

小议商标管理策略优化中的三种意识

——以“王老吉”商标使用权纠纷为例

董慧娟

摘要: 在现代社会的知识经济背景下,商标对企业的影响力日趋加强,商标的争夺也异常激烈。“王老吉”商标使用权纠纷案所反映的若干问题为身处商战中的企业敲响了警钟。为避免遭遇加多宝公司的类似窘境,企业至少应在商标的经营管理中切实强化三种重要意识——商标的产权意识、商标授权许可中的价值意识和对商品包装装潢等其他商业标识的保护意识,以防患于未然,从而切实提高自身的风险防范能力。

关键词: 商标;意识;策略

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1674-8557(2014)02-0062-05

引言

在当今知识经济背景下,知识产权在企业经济发展中的作用愈加显著,商标、专利等无形资产极易成为竞争对手竞相争夺的对象,“商标”的争夺战、品牌的营销战也是愈演愈烈。为此,有学者感叹:“在产品同质化竞争的时代,在信息过度化传播的社会,营销已经演变成为以品牌作为基本作战单位,针对消费者心智认知的争夺战——占领消费者心智的品牌攻坚战。”在这种背景下,商标已经被人们作为资产广泛运作,而商标的授权许可使用显然正是此种运作的典型模式之一。但值得注意的是,商标授权许可在为被许可人带来巨大利益的同时,也暗藏种种风险,需要被许可人具备高超的识别能力和防范技巧。

应当承认,改革开放以来,经过若干年激烈市场竞争的洗礼,我国不少企业已经具备了较强的商标保护意识。然而,如何将这种意识切实地融入到企业的商标创造、管理和保护工作中,切实提高商标的管理和保护水平;如何娴熟地运用各种商标策略,使知识产权有效服务于企业,并构建严密的风险防控体制,实践中的许多企业似乎仍处于投石问路的阶段,也得到了若干教训。“王老吉”商标使用

【收稿日期】2013-11-29

【基金项目】本文系2013年度福建省社会科学规划项目“我国商标‘使用’认定中的若干问题及解决”(项目编号:2013C006)以及2013年度厦门大学法学院青年教师科研基金项目“商标使用相关问题研究”的阶段性研究成果。

【作者简介】董慧娟(1982-),女,湖北监利人,法学博士,厦门大学知识产权研究院助理教授。

刘松涛:《“王老吉”PK“加多宝”——一场以品牌为基本作战单位的消费者心智认知争夺战》,载《企业研究》2012年第13期,第38页。

董葆霖著:《案说商标法》,知识产权出版社2008年版,第252页。

权纠纷案 无疑是一个典型例子。

“王老吉”一案中所折射出的若干问题，包括商标使用权的争夺、商标价值增值的利益分享、“一红到底”的商品特有包装装潢使用权益的归属等，均在一定程度上突显了相关企业在商标运营中所存在的问题或漏洞：危机意识不强、应对能力不足。为此，笔者拟以“王老吉”商标使用权纠纷案为例，对企业在商标管理中亟待提高的三种意识以及相关问题展开初步探讨。

一、商标的产权意识

对于任何一个市场主体而言，商标的产权意识在其商标经营管理的策略中居于首位；这不仅是由我国的商标法律制度所根本决定的，而且也是由商标的作用和功能所决定的。

由于我国的商标法律制度对商标权的取得实行注册主义，更因为商标在经营者的经营、使用过程中所产生、承载的“商誉”的宝贵性，无论对注册人而言还是实际使用人而言，商标产权的归属均是商业竞争中决定胜负成败的关键。因此，企业务必牢固树立商标的产权意识，尽量争取对自己有意愿使用或者正在使用的商标享有完整的产权。

鉴于商标权固有的垄断性和排他性，对于企业而言，确保对商标拥有完整产权的最好方式无疑是创造一个全新的商标，且在使用之前提前予以注册；不是与他人合作而“租用”他人的商标或被授权使用他人商标。这是因为，唯有注册商标才能享有最完整的商标权利内容，包括排他性的专有使用权以及禁止权。倘若确有必要，如须利用他人已有一定影响力的注册商标，那么最好是直接受让完整的商标权，即购买他人的商标，以免除后顾之忧。

与商标注册的原始取得方式和商标受让的继受取得方式相比较，商标的授权使用模式虽然是目前较为普遍的商标经营模式之一，但其致命缺陷在于并不能为企业提供完整的商标产权——商标专用权，而仅能提供一定时间、范围、条件等种种限制情况下极其有限的使用权。

在“王老吉”商标使用权纠纷案中，加多宝集团公司（以下简称“加多宝公司”）即是采用了商标“租用”模式，心甘情愿地对明知是属于广州医药集团公司（以下简称“广药集团”）所有的商标“王老吉”进行付费使用，并在使用“王老吉”商标期间苦心经营、重金投入广告宣传，使“王老吉”商标从名不见经传的普通品牌成长为广为人知的著名商标，商标价值得到了极大的提升。然而，一旦期限届满，“生母”广药集团就迫不及待地要将该商标的使用权收回自己的口袋，在旁人看来，很不讲情面。十年来，加多宝公司白白地为广药集团培养了一回，也只能眼睁睁地任由“王老吉”“认祖归宗”。

具体而言，商标的授权使用方式至少具有五个方面的先天不足，使被授权企业受制于人，并有可能给被授权企业带来种种风险，存在诸多不安定因素：其一，商标的具体使用方式（包括该商标使用的商品或服务的种类）使用时间和地域范围受到许可人限制，从而使被许可人的经营领域、发展方向等方面的经营自由受到种种限制；其二，商标的有效使用期限受到许可人的控制，比如商标权到期后的续展问题，需要许可人积极采取某些措施以维护该商标的有效性；其三，商标因种种原因可能被撤销所导致的使用不能等风险；其四，商标权被转让所导致的合同履行不能的风险；其五，合同因其他种种原因所导致的提前终止或解除，可能导致的经营风险或损失。

显然，商标授权使用的基础是合同，而合同的成立和效力均易受到多方面因素的影响，即便合同的成立和效力均无问题，合同的签订与履行过程也会出现种种能预见或不能预见的障碍，种种风

具体案情参见：程景伟：《广药公布王老吉商标涉港案始末，穗国资委支持维权》，中国新闻网：

http://finance.chinanews.com/cj/2012/06-18/3971924.shtml?flashget_finance_jsp，2012年6月18日刊发，下载日期：2013年3月15日。

笔者注：在商标法中，所谓“租用”的本质即商标授权使用。

险防不胜防。虽然企业自己注册、拥有完整产权的商标也有可能遭遇到被撤销等部分风险，但拥有商标权的企业因自身享有主动权，更有能力主动防范风险、及时发现问题、积极应对困境，能避免被动挨打、懵然不知的不利局面。另外，基于合同所产生的权利乃是相对权，与商标专用权这一绝对权利相比，其权利范围、强度和排他性等均是不可同日而语的。

二、商标授权许可中的价值意识

在现实中，许多企业仅仅重视对商标授权许可使用权的获得本身，但对许可期限内商标的广告宣传投入费用、商标维权费用等费用或义务的负担或承担问题毫无计划，合同中也未作出安排，对许可期限届满之后商标价值的何去何从、尤其是商标价值升值后的利益分享等重要事项，更是少有预见、欠缺周全考虑。笔者认为，导致这些漏洞和不足的主要原因是企业对于商标授权许可合同在实际履行过程中的投入与产出以及商标的潜在价值缺乏清醒认识。为避免类似的被动局面，企业须在授权许可合同中，至少重点把握以下两个方面的内容。

（一）商标价值增值部分的利益分享

在“王老吉”商标案中，“王老吉”商标的价值从寥寥无几提升至1000多亿元的事实也一度成为公众的热门话题。对此，有人为加多宝公司的遭遇扼腕叹息，认为加多宝公司将自己经营良久、价值连城的商标被拱手让人，却无计可施，甚至未获得任何补偿，未免太不公平，进而指出：“商标在许可期间因被许可人的宣传推广所产生的增值价值，应当在商标所有人与被许可人之间进行合理的分割，否则有违市场之公平原则。”当然，也有人认为，这是加多宝公司当初应当预见的后果，也是其理应承担的法律后果。

从相关媒体对“王老吉”一案相关信息的披露中可以看出，加多宝公司在授权许可使用合同中，对商标价值增值部分的利益分享问题显然是语焉不明的。笔者认为，“王老吉”一案典型地反映了不少被许可人对商标价值意识的缺乏和不重视。在良性运作的背景下，商标的价值和声誉是从无到有、从低到高的发展过程，若从动态和长远发展的眼光看，经营者必须对自己的商标和被授权许可使用的商标的价值均保持高度重视的态度，并力求实现商标价值的保值、增值；特别值得注意的是，被授权使用的商标比自己拥有的商标更应受到关注。这是因为，自己的商标即便价值增加、商誉更优，那些升值的部分自然归于商标权人，是没有争议、也无需争夺的。然而，现实情况却是，经营者往往对自己的商标比较重视，但对被授权许可的商标缺乏远见和危机意识，该商标价值一旦增加，在使用期限届满后往往悉数归许可人了。

笔者认为，“王老吉”一案再次向商标被许可人发出了振聋发聩的警示。首先，在商标授权许可使用合同中，被许可人必须高度重视被授权使用的商标在使用、经营过程中的增值问题，最好能就商标价值增值后的利益分享做出明确约定。其次，即使在商标授权许可合同中，未能就该类问题做出相关约定，也要提前做好相关准备工作，充分利用既有的法律资源，为适时采取相关法律救济措施做好铺垫。

试想，倘若被许可人在商标使用授权合同中，不仅明确约定了自身支付许可使用费的义务，而且明确约定商标增值后的利益分享权利，那么在日后的对簿公堂时，被许可人自然能为自己讨回公道、获得部分补偿费用，法院若要维护公平、正义也就有了更明确、更有力的法律和事实依据。若基于种种原因，双方未能约定商标升值后的利益分享等相关条款，被许可人在应对此类纠纷时，也有权向法院提出此类诉讼请求，要求法院依据民法上的公平原则，对被许可人作出一定的补偿。当然，被许可

李伟华：《“王老吉”商标纷争的是是非非》，载《电子知识产权》2011年第9期，第61-63页。

人理应为此类诉讼请求提供充分有力的证据，比如，应当事先未雨绸缪、对合同履行前该商标的价值予以评估，保留之前的行业排名、竞争力等能够反映商标评价的各种资料，作为证据。

为确保自己的商标运营、管理活动所创造的价值不被他人分流，除了监控各种商标侵权行为外，在商标授权许可使用的方式上，企业也须慎重选择。最好的方式当然是独占使用许可，且要确保真正意义上的独占使用。事实上，加多宝公司仅仅享有对红罐罐装“王老吉”的排他性、专有使用权，却为广药集团腾出了绿盒盒装“王老吉”的使用权。这就为加多宝公司日后的商标运营、宣传等利益被广药集团瓜分埋下了伏笔。

（二）商标运营管理中相关费用或义务的负担或承担

在商标授权许可合同中，有若干项费用和义务是必须引起企业重视的。首当其冲的是商标在授权许可使用期限内的广告宣传投入类费用。可能的话，此类费用的承担最好在合同中明确约定。至于具体方式，可以是许可人和被许可人各自分担一部分，或者约定全部由哪一方来承担；有时也须考虑授权许可的方式。若是完全的独占许可方式，合同约定主要或全部由被许可人承担的可能性比较大。

另外，商标价值增值的利益分享机制与相关费用的负担也是息息相关、相辅相成的。倘若许可人不能承诺使用期限届满后被许可人的利益分享权益，那么就应当考虑在商标运营管理中由许可人分担一部分费用。总之，在双方当事人权利义务内容的确定上，理应秉持权利与义务相一致、权利与义务相对等的精神，力争实现公平和平等。

三、对商品包装装潢等其他商业标识的保护意识

在“王老吉”商标案中，除了商标本身以外，“一红到底”的红罐包装这一知名商品特有包装、装潢权益的归属也是一个热点问题。有人认为，将该知名商品（即凉茶）的特有装潢权益依然保留给原使用者加多宝公司是符合公平、正义精神的，因为其是实际使用者；也有人认为，“王老吉”商标与附加该商标标识的商品两者是紧密相连、融为一体的，不宜将两者分离、割裂开来，否则不利于消费者的认知与识别。

笔者认为，商品的包装、装潢是不同于商标的另一种商业形象或标识，从理论分析和实际功能上讲，商标与商品包装、装潢各自的作用是不同的；因此，商标权的归属应当可以与商品包装、装潢的归属相分离。商标的具体使用形式可以依商标使用权人的意愿依法发生改变，而商品的包装、装潢形式更是生产经营者有权予以改变的。何况，在“王老吉”一案中，加多宝公司已经就红罐包装、装潢的外观设计依法申请并获得了专有使用权，该权利应受法律保护，而不应受到商标使用权丧失的直接影响。在这一点上，不少学者已基本达成了共识。

可见，被许可人虽然在商标使用方面不得受制于人，但对于自己在商标使用和经营过程中所产生的其他商业标识，包括商号、知名商品的特有包装与装潢、外观设计、知名商品的特有名称等，仍然有权适时寻求法律保护，且有可能成为被许可人的自主财产。例如，在“小肥羊”商标被国家商标局正式批准注册之前，“小肥羊”商标的最先申请人曾经凭借相关法律对“知名商品的特有名称”的保

笔者注：据报道，在加多宝公司为“王老吉”商标投入大量人力物力和宣传经费的背景下，借此东风，广药集团旗下曾排名倒数第一的王老吉药业居然一跃成为了广药集团旗下的龙头企业。

在2012年9月1日北京召开的“知名商品特有包装装潢法律问题研讨会”上，大部分与会专家认为：“注册商标与知名商品的特有包装装潢是两个不同的事物，分别受商标法和反不正当竞争法的保护。二者在逻辑上、法律上、事实上，都是可以分开，既可以由一个主体拥有，也可以分别由不同的主体拥有，其权益不可以互相侵犯。”参见：《“知名商品特有包装装潢法律问题研讨会”在京召开》，载《电子知识产权》2012年第9期，第18页；另参见：陶鑫良、张冬梅：《被许可使用“后发商誉”及其移植的知识产权探析》，载《知识产权》2012年第12期，第7-9页；向波：《“不劳而获”的现实与“公平正义”的神话？——原王老吉凉茶特有包装、装潢利益归属法律分析》，载《知识产权》2012年第12期，第44-49页。

护，成功制止了某公司在市场上利用“小肥羊”这一名称宣传并销售火锅底料的不正当竞争行为。

鉴于市场主体对商标等商业标识所有权及使用权争夺的“白热化”程度，在商标战中，无论是自创商标还是被授权使用商标的使用者，都应时刻保持高度警惕，应当随时准备着充分利用法律资源，力求在激烈的市场竞争中争取并维护自己的主动权；同时，也必须为自己预留好一条退路，以备不时之需。唯有如此，才能立于不败之地。

四、余论：“王老吉”案对司法公平、正义本质的探求

“王老吉”一案所引发的思考并不仅仅限于商标管理和商标策略，还触发不少学者对商标司法实务中公平、正义的思考，且颇具争议性。该案所涉及的公平、正义问题主要集中在两个方面：一是知名商品特有包装装潢权益的归属问题，倘若法院判令该权益与商标使用权一同收回给广药集团，于加多宝公司有不公平之虞，毕竟加多宝公司才是该包装装潢的实际创造者和使用者；二是“王老吉”品牌价值的增值部分，加多宝公司未能从中“分一杯羹”，对其也有不公平之虞。

在我国，关于商标授权使用中的商标价值增值以及相关的利益分享问题，无论是《民法通则》《合同法》还是《商标法》，均未作出专门规定。有学者指出，可在司法中适用民法的“公平原则”对加多宝公司予以补偿和救济；但也有学者认为，双方的商标授权许可合同是市场经济条件下当事人的意思自治，加多宝公司应当“自担风险”，不存在不公平的问题；或者认为，“商标增值的分配在现行法律制度下欠缺法律依据”，“知识产权作为一种民事权利，在民法原则中寻根溯源来解决知识产权问题的思路值得认可，但如果生搬硬套物权法的具体规则来解决知识产权问题则有可能南辕北辙”。

对此，笔者认为，在一定条件下可适当考虑援引民法上的公平原则或者“添附”理论，对相关被许可人施以援手，这既不失为可供考虑的救济途径，也不失为可供利用的法律资源。然而，将“添附”理论适用于商标这一无形财产的合理性、可行性和具体条件等，尚待进一步斟酌，需谨慎对待和深入研究，至少应充分考虑市场经济条件下合同条款确立的自由与自愿等因素，而不宜随意强行介入市场行为。

很显然，现代市场竞争环境不仅对企业的商标运营和管理工作提出了更高的要求，也对我国的司法审判工作提出了更高的要求。正是由于商标等商业标识对市场主体的盈利能力乃至生死存亡有着潜在的巨大影响，所谓的司法“公平”、“正义”才显得尤为重要，相关市场主体的权利与利益的分配更需谨慎对待，以确保市场经济中公平、有序和安全等价值的实现。

（责任编辑：陈 驰）

有学者提出，“应当结合激励理论和财产权劳动理论来确定知名商品特有包装、装潢的归属”，“合同未明确约定财产权益的归属时，应当按照民法中的公平原则确定其归属”，参见李扬：《究竟谁动了谁的奶酪——加多宝与广药之争案评析》，载《知识产权》2012年第12期，第18-25页。另参见向波：《“不劳而获”的现实与“公平正义”的神话？——原王老吉凉茶特有包装、装潢利益归属法律分析》，载《知识产权》2012年第12期，第49页。

刘晓春：《商标注册人与使用人分离时的利益冲突与解决途径——从“王老吉”商标之争说开去》，载《电子知识产权》2012年第6期，第31-32页。

刘洁：《论商标使用许可制度中激励机制之引入——兼评“王老吉”商标纠纷案》，载《知识产权》2013年第1期，第35-37页。