

商标法43等 | 北京高院明确：被许可人不因对许可商标进行广告宣传而取得商标所有权（2019）

日期：2019.12.26 作者：朱志刚

2019年11月25日，北京高院在红牛维他命饮料有限公司诉天丝医药保健有限公司确认“红牛系列商标”权属及支付广告宣传费用一案【（2018）京民初字第166号】中认为：1）合资合同是否约定商标转让需要结合文义、合同整体、合同目的、交易习惯和诚实信用原则进行解释；2）被许可人不因对许可商标进行广告宣传而取得商标所有权，也不能因此要求许可人支付宣传费。

背景：

被告天丝医药保健有限公司是红牛维生素功能饮料的开创者、“红牛系列商标”在泰国、中国等地区的所有权人。

1995年11月10日，被告与其他股东签署合资合同，设立原告红牛维他命饮料有限公司，其中，第十四条约定，被告提供给红牛饮料公司（原告）产品配方、商标等；第十九条约定，红牛饮料公司的产品的商标是合资公司资产的一部分。

1996年12月26日，原、被告签订三年的商标独占许可协议。

1998年8月31日，被告与不同的股东签署合资合同，重新约定了各股东之间的出资比例、出资方式、责任范畴等，其中，第十四条再次约定，被告提供给红牛饮料公司产品配方、商标等。

1998年10月、2006年11月，以及2009年6月，原、被告针对“红牛系列商标”再次签订商标独占许可协议。

2016年10月6日前述许可协议终止后，被告未再续约，并禁止原告及其关联企业继续使用“红牛系列商标”。

2018年8月30日，原告基于合资合同的约定及公平原则，向北京高院提起诉讼，请求法院确认其对“红牛系列商标”享有所有者的合法权益，并要求被告支付广告宣传费用37.53亿元。

判决：

北京高院作出一审判决驳回了原告的全部诉讼请求。

一方面，北京高院采用文意解释、体系解释、目的解释、习惯解释和诚信解释等原则，分别对“95年合资合同”和“98年合资合同”中的争议条款的真实本意进行分析，认定争议条款并未对“红牛系列商标”的所有权进行约定。

第一、从争议条款文字词句进行解释，并未明确具体的商标注册号等信息，同时被告“提供”商标并不能直接解释为转让或者转移商标的专用权，通过许可方式亦是“提供”的形式之一，而且原告作为“红牛饮料”的生产、制造方，其通过许可方式取得“红牛系列商标”专用权后，在许可期间所形成的相关权益亦可被称为公司企业财务制度中的“资产”；

第二、从涉案合同条款与其他条款的关系、所处的具体位置以及合同整体的意思分析，争议条款并非各股东投资方式和比例进行的约定，也不是对商标具体所有权的约定；

第三、涉案合同均系为了成立原告公司所订立，并未约定被告以知识产权进行出资；

第四、自涉案合同成立、生效并履行至今的二十余年的时间里，并不存在关于各方主体出资义务的争议，按照交易习惯进行解释，也不能得出争议条款设定了被告公司转让“红牛系列商标”的合同义务；

第五、基于诚实信用原则，当事人的客观行为应当与其主观认知相一致。鉴于被告在本案诉讼前已经将近二十余年依约向原告支付了许可费用，曾基于许可协议起诉原告合同违约，且将其注册的12个涉“红牛”商标转让给被告，以上行为均印证争议条款并非针对“红牛系列商标”所有权进行的约定。

另一方面，北京高院否定了原告可基于“红牛系列商标”广告宣传投入而获得合法权益、并要求被告补偿的诉求。

北京高院认为，首先，原被告双方应当尊重契约自由，谨守契约精神。在商标许可法律关系中，被许可人并不因在履行许可合同过程中对许可标的即商标进行了广告宣传则当然取得商标的所有权，商标所有权亦不会因为被许可人投入广告数额的高低而发生变化；反之，许可人亦无权因为被许可人获得了巨大的商业利润而超出许可合同约定，要求被许可人额外支付许可费用。商标的所有权一般仅为原始取得或继受取得，作为无形资产的客体并不适用添附取得，因为商誉是承载于商标之上，不能脱离商标而独立存在，二者无法进行现实的分离；

其次，原被告双方并未就“红牛系列商标”广告宣传费用的分担进行过约定，在原告处于自身商业利益的考虑，且已经就相关广告宣传费用计入公司运营成本的情况下，其要求被告承担相关费用的请求缺乏事实和法律依据。

评论：

在商标许可协议终止后，商标许可期间产生的商标商誉增值部分的归属问题，因王老吉案进入人们的视线，众说纷纭。而本案中，红牛饮料公司再起波澜，引出商标商誉的增值是否足以导致商标所有权转移或部分转移的问题。

北京高院在本案判决中明确了以下两个原则：

一、合同自由、意思自治原则：商业活动中，交易双方可根据其自由意志，在合同中约定合资公司的出资方式（以商标权出资还是商标许可）、广告宣传费用的分担方式等事项。对合同条款的理解有争议的，依照合同法确定的原则进行解释，探求各方主体的真实意思表示。

二、商标除了具有指示商品来源的作用之外，同时具有广告和表彰功能，商标商誉依附于商标存在。被许可人获得商标权利人授权后，为其生产、销售、推广相关产品，从而取得消费者的认可，占领市场、获取竞争优势，最终达到所预期的销售利润，并在许可合同终止后停止使用商标，是商标许可制度原有之意，并不违背公平原则。商标权的取得不适用物权法中的“添附规则”。