

中国法学会邮件系统

用户名

密 码

登录

信息检索

包含字符

检索内容

-法律总览

检索字段

所有字段

排序字段

标题

排序方式

降序

检索

一月信息排行

Commun

对外交流 >> 国外法学 >> 法律总览

本层分类： | 法律制度 | 法律总览

→ 法律总览

从美国关税法看美国对商标平行进口问题的态度

阅读次数： 548 2006-5-19 11:24:00

从美国关税法看美国对商标平行进口问题的态度

(陆艳平)

内容摘要：商标平行进口是一个与知识产权有关的国际贸易问题，它涉及到知识产权的保护、国际货物贸易、反不正当竞争等一系列问题。入世之后的中国面临着前所未有的机遇与挑战，随着中国与世界各国之间的国际贸易交往的日益频繁，商标平行进口问题将会越来越突出。近年来，商标平行进口问题已经引起了中国经济学界和法学界人士的广泛关注，但在知识产权及相关立法上仍然落后和不足，相关司法案例也很少见，这给研究商标平行进口问题带来了一定的困难。本文力图从美国关税法有关于商标平行进口的法律规定及相关司法案例入手，论述并总结出美国对于商标平行进口的态度，并分析其对中国的借鉴意义。

关键词：美国 关税法 商标 平行进口

商标平行进口（Parallel Import）是指在国际贸易中，未经进口国商标权人（包括商标所有权人和商标使用权人）的许可，第三方进口并销售带有相同商标的商品的行为。[1]商标平行进口又称为灰色市场进口，灰色介于白色和黑色之间，与正常合法的白色市场相比，商标平行进口是不适当的或者处于法律合法性的边缘；与盗窃或假冒的黑色市场相比，商标平行进口又不被普遍认为是非法。因为平行进口的商品本身是合法制造并使用合法商标的商品，即正宗商品；但其进口和销售未经授权或许可，从这方面来看又是非法的。在平行进口的情况下，平行进口商品与进口国的相同品牌商品相比，往往价格较低，因而平行进口商与进口国内的商标权人和其经销商相比会有较强的价格优势。进口国

内的商标权人的利益会因为平行进口而受到较大的损害，往往采取相应的手段来阻止平行进口的行为。正是在这种情况下，平行进口行为的合法性问题受到了质疑。目前，在国际贸易领域，平行进口的合法性问题在不同的国家仍有不同的态度和看法，即使同一国家在不同时期也有不同的态度。

在美国，平行进口行为是否合法也是一个有争论的问题。因为美国属于普通法系国家，法律渊源中最重要的形式是司法判例，成文立法也是其法律渊源的重要组成部分。美国最早关于平行进口问题的规定出现在1930年美国关税法中，因而本文试图从美国关税法入手研究美国多年来对商标领域的平行进口问题所采取的态度和立场，并分析其对中国的借鉴意义。

一、美国关税法及相关法律规定

目前，在美国的关税法律及行政规定中，有三个条款与商标平行进口问题直接相关，即：美国关税法526条款、337条款，美国海关第19号联邦条例133.23条款。[2]

美国关税法526条款(a)绝对禁止外国厂商制造的带有美国公民经美国专利商标局注册而拥有的注册商标的商品进口到美国。这项规定意味着，美国商标权人无须证明存在产生消费者混淆的可能性，即可以凭借自己的注册商标阻止外国制造的正宗商品进入到美国境内销售。这项规定仅仅运用于与外国制造商没有联营关系的独立的美国商标权人。

美国关税法337条款规定，凡外国所有人、进口商、委托人或代理人对其输入美国的产品于进口或境内销售时采取不公平竞争方法或行为，而导致或足以导致摧毁或严重损害美国境内有效而健全经营中的产业，或妨碍此类产业的建立，或限制、独占了美国交易，该不公正的竞争方式和行为将被视为违法。美国得采取适当措施，以维持公平竞争，使得美国国内制造的产品和进口产品处于平等的竞争地位。该条款自立法以来经历了多次修订。经1988年综合贸易法修订后的337条款成为美国阻止外国侵犯美国知识产权的产品进入美国，以防止其对美国产业造成不正当损害的贸易保护主义措施。[3]

1999年2月美国海关署发布了新修订的、专门用于规范商标产品平

行进口的美国海关第19号联邦条例133.23条款。这条规定是对美国海关法526条款的补充和限制。条例133.23条款(a)规定，当在国外投放市场的标示有合法商标的商品，与由美国商标权人授权在美国国内销售的同商标商品存在实质性差别时，禁止这些商品的进口。条例133.23条款(b)规定了(a)的两种例外情形：一是如果平行进口的同商标商品是由美国商标权人或其母公司或子公司或其关联企业制造的，并且在该进口商品上依规定的条件加贴适当的标签，即使该商品与被授权在国内销售的商品之间存在实质性差别，也不能被禁止进口；二是平行进口的商品与美国国内授权经销的同商标商品之间不存在实质性差别，如果其产品是在美国制造，被出口后返销进口，或者国外的商品是由美国商标权人（出口国商标权人与美国商标权人是同一人）在国外投放市场，或者是由与美国商标权人有联营关系的企业投放市场，适用商标权国际穷竭原则，平行进口将被允许。

从上述规定来看，美国原则上是禁止商标平行进口的，但在原则中有例外。

二、美国关税法526条款

（一）美国关税法526条款的由来

1922年以前，美国政府并不禁止商标平行进口。1922年美国国会通过了《正宗商品排除法》(Genuine Goods Exclusion Act)，这项法案后来成为1930年关税法的526条款。1923年，美国最高法院做出了一个决定，认为特定种类的商品平行进口违反了美国商标法。《正宗商品排除法》和最高法院的决定都是在美国第二巡回上诉法院在1921年在Bourjois & co. v. Katzels[4]一案（以下简称为Katzel案）中所作的判决的基础上作出的。

该案中，一家美国公司Bourjois以相当高昂的价格买下了一家法国制造商在美国的化妆品企业及其在美国的注册商标“Java”。该美国公司继续从法国制造商那里购买化妆品，重新包装后在美国销售。然而，进口商Katzel趁汇率波动之机，从法国制造商处购买了上述化妆品，带着原有商标进口到美国销售。Bourjois以商标侵权为由向法院起诉。美国1905年商标法禁止带有抄袭或仿冒美国注册商标的商品进口到美国境内。美国第二巡回上诉法院认为被告进口的商品带有的是真正的商

标，并没有抄袭或仿冒原告的商标，因而并没有违反商标法的规定。法院认为，商标法并不禁止带有真正商标的标示商品来源的商品进入美国境内。

为了推翻第二巡回法院的判决，国会颁布了关税法**526**条款，作为对**1922**年关税法的补充。**526**条款允许美国注册商标所有权人在美国海关署预留商标样本，以阻止带有相同商标的外国制造的商品进口。**526**条款不是商标法上的规定，不以对商标权的侵害为必要条件。**526**条款颁布不久，美国最高法院就推翻了第二巡回法院的判决。

526条款的通过显得很仓促，没有经过听证，只经过几分钟的讨论。美国一些评论人士认为其立法意图就是要纠正由第二巡回法院所带来的不公正，因而**526**条款的适用应限制在**Katzel**案的特定情况；当然也有反对人士认为**526**条款的适用范围不应被限定在**Katzel**的特定情况。^[5]

（二）美国关税法**526**条款的执行

根据美国关税法**526**条款的规定，美国海关署负责对**526**条款

执行。海关署认为，**Katzel**案件包含特定的事实情况，所以应该限制适用**526**条款下的进口禁令。^[6]海关署还认为，在**Katzel**一案中，原告是一个以相当高昂的价格从外国制造商那里购买到商标的独立的美国商标权人，并且原告在销售之前重新包装，这使得其在美国的商标事实上已经带有了原告的商业信誉，已经和外国制造商的商标有了差别。所以海关署主张，最高法院在此案中的观点是为了防止已经获得国外商标的美国公司受到欺骗，所以当一个人独立的美国公司为了销售的目的而购买外国商标时，如果允许平行进口的话，那对美国公司是不公平的。

这样，美国海关署实际上已经发展出了一套规则，将**526**条款的进口禁令限制在**Katzel**案件的特殊情况上，从而否定了那些想阻止其海外联营企业的产品进口到美国的公司的进口禁令的要求。

1936年，美国海关署创制了执行**526**条款的一个例外情况，即当外国商标权人和美国商标权人是关联方（**Related Parties**）时，允许

平行进口。[7]1953年，海关署将上述例外扩大到关联企业（**Related Companies**），这项例外允许在美国商标权人和外国商标权人是关联企业时，可以未经美国商标权人的同意进口外国制造的带有相同商标的商品。[8]实际上，海关署在阐述关联企业例外的时候，已经排除了在**Katzel**一案中美国商标权人独立性的要求。然而，海关署的早期实践并没有与其“关联企业”例外相一致，[9]事实上，海关署有时在美国商标权人与外国制造者是关联企业时也禁止相关商品的平行进口。在这种情况下，美国司法部对一些企图利用**526**条款的进口禁令来垄断美国市场的企业进行了起诉。

在**United States v. Guerlain**案[10]中，一家法国公司将其在美国的商标所有权转让给了美国公司**Guerlain**，由该法国制造商向**Guerlain**提供商品，由**Guerlain**重新包装并销售。司法部认为被告企图垄断该品牌商品在美国的进口和销售的行为违反了美国谢尔曼法。司法部的理论是美国商标权人不能利用**526**条款阻止商品的平行进口，以造成美国国内同品牌商品市场的垄断。美国政府主张，法国香水在美国的商标权人没有被赋予利用**526**条款禁止同商标商品平行进口的权利，因为这种香水在美国的商标权人与外国制造商有着及其紧密的联系，以至于形成了一个单独的国际企业（**Constitute a single international enterprise**）。

Guerlain案件之后，海关署废除了“关联企业”例外的原则。[11]1972年，海关署颁布了新的规定。这些新规定允许在下列三种情况下的平行进口：一是外国的商标权人与美国的商标权人是同一人或同一企业所有（相同所有人例外）；二是外国商标权人和美国商标权人之间是母子公司关系或属于共同的所有人或隶属于共同的控制之下（共同控制例外或联营企业例外）；三是外国制造商的产品上使用的注册商标是经美国的商标权人授权的（授权使用例外）。[12]海关署认为，当外国和美国的商标权人是联营企业关系或实质上是同一企业时，海关署将允许平行进口，因为这种情况与**Katzel**案中的情况完全不同。如果在这种情况下禁止平行进口，将会使国内和国外的商标权人在政府的保护下避免价格竞争，**526**条款就将为跨国公司在不同国家进行价格歧视提供了一个工具。因此，海关署坚持认为**526**条款保护的独立的美国公司仅限定在**Katzel**案件的情况下。

1972年海关署的规定出台以后，许多美国的商标权人认为共同控制例外和授权使用例外的规定与1930年关税法526条款的规定不一致。

[13]

1988年最高法院在K mart v. Cartier一案[14]的判决中包含了对526条款争议的回答。法院采用分析法对海关署的行政决定进行了司法审查。法庭认为必须首先确定526条款的正确含义，为此，必须将法律作为一个整体来研究，并注意体会法律语言的特殊性。如果法律的语言是清楚的和无可争议的，那么司法机关和行政机关都应该尊重法律的含义，并使法律所表达的国会的立法意图得以实现；如果法律的语言是不清楚的或者有争议的，法庭必须决定行政机关的解释是否是适当的，如果行政机关的解释并不违反法律的语言所表达的含义，则法庭必须对行政机关的解释予以尊重。

根据以上的分析，法院总结了平行进口的三种情形，并做出了如下的决定：一、当外国和美国的商标权人相互独立时，即Katzel案中的情况，平行进口应该被禁止；二、“联营企业”情形，即当美国商标权人是外国制造者的子公司、外国制造商是美国商标权人的海外子公司或分支机构时，平行进口将被允许；三、“授权使用”情形，即当外国制造商制造的商品上使用的商标是经过美国商标权人授权时，平行进口将被禁止。

这样，美国最高法院实际上是支持了1972年海关署规定中的“相同所有人例外”和“共同控制例外”，但否定了“授权使用例外”。美国关于商标平行进口的政策在1988年K mart决定后发生了一些变化，即授权使用的情况下，美国商标权人可以引用美国关税法526条款禁止相同品牌的商品进口。

（四）美国关税法526条款中的“私人行动”（Private Actions）

美国关税法526条款(c)为美国商标权人提供了采取私人行动的权利。

在K mart决定做出之前，美国一些下级法院认为，尽管海关署的

规定允许一定情况下的平行进口，但是采取私人行动阻止在这些情况下的进口仍然是可以的。联邦巡回法院在Vivitar案和第二巡回法院在Olympus案的判决中都认为，海关署对526条款的解释只是限制了海关署本身执行本条款的义务；不考虑海关署的解释，即使海关署不拒绝任何商品的进口，根据关税法526条款(c)的规定，美国的商标权人都可以针对平行进口寻求私人救济。[15]

在1988年K mart决定做出之后，下级法院根据526条款的规定仍然允许美国的商标权人采取私人行动。[16]但是，其他一些法院已经开始在私人行动方面采取“联营企业”例外。在Yamala Corp. of America v. ABC International Traders Corp.案[17]中，加利福尼亚地区法院根据K mart决定认为，526条款作为一个整体应该有相同的适用范围，即如果外国制造商和美国商标权人是母子公司关系，商标权人不能以关税法526条款为依据采取私人行动阻止商品的平行进口。

第三巡回法院也推翻了以前审理K mart案件的地区法院的关于私人行动的决定，认为海关署的规定对私人行动也适用。在Weil Ceramics and Glass, Inc. v. Dash一案[18]中，法院认为，当美国商标权人是外国制造商的全资子公司或者分支机构时，526条款应被解释为与最高法院做出的K mart决定相一致。同时，法院又谨慎地指出，在没有“联营企业”关系存在的情况下，独立的美国商标权人可以使用526条款(c)阻止正宗商品的进口，这一原则不能因为Weil案的判决而有所动摇。

由此可以看出，美国下级法院在私人行动方面基本达成一致，即当没有联营企业关系存在的情况下，美国商标权人根据526条款(c)采取的私人行动可以导致法院进口禁令的颁发。然而，如果法院将来遵循第三巡回法院在Weil案中的决定，“联营企业”例外将被用于私人行动领域。这样，当美国商标权人与外国制造商之间存在联营关系时，美国商标权人采取的私人行动将不会带来法院进口禁令的颁发。实际上，海关署的规定不仅对于海关署是可以有效执行的政策，而且在私人行动领域也是一个支配性的解释。[19]

三、美国关税法337条款

从严格意义上讲，美国关税法337条款应该属于反不正当竞争法的一

部分，因为该条款主要从不正当竞争的角度禁止商品进口的。

商标平行进口问题涉及到不正当竞争的问题。平行进口问题产生的一个客观原因在于同一种商品在不同的国家存在较大的价格差异。平行进口商以比较低的价格购买到商品，然后进口到价格比较高的进口国出售，赚取其中的价格差。平行进口商获得的较高利润很大程度上得益于进口国的商标权人的投资和劳动。在进口国境内，商标权人及其经销商为了打开市场，必然花费大量的时间和金钱进行广告宣传，并且通过提供比较好的售后服务赢得了广大消费者的信赖，建立了良好的商品信誉和商业信誉。平行进口商无须花费分文，即可免费搭车享受进口国的商标权人业已建立起来的商业信誉，这对进口国的商标权人是公平的。平行进口商的行为在上述情况下已经构成了不正当竞争。[20]

在美国特定碱性电池案中，337条款得以适用。该案中，请求人在美国和比利时注册了“劲量”（Duracell）商标，它允许比利时的子公司在比利时利用该商标销售电池，但并没有许可比利时的子公司将电池出口到美国。比利时的子公司在比利时销售的电池与母公司在美国销售的电池完全相同，但因为美元坚挺，比利时的电池价格要便宜得多。当比利时的子公司在比利时销售“劲量”电池时，一家进口商购买了电池，并将电池销售到了美国，与母公司销售的高价电池进行竞争。母公司基于337条款提出了救济请求。国际贸易委员会裁定这种平行进口的行为侵犯了请求人的商标权，因此违反了337条款。虽然国际贸易委员会签发了一项禁止进口令，但总统并不赞同上述裁定，并拒绝提供救济。[21]

从上面的案例可以看出，尽管美国商标权人可以利用337条款阻止商品的平行进口，但是在总统提出异议的情况下，请求人可能无法利用337条款得到救济。因此，关税法337条款能否真正用于阻止外国商品的平行进口事实上并不明朗。

四、结论及对中国的借鉴意义

（一）K mart决定后的美国关税法526条款

美国关税法526条款绝对禁止外国制造商制造的带有美国注册商标权人拥有的相同商标的商品进口到美国。1988年K mart决定做出以

后，**526**条款禁止当美国商标权人和外国制造商之间不存在联营关系时的外国商品的平行进口，即只要是美国独立的商标权人，无论其获得的注册商标是通过外国制造商的授权，还是外国制造商的商标是通过它的授权，**526**条款禁止这种情况下的平行进口。这样，只有美国商标权人与外国制造商之间存在联营关系时，**526**条款才不被适用，平行进口将被允许。根据一些法院的判决，当与美国商标权人存在联营关系的外国制造商的商品未被海关署禁止进口时，美国商标权人依据**526**条款(c)采取私人行动的权利也将被禁止。

根据海关条例的“联营企业”例外原则，只要美国商标权人与外国制造商之间存在联营企业关系时，平行进口将被允许，不管进口的商品与美国同商标商品是否存在实质性差异。海关署并不讨论任何有关非正宗商品与正宗商品之间存在的实质性差异问题。

（二）美国海关条例**133.23**条款

美国海关条例经过多次修订。**1999**年**2**月，美国海关署发布了新修订的美国海关第**19**号联邦条例**133.23**条款。这条规定专门用于规范商标平行进口行为，是对美国海关法**526**条款的补充和限制。根据该条例的规定，当平行进口的商品与美国商标权人的同商标商品不存在实质性差别时，如果平行进口的商品是在美国制造的，被出口后返销进口，或者平行进口的商品是由美国商标权人在国外投放市场的（相同所有人例外），或者美国商标权人与外国制造商是联营企业，商标平行进口将被允许；当平行进口的商品与美国商标权人的同商标商品存在实质性差别时，平行进口将被禁止；当平行进口的商品与美国商标权人的同商标商品存在实质性差别时，如果在进口商品上加贴符合要求的标签，平行进口将被允许。[22]

（三）美国关税法**337**条款

美国关税法**337**条款经《**1988**年综合贸易与竞争法》的修订，单独设立一节专门规定了知识产权，但废除了**1940**年修改时增加的关于禁止专利权平行进口的规定，使得专利权平行进口是否受**337**条款的管辖变得不清楚。商标平行进口是否受**337**条款的管辖也不明朗，需要司法实践的证明。

目前中国的商标法和反不正当竞争法中都没有对商标平行进口问题作出相应的法律规定。司法实践中, 1999年我国审理了一起商标平行进口案。即上海联合利华有限公司与广州进出口贸易公司之间的商标平行进口侵权案。法院根据《民法通则》和《商标法》的规定判处被告商标侵权。[23]

随着中国经济的发展和世界经济一体化的趋势, 中国将会比以往面临更多的平行进口案件。根据美国有关平行进口的经验和教训, 我国可以不在商标法和反不正当竞争法中作出明确的禁止平行进口或允许的规定, 可以考虑在关税法或海关的行政规定中作出规定。随着中国的平行进口案件的增多, 以及相应的国际条约和国外立法的趋势, 我国再适当作出调整, 以适应全球化的趋势。

[1]吴建创:《从力士香皂商标案看“平行进口”》,《中国知识产权报》2000年6月9日。

[2]余翔:《实质性差别——美国商标权耗尽与平行进口法律演变及现行准则》,《国际贸易》2001年第3期。

[3]何家弘主编:《当代美国法律》,社会科学文献出版社2001年版。

[4]Bourjois & co. v. Katzels, 260 U.S. 689 (1923).

[5]Steven P. Kersner & Donald S. Stein, Judicial Construction of Section 526 and the Importation of Grey Market Goods: From Total Exclusion to Unimpeded Entry, 11 N.C.J. INT'L L. & COM. REG. 251-291 (1986).

[6]Kersner & Stein, Supra note 57, at 254; Olympus Corp. v. United States 627 F. Supp. 911(E.D.N.Y 1985); Vivitar Corp. v. United States, 593 F. Supp. 420 (C.I.T.1984).

[7]T.D. 48,537,70 Treas. Dee. Int. Rev. 336 (1936).

[8]T.D. 53,339,88 Treas. Dee. Int. Rev. 376 (1953).

[9]Kersner & Stein, Supra note 57, at 263.

[10]155 F. Supp. 77 (S.D.N.Y.1957), Guerlain. Inc. v. U.S., 358 U.S. 915 (1958).

[11]T.D. 54,932,94 Treas. Dee. Int. Rev. 433 (1936).

[12]余翔:《实质性差别——美国商标权耗尽与平行进口法律演变

及现行准则》，《国际贸易》2001年第3期。

[13]Vivitar Corp. v. United States, 593 F. Supp. 420 (C. I.T.1984); COPIAT v. United States, 589 F. Supp. 844 (D.D. C.1984); Olympus Corp. v. United States, 627 F. Supp. 91 1 (E.D.N.Y. 1985).

[14]K mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S.

[15]Vivitar Corp. v. United States, 761 F.2d 1571 (Fed. Cir. 1985); Olympus Corp. v. United States, 792 F.2d 31 5 (2d Cir. 1986).

[16]Duracell Inc., v. Global Imports, Inc., 12 U.S.P.Q.2 d (BNA) 1651 (1989). Epocha Distributors, Inc. v. Quality King Distributors, Inc., 2 U.S.P.Q.2d 1805 (1987).

[17]703 F.Supp. 1398 (C.D.Cal. 1988).

[18]Weil Ceramics & Glass, Inc., 878 F.2d at 666 n.7.

[19]Inmen, James E, Gray Marketing of Imported Trade marked Goods: Tariffs and Trademark Issues, American Business Law Journal, May93, Vol. 31 Issue 1, p59, 60p.

[20]莫纪平、谈建俊：《商标权领域中的平行进口问题探析》，《当代法学》2000年第2期；丁文联：《平行进口中的竞争法问题探讨》，《法学学刊》1996年第4期。

[21]（美）布鲁斯•E•克拉伯著：《美国对外贸易法和关税法》，蒋兆康等译，法律出版社2000年版。

[22]李有星、万政伟：《论商标平行进口中存在的冲突与协调》，《商业经济与管理》2001年第11期。

[23]苗海刚：《从我国商标平行进口侵权纠纷案谈起》，《当代法学》2001年第3期；孟庆法，《商业贸易中的一个新课题——平行进口与灰色市场》，《国际商报》1993年10月28日；卓滢：《是否该设这道防——关于灰色商品市场的思考》，《劳动报》1999年4月6日。

[【返回】](#)