

NEWSLETTER

知产快报

● “贴牌加工”或“定牌加工”是指国外商标权利人委托中国大陆的生产商生产使用其商标的产品，但产品全部销往国外而不进入中国市场。因此，实践中对于贴牌加工的使用地域如何认定一直存在争议。譬如本文中案例，注册商标权人在我国法域内生产相关商品后全部销往法域外，商品未在我国流通。本文将着重探讨贴牌加工中使用注册商标的行为是否属于在我国法域内的使用，能否产生我国注册商标使用的效力？



贴牌加工是否属于“撤三”条款意义下的“使用” ——评“CHARTER CLUB”商标撤销复审行政诉讼案

“使用”是三年不使用撤销（以下简称“撤三”）条款的核心。商标法第四十八条规定，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。同时，基于商标权之属地主义和独立原则，在一国注册的商标如在外国使用将不发生商标使用的效力。因此，只有在我国法域内使用注册商标才是我国注册商标的使用。

“贴牌加工”或“定牌加工”是指国外商标权利人委托中国大陆的生产商生产使用其商标的产品，但产品全部销往国外而不进入中国市场。因此，实践中对于贴牌加工的使用地域如何认定一直存在争议。譬如本文中案例，注册商标权人在我国法域内生产相关商品后全部销往法域外，商品未在我国流通。本文将着重探讨贴牌加工中使用注册商标的行为是否属于在我国法域内的使用，能否产生我国注册商标使用的效力？

目前的司法实践

在撤三程序中，较早的实践不承认贴牌加工的使用，而近期的趋势则是承认的。例如：第 731233 号“SCALEXTRIC”商标撤销复审案中，诉争商标核定使用的商品为第 28 类玩具。涉案三年期间内，商标权人将其使用复审商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品销往国外，在中国境内并无销售行为。对于商标权人的这种使用行为，判决认为商标的本质属性为识别性，对于未进入到市场流通流域的商标使用行为，即便在加工环节具有使用复审商标的行为，消费者也不具有接触的可能性。故此种商标的使用方式无法起到区别商品来源的识别作用，不属于商标法意义上的使用¹。但是二审法院判决持相反的意见，并较详细地说明了理由：虽然来料加工的成品并未进入中国大陆市场流通流域，但若不认定其使用而撤销商标，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策²。

在国际注册第 710226 号“Damiani”商标撤销复审案中，判决认为发生在中国大陆范围内与复审商标有关的行为仅为生产、加工载有复审商标服装的商品的行为，生产、加工后的商品完全用于出口，即载有复审商标服装商品进入市场的行为完全与中国大陆无关。因此，中国大陆范围内的相关公众无法识别复审商标所标识的商品来源，复审商标因此无法发挥其应具有的基本功能，不能视为复审商标进行了真实的、公开的使用³。

又如第 3071813 号“TOPMOST”商标撤销复审案，权利人许可他人使用复审商标，提交的使用证据均为被许可人委托他人生产加工带有复审商标的商品，而上述商品均出口至境外，评审及法院判决均认可该种使用⁴。

案情介绍

我方当事人美国梅西商贸集团公司

¹ (2009)一中行初字第 1840 号判决书。

² (2010)高行终字第 265 号判决书。

³ (2013)一中知行初字第 2070 号判决书。

⁴ (2012)一中知行初字第 179 号判决书。

(Macy's Merchandising Group, Inc.) (原告) 是一家老牌的美国百货公司, 于 1998 年在中国注册了第 1192709 号“CHARTER CLUB”商标(诉争商标), 指定商品为第 25 类“服装”等。2012 年 2 月, 本案第三人对原告的诉争商标提起了撤销申请, 2013 年 9 月商标局做出裁定, 支持了原告提交的使用证据, 裁定维持其商标注册。本案第三人不服, 于 2013 年 11 月向商评委提起了撤销复审申请。商评委于 2015 年 1 月做出裁定, 裁定撤销原告的注册商标。之后原告不服, 于 2015 年 2 月向北京知产法院提起了撤销复审行政诉讼。

诉争商标一直是原告的重要商标。本案中原告提供其与中国供应商之间的合同、发票、货运单、报关单等证据材料形成完整的证据链, 证明其在诉争期间委托中国大陆企业制造使用诉争商标的服装类商品。尤其是其中的海关报关单系经中国海关审查的文件, 其中明确记载了中国大陆企业通过来料加工的方式制造诉争商标商品, 在国内转运后出口至美国, 该证据能够真实、有效的证明原告授权的中国企业制造使用诉争商标的商品并用于出口。

2017 年 12 月 26 日, 北京知产法院判决撤销被告商评委作出的商评字【2015】第 18035 号商标撤销复审决定书; 并判令被告就第三人提起的撤销复审申请重新作出决定⁵。

我方评析

最高人民法院在 2010 年发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中关于撤三条款的理解适用指出, “应当根据商标法有关规定的立法精神, 正确判断所涉行为是否构成实际使用。”可见, 把握立法精神对于正确理解和适用撤三条款至关重要。商标法之所以规定可以将连续三年停止使用的商标予以撤

销, 其目的在于促使商标注册人将其商标进行使用, 发挥其商标功能, 避免商标资源的闲置及浪费。因此, 在考虑某一商标使用行为是否属于发生在中国大陆境内时, 关键在于该使用行为是否足以使该商标在中国大陆境内产生识别作用。本案诉争商标在中国已实际投入生产经营中, 虽商品直接出口至国外, 未进入中国大陆市场流通领域, 但产品的加工生产、贴牌、货运、报关出口、以及商标权人与供应商的合同行为均发生在中国大陆地区。

撤三制度中的使用并非是产生权利的使用, 而是在已经有权利的基础上, 激活商标, 维持权利, 基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的使用要求。贴牌加工行为实质上是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不被认定为商标使用行为, 贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口, 而导致该贸易无法在中国继续。所以认定贴牌加工行为属于商标使用行为, 也是基于公平原则, 符合我国拓展对外贸易政策的要求。

当然在证明贴牌加工证据构成有效商标使用的案件中, 需要当事人注意留存并积极收集涉及其与中国大陆企业签订的加工合同、发票、货运收据、报关单、载货清单等相关证据, 形成完整的证据链从而证明其商标在中国大陆地区的使用。

⁵ (2015)京知行初字第 2592 号判决书。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

吴滌：合伙人、商标版权部经理、资深商标代理人：LTBJ@lungtin.com

隋萍：律师、资深商标代理人：LTBJ@lungtin.com



吴滌

（合伙人、商标版权部经理、资深商标代理人）

吴滌女士自 2005 年开始从事商标代理工作，凭借雄厚的专业实力，办理或指导办理了千余件知识产权案件，尤其对商标领域内较为复杂、疑难的行政或诉讼案件的有着极高的业务水准，其经办的多个案件在业界产生了重大的影响。吴滌女士对于商标法的立法及动态保持着密切的关注，多次参与为法律法规的制定和修改工作，并在行业研讨会上做重要的发言，曾被多次邀请在中国商标年会及国际知识产权论坛上做主题演讲。



隋萍

（律师、资深商标代理人）

隋萍女士熟知中国法律体系，擅长处理商标领域涉及的知识产权问题，尤其是国外企业在中国商标注册各个阶段涉及到的申请业务，及商标撤销、异议、争议、复审、行政诉讼、行政投诉、法律文书撰写等。此外，隋萍女士可以很好地为国内外企业在中国的商标案件提供专业的解决方案，并且擅长提供海关备案、域名、版权等相关知识产权领域的法律服务。