



中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org

最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

江门市学苑饮水科技管理有限公司（下称学苑公司）与潘艳洁、江门市蓬江区清泉饮水科技有限公司（下称清泉公司）商标权使用许可合同纠纷一案

提交日期: 2006-05-10 14:37:28

广东高院知识产权庭维护

广东省高级人民法院

民事判决书

(2005)粤高法民三终字第84号

上诉人（原审原告）：江门市学苑饮水科技管理有限公司，住所地：广东省江门市东成村22号五邑大学耀华楼。

法定代表人：黄淑群，总经理。

诉讼代理人：孙宁、吴卓强，均为五邑大学教师。

被上诉人（原审被告）：潘艳洁，女，1969年6月21日出生，住广东省江门市江海区礼乐镇四里村83号。

被上诉人（原审被告）：江门市蓬江区清泉饮水科技有限公司，住所地：广东省江门市蓬江区潮连卢边工业区。

法定代表人：李国洪，经理。

诉讼代理人：赵健初，江门市蓬江区法律援助处律师；

诉讼代理人：容玮，江门市蓬江区法律援助处法律工作者。

上诉人江门市学苑饮水科技管理有限公司（下称学苑公司）因与被上诉人潘艳洁、江门市蓬江区清泉饮水科技有限公司（下称清泉公司）商标权使用许可合同纠纷一案，不服广东省江门市中级人民法院（2004）江中法民四初字第13号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

原审法院经审理查明：2001年3月31日，学苑公司与潘艳洁签订《协议书》一份，约定：由潘艳洁承包经营学苑公司设在五邑大学的纯净水厂；在经营期间，潘艳洁拥有学苑公司所有固定资产及无形资产（如公司名、商标名等）的唯一使用权，潘艳洁承包经营后所带来的所有有关学苑公司的债权债务，均由潘艳洁承担，与学苑公司无关；本协议书有效期为三年，自2001年4月1日至2004年3月31日；本协议书自学苑公司、潘艳洁双方签字（盖章）后生效等内容。合同签订后，潘艳洁开始承包经营学苑公司，并担任学苑公司的法定代表人。

2001年4月21日，清泉公司领取了编号为第1558714号的“蒲葵村”商标的商标注册证，该商标注册证记载的注册人为清泉公司，注册人地址为广东江门市潮莲镇卢边工业区，核定使用商品为第32类，包括水（饮料），锂盐矿水，矿泉水（饮料），赛尔兹尔矿泉水，矿泉水，餐用矿泉水。注册有效期限自2001年4月21日至2011年4月20日。

2001年4月21日，潘艳洁代表学苑公司与清泉公司签订《注册商标使用许可合同》一份，约定：清泉公司许可学苑公司从2001年4月21日至2011年4月20日在饮用纯净水商品上使用清泉公司注册的第1558714号“蒲葵村”商标；清泉公司的“蒲葵村”商标无偿提供给学苑公司使用等内容。潘艳洁在学苑公司盖章一栏加盖了学苑公司的公章，但没有在负责人一栏签名。该份《注册商标使用许可合同》双方当事人没有到工商行政管理部门办理备案手续。

2003年1月16日，学苑公司再次与清泉公司签订《注册商标使用许可合同》一份，约定：清泉公司许可学苑公司在各项饮用水商品上使用清泉公司注册的第1558714号“蒲葵村”商标，此项权利由清泉公司无偿提供学苑公司使用；学苑公司对“蒲葵村”商标的使用期限与该商标有效期相同；在2011年4月20日该商标有效期到期后，若清泉公司放弃延

续该商标的有效期，则学苑公司可无偿从清泉公司获得该商标的所有权等内容。该份《注册商标使用许可合同》双方当事人亦没有到工商行政管理部门办理备案手续。

2003年7月10日，潘艳洁代表学苑公司与清泉公司签订《协议书》一份，约定：学苑公司经营方针调整，股东、法人发生变化，为避免日后在商标使用权上发生争议，双方就“蒲葵村”的使用权事宜达成如下协议：1、学苑公司同意放弃“蒲葵村”的商标使用权；2、清泉公司同意收回学苑公司的商标使用权；3、本协议书一式两份，学苑公司、清泉公司盖章（签字）后即生效。清泉公司、学苑公司均在《协议书》上加盖了各自的公章。

2003年7月15日，潘艳洁与学苑公司签订《终止承包协议书》，约定：双方于2001年3月31日签订的潘艳洁承包学苑公司纯净水厂协议书，原合同期为2001年4月1日至2004年3月31日，现决定提前于2003年7月31日终止；自2003年8月1日起由学苑公司负责纯净水厂的运作，同时学苑公司的法人由潘艳洁女士更改为学苑公司指定人员；本协议经学苑公司、潘艳洁盖章（签字）后即生效等内容。学苑公司在协议书上加盖公章，潘艳洁签字。同日，潘艳洁代表江门市蓬江区南北顺贸易行与五邑大学环境科学与工程研究所签订《股权转让合同》，将江门市蓬江区南北顺贸易行持有的学苑公司的股份转让给了五邑大学环境科学与工程研究所，并收取了股权转让金。

2003年12月28日，清泉公司出具《商标使用授权书》给潘艳洁，同意从2004年1月1日起，将“蒲葵村”商标（注册号1558714）授权给潘艳洁在各项饮水商品上无偿使用，为五邑地区唯一拥有使用权，使用期限与该商标有效期相同。同时，清泉公司与潘艳洁代表的江门市蓬江区蒲葵村饮用水总汇签订了《商标使用许可合同》，清泉公司许可江门市蓬江区蒲葵村饮用水总汇使用“蒲葵村”商标，许可使用的期限自2004年1月1日起至2011年4月20日。潘艳洁在经营江门市蓬江区蒲葵村饮用水总汇期间，曾于2004年2月、3月期间，在《江门日报》上刊登声明称：江门市蓬江区蒲葵村饮用水总汇拥有饮用水“蒲葵村”商标在五邑地区的唯一使用权，其它单位如有在饮用水上使用“蒲葵村”商标，请即停止使用，否则要负侵权责任。学苑公司认为潘艳洁、清泉公司的上述行为侵害其合法权益，遂于2004年8月13日提起诉讼。

原审法院审理认为：本案属于注册商标使用许可合同纠纷。本案所涉的“蒲葵村”商标注册人为清泉公司，有学苑公司、潘艳洁提供的商标注册证可以证明，双方当事人在诉讼过程中对该事实没有分歧意见。根据《中华人民共和国商标法》第三条规定，商标注册人清泉公司享有“蒲葵村”的商标专用权，受法律保护。学苑公司主张“蒲葵村”商标一直由其使用，使用权归学苑公司，“蒲葵村”商标就是学苑公司的财产权组成部分。该相关主张没有事实依据和法律依据，理由是：1、商标注册证是证明商标专用权归属的法定凭证，学苑公司不是“蒲葵村”商标的注册人。2、商标专用权的主要特征就是独占性和排他性，只有商标注册人对其注册商标享有专有的使用权，其它任何单位和个人非经商标注册人许可，则无权使用该注册商标，更谈不上对该注册商标拥有财产权。本案事实显示，学苑公司就是基于清泉公司的许可才使用了“蒲葵村”商标。

本案中，学苑公司与清泉公司签订的两份《注册商标使用许可合同》和一份放弃使用“蒲葵村”商标的《协议书》，均发生在潘艳洁承包经营学苑公司期间。根据学苑公司和潘艳洁签订的承包经营学苑公司的《协议书》的约定，在经营期间，潘艳洁拥有学苑公司所有固定资产及无形资产（如公司名、商标名等）的唯一使用权，潘艳洁承包经营后所带来的所有有关学苑公司的债权债务，均由潘艳洁承担，与学苑公司无关。因此，潘艳洁作为学苑公司的承包人兼法定代表人，在合同约定的承包经营期间，以学苑公司的名义与清泉公司签订的“蒲葵村”注册商标使用许可合同和放弃使用合同，都属于潘艳洁自己可以决定的经营事项；潘艳洁以学苑公司名义与清泉公司签订的使用许可合同和放弃使用合同，签订合同的主体适格，意思表示真实、自愿，合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性或者禁止性规定，均属于合法、生效的合同，学苑公司与清泉公司之间的“蒲葵村”商标许可使用合同合法解除。学苑公司请求法院判定清泉公司与潘艳洁签订的放弃商标使用权的协议无效，责令其停止侵害行为，并确认学苑公司与清泉公司关于无偿使用“蒲葵村”商标协议继续有效，没有法律依据，应予驳回。潘艳洁和清泉公司的相关抗辩合法有据，法院予以采纳。

清泉公司解除与学苑公司的商标使用许可合同之后，再与潘艳洁签订商标使用许可合同，许可潘艳洁使用“蒲葵村”注册商标，并到法定的行政管理部门办理了备案手续，潘艳洁就合法取得了“蒲葵村”注册商标的使用权。由于潘艳洁与清泉公司约定的是排他使用许可，潘艳洁在《江门日报》登报声明其对“蒲葵村”注册商标的排他使用权，有合同依据和法律依据。学苑公司主张潘艳洁使用“蒲葵村”商标并登报声明的行为，侵害了学苑公司的合法权益，没有事实依据和法律依据，对学苑公司的赔偿请求，法院亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”的规定，2004年12月16日，原审法院作出判决如下：驳回学苑公司的诉讼请求。本案一审案件受理费2010元，由学苑公司负担。

学苑公司不服原审判决提起上诉认为：一、原审认定事实不清。1、原审认定“学苑公司与清泉公司签订的两份《注册商标使用许可合同》和一份放弃使用“蒲葵村”商标的《协议书》，均发生在潘艳洁承包经营学苑公司期间”是错误的。早在潘艳洁承包学苑公司之前，学苑公司就已经使用“蒲葵村”商标，原审故意漏掉此事实，显然有偏袒之

潘艳洁承包学苑公司的前提条件之一就是使用学苑公司拥有“蒲葵村”商标这种资源，否则她为什么要支付管理费给学苑公司，这种承包又有何意义？潘艳洁与学苑公司于2001年3月31日签订的《协议书》第九条的约定“在经营期间，乙方拥有甲方所有固定资产及无形资产(如公司名、商标名等)的唯一使用权”足以证实。学苑公司在以清泉公司名义申请“蒲葵村”商标时，支付的申请费及其他费用，目的就是取得“蒲葵村”商标的使用权。而且此支付行为发生在潘艳洁承包学苑公司之前。之所以用清泉公司名义申请“蒲葵村”商标，是因为申请商标时学苑公司正在申办中。2、原审认定“蒲葵村商标的全部财产权归清泉公司”不妥，其理由也是站不住脚的。其一，作为一种财产，其所有权的内容包括四个方面，即：占有、使用、收益、处分，而这四个方面的权能是可以分开的。清泉公司与学苑公司都享有对“蒲葵村”商标的不完全的财产权。其二，清泉公司与学苑公司2001年4月21日的许可使用商标合同一生效，就具有法律效力。在2011年4月20日之前，“蒲葵村”商标的占有权与使用权是分开的，就连清泉公司使用都须经过学苑公司的同意。其三，在2001年4月21日的许可使用商标合同中，主体是清泉公司与学苑公司，只不过是学苑公司委托潘艳洁签订。许可使用权属于学苑公司并非潘艳洁。其四，在潘艳洁承包学苑公司之前，“蒲葵村”商标的使用就一直由学苑公司使用。事实上，从“蒲葵村”商标申请注册之日起直到潘艳洁退出承包学苑公司，在江门地区就一直只有学苑公司独家使用该商标。3、原审认定“潘艳洁作为学苑公司的承包人兼法定代表人，在合同约定的承包经营期间，以学苑公司的名义与清泉公司签订的“蒲葵村”注册商标使用许可合同和放弃使用合同，都属于潘艳洁自己可以决定的经营事项”完全颠倒了事实的本末。首先，在潘艳洁承包学苑公司之前，学苑公司参与申请注册“蒲葵村”商标并已经实际使用该商标。其次，潘艳洁与学苑公司于2001年3月31日签订的承包《协议书》中第九条可以证实，潘艳洁的商标使用权来自学苑公司，并只能在承包经营期内使用。

二、原审适用法律错误。认定事实的错误，必然导致适用法律的错误。原审在适用法律时的错误有三：1、混淆了财产权与经营权的界限。在适用法律上把使用权等同经营权。认为潘艳洁作为学苑公司承包人与法定代表人，在合同约定的承包经营期间，以学苑公司名义与清泉公司签订的许可使用和放弃使用合同，都属于潘艳洁自己可以决定的经营事项。2、混淆了承包人与发包人的相互关系。在适用法律时，没有注意到承包关系必须以发包人拥有财产作为前提(事实上，在潘艳洁承包学苑公司之前，学苑公司已实际拥有了“蒲葵村”商标的使用权。只是在国家商标局于2001年4月21日对该商标审批生效后，学苑公司才与清泉公司明确了所有权与使用权分离的关系)，并且在承包期满后要交还财产的法律规定。3、混淆了企业与其法定代表人关系。在适用法律时，把法定代表人的经营权夸大为可以出卖发包人的财产的权利。请求二审法院撤销原审判决，另行改判。

潘艳洁答辩认为：1、其在签订承包协议时，学苑公司没有提供有关“蒲葵村”商标注册证或者经工商部门备案许可使用等有效证明。2、在其承包学苑公司期间和商标持有单位清泉公司签订商标使用协议和放弃商标使用协议，是法定的自主商业行为，两份协议均符合国家有关法律规定，应该具同等法律效力。3、自学苑公司2003年7月10日起放弃“蒲葵村”注册商标的使用权后近半年时间，在学苑公司没有再申请该商标使用权的情况下，为了发扬光大“蒲葵村”注册商标的效应，其于2003年12月28日主动与“蒲葵村”注册商标持有方协商，签订《商标许可使用授权书》，拥有“蒲葵村”注册商标在江门五邑地区的唯一使用权，并在国家工商行政管理部门登记备案，符合国家商标法，理应受到法律保护。4、在报纸上登报声明，是为了保护自己在商标使用权上的合法权益免受侵害，是正当商业行为。5、学苑公司蔑视法律、法规，非法使用“蒲葵村”注册商标，还恶人先告状，请求二审法院作出公正判决。

清泉公司答辩认为：1、其是第1558714号注册商标的注册人，该商标属于其所有，而不是学苑公司财产权的组成部分。学苑公司认为学苑公司成立前由合伙各方协力向国家商标局申请“蒲葵村”商标专用权，并认为“蒲葵村”商标名义上以清泉公司注册，实际上是学苑公司财产权的组成部分是错误的。事实上，“蒲葵村”商标是清泉公司于1999年12月10日委托江门市火神鸟市场推广有限公司向国家商标局申请注册的，当时清泉公司是在三种商品类别申请注册“蒲葵村”商标，包括水、冲洗机和饮水机三种商品，国家商标局经过审定核准后允许答辩人注册了上述三种商品，并签发了编号分别为1558714、1550970、1547750商标注册证。当时办理商标的有关款项也是清泉公司通过银行支付给江门市火神鸟市场推广有限公司。2、清泉公司并没有与潘艳洁采取虚假、串通手段恶意损害学苑公司的合法权益的动机和行为。1999年年底，清泉公司当时的董事长陆超雄与学苑公司以及潘艳洁等人合股出资成立学苑公司，鉴于陆超雄在学苑公司中占最多股份，并且学苑公司是经营水商品的企业，因此，清泉公司从学苑公司成立之日起就将第1558714号注册商标无偿提供给学苑公司作饮用水商品的商标使用。2002年2月份，陆超雄先生将在学苑公司中的股份全部退掉，只是象征性地保留了1股份，并不参与学苑公司的经营运作，在退股同时，即2003年1月16日，清泉公司与学苑公司重新签订了一份允许学苑公司在广东省范围内饮用水商品方面无偿并唯一使用“蒲葵村”注册商标的商标使用许可合同。2003年7月10日，学苑公司主动提出放弃“蒲葵村”注册商标的使用权，并签订了一份协议书，清泉公司表示无异议并接受放弃的要求。2003年12月28日，清泉公司再次将“蒲葵村”注册商标从2004年1月1日起授权潘艳洁在各项饮水商品上无偿使用，并签署了商标使用授权书。清泉公司在上述行为过程中，并没有与潘艳洁相互串通的动机，清泉公司与潘艳

洁并没有任何的利益关系,当时学苑公司提出放弃“蒲葵村”注册商标使用权的时候,陆超雄已经退股,将自己所有的股份已经赠送给学苑公司的其他股东(包括五邑大学和潘艳洁),并没有参与学苑公司的经营运作,也不清楚学苑公司其他股东之间的各种关系,因此,既然学苑公司主动提出放弃“蒲葵村”注册商标的使用权,并且是以单位公函的形式提出放弃使用权,那么清泉公司只好将“蒲葵村”注册商标收回。2003年12月28日,潘艳洁向清泉公司提出使用“蒲葵村”注册商标,清泉公司才将“蒲葵村”注册商标授权给潘艳洁无偿使用。3、在本案中,第1558714号注册商标由谁使用应该是学苑公司与潘艳洁之间的争议,而不是清泉公司与他们之间的争议,清泉公司应该是本案的第三人,而不是被告。由于清泉公司现在的经营方式已经从做水商品转为做饮水机,因此,暂时是不再需要使用第1558714号注册商标,但对于此商标清泉公司也不会将其闲置起来,非常愿意让有关单位或个人依法使用“蒲葵村”注册商标,使“蒲葵村”注册商标为众人所知,这样才会显示“蒲葵村”注册商标的价值。至于“蒲葵村”注册商标应该由谁继续无偿使用,既然学苑公司与潘艳洁之间已经通过诉讼程序解决问题,那么最好就由法院判决。不管任何一方使用“蒲葵村”注册商标,清泉公司都希望他们能够依法使用。

本院经审理查明,原审判决所查明的事实属实,本院予以确认。学苑公司成立于2000年1月6日,在本案二审中,经学苑公司和清泉公司确认,在潘艳洁承包学苑公司之前,学苑公司已经使用“蒲葵村”商标,但没有签订书面的许可使用合同或协议。清泉公司与学苑公司在2001年4月21日签订的《注册商标使用许可合同》中没有约定注册商标使用的地域,约定使用商品是饮用纯净水。双方在2003年1月16日签订的《注册商标使用许可合同》中约定注册商标使用的地域为广东省范围内,约定使用商品是各项饮用水。2003年12月28日,清泉公司与江门市蓬江区蒲葵村饮用水总汇(由潘艳洁个人经营)签订《商标使用许可合同》,约定江门市蓬江区蒲葵村饮用水总汇拥有第1558714号注册商标在五邑地区唯一使用权,使用在32类饮料商品上,使用期限自2004年1月1日起至2011年4月20日。

本院认为:清泉公司是第1558714号“蒲葵村”注册商标的注册人,在潘艳洁承包学苑公司之前,清泉公司与学苑公司之间虽然没有就“蒲葵村”商标的使用许可签订书面的合同或协议,但双方口头约定由学苑公司使用该商标,且学苑公司也实际使用了该商标。在“蒲葵村”商标核准注册之后,由学苑公司的承包人潘艳洁两次与清泉公司签订了《注册商标使用许可合同》,学苑公司享有该注册商标的使用权经书面合同加以确认,上述行为是当事人之间的真实意思表示,也不违反法律、行政法规的禁止性规定,具有法律约束力。但由于双方签订的《注册商标使用许可合同》没有依法办理备案手续,根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款的规定,该合同不能对抗善意第三人。

根据学苑公司与潘艳洁于2001年3月31日就承包经营学苑公司纯净水厂签订的《协议书》第九条的约定,潘艳洁只是享有对学苑公司的固定资产及无形资产的使用权。潘艳洁作为学苑公司的承包人及法定代表人,在临近终止承包关系之际,于2003年7月10日与清泉公司签订《协议书》,放弃学苑公司对“蒲葵村”注册商标的使用权,并非学苑公司的真实意思表示,损害了学苑公司的利益,也超越了承包经营者的权限,应认定为无效民事行为。学苑公司在原有《注册商标使用许可合同》范围内继续享有对“蒲葵村”注册商标的使用权。基于学苑公司没有举证证明潘艳洁的侵权行为对其造成的实际损失,且双方都属于无偿使用“蒲葵村”注册商标,学苑公司主张判令潘艳洁承担赔偿责任损失的诉讼请求,本院不予支持。

清泉公司与潘艳洁之间的《商标使用许可合同》经过国家工商行政总局商标局的备案,合同的内容也不违反法律、行政法规的禁止性规定,该《商标使用许可合同》合法有效,应受到法律的保护。该《商标使用许可合同》与学苑公司原有的《注册商标使用许可合同》虽然都是约定在特定的地域享有唯一使用权,但根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定,该注册商标使用许可并非独占使用许可,而应认定为排他使用许可。尽管双方使用的地域有所重叠,但使用的商品不尽相同,因此,依照《中华人民共和国商标法》第五十一条的规定,学苑公司和潘艳洁对“蒲葵村”注册商标的使用权,在核准注册的商标和核定使用的商品限度内,均能得到法律的保护。

综上所述,原审判决认定事实清楚,但适用法律不当,本院予以改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百五十三条第一款第(二)项的规定,判决如下:

- 一、撤销广东省江门市中级人民法院(2004)江中法民四初字第13号民事判决。
- 二、潘艳洁与清泉公司于2003年7月10日签订的《协议书》无效。
- 三、清泉公司与学苑公司于2003年1月16日签订的《注册商标使用许可合同》有效,双方应继续履行。
- 四、驳回学苑公司的其他诉讼请求。

本案一审案件受理费2010元,由学苑公司负担510元,潘艳洁负担1500元;二审案件受理费2010元,由学苑公司负担510元,潘艳洁负担1500元。法院已收取的案件受理费不退,潘艳洁应负担的案件受理费共计3000元,可在本判决生

效后10日内迳付给学苑公司。

本判决为终审判决。

审 判 长 林广海

审 判 员 于小山

代理审判员 邱永清

二〇〇五年九月二十一日

书 记 员 林恒春

书 记 员 孙燕敏

此文书已被浏览 843 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited