

商标许可中利益分享理论探析 ——王老吉案之启示与回应

阳贤文, 曹新明

(中南财经政法大学知识产权研究中心, 湖北武汉, 430200)

摘要: 商标许可有利于许可人利益最大化, 也有利于被许可人借助他人品牌打开市场。利益分享虽然建立在利益平衡的基础之上, 但与利益平衡又有所区别, 利益分享不仅存在于双方合作的过程中, 还延伸至合作结束之后的合理期限内, 且不能损害消费者的合法利益。

关键词: 商标许可; 利益分享; 商标吸收; 路径选择

中图分类号: D913

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2015)06-0050-06

一、问题的提出

广药集团于2011年4月向中国国际经济贸易仲裁委员会提出, 其与香港鸿道集团签订的关于“王老吉”商标延展许可的两份补充协议无效的仲裁请求, 该仲裁委员会确认两份补充协议无效, 并裁决香港鸿道集团停止使用“王老吉”商标。从此, 香港鸿道集团子公司加多宝公司与广药集团及其子公司王老吉公司开始了漫长的司法诉讼拉锯战。加多宝公司对广药集团及其子公司王老吉公司向重庆一中院提起不正当竞争诉讼, 认为“怕上火就喝王老吉”为加多宝公司创作, 广药集团与王老吉公司使用广告语“怕上火就喝王老吉”构成不正当竞争。广药集团于2012年11月以加多宝公司及广州某店铺经营者彭某涉嫌虚假宣传行为、构成不正当竞争为由向广州中级人民法院提起诉讼, 同时申请诉中禁令。同时, 加多宝公司、王老吉公司还分别向北京第一中院、广州中院提起诉讼, 指出对方侵犯自己的红罐包装装潢权。最终, 最高人民法院指定由广东省高院并案审理。^[1]广州中院于2013年12月作出判决, 加多宝公司立即停止使用“全国销量领先的红罐凉茶改名为加多宝”“红罐王老吉凉茶更名为加多宝凉茶了”广告语进行广告宣传的行为, 并立即销毁使用了上述广告语的宣传物品, 同时赔偿广药集团经济损失费1 000万元。目前, 该案仍在上

诉审理之中。

广药集团、王老吉公司与鸿道集团、加多宝公司在不同法院提起多次诉讼的最终目的都离不开争夺“王老吉”商标背后的巨大经济利益。鸿道集团、加多宝公司认为“王老吉”商标是其投资使用而增值的, 广药集团、王老吉公司没有投资而获取“王老吉”商标的全部价值收益对投资方不公平。广药集团、王老吉公司则认为, 其作为“王老吉”商标权利人, 商标价值应由商标权人享有, 鸿道集团、加多宝公司通过不正当方式获取商标许可, 不应当获得法律保护。事实上, “王老吉”系列案只不过是商标许可纠纷中的一个缩影, 但由于其商标权利主体、许可合同影响因素及商标价值的特殊性, 导致其成为社会关注的焦点。对商标因许可使用而产生的巨大增值, 许可方与被许可方能否进行利益分享, 又如何进行分享, 也就成为理论与司法实践不可回避的问题。值得进一步反思的是, 在这场持久的商标权利纠纷中, 加多宝公司注册“加多宝”商标迅速成为家喻户晓的商标, 即使王老吉公司收回了品牌价值巨大的“王老吉”商标, 但是加多宝公司却获得了更多的品牌溢价, 事实上分享了“王老吉”商标的价值。然而, 这种分享不是通过商标法的现有法律制度实现的, 而是通过诉讼营销模式实现的, 这无疑给商标法价值功能带来了新的挑战。商标法激励商标权利人通过商标正当使用获得商标增值, 同时保护消费者合法权益。因此, 加多宝公司通过诉讼营销模式分享商标权利人的商标利益, 无

收稿日期: 2015-07-07; 修回日期: 2015-11-04

作者简介: 阳贤文(1974-), 男, 湖南隆回人, 中南财经政法大学博士研究生, 深圳市龙岗区人民法院法官, 西南政法大学兼职硕士生指导教师, 主要研究方向: 知识产权基本理论及司法实务; 曹新明(1961-), 男, 湖北汉川人, 法学博士, 中南财经政法大学教授, 博士生导师, 主要研究方向: 知识产权基本理论及知识产权发展战略

疑会与商标法的基本价值功能产生冲突。

二、商标许可中利益分享的理论基础

商标许可是指商标注册人通过订立使用许可合同, 许可他人使用其注册商标的法律行为。商标许可有利于许可人获取利益, 也有利于被许可人借助他人品牌打开市场。^[2]商标许可的本质就是让许可方与被许可方在商标许可使用中参与利益分享, 达到共同获益的目的。这种获益不能只停留在双方合作的过程中, 而应延伸至合作结束之后的合理期限内, 且不能损害消费者的合法利益。

(一) 商标吸收理论

商标既具有区别产品来源的功能, 又是品质保障、商誉承载的载体。商标许可合同中被许可方使用他人商标之主要目的在于利用他人品牌价值推广产品。衡量商标使用费的标准主要是商标的品牌价值, 而非单纯的来源识别能力。为了保障消费者的合法权益, 防止产品来源混淆给消费者带来的损害, 各国商标法往往要求被许可使用者应正确使用他人商标, 要标明被许可方详细信息。因此在商标许可中, 往往是被许可商标对具有识别来源的其他商业标识的正吸收, 如商标对企业字号、产品装潢、包装设计、广告语等标识的吸收。在加多宝公司诉广药集团、王老吉公司广告语使用不正当竞争纠纷一案中, 重庆市一中院在判决中就认为, 加多宝公司创造的“怕上火, 就喝王老吉”已不单单是一句普通的广告语, 其已经具有了第二含义, “怕上火”是为王老吉而创造, 与王老吉不可割裂, 具备唯一指向的关联性。“怕上火, 就喝王老吉”与商标一起属于商标使用者或拥有者, 王老吉公司作为“王老吉”商标的合法使用人, 对“怕上火, 就喝王老吉”广告语享有合法利益。^[3]然而, 在商标转让合同中, 受让人有可能关注的是商标的品牌价值, 也可能注重的是商标本身的显著性。虽然商标法保护的并不是商标标识的独创性, 但商标的显著性是商标识别能力的基础, 商标的显著性自然也就成为商标权人努力的目标, 这也给商标的反向吸收提供了可能, 即商标的识别能力有可能被企业其他标识所吸收。如, 在苹果公司诉深圳唯冠公司 IPAD 商标确权纠纷一案中, 有人认为一审法院驳回原告请求的判决违背了利益平衡原则, 有损社会公共利益。商标的基本功能在于其识别性。苹果公司的 IPAD 产品进入中国市场后, 通过宣传、服务及产品本身的优良品质, 使 IPAD 商标与苹果电脑之间建立了不可割裂的紧密联系。一般消费者

通常会认为, IPAD 品牌的电脑就是苹果公司生产的电脑。一审判决不顾 IPAD 商标已经发挥识别商品来源于苹果公司的作用, 人为地将 IPAD 与苹果公司割裂开来, 不仅与客观事实不符, 也背离了商标权利的本质, 从而造成消费者对商品来源的混淆。^①

(二) 劳动报酬理论

洛克认为, 个人的劳动属于个人, 只要他使任何东西脱离自然提供的那个东西所处的状态, 他就已经在那个东西中掺进其劳动, 加进了他自己某种东西, 因而使它成为他的财产。但他同时指出, 财产私有化需满足两个条件: 一是只有在还留有足够的同样好的东西给其他人所共有的情况下, 劳动才能导致对某物财产权的产生; 二是谁能在一件东西毁坏前, 利用它来改造生活, 谁就可以以他在这件东西上的劳动确定他的财产权。^[4]因此, 一方面, 在商标许可中, 许可人对商标附着的商品的质量仍有监督管理的义务。多数国家的商标法或者司法实践表明, 失去质量控制的许可将会导致许可人对商标权的丧失。另一方面, 被许可人在使用许可合同约定的权利范围内对商标的投资使用所获得的回报应具有正当性。商标许可者虽可获取商标许可使用费, 但同时也将承担被许可者搭乘便车的风险, 包括商标专有权控制能力的削弱。被许可者虽然可借助他人商标品牌价值, 但并不是免费搭乘便车, 而是需要付费的, 且这种便车是有时间限制的。由此可见, 在商标许可使用中, 被许可者投资越多, 商标价值增长越快, 许可者容忍被许可者从商标增值中获取的收益也就越多。商标的价值在于使用, 让使用者从商标价值中获益永远都是商标法的保护目标。

(三) 反公地悲剧理论

为了防止过度使用资源, 产生公地悲剧, 可采取的矫正方法就是将资源所有权转让给个人(那些人就会有适当的激励去投资、保护和使用该资源, 并且排除其他人使用该资源)或是制定可执行而有效的方法, 限制接触到公共资源。但加勒特反公地悲剧理论告诫我们, 财产化不足与过度财产化均可导致反共地悲剧。当多个所有者均被赋予了排除他人使用稀缺资源权利, 又没有人有一个有效的特权来使用该资源时, 就存在财产化不足的风险; 当财产权益能够被相当细分, 以至于对后来愿意将财产权益合成为一个更有价值整体的使用者强加了一个很大的组合成本, 就存在过度财产化的风险。^[5]在“王老吉”商标争夺系列案件中, 广药集团早在 2010 年就对王老吉商标进行了价值评估, 当时王老吉商标的评估价值约为 1 080.15 亿元, 商标品牌价值位居全国第一名。广药集团于 2011 年向

中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求时,香港鸿道集团提出调解要求,但双方未能达成一致协议。^[6]商标许可协议无效的背后是巨大的经济利益的争夺,商标权的财产化虽然形式上有利于权属的确认与防止权利的过度使用,但当事人至今仍未了断而持续多年的诉讼纠纷,从某种程度上证实了简单财产化不但不利于资源的充分利用,反而增加了反共地悲剧的风险。因此,让双方当事人合理进行利益分享才是解决问题的最终出路。值得大家反思的是,即使不支持利益分享,败诉一方也会不断通过司法诉讼间接实现分享商标价值利益的目标,其结果难以预测与控制,并与商标法价值追求与司法制度基本理念背道而驰。

总之,商标法不仅保护商标权人的利益,还保护消费者的合法利益,商标法本身就是利益平衡的结果。在商标许可合同中,许可方与被许可方之间契约的形成过程也是双方利益的平衡过程。值得注意的是,对正义的矫正只有在利益分配显失公平时可介入,介入程度也以利益的相对公平分配为界线。商标许可中的利益分享应当是指被许可人对因商标许可使用而产生的商标增值部分参与收益分配,它建立在利益平衡基础之上,但与利益平衡又有区别,利益平衡具有被动性,而利益分享具有主动性,因此利益分享对正义矫正的介入深度与广度比利益平衡的介入程度更大。

三、商标许可中利益分享影响因素评价

要准确选择合适的参与利益分享的方式,首先需对影响利益分享的因素进行评价。因此,在关注商标本身的显著度、商标使用情况与商标价值关联性时,还需重点对以下因素进行客观评价。

(一) 权利归属约定情况

双方对权利归属的约定越明确,利益分享的可能性就越小。民法中的诚信原则要求行为人对自己合理预见的行为后果负责,契约应当信守,否则从身份到契约的私法自治的基本原理就可能遭到损坏。因此,只有权利归属约定不明时,或虽有约定,但因特定原因产生显失公平结果时,才有发生利益分享的可能。

一是权利内容约定不明。权利归属约定不明包括自始约定不明与后发约定不明。前者指在签订合同时,双方当事人对权利归属就约定不明。如在“王老吉”系列案件中,广药集团与鸿道集团虽然在商标许可合同中约定广药集团可继续使用绿色包装销售“王老吉”商标饮料,鸿道集团只能使用红色罐装销售“王老吉”商标饮料,但合同并没有明确约定红色罐装权利在使

用合同到期后归谁所有。后者指在许可合同实施过程中,出现新情况导致权利归属约定不明。如,在“王老吉”案件中,双方并没有对合同无效时损失补偿作出具体约定。当商标许可合同被确认无效时,必然就损失赔偿问题产生新的争议。广药集团就会主张合同无效确认前加多宝公司使用王老吉商标的行为构成侵权,应当承担相应损害赔偿赔偿责任。

二是权利主体约定不明。司法实践中,不但权利内容可能存在约定不明,而且权利主体约定不明也较为常见。如在苹果公司“IPAD”商标纠纷一案中,苹果公司坚持认为台湾唯冠公司有权代表其子公司对子公司的财产进行处理,这就是一种典型的权利主权约定不明。在香港得美公司诉深圳某实业公司与第三人碧怡公司商标侵权纠纷案件中,也存在主体约定不明的情况。^②

(二) 商标价值增值幅度

利益分享是指对商标许可期间商标价值的增值部分进行利益分享,绝对不是对商标许可前的商标价值进行利益分享。由于利益分享是建立在矫正正义的基础之上,并不是只要存在商标价值增值就必然存在利益分享,一般只在商标价值增值远远超出预期,导致显失公平时,才可引入利益分享机制。因此,商标价值增值幅度越大,利益分享的可能性越高。王老吉案件中,根据广药集团委托评估,王老吉商标评估价值高达1 000亿元以上。而IPAD商标与碧怡商标的巨额价值也主要由使用者创造,而非商标注册人所创造。

(三) 被许可方实质性贡献大小

被许可人只有对商标的价值增值具有实际贡献,或者说对商标价值增值发挥主要作用时,如商标价值增值与被许可人的广告宣传投入存在因果关系,被许可人才可参与商标价值增值的利益分享。根据谁投资谁受益原则与劳动报酬理论,获取收益的前条之一就是付出劳动成本或投资成本。如果被许可方对商标价值增值虽有贡献,但贡献不大或贡献与商标增值不具有因果关系时,被许可人就难以主张对商标价值进行利益分享。商标的来源、质量及商誉功能可以统称为传达功能。这种传达功能显然具有某些优势,降低了消费者的信息搜寻费用,从而增加消费者的购买机会,同时又刺激商家维持或提高商品质量标准。在加多宝公司诉广药集团使用广告语不正当竞争纠纷案件中,加多宝公司认为,在“怕上火喝王老吉”广告语创作、投放过程中,王老吉公司、广药集团并未参与,也未承担任何费用,加多宝公司作为该广告语的投入主体,累计投入超过38亿元,其应享有该广告语的所有权。李顺德教授在评价苹果IPAD纠纷时指出,《商

标法》立法的最根本目的就是为了更好地维护市场公平竞争的秩序, 为了支持大家在商业竞争当中采取诚实信用的根本原则, 有利于市场经济发展。^[7]

(四) 被许可方主观过错程度

民法作为市民法, 民法主体多为追求利益最大化的经济人, 但在追求利益最大化时仍应遵守诚实信用原则, 不能违反公平竞争规则, 更不能滥用权利。因此, 在侵权损害赔偿中, 过错责任即为主要归责原则, 当合同被认定为无效时, 是根据过错程度来确定损失承担比例的。所以, 被许可方的营利性主观意图并不妨碍其参与商标价值的利益分享, 但主观上的过错程度却影响到对商标价值的利益分享, 一般情况下只有主观上是善意时才可参与利益分享。特别是在商标许可合同中, 如果允许恶意方参与商标价值利益分享, 就可能产生道德信用危机。如, 大集团公司就可诱导小企业签订商标许可合同, 然后通过资金投入与广告宣传而提高商标价值迫使小企业作出让步, 显然违反商标法促进公平竞争的价值目的。值得注意的是, 被许可人主观恶意应与商标价值增值具有因果关系, 如果不具有因果关系就不应以此原因而否定利益分享。在王老吉案中, 虽然被许可人在签订商标许可合同时为了减少商标许可使用费采用了行贿的违法手段, 存在主观恶意, 并因此导致商标许可合同无效。但降低商标许可费行为中的恶意与加多宝公司投资促进“王老吉”商标价值的增值之间没有法律上的因果关系, 即使存在一定因果关系, 因果关联性也较弱。

四、商标许可中利益分享路径选择

商标许可合同纠纷中, 因许可合同对权利义务的约定不同, 被许可人的投入不同, 许可人对商标的控制要求不同, 被许可人参与利益分享的要求也不同, 因此, 需要根据案情实际情况选取合适的方式与路径。

(一) 延展许可

延展许可是指在许可合同期限到期后, 许可人再给被许可人延续一段时间的许可期限。延展许可既可以是免费的许可, 也可以是支付使用费的许可。但一般情况下, 免费许可时间相对较短, 且许可使用范围也相对较窄。双方当事人可就延展许可进行约定, 未进行约定时, 在特定条件下还可请求法院裁决。免费的延展许可在一定意义上说已获得司法实践的确认。如, 关于商标使用许可合同终止后, 被许可人能否继续销售合同终止前生产带有许可人注册商标的商品, 北京市高院认为, 商标使用许可合同有约定的或者当

事人就此问题达成协议的, 按约定处理。没有约定或当事人无法达成协议的, 可以根据具体情况确定合理销售期限。在该期限内, 被许可人销售在许可合同期限内制造的商品的, 不认定为侵权。被许可人逾期销售的, 构成侵权。^[8]

(二) 强制转让

效率要求每一个私人物品应该由其评价最高的一方使用或消费, 在自由市场中, 每个私人物品都会交换到对其评价最高的一方手中。而法律可以通过清晰、简单地配置产权来降低谈判成本, 从而促使私人物品进行有效配置。强制转让的目标就是通过产权的转让促进产权简单化与清晰化, 降低交易成本。为了防止强制性转让破坏契约自由的精神, 强制转让必须受到严格限制。强制转让前提是商标正吸收或反吸收, 而导致商业标识的识别能力降低, 让消费者产生混淆, 并增加交易成本。强制转让可能是将商标从许可方强制转让给被许可方, 也可能是将其他商业标识从被许可方转让给许可方。前者如在苹果公司 IPAD 商标纠纷一案中, 深圳唯冠公司基本没有在商业中使用 IPAD 商标, 在消费者眼中, IPAD 商标与苹果公司已建立客观联系, IPAD 几乎成为苹果公司平板电脑的代名词, 将 IPAD 商标转让给苹果公司有利于防止消费者混淆, 保护消费者合法权益, 同时降低苹果公司、唯冠公司交易成本。后者如在王老吉纠纷案件中, 虽然“怕上火, 就喝王老吉”为加多宝公司创造与投资, 通过广告宣传, 具有识别商品来源作用, 但该广告语所有的第二含义中, “怕上火”是为“王老吉”商标而创造, 与王老吉商标不可割裂, 具备唯一指向的关联性, 将该广告语转让给王老吉公司使用更符合商标法追求的价值目标, 即减少消费者对产品来源的混淆。但有一点不容忽视的就是, 强制转让虽具有强制性, 但仍需支付对价, 而非无偿转让。在苹果 IPAD 商标纠纷案中, 苹果公司最终需向唯冠公司支付转让款 6 000 万美元。在王老吉广告语争议案件中, 重庆中院虽然认为“怕上火, 就喝王老吉”与商标一起属于商标使用者或拥有者, 王老吉公司作为“王老吉”商标的合法使用人, 对“怕上火, 就喝王老吉”广告语享有合法利益, 但并没有要求王老吉公司需向广告语创造者加多宝公司支付对价, 仍值得进一步探讨。

值得注意的是, 在商标许可利益分享机制中, 强制转让与商标撤销制度体现不同的功能与价值。强制转让中, 许可人让出商标所有权, 但获得了转让费对价补偿, 许可人与被许可人均从商标增值中获得收益分配。在商标撤销制度中, 许可人失去了商标权, 也无法获得申请方补偿, 其结果是被许可方作为申请方

完全获得商标增值收益,而许可方未获得任何补偿。因此,为了限制权利被滥用,虽然强制转让必须有其严格的边界,但强制转让制度具有其独立的价值与功能,难以被其他制度所替代。

(三) 权利共存

商标权权利共存根据权利主体与权利对象主要分为以下类型:一是同一权利人对不同权利产生的共存,如商标权利人对商标权、著作权、外观设计权、商号权等权利产生的权利共存;二是不同权利人对同一商标标识产生权利共存;三是不同权利人对不同权利产生权利共存。关于前两种权利共存理论或者论著颇多,或与商标许可中利益分享联系不大,本文不予详细论述,重点讨论与关注的应当是第三种权利共存。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定,对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。因此,在解决商标权属纠纷时,要充分尊重现有市场秩序的价值取向,对商标增值部分做出合理分配。

当商标标识与其他商业标识能分离独立使用时,许可人对商标标识所享有的商标专用权与被许可人对其他商业标识享有的其他知识产权就可同时存在,且能相互独立使用,但应当添加明显区别标识,防止产生混淆,损害商业标识权利人及消费者合法权益。如,在关于王老吉红罐包装装潢之争案件中,广药集团认为是其授权加多宝公司——鸿道集团生产经营红罐王老吉并使用“王老吉”商标,故主张在收回王老吉商标时,应一并收回王老吉红罐包装装潢。被告加多宝公司则认为红罐包装是被告向国家知识产权局提交外观设计专利申请而获得的外观设计专利权。^[9]值得注意的是,原告虽然在商标许可合同中许可被告在红罐饮料上使用王老吉商标,但并没有具体要求被告使用何种包装,要求被告使用红罐的主要目的是要求被告使用的包装装潢同原告产品绿色包装装潢相区别。因此,既然红罐包装装潢具有识别商品来源的作用,且使用之初就为指向被告生产的产品,红罐包装与王老吉商标分开使用完全不会导致消费者对商品来源产生混淆。然而,如果两种标识让消费者对产品来源产生混淆时,是否仍可允许权利共存。如,前文提到得美公司许可其子公司碧怡公司使用得美公司“碧怡”注册商标,后发生争议解除许可合同,由于“碧怡”商标与“碧怡”企业字号相同,从而导致消费者对产

品来源发生混淆。笔者认为,在不会让消费者对产品来源产生混淆时,不同权利人可在各自权利范围内独立使用相关商业标识,并添加明显标识予以区别。一旦让消费者对产品来源发生混淆,就应以消费者利益为重心,商号权人与商标权人之间必须有人作出让步,即或者转让商标权,或者变更企业字号。

(四) 优先使用

狭义的优先使用仅指商标许可合同到期后,许可人在向第三人实施商标许可时,被许可人在同等条件下具有优先使用权。当然,该优先使用权只能是普通许可,而非排他性许可。被许可人在获得优先使用权时,商标权人仍可向第三人许可使用商标,但此时第三人无法获得排他性许可权,也只能获得普通许可权。而广义的优先使用权除包括狭义上的优先使用权外,还包括优先转让权,即当许可人在转让被许可商标时,被许可人可在同等条件下享有优先购买权。还值得注意的是,狭义上的优先使用权与优先转让权在排他性效力上是有所区别的。对于前者,即使许可人向第三人授予排他性许可权,且第三人为善意时,被许可人仍可主张获得优先使用权,而第三人只能获得普通许可权,并只能通过向许可人主张违约责任进行救济。对于后者,如果许可人将商标转让给善意第三人时,被许可人既不能主张优先使用权,也不能主张优先受让权,而只能向许可人主张损害赔偿救济。

(五) 合理补偿

合理补偿包括商标许可合同期限到期后自然终止的补偿与商标许可非正常终止的补偿,补偿的形式主要为货币形式。对于后者,合同法中关于合同无效责任、合同解除责任与合同违约责任的相关规定,已作出了比较明确的规定。合同被确认无效时,或被解除时,过错方应按过错程度向对方进行赔偿。即使合同因违法目的或损害国家利益、集体利益而被认定无效时,虽然利益可能被国家没收,但一般情况下双方仍可向对方主张返还相应财产。这样,商标许可合同因非正常原因而终止时,被许可人需停止使用商标,许可人一般需在被许可人投资导致商标增值的合理范围内向被许可人作出合理补偿。理论与实践中最有争议的往往是,商标许可合同到期自然终止后补偿的支付问题。笔者认为,商标许可合同是双方当事人意思自治之下的真实意思表示,应当信守,一般不存在于合同约定之外随意与任意主张合理补偿的事由。因此,只有当合同约定显失公平时,显失公平方可主张合理补偿,从某种意义上说,是合同法上公平原则的价值体现。

五、余论

为自己劳动付出而参与利益分享虽具有正当性的法理基础,但实践中商标许可方与被许可方对利益分享无法达成共识时,就不可避免发生对抗与争议。此时,完全依靠当事人双方自身力量已难以解决利益冲突,完全依靠司法裁决也存在诉讼成本与效率问题,而且还可能因法律的刚性与硬性激化矛盾。因此,选择建立一种柔性又有效的协商调解机制已成为各国司法实践的共识。在 L'Oreal v.eBay 商标间接侵权纠纷一案中,法国法院就鼓励双方进行协商解决纠纷。在协商未果情况下,法院最终选择驳回了原告诉求。^[10]在苹果 IPAD 纠纷案件中,双方当事人向法院多次组织调解下最终达成调解协议,实现了从对抗走向了共赢的良好结局。此外,因商标吸收在实践中产生的争议越来越多,本文因客观原因未能进行深入分析,希望在下文中作进一步的研究论证。

注释:

- ① 2010年4月,苹果公司向深圳中院起诉被告深圳唯冠公司,认为被告已于2009年12月将IPAD商标转让给原告,故要求法院判令IPAD商标归原告所有。被告认为被告未与原告签订转让协议也未将商标转给原告,原告与台湾唯冠公司签订协议对被告不具有约束力。原告认为构成表现代理。深圳中院认为,台湾唯冠公司不构成表现代理,还认为原告要获取他人商标,负有较高注意义务,应办理相关转让手续,并驳回原告请求。二审中,双方最终以6000万美元调解结案。参见李昊霖、马晓东.苹果的IPAD之痛——IPAD商标权纠纷案评析.北京大学出版社,2012,293.

- ② “碧怡”商标的注册人为得美公司,第三人为得美公司的全资子公司,第三人又授权被告对外销售附有“碧怡”商标的产品。参见(2013)深龙法知民初字第493号案件。

参考文献:

- [1] 林晔晗,裘晶文.“王老吉”红罐装潢纠纷案开起红罐之争:一次商标权利知识大普及[EB/OL]. http://www.legaldaily.com.cn/bm/content/2013-05/16/content_4462627.htm?node=20736,2014-06-07.
- [2] 曹新明.知识产权法学(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社,2011:142.
- [3] 黄惠敏.王老吉再诉加多宝不正当竞争索赔500万[EB/OL]. <http://money.163.com/14/0311/17/9N2RU3MP00254TFQ.html>,2014-06-09.
- [4] 彼得·德霍斯.知识财产法哲学[M].周林译.商务印书馆,2008:53-54.
- [5] 罗伯特·考特,托马斯·尤伦.法和经济学(第五版)[M].史晋川,曹雪兵,等译.上海三联书店,2010:107-108.
- [6] 曹绪成.我看王老吉商标之争的是与非[EB/OL]. http://www.sipo.gov.cn/wqyz/dsj/201310/t20131025_862510.html,2014-06-07.
- [7] 李昊霖,马晓东.苹果的IPAD之痛——IPAD商标权纠纷案评析[M].北京:北京大学出版社,2012:293.
- [8] 黄晖.商标法[M].北京:法律出版社,2004:196.
- [9] 任先博.王老吉加多宝纠纷案风云再起——将上演红罐包装之争[EB/OL]. <http://ndfinance.oeeee.com/html/201304/22/51640.html>,2014-06-07.
- [10] Kurt M. Saunders, Gerlinde Berber-walliser. The liability of online markets for counterfeit goods: A comparative analysis of secondary trademark infringement in the U.S and Europe [J]. *Northwester Journal of International Law & Business*, 2010(fall): 42.

Theoretical exploration into interests sharing in trademark licensing: Implications of and responses to the Wang-Laoji case

YANG Xianwen, CAO Xinming

(Intellectual Property Research Center, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430200, China)

Abstract: Trademark licensing is conducive to maximize the interests of the licensor, and the licensee can use another brand to open markets. Although the benefit-sharing is established on the basis of the interests balancing, there are differences between benefit-sharing and the interests balancing. Benefit-sharing not only exists in the process of cooperation between both parties, but also extends to a reasonable period after expiry of cooperation and exerts no harm to the legitimate interests of consumers.

Key Words: trademark licensing; benefit sharing; trademark absorption; path selection

[编辑: 苏慧]