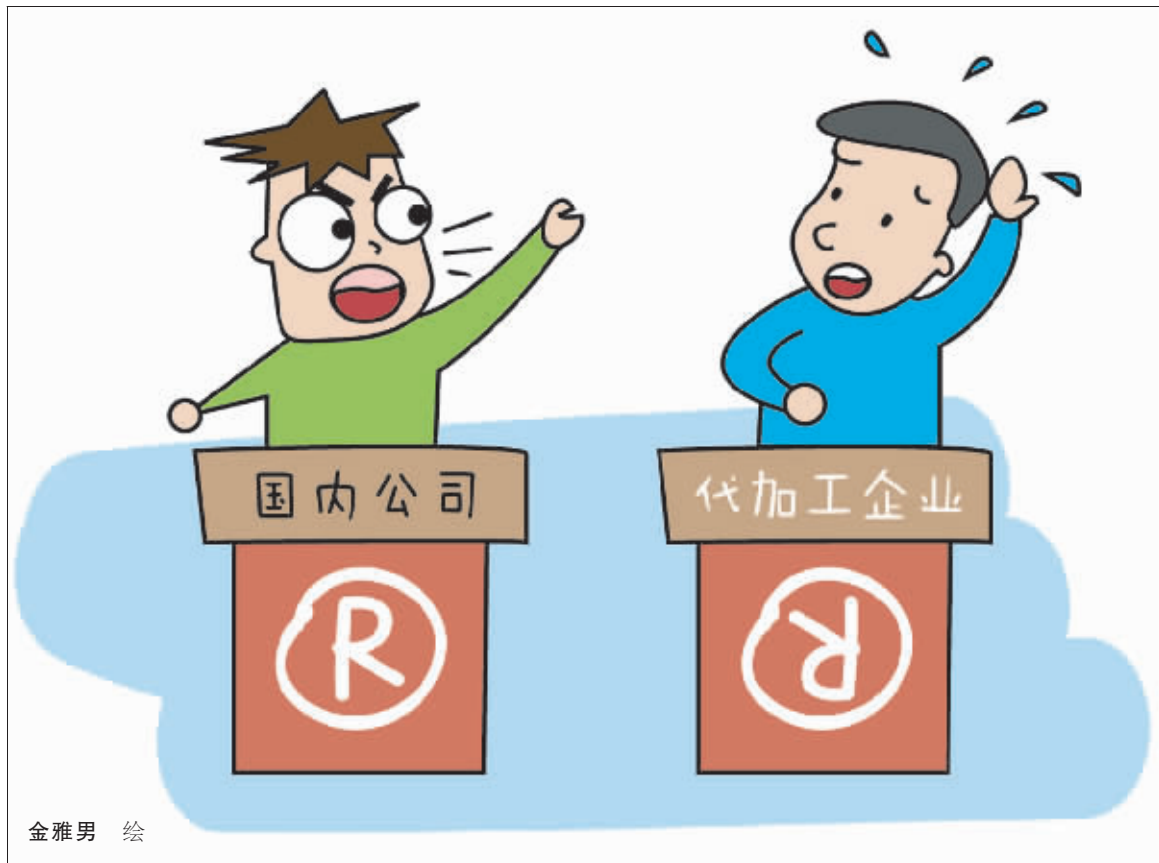
贴牌加工是否构成商标侵权?



本报记者 董小芳
通讯员 钟法

4月26日是世界知识产权日,宁波市中级人民法院发布了《2011—2015年度商标民事纠纷案件审判白皮书》。白皮书显示,近5年来,宁波两级法院受理的各类商标民事纠纷案件呈现增长速度快、调解难度大、抗辩理由多样化等特点,并首次提出了两个有争议的热点问题,“贴牌加工是否构成商标侵权”就是其中之一。

众所周知,外贸是宁波经济发展的一大支柱。在宁波的外贸企业中,尤其是纺织服装、文具等劳动密集型的行业里,贴牌加工现象较为普遍。那么,如何界定贴牌加工行为?贴牌加工是否侵犯注册商标专用权?贸易企业在生产中怎样避免侵犯知识产权的风险?



一起案件激起千层浪

日前,由宁波市中级人民法院一审,经浙江省高级人民法院二审、最高人民法院再审的一起案件入选2015年全国50件知识产权典型案例。

案件的双方分别是浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司。2015年11月26日,最高人民法院对这起侵害商标权纠纷案作出再审判决,至此,这起“PRETUL定牌加工案”终于尘埃落定。

一个案件打了5年“拉锯战”,争议的焦点就在于浦江亚环锁业有限公司的行为是否构成侵犯莱斯公司“PRETUL”商标专用权,以及亚环公司之行为是否属于《商标法》意义上的商标使用行为。

最高人民法院在判决中明确指出:“亚环公司受借伯公司委托,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。”

最高人民法院认为,浦江亚环锁业有限公司在委托加工产品上贴附的标识,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,不具有商标的属性,该公司在产品上贴附标识的行

为不能被认定为商标意义上的使用行为。因此作出判决,认定浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥的借伯公司委托,在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为,不属于《商标法》意义上的商标使用。

此判决公布后在业内引起了广泛的关注,不少业内人士认为这是最高法院对定牌加工中的商标侵权问题“定调”,或将影响以后此类案件的判决。

贴牌生产的侵权风险

贴牌生产涉及的商标侵权纠纷,在甬上并非个案。

宁波市中级人民法院刚刚二审判决了一起类似案件。甬上某外贸企业接受国外一家公司订单,贴牌加工一批塑料制品。随后,国内某公司以在相同商品上使用类似的商标为由诉其侵权。宁波市中院经过审理认定,其所使用的商标系国外客户合法拥有的商标,且与国内这家公司的商标并非完全相同;该外贸企业系接受国外客户订单要求生产,且所生产的产品全部用于出口,并未在国内销售。因此推翻了一审

的侵权判决,认定其行为不构成侵权。

“白皮书”显示,5年来,宁波两级法院共审理了35件贴牌加工案件,其中判决26件,调解9件。

“虽然总体数量不算多,但其中的风险不可小觑。且随着我市对外贸易的进一步发展,以及相关权利人法律意识的提高,这样的案件势必呈增长趋势。”宁波市中院法官介绍,从司法实践来看,贴牌生产的侵权风险主要体现在五个方面。

首先,定作方不是合法的商

标权利人。在这样的情况下,贴牌生产企业如果缺乏自我保护意识,没有要求定作方提供商标所有权证书或商标使用权相关证明,势必存在侵犯商标权的极大风险。

其次,定作方要求生产的产品并不在其注册商标类别下。如其商标注册时标注的类别是雨伞,而其订单中要求生产的贴牌产品是杯子,如此贴牌生产企业就很可能面临侵权的风险。

第三,定作方在国外注册的商标与国内某些驰名商标相同或类似。其行为本身就侵害了国内企业

的商标权,对加工同类产品且贴着同样或类似商标的外贸企业而言,更是极易构成侵权。

第四,贴牌生产企业没有经过定作方许可,擅自销售贴牌产品。“外贸企业在生产商品时,生产的实际数量大多会超出订单件数,以备出现瑕疵品时的调换等。如果将剩下的贴牌产品擅自销售,则构成了商标侵权。”

第五,贴牌生产企业未按规定进行标注。按照法律规定,经许可使用他人注册商标的必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

商标侵权风险如何防

关于涉外贴牌加工是否构成侵权,目前法律上还没有统一规定。近年来,涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域的热点与难点,司法实践中也存在不同的裁判尺度。

“有观点持肯定态度,认为商标在中国一经注册,即在核定使用范围内受到保护,无论是中国还是外国当事人均不得侵害,定

作方在境外享有的商标权无法免除在我国境内的商标侵权责任。持否定说的则认为涉案产品不在中国境内销售,产品上所贴附的商标在中国境内不具有识别商品来源的作用,不构成商标性使用,故不认为是侵权。还有人主张根据不同情况区别对待,即在相同商品上使用相同商标的,直接认定侵权成立;若被控侵权商品与

国内注册商标核准使用商品不相同,或者被控侵权产品上使用的商标与国内注册商标不相同的情况下,则不构成商标侵权。”法官解释。而对甬上众多贴牌加工企业而言,加强防范是第一要义。

企业在承接订单前,应要求国外委托方提供合法有效的商标注册证书。还可以要求定作方出具由其所在地工商管理部门或商标局出具

的相关证明文件,以确定定作方是合法的商标使用权人。此外,也可以通过查询其是否在海关总署备案等情况,进一步鉴别,避免落入侵权陷阱。审核的内容还应包含其商标权所属的类别等。

签订合同要慎重。合同是确定双方权利和义务的有效证据,除了在合同中应明确标的物的数量和质量、原材料的来源及数量、合同履行的期限等,还应就商标权作出详尽的规定,约定如果定作方提供的商标涉及侵权时的责任承担问题,以最大限度地保护自己的权益不受侵害。

生产中,商标的标注行为应在法律框架内进行。作为贴牌生产企业,在生产贴牌产品时应保证产品标识的真实性、准确性,不得标注引人误解的产品标识,不得伪造或冒用他人的厂名或厂址,不得伪造或冒用认证标志或名优标志,不得伪造产地等。

不得擅自销售贴牌产品。订单多出的贴牌产品不要随意销售,如果销售,应将商标去除;如果定作方允许贴牌生产企业销售贴牌产品,贴牌生产企业应当在许可的范围和销售数量内进行,否则不但构成违约,还会构成商标侵权。

相关新闻

我市商标侵权纠纷逐年增长

两方面因素不可忽视

“白皮书”显示,近五年来,宁波两级法院共受理各类商标民事纠纷案件1605件,呈逐年增长态势。从案由分布来看,商标侵权案件1481件,占比91.3%居第一,其次是商标侵权及不正当竞争纠纷案件、商标权属纠纷案件、商标合同纠纷案件等。

近年来,该类案件呈现出明显的特点。不仅增长速度快、调节难度加大,涉外及涉港、澳、台案件也纷纷涌现,约占到审结案件总数的13.5%。”法官介绍,除此以外,抗辩理由呈多样化态势,被告除了否认商标相同、相近似以及商品同类、类似等应由原告承担举证责任的事实之外,还提出合理抗辩、权利冲突抗辩等理由否认其侵权。另外,被告行为为已经权利人许可、原告注册商标未投入商业使用等亦成为相应的抗辩理由。

同时,因为大部分原告无法提供有效证据证明被告因侵权所获利益或权利人因被告侵权所受损失,且无法举证证明以商标许可使用费的合理倍数作为赔偿金额的合理理由。因此,在以判决方式结案的商标民事纠纷中,赔偿方式以法定赔偿居多。

案件数量逐年增长,原因何在?法官分析,两方面因素都不可忽视。

首先从当事人层面来讲,侵权行为“屡触红线”、法律及诚信意识不强、诉讼能力有待平衡以及商业化维权屡见不鲜,是导致该类纠纷增多的主要原因。

“随着经济的迅速发展和竞争的日趋激烈,为使自己的商品在同类市场中脱颖而出,注册或使用一枚抓人眼球的商标,无疑是条捷径,特别是驰名商标已经在消费者中积攒了较高的口碑,因此就成为一些不法经营者模仿、攀附的对象。”法官说,商标侵权行为具有成本低、隐蔽性

强、收益高等特点,不少人因法律意识缺乏或者心存侥幸,便以偷搭知名商标“便车”的方式追求利益。

也有一部分企业不重视商标的申请、注册、管理和维护,不仅易使自己的权益遭到侵犯,还常因对庭审程序以及举证责任的分配等感到陌生而在诉讼中陷入误区。“证据不全、证据存在效力瑕疵或者形式缺陷、提供与案件无关的证据等,在法庭上并不鲜见。法律意识和法律知识亟待加强。”

同时,随着经济社会的快速发展、权利人维权意识的觉醒以及专业维权机构的批量出现,商标民事纠纷案件中商业化维权的现象也屡见不鲜。同一当事人常常多次成为原告或被告,存在“系列案”现象。

其次,从司法实践层面来看,作为判断侵权的重要步骤,商标近似的认定以相关公众的一般注意力为标准,并需考量商标的知名度和显著性,这就使得近似商标和类似商品(服务)的认定存在一定主观性,容易引发当事人争议。

在司法实践中,部分原告向法院起诉前,会先行向市场监督管理部门举报。由于行政处罚与民事诉讼的目的、手段和证明标准存在差异,实践中难免存在两者对同一侵权行为作出不同的事实认定,由此产生了一系列问题,给执法尺度与

裁判标准的统一带来困惑。

此外,如贴牌加工是否构成商标侵权等热点问题尚存争议,相关法律法规的缺失,也使得法院在处理该类案件时遇到不少难题。

“因此,建议在加大当事人品牌保护意识、提升其法制意识的同时,更应该加大司法保护力度,完善损害赔偿相关法律法规。”法官建议。同时,海关、质检等行政机关应与法院等司法机关加强联系,建立多部门、多渠道沟通联动机制,举全社会之力,加大对知识产权的保护。(董小芳)

数说



宁波市人民政府公报(要目)
宁波市人民政府办公厅主办 宁波市人民政府规章标准文本
2016年第8期(总第319期) 2016年4月30日出版
市政府文件
宁波市人民政府关于征收土地的公告
(甬政告〔2016〕6号) (4)
宁波市人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见
(甬政发〔2016〕43号) (5)
宁波市人民政府关于推进宁波股权交易中心建设的若干意见
(甬政发〔2016〕48号) (9)
市政府办公厅文件
宁波市人民政府办公厅转发宁波银监局关于深化银行业困难企业帮扶工作指导意见的通知
(甬政办发〔2016〕57号) (12)
宁波市人民政府公报室
地址:宁波市江东区宁穿路2001号行政中心1号楼C417室 咨询电话:(0574) 89182682 89182545
邮编:315066 公报电子版网址: http://glog.ningbo.gov.cn/ 官方微博: http://weibo.com/nbzjgb