



iPad 商标案的警示

2012 年度法务条线年会论坛纳锦

嘉宾:上海知明商标代理有限公司 陈志明
中国国际贸易促进委员会专利商标事务所驻上海代表处 吴颖
上海童涵春堂药业股份有限公司 徐佳华
主持:豫园商城法务部 尹玮

涉案主体

一方为苹果公司(Apple Inc)及其旗下子公司 IP 申请发展有限公司(IP Application Development Limited)(以下简称“IP 公司”)。iPad 在各地的商标是先转让至 IP 公司名下,再由 IP 公司转让至苹果公司名下。

另一方面为唯冠科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳唯冠公司”)。该公司是唯冠国际控股有限公司(以下简称“唯冠控股”)在中国设立的子公司。唯冠控股在美国、台湾等地都设有子公司。其中,唯冠控股在台湾设立的子公司唯冠电子股份有限公司(以下简称“台湾唯冠公司”)也与该案密切相关,该公司拥有唯冠控股除中国外的其他国家的 iPad 商标。

案情概况

苹果公司在推出 iPad 平板电脑之前,曾于 2006 年在英国起诉唯冠闲置 iPad 商标败诉。2009 年,IP 公司与台湾唯冠公司就转让 iPad 商标进行了谈判。

2009 年 12 月,IP 公司与台湾唯冠公司签订了 8 个国家 iPad 商标的转让协议,其中也包括了中国的 iPad 商标。之后,IP 公司向台湾唯冠公司支付了 35000 英镑,转让相关商标,并要求深圳唯冠公司办理中国 iPad 商标转让手续,遭到拒绝。

2010 年 4 月,苹果公司及 IP 公司向深圳市中级人民法院起诉深圳唯冠公司,要求判令中国的 iPad 商标归其所有,并赔偿 400 万。

深圳唯冠公司则认为,IP 公司签订的商标转让协议与其无关,其与台湾唯冠公司是独立法人主体,台湾唯冠公司无权处分其名下的商标。

经过多次审理,法院驳回了苹果公司的诉请,苹果公司提起了上诉,现在该案在二审中。

此外,深圳唯冠公司也发起了一系列的侵权诉讼。例如:2011 年 2 月,深圳唯冠公司在惠州等地起诉苹果经销商。2012 年 02 月,惠州市中级法院判决当地苹果经销商构成侵权,禁止其销售 iPad 相关产品。该经销商也已上诉,现在该案亦在二审中。

目前,iPad 商标纠纷案尚未落槌定音。

主持人:今天,我们将以“iPad 商标案给予我商标保护的启示”这一主题进行探讨。首先请知明商标所的陈总为我们谈谈,作为一家综合性商业企业,豫园商城应从该案中吸取什么经验教训?

陈志明:最近美国苹果公司与深圳唯冠公司关于 iPad 商标转让案持续发酵,尽管二审没有当庭宣判,但已经引起强烈的冲击波。不管此案最终以何种结果结束,由此引发的一些问题值得企业,特别是国际性、战略国际性企业的思考。

“兵马未动,粮草先行”。在以品牌消费为主要消费形式的今天,消

费者往往是通过认牌来达到购物目的,而商品和服务的品牌就是商标,它是区别商品生产者、经营者、服务提供者的专用标志,它凝聚着商品或服务的信誉,是企业形象的代表,是企业的神气风貌,是企业参与市场竞争的商战利器。

在我国,商标注册一般周期为一至一年半。所以,一般建议先着手商标的注册申请,留有足够的时间,以防临时驳回、异议答辩额外占用时间。

豫园商城的行业分布很广,涉及国药、黄金、工艺品、百货、进出口贸易、餐饮及食品等,部分企业的商品已走出国门,冲击了海外市场,这些都和商城有强烈的商标保护意识分不开。但豫园商城的国际申请不全面。由于商标的保护区域限制,根据各成员国对等原则,只有进行相关商标国际注册登记和“领土延伸”保护申请,方可得到国民待遇的知识产权保护。在商标名称上,建议除申请注册母国文字外,再增加对应注册地(国)文字进行商标注册申请。

按照豫园商城的发展方向,马德里国际注册、单独国家注册、欧盟商标注册、非洲知识产权组织商标注册每个途径都有利弊,企业可按具体生产及销售来选择申请方式。商标是企业的招牌,更是销售的通行证。一旦拥有了注册权利,对商标权利人来说就是一种优势。企业不可被动地等待某国合作方提出对某老字号品牌感兴趣后,再在此国申请注册,这样一来,时间上必定有所耽搁,申请过程也不一定顺利。注册一定要及时,否则很有可能会被他人抢先或恶意注册,对“豫园商城”的利益造成重大损失。

尽早注册商标,可避免以大欺小、反向淡化,付出巨大成本。相对事后提出异议,注册的成本相对较低。

主持人:感谢陈总给予我们的建议。我公司及旗下子公司也已渐渐意识到注册商标的重要性。例如:亚一正在为其防御商标及国际商标注册做准备,争取做到陈总刚才所说的“兵马未动,粮草先行”。

贾促委专利商标所与我合作多年,对我们的商标情况颇为了解,下面请吴老师谈谈您认为我们还要注意什么?

吴颖:iPad 商标案的实质就是商标转让中产生的争议。企业为了避免争议的产生,无论在签订转让协议还是在办理转让手续的时候就需要注意一些问题。首先要确定商标转让的主体,即查清拟转让商标的实际持有人是谁,应当与实际持有人签订商标转让合同。在 iPad 案件中,苹果出资成立的 IP 公司要收购中国在计算机产品上注册的 iPad 商标,那么就应当与他实际的持有人深圳唯冠公司签订协议。虽然台湾唯冠公司与深圳唯冠公司隶属于唯冠控股,但是,在法律上他们属于两个独立主体,并不能相互代表。第二,要注意我国商标法第 39 条及第



44 条的强制规定,在商标转让过程中,双方签订转让协议以后必须通过国家商标局核准才受法律保护,否则视为无效转让。苹果公司只是签订了协议,并没有实际办理过任何官方的转让手续,所以其转让根本就从来没有生效过。第三点,还应注意转让标的是否有效、相同近似商标必须要一并转让的问题,否则就可能产生误认、混淆或其他不良影响。

目前,豫园商城碰到的多问题是相同或近似商标的一并转让。豫园商城及其子公司的部分商标较为近似,因此,在转让这些商标时应特别注意。例如:食品公司九曲桥图、湖心亭图等商标,类似的就达 13 个,若要转让至豫园商城,就需一同进行转让。

最后我要说说转让协议中设置使用条款的问题。因为商标转让的时间比较长,一般需要 8 至 12 个月,因此,商标转让合同中,一般会约定商标的买方在付款后至转让生效期间有权使用转让商标,或者卖方不追究买方在上述期间使用转让商标的侵权责任。这样的条款,无论在大陆、台湾还是美国,都属于商标转让合同中的常识性条款。虽然台湾唯冠无权转让深圳唯冠的商标,但有许可使用深圳唯冠商标的权利,那么如果苹果公司和唯冠公司之间的转让合同有这样的条款,或者能证明有类似的内容,苹果公司就能继续使用 iPad 商标。

主持人:两位资深专家给我们提供了真知灼见。在我们的子公司中,童涵春堂公司较为重视商标的保护,童涵春堂商标于 2010 年被评为中国驰名商标。下面我们请童涵春堂的徐佳华为我们介绍一下商标保护方面的经验。

徐佳华:我们公司一方面通过商标监测,对一些与我们公司类似的注册商标,例如同涵春、千秋童涵等,向国家商标局提起商标异议,维护我们已有的商标权益。另一方面,通过申报中国驰名商标,加大商标的保护力度,提高了我们异议案件的成功概率。

2007 年 5 月,在公司总经理卢国生的倡议和领导指挥下,公司成立“驰名商标”推进工作小组,通过各种途径和方法网罗拥有驰名商标的成功企业案例,主动对接市区工商局,多次上门咨询、请教,收集申报材料,包括童涵春堂商标的历史沿革、经济状况、广告宣传、销售及

服务、信誉及获奖、使用与管理、财产审计报告等九个方面,并进行整理和筛选。

2008 年 1 月,我们将整理出的申报材料装订完毕,送到案件发生地的区工商行政管理局并提出书面请求,区工商局在 15 个工作日内审查完毕并确认属实后,报送至上海市工商局商标局,期间我们还进行材料的补充、修正,之后接到市工商局出具的受理案件通知书,材料修改后形成终版,报送市工商局及国家工商总局商标局。

2008 年,由于三鹿奶粉三氯氰胺事件引发社会舆论和公众责备,政府没有认定中国驰名商标。

2009 年 7 月底,公司接到国家工商总局商标局通知,要求童涵春堂再补充提交 2007-2008 年以及 2009 上半年的材料。

2009 年 10 月底,公司第一时间完成财务审计报告和补充材料,递交国家工商总局商标局重新进行评审。

2010 年 1 月 15 日,童涵春堂商标被认定为中国驰名商标,童涵春堂成为上海四大国药老字号中第一家获得驰名商标的企业。

在此请教两位老师,对于恶意抢注商标,我们应该采取什么对策?

陈志明:一方面要加强商标监测,及时提起异议。另一方面,可以对商标进行防御性注册,防止他人抢注。

吴颖:我想补充的是提出异议的时机很重要。因为商标局初步审查的商标有让第三方提出异议的机会,但期限只有三个月,如果没有特别关注就容易错过,可能给企业造成很大损失。这次 iPad 商标争议案件中涉及到的深圳唯冠的 iPad 商标有两个,这两个商标是深圳唯冠分别在 2000 年初和年末申请的。而在深圳唯冠申请之前,其实康佰电脑公司已经注册了一个叫 IPAQ 的商标。但是康佰公司只注意到了另一个 iPad 商标的初审公告,错过了另外一个的异议期,所以他们仅对其中一个 iPad 商标提出了异议。康佰的异议最终没有成功,原因就是康佰只提出了一件异议申请。在商标评审委做裁定的时候,康佰错过那件 iPad 商标,所以唯冠享有 iPad 的专用权。如果当时康佰对唯冠的两件 iPad 商标都提出异议,也许就能撤销唯冠的商标,也就没有现在的戏剧性场面了。

主持人:感谢两位老师的精彩

简答。场下哪位来宾有什么问题想要求教专家?

施玉华:在 iPad 一案中,深圳唯冠公司在深圳福田、惠州等地起诉苹果公司的经销商。我想请问,作为代理商,怎样避免销售涉及侵权的商品。

主持人:一个非常好的问题,下面我们先请吴老师来发表其意见。

吴颖:根据我国商标法第 52 条及 56 条的规定,销售侵犯注册商标专用权的商品,属于侵犯注册商标专用权的一种。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。需要特别注意的是,只要销售商销售了侵权产品就构成商标侵权,即使是不知道并且能够证明是合法取得的,也不能够排除侵权的成立,也必须停止销售,无主观过错的只是可以免除赔偿责任。豫园商城作为销售商,要尽到合理的注意义务。第一,销售商要具有一定的经验及认知能力。第二,要考虑权利人商标的知名度、显著性。对于知名度高、显著性强的商标,特别是驰名商标,注意义务要高于普通商标。第三,要查清商品的来源。所销售的商品必须是合法取得,并能说明提供者。第四,销售商应当对商品供应商的资质、商标注册证进行审查,要求供应商出具没有侵犯他人注册商标、外观专利、版权等知识产权的保证或承诺,对于未注册的商标尤要如此,防止发生类似情况。

主持人:感谢吴老师,请问陈总您有什么补充吗?

陈志明:豫园商城以商业为主,不但经营自主品牌,也为其他众多公司代理销售、出租专柜、租赁场地。作为一个服务提供者,需对外来商品、经营户品牌的合法来源、商品服务的一致性,进行严格把关,避免在经营过程中出现侵权纠纷事件。豫园商城要保证品牌的合法来源,可以要求商家提供商标局出具的商标受理通知书、商标注册证,若非商标权利人,需提供商标使用许可合同备案通知书、许可合同,证明其为商标合法使用者。若经营者无法提供上述材料,豫园商城可先行调查其商标是否与在先商标构成相同近似。对于高知名度的商标,更应严格审查其实际使用情况是否与注册证内容一致,并与商标权利人取得联系,确定其使用是否属实。