

怎么解决商标权转让合同纠纷

产品名称	怎么解决商标权转让合同纠纷
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13148813770 13148813770

产品详情

知识产权仲裁案例分享：商标权转让合同纠纷

前言

商标权转让合同履行过程中，受让人发现合同约定商标经案外人申请，被商标委员会决定予以撤销的，可以商标委员会为被告提起行政诉讼，但如法院驳回该诉讼请求，商标受让人则面临因受让商标被撤销而导致合同目的无法实现的困境，此时受让人应如何更快进行维权，挽回在履行合同过程中造成的损失？请看以下案例。

案情介绍

《商标转让合同》签订及履行情况

2015年3月4日，A公司与B日用品公司签订《商标转让合同》，合同具体约定如下：B日用品公司向A公司转让第12XXX61号“HC”商标（第3类）、第17XXX14号“HC及图”商标（第3类），合同生效后双方共同委托广州某知识产权咨询服务有限公司办理商标转让申请手续，办妥商标转让申请手续后，该商标权正式转让给A公司，商标转让申请费用3600元由B日用品公司承担；B日用品公司保证转让的第12XXX61号和第17XXX14号为有效商标，保证没有第三方拥有该商标所有权，保证在合同签订后不在该商标的注册有效地域内经营带有相同或相似商标的商品，并保证转让的两个注册商标在转让之前、转让过程中、转让之后都与其他第三方没有任何纠纷，包括但不限于与第三方未了的诉讼纠纷、经济纠纷。双方于合同中加入仲裁条款，同意因该合同产生的有关纠纷提交至中国广州仲裁委员会（以下简称本会）审理。

合同签订后，A公司向B日用品公司支付商标转让费50万元，并向广州某知识产权咨询服务有限公司支付手续费3600元。商标局于2015年4月15日出具商标转让申请受理通知书，对涉案两商标的转让/转移申请予以受理，并于2015年11月27日核准涉案两商标转让成功。

商标撤销情况

2015年1月5日，C公司委托北京某商标事务所有限公司向商标局申请撤销17XXX13号商标在第3类“地板蜡”等全部核定使用商品上的注册、12XXX61号商标在第3类“香皂”等全部核定使用商品上的注册。

2015年7月24日，商标局出具《关于第12XXX61号“HC”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》（商标撤三字[2015]第Y0XXX60号）、《关于第17XXX14号“HC”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》（商标撤三字[2015]第Y0XXX61号），驳回C公司的撤销申请。

C公司对上述两份决定不服

于2015年8月21日

向商标委员会申请复审

2016年5月18日，商标委员会作出《关于第12XXX61号“HC”商标撤销复审决定书》（商评字[2016]第0000XXX89号）、《关于第17XXX14号“HC”注册商标撤销复审决定书》（商评字[2016]第00000XXX88号），决定复审的两商标予以撤销。

商标受让人的维权经过

A公司不服商标委员会作出的关于撤销涉案商标的复审决定书，向北京知识产权法院提起行政诉讼。2017年7月26日，北京知识产权法院做出（2016）京73行初3375号行政判决书，驳回A公司对商标委员会的诉讼请求，A公司未在规定期限内提出上诉。

A公司基于上述情况，认为B日用品公司隐瞒与订立合同有关的重要事实，违反合同约定，故向本会提起仲裁申请，请求裁决解除A公司与B日用品公司签订的《商标转让合同》，裁决B日用品公司向A公司返还商标转让费50万元和商标转让申请手续费3600元，并支付10万元损害赔偿款。

案件评析：仲裁庭经审理认为，本案争议焦点在于涉案商标被撤销的后果是否可归责于B日用品公司，A公司是否可以B日用品公司隐瞒与订立合同有关的重要事实、违反合同约定导致合同目的不能实现为由主张解除合同。

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

也即是说，B日用品公司作为涉案商标的出让人，如在商标转让前三年内未在核准范围内有效使用商标，则商标被他人申请撤销的后果是B日用品公司可以预见的。

本案中，C公司于2015年1月5日申请撤销涉案商标，但B日用品公司于2015年3月4日与A公司签订《商标转让合同》，并抗辩称其于2015年3月26日收到商标局通知后才知悉涉案商标被申请撤销，不应承担商标被撤销的后果。

仲裁庭认为，根据《商标转让合同》的约定，B日用品公司应保证转让的两个注册商标在转让前后都与其他第三方没有任何纠纷，包括但不限于与第三方未了的诉讼纠纷、经济纠纷，即B日用品公司有义务在转让前充分审查注册商标使用情况等信息，有义务保证涉案商标在转让前三年内进行有效使用。

因此，涉案商标在转让时已处于被撤销风险，应认为系B日用品公司怠于履行上述义务导致的，其应对商标撤销的后果承担责任，故仲裁庭认为B日用品公司的行为构成违约，且该违约行为导致A公司无法使用涉案商标，进而导致合同目的无法实现。

综上，本案事实符合《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九十四条规定的“当事人一

方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的法定解除合同的情形，A公司请求解除涉案合同的仲裁请求，有事实和法律依据，仲裁庭予以支持，B日用品公司应向A公司返还商标转让费50万元和商标转让申请手续费3600元。

经验总结

关于知识产权仲裁。本案中，A公司和B日用品公司于2015年3月4日签订《商标转让合同》，B日用品公司于2015年3月26日收到商标局关于C公司申请撤销商标的相关通知，后商标委员会决定对涉案商标予以撤销，北京知识产权法院于2017年7月26日做出驳回A公司对商标委员会提起的诉讼请求的行政判决书，至此，相关纠纷的处理已历时两年多的时间。

A公司在确认合同目的无法实现后，选择以解除合同向B日用品公司主张还款等手段进行维权。

如果双方通过诉讼途径解决纠纷，由于争议较大，法院一般要经历一审、二审程序才能形成终审判决，而本案中双方通过在合同中加入仲裁条款的形式，选择仲裁方式解决商标权转让纠纷。

A公司在法院驳回其对商标委员会的诉讼请求后，直接向本会提起仲裁申请，本会根据双方签订的仲裁条款予以受理，仲裁庭经审理作出裁决书，根据《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁法》）第五十七条的规定，仲裁一裁终局，裁决书自作出之日起发生法律效力，这样一来，双方诉累较大程度上减轻，也便利了A公司一方较快维权。

因此，在知识产权纠纷日益多元、复杂的形势下，知识产权纠纷各方当事人可通过在合同中加入仲裁条款或者另行订立仲裁协议两种形式，选择仲裁方式解决纠纷。

根据《仲裁法》第二条、第三条的规定，知识产权纠纷中有多数案件类型均契合仲裁的受理范围，比如涉及知识产权的合同纠纷、涉及财产性权益的知识产权侵权纠纷等。

关于商标转让

基于《商标法》第四十九条的规定，实务中，商标注册后还可能面临因连续三年不使用而被申请撤销的风险，因此，转让商标时，转让人及受让人均应特别留意商标在转让前的使用情况，以避免商标在转让后因被案外人申请撤销而导致合同目的无法实现；转让人在转让长期未使用的商标时也应审慎考虑，以避免他人恶意受让后串通第三方向商标局申请撤销，并借此向转让人索赔。