

## 商标重复授权行为的法律定性

商标权利人为一己之利，存在对外多重独占许可的可能，加之知识产权本身所具备的特殊性和市场信息不对称，往往会引发被许可人之间激烈的利益冲突。当你作为商标独占被许可人突然发现商标注册人又授权你的竞争对手商标独占使用权，之后，竞争对手对你发起商标侵权诉讼，你该如何应对？法院会如何评价商标重复授权行为，如何保护在先合法被许可人的权益？

在上海帕弗洛文化用品有限公司诉毕加索国际企业股份有限公司、上海艺想文化用品有限公司商标许可合同纠纷一案【案号：（2014）沪高民三（知）终字第 117 号】判决中，法院回答了：(i) 在后的商标独占许可协议是否有效；(ii) 在后的商标独占被许可人是否有权使用授权商标。本案由隆天合伙人王小兵律师代理原告，为原告赢得唯一的商标独占许可使用权，该案因其典型性和重大指导意义而于近期入选最高人民法院发布的“2015 年中国法院十大知识产权案件”<sup>1</sup>。

### 一、案情简介：

毕加索国际企业股份有限公司（以下简称毕加索公司）是涉案商标（）的

权利人。2008 年 9 月，毕加索公司授予上海帕弗洛文化用品有限公司（以下简称帕弗洛公司）在大陆地区独家使用该争议商标，期限为 2008 年 9 月至 2013 年 12 月。2010 年 2 月，毕加索公司与帕弗洛公司约定商标使用许可期限在原基础上延展十年。但是，2012 年 2 月，毕加索公司又与帕弗洛公司的竞争对手上海艺想文化用品有限公司（以下简称艺想公司，该公司此前因仿冒帕弗洛公司的产品被判构成不正当竞争）签订《商标使用许可合同书》，约定艺想公司 2012 年 1 月至 2017 年 8 月期间独占使用该商标。艺想公司获得授权后，针对帕弗洛公司及其经销商发起了 20 余起商标侵权诉讼，数起商标侵权行政投诉和刑事举报，涉及全国十几个城市，给帕弗洛公司的生产经营造成严重影响。

为对抗艺想公司的商标侵权诉讼和投诉，帕弗洛公司一方面积极进行应诉工作，同时立即向法院提起诉讼，要求宣告毕加索公司与艺想公司之间的商标许可合同无效。帕弗洛公司向法院起诉称：毕加索公司与艺想公司均明知帕弗洛公司与毕加索公司之前的商标许可关系未终止，又擅自签订系争合同，使用系争商标，并向工商管理部门投诉帕弗洛公司侵权、向法院提起商标侵权诉讼，艺想公司获得商标授权后进行全方位的仿冒，

<sup>1</sup> 该案也同时入选“2015 年上海知识产权十大典型案例”（上海市知识产权联席会议发布）和“2015 年上海法院知识产权司法保护十大案例”（上海市高级人民法院发布）。

此行为系“恶意串通，损害第三人合法权益”及“违反法律、行政法规的强制性规定”。请求法院判令系争合同无效、两被告赔偿帕弗洛公司损失 100 万元。

## 二、法院裁决：

一审法院（上海市第一中级人民法院）经审理后认为，帕弗洛公司享有系争商标的独占许可使用权，但系争商标使用许可合同系双方当事人真实意思表示，目的在于获取涉案商标的独占许可使用权，难以认定其有损害帕弗洛公司合法权益的主观恶意；系争合同的订立并未违反强制性规定。遂判决驳回帕弗洛公司的全部诉讼请求，并认为艺想公司基于商标许可合同具有独占许可使用权，对于重复授权行为，帕弗洛公司可以向毕加索公司主张违约责任。

二审法院（上海市高级人民法院）审理后认为，毕加索公司与艺想公司签订系争商标使用许可合同时均知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间存在涉案商标独占使用许可关系，因而艺想公司并不属于善意第三人，虽然难以认定帕弗洛公司所主张的毕加索公司与艺想公司恶意串通损害第三人利益之行为，但由于帕弗洛公司在先享有对涉案商标的独占许可使用权，可以对抗在后的系争商标使用许可合同关系，故艺想公司不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。二审法院虽认定系争合同有效，但在判决书中重点对商标重

复授权行为进行了评价，纠正了一审判决的不足之处，支持帕弗洛公司享有在先的独占许可使用权，艺想公司不享有对该商标的任何权利。

## 三、律师点评：

本案案情复杂，涉及事实跨度十年之久，涉案商标的使用权归属涉及国内数十家销售商的商标侵权认定。该案判决结果为上海法院四起超长审限案件及全国各地数十起商标侵权关联案件的审理奠定了基础。本案判决后，艺想公司在全国各地提起的商标侵权诉讼案件陆续被判决驳回诉请或裁定撤诉。

本案的焦点问题主要有两个：一是两被告之间的商标许可合同是否有效；二是艺想公司是否基于该许可合同获得商标独占许可使用权。两审法院均认为被告之间的商标许可合同是有效的，不符合“恶意串通”的情形，但一审法院却认为艺想公司基于有效的商标合同而获得商标独占许可使用权，原告如认为自己的合法权益受到损害可以向毕加索公司主张违约责任。此观点显然错误，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》第三条第一款第一项：“独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。”因此，一件商标只能有一项独占许可使用权，不可能存

在两项独占许可使用权，一审法院一方面认为帕弗洛公司对系争商标享有在先的独占许可使用权，一方面又认为艺想公司基于合同也获得了独占许可使用权，这与商标许可制度的基本原理相悖。

二审法院纠正了一审法院的观点，法院梳理了当事人之间纷繁复杂的商标许可合同关系，认定艺想公司明知毕加索公司和帕弗洛公司未解除在先商标独占使用许可合同，

仍和毕加索公司签订系争合同，导致先后两个独占许可期间存在重叠，其不属于“善意第三人”，不能依据在后合同获得涉案商标的使用权。

本案的典型意义在于：判决明确在先的商标独占许可使用权可以对抗在后非善意的商标使用许可合同关系，对于明确商标许可交易市场规则、营造诚信透明的商标市场环境具有积极示范意义。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

王小兵，上海隆天律师事务所合伙人、律师、专利代理人：[ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188 Fax: 86-10-8489 1189 E-mail: [ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)