

## 商标间接侵权制度论要

蔡元臻

**内容提要:**我国商标间接侵权治理尽管有相关条款可依,但是在学理逻辑和体系构筑方面都存在明显不足,尚难称之为项制度。《商标法》第 57 条中的非法印制标识条款和帮助侵权条款构成了间接侵权法规的实质内容,但是存在行为界定模糊、体系结构混乱、实用主义立法过度等缺陷。商标间接侵权的构成要件包含间接行为、主观故意和直接侵权,三项要件的学理阐释和司法适用,对法治效果具有重大影响。商标间接侵权法律责任中最值得深究的问题应是惩罚性赔偿的运用,对间接侵权人单独适用惩罚性赔偿应当坚持避免全面赔偿和有限重复惩罚两项原则。总体上,我国商标间接侵权制度需要兼顾形式主义立法的体系性、司法效果的务实性以及保护力度的进取性。

**关键词:**商标法 商标间接侵权 非法印制标识 帮助侵权 惩罚性赔偿

蔡元臻,同济大学法学院副教授。

### 引言

2023 年 2 月,我国《商标法》第五次修订形成的《商标法修订草案(征求意见稿)》公布。率先展开第五次修订工作的《商标法》似乎在时间上领先于其他知识产权单行法,但是在间接侵权规则的构建和完善问题上,该法却是相对滞后的。实践中,不少最终实施商标侵权的行为人(即直接侵权人)并不自行生产商品,而是通过批发商、零售商、运输方构成的业务网络,从制造商处获得商品。通过雇用标识和包装生产商以及广告中介,由后者协助将侵权商品渗入市场。此外,诸如经营场所管理方和人才中介等主体,则可以向直接侵权人提供场地、人力、物资设备等多种关键资源。最后,企业性质的直接侵权人还可能受到高管人员、母公司或者主要股东的操控和影响。商标制度的进步伴随着普遍化、多样化和团体化的侵权现象,非直接侵权主体的参与不仅为其自身攫取了相当程度的不法利益,也助长了商标直接侵权的发生。

基于上述现象,我国商标制度开始将个别严重且典型的间接行为定性为间接侵权。

回顾《商标法》历史,事实上自其诞生之初便已经设立了“非法印制标识侵权”这一似有间接侵权意味的规定,此后又在 2013 年修法中增设了专门的帮助侵权款项。不过,较之已然明确的专利间接侵权规则〔1〕和初具形态的著作权间接侵权规则,〔2〕商标间接侵权规则更像是一种偶然得之的实用主义立法成果,极力谋求“立竿见影”的法治效果的同时,在学理逻辑及其体系构筑方面都存在明显的缺陷。现阶段我国商标制度的主旨是彰显商标经济价值和提升保护力度,完善间接侵权规则可以更好地契合、实现这些目的。更重要的是,通过弥补长时间缺位的理论梳理和释义,在构成要件和法律后果的层面,完成对商标间接侵权规则的体系化构建。本文将从商标间接侵权的理论源流切入,解释该项规则的特殊性以及现行立法模式的弊端,再在搭建构成要件体系的基础上评价本土司法实践,最后以惩罚性赔偿制度为中心,探讨商标间接侵权行为的法律责任。

## 一 商标间接侵权的历史源流与本土立法

### (一) 制度渊源与概念体系

间接侵权的观念植根于英美法上相对久远的令状制度,在理论寻根的过程中,间接侵权先是在英美法的共同侵权理论体系中得以重新定位,最终在知识产权领域实现了真正的落定和发扬。现今有关间接侵权命题的学术研究和司法应用,几乎全部都在知识产权的语境中展开。

商标间接侵权是作为一项司法规则,率先诞生于美国商标法领域。尽管《兰哈姆法》(Lanham Act)从未明确要求规制第三方的商标侵权责任,美国法院还是借由对立法目的的解读,认为其背负了“普通法治理不正当竞争行为”的更高法治使命,从而主动扩张了责任主体的范围。一般认为,这一制度变迁始于 1982 年著名的 *Inwood v. Ives* 案。〔3〕此后的十余年中,虽然司法态度总体上仍显踌躇,响应该案者寥寥,但是在一些标志性案件的陆续推动下,〔4〕商标间接侵权观念最终得以形成。并且基于不同商标间接侵权的行为类型,逐渐衍生出了多种间接责任和相应的理论。

常有观点认为美国法上的商标间接侵权是由帮助侵权(contributory infringement)和替代侵权(vicarious infringement)构成,〔5〕这或许是一种笼而统之的总括。相较于我国学界常用的“间接责任”概念,美国更倾向于表述为“次要责任”(secondary liability),并将其作为上位概念,统摄各类间接侵权样态。美国商标间接侵权的类型化体系是极不一致的,除了帮助侵权属于主要类型的争议较少以外,学界普遍乐于将替代责任也归入其中,〔6〕

〔1〕 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第 21 条。

〔2〕 参见《著作权法》第 49、51、53 条。

〔3〕 See *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U. S. 844 (1982).

〔4〕 See *CIBA-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 747 F. 2d 844 (3d Cir. 1985); *Electronic Laboratory Supply Co. v. Motorola, Inc.*, 785 F. Supp. 67 (E. D. Pa. 1992).

〔5〕 See Michelle C. Leu, *Authenticate This: Revamping Secondary Trademark Liability Standards to Address a Worldwide Web of Counterfeits*, 26 *Berkeley Technology Law Journal* 591, 594-595 (2011).

〔6〕 See *Restatement (Second) of Torts* § 877 (b) (d) (e), American Law Institute, 1979.

此外还有共事者责任(enterprise liability)说。在帮助侵权责任、替代责任、共事者责任、间接侵权责任之间,存在排列组合式的不同学术观点。例如,一种观点主张将共事者责任和替代责任并列,帮助侵权责任处于下位,间接侵权责任仅构成帮助侵权责任的一个子集,<sup>[7]</sup>这和我国的主流认知全然不同。

替代责任和共事者责任两种制度都有着明确而狭窄的适用领域,不足以成为商标间接侵权之下的一般责任类型。二者之所以曾经占据体系要位,是基于商标间接侵权制度原初的英美法实用主义思维,但无法形成长久稳定的局面。在其他国家和地区开展制度移植的过程中,多少也受到了前述思维的影响,主要谋求解决实际问题,而不过分强调体系的构建抑或其一致性。如果将商标间接侵权与一些传统民法制度相比较,可以发现前者既不存在罗马法、欧洲共同法以及诸多法学分析流派之间的理论传承,也暂时搁置了立法体系的结构美感或者概念的精准界定。也正因此,虽然商标间接侵权制度的受众广泛,却各有各的理解和适用模式,这为我国建立一种兼顾本土国情和优越性的商标间接侵权制度提供了基础。

## (二)我国商标间接侵权的立法考据

商标间接侵权方面的大多数研究,都以《商标法》第57条第6项的帮助侵权条款为中心。本文认为,尽管间接侵权的观念在我国的萌发较晚,商标间接侵权的本土立法却可以追溯到1983年的首部《商标法》。该法第38条第2项规定,“擅自制造或者销售他人注册商标标识的”,属于侵犯商标权的行为。该规定沿用至今,但在大部分时间里没有引起间接侵权方面的讨论,这一方面是因为非法商标印制行为在实践中往往导致侵权结果的发生,追究其责任自是必然,不必纠结其间接侵权或者直接侵权的理论属性;另一方面是囿于间接侵权方面的法律意识淡薄,在帮助侵权条款增设之前,我国对相关问题的思考非常有限。随着商标法治水平的逐步提升,学界开始尝试甄别直接侵权和间接侵权行为,并且多以“商标使用”的存在与否作为区别两种行为的首选标准。

上述研究的学术成果丰硕,无需本文赘述。问题在于,从学理论证结果<sup>[8]</sup>和域外立法例<sup>[9]</sup>来看,商标使用标准的采用并不能做到区分的明确和结论的统一。商标使用可以是物理性的使用,也涵盖抽象化的使用;其认定可以采用“消费者识别标准”,也涉及“行为人主体标准”或者“侵权目的标准”。<sup>[10]</sup>准确理解和正确适用“商标使用”概念的制度意义是不言自明的,但是透过它对间接侵权加以辨别的思路并不妥当。

在对专利帮助侵权行为进行司法实践和理论构建的工作中,各界曾就“提供”概念的

[7] See John Cross, *Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement*, 80 *Iowa Law Review* 101, 105 (1994).

[8] 参见刘维:《论商标使用行为的独立性》,《现代法学》2021年第6期,第68页;王太平:《商标法上商标使用概念的统一及其制度完善》,《中外法学》2021年第4期,第1038页;孔祥俊:《商标使用行为法律构造的实质主义》,《中外法学》2020年第5期,第1032页;朱冬:《商标侵权中销售商品行为的定性》,《法律科学(西北政法大学学报)》2013年第4期,第174页。

[9] 参见《日本商标法》第37条、《欧盟商标条例》(Regulation on the European Union Trade Mark)第9条、《欧盟商标指令》(Directive Approximating the Laws of the Member States Relating to Trade Marks)第10条、《兰哈姆法》第32、43条、我国台湾地区“商标法”第5、68、70条。

[10] 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,《法学家》2020年第2期,第80-83页。

释义遭遇了不小的挑战,这和商标使用之辨如出一辙。各国法中的“提供”之义不相一致,主要源于对各类提供行为的“市场危害性”的重视程度不同。市场危害性的高低取决于侵权物品的市场可获得性,如果物品已经流入市场,任何消费者都能够随时出于个人的自由选择而取得,则发生直接侵权行为的盖然性较高;倘若帮助侵权人只是完成了侵权物品流入市场之前的准备工作,但尚未完成将其投入市场的决定性环节,盖然性自然偏低。

市场危害性理论可以为商标间接侵权的定性提供一种可靠的思路。商标侵权行为的内核是引发消费者混淆和市场竞争机制的混乱,这是商标功能体系中来源标示功能的一种话语权体现。商标侵权行为的构成,应当以商业活动中商标与商品的互动及其市场性后果为前提。擅自制造或者销售他人注册商标标识的行为,尽管和后续的侵权商品流入市场紧密相关,但根本上只是商标侵权的预备行为,<sup>[11]</sup>其并未直接侵犯商标专有权,而只是指向了有关商标印制的某种权利。<sup>[12]</sup>正是依循这一思路,美国商标法强调商标权人对非法印制标识行为的法律救济仅限于禁止他人在未来继续实施印制,而非延伸至实质性的商品交易。<sup>[13]</sup>若是针对印制者和后续实施直接侵权行为者分属不同主体的情形,由于“承揽人并非商标权人的商业竞争者,他们就其行为所获得的利益也并非利用他人商标中所含商誉的结果”,<sup>[14]</sup>印制行为应当仍然属于间接侵权行为。

非法印制标识款项是我国最早带有间接侵权意味的商标法规,而如今《商标法》第 57 条第 6 项的帮助侵权行为是间接侵权立法的明确依据,后者基本没有争议。两项规定共同构成了目前商标间接侵权的立法基础。

### (三)《商标法》第 57 条的主要不足与完善思路

现行《商标法》第 57 条规定了七种侵犯商标权的行为,从间接侵权的角度审视,将非法印制标识和帮助侵权,连同商标假冒仿冒和销售侵权商品等典型的直接侵权行为并行列举的立法模式,给侵权行为的规则体系至少带来了几个方面的难题。

首先,模糊了间接侵权和直接侵权行为的内涵边界,将二者混为一谈。从第 57 条的表述“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权”来看,文义解释下的七种行为更可能属于狭义理解的直接侵权。并列规定的潦草做法容易导致将间接侵权错解为直接侵权,<sup>[15]</sup>对于实现审判实践的严谨性和一致性也甚为不利。在 2020 年“假冒云南白药案”中,最高院在认定行为人因帮助他人运输假冒产品违反《商标法》第 57 条的同时,仍以《侵权责任法》第 9 条的帮助侵权责任予以追究,<sup>[16]</sup>这一做法有悖于学理和法规体系。

其次,有碍于商标侵权规则的体系构造。商标侵权规则体系应属于一种微观的法律规范体系,强调个别法律条文及其款项之间的逻辑性,这有利于立法本身的工整表达,也便于解释论的后续展开。目前《商标法》对侵权行为的类型进行了详细的列举,但在列举

[11] 参见李扬著:《商标法基本原理》,法律出版社 2018 年版,第 229 页。

[12] 参见杜颖著:《商标法》(第 3 版),北京大学出版社 2016 年版,第 173 页。

[13] See 15 U. S. C. 1114 (2) (A).

[14] 王迁著:《知识产权法教程》(第 7 版),中国人民大学出版社 2021 年版,第 632 页。

[15] 参见何怀文著:《商标法注释书》,中国民主法制出版社 2021 年版,第 797 页。

[16] 参见最高人民法院(2020)最高法民再 342 号民事判决书。

方式上存在随意性,除第 57 条第 1、2 项属于逻辑相通的相同近似侵害商标权的行为,以及将第 3 项的“销售侵权商品”理解为前两种行为的后续行为因而置于其后以外,第 4-6 项之间缺乏明确的逻辑关系抑或展开。如果说第 4、6 两项同属商标直接侵权的帮助或者预备行为,那么将反向假冒条款“插足”二者之间的安排,也打乱了体系化的布局。

商标侵权行为的体系构造可以依循不同的思路,目前国际上较为成熟的立法例,有日本法的“直接侵权—间接侵权”模式、<sup>[17]</sup>美国法的“商标使用性侵权—非使用性侵权”模式<sup>[18]</sup>以及与美国法较为接近的欧盟模式<sup>[19]</sup>等;理论层面当然具有更广阔的想象空间,包括但不限于“高市场性侵权—低市场性侵权”“严重侵权—轻微侵权”“典型侵权—特殊侵权”等模式。以上不同体系之间的风格迥异,我国可以从区分直接侵权和间接侵权的角度,选择使用本土化的“直接侵权—间接侵权”的立法模式。本土化的主旨在于不仅要区分两种侵权行为,还应当将二者分置于不同法条之下,以此强调二者的属性差异,也可以使侵权行为体系更加清晰。事实上,这在一定程度上更接近于 2022 年 5 月我国台湾地区“商标法”修订之前所采用的结构,该法第 68 条规定了基于商标使用的传统侵权行为,第 70 条则是涵盖了著名商标侵权和不基于商标使用的“拟制商标侵权行为”。<sup>[20]</sup>也许是因为对第 70 条的糅合处理有所争议,其现行“商标法”已将原第 70 条第 3 项的“拟制商标侵权行为”移作第 68 条第 2 款。从体系化立法思维的角度,本次修订是将原来的行为属性导向转变为了一种财产价值导向,优先区分一般商标和著名商标的保护。如今台湾地区“商标法”第 68 条的构造显然和日本《商标法》第 37 条较为相似,我国倘若可以将《商标法》第 57 条中的间接侵权款项加以剥离并且增设专条,其体系性应当是更为优越的。

本文针对《商标法》第 57 条的完善思路,根本上是一种“直接侵权—间接侵权”的二元式(或者分离式)立法。之所以坚持将两种侵权行为并行规定,除了上述学理化和体系性的思考,也是立法上认真对待商标本旨的结果。商标的本质属性包含区别属性、财产属性和竞争属性,三种属性从不同角度反映了商标侵权行为的逻辑,也就是混淆来源、侵犯财产和破坏竞争。这些逻辑背后所隐含的法益亦有所区别,它们在保护私有财产和维持市场秩序之间各有侧重,但都与间接侵权行为缺少直接的因果关系。归根结底,将间接行为视为违法是因为间接行为和直接侵权行为之间存在因果关系,<sup>[21]</sup>这是因为前者决定性地促使了后者的发生。

直接侵权和间接侵权在学理构成、体系化立法和规则的内在逻辑上都有着明显的差异。正是于这些缘由,本文认为二元式立法是对现行侵权行为条款的正本清源式的改造,并且应当在此基础上展开对商标间接侵权司法判定和惩罚性赔偿适用问题的专门探讨,

[17] 《日本商标法》第 37 条第 1 项针对直接侵权,第 2 至 8 项规定了间接侵权。

[18] See Lanham Act § 32 & 43, 15 U. S. C. § 1114 & 1125 (1999).

[19] 参见《欧盟商标条例》第 9 条和《欧盟商标指令》第 10 条。

[20] 台湾地区原“商标法”第 70 条第 3 项规定,“明知有第六十八条侵害商标权之虞,而制造、持有、陈列、贩卖、输出或输入尚未与商品或服务结合之标签、吊牌、包装容器或服务有关之物品”的,应当视为侵害商标权,其规制范围更为宽泛。

[21] 参见程啸著:《侵权责任法》(第 3 版),法律出版社 2021 年版,第 395 页。

这将对《商标法》和商标间接侵权制度的发展带来不可忽略的积极影响。更进一步地,可以为我国商标制度重塑一种立法上的理性,在实用主义和形式主义法治之间实现平衡。知识产权领域的实用主义立法正在指导性案例制度(实用主义司法)和实证法学研究(实用主义理论)的支持下愈加强势。这种强势的副作用是立法理性的缺失,尤其表现在前文详述的规则体系、概念界定和法条衔接等方面。现行商标间接侵权规定同时存在着这些不足,也因此成为了一个绝佳的样本。纠正、完善商标间接侵权规则的意义不仅限于其本身,也不止步于结构美感或者法律品格,更是形式主义法治的一种适度回归。

## 二 商标间接侵权的构成要件及其司法适用完善

学界对于间接侵权行为的构成要件存在不同观点,本文避免使用相对抽象的要件体系,对商标间接侵权剖解为行为要件、主观要件和直接侵权要件。此三要件论的结构简明,也便于司法上的适用和完善。

### (一) 间接行为的内涵释义与类型构建

#### 1. 帮助行为中的实质性便利要素

现行《商标法》中的间接侵权规定尽管内容寥寥,却在无意间形成了“特定情形+一般规则”的基础结构,这和专利间接侵权规则的经典二元立法模式大致相同。《商标法》第 57 条第 6 项既是帮助侵权条款,也是间接侵权的一般条款,其一方面可为商标间接侵权的独立化奠定基础,自不待言,但另一方面,其兜底功能所暗含的司法滥用风险也必须尽早得到重视。“帮助行为”的司法释义是关乎商标间接侵权制度合理性及其本土法治水平的重要问题,这其中也包含了美国专利诱导侵权实践所带来的一些经验。<sup>[22]</sup>

在 2013 年《商标法》第三次修订调研期间,外资企业曾就商标间接侵权立法及其行为类型问题,建议将市场管理、物业服务、贷款、代理进出口、主要原材料、配方、代收费、费用结算等近三十种行为纳入“帮助行为清单”。<sup>[23]</sup>这固然是调研对象的自身利益诉求使然,但同时也印证了“帮助行为”作为一项法律概念的自限性的不足。帮助侵权行为的构成应当以提供实质性便利为标准,不能草率地理解为任何程度或者形式上的便利,法律上虽不曾明言,但这是基于原因力判断的合理结论。《商标法实施条例》第 75 条所列举的七种帮助形式具备一定的典型性,但和实质性便利之间缺乏必然联系。以“运输”式帮助为例,其是否使直接侵权的实施明显变得更加容易,取决于运输对象、<sup>[24]</sup>运输效率、<sup>[25]</sup>运输数量、运输目的<sup>[26]</sup>等多个因素,如果是出于避免设备受潮而作出的临时转移运输行为,显然是不能构成帮助侵权的。

[22] 参见蔡元臻:《专利间接侵权制度专门化研究》,《中外法学》2021 年第 5 期,第 1236 页。

[23] 参见《中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会及部分外商投资企业对商标法修正案草案的意见》。

[24] 相较于一般理解的运输假冒商品成品的行为,运输原材料抑或工具设备的行为则需要另加研判,参见安徽省高级人民法院(2020)皖民终 658 号民事判决书。

[25] 运输效率和运输主体的专业资质也有一定关联,参见江苏省高级人民法院(2020)苏民终 880 号民事判决书。

[26] 涵盖仓储、销售、出口等多种情形,参见广州知识产权法院(2021)粤 73 民终 4482 号民事判决书。

上述不足,也存在于仓储、邮寄、印制等帮助形式之中。这四种帮助行为无一例外地强调行为样态,采用了一种过程导向思维,避而不谈行为的结果。隐匿行为则更为特殊,其既可以指对直接侵权行为或者特定侵权要素(如设备、场地、信息等)的掩盖行为,也可以理解为间接侵权行为所带来的隐蔽效果。在“宝马诉世纪宝马案”中,财务人员私设银行账户用于资金收支的行为在客观上使被告“通过侵权行为获得的非法利益更为隐蔽”,因而构成“隐匿”并承担法律责任,<sup>[27]</sup>便是此意。最后,提供经营场所和网络平台等中介空间的行为也可以为直接侵权带去便利,但鉴于中介主体的中立性和空间使用主体的非唯一性,此类帮助侵权行为的构成需要经受更为严格、系统的注意义务的检验。

## 2. 帮助行为的类型化

不同于专利间接侵权的“帮助侵权+诱导侵权”架构,帮助侵权已然是现阶段我国商标间接侵权体系的全部内容。不过,从目前行为的类型化安排来看,称之为“体系”多少有些牵强,至少有三个方面的问题亟需指出和解决。

首先,现有帮助行为类型缺少基本规律,使之沦为侵权现象对策的简单堆砌。无论是帮助侵权、间接侵权抑或一般侵权行为,类型化的研究和立法都必须遵循某种基本标准,这是法学类型化观念的重要原则,即霍兰德爵士(Thomas Holland)所谓“逻辑是一切类型化体系的特征本在,恰如解剖学之于人体画家而言”。<sup>[28]</sup>但在现行立法之下的几种帮助侵权行为之中,“仓储、运输、邮寄、印制”“隐匿”“经营场所 网络商品交易平台”之间却依循着截然不同的逻辑——前四种行为以积极、动态的具体行为为表征,“隐匿”则是行为过程和行为后果兼具,后两种却又强调行为主体,三类帮助行为之间几无规律可循。对此,行为导向下的类型化思路是较为稳妥、务实的做法,应当合并“经营场所”和“网络商品交易平台”的提供,改为提供“商业经营”。

其次,类型重复繁冗,未经必要的吸收和归纳,不利于法律解释和司法进步。类型的增设必须以体系保障为前提,否则法律条文便会沦为一份毫无章法的行为清单,现行规定是存在这一问题的。以非法印制标识行为为例:在《商标法》第57条第4项业已规范的情况下,《商标法实施条例》再将“印制”作为帮助行为的一种形式,如此在处理印制带有他人商标的各类材料(如商品包装和宣传册等)的案件时,会导致无谓的法规竞合。<sup>[29]</sup>又如中介主体的专门规定,一如前述,这和仓储、运输等动态表征的其他行为类型缺乏规律和逻辑。作为中介性、专业性的特殊主体,市场管理者和网络空间管理者已经配有一套针对性的注意义务判断标准,这让《商标法实施条例》的强调稍显累赘。再如个别行为类型的非必要规定——以协助邮寄方式帮助他人实施侵权的案件,在多年来的司法实践中几无一例。倘若既没有足够数量的实际案例,又不存在对商标权人利益的规模性损害,其相对应的行为类型立法将难免虚浮之嫌,建议在后续修订中予以精简。

再次,是扩张解释帮助行为类型的潜在司法风险。在“埃克森美孚案”中,“北农网”

[27] 参见湖南省高级人民法院(2009)湘高法民三初字第1号民事判决书。

[28] Thomas Holland, *Essays upon the Form of the Law*, Kessinger Publishing, 1870, p. 20.

[29] 参见《商标印制管理办法》第7、13条;广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民终30037号民事判决书。

网站经营者在其平台上对被控侵权产品进行了推销和介绍,严格来说,这种网络宣传行为不受《商标法实施条例》第 75 条规制。作为应对,北京高院认为该条之“等”“应是等外等,提供便利条件的具体行为方式不限于提供仓储等方式,提供宣传网站的行为与上述法律法规规定中提供经营场所、网络交易平台等行为的性质并无二致,属于为侵犯他人商标专用权提供便利条件的行为”。<sup>[30]</sup> 法院对“等”所作之文章,既是扩张解释,也是类比解释,可以合并理解为一种同质性的解释。<sup>[31]</sup> 这一方面塑造了商标帮助侵权规则的适用弹性,但也带来了规则滥用的潜在风险。在复杂的现实世界中,法律未予涵盖的帮助行为方式多有之,协助采购、<sup>[32]</sup> 广告宣传<sup>[33]</sup> 乃至代理出口报关<sup>[34]</sup> 者,不一而足。为规避上述风险,司法机关在扩张解释帮助行为时应当着重考量个案行为的社会普遍性、商业性以及与直接侵权行为的关联性,仅在三者齐备的情况下对该行为予以个案认定,由此保证商标帮助侵权行为的“法定主义”,免除“同质性解释失灵”之虞。

### 3. 非法印制标识行为的独立价值

《商标法》第 57 条第 4 项的目的在于规制擅自印制他人商标以及后续的销售行为,一如前述,其标志着我国商标间接侵权立法的开端。不过,非法印制标识行为和同条第 6 项的帮助侵权行为之间属于何种关系,立法上又能否更加妥善地加以安排,还存在不小的疑问。

一种观点认为,在 2013 年修法增设了帮助侵权条款之后,将非法印制标识行为“单独列为侵权行为已无必要”,<sup>[35]</sup> 确有合理之处。非法印制标识行为不仅属于一般意义上的商标间接侵权,事实上,其仅限于为市场混淆的实际发生推波助澜、制造危险。既如此,将其视为帮助侵权的一种突出情形,并无不妥。实践中的非法印制标识行为经常发生在加工承揽领域,例如贴牌加工产业,但在为数不多的论及间接侵权认定的司法裁判中,尚没有引用第 57 条第 4 项的迹象,<sup>[36]</sup> 而是借帮助侵权条款予以涵摄。

学理层面的非法印制标识行为没有跳脱出帮助侵权的范畴,但并不意味着其丧失了独立存在的价值,因为这本质上已经超越了教义之辨,而是上升为一个立法技术和法治目标的命题。随着商标法律制度的完善,“商标间接侵权专条”终归会在未来的修法中成为现实。在专条中笼统地描述和规范间接侵权行为,这种做法无疑有些潦草和懈怠,也会让专条沦为间接侵权的一般条款。真正赋予专条以司法意义的,应是更具操作性和针对性的类型化规则,对此,非法印制标识条款便起到了很好的示范作用。总的来说,学术和立法方面的思考应当避免抹杀构筑商标间接侵权规则体系的可能性,转而明确非法印制标

[30] 参见北京市高级人民法院(2016)京民终 544 号民事判决书。

[31] 参见李军:《兜底条款中同质性解释规则的适用困境与目的解释之补足》,《环球法律评论》2019 年第 4 期,第 117 页。

[32] 参见新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院(2021)新 23 知民初 15 号民事判决书。

[33] 参见北京知识产权法院(2020)京 73 民终 2600 号民事判决书。

[34] 参见广州知识产权法院(2021)粤 73 民终 4482 号民事判决书。

[35] 王迁著:《知识产权法教程》(第 7 版),中国人民大学出版社 2021 年版,第 633 页。

[36] 参见广州知识产权法院(2017)粤 73 民终 1373 号民事判决书、山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第 81 号民事判决书。



识行为和帮助侵权行为之间的分总关系,为将来“列举+兜底”式的安排做好准备。

## (二) 主观要件的原则与例外

### 1. 直接故意标准及其证明

主观要件的构成标准及其判别,是商标乃至整个知识产权间接责任的经典命题。目前的多数间接侵权规定仍以主观故意为标准,早期的学术研究也持相似的立场。<sup>[37]</sup>不同于专利帮助侵权,商标帮助侵权本身不受物品要件的约束,因此必须在主观要件构成问题上加以限制,这即意味着,主观故意标准是商标间接侵权的“底线”。间接侵权人的主观故意,集中反映在对于直接侵权的行为或者意图的知晓状态,然而“知道”究竟是仅限于“明知”,还是也可能涵盖“应知”“推定明知”“有理由明知”等认知状态,此中的不同立场乃是理论分歧的根源。

《商标法》第三次修订过程中,曾有多份修改意见主张将间接行为下的“主观故意”改为“主观过错”,<sup>[38]</sup>亦即纳入过失侵权的情形,此不足取。由于“过失”对应了间接行为人对侵权事实“应知而不知”的情形,因此首先须将“应知”排除出主观要件的认定标准,不少司法判决对此存在基本的认识错误。<sup>[39]</sup>另一方面,“故意”抑或“明知”包含了复杂多变的理论蕴意——“故意”可以包括直接故意、间接故意甚至重大过失,“明知”则可能分为“实际明知”和“推定明知”。仅仅奠定主观故意标准仍然是不充分的,层层细化和递进的概念尽管有着不容否认的意义,但是本文认为,间接侵权语境下的主观故意应当得到更为简明的处理。

间接故意和重大过失在理论上分属故意和过失的范畴,但在现实案例中的表现形式十分接近,正如法谚所云:“重大过失等同于故意”,<sup>[40]</sup>尽管这更多是基于一种道德可责难性而产生的观点,但是二者的界分明显给美国商标间接侵权司法造成了长期的负担,Inwood 案和 Hard Rock Cafe 案<sup>[41]</sup>等经典案例充分佐证了这一困境。务实的美国司法后来试图专注于裁判思路的构建,最终却在 Fonovisa、<sup>[42]</sup>Tiffany<sup>[43]</sup>等案中陆续采纳了“故意忽视”和“蓄意无视”等繁琐、徒劳甚至无理的判定标准。从这一点来说,美国著作权间接侵权未能给其专利或者商标制度带来足够积极的引领作用。<sup>[44]</sup>间接故意和重大过失标准所造成的司法混乱,远远超出其扩张“故意”内涵所得到的额外法治效果,因此应当

[37] 参见王迁、王凌红著:《知识产权间接侵权研究》,中国人民大学出版社 2008 年版,第 104-122 页。

[38] 参见 2013 年国家知识产权局、全国人大常委会法制工作委员会陆续公布的《地方和中央有关部门对商标法修正案草案的意见(二)》《法院系统的同志和一些商标代理组织对商标法修正草案的意见》《中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会及部分外商投资企业对外商投资企业商标法修正案草案的意见》《商标法修正草案上海、浙江调研情况简报(一)》。

[39] 参见王国柱:《从“故意”到“过错”:商标间接侵权规制条款的重塑》,《东北大学学报(社会科学版)》2021 年第 2 期,第 84-85 页。

[40] 参见黄风著:《罗马私法导论》,中国政法大学出版社 2003 年版,第 342 页。

[41] See Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992).

[42] See Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996).

[43] See Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463 (S. D. N. Y. 2008).

[44] 美国专利间接侵权司法继承和发展了著作权制度的过错证明标准,参见蔡元臻、何星星:《美国专利间接侵权主观要件评析》,《知识产权》2017 年第 9 期,第 92-95 页。

予以排除,仅以“直接故意”构成故意的全部内容。

至于“推定明知”,其并非主观认知状态,也不是归责原则,应是接近于一种“直接故意”的证明路径。“推定明知”规则的实践要旨,仍在于简化举证和裁判,因此必须重视“推定”的具体方式。对此,完善知识产权警告制度是一种切实可行的构想。无论是一般的侵权警告函或者网络环境中的删除通知,都是具有广泛实践基础的知识产权警告手段,其不仅具备固定侵权情节、破除善意侵权等功能,<sup>[45]</sup>也不会过分加重权利人的自我保护成本,更足以迅速推定明知,“物化”主观故意。<sup>[46]</sup>依据侵权警告推定故意的做法已经获得司法实践的普遍适用,<sup>[47]</sup>亟待在各单行法中进一步确立。

## 2. 适用主观过错的例外情形

商标间接侵权行为的主观要件以直接故意标准为原则,蕴含了一种间接侵权的制度谦抑。但是随着间接侵权行为及其主体的多样化,尤其是针对规模性、重复性、恶意性更高的商标侵权现象,应当赋予主观要件认定以必要的弹性,从而保障间接侵权的制度供给。

这无疑先将主观过错的适用对象指向了空间管理者,或者更具体地说,负责管理侵权密集空间的中介主体。不同于一般的帮助侵权主体,分管实体空间的管理者(经营场所提供者)<sup>[48]</sup>和负责数字空间的管理者(网络服务提供者)自始便应当对空间之内的行为及其合法性担负注意义务。该义务背后有着多元化的理论支撑,例如知识产权法学研究中常见的利益共享说和善良家父说。<sup>[49]</sup>法社会学研究和公益性立法观念<sup>[50]</sup>兴起后,以往强调居间性的中介主体被赋予了维护公共利益和规制群体行为的准法治功能。正是在这样的公共责任设定下,中介主体的注意义务不断增加,甚至曾有研究主张将替代责任回归并且强化其适用,对从侵权行为中直接获益的经营场所管理者,课以某种意义上的严格责任。<sup>[51]</sup>

公共责任要求空间管理者面对更为严厉的主观要件认定,而注意义务的存在也必然意味着引入过失标准。该标准的法定化并不困难,我国已有多部法律文件明确了网络服务提供者和经营场所提供者的过错责任,不仅都使用了“应知”的表述,《商标侵权判断标准》第 30 条也同时规定了各类空间管理者的注意义务和过错认定方法,司法实践亦保持高度同步。<sup>[52]</sup>难点仍在于过失的具体判定,也就是由“客观行为”到“主观认知”的主客

[45] 参见邓玲:《知识产权侵权警告的功能及规则构建》,《人民司法(应用)》2019 年第 31 期,第 96 页。

[46] 参见谢晓尧:《“倾听权利的声音”:知识产权侵权警告的制度机理》,《知识产权》2017 年第 12 期,第 75 页。

[47] 参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2021)辽 01 民终 4386 号民事判决书;湖北省高级人民法院(2020)鄂知民终 536 号民事判决书。

[48] 参照《商标法实施条例》第 75 条的规定,此处使用了“经营场所管理者”的表述。但事实上其只是实体空间管理者的一种,对此国家知识产权局《商标侵权判断标准》和浙江省高级人民法院《关于市场开办者知识产权侵权责任的纪要》有更为详致的区分。

[49] 参见李陶:《体育赛事举办者转播权的私法保护》,《清华法学》2020 年第 5 期,第 137-145 页。

[50] 例如风险社会观念下的预防性刑事立法,参见劳东燕:《风险社会与功能主义的刑法立法观》,《法学评论》2017 年第 6 期。

[51] See Barbara Kolsun & Jonathan Bayer, Indirect Infringement and Counterfeiting: Remedies Available against Those Who Knowingly Rent to Counterfeiters, 16 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 383, 418 (1998).

[52] 参见江苏省高级人民法院(2013)苏知民终字第 0059、0082 号民事判决书。

观相结合判断,这在网络中介主体帮助侵权的司法实践中体现得最为明显。遵循空间管理者的规制思路,主观过错也适用于其他负有高度注意义务的特殊主体,例如商标印制主体。尽管《商标法》第57条第4项的非法印制标识行为属于帮助侵权,但在主观要件构成方面可以视为例外,适用过错标准。鉴于这一特殊性,更不应当将非法印制标识款项简单并入第57条第6项。

空间管理者和商标印制者的例外规定,对未来商标帮助侵权主观要件的体系化有着重要的启示,亦即将注意义务要素和市场关联要素作为适用主观过错标准的标尺。前者契合了商标制度日益明显的公共利益倾向,后者则体现了帮助行为提供“实质性便利”的应有之义。

### (三) 直接侵权行为的准要件地位

#### 1. 直接侵权要件的立法和司法现状

我国目前的商标间接侵权司法整体上仍然坚持以直接侵权为要件。在笔者搜集阅读的数百件案例判决中,裁判说理普遍怠于提及该要件存在与否的问题,这是因为缺乏论证的动因,主要基于三点理由:一是案件情节,绝大多数的商标间接侵权案件属于实体市场管理者包庇、放纵门店侵权的行为,此类案件中的直接侵权通常早已实际发生。鉴于市场管理者的中介地位及其较高的注意义务,司法上也不便单独追究其责任。<sup>[53]</sup>二是司法立场,早期美国司法观念和判例普遍承认存在直接侵权的必要性,<sup>[54]</sup>我国受其影响之余,再结合间接侵权制度自身的严厉性,仍倾向于采取相对审慎的司法态度。三是现行法之规定,尽管《商标法》第57条未对直接侵权要件做到绝对意义上的明确,但是将“帮助他人实施侵犯商标专用权行为”加以逻辑解释和系统解释,实在难以得出“间接侵权独立化”的结论。

商标本土司法未能给间接侵权独立化提供足够的话语空间,所幸的是,实用主义引导下的商标立法为其争取到了不小的讨论余地,这是《商标法》第57条第4项的非法印制标识条款的重大意义。将这一行为视为直接侵权加以规制的做法,尽管最初未曾考量间接侵权问题,却无心插柳地摆脱了直接侵权要件的桎梏。毕竟,一些司法实践已经在明确该行为间接侵权属性的基础上,又探讨其直接构成侵权的可能性。<sup>[55]</sup>

#### 2. 间接侵权与共同侵权的分立

我国商标司法对于间接侵权的行为定性和责任归类,展现出一种略显吊诡的局面——间接侵权的本质属性、直接侵权的立法模式、共同侵权的责任类型,结合造成了理论和实践观念的分裂。共同侵权裹挟下的间接侵权决然无法获得独立,这是侵权法实体规则的教义学研究结论。<sup>[56]</sup>事实上,程序法视角下的间接侵权人诉讼地位也有着不容忽视的特殊性,这是两种制度应予分立的另一个重要原因。

[53] 参见上海知识产权法院(2017)沪73民终23号民事判决书。

[54] See John Cross, *Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement*, 80 *Iowa Law Review* 101, 103 (1994).

[55] 参见浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙01民终3837号民事判决书。

[56] 参见蔡元臻:《专利间接侵权制度专门化研究》,《中外法学》2021年第5期,第1230-1233页。

共同侵权人因承担连带责任而属于必要的共同诉讼人,作为共同被告参加诉讼。共同共有关系和连带关系是必要共同诉讼的实体基础。<sup>[57]</sup> 共同诉讼制度的价值在于实现司法裁判的统一性和一致性,同时追求诉讼经济和效率,从而避免重复诉讼,<sup>[58]</sup>但是这一逻辑无法适用于间接侵权。理论上,商标间接侵权案件的判决结果存在四种可能:直接侵权和间接侵权同时构成、直接侵权构成而间接侵权不构成、直接侵权不构成而间接侵权构成以及两者都不构成。裁判结论的多样性使得必要共同诉讼所追求的“合一确定”效果不再绝对,必要共同诉讼的适用基础也因此存在疑问。

权利人想要准确定位和起诉直接侵权人并非易事,后者也很可能不具有足够的赔付能力。此时单独以间接侵权人为被告并追究责任的做法更具合理性和公平性,但又如何厘清其中的学理逻辑呢?一种解决方案是确认诉讼选择权,由被侵权人决定让部分连带责任人负担全部责任;又或者可以重构必要共同诉讼制度,将共同侵权诉讼纳入类似必要共同诉讼,或者至少是非固有的必要共同诉讼。总体上,两种路径都是意图借助类似必要共同诉讼制度的引入,“缓解因为固有的必要共同诉讼要求所有的共同诉讼人必须一并起诉或应诉所带来的紧张关系”。<sup>[59]</sup>

当前的间接侵权之诉委身于共同侵权诉讼体系,成为必要共同诉讼的一个类型。这要求法院必须追加必要共同诉讼人,对于遏制商标间接侵权行为是不利的。一般民事诉讼规则和诉讼选择权之间的冲突,在商标间接侵权的语境中显露无遗,适用固有必要共同诉讼的间接侵权案件也仍然无法得到妥善和及时的解决。这些困境都反映出了间接侵权与共同侵权制度之间的不兼容性。在直接侵权行为尚未实际发生的一些情形下,间接侵权责任是可以单独被追究的,这在各个知识产权间接侵权的中外司法活动中,都获得了不同程度的接纳。<sup>[60]</sup> 考虑到盖然性要素的检验,可以将直接侵权要件降格为一种“准要件”。这一地位的降格标示着直接侵权行为基本退出间接侵权的构成要件体系,进而说明间接侵权能够逐步与共同侵权分离;也只有如此,间接侵权制度才能争取属于自身的一片天地,这既是理论自足的前提,也是为后续的制度发展铺平道路。

### 三 商标间接侵权的法律责任——以惩罚性赔偿为中心

现阶段商标间接侵权的法律问题,主要涵盖了三个维度的研究,即行为构成、侵权责任和立法模式。新技术环境下的商标间接侵权也具备相当的研究价值,但囿于缺乏体系和技术背景的特殊性,更适合专门论证,而不属于本文的研究范畴。商标间接侵权法律责任的核心命题是损害赔偿,基本上不存在“泛论”抑或是整合研究的空间。这主要是因

[57] 参见张卫平著:《民事诉讼法》(第5版),法律出版社2019年版,第150页。

[58] 参见张永泉:《必要共同诉讼类型化及其理论基础》,《中国法学》2014年第1期,第215页。

[59] 宋朝武主编:《民事诉讼法学》(第6版),中国政法大学出版社2021年版,第111页。

[60] 参见重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第230号民事判决书;see *The Standard Oil Company, Appellant, v. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., Ltd., Appellee*, 754 F.2d 345 (Fed. Cir. 1985); see also Roger E. Schechter & John R. Thomas, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, West Academic Publishing, 2003, pp. 471-472.

为,在行为认定、诉讼地位、责任承担“独立化”的基础上,一般性的损害赔偿已经没有必要,应当转向间接侵权行为的惩罚性赔偿适用研究。循此,本章将针对商标间接侵权的惩罚性赔偿适用进行论述,事实上,这一思考可能对整个知识产权间接侵权制度的发展有所裨益。

### (一) 间接侵权适用惩罚性赔偿责任的可行性分析

自2013年《商标法》正式将惩罚性赔偿的观念引入知识产权领域至今,“知识产权惩罚性赔偿”的制度演进和司法普及最为强势、迅速。今天的知识产权惩罚性赔偿本土实践仍然伴随着一些争议。一方面,个别域外法的态度仍然显得审慎和抵触;<sup>[61]</sup>另一方面,我国知识产权新政在整体强化惩罚性赔偿制度的同时,也导致了不甚合理的判赔竞逐现象。<sup>[62]</sup>但是从总体形势来看,未来惩罚性赔偿扩张并全面适用于间接侵权行为确实有一定可能性,因此亟待合理性基础上的理论补强。本文认为,商标间接侵权规则不仅可以进一步强化商标法治效果,其治理思路也契合了惩罚性赔偿的报复功能、阻吓功能和鼓励私人执法功能。在此基础上,应从规则适用条件的层面进行可行性的论证。

间接侵权适用惩罚性赔偿有着明确的发动要件和基本的规范基础。我国知识产权惩罚性赔偿的适用以侵权行为的主观故意和情节严重为前提条件,但在侵权行为样态和损害结果等方面并未加以限定,如此便为其扩张适用提供了空间。也就是说,没有理由因为侵权行为的间接性,而将其排除在惩罚性赔偿的适用范围之外。<sup>[63]</sup>需要特别说明的是,《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》虽然是知识产权惩罚性赔偿适用的重要文件,但其一来并未明确区分直接侵权和间接侵权,二来未针对间接侵权作出立场性的规定。申言之,该文件既没有排除间接侵权适用惩罚性赔偿的可能性,也没有对这一做法作出任何指引,还需放眼于后续更具针对性的司法文件。

实践中的间接侵权行为具有多种多样的表现方式,包涵了不同程度的主观恶性和情节恶性,这即意味着,间接侵权可以沿用两项要件,将之作为发动惩罚性赔偿的前提。目前已有大量的司法文件和学术研究对要件内涵进行了细化和阐释,<sup>[64]</sup>间接侵权惩罚性赔偿亦可“坐享其成”,在此基础上进一步构建更妥适的考量要素体系。原则上,适用惩罚性赔偿的间接侵权行为应当具备更明显的侵权故意和更严重的侵权情节,在直接侵权尚未发生的情形中,其发生的高盖然性应当是衡量侵权情节严重性的核心要素。

现行司法文件对于间接侵权适用惩罚性赔偿的规定尽管尚不普遍,但是已然表达出一些较为积极的态度。《上海市高级人民法院关于知识产权侵权纠纷中适用法定赔偿方法确定赔偿数额的若干问题的意见(试行)》第9条将间接侵权作为一种侵权行为方式用

[61] 大陆法国家对于惩罚性赔偿制度的态度并非完全排斥,理论和实务界中都有较为鲜明的赞成和反对观点,总体上应是模棱两可。参见[德]格哈德·瓦格纳著:《损害赔偿法的未来——商业化、惩罚性赔偿、集体性损害》,王程芳译,中国法制出版社2012年版,第112-124页。

[62] 参见冯术杰、夏晔:《警惕惩罚性赔偿在知识产权法领域的泛用》,《知识产权》2018年第2期,第42页。地方政策也有类似的趋势,参见《上海市浦东新区建立高水平知识产权保护制度若干规定》第10条。

[63] 参见朱丹著:《知识产权惩罚性赔偿制度研究》,法律出版社2016年版,第234页。

[64] 参见朱冬:《〈民法典〉第1185条(知识产权侵权惩罚性赔偿)评注》,《知识产权》2022年第9期,第115-122页;《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》第二部分。

以裁量法定赔偿数额,虽与惩罚性赔偿没有直接联系,但其思路可供借鉴。法定赔偿制度本身亦具有一定程度的惩罚性,可见该《意见》本质上不排斥对间接侵权行为予以加重赔偿的做法。在《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》第四部分中,对平台间接侵权的惩罚性赔偿责任作了细致的规定,其中第 4.1 条规定“权利人请求对网络服务提供者适用惩罚性赔偿的,一般予以支持”。无论责任承担方式为何,其不仅针对平台适用惩罚性赔偿规则作出指引,亦为后续覆盖其他间接侵权主体夯实了基础。

## (二) 单独适用惩罚性赔偿的困境与破解

在国内外为数不多的判令间接侵权行为人承担惩罚性赔偿责任的案件中,几乎都以间接侵权人和直接侵权人连带赔偿作为责任的承担方式。<sup>[65]</sup> 这背后既有“直接侵权已实际发生”的案情因素,也可能包含“共同侵权导致连带责任”的规则因素,更涉及到“将侵权性质恶劣的所有行为人一罚俱罚”的传统法则。相较之下,更为复杂的命题是间接侵权对惩罚性赔偿的单独适用,这至少牵涉两种情形:

其一是直接侵权行为实际发生时,判令直接行为人承担一般损害赔偿责任,而对间接侵权适用惩罚性赔偿。通常情况下的间接侵权在道德可责性、非法逐利性、预防必要性和社会危害性等方面皆与直接侵权存在差距,如果由此对间接侵权作以绝对化的定性,那么专门惩罚间接侵权的做法确有本末倒置之嫌。但问题在于,无论是发动惩罚性赔偿的主客观要件,抑或跳脱于司法之外的道德准则、社会后果等外部因素,都不能完全基于行为的直接或间接属性而作出武断的评价。在美国 Salem 商标案中,被告故意将 50 万加仑的杂牌汽油充作 Getty 品牌汽油,提供给位于纽约市的两家加油站进行销售,导致后者构成商标直接侵权。联邦第二巡回上诉法院将这一间接行为视作“恶劣、恣意、故意欺诈的极端败德之举”,因此唯独对其判令惩罚性赔偿。<sup>[66]</sup> 这是主观恶意上的差异导致间接侵权在道德非难性上反超直接侵权的经典案例,而非侵权行为的某种样态所致。美国《侵权法第二次重述》第 908 条评注认为,适用惩罚性赔偿的核心考量要素只能是侵害行为的主观意图。<sup>[67]</sup> 尽管与我国的做法不尽一致,但是其舍弃行为属性要素的立场是正确且值得借鉴的。

其二,是直接侵权尚未发生时,对仅存的间接侵权行为判令惩罚性赔偿。这一思路必然会面临来自传统侵权法理论的拷问,在其看来,缺少直接侵权不仅将损害结果降格为“损害之虞”,也影响间接侵权和损害之间因果关系的辨明。不过,损害结果要件在间接侵权的语境中被大大地弱化了。司法中时有发生间接侵权独立化案件,和个别国家立法所表明的价值立场,都不同程度地扬弃了这一要件。非传统的间接侵权要件体系的启示,在于说明理论本身并非难以跨越的鸿沟,间接侵权行为既可以独立存在,也可以单独适用惩罚性赔偿,此二者完全脱离于直接侵权而结合,亦是顺理成章。

[65] 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民终 1316 号民事判决书;最高人民法院(2022)最高法知民终 783、789 号民事判决书;Louis Vuitton Malletier S. A. v. Yang, 2007 FC 1179。

[66] See Getty Petroleum Corp. v. Island Transp. Corp., 878 F. 2d 650 (2d Cir. 1989)。

[67] Restatement (Second) of Torts § 908, American Law Institute, 2013。

间接侵权单独适用惩罚性赔偿的司法困境在于损害赔偿金额的计算,尤指惩罚性赔偿的基数。美国著作权司法曾经作此尝试,但囿于直接侵害的缺失,难以在间接侵权行为和权利人主张的所谓“经济损失”之间建立因果关系,不少案件最终以驳回起诉收场。<sup>[68]</sup>但一如前述,损害结果及其有关的因果关系要件在间接侵权惩罚性赔偿的独立适用中并不具有重要地位,这一新的观念不仅决定了惩罚性赔偿的发动,也关乎赔偿基数的计算。

间接侵权独立化意味着“违法所得”和“实际损失”的计算极为困难,因此可将合理倍数的许可使用费作为惩罚性赔偿的基数,继而引申出默示许可问题。我国商标立法尚无默示许可方面的明确规定,司法实践则是进行着缓慢而稳健的探索。<sup>[69]</sup>知识产权默示许可制度的要旨,是在权利人缺乏明确意思表示时推定其具有授权许可的意图,进而从外部认定双方许可合同关系成立。默示许可可以在直接侵权和间接侵权诉讼中作为一种抗辩规则得到主张,其中间接侵权抗辩在美国专利司法中的运用更为常见。

我国商标制度引入该项间接侵权抗辩的必要性尚待进一步的论证,但是就间接侵权与默示许可之间暗含的转换关系而言,其意义在于计算间接侵权惩罚性赔偿的基数过程中,司法上可以拟制默示许可关系,并在此基础上估算许可费用。必须澄清的是,合理许可费用和默示许可之间存在本质的不同,前者基于假设许可(hypothetical license)来计算损害赔偿金额,以侵权成立为前提,后者通过默认许可(implied license)从而抗辩侵权,以否定侵权为目的。因此,借助默示许可的思路来估算合理许可费用,并非是将二者进行一种制度性的糅合,其意义仅限于价值评估本身。

默示许可费用的裁定方法无需刻意区别于一般许可费用,而是仍应遵循市场价值分析的理论 and 规则,结合许可使用状况、权利存续期间、市场份额等要素予以综合研算。<sup>[70]</sup>但是,由间接侵权转化产生的默示许可费用在具体计算时仍有其特殊性,由于间接行为仅能间接作用于市场,因此在计算侵权人预期利益、定义次级市场、虚拟交易价格时,都需要加以适当的调整。当然,在上述各项计算方式尽皆失灵的特殊情况下,通过适用并加重法定赔偿的方式惩罚间接侵权者的做法,更为我国司法所熟悉,故而也具备可行性。

### (三) 间接侵权惩罚性赔偿的基本原则

法律制度在具备严厉性的同时也必须伴随着审慎和谦抑,这是法治逻辑在知识产权惩罚性赔偿语境下的理性表达。笔者在前文构建商标间接侵权立法体系和主张惩罚性赔偿适用的过程中所论证的,包括主观要件构成的直接故意标准、发动惩罚性赔偿的主客观要件认定标准、默示许可费用的计算方式调整等,皆是为了在强化商标间接侵权制度的同时,兼顾制度的合理性。司法机关在对间接侵权独立适用惩罚性赔偿时,还应当特别秉持以下两项基本原则。

第一,避免全面赔偿原则。民事侵权赔偿以填平权利人所受之全部损害为根本原则,这在商标间接侵权司法中也不例外。全面赔偿原则无论在观念和适用层面都居于上位,

[68] See *On Davis v. The Gap, Inc.*, 246 F. 3d 152 (2d Cir. 2001); *Polar Bear Productions, Inc. v. Timex Corp.*, 384 F. 3d 700 (9th Cir. 2004).

[69] 例如,参见上海市高级人民法院(2007)沪高民三(知)终字第4号民事判决书。

[70] 参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法》,《法学评论》2018年第1期,第73-74页。

但并不具备绝对性和排他性。一些特殊情形下的损害赔偿有可能突破或者限制全面赔偿,前者以惩罚性赔偿所谋求的加重赔偿为范例,后者则在过失相抵等侵权法规则中多有体现。全面赔偿原则由此具备了有限性、相对性的特点。

避免全面赔偿在商标间接侵权案件中的适用,主要针对存在直接侵权人和直接损害结果,但囿于控制维权成本等原因,权利人仅主张追究间接侵权责任的情形。在国际保护知识产权协会(Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI)2017年“损害赔偿量化问题”调查研究中,多国分会均对间接侵权和直接侵权的损害赔偿数额计算方式缺乏区别意识。<sup>[71]</sup>其后果是显而易见的,正如欧洲学者所解读,权利人因而有权主张间接侵权人弥补所有损失,<sup>[72]</sup>我国应当避免这种偏差。间接侵权案件中的损害结果是由间接侵权和直接侵权行为客观结合造成,因此间接侵权人仅对部分损害承担责任。倘若要求其单独承担全面赔偿责任,本身就已经带有惩罚的意味。要是在此基础上再适用惩罚性赔偿,必然过犹不及。惩罚间接侵权行为的目的是,必须交由惩罚性赔偿或者个别情形下的法定赔偿完成,而非对一般赔偿的范围予以不合理的扩张。

第二,有限重复惩罚原则。我国商标司法实践中,同一违法行为同时构成民事侵权和刑事犯罪,继而先后被处以行政罚款、损害赔偿和罚金的案件不在少数;<sup>[73]</sup>而同一协助违法行为同时构成帮助侵权和从犯的案件也时有发生。<sup>[74]</sup>理论上,如果商标间接侵权情节足够恶劣,行为人将面临行政罚款、惩罚性赔偿和罚金的三重惩戒。“一事多罚”的合理性问题在学界仍然伴有较大的争议,尤其就惩罚性赔偿的本质属性而言,视其为“严格化的行政罚款”者有之,<sup>[75]</sup>等同于“准刑罚”者有之,<sup>[76]</sup>强调其私法属性而主张独立者亦有之。<sup>[77]</sup>相较之下,司法和立法则采取了更为折中的做法,在保留一事多罚的同时允许酌情减免。<sup>[78]</sup>

囿于惩罚性赔偿的基数和倍数存在计算上的困难,上述多重惩戒类案件尚不普遍,但是随着法院愈发积极地谋求适用惩罚性赔偿,我们终究需要解决不同惩戒模式的共存问题。笔者反对片面地刻画惩罚性赔偿的公法、私法抑或经济属性,这不仅抹杀了惩罚性赔偿本身具有的多元性质,也会因为过于恪守理论边界而忽略知识产权制度基本目标的实现。更务实地看,多重惩戒手段的并行与否,不但要考虑求偿主体和收缴主体的身份,还要重点审查惩戒对象的具体类型。就间接侵权而言,鉴于其非主导性和弱市场性,应当对

[71] 个别国家对此深信不疑,例如瑞典, see AIPPI, Summary Report, 2017 Study Question on Quantification of Monetary Relief (10 May 2017), [https://static1.squarespace.com/static/5bd185694d546e247ed8971c/t/5bd971328985831ed03ee5ab/1540976946981/Q2017\\_SE\\_Study\\_Question\\_Quantification\\_of\\_monetary\\_relief\\_2017-05-10.pdf](https://static1.squarespace.com/static/5bd185694d546e247ed8971c/t/5bd971328985831ed03ee5ab/1540976946981/Q2017_SE_Study_Question_Quantification_of_monetary_relief_2017-05-10.pdf), 最近访问时间[2023-04-18]。

[72] See Yaniv Benhamou, Calculating Copyright Damages at the Digital Age, ALAI (2019), <https://www.digitallaw-center.ch/en/publications>, 最近访问时间[2023-04-18]。

[73] 例如,参见江苏省高级人民法院(2016)苏民终135号民事判决书。

[74] 例如,参见安徽省亳州市中级人民法院(2019)皖16民初4号民事判决书。

[75] 参见吕宜伦:《商标侵权类行政罚款与惩罚性赔偿的衔接路径》,《电子知识产权》2022年第4期,第86页。

[76] 参见吕英杰:《惩罚性赔偿与刑事责任的竞合、冲突与解决》,《中外法学》2022年第5期,第1302-1303页。

[77] 参见[日]田中英夫、竹内昭夫著:《私人在法实现中的作用》,李蔽译,法律出版社2006年版,第158-159页。

[78] 参见《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第6条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第21条、辽宁省高级人民法院(2020)辽民终952号民事判决书。



多重惩戒的适用予以适当缓和。在典型案例“阿迪达斯鞋帮造假案”中,法院以商标侵权产品不能直接用于消费领域为由,酌情扣减损害赔偿数额,<sup>[79]</sup>便是市场本位思维的一种体现。按轻罚在重罚中折抵的原则对罚款金额作出减免,是缓和多重惩戒的主流思路。在此基础上,结合《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第6条赋予法院的自由裁量权,建议在间接侵权案件中打破过往判例所形成的“两倍之下限”的惯例,<sup>[80]</sup>并且探索适用“接近一倍”的宣示性惩罚的可能性。

## 结 语

我国商标间接侵权在立法时间上早于著作权和专利制度,但其学理逻辑和体系构筑长期处于较为匮乏的状态。无论是否受到美国商标实用主义立法观念的影响,当下规制商标间接侵权虽有条款可依,但难称“规则”,更遑论“制度”。在正式形成制度以前,至少应予以完成三项工作:其一,增设商标间接侵权专门条款,以勾勒商标间接侵权的内涵和外延作为切入,解构现行《商标法》第57条,将间接侵权和直接侵权予以明确的学理区分和规则剥离;其二,构建商标间接侵权行为体系,梳理和凝练行为样态,在类型化的同时明晰行为的边界及其典型性;其三,完善商标间接侵权司法的判定和规制,前者要求赋予专门的构成要件体系,后者则指向侵权责任,以适用惩罚性赔偿的方法论为核心命题。

在论析和解决上述问题的过程中,笔者反复申明了“间接侵权独立化”的立场,从商标间接侵权专条,到摒弃共同侵权理论,直至惩罚性赔偿的单独适用,不外如是,这实为商标间接侵权的制度目标使然。至少就商标法而言,我国需要兼顾形式主义的体系性、司法效果的务实性以及保护力度的进取性。间接侵权独立是基于这些考量而必须作出的制度安排。相较于多番波折的专利间接侵权,商标间接侵权在实现更高立法和司法构想的道路上有着充分的探索空间,制度研究的意义根源正在于此。

商标间接侵权独立化研究本质上所探讨的,是知识产权规则如何在理论和实践中实现自给、自足、自立,但更引申出了整个知识产权制度的专门立法问题。我国三大知识产权单行制度中的间接侵权规则,均经由不同的路径而实现了一定程度上的独立地位,或凭借特殊的立法模式(著作权和商标间接侵权),或得益于弹性的司法裁量(专利间接侵权)。它们共同佐证了强化知识产权保护趋势下的一项重要内容,亦即间接侵权的独立化改革。认真对待商标间接侵权规则,进而实现知识产权间接侵权专门制度,最终完成知识产权法学理论体系,这是商标间接侵权所隐含的重大学术命题。

[本文为作者主持的2022年国家社会科学基金后期资助暨优秀博士论文项目“专利间接侵权制度研究”(20FFXB033)的阶段性研究成果。]

[79] 参见浙江省温州市中级人民法院(2020)浙03民终161号民事判决书。

[80] 参见广东省深圳市福田区人民法院课题组:《商标侵权惩罚性赔偿的制度构建》,《知识产权》2020年第5期,第53页。

## A Systematization of the Trademark Indirect Infringement Regime

[**Abstract**] China's trademark indirect infringement rule is not sufficient in theoretical logic and systematic construction to be viewed as a regime. Art. 57 of the current Trademark Law covers indirect infringement, yet its model is flawed in three aspects: firstly, it blurs the boundary between indirect and direct infringements, secondly, it obstructs the implementation of the trademark infringement system, and thirdly, it leads to the coercion of legislative reasoning by the pragmatism of law, thus deviating from the essence of trademark infringement theory. The constituent elements of trademark indirect infringement generally include indirect act, subjective intent, and direct infringement, the theoretical interpretation and judicial application of which would considerably impact the effectiveness of the rule of law. The satisfaction of the indirect act element should be determined by using the "supply of substantive convenience" as a strict criterion. The current categorization of contributory acts lacks a basic pattern, hence is overly repetitive and miscellaneous, and accompanied by the potential judicial risk of extensive interpretation of contributory infringement. The "unlawful printing of marks" clause, although its independent existence does not seem to have much significance, can set an important example for the drafting of the "trademark indirect infringement provision" in the future. In terms of the satisfaction of the subjectivity element, we should take the "intentional action criterion" as the bottom line of trademark indirect infringement and limit the concept of intention to "direct intention" only. The "subjective fault criterion" can be applied to cyberspace managers and trademark printers as an exception. For the satisfaction of the direct infringement element, the actual existence of direct infringement is no longer an absolute judicial rule and can be downgraded to a "quasi-element". Differentiating indirect infringement and joint tort is not only feasible but also gives independent legal significance to the indirect infringement regime. The essential question regarding trademark indirect infringement liability lies solely in damage compensation and should focus on the application of punitive damages. The imposition of punitive damage in such cases complies with the trademark regime's purpose, function and conditions for application and therefore is both reasonable and feasible. The judicial predicament of imposing punitive damage on indirect infringers only lies in the calculation of the actual amount of the damage, especially the base number. Making the "reasonable multiple of royalties" as the base number requires drawing experiences from the "implied license" rule. In case the base number is completely incalculable, indirect infringers can be alternatively punished by aggravated statutory damage. When imposing punitive damage on indirect infringers alone, judicial authorities should uphold the principle of "avoiding comprehensive compensation" and the principle of "limited repetitive punishment", so as to balance the severity and prudence of the regime.

---

(责任编辑:余佳楠)