

商标纠纷引发的海关查扣、财产保全和诉讼等维权行为的侵权认定

文/桑清圆（一审承办人）

【裁判要旨】 涉外定牌加工商标纠纷所引发的海关查扣、财产保全和商标诉讼等维权行为可能造成出口方损失，当出口方通过诉讼向维权方主张侵权责任时，法院应当就维权方在海关、保全、诉讼三阶段的维权行为是否超越必要限度而构成侵权进行逐一分析判定，同时亦应将相关事实通盘考虑。尤其应注意，维权方在前案败诉并不代表其诉讼行为构成恶意诉讼，还应考虑其提起前案诉讼是否有一定的法律基础和事实依据，是否具有侵害出口方合法权益的不当诉讼目的等因素。在考察海关查扣和财产保全阶段的被诉行为时亦应将恶意诉讼的认定考虑在内。

□案号 一审：(2023)沪0115民初65387号 二审：(2024)沪73民终1090号

【案情】

原告：洁某公司。

被告：飞某公司。

飞某公司经案外人统某公司的排他许可、转让成为注册于第7类机油滤清器、空气滤清器等商品上的PRIME GUARD商标的权利人。两公司法定代表人均为马某光。2015年至2022年，飞某公司在经营中大量使用PRIME GUARD商标。

2019年6月，上海海关应申请扣押了洁某公司申报出口的13余万个附有PRIME GUARD标识的空气及机油滤清器。2019年11月1日，上海市浦东新区人民法院应飞某公司申请对上述滤清器作出财产保全裁定。同月14日，

飞某公司向浦东新区法院起诉，主张洁某公司在其生产、销售（出口）的产品上使用与其商标相同的标识的行为侵犯了其商标权（以下简称前案）。2021年1月，浦东新区法院认定洁某公司不构成商标侵权，判决驳回飞某公司全部诉请。飞某公司上诉后，二审维持原判。

浙江省宁波市中级人民法院审理的（2017）浙02民终4182号商标侵权案（以下简称4182号案）为前案关联案件，涉及案外公司环某公司于2016年向宁波海关申报出口的一批使用了PRIME GUARD标识的车用滤清器，法院需就该批滤清器是否侵犯统某公司的商标权作出认定。该案判决显示，马某光曾作为环某公司业务经理负责与美国GCT公司联系加工出口贴有外

商PRIME GUARD商标的滤清器的事宜。法院最终认定，环某公司的行为不构成对统某公司PRIME GUARD商标的侵权。

洁某公司诉称：前案生效判决认定洁某公司不侵权，但洁某公司因飞某公司的系列维权行为遭受了包括货损在内的一系列损失。统某公司、飞某公司的法定代表人曾作为环某公司员工接洽过美国GCT公司向环某公司定牌加工的业务，法院在4182号案中已经认定统某公司起诉环某公司商标侵权不成立，因此飞某公司提起前案诉讼具有恶意。前案审理中，洁某公司因货物集装箱超期被诉，同时，法院已调取封存样品，货物无继续保全必要，飞某公司不撤回保全申请具有恶意。鉴于飞某公司后续的保全和诉

案例

讼行为，海关查扣期间的相关维权损失亦为飞某公司的恶意所致，故请求法院判令飞某公司支付因其恶意诉讼、恶意保全导致洁某公司发生的损失。

飞某公司辩称：其有正当权利基础，所有被诉行为均不存在以获取非法或不当利益为目的，无恶意和法律上的过错，因此不应承担损害赔偿責任。

【审判】

浦东新区法院经审理认为：虽然本案立案案由为因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，但综合考虑原告的诉讼请求、诉讼目的、本案案情以及诉讼效率，应当确定本案案由为因申请海关知识产权保护措施、因申请财产保全和因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷三案由。鉴于海关、保全、诉讼三阶段连贯且存在牵连关系，飞某公司提起前案诉讼是否属于恶意诉讼的认定对于前两阶段行为的侵权认定具有较大影响，本案应当首先对恶意诉讼进行认定。第一，飞某公司对涉案商标享有权利且存在相对长期的使用，就侵权主张提交了初步证据；4182号案虽与前案有关联，但两案情况不同，前案的审理涉及复杂事实和有争议法律问题的认定，不能因4182号案和前案的结果而推定飞某公司具有恶意。第二，客观上，前案的侵权认定存在难度，飞某公司主观上不存在法律的恶意，亦尽到了一定注意义务，因此其申请海关查扣并无不当。第三，综合考虑飞某公司有正当权利基础、前案诉讼复杂程度和

结果不确定性、保全对象和方式等因素，飞某公司不存在申请不当，无需为其申请财产保全承担责任。综上，判决驳回洁某公司的全部诉讼请求。

一审宣判后，洁某公司上诉。二审驳回上诉，维持原判。

【评析】

涉外定牌加工，是指境内企业接受境外主体的委托、采买，为其加工产品，并按照境外委托方的要求贴附商标，产品全部出口到境外销售的行为。鉴于商标的地域性，在涉外定牌加工的情形下，境外委托方可能仅在境外享有商标权，而在国内并无商标权，若在相同或类似商品上存在相同或近似的国内商标，则极易引发国内相关主体（以下简称维权方）对定牌加工、出口企业（以下简称出口方）进行维权，典型的维权行为包括海关查扣、向法院申请财产保全以及提起商标侵权诉讼。为应对上述维权行为，出口方将产生一系列支出并遭受一定损失，例如因扣押导致货物超过保质期而无法再销售、仓储费、应对维权所产生的律师费、人员费用等等。若出口方的行为被最终认定为不侵权，出于反击的心理和弥补损失的需要，在沟通无果的情况下，出口方极有可能通过诉讼向维权方主张赔偿。笔者认为，在审理该类案件时，法院应当首先确定审理范围，再按照一定的审理方式就维权方在各阶段的维权行为是否超越必要限度、进而构成侵权进行逐一分析判定，同时亦应将相关事实通盘考虑，作出符合诉讼效率、全面的判决。

一、审理范围的确定

民法典第一千一百六十五条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。上述规定是出口方向维权方主张损害赔偿的法律基础。在司法实践中，出口方囿于诉讼能力，可能无法阐明其主张的侵权行为应当落入何种民事案由，在立案阶段对于损失范围亦难有清晰全面的表述，因此在这类涉及多阶段侵权主张的案件中，立案案由往往对出口方实际主张的内容覆盖不够全面。最高人民法院《关于在审判工作中促进提质增效推动实质性化解矛盾纠纷的指导意见》第1条规定，人民法院在审判工作中应当依法履职，通过必须的审判程序，依法及时准确回应诉求，切实保障当事人诉讼权利，促进矛盾纠纷实质性化解、一次性解决。对此，笔者认为，法院应当以原告希望通过诉讼使损失获得全面弥补的目的为导向，根据原告诉讼请求、事实和理由以及其主张的具体损失明确原告诉求的范围，寻找合适的案由，确定案件的审理范围。

以本案为例，本案立案案由为因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，而原告的诉讼请求仅提及前案诉讼和保全，未涉及海关查扣，但综合考虑原告的事实和理由以及其证据所涉及支出、损失所产生的维权阶段可知，其在本案的诉求不仅指向前案诉讼及后续上诉的行为，亦包括诉讼前的海关查扣阶段和诉讼保全阶段的行为。在法院的释明下，法院确定本案的案由为因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷、因申请财产保全损害责任纠纷和因恶意提起知识产权诉

讼损害责任纠纷三种。案由的确定意味着审理范围的确定,扩大案由是—次性解决纠纷的基础。

二、涉定牌加工商标恶意诉讼的认定

因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷(以下简称知识产权恶意诉讼纠纷)属于侵权纠纷,是一般侵权纠纷中的一种特殊的类型,故应当符合一般侵权行为的构成要件,即侵权行为、行为人主观过错、行为造成损害的事实、行为与结果的因果关系。

知识产权恶意诉讼纠纷的特殊之处在于,其所针对的行为是维权方提起诉讼的行为,而对诉讼行为进行追责会抑制维权方行使诉权的积极性,可能损害作为公民最基本的权利之一的诉权。因此,在认定知识产权恶意诉讼纠纷时应当格外谨慎。由于侵权行为(即提起知识产权诉讼的行为)、造成的损害和因果关系的认定均可依据事实而进行直接认定,与一般侵权纠纷的认定无异,因此这种谨慎应具体体现在过错的认定上,即知识产权恶意诉讼的过错仅为恶意的故意,不包括过失。认定恶意的关键,在于维权方是否明知己方诉请缺乏法律和事实依据,是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。

就法律依据,法院应当主要考察在诉讼期间维权方对其所主张商标是否享有有效权利,尤其需要关注的是其在起诉时(包括上诉时)是否享有权利,该等权利既可包括注册商标权本身,亦可包括专有使用权和享有独立诉权的排他使用权。就事实依据,法院应重点考察原告对其主张的商标是否存在真实且相对长期的使用,这

是因为该种使用体现了维权方使用商标指示商品来源的意图和积累商誉的目的,应当与抢注商标后不使用、径行向贴牌加工方索取商标转让、许可费或主张侵权的行为相区分;此外,亦应当考察原告提起商标诉讼是否有侵权的初步证据,包括侵权取证或保全。

法院考察被告是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的,应当从被告在前案主张金额的合理性、在先案件与前案的关联度、前案审理的难度等考虑。就金额合理性,应当考虑涉案货物的货值等情况。就在先案件与前案的关联度,应当从两案的主体一致性、被诉侵权行为与所涉事实异同以及法院认定理由去考察。在本案中,虽然浙江4182号案和前案的原告法定代表人相同,存在较大关联,但包括被告主体、侵权行为等其他因素均不同,特别需要注意的是,在4182号案中,法院认定原告败诉的理由是被告对商标的使用不构成商标性使用,与前案完全不同,因此不能简单根据4182号案的结果认定飞某公司提起前案具有恶意。

涉外定牌加工商标侵权案件产生至今已有二十余年,自早期的“NIKE案”到2024年结果截然相反的“PREDATOR案”和“FILA”案,司法认定并不一致,而该种不一致的原因除了与司法观念的变迁有关,亦与案件事实和背景不同有很大关联,因此涉定牌加工商标侵权案件本身具有一定的认定难度。以前案来看,前案在事实认定上包括境外公司成立和变迁历史,境外商标注册、转让和授权事宜,与境外公司的相关产品交易情况等,法律认定上包括出口方行为是否属于涉外定牌加工,出口方是否尽到合理注

意义务,涉案商品知名度高低,被告是否有攀附故意等。上述认定均存在一定难度,结果并非显而易见。因此,在法院尚需基于复杂事实进行多角度认定、经过权衡才得以确认出口方不侵权的情况下,不能苛求维权方对出口方是否构成侵权有准确的预判,更不能因其未胜诉而推定维权方具有侵害出口方合法权益的不正当诉讼目的。

特别需要注意的是,恶意诉讼应当是无权利基础或权利基础不稳定,仅为了干扰对方正常生产经营、明知无胜诉可能而提起的诉讼。本案中,即便前案法院认为飞某公司法定代表人存在有违诚实信用的行为,笔者认为,在统某公司是否存在抢注行为未经认定的情况下,不能就此认定飞某公司的行为属于诉讼权利滥用。

三、涉定牌加工申请海关查扣的侵权认定

《知识产权海关保护条例》规定了商标权人请求海关实施知识产权保护的方式,包括向海关提出采取保护措施的申请以及将其知识产权向海关总署申请备案。实践中,若商标进行了备案,则当海关发现出口货物有侵犯备案商标嫌疑的,会立即书面通知权利人,进而可能引发后续的保护措施。本案即为此种情况。

海关知识产权保护措施是法律为禁止侵犯知识产权的货物进出口而赋予知识产权权利人的一种权利。为防止权利滥用,若申请不当,申请人应当承担赔偿损失的法律后果,其在本质上属于财产损害责任,应适用一般侵权责任的认定规则。因此,申请海关知识产权保护措施损害赔偿成立的条件是申请人存在申请不当的过错,且被申

案例

请人因货物被扣而遭受了损失。鉴于申请海关知识产权保护措施存在时间紧迫性和结果不确定性,该申请不当的过错应当为故意或重大过失。

故意是指申请人提出申请的直接目的在于导致被申请人的损失,而非维护自身权益,若同案中存在恶意诉讼的认定,该判断应当将已经作出认定的恶意诉讼部分考虑在内,包括维权方的权力基础、商标使用情况、侵权判断的难易等。尤其需要主要注意的是,若商标纠纷在进入诉讼后依然侵权判断难度较高,则在双方准备尚不充分、证据尚不完全的海关查扣阶段做出侵权判断应当更加困难。本案中,法院已认定飞某公司不构成恶意诉讼,则在海关阶段更不应当认定飞某公司存在故意的过错。

重大过失是指申请人采用极不负责任的态度提出申请,未达到其应有的注意义务。本案中,飞某公司为申请海关查扣提供了担保,后又及时向法院提出的保全申请,其行为并不随意,已达到了一定的注意义务,因此不能认定构成故意或重大过失。

四、涉定牌加工申请财产保全的侵权认定

财产保全制度的目的在于保障将来生效判决的执行,为了平衡双方利益,防止权利滥用,法律同时规定了申请错误的法律后果。民事诉讼法第一百零八条规定,申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。因此,因错误申请保全的损害赔偿性质是以过错责任为归责原则的侵权责任。

需要特别注意的是,与前两种侵权纠纷不同,因申请财产保全损害责任纠

纷并非知识产权侵权纠纷下的案由,而是侵权责任纠纷下的三级案由。但是,因定牌加工纠纷所引发的财产保全损害赔偿纠纷有其特殊之处,其责任认定必须综合考虑所涉商标侵权纠纷的具体情况,在有前后阶段的维权行为的情况下,包括综合考虑前一阶段恶意诉讼的认定和前一阶段海关保护措施的认定,避免出现三阶段认定不协调的情况出现。因此,若申请保全是因涉定牌加工纠纷而起,则其过错认定应当与涉定牌加工申请海关查扣的过错认定类似,即只能在申请人对出现财产保全的错误存在故意或重大过失的情况下,方可认定申请人的保全申请确有错误。

在司法实践中,财产保全的申请人对自身权利的衡量与人民法院最终认定之间往往存在差异,不能仅因申请人败诉即认定其申请保全存在主观过错。对于涉定牌加工保全申请人过错的认定,应当根据申请人是否有正当权利基础、诉讼复杂程度和不确定性、保全的对象和方式等综合考量。

具体来说,若同案中存在恶意诉讼的认定,则关于是否有正当权利基础、诉讼复杂程度和不确定性的认定应当与恶意诉讼认定保持一致。

当保全标的并非金钱,而是被诉侵权货物时应当特别注意。以本案为例,飞某公司提出的保全对象是标有被诉侵权标识的批量滤清器。与金钱财产保全不同,本案所涉财产保全的特殊之处在于,该批货物正是后续飞某公司提起的前案诉讼所针对的涉嫌侵权实物,若不对该批货物进行保全,则海关将对其放行。因此,该保全不仅在财产上保障了将来可能的执行,亦同时具有证据保全和行为保全的性质,在

申请保全当时对案件具有关键影响,亦有紧迫性。且根据案情,该批货物涉及多个型号、数量巨大的滤清器,若解封,确实存在影响案件后续审理的可能性。鉴于飞某公司申请保全的对象为涉嫌侵权的货物本身,因此,该保全并不存在金额过高的问题,申请行为审慎、合理,不存在故意或重大过失。

五、类案审理方法梳理

如前所述,本案所涉三种侵权责任的归责原则皆为一般侵权责任,其认定在构成要件上有相同处,亦因阶段特性而有所不同,需结合案情分别评述。同时,该类案件的特殊情况在于,维权纠纷自海关措施、财产保全,最后至诉讼,三阶段连贯且有牵连关系,即,三阶段的纠纷均因同一批货而产生,若货物在海关阶段未被查扣,后续的保全将落空,诉讼亦缺乏关键证据;而在货物被保全后,若维权方未及时向法院起诉,则保全将被解除,亦会影响后续的诉讼,在诉讼结果未决的情况下,甚至可能影响执行。因此,虽然维权方在前两阶段的行为是可独立的,但上述行为亦是后续诉讼阶段的重要准备工作,这是上述三种案由案件与仅存在海关临时措施纠纷和、或保全纠纷,而无后续诉讼的案件的区分,在独立评述三阶段的同时需考虑到这一因素。恶意诉讼的认定对于前两阶段行为的认定具有较大影响,因此在审理这类涉及三案由的侵权案件时,法院应当首先对恶意诉讼进行认定,而在考察海关查扣和财产保全阶段的被诉行为时亦应将恶意诉讼的认定考虑在内。

(作者单位:上海市浦东新区人民法院)