

文章编号: 1674-5205(2018)03-0100-(010)

商标共存的法理逻辑与制度构造

王太平

(广东外语外贸大学华南国际知识产权研究院, 广东 广州 510006)

〔摘要〕 商标共存是同一法域内属于两个或者两个以上主体的两个或两个以上互相有冲突的商标基于某种原因同时合法存在的情形,认为商标共存需要以不存在混淆可能性为条件以及认为商标共存协议是排除混淆可能性的有力证据均属对商标共存的认识误区。商标共存制度倾向于商标所有人利益的保护,从而与消费者利益保护之间存在着价值冲突。类似的制度还包括商标先用权制度、商标共有制度、冲突商标审查制度以及商标转让制度等,这些制度应该保持协调。商标共存利大于弊的客观情况、我国商标法的私权保护取向以及商标先用权等相关制度的发展趋势共同决定了我国应该明确承认商标共存,而商标共存的弊端则要求通过恰当的商标共存协议内容、正确使用商标以及附加区别标志等方式对商标共存予以适当规制。

〔关键词〕 商标共存;混淆可能性;商标共存协议;商标法

Abstract: The trademark coexistence is the situation in which two or more than two mutually conflicting trademarks belonging to two or more than two subjects in the same authority can legally coexist for some reasons. The argument to think the trademark coexistence need a requirement of no likelihood of confusion and to think trademark coexistence agreements is strong evidence to exclude the likelihood of confusion is a kind of misunderstanding of trademark coexistence. The trademark coexistence system tends to the trademark owner's interests protection and conflicts with the consumers' interests protection. There are many systems in trademark law, such as prior use rights, jointly ownership, reviewing the prior conflict trademarks in trademark registration and trademark free assignment, etc., which must be coordinated with each other, similar to trademark coexistence system. The advantages greater than disadvantages of trademark coexistence, the development trend of the private right protection of the trademark law in China and the recognition of prior use rights and so on determines that Chinese trademark law should clearly recognize trademark coexistence, and the disadvantages of trademark coexistence means trademark law should regulate trademark coexistence properly through the proper content of trademark coexistence agreement, properly using trademark and adding proper marks for distinction.

Key Words: trademark coexistence; likelihood of confusion; trademark coexistence agreement; the trademark law

中图分类号: DF523.3 文献标识码: A

一、引言

不管商标法上是否明确承认,商标共存是一种常见现象,不仅当事人经常签署共存协议允许相互冲突

的商标在市场上和平共处而形成商标共存,而且商标审查必然存在的疏漏也常常使相互冲突的商标成为漏网之鱼而形成事实上的商标共存。可以说,商标共存不仅是常见的,而且是不可避免的。也许正因如此,世界各国(地区)商标法或者明文承认商标共存,或者事实上默许商标共存的存在,商标共存的有限承认已经成为商标法的世界趋势。

尽管2013年《商标法》第59条第3款确立的商标先用权事实上导致在先未注册商标与在后注册商标的共存,但至今我国商标实践仍然没有明确承认商标共存,而仅仅通过变通商标冲突标准事实上承认商标共存。国家工商行政管理局商标评审委员会的研究认为,对当事人之间的共存协议完全不予考虑不尽合理,但由于保护消费者利益不仅是《商标法》第28

收稿日期: 2017-02-03

基金项目: 广东外语外贸大学高层次人才项目“商标法专题研究”;广东外语外贸大学“国际知识产权法制研究”创新团队项目

作者简介: 王太平(1970—),男,河北成安人,广东外语外贸大学“云山杰出学者”、“21世纪海上丝绸之路协同创新中心”研究员、法学院教授、华南国际知识产权研究院研究员、“国际知识产权法制研究”创新团队负责人。

条的立法目的之一,而且也是我国《商标法》的立法宗旨之一,故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分,共存是否容易造成消费者混淆,当消费者能够区分申请商标与引证商标时,则可以核准申请商标的注册。⁽¹⁾²⁰最高人民法院的意见认为,“要妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系”在“相关商标均具有较高知名度,或者相关商标的共存是特殊条件下形成时”,综合商标使用的“因素综合判定,注意尊重已经客观形成的市场格局,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似,实现经营者之间的包容性发展”,⁽²⁾允许商标共存。在具体司法案件中,法院也已经通过采用更加严格的商标侵权判断标准事实上允许商标共存,如法国“鳄鱼”和新加坡“鳄鱼”商标纠纷案^①、“UGG”和“UCG”商标纠纷案^②等。

和多数国家或地区商标法正面允许冲突商标有条件共存不同的是,我国商标实践是通过将作为商标侵权判断标准的混淆可能性转变为“能够为消费者区分”^③或者“不产生市场混淆的较大可能性”^④而迂回地承认商标共存的。这种做法虽为商标共存保留了空间,但却有些自相矛盾。因为商标共存必定意味着商标之间的混淆可能性与冲突,在这种迂回地承认商标共存的做法下,既然相关商标“能够为消费者区分”和“不产生市场混淆的较大可能性”,那么这些商标之间也就不存在混淆的可能性和冲突,于是这些商标就既不需要共存,实际上也不属于商标共存。事实上,无论是“鳄鱼”商标案还是“UGG”商标纠纷案,其中的商标最终被允许共存的客观基础是当事人明示或者默示的同意或者客观上已经形成的市场格局,而绝非被允许共存的商标“能够为消费者区分”或者“不产生市场混淆的较大可能性”。迂回承认的做法反映了我国商标实践对商标共存的一种矛盾心态:承认商标共存会与商标法的消费者保护目标相冲突,而不承认商标共存则会导致个案处理的不公平。这种迂回承认不仅导致商标共存地位的不确定,而且随意调整的商标侵权判断标准也可能对普通商标侵权判断产生冲击。除此之外,我国商标学界和商标实践对于商标共存及相关概念仍然存在一些似是而非、自相矛盾的认识上的误区。比如,认为商标共存的前提条件是不存在混淆可能性,认为商标共存协议可以排除混淆可能性,等等。事实上,这些认识在逻辑上均是不能成立的。既然不存在混淆可能性,商标之间不存在冲突,那又何需共存?当事人又何需签订共存协议?因此,只能说这些认识属于我国商标学界和商

标实践对商标共存的认识误区。

尽管商标共存本质上仅属商标法中的“异常”现象,但商标共存渐受认可的趋势却体现了商标法价值理念的深刻变迁,反映了商标法从浪漫的消费者保护向商标权私权保护的回归,商标共存制度不仅在一定程度上体现了现代商标法的私权保护理念,也有其独特的价值。我国商标实践对商标共存的迂回承认不仅导致商标共存地位的不确定,而且也不利于对商标共存的有效规制,是不足取的。鉴于商标共存的不可避免性以及《商标法》和商标实践事实上已经承认商标共存,我们应该深入探究商标共存制度的法理逻辑,商标法也应该明确承认商标共存,建立完善的商标共存制度,不仅能够充分发挥商标共存制度的积极作用,更可以通过相关制度的完善尽量减少商标共存不良影响。

二、商标共存的概念厘清与构成

(一) 商标共存及相关概念之厘清

目前我国商标学界对商标共存的概念认识存在着一定的误区,主要体现在商标共存需要以不存在混淆可能性为条件的认识上,其差别只是所需要的混淆可能性的程度,有的观点认为商标共存不存在混淆可能性,⁽³⁾有的观点认为,商标共存需要“不存在较大的混淆可能性,或即使存在混淆的可能性,但由于存在商标侵权阻却事由而使商标合法共存的情形”。⁽⁴⁾然而,从逻辑上看,在不存在混淆可能性的情况下探讨商标共存是没有任何意义的。从世界各国商标审查和商标侵权判断来看,目前除了商标和商品均相同的情况之外,无论是哪种立法例,也无论是在商标审查中还是在商标侵权判断中,商标冲突的标准基本上均可以概括为混淆可能性⁽⁵⁾。因此,在两个商标之间不存在混淆可能性的情况下,这两个商标之间就不存在冲突,而没有冲突的商标当然是能够共存的,此时讨论商标共存是没有意义的。强调商标共存需要以不存在混淆可能性为条件的观点通常还强调商标相同或者近似和商品相同或者类似,然而,在不存在混淆可能性的情况下,仅仅商标的相同或者近似和商品

① 参见最高人民法院民事判决书(2009)民三终字第3号。

② 参见北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第1043号。

③ 参见商标评审委员会第24次委务会的研究结论以及北京市高级人民法院行政判决书(2012)高行终字第1043号。

④ 参见最高人民法院民事判决书(2009)民三终字第3号。

⑤ 参见王太平:《商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性的关系》,《法学研究》2014年第6期,第164-169页。而在商标相同商品也相同的情况下,不存在混淆可能性基本上是不可能的。

的相同或者类似同样是没有意义的,因为不管在何种立法例下,在不存在混淆可能性的情况下,两个或两个以上的相同或者近似商标之间并不存在冲突,当然是能够共存的。事实上,商标共存中需要讨论的正是存在混淆可能性的相同或者近似商标的共存问题,正是由于存在混淆可能性,是否允许两个或两个以上的相同或者近似商标共存才是需要讨论的,才需要讨论是否允许共存以及在何种条件下允许共存。也就是说,商标共存必然意味着商标之间存在着混淆可能性和冲突,以不存在混淆可能性为条件的商标共存概念属于商标共存的认识误区^①。

商标共存概念认识上的误区直接导致商标实践的混乱,商标实践混淆了客观的商标共存与主观的商标共存协议。在加勒特品牌有限责任公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政诉讼纠纷上诉案中,法院认为,“《商标共存协议》是由与自身具有直接利益关系的在先商标权人与在后商标申请人共同签署,《商标共存协议》通常是排除混淆可能性的有力证据”^②。事实上,从逻辑上来看,商标共存协议不仅不是排除混淆可能性的有力证据,恰恰相反,商标共存协议和混淆可能性判断中的“被告的故意”因素类似,恰恰是存在混淆可能性的有力证据。因为当事人之所以需要签署商标共存协议恰恰是因为混淆可能性的存在,如果客观上根本不存在混淆可能性和冲突,相关商标根本就不需要有关当事人的同意就可以注册或者使用,何必多此一举地签署商标共存协议呢?这种认识实际上是混淆了客观的商标共存状态与主观的商标共存协议。商标长期事实上共存而不存在冲突的客观状况在很大程度上能够证明不存在混淆可能性,因为消费者的认知是可能改变的,即便是最初存在混淆可能性而有冲突的商标,在经过长期共存使用之后,消费者也能够渐渐地培养出区分的能力,从而便不再具有混淆的可能性,不再存在冲突。也就是说,商标的长期共存的客观状态有助于消除混淆可能性,有助于证明不存在混淆可能性。但商标共存协议则对混淆可能性没有直接影响,甚至恰恰反而是存在混淆可能性的非常有力的间接证据。因为如果相关商标与他人商标之间根本就不存在混淆可能性,与他人的在先商标不存在冲突,他人自然也就不能阻止在后商标的使用和注册,在后商标注册人或使用人自然没有必要寻求在先商标所有人的同意。因此,在后商标使用人或注册人寻求在先商标所有人同意的事实即商标共存协议恰恰是存在混淆可能性的重要证据。欧盟的商标实践在一定程度上可以证明商标共存的

事实状态与商标共存协议的上述认识。在欧盟,商标共存协议根本不是评估混淆可能性的因素,尽管理论上一般接受客观的商标共存对混淆可能性的裁决可能产生影响,但实践中商标共存作为有说服力的不存在混淆危险的条件却非常难以确立。因为使用于相同或非常类似商品的接近于相同的商标的所有人非常可能互相竞争,他们各自的商标的共存可以为所有人的同意或者任何其他主观原因所解释,但却不能为客观上不存在相关公众的混淆可能性所解释。⁽⁵⁾

因此,商标共存必然意味着存在混淆可能性,并不存在没有混淆可能性的商标共存,而商标共存协议在很大程度上恰恰是混淆可能性存在的有力证据,根本不是排除混淆可能性的证据,更不是排除混淆可能性的有力证据。

(二) 商标共存的概念和构成

顾名思义,从其本意来看,商标共存是指同一法域内属于两个或者两个以上主体的两个或两个以上互相有冲突的商标基于某种原因同时合法存在的情形。根据这一定义,要构成商标共存必须符合以下四个条件:

第一,商标共存必定意味着存在着两个或两个以上的商标。“共存”即“共同存在”,而“共同”必定意味着两个或两个以上,因此“共存”必定意味着两个或两个以上商标的共同存在。商标可以分为注册商标和未注册商标,商标共存中的两个或两个以上商标既可以是注册商标,也可以是未注册商标。基于两个或两个以上商标所有人之间的协议而共同存在的商标通常是注册商标,而基于《商标法》第59条第3款的商标先用权而存在的商标共存中的在先商标是未注册商标,在后商标是注册商标。

第二,两个或两个以上的商标互相有冲突。如前所述,不存在冲突的商标当然是能够共同存在的,商标之间不存在冲突的共同存在并不在商标法上的商标共存的本义之内。恰恰相反,商标共存正意味着商标之间必定存在着冲突,需要商标法通过具体的制度来安排互相冲突的商标之间共存的政策取向及其具体条件,商标之间存在冲突是商标共存的应有之义。

至于商标共存的商标冲突标准究竟是什么,则随商标法采用的商标冲突标准不同而不同。从世界各

^① 即便在混淆可能性尚未明确引入的2001年《商标法》下,根据当时的司法解释,混淆可能性是内涵于当时的商标近似和商品类似概念的,不存在混淆可能性意味着商标不近似和商品不类似,两个商标之间自然仍然是能够共存的,同样不需要讨论商标共存问题。

^② 北京市高级人民法院行政判决书(2015)高行(知)终字第80号。

国商标法来看,无论是在商标审查中还是在商标侵权判断中,目前世界各国商标法中的商标冲突标准基本上均可以概括为混淆可能性。从我国《商标法》的规定来看,不管在商标审查还是商标侵权判断中,1982年《商标法》规定的是“商标相同或近似+商品相同或类似”的标准。此时,我国商标法尚未引入混淆可能性的概念,商标实践中采用的标准是没有考虑混淆可能性的“商标相同或近似+商品相同或类似”标准,商标近似和商品类似中均没有包括混淆可能性。尽管如此,“商标相同或近似+商品相同或类似”标准和混淆可能性标准之间的差异也是微乎其微的,混淆可能性与作为混淆可能性判断的两个核心因素的商标相似性、商品的类似性之间具有惊人的一致性^①。随着商标实践的深入发展,我国商标法渐渐在商标近似和商品类似中引入混淆可能性概念,商标审查和商标侵权判断中的商标冲突标准也演变成混淆可能性内化于商标近似和商品类似,商标冲突标准实质上演变为混淆可能性标准。2013年《商标法》的修正更使得混淆可能性正式成为我国商标审查和商标侵权判断中的商标冲突标准。

需要注意的是,在谈论商标共存时必须注意商标共存语境下商标冲突标准的不同表述,无论是1982年《商标法》下的“商标相同或近似+商品相同或类似”标准,还是现行《商标法》的“商标相同+商品相同”与“商标相同或近似+商品相同或类似+混淆可能性”标准,其差异只是具体词语表述上的,实质上均为共存商标之间存在冲突。在谈论商标问题时要注意客观的商标近似、商品类似概念与主观的商标近似、商品类似概念的精确运用,不能在谈论普通商标侵权时运用主观商标近似、商品类似概念,而在谈论商标共存时却又以客观的商标近似、商品类似概念来偷换概念,^[6]“近似商标共存”的提法中的“近似商标”显然是在客观商标近似概念意义上使用商标近似概念的,然而,仅仅客观的商标近似而不存在混淆可能性的情况下,近似商标之间不存在冲突,当然能够共存,因此,客观意义上的“近似商标共存”是没有意义的,只有将这里的“近似”理解为主观的商标近似,“近似商标共存”的提法在商标法上才有意义。因此,“近似商标共存”中的“近似”是多此一举。商标共存必定意味着商标之间的冲突,不管采用的商标冲突标准是完全客观而绝对的“商标相同或近似+商品相同或类似”标准,还是“商标相同+商品相同”与“商标相同或近似+商品相同或类似+混淆可能性”标准,抑或是完全统一的“混淆可能性”标准。

第三,两个或两个以上的商标属于不同主体。不

管是两个或两个以上的注册商标还是一个注册商标和一个或多个未注册商标,商标共存必定意味着两个或两个以上的商标分属于不同主体。根据《商标法》第30条的规定,能够阻止他人注册的在先商标是“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的”商标,也就是说,商标注册人另外申请与其自己“在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的”商标并不受到《商标法》第30条的制约,《商标法》第30条针对的仅仅是“他人”的冲突商标注册申请,商标注册人自己是可以申请注册与其注册商标冲突的商标的。因此,商标共存中在后的商标必定是属于在先的注册商标的注册人之外的“他人”的商标。也就是说,商标共存中的两个或两个以上的冲突商标必定是属于不同主体的。

第四,同一法域内两个或两个以上互相有冲突的商标基于某种原因同时合法存在。商标权具有地域性,即便是相同商品上的相同商标,在不同国家或地区也是能够共同存在,因为这些商标的效力仅仅限于其注册或使用的国家或地区,互相之间并不冲突。因此,不同法域的商标是不可能构成商标共存的,只有同一法域内的商标才有可能构成商标共存。

商标共存中的互相有冲突的商标是能够同时合法存在的,这和商标侵权不同,商标侵权中同样存在着两个互相冲突的商标,但是商标侵权中有一个商标是不能合法存在的。至于这里同时合法存在的原因则可能有多种。在允许商标共存的国家或地区,在先商标所有人允许在后商标的注册或使用能够导致有冲突商标的同时合法存在。商标审查必然是有疏漏的,不管采用什么商标审查制度,在先商标也有可能并未阻止在后商标的注册,从而形成事实上的商标共存。在商标自由转让的国家或地区,商标所有人将自己所有的互相有冲突的商标中的部分商标转让给其他人,从而使得冲突商标从相同主体变成不同主体所有,也可能形成商标共存。总之,不管其原因如何,商标共存中相互冲突的商标是能够同时合法存在的。

^① 在仅仅考虑商标相似性一个因素的情况下,商标侵权案件中,高达90%的案件中混淆可能性与相似性之间具有一致性,即在证据支持商标相似时存在混淆可能性以及在证据支持商标不相似时不存在混淆可能性。如果考虑商标相似性的同时还考虑商品的类似性,则有高达96%的案件中混淆可能性与商标相似性、商品类似性之间具有一致性,即证据支持商标相似和商品类似与存在混淆可能性以及证据支持商标不相似、商品不类似与不存在混淆可能性。See Barton Beebe, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 Cal. L. Rev. 1603(2006).

三、商标共存制度的价值冲突与制度协调

“目的是法律的创造者”,^{(7)liv} 商标法的具体制度受到商标法立法目的的制约。但和商标法的具体制度不同的是,在商标共存制度中同为商标立法宗旨的商标所有人利益保护和消费者利益保护之间存在着激烈的价值冲突,商标法对商标共存制度的态度反映着商标法立法宗旨的总体取向,即在商标所有人利益保护和消费者利益保护之间的取舍或优先顺序,而商标法立法宗旨的总体取向则影响着商标共存制度的具体构造。同时,商标法对商标共存制度的具体态度以及商标共存制度的具体构造不仅取决于商标法所宣称的立法宗旨,更取决于商标法的具体制度构造所实际体现的商标法的立法宗旨,商标共存制度以及类似制度之间必须是协调的,以便能够共同实现商标法的立法宗旨。

(一) 商标共存制度的价值冲突

从世界各国立法来看,无论是否进行了明确规定,商标法的立法宗旨总是包含着三个方面:保护商标所有人的利益、维护消费者的利益以及维护社会公共利益。日本《商标法》是少有的明确规定立法宗旨的商标法。日本《商标法》第1条规定:“本法的宗旨是通过保护商标,以维护商标使用者在业务上的信誉、促进产业的发展并保护消费者的利益。”商标所有人的利益、消费者的利益以及社会公共利益是日本商标法要保护的三大利益。美国《兰哈姆法》没有明确规定商标法的立法宗旨,但美国国会认为,商标法的目标是双重的,一是保护公众的利益,二是保护商标所有人的利益^①。欧盟商标法同样没有明确规定商标法的立法宗旨,但其商标法的目标同样是双重的,即保护消费者利益和商标所有人的利益。^{(8) § 2.1.2} 尽管美国和欧盟商标法强调的商标法的立法宗旨只有两个方面,但这两个方面立法宗旨实现的最终结果显然同样是促进公平竞争和维护公平竞争秩序,促进社会经济发展。因此,美国和欧盟商标法的立法宗旨也可以说有三个方面。我国商标法也不例外。《商标法》第1条规定了商标法的立法宗旨,这种立法宗旨一般被解读为包含三个方面:保护商标所有人的利益、维护消费者的利益以及维护公平竞争、维护市场竞争秩序的公共利益^②。

世界知识产权组织前总干事鲍格胥在中国进行商标法律讲座时认为,商标保护应该从商标所有人、消费者和大多数公众的利益出发。⁽⁹⁾⁶⁻⁷ 这种认识不仅符合世界各国商标立法的客观状况,基本上也代表了商标法的立法宗旨的普遍观点,因此商标法的立法

宗旨包含这三个方面基本上并无太大争议。然而,十年前美国有学者开始对商标法立法宗旨的这种认识提出了质疑,这种质疑认为,“现代商标法是意在保护品牌价值的产业政策”,“它并不寻求保护消费者,因为它从未真正保护过消费者”。⁽¹⁰⁾ 姑且不说这种质疑是否成立,但这种质疑的确提出了一些值得思考的问题,保护消费者究竟是否是商标法的立法宗旨?商标法的各立法宗旨之间究竟是什么关系?从商标法的实际运行效果来看,保护商标权的确对消费者是有利的,因为商标权的保护避免了消费者购买劣质的假货。但消费者的利益和商标权人的利益却并不总是一致的。比如,在定牌加工中的原单货与正品的品质是完全相同的,但价格却便宜很多,此时打击原单货对商标权人有利但却对消费者不利。再如,过于严格的商标保护对商标权人是有益的,但却因限制了自由竞争而抬高了物价,对消费者也是不利的。从其制度设计来看,尽管商标法号称要保护消费者的利益,但却并未给消费者提供救济自己利益的独立的诉权。事实上,消费者在商标法中完全是被动的,只是部分地享受了保护商标权的好处。因此,从商标法的制度安排来看,消费者保护似乎只是商标保护的附带结果。当然,由于商标所有人利益保护与消费者利益保护的一致性,即便优先考虑商标所有人利益保护,在和商标所有人利益保护不冲突的情况下也可以保护消费者利益,也就是说,消费者利益保护仍然可以作为商标法的立法宗旨之一,至于其在商标法立法宗旨中的具体地位则具有相当大的调控空间,可以将其作为第一位的立法宗旨,也可以作为第三位的立法宗旨。

商标法的立法宗旨的总体取向在很大程度上决定着商标共存的法律命运,不同的立法宗旨不仅影响着商标法对商标共存的基本态度,也影响着商标共存制度的具体设计。因为尽管商标所有人利益的保护与消费者利益的保护具有一致性,但商标共存对商标所有人利益的保护和消费者利益的保护却具有截然相反的效果,即商标共存对商标所有人利益的保护有利但对消费者利益的保护不利。因为商标共存意味着允许商标之间存在冲突,允许存在混淆可能性,允许消费者受混淆受欺骗,因此商标共存对消费者利益的保护不利。但商标共存却意味着允许商标所有人为

① See S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 3 (1946).

② 参见邓宏光《论商标法的价值定位——兼论我国〈商标法〉第1条的修改》,《法学论坛》2007年第6期,第88页;冯晓青《商标法之立法宗旨研究》,《长沙理工大学学报》(社会科学版)2008年第2期,第29页。

了自己的利益而任意处分其商标权^①,包括允许商标共存,允许他人的商标与自己的商标存在混淆可能性和冲突。尽管允许共存所导致的混淆可能性有可能危害商标,但商标所有人因允许共存而获取的对价也许更有利于自己的利益。也就是说,商标共存制度中存在着激烈的价值冲突,商标共存制度的存废以及具体制度构造取决于商标法立法宗旨的具体构成和总体取向。

正由于商标共存对商标所有人利益的保护和消费者利益的保护具有截然相反的效果,不同的商标法立法宗旨导致商标法对商标共存的不同态度,坚持商标所有人利益保护的商标法立法宗旨允许甚至支持商标共存,而坚持消费者利益保护的商标法立法宗旨则反对甚至禁止商标共存。即便是既承认商标所有人利益保护也承认消费者利益保护的商标法立法,各立法宗旨在整个商标法立法宗旨中的不同地位在很大程度上也影响着商标法对商标共存的态度,进而影响商标共存的具体制度设计。商标所有人利益保护在商标法立法宗旨中的地位越重要,商标法对商标共存就越宽容,对商标共存的限制越少。消费者利益保护在商标法立法宗旨中的地位越重要,商标法对商标共存采取一种更限制甚至禁止的态度,商标共存的条件越严格,甚至不允许商标共存。

(二) 商标共存制度的制度协调

在商标法中,和商标共存制度类似的存在着商标所有人利益保护与消费者利益保护的价值冲突的制度还有很多,商标先用权制度、商标共有制度、冲突商标审查制度以及商标转让制度等均属于类似制度。尽管这些制度本身存在着商标所有人利益保护与消费者利益保护的价值冲突,但这些制度之间却必须保持协调,以有效实现商标法的立法宗旨。

商标共有制度是和商标共存最类似的制度。因为既然多个商标所有人是共有关系,共有人当然均有权使用该商标。因此,尽管商标共有名义上只有一个所有权,商标共存名义上存在两个或两个以上的所有权,但从传统的来源理论来看,这多个共有人的共同使用事实上意味着一个商标有多个来源,商标共有和商标共存并无本质区别,或者说商标共有是商标共存的极端形式。因此,商标共有制度属于偏向于商标所有人利益保护而忽视消费者利益保护的制度。商标共有制度是世界各国或地区商标法均具备的制度,这也体现出世界各国或地区商标法对商标所有人利益保护的重视。

商标先用权性质上属于商标的正当使用,是对商标权的限制,是一种抗辩权^②,属于制止商标抢注的

制度之一^③,是一种对商标在先使用人实际使用商标的结果的适度保护。但从该制度的实际效果来看,商标先用权事实上导致商标共存,即导致注册商标和在先的未注册商标的共存。因为尽管商标先用权的享有是附有条件的,可能要求被附加区别标志,但即便附加了区别标志,原商标仍然是能够使用的,附加过区别标志的先使用商标和在后的注册商标之间必定仍然存在着冲突,否则无异于取消商标先用权。商标先用权制度同样属于偏向于商标所有人保护而忽视消费者保护的制度。当然,从商标先用权制度的具体内容来看,不同国家或地区商标法的商标先用权制度是不同的,体现的商标法立法宗旨的总体取向也略有不同。从比较典型的三个国家或地区的商标立法来看,法国商标法没有规定商标先用权制度,不容忍在先商标权,日本商标法的商标先用权要求在先使用商标必须达到“已使消费者广为知晓该商标表示与其业务相关的商品或服务”,条件比较严格,能够有限容忍在先商标权,我国台湾地区“商标法”则仅仅要求在先商标使用,没有任何使用效果的要求,条件最为宽松,几乎允许所有在先商标权。因此,商标先用权制度的不同体现出世界各国或地区商标法在立法宗旨的总体取向上的差异,法国商标法更倾向于消费者利益保护,日本商标法对消费者利益保护与商标所有人利益保护采折中态度,我国台湾地区“商标法”似乎更倾向于商标所有人利益保护。

商标注册过程中的商标冲突审查制度和商标共存具有着紧密的联系,因为审查和不审查商标冲突对于产生在先商标的所有人默认为后商标注册从而导致商标共存具有不同的影响。在审查商标冲突的商标注册制度中,商标主管机关的主动审查很大程度上会消除在后申请注册商标与在先商标的冲突,甚至即便当事人签订共存协议,商标主管机关也仍然有机会决定是否允许在后商标注册。而在不审查商标冲突的商标注册制度中,商标主管机关不会主动审查在后

^① 在先商标所有人通过商标共存协议允许在后商标共存通常会获得一定的利益。参见陈武《论近似商标共存制度》,《知识产权》2008年第3期,第23页。

^② 参见曹新明《商标先用权研究——兼论我国〈商标法〉第三修正案》,《法治研究》2014年第9期,第21页;王莲峰《商标先用权规则的法律适用——兼评新〈商标法〉第59条第3款》,《法治研究》2014年第3期,第13页;杜颖《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,《中外法学》2014年第5期,第1361页。

^③ 参见曹新明《商标先用权研究——兼论我国〈商标法〉第三修正案》,《法治研究》2014年第9期,第18页;刘铁光《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造》,《法学》2016年第8期,第44页。

注册商标申请是否与在先商标之间的冲突,而是需要在先商标注册人主动异议后才会审查商标冲突。于是,在后商标注册申请人就有可能通过签订共存协议的方式阻止在先商标所有人的异议,从而导致在后商标与在先注册商标的共存。因此,审查商标冲突的商标注册制度给予在先商标所有人较少的自由,更倾向于消费者利益保护,而不审查商标冲突的商标注册制度给予在先商标所有人更大程度的私权自治,更倾向于商标所有人利益保护。目前,世界各国商标冲突审查制和不审查制并存,不审查制渐受欢迎。⁽¹¹⁾

商标转让制度和商标共存制度有一定联系的制度。尽管和商标共存制度并不直接相关,但商标转让制度的具体内容却可能涉及商标共存,当商标所有人部分转让自己在相同或类似商品上的相同或近似商标时,由于商标部分转让可能将本来互相有冲突但归属于同一主体的商标分别归属于不同的主体,从而导致商标的共存与冲突,允许自由转让的商标转让制度实质上允许商标共存,从而显示出对商标所有人利益保护的偏爱,而不允许自由转让的商标转让制度实质上不允许商标共存与冲突,从而显示出对消费者利益保护的青睐。

在商标所有人利益保护与消费者利益保护存在冲突的情况下,商标法究竟选择优先保护哪种利益均无关对错,只不过是商标法的价值选择而已。不过,一旦商标法进行了某种选择,商标法的具体制度就必须体现出并实现这种选择。于是,上述和商标共存制度存在着类似价值冲突的制度之间在价值选择上必须是协调的,即这些制度的价值选择必须是一致的,且必须与商标法立法宗旨的总体取向一致。也就是说,商标法要承认商标共存制度,就必须同时承认商标共有制度,采用冲突商标不审查的注册制度和商标自由转让制度。反之,商标法要不承认商标共存制度,也就必须同时不承认商标共有制度,采用冲突商标不审查制度和不允许自由转让的商标转让制度。

四、我国商标法对商标共存的承认与规制

我国现行商标法没有明确承认商标共存,但鉴于商标共存的重要性和优势、商标法立法宗旨中私权保护的强化以及商标法的某些制度已经实际导致商标共存,我国商标法应该明确承认商标共存的合法性,但为了尽量克服商标共存的弊端,应该对商标共存进行适当规制。

(一) 商标共存的承认

要决定我国商标法究竟是否应该明确承认商标共存,既要考虑商标共存的利弊,也要考虑我国商标

法立法宗旨的总体取向以及商标共存制度与类似制度之间的协调。

1. 商标共存的利弊。商标共存是有其好处的。其一,允许商标共存可以充分保留商标的价值。商标是按照商品或服务类别保护的,具有地域性,各商标法域内商品或服务类别上的商标的界限是清楚的,即便商品或服务类别和商标都相同。但是,商标又是动态的,动态发展的结果可能导致商标之间的冲突。商标多是从某一国家或地区在某些商品或服务类别上开始注册和使用的,随着经营的扩大,商标使用的地域范围会越来越广,商标使用的商品或服务范围也会逐渐从原先注册或使用的商品或服务类别扩张到相关商品或服务类别。当商标从原先注册的国家或地区扩张到其他国家或地区、从原先注册或使用的商品或服务类别扩张到其他商品或服务类别上时,商标便有可能和他人在其影响扩大的国家或地区内、商品或服务类别上的在先注册或使用商标相冲突。商标所有人当然可以注册或使用新的商标,但注册或使用新的商标无法充分利用原商标的影响。而若要充分利用原商标的影响,继续利用原商标就会与影响扩大的国家或地区内、相同或类似的商品或服务上的他人的商标相冲突。在这种情况下,只有通过与他人商标共存才能继续利用原商标的影响。因此,允许商标共存可以充分保留原商标的价值。比如,同样使用在服装及相关类别上的法国“鳄鱼”与新加坡“鳄鱼”之间的共存。尽管法国“鳄鱼”在原地域的注册和使用更早,但在早期,两者注册和使用的国家或地区是完全不同的,互相之间并不冲突,但当两“鳄鱼”扩张到第三个国家或地区时,两者的冲突便不可避免,于是双方通过签订协议约定在新扩张国家或地区商标共存^①。这样就保留了各自的原有商标,有助于充分利用各自商标的影响。其二,允许商标共存可以充分发挥商标的作用。今天的经济在一定程度上被称为注意力经济,注意力经济的产品特征是品牌经济,是营造名牌的经济。⁽¹²⁾⁶⁸然而,品牌尤其是名牌的建立是不容易的。因此,有些企业就希望利用著名商标的影响力来创建自己的品牌。因此,只要著名商标所有人认为他人利用和自己的在先商标相冲突的商标对自己的商标的影响不是特别大,它就可能允许他人注册和使用与自己的著名商标相冲突的商标。事实上,许多著名商标的所有人自己经常会使用一些与自己的著名商标近似的商标生产一些品质不同的商品,比如五粮液股份有限公司除了生产“五粮液”白酒之外,

^① 参见最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决书。

更生产“五粮精酿”、“五粮陈”、“五粮源”、“五粮”等近似商标的白酒。既然著名商标所有人自己可以生产近似商标的商品,只要符合其自身利益,它当然也可以许可他人生产近似商标的商品,甚至也可以允许他人注册和使用与自己著名商标近似的商标。这显然就充分发挥了著名商标的影响力的作用。其三,商标所有人可以获取商标收益之外的其他收益,以实现自己利益的最大化。一般而言,允许他人商标和自己的近似商标共存不是无偿的,通常会收取一定的对价或者获得一些其他方面的补偿。因此,允许商标共存,商标所有人就可以充分利用自己的商标获取收益,有利于商标所有人利益的最大化。

当然,商标共存不只有好处,同样也有缺陷。其一,致消费者混淆,增加消费者购物消费的负担。由于商标共存必定意味着商标之间的冲突,意味着混淆可能性,商标共存影响了商标功能的正常发挥,增加了消费者购物消费的负担。其二,商标可能受损。商标共存不只是对商标所有人有利,混淆性的冲突商标的存在有可能使共存的冲突商标两败俱伤,尽管共存的冲突商标的所有人会尽力采取措施减少对共存商标的损害。

2. 我国商标法立法宗旨的总体取向。商标法的立法宗旨是影响商标法对待商标共存的态度最核心的因素。如果商标法采用消费者利益保护为中心,那么,为保护消费者利益就应该禁止冲突商标的共存。反之,如果商标法采用商标所有人利益保护为中心,那么,为保护商标所有人利益,是否允许冲突商标的共存则完全取决于商标所有人的私法自治。如前所述,和大多数国家类似,我国商标法的立法宗旨同样是商标所有人利益的保护、消费者利益的保护以及促进公平竞争、维护正常的竞争秩序的公共利益的保护。但有疑问的是,究竟消费者利益的保护和商标所有人利益的保护何者优先?对此,尽管我国学者一般均未明确说明二者何者优先,但从其文章所列商标法立法宗旨的顺序似乎反映出学者的不同认识,有的学者似乎认为消费者利益的保护优先于商标所有人利益的保护,^[13]有的学者则似乎认为商标所有人利益的保护优先于消费者利益的保护。^[14]本文认为,消费者利益的保护的确是我国商标法的立法宗旨之一,不仅《商标法》第1条立法宗旨中明确规定了消费者利益的保护,而且《商标法》的具体规定中也体现了消费者利益的保护,如现行《商标法》第7条第2款规定的“商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理,制止欺骗消费者的行为。”不过,随着《商标法》的修正,我

国商标法的管理色彩越来越淡,消费者保护的规定日渐弱化。比如2001年《商标法》第45条和第48条规定的使用注册商标和未注册商标,“其商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的,由各级工商行政管理部门”查处的规定,在2013年《商标法》修正时均予删除。这在一定程度上意味着我国商标法正在回归商标权的私权本位,商标所有人利益的保护正在成为商标法立法宗旨的中心。

3. 商标共存制度与类似制度之间的协调。如前所述,商标法的类似制度在价值上应该协调一致。因此,我国商标法是否应该明确承认商标共存与类似制度的构造具有紧密的联系。商标共有制度实质上是商标共存的极端形式,在价值上倾向于商标所有人利益的保护。尽管商标先用权制度侧重保护的是在先的未注册商标,但该制度客观上导致注册商标与在先的未注册商标共存,对消费者利益的保护不利,因此可以说,价值上倾向于商标所有人利益的保护。我国商标注册制度采用冲突商标审查制,有助于事先避免冲突商标的共存,有助于减少混淆的可能性,倾向于消费者利益的保护。不过需要注意的是,尽管我国《商标法》第三次修正最终仍维持了商标冲突审查制,但修正过程中也曾经有方案坚持商标冲突不审查制。^[11]这显示出我国商标注册制度中商标所有人利益保护的地位日渐重要,而消费者利益保护的地位有日渐式微的趋势。我国商标转让制度禁止有冲突商标的部分转让^①,在价值上是倾向于消费者利益保护的。从我国商标法的上述具体制度来看,商标共有制度和商标先用权制度侧重于商标所有人利益的保护,而商标注册制度和商标转让制度侧重于消费者利益的保护。也就是说,我国商标法中与商标共存制度在价值上类似的制度在价值上并不协调。

概言之,从商标共存的利弊分析来看,承认商标共存有其合理性。从商标法立法宗旨的总体取向来看,我国商标法存在承认商标共存的空间。从与商标共存类似制度来看,我国商标法事实上已经承认商标共存,但仍有与承认商标共存价值相冲突的制度存在。不过,从与承认商标共存价值相冲突的制度的发展趋势来看,侧重于消费者利益保护的商标注册制度又向重视商标所有人利益的保护转变的趋势,商标转让制度也有向自由转让发展的趋势,不仅商标不必再连同商誉而转让,商标法对商标转让的限制也越来越少。因此,总体上,我国商标法应该明确承认商标共存的地位。

^① 参见《商标法》第42条第2-3款。

(二) 商标共存的规制

既然商标共存有缺陷,因此,即便商标法明确承认商标共存,也必须对它进行适当规制,以尽量减少商标共存的弊端。根据其形成原因加以分类,商标共存可以分为约定原因形成的商标共存与法律原因形成的商标共存,对这两种商标共存的规制是不同的。

1. 约定原因形成的商标共存的规制。约定原因形成的商标共存是商标共存的主要形式之一,是基于在先商标所有人的同意而形成的与在后冲突商标的共存。既然商标共存必定意味着商标之间的冲突,那么允许商标共存就意味着容许消费者混淆可能性的存在。尽管如此,商标法仍然可以要求商标共存的当事人通过共存协议内容的恰当安排最大限度地减少消费者混淆的可能性。因此,对商标共存协议内容的规制不仅是约定原因形成的商标共存的主要规制方式之一,也是所有商标共存协议均应该具有的内容。在商标法上,混淆可能性的评估通常采用多因素分析法,商标的近似度、商品的类似度、商标的显著性程度均会不同程度地影响混淆可能性的构成。以商标的近似度为例,商标近似度不仅仅取决于冲突商标在物理上的接近程度,商标使用的具体方式如与商标同时使用的包装、装潢、商标使用的地域范围等同样会严重地影响着消费者区分冲突商标的能力。有时候即便是相同的商标,商品包装的不同也同样附加地区分着商品,有效地减少着混淆可能性的发生。比如许可经营其中的红罐“王老吉”与绿盒“王老吉”就存在着有效的区分,两者之间的混淆可能性大大降低,其根本原因是包装装潢的红色和绿色起到了区分两种“王老吉”商品的作用,此时即便是相同商标的共存对于消费者购物的影响也变得比较轻微。因此,商标审查机关、商标评审机关以及人民法院在审查商标共存协议时必须对商标共存当事人对于减少商标冲突、减少消费者混淆可能性的具体措施适当性进行评估,而这种评估也成为相关机构是否承认共存协议从而是否允许商标共存的重要衡量标准。

除了对商标共存协议内容的规制之外,商标法也应该对商标共存协议的效力进行规制。对此,美国商标法的相关做法值得借鉴,即当商标共存协议严重违反公共利益,比如危害公共健康或者导致垄断时,相关机构应该否认商标共存协议的效力,从而不允许商标共存。^[15]不过,本文认为,鉴于商标共存必定意味着商标之间的冲突,单纯存在消费者混淆的可能性不构成公共利益,商标共存协议不因单纯的存在混淆可能性而无效。

2. 法律原因形成的商标共存的规制。在我国,

法律原因形成的商标共存共有两大类型,一是《商标法》第59条第3款规定的允许在先的未注册商标和相互冲突的在后的注册商标之间的商标共存;二是因商标审查疏漏而导致的在先注册商标与相互冲突的在后的注册商标之间的商标共存。这两种商标共存的法律规制是不同的。前一种的商标共存是法律为了在先未注册商标所有人的利益而对注册商标的效力的限制,商标法已经通过后注册商标要求在先的未注册商标附加区别标志以及将其法律效力限制于原使用范围而进行了规制。可以说,商标法已经具有了这种类型的商标共存的法律规制制度,毋需赘述。后一种类型的商标共存是商标审查制度的缺陷必然导致的。我国商标实践多以商标侵权来予以规制,如“恒升”与“恒生”之间的冲突^①、“绵竹”与“锦竹”之间的冲突^②,等等。本文认为,除非在后商标的使用方式不当而故意加重与在先商标之间的冲突,即便在后商标的确与在先商标之间存在冲突,一般也不宜以商标侵权论,因为在后商标毕竟同样是注册商标,连商标主管机关这种审查商标冲突的专业机构都没能够审查出的商标冲突,怎么能够要求在后商标的所有人发现其在后商标与在先商标的冲突而予以避让?对此,最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(下称“商标冲突规定”)规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当告知原告向有关行政主管部门申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。该规定的前半段事实上是不认为在后商标的使用构成侵权,被告可以以自己的注册商标对抗商标侵权指控,因此法院不予受理。而后半段则涉及在后商标的商标使用方式不当,的确可能构成商标侵权,因此法院应当受理。不过,该规定仍然有一定的漏洞,即该规定前半段规定的两注册商标存在冲突,而在后商标的注册已经超过5年时,有关行政主管部门将无法解决这两个冲突商标之间的冲突,两冲突商标的共存将不

^① 参见北京市第一中级人民法院民事判决书(2001)一中民初字第343号。当然,该案当事人于二审期间达成调解协议,最终以商标共存终结。当事人还承诺将积极采取各种措施避免相关消费者对双方产品来源的混淆和误认,包括在广告宣传中、商品包装上,以改变字形、添加色彩、附加短语等方式突出、强化“ASCEND 恒生”和“恒生”商标的含义,使相关消费者对双方产品来源进行有效区分。

^② 参见湖南省长沙市中级人民法院民事判决书(2008)长中民三初字第0515号。

可避免。同时,两商标各自的使用方式也比较正常,并无故意侵犯对方商标权的意图,但客观上商标之间又存在比较严重的冲突。此时,显然无法根据《商标冲突规定》的上述规定处理,那么该如何处理双方之间的冲突呢?本文认为,在这种情况下,“恒升”与“恒生”冲突案中的调解方案是可取的,法院可以根据案件的具体情况,责令双方当事人通过正确使用商标、附加区别标志等方式互相加以区分,减少双方商标冲突的程度。

五、结论

商标共存不仅是一种常见的现象,而且几乎是一种不可避免的现象。商标共存是同一法域内属于两个或者两个以上主体的两个或两个以上互相有冲突的商标基于某种原因同时合法存在的情形,那种认为商标共存需要以不存在混淆可能性为条件以及认为

商标共存协议是排除混淆可能性的有力证据的观点均属对商标共存的认识误区,应予纠正。商标共存制度倾向于商标所有人利益的保护,从而与商标法的消费者利益保护宗旨之间存在着价值冲突,商标法是否承认商标共存不仅取决于商标法的价值选择,还取决于商标共存制度与商标先用权制度、商标共有制度、冲突商标审查制度以及商标转让制度等类似制度的协调。从我国商标法的具体情况来看,商标共存利大于弊的客观情况、商标法的私权保护取向的发展以及商标先用权等相关制度的发展趋势共同决定了商标法应该明确承认商标共存,而商标共存存在的弊端则要求商标法和商标实践通过规范商标共存协议的内容、规范商标的使用以及附加区别标志等方式对商标共存予以适当规制,从而既利用商标共存的优势,又最大限度避免其缺陷。

参 考 文 献

- (1) 应苏楚. 消费者认知决定“共存协议”(J). 中华商标, 2007, (12): 20-20.
- (2) 最高人民法院. 关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见(法发〔2011〕18号)(Z).
- (3) 李玉香, 刘晓媛. 构建我国商标共存制度的法律思考(J). 知识产权, 2012, (12): 61-66.
- (4) 张颖. 商标共存法律问题探析(J). 科技与法律, 2015, (4): 776-810.
- (5) Arnaud Folliard - Monguiral, Coexistence in Community trade mark disputes: conditions and implications (J). JIPLP, 2006, Vol. 1, No. 11, 704.
- (6) 王太平, 卢结华. 商标法中商标近似的界定与判断(J). 中华商标, 2015, (3): 67-71.
- (7) Rudolf Von Ihering, law as a means to an end (M). Trans. Isaac Husik, Boston: The Boston Book Company, 1913.
- (8) Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen & Toon Huydecoper. european trademark law: community trade mark law and harmonized national trademark law (M). Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2010.
- (9) 李继忠, 董葆霖. 外国专家商标法律讲座 (M). 北京: 中国工商出版社, 1991.
- (10) Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law (J). 82 Notre Dame L. Rev. 1916(2007).
- (11) 文学. 革命还是改良: 商标法相对理由审查制度的改革(J). 中华商标, 2008, (5): 33-41.
- (12) 石培华. 注意力经济 (M). 北京: 经济管理出版社, 2000.
- (13) 邓宏光. 论商标法的价值定位——兼论我国《商标》第1条的修改(J). 法学论坛, 2007, (6): 88-94.
- (14) 冯晓青. 商标法之立法宗旨研究(J). 长沙理工大学学报(社会科学版), 2008, (2): 29-34.
- (15) 戴哲. 论商标共存协议的效力认定——美国法的司法实践与借鉴(J). 重庆工商大学学报(社会科学版), 2014, (2): 105-110.

(本文责任编辑 焦和平)