

广州市南沙区人民检察院

广州市南沙区市场监督管理局

贴牌加工企业远离知识产权违法犯罪 风险告知书

贴牌加工是指拥有产品名牌的生产者利用掌握的关键核心技术，负责设计和开发产品，通过合同订购的方式委托其他具有生产资质和能力厂家进行生产，并直接贴上自己品牌商标的生产行为。当前，南沙区服装、化妆品、家电、卫浴用品等类型生产商大量从事贴牌生产。由于贴牌生产往往会涉及知识产权、合同等复杂法律关系，相关企业在合同履行、商标和著作权侵权等诸多方面存在潜在的法律风险。

以检察院办理的L电池公司假冒注册商标案为例，L公司原为某上市公司H公司锂电池生产车间，2009年成立L公司后H公司占股70%。2015年H公司将股份全部转让给吴某，并许可L公司生产使用该公司的“Great Power”品牌电池供货给江苏省P公司（许可已在国家商标局备案），并加印H公司获得许可的美国UL公司授权RU注册商标（该许可2016年到期）。

2016年11月至2018年4月间，犯罪嫌疑人吴某在经营L公司期间应江苏省P公司要求，未经过H公司和美国UL公司授权，继续向P公司生产销售带有RU注册商标电池，销售金额达人民币246万元。本案中，从事贴牌生产的L公司因不了解知识产权方面法律规定，侵犯其他企业注册商标而不知情。

近期，经对南沙区内贴牌加工企业走访调研，发现一些贴牌生产定作方或贴牌生产企业普遍对解决贴牌生产过程中出现的知识产权等法律问题关注度不够，防范相关民商事、行政、刑事风险意识不强，存在诸多风险点，包括在委托协议中对相关知识产权问题加以明确约定，对可能涉及的知识产权情况进行查询，严格审查对方提供的知识产权证明文件等等。如不加以重视，一旦纠纷出现再考虑应对之策，容易造成不可挽回损失。

一、贴牌生产存在侵犯知识产权风险点

（一）定作方与贴牌生产企业欠缺合同意识

合同是明确定作方与贴牌生产企业权利和义务的有效证据，但有些贴牌生产企业，多数只凭口头约定，甚至连一个最简单的合同都不签订，更不用提内容详尽，责权利明确的合同。有的虽然签订合同，但条款规定过于笼统，缺少成为必备条款，特别是缺少对商标权做出专门的规定，对定作方提供的商标涉及到侵权时的责任承担问题缺少规定。

（二）贴牌生产企业容易忽略合理审查义务

贴牌生产企业在承接定作方业务订单时，负有合理审查义务，即对定作方是否合法商标权人进行审核。在实践中，存在定作方并非合法的商标权利人，既不是商标所有权人，也不是商标使用权人，贴牌生产企业缺乏自我保护意识，为争取生产订单，未作到合理审查义务，没有要求定作方提供商标注册证书或商标使用权相关证明，因而产生侵犯商标权风险。如定作方的行为构成侵权，贴牌生产企业需承担连带赔偿责任。

（三）授权许可使用商标后应当进行备案

贴牌加工合同从法律上属于加工承揽合同。实践中存在定作方许可贴牌生产企业使用自己的商标，从中收取商标使用费，而不再支付加工费情况，贴牌生产合同转化为商标使用许可合同，贴牌生产企业由一般的加工者变为贴附目标商标产品的生产者和销售者，加工方实际成为商标使用被许可人。一旦双方的合作关系发生变化，贴牌生产企业则应按照商标使用许可备案的程序进行备案，以更好维护自身合法权益。即使贴牌生产企业经过定作方的同意并订立了商标使用许可合同，但在市场上销售时，未在产品的包装上标明自己的厂名和厂址，也违反了相应的法律规定。

（四）贴牌生产企业未经许可擅自销售贴牌产品

定作方不但继续要求贴牌生产企业生产贴牌产品自行

销售，同时又委托贴牌生产企业销售贴牌产品，双方另行签订委托销售合同。在定作方允许贴牌生产企业销售贴牌产品时，双方又形成了新的生产和销售的关系，贴牌生产企业应当在许可的范围和销售数量内进行，否则不但构成违约，还会构成商标侵权。如果没有经过许可擅自销售贴牌产品，可能构成了商标侵权。

（五）贴牌生产企业未按照规定进行标注

《商标法》第26条第2款的规定，“经许可使用他人注册商标的必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”，要求贴牌生产企业按要求标注自己的名称和商品产地，否则也会违反相关法律规定。

二、如何防控贴牌生产知识产权行政刑事风险

（一）通过合同方式明确双方权利义务

定作方与贴牌生产企业在开展业务时，必须订立书面的合同，对合同双方各自的名称、住所、承揽标的、标的物的数量和质量、原材料的来源及数量、质量要求、报酬、承揽方式、合同履行的期限、地点、方式、验收方法及标准、违约责任，以及商标使用方面进行规定。通过合同方式，最大限度地保护自身权益不受侵害。

具体来说，贴牌生产企业权利和义务包括：按照定作方所要求时间、技术指标、质量等完成工作；以自己的技术、设备和劳动力亲自完成工作；对定作方提供的原材料负责检

验、保管、使用；对定作方提供的原材料的来源、组成等负有保密义务；在加工生产过程中接受定作方的检查、监督等；按照合同的约定在指定的地点交付符合质量和数量的产品。定作方权利和义务包括：按照合同约定向生产企业提供原材料、图纸、样稿等技术资料；按约定时间和地点验收并接受工作成果；配合贴牌生产企业完成对产品的检查和验收；按照约定向贴牌生产企业交付报酬和费用；提供自身拥有商标合法使用权的证明文件等。

（二）履行审查定作方商标权利证明义务

由于贴牌生产比其他经营行为更容易导致知识产权纠纷，贴牌生产企业应当时刻注意保护自己，在签订合同前应要求定作方提供合法有效的商标注册证书，仔细审核对方提供的商标文件，要求对方保证生产企业不会因贴牌生产中使用该商标导致侵犯第三人权利。提供商标注册复印件时，可通过国家知识产权局商标局官网查询商标目前信息，以确保定作方是合法的商标使用权人。

（三）规范贴牌生产中的商标标识的标注行为

严格遵守《产品质量法》、《反不正当竞争法》等法律规定。贴牌产品及内外包装上标注应当一致。产品标识应真实、准确，不得标注引人误解或虚假的产品标识，不得假冒或冒充注册商标，不得伪造或冒用认证标志等质量标志。贴牌生产产品及内外包装上标注应当一致，不得互相矛盾。产品标

识所使用的文字应符合法律规定。在国内销售的产品应严格使用中文标注，对出口的贴牌生产产品可根据委托合同的约定使用相关文字进行标注。否则，违反法律有关的商标标注规定，将要承担相应的行政责任、民事责任甚至是刑事责任。

（四）授权使用商标后及时进行备案

对定作方许可贴牌生产企业使用自己商标，从中收取商标使用费，而不再支付加工费情况，贴牌生产企业由一般的加工者变为贴附目标商标产品的生产者和销售者后，应按照商标使用许可备案程序在规定时间内进行备案。同时在市场销售相关产品时，应按照相应法律规定，在产品包装上标明自己的厂名和厂址，对授权使用商标进行明示。



广州市南沙区人民检察院



广州市南沙区市场监督管理局

2020年5月14日