

“IPAD”商標爭議案評析

—遲少傑—

案情

香港唯冠國際控股有限公司(唯冠控股)在深圳和台灣分別設立唯冠科技(深圳)有限公司(深圳唯冠)和唯冠電子股份有限公司(台灣唯冠)。三公司法律上的代表人同為楊榮山。台灣唯冠在海外擁有8件“IPAD”商標;深圳唯冠在大陸擁有2件“IPAD”商標。IP Application Development Limited 公司(IP公司)就受讓前述10件“IPAD”商標事宜,與台灣唯冠磋商訂立《商標轉讓合同》;支付35000英鎊受讓10件“IPAD”商標。台灣唯冠又與IP公司簽訂轉讓2件大陸“IPAD”商標的《商標轉讓協議》。IP公司與台灣唯冠磋商10件商標轉讓過程中,代表唯冠方面的是Hui Yuan和麥世宏。原告認為二者代表深圳唯冠;被告否認。麥世宏以台灣唯冠名義簽署兩份商標轉讓合同。

IP公司將受讓的10件“IPAD”商標轉讓給蘋果公司。蘋果公司要求深圳唯冠辦理轉讓2件涉案商標事宜;後者認為同為唯冠控股的子公司,台灣唯冠無權處分深圳唯冠的註冊商標。蘋果公司及IP公司於2010年4月向深圳市中級人民法院起訴深圳唯冠,要求法庭確認2件涉案商標歸原告所有。一審駁回原告訴訟請求。原告上訴至廣東省高級人民法院。二審於2012年2月29日開庭,尚未判決。

評析

1. 審理範圍與案由的矛盾

一審判決認為,“本案為商標權權屬糾紛。原告主張其根據雙方當事人簽訂的商標轉讓合同,以對價的形式獲得涉案第1590557號、第1682310號兩個註冊商標。案件的焦點在於爭議合同對被告有無約束力,表見代理能否成立。”¹

本文中,原告有權選擇起訴案由;法庭應據此確定涉案法律關係,並只應審理該法律關係項下爭議。但法庭必須明確原告請求確認的是所有權,還是債權?原告核心證據是兩份商標轉讓合同,實際是以對涉案商標享有債權的證據,證明對涉案商標享有所有權的事實。如此,合同在本案只能作為證據,而非確定爭議法律關係的法律文書。如合同主體及客體明確,且當事人對其效力無爭議,法庭可據此認定原告對涉案商標享有債權,而非所有權。因為,只有在涉案合同當事人履行合同義務並辦理相應行政程序後,原告才對涉案商標享有所有權。

本案核心爭議事實是,原告合同證據在形式上與被告無關;法庭不能直接據此認定原告對涉案商標享有債權。加之雙方將爭點置於合同對被告約束力之上,法庭錯將審理範圍延伸至合同糾紛。被告曾就此抗辯,認為“法庭無權審理合同糾紛”。這既涉及程序又涉及實體。就程序而言,法庭只能針對(確權)案由,審理相關法律關係項下糾紛;若超出該審理範圍,則違反程序。就實體而言,既然本案是確權之訴,那麼不應涉及合同糾紛。從證據採信角度講,合同證據不能直接證明原告對涉案商標享有債權,更不能證明其對涉案商標享有所有權。顯然,一審法院針對(確權)案由審理合同糾紛,違反程序。如此,二審主要爭點應當是,一審判決是否存在違反程序缺陷。如果存在,應被撤銷並發回重審。對蘋果公司而言,至少可減少媒體報導對其的負面影響,並重整訴訟戰略戰術。

2. 原告法律主張與案由的矛盾

原告所提基本事實及法律主張可歸納為,被告參與涉案商標轉讓交易談判;兩份合同因構成“表見代理”²而對被告產生法律效力。原告主張合同訂立過程事實並無不妥,但其法律依據明顯錯誤。將《合同法》作為主張所有權的法律依據,不當。一審將“表見代理能否成立”作為審理焦點,基於《合同法》第49條和第51條,駁回原告全部訴訟請求。適用《合同法》第49條

的基本條件是，(1)代理人以被代理人名義訂立合同；(2)相對人有理由相信代理人有代理權。而原告主張的代理人(台灣唯冠)以自己名義訂立合同。如此情形下，即使原告有理由相信代理關係，也不構成“表見代理”。原告似乎還以楊榮山同為三家法定代表人為由，主張“表見代理”。法人與法定代表人不同。對合同形式上當事人的判斷，一般以合同標明的法人為準。

既然原告請求法庭確認所有權，則應拋開合同爭議概念，尋找其他民事法律規定。《民法通則》第66條規定：“沒有代理權……的行為，只有經過被代理人的追認，被代理人才承擔民事責任。……。本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意。”適用該法律規定的事實條件是，原告證明深圳唯冠知道台灣唯冠以前者名義磋商涉案商標的轉讓但未作否認的事實。原告所提若干證據指向前述待證事實。涉案合同應作為台灣唯冠實施(轉讓被告商標)民事行為結果的證據。如此，一審法院或許應將審理重點置於《民法通則》第66條是否適用於本案爭議，從而避免基於(確權)案由審理合同糾紛的錯誤。

3. 一審判決與“香港訴訟”的矛盾

本案一審判決記述了兩原告於2010年5月20日在香港法院起訴三家唯冠和楊榮山的事實。該案案由似乎是合同爭議。如此，一審法院審理涉案合同糾紛，涉嫌違反“一事不再理”原則。原告以確權為本案案由，或許考慮被告可能提出“一事不再理”抗辯。如此考慮無可非議，但所提實體主張與之矛盾，導致一審混亂。

香港法院審理合同糾紛適用的是香港法律，其判決結果可能不同於一審判決。若一審判決與“香港判決”衝突，誰更有依據？答案是後者。因為，涉案合同約定“由香港法律排他性管轄，香港法院對由本協議產生或與本協議相關的糾紛具有排他性管轄權。”³就是說，本案一審法院根本無權審理涉案轉讓合同項下糾紛。即使有管轄權，適用法律(未適用香港法律)也是錯誤的。這應成為一審判決被撤消的重要理由。

4. 或許可行的建議

(1)既然原告在二審仍舊沒有擺脫一審思維，前景不樂觀。若二審維持一審判決，可行的救濟是訴諸“審判監督程序”，爭取由最高人民法院再審。在再審中，原告應徹底轉變一、二審思

維，提出與案由一致的事實和法律主張，以求再審回到對台灣唯冠民事代理行為(向IP公司轉讓涉案商標)，是否對深圳唯冠有民事代理法律效力之上。關鍵是，原告是否能以全部現有證據證明，被告知道台灣唯冠以前者名義磋商轉讓涉案商標全過程。至於“不作否認表示”事實，應由被告承擔舉證責任，證明“作否定表示”的事實。

(2)基於IP公司與麥世宏代表台灣唯冠訂立的《中國商標轉讓協議》，由IP公司(蘋果公司無必要做原告)以合同糾紛為案由，在北京起訴深圳唯冠和台灣唯冠。但必要條件是，相關文件構成獨立合同並有當事人簽字，且未排斥北京法院管轄。北京法院管轄依據，是《民訴法》有關合同糾紛管轄的規定(合同履行地)。如可行，實體請求可為，第一，請求確認深圳唯冠為合同相對人；第二，請求判決深圳唯冠履行轉讓涉案商標義務。

原告主要法律依據，應為《合同法》第402條，即“受託人以自己的名義，在委託人授權範圍內與第三人訂立的合同，第三人在訂立合同時知道受託人與委託人之間的代理關係的，該合同直接約束委託人和第三人，……。”所謂“間接代理”與“表見代理”最大的區別是，“代理人以自己名義訂立合同”。如此，原告能否證明二被告存在事實上的委託代理關係，是能否勝訴的關鍵。

(3)若在深圳、北京皆敗訴，原告可考慮在台灣訴台灣唯冠，選擇要求其承擔“合同(或民事)欺詐”或“違約”法律責任。與之相應的損害賠償責任，以深圳唯冠向蘋果公司主張的數額為準。因為二者之間具有直接因果關係。原告在確權或合同糾紛中是受害者，只是因為法律上的失誤，而面臨如今被動局面。就追究台灣唯冠法律責任而言，儘管香港法院判決在內地執行可能會遇到麻煩，但若有與台灣唯冠法律責任相應的判決，在台灣申請執行或許更容易些。“打”台灣唯冠的目的，是“迫”深圳唯冠“就範”，進而扭轉不利戰局。

(4)有報導稱，(2010)深中法立裁字第13號《民事裁定書》依8家銀行請求，對涉案商標實施保全。如此，蘋果公司將面臨巨大困境。因為，縱令蘋果公司對深圳唯冠訴訟“大獲全勝”，所得充其量不過對涉案商標享有債權。蘋果公司曾在深圳一審基於《民法通則》第72條，主張“涉案商標歸其所有”。而該條規定是，“按照合同或者其他方式取得財產的，財產所有權從財產交

付時起轉移,法律另有規定或者當事人另有約定的除外。”商標所有權轉移的,應按《商標法》第39條規定辦理。該條明確規定,“受讓人自公告之日起享有商標專用權。”如此,即使蘋果公司在大陸贏得官司,深圳唯冠恐怕也因涉案商標被凍結而不能履行轉讓合同;而為此承擔的是違約責任。而蘋果公司還是不能得到對涉案商標享有的所有權。

另有報導稱,台灣富邦保險公司2010年6月向深圳中院申請宣告深圳唯冠破產,但被駁回(或許因大債權人反對)。倘若深圳唯冠的大債權人一致同意訴諸宣告破產程序,則涉案商標會被列入清算資產並被拍賣。蘋果公司只能加入債權人行列。其結果是,若債權銀行主張的是抵押權,則其受清償順序排在蘋果公司之前;而蘋果公司對深圳唯冠公司享有的債權能否實現,存在巨大疑問。

面對如此窘境,蘋果公司若不想通過拍賣獲得“IPAD”商標,或許的出路是,以“連續3年不使用”徹底摧毀涉案商標。雖

“迫不得已”,至少“亡羊補牢”。同時在恰當時機申請註冊“-PAD”商標(獲准的概率極大)。因為,蘋果公司至少可以申請時間為時點,主張“先使用而產生巨大商譽”等理由。或者另起爐竈,申請替代“IPAD”的中文商標。最後還可以考慮能否將“-PAD”變成平板電腦的通用商品名稱。如此,雖不享有專用權,至少不侵權;也不會對銷售 iPad 產品產生太大影響。■

作者:中國國際貿易促進委員會專利商標事務所原顧問

¹見廣東省深圳市中級人民法院(2010)深中法民三初字第208、233號《民事判決書》,第16頁。

²“表見代理”是涉案合同是否對被告產生法律效力的法律依據,而非單獨的爭點。

³同註1,第10頁。