

# On the Improvement of the Administrative System of Trademark Licensing in China

—Based on the Analysis of Litigation Cases

Chenhong Lan

College of Humanities and Social Sciences, Anhui Agriculture University, Hefei Anhui  
Email: chlanlaw@126.com

Received: Oct. 22<sup>nd</sup>, 2017; accepted: Nov. 1<sup>st</sup>, 2017; published: Nov. 9<sup>th</sup>, 2017

---

## Abstract

From the existing judicial cases, trademark licensing dispute is no longer limited to licensing contract conflict, but also extended to the trademark competition order and protecting the interests of consumers trust. The former is governed by the contract law, the latter as the adjustment object of trademark law, trademark licensing system should equilibrate the relationship between trademark licensing stakeholders for the sake of competition right and consumer protection, then enrich the trademark administration with directive and restrictive institutional system.

## Keywords

Trademark Licensing Agreement, Trademark Licensing Dispute, Trademark Competition, Trademark Licensing Record

---

# 我国商标许可使用行政管理制度的完善

—基于诉讼案例的分析视角

陈红兰

安徽农业大学, 人文社科学院, 安徽 合肥  
Email: chlanlaw@126.com

收稿日期: 2017年10月22日; 录用日期: 2017年11月1日; 发布日期: 2017年11月9日

---

## 摘要

从既有的司法判例看, 商标许可使用纠纷已不再限于许可双方的合同争端, 还扩大到商标竞争秩序和消

费者信赖利益保护方面,前者由合同法规制,后者则是商标法调整对象。商标许可使用制度应从竞争法和消费者权益保护法角度平衡商标许可关系主体的权利,建立指导与约束并重的商标行政管理体制。

## 关键词

商标许可使用合同, 商标许可纠纷, 商标竞争, 商标许可备案

Copyright © 2017 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

知识产权贸易中屡见商标许可使用,达能与娃哈哈、王老吉与加多宝等影响力大的商标案件均有涉及,显露出的问题颇多。商标许可源于实践,后为立法确认,整理现有商标许可裁判文书,再分析商标许可的历史发展及立法变化,便于探究商标许可法律制度的发展趋势。

## 2. 商标许可实践纷争新态势及司法态度

以商标使用许可合同纠纷为关键字,2017年4月28日在中国裁判文书网搜索出208篇法律文书,发现在合同缔结、履行、变更、终止及后合同义务遵守中都存在商标许可使用纠纷,且一案通常包含多个案由。数量上,合同义务履行纠纷共77例,占37%,其中许可费计算与支付方面最多,达58案;合同终止纠纷53例,占25.48%;撤诉和管辖权异议类程序纠纷83例,占39.9%。为研究商标法制对商标许可实践的影响,本文剔除单纯属于合同法和诉讼法领域的案件,只择取直接涉及商标法的58案供分析商标许可实践矛盾与司法态度:分别为6个违约再许可、2个违反许可范围使用商标、2个商标在许可期内被转让而生争议、4个商标备案纠纷、31个提前解除商标许可、6个合同撤销、7个许可合同纠纷与侵权纠纷竞合案。

### (一) 商标许可备案制的弊端逐渐显露

商标许可备案既有维护商标市场竞争秩序,实施商标行政管理的公法意义,也兼具公示商标被许可人权利的私法效应。我国《商标法》确定的虽为应当备案制,但未言明不备案的后果,实为自由主义。依《合同法》第36、8条,没有采取书面形式也没有备案的“两无”商标许可都有效<sup>1</sup>,实践中也不少见。现有判例表明:两无许可和自愿备案使得先被许可人、商标受让人、质押权人等难以知晓某商标的全部许可情况,其利益容易受损。

首先,名为强制实为自愿的许可备案制存在两大风险:违约多重许可风险及隐瞒未许可备案商标的转让风险。前者风险如昆明牙膏有限责任公司诉被告广州邦诺日用品有限公司、云南三七口腔用品有限公司商标使用许可合同纠纷案<sup>2</sup>,毕加索公司、上海帕弗洛文化用品有限公司、上海艺想文化用品有限公司的商标使用许可合同纠纷案<sup>3</sup>。许可人不备案或提前终止前备案,违反独占许可约定将商标再许可他人使用,引发先后被许可人间的不当竞争,损害先被许可人利益。后者如青岛海洋焊接材料有限公司诉青

<sup>1</sup>《合同法》第三十六条:法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。第八条:依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。

<sup>2</sup>(2015)昆知民初字第410号民事判决书。

<sup>3</sup>见(2012)沪一中民五(知)初字第250号民事判决、(2014)沪高民三(知)终字第117号判决。

岛鑫源焊接材料有限公司商标许可合同纠纷案和珠海双喜电器与广东欧格电器商标使用许可合同纠纷案<sup>4</sup>、陈大军、黄金甲公司与南极人纺织科技有限公司商标许可合同纠纷案<sup>5</sup>。商标权人隐瞒商标许可(未备案)信息转让商标,受让人或使用权受限,或与原被许可人发生权利冲突。受让人只能寻求合同违约救济,或以商标权人欺诈而撤销转让合同,但都与其取得商标权的本意相悖。另外,被许可人也会因此受损,如李常伙与资兴市福城天然食品有限公司、曹惠光、广东省惠州市肉联厂有限公司商标使用许可合同纠纷案<sup>6</sup>。独占许可的商标受让人因不理睬原被许可人催告其办续展和备案许可的要求而被诉,法院认为被许可人无权诉请现商标权人其履行备案义务,应以原商标权人为被告告诉违约而驳回起诉。即便转诉成功,丧失商标使用权的结局也不会改变。

其次,商标许可使用情况变化后“无激励不变更”备案,影响商标许可的对外效力。商标许可的变动不外乎三方面:许可使用期限变化如缩短或延长;使用商品范围变化如商品种类增加或减少;主体变化如商标权转让、许可双方名义变化、商标权人消亡。许可变更对许可双方内部影响不大,期限和商品使用范围的变化完全可以通过新协议约束双方,无需借助备案调整。如报喜鸟集团有限公司与厦门金鸡体育用品有限公司商标使用许可合同纠纷案,两审法院都支持在案的备案版本合同的效力劣后于在其后订立的许可协议<sup>7</sup>。然而在对外效力方面,但如果不撤换备案信息可能会影响交易安全。美国骆驼品牌管理公司将鞋上某商标许可以法他公司使用并备案<sup>8</sup>,直到案外人指控侵犯商标权时,以法他才得知商标先后被部分撤销及宣告无效的信息,骆驼公司既未告知,也未撤销备案,给他和商标竞争者造成了困扰。关于主体变化,许可双方名义变化和商标权人消亡而生纠纷非常少,因为只要商标许可客体——商标权还在,前备案宣告被许可人享有“商标使用权”的公示利益就还在,双方调整备案白费成本却无合同增益,主动调整备案意义不大。矛盾最多在商标转让上,已备案的许可商标转让后的备案调整全凭新商标权人自觉而为;未曾办理备案的许可商标转让后的备案安排得依赖原商标权人、现商标权人、被许可人的三方约定,事实上被许可人很少被邀参与其中,这两种情况对被许可人后续使用商标影响都大。

#### (二) 单靠商标权人难以控制被许可人超范围使用商标的市场混淆行为

被许可人超范围使用许可商标,既可能与许可人在未许可商品上的商标构成相同侵权,也可能会侵犯他人该类商品上的注册商标权。报喜鸟商标许可合同纠纷案中的商标既被任意改变了组合,又遭被许可人超范围使用,商标权人事后得知要求停止使用未果,最终诉讼解决。深圳市先科新世纪科技有限公司与深圳市康迈科技有限公司商标使用许可合同纠纷案<sup>9</sup>,被许可人不仅自己超范围使用商标还擅自转许可。两个驰名商标经被许可人一番使用后,消费者被误导,商誉不增反减。商标权人的自力救济仅能保护私权,难恢复市场竞争秩序和消费环境,商标行政管理机关在日常查处商标不当使用行为也顺带监管商标许可使用,但力度不足,如上××××司与被告深圳市××贸易有限公司侵犯商标专用权纠纷一案<sup>10</sup>。

“phoenix”商标独占被许可人通过海关知识产权保护成功阻止侵权人飞轮的出口,但由于行政处罚决定书内未记载涉案商业“标识”,法院无法进行商标对比而判定侵权事实不成立。该案根源在于商标行政管理与商标民事维权不能有效衔接。

#### (四) 法院不轻易否认商标许可使用关系的成立

针对返还商标许可保证金、支付许可费的要求,商标使用人往往主张合同无效来抗辩,无效理由集

<sup>4</sup>(2013)民监字第99号、(2010)粤高法民三终字第401号判决书。

<sup>5</sup>(2015)浙金知民初字第151号判决书,被许可人的竞争对手成为普通许可商标的共有人后立刻投诉被许可人假冒商标侵权,商品被网络平台下架。

<sup>6</sup>(2016)湘民终256号判决书,李常伙和曹惠光签订《关于“东江+图形”商标的使用许可合同》第4条“曹惠光未经乙方(李常伙)同意不得将上述许可内容转让给第三者,甲方不得放弃续展并不得注销”,后该商标被转让给肉联厂,肉联厂转让给福城公司。

<sup>7</sup>(2011)浙温知初字第88号、(2012)浙知终字第5号判决书。

<sup>8</sup>(2016)浙07民初458号判决书。

<sup>9</sup>(2014)深中法知民终字第99号判决书。

<sup>10</sup>(2010)金义知初字第99号判决书。

中在：许可人非商标权人<sup>11</sup>；无权处分<sup>12</sup>，欺诈<sup>13</sup>、许可合同欠缺生效要件<sup>14</sup>。十年前最常见的无效抗辩——许可商标为未注册商标，此次仅剩两案<sup>15</sup>，得益于我国司法判例的长期浸润：各级法院曾在多个案件中重述法不禁止即可为理念，未注册商标的许可使用行为有效；当事人二审换成“被许可使用的是侵犯他人注册商标权的未注册商标，主张许可合同目的不能实现而拒付许可费”，也被以“被许可人应到合同注意义务，这属合同风险。”驳回<sup>16</sup>。还有一案，双方间没有书面许可合同，但法院认为有实际履行行为也成立许可关系<sup>17</sup>。

6个许可合同撤销案仅有一案撤销权成立<sup>18</sup>，其余几案因无撤销事由、非合同双方无撤销权等被否。四川远鸿小角楼酒业公司与四川诚翔酒业商标使用许可合同纠纷案的重大误解撤销事由不存在<sup>19</sup>；迪欧餐饮与上岛咖啡商标许可合同纠纷案许可人歪曲事实，单方发出撤销商标许可声明函无效<sup>20</sup>；索爱商标许可纠纷案中非合同当事人无权撤销合同<sup>21</sup>；福建亚通和福建亚太建材有限公司商标许可纠纷案因合同关系公平的关联交易，为法所准许，撤销理由不成立<sup>22</sup>。

从上述判决书说理看，我国各级法院态度较一致：尽量维持合同效力，除非证据充足才判定合同无效或撤销。可见，法院旨在维护现有的法律关系而非过去的法律关系。

#### (五) 许可人义务呈现加重趋势

以往商标许可格局中，许可人是绝对的权利人，合同义务多由被许可人承担，现在情形有所改变，许可人也背负着各色约定义务，最常见的是打假。梦想强音文化传播(上海)有限公司与深圳魅动智能股份有限公司商标许可纠纷案中<sup>23</sup>，中国好声音商标许可合同约定“当授权标识受到第三方侵权时，授权方有尽量采取一切措施及时进行制止的义务”。真友利公司与业宏达公司、蒙奴公司商标使用许可合同及商标侵权纠纷案约定：被许可方协助打假尤其是针对被许可地的商标侵权行为，否则要承担违约责任<sup>24</sup>。法国皮尔卡丹国际公司与山东高唐润泽家纺有限公司商标许可合同纠纷案<sup>25</sup>，双方合同约定：商标权人先打掉商标假冒者再收取商标使用费。后许可人没尽约定的打假义务，被判无权收费。另外，许可人有义务确保商标价值。南极人商标许可纠纷两案中<sup>26</sup>，法院判：“许可人有义务保证代言人对品牌产生积极正面的影响”。

#### (六) 贴牌生产与商标许可的定性真假难分

贴牌生产(OEM)是拥有优势品牌的企业提出产品规格参数等要求，委托其他企业生产商品，再贴上

<sup>11</sup> 四个案案号分别为(2014)闽民终 345 号、(2016)浙民申 3609 号、(2016)鲁 1302 证保 1 号、(2016)粤 0606 民初 960 号，有些许可人与商标权人有关联，有些是伪造公章。

<sup>12</sup> 6 个案件案号分别为(2015)鄂民三终字第 00458 号判决书、(2016)苏民终 248 号判决书、(2011)中中法知民终字第 53 号判决书、(2013)深宝法知民初字第 25 号判决书、(2014)天民二初字第 369 号判决书、(2013)中中法知民终字第 126 号判决书、(2013)中二法黄民初字第 11 号判决书，包括再许可未经授权或追认等。

<sup>13</sup> 案号(2012)民申字第 1501 号判决书、(2015)苏知民终字第 0066 号判决书的 2 个案例为未注册商标欺诈，(2016)苏 0581 民初 2649 号裁定书、(2013)沪一中民五(知)终字第 218 号判决案为混淆商标。

<sup>14</sup> (2008)浙潮民三初字第 5 号判决书、(2014)深中法知民终字第 634 号判决书的两案倒签合同，(2015)深宝法知民出资第 1801 号判决书：没有遵守合同约定生效要件，(2016)皖民终 336 号判决书案例公司成立前以合同专用章签的许可合同有效，(2011)锡知民初字第 0070 号案协议是伪造的。

<sup>15</sup> (2013)沪一中民五(知)终字第 218 号判决书和(2015)浙金辖终字第 351 号裁定书。

<sup>16</sup> 北京业宏达经贸有限公司与天津开发区泰盛贸易有限公司等商标使用许可合同纠纷上诉案，见(2012)民申字第 1501 号、湖北吴都银河农资有限公司因拖欠商标许可费被湖北阿康化肥有限公司案，见(2015)鄂民三终第 00458 号判决书。

<sup>17</sup> (2013)津高立民终字第 0101 号管辖权异议裁定书。

<sup>18</sup> (2011)中中法知民终字第 53 号判决书，伪造商标权人公章签订许可合同是无权处分行为，商标权人不追认，合同撤销。

<sup>19</sup> (2017)川 1923 民初 10 号判决书。

<sup>20</sup> (2014)普民三(知)初字第 254 号判决书。

<sup>21</sup> (2016)浙 0282 民初 275 号民事判决书、(2016)浙 02 民终 2086 号判决书。

<sup>22</sup> (2015)闽民终字第 28 号、第 30 号。

<sup>23</sup> (2015)黄浦民三(知)初字第 71 号判决书。

<sup>24</sup> (2014)津高民三终字第 6 号、第 1532 号。

<sup>25</sup> (2014)苏知民终字第 0053 号、(2016)最高法民申 2037 号。

<sup>26</sup> (2014)黄浦民三(知)初字第 308 号、(2014)黄浦民三(知)初字第 310 号。



委托方商标出售的一种生产经营模式。OEM 中非商标权人使用他人商标，理应有在先许可或事后付费。当商标权人索要使用时，OEM 厂商往往以商标来自商品定作人，己方无侵权故意，推说许可费由定作人承担；当商标权人指责商标定作人违约转许可时，被许可人则举起贴牌生产的挡箭牌，力证第三人在 OEM 使用商标而非转许可，己方未违约。我国司法机关一般根据案件事实和行为性质来评判认定。

浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷再审案显示<sup>27</sup>，若商品全部销往中国境外，其在中国的“贴牌”则不属于商标法意义上的“使用”行为，无需付费；若商品在国内销售，则应付费。“北极绒”商标的两件许可案中<sup>28</sup>，被告举证说明系贴牌加工承揽关系，商标使用费的协议约定无效，法院则从协议上下文判断并解释其实质上是商标许可关系，许可费应付。广州轻出集团有限公司与广州伟美誉电器制造公司、中山王牌电器科技公司商标许可纠纷案中<sup>29</sup>，“三角”商标被伟美誉公司违反与商标权人的生产地唯一、禁止转授权约定再让中山王牌 OEM，法院从事实和合同目的判定：该 OEM 协议实为商标转许可协议，中山王牌使用该商标尽管因受欺诈限于错误认识，可获得伟美誉的欺诈赔偿，但仍构成使用侵权，应支付商标使用费。

#### (七) 商标许可使用违约与侵权之诉竞合较多

上述 58 案中，同时出现商标许可使用违约与侵权指控的就达 7 例。商标许可使用违约与侵权竞合发生情况因许可阶段而异。在许可期内，易产生被许可人抢注商标等侵权纠纷和许可人不当维权的不正当竞争纠纷。上海鹰轮电动自行车公司将“鹰轮”商标许可给甘肃杰瑞车业有限公司使用 3 年，杰瑞公司第二年就抢注相似商标“莺轮”并拖欠许可费<sup>30</sup>。昆明牙膏公司“三七”商标的两个被许可人，一个抢注“三七”商标，一个申请外观设计专利权时侵犯许可人的在先商标权和名称权。杭州华杰塑料建材厂诉浙江德清华之杰装饰材料有限公司商标许可纠纷案中被许可人不仅没有遵守商品质量保证约定，还不当贬低许可人商标<sup>31</sup>，违约使用行为和侵权使用行为同时存在。荣飞公司违约使用“先科”许可商标的同时还存在侵犯案外他人注册商标权的竞合<sup>32</sup>。在商标许可终止后，存有拖欠许可费的后合同违约行为与未经许可继续使用商标的侵权行为，如合肥美菱家用电器有限公司诉宁波柯如公司“特珑”商标许可纠纷案<sup>33</sup>和中国好声音商标许可案。许可人一般都设了合同终止后的清货期，然而清货期后被许可人是否停用商标，不便监管，纠纷遂生。当前，法院还有一种判案趋势，如“瑜舍”商标许可案<sup>34</sup>和乘风公司商标许可案<sup>35</sup>，为简化解决竞合冲突，法院不评价许可合同终止后“被许可人”继续商标使用行为的合法性，直接按许可费标准计付使用费。

#### (八) 许可终止后商誉归属理论逐渐被司法实践修正。

王老吉与加多宝的系列商标案尤其是关于商标许可合同效力、商标新增商誉与红罐包装装潢权归属、不当宣传等竞争纠纷，呼吁人们重新审视商标许可终止后商誉归属许可人这一惯常思维的正确性。国外有学者认为，商标法不禁止经营者在同一商品上同时使用多个商标，被许可人可在使用许可商标的同时用上自己的初创商标，积累自己的商誉[1]。但我国判例却不支持这种做法，曾判定同时使用许可商标和自有商标的行为混淆了商业来源，构成商标侵权[2]。许可终止后，“不得搭便车”和“消费者的质量期待利益保护”都要求商标许可过程中，被许可商标所附商品的特有包装、显著性的装潢所体现的商誉不能简单归属于被许可人或许可人单方，要看消费者是否能够将该包装、装潢视为独立于被许可商标的未

<sup>27</sup> 最高人民法院(2014)民提字第 38 号民事判决书。

<sup>28</sup> (2015)普民三(知)初字第 536 号、第 539 号。

<sup>29</sup> (2013)重法知民终字第 126 号、(2013)中二法黄民二初字第 11 号判决书。

<sup>30</sup> (2016)甘民终 486 号判决书。

<sup>31</sup> (2008)湖民三初字第 5 号判决书。

<sup>32</sup> (2013)中中法知民终字第 122 号判决书。

<sup>33</sup> (2015)合高新民三初字第 0075 号。

<sup>34</sup> (2014)深中法知民终字第 634 号判决书。

<sup>35</sup> (2012)杭拱知初字第 612 号判决书。

注册商标<sup>[3]</sup>。秉承这种理念，2017年8月最高人民法院终审判定王老吉与加多宝共享红罐包装装潢权。

由上述判例分析可见，比起内在关系，商标许可使用行为的溢出效应更应受到关注，尤其是许可使用信息不对称和不规范的使用行为的负外部性对商标竞争秩序、对商标消费者的负面影响。若要解决这一问题，得分析商标许可制度伊始目的和立法变迁。

### 3. 商标许可使用行政管理制度的立法变迁

#### (一) 商标许可的由来与国外立法

在商品交易不发达时期，前店后厂式的自产自销经济中商标主要起着“标识唯一来源”的功能，商标许可需求几乎没有，商标法制中自然无许可制度。但行业协会自发的商标许可管理已有开端，如清道光五年，上海绮藻堂布业公所制订的“牌律”就含有“牌号”许可使用规则<sup>[4]</sup>。国际运输业和模块化生产技术的发展令制造业突破产地限制，轻松实现跨国制造，如果贴上同样的商标销售，世界各地的消费者无需远赴原产地即可获取同一消费体验。消费者希望授权商标的商品质量与授权方一样，然而商标的授权使用让商品的原料供应地、实际生产者与消费者的距离变远，商标彰显来源、追溯源头的作用式微，仅靠商标许可双方自觉是难以保障被许可商标所指示的商品一贯质量的，法的干预必须跟进。

1883年通过的《保护工业产权巴黎公约》第6条之七第2款最早提及商标许可使用的国际公约<sup>36</sup>。法国商标立法最早，但最先规定商标许可使用制度的却是1938年《英国商标法》，第28条对商标许可使用的注册申请、审批、撤销、相互通知的规定详细严格。意图使用商标者得与所有人一起向注册局长提出声明书，承诺遵守使用条件与限制，注册使用人获得使用权后应通知其他注册使用人；如果许可不合乎公共利益则不予批准；许可后不正当使用则撤销许可。1946年美国《兰哈姆法》开始认可没有欺骗消费者的商标许可行为的效力，但无成文法规定。直到1964年《法国工业、商业和服务业商标法》第13条才明确商标的特许租让必须经书面证明，仅使用的特许得附有地区限制。1992年在《法国知识产权法典》中对商标许可使用采取引导式的私权自治，准许商标非独占许可权依使用章程产生；商标注册申请权或商标权可对抗被许可人违反许可限制的使用权。1994年Trips协议是第二个规范商标许可使用的国际贸易公约，但商标不可强制许可，仅允许自愿许可使用；其第19条甚至允许所有人借助被许可人的商标使用行为来保有商标权，此条迎合了那些注而不用商标的申请人，产生了大量的意图保持商标权类型的商标许可<sup>37</sup>。

#### (二) 我国商标许可立法的历史变迁

1904年清政府颁布的商标法规《商标注册试办章程》及其《商标注册试办章程细目》在商标转授、合伙出资条款中影射了商标许可<sup>38</sup>，新中国成立后1982版《商标法》首次确定商标许可制度，其第26条建立了商标许可的两项制度——商品质量保证监督和许可合同备案制度<sup>39</sup>。1993年该法修订时，设置了第三项制度即商标实际使用人的强制披露制度<sup>40</sup>。2001年第二次修订时仅挪动了商标许可的法条位置。

<sup>36</sup> 条款全文：“未经商标所有人授权而以其代理人或代表人名义注册商标的，商标所有人在未授权使用的情况下，有权径直反对其代理人或者代表人使用其商标”。

<sup>37</sup> 见TRIPS协议第21条：“各成员可对商标的许可和转让确定条件，与此相关的理解是，不允许商标的强制许可，……”但其第19条“使用规定”第二款“当商标由其他人的使用是处在该商标所有者的控制之下时，这种使用应是为保持注册目的之使用而予以承认。”

<sup>38</sup> 1904年《商标注册试办章程》第11条规定：“业已注册之商标主，如欲将该商标之专用权，转手与他人或须与他人合伙，须即时至商标局呈请注册。”《商标注册试办章程细目》第21条规定：“注册试办章程第11条所定已经注册之人，或欲转授他人，或与他人合伙，须于禀状上将授受人载明，连名签名，将注册印照即合同抄一清本，送呈注册局存查。其已在外国注册之商标，须将本国政府印照抄呈，如有前项情事，将原册上添注后，复添注在印照背面，将印照交还呈请原人。”转引自左旭初：《中国商标法律史》，北京：知识产权出版社，2005年版，第97页。

<sup>39</sup> 见1982年商标法第26条。第一款：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。”第二款：“商标使用许可合同应当报商标局备案。”

<sup>40</sup> 为与《产品质量法》衔接，增加一款“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。”

2013年第三次修订则重点调整商标许可备案制度<sup>41</sup>：去“合同”改采许可“事项”备案，明令许可信息应公告，并首次明确了许可备案的对抗效力。

八十到九十年代，商标行政主管部门不断出台更新部门规章，强调行政管理商标许可，颇为重视执法功能。1983年颁布《商标法》之下规制商标许可的第一部规章《商标法实施细则》，其第18条要求商标许可合同副本一式三份，一份供许可人所在地工商局报商标局备案，另两份各置于双方所在地的工商局存查，但具体操作依据迟迟未出，直到1985年《商标使用许可合同备案注意事项》中才明确合同的必备条款、备案的程序和法律后果等，并将商标许可合同副本在《商标公告》的“商标使用许可合同备案公告”栏目中按收文顺序公告<sup>42</sup>。1989年《细则》第一次修订时，商标许可管理制度有所改动：1) 合同副本改为单地存查<sup>43</sup>；2) 增设不办许可备案的行政后果；3) 被许可人应具有独立申请商标注册的资格条件，以防无资格者规避商标注册管理借许可而为商标行为。1993年《细则》第二次修订时虽将副本交付存查及备案期限放宽了一个月<sup>44</sup>，管理却更严，首先改回双地存查制，再要求：1) 许可人自行报送备案，不再由基层工商局逐级报送<sup>45</sup>；2) 商标许可公告由例行做法转为行政信息公开义务；3) 增加许可双方所在地的商标行政机关对商标许可的监管职责和权限如不备案及不披露被许可人信息的罚款权<sup>46</sup>。另外，当年国家商标局发动一场为期半年的商标许可清理整顿工作，重点查处不标明被许可人厂名和商品产地及滥施许可、产品粗制滥造、以次充好的案件。1997年，国家工商行政管理总局出台专门调整商标备案行为的《商标使用许可合同备案办法》取代了85年《注意事项》，并附上商标许可使用合同范本，为保护外部交易安全，其第十七条还引入了社会监督——“对已备案的商标使用许可合同，任何单位和个人均可以提出书面查询申请”。

商标许可法律制度建立第20年，我国第一部商标行政法规——2002年版《商标法实施条例》方才施行，其第43条和44条将商标许可管理思想扭转到提供服务上。《条例》逐一取消了前述《细则》的行政管理措施如许可存查、不备案即遭限期改正、罚款及撤销商标或收缴销毁的处罚，仅保留了许可合同副本报送备案规定及不披露被许可人义务的法律后果——责令限期改正、收缴其商标标识。但商标局没有出台新规定，指引如何备案服务，许可双方应递交哪些材料，无奈只得参照旧有文件，又回到强制管理原点。由于商标许可合同中往往含有经营计划等商业信息，不少企业为防止备案泄露商业秘密，就不做许可备案或编制阴阳合同应付备案，备案制被虚化。2014年《条例》第二次修订时，贯彻并细化了《商标法》的事项备案制，仅要求报送“说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项”材料，无需合同副本，第69条还将许可备案的时限扩展为“许可合同有效期内”。从商标局商标审查指南上看<sup>47</sup>，目前商标许可备案种类有四项：(再)许可备案、变更(被)许可人名称备案、提前终止许可备案、撤回许可备案，大大降低许可双方的行政配合义务。

<sup>41</sup> 见2013版商标法第43条第3款：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”

<sup>42</sup> 见1985年6月7日《国家工商行政管理局商标局关于商标使用许可合同备案公告的通知》，规定了许可合同的条款、备案表格式，签合同后两个月内报备，超期不予备案等。

<sup>43</sup> 见1988版细则第三十五条：商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同。许可人应当在规定期限内，将许可合同副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人所在地县级工商行政管理机关报送商标局备案。违反前款规定的，由工商行政管理机关责令限期改正；拒不改正的，由许可人所在地工商行政管理机关报请商标局撤销该注册商标，并收缴被许可人的商标标识。

<sup>44</sup> 见1993年《商标法实施细则》第三十五条和第三十六条。

<sup>45</sup> 1993细则第三十五条第一款商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同。许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内，将许可合同副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。

<sup>46</sup> 1993年《商标法实施细则》第35条第2款：违反前款规定的，由许可人或者被许可人所在地工商行政管理机关责令限期改正；拒不改正的，处以一万元以下的罚款，直至报请商标局撤销该注册商标。第3款：违反《商标法》第二十六条第二款规定的，由被许可人所在地工商行政管理机关责令限期改正，收缴其商标标识，并可根据情节处以五万元以下的罚款。

<sup>47</sup> 国家商标局网站，[http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqzn/201404/t20140430\\_144498.html](http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqzn/201404/t20140430_144498.html)，访问日期2017-8-24。



由于前两版《商标法》未对商标许可备案效力做出规定，因未备案而生的商标许可合同纠纷诉讼案较多，最高人民法院为统一司法裁量标准，先行做出司法解释。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》法释[2002]32号第十九条秉承《关于适用合同法若干问题的解释(一)》第九条的理念<sup>48</sup>，对“备案”进行了司法层面的解读，认为：对许可当事人来说，备案不是许可合同生效的法定要件，除非双方约定了备案是合同生效的前提条件；对外，备案则可对抗善意第三人；其第二十条确立了“商标转让不破许可”规则，类似于合同法“买卖不破租赁”规则，保护被许可人继续使用商标的期待利益<sup>49</sup>。该规则后来被2013年《商标法》吸收。

由上可见，商标许可制度在我国是从无到有建立起来的，商标许可行政干预制度历经：从强制备案到自愿备案；从合同备案转为事项备案，注册商标的许可信息从备查制改到公告制，行政监管从过度依赖备案回归到行政指导与监督并重的变化历程。如今，商标许可双方的权益呈现以私法自治为基础，兼受商标管理法约束的状态。从208案数据看，商标许可中的私益纠纷种类与数量并未显著减少，私法自治效果不佳，另外，还受商标许可使用的行政管理措施的影响，冲突范围扩大渗透到许可双方之外的主体如同业竞争者、商品消费者、商标受让人、质押权人，当前商标许可的公法强制和私法自治都得协调。

#### 4. 完善商标许可行政干预的措施

从上述判例类型化分析中可看到，商标多重许可伴生不正当竞争纠纷，损害商标竞争秩序；商标许可与商标转让交叉时，商标权人处于优势地位，第三人及被许可人则处于信息劣势，难以公平交易；商标许可备案制度落实不到位使得其权利公示功能和商标管理功能难以发挥，必须从市场规制角度来调和这些突出矛盾，消除潜在矛盾。《商标法》是特别法，其在《合同法》之外规范商标许可使用合同行为，落脚点不是合同内部关系，而是外部关系。和谐的商标许可外部环境的形成，不可能仅靠许可双方建立起来，必须靠外力促进，通过法律手段完善商标行政管理机构的合法干预才行。

##### (一) 从公平竞争和消费者权益保护角度完善备案制度

商标权保护不像著作权和专利权那样公私对立尖锐，商标权人利益、消费者利益、社会公共利益反而是一致的[5]。商标许可使用的备案公告能让第三人知悉先许可关系，警告他人谨慎介入许可关系，维护当前商标许可的稳定，可见，许可备案制是带有公共利益导向，既服务于商标市场竞争，又兼顾消费者利益的制度，我国备案制的诸多弊端得及早克服。

首先，变自愿备案为强制备案。建议将商标法第43条第3款“应当”备案改为“必须”备案，让公众获知尽可能多的商标许可信息；为保持法律体系的稳定性，备案期限可仍为“合同有效期内”，但备案的对抗对象范围得收紧为备案公告日后的善意第三人，以督促及早备案；并令许可人对其不积极备案带给被许可人的损失承担无过错责任。其次，明确许可期延长、许可商标转让等情形下如何处理许可调整。鉴于许可备案手续并不繁琐，可统一按重新报备处理，这样就无需创设新的许可备案类别。再次，降低备案成本以便推广强制备案。目前商标备案费用不高，150元一件，若许可变动频繁，重新报备的总代价还是不小的。建议对信息调整类备案和被许可人代为备案适当减少费用，引导长期许可和主动备案，促进商标使用人利益、商标竞争者利益、消费者一致利益的提升。最后，赋予被许可人补充备案权与知情权，让他在商标注册人怠于备案时，持法院裁判文书或行政调处决定代为申请备案，以减少消极不备案现象；再赋予其知情权，来保护其公平竞争，尤其是非排他类的商标许可，商标局可以责令新的被许可人将许可信息同步告知先被许可人。

##### (二) 商标行政指导工作中多引导许可双方诚信授权和使用商标

<sup>48</sup> 第19条第一款“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。”第二款“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。

<sup>49</sup> 第20条“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。”



商标权归根结底还是私权利，商标许可纠纷多为合同履行中的民事纠纷。若想从源头上减少纠纷产生，还得靠公平协商，诚实守信。故当前的商标立法、执法和司法应引导双方平等立约履约。国家工商行政管理总局商标局已在《商标使用许可合同备案办法》第3条规定过诚信原则和公共利益原则，但其《商标许可示范合同》没有体现。

1) 建议商标局在日常的许可指导中倡导诚信而为商标许可使用。在商标许可前，引导许可人主动提供其商标权有效证明，进行商标检索预判许可是否有侵权之虞；被许可人在签订合同前应审慎调查，了解商标许可人的资质信用等信息，审查被许可的商标尤其是未注册商标是否违反法律、法规强制性规定。

2) 修改示范合同的必备条款和约定条款。在必备条款里加上瑕疵担保内容，约定商标许可人有义务保证商标无权利瑕疵，被许可人如因侵权向第三人赔偿后可依此追偿，并在约定条款中多列举可能的违约情形和后果如抢注商标、避免侵权、合同终止的汇报等。

3) 在商标行政指导法规规章中规定商标权人的分许可通知义务。商标许可实质为无形财产的租赁，故这并非重新立法，而是借用租赁合同法律制度，未违反上位法。商标权人将商标再许可第三人前需先通知原被普通许可人，将书面知情确认函等作为新许可的附件。

### (三) 赋予被许可人在商标转让中优先地位以平衡三方利益

注册商标许可使用采取强制备案后，未到期的商标许可合同如何履行不再像自愿备案那样不明确，可在商标受让人、被许可人间须继续履行，这能部分扭转当前商标转让后被许可人利益被忽视局面。但许可期届满后，被许可人能否使用商标取决于受让人授权否。被许可人比受让人接触商标早，商标利害关系形成早，他的使用权期待应受到尊重，然而受让人的商标财产权取得合法，权利范围远大于使用权，原商标使用关系和新的商标所有关系都应考量。如果商标法不能建立有效平衡许可人、被许可人、受让人的法律机制，商标许可可能会消失。为协调三者关系，建议：一方面，按照合同法法理，在商标法中赋予被许可人的优先受让权，方便维护商标原使用关系并适当权利扩张。被许可人受让不成的，规定新商标权人在许可期内承受原许可合同义务，保证到期前的商标使用；另一方面，赋予被许可人许可到期后的优先承租权，同时兼顾受让人的财产自由权和被许可人的使用利益。

### (四) 加强商标行政服务在商标许可方面的主动性

我国实行知识产权的司法保护和行政保护双轨制，由于商标行政管理机构工商局各省市县均有设立，行政保护体制更适合商标权，其对商标许可双方利益维护更为快捷、有效，主动性可多加挖掘。

一来，借助商标大数据技术，将商标许可信息、注册信息、转让信息、商标投诉处理信息对接，信息互联，建立商标使用电子档案库，一旦发现某商标的使用异常或被侵权，立即响应，告知商标权人和被许可人，并引导许可双方将不规范的许可使用行为列为终止许可的前提条件。二来，继续创新网络办商标事宜的做法，令商标权人和使用人更方便的办理商标许可手续，快捷调整相关备案信息。三来，进一步规范商标行政管理工作流程和内容，让商标行政保护和商标司法保护能有效衔接，互为倚仗，信息互通，降低商标利害关系人的维权成本。

## 参考文献 (References)

- [1] McCarthy, J.T. (1998) *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Clark Boardman Callaghan, 6, 62.
- [2] 何琼. 擅自同一商品上标注被许可商标和自有商标的行为构成侵权——评东阳市上蒋火腿厂与浙江雪舫工贸有限公司侵犯商标权纠纷案[N]. 中国知识产权报, 2015-9-23.
- [3] 崔国斌. 商标许可终止后的商誉分配[J]. 知识产权, 2012(12): 10-17.
- [4] 余晓夏. 商标许可使用制度研究[D]: [硕士学位论文]. 重庆: 西南政法大学, 2013.
- [5] 张玉敏. 维护公平竞争是商标法的根本宗旨——以商标法的修改为视角[J]. 法学论坛, 2008, 23(2): 30-36.

**知网检索的两种方式：**

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>  
下拉列表框选择：[ISSN]，输入期刊 ISSN：2329-7360，即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>  
左侧“国际文献总库”进入，输入文章标题，即可查询

投稿请点击：<http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱：[ojls@hanspub.org](mailto:ojls@hanspub.org)