



从 IPAD 商标确权案看知识产权案件的识别

肖永平 谢湘辉

摘要:苹果公司与深圳唯冠之间关于中国 IPAD 商标权属之争,不仅涉及到程序法律问题,即本案的案由如何确定和法院管辖权的有无,还涉及实体法律问题,即苹果公司主张的法律依据表见代理是否成立。知识产权案件的案由识别应该由诉争民事法律关系的性质决定。按照物权变动原因和结果相区别的原则,物权变动原因关系,通常为合同关系,产生的纠纷,其案由应识别为合同纠纷;而由物权变动结果导致的权利归属纠纷,其案由应识别为权属纠纷,知识产权作为准物权,其案由的识别同样应适用这一原则。商标转让协议中的表见代理要成立,必须具备表见代理的权利外观和第三人的主观善意,而本案中苹果公司一方不具备上述要件。

关键词:案由;商标确权纠纷;商标转让合同纠纷;表见代理;权利外观

2012年12月5日,备受关注的苹果公司、IP 申请发展有限公司(下称“IP 公司”)与深圳唯冠 IPAD 商标确权纠纷由深圳市中级人民法院作出一审判决。判决驳回原告苹果公司、IP 公司的诉讼请求。苹果公司和 IP 公司不服,随即向广东省高级人民法院提起上诉。该案(本文作者之一谢湘辉为 IPAD 商标确权案件的代理人)在广东省高级人民法院的主持下,已由双方当事人达成调解协议结案。但是,该案案由究竟应该是商标确权纠纷还是商标转让合同纠纷、台湾唯冠或麦世宏的签约行为是否对深圳唯冠构成表见代理等问题,仍然值得进一步探讨。

一、基本案情

被告唯冠科技(深圳)有限公司(下称“深圳唯冠”)于1995年6月16日在深圳市注册成立,具有独立法人资格。唯冠国际控股有限公司(下称“唯冠控股”),于1989年在中国香港成立。唯冠控股在中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、英国、巴西、荷兰等11个国家和地区设有子公司或分公司。唯冠控股间接控股深圳唯冠。台湾唯冠电子股份有限公司(下称“台湾唯冠”)是一家根据台湾地区法律成立的公司。

2001年6月21日,深圳唯冠在商标国际分类号第9类获得“IPAD”注册商标专用权,商标注册号为1590557;2001年12月14日,深圳唯冠在商标国际分类号第9类获得“PAD”注册商标专用权,注册号为1682310。2001年至2004年,台湾唯冠分别在欧盟、韩国、墨西哥、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南等国家和地区共计获得8个“IPAD”注册商标专用权。2009年12月23日,台湾唯冠与IP公司签署协议,协议第1条约定:台湾唯冠以35,000英镑对价向IP公司转让包括涉案商标在内的共10个商标。IP公司后将该受让商标以每件1英镑的价格再转让给苹果公司。

2010年1月,苹果公司向中国国家商标局申请办理大陆“IPAD”商标转让手续被驳

回,苹果公司开始与深圳唯冠协商转让事宜,深圳唯冠拒绝将大陆“IPAD”商标转让给苹果公司。2010年5月20日,苹果公司在香港高等法院起诉唯冠控股、台湾唯冠、深圳唯冠及杨荣山等人,要求将深圳唯冠增加列为转让协议的主体,确认苹果公司为大陆“IPAD”商标所有人。2010年5月24日,苹果公司、IP公司向深圳中院起诉深圳唯冠,主张其根据双方当事人签订的商标转让合同,以对价的形式获得涉案第1590557号、第1682310号两个注册商标,请求法院判决确认苹果公司对涉案商标的所有权。同时,原告申请财产保全,查封了深圳唯冠名下的涉案商标。

二、法院判决

深圳市中级人民法院一审判决认为:本案为商标权权属纠纷;争议协议在台湾签订,合同签订人系唯冠电子股份有限公司法定代表人杨荣山授权唯冠电子股份有限公司的法务部负责人麦世宏与IP申请发展有限公司的代表人Hand Wood签订,即唯冠电子股份有限公司与IP申请发展有限公司之间签订的协议,该协议虽列明了第1590057号、第1682310号两个涉案商标,但不必然对被告具有约束力,表见代理不能成立。一审法院因此判决驳回两原告的诉讼请求。

三、评析

(一) 商标确权纠纷与商标权转让合同纠纷

民事案件的案由是民事诉讼案件的名称,应该反映案件所涉民事法律关系的性质,它是人民法院对诉讼争议所涉法律关系的概括。但是,我国现有民事法律法规以及最高人民法院的司法解释并未对民事案件的案由如何认定作出明确规定^①。建立科学、完善的民事案件案由体系,有利于当事人准确选择诉由,有利于人民法院在民事立案和审判中准确确定案件争诉点和确定管辖权,有利于正确适用法律,也有利于对受理案件进行分类管理,从而更好地为审判规范化建设服务,为人民法院管理决策提供更有价值的参考。

本案案由的确定直接关系到法院的管辖权和法律适用问题,以及原告苹果公司、被告深圳唯冠是否能够成为涉案当事人等问题。因此,正确确定本案案由对解决当事人之间的纠纷至关重要。

所谓商标确权纠纷,是指当事人对商标的权属产生争议,如商标共有人之间或商标实际拥有人与名义所有人之间产生的权属争议。而商标权转让合同纠纷是与商标权转让合同是否成立、生效等问题有关的争议。

最高人民法院在民事案件案由规定的解释中认为:“关于物权纠纷案由与合同纠纷案由的编排体系,按照物权变动原因与结果相区分的原则,对于因物权变动的原因关系,即债权性质的合同关系产生的纠纷,应适用债权纠纷部分的案由,如物权设立原因关系方面的担保合同纠纷,物权转让原因关系方面的买卖合同纠纷……人民法院应根据当事人诉争的法律关系的性质,查明该法律关系涉及的是物权变动的原因关系还是物权变动的结果关系,以正确确定案由。”^②但是,它对商标确权纠纷与商标权转让合同纠纷没有明确规定。

商标权属于知识产权,知识产权和物权同属支配权、绝对权;债权则是相对权。物权变动的原因通常是由于合同双方之间的债权关系,只有双方之间的债权关系成立,双方履行交付或者登记要件之后,物权才发生转移,即物权变动。同样,知识产权的变动也是由于其债权关系的存在,只有当双方的知识产权移转的债权关系成立之后,双方按照知识产权法的相关规定,履行转移登记公告或备案等手续后,所涉知识产权才发生移转。由此可见,知识产权转让合同是知识产权转让的原因。

一审法院认为本案属于商标权权属纠纷,但没有说明其根据和理由。在本案中,IP公司与深圳唯

^①《中华人民共和国民事诉讼法》第136条、第137条、第152条、第165条只分别规定了开庭公告应明确案由、开庭程序应宣布案由、判决书应写明案由以及上诉状应注明相应案由等。

^②摘自《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》(法【2011】第42号文)中规定二“关于民事案件案由编排体系的几个问题”第4点“关于物权纠纷案由与合同纠纷案由编排与适用的问题”。

冠之间根本不存在商标权属争议,IP 公司与深圳唯冠之间不曾有过商标申请纠纷、商标共有纠纷或商标实际拥有人与名义持有人之间的纠纷。它们之间存在的仅是 IP 公司主张的商标权转让协议(这里暂不讨论该商标权转让协议对深圳唯冠是否具有约束力),IP 公司和苹果公司据此协议认为深圳唯冠应该履行商标移转义务,将商标权转移登记到苹果公司名下。也就是说,该商标权转让协议构成涉案商标或商标权转让的原因,而涉案商标或商标权是否转移则是该商标转让协议的结果。

因此,IP 公司与深圳唯冠之间的纠纷在于是否存在商标转让协议,或者说该协议(台湾唯冠与 IP 公司之间的)是否对深圳唯冠具有法律约束力,该案的性质因此是因债权法律关系引起的纠纷。根据规定,民事案件的案由应当依据当事人诉争的民事法律关系的性质来确定。本案当事人诉争的是当事人之间是否存在商标转让协议(从下文分析的 IPAD 确权案的法庭诉争焦点亦可证明),应属知识产权合同纠纷,根据最高人民法院《民事案件案由规定》对应的是商标权转让合同纠纷,而并非商标确权纠纷。

(二) 表见代理

本案原告认为,台湾唯冠或麦世宏代表被告签约构成表见代理,理由包括:(1)杨荣山在被告深圳唯冠、台湾唯冠以及多家子公司任法定代表人;(2)被告谈判负责人与获授权签约代表均为麦世宏,谈判使用被告的企业邮箱;(3)2008 年 9 月 10 日《南方都市报》刊登的《换全球商标? 美国 EMC 左右为难》称麦世宏系被告法务部负责人;(4)谈判协议内容与书面合同内容完全相同;(5)被告在谈判中承诺参加商标集体转让交易。

我国《合同法》第 49 条规定,表见代理是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。这是我国第一次在法律上明确了表见代理的概念。表见代理是维护交易安全、保护合理信赖的重要制度,它充分体现了现代民法价值取向的根本变化,在现代经济社会具有重要的制度价值(董学立,2006:62)。如何达到维护交易安全、保护合理信赖的目的,成为表见代理制度运作的核心问题。但是,由于我国关于表见代理制度的规定较为简略,相关司法解释也未对表见代理制度的判断标准作出明确界定,实践中关于表见代理制度的判断标准不一,从而导致司法的不确定性。

法院认为,由于台湾唯冠法定代表人签署的授权明确表明该授权代表台湾唯冠,其法定代表人对麦世宏的委托不能视为深圳唯冠法定代理人对麦世宏的委托,虽然深圳唯冠法定代表人与台湾唯冠法定代表人相同。其次,原告 IP 公司的证明并不能说明合同签订人或者洽谈人是被告深圳唯冠公司的员工。

由此可见,法院是从以下两个方面认定原告所主张的表见代理的权利外观不成立。

1. 第三人有合理的理由相信——权利外观

表见代理的权利外观是指,本人的授权行为已经在外部形成了一种表象,即能够使第三人有合理的理由相信无权代理人已经获得了授权(王泽鉴,2003:358)。根据王利明教授的总结,可以从以下几个方面判断是否构成权利外观(王利明,2003:664-667):

(1)特定的场所。如果无权代理是在本人的场所实施,相对人就有合理理由相信其代理行为。

(2)无权代理人与本人的关系。特殊关系的存在是可以使相对人相信无权代理人获得了本人授权的合理理由,如父母子女关系、劳动雇佣关系等。

(3)无权代理人是否从事了与其职责相关的行为。如果无权代理人是本人的高级管理人员,其对外以本人的名义与相对人从事了与其职责相关的民事活动,就可能使相对人相信其具有代理权。

(4)本人对无权代理行为的发生所起的作用。本人是否容忍无权代理行为,本人是否在代理权终止后收回代理权证书或者授权委托书。

(5)无权代理人与相对人缔约时证明其有代理权的证据。一般认为无权代理人具有以下文书时,相对人可以合理相信无权代理人有代理权。第一,代理证书;第二,单位的印章;第三,单位的介绍信;第四,空白合同页;第五,其他证明材料,比如委任状、不动产交易时所用的权利证书、金钱借款关系中的借据,应认为代理人持有具有代理权的表象。

对于哪些因素是权利外观的应有之义以及权利外观的构成要件,实践中没有明确依据。有的学者

从罗马法要式买卖和拟诉弃权等制度探索权利外观保护理论之源流,认为权利外观保护理论发源于近代民法向现代民法的转向。从近代民法对契约自由原则的确立,到民法转向正视人之不完美,来探讨权利外观保护理论基础,进而主张该理论的产生是现代民法的应然之义,是人脱离神的统治向人之理性的张扬继而直面自身境况过程中的必然选择,是民法对现实生活中的人之境况的回应——面对不完美的人性。以此为基础,它们归纳出权利外观应包括三项共性因素:外观事实、善意和实施法律行为。认为权利外观保护是指第三人合理信赖权利外观而非真实权利人为法律行为时,该法律行为的效果等同于其与真实权利人为法律行为的效果(刘保玉、郭栋,2012:67)。

有学者认为,构成权利外观必须符合以下三个要件:第一,相对人不是其他人相信无权代理人有代理权;第二,相对人须有合理理由相信无权代理人有代理权;第三,确定一种权利外观的存在,不能仅仅从本人事后否认的表示来确定,关键要从第三人是否相信或者应当相信的角度来考虑。只有在第三人已经相信而且应当相信无权代理人具有代理权的情况下,才能构成权利外观(王利明,2003:664)。

也有人认为,认定事实之外观是否存在应从以下三方面考量:第一,某种事实的存在是否符合社会一般人的认知;第二,交易双方掌握的信息不对称是否达到严重程度;第三,某种事实背后是否涉及登记机构的公示行为(刘保玉、郭栋,2012:65)。

笔者认为,对于本人和无权代理人的法定代表人相同,无权代理人的法定代表人对代理人的委托是否可以认为构成表见代理的权利外观问题不能一概而论,关键还是要看相对人是否相信或者应该相信,并应以社会一般公众为标准来考虑。

就本案而言,关键不在于被告深圳唯冠的法定代表人是否与台湾唯冠相同,而在于该事实是否造成了原告IP公司相信或者应该相信台湾唯冠或麦世宏具有代理权。更具体地说,杨荣山对麦世宏的授权是否具有使原告IP公司相信麦世宏具有代理深圳唯冠的权利外观。

如果我们不看授权委托书,很可能认为其构成了相关权利外观。事实上,因为杨荣山对麦世宏的授权委托书除了杨荣山的签名之外,同时明确盖有台湾唯冠的印章,这就非常明确授权是台湾唯冠而非其他。如果没有台湾唯冠的印章,结合麦世宏拥有涉案商标权证书的情况,我们认为原告有理由相信或者应该相信麦世宏具有代理权,即表见代理的权利外观。

讨论到这里,法院已经可以认定本案的表见代理不成立。一审法院由此认定不构成表见代理,驳回原告的诉讼请求的理据是充分的。下面假设授权委托书没有台湾唯冠的印章,构成了表见的权利外观,表见代理的成立仍需考虑相对人的主观状态。

2. 相对人主观是否善意——合理信赖

有学者认为,只要相对人有合理理由相信代理人是有代理权的,相对人就是善意的。由此可以认为,只要存在表见代理的权利外观,无需再另行考虑相对人的主观状态,因为其一定是善意的,表见代理因此成立。

其实,权利外观的存在并不意味着相对人主观上一定是善意的。对于仅仅存在权利外观,但相对人知道或者应当知道无权代理人没有代理权时,不能认为相对人是善意的。如果相对人对无权代理人没有代理权的情况非常清楚,尽管存在相关表象,也不能认为相对人是善意的,相对人在此情况下与无权代理人签订合同,很显然是恶意的。

从理论上,相对人的善意的判断是基于民法上的合理信赖的理论。代理权外观只是表明了代理权存在的可能性,并非必然性。在现在通讯极为发达以及权利登记的查询系统完善情况下,第三人原则上具有审核权力外观是否存在的义务,而且最为重要的是,他完全具有履行审核义务的可能性。若具备条件,而第三人却没有履行审核义务,则可以认定他对代理权外观的信赖并不合理,也就不存在合理信赖(罗瑤,2011:70)。

在本案中,被告深圳唯冠并没有做错任何事情,如果仅仅因为其与台湾唯冠的法定代表人相同,就应当承担失去涉案商标权的后果,对其显然是不公平的。因为要一个没有作出错误行为的主体对无权代理人的行为承担不利后果,显然违反了民法的基本原则,即任何人只对自己的过错承担责任。

因此,相对人的善意是其存在合理相信的前提条件。法国学者阿赫(Arrighi)在其《私法中的表象与真实》一书中也指出:“‘善意’是表见理论适用的首要的、必不可少的条件(罗瑤,2011:62)。”

在善意的前提下,是否需要考虑行为人的主观过错问题,学界有以下不同看法。单纯善意说认为,相对人对于外观的信赖只要出于善意就足够了,不考虑过失是否存在。无重大过失说认为,如有重大过失则等同于故意,自然不应该受到保护。无过失说认为,第三人不能仅仅只是善意的,还应该是无过失的。保护正当的信赖,不能保护缺乏客观基础的信赖,有过失则不应当受保护。所谓无过失,是指相对人不知道行为人没有代理权并非因疏忽大意或懈怠造成的。

笔者认为,表见代理制度的首要目的是为了保护相对人的利益,但为了在相对人的利益和被代理人的利益之间寻求平衡,应该采用第三种学说,即第三人无过失说,因为:

第一,相对人通常有机会和能力确定行为人是否有代理权,相对人即使在存在权利外观的情况下,出于合理的谨慎考虑,相对人可以向权利人进行核实。如本案的原告完全可以同被告深圳唯冠核实麦世宏是否具有代理权。

第二,各种权利外观给相对人的信赖程度不同。在实践中,各种各样的权利外观都有可能存在,对于这些权利外观,相对人无需向权利人进一步核实代理的真实性。但是,对新出现的实践中还没有认定的情况,相对人为了更好地保护自己的利益,进一步核实代理权限的情况,显然对自己是有好处的,因为即使认定其构成表见代理,也不及有权代理情形下权利人更好地履行合同义务。最有效的方式就是原告在合同签订前向被告深圳唯冠核实代理权。

第三,相对人履行这种审核义务,并不需要付出较高的代价就可以大大减少因无权代理行为造成的后果。如果要本人采取各种防范措施,除了那些本人对无权代理的发生具有过错以外,本人即使付出巨大的人力、物力,也难以防范各种无权代理情况的发生,则属不合理。但在本案中,原告 IP 公司显然很容易向被告深圳唯冠核实麦世宏是否取得授权。

因此,表见代理的构成要件除了该行为客观上具有代理权外观,而且第三人应该善意且无过失,即具备合理信赖。一审法院在 IPAD 商标确权纠纷中基本根据这两条标准来认定台湾唯冠或麦世宏的行为是否构成表见代理,正确适用《合同法》第 49 条,对原告的主张依法作出裁决。

四、本案的启示

知识产权是区别于有体财产权的制度体系,又被学者称为“知识产权所有权”(吴汉东,2005:45),表明它与有体财产权有许多共同之处,表现为知识产权同物权都属于支配权、绝对权。

对因债权关系的存在或有效成立,导致物权关系发生变化的有体财产权领域,最高人民法院认为,对债权关系是导致物权关系变化的原因、物权变化是结果的案件,应该将债权法律关系作为该类案件的案由。笔者认为,这应该作为民事案件案由识别中区分确权之诉和合同之诉的基本原则。

而对与知识产权相关的案由,该规定没有论述。其实,知识产权作为一种准物权,其变动原因也是基于相关债权法律关系产生的。换句话说,债权法律关系是知识产权变动的原因,知识产权变动是债权关系的结果,知识产权变动与债权的关系和物权的变动与债权的关系是一样的。知识产权转让合同纠纷本质上属于合同纠纷,只不过合同的标的为知识产权而已。

虽然本案中苹果公司及 IP 公司将其诉讼请求确定为确认涉案商标的所有权,即确权之诉。但是,其法律关系主张的依然是商标转让协议项下的受让权,而其主张的核心法律问题就是合同订立过程中的表见代理是否成立,法院在审理时也是通过对于这一诉争焦点问题的判断从而驳回原告诉讼请求。根据最高人民法院关于民事案件案由的解释,同一诉讼中涉及两个以上法律关系的,应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由。显然,本案通过审理不难发现双方诉争的法律关系是合同关系,法院本应将该案件识别为商标转让合同纠纷。

因此,民事案件案由的识别到底是应该依据原告的诉讼请求还是双方诉争的民事法律关系,看来最高人民法院已有明确规定,但在执行过程中还是存在争议。由于受理法院在受理案件时具有较大裁量

权,立案时识别案由的随意性较大,这就给案件当事人通过精心设计诉讼请求来“争取”或规避特定法院管辖带来了便利。

虽然我国知识产权立法尚在完善之中,知识产权案件审理经验也有待提高,本案中由于我国民事案件案由规定和执行未能高度统一导致双方对法院的管辖权发生争议,但是,总体上,IPAD 确权纠纷的一审判决还是显示了我国法院在审理复杂疑难知识产权案件上具有较高的水平和智慧。

参考文献:

- [1] 董学立(2006). 重新审视和设计无权代理. 载法学,2.
- [2] 刘保玉、郭 栋(2012). 权利外观保护理论及其在我国民法典中的设计. 载法律科学,5.
- [3] 罗 瑶(2011). 法国表见代理构成要件研究——兼评我国合同法第四十九条. 载比较法研究,4.
- [4] 王利明(2003). 民法总则研究. 北京:中国人民大学出版社.
- [5] 王泽鉴(2003). 债法原理(第一册). 北京:中国政法大学出版社.
- [6] 吴汉东(2005). 知识产权基本问题研究. 北京:中国人民大学出版社.

Identification of IPR Disputes from the Perspective of IPAD Trademark Case

Xiao Yongping (Professor, Wuhan University)

Xie Xianghui (Doctoral Candidate, Wuhan University)

Abstract: The IPAD trademark disputes between Apple Inc. and Provview Co. are not only the procedural issues on the decision of jurisdiction, but also the substantial issues on the verification of agency by Estoppel. Those two issues are interactive. The identification of cause of civil action of IPR disputes is subjected to the nature of civil action under dispute. In accordance with the rule of classification of cause and result of real right alteration, the dispute related to the cause of real right alteration is categorized as the contract issue and subsequently identified as the contractual case, as well the dispute related to the result of real right alteration is categorized as the ownership issue and subsequently identified as the ownership case. The cause of IPR disputes, which is viewed the quasi-property right, is also applied with the same rule. The establishment of agency by Estoppel in the disputes on trademark transfer agreement is determined on two factors, apparent right of agency by Estoppel and bona fide, however Apple Inc. could not demonstrate those two factors in IPAD case.

Key words: cause of civil action; trademark ownership disputes; trademark transfer agreement disputes; agency by estoppel; apparent right

■ 作者简介:肖永平,武汉大学法学院教授,博士生导师;湖北 武汉 430072。Email:ypxiao@vip.sina.com
谢湘辉,武汉大学国际法研究所博士生,高级律师。

■ 基金项目:国家社科基金项目(11WFX001)

■ 责任编辑:车 英

