

商标使用许可合同中的转授权许可

——哈罗·斯特瑞特公司诉银鲨公司等商标侵权纠纷案

原告哈罗·斯特瑞特有限公司于1995年6月1日在塞浦路斯共和国成立。1996年8月28日，哈罗·斯特瑞特有限公司经受让取得了“MAUI and Sons 圆形图形”商标。此后，哈罗·斯特瑞特有限公司又先后在中国大陆注册了16个相关商标。

1995年8月1日，哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司授权富文公司在中国大陆地区使用“MAUI and Sons 圆形图形”商标及相关“鲨鱼”标识和注册商标的使用权。合同有效期自1995年7月1日至1998年12月31日。该合同第3条约定：被许可人可以转授许可产品许可证……。该合同第29条约定：……被许可人可以在经销区内不征得许可人事先同意而寻求被转授许可人……。

1995年9月1日，哈罗·斯特瑞特有限公司出具授权书，授权富文公司所签特许经营协议项下有关地区享有“MAUI AND SONS”品牌及相关“鲨鱼”标识和注册商标的使用权。使用期限自协议生效起到协议终止或撤销为止。

1996年12月26日，富文公司授权中艺华联公司在中国地区享有“MAUI AND SONS”品牌及相关“鲨鱼”标识的注册商标的生产权和使用权。

1998年4月15日，中艺华联公司授权武汉莫依休闲用品有限公司（以下简称莫依公司）在特许经营合同项下享有北京地区的独家经营权，销售“MAUI AND SONS”系列服饰。授权期限为1998年4月15日至2003年4月14日止或另行终止为止。

1998年5月1日至2000年7月1日百盛公司与莫依公司先后签订了5份《联营合同》或《联销合同》。合同相关内容为：百盛公司为莫依公司提供专柜及商场的有关经营管理条件；莫依公司根据百盛公司要求提供货源及适销的商品，包括授权代理的商品；莫依公司对其专柜名称及所陈列、销售的商品不得侵犯他人的商标权等合法权益等负有义务。

2000年3月1日，西单商场公司与莫依公司也签订了类似的协议书。

根据原告投诉，西城工商分局于 1999 年 2 月 2 日对北京百盛购物中心销售的带有“MAUI”及图形商标的商品采取行政强制措施予以扣押。2000 年 3 月 3 日，西城工商分局扣押商品发还给莫依公司。

2000 年 6 月 2 日，莫依公司的企业名称变更为银鲨公司。

原告哈罗·斯特瑞特公司于 2000 年 7 月起诉，称富文公司、中艺华联公司、银鲨公司、百盛公司以及西单商场侵犯其商标专用权。

北京市高级人民法院认为：本案中原告指控五被告侵犯其商标专用权的行为发生在《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国商标法实施细则》第二次修正之前，故本案应适用修正前的商标法及其实施细则。

一：关于原告的诉讼主体资格是否适格。经过公证认证的原告注册文件所示公司名称及商标注册证标明的商标权人均为哈罗·斯特瑞特有限公司，原告的诉讼主体资格是适格的。原告提交的补充证据的出文机构系合伙组织而非官方主管机构，并不影响该证据的形式要件。该补充证据中的英文与中文的内容不一致的问题，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条“人民法院审理涉外民事案件，应当使用中华人民共和国通用的语言、文字”的规定，对该补充证据中的中文内容予以确认，即认定哈罗·斯特瑞特(欧洲)有限公司与哈罗·斯特瑞特有限公司是同一家公司。

二：关于原告指控五被告侵犯其注册商标专用权是否成立。第二次修正前的商标法第二十六条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。从原告提供的哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司与富文公司签订的商标许可合同的内容来看，富文公司获得的是独占许可及再授权许可的权利。依据该商标许可合同和哈罗·斯特瑞特有限公司于 1995 年 9 月 1 日出具的授权书以及富文公司于 1996 年 12 月 26 日出具的授权书，富文公司、中艺华联公司在 1995 年 8 月 1 日至 1998 年 12 月 31 日使用争议商标是有合法授权的。但该商标许可合同不能证明中艺华联公司享有再许可的权利，因此，中艺华联公司于 1998 年 4 月 15 日出具的授权书是无效的。武汉银鲨公司在没有得到原告合法授权的情况下，使用原告的“MAUI and Sons 圆形图形”注册商标，其行为已构成对原告所享有的注册商标专用权的侵犯。

依据百盛公司与武汉银鲨公司签订的《联营合同》、《联销合同》以及西单商

场公司与银鲨公司签订的《协议书》，百盛公司以及西单商场公司与银鲨公司之间建立联营或者联销关系。因此，百盛公司、西单商场公司应与银鲨公司一起对给原告造成的经济损失共同承担连带赔偿责任。

据此，北京市高级人民法院作出如下判决：

一、银鲨公司停止其在生产、销售的产品上使用“MAUI and Sons 圆形图形”商标；二、百盛公司和西单商场公司停止销售由银鲨公司生产的带有“MAUI and Sons 圆形图形”商标的产品；三、银鲨公司、百盛公司和西单商场公司停止使用“MAUI and Sons 圆形图形”商标以及任何与“MAUI and Sons 圆形图形”相近似的商标作为商品专柜、店中店和专卖店的名称或者标志；四、银鲨公司和百盛公司共同赔偿哈罗·斯特瑞特有限公司经济损失 20 万元；五、银鲨公司和西单商场公司共同赔偿哈罗·斯特瑞特有限公司经济损失 10 万元；六、驳回哈罗·斯特瑞特有限公司的其他诉讼请求。

银鲨公司、百盛公司、西单商场公司不服原审判决，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实。

最高人民法院另查明，哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司与富文公司签订的《许可证协议》第 27 条“终止时需继续履行的义务”中，双方约定了 180 天的销售存货期。即在许可人终止许可合同后的 180 天内，被许可人仍然可以对其存货进行销售。

另在富文公司与中艺华联签订的《许可协议》中约定中艺华联公司可以转授许可产品的特许权。约定中艺华联公司有 180 天的清货期以出售存货。《许可协议》的许可期限自 1996 年 12 月 26 日至 2003 年 12 月 31 日止。

最高人民法院认为，本案争议的焦点是：（一）被上诉人哈罗·斯特瑞特有限公司的诉讼主体是否适格；（二）上诉人银鲨公司、百盛公司和西单商场公司是否构成侵权。

一、关于哈罗·斯特瑞特有限公司的诉讼主体是否适格。

最高人民法院支持一审法院所作出的判决。

二：关于上诉人银鲨公司、百盛公司和西单商场公司是否构成侵权。

本案上诉人银鲨公司使用被上诉人的“MAUI and Sons 圆形图形”注册商标

是否构成侵犯商标专用权，应审查银鲨公司的行为是否经过合法许可。

依据哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司与富文公司签订的《许可证协议》，富文公司获得了哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司约定产品的独占许可及再授权许可的权利。富文公司将其转授许可产品的特许权许可给中艺华联公司，中艺华联公司据此又将上述商标及产品转授给银鲨公司，银鲨公司由此获得在中国北京区域使用“Maui and Sons”系列商标，并在其生产的一切授权产品上使用正式的“Maui and Sons”标签的权利。这一系列许可行为应认定有效。

哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司与富文公司签订的《许可证协议》的有效期为1995年8月1日至1998年12月31日。而富文公司与中艺华联公司签订的《许可协议》的期限是1996年12月26日至2003年12月31日，中艺华联公司与银鲨公司签订的《授权协议书》的许可期限为1998年4月15日至2003年4月14日。后两份协议超出前《许可证协议》的期间应认定无效。中艺华联公司与武汉银鲨公司签订的《授权协议书》的有效期间应认定为1998年4月15日至1998年12月31日。

根据《授权协议书》的约定，武汉银鲨公司应在1998年12月31日后，对存货有180天的清货期。根据原审查明的事实，1999年2月2日西城工商分局将百盛公司销售的带有“MAUI”及图形商标的商品采取行政强制措施予以扣押，至2000年3月3日解除扣押将所扣押的商品发还银鲨公司，该行政扣押期间应从180天中扣除。故在2000年8月3日前，武汉银鲨公司销售涉案产品的行为未超出协议终止后的清货期间。因此，银鲨公司关于在其生产、销售的服装、运动用品上使用被上诉人的“MAUI and Sons 圆形图形”注册商标和“Maui and Sons”标签，取得了授权许可，不构成侵犯商标权的上诉理由应予支持。

据此，2007年9月3日最高人民法院作出如下判决：

- 一、撤销北京市高级人民法院（2002）高民初字第665号民事判决；
- 二、驳回哈罗·斯特瑞特有限公司的诉讼请求。