

近似商標分開轉讓合同的效力及法律後果¹

杜穎、宋亦森

2013年《商標法》在2001年《商標法》關於商標轉讓規定的基礎上增加了兩款，即第四十二條第二款和第三款，規定近似商標應當一並轉讓，從立法層面對商標轉讓進行了限制。該限制的立足點是爲了避免消費者產生混淆，具有明顯保護公共利益的傾向。與之相對應，《商標法實施條例》第三十一條第二款對近似商標未一並轉讓的後果做了規定，用詞分別是“限期改正”和“視爲放棄申請”；在第四十七條關於指定中國領土延伸申請轉讓條款中，則直接用了“轉讓無效”一詞。那麼，近似商標分開轉讓後的“限期改正”和“視爲放棄申請”究竟是一種什麼效力？它與“轉讓無效”是何種關係？這些問題直接關係到近似商標分開轉讓合同效力的認定與相關糾紛的解決，具有極大的現實意義。爲此，筆者搜集了與近似商標分開轉讓合同糾紛相關的民事判決書，對法院審理思路進行了類型化梳理，並結合相關理論進行分析，以期爲今後的司法裁判提供一種思路。

一、有關近似商標分開轉讓合同效力的審判情況梳理

筆者以“近似商標轉讓”、“商標一並轉讓”、“《商標法》第四十二條”等爲關鍵詞，在北大法寶、北大法意和Openlaw裁判文書網進行檢索，分別得到判決書57份、43份和30份。通過進一步研讀，筆者發現與近似商標分開轉讓的合同效力及法律後果認定高度相關的判決共有13份。針對這13份判決，筆者着重分析了法院的審理思路及判決結果，由此歸納了五種判決類型（具體情況如下表）：其一，法院直接認定合同因欠缺生效要件而無效；其二，合同因意思表示真實而有效，但強制商標轉

讓方依據商標局的《轉讓申請改正通知書》將剩餘近似商標一並轉讓給受讓方；其三，沒有直接論及合同效力，但是依據《合同法》第一百一十條關於合同解除的規定，判決商標受讓方以合同無法繼續履行、不能實現合同目的爲由解除合同；其四，沒有直接論及合同效力，依據商標轉讓雙方簽訂的協議書中關於轉讓方應該一並轉讓近似商標及相關爭議解決條款，判決轉讓方承擔合同約定的責任；其五，同樣沒有論及合同效力，基於各方利益的博弈與調和，最終以調解結案。

近似商標分開轉讓合同糾紛案件判決類型一覽表

序號	判決類型	具體案件情況	數量
1	合同無效	國某與大曲集團公司商標轉讓合同糾紛案	1
2	合同有效，剩餘近似商標強制一並轉讓	牡丹宴公司與張哲生股東出資糾紛案，江淮動力公司與奧森機電公司等商標轉讓合同糾紛案，鐘雲芽與金梓廣告公司等商標轉讓合同糾紛案，謝尚式與池萬東商標轉讓合同糾紛案	4
3	合同目的無法實現，受讓方可以解除合同	鄭信照與金格管道公司商標轉讓合同糾紛案，李成祥與劉新莉商標轉讓合同糾紛案	2
4	依據合同約定的爭議解決條款判決	足遠體育用品公司與洛孜服飾公司商標轉讓合同糾紛案，張駿、鄭靈娥與徐建東、意大利卡丹羅公司商標轉讓合同糾紛案，波士蒙斯公司與夏夢貿易公司商標轉讓協議糾紛案	3
5	調解結案	長利電器廠、歐陽永基與賽爾登照明公司、袁傳斌商標轉讓合同糾紛案，孫某與許某商標轉讓糾紛案，榆林市羊老大製衣公司與北京羊老大服裝公司商標轉讓糾紛案	3

由上可見，爲數本就不多的13份判決竟出現了5種不同的判決思路，不同判決思路之間也存在一定程度的矛盾，這足見法院審理此類案件時在裁判路徑選擇上的困境，也充分印證

了本文分析對象的複雜性及研究價值。對此,筆者以複雜問題簡單化處理為原則,在對法院審理思路進行歸類時,從判決內容整體出發,但以判決的主要邏輯線索為依據進行分類整理。

二、近似商標分開轉讓合同的效力認定

上述大多數判決將合同的成立與生效混為一談,並且極度淡化消費者混淆這一商標法律制度設計中的核心原則,存在諸多問題。筆者認為,在處理此類糾紛時,應回歸《商標法》的立法目的,正確區分管理性與效力性強制性規定、合同的成立與生效。唯有如此,才能對近似商標分開轉讓的合同效力做出正確認定。

1. 管理性強制性規定與效力性強制性規定之辨

合同當事人通常可以通過合意,自行對履行合同的有關問題作出約定。但是,如果履行合同還需另有一些規定,或者發生了阻礙合同執行的情況,法律制定有補充當事人之間合同約定的規定,稱為任意性規定。²與之相對應的是強制性規定,指直接規定人們的意思表示或事實行為,不允許人們依其意思加以變更或排除適用,否則將受到法律制裁的法律規定。³對於規定近似商標一並轉讓的《商標法》第四十二條第二款,在任意性還是強制性規定的討論上,學界沒有爭議;分歧在於該條款是管理性強制性規定還是效力性強制性規定。⁴

(1) 管理性強制性規定與效力性強制性規定的界定與識別

管理性強制性規定是指法律要求當事人必須遵守、不得通過約定加以變更或排除適用的規定;效力性強制性規定是指當事人必須遵守,否則合同歸於無效的規定。兩者的區別在於,效力性的強制規定着重違反行為之法律行為價值,以否認其法律效力為目的;管理性的強制規定着重違反行為之事實行為價值,以禁止其行為為目的。⁵將強制性規定做此區分,可以嚴格限制無效合同的範圍,維護私法自治的領域,有利於促進交易的發展。

識別管理性強制性規定與效力性強制性規定並非易事,理論和實務界沒有形成統一標準。結合最高院和部分學者的觀點,判斷效力性還是管理性強制性規定應當遵循以下三個遞進的步驟:第一,法律、行政法規有無明確規定;第二,繼續履行合

同是否損害國家利益或社會公共利益;第三,綜合考慮條款的調整對象、立法目的、保護主體等其他因素。⁶只要在某一步驟得出了確定的結論,就無須繼續判斷。對於《商標法》第四十二條第二款,在法律、行政法規沒有明確規定近似商標分開轉讓合同是否無效的情況下,應結合《商標法》的立法目的對該行為是否損害國家利益或社會公共利益加以判斷。

(2) 《商標法》第四十二條第二款的類型識別

商標權為私權,商標權的自由轉讓充分體現了當事人的意思自治,以實現商標權人的利益最大化。但在保護商標權人私權利的同時,也必須強調對消費者利益的保護。商標法律制度這種雙重價值目標,既是對商標法律制度發展歷史的尊重,也符合商標法律制度的當下現實。⁷我國《商標法》立法明確了強化商標權和消費者利益的保護為立法宗旨。⁸在目前過度關注商標權人利益的情況下,更應該反思對消費者的公共利益關懷。

商標是消費者與經營者之間的橋梁,消費者憑藉商標識別商品,由此產生對商標所指向的經營者的信任,體現對特定商品的偏好。如果允許他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標,就會使得消費者對商品來源產生混淆,不僅提高了搜索成本,購買的還可能不是預期的商品。《商標法》第四十二條第二款的規定,旨在避免造成近似商標分屬不同主體的混亂局面,如果違反規定允許近似商標分開轉讓合同繼續履行,無疑會損害社會公共利益。因此,在管理性與效力性強制性規定的第二步判斷中可以得出結論:該條款應為效力性強制性規定。

另外,雖然《商標法》及《商標法實施條例》沒有明確規定近似商標分開轉讓的法律後果,但可以參照《商標法實施條例》第四十七條關於指定中國領土延伸申請辦理轉讓的規定,認定該種轉讓行為無效。如此處理是符合體系解釋基本原理的,因為對同種行為法律後果的認識,不可能基於僅具有涉外因素便得出不同的結論。

2. 合同的成立與生效之辨

通過前述判決梳理,筆者發現,很多判決將合同的成立與生效混為一談。這種混亂的思維模式是造成近似商標分開轉讓合同效力認定困境的根源所在。近似商標分開轉讓合同的效力認定是對合同生效與否的判斷,要與合同的成立相區分。

(1) 合同成立與生效的區別

一個法律制度不可能規定,只要完成了外部意思的實施構成,法律行爲就可以有效地成立;相反,一系列的限制是必要的或合目的的。⁹只有不涉及違法或違反善良風俗的因素,每個人才有按照其意思訂立合同的自由。¹⁰因此,區分合同的成立與生效意義重大。

兩個及以上當事人對合同主要條款的意思表示達成一致,合同即告成立。但只有當成立的合同符合《民法通則》第五十五條規定的三個要件,合同才得以生效。合同的成立是一個事實判斷問題;合同的生效則是一個法律價值的判斷問題,它包含了國家對當事人行爲的評判與取舍。¹¹由此,對於一個合同自成立到生效的判斷,實際上包括三個階段:首先,對合同外觀上是否形成合意進行判斷;其次,在確認合同已經成立的基礎上,對合同當事人的行爲能力和意思表示進行考察;最後,對該合同是否違反法律、行政法規或者社會公共利益進行考察。其中,社會公共利益是一個需要進行價值填補的概念,要根據社會經濟和不同領域的具體情況加以確定。發揮商標在消費者中的識別功能,避免消費者對商品來源產生混淆,是商標法領域中社會公共利益的體現。因此,即使商標權人與受讓人就近似商標分開轉讓達成了合意,不存在意思表示上的瑕疵,但若由此可能導致消費者發生混淆,則爲了維護商標法的功能,也應當予以禁止。¹²

(2) 相關判決對合同成立與生效的解讀

在上述 13 份判決中,除了以調解結案的 3 份和合同中明確約定爭議解決方式的 3 份,其餘 7 份在不同程度闡明了法院對合同成立與生效的判斷態度。

在判決類型 1 中,法院以合同內容不具備全部生效要件而認定合同無效,但對此未進一步闡釋。可見,法院已經注意到合同成立與生效的區別,但模糊的判決理由讓人捉摸不透法院對該問題的關注究竟到了何種程度。

在判決類型 2 中,法院大多以商標轉讓合同爲雙方真實的意思表示、沒有違反法律和行政法規的強制性規定,認定合同成立並生效。更有甚者,如在江淮動力公司與奧鑫機電公司商標轉讓合同糾紛案中,二審法院直接以意思表示真實而認定合同有效。¹³這是典型的混同合同成立與生效的做法,沒有考慮

兩者在構成要件上的區別。這 4 份判決在認定合同有效的基礎上,強制轉讓方依據商標局的《轉讓申請改正通知書》將剩餘近似商標一並轉讓給受讓方。這種判決思路在邏輯上自相矛盾,毫無法理可言。其一,既然已經認定合同有效,即應嚴格按照合同內容履行,不應附帶轉讓其他近似商標。其二,根據《商標法實施條例》第三十一條第二款,當事人尚有限期補正和放棄申請的權利,判決剩餘近似商標一並轉讓違背雙方當事人的意願,沒有法律依據。

在判決類型 3 中,法官雖然沒有直接論及合同效力,但筆者認爲,法官對合同的生效是持肯定態度的,因爲目前主流學說認爲合同的解除以當事人之間存在有效合同爲前提。¹⁴因此,法院“依照合同法第九十四條第(四)項的規定,當事人可以解除合同”¹⁵的觀點沒有問題。但是,這種判決也存在邏輯問題,如果承認近似商標分開轉讓合同有效,那麼轉讓方只負有將合同約定的商標轉讓給受讓方的義務,就當事人的履行能力來說,不存在合同目的無法實現的障礙。如在李成祥與劉新莉商標權轉讓合同糾紛案中,法院認爲“商標轉讓協議不能實際履行”,這實際上是轉讓方不願將剩餘近似商標一並轉讓給受讓方,而與合同內容本身沒有關聯,不是遲延履行或者根本違約所導致的。

(3) 商標轉讓合同的效力與商標權屬變動的關係

主張近似商標分開轉讓合同有效的學者,對合同成立與生效的區分同樣避而不談,而是將重點放在合同效力與權屬變動關係的探討上。他們認爲,商標轉讓合同的成立與生效是商標權屬變動的前提,但合同的成立與生效並不必然導致商標權屬的變動,只有經商標局核准才能引起權屬變動。¹⁶其實質是比照《物權法》上的區分原則,將商標轉讓合同的效力與權屬變動分開考慮。筆者認爲這種觀點有失偏頗,傾向於將商標局的核准行爲與合同的生效聯繫起來考慮。知識產權的特殊性決定了其與物權變動模式的不同。物權變動通過法律一般的原則性規定即可發生,知識產權則需要民事主體依法向主管機關申請,經其批准或認可後才能發生變動。¹⁷物權法中的登記或交付實現的功能是公示公信,以維護第三方主體的交易安全爲目的。知識產權中的批准或認可則是行政機關對交易行爲進行控制的手段,其對象既有可能是引起權利變動的原因行爲,也

有可能是權利變動本身。如果一概切斷行政行為對合同效力的影響，必然導致國家某些管制措施無法實現。¹⁸因此，商標局在審查核准商標轉讓時，要對商標轉讓合同的實質合法性進行審查，即不論合同條款如何約定，商標局都應對當事人雙方使用商標是否可能造成消費者混淆進行審查。¹⁹

商標局核准行為的性質與《合同法》第四十四條第二款規定的“批准”較為類似，因為它們都是享有一定行政權力的國家機關通過介入合同效力的產生過程，對私法自治進行限制。當然，前述“批准”行為與商標局的核准行為還是有區別的。前者只是合同生效的形式要件，未履行審批手續，合同只是未生效，而不是無效。²⁰只要合同內容沒有違反法律、行政法規的強制性規定或社會公共利益，合同對當事人仍有一定的拘束力，負有審批義務的一方有義務繼續辦理審批手續。後者由於商標局主體本身的特殊性，它要對商標轉讓的具體內容進行實質性審查，所以核准行為既是合同生效的形式要件，同時也直接關乎是否滿足合同生效的實質要件。這是行政主管單位在行為自由的前提下對具體交易予以預防性控制，以免其違背社會公共利益的體現。²¹

綜上，判斷合同是否具備生效要件是認定近似商標分開轉讓合同效力的關鍵，針對此類糾紛，法院應採取以下裁判路徑：首先，根據合同是否為當事人的合意，判斷合同是否成立。其次，判斷商標局《轉讓申請改正通知書》上所列的要求一並轉讓的商標與合同中約定轉讓的商標是否相似，比對它們所核准使用的商品是否相同或者類似，進而判斷商標分開轉讓是否會造成消費者混淆。雖然商標局對此已做出初步判定，但通常情況下是由於當事人對商標局的決定存有爭議才會訴諸法院，因此法院作為司法最終裁判者應給出結論。最後，根據上述判斷認定合同效力，如果不會造成消費者混淆，認定合同有效；反之，認定合同無效。

三、近似商標分開轉讓合同無效的法律後果

無效合同一般是當然、自始、確定無效，但這種過於嚴苛的法律效果存在一定弊端，如降低交易效率、難以保護善意相對

人的利益等。因此，各國法律制度都對合同無效制度規定了諸多補救措施；無法補救時，則根據合同無效進行處理。

1、合同無效的補救

緩和合同無效嚴苛性後果的制度有很多，如一部無效、合同解釋、無效行為的轉換、相對無效等。²²無效法律行為的轉換，是指法律行為無效時，不發生當事人所欲實現的法律效果，為貫徹私法自治原則，應在一定條件下使該法律行為得轉換為其他行為，使之生效。²³無效合同的轉換，即指在充分尊重當事人意思自治的基礎上，無效合同可以經轉換成為有效的其他合同。²⁴這是對合同無效的補救，對穩定社會交易關係、維護雙方利益具有積極意義。為使近似商標分開轉讓合同儘可能有效，法院可以協調當事人對無效合同進行補救，這與《商標法實施條例》先“限期補正”後“視為放棄申請”的精神相一致，也是司法審判中調解先行的要求。近似商標分開轉讓合同效力補救的關鍵是避免消費者混淆，因此，可考慮協調雙方將所有近似商標一並轉讓給受讓方。在上述判決類型5中，法官以調解結案，調解方案都是受讓方增付一定費用而獲得全部近似商標所有權。增付費用相當於剩餘近似商標的轉讓費，但往往不高。如長利電器廠、歐陽永基與賽爾登照明公司、袁傳斌商標轉讓合同糾紛經法院調解後，雙方達成以下協議：“歐陽永基再增付人民幣壹萬伍仟元給袁傳斌，袁傳斌保證無條件協助賽爾登照明公司一切近似且核定使用的商品類似的註冊商標的轉讓”。²⁵這使雙方通過再一次博弈，對未了協議重新做出安排，彌補了難以充分兼顧雙方利益的裁判結論的不足。²⁶

2、合同無效的法律後果

司法實踐中，一旦發生近似商標未一並轉讓的情形，合同轉讓方希望以高價轉讓剩餘近似商標，受讓方則主張依據商標局《轉讓申請改正通知書》無償取得剩餘商標，利益難以調和。此時，應依據《合同法》第五十二條認定合同無效，合同不具備實際履行和強制執行的效力，不發生當事人所預期的法律效果。根據《合同法》第五十八條，有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，承擔締約過失責任。近似商標轉讓方應當知曉自己擁有一系列近似商標，其若只將部分近似商標轉讓給對方，一般可以推定主觀上有過錯。如果受讓方已經為商標的投入使用進行了準備工作，投入了一定的時間和金錢，可以要求

轉讓方賠償損失。

當然,根據《合同法》第五十七條的規定,合同無效不影響爭議解決條款的效力。在上述判決類型4中,法院在事實認定部分提及了商標轉讓合同糾紛案中,合同雙方在商標轉讓協議中約定了爭議解決條款,最終法院依此做出判決。如在足遠體育用品公司與洛致服飾公司商標轉讓合同糾紛案中,雙方在協議中約定了“若轉讓方因一標二賣或者有近似商標隱瞞不一並轉讓,導致受讓方損失的,轉讓方應該雙倍返還商標轉讓費用及賠償受讓方全部損失”,法院認為“該條款是雙方當事人對違約責任的具體約定,依據該條約定,原告有權向被告主張雙倍返還轉讓款及賠償損失”。²⁷雖然商標受讓方在判斷轉讓方近似商標的數量上可能存在較大難度,但只要其意識到近似商標應當一並轉讓,在一定程度上就可以就商標轉讓中的風險進行預估。如果能以條文形式將爭議解決的方式固定在商標轉讓協議之中,對其自身利益的維護和潛在糾紛的解決,都有極大的優勢。■

作者:杜穎,中央財經大學法學院教授,博士生導師;
宋亦淼,中央財經大學法學院碩士研究生。

¹本文完成受國家社科基金項目“網絡交易平臺提供者商標侵權問題研究”支持,項目編號為14BFX105。

²參見[德]卡爾·拉倫茲:《德國民法通論》(上),王曉曄等譯,法律出版社2003年版,第41-44頁。

³參見耿林:《強制規範與合同效力》,中國民主法制出版社2009年版,第44頁。

⁴參見孫國臻:“近似註冊商標分開轉讓合同糾紛裁判及其價值選擇”,載《人民司法》2014年第12期,第84-88頁;戴濤、楊林:“分割轉讓近似商標的合同效力探析”,載《江蘇警官學院學報》2012年第7期,第74-77頁。

⁵參見史尚寬:《民法總論》,中國政法大學出版社2000年版,第330頁。

⁶參見最高人民法院研究室:《最高人民法院關於合同法司法解釋(二)理解與適用》,人民法院出版社2009年版,第106-113頁;王利明:“論無效合同的判斷標準”,載《法律適用》2012年第7期,第2-8頁。

⁷參見杜穎:《社會進步與商標觀念:商標法律制度的過去、現在與未來》,北京大學出版社2012年版,第238-244頁。

⁸參見吳漢東:《中國知識產權制度評價與立法建議》,知識產權出版

社2008年版,第247-270頁。

⁹參見[德]迪特爾·梅迪庫斯:《德國民法總論》,邵建東譯,法律出版社2000年版,第368-370頁。

¹⁰ See G. H. L. Fridman, Freedom of Contract, 2 Ottawa Law Review, 1-22 (1967).

¹¹ 參見趙旭東:“論合同的法律約束力與效力及合同的成立與生效”,載《中國法學》2000年第1期,第80-85頁。

¹² 參見李喜蕊:“新《商標法》對公共利益的增進探究”,載《知識產權》2013年第10期,第27-32頁。

¹³ 參見(2013)鹽知民初字第0046號民事判決書。

¹⁴ 參見王利明、房紹坤、王軼:《合同法》(第三版),中國人民大學出版社2011年版,第211-212頁;韓世遠:《合同法總論》,法律出版社2004年版,第589-590頁。

¹⁵ 參見(2015)浙紹知終字第7號民事判決書。

¹⁶ 參見曲天明:“註冊商標轉讓合同效力與商標權屬變動的關係研究——由‘老榆樹’商標轉讓糾紛引發的思考”,載《青島科技大學學報(社會科學版)》2011年12月,第85-90頁。

¹⁷ 參見尚清鋒:“試論商業標誌權的變動模式”,載《知識產權》2011年第7期,第55-59頁。

¹⁸ 參見吳光榮:“行政審批對合同效力的影響:理論與實踐”,載《法學家》2013年第1期,第98-114頁。

¹⁹ 參見黃武雙、劉維等著譯:《商標共存:原理與判例》,法律出版社2013年版,第59-67頁。

²⁰ 參見王利明:《合同法新問題研究》,中國社會科學出版社2001年版,第323-324頁。

²¹ 參見朱廣新:“合同未辦理法定批准手續時的效力——對《中華人民共和國合同法》第44條第2款及相關規定的介紹”,載《法商研究》2015年第6期,第81-91頁。

²² 參見王衛國:“論合同無效制度”,載《法學研究》1995年第3期,第11-24頁;李文濤:“合同的絕對無效和相對無效——一種技術化的合同效力評價規則解說”,載《法學家》2011年第3期,第74-87頁。

²³ 參見王澤鑒:《民法總論》,北京大學出版社2011年版,第389-390頁。

²⁴ 參見李文濤:“合同的絕對無效和相對無效——一種技術化的合同效力評價規則解說”,載《法學家》2011年第3期,第74-87頁。

²⁵ 參見(2009)豫法民三終字第34號民事判決書。

²⁶ 參見孔祥俊:“論我國商標司法的八個關係——紀念《商標法》頒佈30週年”,載《知識產權》2012年第7期,第3-36頁。

²⁷ 參見(2014)泉民初字第25號民事判決書。