

Singapore Management University

## Institutional Knowledge at Singapore Management University

---

Research Collection Yong Pung How School Of Law

Yong Pung How School of Law

---

1-2010

### A legal and economic analysis of the conflict of property rights on generic names: Based on the “Little Sheep” trademark dispute

Wei ZHANG

Singapore Management University, weizhang@smu.edu.sg

Ming YANG

Follow this and additional works at: [https://ink.library.smu.edu.sg/sol\\_research](https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research)



Part of the [Dispute Resolution and Arbitration Commons](#), and the [Law and Economics Commons](#)

---

#### Citation

ZHANG, Wei and YANG, Ming. A legal and economic analysis of the conflict of property rights on generic names: Based on the “Little Sheep” trademark dispute. (2010). *Tsinghua Law Review*. 4.

Available at: [https://ink.library.smu.edu.sg/sol\\_research/2318](https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2318)

This Journal Article is brought to you for free and open access by the Yong Pung How School of Law at Institutional Knowledge at Singapore Management University. It has been accepted for inclusion in Research Collection Yong Pung How School Of Law by an authorized administrator of Institutional Knowledge at Singapore Management University. For more information, please email [cherylds@smu.edu.sg](mailto:cherylds@smu.edu.sg).



# “共用名称”之上产权 争夺的经济学和法学分析

——从“小肥羊”商标案谈起

杨明\* 张巍\*\*

---

**摘要** 自我国2001年修订《商标法》接受了“第二含义理论”——即承认“共用名称”通过使用可以产生显著性，从而得以注册为商标（第11条第2款）——以来，相关司法实践中的争议一直不断，尤其是引起广泛争议的“小肥羊”商标案的发生，使得人们开始担忧，允许“共用名称”注册为商标而给经营者带来的激励，不免引发过度投资，从而导致无效率的竞争和不公平的结果。但是，从“共用名称”之本质的经济分析出发，我们可以发现，允许该标识注册为商标实际上是避免出现“公地灾难”的有效率的做法。另外，商标法上相关制度的设置，也不会产生学者们所担心的不公平的结果。

**关键词** 共用名称 公地 第二含义 效率

---

## 引 言

虽然2006年5月19日北京市高级人民法院对“小肥羊”商标案〔1〕给出了终审判决，但该案所引发的争论仍然沸沸扬扬持续了很长一段时间。而这场争论的缘起，就在于我国2001年对

---

\* 北京大学法学院副教授。

\*\* 美国加州大学伯克利分校法学院法学与社会政策学博士生。

〔1〕 准确地说，“小肥羊”商标案是围绕“小肥羊 LITTLE SHIP 及图”的商标而展开争夺的一系列案件，历经6年。这些案件争议的焦点就在于，对于一个多家经营者都在使用的描述性商标，如何依据商标法上的“第二含义理论”来确定其产权归属。关于该案之详情，可参见北京市高级人民法院2006年高行终字第92号和第94号判决书。



《商标法》的修订——增加了第11条第2款的规定，即“共用名称”<sup>〔2〕</sup>“经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”应该说，商标法修改的本意，目的在于保护经营者积累起来的商誉，但是，此规定毕竟打开了争夺“共用名称”的口子，尤其是那些多家经营者都在使用、已经积累了一定商誉的“共用名称”，竞争者之间的争夺肯定会更加激烈，“小肥羊”商标案也印证了这一点。但是，争夺“共用名称”究竟是正常的市场竞争，抑或是引发过度投资的行为？换言之，允许“共用名称”注册为商标（私有化）究竟是提高效率、还是导致无效率竞争的做法？对此，本文将借助经济学和法学的分析方法，就“共用名称”注册为商标的合理性和效率这两方面展开探讨，通过阐释“共用名称”的本质属性，深入分析“第二含义理论”的本旨及其适用中的有关问题。

## 一、“共用名称”的私有化会导致“公地灾难”吗？

在2001年《商标法》修订之前，任何经营者都可以使用“小肥羊”之类的“共用名称”，在先使用者无权排除在后者的使用，<sup>〔3〕</sup>因此，“共用名称”此时处于典型的没有限制、人尽可入的“公地”状态。而修法之后，第11条第2款允许“公地”在一定条件下被私有化，此举引起的最大争议就在于，是否会引起经营者对“共用名称”的无效率之争夺？换言之，修法究竟是在避免“公地灾难”，还是在制造“公地灾难”？为了回答这一问题，我们应当从“共用名称”净价值的变化情况入手，展开分析。

### （一）“共用名称”之上“公地灾难”是如何形成的？

之所以有“公地灾难”之谓，是因为“公地”将导致过度投资，从而造成效率损失。借用经济学术语，“公地”造成的效率损失表现为“租金耗散”（rent dissipation）。简言之，就是由于人人都可以对某项财产收成享益，最终会出现这样一种局面：人们为收成享益该财产而耗费的总成本与该财产带给人们的总收益相当，因此，这项财产没有给社会增加任何净收益。<sup>〔4〕</sup>假如我们将此财产划归一人所有，它就能给我们带来净收益。对于该论断，我们将用下面的这个示例来予以说明。而借此我们也能较为直观地了解，在“共用名称”之上，“公地灾难”是如何形成的。

当代法经济学理论表明，商业标识作为一项财产，其价值在于为消费者提供产品信息，从而降低其搜寻信息的成本。而消费者节省了信息搜寻成本，就会愿意支付更高的价格来购买商品，因此，在一个完全竞争的市场中，消费者节省的信息搜寻成本将最终转化为企业的利润。<sup>〔5〕</sup>然而，

〔2〕《商标法》第11条第2款所规定的可以根据“第二含义理论”而获得商标注册的标识有两类，一为商品或服务的通用名称，另一为描述性标识（即表示商品或服务的原材料、功能、用途或其他特点的标识），为便于论述，本文遵循我国理论界和实务界的惯常做法，将二者统称为“共用名称”。

〔3〕不允许“共用名称”注册为商标，意即任何使用“共用名称”的主体都不具有排他性，旧法所排斥的，正是“已使用者可以继续使用、而其他任何人都不得再使用该标识”之情形。当然，这只是一般情形，例外的情况有两种：其一，构成不正当竞争；其二，某主体对该标识的使用足以使之被认定为驰名商标。

〔4〕“公地灾难”的经典经济学模型见于 H. Scott Gordon, *The Economic Theory of a Common Property Resource: The Fishery*, *Journal of Political Economy*, 1954, vol. 62, pp. 124 ~ 142; Steven N. S. Cheung (张五常), *The Structure of a Contract and the Theory of a Nonexclusive Resource*, *Journal of Law and Economics*, 1970, vol. 13, pp. 49 ~ 70.

〔5〕这是对商标权进行法经济分析的基本理论，参见 William Landes and Richard Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, *Journal of Law and Economics*, 1987, vol. 30, pp. 265 ~ 309.

为了获取此种利润，企业就需要耗费成本来培植商标。现假定：各家企业彼此相似，<sup>〔6〕</sup> 每家都可以雇佣一个人来宣传某一商标，从而让一定数量的消费者节省信息搜寻成本（并愿意相应支付更高的商品价格），且每一位消费者能够节省的信息搜寻成本均为 10 元；另一方面，企业需要向每一个进行商标宣传的受雇者支付 65 元的工资。<sup>〔7〕</sup> 虽然，每位受雇宣传者获得的工资相同，但其究竟能为该商标吸引来多少顾客，则取决于此前的宣传者已经吸引了多数顾客。通常说来，随着宣传者人数的增加，尽管吸引的顾客人数也会增加，但其增加的速度却会放缓，这是因为最容易被吸引的顾客总是被先受雇的宣传者所吸引，而留给在后受雇的宣传者的总是越来越难吸引的顾客，所以，在花费同样的时间和精力情况下，在前的宣传者一般总能比在后的宣传者吸引来更多的顾客。这也就是经济学上所谓的“边际收益递减规律”。基于这样的假设，一如下表<sup>〔8〕</sup>所示，我们将清楚地看到，随着使用同一商业标识的企业数量增加，该标识之净价值是如何变化的：

(1) 企业总数 (=宣传员总数)	(2) 吸引顾客总数	(3) 总人工费 [=(1)×65]	(4) 行业总利润 [=(2)×10]	(5) 行业平均利润 [=(4)/(1)]	(6) 商标净价值 [=(4)-(3)]
0	0	0	0	—(即不存在)	0
1	10	65	100	100	35
2	19	130	190	95	60
3	27	195	270	90	75
4	34	260	340	85	80
5	40	325	400	80	75
6	45	390	450	75	60
7	49	455	490	70	35
8	52	520	520	65	0

对于某一家企业而言，只要使用该商标所需付出的成本（即 65 元人工费）<sup>〔9〕</sup> 低于由此而带来的收益，其便会选择使用之。基于我们所假设的各企业具有同质性，故他们将均分行业总利润，也就是说，使用商标给每家企业所带来的收益等于行业平均利润。由上表可知，在此情况下，总共会有 8 家企业投入其中使用该商标，而此时商标的净价值为 0，“公地灾难”由此产生。<sup>〔10〕</sup> 即使企业雇用的宣传员可以不止一人，上表所反映的规律仍然成立，只不过情况稍有不同——在还没

〔6〕 在此，我们借用了经典模型的一个基本假设，即享益财产的各个主体具有同质性（homogeneity），也就是说他们面临同样的技术条件，因此具有相同的产能与成本，参见前注〔4〕，H. Scott Gordon 文；Steven N. S. Cheung（张五常）文。

〔7〕 当然，培育商标不仅仅需要做宣传，更需要改进产品质量，而这一切都要耗费成本，在此，为论证之方便，我们以用于宣传的人工费指代所有此类成本。

〔8〕 此表系依据 Terry Anderson & Fred McChesney ed., *Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law*, Princeton University Press, 2003, p. 64, Table II. 2 修改而成。

〔9〕 在某标识进入“专有”领域（即获得商标注册）之前，由于任何进入该行业的经营者均可以使用该标识，因而，为使顾客能够购买自己所生产的标注这一标识的商品或服务，每个经营者都必须支付一定的宣传成本，否则，顾客无法知道哪个经营者提供了标注该标识的商品或服务。

〔10〕 “公地灾难”的根本原因在于后进入者对已经在公地之中者产生的负外部性——即后续的进入会降低所有在先进入者的收益。



有8家企业投入使用时,该标识的竞价值就已经变为0了。<sup>[11]</sup>

从社会整体效益的角度而言,我们当然希望商标产生最大的净价值,也就是说恰好雇用4名宣传员来培养某一“共用名称”,以使其净价值实现最大化。就实践来看,可能是一家企业雇用4名宣传员,或者是4家企业每家雇用1名宣传员。但不管是哪种情况,要实现前述社会效率最大化的目标,都需要该“共用名称”之上存在排他性的权利——即通过注册而获得对“共用名称”的专有权利(即商标专用权),以阻止非权利人随意进入,否则,让“共用名称”保持“公地”之状态,就很难阻止该标识的商标净价值变为0(如上表所示)。这里,最优的状态显然是,某一家经营者能够获得注册,而且不存在在先的其他使用者。由于其他经营者不能再随便进入,则其会选择投入最佳数量的宣传员,亦即雇用4名宣传员,从而能获得最大的商标净价值。<sup>[12]</sup>当然,实践并非企业在申请注册之前可能已有其他使用者存在,但基于“成本——收益”的分析,只要这个数字低于8,企业申请注册所能获得的商标净价值就大于0,因而他也就有了这么做的动机。<sup>[13]</sup>

综上之分析,2001年修订后的《商标法》第11条第2款,使得“共用名称”之上避免出现“公地灾难”有了可能,<sup>[14]</sup>此举是将不明确的产权关系予以明确化,从而提高了效率。

## (二) 话题延伸:共有与独有的效率比较

单纯从私有化的角度,尚不能完全消除人们对现行《商标法》第11条第2款的质疑,因为该条款所允许的“独占”与“私有化”是不能画等号的,而质疑者普遍认为,原本由多家企业使用的“共用名称”被某一家所独占是不公平的。实际上,“共用名称”的私有化途径有两种,一是独占,二是共有(即多家企业达成一致、共同提起注册申请),那么,我们就有必要分析,商标权共有和独有,究竟何者更具效率?就“小肥羊”案而言,北京高院最终决定将“小肥羊”商标赋予内蒙古小肥羊公司一家,而不认可各家小肥羊共有此商标的做法,是否导致了整体社会福利的急剧下降?对此,我们不妨借助上面的表格,再作一番考察:

假定“共用名称”不再是公地、人尽可用,而是产生了商标专用权、专属于两家同质的企业,唯有他们可以使用,并且,此两家企业都可以不受限制地以每人65元的成本雇佣宣传员培植商标。此时,如果两家能达成某种协议,将宣传员人数限于4人,并均分利润,则每家企业都可以收获40元(80/2)的商标净价值,比如双方可以约定各投入两名宣传员。然而,当一方

[11] 显然,该表所反映的是商标净价值变为0的过程(或者说是趋势、规律),而不在于表明其何时变为0。

[12] 如果我们仍旧坚持每家企业只能雇到1名宣传员的假设,那么,若不考虑交易成本,则拥有商标权的企业可以授权另外3家企业使用其商标,而授权使用费的总数最高可达60元 $[(85-65) \times 3]$ ,再加上其自身使用商标的获益20元,其总收益仍为80元。

[13] 具体而言,即使在“共用名称”获得注册之前使用该标识的企业已不止4家,但由于商标权人可以禁止再有其他企业进入,因而在效率上也比不注册要高。这里需要一个前提条件,即申请注册的成本足够低,而事实上,实务中也的确如此。

[14] 需要注意的是,如上面的例子所示,如果使用某一商标的每家企业都生产相同质量的产品,那么,商业标识能够减少信息搜寻成本的这一特性,并不因为其本身是否能成为注册商标而有所改变——只要它足以促进消费者对商品的认知。也就是说,即使“共用名称”不能依法获得注册,该标识仍然可以产生正的价值。另外,“共用名称”为多家企业所共同使用的局面,还可能导致这样一种情形——如果某些企业只注重眼前利益、而不顾长远利益,那么,他们就有可能偷工减料、降低产品质量,以图搭乘注重长远利益的优质企业的便车。很显然,这也是“共用名称”可能造成效率损失的一个原因,而2001年《商标法》第11条第2款是在一定条件下减少此种效率损失的措施。限于篇幅,本文对此不作具体展开。

(甲) 按约投入两名宣传员时, 假如另一方 (乙) 投入第 3 名宣传员, 则其可以收获的商标净价值将变为 45 元,<sup>[15]</sup> 所以, 乙会有违反约定增加宣传员的动机。而倘若果真如此, 则甲获得的商标净收益将变为 30 元。假如甲预见到乙存在这种违约动机, 则其也会投入第 3 名宣传员, 如此, 则甲的收益仍是 30 元。<sup>[16]</sup> 也就是说, 将商标授予两家企业, 而这两家企业又无法达成并执行投资协议的话, 则市场中可能出现 6 名宣传员。<sup>[17]</sup> 如此一来, 商标的净价值则变为 60 元。反之, 若将商标授予一家企业专用, 则该企业会选择投入 4 名宣传员, 从而令商标的净价值达到 80 元这个最大值。可见, 如果商标权不专属于一家企业, 那么, 即便让两家企业共有一个商标仍会造成商标净价值的降低。<sup>[18]</sup>

由此, 我们认为: 法院将“小肥羊”商标授予内蒙古一家, 非但不会造成整体社会福利的急剧下降, 恰恰相反, 这样做可以避免由租金耗散造成的效率损失。这种效率上的比较, 也恰好与实践基本上各家企业单独去申请注册“共用名称”的情况相符。当然, “共用名称”获得注册后, 商标权人能否真正实现专有 (独占), 还取决于商标法律体系中的其他制度, 如“合理使用制度”。关于这一点, 笔者将在下文展开详细分析。

## 二、“共用名称”注册为商标是“强者通吃”吗?

相较于将“小肥羊”商标置于“公地”之境, “明确产权、将其私有化”能够提高效率, 增加社会福利。允许产生了“第二含义”的“共用名称”被注册为商标, 实际上是将企业原来面临的“是否进入‘公地’的考量”变成了“是否参与争夺注册‘共用名称’的竞争”, 因此, 企业在考虑是否投入这场竞争时首先就要考虑, 其如何才能成功获得注册。关于这一问题, 有学者主张, “只要一家企业在市场竞争中取得了相对其他企业明显的业绩优势, 他就可以借助商

[15] 此时, 共有 5 名宣传员, 由上表第 (6) 栏可知商标的净价值为 75 元, 而乙投入 3 名宣传员, 故其将取得商标净价值的 3/5, 也就是 45 元。

[16] 此时, 共有 6 名宣传员, 由上表第 (6) 栏可知商标的净价值为 60 元, 甲、乙投入 3 名宣传员, 故将均分此净价值, 也就是各获 30 元。

[17] 这实际上是一个囚徒困境的博弈模型 [也是古诺双寡头竞争模型 (Cournot duopoly)], 博弈双方各投入 3 名宣传员是此模型的古诺—纳什均衡点。在这样一个对称的静态博弈模型中 (也就是双方需要同时作出策略选择), 甲、乙都会进行如下推理: 假如对方遵守约定雇用 2 名宣传员, 则我方雇用 3 名就比雇用两名能获得更多收益; 假如对方违反约定雇用 3 名宣传员, 则我方雇用 3 名也不会比雇用 2 名少得收益, 因此, 无论如何我方应当雇用 3 名 [雇用 3 名对双方而言都是一个弱的支配性策略 (weakly dominant strategy)]。注意: 无论对方选择雇用 2 名还是 3 名宣传员, 对甲、乙双方而言, 选择雇用 3 名以上的宣传员始终比选择雇用 3 名的收益为少。有关于此的一个简单线性模型, 可参见 James Buchanan & Yong Yoon, *Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons*, 43 *Journal of Law and Economics* 1, 8~9 (2000)。

[18] 在此我们没有考虑维护商标权的成本问题。法经济学理论认为: 与单个主体的私有相比, 共同所有可能降低维护权利的成本, 这是因为每一权利主体维护其权利的边际成本递增之故。例如, 一家企业需要投入 500 元才能监控 50% 的商标盗用情况, 而两家企业可能只需要各负担 200 元 (总共 400 元) 就可以监控 50% 的商标盗用情况。参见 Dean Lueck, *Common Property as an Egalitarian Share Contract*, *Journal of Economic Behavior and Organization*, vol. 25 (1994), pp. 93~108。不过, 这种维权成本的降低, 是否足以抵消共有产权导致的租金耗散, 还有赖于对具体事例进行经验性的研究。



标法的这一条款将优势转化为胜势，独享原本只能与他人分享的财产资源”。<sup>[19]</sup> 这里，“市场优势”被认为是“‘共用名称’注册为商标”的充分条件，即所谓“强者通吃”。对此，本文存有疑问：其一，“先申请原则”是商标法上决定商标专用权的归属首先应遵循的规则，“业绩优势”并非“共用名称”获得注册的唯一条件；其二，是否只有“最强者”才能获得“共用名称”的注册？或者说，不是最强者，是否就不能通过“使用”而使该标识获得显著性？而且，又该如何判断“具有明显的业绩优势”呢？

(一)“共用名称”注册的条件：为什么要有“第二含义”？

现行《商标法》第11条第2款的目的，就是为了让已产生了“第二含义”的“共用名称”获得界限明晰的产权，当然，所谓的标准问题，就是如何判断“共用名称”已经产生了“第二含义”。而对于这一问题的判断，是以消费者的认知为基础而展开的，尽管司法实践都在力争做到客观化，但我们应当很清楚，想要通过立法的形式来设立明确、完全客观的判断标准是不可能的，正如“驰名商标的判断标准”一样。

“第二含义”理论的产生，与商标注册中对显著性的要求是密不可分的。对于显著性的解读，相关研究非常深入，甚至提出了以量化的方法来认定，但需注意的是，商标法对显著性只不过有最低要求，即普通消费者视某一标识为商标而非对商品或服务所进行的描述，量化的认定方式有可能无形中提高了商标注册的实质要件，诚如欧洲法院在“Lloyd”案中所认为的，“不可能设定一个百分比，当视某一标识为商标的消费者达到这一比例时才认为该标识具有显著性”。<sup>[20]</sup> 所以，司法实践中往往通过反证的方法来认定显著性，即排除不适合作为商标的标识，否则就认为其具有显著性。商标显著性的核心要义在于，某一标识是否能使消费者发现商品或服务的特定出处，<sup>[21]</sup> 而作为获得显著性之基础的“第二含义”，系基于长期使用而产生，这里所说的“使用”，“并非单纯地使用，而是作为产品出处的标志使用。”<sup>[22]</sup>

虽然“共用名称”要想获得注册，通过“使用”而使其产生“第二含义”是唯一途径，<sup>[23]</sup> 但是，从符号本身来看，即使“共用名称”这种标识尚处于“公地”状态，其也并非不具有任何的“可识别性”，因此，单纯认为“不具有可识别性”是“共用名称”不能获得商标注册的原因，并没有太强的说服力。而且，“共用名称”作为标识投入商业使用后同样具有商业价值，如果不给予保护、任其成为“公地”，会造成此种价值的耗散。那么，为什么还要等待“第二含义”的产生才能赋予商标专用权、而非直接授权呢？究竟如何认定“共用名称”产生了第二含义呢？以下试从经济分析的角度进行回答。

将某一词汇认定为商标并赋予其商标专用权，实际上剥夺了授权之后其他商业主体在一定范围内使用该词汇的权利，因此具有一定的垄断性质。在某一商业主体因为这种垄断而获得利

[19] 凌斌：“肥羊之争：产权界定的法学和经济学思考——兼论《商标法》第9、11、31条”，《中国法学》2008年第5期。着重号为笔者所加。该文作者并不赞成“强者通吃”的结果，但其认为是现行《商标法》第11条第2款造成了这样的结果——即该条款的适用是在肯定“强者通吃”。

[20] Lloyd Schuhfabrik Meyer GmbH v. Klijsen Handel BV, case V-342/97[1999], ETMR690, 699.

[21] 所以，商标被认为是一种关系，是标识与商品或服务之间特定的、指示性的符号关系。See Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 *UCLA L. Rev.* 621, 2004, p. 648.

[22] Jeremy Phillips, *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003, p. 109.

[23] “获得显著性”实际上并不意味着描述性的丧失（实际上也不可能），而只是显著性超过了描述性。参见〔美〕米勒、戴维斯：《知识产权法》（英文版），法律出版社2004年版，第173页。

益的同时，随之而来的成本是：其他商业主体必须寻找其他词汇来标识其产品。对于普通的商标词汇——特别是那些专为用作商标而创造出来的词汇——而言，这种对于他人语言使用的限制很小，相对商标专用权带来的收益而言，几乎可以忽略不计。因此，直接将此类词汇认定为商标并授予商标专用权具有经济合理性。<sup>[24]</sup>

但是，就“共用名称”而言，情况则有所不同了。如果在“共用名称”刚刚被使用之初，就允许其获得商标注册，那么，注册人之外的其他同行业经营者为了以示区别，其宣传成本将不得不增加，诚如 Landes 和 Posner 所言，“其一旦被垄断，则会令其他商业主体不得不付出较高的代价来寻找别的词汇标识其产品。”<sup>[25]</sup> 因此，在“共用名称”被投入商业使用的初期，我们无法合理地估计出“赋予其商标专用权所能产生的收益”与“其他竞争者增加的成本”之间哪一项更大。而随着时间的推移，由于此种标识不断地被使用，我们可以获得越来越多的市场信息，从而能够更加准确地估测“共用名称”被赋予商标专用权后可能产生的商业价值。<sup>[26]</sup> 于是，我们可以更为准确地比较授予商标权的成本与收益孰重孰轻，避免没有效率地授权。质言之，对“共用名称”而言，要求经过一段时间的使用来判断其是否产生显著性（第二含义），可以降低错误授权的可能性。

在“共用名称”处于“公地”状态的期间，因为其具有的“共用”之性质，也因为其所具有的或多或少的“可识别性”，可能会有同行业竞争者不断地投入其中，以求分享一份利益，从而导致租金耗散。此期间越长，则可能投入“公地”的主体数量越多，租金耗散的程度也越严重，直至该标识的净价值为0。因此，给予“共用名称”商标授权的时机，应当选择在边际收益与边际成本相等之时。也就是说，一方面，让“共用名称”在一段期间的使用过程中处于“公地”状态可以降低错误授权的可能性，由此产生收益，而另一方面，该期间也会造成标识所具有的商业价值的耗散，由此产生成本；当使用达到某一时间点时，“共用名称”所可能增加的收益与因此而增加的成本相等时（即前述所谓边际收益与边际成本相等），此时赋予商标专用权将产生最大的社会福利。<sup>[27]</sup> 在此刻之前，“共用名称”为“公地”所产生的收益大于其成本，授权的时机尚未成熟；而在此刻之后，如果仍然让其处于“公地”状态，那么所产生的成本将大于其收益，授权的最佳时机已被延误。<sup>[28]</sup> 由此可见，对所谓第二含义的认定，从效率角度看，实际上就是要选择这样一种最佳授权时机。

## （二）“共用名称”的注册首先是遵循“先申请原则”

在商标申请和审查的整个过程中，“先申请原则”的适用是第一位的，即根据申请日来确立谁是在先申请者，然后才是“标识是否具有显著性”的判断。在这一问题上，“共用名称”申请注册时当然也不例外。对于该原则，我们不妨先根据实践中“商标申请与审查”的实际操作流程进行一下感性认识：①确定“申请日”，依次进行审查。当商标局受理一个申请案之后，会根据申请日

[24] 参见前注 [5]，William Landes and Richard Posner 文。

[25] 同上，第 291 ~ 292 页。

[26] 在此，我们假定法院或商标管理机构对于其他企业因描述性标识被垄断而需付出的成本自始就具有比较确定的认知。不过，即便放松这一假定，我们也有理由相信，随着时间的推移，有关此种成本的信息也会增加，从而改进人们对它的估计。

[27] 在此，与通常的经济学理论一样，我们假设边际收益递减而边际成本递增（或恒定）。

[28] 如果从法解释学的角度来看，此处所谓“授权的最佳时机已被延误”，也就是指，由于有太多的主体投入使用“共用名称”，导致其因使用而产生的显著性又丧失了。





的先后进行排序,以便审查员按照先后顺序进行审查。如果在后申请与在先申请相同,若在先申请已经获准,那么,根据“先申请原则”,在后申请会被直接驳回。<sup>②</sup>显著性的证明。实践中,审查人员通常情况下不会、也无法主动审查申请注册之标识的实际使用情况,所以,一旦涉及“共用名称”,审查人员往往依据现行《商标法》第11条第1款予以驳回,申请人只有通过复审程序来证明其标识是具有显著性的。如果审查人员在后序的申请中发现还有相同或相似的“共用名称”,也会基于相同的理由予以驳回,把争议的解决同样都交给复审程序、乃至最后的司法程序。<sup>[29]</sup>

从理论上讲,在商标争夺过程中,如果某标识的注册申请被驳回,任何人都可以就该标识再次提出申请,只要其认为自己做好了充分准备(当然,这在实际中很少发生,因为任何一个申请案最终被驳回,都经历了审查、复审、诉讼的过程,一般不会有人就该标识再次提出注册申请)。所以,“先申请原则”针对的是每一轮商标争夺中谁是最先申请者,如果一次争夺之后注册申请被驳回,那么下一轮争夺开始后仍然要看谁是最先申请者。换言之,驳回的决定作出后,就意味着下一轮争夺的开始,不能认为“先申请原则”针对的仅仅是第一轮争夺中的最先申请者,否则的话,就变成了任何一个标识都只能提起一次注册申请,一旦被驳回就不能再次申请了,而这显然是不正确的,以“共用名称”来说,头一次因缺乏显著性而没有获得注册,并不意味着下一次申请时其仍然不具有显著性。

我们知道,在“小肥羊”商标的争夺战中,经历了多次拉锯,曾有多家企业提出过注册申请,但先后被驳回,内蒙古小肥羊公司亦有过这样的遭遇,只不过在2001年商标法修订之后,该公司的又一次努力最后获得了成功。我们并不知道内蒙古小肥羊公司是不是第一个提出注册申请的,也不知道每一轮争夺中有一家还是多家企业曾经提出申请,但我们可以肯定的是,在该公司获胜的那一轮竞争中,其是最先提出申请的、或者只有其一家企业提出申请。因此,内蒙古小肥羊公司在此案中的胜出,仍然发生于“先申请原则”的框架之下。

### (三) 因使用而产生“第二含义”并非“强者通吃”

“第二含义”理论最早在《巴黎公约》中就有体现,而美国1938年审结的 *Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu - Enamel Corp.* 案是运用该理论较早的、影响最大的案件之一,法官在判决中表述道:“原告商标专用权的取得,系由于‘Nu - Enamel’已经成为表彰该商品为原告制造的事实。一个普通名词经过使用而具备上述性质,自然应成为商标而受保护。”<sup>[30]</sup>很显然,司法过程中认为产生了“第二含义”,无非是对“消费者已经将相关词语或标志当作商标来看待”这一事实的确认。欧洲法院也在“Windsurfing”案<sup>[31]</sup>中表明了认定“第二含义”的观点——“当申请人的某一商标在市场上使用一段时间后能够标示产品来源并使之区别于其他人提供的同类产品,则该商标获得了显著性;有权机构必须对有关该商标标示产品出处并使之区别于他人产品的证据进行全面评估。”<sup>[32]</sup> TRIPS 更是直截了当地确立了“第二含义”理论,其规定为:

[29] 对于实务部门操作流程的介绍,是为了回答可能有些人会提出的两个质疑:其一,如果在先的申请并不具有显著性,而在后的申请才具有之,在先申请者显然不能获胜;其二,如果在先的申请是抢注他人的未注册商标,其是否能成功呢?此处所述之商标局关于商标注册的操作过程,笔者是通过咨询商标局的实务人员而得到的有关情况,当然,一如成例,文责由笔者承担。

[30] 曾陈明汝:《商标法理论》,中国人民大学出版社2003年版,第130页。

[31] 参见 *Windsurfing Chiemsee Produktions - und Vertriebs GmbH v. Boots - und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, Joined Cases C - 108 and 109/97 [1999] E T M R 585。

[32] J. Thomas McCarthy, *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003, p. 109.

“如果标志不具有区别相关商品或者服务的固有属性，成员可以根据其通过使用取得的显著性，给予注册。”<sup>[33]</sup> 归纳起来，所谓产生“第二含义”，就是指“共用名称”产生了能够将其所标示的商品与他人的商品区别开来的新含义，而且，在消费者那里，这种标明产品来源的新含义，其意义已经超越了“共用名称”的原本所指——对于相关领域的公众而言，“第二含义”已经成为了该标识的首要含义。

由上可知，对“第二含义”的判断，应当完全取决于消费者的心理状态，<sup>[34]</sup> 即我们通常所说的“在公众心目中是怎样的认知状态”。所以，商标评审机关或法院调查的重点就在于消费者对于申请注册的“共用名称”的态度，“如果该标识不能向消费者暗示商品或服务来自一个特定的出处，则不能认为其产生了‘第二含义’。”<sup>[35]</sup> 那么，哪些因素是判断消费者态度时的重要证据呢？在 *Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 案<sup>[36]</sup> 中，主审法官认为，最有力的、能够证明“第二含义”已经产生的直接证据就是调查报告，即由专家证人所做的特定地区和范围的消费者对标识的态度。<sup>[37]</sup> 除了调查报告这一直接证据之外，还有诸如广告的数量和形式、销售额和使用的时间与方式等，都可以作为证明“第二含义”的间接证据。这一观点在“*Aloe Crème Laboratories, Inc. v. Milsan, Inc., et al.*”<sup>[38]</sup>、“*Vision Center v. Opticks, Inc., Will Ross, Inc. and G. D. Searle & Co.*”<sup>[39]</sup> 及“*Union Carbide Corp. v. Ever-ready Incorporated and Mark Gilbert*”<sup>[40]</sup> 等案件中都得到了体现。对此法官们还特别强调，问题的关键不在于这些因素的程度高低或强弱，而在于它们对改变“共用名称”的商业意义方面所发挥的作用。<sup>[41]</sup> 另外，我们必须明确，这些因素都不能单独证明第二含义，它们必须组合在一起来证明消费者头脑中关于产品和产品来源之间的必要联系。<sup>[42]</sup>

那么，接下来的问题就在于，对于前述这些司法实践中通常所使用的判断标准，我们是否可以认为它们的核心内容即是“市场优势”，从而造成了所谓“强者通吃”之局面？本文对此持否定意见，理由如下：

其一，从前述司法裁判中对直接证据和间接证据的区分可以看出，“市场优势”并非“第二含义”的核心内容，实际上，法官们认为“调查报告”才是具有说服力的 *most direct and persuasive way*，其余的诸如“销售额”、“广告”、“使用时间和方式”等证据不过是用来加强“调查报告”

[33] TRIPS 第 15 条第 1 项之规定。

[34] See J. Thomas McCarthy, *McCarthy on trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>th</sup> at Thomson West, 2001, pp. 15 ~ 46; Robert P. Mergers, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, Aspen Publishers, 2007, p. 657.

[35] “*Coca-Cola Co. v. Koke Co. of America et al.*”, 235 F. 408; 1916 U. S. Dist. LEXIS 1380.

[36] See 690 F. 2d 786, 5<sup>th</sup> Cir. 1983.

[37] 在该案中，原告提交了两份调查报告，其中一份是对新奥尔良地区 100 名女士（她们每月使用本案涉及的那一类商品至少 3 次以上）的调查，另一份是在新奥尔良地区的一个大型购物中心所作的调查。依据调查报告以及实际使用和广告这些间接证据，法院认为原告的商标在新奥尔良地区获得了“第二含义”。参见前注 [34]，Robert P. Mergers, Peter S. Menell & Mark A. Lemley 书，第 658 页。

[38] 423 F.2d 845, 1970 U. S. App. LEXIS 10392.

[39] 596 F.2d 111, 1979 U. S. App. LEXIS 14469.

[40] 531 F.2d 366, 1976 U. S. App. LEXIS 13064.

[41] See *Aloe Crème Laboratories, Inc. v. Milsan, Inc., et al.*, 423 F.2d 845, at 850, 1970 U. S. App. LEXIS 10392.

[42] 参见前注 [34]，Robert P. Mergers, Peter S. Menell & Mark A. Lemley 书，第 657 ~ 658 页。



的说服力的。简言之，将“获得显著性”的判断标准抽象为惟一的“市场优势”，与已有之司法实践并不相符。<sup>[43]</sup>

其二，“明显的业绩优势”如何判断？也即是说，申请注册者必须比其他使用者的经营业绩好多少才算是“明显”呢？显然，这是很难进行量化分析的，而且，一如上文所述，“第二含义”理论的本质核心应为“消费者是否已经将相关词语或标志当作商标来看待”，认为前述那些证据的核心为“市场优势”实际上是偏离了该理论的本质。

其三，正如“第二含义”理论之本质所揭示的，采“市场优势”之标准实际上是拔高了“获得显著性”的判断标准——并不是只有具备了“市场优势”的最强者，消费者才会将其使用的“共用名称”作为商标来对待，理由在于：第一，世界各国在商标注册上通常采用“先申请原则”，如果业绩最优的企业并未申请注册，而在先提出申请的企业经营业绩也不错，其所提供的证据（尤其是调查报告）足以证明“消费者已经将其使用的‘共用名称’作为商标来看待”，那么，其商标注册的申请就应当获得批准。而且在实践中，商标审查机构也是如此操作的，其并不会去寻找市场中的“最强者”。<sup>[44]</sup>第二，“第二含义”的判断是基于特定的交易和市场范围，即前述“消费者的心理状态”仅仅是针对特定市场的消费者而言的，例如前引 Zatarain's 案仅是对新奥尔良地区的消费者进行调查，而对于在此范围之外的一般消费者以及非商业领域来说，人们的认知可能仍止于标识的“第一含义”，因此，使用者是否为同行业经营者中的业绩最优者并不是判断“获得显著性”的核心要素。

其四，在某些情况下，即使具有了“市场优势”，也不一定就有“第二含义”的产生，否则，本不具有“第二含义”的“共用名称”就有可能被认为具有了显著性。例如，“共用名称”的描述性很强、且市场上使用该标识的企业众多，那么即使其中一家企业具有“市场优势”，恐怕也难以让消费者认识到该名称是作为一种产品出处而被使用。另外，如果“共用名称”仅由一家企业使用，那么“市场优势”的标准该如何适用呢？我们势必还要寻找其他的判断标准，最后可能还是回到了“某一标识是否产生了与特定出处之间的关系”这一标准。而“调查报告”则是直接针对“消费者态度”的标准，其最有力地、最直接地反映了消费者如何看待该标识，也不会造成不同情形下存在不同判断标准的情形。

综上所述，“第二含义”理论的确立，是对经营者在市场竞争中所付出的努力的肯定，如果采取“强者通吃”的判定标准，实际上与这一理念是不相吻合的。而且，“第二含义”不等同于“强者通吃”，也就不会在“市场优势”不明确（几家竞争者的市场份额相差不大）时陷入法律判断上的僵局。

### 三、“共用名称”注册为商标会导致过度投资吗？

“共用名称”私有化最受人质疑之处就在于，法律规则是否在激励过度投资。肯定者认为，

---

[43] 的确，在诸“小肥羊”商标案中，法院和当事人均围绕“市场优势”做文章，但并不代表这样的司法操作是正确无疑的，显然，他们并未真正掌握确立“第二含义”理论的目的究竟为何，也不了解前述美国多年来的司法经验，结果造成了“共用名称”注册为商标系“强者通吃”这一不被广为接受的结果，而实际上，商标法的相关规定本不应该在司法适用的过程中被如此操作。

[44] 即使某一企业在同业竞争者中并不具有明显的业绩优势，或者本行业中的确另有“龙头老大”存在，这也不妨碍该企业通过长期使用“共用名称”而使之产生第二含义，只要消费者能获得产品出处的信息即为已足。

在“通吃”的“激励”下，商标权人将反过来打击作为竞争者的、其他使用该“共用名称”的经营者（不允许他们继续使用标识），以获取独占，而多家企业竭力争夺“共用名称”的行为必将导致“过度投资”。笔者认为，“激励过度投资”的观点夸大了“共用名称”获得注册后的权利范围，实际上，商标法律体系中设置的一些限制制度能够约束此类商标权的效力范围，如“合理使用制度”。作为一个理性的市场主体，投资于注册“共用名称”的争夺应该是非常谨慎的，因为其可预期的结果是，即使注册成功，所获得之商标权的效力范围也受到诸多的限制，除非能够选择“驰名商标保护”的路径。概言之，商标权人试图通过打击其他使用者而获取独占的目的，实际上是不那么容易实现的。<sup>[45]</sup>

我们不妨再来看看美国的 *Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 案：虽然原告之商标具有第二含义被法院认可，但法官接下来也认定，“当被控侵权之商标系公平地、善意地使用，只是用来向使用人描述当事人的商品、服务或它们的地理来源时，被告人可以进行‘合理使用’的抗辩”。<sup>[46]</sup> 当然，抗辩的成立，取决于被告的使用行为针对的是该商标描述意义而非其商标意义。我国亦有此类案例发生，如“厦门华侨电子企业有限公司诉四川长虹电器股份公司”的“HDTV”商标案<sup>[47]</sup>。概言之，所谓商标的合理使用，是指非商标权人基于描述或指示其商品或服务的需要，善意地在商业过程中使用了与商标权人的商标相同的标识；发生合理使用的商标，系文字商标、或包含文字的组合商标，而该使用行为是就这些文字在公共领域内的原始含义所作的一般形式上的使用（所谓对“第一含义”的使用），并且不超过合理的限度。

商标的合理使用包括叙述性使用和指示性使用，前者即是专门针对基于“第二含义”而获得显著性的商标，也就是说，由于“共用名称”的文字本身具有叙述性，因而商标权人不能妨碍他人一般的叙述意义上使用这些词汇，用来描述或说明他们自己的商品或服务（所谓“说明性、叙述性的使用意图”）。当然，这种使用以“不故意引起混淆或误认”为前提。应该说，合理使用是对商标权较有影响的一种限制制度，即使是驰名商标，若在侵权诉讼中面对合理使用之抗辩，也不敢保证“百战百胜”。所以，“共用名称”若能注册为商标，由于该标识同时具有所谓的第一含义和第二含义，商标权人应当能够预见到其权利遭遇合理使用的空间很大，从而影响其是否投资于申请注册“共用名称”的决定。

北京市高级人民法院 2006 年发布了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2006〕68 号文件），其中第 17 条列举了属于叙述性合理使用的典型行为：

“1. 使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的行为；2. 使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的行为；3. 在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的行为；4. 规范使用于他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的行为；5. 使用与他人注册商标相同或者近似的

---

[45] 这里我们所说的是应然、而非实然状态，因为其中还涉及企业、法官对法律制度的理解，实际上，笔者对内蒙古小肥羊公司获得商标注册后反过来打击其他使用“小肥羊”商标的竞争者并最终胜诉的判决是持否定看法的，法官无视“在先使用权制度”而判给了内蒙古小肥羊公司以独占地位是不正确的。也正因为如此，我们依据这样的判决就认为“相关企业会积极投身于注册‘共用名称’的争夺之中、从而导致过度投资”，以及“强者可以通吃”，是不能成立的。本文这一部分正是站在这一立场上而进行论述的。

[46] 前注〔34〕，Robert P. Mergers, Peter S. Menell & Mark A. Lemley 书，第 654 页。

[47] 该案请参见孔祥俊、武建英、刘泽宇：《WTO 规则与中国知识产权法——原理·规则·案例》，清华大学出版社 2006 年版，第 76 页。



自己所在地的地名的行为等。”

我们不难发现，这些行为都是“共用名称”的第一含义所可能涉及的内容，足见合理使用的范畴之广，如果认为商标权人对这些情形不了解、其可以通过打击竞争者来获取对“共用名称”的独占，则与实践不符。通常情况下，此类商标的权利人只有尽可能地利用“驰名商标的特殊保护”来排除竞争对手使用该标识，至于竞争对手能否实施合理使用，就要看法官能否认定其说明性、叙述性的使用意图了——不故意引起混淆或误认。内蒙古小肥羊公司的胜利，同样也是遵循“驰名商标保护”的思路。<sup>[48]</sup>所以，“已经使用‘共用名称’的企业数量”、“‘共用名称’的叙述性的强弱”、“企业自身的实力”、“竞争对手构成合理使用的可能性分析”、“适用驰名商标保护的可能性分析”等因素，均为企业决定是否投资于“共用名称”的注册时所应考察的对象，正常的竞争无可避免，但不会导致不符合社会整体利益的、法律规则激励下的过度投资，除非这些企业对前述这些因素没有做出理性的判断和选择。

既然“合理使用”制度客观存在、且其合理性已经得到论证，那么，任何一家企业在决定是否投入到“共用名称”注册的争夺之中时，就不可能意识不到即使将来获得商标权，其权利范围也会受到来自限制制度的约束，基于此，企业通常会做出理性的选择。其实，对于非“共用名称”的商标来说，情况也是如此，经营者并不会因“共用名称”可以私有化而在投资理性上与面对其他标识时有什么不同，他们都是以将来之商标权的排他性强弱为依据，并不会因为法律规则允许“共用名称”私有化就不顾一切地去争夺，在做出决定之前，“获得第二含义认定的成本”、“获得商标权后的利益范围”等因素是其必然会考虑的：一方面，如上文所述，从社会整体利益的角度来看，让“共用名称”保持为“公地”在效率上比允许其私有化更低，因此私有化是有利的；另一方面，“共用名称”的注册又面临权利范围受限制的风险。所以，经营者自会慎重取舍，我们不必过于担心发生“过度投资”的问题。

行文至此，笔者有一个强烈的感觉，学界和实务界都在有意或无意的扩大商标权的识别功能，似乎此主体与彼主体之间因商标权的存在就能界限分明，任何标识上的混淆可能，就是“搭便车”、就是对商标权的侵害，因而必须予以纠正。然而，商标权的识别功能似乎没有那么强，实践中消费者不是、也不可能完全凭借商标就搜寻到特定的商品或服务，除非驰名商标，普通商标权的反淡化能力并不十分强大，否则，“反淡化”就有被随意扩大化的嫌疑。我们通常所说的商标权（非驰名商标）的排他性，不过是体现为——不得在相同或相似的商品或服务上使用相同或相似的标识，但在不相类似的商品（服务）上却可以如此使用，仔细考察之，这样的使用行为难道一点儿也不会“淡化”商标吗？试想，如果在不同商品上使用同一标识的企业数量多了，消费者仍然无法建立标识与商品或服务之间的特定联系。所以，我们不能一方面因“共用名称”私有化是一种法律规则激励下的垄断而加以反对，另一方面又随意扩大解释商标权的排他范围、不适当地赋予其过强的垄断地位，从而认为会激发“过度投资”。

#### 四、《商标法》第31条中“在先权利”的范围应如何理解？

“共用名称”的私有化还引发了另一个重要问题，即其是否应受《商标法》第31条的调整。以“小肥羊”商标案为例，在该商标申请注册之前还存在其他使用者，但北京高院将系争商标

[48] 单纯“小肥羊”这三个字的中文文字商标，内蒙古小肥羊公司的公告期于2009年9月14日才届满。

专用权判归内蒙古小肥羊公司独家所有，那么，这是否是对其他使用者的“在先权利”的剥夺呢？换言之，《商标法》第31条所规定的“在先权利”所指为何？而该案中其他使用者是否享有此处所谓之“在先权利”？对此，有学者主张将“在先权利”拓展到信赖利益或者更为一般的利益上去，“如果将‘合法’理解为‘民事合法’，那么对于‘权利’二字也就不能仅仅理解为在特定法律条文中作出明确规定的‘有名’权利，而是也应包含其他符合民事法律制度保护原则的‘未名’权利，比如‘信赖利益’”。<sup>[49]</sup>然而从法经济学的角度看，这种扩大“在先权利之范围”的观点，未必是一种提高效率的做法。

根据《商标法》第31条之规定，“不得侵害在先权利”表现为，如果申请注册商标专用权可能构成对在先权利的损害，则申请人将不能取得商标专用权，也就是说，在先权利人拥有一项排除商标专用权成立的特别权利（right to exclude）。因此，扩大在先权利人的范围也就意味着扩大拥有这种特别排除权者的范围。我们知道，如果某项商标注册申请涉及他人的在先权利，此时，申请人若还想取得商标专用权，其就必须与在先权利人进行磋商，以支付对价的方式获取其同意放弃行使这种排除权（即获取许可的方式）。<sup>[50]</sup>套用科斯定理以及磋商理论（bargain theory）的一般理论，<sup>[51]</sup>我们不难得知，商标专用权最终能否确立，将取决于进行这种磋商的交易成本之大小。由于交易成本通常随着参与磋商者的数量增加而增加，<sup>[52]</sup>所以，我们有理由预期，在扩大在先权利人的范围之后，需要进行的磋商增多，因而交易成本增加，故在他们之间更难达成协议，最终导致商标专用权难以成立。

对于“共用名称”的申请注册来说，任何使用该标识的企业都因此而享有某种商业利益（应受法律保护的利益）是没有疑义的，但如果认为申请日之前使用过该标识的主体都因此而享有《商标法》第31条意义上的“在先权利”（如上面提及的“信赖利益”），则未免将“在先权利”的范围扩展的太大，造成前述之磋商成本过高，因而导致无人愿意在此情形下申请注册该“共用名称”，其结果就是让该标识继续沦于公地的处境，造成价值耗散。

在先权利人过多，也就是拥有排除权的人数过多，于是就产生所谓“反公地灾难”（tragedy of anticommons）的问题。<sup>[53]</sup>原先，“反公地灾难”是指一种由于众多主体拥有排除他人使用某项资源的权利，致使无人能够对该资源实施有效用益的现象，进而造成以利用不足为

[49] 前注 [19]，凌斌文。

[50] 如前所述，在商标审查的实践中，对标识的审查主要就是商标检索，即看申请的标识是否与在先的商标相同或相似，所以，审查员不会、也无法追究申请的标识是否会侵害他人的在先权利，因为这个范围实在太太大，要求审查员主动审查，只会降低审查效率。在先权利的主张，完全依赖于权利人的自行主张。这就给了申请人与在先权利人进行磋商的空间，以使得商标注册能获得通过。

[51] See Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law and Economics* (4<sup>th</sup> ed.), Addison - Wesley, 2003, pp. 78 - 80.

[52] 同上注。

[53] “反公地灾难”这一概念最初由哥伦比亚大学法学教授 Heller 基于对俄罗斯经济转轨过程中的产权配置之考察而提出（See Michael Heller, *The Tragedy of the Anti - Commons: Property in Transition from Marx to Markets*, *Harvard Law Review*, vol 111, p. 621.），最近，Heller 教授又在其专著 *The Gridlock Economy* (Basic Books, 2008) 中对此理论进行了全面展开。不过，对于“反公地灾难”究竟是否与“公地灾难”有实质区别的另一种产权形态，还是“开放地”的一种表现形态，法经济学界似乎尚无定论。如本文所示，“反公地灾难”也可能是公地灾难的一种诱因，并且，其与“敲竹杠”（holdout）引发的交易成本问题也不无相似之处 [参见 Dean Lueck and Thomas Miceli, *Property Law*, in A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell ed., *Handbook of Law and Economics*, Elsevier (2007), pp. 193, 238]。



表现形式的资源浪费。在本文讨论的事例中,若拥有排除商标专用权之成立的“在先权利”过多,可能直接引起“商标专用权”这种法律资源无法被有效地用来保护有益的“共用名称”这一商业资源,由此间接导致该资源因得不到法律保护而陷入“公地灾难”。

由此可见,扩大在先权利人的范围以及由此造成的交易成本的升高,可能使得有效率的商标专用权(即成立商标专用权,防止“公地灾难”的收益大于商标专用权给在先权利人造成的损害之情形)无法成立,从而形成社会福利的损失。出于这一原因,我们认为,对于在先权利人的范围,应当立足于“成本—效益”分析而做出恰当的解释。

除了效率问题之外,我们从《商标法》第31条之立法本意出发,亦可得出“其他经营者在申请日之前使用‘小肥羊’标识而产生的商业利益并不构成《商标法》第31条意义上的‘在先权利’”这一结论。笔者认为,“在先权利”的确立是服务于特定目的的,即是为了解决权利冲突问题——当商标权与在先权利发生冲突时,法律上应如何取舍。所谓权利冲突,是指权利实现的利益范畴发生交叉之情形,就《商标法》第31条而言,比如在先的著作权、姓名权、肖像权等,均有可能与在后的商标权发生冲突,因而立法上需要对此利益交叉之处做出权利归属上的安排。当然,可能与商标权冲突的不限于前述的著作权、人格权等,只要是权利实现的利益范畴与商标权存在交叉的可能,这样的权利应均属于“在先权利”的范围。明确了这一立法本意,我们再来看在先使用者基于“使用”而应享有的权益(“在先使用权”<sup>[54]</sup>)是否与在后获得的商标权有可能发生冲突?回答是否定的,“在先使用权”是对商标权的限制,商标法对它的肯定,就是出于对在先使用者利益的保护,在后的商标权是在“在先使用权”的利益范畴之外的专用权,因此,“在先使用权”与商标权之间不会产生权利冲突,商标权人的专有利益范畴所受到的约束或者说限制是源于法定,而不能说是权利冲突(这里是指应然状态,在先使用者若突破原有使用范围则另当别论)。既然“在先使用权”的行使并非是对在后商标权的侵害,自无适用《商标法》第31条之必要。概言之,对“在先权利之范围”的解析,是以权利冲突为基础,与标识本身的样态无关,无论是否为“共用名称”,对“在先权利”的范围的理解应是一样的,而“在先使用者的合法权益”非属此列。

更进一步来看,如果将“在先使用者的权益”纳入“在先权利”的范畴,是错误地赋予了未注册商标以排他性,这会导致正当之商标资源的争夺受到阻碍;而实际上,商标法上是允许对未注册商标展开正当之争夺的,当然,构成驰名商标的、或者不正当竞争的除外。举例来说:如果甲企业认为乙企业所使用的未注册商标很有创意、很容易吸引顾客,而且乙还尚未注册,那么,依据商标法的规定,甲就该标识申请注册是没有障碍的(无论是不是在相同或相似的商品或服务上)<sup>[55]</sup>;面对甲的抢注,乙要想“扳回劣势”,有两条路可选择,一是申请认定驰名商标、从而“打掉”甲的商标注册,二是提起不正当竞争之诉,起诉甲企业的行为系故意使消费者发生混淆或误认。如果这两条路都走不通,那么该商标专用权就应当归属于甲企业,这就是一场残酷的市场竞争,并没有什么不正当之处,对于在商标注册上过于懈怠的乙企业来说,这也是其在竞争中失败所应付出的代价。然而,如果“在先使用权”构成《商标法》第31条意义

[54] 我国《商标法实施条例》第54条规定:“连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人已在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的,可以继续使用;但是,1993年7月1日后中断使用3年以上的,不得继续使用。”虽然该条款只是限于服务商标、还有时间点的要求,但应该认为,我国商标法律制度中还是肯定了“在先使用权制度”的存在。

[55] 关于这一点,与前文所介绍的我国商标申请、审查的实际操作也是相吻合的。

上的“在先权利”，那么在后的商标注册就会被驳回，这样一来，“在先使用”就成了商标注册的不可逾越的一道障碍；于是，我们得到的结果是，只要有在先使用者存在，尽管其所使用的标识并未进行注册，任何后来者也都不能再去申请注册了。这样的结果，存在两方面的问题，一是不符合现行法的规定，错误地使得未注册商标具有了排他性；二是限制了商标资源的正当竞争，鼓励了在先使用者在商标注册上的懈怠，其实并不利于市场竞争良性地、有序地展开。

## 五、“共用名称”的私有化是否以补偿其他在先使用者为条件？

在“共用名称”私有化之前，如果有多个经营者都在使用该标识，那么，不能否认的是，标识通过使用而获得的显著性或多或少地融入了这些经营者的贡献，换言之，该“共用名称”垄断客户的能力并非是由申请注册者独自培养起来的（提供低质、假冒伪劣商品或服务者除外）。于是，我们很自然地会想到，“共用名称”私有化时，获得注册者是否应对其他使用者进行补偿——即是否适用“产权界定的责任规则”的问题。<sup>[56]</sup>当然，这种补偿是以这些经营者不能继续使用该标识为前提的。<sup>[57]</sup>具体到“小肥羊”商标案，法院在将“小肥羊”商标判予内蒙古小肥羊时，是否应“按照某种方式补偿对小肥羊品牌价值具有重要贡献的其他企业”<sup>[58]</sup>？我们认为，补偿问题的引入，显然是基于“公平”之考量——以免在先使用者的投入付之东流，但是，从经济分析的角度而言，补偿是否能对效率产生正面效用呢？

需要指出的是：所谓补偿损失——无论以何种标准进行，就既已产生的损失而言都只具有再分配的意义，而不会对效率产生影响。在“小肥羊”商标案中，无论内蒙古小肥羊公司是否给予其他公司补偿，这些公司此前为“小肥羊”标识而投入的成本都已经沉淀。从社会角度看，补偿与否只能改变由谁负担这些“沉淀成本”（sunk cost）的事实，而再也无法挽回这些成本——包括任何基于信赖而进行的投资。所以，如果补偿能够促进效率，则这种促进不会源自针对其他企业已经为“小肥羊”品牌价值所作出的“重要贡献”的补偿，而将来自于防止（尚未发生的）产权向低效率的方向流动。换言之，假如其他企业使用该商标可以产生的净收益总和大于由内蒙古小肥羊公司一家使用可以产生的净收益，则要求内蒙古小肥羊公司补偿，就可以防止“小肥羊”商标权流向低价值的主体。从经济学角度看，其他企业丧失的净收益正是将权利赋予内蒙古小肥羊一家所带来的成本，通过补偿，我们可以令产权变动的得益方将产权变动的成本内部化，从而实现有效率的产权配置。这也是征用（taking）规则要求合理补偿的经济学理由。<sup>[59]</sup>实际上，前述之观点正是基于类比征用规则而来。然而，本文讨论的主题与征用的情况有着本质差异，因此，补偿或许非但无助于实现上述促进效率的作用，而且可能导致效率的减损。

征用是一种纯粹的产权移转，我们没有任何理论依据来保证征用方对产权的估价一定高于被征用方，从而实现产权有效率的流动。因此，以补偿作为征用的条件，促使征用方将征用的

[56] 有关“产权界定的责任规则”，参见 Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, *Harvard Law Review*, vol. 85, 1972, pp. 1089 ~ 1128.

[57] 如前所述，我国商标法律制度确立了一定条件下存在“在先使用权”，而“产权界定的责任规则”须是在不发生“在先使用权”的情形下适用。

[58] 前注 [19]，凌斌文。该文还提到，“公共利益”也是法院将商标专用权赋予内蒙古小肥羊公司的必要条件，但又认为此项条件非其文章主题所涉，因而未作展开，为此，我们也不准备深入讨论“公共利益”的问题。

[59] 有关征用制度的经济学分析，参见前注 [53]，Dean Lueck and Thomas Miceli 文。





成本内部化就可以防止——至少是减少——无效率的征用。然而，如前文所言，本文讨论的其实是将处于“公地”状态的产权明确化，从而避免“公地灾难”的问题。因此，在实质上我们讨论的并非产权移转的问题，而是产权性质转换的问题（由“公地”转变为私有财产）。正如前文已经论述的那样，至少，有关“公地灾难”的经济学理论已经清晰地告诉我们，这种转换是有效率的——即使没有补偿规则也同样如此。

假如不论是否有补偿要求，都不会影响上述有效率的产权性质转换，那么，加入补偿规则后，至少在两方面会增加法院的信息成本：其一，法院此时必须判定补偿的标准，而具体数额的确定却并非易事，这必然是一个充满争执的过程，不仅法院要付出一定的成本，各方当事人也会付出相应的成本；其二，在注册前的其他使用者中难免会有搭便车者、甚至是故意提供低质、假冒伪劣商品或服务者，从补偿机制的本旨出发，对他们应当不存在补偿的问题，但这需要法院进行甄别，无疑是会付出一定的成本。

而且，补偿所带来的问题似乎还不止这些：首先，因为是“公地”而非特定群体的“共有”，故而处于“公地”状态的权利，任何人都可以享有，于是，补偿的对象至少在理论上成为了不特定的大众，而要向不特定的人进行补偿几乎是不可能的。其次，即使以某种方式——例如在特定时间之前提起诉讼——确定补偿对象的范围，补偿仍将阻碍由“公地”到私有产权这一产权性质转换的过程。不难理解，当加入补偿条件后，最终取得私有产权的当事人必须向其他“公地”享有人作出补偿，于是，其取得私有产权的成本增加了，而这一增加的成本并不会使其取得的私有产权产生更多的收益——这种收益取决于市场需求与生产技术。换言之，补偿减少了个人（区别于社会）取得私有产权的净收益，从而将导致个人谋求私有产权的动力降低。与此相对，在加入补偿条件之后，其他原先享用“公地”却不准备谋求私有产权者（也就是被补偿者）的个人收益将随之增加——补偿流入了这些主体的口袋。于是，人们会有更大的动力到“公地”里分一杯羹。一方面是寻求将“公地”产权私有化的动力减小，另一方面则是跻身于“公地”的动力增大，补偿规则带来的这种此消彼长的激励作用将造成“公地”更有可能流于“公地”而不得转换为私有财产，从令“公地灾难”成为一种切实的灾难。

主张补偿制度的观点还提出，其他小肥羊公司失去“小肥羊”商标权后面临着如何适应新的竞争状态的问题，由此产生的“适应成本”也是将商标权归一家企业独有而产生的成本。<sup>[60]</sup>按照该观点的思路，似乎通过补偿，可以使这种“适应成本”内部化，进而确保有效率的产权移转。在产权的非自愿性移转过程中，适应成本确实是一项值得考虑的成本，因为该成本是在移转之后产生的。不过，“共用名称”的私有化则不同：一如前文所述，该过程并非是产权的移转、而是产权性质的转换；就“小肥羊”商标来说，在产权性质转换之前，该标识处于“公地”这种产权形态之下，因而用益“公地”的各个主体最终都将面对租金耗散的结果，也就是说，“公地”的用益者最终都要面临“公地”失去价值而不得不寻求其他资源的结局。质言之，就是“适应成本”早晚都会出现，并不因产权性质的转换而有所不同。所以，不给予补偿而直接将“公地”转换为私有财产，并没有生出新的“适应成本”。<sup>[61]</sup>

此外，主张补偿制度的观点甚至还提到了所谓的“文化资产”问题，认为这也是需要通过

[60] 参见前注〔19〕，凌斌文。

[61] 当然，假如由共有财产向私有财产转换，则可能出现这种“适应成本”问题。不过，即便如此，要确定这种成本的大小以便给予补偿同样需要耗费成本，因此，补偿仍可能不是一种最有效率的规则。

补偿来解决的。本文认为，若借用法经济学中比较常用的概念，这种“文化财产”似乎相当于商标的主观价值（subjective value），与其客观（市场）价值相对；但是，究竟何为“文化财产”仍没有明确的界定，仅仅指出这种财产是“不可简单货币化的”、“包含辛勤劳动所凝聚的特殊感情等”<sup>[62]</sup>尚不足以解决如何补偿的问题。另一方面，由于将商标专用权归属于某一企业，并不妨碍其他企业员工的流动，如果某位员工对企业失去的商标权具有难以割舍的特殊感情，则完全可以追随商标权一起流向别的企业。归根到底，即便普通的商标权转让，也不可能考虑出让企业某些员工个性化的主观感受这种因素，而只会服务于追求利润最大化这一企业参与市场竞争的最终目标。因此，专为这种“文化财产”设立一项补偿规则，恐怕只会徒增交易成本、而并无明显的效率上的增进。

综上，本文认为，“共用名称”的私有化无需以补偿其他在先使用者为条件，即引入“产权界定的责任规则”未必能够提高效率、改进社会福利。

## 结 语

“小肥羊”案引发的热烈探讨已经过去一阵子了，但笔者深感这一系列案件中所蕴含的法律问题，无论是方法论上的、抑或单纯法律制度上的，都还有深入研讨之必要。一如本文之标题，我们首先运用了法学和经济学的分析方法，从“共用名称”的性质出发，对“小肥羊”商标案中涉及的界权问题展开了分析，主要是就“共用名称”注册为商标的效率与合理性这两方面展开探讨，从而论证了我国《商标法》第11条第2款是避免出现“公地灾难”的有效率的做法，而且，“共用名称”注册为商标并非为“强者通吃”，而是对经营者在市场竞争中所付出的努力进行肯定——消费者已将该“共用名称”作为商标来看待。

其次，“共用名称”的私有化并不会导致过度投资，这是因为，经营者应当知道，即使“共用名称”获得了商标注册，由于商标法上存在“合理使用”等限制制度，因而通过打击其他使用者而获取独占的目的难以实现，除非可以走驰名商标保护的路径，基于此，经营者应当会理性地选择是否投资于其中。

再次，与“共用名称”私有化相关的问题是，应当正确理解《商标法》第31条中的“在先权利”。很显然，该条款是服务于“解决权利冲突”这一特定目的的，而“在先使用者的权益”与在后的商标专用权不存在权利冲突的问题，因而其并不能适用该条款，否则，正当之商标资源的争夺将受到阻碍，而且也使得未注册商标实际上产生了排他性。

最后，有关“公地灾难”的经济学理论已经清晰地告诉我们，允许“共用名称”注册为商标这种从“公地”到“私有财产”的转换是有效率的——即使没有补偿规则也同样如此，而构建“产权界定的责任规则”未必能够提高效率、改进社会福利。

综上所述，虽然本文支持现行商标法的规定而质疑“责任规则”的做法，但是，我们并无意于争执哪种观点更加正确，而只是试图实践学术之“争鸣”的本旨，希冀共同研讨以获增益。

[62] 前注〔19〕，凌斌文。