

## 论商标保护民刑之间的衔接

刘铁光

**内容提要:**商标保护民刑之间的脱节表现为不构成商标侵权的行为被认定为商标犯罪、民刑之间的责任“倒挂”以及刑法不规制的商标侵权被变相地纳入刑法规制,使非法制造注册商标标识罪成为一种“口袋罪”。这一现象的原因在于,在商标犯罪的认定中,或是忽略了是否存在商标侵权,或是认为任意类型的商标侵权均可成为商标犯罪的成立前提,或是忽略了所侵犯商标的实际使用状态。商标保护民刑之间衔接的基本准则应当是,商标犯罪的成立应以“双相同”商标侵权的存在为前提,商标犯罪的认定应贯彻商标法对囤积商标的治理精神。为此,应以商标侵权抗辩与商标使用为过滤规则,判定是否具有假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪成立前提的“双相同”商标侵权;排除未用于“双相同”商标侵权的行为成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪;涉囤积商标侵权的场合,应以权利人的实际损失作为构成犯罪的前提。

**关键词:**商标犯罪 商标侵权 民刑衔接 罪刑法定 商标侵权抗辩

刘铁光,苏州大学王健法学院教授。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称“法释[2004]19号”)为商标犯罪规定了情节严重的入罪门槛与情节特别严重的量刑标准。对于假冒注册商标罪,根据该解释第1条的规定,是以假冒注册商标的个数、非法经营数额与违法所得为标准予以认定;对于销售假冒注册商标商品罪,该解释第2条以销售金额为标准予以认定;对于非法制造、销售非法制造注册商标标识罪,该解释第3条以非法制造、销售非法制造注册商标标识的个数、标识的数量、经营数额与违法所得为标准予以认定。在构成商标侵权的前提下,以上因素确实可以成为情节严重的考虑因素或认定标准,但这些因素本身均不能决定是否构成商标侵权。因此,有关商标犯罪门槛规定的司法解释,忽略了被告的行为是否构成商标侵权这一前提。在此种司法解释的指引下,司法实践中法院在认定是否构成商标犯罪时,很少有裁判文书评价行为人的行为是否构成商标侵权。这导致不构成商标侵权的行为被认定为商标犯罪,造成商标保护民刑之间的严重脱节。本文尝试对此种脱节现象进行检视,分析其成因,并提出商

标保护民刑衔接的实现方式,以求教于方家。

## 一 商标保护民刑之间的脱节

### (一) 不构成商标侵权的行为被判定为商标犯罪

司法实践中存在将不构成商标侵权的行为认定为商标犯罪的案件。如在叶某某、吴某某非法制造注册商标标识罪一案中,二审法院在认定行为人是接受泰国客户的委托而印制雀巢商标标识的前提下,依然判定被告构成非法制造注册商标标识罪。<sup>[1]</sup>然而,如果该案行为人制造的注册商标标识全部销售给泰国的委托方,则其行为并不构成商标侵权。事实上,即便是在有实际贴附商标行为的涉外贴牌加工商标侵权纠纷中,大部分案件也被认定不构成商标侵权,其中包括最高人民法院裁判的两个再审案件。<sup>[2]</sup>既然如此,那么没有贴附行为的单纯制造注册商标标识销往外国的行为,显然更不应认定为商标侵权。如果单纯制造注册商标标识销往国外的行为应被认定为商标犯罪,那么包括最高人民法院再审裁判不构成商标侵权的涉外贴牌加工商标侵权纠纷案件,在达到商标犯罪门槛条件的前提下,也应被认定为非法制造注册商标标识罪。

再如在有关非法制造“五芳斋”注册商标标识罪的案件中,行为人在定制礼盒上印制了“五芳斋”的注册商标,将其购买的“五芳斋”散装正品粽子装入其中进行销售,法院认定构成非法制造注册商标标识罪。<sup>[3]</sup>本案中,散装的“五芳斋”正品粽子是商标权人投放市场的商品,行为人在这种情况下购买该种散装正品粽子重新包装销售的行为可能构成商标权用尽而不构成商标侵权。即便是自诩为知识产权提供强保护的美国与欧盟,也通过判决认为重新包装只有在影响商品质量、不符合商品初始状态、减损商品声誉以及未充分提供重新包装信息的条件下,才属于商标权用尽的例外,否则应认定构成商标权用尽而不成立商标侵权。<sup>[4]</sup>因此,只有在重新包装会损害商标权人的商品品质或贬损商标权人商誉时,才能认定不构成商标权用尽。实际上,本案中行为人基本上不可能以损害商品品质或贬损商标权人商誉的方式重新包装并销售“五芳斋”粽子,因为这样必然导致其必须以低于购买价的价格进行销售。因而,本案被告实施的行为是可以获得商标权用尽庇护而不构成商标侵权的行为,但法院认定该行为构成商标犯罪。再如在张某等人非法制造注册商标标识罪一案中,法院拒绝将行为人将商标用于包装正品“好时”巧克力的行为排除在犯罪之外,认为即便行为人是用于包装正品巧克力,未侵犯消费者权益,但仍然是对商标权的侵犯,具有社会危害性。<sup>[5]</sup>

上述两类案件表明,司法实践中已经产生一种将不构成商标侵权的行为判定为构成

[1] 参见广东省东莞市中级人民法院(2017)粤19刑终102号刑事判决书。

[2] 参见最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书、最高人民法院(2016)民再字第339号民事判决书。

[3] 参见余检、王艳颖:《经销商侵犯老字号商标获刑:真粽子穿着“假外衣”》,《杭州日报》2022年3月16日第A09版。

[4] 有关美国商标权用尽例外的阐述, see Mary LaFrance, *Understanding Trademark Law*, Carlina Academic Press, 2016, pp. 368-370; 有关欧盟商标用尽的阐述, see Annette Kur & Martin Senftleben, *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, 2017, pp. 445-452。

[5] 参见江苏省宜兴市人民法院(2019)苏0282刑初109号刑事判决书。

商标犯罪的荒诞现象,<sup>[6]</sup>导致商标保护民刑之间的严重脱节。该两类案件的裁判逻辑表明,只要有非法制造注册商标标识的行为,均可构成非法制造注册商标标识罪,无论行为人的行为是否构成商标侵权。比如行为人制造他人注册商标标识用于类似商品或跨类使用,在不具有混淆可能性、未被认定为驰名商标以及认定为驰名商标但未在个案中获得跨类保护的场合,均应认定不构成商标侵权。但由于行为人有制造注册商标标识的行为,均可以被认定非法制造注册商标标识罪,可能导致商标权人对其注册商标在所有商品类别上享有垄断权利,使原本不构成商标侵权而可以自由使用该商标的行为被刑法不合理禁止。

## (二) 商标保护民刑之间的责任“倒挂”

商标保护民刑之间的责任“倒挂”,主要包括两种现象:一种是商标侵权的帮助行为需要承担刑事责任,但商标侵权的实行行为却无需承担刑事责任。另一种是被商标法予以否定评价的商标依然可以获得刑法的积极保护。这也是商标保护民刑之间的严重脱节。

尽管《商标法》第 57 条第 4 项将未经许可单纯制造注册商标的行为规定为一种独立的侵权行为,但事实上其属于商标侵权的帮助行为(即提供给他人用于商标侵权)或预备行为(即行为人自己用于商标侵权),而《商标法》第 57 条规定的“双相同”商标侵权、“非双相同混淆”商标侵权以及反向假冒侵权与第 13 条第 2 款规定的注册驰名商标跨类使用侵权,则是直接侵权的实行行为。由于《刑法》未将“非双相同混淆”商标侵权、反向假冒侵权与注册驰名商标跨类使用侵权等直接侵权的实行行为纳入刑法规制范围,这些直接侵权的实行行为并不会构成商标犯罪。在司法实践中,不考虑制造注册商标标识所产生的后果,一概将其纳入非法制造注册商标标识罪,就导致了帮助行为构成商标犯罪但实行行为则不构成犯罪的民刑责任之间的“倒挂”现象。比如行为人将其制造的注册商标标识提供给第三人用于“非双相同混淆”的商标侵权,行为人的行为属于商标侵权的帮助行为,但行为人因存在非法制造注册商标标识的行为而构成非法制造、销售非法制造注册商标标识罪,而将该注册商标标识用于“非双相同混淆”商标侵权的实行行为,则不构成商标犯罪。

商标连续三年不使用应予撤销的制度是商标法对商标囤积采取的治理手段。既然连续三年不使用的商标属于商标法上应撤销的商标,则该种商标在刑法上也不应获得积极的保护。然而,司法实践中有部分案件,在明确权利人的商标属于连续三年不使用的商标后,依然认定对该种商标的侵权应承担刑事责任。在宋某某假冒注册商标罪一案中,涉案商标“美信”已经有五年未被使用,但法院认为,涉案商标虽已数年未使用,但并未经法定程序撤销,系有效商标,理应与其他有效商标一样受我国法律保护。<sup>[7]</sup>而在谭某某假冒注册商标罪一案中,法院确认权利人自 2007 年 7 月起至案件裁判时未使用“松鹤”商标属

[6] 英国刑法学斯密斯教授认为,“如果法律不致臭名昭彰,至少法律的两个分支之间必须具有一致性,即民事法院不会发现其所支持的被告,被刑事法院送进监狱。”See J. C. Smith, *Civil Law Concepts in the Criminal Law*, 31 *Cambridge Law Journal* 197, 197.

[7] 参见上海市闵行区人民法院(2012)闵行(知)初字第 70 号刑事判决书。

实,但依然认为法律严禁未经其许可而使用其商标的行为。该案同样被认定构成假冒注册商标罪。<sup>[8]</sup>因此,即便涉案注册商标依法应被撤销而被商标法予以否定性评价,依然可以获得刑法的积极保护,这显然是商标保护民刑责任之间的“倒挂”。这种“倒挂”现象甚至持续到《商标法》开始强化对商标囤积行为治理之后。不使用则不予赔偿的抗辩制度是《商标法》在2013年修订时专门针对商标囤积行为增设的一项制度。根据《商标法》第64条第1款的规定,对于此前三年内未使用的商标,被控侵权的主体将不承担赔偿责任,希望消除以获利为目的的商标囤积。然而,司法实践中却有裁判文书要求被告对无需承担赔偿责任的商标侵权承担刑事责任。比如在薛某某假冒注册商标罪案件中,一审、二审法院在认定商标权人并未使用“c PPC”(CPPC)商标的前提下,认定被告对该种未使用商标的侵权成立假冒注册商标罪。<sup>[9]</sup>该案中,被告所侵犯的是权利人并未实际使用的商标,依据2013年《商标法》第64条第1款,被告并不需要承担损害赔偿责任。尽管该案发生在2013年《商标法》之前,但该案的审理持续到2013年修订《商标法》生效之后,依据从旧兼从轻的刑法适用原则,应贯彻《商标法》对该类囤积商标的否定态度,不应认定被告的行为构成犯罪。如果民刑之间的这种责任“倒挂”现象不能得到矫正,在我国存在有较多注册联合商标的情况下,还可能对这种囤积商标的侵权需要承担刑事责任的案件,民刑责任之间的“倒挂”现象有可能频繁出现。

### (三) 刑法明确不规制的商标侵权被变相地纳入刑法规制

司法实践中的一些案件,将刑法原本不规制的商标侵权行为以非法制造注册商标标识罪的名义变相地纳入其规制范围。如在马某等非法制造注册商标标识一案中,辩护人指出被告制造的注册商标标识后续被用于第五类商品上,而权利人的注册商标核定使用的商品类别为第三类,被告制造该商标标识的行为不构成商标侵权,应将该行为剔除。但法院认为本案被告的行为完全符合非法制造注册商标标识的客观方面,对该辩护意见不予采纳。<sup>[10]</sup>由于《刑法》并不规制“非双相同混淆”商标侵权与驰名商标的“跨类侵权”,所以在该案中,即便被告将其制造的注册商标标识用于的商品,与权利人注册商标核定使用的商品是类似商品,并具有混淆可能性而构成对商标侵权,或者即便被告将其所制造的注册商标用于注册商标核定使用商品不相类似的商品,而构成对驰名商标的跨类侵权,也不应构成犯罪。如果认定行为人的行为构成非法制造注册商标标识罪,就导致刑法原本不规制的“非双相同混淆”商标侵权与驰名商标的“跨类侵权”,被以非法制造注册商标标识罪的名义变相地纳入刑法规制范围。

无论是不构成商标侵权的行为被认定为商标犯罪、商标保护民刑之间的责任“倒挂”还是刑法不规制的商标侵权被变相地纳入刑法规制,均是商标保护民刑之间非常严重的脱节现象,使非法制造注册商标标识罪成为一种“口袋罪”。

[8] 参见湖北省宜昌市中级人民法院(2015)鄂宜昌中知刑初字第00001号刑事判决书。

[9] 该案一审、二审判决书参见广东省深圳市宝安区人民法院(2013)深宝法知刑初字第172号刑事判决书、广东省深圳市中级人民法院(2014)深中法知刑终字第59号刑事判决书。

[10] 参见江苏省南通市通州区人民法院(2015)通通刑初字第00006号刑事判决书。

## 二 商标保护民刑之间脱节的原因

### (一) 商标犯罪的认定忽略是否存在商标侵权

在前述商标犯罪的认定不以商标侵权为构成犯罪条件的司法解释指引下,商标犯罪认定的司法实践基本上不考虑是否存在商标侵权。北大法宝案例库查询到 2020 年 1 月 1 日到 2022 年 1 月 1 日期间有关商标犯罪的二审判决书,基本可以佐证这一结论。在这个时间段,可以检索到假冒注册商标罪、销售假冒注册商标商品罪与非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的二审判决案件分别为 39 件、38 件和 11 件。在所有这些认定构成商标犯罪的案件中,几乎没有法律文书对被告的行为是否构成商标侵权进行认定。商标刑事犯罪的认定忽略商标侵权,自然也不可能考虑商标侵权的抗辩,才导致在被告的行为符合商标权用尽抗辩的“五芳斋”等案中,依然认定构成商标犯罪。

对非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的认定,理论上往往忽略该行为是否构成商标侵权,而是着重阐述该行为对《商标印制管理办法》的违反。<sup>[11]</sup> 基于该种理论指引,司法实践对这类案件认定商标犯罪成立的思路是,如果商标印制的行为人未依据《商标印制管理办法》取得印制商标的资质,或者未要求委托人提供商标注册证以及商标授权许可合同并审查这些材料的真实性,其制造注册商标标识的行为便已经满足非法制造注册商标标识罪的主客观要件,在符合其他入罪门槛条件的情况下,可以得出非法制造注册商标标识罪成立的结论。<sup>[12]</sup> 如在程某某非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪一案中,法院依据前述思路认定被告的行为构成非法制造注册商标标识罪。<sup>[13]</sup> 但对后续使用被告人所制造“小布丁”卡通注册商标的第三人是否构成对权利人的商标侵权,却未进行任何说明与论证。假如后续第三人获得商标权人许可使用该商标,则被告人所制造的注册商标标识最终并没有发生商标侵权,但依然属于未经许可印制商标;依据司法实践对该类案件的裁判逻辑,该罪成立。如果第三人构成商标侵权,实际上也可能成立假冒注册商标罪,裁判文书通常应表明对第三人另案处理。但裁判文书未予明确,至少可以对第三人是否构成侵权进行合理怀疑。

正因为司法实践中,法院对商标犯罪的认定忽略是否存在商标侵权,尤其是非法制造注册商标标识罪的认定,仅关注行为是否违反《商标印制管理办法》的规定,从而导致前述全部销售至国外以及构成商标权用尽的单纯制造注册商标标识行为,尽管不构成商标

[11] 持该种观点的文献,参见陈兴良主编:《刑法全书》,中国人民公安大学出版社 1997 年版,第 758-759 页;另见赵瑞罡、邓宇琼著:《侵犯知识产权犯罪司法适用》,法律出版社 2006 年版,第 38-41 页;龚培华主编:《侵犯知识产权犯罪构成与证明》,法律出版社 2004 年版,第 96-97 页;刘宪权、吴允锋著:《侵犯知识产权犯罪理论与实务》,北京大学出版社 2007 年版,第 247-248 页。《商标印制管理办法》是前国家工商总局于 1990 年颁布的有关商标印制的部门规章,后经 1996 年、2004 年以及 2020 年三次修订。

[12] 以该种思路裁判的案件可参见河南省夏邑县人民法院(2021)豫 1426 刑初 79 号刑事判决书、浙江省兰溪市人民法院(2011)金兰刑初字第 174 号刑事判决书以及广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院(2011)西刑初字第 507 号刑事判决书等。

[13] 参见河南省夏邑县人民法院(2021)豫 1426 刑初 79 号刑事判决书。

侵权,却依然被认定为商标犯罪。

## (二)任意类型的商标侵权均可作为商标犯罪的成立前提

法院在商标犯罪认定中即便考虑商标侵权,也默认任意类型的商标侵权均可作为商标犯罪的成立前提,即只要是《商标法》规定的商标侵权行为均可作为商标犯罪的成立前提。刑法学界有一种较为普遍的观点认为,非法制造注册商标标识罪的客观行为对在什么范围内使用该注册商标标识无任何限制,无论是在同一种商品、类似商品还是在不同商品上使用,均不影响本罪的成立。<sup>[14]</sup>与这一理论相一致,司法实践默认将“非双相同混淆”商标侵权或驰名商标的跨类侵权作为非法制造注册商标标识罪的成立前提。这就导致为他人商标侵权提供注册商标标识的制造与销售的帮助行为可以构成商标犯罪,但将该标识用于“非双相同混淆”商标侵权或驰名商标跨类侵权的实行行为,反而不构成商标犯罪,由此导致民刑责任之间的“倒挂”。

司法实践存在仅因被告的行为符合《商标法》第57条第4项的规定而认定成立商标犯罪的案件。比如在刘某某非法制造注册商标标识罪一案中,即便明确认定被告的行为不构成“双相同”商标侵权,也依然认定被告的行为构成非法制造注册商标标识罪。该案中法院认为,《刑法》中的假冒注册商标罪的假冒注册商标行为对应《商标法》第57条第1项规定的侵害商标权情形,而司法实践中认定正品分装销售行为构成商标民事侵权的依据并非《商标法》第57条第1项,故正品分装销售行为构成假冒注册商标罪缺乏前提依据。但法院却认为,“《商标法》将伪造、擅自制造注册商标标识的行为作为一种独立的侵权行为加以规制。《商标法》第67条第3款规定,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,构成犯罪的,除赔偿被侵权人的损失外,依法追究刑事责任。”<sup>[15]</sup>实际上,司法实践对重新包装是否构成商标侵权有两种相互对立的观点。<sup>[16]</sup>将制造的注册商标标识用于包装正品巧克力,至少有适用商标权用尽抗辩的可能,并不确定构成商标侵权。这就出现原本可能不构成商标侵权的行为被认定为商标犯罪的民刑脱节,而原因是将《商标法》第57条第4项规定的行为作为非法制造注册商标标识罪的成立前提。

## (三)商标犯罪的认定忽略被侵犯商标的实际使用情况

法释[2004]19号第1条、第2条与第3条分别规定了假冒注册商标罪、销售假冒注册商标商品罪以及非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的入罪门槛条件,包括假冒注册商标的个数、非法经营数额、违法所得、销售金额、注册商标标识的个数、标识的数量、经营数额与违法所得等。尽管在构成商标侵权的前提下,这些可以作为商标权人实际损失的参考因素,但在不构成商标侵权的前提下,这些因素与权利人的损失无关。

[14] 参见刘宪权、吴允锋著:《侵犯知识产权犯罪理论与实务》,北京大学出版社2007年版,第251页。或者认为,“行为人要具备伪造、擅自制造、销售三种行为之一,即具备本罪的行为要素。”高铭喧、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2011年版,第436页。

[15] 上海市第三中级人民法院(2021)沪03刑初25号刑事判决书。

[16] 认定不构成商标侵权的案件,参见江苏省淮安市中级人民法院(2014)淮中知民初字第0007号民事判决书;认定构成商标侵权的案件,参见浙江省杭州市余杭区人民法院(2015)杭余知初字第416号民事判决书。

在这一思路的指引下,几乎没有商标犯罪的裁判文书关注权利人的实际损失。由于确定商标权利人的实际损失需要考量诸如商誉积累等商标实际使用状态,这便意味着也不会关注权利人商标的实际使用状态。在前述宋某某、谭某某与薛某某假冒注册商标罪的三个案件中,法院均已经明确认定被侵害的是未使用的商标,其中在宋某某假冒注册商标罪的案件中,涉案商标已经连续五年未使用;在谭某某假冒注册商标罪的案件中,涉案商标已经连续八年未使用;在薛某某假冒注册商标罪的案件中,涉案商标是以防御为目的的联合商标,实际上从未使用。但该三个案件,法院依然认定被告的行为构成商标犯罪。正是因为商标犯罪的认定完全不考虑涉案商标权人的实际损失而忽略涉案商标的实际使用状态,直接导致对于该种实际不使用商标的侵权,需要承担刑事责任;而相关商标在商标法上或者是应被撤销的商标,或者是依据商标法本无需承担赔偿责任的商标。这导致被商标法予以否定评价的商标,依然可以获得刑法的积极保护。

### 三 商标保护民刑之间的衔接准则

#### (一) 商标犯罪应以“双相同”商标侵权的存在为前提

##### 1. 保护法益的重合性决定商标犯罪以商标侵权的存在为前提

法秩序的统一性要求不同领域的法律规范之间不能做相互矛盾与冲突的解释,<sup>[17]</sup>民法与刑法之间的前置法与后置法的关系决定了民法对刑法创制与解释的制约性。<sup>[18]</sup>这种制约性的表现之一便是在刑法与前置法保护法益相同或重合的场合,刑法的违法性判断应从属于前置法。刑法理论界支持这一结论,比如孙国祥教授认为,侵害同质法益时,经济犯罪的违法性判断具有从属性;侵害异质法益时,经济犯罪的违法性判断具有独立性。<sup>[19]</sup>即便是支持刑法违法性应独立判断的学者也认为,在刑法同前置法规制范围存在重合的情况下,刑事违法性的判断天然地要从属于前置法。<sup>[20]</sup>因此,当刑法与前置法保护法益一致或重合的场合,刑法违法性判断应从属于前置法的观点已经成为学界的共识,此时刑法上犯罪的成立必然以民法上侵权的成立为前提。

推及商标保护民刑之间的关系,即刑法上商标犯罪的认定是否应以商标法上的商标侵权为前提,关键在于两者保护的法益是否具有一致性或重合性。首先,理论上商标犯罪应以商标权为保护法益。有关知识产权的犯罪规定在名为“侵犯社会主义市场经济秩序罪”的《刑法》第三章,似乎应以社会主义市场经济秩序为所保护的法益。然而,知识产权犯罪以经济秩序这种公共利益为保护法益,并非没有争议。德国马克斯·普朗克创新与竞争研究所希尔提教授(Reto M. Hilty)就认为,由于消费者几乎不关注产品的知识产权,

[17] 参见松宫孝明著:《刑法总论讲义》(第4版补正版),钱叶六译,中国人民大学出版社2013年版,第81页。

[18] 参见陈兴良:《民法对刑法的影响与刑法对民法的回应》,《法商研究》2021年第2期,第26页。

[19] 参见孙国祥:《经济犯罪违法性判断具有从属性和独立性》,《检察日报》2017年10月16日第03版。持该种观点的文献,另参见于改之:《法域冲突的排除:立场、规则与适用》,《中国法学》2018年第4期,第94-97页。

[20] 参见郭研:《部门法交叉视域下刑事违法性独立判断之提倡——兼论整体法秩序统一之否定》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020年第5期,第76页。

其所关注的是产品的质量,从公共利益保护角度看,知识产权刑法保护并不具有正当性,因为在知识产权领域孤立地讨论健康、安全以及类似的利益,被证明只不过是一种粉饰,知识产权的刑法保护本身并不服务于包括消费者利益在内的公共利益,而主要是使权利人受益。<sup>[21]</sup> 即便知识产权刑法所保护的法益之一是社会主义市场经济秩序,也应将该种法益还原为知识产权权利主体的个人利益,只有如此方可避免不当地扩大刑法规制范围。正如日本刑法学者西原春夫所言,“妨害国家利益或社会利益的不良行为如果作为刑罚法规的对象,也应当以国民的欲求为基础而不是以国家或社会欲求为基础。刑罚是为了保护国民的利益而存在就应当考虑把公共利益还原为个人的法益,否则处罚的范围就有扩大的趋势。”<sup>[22]</sup> 张明楷教授同样认为,越是重视对公共法益的保护,就越容易侵害国民的自由,越容易损害刑法的自由保障机能。<sup>[23]</sup> 因此,以保护商标权而存在的刑罚,应与与商标有关的经济秩序还原为作为私权的商标权,否则可能导致以保护经济秩序为名扩大商标犯罪的规制范围。

其次,作为实在法之《刑法》有关商标犯罪的规定均以商标权保护为基础。假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪分别对应《商标法》第 57 条规定的侵权行为。《刑法》第 214 条将销售假冒注册商标商品罪的罪状规定为“销售明知是假冒注册商标的商品”,该规定对应的是《商标法》第 57 条第 3 项规定的侵权行为,只是将范围限缩为销售“双相同”商标侵权的商品。因此,销售假冒注册商标商品罪的规定明文表明该罪的成立前提是商标侵权的成立。第 213 条的规定将假冒注册商标罪的罪状描述为“未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标”,尽管立法表述上未能将商标侵权抗辩与非商标使用等规则庇护的不构成商标侵权的行为排除在外,但“情节严重”的表述显然可以排除未构成商标侵权的行为。而且该规定对应的是《商标法》第 57 条第 1 项规定的“双相同”商标侵权,自然应将不构成商标侵权的行为排除在外。

考察《刑法》第 215 条规定的立法历史可以发现,设立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的根本目的,在于制止后续利用非法制造的注册商标标识实施假冒注册商标侵权的行为。在 1993 年以前,我国《刑法》仅在第 127 条规定假冒注册商标罪,<sup>[24]</sup> 当时《刑法》并不规制非法制造、销售非法制造注册商标标识的行为。1985 年最高人民法院通过《关于个人非法制造、销售他人注册商标标识而构成犯罪的应按照假冒商标罪惩处的批复》将非法制造、销售非法制造注册商标标识的行为纳入假冒注册商标罪予以规制。该批复规定普通自然人不是该罪的主体,最高人民法院于 1988 年在《关于假冒商标案件两个问题的批复》中将非法制造、销售非法制造注册商标罪的主体扩大到普通自然人。1993 年全国人民代表大会常务委员以补充立法的方式将伪造、擅自制造他人注册商标

[21] See Reto M. Hilty, Economic, Legal and Social Impacts of Counterfeiting, in Christophe Geiger ed., *Criminal Enforcement of Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Cheltenham, 2012, pp. 22-23.

[22] [日]西原春夫著:《刑法的根基与哲学》,顾肖荣等译,法律出版社 2009 年版,第 151 页。

[23] 参见张明楷:《〈刑法修正案(十一)〉对口袋罪的限缩及其意义》,《当代法学》2022 年第 4 期,第 15 页。

[24] 1979 年《刑法》第 127 条规定,违反商标管理法规,工商企业假冒其他企业已经注册的商标的,对直接责任人员,处三年以下有期徒刑、拘役或罚金。



识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识纳入假冒注册商标罪(《全国人民代表大会常务委员会关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》第 2 条)。前述批复、补充立法将该种行为直接纳入假冒注册商标罪的基本前提是,该种行为会导致假冒注册商标侵权,因为“此种行为属于假冒商标犯罪的‘上游’行为。”<sup>[25]</sup>从这一结论反推可知,如果该种行为所提供的标识,并未发生或不可能发生后续商标侵权,比如在描述性使用、功能性使用、指示性使用、商标权用尽以及非商标使用等情形中制造与销售注册商标标识的行为,自然不成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪。因此,《刑法》第 215 条规定的非法制造、销售非法制造注册商标标识罪,同样是以注册商标专用权的保护为基础。

无论刑法理论上,还是作为实在法的《刑法》,商标犯罪均以商标权保护为目的,与商标侵权制度在保护的法益上具有一致性。因此,商标犯罪的成立应以商标侵权为前提。

## 2. 《刑法》第 213 条与第 214 条仅选择规制“双相同”商标侵权

刑法学界有关违法性判断的从属性,一般只要求民法上的合法行为,一定排除刑法上的违法性。<sup>[26]</sup>这样可以反推得出,刑法有关侵害民事权益的犯罪行为,一定是民法上的侵权行为,但并未解决刑法特定罪名应以民法上何种侵权行为为前提。具体到相关商标犯罪,则需要明确商标犯罪应以《商标法》第 57 条规定的何种侵权行为为前提。假冒注册商标罪的规定表明《刑法》选择规制假冒注册商标的“双相同”商标侵权而放弃规制“非双相同混淆”的商标侵权,因为“双相同”商标侵权侵犯商标权人的核心利益,也是最为严重的商标侵权行为,<sup>[27]</sup>而“非双相同混淆”商标侵权是否成立的判定具有不确定性。《商标法》第 57 条第 2 项规定的“非双相同混淆”侵权,包括商标相同与商品类似、商标近似与商品相同、商标近似与商品类似等三种情形,均以混淆可能性为商标侵权的构成条件。无论是商标近似、商品类似还是混淆可能性的判断,均具有主观性。这种主观认知的结论符合民事诉讼证明责任要求的“高度盖然性”,却不符合刑事诉讼法中“排除合理怀疑”所需要的确定性。正因为如此,美国学者认为有关商标犯罪的立法仅包括最为严重的商标侵权——被界定为与在美国专利商标局注册商标相同或无实质区别商标的假冒,而且假冒不包括含义相同的商标。至于淡化(无论是丑化还是模糊化)以及任何减损商标声誉但未导致混淆的商标侵权,均不纳入商标犯罪。<sup>[28]</sup>正所谓,“引入‘混淆可能性’标准将会给刑事司法实际操作带来极大困惑。混淆可能性的判断具有很强的主观性,不仅在商标使用者之间存在个体差异,即使是具备专业能力的商标审查员和法官也很难做到完全一致。”<sup>[29]</sup>因此,《刑法》仅选择规制“双相同”商标侵权,而排除“非双相同混淆”商标侵

[25] 刘宪权、吴允锋著:《侵犯知识产权犯罪理论与实务》,北京大学出版社 2007 年版,第 94 页。

[26] 参见王昭武:《法秩序统一性视野下违法判断的相对性》,《中外法学》2015 年第 1 期,第 170-197 页。

[27] 《商标法》第 57 条将注册商标专用权的范围确定为“以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。《与贸易有关的知识产权协议》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)第 16 条第 1 款要求成员国将“双相同”行为规定为推定存在混淆可能性,而我国、欧盟均将“双相同”行为直接规定为商标侵权,而无需混淆可能性条件。

[28] See Irina D. Manta, The Puzzle of Criminal Sanctions for Intellectual Property Infringement, 24 *Harvard Journal of Law & Technology* 469, 487 (2011).

[29] 张耕、黄国赛:《民刑交叉视角下商标刑事保护商标犯罪边界研究》,《知识产权》2020 年第 12 期,第 46-47 页。

权。销售假冒注册商标商品罪实际上是对假冒注册商标的“下游”销售行为的规制,自然应以所销售的商品为第 213 条规定的假冒注册商标的商品,即“双相同”商标侵权的商品为前提。

因此,除《商标法》第 57 条第 6 项规定的共同侵权符合《刑法》第 213 条的共同犯罪外,至少可以确定的是《商标法》第 57 条第 2 项规定的“非双相同混淆”商标侵权、第 5 项规定的反向假冒侵权、第 7 项规定的其他侵权以及第 13 条 2 款规定注册驰名商标跨类侵权均不在假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪的规制范围内。

### 3. 《刑法》第 215 条的犯罪不能仅以存在《商标法》第 57 条第 4 项规定的行为为前提

《刑法》第 215 条非法制造、销售非法制造注册商标标识罪规制的是商标侵权的预备行为或帮助行为,依前述解释,本罪的成立应以所制造的注册商标标识后续被用于商标侵权为前提,这意味着该条在理论上可以解释为是任何一类商标侵权的预备行为或帮助行为,甚至是单纯未经许可的制造与销售注册商标行为,因为《商标法》第 57 条第 4 项将该种行为规定为一种独立的侵权行为。如此,便会误解非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的成立前提就是存在《商标法》第 57 条第 4 项规定的行为,比如前述刘某某非制造注册商标标识罪就是基于这种误解产生的。<sup>[30]</sup>但实际上,商标法理论界已经开始反思《商标法》将该种行为规定为一种独立侵权行为的合理性,基本上认为该种行为只是商标侵权的预备行为或帮助行为,并不是独立的侵权行为。有学者建议将该项规定调整为视为侵犯商标专用权的行为。<sup>[31]</sup>有观点甚至认为应直接删除该规定,如果是自己制造注册商标标识之后用于商标侵权,可以纳入《商标法》第 57 条第 1、2、5 项规定的侵权;如果自己制造之后提供给他人用于商标侵权,则纳入《商标法》第 57 条第 6 项规定的共同侵权。<sup>[32]</sup>如果确定没有发生商标侵权,单纯制造、销售注册商标标识的行为,并不构成商标侵权。在商标民事侵权的司法实践中,几乎未见以单纯制造与销售制造注册商标标识的行为判定构成商标侵权的案件,甚至有基于原告未提供证据证明被诉侵权行为已导致或将必然导致侵害涉案商标权,判决不构成非法制造、销售非法制造注册商标标识侵权的案件。<sup>[33]</sup>还有案件原告主张被告构成《商标法》第 57 条第 4 项规定的侵权行为,法院最终基于第 57 条第 6 项判定成立商标共同侵权。<sup>[34]</sup>由于单纯未经许可制造、销售注册商标标识的行为本身并不构成商标侵权,将其作为非法制造、销售非法制造注册商标标识罪成立的侵权前提,实际上是一个虚无的前提。

需要特别注意的是,由于该条将罪状描述为:“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识”,而伪造、擅自制造他人注册商标标识一般被解释为未经商标权人许可的制造注册商标标识行为,<sup>[35]</sup>那么如果仅将非法制造、销售非法

[30] 参见上海市第三中级人民法院(2021)沪03刑初25号刑事判决书。

[31] 参见王太平:《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1046页。

[32] 参见刘铁光:《〈商标法〉中“商标使用”制度体系的解释、检讨与改造》,《法学》2017年第5期,第85-86页。

[33] 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。

[34] 参见内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院(2016)内01民初232号民事判决书。

[35] 参见郎胜著:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第109页。

制造的注册商标标识的数量、销售金额以及违法所得金额作为“情节严重”或“情节特别严重”的判定标准,这种犯罪是否应认定为刑法理论中的“抽象危险犯”呢?实质上,该条规定并不完全符合刑法有关抽象危险犯的设定理由。张明楷教授指出,“只要某个法益是值得刑法保护的,而构成要件内容表现为对该法益造成了具体危险或者实害,就不宜简单地将该罪确定为抽象危险犯。”<sup>[36]</sup>而《刑法》第 215 条不仅要求行为人有非法制造或销售非法制造注册商标标识的行为,而且要求情节严重。“情节严重”表明该罪的成立必须以行为对该罪所保护的法益造成具体危险或实害,但如果所制造的注册商标标识并不用于商标侵权,显然不应认为侵害或危及了该罪所保护的法益。比如一本介绍商标品牌的书籍,也是未经许可印制他人的注册商标标识,显然不应构成非法制造商标标识罪;而销售该书籍的行为也不应构成销售非法制造注册商标标识罪。因此,非法制造、销售非法制造注册商标标识罪不应是抽象危险犯。退一步讲,即便因为非法制造、销售非法制造注册商标标识的行为是堵截商标侵权的预备行为,而将该行为勉强解释为刑法学中的抽象危险犯,也应将不构成商标侵权的行为排除在犯罪之外,因为“由于抽象危险犯中的危险是推定的危险而非拟制的危险,因此应当允许反证危险不存在而出罪。”<sup>[37]</sup>而在商标描述性使用、功能性使用、指示性使用、商标先用权、商标权用尽以及非商标使用等情形中,均有制造注册商标标识的行为,由于后续使用商标的行为不构成商标侵权,这种预备行为自然失去作为抽象危险犯而纳入刑法规制的必要性。因此,《刑法》第 215 条规定的非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的成立,不能仅以存在《商标法》第 57 条第 4 项规定的行为为前提。

#### 4. 《刑法》第 215 条规定的犯罪只能以“双相同”商标侵权的存在为前提

既然不能仅以行为符合《商标法》第 57 条第 4 项规定的形式条件作为非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的成立前提,那么是否可以将未经许可制造的商标标识用于其他类型的商标侵权作为该罪的成立前提?答案是否定的,因为这种解释违背罪刑法定原则。罪刑法定要求刑法解释的过程原则上应当是一个“有中找有”而非“无中找有”的过程。<sup>[38]</sup>由于假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪仅选择规制“双相同”商标侵权,罪刑法定原则要求不能通过解释变相地将“非双相同混淆”商标侵权、驰名商标的跨类侵权以及其他类型商标侵权纳入刑法规制。如果任意类型商标侵权均可被解释为非法制造、销售非法制造注册商标标识罪的成立前提,由于在前述其他类型的商标侵权情形中,除制造与注册商标近似的标识外,均有可能制造注册商标标识,导致这些原本未纳入刑法规制的商标侵权被变相地纳入非法制造注册商标标识罪的规制范围,实质上违背了罪刑法定原则。司法实践中,之所以不将“非双相同混淆”商标侵权、驰名商标的跨类侵权以及其他类型的商标侵权中制造注册商标标识的行为,认定为非法制造注册商标标识

[36] 张明楷:《抽象危险犯:识别、分类与判断》,《政法论坛》2023 年第 1 期,第 76 页。

[37] 付立庆:《应否允许抽象危险犯反证问题研究》,《法商研究》2013 年第 6 期,第 76 页;持该种观点还有张明楷教授,认为“司法人员需要在少数案件中反面判断行为是否没有造成抽象危险,从而将不存在抽象危险的行为排除在犯罪之外。”张明楷:《抽象危险犯:识别、分类与判断》,《政法论坛》2023 年第 1 期,第 88 页。

[38] 参见杨兴培:《检视罪刑法定原则在当前中国的命运境遇:兼论中国刑法理论的危机到来》,《华东政法大学学报》2010 年第 1 期,第 6 页。

罪,就是因为这些类型的商标侵权不是非法制造注册商标标识罪的成立前提。

由于非法制造、销售非法制造注册商标标识罪必须以商标侵权的存在为前提,在排除《商标法》规定的其他所有类型商标侵权可作为该罪的成立前提之后,该罪的成立只能以“双相同”商标侵权的存在为前提。由于“双相同”商标侵权是假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪的规制范围,将“双相同”商标侵权的存在作为非法制造、销售非法制造注册商标标识罪成立的前提,不会变相将未纳入刑法规制的商标侵权行为纳入商标犯罪而违背罪刑法定原则。而之所以表述为“存在”而非“构成”“双相同”商标侵权,原因有如下两点:第一,“双相同”商标侵权的实行者不能是非法制造注册商标标识的行为人,因为行为人自己制造注册商标标识用于“双相同”商标侵权,应纳入假冒注册商标罪;第二,非法制造、销售非法制造注册商标标识的行为人,不能与他人形成假冒注册商标罪的共犯,否则,应认定为假冒注册商标罪的共同犯罪。因此,后续实行“双相同”商标侵权的行为人,不是非法制造注册商标标识的行为人,也不是与销售注册商标标识行为人构成假冒注册商标罪的共犯。

商标犯罪与商标侵权保护法益的同一性,要求商标犯罪的成立以存在商标侵权为前提。《刑法》第 213 条与第 214 条规定的商标犯罪仅选择规制“双相同”商标侵权,第 215 条规定商标犯罪不能仅以《商标法》第 57 条第 4 项规定的行为存在为前提。为坚守罪刑法定原则,制造与销售注册商标标识用于《商标法》第 57 条第 4 项规定的“双相同”商标侵权是第 215 条规定商标犯罪的成立前提。因此《刑法》第 213 条、第 214 条与第 215 条有关商标犯罪的成立,最终均应以“双相同”商标侵权的存在为前提。

## (二) 商标犯罪的认定应贯彻商标法对囤积商标的治理精神

刑法有关商标犯罪的规定是对商标保护的最后一道屏障,其应该贯彻商标法对不同类型商标的不同态度,尤其是对注册取得体制下形成的囤积商标的治理精神。否则,便会导致被商标法予以否定性评价的商标依然可以在刑法上获得积极的保护,从而出现前述对不使用而应该撤销商标的侵权以及对“不使用不赔偿”商标的侵权,依然需要承担刑事责任的“倒挂”情形。

注册取得商标模式产生的两种积弊即商标抢注与囤积,该两种现象导致浪费商标审查的行政资源、行为人通过钻营法律制度获取不正当利益以及扰乱正当竞争秩序。商标抢注主要是对他人在先权益的抢注,目的包括自己使用以及将来通过转让或向他人主张侵权赔偿以获取利益。如果抢注的目的不是为了自己使用,便转化为商标囤积。2019 年《商标法》修订中,第 4 条增加了专门规制商标囤积的制度,即“不以使用为目的恶意注册”应予驳回,这是一种独立的、独当一面的和具有独特功能的绝对禁注事由。<sup>[39]</sup>

如果抢注商标的目的是为了自己使用,且经过使用积累了商誉并具有一定的知名度,侵权行为人对该种商标的使用属于不正当利用该种商标的商誉,通过混淆来源获取利益。这种情况下,行为人确实应当承担侵权责任。例如被最高人民法院判决认定与美国篮球

[39] 参见孔祥俊著:《商标法:原理与判例》,法律出版社 2021 年版,第 571 页。

明星“迈克尔·乔丹”姓名权存在冲突,<sup>[40]</sup>从而在第 25 类服装鞋帽袜等商品上被撤销的 6020578 号“乔丹+图形”商标,由于乔丹体育公司对该商标的使用,已经在相关公众产生来源识别的作用,侵权行为人对该商标的使用依然构成商标侵权,应承担包括损害赔偿在内的侵权责任。在达到入罪门槛的情况下,应认定成立假冒注册商标罪,销售假冒该注册商标的商品同样可以构成销售假冒注册商标商品罪,而非法制造、销售非法制造该注册商标标识并用于“双相同”商标侵权的行为可以构成非法制造、销售非法制造商标标识罪。对该种抢注商标的侵权行为应承担刑事责任,是因为抢注商标之后的使用使商标权人获得应予保护的法益,即商标权人对商标使用的投入获得了商标法上保护的正当性。

而商标囤积的目的是单纯通过转让或向使用人主张侵权赔偿以获取利益,由于商标没有被使用,所以不可能产生来源识别的效果,不具有一个商标应有的价值。正因为如此,《商标法》对于商标抢注与囤积采取的治理手段也各不相同。由于刑法保护的商标均为注册商标,此处只需要讨论对核准注册之后的抢注商标与囤积商标的治理。根据《商标法》第 44 条与第 45 条的规定,对于抢注的商标,无效宣告只能由利害关系人申请,除对驰名商标抢注外均需在商标核准注册后五年内提起;而对于囤积商标,无效宣告则可以由任何人提起,并没有商标核准注册后五年的期限限制。此外,《商标法》自 1982 年首次颁布以来,便设立连续三年不使用应予撤销的制度对商标囤积进行治理。<sup>[41]</sup> 2013 年《商标法》更是在第 7 条增加规定“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”,以及在第 64 条第 1 款新增“不使用不赔偿”制度,专门治理商标囤积。前者通过诚实信用原则,对囤积商标的申请与使用行为进行治理,为拒绝保护囤积商标提供法律依据;后者使行为人无法通过囤积商标损害赔偿获利以预防商标囤积。2019 年再次加强对囤积商标的治理力度,在第 4 条增加“不以使用为目的的恶意注册”制度,并将其作为驳回、异议与无效宣告的法定理由。因此,商标法对囤积商标一直持否定的态度,并采取不予积极保护的精神。

商标犯罪所保护的是依据商标法获得的权利,自然应遵守商标法对商标所持的态度与精神。如果商标犯罪的认定完全不考虑商标法对不同状态商标的不同态度,就会导致前述在民事程序中不能获得赔偿的联合商标与应予撤销的商标,依然可以获得刑法积极保护的民刑责任“倒挂”现象。在司法实践中,已经开始有较多的民事案件拒绝保护囤积商标;如在“巴黎贝甜”商标纠纷案中,一、二审法院均基于权利人及其关联主体申请注册了大量商标并在网上兜售的事实,认为其取得和行使涉案注册商标专用权的行为有违诚实信用原则而驳回诉讼请求。<sup>[42]</sup> 在马某某诉周大福公司商标侵权纠纷案中,再审法院认为,马某某并不能证明其注册上述商标已经实际使用或者具有真实的使用意图,应当认为其构成明显的囤积商标行为;申请注册涉案商标的行为违反了诚实信用原则,依法应当予

[40] 参见最高人民法院(2016)最高法行再 27 号行政判决书。

[41] 连续三年不使用商标撤销制度,规定在 1982 年与 1993 年《商标法》第 30 条、2001 年《商标法》第 44 条以及 2013 年与 2019 年《商标法》第 49 条。

[42] 该案一、二审判决分别参见上海市浦东新区人民法院(2018)沪 0115 民初 28204 号民事判决书、上海知识产权法院(2019)沪 73 民终 5 号民事判决书。

以制止并给予否定性评价,从而维持了一审、二审法院拒绝保护的判决。<sup>[43]</sup>

## 四 商标保护民刑之间衔接的实现

### (一) 以商标侵权抗辩与商标使用为判定“双相同”商标侵权的过滤规则

《刑法》第 213 条与第 214 条规定的商标犯罪,以“双相同”商标侵权构成为前提。在判定“双相同”商标侵权是否成立时,应遵守商标侵权抗辩与商标使用的过滤规则,对于不属于“双相同”商标侵权的行为,应将其直接排除在商标犯罪的范围之外。其一,过滤掉应获得商标侵权抗辩规则庇护的行为。立法明确规定的侵权抗辩有《商标法》第 59 条规定的描述性使用、功能性使用以及先用权;立法未明确规定但司法实践予以适用的侵权抗辩规则有指示性使用与商标权用尽。<sup>[44]</sup> 构成侵权抗辩情形应直接认定侵权不成立,无需再判断是否构成“商标使用”;<sup>[45]</sup> 如果不符合商标侵权抗辩,再判断被告对原告商标的使用是否构成商标使用。

其二,过滤掉不属于商标使用的行为。以“商标使用”作为商标侵权判断的前提条件已经成为商标民事侵权判断理论与司法实践的共识。理论界一般认为,被告只有将原告的商标作为来源识别意义上的使用,才构成商标使用,商标使用应为商标侵权判断的前置性条件。如果被告对原告商标的使用不构成商标使用,即使被告的行为形式上符合《商标法》第 57 条的各项规定,也应直接判定不构成商标侵权。<sup>[46]</sup> 司法实践中,最高人民法院在有关涉外贴牌加工商标侵权纠纷的再审判决中明确,涉外贴牌加工中承揽方对商标的使用,不会在国内产生来源识别的效果,因此不构成“商标使用”而应直接判定不构成商标侵权。<sup>[47]</sup> 如果不将商标使用作为商标侵权的前置性条件,那么涉外贴牌加工中承揽方的行为,即便是不符合《商标法》第 57 条第 1 款规定的“双相同”商标侵权,也符合第 4 项规定的未经许可擅自制造注册商标标识的侵权行为。因此,从应然层面来看,“商标使用”也应当作为商标侵权的前置性条件。正因为如此,国家知识产权局在 2020 年颁布的《商标侵权判断标准》第 3 条第 1 款明确规定,判断是否构成商标侵权,一般需要判

[43] 参见北京市高级人民法院(2022)京民申 6147 号民事裁定书。

[44] 以指示性使用判定不构成商标侵权的案件,参见四川省高级人民法院(2015)川知民终字第 135 号民事判决书、广东省广州市天河区人民法院(2021)粤 0106 民初 2546 号判决书以及重庆市第一中级人民法院(2018)渝 01 民终 1319 号判决书等;以商标权用尽判定不构成商标侵权的案件,参见哈尔滨市中级人民法院(2012)哈知初字第 140 号民事判决书、江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏 05 民初 1020 号民事判决书以及广东省中山市中级人民法院(2020)粤 20 民终 5486 号民事判决书等。

[45] 商标侵权抗辩成立排斥“商标使用”认定的论证,参见刘铁光:《商标侵权中“商标使用”的判定规则》,《法学杂志》2021 年第 6 期,第 11-22 页。

[46] 持“商标使用”应为商标侵权判断前置性条件的文献,参见李士林:《商标使用:商标侵权先决条件的检视与设定》,《法律科学》2016 年第 5 期,第 145-155 页;孔祥俊:《商标使用行为法律构造的实质主义:基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》,《中外法学》2020 年第 5 期,第 1283-1307 页。

[47] 认定涉外贴牌加工不构成商标侵权的案件,除前述最高人民法院(2014)民提字第 38 号民事判决书与最高人民法院(2016)民再字 339 号民事判决书外,还有诸如深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第 55 号民事判决书、浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第 284 号民事判决书以及重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第 167 号民事判决书等等。

断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用。商标犯罪认定的司法实践已经为这种情况提供了典型的范例。在马某假冒注册商标罪一案中,被告制造类似苹果手机外形的智能手机,在使用状态下,屏幕上的图标与苹果公司注册的图形商标完全相同。深圳市宝安区检察院认为,被告人马某的行为构成假冒注册商标罪。该案一审法院认为,商标侵权的前置性条件是被告对权利人商标的使用,必须是具有来源识别意义的“商标使用”。而本案中,被告将权利人的注册商标用在手机的屏幕上,消费者只有在购买手机之后并处于使用状态下才能看到权利人的商标,被告的这种使用在消费者购买商品时并不产生来源识别的效果。因此,被告对权利人注册商标的使用不是具有来源识别意义的“商标使用”,从而不构成商标侵权,自然不成立假冒注册商标罪。<sup>[48]</sup> 所以,即便行为模式完全符合《刑法》第 213 条的规定,也应判断被告的行为是否构成商标使用。

经过这两个阶段的过滤之后,再根据《商标法》第 57 条第 1 项的规定判断是否构成“相同商标”与“相同商品”。对于假冒注册商标罪与销售假冒注册商标商品罪的认定,“双相同”商标侵权应作为“情节严重”与“情节特别严重”的认定前提,侵犯商标的个数、经营数额与违法所得也只是在“双相同”商标侵权构成的前提下,才可以成为“情节严重”与“情节特别严重”的判定标准。

## (二)未用于“双相同”商标侵权的行为不成立《刑法》第 215 条的商标犯罪

《商标法》第 57 条第 4 项所规定的“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识”,只是对商标侵权的一种预备行为或帮助行为,其侵权的成立应以后续发生商标侵权或至少可能发生商标侵权为前提。虽然在大多数情况下,行为人将这种行为产生的注册商标标识或者自己用于商标侵权,或者提供给他人用于商标侵权,但毕竟存在该种行为提供的注册商标标识不用于商标侵权的情形,比如描述性使用、功能性使用、先用权、商标权用尽、指示性使用以及非商标使用(比如涉外贴牌加工)等情形中所制造的注册商标标识,均不用于商标侵权。因此,如果行为人可以证明其所制造、销售的注册商标标识并不用于商标侵权,则单纯的未经许可制造与销售他人注册商标标识的行为不应认定为商标侵权。由于《刑法》仅选择规制“双相同”商标侵权,如果行为人能够证明所制造、销售的注册商标标识,没有用于“双相同”商标侵权,则应认定不成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪,即将没有用于“双相同”商标侵权作为该罪的出罪事由。<sup>[49]</sup> 在前述叶某某、吴某某非法制造注册商标标识罪案件中,法院应查明被告非法制造的注册商标标识是否全部提供给了泰国的委托人;或者被告如果能证明其所制造的商标标识,不会在国内产生“双相同”的商标侵权,则应该排除成立商标犯罪。后续使用商标的行为是否构成“双相同”商标侵权,则应该根据前述商标侵权抗辩与商标使用的过滤规则予以认定。

由于在大多数情况下,未经许可制造他人商标标识的行为人或者是自己用于“双相

[48] 参见广东省深圳市宝安区人民法院(2013)深宝法刑初字第 23 号刑事判决书。

[49] 刑法学界认为,基于国家行为规范统一性,依据民法免责事由而进行的出罪,与其说是超规范出罪事由,毋宁说是广义上的法定出罪事由。参见孙国祥:《民法免责事由与刑法出罪事由的互动关系研究》,《现代法学》2020 年第 4 期,第 158 页。

同”商标侵权,或者是提供他人用于“双相同”商标侵权,所以如果行为人不能证明不存在上述情形,则推定存在“双相同”商标侵权。在符合入罪门槛条件的前提下,认定成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪,无论该行为是否违反《商标印制管理办法》,也无论行为人所销售的注册商标标识是否为其自己制造以及是否存在他人的非法制造行为。比如收集正品茅台酒的酒瓶和包装盒销售给他人用于假冒茅台酒商标的行为,既无自己非法制造行为,亦无他人非法制造行为。

### (三) 涉囤积商标场合应以权利人实际损失为构成犯罪的的前提

导致商标法否定性评价的囤积商标获得刑法积极保护的民刑责任“倒挂”的原因,是商标犯罪的认定不考虑商标的实际使用状况。由于现行立法并未明确将囤积商标排除在刑法保护之外,该问题需要在商标犯罪认定司法实践中予以合理处理。囤积商标包括三种情形,即《商标法》第4条规定不以使用为目的恶意注册的商标、第49条规定“连续三年未使用”的商标以及第64条第1款规定“此前三年不使用”的商标。对于第一种情形中的囤积商标,权利人不以使用为目的,自然也不能证明其实际使用过囤积商标。商标必须通过使用才能积累应予保护的商誉,对于从未使用的商标不可能产生任何商誉,对该种商标的侵权,权利人必然不会产生实际损失。<sup>[50]</sup>因此,对属于《商标法》第4条规定“不以使用为目的恶意注册”商标的“双相同”侵权,司法实践中应以权利人无实际损失为由认定不成立商标犯罪。在联合商标情形,尽管可以认定其不具有第4条规定的中“恶意”,但由于联合商标未实际使用,对该联合商标的侵权,权利人亦无实际损失,对该联合商标的侵权也应该排除在商标犯罪之外。除非行为人所使用的联合商标与基础商标被认定为相同商标,这种情况下对联合商标的侵权实际上就是对基础商标的侵权。

由于第64条规定的“此前三年不使用”的时间不应计算到商标注册之前,实际上符合“此前三年不使用”的商标与第49条“连续三年不使用”应予撤销的商标,都是指核准注册之后“连续三年不使用”的商标。这种注册之后连续三年不使用的商标,可以区分两种情形分别讨论:其一是注册三年之后从未使用,这种情形应采取与“不以使用为目的的恶意注册”商标相同的处理方法。因为这种商标从未使用,自然没有应予保护的商誉,该种情形中的权利人自然没有任何损失,也就符合第64条规定权利人不能证明其存在其他损失。对该种商标的“双相同”侵权,同样应该以权利人无实际损失排除在商标犯罪之外。其二是商标注册之后曾经使用过,但已经连续三年未使用。这种情形,还可以细分为两种情况:(1)根据《商标法》第64条的规定,如果权利人能证明其存在其他损失,也可以主张损害赔偿。此处的其他损失,主要是指其权利人基于之前使用所产生的商誉损失。该种商标依然具有保护的正当性。行为人使用该种商标的目的,是希望对该商标之前使用产生的商誉“搭便车”以获取利益。不仅如此,侵权行为人的使用会导致消费者混淆,从而侵犯消费者利益。该种行为在情节严重的情况下,依然具有刑法上的可罚性。

[50] 以商标的商誉本位为中心建构法益侵害评价体系,符合《刑法修正案(十一)》将知识产权犯罪调整为情节犯主导模式之后的解释标准。参见魏昌东:《情节犯主导与知识产权刑法解释体系转型》,《中国刑事法杂志》2022年第1期,第31页。



(2) 权利人不能证明其存在第 64 条第 1 款规定的“其他损失”,表明权利人之前的使用并未让该商标产生来源识别作用,从而获得应予保护的商誉。权利人在这种情况下,并未产生任何损失。因此,对该种商标的“双相同”侵权亦应直接排除成立商标犯罪。

因此,对于涉囤积商标场合,在认定“双相同”商标侵权的基础上,应以权利人的实际损失作为入罪的前提。之所以称之为实际损失,是因为不能将商标未来使用可能产生的利益纳入保护范围,如此才能使商标犯罪司法实践的认定与商标法对囤积商标治理精神相一致。在权利人无任何实际损失时,刑法介入规制在理论上违背“禁止处罚无害行为”的刑法原理。<sup>[51]</sup>至于第 49 条规定的不应撤销商标的“正当理由不使用”,不应成为入罪的条件。

## 五 结 语

司法实践中商标保护民刑之间的脱节产生的深层次原因是,知识产权法与刑法之间在立法、法律适用以及理论研究等方面存在某种程度上的割裂。立法方面,《商标法》第 57 条第 4 项一直将商标侵权的预备行为或帮助行为规定为一种独立的侵权行为,并未考虑作为后置法的刑法应如何配置制度,导致商标犯罪司法实践认定只要是符合该项规定的行为,便可以成立非法制造、销售非法制造注册商标标识罪。法律适用方面,在认定商标犯罪的司法实践中,几乎不考虑是否存在“双相同”商标侵权;在涉及囤积商标场合,也不考虑商标法对囤积商标的否定态度与治理精神,直接依据刑法条文的形式规定认定成立商标犯罪;而且在商标民事侵权的认定存在争议的前提下,司法实践却无视该种争议,直接以形式上符合刑法规定而认定成立商标犯罪。理论研究方面,鲜见对刑法与商标法两个领域进行交叉研究的成果,<sup>[52]</sup>尤其是未见商标保护民刑之间衔接方面的研究。因此,有关商标保护的不同法律部门,应在立法、法律适用与理论研究方面加强合作,实现部门法之间的融会贯通,使法秩序获得实质意义上的统一,防止出现商标保护民刑之间的脱节。领域法及领域法学的提出是一种新的思路,因为“领域法自肇始之际便具有包容和开放特征,倡导与部门法、其他领域法、其他社会科学甚至自然科学合作,不拘一格地接纳多方面制度、技术和方法为己所用,实现法际乃至科际整合。”<sup>[53]</sup>因此,应在知识产权这一领域法范围内讨论与解决知识产权民事、行政与刑事保护之间的割裂问题。

[本文为作者主持的 2021 年度国家社会科学基金一般项目“知识产权民刑保护之法律冲突及其化解研究”(21BFX197)的研究成果。]

[51] “禁止处罚无害行为”是一直在刑法领域被主张的观点,参见[日]仲道祐树:《法益论、危害原理、宪法判断——刑事立法分析框架的比较法考察》,蔡燊译,储陈城校,《苏州大学学报(法学版)》2021 年第 3 期,第 156 页。

[52] 有关商标民刑交叉问题研究的文献在中国知网仅可查询到一篇,也仅仅关注刑法规制商标侵权行为的范围是否应该扩大的问题。参见张耕、黄国赛:《民刑交叉视角下商标犯罪边界研究》,《知识产权》2020 年第 12 期,第 41-52 页。

[53] 耿颖:《现代社会转型与领域法话语的展开》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2018 年第 6 期,第 37 页。

---

---

## The Linkage Between Civil and Criminal Aspects of Trademark Protection

[ **Abstract** ] The disconnect between the civil and criminal aspects of trademark protection is manifested in the identification as trademark crimes of acts that do not constitute trademark infringement, the “inversion” between civil liability and criminal liability, and the incorporation in disguised form into the scope of criminal law regulation of trademark infringements that should not be regulated by criminal law, thus making the crime of illegally manufacturing registered trademark an “all-inclusive crime”. The reason for this is that, in the determination of trademark crimes, either the existence of trademark infringement is ignored, or any type of trademark infringement becomes a prerequisite for the establishment of trademark crimes, or the actual status of the use of the infringed trademark is ignored. Since the same legal interests are harmed by both trademark crimes and trademark infringements, the establishment of a trademark crime presupposes the existence of a trademark infringement. Articles 213 and 214 of the Criminal Law only choose to regulate “double identical” trademark infringements, while the trademark crime stipulated in Article 215 cannot be premised solely on the acts specified in Article 57(4) of the Trademark Law. According to the principle of legality, the manufacture and sale of registered trademark marks for “double identical” trademark infringements as stipulated in Article 57(1) of the Trademark Law is a prerequisite for the establishment of the trademark crime under Article 215 of the Criminal Law. Therefore, the establishment of the crimes stipulated in Article 213, Article 214 and Article 215 of the Criminal Law should be premised on the existence of a “double identical” trademark infringement. The Trademark Law has always adopted an attitude of negation and no active protection towards the hoarding trademark and this attitude should also be adopted in the determination of trademark crimes, which should be premised on the existence of a “double identical” trademark infringement, and become a guideline to be followed in linking the civil and criminal aspects of trademark protection. In this regard, defense against trademark infringement and trademark use should be used as a filtering rule to determine the existence of the “double identical” trademark infringement as the prerequisite of the establishment of the crime of counterfeiting a registered trademark and the crime of selling counterfeit registered goods; acts not intended for “double identical” trademark infringement should be excluded from the crimes of illegal manufacture or sale of illegally manufactured registered trademarks; and the actual loss of the right holder should be the precondition of the establishment of the crime in the case of an infringement involving trademark hoarding.

---

---

(责任编辑:余佳楠)