

论商标共存协议的效力认定

——美国法的司法实践与借鉴*

戴 哲

(华东政法大学 研究生教育院,上海 200042)

摘 要:为了避免商标侵权纠纷,潜在的商标侵权方有时会签署商标共存协议。商标共存协议可能因违反商标法和竞争法而被认定无效,目前我国法律并未对商标共存协议效力做出认定。美国法院严格遵守合同利益至上,把信守契约自由作为判断共存协议效力的首要标准,只有在“严重损害公共利益”情况下,美国法院才会认定商标共存协议无效。我国法院可以借鉴美国的司法实践,基于契约自由与公共利益的平衡,认定商标共存协议的效力。

关键词:商标共存协议;效力;商标法;竞争法

中图分类号:D923.43 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-0598(2014)02-0105-06

引言

Gerry 和 Lisa 是一对新婚夫妇,他们即将迎来一周年的结婚纪念日。Lisa 非常希望拥有一个正品的 Gucci 包,为了使这个想法成真,她不停地向 Gerry 做暗示。Gerry 非常爱他的妻子,不久,他发现无论他去哪里,他都会看到一本展开的时尚杂志,这一页展示的正是 Lisa 想要的 Gucci 包。周末到了,Gerry 前往 Bloomingdale 连锁店,误买了一个与 Lisa 想要的 Gucci 包相类似的 Coach 包。但当 Lisa 看到 Coach 包时,没有欣喜,而是长时间的失望,因为这个包并不是她梦寐以求的 Gucci 包。^[1]

以上案例展示的正是商标共存协议可能带来的潜在问题。Gucci 和 Coach 的 logo 非常近似,两家公司都生产几乎相同款式、颜色的皮包。这种品牌之间的相似度很容易引发公众的混淆,并引发两家公司间的诉讼纠纷。为了避免商标侵权

纠纷,同时保证市场份额,潜在的侵权方有时会签署商标共存协议。国际商标协会将商标共存协议定义为:“一份双方或多方签订的,在不引发混淆的前提下,允许拥有类似商标的当事人能在市场上同时使用商标的协议。”^[2]那么商标共存协议的效力如何呢?本文将美国法的司法实践为例,同时从商标法和竞争法视角探析商标共存协议的效力,并总结出我国认定商标共存协议效力的考量因素。

一、商标法视角下商标共存协议的效力探析

商标共存协议是商标权人对商标使用的一种约定,背后体现的是商标的私权属性,即商标是商标权人可支配的知识产权,那么这种支配权,抑或是这种商标使用的约定在商标法下是否合法有

* [收稿日期]2013-11-07

[作者简介]戴哲(1989—),男,福建龙岩人;华东政法大学研究生教育院,知识产权法学硕士研究生,主要从事知识产权法研究。

效?同时应设立什么样的标准来认定商标共存协议的效力?本部分将以美国法为视角进行分析。在美国,商标首先受《兰哈姆法》的保护,为了能得到该法的保护,商标所有人必须到美国专利商标局(PTO)进行商标注册。如果商标没有在PTO注册,那么商标所有人也可以通过普通法寻求救济。美国法院对商标共存协议的有效性有不同的认定,有的认定完全依据协议的条款,有的认定考虑公共利益,有的则综合考虑。

(一)完全依据合同自由的考量

在Ron Cauldwell珠宝公司诉Clothestime服饰公司案中^[3],原告提出了一个Eye Candy的商标申请,该商标的待注册种类为时尚配饰,如皮带、皮包、手表等。被告拥有一家名为Eye Candy的店,这家店经营的也是时尚配饰,但被告并没有将Eye Candy注册为商标。为此,原告与被告签订了商标共存协议,协议约定被告不得反对原告对Eye Candy商标的注册,同时原告不得拒绝被告使用Eye Candy作为其店名。但是被告提出了针对原告商标申请的异议,声称共存协议中的内容不明确,并且缺乏对价。商标审判和上诉委员会(TTAB)基于商标共存协议判决原告胜诉,TTAB的判决完全依据共存协议,并没有考虑任何公共问题,如消费者混淆。TTAB认为,商标协议是一份合同,其是否有效只需考虑合同成立的一般要件即可,本案中合同的内容明确,且存在对价,满足了合同的一般要件。基于此,TTAB认定原告胜诉。

本案中,一方当事人将Eye Candy作为商标使用,另一方则将该标志作为店名使用。该案不存在商标混淆的问题,Eye Candy商店并不是一家连锁店,其只不过是纽约的一家普通商店而已,其甚至没有出售带有Eye Candy标志的产品。这种情况下,消费者混淆的可能性是极低的,即便有人混淆了,也几乎可以忽略不计,因此商标审判和上诉委员会(TTAB)正确地将共存协议作为本案认定的基础。

(二)公共利益与合同自由的综合考量

在Swatch集团诉Movado公司案中^[4],Swatch起诉Movado商标侵权,声称Movado的VENTURE

商标侵犯了Swatch的VENTURA商标。然而,Swatch之前与第三方就VENTURA商标签署了商标共存协议。法院考虑到类似商标的使用对公众可能造成的影响,法院认为由于原告与第三方的商标共存已经持续了4年时间,同时,Swatch和Movado的手表价格不菲,只有富有经验的消费者才会购买这些昂贵的商品,那些购买昂贵商品的普通消费者可以忽略,因此本案中商标混淆并不存在,不会侵犯公共利益,因此判决原告败诉。

在Times Mirror杂志诉Field & Stream公司案中^[5],原告起诉被告违反了商标共存协议,侵犯了原告的FIELD & STREAM商标,并且要求法院废止商标共存协议。地区法院认定共存协议中已经明确杜绝合同双方之间的商标侵权之诉和不正当竞争之诉,原告则认为,协议必须被废止,因为商标共存协议会“引发实质性的消费者混淆并损害公共利益”,地区法院并未接受原告的主张,拒绝为保护公共利益而废止合同。第二巡回上诉法院则认为,废止商标共存协议必须证明“公共利益将因共存协议而受到严重损害”。本案中,共存协议只轻微地损害公共利益,并不足以证明公共利益比合同条款对协议方的约束更加重要。基于此,法院最终判决原告败诉。

(三)完全依据公共利益的考量

最后,Andean地区法院在解决Merrell医药公司诉Allergan公司的纠纷中强调了公共权益的保护^[6]。在该案中,原告和被告签订了一份商标共存协议,协议要求被告不能对原告的商标申请提出异议。但Merrell公司向商标局申请注册ALLEGRA商标时,Allergan公司提出了针对该商标的异议。Merrell援引了其与美国Allergan公司签订的商标共存协议以支持自己的诉求,但法院认为共存协议的存在并不意味着ALLEGRA商标可以注册,不单是因为商标共存协议中的两个标志过于类似,容易引发消费者混淆,而且在医药领域,任何混淆都可能对人类健康造成不可逆的伤害。由此,法院对商标共存协议的无效性设立了一个标准:当涉案产品影响了公共卫生安全时,公共利益便超过了合同的利益,此时商标共存协议应认定无效,因此,ALLEGRA商标的注册最后被驳回。

由上述案例可见,美国法院严格遵守合同利益至上,把信守契约自由作为判断共存协议效力的首要标准。废止商标共存协议必须证明“公共利益将因共存协议而受到严重损害”。这里“严重损害公共利益”主要指的是“商标共存协议将危及公共健康”的情况。也只有在这种情况下,美国法院才会认定商标共存协议无效。

二、竞争法视角下商标共存协议的效力探析

竞争法是指一国以关于竞争规则的所有立法为基础所构成的体系。从理论上讲,竞争法一般由《反垄断法》和《反不正当竞争法》构成^[7],本部分,将以这两部法律为视角,探析商标共存协议对竞争法领域的影响,并认定商标共存协议的效力。

(一)《反垄断法》视角下的商标共存协议效力认定

上文提及的案例已经证明,共存协议对消费者的主要影响体现在混淆的可能性上。考虑最极端的可能,共存协议可能使消费者错误地将协议双方的商标视为同一商标,这种情况更可能发生于日常商品市场中,因为消费者在选购奢侈品时往往非常谨慎。然而尽管奢侈品的售前混淆并不严重,但奢侈品与日常商品的售后混淆都非常严重,因为相关公众既包括了富有经验的消费者,也包含了没有经验的普通消费者,而普通消费者非常容易发生混淆。于是问题很快便成为,若共存协议可能导致市场的普遍混淆,那么这种情况是否应受《反垄断法》的规制呢?设立《反垄断法》的目的在于:鼓励市场竞争,阻止公司设置市场进入壁垒。因此这个答案取决于商标共存协议是否会阻止其他公司进入市场。如果这种壁垒不存在,那么便不存在垄断行为,如果其他公司因共存协议而难以进入市场,那么该协议便违反了《反垄断法》,应被认定无效。

Clorox 公司诉 Sterling 公司案^[8]首次在垄断法语境下讨论了商标共存协议有效性的问题,在该案中,原告和被告的前身签订了一份商标共存协议,协议禁止 Clorox 公司生产带有 PINE-SOL 标志的产品。基于此,Clorox 起诉 Sterling,主张这份共存协议违反了《反垄断法》,因为这份协议对

市场潜在竞争者设置了进入壁垒。然而法院驳回了 Clorox 的诉求,并认为这份协议并未违反《反垄断法》。法院指出,一个商标只不过是一个名称,本案的协议只禁止 Clorox 在市场上使用 PINE-SO 作为产品的商标,并没有禁止 Clorox 继续生产销售产品。法院同时认为,《反垄断法》规制那些不合法地限制竞争的行为,因此为了证明被告行为对相关市场造成的负面影响,原告必须证明还有其他竞争者因被告的行为而受损。

Clorox 又主张:共存协议禁止了其在产品上使用 PINE-SOL 商标,实质上阻止了其 Sterling 公司间展开竞争。然而,法院没有支持原告的这一主张,并指出:《反垄断法》并不保证竞争者不受任何市场壁垒的影响,只要市场的整体竞争未受明显的影响。

Clorox 案表明了商标共存协议很难导致市场垄断的发生。一般而言,在垄断法视角下商标共存协议被推定有效,即使协议导致协议一方获得了巨大的市场优势或者协议一方可能因协议而导致其产品难以进入市场,都不能使协议归于无效。《反垄断法》并不禁止自然垄断,而是禁止不同公司基于共谋而导致的市场垄断行为,只有当共存协议使得生产同种产品的企业无法进入相关市场时,共存协议才因违反《反垄断法》而归为无效。此时,消费者是否混淆,并不是认定协议有效性的主要考虑因素。

(二)《反不正当竞争法》视角下的商标共存协议效力认定

共存协议可能会影响一方的市场竞争力,正如 Clorox 案中,Clorox 没法在其产品上使用 PINE-SOL 商标,虽然他可以在原产品上使用一个其他的标志,但 PINE-SOL 商标已经有了一定的消费者基础,Clorox 也不需再投入大量金钱用于品牌推广。下面将首先分析共存协议对竞争可能造成的影响,并探析共存协议的存在是否会造成市场的不正当竞争行为。

1. 商标共存协议对市场策略和定价策略的影响

在一些情况下,共存协议并不会限制竞争对手在产品上使用一个特定的标准,共存协议可能

只要求协议双方互不提起商标侵权诉讼。比如,如果两家具具有类似商标的时尚配饰生产商签订了商标共存协议,协议的每一方都可能降低其市场营销的成本,因为消费者无法区别他们的商标,可能将他们的商标视为同一的。当上述公司降低了市场营销和广告投入后,意味着公司的生产成本下降,为了能抢占市场,公司将进一步降低产品的价格。因此,基于上述分析,商标共存协议将使消费者获利。

另一方面,商标共存协议可能会加剧协议双方的竞争。依据共存协议,协议双方既不能互相诉讼,也不能停止对方在同种产品上使用类似商标。因此协议双方只能加大投入以区分彼此的产品,这种额外的花费可能导致产品价格的上升。然而,若协议双方没有签订共存协议,双方又可能投入额外的资金进行商标诉讼,上述支出的结果是相同的,即导致价格的提高,并损害消费者利益。

2. 商标共存协议对产品质量的影响

商标共存协议可能对产品质量造成影响。同商标共存协议对产品价格的影响类似,共存协议对产品质量的影响有两种可能。一方面,如果协议双方在类似商品上使用类似商标,足以造成消费者混淆,那么协议的一方当事人可能希望能利用另一方的商誉,并减少产品质量的投入。另一方面,协议双方可能加大投入以区分彼此的产品,包括提升产品的质量,宣传产品的优越质量,以产品质量的优势吸引消费者,这将加剧协议双方的竞争。

3. 商标共存协议的效力认定

如前文分析,商标共存协议对当事人之间的影响可能在于:(1)一方当事人搭另一方当事人便车的行为,如协议一方可能利用另一方的市场优势地位,推广本方产品,由于双方的商标过于类似,容易误导消费者购买本方产品,实质上这种行为损害了公共利益,同时也不正当地损害了另一方的合法利益,应认定为不正当竞争行为。(2)双方当事人采用区分彼此产品的其他方法,如以产品包装装潢、产品质量进行产品区分,这样有可能加剧双方的竞争。

然而,上述都是对协议造成的市场后果的分析,只是基于市场假设而作出,那么在这些可能性

下,商标共存协议的效力应该如何认定?本文认为,在《反不正当竞争法》视角下,商标共存协议的效力应当考量商标的相似程度和协议当事人市场的相关程度。共存商标越相似,或者协议当事人的市场越相关,协议就越可能引发混淆,进而损害消费者利益和市场秩序。基于此,若协议严重损害市场秩序,特别是当协议中的商标与当事人间的相关市场完全相同时,协议应该认定无效。^[9]

三、我国商标共存协议效力的认定

经过上文的论述,商标共存协议归根结底是一份合同,应从合同法角度考量商标共存协议是否有效,传统的合同法理论认为:合同的生效有四个要件:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反社会公共利益;(四)合同必须具备法律所要求的形式。^[10]本文假定商标共存协议双方已具备相应的民事行为能力,同时,目前法律未要求商标共存协议应办理批准、登记等生效手续。因此考量商标共存协议的效力,应当主要从两个方面着手,首先应当考虑协议背后的合同自由,即该协议是否体现了双方当事人真实意思表示的合意,若体现了合意,则意味着合同的成立。其次应考虑协议是否违反法律和社会公共利益,若不违反,则应当认定共存协议有效。

(一) 契约自由的考量

2013年8月,我国新《商标法》出台,其中第59条新增:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用商标,但可以要求其附加适当区别标识。”该条为我国商标共存的合法化提供了法律依据。由此商标在先使用人可以在一定范围内继续使用商标,同时也为商标在先使用人与商标权人签订商标共存协议提供了基础,否则处于劣势的商标在先使用人往往会成为商标侵权诉讼的被告。可以预见的是,本条款的设立,将会有更多的在先商标使用人与商标权人就商标使用和避免商标侵权达成商标共存协议。

此外,我国关于商标共存的经典案例:北京良

子公司与山东良子公司关于“良子”商标纠纷案于不久前落下了帷幕。本案中,北京良子公司与山东良子公司签订了一份商标共存协议,协议约定北京良子公司放弃对涉案“良子”字样的商标提出异议或注册不当申请的权利,随后山东良子公司向商标局提出“良子”商标申请,后来北京良子公司提出了商标异议。案件的一审包括之前的行政程序都认定“良子”商标要撤销,但是最高院和北京高院都支持了山东良子公司的诉求,认定商标共存协议的有效性,维持了商标的注册。北京高院在二审中认为:“如果这种约定(商标共存协议)不违反法律、法规的强制性规定,是当事人的真实意思表示,且没有损害消费者的利益及公共利益,则应当认定合法有效。”^[11]最高院在再审程序中认为:“共存协议系当事人真实意思表示,当事人各方应严格遵守。”^[12]本案第一次由最高院对商标共存协议的效力做出认定,意义重大。

由上可见,不论是在立法层面,还是司法层面,我国都越来越趋向美国法院的认定标准,尊重当事人的合意以解决传统的商标争议,同时把信守契约自由作为判断共存协议效力的首要标准。合同自由原则体现于我国《合同法》第4条,根据该条的规定,当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。因此在认定商标共存效力时,法院因依据《合同法》,首先考量协议的合同有效性,只要该协议反映了当事人之间真实的意思表示,便应该推定该商标共存协议成立。

(二) 违法性和公共利益的考量

作为启蒙运动和自由主义产物的契约自由,从来就不是不受限制的。^[13]探析商标协议的效力问题,除去合同自由的考量外,亦应考量协议是否违反了强行法的规定和公共利益。

1. 违法性考量

共存协议若违反法律的强行性规定,则应被认定无效。所谓强行性规定,是指当事人必须遵守,不得通过其协议加以改变的规定。前文已经在《反不正当竞争法》和《反垄断法》视角下对商标共存协议的效力问题做了具体论述。一般而言,商标共存协议不会违反法律的强行性规定,但倘若共存协议使得生产同种产品的企业无法进入相关市场时,共存协议才因违反《反垄断法》而归

为无效,另一方面,若协议严重损害市场秩序,特别是当协议中的商标与当事人间的相关市场完全相同时,共存协议将因违反《反不正当竞争法》而归为无效。

2. 公共利益的考量

休谟曾指出,合同的强制力是基于这样一个社会事实:承诺是建立在社会利益和必要性基础上的人类发明。^[14]在我国,公共利益决定论在二十世纪中后期强烈地影响着社会的政治经济生活。我国《民法通则》第7条强调:“民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益,破坏国家经济计划,扰乱社会经济秩序”。《民法通则》第58条和《合同法》第52条都明确地将损害“社会公共利益”作为合同无效的原因之一。

那么商标共存协议到底如何影响公共利益?目前还没有明确的答案,大多数人考虑的是商标共存协议是否会造成消费者混淆,以及造成何种程度的消费者混淆。混淆的可能性越大,消费者越容易受共存协议的影响。混淆可能性应主要考量的因素:(1)共存协议双方生产的是否为奢侈品,因为奢侈品被认为由谨慎的消费者购买,不易引发混淆;(2)商标共存协议中商标的相似程度;(商标越相似,混淆的可能性就越高)(3)商标共存协议中商品的近似程度;(商品越近似,混淆的可能性就越高)。在评估混淆可能性时,应联合第(2)和第(3)因素进行考量:如果共存协议双方的商标和商品都近似,那么混淆可能性将大大增加。商标和商品越相似,共存协议越可能被认定无效,若共存商标和商标完全一样,那么协议应当被认定无效。同时,从实用性角度分析,商标越具有知名度就越应当受保护,若一家具有知名商标的公司与一个具有类似商标的竞争对手签订了共存协议,前者会采取措施将其知名商标区别于后者的类似商标,以防止消费者混淆。

同时,评估商标共存协议对公共利益的影响时,我国法院应该平衡消费者福祉与合同自由之间的冲突,这一点可借鉴美国法院的判例。若共存协议可能造成消费者混淆,法院应该评估共存协议损害公共利益的程度大小。我国法院可以在一定浮动范围内认定协议的有效性,该浮动范围内有两个极端,一极端的情况是共存协议只涉及日常商品,造成消费者的混淆并不会导致公共健

康问题,这种情况正如 Eye Candy 案,我国法院可不考虑混淆可能性和公共利益,只依据协议的规定做出判决;另一端的情况是共存协议造成的混淆会严重损害公共利益,如公共健康,这种情况正如 Merrell 案,我国法院不应依据共存协议,而应仔细审查共存协议对公共利益的损害,并基于对公共利益的保护认定商标共存协议无效。

此外,当商标共存协议损害公共利益时,应允许下述两种方法保护公共利益。一种是消费者可以基于消费者混淆向商标局申请撤销已注册的混淆商标。另一种方法是协议的一方当事人可以直接提起诉讼,使共存协议归于无效^[15]。当然,如上文所述,只有当共存协议严重损害公共利益时,法院才能认定共存协议无效。

四、结语

我国法院在决定一份商标共存协议是否有效时,应当综合考虑协议背后的各种因素,平衡契约自由与公众利益。商标共存协议涉及的公众利益越是重要(如公共健康),法院越是应当仔细审查协议内容。一旦商标共存协议非常容易引发公众混淆,严重损害了公共利益,那么这份协议应当被法院认定无效。相反地,如果协议的商标并非容易引发公众混淆,那么法院应当基于契约自由的精神认定这份合同有效。

【参考文献】

[1] Stephen L. Carter, The Trouble with Trademark[M]. 99 Yale L.J. 759, 765 (1990).

- [2] INTA Glossary, available at <http://www.inta.org/info/glossary.html>[EB/OL]. (last visited Oct. 13, 2013).
- [3] Inc., 63 U.S.P.Q.2d 2009[Z]. 2009 (Trademark Tr. & App. Bd. 2002).
- [4] Swatch Group Inc. v. Movado Corp., 2003 WL 1872656 [Z]. at *1 (S.D.N.Y. 2003).
- [5] Times Mirror Magazines v. Field & Stream Licenses Co. [Z]. 294 F.3d 383, 384 (2d Cir. 2002).
- [6] The Eleventh Annual Int'l Rev. of Trademark Jurisprudence[Z]. 94 Trademark Rep. 277, 355-356 (March-Apr. 2004).
- [7] 孙晋,李胜利.竞争法原论[M].武汉大学出版社,2011:16.
- [8] Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc[Z]. 117 F.3d 50, 61 (2d Cir.1997).
- [9] 凌潇,严皓.滥用知识产权市场支配地位的反垄断违法认定[J].四川理工学院学报(社会科学版),2012(6):57.
- [10] 王利明,杨立新,王秩,程啸.民法学[M].法律出版社,2011:533-534.
- [11] 北京市高级人民法院行政判决书(2009)高行终字第141号[Z].
- [12] 中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2011)知行字第50号[Z].
- [13] 罗伯特·霍恩,海因·科茨,汉斯·G.莱塞.德国商法导论[M].楚建,译.中国大百科全书出版社,1996:91.
- [14] Friedrich Kessler, Grant Gilmore and Anthony T. Kronman. Contracts[M].1986.
- [15] 曾庆云,戴洋.论域名与商标的冲突与协调[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2006(3):379.

(责任编辑:杨睿)

Research on the Validity of Trademark Coexistence Agreement

—From the Judicial Practice of American Law

DAI Zhe

(Graduate School of Education, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: In order to avoid trademark infringement disputes, sometimes potentially infringing parties sign trademark coexistence agreement. However, trademark coexistence agreement may be regarded as invalidity because of violating trademark law and competition law, and currently Chinese laws do not formally identify the validity of trademark coexistence agreement. American court strictly complies with contractual benefits and regards freedom of contract as the primary criterion for coexistence agreement validity. Only when “the coexistence agreement harms the public interests seriously”, can American court invalidate the trademark coexistence agreement. Chinese court could learn from the U.S. judicial practice and affirm the validity of trademark coexistence agreement based on the balance between the freedom of a contract and the public interests.

Key words: trademark coexistence agreement; validity; trademark law; Competition Law