第一篇 商标篇

21世纪是一个品牌竞争的时代,品牌给企业创造的价值是竞争对 手在短时间内难以模仿和超越的。品牌核心价值的主要体现便是受 法律所保护的商标。商标是企业将自己创造的独特商品或服务与其 他商品或服务相区分的识别性标志,但它又不仅仅是这些标识符号本 身。它承载了企业的市场信誉,凝聚了企业在长期经营过程中所积累 的商誉价值,是现代企业的重要无形资产。拥有知名、稳定、有效的商 标有助于企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。随着我国知识产权事 业的发展,知识产权保护的意识逐渐深入人心,商标的价值受到了越 来越多企业的关注,但随之而来的商标纠纷则是一波未平,一波又起。 企业的商标权是否能够正确使用并得到有效保护,成为了企业在日益 激烈的竞争环境中立足的关键。

本篇选取了 4 个具有代表性的商标诉讼案例,分别是: 达能集团与娃哈哈集团关于"娃哈哈"商标所有权的权属纠纷,法国拉科斯特股份有限公司与新加坡卡帝乐鳄鱼私人有限公司关于"鳄鱼"商标权的系列纠纷,广药集团与加多宝集团关于"王老吉"品牌保护及不正当竞争的纠纷,以及上海吴良材眼镜有限公司与南京吴良材眼镜有限公司关于"吴良材"商标权与不正当竞争的纠纷。每个案例均从故事篇、法律篇、商事篇、案例启示 4 个方面展开,详细回顾每个案例来龙去脉,对于企业如何预防并应对商标侵权纠纷、灵活运用商标战略保护知识产

2 ■ 保护企业点燃的创新之火——知识产权的案例

权,具有重要的启发与借鉴意义。具体而言,企业应加强商标等无形资产的管理,在进行商标设计时,应在国家知识产权局商标局(以下简称商标局)官网上检索是否已经有相同或类似的注册商标的存在,规避侵犯他人商标权的风险;同时,在商标申请过程中,可以为主商标申请注册联合商标与防御商标,实施多元化的商标培育战略,分散企业运营风险;此外,企业在利用商标进行融资时,应理性整合企业资源,多渠道开展商标融资;最后,当发现商标权被他人侵害时,企业应积极履行权益,坚决采用合理合法的手段,打击商标侵权行为。

案例1

"娃哈哈"遭达能强购: 引水活源 还是引水入墙

范佳颖 马艳艳

引言

2007年4月3日,一篇名为《宗庆后后悔了:合资之初达能于不经意中设套,十年之后娃哈哈遭遇强行并购》^①的文章占据了各家主流媒体的头条版面。这篇文章尖锐地指出了双方纠纷的导火索——达能集团欲强行以40亿元人民币的价格并购娃哈哈集团旗下数家公司51%的股权。鉴于这些公司并非由达能集团与娃哈哈集团出资共建,本文将其统称为非合资公司。事实上,当时娃哈哈集团旗下非合资公司的总资产价值56亿元,2006年其利润更是高达10.4亿元,其市场估值远高于达能集团给出的

① 张乐,裘立华,王小波. 宗庆后后悔了: 合资之初达能于不经意中设套,十年之后娃哈哈遭遇强行并购[N]. 经济参考报,2007-04-03(001).

收购价。娃哈哈集团与达能集团的股权之争一时引发了舆论哗然。

达能集团缘何欲以这般低价强行并购娃哈哈集团旗下的非合资公司呢? 达能集团对此解释道: 达能集团与娃哈哈集团于 1996 年签订《商标转让协议》,约定"娃哈哈"商标所有权与使用权归属于双方合资公司。然而,娃哈哈集团旗下的非合资公司未经"达娃"合资公司董事会同意,擅自使用"娃哈哈"商标,违反了双方在《商标转让协议》中的相关规定。

提及这份《商标转让协议》,娃哈哈集团董事长宗庆后悔不当初,他 认为是自己对商标品牌战略的忽视,间接导致了娃哈哈集团落入达能 集团精心布置的陷阱。为了挽救品牌商标与企业,娃哈哈集团对达能 集团的低价强购展开了积极的防御与反攻。一场涉及中外合资、跨国 并购、同业竞争、本土品牌保护等一系列复杂问题的合资纠纷就此上 演。本案例"故事篇"回顾了"娃哈哈"商标的成长经历及娃哈哈集团与 达能集团的合作历程;"法律篇"介绍了"娃哈哈"商标成长过程中面临 的最大挑战,即"达娃之争"事件的纠纷要点;"商事篇"详述了娃哈哈 集团在"达娃之争"事件前后的商标品牌战略规划。

故事篇

1.1 商标"出圈": 从校办企业到行业先锋

1987年4月,娃哈哈集团前身——杭州市上城区校办企业经销部在杭州市计划委员会申请登记,注册资金为10万元,企业总资产20万元。宗庆后和两名同事一起承办了该企业,主营业务为文具、汽水代销。同年7月,企业更名为杭州保灵儿童营养食品厂,主营保健品代加工业务。1989年,保灵儿童营养食品厂兼并原杭州国有罐头食品厂,杭州娃哈哈营养食品厂就此宣告成立。次年,娃哈哈营养食品厂产值

破亿元,一举成为行业领军企业。

"娃哈哈"一名来源于当时的热门 IP——《娃哈哈》儿歌。1989 年, 娃哈哈营养食品厂成立之前,时任校办企业负责人的宗庆后就在国内 申请注册了"娃哈哈"商标(见表 1-1)。同时,宗庆后颇具前瞻性地注册 了"哈娃娃""哇哈哈""娃娃哈"等防御商标,形成了较为完善的国内商 标防御体系。随着海外市场的不断拓展,自1992年起,娃哈哈集团陆 续在美国、日本、韩国等多个国家进行了海外注册,为娃哈哈产品的国 际化之路提前铺垫。

性合哈	商标名称	娃哈哈	注册号	536309
	申请日期	1989年12月12日	国际分类	第 30 类
	申请人名称	杭州娃哈哈集团有限公司		
	商品/服务	食用淀粉产品;营养粉;糕点;健身膏;糖		
		浆;冰淇淋;食用加奶粥		

表 1-1 "娃哈哈"商标的首次注册①

娃哈哈集团在成立初期专耕干儿童保健品市场,针对当时我国普 遍存在的儿童营养不良问题,推出其第一支爆款产品——娃哈哈儿童 营养口服液, 凭借"喝了娃哈哈, 吃饭就是香"的保健饮料概念快速开辟 市场。"娃哈哈"商标在注册初期就十分注重商标价值培育,利用一系 列营销手段塑造了旗下产品营养健康的形象。在后续运营中,娃哈哈 集团采用"单一主商标十二级产品标识"命名规范统一管理旗下产品, 推出了"娃哈哈营养快线""娃哈哈 AD 钙奶"等子品牌,赋予了"娃哈 哈"商标高品质规范的质量内涵。1999年,"娃哈哈"被评定为中国驰 名商标,娃哈哈集团在行业内崭露头角。

1.2 合资增效:"引水活源"竟成"引水入墙"

1.2.1 合作契机

1992年6月,娃哈哈集团与杭州工商信托投资公司、浙江金义集

① 中国国家知识产权局商标局中国商标网[EB/OL], [2022-08-12], http://wcjs.sbi. cnipa. gov. cn.

团合作组建杭州娃哈哈美食城股份有限公司(下称美食城)。美食城规 划在杭州庆春路、下沙开发区分别建造一个商业中心与一片工业园 区,但由于娃哈哈集团之前并未涉足过地产建筑行业,这两个工程拖 延6年之久,耗费了娃哈哈的巨额资金。除地产投资失利外,娃哈哈集 团主营业务的发展也并不乐观。娃哈哈集团转攻常规饮品后,研发推 出的酸梅饮、清凉露等产品市场反应平平。在爆款产品带来的热潮退 却后,娃哈哈集团的技术缺陷逐渐显现。一时间,娃哈哈集团陷入了资 金、技术的"两难境地",要想在市场上更进一步,娃哈哈集团就必须解 决资金短缺、技术落后的"燃眉之急"。

与此同时,法国达能集团在中国市场的发展受阻①, 亟须通过并购 手段借助本土企业打开中国市场。达能集团成立于1966年,凭借其并 购战略逐步跻身行业前列,于1989年成为世界第六大、欧洲第三大食 品集团,旗下拥有依云、多美滋等多个国际一线品牌。达能集团不仅拥 有雄厚的资本实力,更有国际先进的产品研发、灌装包装技术,无疑是 娃哈哈集团的合作首选。

各有所需,一拍即合。1996年3月28日,娃哈哈集团、美食城与 新加坡金加投资公司(该公司由法国达能集团控股70%、香港百富勤 控股30%)签署《合资经营合同》,共同成立杭州娃哈哈百立食品有限 公司、杭州娃哈哈保健食品有限公司、杭州娃哈哈食品有限公司、杭州 娃哈哈饮料有限公司和杭州娃哈哈速冻食品有限公司共 5 家合资公司 (即"达娃"合资公司)。在这5家"达娃"合资公司中,新加坡金加投资 公司持股 51%,娃哈哈集团持股 39%,美食城持股 10%。"达娃"合资 公司董事会成员共6人,娃哈哈集团与达能集团各派遣3名董事,宗庆 后兼仟" 法 娃" 合资 公司 董事长。" 法 娃" 合资 公司 先后 从 美国、德国、日 本、意大利、加拿大等发达国家引进了大量的国际先进生产技术,完成 了对生产线的升级改造,借势提升了品牌实力,娃哈哈集团再次步入

① 1987年,法国达能集团在广州设立达能酸奶公司,意图依托酸奶业务打开中国市场,但 其市场表现却不尽如人意。

高速发展的快车道。

1.2.2 渐行渐远

1997年,亚洲金融风暴席卷市场,香港百富勤将新加坡金加投资 公司30%的股份卖给达能集团,达能集团成为新加坡金加投资公司的 全资股东。此时,"达娃"合资公司的股权结构变更为达能集团持股 51%、娃哈哈集团持股39%、美食城持股10%。娃哈哈集团与达能集 团的合作关系逐渐变得微妙起来。

双方的矛盾首先表现在区域扩张策略上, 达能集团与娃哈哈集团 在投资建厂问题上产生了严重的分歧。伴随着产品营销网络的培育 与产品形象的塑造,娃哈哈集团亟须通过规模扩张来扩大产能、提升 市场份额。娃哈哈集团希望通过参与西部大开发、对口支援革命老区、 国家贫困区等项目建设,完善企业在全国的战略布局,在提升产能的 同时树立良好的企业形象。但达能集团却认为这些地区消费潜力低, 预期投资回报差,拒绝"达娃"合资公司在这些相对落后的地区进行投 资。受合资约定限制,达能集团拒绝投资,娃哈哈集团便不能经由"达 娃"合资公司进行投资。

此外,与达能集团的合资还限制了娃哈哈集团的产品扩张策略。 娃哈哈集团寻求外资引进的主要目的之一在于获取外资的技术扶持, 而在与达能集团合资后,达能集团并未积极参与扶持娃哈哈集团的产 品研发,反而限制了娃哈哈集团的产品研发范围。达能集团在中国市 场的战略布局意在不断并购同类企业,通过控制饮用水、乳业、果汁饮 料等板块的头部企业(如图 1-1 所示),夺取本土企业的既有资源与渠 道,进而谋求在中国市场的垄断地位。

娃哈哈集团想进军乳业市场,但达能集团的并购布局不允许娃哈 哈集团研发生产包括酸奶在内的乳制品,娃哈哈集团的大量研发生产 计划被达能集团一票否决。与此同时, 达能集团入股了娃哈哈集团当 时最大的竞争对手——广东乐百氏集团。娃哈哈集团的领导层逐渐 意识到外资介入对自身企业发展的限制。于是,自1999年开始,娃哈



哈集团陆续建立了一批与"达娃"合资公司没有关联的非合资公司。娃 哈哈集团"出走"前期,非合资公司大多建立在西部、对口支援革命老 区、国家贫困区等当初达能集团不愿意投资的相对落后地区。非合资 公司发展十分迅速,截至2007年,非合资公司与"达娃"合资公司数量 相当,均为39家(如图1-2所示)。

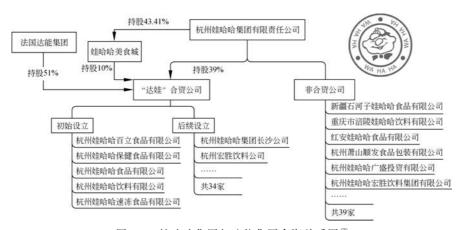


图 1-2 娃哈哈集团与达能集团合资关系图②

① 作者根据企业相关资料整理绘制。

② 作者根据企业相关资料整理绘制。

2006年,非合资公司的经营效益良好,总资产累计达到56亿元, 全年实现利润总额 10.4 亿元。非合资公司优良的业绩吸引了达能集 团的目光,2006年4月,达能集团炮轰娃哈哈集团,控诉其违反了双方 于 1996 年签订的《商标转让协议》,声称这批非合资公司侵犯了"达娃" 合资公司所拥有的"娃哈哈"商标权。因此,达能集团提出自己的要求, 要么娃哈哈集团关闭其旗下的非合资公司,要么达能集团以40亿元人 民币的价格收购娃哈哈集团旗下非合资公司 51%的股权。

达娃之争: 商标历险终究回归正主 1.3

达能集团的低价强购行为遭到了娃哈哈集团的强烈反对。在娃 哈哈集团拒绝法能集团的股份收购计划后, 达能集团以娃哈哈集团 "违反同业竞争条款"及"滥用娃哈哈商标"为由,对娃哈哈集团提起数 项法律诉讼,而娃哈哈集团也就商标权归属、竞业禁止、不正当竞争等 问题向达能集团发起反击。

1.3.1 高手讨招

首先,双方在舆论阵地展开激烈的对峙。2007年4月3日,宗庆 后通过媒体曝光了达能集团的低价并购意图,并指责达能集团涉嫌垄 断行为。2007年4月11日,达能集团召开新闻发布会,公布了双方合 资条款的部分内容,坚称达能集团的行为符合法律规定,并指责娃哈 哈集团缺乏契约精神。双方的舆论互攻引发了国内外民众的热议,"达 娃之争"逐渐掺入了对本土品牌保护与现代契约精神的讨论。

其次,双方在法律阵地的攻击与辩驳也陆续展开。在国外诉讼中, 达能集团的诉讼策略分别针对非合资公司和宗庆后个人展开,企图在 国际仲裁中一举击溃娃哈哈集团。2007年5月9日,达能集团向双方在 《合资经营合同》中约定的仲裁机构——瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院提 出了8项仲裁申请,指控非合资公司的滥用商标行为和宗庆后同时任职 非合资公司董事的同业竞争行为对"达娃"合资公司造成了损害。2007 年 6 月 4 日, 达能集团在美国加利福尼亚州最高法院对宗庆后实际控制

的恒枫贸易有限公司和杭州宏胜饮料有限公司同样提起了相关诉讼。

2007年6月14日, 娃哈哈集团随即在国内发起对达能集团的诉 讼反攻。娃哈哈集团向杭州市仲裁委员会正式提出仲裁申请,要求确 认其与"达娃"合资公司在1996年2月29日签署的《商标转让协议》已 经终止。2007年7月5日,达能集团向杭州市仲裁委员会提出仲裁反 请求,要求娃哈哈集团完成商标转让手续。

2007年7月6日, 娃哈哈集团向法院提交对达能集团董事嘉某某 违反"竞业禁止"规定的指控,桂林中院于2007年10月18日对此进行 庭审判决,认为娃哈哈集团的指控成立,判决嘉某某停止担任包括"达 娃"合资公司、乐百氏集团及深圳益力矿泉水股份有限公司等多家公 司在内的董事职务并赔偿娃哈哈集团 54 万元损失。

2007年11月, 达能集团在英属维尔京群岛和美属萨摩亚群岛最 高法院,提出对宗庆后直接控股的离岸公司的资产托管申请。两地法 院分别于 2007 年 11 月 4 日和 11 日在被告不在场、未做抗辩的情况下 签发临时冻结今和接管今,裁定由达能集团指定的毕马威为被告资产 的接管人。此后,毕马威未经中国法院许可,就超越其接管权限,在中 国境内从事接管活动。

2007年12月7日,经过4轮庭审,杭州市仲裁庭对达能集团和娃 哈哈集团《商标转让协议》纠纷做出裁决,裁定"娃哈哈"商标属于娃哈 哈集团所有,终止此前双方签订的《商标转让协议》。同月,娃哈哈集团 声明其已在斯德哥尔摩开庭的仲裁中胜诉3场①,其余仲裁并未涉及 此前达能集团提出的8项指控。2007年12月17日,娃哈哈集团工会 以娃哈哈小股东的名义,在全国各地起诉达能方面的持股公司,在潍 坊市中级人民法院获得胜诉裁定,通过了"资产保全"申请,并全面冻结 了达能集团及旗下米恩有限公司(Myen pte. Ltd.)、乐维有限公司的

① 截至 2007 年 12 月 13 日,娃哈哈集团已胜诉的海外诉讼包括: 达能亚洲起诉娃哈哈集 团非合资公司的设备供应商法国西得乐为娃哈哈集团提供违反非竞争义务的工具; 达能亚洲诉 对法国西得乐在意大利子公司为娃哈哈集团提供违反非竞争义务工具; 达能亚洲起诉另一家娃 哈哈集团非合资公司设备供应商、意大利的博高马公司。

财产。

至此, 达能集团最初制定的诉讼策略非但没有收到成效, 反使自 身深陷纠纷的泥潭。2007年12月21日,双方发布联合申明,暂停法 律纠纷,进入和谈阶段。但在和谈过程中,双方依旧诉讼不断。

1.3.2 和平分手

2009年2月,宗庆后拿出了逼迫达能集团撤退的最后一个"撒手 锏"——如果达能集团不妥协,就解散 39 家"达娃"合资公司。对于达 能集团而言,"娃哈哈"商标已被判归娃哈哈集团所有,营销渠道和管 理、生产人员也全都受宗庆后控制,一旦所有"达娃"合资公司解散,达 选择和解。

2009年9月30日, 娃哈哈集团和达能集团各自派出代表在北京 签署和解协议, 宣布双方已达成和解方案, 达能集团将"达娃"合资公司 51%的股份作价3亿欧元出售给娃哈哈集团,双方终止相关法律纠纷, "达娃之争"终于结束。这场多方瞩目的"达娃之争"经过4年的对峙终 以达能集团的退场谢幕。继光明乳业、梅林正广和、蒙牛等企业之后, 达能集团在中国市场又退一步。

法律篇

"认娃之争"中,双方的法律纠纷主要聚焦在3个方面:"娃哈哈" 系列商标权归属、娃哈哈集团是否存在滥用"娃哈哈"注册商标的行为, 以及双方是否存在不正当竞争行为。

"娃哈哈"商标权的归属争论 2. 1

在商标权的归属争论中,达能集团认为"娃哈哈"商标已经转让,商 标权属于其控股的"达娃"合资公司,而娃哈哈集团则坚称"娃哈哈"商 标始终归属于娃哈哈集团。

在 1996 年 2 月 9 日签署的《合资经营合同》中,娃哈哈集团与达能 集团实际控制的金加集团约定:"根据本协议的相关条项,甲方(娃哈 哈集团有限公司)应在下列条件将商标作为甲方对乙方('达娃'合资公 司)的注册资本的部分出资,其余价值为5000万元的商标将由丙方(达 能控制的金加集团)向甲方购买。"《合资经营合同》在1996年2月17 日被浙江省经济贸易委员会批准,2月18日颁发了营业执照。

在 1996 年 2 月 19 日签订的《商标转让协议》中, 娃哈哈集团与"达 娃"合资公司约定:"甲方(娃哈哈集团)已同意向乙方('达娃'合资公 司)转让总值为1亿元人民币的商标,其中价值为5000万元人民币的 商标作为甲方对乙方注册资本的部分购买,其余价值为 5000 万元人民 币的商标由乙方向甲方购买。在此出价的基础上, 娃哈哈集团将商标 及其受法律保护的一切权利、所有权和利益转让给'达娃'合资公司。"

这两份合同约定表示,娃哈哈集团将其注册的"娃哈哈"商标权转 让给了"达娃"合资公司。但在"达娃"合资公司于 1996 年 4 月、9 月将 《商标转让协议》上报国家商标局审核时,国家商标局两次驳回了上述 商标转让申请。

商标权转让的基本程序

《商标法》(1993年修正)第二十五条规定:"转让注册商标的, 转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。转让注册商标经核 准后,予以公告。"第三十条第三项规定:"自行转让注册商标的,由 商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。"

《商标法》(2001年修正)第三十九条规定"转让注册商标的,转 让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让 人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后, 予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。"

达能集团认为、《商标转让协议》中表包含"在中国商标局审批转让 注册的期间,如审批被拒绝,双方亦按此使用许可合同执行"的表述。 且达能集团主张,依照国际惯例,行政审批通过与否不影响合同的真 实效力,因此1996年的《商标转让协议》并未终止,要求将"娃哈哈"商 标继续转让给"达娃"合资公司。针对达能集团的以上论述,娃哈哈集 团做出了反驳。根据《商标法》(1993年修正)第二十五条和第三十条 规定,娃哈哈集团主张由于《商标转让协议》未通过商标局核准,所以即 便已经签署的《商标转让协议》依法成立,也属于"履行不能"的情形,不 能构成注册商标权转让的法律效力。

2007年12月5日,杭州仲裁委员会对此进行终审判决。支持杭 州市仲裁庭做出上述裁决的关键因素在干, 达能集团要求娃哈哈集团 继续履行商标转让的合同义务已经超过诉讼时效。《合同法》(1999年 修正)规定,一般合同争议提起诉讼或申请仲裁的期限为两年,期限从 "当事人知道或者应当知道权利被侵害时起计算"。由此,达能集团何 时获知商标转让程序已被停止或受到侵害,成为本案裁定的关键依 据。而"决娃"合资公司的工商资料显示,"1998年8月11日公司董事 会会议一致同意,由'达娃'合资公司与娃哈哈集团签订《商标使用许可 合同》,以保证'达娃'合资公司商标使用的合法性,并保证外方在《合资 经营合同》中的权益不因此受任何影响"①。"达娃"合资公司与娃哈哈 集团于1999年签订《商标使用许可合同》的事实表明达能集团已经确 认知晓《商标转让协议》未通过国家商标局核准,因此,仲裁结果认为 《商标转让协议》已于 1999 年 12 月终止。

达能方不认可这一仲裁结果,继续对这一结果提出上诉请求。双 方就《商标转让协议》是否已经不能履行和应否终止这一核心问题依 旧意见相左,互不退让。2008年8月4日,国内仲裁中"娃哈哈"商标 所有权判决落下帷幕: 杭州中院驳回达能集团对 2007 年 12 月《商标 转让协议》裁决的上诉,达能集团对"娃哈哈"商标权的争夺以失败 告终。

① 来源: 1998年8月11日于香港力宝中心召开的董事会决议。

2.2 "达娃"合资公司所拥商标权的性质辨别

本案例中双方拉锯的另一焦点在于: 娃哈哈集团是否违背了双方 于 1999 年签订的《商标使用许可合同》中规定的责任与义务,是否滥用 "娃哈哈"商标致使"达娃"合资公司的权益遭到损害。因此需要分析双 方于1999年签订的《商标使用许可合同》中规定的权利与义务,明晰双 方责任。

1999年5月18日,《商标转让协议》被商标局驳回后,"达娃"合资 公司与娃哈哈集团签订了两份《商标使用许可合同》以替代原来的《商 标转让协议》,将"娃哈哈"商标授予"达娃"合资公司使用。这两份合同 分别为《商标使用许可合同》(以下简称《许可合同》)与《商标使用许可 合同(简式合同)》(以下简称《简式合同》),合同部分条款见表 1-2。

合同名称	条款	实 质
《简式合同》(备案)	"甲方(娃哈哈集团)特此授予乙方('达娃'合资公司)专有和不可撤销及可再许可的权利及许可,于商标的有限期限内使用商标在国内外市场上销售乙方生产的产品及经营乙方所提供的服务。" "双方同意该专用许可只适用于本合同的产品,甲方(娃哈哈集团)将来可以使用商标在其他产品的生产和销售上。"	经过"达娃"合资公司董事会同意,娃哈哈集团有权将商标给予其他使用
《许可合同》 (未备案)	"签署简式使用许可合同仅为了在中国商标局和工商行政管理局注册之用。如本合同与简式合同有不一致的地方,将以本合同为准。"	披了商标使用许可 外衣的《商标转让 协议》

表 1-2 两份《商标使用许可》条款对比

在签订《商标使用许可合同》时, 达能集团强调双方改签《商标使用 许可合同》的前提是"保证外方在《合资经营合同》中的权益不因此受任 何影响"。这表明《许可合同》的实质是《商标转让协议》,因此《许可合 同》实际上将"娃哈哈"商标的独占性使用权授予了"达娃"合资公司。 达能集团认为《许可合同》体现了双方合作的真实意思,主张"达娃"合 资公司拥有商标的独占性使用权,非合资公司不可以使用"娃哈哈" 商标①。

而娃哈哈集团则认为,用于备案的《简式合同》条款表明,在提请 "达娃"合资公司董事会批准后,非合资公司有权使用商标。且条款要 求"达娃"合资公司董事会于30天内做出不生产或使用的决定,但"达 娃"合资公司董事会在此前从未对非合资公司使用娃哈哈商标提出过 异议②。此外,娃哈哈集团还认为, 法能集团为规避国家行政管理要 求,未对《许可合同》进行申报备案,因而《许可合同》不具备完整的法律 效力,主张《简式合同》体现了双方的真实意愿。

从达能同意双方改签《许可合同》的前提条件与《许可合同》的部分 条款来看,双方签订的两份合同确实存在规避政府监管的行为,依据 中国相关法规,《许可合同》符合合同无效的情形之一。但在实际争论 述合同条款,两份合同的法律效力存在一定的争议。

商标使用许可授权的基本程序

《商标法》(1993年修正)第二十六条规定:"商标使用许可应当 报备商标局备案。"

《商标法》(2019年修正)第四十三条规定:"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。"

合同无效的情形

《合同法》(1999年施行)第五十二条规定,有下列情形之一的, 合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;

① 新浪财经. 达能集团关于杭州仲裁案的声明[EB/OL]. (2007-12-10)[2022-08-28]. http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20071210/18384272299.shtml.

② 搜狐财经.关于娃哈哈与达能公司纠纷的说明「EB/OL].(2007-07-05)「2022-08-28]. https://business.sohu.com/20070705/n250910652.shtml.

(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式 掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规 的强制性规定。

2020年5月《中华人民共和国民法典》施行后,《合同法》(1999 年修正)废止。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条规定,"具 备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行 为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性 规定,不违背公序良俗"。

由于双方各执一词,难以达成一致,于是"达娃"合资公司与娃哈哈 集团在2005年10月12日签订了《商标使用许可合同第一号修订协 议》(以下简称《第一号修订协议》),对商标的使用许可范围做了重新约 定。双方约定授权27家非合资公司使用"娃哈哈"商标,且条款设置留 有余地,此后新设的非合资公司也可通过协商获取"娃哈哈"商标的使 用授权。这一协议表示双方就以往产生的非合资公司商标使用争议 达成了一致——无论以往"达娃"合资公司是否默许了非合资公司的 "娃哈哈"商标使用行为,双方都在此协议中对27家非合资公司进行了 商标使用权的授权。因此,娃哈哈集团旗下非合资公司享有"娃哈哈" 商标的合法使用权,不存在商标滥用侵权行为(双方商标权纠纷过程 小结见图 1-3)。

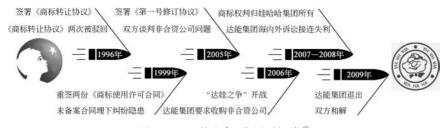


图 1-3 "达娃之争"发展时间线①

① 作者根据企业相关资料整理绘制。

2.3 不正当竞争行为的相互指控

在商标争议之外, 娃哈哈集团和达能集团互相指责对方存在不正 当竞争行为(见表 1-3)。

达能集团的主张		娃哈哈集团的主张
娃哈哈集团在《合资经营合同》中承诺 "不从事任何与'达娃'公司的业务产生 竞争的生产及经营活动",但非合资公 司业务与"达娃"合资公司形成了同业 竞争	回应	与达能集团签约并承诺这一保证的非合资公司实际上是投资公司,不进行产品的实际生产行为,因此不构成与"达娃"合资公司的同业竞争问题
达能集团认为宗庆后同时担任与"达娃"合资公司有竞争关系的非合资公司股东,并参与经营,损害了"达娃"合资公司利益,违反"竞业禁止"规定	相互 指控 → ←	达能集团董事嘉某某等人利用 "达娃"合资公司的经营计划等 商业机密加剧了"达娃"合资公 司与其他同类企业间的竞争, 违反"竞业禁止"规定
在饮料行业,达能集团在中国的市场占有率为15%,并面临统一、康师傅、可口可乐、百事可乐等众多强劲对手,因此达能集团并未对市场构成垄断势力	回 <u>应</u> →	达能集团对中国饮料企业的广 泛并购,意在垄断中国饮料行 业,严重违反了我国《关于外国 投资者并购境内企业的规定》

表 1-3 达能集团与娃哈哈集团的相互指控与回应

在达能集团对娃哈哈集团的指责中,达能集团认为非合资公司从 事了与"达娃"合资公司的业务产生竞争的生产及经营活动。因此,达 能集团分别致函各家"达娃"合资公司,以宗庆后在担任"达娃"合资公 司董事长期间违反"竞业禁止"规定为由,在国外提起了数起指控。

而在娃哈哈集团的诉讼反攻中,娃哈哈集团控诉达能集团董事嘉 某某等人在担任"达娃"合资公司董事的同时,担任了多家与"达娃"合 资公司业务存在竞争关系的企业董事,利用"达娃"合资公司的经营计 划等商业机密①加剧了"达娃"合资公司与其他同类企业间的竞争。这 一指控干 2007 年 10 月 18 日获得了桂林市中级人民法院的判决支持。

① 同一个人不能同时在有竞争行业的两家公司担任董事,即使不执行管理权,但是作为公 司董事会成员之一也有权翻查公司账目等机密文件,也会构成"竞业禁止"情形。

"竞业禁止"规定

《公司法》(2005年修正)第一百四十九条第三项规定:"董事、 高级管理人员不得未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为 自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所 任职公司同类的业务。"

与此同时,娃哈哈集团认为,达能集团在中国大肆收购或参股饮 料企业,持有乐百氏、光明乳业、深圳益力、上海正广和饮用水、汇源果 汁等众多饮料行业龙头企业的股权,严重干扰了市场竞争秩序,应当 对达能集团进行反垄断调查,利用法律手段强行解除其垄断地位。

《关于外国投资者并购境内企业的规定》 (商务部等六部委令 2006 年第 10 号)

第五十一条 外国投资者并购境内企业有下列情形之一的,投 资者应就所涉情形向商务部和国家工商行政管理总局报告,

- (一) 并购一方当事人当年在中国市场营业额超过 15 亿元人 民币:
 - (二) 1 年内并购国内关联行业的企业累计超过 10 个;
 - (三)并购一方当事人在中国的市场占有率已经达到20%;
- (四) 并购导致并购一方当事人在中国的市场占有率达 到 25%。

虽未达到前款所述条件,但是应有竞争关系的境内企业、有关 职能部门或者行业协会的请求,商务部或国家工商行政管理总局认 为外国投资者并购涉及市场份额巨大,或者存在其他严重影响市场 竞争等重要因素的,也可以要求外国投资者作出报告。

上述并购一方当事人包括与外国投资者有关联关系的企业。

从上述条款看,达能集团可能涉及违反第五十一条第一款第一项 的规定,但《关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部等六部委令 2006 年第 10 号)(后简称《规定》)于 2006 年 9 月 8 日起施行, 娃哈哈集 团与达能集团的合资行为发生于1996年2月。按照法律法规"不溯及 既往"的原则,达能集团在《规定》颁布之前的行为不受这一《规定》约 束。日达能集团对娃哈哈集团的垄断质疑回答道: 达能集团在中国饮 料行业的市场占有率仅为15%,同期市场中存在统一企业、康师傅、可 口可乐等市场份额旗鼓相当的竞争对手,达能集团并未在饮料市场中 占有绝对的主导地位,因此达能集团不具备在中国饮料市场的垄断 势力。

商事篇

"达娃之争"是我国大量中外合资公司经营矛盾的一个缩影,双方 的知识产权纠纷背后隐藏了中外合资、跨国并购、同业竞争、本土品牌 保护等一系列复杂的商业问题。

在全球并购浪潮的席卷之下,越来越多的本土企业如娃哈哈集团 一样,逐渐走上了中外合作的道路。在引进外资的过程中,"以市场换 技术"成为中外企业合作的常态。外资企业在资金、技术及资本运营方 面已然形成了既有优势,而我国本土企业的知识产权保护意识和手段 都尚待加强,这一差距致使改革开放后我国本土企业在与外资企业的 合作中长期处于不利地位。

娃哈哈集团在"达娃之争"中暴露出的商标品牌策略缺陷无疑为 本土企业的商标品牌战略构建敲响了警钟。本土品牌要在激烈的国 内外市场浪潮中保持竞争力,就必须在商标的培育、保护和融资策略 等方面着力,从宏观层面构建自身的商标品牌战略,建立对商标品牌 战略的整体认知和规划,利用商标品牌带动企业研发生产技术、市场 营销能力和企业文化创新的协调发展,运用商标制度提供的保护手段 更好地管理、维护自主商标品牌,进而防范商标流失风险。

3.1 多元化商标培育

"娃哈哈"商标取名源于当时广为流传的《娃哈哈》儿歌,形象设计

为笑容甜蜜的胖娃娃(见案例正文图 1-2),商标设计个性突出、便于传 播,与其产品的儿童市场定位十分契合。鲜明的商标特征能够传达产 品特质、吸引市场消费群体,既有助于企业推广产品、扩大市场份额,也 能体现企业的发展规划、塑造企业形象。

在娃哈哈集团的商标质量管理实践中,娃哈哈集团采用了"单一 主商标十二级产品标识"命名规范统一管理旗下产品,将企业的生产、 营销资源尽数倾注于"娃哈哈"商标。多数企业也会采取类似的主副商 标策略,在一款商标取得成功后,持续强化对单一商标的投资建设。在 商标培育初期,采用单一商标策略有助于企业集中资源进行营销推 广,整齐划一的命名规范能够很好地体现企业发展规划、塑造企业形 象。单一商标下任意一款产品的成功都能够实现对商标知名度的快 速提升,进而带动整个产品线的发展。单一商标策略无疑为娃哈哈集 团推广产品、拓展市场立下了汗马功劳。

但在这场商标纠纷中,单一商标策略给企业带来的运营风险也暴 露无遗。在单一商标策略下,企业运营风险增加,且出于对已有商标商 誉维护的目的,企业的产品创新会变得束手束脚,企业创新风险也会 "被增加"。在外资并购情境中,"把鸡蛋装在同一个篮子里"会削弱本 土企业的风险抵抗能力。娃哈哈集团的单一商标策略使其在与外资 的合作中"底牌单薄",企业发展前途尽系于"娃哈哈"商标一身,娃哈哈 集团在"达娃之争"中的最优解除全力争夺"娃哈哈"商标权外别无 选择。

因此,企业在商标培育过程中,要结合市场需求与企业发展需要, 综合考虑单一商标策略与多元化商标策略,孵化多种品牌商标,建设 完善的商标体系,分散商标运营风险。近年来,娃哈哈集团重点着力进 行商标品牌多元化布局,以自身产销渠道优势助推了"KellyOne""一 茶""生气啵啵"等系列新商标品牌的上市。多元化商标策略不但有助 于企业的风险管理,也有利于企业通过对不同商标文化特质的塑造, 突出标识产品线间的不同特质,进而差异化定位目标消费群体,更好 地迎合消费需求。

3.2 全过程商标保护

从娃哈哈集团的商标保护实践中可以看出,娃哈哈集团的商标注 册保护意识较强。除注册实际生产销售过程中使用到的商标以外,娃 哈哈集团十分重视防御商标注册、联合商标注册、驰名商标认定等手 段在商标保护中的作用,早在商标实际投入生产使用之前便注册了 "哈娃娃"等防御商标、联合商标(如表 1-4 所示)。

商标类别	定义	保护范围	典型举例
防御商标	同商标所有人在所持注 册商标的限定适用范围 外的其他商品或服务类 别内注册的与主商标相 同的商标	防止假冒伪劣产品扰乱市 场秩序,损害自身商标信 誉。由于联合商标功能的 特殊性,联合商标注册不受 商标不用"撤三"限制,可实 现商标的长效保护	日化用品类 别下的"娃 哈哈"商标
联合商标	商标所有者在相同的商品类别或同一类别的不同商品上注册一系列相似的商标,其中以商标标有权人主要使用的商标为主商标,其余相似商标为主商标,其余相似商标则称为联合商标	防范他人搭便车,利用自身 商标形成的品牌效益经营 其他类别产品,造成消费者 混淆,损害商标形象	饮料类别下的"哈娃娃""哈哈娃"等商标

表 1-4 不同类别商标定义与保护范围

娃哈哈集团利用商标的注册保护手段,成功避免了市场中其他假 冒伪劣产品的恶意侵权。然而,娃哈哈集团却疏忽了商标使用许可授 权管理中的商标保护问题。在"达娃之争"中,如若达能集团所持的独 占性商标使用许可有效,那么娃哈哈集团不仅会因此丧失商标使用 权,更会因非合资公司的商标滥用行为而面临巨额的侵权罚款。因此, 企业在授予他人商标使用许可时,应当对商标的使用许可性质、使用 范围等做出明确约定,根据商标保护的需要灵活选择商标使用许可的 形式(如表 1-5 所示),并严格按照行政法规要求办理相关手续,完善对 商标"注册一使用一授权"的全过程保护。

许可类型	含 义
独占使用许可	仅允许被许可人以约定的方式在约定的期间、地域使用,其他人和
独自使用计可	商标注册人不得使用商标
排他使用许可	允许许可人和被许可人共同使用商标,但是除两者以外的其他人
排他使用	无权使用
普通使用许可	除许可人和被许可人外,其他人也可以被许可使用商标

表 1-5 商标使用许可的 3 种形式

3.3 多渠道商标融资

在改革开放初期的外资引进实践中,秉持"以市场换技术"的态度, 不少本土企业采取了直接转让自身股份的方式进行对外融资。由于 缺乏资本运作经验,许多本土企业的股权融资策略过于激进,导致本 土企业的控制权落入外资企业之手,外资企业进而获得了本土企业自 主商标的实际控制权。从大量本土企业自主商标流失案例来看,在控 制本土企业后,外资企业通常会利用雪藏、做亏等手段使本土品牌商 标被市场淘汰(如表 1-6 所示),转而将本土品牌商标的零售营销资源 用于外资品牌商标的推广建设,导致本土企业的知识产权流失。

表现	外资操纵方式	案 例
雪藏	获得本土商标独占性使用许可授权后,将本土	可口可乐公司控股杭州娃哈
当 娰	商标弃置不用,从而为外资商标创造市场份额	哈非常可乐饮料有限公司
做亏	做亏合资公司,迫使中方由于无法承受巨额亏	法国赛博集团与上海电熨斗
似与	损而退出合资,最终形成外方独资	总厂合资生产红心牌电熨斗
蚕食	通过股权收购、董事任命等方式逐步控制本土	达能集团控股乐百氏集团、
 田 艮	企业,致使本土企业商标所有权流失	上海正广和饮用水有限公司
贬值	实行产品差异化战略,将本土品牌商标定位低	达能集团控股深圳益力矿泉
火 阻	端化,压缩本土企业的利润空间	水股份有限公司

表 1-6 外资并购中本土企业自主商标的流失表现

在娃哈哈集团的融资实践中,娃哈哈集团选用了商标权融资的方 式,以自身持有的商标权作为对价投入"达娃"合资公司。娃哈哈集团 的商标权投资看似不涉及本土企业自身股份变动(达能集团获得了

"达娃"合资公司股份,但未曾获得娃哈哈集团股份),且约定了中外双 方"合资不合牌",但其实质依旧是向新加坡金加投资公司出让了部分 商标权,由此为之后的合资纠纷埋下了隐患。

随着资本市场的不断创新,除股权融资和商标权融资外,企业的 商标融资目的还可以通过商标质押贷款等方式实现。在 20 世纪 90 年 代,我国国内商标评估、交易市场尚未发育完善,商标价值的评估和认 定存在一定困难,故鲜有企业选用商标质押贷款的方式进行融资。进 入"十四五"时期,随着我国知识产权质押处置流转体系的不断发展,商 标质押贷款已然成为我国企业融资的重要渠道之一。

较股权融资与商标权融资而言,商标质押贷款既能保障企业对于 自主商标的经营使用权利,又能最大化商标价值为企业解决融资难 题,不失为当下企业融资的新选择。本土企业在进行商标融资时,可根 据不同融资方式的优缺点进行比较(如表 1-7 所示),灵活选择商标融 资方式。

商标融资方式	内 涵	缺 点
股权融资	出让自身企业股权,换取资本	易丧失本土企业控制权,间接导
双	投资	致自主商标流失
商标权融资	出让自主商标所有权或使用	易丧失自主商标控制所有权或使
间你仅既贝	权,换取资本投资	用权,直接导致自主商标流失
商标质押贷款	将依法可以转让的商标专用权	只能解决企业的资金问题,难以
	作为质押物从银行取得贷款	获取其他企业的生产技术等资源

表 1-7 不同商标融资方式的内涵与缺点

案例启示

娃哈哈集团的商标培育、保护和融资策略在"达娃之争"中暴露出 的问题,为本土企业的品牌商标战略构建提供了以下启示。

第一,实施多元化商标培育,构建企业商标体系。企业在商标培育

过程中,要根据企业发展需要,综合考虑单一商标策略与多元化商标 策略,利用不同策略的优势分散商标运营风险。企业应当结合市场需 求孵化多种品牌商标,建设完善的商标体系,通过对不同产品线的专 业化管理提升商标质量。

第二,重视全过程商标保护,化解商标授权风险。商标融资策略选 择要求企业熟知不同融资方式的优缺点,而商标融资策略的实施则要 求企业掌握不同融资方式的操作程序。企业应对商标的注册、使用、授 权等环节实施全过程风险防护,在商标权融资中要尤其注意商标使用 许可的授予形式,避免自主商标经营权利的丧失,保障自主品牌发展。

第三,多渠道开展商标融资,理性整合企业资源。在股权融资和商 标权融资过程中,投融资双方通常会就企业的股权与实际经营权展开 争夺,而企业股权和经营权的分离会导致企业剩余索取权与实际控制 权的分离,这种分工法则极易造成分工的零和博弈出现。达娃之争的 最终结果看似是本土企业以对"达娃"合资公司的实际控制权为筹码 逼退了达能集团,成功捍卫了自主品牌商标。但实际上,娃哈哈集团并 未在与达能集团的合作中获得预期的收益,双方在一定程度上陷入 了零和博弈。在外资引进中,本土企业要理性思考自身品牌发展需 要,在商标权融资和商标质押贷款等不同融资途径选择中做出理性 的抉择。

第四,开展全方位外资背调,防范外资垄断市场。在合资时对外 资企业投资意图调查的忽视,是娃哈哈集团一度陷入被动局面的根 本原因。在本案例中,达能集团投资的娃哈哈、乐百氏、深圳益力等 企业业务重合严重,相互之间形成了强烈的竞争关系,使得娃哈哈集 团的业务发展受到了严重的限制。在与外资企业合作前,本土企业 不仅要调查外资企业的资产负债、法律诉讼等经营管理状况,更要重 视从企业扩张模式、投资动机等角度分析外资企业的合作意图,合理 评估引进外资的影响。在与外资企业达成合作后,本土企业要加强 对外资企业资本运作手段的防范,注重对外资企业"不正当竞争"行 为的监测,善用《中华人民共和国反垄断法》等相关法律武器及时保 护自身利益、维护行业生态。

第五,遵守国内外法规制度,谨慎对待协议商定。在协议商定 中,本土企业与外资企业应当就合作后的品牌发展方向、商标利用形 式等问题做出具体约定,明晰双方的知识产权归属与使用权利,明确 不履行相关约定的法律责任和救济方式。此外,在中外企业合作中, 涉及的国内外法规制度可能存在不同,涉外诉讼纠纷也会更加纷繁 复杂。面对复杂的国内外法规制度,本土企业可寻求专业法律团队 的支持,严格把控协议签订的法律程序,排除相关合同签订中的法律 风险,防范自主商标流失。