

电子商务模式下商标转让制度研究

摘要：近些年来，我国电子商务的发展可谓突飞猛进。同样，借助电子商务，也可以极大降低商标转让成本，提高商标转让成功率。电子商务模式下商标转让大致可分为直接交易模式、拍卖模式、“一口价”交易模式，但无论采用何种交易模式，都需要明确商标交易不同于有形财产交易的特殊性，而要实现商标交易的电子商务模式，就需要考虑如何降低商标转让的风险，明晰买卖双方的权利义务，以及增加买卖双方可预期的转让效果，而要从根本上解决上述问题的关键，就在于从立法层面上进一步完善商标转让制度，为电子商务模式提供制度保障，包括进一步完善近似商标一并转让制度，明晰商标转让过程中双方权利义务，变更商标转让审核制为备案制，以及建立商标分割转让制度等。

关键词：电子商务；商标转让

文 / 杨延超 / 中国社会科学院法学研究所

一、问题的提出：商标转让能否适用电子商务？

当下，电子商务已是如火如荼，各种品牌的商品，小到衣帽，大到各类奢侈品，甚至是电话充值等生活服务，都可以借助电子商务直接完成，而这里要讨论的是商标本身，能否适用电子商务？本文的商标与品牌并非同一概念，商标仅指权利人对其商业标识的专有使用权，不包含商号等其他商誉。关于商标转让问题，《巴黎公约》和《TRIPS协议》也都有规定，商标可以与商誉一并转让，也可以单独转让¹。对此，我国商标法也有明确规定，在商标进行转让的情况下，商标也就作为一种特殊的商品而出现。

商品能够交易的原因在于它有价值和使用价值。商标能够交易同样是基于它的价值和使用价值，在这一问题上，知名商标与普通商标会存在一定的区别。知名商标往往具有较高的市场价值，购买者购买此类商标或

者接受其许可，旨在于借助其知名度更大获得利润，但现实中知名商标单独交易的情况并不多见，它多发生在企业并购、重组或被整体收购的案例中。所以，绝大多数独立转让的商标，都属于普通商标、甚至是没有任何知名度的商标而这里需要解释的是，普通商标缺少知名度，那么它的价值与使用价值又在哪里？要知道，当前更多企业获取商标的方式还主要是以注册为主。相比较购买而言，注册的花费更低，可选择的商标名称更广泛，那么，购买者又是基于何种动机去购买商标呢？

在以下二种情况下，企业往往选择会购买商标：第一，企业要尽快获得商标，商战中同样奉行“兵贵神速”法则，当下，商标转让比商标注册周期短、风险小。根据我国现行商标注册流程，商标注册的时间往往需要一年左右，这对急需商标的企业而言，当然会选择直接购买后立即使用；与此同时，不仅如此，申请商标注册还

注释

1. 《保护工业产权巴黎公约》第六条之四规定：（一）当依照本同盟一个成员国的法律，商标转让只有连同该商标所属厂商或牌号同时转让方为有效时，则只须将该厂商或牌号在该国的部分连同带有被转让商标的商品在该国制造或销售的独占权一起转让给受让人，就足以承认其转让为有效。（二）前款规定并不使本同盟各国负有义务，在某一商标转让后，即使受让人使用该商标将在事实上，特别在使用商标的商品的原产地、性质或主要品质方面，迷惑公众时，仍须承认其转让为有效。TRIPS协议第二十一条规定：成员可确定商标的许可与转让条件；而“确定条件”应理解为不得采用商标强制许可制度，同时，注册商标所有人有连同或不连同商标所属的经营一道，转让其商标。

存在极大的风险,商标局审查员会进行全面检索分析,审查该申请商标是否符合商标法的各项规定,是否具体足够的显著性,以及此前是否有相同或近似的商标在先申请等,如若违反上述任何一项,申请注册的商标都极可能被驳回,而购买商标的风险则几乎为零。第二,企业对商标名字的忠实度。有些企业对商标名字还会情有独钟,当企业想要商标名字与商号相同,但该商标名又被他人在先抢注的情况下,购买商标也成为企业的无奈之举。还有些企业长期使用某商标,但未予注册而被在先抢注,企业往往也会选择购买在。

在传统条件下,商标转让一般要经历以下四个阶段:第一,买卖双方会面磋商(多次);第二,买卖双方签订合同;第三,买方支付商标转让费用;第四,双方委托代理机构办理转让事宜。商标转让方与受让方往

借助电子商务模型进行商标转让之所以可行,是因为交易模式格式化、标的物可借助物流或者网络交付以及支付系统具有安全性这三点原因。如何进一步规范商标转让流程,使其进一步格式化和流程化,系实现商标电子商务模式的关键所在。

往不在一个城市,这让当面磋商花费较高的成本。科斯定律表明,当交易成本大于或等于交易收益时,往往就无法达成交易。

电子商务成功的重要原因,也就在于它极大降低了交易成本,从这一角度讲,电子商务模式是值得大力推广的,但并非所有的商品都适用于电子商标模式,因此在商标转让问题上,首先需要分析其电子商务模式的可行性。这主要取决于三点:1、交易模式格式化。当下网络交易,还主要适用于交易模式简单且无需经过双方反复磋商的交易模式,对于像大宗土地、房地产交易等需要双方实地考察并反复协商的,一般不适用电子商务模式;2、标的物可借助物流或者网络交付,现在各网络商城出售的商品,几乎都是借助物流行业交付;某些音乐或者影视作品,还可以通过网络在线下载获取;3、安全的在线支付系统,买家可借助在线支付系统完成支付,从而减少支付成本。

现在的问题是,商标转让是否符合上述三项条件?对于“安全的在线支付系统”自是无需讨论,商标转让

完全可以借助像支付宝、网银等众多成熟的支付系统,实现在线支付。至于标的物可否借助物流或者网络支付,则是一个需要进一步研究的问题。首先,商标转让的标的物是什么?显然是商标或者说商标权,而商标(权)本身属于无形资产,是没有办法像普通财产那样通过物流流转,也没有办法像下载歌曲那样,直接实现网络支付。但由此并不能当然地得出商标转让不适用电子商务模式的结论,因为买家为实现受让商标之目的,所需要的仅是一份卖家签名或盖章的转让文件,按照我国商标局所规定的商标转让流程,买家只需将该份文件递交商标局,商标局审核无误后便会将该商标转让给买家,因此,可以做这样的理解:在商标转让之标的虽名为商标权,但其表现形式却为专家签名或盖章的商标转让文件,而文件本身又是当然可以通过“快递”或“物流”的方式转让。最后,商标转让电子商务模式的关键,还主要取决于商标转让模式能否实现格式化?这里主要是交易流程的格式化,相比较实物交易而言,商标转让流程要相对复杂,诸如要向商标局提交一系列文件、资料,最终还需要商标局审核后才能最终转让。如何进一步规范商标转让流程,使其进一步格式化和流程化,系实现商标电子商务模式的关键所在。毕竟商标转让因其手续的复杂性以及价值的不确定性,其交易模式要比实物交易复杂得多。

二、商标转让的电子商务模式

参考现有电子商务模式,商标转让的电子商务模式可以设计为以下三种情况:

(一)直接交易模式,即卖家将商标信息及价格展示在电子商务平台上,买家可以通过网络或电话与卖家协商,买卖双方就转让的重要条款达成一致意见后,签订合同完成交易。

(二)拍卖交易模式,即买卖双方通过拍卖竞价方式完成交易。首先是卖家在电子商务平台上发布商标转让信息,然后买家在指定时间内竞价,竞价需要支付保证金以保证成功竞价后不得违约,最终由最高竞价者作为成功买家完成交易。

(三)“一口价”交易模式,它在本质上也属于拍卖交易模式,只不过它与普通的拍卖交易相比具有一定的特殊性。先是由卖家预先规定商标转让的“一口价”,然后再规定一个底价,作为买家既可以选择“一口价”

方式直接与卖家达成交易,也可以选择通过竞价方式完成交易。买家一旦选择了“一口价”便可立即与卖家完成交易;在没有买家愿意“一口价”直接交易的情况下,最终由最高竞价者即为成功买家完成交易。

无论选择哪一种交易模式,买家都需要清晰地了解到如下商标信息:1、这是一枚什么样的商标,即商标的名称、图样、保护商品等相关信息、注册时间等基本信息;2、商标价格,在拍卖模式下即为底价,加价幅度等相关信息;3、商标转让价格的支付方式,即一次性支付或是分批支付;4、商标效力,即该商标是否授权,是否有效,以及是否处于争议状态。5、权利、义务及违约责任,即买卖双方各自享有的权利、义务以及违反约定需要承担的法律风险。

如何实现上述交易内容的格式化,系商标转让电

目前我国商标转让制度仍存在问题,这对通过电子商务模式进行商标转让具有负面影响,我国应当完善近似商标一并转让制度、完善商标转让过程中买卖双方的权利义务、将商标转让审核制变为登记制、设立商标分割转让制度。

子商务模式的关键所在。首先,商标的基本信息,以及商标的效力状态,这些都是确定无疑的格式条款。至商标的价格,卖家也可以在信息发布时一并发布。在竞价交易模式或者“一口价”交易模式下,商标的价格(底价),保证金及违约责任也都可以设计为格式条款,买者没有协商余地,只有参与竞价或者不参与竞价的权力。当然,在很多条件下,价格虽然作为格式条款,并不影响买家与卖家讨价还价,最终确定交易价格。在直接交易中,除了商标信息、价格及效力之外的其他条款,能否被设计为格式条款,则是一个不太确定的问题,因此买卖双方完全可以充分协商和议价后最终达成一致意见,尽管如此,为减少交易成本,卖家仍可以就除了价格之外的其他条款事先规定,而不允许买家就这些条款协商,从而让商标交易模式趋向格式化。

格式化的目的,是为了买卖双方借助电子商务提高转让效率,但格式化的前提是设计公平合理的交易流程,否则格式化必将失去生命力。在电子商务模式下,是先付款还是先交付物品,则成为安全交易流程的关键。

有形财产电子商务交易中,上述环节通过“支付宝”模式得到解决,即买家先付款到第三方收款平台“支付宝”,在收到物品后,再确认“支付”,并且随着电子商务的不断成熟,“货到付款”的模式,也有效解决了交易安全的问题,即买家在收到物品验收无误后再支付货款,有效保障了双方的交易安全。但无论是“支付宝”还是“货到付款”,都无法适用于商标转让,原因在于商标转让中流转的不再是简单的货物,而是符合法定条件转让的文件,但无论是第三方转让平台或是一般的物流公司,都不具备审查的专业能力,这也使得商标转让流程比普通财产的转让流程要复杂得多。一方面卖家希望买家先付款;另一方面买家则希望卖家先交付商标转让所需要的法律文件,因此,专门为无形资产提供交易保障的第三方支付平台的诞生,也将是大势所趋,这对于实现商标转让电子商务模式将具有重要意义。

在现有条件下,还可以试图通过分批付款的方式,提升商标转让的安全流程。买家可以先支付商标转让费的三分之一作为预付款,在收到卖家符合条件的商标转让法律文件后,再支付三分之一,待商标局核准商标转让后,再支付三分之一。即便如此,买卖双方仍然是有风险的,因为卖家仅仅在收到预付款的情况下,就将符合条件的商标转让法律文件交付给买家,从某种意义上讲,卖家已经失去了对该商标的控制权,而自身也仅收到商标转让款的一小部分;同样的道理,买家先行支付预付款,而此时买家的利益也很难得到保证,在我国商标转让审核制条件下,商标转让能否最终审核通过,还属于一个不确定的状态,不仅如此,卖家的商标是否有效,以及卖家是否还保留其他近似商标,以及卖家是否会设立了许可使用等,都会在根本上影响买家的利益。我国现行商标法的相关规定未能有效应对上述系列问题。买其实,买卖双方所承担的商标转让风险,还主要是因为我国商标转让配套制度的缺失,以及由此所产生的商标转让的不确定性。如何进一步健全商标转让制度,也就成为促进是电子商务模式下商标转让的根本途径。

三、进一步完善我国商标转让制度——以电子商务为视角

(一) 近似商标一并转让制度完善

我国商标法规定,近似商标应当一并转让,但对于近似商标未能一并转让需承担什么样的法律责任,商

标法并没有明确规定。按照现有商标法的规定,卖家如果未能将近似商标一并转让,而是保留了部分近似商标,那么该份商标转让将很难通过商标局转让审核。商标法关于近似商标一并转让的规定,旨在于防止近似商标的分别持有会造成消费者混淆。问题在于,现有我国商标法关于近似商标一并转让的制度,却在客观上造成了商标转让的风险。对于买家而言,并不熟悉商标法关于近似商标一并转让的规定,即使知道该规定,也无从判断何为近似商标,如果仅仅是因为近似商标未能一并转让就导致整个转让归于失败,无形中增加了买家购买商标的风险,而交易风险的增加,无疑成为电子商务模式的巨大障碍。

“仟禧斋”及近似商标转让案件更是进一步印证了我国商标法相关规定极大提升了交易风险。在该案中,卖家只转让了“仟禧斋”一枚商标,却保留了“仟福斋”商标,商标局在转让审核时认定,“仟禧斋”与“仟福斋”商标构成近似商标,并以近似商标未能一并转让为由,要求两枚商标一并转让。卖家拒绝转让另一枚近似商标,而买家却又无法最终完成对其中一枚商标的购买。最终,双方诉至法院。买家在整个过程中又已进行了大量的推广宣传,却无法实现最终购买,深感商标转让风险之大。

法院在审判时同样左右为难,如果机械适用近似商标一并转让的规则,而判决商标转让协议无效,这显然对于买家极不公平;而如果判决两商标一并转让,法律依据又似乎不足,毕竟商标法只是规定近似商标一并转让,并未规定只转让其中之一时,发生一并转让的法律效果。最终该案是以调解结案,法院主持买家与卖家达成调解协议,卖家与买家在协议中重申转让意思表示真实,且双方认为两商标不构成近似且不会影响到双方的生意,法院将此份调解寄给商标局,商标局审核后同意“仟禧斋”商标单独转让。

对于电子商务而言,增加交易风险无疑意味着“灾难”。商标法在规定近似商标一并转让的情况下,还有必要完善相关法律责任的规定,即近似商标未能一并转让的情况下,转让协议的效力问题,让买卖双方都有明确的预期,从而减少商标交易的法律风险。无论是转让

方不知晓法律规定,还是其故意隐瞒近似商标,转让协议都不宜认定为无效,否则买家主张违约责任的权利将受到限制,买家也因此获得不公平对待;并且,在买家已付款的情况下,卖家以违约责任替代不履行的主张还将受到限制,进而支持买家近似商标一并转让的效果。这一立法也将极大促进商标转让的电子商务交易,买家将因此不再顾忌卖家是否还保留近似商标,也无需再劳神判断何为近似商标,而只需明确商标是什么以及商标的价格是多少等基本问题,即可放心交易,卖家也将因此不再享有保留近似商标的权利,一切也将因此而变得简单和公平,电子商务转让模式也将因此而变得更加安全。

(二) 完善商标转让过程中买卖双方的权利义务

根据我国现有商标转让流程,从递交商标转让文件,到商标局最终核准商标转让,一般需要4到6个月的时间,我国现行商标法并未明确规定,在此期间买卖双方的权利义务,由此也导致双方在此期间权利义务是不确定的状态。在商标转让核准之前,商标权仍然归属于卖家,他有权对外设定许可使用,或者以该商标设定质押担保,如果该商标负有许可使用义务或者担保义务的商标,势必影响商标价值,电子商务模式下买家势必会基于畏惧该风险而难以达成交易。

当然,买家可以通过主张善意第三人身份抗辩卖家在其不知情的情况下设定许可使用义务或者担保义务²,但这抗辩适用的条件是许可使用或者担保未进行有效登记,在这种情况下,通过善意第三人抗辩,使用者或者担保权利人,只能通过追究卖家违约责任而救济自身权利,而无权向买家主张权利。然而,问题的关键还在于,办理商标核准转让手续的时间大致需要4到6个月,卖家有足够时间与使用者(或担保权人)办理登记手续,而一旦办理了登记手续,商标受让方又将无法主张法律上“善意第三人”的对抗,这将让买家从受让初始就负有“许可使用”或“担保”之义务,显然这对于买家是极不公平的。为了有效降低买家风险,买卖双方经常要通过协议对办理商标转让期间的权利义务作出明确约定,固然,这种约定可以解决传统条件下的商标转让问题,但由于在此期间权利义务的非常格式性,造成了电子

注释

2. 《最高人民法院关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定“商标使用许可合同效力,但当事人另有约定的除外。商标许可合同为在商标局备案的,不影响该合同的效力但当事人另有约定的除外。商标许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。”



商务模式下商标转让的障碍。

为降低买家的风险，同时提升买卖双方权利义务的格式化程度，应当以法律形式明确在商标转让期间买卖双方的权利义务。现行商标法有必要进一步完善：在商标转让文件递交到商标局核准转让期间，商标局在未得到买家许可的情况下，应当禁止办理该商标的许可使用登记或者质押担保登记，由此可以保证在办理商标转让核准手续过程中，卖家擅自将商标许可给他人使用或向他人提供质押担保的情况下，买家可以通过“善意第三人”抗辩来对抗“许可使用”或“质押担保”，以有效降低商标交易风险，推动商标转让的电子商务模式。

（三）商标转让变审核制为登记制

我国现行商标法奉行的是商标转让审核制。在双方当事人一致同意转让商标的情况下，仍然需要经过商标局的审核，如果未能通过审核，商标转让无法最终完成。显然，审核制电子商务模式追求的简单、高效和可

预期的理念完全违背，反倒让商标转让变得异常复杂和不可捉摸。通过考查外国商标法的相关规定，会让我们有所启发。《欧洲共同体商标条例》（1993年12月20日第(EC)40/94号令）第四节第17条第5款规定：“经一方当事人的请求，转让应登记于注册簿并公告。”第6款规定：“只要转让尚未在注册簿上登记，商标受让人不得行使共同体商标注册产生的权利”，所以，欧洲共同体成员国注册商标专用权自登记变更之日起转移。德国《商标和其他标志保护法（商标法）》第5章转让第27条第(3)款规定：“如果向专利局提供了相应证据，基于当事人一方的请求，通过商标注册获得的权利的转让，应当记录在注册簿上。”第28条第(2)款规定：“如果将注册商标权转让或移转给第三方，权利继受者在专利局申诉的程序中，在向专利法院提起的上诉程序中，或者在就法律问题向联邦法院提起的上诉程序中，只有自专利局收到转让注册的注册请求之日起，权利继受者

才能够要求保护该商标，以及只主张通过注册获得的权利。”《丹麦商标法》第五部分第39条规定：“(1) 转让注册商标的，应该在商标注册簿上登记。(2) 专利局得到转让通知之前，最后在商标注册簿上登记的应被视为商标所有人。”此外，《美国法典》第1060条、《英国商标法》第24条也规定注册商标的转让应登记在注册簿上，而未规定注册商标转让应经过严格审核。显然，上述各国在商标转让问题上奉行“备案制”而非审核制。

当然，备案制也并不意味着商标转让是无条件的，法律仍应明确规定禁止转让的情况，如在以下情况下，商标应当禁止转让：(1) 已经失效的商标；(2) 被法院冻结的商标；(3) 已经办理质押登记的商标；(4) 处在续展宽限期且未提交续展申请的商标。在排除禁止的情况，商标转让将不受限制并只需要履备案手续即可完成。总之，备案制让商标转让的结果更加明确，并且极大降低了商标转让的风险，从这一意义上讲，它势必会极大推广电子商务商标转让模式的应用。

(四) 设立商标分割转让制度

商标分割是指以某商标(申请中或已注册)所指定使用的商品或服务为依据，将其分割为两个或两个以上的商标，如A商标保护的的商品包括a和b两种商品(a和b不属于近似商品)，卖家可以将该商标分割为两个商标，一个是A1商标，它保护的的商品只有a；另一个商标即是A2，它保护的的商品为b。因此，商标分割不是将商标图样分割，而是在保持商标图样不变的情况下，将一枚商标变成了几个商标，这使得商标权人在行使商标权时有了更大的自由：商标权人可以

将商标A商标分割为A1和A2，分别转让或许可使用，从而极大提高了商标的使用效率。电子商务模式会全面提升商标转让的效率，这也为商标分割转让提供了阔的应用空间。

日本《商标法》在1996年修订前，不允许商标分割转让，但为了与《商标法条约》保持一致，于1996年修订时废除了相关规定。如今，该法第十条规定：“限于商标注册申请属于审查、审判或复审的场合，或属于对商标注册审查被驳回的审判提出诉讼的场合，在将两个以上的商品或服务作为指定商品或指定服务时，商标注册申请人可将该商标注册申请的一部分分成一个或两个以上新的商标注册申请。”其第二十四条第一款规定：“当指定商品或指定服务是两个以上时，可以按每

个指定商品或指定服务进行商标权的分割。”德国《商标法》第四十条第一款则规定：“申请人可以通过提出分割声明，对其声明中提到的商品和服务上的申请进行分割，从而该商标申请被用作为分割申请处理。原申请的申请日应当继续适用于已分割的申请的每一部分。”其第四十六条第一款规定：“注册商标所有人可以声明，该商标注册在此声明中所指的商品或服务上，应当作为分割注册予以维持。原来注册的在先权，应当继续适用于已分割注册的每一部分。”英国《商标法》第二十四条规定：“当指定商品或指定服务是两个以上时，可以按每个指定商品或指定服务进行商标权的分割。”

分割转让将极大提高商标利用率，商标权人可以将商标一分为二或一分为N枚商标进行转让。A商标保护的的商品为a和b(a和b不构成近似商品)，如果甲想在a商品上使用A商标，而乙想在b商品上使用A商标，商标权人就可以将该商标分割后予以转让。而在缺失分割转让制度的情况下，商标权人要么将A商标(保护商品为a和b)转让给甲，要么将A商标(保护商品为a和b)转让给乙，而无法同时转让给甲和乙。类似的情况还包括，商标权人只在a商品上使用了A商标；他也可以选择商标分割为两枚商标(保护商品分别为a和b)，自己保留A1商标(保护商品a)，而将A2商标(保护商品为b)转让给他人。传统条件，商标分割转让会受到交易模式的困扰无法普遍适用，借助于电子商务的交易模式，商标分割转让制度赋予买卖双方更大的交易自由——既可以统一交易，又可以分割交易，它将商标的利用率发挥到极至。

四、结语

据统计，每一周我国有千枚商标因未即时续展而被注销，与此同时，不少新成立的企业还在为获得商标而四处奔波，因此，完全可以借助电子商务模式，将商标作为一种特殊的商品，建立科学的商标交易模式，实现商标资源的优化配置，从而降低商标资源的浪费。同时，相比较于注册商标，购买其他企业闲置商标可以帮助企业迅速建立品牌，而电子商务模式无疑又进一步降低了企业购买商标的成本，可以展望，它也势必会成为商标交易的主流模式，我国也将涌现出更多关于商标交易电子商务研究的学术成果，而本文的研究也仅仅是一个开始。EIP