

浅析商标平行进口中的侵权风险及防范建议

一、商标平行进口的概念及起因

在我国的商标法实践中，平行进口 (parallel imports) 通常是指“他人从本国以外地域进口与本国商标权利人为同一主体或存在许可等法律关系主体所生产的商品，进而在本国市场予以销售的商业模式”¹。

平行进口问题是经济全球化发展不平衡的一个副产品²。货币汇率的波动以及国内、外市场存在的商品价格落差，是导致平行进口出现最直接的原因，而企业的全球推广战略也是平行进口的重要成因，企业试图通过多种方式打开国外市场，其结果就是真品遍布不同的国家，让平行进口商有机可趁。

《保护工业产权巴黎公约》第六条³规定了商标权具有地域性，不同国家商标权相互独立。由此，才存在他人未经国内商标权利人许可而从国外市场购买合法商品进入国内市场的平行进口问题⁴。但巴黎公约并未对平行进口问题作出明确规定。《TRIPS 协定》也只是简单的规定，在依照该协定的争端解决中，该协定的任何规定均不得用于涉及知识产权的权利利用尽问题，将问题留给各国自行去解决。

二、商标“权利利用尽”规则

对于平行进口问题的研究，我国学界多是从知识产权的权利利用尽理论出发。商标权利利用尽又称商标权利穷竭，是指标识商标的商品经由商标权人或被许可人在内的商标权主体以合法方式销售或转让后，商标权主体对该特定商品上的商标权即告穷竭，无权禁止他人再行销售该产品或直接使用。其理论基础是报酬理论，即在知识产权权利人“首次”通过商品交换获取特定知识产权对价后，就已获得相应的报酬，其对负载于知识产权的“特定物”的后续使用、流通等行为就不应“任意干涉”。即以物权转移视角认可取得该“特定物”的权利人享有占有、使用、收益、处分的权利⁵。

商标权利利用尽理论依据商品首次投放的市场范围不同可分为国内用尽、地区用尽、国际用尽。就商标权利国内用尽而言，各国都加以接受，但就商标权国际用尽则有所不同。目前，我国商标法及司法解释并未明确体现权利利用尽规则及限定范围，但从是否会实际对商标权人的合法权利造成损害以及是否损害消费者利益保护两方面考量，接受该制度具有积极的现实意义⁶。

三、商标平行进口是否构成侵害商标权的司法实践

¹ 参见秦元明，周波：《浅析平行进口商标侵权法律问题原创》，载于《人民司法（案例）》2020年，26号，12页。

² 参见黄晖：《商标法》（第二版）第178页

³ 参见：《保护工业产权巴黎公约》（1979年9月28日修正）（正式翻译）
<https://wipo.int/zh/text/287559>。

《保护工业产权巴黎公约》第六条“【商标：注册条件；同一商标在不同国家所受保护的独立性】（1）商标的申请和注册条件，在本联盟各国由其本国法律决定。（2）但本联盟任何国家对本联盟国家的国民提出的商标注册申请，不得跟未在原属国申请、注册或续展为理由而予以拒绝，也不得使注册无效。（3）在本联盟一个国家正式注册的商标，与在联盟其他国家注册的商标，包括在原属国注册的商标在内，应认为是相互独立的。

⁴ 同1

⁵ 参见陶钧：《商标侵权纠纷中“权利利用尽”规则与“平行进口”的法律规制》，载于《中国市场监管研究》2018-7

⁶ 同4

我国商标法历经多次修改，却始终未对平行进口相关法律问题作出明确规定。但在司法实践中，人民法院对于平行进口产品商标侵权的判定的裁判标准趋于统一，回归商标权本质属性、基本功能和根本目的，以是否损害商标基本功能、消费者利益，是否扰乱市场经济的基本秩序来界定是否构成对商标权的侵害。

一) 平行进口行为未损害涉案商标基本功能，不构成侵害商标权。

当平行进口商品是商标权人或其授权的主体在境外合法销售的商品，且平行进口商品与我国大陆市场上销售的商品无实质性差异，不会导致消费者混淆时，法院通常不认定该行为构成对国内商标权的侵害。在被诉平行进口商品未造成消费者混淆的前提下，售后服务的差异不属于产品的实质差异。商标权人以明示方式所限定的销售渠道、区域等条件不能对抗商标权利用尽规则。

在大西洋 C 贸易公司案⁷中，法院认为，我国《商标法》及其他法律并未明确禁止商标平行进口，四海致祥公司将欧洲市场上合法流通的“KÖSTRITZER”系列啤酒进口到我国进行销售，并不违反我国《商标法》及其他法律的规定。被控侵权商品系商标权人生产销售的，该商品的流通行为不会造成消费者混淆误认，不会损害商标权人的商誉，不当认定为侵权行为。

在法国大酒库案⁸中，法院认为，天津慕醒公司进口的葡萄酒未被二次加工，没有改变商品的品质，与大酒库公司在我国销售的葡萄酒之间不存在实质性差异，不会造成消费者混淆，也不会损害原公司的商誉，因此不构成对国内商标权的侵害。

在大王婴儿纸尿裤案⁹中，法院认为，售后服务的差异不会造成对涉案商标价值的贬损。梦葆公司未对平行进口的大王婴儿纸尿裤重新包装，亦未对商标标识进行改变，商品、商标标识与大王株式会社在日本国内销售的婴儿纸尿裤具有同一性，因此其行为并未损害大王株式会社“GOO.N”商标标识识别来源的功能。在梦葆公司保证了商品的原属性，并未对商品进行任何人为的改动的情形下，商品的质量始终处于大王株式会社所设置的管控条件下，商标品质保证功能并未受到影响，商标所承载的信誉亦未受到损害，其平行进口行为不构成商标侵权。

在欧宝案¹⁰中，法院认为：被诉侵权产品来源清晰、合法，商标标识完整，产品质量、性状未经变造，系平行进口产品。施富公司平行进口行为未损害涉案商标基本功能、消费者利益，亦未扰乱市场经济的基本秩序，不构成侵害商标权，亦不侵害欧宝公司许可使用权。

在维多利亚的秘密案¹¹中，法院认为，进口商销售的商品是从原告母公司处购买并通过正规渠道进口的“维多利亚的秘密”品牌正牌内衣商品，而非假冒商品，被告的平行进口行为不会造成相关公众对商品来源的混淆、误认。被告违反与原告的约定超出授权范围进行销售，只能由原告关联公司根据他们之间的协议追究被告的违约责任，而非商标侵权责任。

二) 商标平行进口产生侵权风险的原因分析

⁷ (2015) 高民 (知) 终字第 1931 号大西洋 C 贸易咨询有限公司与北京四海致祥国际贸易有限公司侵害商标权纠纷案民事判决书

⁸ (2013) 津高民三终字第 0024 号法国大酒库股份公司与慕醒国际贸易 (天津) 有限公司商标侵权纠纷案民事判决书

⁹ (2016) 浙 01 民终 7197 号大王制纸株式会社、大王 (南通) 生活用品有限公司与杭州梦葆科技有限公司侵害商标权纠纷案民事判决书

¹⁰ (2019) 粤 73 民终 6944 号欧宝电气 (深圳) 有限公司诉广东施富电气实业有限公司侵害商标权及不正当竞争案民事判决书

¹¹ (2012) 沪二中民五 (知) 初字第 86 号维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争案民事判决书

当进口商超过必要范围使用商标,或者实施了一定行为而导致进口商品与国内商品存在实质性差异,或者导致消费者对商品的来源产生混淆,或者损害商标权人的商誉时,法院则会认定该行为侵害商标权。

1、单独在店招上使用平行进口商品商标,或存在其他超出指示商品来源所必需的范围的使用行为。

在 FENDI 案¹²中,法院认为:1、难以认定被告益朗公司在主观上存在混淆服务来源的意图,但其在店招上使用“FENDI”标识不属于商标的合理使用,侵害了原告芬迪公司对第 G1130243 号“FENDI”注册商标在第 35 类服务上的专用权。2、益朗公司在店招上使用“FENDI”标识并非无法避免的使用方式,亦与现行的商业惯例不符,构成擅自使用芬迪公司名称的不正当竞争行为。

2、分装销售的行为导致损害外包装美化、宣传等功能。

在不二家案中¹³,法院认为,被告钱海良未经原告不二家公司许可擅自分装的行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用,反而会降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉,从而损害涉案商标的信誉承载功能,构成商标侵权。

该案承办法官曾撰文指出¹⁴:涉案行为不属于权利利用尽后的自由行为。该行为不是纯粹的分装转售行为,而是使用了特定的自备包装进行分装转售的行为,如此行为破坏了商标的质量保证功能,理应受到规制。实际上,如果钱某某所使用的包装盒上未使用涉案商标,而标明商品由其分装的事实并表明其主体信息,便属于正当的分装转售,基于权利利用尽原则不再构成侵权。

3、进口、销售不符合我国强制质量标准的平行进口商品。

在吉励贝食品案¹⁵中,法院认为,被控侵权商品不符合我国食品安全标准规定,在我国境内的进口、销售已属违法,且可能存在食品安全隐患,破坏了权利商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用,对注册人的商标专用权已造成实际损害,侵犯了涉案权利商标的注册商标专用权。

4、无合理事由在平行进口的商品上加贴中文商标/磨掉产品识别码。

在联合多梅克案中¹⁶,法院认为,经营者在未取得商标权利人许可和授权的情况下,在同类产品(均为酒)上使用含有原告中文商标相同的标识的中文标签,属于违背商标权利人意愿的使用行为。客观上损害了商标权利人在商标不使用方面的权益,构成商标侵权。经营者磨去平行进口商品的产品识别码,主观上有隐藏商品来源、将平行进口商品与国内使用相同商标的有着其他生产、销售来源的同类酒产品相混淆的恶意。该行为影响了商标的识别功能,同时也妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理,干扰了商标权人控制产品质量的权利,构成商标侵权。

在“卡罗娜”啤酒案¹⁷中,法院认为,被告古龙公司在标有英文“CoronitaExtra 及图形”标识

¹² (2019)沪民再5号芬迪有限公司(FENDIS.R.L.)诉上海益朗国际贸易有限公司、首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷民事判决书

¹³ (2015)杭余知初字第416号不二家(杭州)食品有限公司诉钱海良、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权案民事判决书

¹⁴ 参见成文娟 张书青,《破坏商标品质保证功能构成商标侵权——“不二家案”判前判后的思考》,载于《电子知识产权报》,2016年第6期

¹⁵ (2018)京0101民初13472号吉励贝食品(上海)有限公司与安徽洋品行电子商务有限公司等侵害商标权纠纷案民事判决书

¹⁶ (2016)湘01民初1463号联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司、保乐力加(中国)贸易有限公司与长沙市雨花区百加得酒业商行侵害商标权纠纷案民事判决书

¹⁷ (2020)浙民终326号南京童年时光生物技术有限公司与北京麦乐购科技有限公司侵害商标权纠纷案民事判决书

的涉案啤酒上使用了“卡罗娜”标识，破坏了“科罗娜”商标与英文“CoronitaExtra 及图形”商标之间的对应性，割裂了涉案“科罗娜”商标与商品之间的对应关系，削弱了涉案“科罗娜”商标的来源识别作用，亦使得百威公司为提高涉案“科罗娜”商标知名度，开拓国内市场所作出的努力受到损害。侵害了涉案商标专用权。

需要指出的是，尽管从上述案例来看，对商品的包装、装潢、标签乃至标注的改动例如重新包装、磨掉产品识别码等都可能构成“实质性差异”。但在“玫琳凯”案¹⁸中，浙江省高级人民法院则认为，在被诉侵权产品为正品的情况下，虽然二维码及生产批号部分信息被刮除，但该行为既没有导致涉案商标的识别来源功能受损，不会造成相关公众的混淆误认，也未影响消费者对于商品本身的品质和商标权人信誉的评价，更不会影响消费者对商品本身的使用。大王婴儿纸尿裤案则认为售后服务的差异不属于产品的实质差异。可见，就“实质性差异”的判断而言，司法实践中尚需进一步阐明标准、统一规则。

三) 不真正的平行进口案件

平行进口的侧重点在于本国的商标权人与本国以外地域商品的生产者之间为同一主体或存在关联关系。若二者并非同一主体或主体之间不存在关联关系，即便在商品来源上具有同一性，由于权利主体的差异，相关商品不能构成一般意义上的平行进口商品，该类案件不属于一般意义上的平行进口案件。对于此类案件，目前法院的裁判标准比较一致，均认为未经国内商标权利人许可的进口销售行为属于侵害商标权的行为。

例如童年时光案¹⁹中，法院认为，由于涉案商品的生产者与第 10378186 号“红心”图形商标的商标权人归属于不同主体，二者亦不存在关联关系，涉案商品不能构成一般意义上的平行进口商品，麦乐购公司提出的平行进口抗辩不能成立。据此，未经商标权利人童年时光公司许可，麦乐购公司进口销售涉案商品的行为属于侵害商标权的行为。

四、平行进口贸易中的侵权防范

基于前述分析，平行进口商从事进口贸易过程中，需要注意规范商标使用行为，防范因不当行为造成侵权风险。具体建议如下：

- 1、通过合法途径进口符合我国相关强制性标准的正品商品。平行进口商应当注意寻找合法正规的权利人经销商伙伴，以确保其所售商品系具有合法来源的平行进口商品，且符合我国关于进出口商品必须符合的相关强制性标准。并注意留存相关原始单据，以备后续如涉及侵权纠纷案件可做为证据使用。
- 2、合理使用商标权人的商标。仅为说明商品来源进行必要的描述性或指示性使用，尽量不在店招、店内等单独使用商标人的商标；店内的装修、装潢风格尽量与商标权人或其授权的专营店有所区别，避免因超出说明所销售商品品牌的合理限度而构成对他人服务商标权的侵害，或者构成不正当竞争。
- 3、不改变商品的性状，不对商品进行变造、改造，避免破坏商标的质量保障功能、损害商标所承载的商誉。
- 4、若无合理事由，不得擅自改变平行进口商品的原商标标志及相关信息，或者添附其他商标。擅自改变原商标标志，或者磨平识别码等行为将会降低消费者对商标产品来源、商品质量保证，甚至企业商誉的认知，损害商标权人的合法权益。添附行为也会造成对商标功能的破坏，即使添附的是平行进口商品的商标权人的其他商标，也有可能因该使用方式违背商标权利人

¹⁸ (2020) 浙民终 479 号马顺仙与玫琳凯公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷民事判决书

¹⁹ (2021) 京民再 80 号百威投资（中国）有限公司诉厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷一案民事判决书

意愿，损害了商标权利人在商标不使用方面的权益，而构成商标侵权。我国法律未强制要求翻译外文商标，故即使在需要加贴中文标签的情况下，也应当使用进口商品上标注的原外文商标，防止侵害商标权人在我国境内对中文商标享有的合法权益。

除以上建议外，平行进口商和经营者还应当不断提高经营水平，建立相应的售后服务体系，以增加自身的竞争力，同时减轻因平行进口模式导致商标权人对其商誉受损的担心。

五、结语

平行进口问题与国家经济、政策紧密相连。在当前形势下，我国强调要形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。对于平行进口中的司法保护，不仅是法律问题，还关涉国家的国际贸易政策。到目前为止，国际范围内对商标平行进口问题并没有形成一致的观点，但即使是态度严格的美国，也在一定情况下，允许商标平行进口。作为全球第二大经济体和制造业第一大国，我国经济已经深度融入世界经济，随着经济全球化和贸易自由化的脚步加快，我国将会迎来更多商标平行进口问题，平行进口中的商标司法保护也会随着我国知识产权法治建设的逐步完善而提高，相信未来我国在该领域的司法实践也会成为欧美发达国家借鉴和参考的模式。