

定牌加工标识使用可否维持注册商标专用权？

——“MANGO”商标撤销复审案简评

一、案情

1992年4月15日，大邑国际有限公司在第25类服装、内衣裤、帽子商品上申请注册第634764号“MANGO”商标（简称“**复审商标**”），并于1993年3月20日核准注册，经续展专用权期限至2013年3月19日。2003年4月8日，艺术家组合公司以连续三年停止使用为由提出撤销复审商标的申请。商标局决定，复审商标予以撤销。大邑国际有限公司申请复审，主张在指定期间内，其商标许可人和再许可人一直在中国大陆生产冠以复审商标的商品并将该商品销售至巴拿马，并提交了大邑国际有限公司许可索娜提公司使用复审商标的许可合同、索娜提公司（买方）与绍兴凯利雅国贸物资有限公司（卖方）签署的有关合同。商标评审委员会据此维持了复审商标在部分商品上的注册。艺术家组合公司不服提起诉讼，北京市第一中级人民法院撤销了商标评审委员会的裁定，北京市高级人民法院维持了一审判决。商标评审委员会重审作出决定撤销了复审商标。期间，复审商标的注册人变更为索娜提公司。北京市第一中级人民法院判决驳回了索娜提公司的诉讼请求。北京市高级人民法院维持了一审

判决。¹

二、裁决要旨

商标注册人通过定牌加工的方式将含有该注册商标的商品全部出口至中国法域外不构成商标法意义上的使用行为，根据《商标法》关于连续三年停止使用注册商标的规定，该注册商标仅有定牌加工行为的应当予以撤销。

三、判决理由

北京市高级人民法院认为：注册商标许可使用人与被许可使用人之间，或者生产标注被许可的注册商标标志商品的委托人与受托人之间，即使有标注被许可的注册商标标志的商品买卖行为，由于此类买卖行为是在特定的市场主体之间发生的，该买卖行为的发生不是通过商标的识别作用而建立的，故在这种情况下也难以认定是该被许可使用的商标起到了区分商品来源的作用，因而也就不能认定使用该商标标志的行为构成《商标法》意义上的商标使用行为。尤其是对于未在中国大陆地区进行实际

¹（2016）京行终5003号索娜提国际有限公司诉商标评审委员会、艺术家组合公司关于第634764号“MANGO”商标撤销复审案。

销售而仅供出口的复审商标，由于其未在中国大陆地区实际发挥商品来源的识别作用，因此，不能仅因此种委托加工或者出口行为而维持商标的注册。最高人民法院在（2012）行提字第 2 号行政判决、（2014）民提字第 38 号民事判决均认定，定牌加工行为不属于《商标法》意义上的使用行为，虽然最高人民法院上述案件中涉及的《商标法》的具体条款与本案涉及的 2001 年《商标法》第四十四条第（四）项不同，但是，除非法律本身做出明确区分，在同一部法律内对相同概念作相同理解，是法律理解和适用的必然要求，否则将导致法律适用过程中法律概念的冲突和矛盾。因此，在适用 2001 年《商标法》第四十四条第（四）项时，亦不应将未在中国大陆地区实际销售而仅供出口的商品上的商标贴附行为认定为《商标法》意义上的商标使用行为，并仅据此而维持商标的注册。

四、评析

涉及定牌加工的商标法律问题主要有二：一是定牌加工中的标识使用是否侵害他人注册商标专用权？即对于未在中国注册商标的外国公司，其委托中国厂家生产或加工产品，在此过程中贴附商标，所生产或加工产品全部销往有商标注册的国外区域，该批定牌加工产品是否侵害在中国为另一主体所持有的注册商标专用权？二是定牌加工中的商标使用是否可维持商标注册？即对于已在中国注册商标的外国公司，在中国生产产品并贴附商标并全部销往国外，如第三人对商标提出三年不使用撤销申请，该外国公司在中国境内生产产品并贴附商标的行为是否构成商标使用，从而可以维持该商标注册？

针对前一个问题，根据最高人民法院 2014 年民提字第 38 号再审判决，若定牌加工产品全部出口，未在中国市场销售，则未在中国境内发挥识别作用，不可能产生混淆和误认，不构成商标使用，而商标侵权的要件之一在于首先需有商标性使用，因此不

构成商标侵权。对于后一个问题，在（2010）高行终字第 265 号案中，北京市高级人民法院对于与定牌加工类似的来料加工行为是否构成 2001 年《商标法》第四十四条第（四）项规定（对应 2013 年商标法第五十九条第二款，以下同）的使用做出了肯定的判断，认为来料加工是一种贸易形式，虽然来料加工的成品并未实际进入中国市场流通领域，但若不认定为商标使用行为而撤销商标，“恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。”

本案涉及上述后一个问题，即在我国注册的商标，权利人如通过定牌加工的方式将贴附该注册商标的商标全部出口至中国法域以外，能否被认定构成《商标法》意义上的使用行为，进而认定商标注册人的此行为不属于《商标法》规定的连续三年停止使用注册商标的情形，从而可维持该注册商标继续有效？上述北京市高级人民法院（2010）高行终字第 265 号判决书对于后案起到了一定的指引作用，使得相当长时期内业界普遍认为虽然定牌加工行为在侵权案件中不被认为是《商标法》意义上的使用行为从而不构成侵权，但是在三年不使用撤销案件中由于定牌加工的委托人是我国的商标注册人，因此应当例外地认为构成 2001 年《商标法》第四十四条第（四）项的商标使用而无需撤销其注册。

本案裁决打破了上述业界认知，将定牌加工是否构成商标使用的认定贯彻统一到《商标法》各条款的适用中。应当注意，同期北京市高级人民法院在另一系列案²中做出的裁判仍然坚持了（2010）高行终字第 265 号案中认定定牌加工构成商标使用的判断。也就是说，定牌加工是否属于 2001 年《商标法》第四十四条第（四）项规定的商标使用行为，不同法官根据案件情况秉持不同的观点。对于定牌加工中生产目的在于全部外销的商品上贴附商标的方式是否可维持商标注册这一问题，目前仍然没有

²（2017）京行终 5390 号鑫海贸易顾问有限公司诉商标评审委员会、肯特日本株式会社等系列案。

明确的司法结论。如何在民事侵权和行政确权案件中统一认定结论或者是否需要统一，需密切关注最高人民法院在相关案件中对此问题的意见。

对于主要在中国进行定牌加工而产品全部外销的国外企业来说，本案裁判结果将影响其中国的品牌确权与保护策略。当前国外企业仍选择最稳妥的品牌保护方式即在中国注册商标，在提交定牌加工商品的标识使用证据即可维持注册的情况下，企业一方面可以从容确定未来产品在中国大陆市场正式

销售或推广的时机与战略布局，另一方面可以通过异议、无效甚至侵权诉讼来防范在后相同或近似商标的注册和使用，并无自身注册商标被撤销之虞。倘若本案裁决成为典型或指导性先例判决而并被商标局、商标评审委、北京知识产权法院或高级法院在后案中予以遵循，意味着定牌加工型国外企业需要调整品牌维权和保护策略，采取相应的对应措施，包括考虑在商标注册满三年之前在核心产品上启动新一轮商标注册申请措施以应对撤销风险等。

马 强 合伙人 电话：86-10 8519 2496 邮箱地址：maq@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

